

論專利要件之「產業利用性」

壹、概說

專利制度是一種交換機制。發明人將發明技術內容公開給社會大眾，用以交換由國家代表社會大眾所授予的專利權。此交換必須合理相當，因此發明申請必須符合一定要件方可取得專利。

WTO TRIPS 第 27 條第 1 項規定：「除本條第 2 項及第 3 項排除情形外，所有技術領域內的物品或方法發明，新穎、具有發明步距並可供產業利用者，應給予專利保護。」揭櫫發明申請取得專利至少必須符合「產業利用性」、「新穎性」與「進步性」，亦即「專利三性」。

本文嘗試比較各國立法例與實務，分析產業利用性的涵義並檢討我國實務見解。

由前揭條項的註解「就本條而言，會員可將『發明步距』(inventive step)與『可供產業利用』(capable of industrial application)二詞分別理解為與『非顯而易知』(non-obvious)與『實用』(useful)同義」。可知有些國家的「實用性」要件近似於「產業利用性」。

以「產業利用性」(industrial applicability)規範的立法例如：

專利合作條約第 33 條第 4 項：「為國際預備審查目的，如所請求之發明依其性質，其可在任一產業中被製造或使用（以技術觀點看時），則視其具有產業利用性。」

歐洲專利公約第 57 條：「凡可被製造或使用於各種產業包含農業之發明，視其為可供產業上利用之發明。」

德國發明專利法第 5 條第 1 項與英國專利法第 4 條均與前述規定近似。

日本特許法第 29 條第 1 項前段：「凡完成可供產業上利用之發明者，除下列發明外，得依本法申請取得發明專利」。

我國專利法規定與日本特許法相近，第 20 條第 1 項前段：「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依專利法申請取得發明專利」。

以「實用性」(utility) 規範的立法例如：

美國專利法第 101 條：「凡發明或發現新而有用的方法、機器、製品、物質組合，或新而有用的改良者，均得依本法規定及條件取得專利權。」

中國專利法第 22 條第 4 款：「實用性，是指該發明或者實用新型能夠製造或者使用，並且能夠產生積極效果。」以「實用性」稱之；但「能夠製造或者使用」內涵較近於歐洲專利公約，「能夠產生積極效果」又較美國專利案例的要求「非純屬負面效果」嚴格。

貳、「產業利用性」或「實用性」的意義

歐洲專利公約、德國發明專利法、英國專利法均定義「產業利用性」為「可被製造或使用於各種產業包含農業」。歐洲專利局專利審查基準指出「產業利用性」僅排除極少數未能為第 52 條第 2 項所排除的發明，例如：明顯違反自然定律的產品或方法¹。德國學者認為：在任一產業有被製造或使用之可能即具有產業利用性，必須完全欠缺此可能性才不具產業利用性，至於是否具有經濟利益或能否賺取利潤並非所問²。

日本學者認為：「可供產業上利用」的「利用」指「實施」，不要求現在即已利用或可利用，將來有利用可能性即可；不要求可取得經濟利益，因經濟價值未必與發明直接相關；存在缺點並不影響產業利用性，除非缺點實質上否定利用可能性³。日本專利審查基準並未正面解釋產業利用性；但列出不符產業利用性情形為：「用於人體之手術、治療及診斷的醫療方法」、「無法利用於商業之發明」、「實際上無法利

¹ EPO, Guidelines for examination in the European Patent Office (Feb. 2001), Part C Chapter IV p.56.

² 謝銘洋，德國專利制度，收於氏著「智慧財產權之制度與實務」（台北：台灣大學法學叢書，1995 年 5 月），97 頁。

³ 吉藤幸朔，特許法概說（東京：有斐閣，1992 年 7 月），86-92 頁。

用的發明」⁴。

1994年我國修正專利法將「具產業上利用價值者」修正為「可供產業上利用」，以避免實務上「利用價值」的認定疑義⁵，並將原列舉不具產業利用性情事⁶刪除。現行專利審查基準如同日本未正面解釋「可供產業上利用」，僅負面列出不符產業利用性情形為：「未完成之發明」、「非可供營業上利用之發明」、「實際上顯然無法實施之發明」，其中後兩款與日本審查基準相同⁷。

中國專利審查指南規定：「實用性，是指發明或實用新型申請的主題必須能夠在產業上製造或者使用，並且能夠產生積極效果。」，所列不符實用性情形：「無再現性」、「違背自然規律」、「利用獨一無二的自然條件的產品」、「人體或者動物的非治療目的的外科手術方法」、「無積極效果」、「測量人體在極限情況下的生理參數的方法」⁸。

