



關於未揭露之有利功效

金 慎遠 專利師

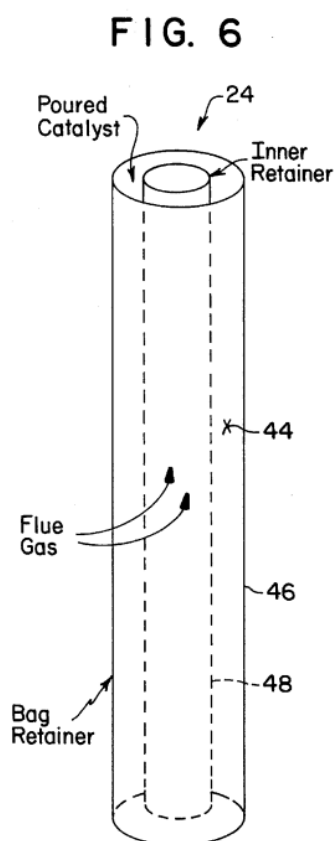
在專利審查過程以及專利訴訟中，專利的發明功效是進步性的重要考量因素。舉例來說，我國 2017 版的專利審查基準中，將「有利功效」明列為「肯定進步性之因素」。日本、韓國審查基準也有類似規定。美國則將「不可預期的功效」(unexpected result) 作為非顯而易見性的輔助性判斷因素(secondary consideration)，為建立非顯而易見性的重要考量之一。

值得關注的問題是，上述的發明功效是否僅限於發明說明書記載的功效？換言之，必須探討的是，是否容許專利申請人或專利權人在後續程序中另行補充闡述說明書中未載明的「有利功效」？此問題會影響專利審查、舉發程序及司法訴訟中的進步性判斷，必須特別注意。

本文首先說明美國對此的相關判例及衍生規定，其次說明我國的規定及相關判決，最後嘗試提供些許建議。

美國

美國對此問題的重要判例之一是 *In re Chu*¹：



Paul Chu 等人向 USPTO 提出專利申請，編號為申請案第 07/593,546 號。USPTO 審查委員對該案發出最後核駁 (Final Rejection)，且專利上訴及衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, 為 PTAB 的前身) 確認該最後核駁，專利申請人將該案上訴至美國聯邦巡迴區上訴法院 (United States Court of Appeals for Federal Circuit, CAFC)。

該案係關於一種控制化石燃料鍋爐排放的方法和裝置。該發明包含一個袋承容器 (bag retainer) (參見複製的該案圖 6)，選擇性觸媒還原 (SCR) 觸媒配置於該袋承容器之內。

本案的重要爭點之一是：申請人主張，限制條件「SCR 觸媒配置於該袋承容器之內」並非單純的「設計選擇」 (design choice)。申請人提出多個理由支持其論點。申請人提供多個技術文獻探討織物過濾器及其在脈衝噴射清潔期間所承受的應力。申請人主張引證案並未處理過濾袋的高溫織物的弱點，因此通常知識者無動機、理由修改引證案之教示而將 SCR 觸媒置於袋承容器之內。

專利上訴及衝突委員會斷定上述差異僅是「設計選擇」，其理由是專利說明書中實質上未提及上述特徵的有利功效及該技術特徵能解決任何問題。

¹ *In re Chu*, 66 F.3d 292, 298-99, 36 USPQ2d 1089, 1094-95 (Fed. Cir. 1995)

CAFC 不同意專利上訴及衝突委員會的意見。CAFC 指出，USPTO 必須考量案件的整體，不可隨意排除申請人就顯而易見性的反對而提出的證據及主張，要求申請人將關於上述技術特徵優點的證據和論據預先置入說明書來克服「設計選擇」的核駁理由，形同要求申請人在申請時預知 USPTO 將來會提出的核駁理由。

CAFC 亦指出，委員會所引用的判例 *In re Lundberg* 並不適用於此，在 *In re Lundberg* 案中，必須對申請發明做出未揭露的修改，相反的，在 *In re Chu* 案中，所請發明毋須改變其構造即可取得該功效。

