



談專利說明書之可據以實現要件

——以智慧財產法院案例為中心



林育輝*

壹、前言

專利權的取得源自於專利申請權人向專利專責機關所提出之申請案，專利申請權人於申請專利時須齊備的文件包含申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式始能取得專利申請日，專利法¹第25條已有明文。同法第26條更進一步說明了說明書、申請專利範圍、摘要三者之間的關係，在說明書方面，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；在申請專利範圍方面，除應界定申請專利之發明外，其所記載之請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持；在摘要方面，其應敘明所揭露發明內容之概要，但不得用於決定揭露是否充分，及申請專利之發明是否符合專利要件。

依據專利法第26條第1項的規定，學理上可將對說明書的要件區分為「明確且充分揭露」以及「可據以實現」等兩個要件，而依據同條第2項的規定，可將對申

DOI : 10.3966/221845622019010036004

收稿日：2018年9月27日

* 義隆電子股份有限公司智權法務室經理、交通大學科技法律研究所碩士，本文僅代表作者個人見解，不代表任何單位意見。

¹ 中華民國106年1月18日總統華總一義字第10600005861號令修正公布，106年5月1日施行之專利法。

請專利範圍的要件區分為「請求項明確」、「請求項簡潔」以及「為說明書支持」等3個要件；並將「明確且充分揭露」、「可據以實現」以及「為說明書所支持」此3項要件稱之為說明書的實體要件²。易言之，說明書本身除必須滿足「明確且充分揭露」以及「可據以實現」外，尚需「支持」申請專利範圍之請求項。而違反這些說明書的實體要件的法律效果，在專利審查階段係為不予專利之審定³，在專利權階段則為得為提起舉發之事由⁴，一旦被提起舉發案成立，專利權將因為說明書未符合這些實體要件的要求，且無法再經由更正程序來消除這些問題，終將使得專利權因舉發成立而被撤銷其專利權。

值得注意的是，「明確且充分揭露」、「可據以實現」以及「為說明書所支持」之對象均為申請專利之發明，亦即在申請專利範圍中未請求之部分，說明書對於該部分之「明確且充分揭露」、「可據以實現」以及「為說明書所支持」要求，則不予審究⁵。

由以上的說明可知，在撰寫專利說明書時所必須滿足「明確且充分揭露」與「可據以實現」要件以及在撰寫申請專利範圍時所必須滿足「為說明書所支持」要件，都是以申請專利範圍中所請求之發明為基礎再加上說明書的揭露內容兩者一起整體進行判斷的。另一方面，「請求項明確」要件要求請求項之記載必須明確，若是請求項不明確，亦可能導致請求項無法「為說明書所支持」，或導致申請專利之發明違反「可據以實現」要件⁶。因此，在討論說明書之「可據以實現」要件時，必須將其與「明確且充分揭露」、「請求項明確」以及「為說明書所支持」要件一起交叉分析，才能觀察出「可據以實現」要件之全貌。

在專利實務上會發生關於「可據以實現」要件之爭執的時機與類型在於專利申請審查階段與專利舉發程序的行政爭議案件類型以及專利侵權民事訴訟爭議案件類型，且不論是行政爭議案件或是民事爭議案件目前皆已經由智慧財產法院負責掌理

² 顏吉承，專利說明書撰寫實務，2007年，14頁。

³ 專利法第46條。

⁴ 專利法第71條。

⁵ 顏吉承，註2書，14-15頁。

⁶ 智慧財產局，專利審查基準，2018年4月，2-1-18至19頁，網址：<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=522512&ctNode=6680&mp=1>，最後瀏覽日：2018年9月26日。

審判事務。在智慧財產法院成立之前，台灣專利實務上關於「可據以實現」要件的法院判決並不多，主要是以台北高等行政院所為的判決，顯見早期我國行政與司法機關以不符「可據以實現」要件為理由來核駁專利申請案或判定舉發案成立的案件甚少⁷。

不過，隨著與專利相關的行政與民事爭議案件專屬於智慧財產法院管轄負責掌理審判事務後，專利爭訟的細膩度與複雜度增加，在與「可據以實現」要件相關的案件也日益增加。然在智慧財產法院成立的初期，涉訟兩造對於「可據以實現」要件的爭執的論理上仍未臻成熟。例如在智慧財產法院97年度民專訴字第9號判決的案例中，被告主張系爭專利之專利範圍的技術特徵無法被實現於輪胎實物上以提供防切割功能，無從據以實施⁸。法院在其判決理由中，除論述系爭專利說明書已經符合可據以實施外，另外以現場勘驗方式測試依據系爭新型專利申請專利範圍所製作之實物的防切割功能，惟上揭測試在於比較防護效果之優劣，並不足以證明系爭新型專利無法據以實施⁹。此種以系爭專利申請專利範圍以及依照該申請專利範圍所製作之實物而非以專利說明書之揭露內容為判斷客體，作為爭執系爭專利是否符合可據以實現要件的論理應非正確。

所幸智慧財產法院經過這麼多年來的運作，已經累積相當的案例讓與「可據以實現」要件相關的判斷基準與法理可以被逐步導向正確的方向。在專利爭訟中若以不符「可據以實現」要件作為無效涉訟專利的理由則是一種較為省力的攻擊策略，最主要的原因在於此種方式並無須任何適格的前案即可使用，不像以新穎性與進步性來無效涉訟專利前，必須先找到適格的前案再進行要件分析比對後才能使用，因而會增加相當的工作量。

因此，本文的目的即是整理目前關於台灣專利實務中關於「可據以實現」要件之相關的文獻與法院判決，俾利專利實務工作者在從事專利申請或是處理專利爭議案件時的一項參考資料。

⁷ 林博智，專利說明書之可實施性要件，收錄於國立交通大學科技法律研究所2009年全國科技法律研討會論文集，2009年，190-192頁。

⁸ 智慧財產法院97年度民專訴字第9號判決，「事實及理由、貳、二」。

⁹ 同前註，「事實及理由、參、二、(四)」。

貳、現行對於「可據以實現」的相關規定

一、專利法的規定

「可據以實現」要件規定於現行專利法第26條第1項，早期稱之為「可據以實施」要件，在民國100年專利法修正之前原規定於第26條第2項，而在該年專利法修正時除移動項次外，為避免與同法第58條第2項及第3項所定之「實施」產生混淆，爰將原條文「實施」之用語修正為「實現」¹⁰。

二、專利審查基準的規定

在專利申請案的審查實務上如何判斷是否符合「可據以實現」要件？則必須依照專利審查基準的規定進行：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¹¹。由此可知在判斷「可據以實現」要件時的幾個重點：

（一）主體：該發明所屬技術領域中具有通常知識者

與判斷專利進步性要件之該發明所屬技術領域中具有通常知識者屬於相同的概念，乃虛擬一個具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識（general knowledge）及普通技能（ordinary skill）人，能理解、利用申請前之先前技術¹²。

（二）客體：說明書應明確且充分記載申請專利之發明

可分為兩個部分，第一部分即申請人所想要申請的發明為何？說明書之記載必須讓人明白並確定所申請專利之發明，通常須記載所欲解決之問題、解決問題之技術手段及以該技術手段解決問題而產生之功效，且問題、技術手段及功效之間應有相對應的關係，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發

¹⁰ 智慧財產局，專利法逐條釋義，2014年9月，79頁，網址：<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=532218&ctNode=6952&mp=1>，最後瀏覽日：2018年9月7日。

¹¹ 智慧財產局，註6書，2-1-6頁。

¹² 同前註，2-1-7、2-3-14頁。

明¹³。例如在【技術領域】與【先前技術】段落應記載專利申請前的技術內容，俾利瞭解申請專利之發明所需的內容；在【發明內容】應記載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；在【實施方式】應記載一個以上之實施方式，必要時得以實施例說明¹⁴。

第二部分即記載的方式與內容應明確，主要為記載之用語之明確，應使用發明所屬技術領域中之技術用語，用語應清楚、易懂，以界定其真正涵義，不得模糊不清或模稜兩可，且說明書、申請專利範圍及摘要中之技術用語及符號應一致¹⁵。

(三)判斷時點：以專利申請時為準，申請時指申請日或優先權日¹⁶。

(四)判斷之技術水平：以通常知識為準，申請時之通常知識包含申請時之一般知識及普通技能。一般知識，指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力¹⁷。