1966年以前美國實務對「實用性」主要依循Story法官的見解。Bedford v. Hunt的判決指出：「條文（第101條）中的有用發明，指可應用於社會上有益用途，係相對於有害於道德、健康或社會常規的發明而言。發明的一般實用性不須超越達成相同目的的其他發明即可成立。」⁹「法律不審查實用性的程度，僅要求它可被利用，且道德與政策不反對或禁止此利用。」¹⁰。Lowell v. Lewis的判決指出：「法律的所有要求是發明不得為無益或有害於幸福安寧、良好政策或社會美德，法條中的『有用』係與有害、背德相反。」¹⁰。因此，若發明具有某種用途且此用途不違反公共政策，即符合實用性要件。

1966年Brenner v. Manson判決提出較嚴格的見解。認為於申請化學製程專利

⁴ JPO, Examination guidelines for patent and utility model in Japan (2001), Part II Chapter 1 p. 4-8.

⁵ 立法院秘書處，民國八十三年專利法修正案（台北：立法院，1995年8月），45頁。

⁶ 我國1945年所公佈專利法第3條：「本法所稱工業上價值，謂無左列情事之一者：一、不合實用者。二、尚未達到工業上實施之階段者。」

⁷ 經濟部智慧財產局，專利審查基準（台北：經濟部智慧財產局，2003年8月），1-2-2頁。

⁸ 中華人民共和國專利局編，審查指南（中華人民共和國專利局，2001年10月），第2部分第5章。

⁹ Bedford v. Hunt, 3 Fed. Cas. 37 (1817).

¹⁰ Lowell v. Lewis, 15 Fed. Cas. 1018 (1817).

時必須提出其產品具有既存實際用途方符合實用性要件。因為「發明具有實質實用性，社會大眾方可取得利益，此係憲法與國會考量授予專利專有權的基本『交換』（quid pro quo）」「專利不是狩獵執照。它並非研究的獎賞，而是成功結果的補償。」「專利制度必須與商業世界相關，而非哲學王國。」¹¹。並確立「對研究有益尚非實用性」「化學中間產物不符實用性」「由已知成分具有實用性無法推定相近成分具有實用性」。

1995年In re Brana判決指出：「些微程度的實用性即為已足」「發明僅須提出有益功能即可證明實用性」「發明不會僅因所揭露實施例不完美而喪失實用性」「證明實用性不須提出產品在商業上獲得成功」「部分成功即足以證明實用性」¹²。

美國專利審查基準將實用性分為三個層次¹³：「特定實用性」(specific utility)指所申請的發明具有特定用途；「實質實用性」(substantial utility)指具有真實世界的用途；「可信實用性」(credible utility)指熟習該項技術者依據專利說明書會認定實用性係可信。英國專利局於審查生物科技發明申請案的產業利用性時，亦採取美國「特定、實質、可信實用性」判斷方式¹⁴。

由前述各國見解可知：產業利用性指發明創新係可實施，並非空想，且具有應用於產業的可能性。其判斷標準是「可以用」，無需考量「好不好用」或「值不值得用」。具有應用於產業的可能性即可，不要求目前已應用或已可應用於產業。存在缺點亦不響產業利用性，除非缺點完全否定利用可能性。

我國行政院 77 年判字第 95 號判決：「查該發明，係將簡單的烹調動作，做複雜的控制，固然可達到監視的效果，但為過多及過繁的程式，勢必導致其他誤失，造成不必要的動作，不具實用性。應不予專利。」。系爭案可達到監視的發明效果，即具有實用性。現實生活並不存在十全十美、毫無缺點的發明創新；除非缺點使申

¹¹ Brenner v. Manson, 383 U.S. 519, 536, 148 USPQ 689, 696 (1966).

¹² In re Brana, 51 F. 3d 1560, 34 USPQ2d 1436 (1995).

¹³ USPTO, Manual of patent examining procedure (2003), §2107.01.

¹⁴ <http://www.patent.gov.uk/patent/reference/biotechguide/industrial.htm>.