美國 MPEP 依據 *In re Chu* 及其他判例做出規定²：當進行所請發明的顯而易見性判定時，案件的整體必須加以考慮。因此，**不可排除說明書中未揭露之有利功效的證據和主張。**

在美國的專利審查及訴訟過程中，專利申請人或專利權人可補充提供證據、宣誓書、聲明書等等來主張說明書中未載明的有利功效。

我國專利審查基準之規定

我國專利審查基準明訂：「發明內容包含三部分：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。」³「對照先前技術之功效，係實現發明之技術手段所直接產生的技術效果，亦即構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果，其為認定申請專利之發明是否具進步性的重要依據。記載技術手段所產生之功效時，應以明確、客觀之方式敘明技術手段與說明書中所載先前技術之間的差異，呈現技術手段對照先前技術之有利功效 (*advantageous effect*)，並敘明為達成發明目的，技術手段如何解決所載之問題；但不得詆毀任何特定之物或方法。」⁴

審查基準顯然要求說明書需闡明發明對照先前技術之功效。然而，在 2017 年之前的審查基準，並未就是否須要考量申請人補充說明的有利功效明確規定。

² MPEP 716.02(f) Advantages Disclosed or Inherent

³ 審查基準第二篇 1.2.4 發明內容

⁴ 審查基準第二篇 1.2.4.3 對照先前技術的功效

2017 版的專利審查基準中，將「有利功效」明列為「肯定進步性之因素」⁵，並規定：「判斷申請專利之發明是否具有進步性時，應考量該發明對照先前技術之**有利功效**，包括申請時之說明書中所記載之有利功效(參照第一章 1.2.4.3「對照先前技術之功效」)及申請人於修正或申復時所主張之有利功效，惟該有利功效必須是實現該發明之技術手段所直接產生的技術效果，亦即必須是構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果，且為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者，或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容能推導者，若非明確記載或推導之有利功效，則不予考量。」⁶

依照 2017 版專利審查基準，只有明確記載於或推導自說明書、申請專利範圍、或圖式的有利功效方須考慮。按此規定，將排除說明書中未揭露「或可推導」之有利功效的證據和主張。此點，與美國的狀況大不相同。

此外，審查基準雖然允許考慮「未明確記載但可推導」的有利功效，但是審查基準並未明確說明或舉例說明何謂「可推導」。專利申請人或專利權人究竟要提出何種證據或論述方能主張能從說明書、申請專利範圍、或圖式「推導」出「未明確記載」的有利功效，仍然不得而知。

■ 智慧財產及商業法院 110 年度行專訴字第 20 號判決⁷

系爭專利 (M567818) 以不具進步性為理由受到舉發。經舉發審定、訴願駁回而向智慧財產法院提出行政訴訟。

系爭專利請求項 1 為：「一種壁釘，包含：一桿體，具有一凸部以及相對之一第一端部與一第二端部；一釘頭，包含一螺絲桿以及一鑽頭，該螺絲桿的兩端係分別一體成型於該桿體的第二端部以及該鑽頭，其中該桿體的凸部位於該桿體的第二端部與該螺絲桿的連接處外周緣；一轉動頭，一體成型於該桿體之第一端部；以及一膠套，包覆該桿體、該桿體的凸部及該轉動頭之外緣。」

舉發人提出的證據 2 (US9758958B2) 揭露桿體、釘頭、轉動頭、膠套等特徵，但

⁵ 審查基準第二篇 3.4.2 肯定進步性之因素

⁶ 審查基準第二篇 3.4.2.2 有利功效

⁷ 智慧財產及商業法院 110 年度行專訴字第 20 號判決

未揭露桿體具有一凸部以及膠套包覆凸部。舉發人主張證據 5 (US4596102) 揭露該凸部，並主張證據 2、5 之組合揭露系爭專利請求項 1 的全部技術特徵。

在訴訟中，專利權人強調所請發明可因應不同緯度氣候差異之使用需求，並指出引證案並未考慮此等需求。專利權人主張：「本創作巧妙將凸部與一體射出之膠套為完整結合，其所設計出之壁釘使用範圍，包含於不同緯度氣候帶之國家相應房屋使用，縱一體射出技藝及凸部雖見於相關技術領域，然其結合後之相關差異結構，已見於先前修整後之合適、明確及有技術差異之權利範圍，並非所屬技術領域中具有通常知識者思及之創作。」