(五)判斷準則：以無須過度實驗為基準，當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，可以瞭解如何執行該技術手段以實現該申請專利之發明者，而不需要大量的嘗試錯誤或複雜實驗，則說明書之記載即得被認定符合可據以實現要件，評估是否必須過度實驗至少應考量下列因素：

- 1.申請專利範圍的廣度。
- 2.申請專利之發明的本質。
- 3.該發明所屬技術領域中具有通常知識者之一般知識及普通技能。
- 4.發明在所屬技術領域中之可預測程度。
- 5.說明書所提供指引的數量（amount of direction），包括先前技術中所述及者。

¹³ 同前註，2-1-6頁。

¹⁴ 同前註，2-1-7頁。

¹⁵ 同前註，2-1-6頁。

¹⁶ 同前註，2-1-7頁。

¹⁷ 同前註。

6.基於揭露內容而製造及使用申請專利之發明所需實驗的數量¹⁸。

上述專利審查基準中對於評估是否必須過度實驗的因素，和第10版的實質專利法條約草案（SPLT）中所述相同，且若與美國專利審查基準中對於評估是否必須過度實驗的因素比較則是少了實施例的存在（The existence of working examples.）這項因素¹⁹。

（六）審查基準中所例舉之5種無法據以實現的情況：

專利審查基準例舉了5種無法據以實現的情況作為審查人員的參考，包含：

1.說明書僅記載目的或構想，或僅表示願望或結果，但未記載任何技術手段者。

2.說明書雖然載有解決問題之技術手段，但不明確或不充分，例如僅以功能或其他抽象方法記載其實施方式，致無法瞭解其材料、裝置或步驟者。

3.說明書雖然載有解決問題之技術手段，但採用該技術手段不能解決問題者。

4.說明書雖然載有解決問題之技術手段，但無法再現或僅能隨機再現說明書所載之結果者。

5.說明書雖然載有具體的技術手段，但未提供實驗資料，致無法證實該技術手段可達成所欲解決之問題²⁰。

然而，專利審查基準中並未對於前述6個評估因素的個別意義加以說明、或是說明如何運用於專利審查之中、以及5種無法據以實現的情況與6個評估因素的有效連結，無法增加在專利審查上的一致性²¹。

參、「可據以實現」要件之研析

「可據以實現」要件除與「明確且充分揭露」、「請求項明確」以及「為說明書所支持」要件相互關聯外，實務上也常與專利要件之「產業利用性」可能產生關

¹⁸ 同前註。

¹⁹ 林奕萍，我國與美日歐三方專利局對於可據以實施要件之專利審查實務的比較研究，智慧財產權月刊，2009年5月，125期，22頁。

²⁰ 智慧財產局，註6書，2-1-8至9頁。

²¹ 林奕萍，註19文，22頁。

聯。「產業利用性」係規定申請專利之發明必須能被製造或使用。若申請專利之發明具產業利用性，尚應審究說明書所載之該發明符合可據以實現要件；反之，若申請專利之發明不具產業利用性，亦不可能據以實現；二者在判斷順序或層次上有先後、高低之差異²²。本文以下將適度搭配審判實務上之案例進行「可據以實現」要件的研析如下：

一、「可據以實現」與「產業利用性」

如前所述「可據以實現」要件與「產業利用性」要件二者在判斷順序或層次上有先後、高低之差異，在判斷上如稍有不慎，即可能會產生不同的結果。

在智慧財產法院105年度行專訴字第31號判決的案例中，係關於申請第098142565號「位能再生系統與方法以及電力再生系統與方法」發明專利申請案，該發明所提出的電力再生系統，請參考圖1所示，主要是於蹺蹺板架構中支點5101的兩邊分設有一可壓縮液體袋子3101與重力擠壓物3401（此時蹺蹺板位於水平位置），當高位置之液體儲存槽3301中之液體流入並裝滿左側可壓縮液體袋子3101後因受重力（萬有引力）關係會下降，再釋放重力擠壓物3401擠壓左側可壓縮液體袋子中的液體回流到高位置之液體儲存槽3301，此液體再經導引到流入並裝滿右側可壓縮液體袋子後因受重力關係會下降（此時左側可壓縮液體袋子會上升），再釋放重力擠壓物3401擠壓右側可壓縮液體袋子中的液體回流到高位置之液體儲存槽3301，利用萬有引力的持續作用力所建構出之位能再生系統以產生的具水位差的水循環系統可以用來產生電力。

²² 智慧財產局，註6書，2-3-2頁。

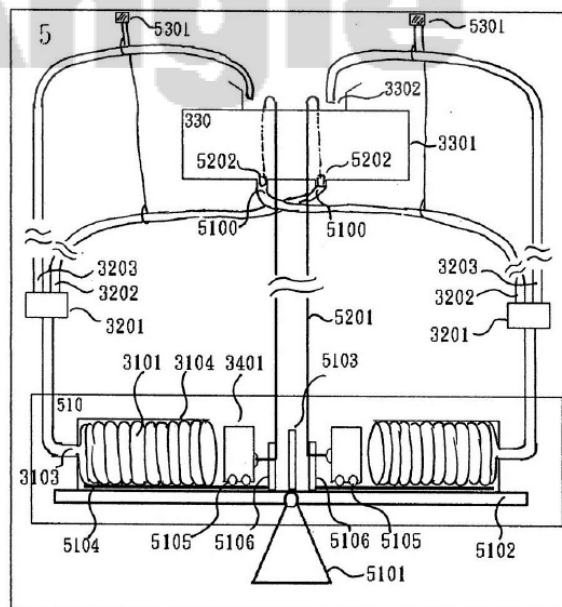


圖1 申請第098142565號發明專利申請案之圖示

本案經智慧局再審查後，核認系爭專利之說明書的未充分揭露亦不明確，並做出「本案應不予專利」之處分。經專利申請人提起訴願遭駁回，遂提起行政訴訟。

智慧財產法院審理後，撤銷訴願決定及原處分，並要求智慧局應依本判決之法律見解另為處分²³。其最主要理由在於：系爭專利申請案說明書已載明解決問題之技術手段，即設置一具有一蹺蹺板架構的斜放式位能再生系統，達成之目的、功效，即產生具水位差效果之水循環系統，該技術特徵明確且充分揭露，所屬技術領域具有通常知識者係可以輕易瞭解其意義並據以實現之技術手段，且參酌系爭專利申請案第5圖之內容，具有通常知識者當可知在蹺蹺板兩側的可壓縮儲存袋中的液體，當其中一個受到重力擠壓物之擠壓，把袋中之水輸送到具較高水平位置之液體儲存槽中，在擠壓停止後，該液體儲存槽之水開始流入位於平滑板子另一端的第二個可壓縮儲存袋中，當第二個可壓縮儲存袋流入足夠的水時，會引起力矩之不平衡，該力矩之不平衡又造成該蹺蹺板向另一邊傾斜，第二個可壓縮儲存袋中的液體又受到重力擠壓物之擠壓，將袋中之水輸送到具較高水平位置之液體儲存槽中，如

²³ 該專利申請案已於2017年11月11日核准公告為發明專利第I605193號。

此周而復始，並形成一個水循環系統²⁴。

本文認為本件專利之發明應屬於永動概念應為不具「產業利用性」之專利要件²⁵。本案初審階段智慧局係以該發明應屬於永動概念而以違反產業利用性予以核駁²⁶。惟案件經專利申請人提起再審查後，專利申請人雖於答辯理由書中強調本案並非永動機，該系統能持續作動多久並非本案之關鍵。智慧局後卻改以違反「可據以實現」予以核駁²⁷。

但以其專利說明書之記載，該發明係設計一機械機制來與地心引力互動，將重力物提起，以便進行下一輪的運轉；事實上，這整個系統是一個人造的水循環系統；最後，利用這個具有水位差特性的水循環系統發電²⁸。顯見，整個系統的持續循環操作，才能達到水循環系統發電的目的與功效。而上開法院之理由既然已經認為該系統會周而復始，並形成一個水循環系統，如此，則此水循環系統即為類似永動系統的概念。

依據能量守恆定律，該電力再生系統之初始能量主要為該高位置之液體儲存槽之液體位能以及兩重力擠壓物之位能，而在該液體與重力擠壓物之作功的過程中，勢必會因機件摩擦、管內阻力、空氣阻力等等因素導致整個系統的總能量逐次遞減，不可能產生周而復始產生持續產生電力之水循環系統。

