

專利話廊

專利說明書是否受著作權保護之難題

蔣文正 律師



一、前言

按「申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。」為專利法第 47 條第 1 項規定，公告之目的在於讓大眾知悉獲准專利之技術內容，避免重複研發或侵害專利，亦利用公告之程序，使公眾可以提出專利舉發，而達公眾審查之作用。惟經公告之申請專利範圍及圖式及其專利說明書，是否為著作權法所保護之著作？歷年來迭有爭議，近日智慧財產局針對民眾請求法令釋疑之函件，復為解釋，又因近日實務上發生以專利說明書主張著作侵害之告訴案件，因而掀起另一波討論之熱潮。

二、智慧財產局之函釋

民國 103 年 3 月 11 日智著字第 10300016840 號函釋：「又專利法第 45 條（按：應指現行專利法第 47 條）規定經公告之專利案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書…等，惟專利公告雖屬『公文書』而不受保護，惟公報上所附之專利說明書及其圖式本身，如符合前開著作之要件者，仍屬受著作權法保護之著作。」。

民國 103 年 4 月 15 日再以智著字第 10316002570 號做補充說明，下段為該補充之全文：

經查，本局上開函文之說明五雖闡明：「…專利公告雖屬『公文書』而不受保護，惟公報上所附之專利說明書及其圖式本身，如符合前開著作之要件者，仍屬受著作權法保護之著作。」惟著作權法第 1 條後段規定：「本法未規定者，適用其他法律之規定。」專利法第 47 條規定：「經公告之專利案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書…」由於專利權之授與本質上即有鼓勵發明人就其發明創作提出申請，俾經審查後公告週知，避免重覆研究，進而促進產業技術提升之目的。是以，縱使專利公報所附之說明書或圖示（式）係屬受著作權法所保護之著作，只要他人就經審定公告之專利資料，為有助於技術散布之利用，即有前揭條文之適用，即任何人均得就專利資料申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書等。

智慧財產局之前如：民國 100 年 4 月 13 日令函案號為：電子郵件 1000413b 之解釋、民國 97 年 11 月 10 日令函案號為：電子郵件 971110a、民國 91 年 2 月 18 日令函案號為：(91)智著字第 0910000187 號等函均肯認專利說明書為著作權法所保護之「語文著作」，而前揭(91)智著字第 0910000187 號函言明：「本局將專利說明書及其圖式登載於專利公報上，係依據上開專利法規定辦理，並未因此公告而取得該專利說明書及其圖式之著作權，其著作權依本法第十條規定，原則上仍屬各該撰寫專利說明書及其圖式之人所享有。至該「專利公報」上關於專利權之公告因屬公文書之一種，依本法第九條第一項第一款規定，並不得為著作權之標的。」綜上智慧財產局之函釋內容得出之結論為：1、專利說明書及其圖式為語文著作，原則上仍屬各該撰寫專利說明書及其圖式之人所享有著作權，而智慧財產局並不因公告而取得著作權。2、「專利公報」上公告之內容屬於公文書，不受著作權保護。3、依專利法第 47 條之規定，任何人均得就專利資料申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書。

經核准公告之專利，其專利說明書是否受著作權保護？在實務運作上，確實

是個難題，智慧財產局前揭之解釋，論理上有無討論之空間？可否達到為做定分止爭之效果？茲分述筆者之淺見如后。

三、何謂公文、公文書

現行專利法於民國 102 年 1 月 1 日施行，依專利法第 25 條之規定，已將申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外，是以修正前專利法與現行專利法就「專利說明書」之內容有所不同，先予敘明。依專利法第 47 條第 1 項及專利法施行細則第 83 條第 11 款之規定刊載於專利公報者係：所公告之發明專利或新型專利之申請專利範圍及圖式；設計專利之圖式。智慧財產局為：專利公告屬「公文書」而不受著作權所保護。而著作權法第 9 條 1 項第 1 款係稱「公文」不得為著作權之標的，則「公文」與「公文書」是否有別？