請案無法達成發明效果，否則缺點並不影響實用性。況且判決指摘缺點純屬主觀臆測，並無實據。此判決的認事用法均有違誤。

參、「產業」的範圍

以產業利用性為專利要件者必然面臨「產業」定義的寬窄問題。相對而言，美國的實用性規定無此問題。

國際條約與各國實務多將「產業」作廣義解釋，例如：

巴黎公約第1條第3款規定：「工業財產應指其最廣義而言，不僅適用於工商業本身，亦適用於農業及天然物開採業，以及所有製成品或天然產物（下略）」。

專利合作條約第33條第4項規定：「『產業』應如巴黎公約所定義作最廣義解釋。」

歐洲專利局專利審查基準規定：「『產業』應依廣義理解，包含任何具有技術特性（technical character）的實際活動。」¹⁵

日本專利審查基準規定：「產業依廣義解釋，包含礦業、農業、漁業、運輸業、通訊業等以及製造業。」¹⁶

中國專利審查指南規定：「所謂產業，它包括工業、農業、林業、水產業、畜牧業、交通運輸業以及文化體育、生活用品和醫療器械等行業。」¹⁷

1979年我國專利法修正將「具有工業上價值者」修正為「具產業上利用價值者」以擴大專利保護標的範圍。現行專利審查基準規定：「此處所謂之『產業』，其定義在專利法並無明文規定，然依據一般之共識，此產業二字，是指廣義的產業而言，故包含工業、礦業、農業、林業、漁業、水產業、畜牧業，輔助產業性之運輸業、交通業等等。」¹⁸

¹⁵ EPO, Guidelines for examination in the European Patent Office (Feb. 2001), Part C Chapter IV p.56.

¹⁶ JPO, Examination guidelines for patent and utility model in Japan (2001), Part II Chapter 1 p. 4.

¹⁷ 中華人民共和國專利局編，審查指南（北京：中華人民共和國專利局，2001年10月），第二部分第五章。

¹⁸ 經濟部智慧財產局，專利審查基準（台北：經濟部智慧財產局，2003年8月），1-2-2頁。

肆、與「法定不予專利項目」區別

各國專利法制基於產業政策或公序良俗、衛生等考量均訂有「法定不予專利項目」，明文排除申請專利的適格性。例如：歐洲專利公約第 53 條、日本特許法第 32 條第 2 款、中國專利法第 5 條、我國專利法第 21 條。

德國發明專利法第 5 條第 2 項、英國專利法第 4 條第 2 項均將「用於人體或動物之手術、治療、診斷方法」排除於可供產業利用發明之外。

日本專利審查基準明列「用於人體之手術、治療及診斷的醫療方法」為「不具產業利用性」項目。學者對此有所批評，認為醫療服務行為的可專利性有討論空間，若要排除其可專利性亦應列入「法定不予專利項目」較妥適¹⁹。

美國專利法並無違反公序良俗之發明創作不予專利規定，一貫見解以欠缺實用性為核駁理由。

我國專利法第 21 條第 2 款「人體或動物疾病之診斷、治療、手術方法」與第 6 款「發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者」已將此類情形列入「法定不予專利項目」，因此無需曲解產業利用性定義。於產業利用性判斷亦無需考量技術內容是否違反法令或違反公序良俗衛生，以免產生混淆。

行政院 89 年判字第 1 號判決中，專利專責機關於原處分程序認為本發明涉及頻道分配，與飛航安全有關，而質疑法令是否容許長期大量汽球置於空域內。專利權係排除他人實施的權利，並非保證專利權人必然可實施專利，於產業利用性判斷考量其他行政法令限制實屬多慮。

伍、與「新穎性」「進步性」要件區別

產業利用性與新穎性或進步性判斷的最大區別在於：前者僅與專利申請案本身相關，而後者須比對申請日或優先權日之前的先前技術。

前述美國 Story 法官的見解「發明的一般實用性不須超越達成相同目的的其他

¹⁹ <http://www.iip.or.jp/translation/nakayama/part3.PDF>.

發明即可成立。」「法律不審查實用性的程度，僅要求它可被利用，且道德與政策不反對或禁止此利用」，已說明實用性不需凌駕其他發明，實用性判斷亦不需比較先前技術。

中國專利法規定「實用性」除「能夠在產業上製造或者使用」尚須「能夠產生積極效果」。所謂「能夠產生積極效果」依審查指南1993年版「是指發明或者實用新型專利申請在提出申請之日，其產生的經濟、技術和社會的效果是所屬技術領域的技術人員可以預料到的。同現有技術相比，這些效果應當是積極的和有益的。例如，質量改進、產量提高、節約能源、防治環境污染等」²⁰。此解釋係在實用性判斷中比較申請內容與先前技術，並要求有更好效果，與「創造性」要件相混淆，因此頗受批評²¹。審查指南2001年版從善如流，已將底線部份刪除²²。