系爭專利說明書中，的確揭露「膠套包含凸部」及「一體成型」等特徵，然而，問題是，說明書並未提及能夠因應不同緯度氣候差異等功效。法院是否會考量此未揭露於說明書中的功效呢？

法院引用上述審查基準的規定：「判斷申請專利之發明是否具有進步性時，應考量該發明對照先前技術之有利功效...非明確記載或推導之有利功效，不予考量。」法院指出：系爭說明書中固然說明所請發明的製造成本低、製造流程簡化、提升經濟效益的優點，但並未特別說明「『凸部與一體射出之膠套為完整結合，其所設計出之壁釘使用範圍大幅包含於不同緯度氣候帶之國家相應房屋使用』作用功效」，且該功效無法自說明書、申請專利範圍或圖式之內容推導。因此，智慧財產法院不採納上述理由。

特別是，在智慧財產法院將專利權人之訴駁回之後，專利權人將此案上訴至最高行政法院⁸，主張智慧財產法院未考量上述功效。最高行政法院認為智慧財產法院此一判決無違背法令之問題，裁定上訴駁回。

由以上可知，與前述的美國案例明顯不同，我國法院可能參考 2017 年的專利審查基準而不考慮說明書中未揭露的有利功效。此類案例近年多次出現。舉例來說：

在智慧財產及商業法院 111 年度行專訴字第 19 號判決，法院指出「系爭申請案說明書並未特別說明『當拾取器作 Z 方向位移執行取放電子元件作業時，並不會帶動檢知器一起位移，不僅可減輕拾取器之負荷，更可防止拾取器位移晃動而可提高取放精度』之作用功效，且前述功效並非由系爭專利說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容所能推導。」⁹

⁸ 最高行政法院 110 年度上字第 834 號

⁹ 智慧財產及商業法院 111 年度行專訴字第 19 號判決

在智慧財產及商業法院 110 年度行專訴字第 45 號判決，法院指出「系爭專利說明書並未特別說明『放射狀網形袋囊，其在填充混凝土時可分散側邊的應力，避免應力集中在側邊導致袋體破裂』及『該網形袋囊外側的每一個應力集中點皆有四個方向可分散應力，以降低網形袋囊被撐破的風險』之作用功效，且前述功效並非由系爭專利說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容推導。」¹⁰

因此，專利申請人或專利權人未來若針對進步性核駁理由而主張說明書未記載之功效，有很大的風險為審查委員、法院所拒絕，不可不慎。

■ 智慧財產及商業法院 110 年度行專訴字第 36 號判決¹¹

在此案中，專利申請人以「無方向性動壓軸承結構」向智慧財產局申請發明專利，遭到再審核駁，經訴願駁回後，向智慧財產及商業法院提出行政訴訟。

系爭申請案請求項 1 記載「該第一夾角的角度為 10 度至 50 度之間，該第二夾角的角度為 10 度至 50 度之間」。專利申請人援引國科會報告，說明特定角度有助於功效增進。

對此，法院指出：「上開報告所揭資訊並未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式內，且報告所揭示 20 度及 80 度分別會影響穩定度及 40 度較佳，該等數值皆未對應系爭申請案請求項 1 數值端點（10 度、50 度）。報告相關資訊及其數值既未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式內，尚難採認為有利功效之佐證資料。況且，該份資訊揭示之實驗前提、對象、測試方法及比對條件等，與系爭申請案整體技術特徵間，亦無明確對應關係，通常知識者無法由申請時說明書、申請專利範圍或圖式推導之，因此，原告此等有利功效之主張，實不足採。」

