



先占之法理與專利要件



顏吉承*

壹、前言

專利法第22條第1項：「可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請已為公眾所知悉者。」第23條¹：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型……相同者……。」第31條第1項²：「相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。……。」第28條第1項³：「申請人就相同發明……得主張優先權。」第30條第1項⁴：「申請人基於其在中華民國先申請之發明……得……主張優先權。」前述有關新穎性、擬制喪失新穎性、

DOI：10.3966/221845622014040017005

收稿日：2013年12月24日

* 經濟部智慧財產局專利高級審查官兼科長。

¹ 專利法第23條：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」

² 專利法第31條第1項：「相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。」

³ 專利法第28條第1項：「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」

⁴ 專利法第30條第1項：「申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權。但……。」

先申請原則及優先權的法條文字或文義涉及「相同發明」的概念（本文涉及諸多專利要件，為避免混淆，以下稱「相同技術」）。依發明專利審查基準，「相同技術」之判斷依比對對象而有異，擬制喪失新穎性⁵及先申請原則⁶適用下列基準：一、完全相同；二、差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵；三、差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；四、差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。新穎性適用前述一至三之基準⁷；優先權適用前述一及二之基準⁸，僅將前述二、稍作文字調整：「能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵，而不會得知其他技術特徵者。」

除前述規定外，專利法第34條第4項⁹、第43條第2項¹⁰、第67條第2項¹¹、第108條第3項¹²：「……不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍……」，第44條第2項¹³、第3項¹⁴、第67條第3項¹⁵：「……不得超出申請時外文本所揭露之範圍……」，前述有關分割、修正、更正、改請、補正及核准專利前、

⁵ 經濟部智慧財產局，專利審查基準，第二篇 發明專利實體審查基準，2013年，2-3-13頁。

⁶ 同前註，2-3-28頁。

⁷ 同註5，2-3-8頁至2-3-9頁。

⁸ 同註5，2-5-2頁。

⁹ 專利法第34條第4項：「分割後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」

¹⁰ 專利法第43條第2項：「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」

¹¹ 專利法第67條第2項：「更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」

¹² 專利法第108條第3項：「改請後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」

¹³ 專利法第44條第2項：「依第二十五條第三項規定補正之中文本，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。」

¹⁴ 專利法第44條第3項：「前項之中文本，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。」

¹⁵ 專利法第67條第3項：「依第二十五條第三項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。」

後之誤譯訂正的規定亦皆涉及「相同技術」的概念。依發明專利審查基準，「不得超出……範圍」之判斷適用前述一及二之基準。

雖然前述法條所規範之文字並不完全相同，但皆涉及「相同技術」的概念，筆者以為從專利法制、理論，前述法條皆可以溯及「先占」的法理一以貫之。筆者並非法律背景，本文僅抒發個人粗淺的理解，盼有拋磚引玉之功。

貳、先占之法理

專利權係一種智慧財產權，國家為鼓勵、保護社會大眾「智慧」活動的成果，以法律授予發明人「權利」，供權利人獨占市場並排除他人實施，據以將智慧轉成私有「財產」。然而國家應將專利權賦予什麼樣的發明？授予什麼樣的人？專利權人應負擔什麼義務？在在涉及一個古老的法理「先占」。

依我國民法第802條：「以所有之意思，占有無主之動產者，除法令另有規定外，取得其所有權。」所稱之先占（preemption, first possession），是一種以所有（全然管理其物）的意思，先於他人占有無主的動產，而取得其所有權的事實行為¹⁶。雖然前述規定係規範動產所有權之歸屬，然而先占的概念原本就已深入人類文化之中，人們日常生活中早有類似概念，例如排隊、先來後到、先占先贏、插頭