我國早期實務亦曾出現類似錯誤，例如：行政法院78年判字第671號判決見解「惟准予新型專利，必須其創作足以提昇使用的功效；原告之新型創作，僅為內部結構的改良，未涉及物品本身功能的提昇，不具實用性。」，竟以申請內容與先前技術相較是否「提昇功效」判斷實用性，顯屬錯誤。

陸、與「專利說明書充分揭露」「申請專利範圍明確適當」要件區別

專利申請案欲取得專利權，除符合專利三性外，尚須符合其他要件。

發明人既將技術內容公開給社會大眾以換取專利權，因此專利說明書須充分揭露，使熟習該項技術者得瞭解其內容並可據以實施，此稱為「致能性」(enablement)²³或「充分性」(sufficiency)²⁴，例如：美國專利法第112條第1項、歐洲專利公

²⁰ 中華人民共和國專利局編，審查指南（北京：中華人民共和國專利局，1993年4月），第二部分第五章。

²¹ 沈璉，我國專利法「實用性」概念之異議，收於中國知識產權研究會編「專利的理論研究與實踐探索」（北京：專利文獻出版社：1996年9月）。

²² 中華人民共和國專利局編，審查指南（北京：中華人民共和國專利局，2001年10月），第二部分第五章。

²³ Martin J. Adelman et al., Cases and materials on patent law (2003), p. 438-439.

²⁴ EPO, Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (2002), p. 145.

約第 83 條、日本特許法第 36 條第 4 項、我國專利法第 22 條第 3 項。而國家所授予專利權的範圍並須明確，方能使專利權人與社會大眾知其分際，因此申請專利範圍的記載必須明確適當，此稱為「明確性」(definiteness)²⁵或「明晰性」(clarity)²⁶，例如：美國專利法第 112 條第 2 項、歐洲專利公約第 84 條、日本特許法第 36 條第 5 項、我國專利法第 22 條第 4 項。

我國關於「專利說明書充分揭露」「申請專利範圍明確適當」要件的研究較少，自當另文深入探討，本文僅說明其與產業利用性的區別。

我國實務無論不符「專利說明書充分揭露」或「申請專利範圍明確適當」要件，往往與「欠缺產業利用性」理由併用。例如：行政法院 90 年判字第 1 號判決「原告均無具體可行技術揭露，而僅為概念性之陳述，無從使熟習該項技術者瞭解其內容並據以實施，不具產業上利用性」，因專利說明書未充分揭露而併用不具產業利用性核駁。又如：行政法院 76 年判字第 629 號判決「查該製法之專利範圍過於廣泛，無法證明以該一般式所示之龐大化合物大部分已實際完成，足見其尚未達產業上實施階段」，行政法院 89 年判字第 2040 號判決：「所申請專利範圍過於籠統，尚難符合專利法上所訂『可供產業利用』之要件」，因申請專利範圍未明確適當而併用不具產業利用性核駁。

此核駁方式至少產生兩個問題：

一是核駁理由與引用條文無法連貫，形成「產業利用性」要件包含「專利說明書充分揭露」「申請專利範圍明確適當」要件的特殊現象，混淆產業利用性定義。

二是有些在世界各國取得專利的發明，唯獨在我國不具產業利用性。巴黎公約雖提出「獨立性原則」，亦即各國取得之專利權各自獨立。但隨著專利調和化(patent harmonization)的趨勢，各國審查標準漸趨一致。新穎性或進步性核駁因各國檢索所得資料不同而有所差異尚可理解。產業利用性僅與專利申請內容本身相關，當同

²⁵ Martin J. Adelman et al., *Cases and materials on patent Law* (2003), p. 583.

²⁶ EPO, *Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office* (2002), p. 157.

一申請案的產業利用性或實用性在其他國家未曾受質疑，在我國卻產生問題，申請人往往無法理解。

美國專利法第 101 條要求發明具有用途，此用途係可證明且不違反公共政策。第 112 條第 1 項則要求說明發明用途如何實現。若申請專利範圍因無用途或無法實施而不符第 101 條實用性要件，必然也會違反專利法第 112 條第 1 項致能性要件。因此，美國專利審查的第 101 條核駁通常伴隨第 112 條第 1 項核駁，反之則不然²⁷。我國學者亦有採相同見解者²⁸。惟此併用方式與前述我國實務相反。

本文認為：「產業利用性」重點在於「提出實施可能性」，「致能性」重點在於「教導如何實施」，「明確性」重點在於「界定權利範圍」。不符要件情形雖然可能同時發生，但並非必須併用。

