



專利話廊

說明書列舉大量衍生物真能阻礙後案取得專利權保護嗎？

唐韻如 副理

專利申請時為盡可能地爭取合理寬廣的保護範圍、避免他人日後容易進行迴避設計，有關化合物發明的專利說明書除了記載發明人實際合成的化合物之外，通常會一併在說明書中列舉其他未經實驗證實但本領域技術人員能從實際合成的化合物合理預期如何製造及使用的衍生物 A，透過說明書中記載的化合物和衍生物 A 支持請求項之保護範圍。

甚至，部分申請人為了能夠在同一申請案中取得更寬廣的專利權範圍，除了在說明書中列舉能從實際合成的化合物合理預期如何製造的衍生物 A 外，還會要求在說明書中列舉難以從實際合成的化合物合理預期如何製造的衍生物 B，試圖藉此擴大請求項能涵蓋之保護範圍；縱使申請人已知衍生物 B 在審查過程中可能會因為無法據以實現而被要求縮減請求項的保護範圍，但部分申請人仍相信藉由在說明書中列舉衍生物 B 亦能發揮阻礙日後他人對相同衍生物 B 取得專利權保護的作用。值得思考的是，實務上真能透過在前案說明書中列舉大量化合物、衍生物 A 及衍生物 B 阻礙他人在後案針對相同的衍生物 B 取得專利權保護嗎？

根據我國專利審查基準第二篇第三章第 2.2.2 節記載：「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者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」。

根據中國大陸專利審查指南第二部分第十章第 5.1 節記載：「專利申請要求保護一種化合物的，如果在一份對比文件已經提到該化合物，即推定該化合物不具備新穎性，但申請人能提供證據證明在申請日之前無法獲得該化合物的除外」。

依美國 MPEP 2144.09 IV 規定，若先前技術未於申請時揭示製造所請化合物之方法或使其顯而易見，可能無法從法律上斷定該化合物本身能為公眾所擁有。在此情況下，當缺少已知或明顯能製造所請化合物之方法，則能依此破壞因所請化合物之結構與先前技術中化合物之結構緊密相關而認定所請化合物係屬顯而易見的推斷。

由上述各國專利審查基準的內容可見，以後案專利申請人的角度而論，前案說明書若僅僅列舉衍生物 B 的名稱、化學式或結構式而未揭示或教示如何製造衍生物 B 之方法，前案請求保護之衍生物 B 不僅會因為無法據以實現而難爭取專利權保護，在我國後案申請人無須提出反證，也能主張該前案不構成先前技術，不足以阻礙後案請求保護相同衍生物 B 之專利權；在中國大陸，後案申請人若能提出反證證明前案所揭示之衍生物 B 無法被獲得，則前案縱使提到衍生物 B 也不足以成為先前技術阻礙後案針對衍生物 B 爭取專利權；在美國，後案申請人無須提出反證，也能依此主張該前案難以構成先前技術，不至於破壞後案有關衍生物 B 的新穎性和非顯而易見性。

以前案專利申請人的角度而論，為了盡可能地爭取合理寬廣的保護範圍，抑或是為了避免他人容易進行迴避設計或者阻礙競爭對手提出類似的專利申請而削弱市場價值，前案說明書除了列舉請求項中能涵蓋之衍生物 B 的名稱、化學式或結構式之外，更應說明各種衍生物 B 如何能夠被製造。例如，前案說明書可以記載製備衍生物 B 的具體詳細方法，或者，前案說明書可以根據實際合成的化合物或先前技術之化合物之已知合成方法，教示本領域技術人員如何套用與已知合成方法相同或相似之反應機制，再配合相應的試劑及反應參數於前案申請時得知如何製造衍生物 B。藉由在前案說明書中揭示或教示製造衍生物 B 的相關內容，使本領域技術人員能夠在不須經過額外過度試驗的情況下即可獲知如何製造



該衍生物 B，確保前案能構成後案之先前技術並且發揮阻礙後案中衍生物 B 爭取專利權保護之作用。

簡言之，各國針對化合物發明的專利審查標準有其特殊性，其在審查後案之新穎性和進步性的同時亦納入了類似於前案所請之發明能否被據以實現的考量，提醒申請人在提出專利申請時多加評估說明書揭露程度之完整性，以期使說明書的記載內容能相應於不同國家之審查規定與實務，並真正發揮申請人所預期的作用。