¹⁶ 王玉成，中華百科全書，「先占，依我國現行民法第八百零二條之規定，指以所有之意思，占有無主之動產，而取得其所有權之事實行為也。可知我國民法上之先占，第一、必以所有之意思；第二、必其所占有者為無主之動產，此與德、日、義、瑞諸國民法之規定略同。關於先占之性質，有認屬於法律行為者，有認屬於事實行為者，應以後說為是。蓋此所有之意思乃全然管領其物之意思，與取得所有權之意思不同。故民法關於法律行為之規定，如行為能力、意思表示、法定代理與行為瑕疵等規定，於先占無其適用。先占之標的物，民法明定以無主之動產為限，不動產在古代，雖得因先占之事實而取得其所有權，然今日多採不動產登記制度，無主土地則概歸國家之所有。所謂無主，非必自始無所有人，苟原所有人或占有人以拋棄占有之意思中止占有，而以所有之意思於他人占有前予以占有之者，即不失為先占，而得排他取得該標的物之所有權。惟權利之拋棄，不容推定，主張前占有人有拋棄占有之事實者，應就其主張負舉證之責任。」http://ap6.pccu.edu.tw/Encyclopedia_media/main.asp?id=1746。

香等慣用語，即為先占概念之反映，筆者藉其法理貫穿專利法所規範之專利要件及優先權等規定，探討相關法條與先占法理之關係。

參、相關專利要件

一、新穎性

專利法制之目的在於鼓勵、保護發明、新型及設計創作，藉由創作之公開，供社會大眾利用，以促進產業發展。追溯專利法制發展的歷程，人類史上最早的專利法制係採行先發明主義之設計¹⁷，藉保護最先創作完成之發明，鼓勵社會大眾利用，在他人創作的基礎上積極創新研發，而非現行專利法普遍採行的先申請主義。

相對於先申請主義，先發明主義比較符合民法上前述先占之法理，也比較符合一般人先占先贏的觀念。就先發明主義而言，只要發明人完成發明（完成之意義，以「可據以實現」為斷，見後述），因其前所未見，而先占其所涵蓋之技術範圍，無論發明人是否向行政機關提出申請請求授予專利權。至於先申請主義，係以申請之先、後決定專利權之歸屬，完成發明之後尚須先提出專利申請，始有取得專利之可能，發明未完成，即使取得專利權，仍為無效專利，故先占為取得專利權之先決要素。

基於先占之法理，法律理應保護前所未見之發明¹⁸，將專利權賦予取得先占地位之發明。就取得先占地位之發明而言，嗣後他人申請相同技術，無論前述之發明已申請專利或未申請專利，無論該發明是專利權或不是專利權，只要該發明已公

¹⁷ 劉國讚，專利實務論，2009年，20-21頁：「在現代主要工業國家中，德國已較晚建立專利制度，技術也已相對落後，這一點德國很清楚不能全盤引入先進工業國家之專利制度，因此有不同的考量。……像以先申請原則取代英、美的先發明原則，……。」；154-155頁：「專利最初的觀念是給予從國外來的特殊技術者，後來轉變為給予創新發明的人，可知專利是授予發明人，……。隨著專利申請量增多，審查制度建立，出現了先申請原則，例如日本在1921年由先發明原則改為先申請原則。」

¹⁸ 同註5，2-3-2頁，「申請專利之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發明具新穎性。專利法所稱之先前技術，係指申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技術。」

開，即進入公共領域，任何人皆不得納為私有，從而政府無須將專利權賦予相同技術，故專利法定有新穎性¹⁹，以完成發明之先、後決定哪一個發明取得先占地位。

二、可據以實現要件

政府藉授予申請人專有排他之專利權，作為申請人公開其創作之報償，供社會大眾利用所公開之創作。為確保政府授予專利權之創作能為社會大眾所利用，取得申請日的申請文件，包括說明書、申請專利範圍及圖式，其中，說明書（依專利法第26條第1項，並非申請文件整體²⁰）揭露之程度必須足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能合理確定申請人已「完成」該發明，使該發明先占其所涵蓋之技術範圍，進而使社會大眾能利用該發明，始符合專利法制之目的，故專利法定有可據以實現要件²¹。就物之發明而言，說明書所揭露之內容必須達到可據以製造及使用的程度，始得謂已「完成」該發明；就方法發明而言，說明書所揭露之內容必須達到可據以使用的程度，始得謂已「完成」該發明。²²

為達到已「完成」該發明的程度，於物之發明，說明書應記載申請專利之物之發明本身、製造該物之方法及使用該物之方法；於方法發明，說明書應記載申請專利之方法發明如何使用。以醫藥發明為例，說明書必須揭露申請專利之藥物本身（化學名稱、化學式、結構式或成分）、製造該藥物之方法及該藥物之用途，方足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能合理確定發明人已完成該發明。若說明