柒、舉證責任

美國 In re Brana 判決認定審查人員於一般申請案具有不具實用性的舉證責任，必須舉證熟習該項技術者對申請之發明的實用性產生合理懷疑 (reasonable doubt)，此時舉證責任移轉至申請人。申請人可提出證據推翻審查人員的見解²⁹。目前實務亦依循此見解³⁰。

日本專利審查基準規定：「與產業利用性要件相關的舉證責任在申請人。但通知所請求發明不符產業利用性要件時，核駁理由通知書所附理由應儘可能具體。」³¹

我國現行專利審查基準規定：「發明是否可供產業上利用，其舉證責任雖然在於申請人，申請人如無法舉證時，申請案得予核駁，但於核駁時，審查委員需說明『不具可供產業上利用性』之具體理由。」³²

²⁷ USPTO, Manual of patent examining procedure (2003), §2164.07.

²⁸ 鄭中人，專利法逐條釋論（台北：五南圖書出版公司，2002 年 9 月），72 頁。

²⁹ In re Brana, 51 F. 3d 1560, 34 USPQ2d 1436 (1995).

³⁰ "A deficiency under 35 U.S.C 101 also creates a deficiency under U.S.C. 112, first paragraph.", see USPTO, Manual of patent examining procedure (2003), §2107.01, §2164.07.

³¹ JPO, Examination guidelines for patent and utility model in Japan (2001), Part II, chapter 1, p.8.

³² 經濟部智慧財產局，專利審查基準（台北：經濟部智慧財產局，2003 年 8 月），1-2-5 頁。

本文認為：1994年我國專利法修正將「經審查認為可予專利」之規定修正為「經審查認為無不予專利之理由」應予專利³³，審查人員無法提出不予專利之理由即應核准專利，已說明核駁專利的舉證責任在審查人員，此責任歸屬不因核駁理由差異而不同。審查人員應儘可能具體說明不具產業利用性的理由，申請人方能對症下藥提出適當的申復理由與證據以克服核駁理由。

目前專利實務中，初審以不具產業利用性核駁者應先發核駁理由通知書，給予申請人申復機會，此作法值得贊同³⁴。

以下評析最高行政法院兩件判決³⁵以檢討我國實務見解。

捌、最高行政法院 91 年判字第 1502 號判決³⁶評析

一、事實摘要

原告以「具有可調整焦距及光圈之調整裝置的數位相機」申請發明專利案經被告審查及再審查均不予專利，審定理由為本案不具產業利用性，依行為時專利法第 20 條第 1 項前段規定核駁。

二、本案爭點

適用部分情況、滿足部份消費者需求的相機是否符合專利要件「產業利用性」。

三、兩造主張

原告主張：

1、本發明的數位相機可達成其目的（組裝簡單、體積輕便、價格低廉、可處理光線亮距離遠及光線暗距離近情況）、可供營業上利用（可販賣、可使用）並可具體實施（顯然可製造）。

³³ 立法院秘書處，民國八十三年專利法修正案（台北：立法院，1995年8月），481頁。

³⁴ 但不代表本文贊同依其他核駁理由即可逕行審定。

³⁵ 本文作者與判決之當事人或代理人均無關，本文純屬個人研究。

³⁶ 2002年8月22日判決。

2、系爭相機已可滿足部分消費者之需求，可供營業上利用。系爭相機在光圈與焦距皆可獨立調整之自動相機，以及光圈與焦距皆不可調之可拋棄式相機之間，提供消費者另一種選擇。由消費者就使用需求與價格間作一權衡，此部分應留待消費者決定，而非產業利用性所應審究。

被告主張：

1、供一般人使用之相機是否為可供營業上利用之發明，端視其是否可供一般人隨時拍照之用。

2、一般使用者拍照時可能遇到的情形四種情況：（一）光線亮、距離遠；（二）光線亮、距離近；（三）光線暗、距離近；（四）光線暗、距離遠。系爭案僅適用於（一）及（三），在（二）及（四）狀況下無法使用；純就比例而言，只有百分之五十之適用率。需在符合（一）及（三）之條件下，方可拍攝之半功能相機，如何能謂為「能用」之相機？更遑論為「好用」。

四、判決要旨

1、所稱「可供產業上利用之發明」，須實際上可供產業營業上之利用者為其前提要件。

2、本案於訴願階段函請財團法人工業技術研究院審查，此專業學術機構審查意見具有專業性、客觀性及公正性，自足可信。本案之設計理念不符攝影原理及光學理論，自不符合一般使用者可用來拍照之標準，及達到方便性、準確性之要求，難謂可供一般人隨時拍照使用。