按此法院意見，縱使是可信賴單位的公開的報告，如果在說明書中未記載其資訊，亦可能無法作為有利功效的佐證。若要以外部證據主張可自說明書、申請專利範圍或圖式推導出有利功效，必須能夠建立系爭專利說明書揭露內容與文件資料的明確對應關係。因此，若專利說明書中未揭露一有利功效，專利申請人或專利權人有極大困難在後續程序中

¹⁰ 智慧財產及商業法院 110 年度行專訴字第 45 號判決

¹¹ 智慧財產及商業法院 110 年度行專訴字第 36 號判決

補充主張此一功效。

■ 智慧財產及商業法院 109 年度民專訴字第 52 號民事判決¹²

系爭專利係關於移動通訊系統、基地台裝置、移動台裝置、移動通訊方法及積體電路，公告於民國 104 年 (2015)。專利權人主張被告侵權，而被告主張系爭專利不具進步性。

在爭訟過程中，專利權人主張系爭專利具有有利功效而主張此發明具有進步性。專利權人說明許多系爭專利的有利功效。專利權人亦主張通常知識者能夠理解此等有利功效。

在此案中，法院亦指出「若非明確記載或推導之有利功效，則不予考量」，以及「惟如何由系爭專利說明書、申請專利範圍或圖式而推導上開有利功效，未見原告公司多所說明，僅以通常知識者當可理解而一語帶過，又上開有利功效並未揭示於系爭專利說明書，故原告公司前揭主張，難認可採。」

在此案判決中，法院同樣要求，若要主張能夠從說明書「推導」出有利功效，專利申請人及專利權人必須明確說明如何由專利說明書推導。除此之外，系爭專利乃是公告於民國 104 年，在 2017 年專利審查基準修改之前，因此，即使是 2017 年之前的專利案，亦可能適用於相關審基規定。

總 結

我國專利法第 1 條載明：「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。」專利制度的目的，即是以專有排他的權力換取發明人的完整揭露。如果揭露內容未揭露該發明的作用功效，所屬技術領域具有通常知識者僅依揭露內容並無動機利用此發明，也難以知道該發明應用於何處。因此，未充分揭露有利功效的說明書，恐無法符合專利法第 26 條之規定：「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。」2017 年版審查基準的前述規範，尚非無據。

¹² 智慧財產及商業法院 109 年度民專訴字第 52 號民事判決

各國對此規定不盡相同。日本、韓國現行審查基準¹³，也有上述要求：若非明確記載於或推導自說明書之有利功效，不予考量。相對的，如上所述，美國則是依據判例要求必須考量所揭露發明的本質上的功效，不限於載明於說明書中者。因此，若干美國專利說明書中對功效的敘述較為缺乏，畢竟，功效的記載並非多多益善，若記載文字不當，可能會影響將來主張專利權利範圍，或者後續遭到明確性、缺乏必要技術特徵的挑戰。

我國目前雖然對於主張未揭露的有利功效有所限制，但對於補充實驗資料仍然允許。舉例來說：智慧財產及商業法院 111 年度行專訴字第 29 號判決：「由於專利申請時並無法預期審查過程會有何種先前技術被引用質疑進步性，故審查實務上會考慮所提供證明具有進步性之補充試驗數據。」¹⁵智慧財產及商業法院 111 年度行專訴字第 15 號判決：「專利權人(申請人)於撰寫說明書階段，本無法預期審查人員於後續審查階段會提出何種先前技術進行如新穎性、進步性等專利要件之論駁，自難苛求專利權人於申請日時即提出其發明對照於任何先前技術所能達成之功效差異，或限制專利權人不得提供補充實驗數據佐證其發明之功效差異。」¹⁶相對的，有些國家不僅不考慮未揭露的有利功效，亦對補充實驗數據多所限制。