¹⁹ 專利法第22條第1項：「可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。」

²⁰ 同註5，2-1-9頁，「審查時參照申請專利範圍之目的係判斷申請專利之發明，參照圖式之目的係輔助說明書中文字敘述之不足。因此，審查時仍須在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上判斷。若說明書未明確充分記載，而須參照圖式或申請專利範圍之內容，始可能符合可據以實現要件時，則須於說明書中以修正方式補充相關內容，……。」

²¹ 專利法第26條第1項：「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。」

²² 同註5，2-1-6頁，「專利法第26條第1項規定……，指說明書應明確且充分記載申請專利之發明，記載之用語亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。」

書揭露藥物A治療心臟病之用途，嗣後他人發現藥物A亦可治療感冒而申請治療感冒之用途發明，因該說明書並未揭露藥物A可以治療感冒，他人治療感冒之用途發明並未侵占前述藥物A發明所先占之技術範圍。說明書之記載是否符合「可據以實現」要件，判斷重點在於：記載之程度應讓該發明所屬技術領域中具有通常知識者明瞭申請專利之發明，且認知到發明人已完成申請專利之發明（即已先占申請專利之發明，had possession of the claimed invention）。

「完成」申請專利之發明，說明書之揭露內容必須包含該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，若申請時提交之說明書揭露解決X問題、達成Y功效之技術手段Z的技術特徵為A+B+C，而申請專利範圍記載之技術特徵為A+B，因說明書並未揭露技術特徵A+B可以解決X問題、達成Y功效，故申請專利範圍超出其先占之技術範圍，不為說明書所支持；亦不得以該申請專利範圍亦為申請日所提交，而稱其屬於先占之技術範圍的一部分。延續前述之例，若嗣後將技術手段Z的技術特徵修正為A+B，因原先之說明書並未揭露技術特徵A+B可以解決X問題、達成Y功效，故修正內容超出其先占之技術範圍，尚不得准予其修正。

為取得專利權，說明書所揭露之技術內容必須已完成申請專利之發明；專利申請人必須完成發明，該發明始得先占其所涵蓋之技術範圍。以專利要件之審查為例，先前技術作為引證文件，其揭露之程度必須已完成該先前技術之發明，足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實現先前技術之發明，始能取得先占之地位，而為適格之引證文件，據以核駁申請案違反新穎性、進步性等專利要件²³。換句話說，如同前述可據以實現要件之判斷，引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造、使用引證之發明。例如申請專利之發明為一種化合物，若引證文件中僅揭露該物本身，而未揭露如何製造及如何使用該化合物，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法由該引證文件內容或引證文件公開時可獲得之通常知識理解如何製造該化合物或分離該化合物，則不能依該引證文

²³ 同註5，2-3-7頁，「引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用申請專利之發明。例如申請專利之發明為一種化合物，若引證文件中僅說明其存在或敘及其名稱或化學式，而未說明如何製造及使用該化合物，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法由該文件內容或文件公開時可獲得之通常知識理解到如何製造或分離該化合物，則不能依該文件認定該化合物不具新穎性。」

件認定該化合物不具新穎性或進步性，因該引證文件未「完成」該化合物之技術，而未先占其所涵蓋之技術範圍。

三、支持要件

專利權人係藉申請專利範圍界定其權利範圍，作為排除他人未經其同意實施其專利權之法律文件。為達到界定申請專利之發明、公示專利權保護範圍之目的，使社會大眾知所迴避，申請人必須記載申請專利範圍。依前述說明，說明書本身固然應揭露申請人所完成之發明，惟專利權範圍並非記載於說明書，而係以申請專利範圍為準，故專利法定有支持要件²⁴。

支持要件之目的，在於申請專利之發明必須是申請人已完成（已先占）並記載於說明書中之發明，不得超出說明書內容先占之技術範圍，亦即申請專利範圍中所載之內容應以說明書為基礎，而為說明書所支持，不得超出說明書所揭露之範圍。若請求項之範圍超出說明書所揭露之範圍，將使超出部分之發明具有排他之權利，剝奪公眾自由使用的利益，進而阻礙產業發展。²⁵