3、原處分以不具產業利用性為不予專利審定並無違誤。原告之訴駁回。

五、判決評析

（一）、「產業利用性」的涵義

產業利用性指發明創新係可實施，且具有應用於產業的可能性。原判決既已肯定系爭案係可實施之發明，而系爭案亦具有應用於相機產業的可能性，應可認定系

爭案具產業利用性。原判決所謂「系爭相機僅係一種可實施之發明而已，難謂具有產業上利用性，即非可供產業上利用之發明」顯然誤解「產業利用性」的涵義。

產業利用性要求的可實施，不要求在所有情況下均可實施，在限定條件下可實施即可。被告所提一般相機發明是否具有產業利用性「端視其是否可供一般人隨時拍照之用」標準過於嚴苛且無適當依據。被告認為系爭案僅適用於部分情況，難謂「能用」與「好用」。但系爭案已對限定條件下的產業技術問題提出可行的解決方案，當然屬於「能用」，至於所衍生是否「好用」或「值得用」問題並非產業利用性判斷所需考量。

（二）、「產業利用性」的判斷

訴願機關與行政法院於事實認定，固可參酌技術專家意見；但不可依賴技術專家意見，而限縮本身職權，弱化行政救濟功能。應儘可能讓兩造對事實之認定作攻擊防禦，以釐清爭點。

產業利用性的判斷應視申請專利範圍所載發明能否達成其發明目的，且此發明具有應用於產業的可能性。系爭案之原行政處分以產業利用性為核駁依據，爭點在於產業利用性判斷；被告既認可系爭相機可實施，爭點已限縮於是否具有應用於產業的可能性，訴願機關與行政法院對此問題應可自行判斷。

系爭案於訴願階段函請工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）所作審查意見，成為訴願與行政訴訟認定事實的主要依據。本判決認為「此專業學術機構審查意見具有專業性、客觀性及公正性，自足可信」。

此一認定潛在不少問題。首先，工研院為工業技術研究機構³⁷，並非「專業學術機構」。其次，倘當事人提出其他研究機構之相異見解是否亦「自足可信」？再者，工研院本身擁有多件數位相機專利³⁸，其客觀性與公正性難免受當事人質疑。其審查

³⁷ 工業技術研究院設置條例參照。

³⁸ 例如：我國發明專利公告 234748、278147、315427 號。

意見忽略四種情況的比例分佈，直接認定系爭相機只有百分之五十之適用率，亦難以令人心服。

玖、最高行政法院 91 年判字第 2421 號判決³⁹評析

一、事實摘要

原告申請發明專利案經被告審查及再審查均不予專利，審定理由為本案不具產業利用性，依行為時專利法第 20 條第 1 項前段規定核駁。

二、本案爭點⁴⁰

審查委員質疑申請專利範圍所載化合物無法由說明書實施例所載方法合成時，審查委員與申請人的舉證責任歸屬。

三、兩造主張

原告主張：

1、專利審查基準列舉「非可供產業上利用之發明類型」，原行政處分既未述及系爭案屬何種類型，亦未說明具體理由。專利法第 22 條第 3 項係關於專利申請之「申請要件」規定。系爭案不符該條項之申請要件規定，無法作成不具產業可利用性專利要件之結論。

2、本案化合物之藥理功效已明確揭示於發明說明。說明書實例亦已詳細描述可用於評估本案化合物於治療鈣及磷酸鹽代謝異常功效之實驗及數據。本案說明書已提供充份證據，證實本案化合物之功效，確可供產業上利用。

3、就化學物質例如醫藥化合物之發明而言，其說明書須就其申請專利範圍所請發明化合物中至少一個化合物提出製造方法、鑑識資料及用途之說明，然並無須就其請求專利之所有不同態樣發明化合物提供製造方法、鑑識資料及用途之說明。專利申請人對新穎醫藥化合物提出專利申請時，其對所發明化合物揭露程度所需達到

³⁹ 2003 年 1 月 2 日判決。

⁴⁰ 本文未討論專利行政爭訟階段得否提出修正或更正的爭議。

之要求，完全不同於對發明化合物提出論文發表所需達到之要求。且該審查基準並意味，專利申請人並無任何義務須針對其申請專利範圍所請全部不同態樣之發明化合物提出製造方法、鑑識資料及用途之說明。