然而，因為「可據以實現」與「產業利用性」，二者在判斷順序或層次上有先後、高低之差異，所以當再審查審定書以違反「可據以實現」予以核駁時，無異已經肯定其「產業利用性」而導致錯誤的發生，嗣後法院僅以再審查審定書之內容作為其審查範圍。

²⁴ 智慧財產法院105年度行專訴字第31號判決，「事實及理由、六、(四)、2」。

²⁵ 該判決分析請參智慧財產局，專利行政爭訟案例研討彙編（105-106年度），2017年，91-96頁，網址：<https://www.tipo.gov.tw/public/Data/711228294871.pdf>，最後瀏覽日：2018年9月10日。

²⁶ (102)智專一(五)05095字第10221197630號經濟部智慧財產局專利核駁審定書。

²⁷ (104)智專三(三)05134字第10421224510號經濟部智慧財產局專利再審查核駁審定書。

²⁸ 發明第I605193號專利說明書【發明所屬之技術領域】段落。

二、「可據以實現」與「明確且充分揭露」

「明確且充分揭露」要件中的明確，是指申請專利之發明應明確以及記載之用語應明確，前者係指應記載所欲解決之問題、解決問題之技術手段及以該技術手段解決問題而產生之功效，且問題、技術手段及功效之間應有相對應的關係，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明；後者係指應使用發明所屬技術領域中之技術用語，用語應清楚、易懂，以界定其真正涵義，不得模糊不清或模稜兩可，且說明書、申請專利範圍及摘要中之技術用語及符號應一致²⁹。而此要件中的充分揭露，是指說明書應包含(一)瞭解申請專利之發明所需的內容。(二)判斷申請專利之發明是否具備專利要件所需的內容。(三)實施申請專利之發明所需的內容³⁰。值得注意的是，有關生物技術領域之發明，應依規定將生物材料寄存，應寄存而未寄存者為未明確且充分揭露³¹。

(一)未正確揭露生物材料的寄存資訊被認定違反「可據以實現」要件

申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。同時，申請人應於申請日後4個月內或最早之優先權日後16個月內檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；屆期未檢送者，視為未寄存³²。

在智慧財產法院105年度行專訴字第88號判決的案例中，法院指出：系爭專利之申請日為2015年9月30日，其主張最早之優先權日為2014年12月29日，故其國內外寄存機構之證明文件至遲應於2016年4月29日前提出。但系爭專利之國內寄存於2016年3月23日為之已經晚於系爭專利申請日。專利申請人係於2016年4月11日提出系爭專利「國內」寄存證明文件，並遲至2016年5月18日始以郵寄方式檢送系爭專利之「國外」寄存證明文件，故系爭專利「國外」寄存證明文件檢送時專利主管機關，顯已逾系爭專利主張最早優先權日後之16個月期限之2016年4月29日³³。同時，

²⁹ 智慧財產局，註6書，2-1-6頁。

³⁰ 同前註，2-1-7頁。

³¹ 同前註，2-1-8頁。

³² 專利法第27條。

³³ 智慧財產法院105年度行專訴字第88號判決，「事實及理由、五、(二)」。

寄存證明文件檢送之期間為法定期間，而「法定期間者，係指專法所明定在此期間應作為或應不作為之期間而言，法定期間既為基於法律所訂定期，任何機關、法院均不得延長或縮短法定期間」（最高行政法院98年度判字第645號判決意旨參照），自無逾期補正可言³⁴。最後法院認定，智慧局所之專利申請人以郵寄補送國外寄存證明文件，已逾專利法第27條第3項所定之法定期間，並依同法條第2項後段規定，所為「視為未寄存」之處分，尚無違誤³⁵。

而一旦生物材料被視為未寄存，則致所申請之發明說明無法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可據以實現。在智慧財產法院100年度行專訴字第95號判決的案例中，專利申請人僅於發明專利說明書第16頁第1段第1行中聲明「本發明之LP乳酸菌之菌種寄存編號為BC RC910314」、並於申請專利範圍第14項中敘明「其中該LP乳酸菌之菌種寄存編號為BC RC910314」，但並未於該申請書第四點聲明事項或第六點附送書件欄位中勾選「主張利用生物材料」或以文字記載關於生物材料寄存之資料³⁶。

法院指出，有關生物材料或利用生物材料之發明，若生物材料本身為申請專利之發明不可或缺之部分，且該生物材料亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，通常無法藉文字之記載明確且充分揭露該發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施，未寄存該生物材料者，應視為揭露不充分。另申請書及說明書係不同之文件，而專利法之規定須於申請書上載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼³⁷。故專利申請人僅於說明書之發明說明內記載寄存編號，一般程序審查人員無法於程序審查階段審視整份說明書之發明說明或申請專利範圍之內容（非申請書），即可判定該申請案是否有需寄存且已寄存之生物材料，而進一步檢視寄存證明文件是否已提出³⁸。所以該LP乳酸菌因視為未寄存，致本案發明說明無法明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施，則智慧

³⁴ 同前註，「事實及理由、五、(三)」。

³⁵ 同前註，「事實及理由、五、(四)」。

³⁶ 智慧財產法院100年度行專訴字第95號判決，「事實及理由、四、(三)」。

³⁷ 同前註，「事實及理由、四、(二)」。

³⁸ 註36判決。

局就本件申請案所為應不予專利之處分，並無違誤³⁹。

(二)專利說明書中引述先前技術文獻時應考量該文獻所載之內容 是否會影響可據以實現之判斷

在專利申請實務中，最常見專利申請人於【先前技術】段落引述外部先前技術文獻來作為其技術背景的說明，或是於【實施方式】段落引述外部先前技術文獻來簡化其關於該發明之技術記載內容⁴⁰，惟這種引述之方式是否影響可據以實現之判斷？

說明書的內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須參考任何文獻的情況下，即得以瞭解其內容，並可據以實現。因此，引述先前技術文獻時，應考量該文獻所載之內容是否會影響可據以實現之判斷，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者未參考該文獻之內容，即無法瞭解申請專利之發明並據以實現，則應於說明書中詳細記載文獻之內容，不得僅引述文獻之名稱⁴¹。

記載必要技術特徵時，應詳細記載其內容，不得僅引述先前技術文獻或說明書中之其他段落；對於申請專利之發明與先前技術有區別的技术特徵及附屬項中的附加技術特徵，均應詳細記載⁴²。

在專利說明書中引述先前技術文獻時，例如在【先前技術】段落或【實施方式】段落中，關於某一技術內容並未詳細說明而是引用了外部的專利文獻或期刊論文等非專利文獻來替代關於該技術內容的記載時，須注意該技術內容是否涉及申請專利之發明之必要技術特徵，當該技術內容為該發明之必要技術特徵時，只記載引用文獻之名稱、案號並不足夠，尚應將詳細內容載入說明書中，否則將無法滿足專利法之揭露要件要求⁴³。

³⁹ 同前註，「事實及理由、五」。

⁴⁰ 朱浩筠，論專利說明書中引用文獻與揭露要件之關連性——兼述智慧財產法院97行專訴字第63號判決，智慧財產權月刊，2011年1月，145期，63頁。

⁴¹ 智慧財產局，註6書，2-1-3頁。

⁴² 同前註，2-1-5頁。

⁴³ 朱浩筠，註40文，64-65頁。

在智慧財產法院98年度行專更(一)字第6號判決的案例中，係關於申請第094100045號「用於抑制HIV蛋白酶之化合物和藥學組成物(二)」發明申請事，智慧財產局認為系爭專利申請專利範圍過於廣泛且籠統，且說明書並無相關物、化性資料或藥理測試數據予以支持而以違反「可據以實現」以及「為說明書所支持」等予以核駁。

由於系爭專利說明書中有納入美國專利第5,484,926號為先前技術文獻⁴⁴，因此專利申請人主張，在進行專利審查「無須過度實驗」及「為發明說明所支持」之要件時，所應衡酌之重點乃是本件說明之整體揭露內容及與本件相關的先前技術，即美國專利第5,484,926號之內容。