(一)、民國 85 年 10 月 4 日內政部著作委員會台(85)內著會發字第 8516273 號函：著作權法第 9 條所定之公文係指公程式條例第一條所定之「公文」。而公程式條例第 1 條：「稱公文者，謂處理公務之文書。」。民國 92 年 11 月 12 日智慧財產局電子郵件 921112 函稱：如認其係屬公務員職務上制作之文書或處理公務之文書，則屬本法第九條第一項第一款所稱「公文」，除其他法令有特別規定外，任何人均得自由利用之。而後民國 100 年 11 月 15 日電子郵件 1001115 函、民國 101 年 8 月 16 日電子郵件 1010816b 函均採同樣解釋。而刑法第 10 條第 3 項規定：「稱公文書者，謂公務員職務上製作之文書。」是以「公文」乃謂處理公務之文書，而「公文書」則是公務員職務上所製作之文書，本人以為兩者似有廣義、狹義之區別，但智慧財產局 92 年之後就著作權法第 9 條中之「公文」卻是解釋為：公務員職務上制作之文書或處理公務之文書，而將廣義、狹義兩者全包括，惟參諸著作權法第 9 條第 2 項之規定：「前項第一款所稱公文，包括公務員於職務上草擬之文告、講稿、新聞稿及其他文書。」因而「公文」之解釋，似應與「職務上」有所連結，因而著作權法第 9 條中之「公文」，拙見以為應採公務員職務上製作之文書之解釋而較週延，亦即「公文」與「公文書」同義，否則若謂「處理公務之文書」即屬著作權法第 9 條中之「公文」，而不受著作權法所保護，則失之過廣。

(二)、前開 103 年 3 月 11 日智著字第 10300016840 號函及民國 103 年 4 月 15 日智慧財產局智著字第 10316002570 號函均強調：「專利公告雖屬『公文書』而不受保護。」管見以為專利公告之申請專利範圍及圖式，不能歸屬於「公文書」，其理由如次：

- 1、按刑法第 10 條第 3 項規定：「稱公文書者，謂公務員職務上製作之文書。」又揆諸 27 年上字第 2801 號判例：「稱公文書者，謂公務員職務上制作之文書，刑法第十條第三項定有明文，公務員於稅契時所制作之契尾，固屬公文書，第公文書與私文書相黏連或制作於同一之用紙，仍不失為公、私兩文書，雖契尾係由公務員黏連於契據，但文書之制作，係以文字、符號表示意識之行為，僅將契尾黏附賣契，並非文書之制作行為，即在黏連處及契據中蓋用公印，要不過表示契尾之相黏連及契稅之已徵收，亦非將立契人所表示之意識引為公務員之所表示，故除公務員在契據用紙內以文字、符號表示其意識之部分為公文書外，該契據之本身究不因此而變為公文書，如僅係契據本身為他人所偽造，自不能以偽造公文書論。」，是以專利公報上之申請專利範圍及圖式，並非公務員職務上之製作行為。
- 2、前揭智慧財產局(91)智著字第 0910000187 號函，已言明：將專利說明書及其圖式登載於專利公報上，並未因此公告而取得該專利說明書及其圖式之

著作權，據此亦可說明專利公報上之申請專利範圍及圖式，並非公務員職務上之製作行為，不能僅因為公告內容，即謂該申請專利範圍及其圖式為公文書。

從而依專利法第 47 條第 1 項所公告之申請專利範圍及圖式，並不因有公告，即成為公文書，而不受著作權法所保護。智慧財產局函釋認為：「專利公報」上關於專利權之公告因屬公文書之一種，依本法第九條第一項第一款規定，並不得為著作權之標的，淺見以為仍有商權之處。又如果公告即屬公文書之論述成立，則目前在智慧財產局網站上所調閱之「專利說明書」，其上均蓋有「公告本」之章，則調閱之專利說明書是否亦成為「公文」，而不得為著作權之標的？