4、根據此等明確之步驟進行製備，所能合成之化合物必在一定之範圍內，而任何熟習化學技藝之人士當可根據本案說明書之記載製得本發明之新穎化合物，並根據其所製得化合物 FAB 數據比對，證實該化合物確已製得無誤。

被告主張：

1、發明技術內容揭示不充分完整，不但不符專利法第 22 條第 3 項有關專利申請要件之規定，同時亦屬「非可供產業上利用之發明」之「未完成之發明」。被告並非將不同要件混為一談，而是本案同時不符專利「申請要件」及「專利要件」。

2、專利保護「新」而「有用」之發明，發明專利申請案是否具新穎性，固為被告所應負之審查責任，惟當被告對其發明是否具產業利用性有所質疑時，原告理應負釋疑之責。

3、化學是一門實驗性科學，有許多化學發明很難預測其實施可能性和實施後之效果，因此實施例乃是對發明技術方案之說明，為發明之充分公開和實用性提供證明，故實施例若係合成新穎化合物，自應有完整（包括所有分子斷片）質譜或 NMR 數據以證明該新化合物確可被製得。再者，實施例也是支持和解釋權利要求之具體技術情報，因此被告若對本案之申請專利範圍所請化合物認為有無法由現有具完整（包括所有分子斷片）質譜、NMR 及藥理數據之實例判斷其可供產業上利用時，原告理應負釋疑之責，無法釋疑或無法提供具體證據證明所請化合物可供產業上利用時，自不應主張其專利權。

四、判決要旨

1、依專利法第 22 條第 3 項規定，申請專利範圍中之「請求項所載發明」應記載至使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施程度。若請求項記載有上位概念之發明，於發明說明中僅於實施例記載有該上位概念發明之一部分，至於他部分未

於實施例表示，致使熟習該項技術者不能自發明說明中理解該發明之目的、技術內容、特點及功效者，自屬說明書中欠缺達成目的之部分技術手段，其屬於非可供產業上利用之發明中之未完成之發明。

2、若申請專利範圍所請化合物及其相對於實施例所合成之化合物係屬新穎化合物，則具完整（包括所有分子斷片）質譜、NMR 之數據，係屬證明合成步驟是否確實可獲得說明書所載之相同產物之絕對必要內容，否則實施例所載合成步驟是否確實可製得所欲產物，且經熟習該項技術者重複實施後是否可獲得相同之化合物，將無足以比對證明之依據。

3、本案所請與現有實施例在物、化性質上有極大之差異，非可由現有實例推衍。其申請專利範圍之獨立項所請化合物有令熟知此項技藝人士或專利審查委員質疑其無法依現有實施例所載製法步驟合成時，原告自應負釋疑責任，無法釋疑部分不應主張專利權。

4、原處分以不具產業利用性為不予專利審定並無違誤。原告之訴駁回。

五、判決評析

（一）、「說明書充分揭露」要件的性質

原告提出「說明書充分揭露」（專利法第 22 條第 3 項）為「申請要件」，與「產業利用性」等「專利要件」不同的見解。此見解的立論為專利法第 22 條置於第一章第二節「申請」，而非第一節「專利要件」。

專利法第 41 條第 1 項規定違反第 22 條第 3 項與第 4 項得單獨作為異議理由，當然亦可單獨作為初審或再審查的核駁理由⁴¹。2003 年修法雖將異議制度廢除；但集中核駁法條的第 44 條亦明示此條項可單獨作為核駁理由。參酌各國立法，均有要求「說明書充分揭露」的「致能性」或「充分性」專利要件，並得單獨作為核駁依據。因此「說明書充分揭露」應屬於專利要件。

（二）、核駁理由與依據

⁴¹ 鄭中人，專利法逐條釋論（台北：五南圖書出版公司，2002 年 9 月），78 頁。

原告所提申請專利範圍為一化合物，若專利說明書已記載此化合物的療效及其實驗數據，且此療效具有應用於產業的可能性，系爭案即符合產業利用性。被告質疑此化合物能否經由專利說明書所載方法製成，係說明書無法使熟習該項技術者瞭解其內容並可據以實施，屬於「說明書充分揭露」要件的問題⁴²。至於「申請專利範圍無法由說明書支持」係申請專利範圍所載事項未記載於發明說明，屬於「申請專利範圍明確適當」要件的問題⁴³。二者均不應依「產業利用性」核駁。