法院審理後認為，美國第5,484,926號專利所揭示與系爭專利主結構相同之化合物（即實施例(92)及(93)），並無法支持系爭專利申請專利範圍第1項所請具有取代基差異如此大之廣泛範圍之化合物皆可單離製備，且為該技術領域中具有通常知識所能據以實施。故原告雖另提出美國第5,484,926號專利案以為輔助，仍無法證明系爭專利所請具有取代基差異如此大之廣泛範圍化合物確實皆具有抑制HIV蛋白酶之功效⁴⁵。因此最後認定，系爭專利申請專利範圍第1項違反「為發明說明所支持」規定，而其對應之發明說明則違反「可據以實現」規定。

值得注意的是，專利申請人所知之先前技術，並非全然為申請時之通常知識⁴⁶。若專利申請人於專利申請後的爭議程序（如核駁答辯或舉發）中，提出外部之先前技術文獻來證明其所申請之專利說明書中未詳細說明的相關技術，屬於無須記載於說明書中的「通常知識」，而這些先前技術文獻並未被記載於申請時的發明說明之中，則是否符合可據以實現之要求，不無疑問？

在智慧財產法院105年度行專訴字第2號判決的案例中，係關於發明第I325492號

⁴⁴ 該專利說明書於其【發明內容】段落記載：本專利申請在此納入美國專利第5,484,926號，美國專利申請第08/708,411與08/708,607號，及日本專利申請第JP95-248183與JP95-248184號供參考，前提為用於每個專利申請之優先、詞彙、變數、標示等之定義僅適用於該專利申請所對應之公開中。

⁴⁵ 智慧財產法院98年度行專更(一)字第6號判決，「事實及理由、五、(四)、4」。

⁴⁶ 古文豪、曾錦豐、陳麒文，論說明書中所載之先前技術——以智慧財產法院行政判決99年度行專訴字第129號、103年度行專訴字第84號為探討核心，智慧財產權月刊，2016年4月，208期，6頁。

專利「光學系統」的舉發案爭議，專利權人不服智慧局以系爭專利不符可據以實現之要件為理由所做出之：請求項1至6舉發成立「應予撤銷」之處分，遂提出行政訴訟⁴⁷。

本件之主要爭點在於：系爭專利請求項1至6之發明，根據系爭專利說明書以及專利權人所提出之證據，是否可以證明系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者可據以實現該發明？

法院認為，系爭專利請求項1至6所載之主要內容為：「由光學路徑方程式導出該第一輪廓上的點」、「由預先決定之垂直間隔、入射狹縫寬度、入射光徑長度 r 、入射角度 α 、繞射角度 β 、繞射光徑長度 r' 、光譜分量解析度、入射光最大解析波長、入射光最小解析波長、預先設定之繞射級數以及預先設定之輸出面等，先組合成參數，再藉由光學路徑方程式 F 計算而得」，但是系爭專利公告之說明書、圖式及申請專利範圍並未實質揭露如何「由預先決定之垂直間隔等多個項目先組合成參數 F_{ijk} 」，亦未實質揭露如何「藉由光學路徑 F 導出第一輪廓上的點」。因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，仍無法瞭解其內容，亦無法據以製造或使用申請專利之發明，故系爭專利未明確記載且未充分揭露，致所屬領域具有通常知識者有過度實驗之虞，而無法據以實施⁴⁸。

專利權人在行政訴訟中提出證據：原證5，<X-RAY DATA BOOKLET>（2001年版）的目錄，主張系爭專利說明書中的光學路徑方程式及參數，已為原證5所揭示；另專利權人更提出證據：原證12，葉玉堂、饒健珍、肖峻等編著「光學教程」第72頁；原證13，田芊、廖延彪、孫利群編著「工程光學」第59頁；原證15，許阿娟、朱嘉雯、林佳芬、陳志隆編著之「光學系統設計進階篇第三章單色像差」2001年第一版第3-1頁至第3-3頁等資料來證明：縱向像差，即 $F_j \neq 0$ 之項次，屬通常知識⁴⁹。

惟法院仍認為，系爭專利說明書、原證5以及上揭證據資料並未揭示「縱向像差之計算」，造成通常知識者在不過度實驗之情形下，無法由系爭專利說明書、原

⁴⁷ 該判決分析請參閱智慧財產局，註25書，77-84頁。

⁴⁸ 智慧財產法院105年度行專訴字第2號判決，「事實及理由、五、(二)、2」。

⁴⁹ 同前註，「事實及理由、五、(二)、5」。

證5以及上揭證據資料中得知要選擇：「僅使用橫向像差方程式而不用縱向像差方程式求解 a_{ij} 」、「僅使用縱向像差方程式而不用橫向像差方程式求解 a_{ij} 」或「同時使用縱向像差方程式及橫向像差方程式求解 a_{ij} 」。由於上述三種選擇會導出不同的光柵設計，以致所屬領域具有通常知識者，仍須靠大量嘗試錯誤及大量實驗，才能發現該發明之方法，已超過所屬領域具有通常知識者之合理實驗範圍，故系爭專利仍未明確記載且無法據以實施⁵⁰。

在上開案例中，專利權人於訴訟階段始提出相關書證以證明該發明其中的技術特徵之縱向像差，即 $F_j \neq 0$ 之項次，屬通常知識，但這項主張並未被法院所採認。申請時之「通常知識」，包含申請時之一般知識（general knowledge）及普通技能（ordinary skill）。而一般知識，指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項⁵¹。比較具爭議性的是，這些未被記載於申請時的發明說明之中的外部先前技術文獻如係非屬於教科書或工具書則是否得屬於申請時之一般知識？以實務中最常被使用的學術文獻以及專利文獻而言並非即得為專利申請時之「通常知識」，因為對一位該發明所屬技術領域中具有通常知識者，期待他知道所有的先前技術的文獻與內容是不可能的⁵²。

若參考日本專利審查基準的規定，申請人若欲舉證專利文獻為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知之一般知識，除應提出一定數量外，仍需進一步證明該些資料之吸引力⁵³。

因此，專利申請人就其已知之先前技術文獻應於申請前仔細挑選與所請發明高度技術相關之公開資料並將其記載於發明說明中⁵⁴，若是該些先前技術文獻有涉及與所請發明之必要技術特徵相關聯時，最好將先前技術文獻中這些相關的技術內容再次詳細記載於專利說明書中，以符可據以實現之要件。

⁵⁰ 同前註。

⁵¹ 智慧財產局，註6書，2-1-7頁。

⁵² 古文豪、曾錦豐、陳麒文，註46文，20頁。

⁵³ 同前註，25頁。

⁵⁴ 同前註，23頁。

(三)非說明書與請求項之記載內容或用語不一致，即認為不明確

在大部分的情況下，發明人會委託專利事務所進行專利申請的工作，專利事務所會於說明書、申請專利範圍與圖式完成之後，交付給發明人進行稿件的審閱，發明人可能會要求修改、增加或刪除實施例等，專利事務所在撰寫稿件或修改稿件的過程中若稍有不注意，就會發生說明書之用語與請求項之用語不一致的情事，於此情況下極容易給予舉發人或被告以無法「可據以實現」為理由來無效專利。

在智慧財產法院106年度行專訴字第44號與第47號判決的案例中，是基於智慧局同一舉發審定處分所生之訴訟，可認係基於同一法律原因提起之數宗訴訟，且相關當事人均相同，故合併裁判之。

本件所爭執者為說明書與申請專利範圍之技術用語不一致，而是否有無法據以實現之問題？相關說明書與申請專利範圍之技術用語不一致的段落整理如下表1：

表1 智慧財產法院106年度行專訴字第44號與第47號的判決內容整理表

系爭專利說明書之記載用語	請求項之記載用語	舉發人之質疑
第6頁第4至5行： 並由多媒體機列24印一「含有收件商店相關資料、配送費用等資訊的單據」。	方法請求項1： 並由多媒體機列印一含有收件商店相關資料、配送費用等資訊的單據； 系統請求項7： 並用以產生一含有收件商店資料、配送費用等資訊的寄件單據。	請求項7使用之「寄件單據」與說明書中使用之「單據」，用語不一致。
7頁第13至16行記載：使用者透過多媒體機指定收件商店後提供「一不重覆的唯一條碼」，並產生在由多媒體機列印出來的一寄件單據上，再利用收銀機讀取寄件單據上的條碼。	請求項7之技術特徵(J)： 一資訊管理平台，係分別與前述多媒體機、收銀機建立資訊連線，其透過連線提供使用者在多媒體機上查詢及指定收件商店，並提供一不重覆的唯一條碼而產生在多媒體機列印的寄件單據上。	寄件單據上的條碼是否即為不重覆的唯一條碼？
	請求項7之技術特徵(H)： 複數多媒體機，分設於各寄件商店，其具備電子地圖瀏覽、資料輸入、服務項目選擇及列印等功能；並用以產生一含有收件商店資料、配送費用等	「收件商店資料、配送費用等資訊」是否為「寄件單據」內容或「寄件資料」？