四、專利法第 47 條第 2 項之討論

民國 103 年 4 月 15 日智慧財產局以智著字第 10316002570 號做補充說明，爰引專利法第 47 條第 2 項之規定，試圖就「專利說明書」之使用，找出解決之途徑，然淺見以為立論上仍有疑慮，分述如次：

(一)、前開函文所稱專利公報所附之說明書或圖示(式)係屬受著作權法所保護之著作等語，其實專利公報所公告者是「申請專利範圍」與「圖式」，專利說明書並不在專利公報上。智慧財產局官方網站上所建置之「中華民國專利檢索系統」，可供人自行下載專利說明書，而就享有著作權之著作在網站上供人自行下載者，涉及「重製」行為及「公開傳輸」行為，則前開智慧財產局官方網站上所建置之檢索系統，其法律依據為何？是否適法？易言之，智慧財產局可否依據專利法第 47 條第 2 項之規定，而阻卻違法？任何人在電腦上點選下載，可否解釋係專利法第 47 條第 2 項所規定之「申請」？均滋疑義。又著作權法第 44 條規定：「中央或地方機關，因立法或行政目的所需，認有必要將他人著作列為內部參考資料時，在合理範圍內，得重製他人之著作。但依該著作之種類、用途及其重製物之數量、方法，有害於著作財產權人之利益者，不在此限。」是以縱然是國家行政機關，其所為公務目的之重製行為，尚且必須符合「內部參考資料」之使用及「合理範圍」之重製他人著作之要件，國家機關方可就重製他人著作，而主張合理使用，今上開函僅以有助於技術散布之利用，做為重製或公開傳輸之適法依據，其理由即嫌不足。

(二)、次就個人利用他人專利說明書部分為討論：

人民固可依據專利法第 47 條第 2 項之規定向智慧財產局申請影印專利說明書，此影印之重製行為，為法律所明定之適法行為，即使我們將在智慧財產局網站上下載專利說明書之行為，亦解釋為專利法第 47 條第 2 項之「申請」行為而適法，然就影印或下載之後，如何利用該享有著作權之專利說明書，此乃問題之所在，專利法第 47 條第 2 項就此並無後續之規定。按著作權法第 65 條第 1 項規定：「著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害。」反面言之，未經著作財產權人之同意，而重製或公開傳輸其著作，若非合理使用，即屬侵害著作財產權之行為。實務上使用整份專利說明書之情形，諸如：製作專利侵害鑑定報告、為舉發專利、提供專利檢索資料予客戶、就核駁審定書引用之前案，而提供客戶之前案專利說明書資料等等，而部分引用專利說明書者，如：描述背景技術引用前案、製作專利地圖之說明，而引用他人專利說明書等等。專利說明書既屬受著作權法保護之語文著作，則上開實務上之利用專利說明書之情形，除非有著作權法第 44 條至第 63 條之例示規定或其他合理使用之情形，否則未經同意，即有觸法之嫌。又在審酌是否為合理使用時，依目前實務上將整份專利說明書重製，且做為營利目的使用之情形，實不易被解釋為合理使用，前開智慧財產局之補充說