專利侵權案件上訴第三審之要件

王麗真 主任

按民事訴訟法第 464 條規定，對於第二審之終局判決，除別有規定外，得上訴於管轄第三審之法院，因此民事上訴第三審原則上應對第二審之終局判決為之。據同法第 481 條規定及第 440 條規定，應於第二審判決送達後二十日之不變期間內為之，另由於第三審為法律審，採律師強制代理，故應委任律師為之。

上訴第三審另一要件為，須以原審判決違背法令為理由，民事訴訟法第 467 條規定：「上訴第三審法院，非以原判決違背法令為理由，不得為之」，其中分為概括規定及列舉規定：

一、概括之判決違背法令：

民事訴訟法第 468 條規定：「判決不適用法規或適用不當者，為違背法令」，其中法規係指本國制頒之法律（包括條約）及與憲法或法律不相牴觸之有效命令及省法規、縣單行規章而言，不問其為實體法、程序法、公法或私法，又民事，法律所未規定者，依習慣，無習慣者，依法理。故判決應適用習慣或法理而不適用，或適用不當時，概屬違背法令，其違背現尚有效之司法院解釋及最高法院判例者亦同。另所謂違背法令則非以違背成文法為限，即判決違背成文法以外之法則，如論理法則、經驗法則、證據法則，仍應認第二審判決確定之事實違背法令。而經驗法則係指由社會生活累積的經驗歸納所得之法則而言；凡日常生活所得之通常經驗及基於專門知識所得之特別經驗均屬之。第二審法院確定之事實，不得違背經驗法則。若由多項證據之證明力推理之結果，可能發生某項事實者，經第二審法院依自由心證判斷，而與情理無違之判決，除有反證外，不得指為與經驗法則有違。證據法則係指法院調查證據認定事實所應遵守之法則而言，法院採為認定事實之證據，必須於應證事實有相當之證明力者，始足當之。另同法第 477 之 1 條規定：「除第 469 條第 1 款至第 5 款之情形外，原判決違背法令而不影響裁判之結果者，不得廢棄原判決」，易言之，若原判決有違背法令之虞，但屬無關緊要且於原審裁判並無影響時，仍不得作為上訴第三審之理由。同法第 469 之 1 條規定：「以前條所列各款外之事由提起第三審上訴者，須經第三審法院之許可。前項許可，以從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性者為限」，則是為防止當事人動輒藉詞原判決違背法令而濫行上訴，延滯訴訟終結，侵害對造權利，並耗費司法資源，乃採上訴許可制度，以第 469 條所列各款之當然違背法令以外之事由為上訴理由者，其上訴應得第三審法院許可，第三審上訴既在求裁判上法律見解之統一，則法院之許可上訴，自應以從事法之續造或確保裁判之一致性為理由上訴者，亦屬具有原則上之重要性者為限，所謂原則上之重要性，指所涉及之法律問題意義重大而有加以闡釋之必要而言。

二、列舉之判決違背法令：

按民事訴訟法第 469 條規定：「有下列各款情形之一者，其判決當然為違背法令：一、判決法院之組織不合法者。二、依法律或裁判應迴避之法官參與裁判者。三、法院於權限之有無辨別不當或違背專屬管轄之規定者。四、當事人於訴訟未經合法代理者。五、違背言詞辯論公開之規定者。六、判決不備理由或理由矛盾者」。

最高法院 109 年台上字第 1356 號民事裁定略為：「當事人提起上訴，如依同法第 469 條規定，以原判決有所列各款情形之當然違背法令為理由時，其上訴狀或理由書應表明該判決有合於各該條款規定情形之具體內容，及係依何訴訟資料合於該違背法令之具體事實；如依同法第 469 條之 1 規定，以原判決有前條以外其他不適用法規或適用不當為理由時，其上訴狀或理由書應表明該判決所違背之法令條項，或有關解釋字號，或成文法以外之習慣或法理、法則等及其具體內容，暨係依何訴訟資料合於該違背法令之具體事實，並具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理



由」。

智慧財產案件審理法第 20 條規定：「對於智慧財產事件之第二審裁判，除別有規定外，得上訴或抗告於第三審法院」，易言之，智慧財產法院第二審裁判，除依民事訴訟法第 466 條第 1 項規定不得上訴者外，得上訴於第三審法院，自然包括專利侵權案件在內，專利侵權訴訟若欲上訴到第三審，同樣必須遵守前揭各項法定要件，待第三審法院依情況自為判決、發回更審或維持原判決。