系爭專利說明書之記載用語	請求項之記載用語	舉發人之質疑
	資訊的寄件單據。 請求項7之技術特徵(K)： 一物流管理平台，係與前述資訊管理平台連結，用以交換寄件資料，以進行物流配送。	

法院審理後認為，所謂的「明確且充分揭露」，應以專利說明書之全部內容加以檢視解讀，始可為判斷，而非謂專利說明內容一有前後用語不一致，即認為不明確，或未經充分揭露⁵⁵。法院在詳讀說明書中相對應的各段落後，認定系爭專利說明書並未違反「明確且充分揭露」之要求。

(四)說明書未載明請求項實施之必要事項

專利說明書或圖式必須載明系爭專利請求項實施之必要事項，若未載明該些必要事項則可能使實施該發明為不可能或困難，而違反「可據以實現」要件。

在智慧財產法院106年度民專訴字第23號判決的案例中，係關於發明第594596號「金融機構存摺交易資料補印系統」專利的爭議，該專利請求項1記載：

一種銀行等金融機構存摺交易資料補印系統，包含：

客戶端操作模組，為一螢幕可具備觸控功能，提供訊息顯示、功能選擇，供客戶以手指點按交易項目，該螢幕連結於下述該主機；

櫃台端末設備模組，具有螢幕、鍵盤／滑鼠、主機、磁條機／讀卡機、網路功能及其他週邊設備，該等螢幕、鍵盤／滑鼠、磁條機／讀卡機各連結於該主機；

存摺列印模組，具有一般印表機／存摺印表機，連結於該主機，以補印存摺交易資料、存摺交易歷史資料；以及

存摺交易資料補印軟體，連結於該主機，以協調、控制各個模組正常運作。

法院在審理後認為：系爭專利說明書並未記載實施請求項1所載之發明中，關於「存摺交易資料補印軟體」之實施的必要事項，使請求項1具有得撤銷之原因。

法院的主要理由在於：爭專利說明書第7、8頁雖載明客戶端操作模組(1)係由存摺／金融卡(5)及觸控式螢幕(7)所構成；櫃台端末設備模組(2)係由磁條機／讀卡機

⁵⁵ 智慧財產法院106年度行專訴字第44號與第47號判決，「事實及理由、丙、伍、二」。

(6)、鍵盤／滑鼠其他週邊(9)、櫃台端末主機(10)等構件所構成；存摺列印模組(3)係由一般印表機／存摺印表機(8)所構成等實施方式；且系爭專利說明書第8頁第17至19行記載「存摺交易資料補印軟體(11)」係建置於主機(10)，「用以協調、控制各個模組正常運作，以及控制客戶端操作模組2螢幕7各項功能運作」。然計算機或資訊領域中熟習該項技術者均知，在電腦系統中唯有透過作業系統始能協調、控制各個週邊硬體模組；而「作業系統」，專指管理電腦硬體與軟體資源的電腦程式，係運行於電腦主機中，提供應用程式與電腦硬體互動的管道，進而控制週邊硬體設備，與「應用程式」針對某種特殊應用目的所撰寫之程式有別⁵⁶。

茲觀系爭專利說明書所載之「存摺交易資料補印軟體」相關內容，及系爭專利第1圖繪示「存摺交易資料補印軟體」與櫃台端末主機(10)間之連接關係，依熟習該項技術者之認知，存摺交易資料補印軟體(11)當非運作於主機上之作業系統，而係用來控制補印功能之應用程式，則該「存摺交易資料補印軟體」究係執行何種具體的邏輯演算法或判斷步驟、與其他模組間如何相互關連、互動，如何達成控制、協調各個模組之功能等實施必要事項，並未見於系爭專利說明書或圖式，是以熟習該項技術者由現有之系爭專利說明書及圖示之內容，尙難以瞭解如何實現「存摺交易資料補印軟體」協調、控制客戶端操作模組(1)、櫃台端末設備模組(2)之諸多功能，甚或控制客戶端操作模組(2)螢幕(7)之各項功能運作，使其實施為不可能或困難⁵⁷。

法院最後認定，系爭專利說明書或圖式未載明系爭專利請求項1實施之必要事項，使實施為不可能或困難，系爭專利請求項1具有撤銷之原因，並依智慧財產案件審理法第16條第2項之規定，原告自不得於本件民事訴訟中以之對被告主張權利⁵⁸。

類似的案例，亦如在智慧財產法院105年度行專訴字第3號判決⁵⁹的案例中，法院認為系爭專利說明書違反可據以實現之規定，主要理由在於請求項中所記載之反射器不同於習知一般反射器，專利說明書所指全新意義之「反射器」既採用既有用語，卻對於何項功能採用何種舊有技術內容並未於說明書中清楚描述，使得通常知

⁵⁶ 智慧財產法院106年度民專訴字第23號判決，「事實及理由、五、(四)、2」。

⁵⁷ 同前註。

⁵⁸ 同前註，「事實及理由、五、(五)」。

⁵⁹ 該判決分析請參閱智慧財產局，註25書，85-90頁。

識者就說明書之目的或效果，必須猜測所指軟體程式之元件，具體要燒錄在何種載具中，其輸入輸出要如何設計等。系爭專利說明書僅模糊記載「依設定」、「『自動』會根據軟體偵測」，對於系爭專利複數功能間之調用時序未於系爭專利說明書中所揭示，發明說明未充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依照說明書並參酌通常知識，實無法瞭解其內容並據以實施⁶⁰。

(五)發明為醫藥組成物或醫藥用途時，發明說明中應記載使用之產物、醫藥用途、有效劑量、使用方法

在智慧財產法院104年度行專訴字第77號判決的案例中，爭專利之請求項明確界定一種利用有效量之檸檬酸、乳酸及其酸性鹽為活性成分之醫藥組成物，以治療或緩解過敏疾病為主要技術手段，並分別請求用於降低過敏風險、治療感冒、治療腫脹及治療癢之用途⁶¹。

法院認為，系爭專利之發明說明應記載足以證明其所主張之醫藥用途的藥理試驗方法及結果⁶²。系爭專利說明書之實施例，僅有檸檬酸及乳酸之游離組胺抑制效果即實施例(5)、(6)、抗腫之抑制效果即實施例(32)、(33)及以檸檬酸及乳酸之抗炎、鎮痛、抗癢效果即實施例(74)至(77)，尚不足以涵蓋廣泛「過敏疾病」治療功效。而系爭專利之發明說明，對於如何藉由可食用羧酸、乳酸或檸檬酸降低體液pH值，以達成治療或緩解過敏疾病，並未記載具體之理論及實證依據⁶³。同時，系爭專利發明說明所提供之實施例，諸如實施例(1)至(28)之抗過敏反應、實施例(29)至(39)之抗遲緩型過敏反應效果比較實驗、實施例(40)之吃海鮮實驗、實施例(74)至(78)之酞劑（酒精溶液）抗炎、鎮痛及抗癢實驗、實施例(89)之抗自由基實驗、實施例(90)至(100)之抑制活性實驗、實施例(96)至(100)之疼痛實驗，均未顯示與降低體液pH值以達成治療或緩解過敏疾病有關。再者，關於以蘋果酸測試之實施例(41)至(57)無法證實更正後之系爭專利確具所請治療或緩解過敏疾病之功效。而關於配方實施例如實施例(58)至(73)、(79)至(88)，僅可見單純添加各種食用酸於各式食品、