明函件，單憑「以有助於技術散布之利用」，做為重製或公開傳輸專利說明書之適法依據，即有疑慮。

結語：

專利說明書，除非係抄襲他人，依最小限度創作之原則，我們很難說「專利說明書」不具原創性，而不受著作權法所保護，事實上每份專利說明書都是專利工程師嘔心瀝血之創作，甚或智慧財產局認為：「專利公報」上關於專利權之公告因屬公文書之一種，依著作權法第 9 條第 1 項第 1 款規定，並不得為著作權之標的之解釋，淺見以為仍有商標之處。著作財產權之存續期間，原則上是著作人死亡後五十年，目前實務上私人建構之專利資料庫中，若有上萬筆專利說明書者，如何一一去尋求著作人授權？甚且大部分之專利說明書，都是事務所工程師所撰寫，專利權人並非著作人，如何找到真正之著作人而要求授權？從事相關專利工作者，未經授權，依著作權法之規定，又無法找到合理使用之依據者，即處於違法之狀態，隨時有被追訴之風險。面對此一難題困境，智慧財產局以著作權法第 1 條後段配合專利法第 47 條之規定，試圖去找出解套之解釋方法，惟在法理上仍有疑慮，因而解決之道，似應在法制上修法解決。專利法第 1 條之立法目的：「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。」著作權法第 1 條之立法目的：「為保障著作人著作權益，調和社會公共利益，促進國家文化發展，特制定本法。本法未規定者，適用其他法律之規定。」著作權應該保護不容置疑，但如何在社會公共利益與著作權保護間找到平衡點？目前著作權法在合理使用之規定上，尚有「進步」之空間。基於資訊傳遞與研究之需求，經政府公告之私文書或圖式，如何讓社會大眾可以合理地使用，而無觸法之虞，著作權法似應適度修正。又公文程式條例第 1 條第 2 項規定：「前項各款之公文，必要時得以電報、電報交換、電傳文件、傳真或其他電子文件行之。」專利法第 47 條第 2 項所規定之審定書、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及全部檔案資料，事實上在智慧財產局網站上均已公開可供下載，可否修正專利法第 47 條之規定，使上開文件資料有「公告」之法律依據。另基於專利資訊之散布，任何人得下載前揭之專利資訊並得利用之，專利法亦應修法補充之，使相關專利從業人員，免於被追訴之潛在風險。

“先行詞” VS. “該”與不該!?

林文雄

在專利代理業界，運用“先行詞”（或前置基礎）來撰寫中文申請專利範圍是非常普遍的，以我國而言，此種作法是業界或申請人的自發性行為，我國專利相關法規就此並無任何規範或拘束。但由經濟部智慧財產局（以下簡稱主管機關）近來發出的專利審查意見通知函發現，有部分發明專利案被以申請專利範圍未使用“先行詞”，造成記載不明確為由欲予核駁。但觀諸我國專利法、施行細則或專利審查基準等相關法規對於申請專利範圍的撰寫，並無必須使用“先行詞”的強制性規定，甚至連“先行詞”三個字都未見形諸文字於上述法規，主管機關卻堂而皇之將其作為核駁依據，其合法性自大有疑問。再者，主管機關認為未使用“先行詞”而違反專利法第 26 條第 2 項規定的理由是：第二次出現相同的技術用語前應加一「該」字，以使請求項記載明確。但申請專利範圍的記載是否明確與前後文的描述邏輯、語意有很大關聯，若其文字上原本存在結構性的瑕疵，即使用了“先行詞”，依然存在記載不明確的問題。因此主管機關以未使用“先行詞”認定請求項記載不明確，顯然問題重重，謹以下文進一步說明如后。

一、“先行詞”的使用於法何據？

如先前所述，我國專利相關法規並無撰寫申請專利範圍必須使用“先行詞”的相關規定，代理業界與部分申請人普遍使用“先行詞”主要是師法美國審查基準（以下簡稱美國 MPEP）關於專利範圍的相關規定，根據美國 MPEP 2173.05(e) 規定：申請專利範圍缺乏先行詞（又稱前置基礎 (antecedent basis)）進行說明，將導致“不明確”，無法確定申請人所指的元件是哪一個。因此絕大多數會在申請專利範圍甚至是專利說明書中對第一次出現的元件冠以“一”，第二次出現則冠以“該”，以資區別。此種作法對於申請專利範圍的記載明確的確有幫助，因此運用上十分普遍。

