

達穎專利師事務所 發行 / 第 001-05 期 / 2016.9.8 出刊

台中所：台中市西區臺灣大道二段 218 號 34 樓 / 電話：04-23268768 / 傳真：04-23267068

台北所：台北市中正區忠孝東路二段 118 號 6 樓 / 電話：02-23948768 / 傳真：02-33225506

專利說明書之記載要件及相關案例介紹

文・藍麗婉*

現行專利法第 26 條第 1 項規定「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」。是以，若專利說明書欠缺「充分揭露且可據以實現之要件」，致使所屬技術領域中具有通常知識者無法瞭解其內容而製造或使用時，任何人均可向專利專責機關提起舉發，並使專利因此被撤銷，且專利侵權訴訟中的被告亦可以此作為抗辯之理由，主張專利權人不得於專利訴訟程序中對被告主張任何專利權利，此舉將嚴重地影響專利權人之專利權。

然而，對於判斷說明書內容是否達到可據以實現的程度，以及關於所屬技術領域中具有通常知識者之認定，於實務上多有爭議。因此，以下先就說明書、申請專利範圍的記載方式與原則，以及智慧財產法院 99 年度行專訴字第 129 號判決，來探討發明或新型專利之記載內容是否符合相關規定。

關鍵字：台灣專利制度、記載要件、充分揭露、據以實現

一、專利法相關條文

依據民國 101 年之前所適用的專利法版本，專利法第 26 條條文規範的「說明書」包含了「發明名稱」、「發明說明」、「申請專利範圍」及「摘要」之內容。然而，102 年修正後的專利法，已將「申請專利範圍」及「摘要」之內容獨立於「說明書」之外。我國現行專利法第 26 條的內容為：

「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。

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

* 達穎專利師事務所 國內部工程師（雲林科技大學 機械工程系 學士）

明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。

摘要應敘明所揭露發明內容之概要；其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。

說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」

專利法第 26 條中的要件又稱為記載要件，係包含有：說明書之可據以實現要件、請求項之明確、簡潔及為說明書所支持的要件，以及相關文件合乎施行細則規定的要件。判斷是否明確、充分揭露且可被據以實現之範圍僅限於「說明書」，「摘要」則不作為審查之對象。

二、據以實現

根據專利審查基準所載，說明書之可據以實現係指說明書中的記載內容採用了精準明確之用語，且充分說明了申請專利之發明中的技術特徵，以使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易了解「說明書」、「申請專利範圍」及「圖式」之內容，並根據前述三者的整體基礎而實施該發明專利¹。

反之，若是專利說明書僅記載了目的、構想、願望或是結果，卻未充分說明申請專利之發明的技術手段，將使得通常知識者因缺乏依據基礎而無法製造或是使用²。

其次，即便專利說明書中載明了解決問題之相關技術手段內容，但其內容卻不夠充分或是過於抽象，而使得通常知識者在閱讀說明書後仍無法理解材料、裝置或步驟相關資訊，將會造成製造或是使用上之困難而違反據以實現的要件。

再者，縱然說明書載明了技術手段，但使用了該技術手段卻無法解決所欲解決之技術問題者；抑或，雖說明書有載明技術手段，但卻無法再度實現說明所記載之結果，或僅能以隨機再現說明書所載之結果者，同樣違反了據以實現的要件³。

此外，若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，無法瞭解如何執行該技術手段以實現該申請專利之發明者，如需要大量嘗試錯誤或複雜實驗後才能發現實現該發明之方法，這種說明書之記載不得被認定符合可據以實現要件⁴。

¹ 見專利審查基準第二篇第一章「1.3.1 可據以實現要件」一節。

² 見專利審查基準第二篇第一章「1.3.2 違反可據以實現要件的審查」一節。

³ 同註 2。

⁴ 同註 1。

三、發明所屬技術領域中具有通常知識者

專利法及相關規定中，多次提到「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」一詞，於法規中，通常知識者被認定為一作為判斷基礎的虛擬人，並非真人，該虛擬人係申請時具有該發明所屬技術領域之一般知識（general knowledge）及普通技能（ordinary skill）之人，且能理解、利用先前技術⁵。

其中，一般知識係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。普通技能係指執行例行工作、實驗的普通能力。

然而，於審查過程，通常由審查委員扮演該虛擬人來判斷所審查之專利發明是否符合專利法規定，如此一來，其標準及該領域之知識高低便會根據審查委員所具備之專業部分不同，而有不同的判斷標準，致使標準經常處於模糊地帶而有所爭議。

四、案例介紹

自前述內容可知，記載要件理應包含說明書之可據以實現要件，請求項之明確、簡潔及為說明書所支持的要件。然而，不論是在專利實體審查或是舉發案件中，常常會出現對於記載要件判定標準不同之爭議，智慧財產法院 99 年度行專訴字第 129 號判決就是其中一個例子。