⁶⁰ 智慧財產法院105年度行專訴字第3號判決，「事實及理由、貳、五、(四)、4」。

⁶¹ 智慧財產法院104年度行專訴字第77號判決，「事實及理由、伍、六、(二)、2、(3)」。

⁶² 同前註。

⁶³ 同前註，「事實及理由、貳、六、(二)、3、(7)」。

藥品，並未明示各種配方之pH值或其他可資瞭解添加食用酸，可治療過敏疾病之依據⁶⁴。因此認定系爭專利說明書不符合充分揭露而可據以實施之要件。

案件經專利權人上訴至最高行政法院，最高行政法院指出，系爭專利說明書欠缺實驗數據，對於造成症狀之成因以及不同程度病情與使用系爭專利組合物結果間之關聯性欠缺說明，復未提供具有效度及信度之資料⁶⁵，因此認系爭專利確實不符合可據以實施要件而駁回上訴。

三、「可據以實現」與「請求項明確」

請求項應明確，指每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義⁶⁶。請求項不明確可分為三種類型，即範疇不明確、說明書與請求項之記載不一致以及界定發明之技術特徵不明確⁶⁷。

「可據以實現」與「請求項明確」要件原則上為獨立之要件，應分別判斷，如請求項中之功能性記載的物或步驟為非習知，且說明書未充分揭露，仍會導致請求項不明確，同時說明書亦違反「可據以實現」要件⁶⁸。

(一)請求項與說明書之記載不一致，未敘明必要的技術特徵

必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技术特徵，其整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎⁶⁹。

請求項中缺少記載必要技術特徵，將使其技術手段記載不完整而無法界定其範圍，而違反「請求項明確」要件；再者，因說明書已經記載明實施該發明之技術手段必須涵蓋該必要技術特徵，但請求項卻漏載，亦違反「為說明書所支持」要件；最後，因其缺少記載必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法

⁶⁴ 同前註，「事實及理由、貳、六、(二)、3、(8)」。

⁶⁵ 最高行政法院106年度判字第278號判決，「理由、七、(三)、2」。

⁶⁶ 智慧財產局，註6書，2-1-18頁。

⁶⁷ 同前註，2-1-18至19頁。

⁶⁸ 智慧財產局，註25書，89頁。

⁶⁹ 智慧財產局，註6書，2-1-13頁。

據以實現該發明，故亦違反「可據以實現」要件⁷⁰。

在智慧財產法院103年度行專訴字第115號判決的案例中，系爭申請專利範圍之請求項1記載：係為汽輪機轉子葉片拆卸技術處理方法1.核能發電廠汽輪機轉子葉片拆卸技術；2.火力發電廠汽輪機轉子葉片拆卸技術；3.焚化爐廠汽輪機轉子葉片拆卸技術；4.汽電共生之汽輪機轉子葉片拆卸技術。

法院認為，請求項記載之範疇及必要技術特徵應明確，而系爭申請專利範圍中之請求項，並無拆卸技術處理方法之具體轉子葉片拆卸技術之內容，即系爭申請專利範圍並未界定申請專利之發明，因此違反「請求項明確」要件與「為說明書所支持」要件⁷¹。惟本件因其說明書已經違反「可據以實現」要件，故法院並無進一步論述「請求項明確」要件與「可據以實現」要件之關係。

(二)界定發明之技術特徵不明確——使用手段（或步驟）功能用語

手段（或步驟）功能用語在「據以實現」要件部分，需在說明書中揭露對應於請求項中該功能用語之結構、材料或動作⁷²。易言之，手段（或步驟）功能用語與說明書之揭露內容必須滿足兩種要求，即請求項明確以及為說明書所支持。

在請求項明確要求方面，說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作，或說明書記載之結構、材料或動作之用語過於廣泛，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料或動作，會導致請求項不明確⁷³。

在為說明書所支持要求方面，手段功能用語係用於描述物之請求項中的技術特徵，其用語為「……手段（或裝置）用以……」，而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料；步驟功能用語係用於描述方法請求項中之技術特徵，其用語為「……步驟用以……」，而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的動

⁷⁰ 邱元玠、古文豪、陳麒文，論專利可據以實現要件——以請求項缺少必要技術特徵為探討核心，智慧財產權月刊，2017年12月，228期，47頁。

⁷¹ 智慧財產法院103年度行專訴字第115號判決，「事實及理由、肆、三、(四)、1」。

⁷² 徐瑞甫、陳聖，由智慧財產法院判決探討我國專利請求項中功能性用語之相關爭議問題（II）——據以實現／明確性要件及功能性子句，智慧財產權月刊，2015年3月，195期，32頁。

⁷³ 智慧財產局，註6書，2-1-30頁。

作。認定以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項是否為說明書所支持，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，而該均等範圍應以申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限⁷⁴。值得注意的是，當一請求項之範圍過廣以至於無法為說明書所支持，通常其說明書之記載亦不夠明確且充分，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在部分範圍雖可實現但並無法實現全部範圍，即不符可據以實現要件⁷⁵。

在智慧財產法院101年度民專上更(二)字第5號判決⁷⁶的案例中，法院認為系爭專利請求項6中之「設定廣告模式之功能手段或裝置」、「設定廣告類別之功能手段或裝置」、「產生媒合資訊之功能手段或裝置」及「知會廣告媒合系統之功能手段或裝置」等技術特徵，屬於手段功能用語方式表示，但專利說明書中並無對應該等功能之結構與材料的文字記載描述內容，以及如何達成各項功能之動作內容，使系爭專利請求項6不具有可實施性⁷⁷。

在智慧財產法院105年度行專上更(一)字第2號判決⁷⁸的案例中，是關於發明專利申請事件的行政訴訟，智慧局以該發明專利申請案之請求項1中關於「選取複數旅遊景點……」、「建立每一旅遊景點之一連結……」、「點入每一旅遊景點之連結……」等技術特徵，係採步驟功能用語界定，但經查該段落僅為重述請求項的文字內容，無法得知其對應的「動作」為何，導致本案請求項1無法明確界定其範圍而違反專利法第26條第1項、第2項規定，而核駁該專利申請案⁷⁹。專利申請人遂提出行政訴訟。

法院在審理後指出，被告（即智慧局）應先認定手段功能用語或功能界定物之撰寫方式，並引用最高行政法院105年度判字第149號行政判決指出，審查手段功能用語之記載，是否明確性者，其重點應在於發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據說明書揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，能瞭解該功能所涵蓋之範圍為

⁷⁴ 同前註，2-1-32頁。

⁷⁵ 同前註，2-1-32至33頁。

⁷⁶ 該判決係為最高法院101年度台上字第1673號民事判決發回智慧財產法院之更審。

⁷⁷ 徐瑞甫、陳聖，註72文，33-34頁。

⁷⁸ 該判決係為最高行政法院105年度判字第149號行政判決發回智慧財產法院之更審。

⁷⁹ (102)智專三(二)04206字第10221798840號經濟部智慧財產局專利再審查核駁審定書。

準⁸⁰。而系爭專利之請求項記載，並無使用「手段或裝置用以」（means for）或「步驟用以」（step for）用語記載技術特徵，係就「一種對商業方法所進行之改善」而言，請求項有無記載特定功能？請求項記載是否不足達成特定功能之完整動作？容有疑義。職是，系爭專利請求項是否符合手段功能用語或步驟功能用語之條件者，尚須被告機關重為審酌之⁸¹。法院最後認定，專利申請人據此請求撤銷訴願決定與原處分，為有理由，應予准許⁸²。

惟亦有論者認為，本件之系爭專利說明書缺乏具體實現的技術細節，使得通常知識者根據其貧乏的揭露內容，可以輕易想到多種能夠實現相同專利方法的技術組合，致使無法支持通常知識者共同瞭解且無歧異的權利範圍，自然有違專利法第26條第1項與第2項明確性的規定⁸³。

（三）界定發明之技術特徵不明確——未明確記載申請專利之發明

在智慧財產法院105年度行專訴字第3號判決⁸⁴的案例中，係關於發明第I311713號的舉發案爭議。法院認定，系爭專利請求項1無法完成該請求項所載之內容，僅記載反射器之部分，未將伺服端串流伺服器必須相對應修正以及整體系統描述完整，是未明確記載申請專利之發明，無法達成系爭專利發明之目的，違反請求項明確性⁸⁵。

四、「可據以實現」與「為說明書所支持」

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⁸⁶。當一請求項之範圍過廣以至於無法為說明書所支持，通常其說明書之記載亦不夠明確且充分，