即使如此，國內申請專利範圍對於“先行詞”的使用依然是約定俗成，並無相關法律規範或拘束。而主管機關貿然以未使用“先行詞”違反專利法第 26 條第 2 項的明確性規定，直接在公文書上以法律未規定的理由作為核駁依據，其作法殊為可議。

二、記載明確與是否使用“先行詞”並無絕對關聯

主管機關以未使用“先行詞”而違反專利法第 26 條第 2 項規定的具體理由係如：「未使用先行詞限定，致使申請專利範圍不明確」、「『xxxx』應修正為『該xxxx』，亦即第二次出現相同之技術用語前應加一『該』字，以使請求項記載明確...」

由上述可知，對於“先行詞”的使用，似被部分審查委員簡化為第二次出現的元件冠以「該」字即可。但事實顯然並非如此，美國 MPEP 即使明文規定“先行詞”的使用，依然留有但書，亦即不具先行詞，並不見得一定會導致請求項不明確，例如“所述球體的外表面 (the outer surface of said sphere)”，由於外表面為球體本質上即具有之結構，故即使未先定義球體具有一外表面，而直接寫出“該外表面 (the outer surface)”，仍屬明確。換言之，“先行詞”的使用有助於明確，但卻不是萬靈丹，如前述美國 MPEP 的但書規定，不使用“先行詞”不見得會不明確，相反地，即便使用了“先行詞”也不能確保一定明確。與我國相同，中國大陸的審查指南也沒有“先行詞”的規定，但對於“清楚”（如我國的“明確”）與否，其要求則是相對具體的，例如一中國大陸專利案的權利要求書係撰寫如下：「

一種無線傳輸系統，其特徵在於包括：

- 一發射模塊，具有一處理器，該處理器的輸出端連接一發射天線；
- 一接收模塊，具有一處理器，該處理器的輸入端連接一接收天線；...」

上述的權利要求內容，在形式上符合第一次出現的元件以“一”冠之，第二次出現的元件則冠以“該”，但在實務上，接收模塊中的處理器即使在第二次出現時已被冠以“該”，仍然會被認為不清楚（明確），主要是因為這樣的寫法無法被清楚的知道該處理器是發射模塊的處理器？還是接收模塊的處理器？若將接收模塊的組成改寫如下：「一接收模塊，具有一處理器，**該接收模塊的處理器**的輸入端連接一接收天線；...」則即使接收模塊的處理器是第二次出現卻沒有冠以“該”，也不會被認定為不清楚。

由上述可知，關於“明確”與否，牽涉甚廣，並非冠以“該”或不冠所能一概而論。

三、宜先完成審查基準修訂，再作為審查依據

按“先行詞”的使用必然有其優點存在，否則不會在法律無規定、未要求的情況下，在國內如此普遍的使用。但當一個法律未明文規定的作法成為正式的核駁理由，即難稱無輕率冒進之嫌。基於上述理由，主管機關宜先進行審查基準的修訂，以納入“前置基礎”的概念，並詳盡說明及舉例，以便讓申請人有所依循，在審查引用時亦能於法有據。

解釋申請專利範圍之淺談

王麗真

按解釋申請專利範圍之目的，在於正確解釋申請專利範圍之文字意義，以合理界定專利權之範圍，而合理界定專利權範圍之重要性攸關訴訟時損害賠償之請求是否得以成立，本文擬就現行實務上就解釋申請專利權範圍之相關內容論述如下。

申請專利範圍之解讀，應就據以主張權利之請求項依其內容列述，不可讀入詳細說明書或摘要之內容，亦不得將據以主張之各請求項內容之任何部分移除。如有含混或未臻明確之用語，可參酌發明說明、圖式，以求其所屬技術領域中具有通常知識者得以理解及認定之意涵（其中依現行專利法第 58 條第 5 項明定，摘要不得用於解釋申請專利範圍）。而解釋申請專利範圍，得參酌「內部證據」與「外部證據」，前者係指請求項之文字、發明說明、圖式及申請歷史檔案；後者指內部證據以外之其他證據，例如創作人之其他論文著作、其他專利、相關前案、專家證人之見解、該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點、權威著作、字典、專業辭典、工具書、教科書等。而二者之適用順序應先以內部證據來解釋申請專利範圍，如足使申請專利範圍清楚明確，即無考慮外部證據之必要。倘內部證據不足時，再輔以外部證據，若二者有衝突時，則應以內部證據為優先。