說明書之作用，係揭露申請人已完成之發明，使該發明取得先占之地位；申請專利範圍之作用，係界定申請人請求授予專利權之範圍。申請人得以申請專利範圍請求說明書所揭露之全部內容，或僅請求其部分內容，包含該發明所屬技術領域中具有通常知識者由說明書所揭露之內容可合理預測或延伸之內容，但申請專利範圍不得超出說明書所揭露之範圍。換句話說，申請專利範圍必須限於說明書所先占之技術範圍，否則無法為說明書所支持，且可能無法符合可據以實現要件，甚至侵犯他人之發明所先占之技術範圍。若申請專利範圍超出說明書所揭露之範圍，而不符合支持要件，即使申請專利範圍中超出之部分未見於任何先前技術，而誤准其專利

²⁴ 專利法第26條第2項：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」

²⁵ 同註5，2-1-30頁，「本規定之目的在於申請專利範圍中申請專利之發明的認定，必須是申請人在申請時已認知並記載於說明書中之發明，……，若請求項之範圍超出說明書揭露之內容，將使得超出部分之未公開發明具有排他性的權利，剝奪公眾自由使用的利益，進而阻礙產業發展。請求項必須為說明書所支持，係要求每一請求項記載之申請標的必須根據說明書揭露之內容為基礎，且請求項之範圍不得超出說明書揭露之內容。」

權，仍為無效專利。因此，專利權範圍的解釋結果必須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者可以合理確定者，不宜超出說明書所揭露之範圍。簡言之，基於先占之法理，專利法制係「大發明大保護，小發明小保護，沒發明沒保護」，先占範圍的大小決定保護範圍的大小，未曾先占任何技術範圍者，不得給予任何專利權保護，以免竊占原本屬於社會大眾可以自由利用的技術領域，從而損及公益。

四、先申請原則

當發明人完成發明創作，只要向社會大眾公開其發明，即可證明該發明已先占其所涵蓋之技術範圍。若將其發明撰寫成說明書、申請專利範圍及圖式等申請文件，揭露該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，其揭露之程度足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實現該發明，而能合理確定發明人已完成該發明者，申請人提交前述申請文件向智慧財產局申請專利，即可證明該發明已先占其所涵蓋之技術範圍，無論申請人是否申請實體審查請求保護整個技術範圍，他人均不得侵占該技術範圍，而申請人所請求之申請專利範圍及後續之修正、分割、更正等亦不得超出該技術範圍。

基於先占之法理及鼓勵發明的角度，先發明主義始符合一般社會通念。但發明的先、後順序難以認定，故全球專利制度均採行先申請主義，以申請日之先、後決定誰能取得專利權。我國專利法定有先申請原則²⁶，對於相同技術之專利申請案，不得重複授予專利權，僅授予最先申請者。²⁷

先申請主義，係以申請先、後決定專利權之歸屬，申請人以完成之發明取得先占地位後，尚須先提出專利申請，始有取得專利之可能。例如，某甲申請專利之前，某乙之發明已取得先占地位，但未申請專利亦未公開散布，雖然甲仍然可以取

²⁶ 同註2。

²⁷ 同註5，2-3-26頁，「先申請原則，指相同發明有二個以上申請案（或一專利案一申請案，本節以下同）時，無論係於不同日或同日申請，無論係不同人或同一人申請，僅能就最先申請者准予專利，不得授予二個以上專利權，以排除重複專利。因發明專利係採請求審查制，故適用本條時，必須以發明申請案有申請實體審查為前提。」

得專利權，但乙仍有先使用權，甲之專利權效力不及於乙之實施行為²⁸。就專利法制之角度，政府係藉授予甲專利權作為公開其發明之報償，雖然乙之發明取得先占地位，但乙不願意申請專利進而公開其發明供社會大眾利用，故政府不必保護其權利，只能賦予先使用權以為衡平。

五、擬制喪失新穎性

延續前述四、「先申請原則」之說明，申請人係藉說明書揭露其已完成之發明，以該發明取得先占地位，但請求授予專利權之範圍必須記載於申請專利範圍，當申請專利範圍僅請求說明書所揭露之部分內容，無論申請人有意或無意將未請求之部分貢獻給社會大眾，該未請求之部分仍已取得先占地位，不得將該部分之專利權授予他人，故專利法定有擬制喪失新穎性²⁹。

擬制喪失新穎性，日本稱為「擴大先申請地位」，只要是已揭露於先申請案之說明書等申請文件，後申請案皆不得以該揭露內容取得專利權，以免竊占原本屬於社會大眾可以自由利用的技術領域，從而損及公益。³⁰