⁸⁰ 智慧財產法院105年度行專上更(一)字第2號判決，「事實及理由、肆、五」。

⁸¹ 同前註，「事實及理由、肆、五、(二)、2」。

⁸² 同前註，「事實及理由、肆、七、(一)」。

⁸³ 周伯岳，功能用語的明確性問題：簡析最高行政法院105年度判字第149號判決，廣流智權評析，2016年10月，35期，5頁。

⁸⁴ 該判決分析請參閱智慧財產局，註25書，85-89頁。

⁸⁵ 智慧財產法院105年度行專訴字第3號判決，「事實及理由、貳、五、(五)」。

⁸⁶ 智慧財產局，註6書，2-1-31頁。

該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在部分範圍雖可實現但並無法實現全部範圍，即不符可據以實現要件⁸⁷。

(一)請求項範圍過廣

請求項範圍過廣在「可據以實現」要件部分主要是判斷是否為說明書所支持？目前申請實務上，申請人通常僅提供一個實施例，但卻在請求項中以該實施例之上位概念（將權利範圍進行「一般化」），則其他不被說明書所揭露的部分是否可據以實現？其實有待商榷⁸⁸。對此不被說明書所揭露的部分，是否可以被認定為屬於合理預測或延伸之範圍？這是屬於為說明書所支持之判斷，而非可據以實現之判斷，此外對於可據以實現之判斷的舉證責任也無相關規定⁸⁹。

在智慧財產法院98年度行專更(一)字第6號判決的案例中，係關於申請第094100045號「用於抑制HIV蛋白酶之化合物和藥學組成物(二)」發明申請事，智慧財產局認為系爭專利申請專利範圍過於廣泛且籠統，且說明書並無相關物、化性資料或藥理測試數據予以支持而以違反系爭專利申請時之專利法第26條第2、3項核駁。

專利申請人主張，系爭專利說明書中納入美國專利第5,484,926號為先前技術，因此，在進行專利審查「無須過度實驗」及「為發明說明所支持」之要件時，所應衡酌之重點乃是本件說明之整體揭露內容及先前技術，而非申請案之實施例，更非實施例之數量⁹⁰。即應援引本件「實施例」以外的其他揭露內容，以及與本件相關的先前技術，即美國專利第5,484,926號之內容。

法院審理後認為，系爭專利說明書僅有單一實施例化學式(21)之結構，無法證明系爭專利申請專利範圍第1項所請具有取代基如此廣泛範圍之化合物，確實皆具有抑制HIV蛋白酶之功效，且皆可單離製備，而為該技術領域中具有通常知識所能據以實施。因此，系爭專利說明書之單一實施例明顯無法支持申請專利範圍第1項

⁸⁷ 同前註，2-1-32至33頁。

⁸⁸ 楊謹瑋、古文豪、陳麒文，論專利可據以實現要件——以申請專利範圍過廣為探討核心，智慧財產權月刊，2017年12月，228期，18頁。

⁸⁹ 同前註，18-19頁。

⁹⁰ 註45判決，「事實及理由、三、(一)」。

如此廣泛及差異性大之範圍⁹¹。

而美國第5,484,926號專利所揭示與系爭專利主結構相同之化合物（即實施例(92)及(93)），並無法支持系爭專利申請專利範圍第1項所請具有取代基差異如此大之廣泛範圍之化合物皆可單離製備，且為該技術領域中具有通常知識所能據以實施。故原告雖另提出美國第5,484,926號專利案以為輔助，仍無法證明系爭專利所請具有取代基差異如此大之廣泛範圍化合物確實皆具有抑制HIV蛋白酶之功效⁹²。

法院最後認定，僅憑系爭專利說明書中的一個實施例及美國第5,484,926號專利實施例(92)及(93)之記載，無足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌系爭專利申請時之通常知識，未經大量實驗，即能瞭解系爭專利申請專利範圍第1項之廣泛取代基的內容，而得據以實施。故系爭專利申請專利範圍第1項違反「為發明說明所支持」規定，而其對應之發明說明則違反「可據以實現」規定⁹³。

（二）請求項之內容不僅在形式上應獲得發明說明之支持，且在實質上應為發明說明所支持

請求項得使用物之物理或化學特性等（如熔點、分子量、光譜、PH值等）來界定申請專利範圍，此時該特性必須是該發明所屬技術領域中常用且明確的特性（如直接量測之鋼的彈性係數、電的傳導係數等）；若該特性必須使用新的參數時，則該參數必須能使其所界定之物與先前技術有區別，且應於說明書中記載該參數的量測方法⁹⁴。

在智慧財產法院104年度民專上字第28號判決的案例中，系爭專利為第I384082號「合金線材及其製造方法」發明專利，其請求項1包含一參數特徵：其中具有退火孪晶之晶粒數量，占合金線材所有晶粒數量之20%以上。請求項2為請求項1之附屬項⁹⁵。

關於該參數特徵的比例數值，在系爭專利說明書第21頁中記載：如第8A圖所

⁹¹ 同前註，「事實及理由、五、(四)、3」。

⁹² 同前註，「事實及理由、五、(四)、4」。

⁹³ 同前註，「事實及理由、五、(四)、5」。

⁹⁴ 智慧財產局，註6書，2-1-34頁。

⁹⁵ 智慧財產法院104年度民專上字第28號判決，「事實及理由、參、四、(一)、1」。

示，除線材中心部位存在一些細長條晶粒，其餘部位均為等軸晶粒，其中超過總晶粒數量30%之晶粒具有退火孪晶組織；第8B圖為本發明實施例之合金線材的橫截面金相組織，估計超過總晶粒數量40%之晶粒具有退火孪晶組織；如第9A圖所示，其中心部位同樣呈現細長條晶粒，另夾雜少數粗大晶粒，其餘部位為微細晶粒組織，總晶粒數量僅有10%以下具有退火孪晶組織。第9B圖為對照組合金線材的橫截面金相組織，呈現微細晶粒組織，估計其內部僅有大約15%晶粒出現退火孪晶組織。而在第10A圖之商用4N純金線材及第11A圖之銅鍍鈮線材樣品，不論是縱切面或橫截面之金相組織，同樣僅有少量的晶粒出現退火孪晶組織。再者，依說明書第25頁記載：實施例2之合金線材之縱切面金相結構，如第15A圖所示，整體線材均為等軸晶粒，其中超過總晶粒數量30%之晶粒具有退火孪晶組織等語。均未載明「總晶粒數量」、「具有退火孪晶的晶粒的數量」之計算依據，或獲得比例數值之過程⁹⁶。

因此，法院認為，關於該參數特徵的比例數值之「所有晶粒數量」及「具有退火孪晶之晶粒數量」，係依第8A圖、第8B圖、第9A圖、第9B圖、第10A圖、第11A圖及第15A圖之金相圖中所計算而得。惟該些金相圖僅用以顯示系爭專利請求項1、2之微金相結構特徵，尚無法判斷所估算之各比例數值⁹⁷。

此外，系爭專利發明說明載明：本發明之合金線材的特徵之一，是此合金線材為多晶結構而具有複數個晶粒，線材中心部位為長條形晶粒，其餘部位為等軸晶粒，其晶粒之平均粒徑為 $1\sim 10\mu\text{m}$ ，而略大於一般習知打線接合線材的晶粒的平均粒徑 $0.5\sim 3\mu\text{m}$ ；在本說明書中所述線材中心部位，係指從線材的軸心起算沿著線材半徑方向30%之線材半徑值範圍內的部位。可知系爭專利之合金線材中之晶粒大小有差異，且所形成之退火孪晶，在任兩個晶粒面不相同。職是，理解熟悉該項技術者，縱使運用系爭專利申請前之通常知識，倘欲數算出「整體合金線材」之「所有晶粒數量」及「具有退火孪晶的晶粒之數量」，實有相當之困難度⁹⁸。

法院指出，請求項之內容不僅在形式上應獲得發明說明之支持，且在實質上應為發明說明所支持，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能就發明說明所揭露之內容直接得到或總括得到申請專利之發明。參諸系爭專利之發明說明及請求項

⁹⁶ 同前註，「事實及理由、參、四、(一)、2、(2)」。

⁹⁷ 同前註。

⁹⁸ 同前註。

1、2中關於系爭專利解決問題之技術手段，就具有退火孪晶的晶粒的數量，占合金線材所有晶粒數量20%以上而言，其參數特徵之記載不明確，致無法與先前技術區別。系爭專利之發明說明雖形式上載有實施例及比較例，惟因技術手段有記載不明確等情，致該發明所屬技術領域中具有通常知識者，並無法利用例行之實驗或分析方法予以延伸，或僅作明顯之修飾即能直接得到或總括得到請求項1、2之發明，實質上無法為發明說明所支持⁹⁹。