是以，申請專利範圍之解釋，原則上應以系爭專利申請專利範圍中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常總括的範圍，予以認定，對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時，始得一併審酌發明說明、圖式，並以內部證據為優先。智慧財產法院 102 年度民專訴字第 111 號判決認為：「...被告雖認為系爭專利申請專利範圍第 1 項未記載『黏附』之意義或方法，應審酌系爭專利說明書第 8 頁至第 9 頁之『發明說明』之內容並加以認定，且系爭專利的範圍並沒有大到所有的『黏附』的所有方法都落入申請專利範圍之內云云，惟解釋申請專利範圍時，應就其文義作解釋，且應避免將發明說明及圖式所揭露之實施方式或限制條件不當讀入請求項，而限縮其範圍；又於解釋時若對系爭專利範圍請求項記載的文字、用語有所質疑，認有不明確者，或為兩造當事人有所爭執者，基本上應審酌發明說明及圖式，考量發明說明載述所欲解決的問題及發明目的，藉以正確解釋請求項記載之文字用語義涵，方可合理界定申請專利範圍。依此原則，申請專利範圍第 1 項中『黏附』之文義，參酌說明書及申請歷程之內部證據，並未限定係經說明書所記載特定方法所達成之黏附，被告自行限縮解釋，顯不足採」。易言之，上開判決中，被告主張系爭專利申請專利範圍第 1 項「黏附」技術特徵之意義或方法，應依修正前專利法第 56 條第 3 項規定，審酌系爭專利說明書第 8 頁至第 9 頁「發明說明」之內容並加以認定。亦即上開判決之被告欲就系爭專利之申請專利範圍第 1 項中之「黏附」之文義為對其有利之限縮解釋以達其所欲主張系爭專利無效之結果。然而按修正前專利法第 56 條第 3 項之規定（即現行專利法第 58 條第 4 項；上開判決心證第(二)點誤植為第 58 條第 3 項，特此一併陳明），說明書及圖式雖可於申請專利範圍不明確時作為解釋申請專利範圍之參考，惟其僅能用以輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件，並不得將其中之限定條件讀入申請專利範圍為任何擴張或限縮解釋，否則將混淆申請專利範圍與發明說明及圖式各自之功用及目的，進而造成已經公告周知之申請專利範圍對外表彰之客觀權利範圍有所異動，如此如此一來將有違信賴保護原則。

故於專利民事訴訟中，若欲判斷被控侵權對象是否侵害專利權，首先應依專利說明書所載之申請專利範圍為準，倘申請專利範圍之文字未臻明確時，得審酌

發明說明及圖式來界定專利權範圍，惟不得將其中之限定條件讀入申請專利範圍為任何擴張或限縮解釋，且應依該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請專利時所認知或瞭解該文字之字面意義，除非申請人在說明書中已賦予明確的定義，若申請人無明顯意圖賦予該文字其他意義，該文字被推定為具有通常知識者所認知或瞭解的客觀意義。

綜上所陳，專利權之範圍主要取決於申請專利範圍之文字，然而隨著科技之日新月異，申請專利範圍之文字用語亦必將隨之演進，為使具公示性質之申請專利範圍可得到公眾信賴，申請專利範圍之文字用語應限制在申請專利時該技術領域具有通常知識者所能瞭解之客觀意義，避免無謂之爭議，如此於日後之解釋上亦可達到某種程度上之訴訟經濟效果。