系爭案是我國申請案號第 93101967 號之發明專利申請案，在初審階段遭初審審查委員以缺乏進步性之理由核駁，再審查階段遭再審審查委員以違反專利法第 26 條之記載要件核駁，爾後，申請人不服提出訴願，並於訴願遭到駁回後提出行政訴訟。

系爭案為一種適用於控管出入門禁的「人體影像辨認系統」，透過系統持續記錄出入口之影像，並自所監控的影像，判斷影像中移動物體是否為准許通行之人，從而正確地送出開門信號，以讓獲准通行之人經過。系爭案在申請專利範圍界定了「判斷影像中是否有移動物體」、「判斷影像中的移動物體是否為人」等要件，說明書也揭露「人像之辨認包括剔除假訊號及膚色辨識、五官辨識」等步驟。然而，因未在說明書中記載如何判斷影像內容及辨識影像內容的相關技術，進而引發雙方之爭議。

該案之爭點在於：

⁵ 同註 1。

(1)「判斷某個移動物體是否為人」、「剔除假訊號」、「膚色辨識」及「五官辨識」等相關技術，是否為系爭專利申請前所屬技術領域中具有通常知識者所公知之技術？

(2)系爭案申請專利範圍與其說明書及圖式所揭示內容，是否違反專利法第 26 條之規定？

原告即系爭案之申請人，主張「判斷影像中是否有移動物體」、「判斷影像中的移動物體是否為人」以及「利用膚色辨識或五官辨識等人像特徵進行人像辨認」等技術手段，為參酌系爭案申請時之通常知識，無須過度實驗，即可瞭解並據以實施者，因此並未違反專利法之規定，原告於再審查階段還舉出其他已公開之專利說明書及碩士論文以支持其論點。

被告智慧局雖認同「判斷影像中是否有移動物體」、「判斷影像中的移動物體是否為人」以及「利用膚色辨識或五官辨識等人像特徵進行人像辨認」等技術手段係為通常知識，但系爭案申請專利範圍僅單純地以功能性用語來定義相關必要元件及步驟，例如，影像擷取、影像辨認及行為模式判別等，實際所需之必要技術特徵完全未於說明書或圖式中揭露，只以最後的結果（即，功效）來描述申請專利範圍的整體內容，因此發明所屬技術領域中具有通常知識者，並無法瞭解其內容，且無法據以實現，有違專利法之規定。至於原告所提之其他相關專利及碩士論文則為外部文件，並非專利審查過程中之必要技術文獻，因此於專利審查過程中應不予採用。

法院認定「判斷某個移動物體影像是否為人」、「剔除影像的假訊號」、「人像影像的膚色辨識」及「人像的五官辨識」等技術特徵，皆為系爭案申請前所屬技術領域中具有通常知識者所熟悉之習知技術。此外，系爭案申請專利範圍之系統已明確記載其構成元件為「影像擷取單元」、「判斷單元」以及「被控制設備」等元件，各構成元件雖係以功能界定其申請專利範圍，惟系爭案申請專利範圍之「判斷單元」之判斷功能，皆屬系爭案申請時人體影像辨認技術領域中之習知技術，且對於判定該移動物體是否進出室內、外之功能，系爭案於圖式及說明書已詳述記載藉由計算分析前、後影像向量，以判別移動物體運動軌跡之行為模式，因此，系爭案所屬人體影像辨認技術領域中具有通常知識者，依據發明說明及圖式所揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，能瞭解系爭專利申請專利範圍中各構成元件之功能，以及該發明說明中所敘述對應於該些功能之動作，故系爭案之申請專利範圍已為發明說明及圖式所支持。

最後智慧財產法院認定系爭案符合專利法第 26 條規定，因此判決訴願決定及原處分均撤銷。

五、結論

系爭案之爭議起因，源自於該案並未記載如何判斷影像物體及辨識人像內容的相關技術，而引發專利專責機關認為該案已違反專利法第 26 條之記載要件規定。雖然，法院最後認為系爭案之申請專利範圍與說明書所記載之如何辨識人像膚色、五官及判斷移動物體影像的相關內容為該技術領域中之習知技術，然而，無論其技術手段是否為習知技術，較佳者應為於說明書中詳載解決問題之相關技術手段，以便於輕易理解技術手段進而使用或是製造。

因為「所屬技術領域具有通常知識者」之角色通常由審理者所扮演，其判斷標準、高低因人而異，會造成認定專利申請案的說明書及圖式之記載內容，是否符合充分揭露而據以實施之要件的標準不一，如此專利審查將因「所屬技術領域具有通常知識者」的標準不同而有所差異。儘管專利審查基準對於「所屬技術領域具有通常知識者」、「一般知識」或是「普通技能」均有進一步之解釋，但專利專責機關仍會因審查委員的技術背景不同而左右審查之結果，因此，當某一特定技術無法被完全確定為一般知識時，申請人選擇詳實地於說明書中揭露該技術，應是較為安全的作法。