被告指稱「原告乃國際知名大藥廠，在世界各國所申請之專利，不知凡幾，對於申請專利範圍無法由說明書之實例支持所代表意義為『未完成之發明』自應有明確之理解，無需被告一再強調」。「禁止差別待遇」乃行政程序基本原則⁴⁴，行政機關不得因申請人申請經驗豐富，即忽略述明理由義務。被告之論理夾雜，既質疑說明書未充分揭露，又指摘申請專利範圍無法由說明書支持，卻引用產業利用性為核駁依據，實難以理解。

（三）、「未完成發明」之核駁

被告主張系爭案欠缺達成目的之部分技術手段，屬於「未完成發明」，不符產業利用性。我國現行專利審查基準列出不符產業利用性情形為：「未完成之發明」、「非可供營業上利用之發明」、「實際上顯然無法實施之發明」。「未完成之發明」分為「欠缺達成目的之技術手段的構想」與「有技術手段但顯然不能達成目的之構想」，前者又分為「欠缺達成目的之全部技術手段」與「欠缺達成目的之部分技術手段」⁴⁵。此「未完成之發明」的分類及不具產業利用性見解似源自日本舊專利審查基準⁴⁶；但此見解已為日本現行專利審查基準所不採⁴⁷，我國現行專利審查基準此部分應考慮修正。本文認為：「欠缺達成目的之部分技術手段」「有技術手段但顯然

⁴² JPO, Examination guidelines for patent and utility model in Japan (2001), Part I, chapter 1, p.19. 張清奎，化學領域發明專利申請的文件撰寫與審查（北京：專利文獻出版社，1998年5月），359頁。

⁴³ 經濟部智慧財產局，專利審查基準（台北：經濟部智慧財產局，2003年8月），1-3-11頁。

⁴⁴ 行政程序法第6條參照。

⁴⁵ 經濟部智慧財產局，專利審查基準（台北：經濟部智慧財產局，2003年8月），1-2-2頁。

⁴⁶ 黃文儀等五人合譯，日本審查基準手冊（台北：經濟部中央標準局，1989年8月），44頁。

⁴⁷ JPO, Examination guidelines for patent and utility model in Japan (2001), Part II, chapter 1, p.4-8.

不能達成目的之構想」已提出技術手段，因揭露不足無法使熟習該巷技術者達成目的，應認定為不符「說明書充分揭露」要件；「欠缺達成目的之全部技術手段」既無技術手段，並非利用自然法則之技術思想之創作。

（四）、產業利用性之舉證責任

前已述及系爭案之產業利用性應審查申請專利範圍所載化合物的療效及其實驗數據，且此療效是否具有應用於產業的可能性。若審查人員以熟習該項技術者觀點對產業利用性產生合理懷疑，審查人員應儘可能具體說明其質疑理由。若審查人員已盡其說明義務，舉證責任移轉至申請人，申請人必須提出適當的申復理由與證據以克服審查人員的質疑。審查人員與申請人於此過程應善加利用「面詢」與「指示修正」「核駁理由先行通知」等制度，於作出處分前多溝通意見。

判決指出當被告對原告之產業利用性提出質疑時，原告應負釋疑責任，此見解值得認同；但其前提在於被告已具體說明其質疑理由。系爭案被告的質疑理由「化合物能否經由專利說明書所載方法製成」與化合物的產業利用性無關，被告似尚未盡其舉證責任。

拾、結論

一、申請專利範圍所載發明創作係可實施，且具有應用於產業的可能性，即符合產業利用性。產業利用性判斷不考慮經濟價值，具有應用於產業的可能性即可。存在缺點亦不影響產業利用性，除非缺點完全否定利用可能性。

二、產業利用性判斷於我國無須考慮公序良俗衛生或行政法規。

三、產業利用性判斷僅限於專利申請內容本身，不涉及與先前技術的比較，其與新穎性或進步性的判斷顯然不同。

四、「產業利用性」「說明書充分揭露」「申請專利範圍明確適當」均為專利要件，欠缺其一均得為核駁理由，雖可能併用，但並非必然併用。

五、不具產業利用性的舉證責任在審查人員，審查人員須具體指出熟習該項技

術者產生合理懷疑的理由，此時舉證責任轉換至申請人，申請人得藉由補充說明、實驗數據克服審查人員疑慮。

六、近年來專利專責機關與各級行政法院於專利法制的努力有目共睹。本文檢討歷年實務見解，絕非抹煞其貢獻，而係借鏡過往，期許將來。希望我國專利的審查答辯、行政爭訟均能合理合法，並與國際趨勢相符。

（本文純屬個人研究心得，不代表任職事務所立場）