六、變更說明書等申請文件之實體要件

取得申請日的申請文件，包括說明書、申請專利範圍及圖式，其中，說明書應揭露申請人所完成之發明，以彰顯該發明所先占之技術範圍。說明書是否已揭露申請人所完成之發明，必須在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上判斷；若說明書未明確充分記載，而須參照圖式或申請專利範圍之內容，始符合可據以實現要件者，則須修正說明書納入申請專利範圍或圖式所揭露之內容³¹，亦即說明書

²⁸ 專利法第59條第1項第3款：「申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿六個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。」

²⁹ 同註1。

³⁰ 同註5，2-3-12頁，「先前技術涵蓋申請前所有能為公眾得知之資訊。申請在先而在後申請案申請後始公開或公告之發明或新型專利先申請案原本並不構成先前技術的一部分，惟依專利法之規定，發明或新型專利先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式揭露之內容，仍屬於新穎性之先前技術。因此，若後申請案申請專利之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之技術內容相同時，則擬制喪失新穎性。」

³¹ 同註5，2-1-9頁。

內容必須涵蓋申請專利範圍及圖式。綜合前述說明，說明書、申請專利範圍或圖式之修正³²、更正³³、分割³⁴及改請³⁵等皆不得超出說明書、申請專利範圍及圖式所先占之技術範圍，故專利法規定「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」，而將說明書（涵蓋申請專利範圍及圖式）所先占之技術範圍視為最大範圍，嗣後之變動，只能在該範圍內為之。

以外文本取得申請日，對於該外文本之中文本補正³⁶、誤譯訂正³⁷及取得專利權後之誤譯訂正³⁸，專利法規定「不得超出申請時外文本所揭露之範圍」，仍係遵循先占之法理，將說明書於申請日所先占之技術範圍視為最大範圍，即使取得申請日之申請文件係外文本。

申請時，依專利法第25條第3項以外文本取得申請日者，補正之中文譯本不得超出申請時外文本所揭露之範圍，因該範圍為外文本於申請日所先占之技術範圍。嗣後有修正、分割、改請或更正者，由於該譯本為第一份中文本，係專利審查之基礎文本，嗣後之修正、分割、改請及更正「不得超出申請時（中文本）說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」。準此，外文本涵蓋的範圍最廣，補正之中文本次之，修正、分割、改請及更正之文本再次之。

前述所指「不得超出……範圍」，於補正中文本、誤譯訂正、誤譯訂正之更正係以外文本為範圍，於修正、更正、分割、改請係以補正之中文本為範圍，兩者只是判斷基礎文本之差異而已，判斷標準並無不同，均為不得增加新事項（*new matter*），以維護先占之法理。因此，是否增加新事項的判斷指標在於是否變動技術內容（包含所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效），即變動前、後之技術內容必須完全相同（明確記載於其他申請文件者）或實質相同

32 同註10。

33 同註11。

34 同註9。

35 同註12。

36 同註13。

37 同註14。

38 同註15。

（從其他申請文件能直接且無歧異得知者）³⁹。

七、優先權

爲使專利權之保護更爲周延，專利法定有國際優先權⁴⁰及國內優先權制度⁴¹，只要是已完成之發明且業已在國外或國內申請專利者，就相同技術，同一申請人嗣後再申請另一專利案，申請人得主張第一次專利申請案（先占該技術範圍）之申請日爲後申請案之優先權日，作爲其專利要件之判斷基準日，而將先占法理之適用擴及國內外。因此，發明專利審查基準規定「相同發明」之判斷應以後申請案申請專利範圍中所載之發明是否已揭露於優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式爲基礎，而不單以優先權基礎案之申請專利範圍爲準，亦即後申請案申請專利範圍不得超出其優先權基礎案先占之技術範圍。⁴²

專利法規定適用之先申請案必須是第一次申請案，除防止不當延長優先權期間外，仍有先占法理之考量，因爲即使是同一申請人的先、後申請案，第一次申請案始能取得先占之地位，第二次以後之申請案均非屬先占之技術範圍，而無保護之必要。