類似的案例又如智慧財產法院105年度行專訴字第80號判決的案例中¹⁰⁰，法院認定：系爭專利請求項1「含生物活性物質之兔皮」由「製法」、「大於或等於0.5 iu/g之SART活性」及限制條件「活性物質不含矽」所界定。因系爭專利發明說明未充分揭露SART活性所表示之意義、SART活性值之測定方法、SART活性單位iu/g之意義、兔皮與iu/g之關係、兔皮中所含生物活性物質與SART活性關係、每克兔皮中所含生物活性物質與SART活性單位iu/g之關係，暨如何轉換、量化，發明說明亦未具體記載兔皮或由兔皮獲得之生物活性物質，以何種方法予以處理而使其不含自然界常存於動物體皮膚中「矽」，系爭專利發明說明不夠明確，且揭露不夠充分違反可據以實現之要件¹⁰¹。

同時，由於發明說明不明確且未充分揭露，發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時之通常知識，對請求項界定之必要技術特徵SART活性值產生疑義，而發明說明對非屬公知之SART活性，未具體揭露量測參數值之方法，致使所請範圍不明確，違反請求項明確之要件與為說明書所支持之要件¹⁰²。

肆、結論與建議

除美國外，在我國、歐洲專利組織、日本、中國大陸以及專利合作條約皆將說明書之「可據以實現」要件與「明確且充分揭露」要件合而為一；而美國法院曾有

⁹⁹ 同前註，「事實及理由、參、五、(二)、1」。

¹⁰⁰ 該判決分析請參閱智慧財產局，註25書，103-8頁。

¹⁰¹ 智慧財產法院105年度行專訴字第80號判決，「事實及理由、伍、六、(二)、2」。

¹⁰² 同前註。

判決將此兩者認為是個別獨立且有區別¹⁰³。審查基準雖將此兩要件分開說明，惟仍將「明確且充分揭露」與「可據以實現」視為一個要件¹⁰⁴。就目前我國的判斷「明確且充分揭露」要件的邏輯，是以其是否可據以實現為判斷的標準，若達到可據以實現之程度，即謂說明書明確且充分揭露申請專利之發明¹⁰⁵。易言之，目前我國專利實務就「明確且充分揭露」要件並無獨立的判斷標準與原則，相較於美國，「明確且充分揭露」要件等同於美國的書面揭露要件（written description）¹⁰⁶，其書面揭露要件具有獨立的判斷標準與原則。

若是以專利法第26條第1項之條文觀察，「明確且充分揭露」要件應屬於說明書的前因條件，而「可據以實現」要件應屬於說明書的後果條件，現行以後面的結果條件來判斷前面的原因條件是否滿足，即滿足「可據以實現」要件即滿足「明確且充分揭露」要件的判斷方式，是否讓「明確且充分揭露」要件之地位虛位化而無實益？

而對於說明書是否滿足「可據以實現」要件之判斷，專利審查基準中是以是否需過度實驗為其判斷原則，然而不論是專利審查基準對於判斷是否需過度實驗的6個評估因素的個別意義並未加以說明，或是智慧財產法院的審判實務上也沒有相關案例就此6個評估因素的個別意義與如何有效連結與運用提供適當的指引。此點，亦是專利實務工作者在處理關於「可據以實現」要件之爭議時，可以再加思考以更細膩與精準的論理，來使法院建立相關的案例。

「可據以實現」要件與「明確且充分揭露」要件係規定於專利法第26條第1項，而「請求項明確」要件與「為說明書所支持」要件則是規定於專利法第26條第2項，就目前的智慧財產法院的審判實務中，似乎並未清楚說明「可據以實現」要件與「請求項明確」要件與「為說明書所支持」要件三者之間的關聯性，就「請求項明確」要件而言，違反「請求項明確」要件則會使其申請專利範圍中所界定之發明的範圍不明確，而「可據以實現」要件又是以申請專利範圍中所請求之發明為其

¹⁰³ 顏吉承，註2書，15頁。

¹⁰⁴ 陳麒文，探討可據以實施要件與請求項明確性之專利審查實務，智慧財產權月刊，2012年11月，167期，147頁。

¹⁰⁵ 智慧財產局，註6書，2-1-6頁。

¹⁰⁶ 顏吉承，註2書，16頁。

判斷基礎，因此違反「請求項明確」要件必然違反「可據以實現」要件；而就「為說明書所支持」要件而言，違反「為說明書所支持」要件將使申請專利範圍的發明無法被全部實現，因此違反「為說明書所支持」要件亦必然違反「可據以實現」要件。值得注意的是，這3個要件係分別規定於專利法第26條第1項與第2項，因此在處理相關爭議個案進行攻擊或防禦時，宜應清楚理解各要件的區別與差異性，及其相互間的因果關係，並正確的涵攝正確的法條規定，方能促使專利訴訟朝向精確與細膩的方向發展。

由於判斷是否滿足「可據以實現」要件的主體為該發明所屬技術領域中具有通常知識者，而此申請時之「通常知識」與專利申請人所知之先前技術並不相同，因此在撰寫專利說明書時，若需於專利書說明書中納入申請人所知的參考文獻時，宜應注意該些參考文獻中被引用納入專利說明書的技術內容是否屬於申請時之「通常知識」。若依照現行專利審查基準之規定，申請時之「通常知識」包含申請時之一般知識，而一般知識，指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，因此當被納入專利說明書中的參考文獻非屬於教科書或工具書時，宜應判斷這些參考文獻中被引用納入專利說明書的技術內容是否為普遍被知道或為被使用的資訊，例如僅能找到一份專利文獻來佐證被引用納入專利說明書的參考文獻之技術內容為普遍被知道，則其證據力似乎稍嫌薄弱。最佳的處理方式，若被納入專利書說明書中的參考文獻非屬於教科書或工具書時，還是應將該些參考文獻中被引用納入專利說明書的技術內容再次詳細記載於專利說明書中，特別是該些技術內容係涉及與所請發明之必要技術特徵相關聯時。

由於判斷是否滿足「可據以實現」要件的客體為申請人所想要申請的發明，而要讓人明白並確定所申請專利之發明，通常須記載所欲解決之問題、解決問題之技術手段及以該技術手段解決問題而產生之功效，且問題、技術手段及功效之間應有相對應的關係。因此，在撰寫專利說明書時，宜應在適當的段落中清楚記載與說明上開相對應的問題、技術手段與功效內容。

專利說明書的撰寫有別於一般技術文件的撰寫，除了技術內容的揭露之外，更重要的是要滿足「明確且充分揭露」、「可據以實現」以及「為說明書所支持」之專利說明書的實體要件，否則即使是專利申請案順利通過專利審查並取得專利權，在日後主張專利權時，這些存在於專利說明書中未滿足上開3個實體要件的瑕疵與

問題，仍是有可能造成在無需任何前案的攻擊下使該專利權被撤銷。

另一方面，有些專利申請人會希望於專利說明書中隱藏技術秘訣（know how）¹⁰⁷，這偏偏與專利說明書之教導非專利申請人如何製造（how to make）或如何使用（how to use）該發明的目的背道而馳。然而在專利說明書的撰寫實務上，如能清楚知道專利說明書的3個實體要件的內涵，則在滿足專利說明書的實體要件與隱藏技術秘訣之間取得平衡點並非無可能，必須考慮的因素如：隱藏技術秘訣的實益、區分必要技術特徵與附加技術特徵的可行性、取得專利的可能性與綜合考量隱藏技術秘訣的可行性等的分析步驟¹⁰⁸。

綜上所述，智慧財產法院的成立與運作已經扭轉了早期我國行政與司法機關以不符「可據以實現」要件為理由來核駁專利申請案或判定舉發案成立的案件甚少的情況，惟就「可據以實現」要件之判斷之是否需過度實驗6個評估因素的個別意義與如何有效連結與運用，及「可據以實現」要件與「明確且充分揭露」、「可據以實現」以及「為說明書所支持」要件之間的關聯性，仍待智慧財產法院建立適當的指引與法理論述。

¹⁰⁷ 同前註，25頁。

¹⁰⁸ 同前註，28-32頁。