因此，專利申請人在專利佈局時，可以考慮就目標國家做出適當相應調整。舉例來說，對於考量未揭露功效的國家，可僅就不可預期的功效重點加以闡述；對於不考量未揭露功效的國家，則可考慮不僅闡明主要技術特徵的功效，對於附屬項的附加技術特徵以及預期將來可能更正加入的特徵亦進一步層層闡明。對於限制補充實驗數據的國家，則可以考慮在說明書中提供更多的實驗數據以備不時之需。

另一方面，要求專利申請人在申請專利時，將所有可能主張的功效於說明書中一一詳列，對申請人而言恐怕有相當的困難，形同要求申請人預知將來面對會面臨的所有可能引證案。

專利說明書並非教科書。專利進步性、明確性、據以實施等判斷標準，是「所屬技術領域具有通常知識者」，並非一般普羅大眾。司法機關亦認可此點，舉例來說：智慧財產及商業法院 108 年度民專訴字第 89 號民事判決：「為該發明所屬技術領域中具有通常知識

¹³ Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan

¹⁴ Patent Examination Guidelines, KIPO

¹⁵ 智慧財產及商業法院 111 年度行專訴字第 29 號判決

¹⁶ 智慧財產及商業法院 111 年度行專訴字第 15 號判決

者，經一般例行性試驗而可輕易完成且可實現之技術內容，就該項技術者之基礎並無須於系爭專利發明說明鉅細靡遺地逐一揭露。」¹⁷智慧財產及商業法院 109 年度 民專上更(一) 字第 1 號民事判決：「核准審定時之專利法或專利審查基準並未要求系爭專利說明書如百科全書或字典般，鉅細靡遺記錄所有該項技術者之通常知識。」¹⁸最高行政法院 93 年度判字第 822 號判決：「於專利之審查實務上，一般係針對其技術改良之特徵部分審究其是否符合專利要件，至於習知技術之非特徵部分，未必須鉅細靡遺，一一記載。」¹⁹

在專利說明書中，本來就不可能也無必要將所有的通常知識全部加入。如果所屬技術領域具有通常知識者，自說明書所揭露的結構、組成、或步驟，即可知曉所請發明必然有某種說明書未提及的功效，則僅以說明書未明確揭露就將此功效不列入考慮，對專利申請人而言未必公允。

審查基準仍容許考量「為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容**能推導者**。」在何種情境下屬於「能推導者」，審查基準似未具體說明，也無相關範例。

特別是，在審查基準中，將「簡單變更」列為「否定進步性之因素」²⁰。關於簡單變更，審查基準規定：「針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的『簡單變更』。」審查委員經常依此規定主張申請發明與引證案之差別為「簡單變更」，或推斷引證案具有某些其未載明之功效，而據此否定申請發明的進步性。依照先前探討關於「有利功效」的規定，如果引證案沒有載明某項特徵或記載某種功效，應否「不予考慮」引證案具有此功能或功效。否則，單方面限制申請人對有利功效的主張，卻容許審查委員擴張引證案的內容，似有欠公平，也徒增申請人撰寫說明書的困難。如果容許審查委員基於經驗法則及論理等方式推斷引證案具有某種功能及功效，是否應容許專利申請人可以相同方式推導出未明確記載於說明書中的有利功效？此點有待主管機關進一步闡明。

主管單位或許應考慮進一步界定補充說明，到底能夠依照何種證據、論理來推導出「有利功效」，使各方當事人有所依循。

¹⁷ 智慧財產及商業法院 108 年度民專訴字第 89 號民事判決

¹⁸ 智慧財產及商業法院 109 年度 民專上更(一) 字第 1 號民事判決

¹⁹ 最高行政法院 93 年度判字第 822 號判決

²⁰ 審查基準第二篇 3.4.1.2 簡單變更



東大國際專利商標事務所

300 新竹市東區東大路一段 118 號 10 樓/11 樓

TEL: (03)534-2866 FAX: (03)534-2966

[https://www.joupo.com/
service@joupo.com](https://www.joupo.com/service@joupo.com)

若對本電子報有任何疑問或建議，歡迎與我們聯繫！