肆、結 論

專利法中直接或間接涉及先占之法理的專利要件或規定十餘條，由於各條所規範之目的不同，雖然其判斷基準皆涉及是否爲「相同技術」，但比對之對象各異，

³⁹ 同註5，2-6-2頁，「對於說明書、申請專利範圍或圖式修正之審查，係判斷修正後之說明書、申請專利範圍或圖式內容是否符合『不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍』。申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，指申請當日已明確記載（明顯呈現）於申請時說明書、申請專利範圍或圖式（不包括優先權證明文件）中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異（directly and unambiguously）得知者，……。」

⁴⁰ 同註3。

⁴¹ 同註4。

⁴² 同註5，2-5-2頁。

致法條文字不同。對於相關法條或審查基準之理解或審查實務上有疑難不知所從時，從先占之法理切入，或可豁然開朗，充分掌握法條之精髓。

雖然許多專利要件或規定涉及先占之法理，但並非請求項中所載的技術手段符合前述專利要件或規定即應准予專利，尙有其他非關先占的專利要件尙待克服，例如發明定義。以電腦軟體發明為例，美國聯邦巡迴上訴法院於2013年5月10日 *CLS Bank Int'l v. Alice Corp. Pty. Ltd.*⁴³ 判決即指出：不應允許專利權先占（preempt）探索的基礎工具，該工具必須屬於公共財，而不能被任何人獨占，故請求項不宜只是自然法則、自然現象、抽象概念。法院於該案整理若干先前最高法院判例，判決指出：*Gottschalk v. Benson* 案判決，雖然BCD轉Binary數值方法（二進位數值轉換）須使用電腦執行，但法院不認為這是有意義的限制，因為其將完全先占（wholly preempt）該數學公式。*Parker v. Flook* 案判決，雖然該發明已限制使用領域，而不會完全先占該數學公式，但仍須考慮請求項除「抽象數學公式本身」以外的限定條件是否符合發明概念（inventive concept）。美國聯邦巡迴上訴法院強調：申請專利之標的必須符合發明概念的重要性，因為其與該標的是否包含人類貢獻有關。美國專利法第101條所規範的發明概念，必須是「人類獨創的產物」。由於人只能「發現」抽象概念或科學真理，而不可能「發明」抽象概念或科學真理；人類的貢獻不得僅為抽象概念上無意義的附加，若請求項中所載有關人類貢獻之限定條件只是離題、常規、已知或慣用者，或實際上無法定義請求項者，則不符合發明概念，申請專利之標的並非專利保護之標的。

經公告取得專利權之發明，其說明書應清楚揭露申請人已完成申請專利之發明，讓社會大眾得知並據以利用該發明；其申請專利範圍應明確界定專利權保護的範圍，使社會大眾知所迴避。專利權範圍，應以申請專利範圍為準，合理界定專利權的保護範圍。申請專利範圍的解釋是否正確合理，可以從先占之法理出發，而將專利權範圍限於申請人於說明書中所揭露已完成之發明的技術範圍，若專利權範圍超出說明書所先占之技術範圍，則不合理。

除前述專利要件或規定外，我國專利法規定申請人或其前權利人於申請日前6個月期間內因實驗、發表、展覽或非出於本意而公開自己的發明者，可以將該發明

⁴³ *CLS Bank Int'l v. Alice Corp. Pty. Ltd.* (Fed. Cir. 2013) (en banc).

例外視為未公開。優惠期制度適用之客體為「該發明」，而非該發明之「相同技術」，且適用之對象為申請人或其前權利人。當申請人或其前權利人完成發明而先占其所涵蓋之技術範圍，即使該發明事實上已公開，但在一定期間內申請專利者，以法律規定視為未公開，部分亦係基於先占法理之考量，可證諸美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act, AIA）第102條(b)(1)(A)及第102條(b)(1)(B)⁴⁴，將發明人以外之第三人的行為納入優惠期制度的適用範圍：若發明人公開其發明，即擁有該發明的優先權利（priority），只要在發明公開後1年的優惠期內申請專利，他人之公開或專利申請，即使在公開日至申請日之間有抵觸之先前技術，皆不損及發明人取得專利之權利⁴⁵。

⁴⁴ 35 U.S.C. 102(b)(1)A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or (B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

⁴⁵ H.R. Rep. No. 110-314, at 57 (citing the 2007 House Committee Report's section-by-section analysis as the grace period provisions were substantively identical to those of the AIA.).