

我國專利說明書關於前置基礎撰寫習慣之二三事

林昇濤

對於剛接觸專利事務不久的民眾，在閱讀專利說明書時所遇到的最大問題，通常是通篇的“一”與“該”在閱讀上所帶來的障礙及不友善的閱讀經驗；同樣的，作為一位新進的撰稿工程師，在撰稿時所要面對的第一個問題便是“一”與“該”的使用時機。以下首先介紹我國使用“一”與“該”之撰寫習慣的緣由，接著討論中國大陸與我國在撰寫習慣上的不同，最後節錄一個簡單的範例來說明為什麼智慧財產局認為：在撰稿時，“一”與“該”的使用有其必要。

新進的撰稿工程師，在經過教育訓練或者是閱讀相關資料之後，大都能理解我國在專利說明書中加入“一”與“該”的習慣源自於美國的審查基準(簡稱MPEP)對於申請專利範圍的要求，美國MPEP規定在申請專利範圍中第一次提及的元件要冠以不定冠詞，而第二次再出現相同的元件時則要冠以定冠詞，之所以作出這樣的要求，除了在一方面滿足了英文文法的規定外，另一方面對於審查中釐清元件之間的關係與前置基礎(antecedent basis)的判斷上也有很大的幫助，在美國專利審查時，一旦在撰寫專利說明書時違反了美國MPEP的上述規定，通常會遭到審查委員引用美國專利法112條以前置基礎不充分(insufficient antecedent basis)來作為不予專利的理由；

而在我國的撰稿習慣中，普遍以“一”來對應英文文法中的不定冠詞“a”或“an”，而以“該”來對應英文文法中的定冠詞“the”或者是形容詞“said”；然而，在中文的文法裡，其實並沒有不定冠詞與冠詞的概念，這也是頻繁地出現於說明書中的“一”與“該”，會在國人閱讀專利說明書時造成閱讀障礙、使國人覺得說明書內容拗口的原因之一，在我國的專利法、專利法施行細則及審查基準中雖然未明文規定在說明書中強制使用“一”與“該”的前置基礎要求，然而在實務上，沒有使用“一”與“該”的撰寫習慣來撰寫專利說明書，往往會收到審查委員以缺乏前置基礎的理由來予以核駁。解讀請求項時，我國對於“一”的解讀方式與美國相同，“一”所對應的是“a”或“an”而非“one”，除非專利說明書或專利範圍中有特別的限定，否則我國在解讀請求項中的“一”時，並不將專利範圍所保護的個數限定為一個，而是包括有二個、三個……等可能。

相對應的中國大陸在專利說明書中是以“一”與“所述的”來分別對應英文文法中的“a”和“said”，推估中國大陸較少採用“該”來對應定冠詞“the”的原因，或許正如同以上所述，其認為中文並沒有定冠詞或者不定冠詞的概念；有趣的是，中國大陸和我國一樣，在其專利法、專利法實施細則及專利審查指南中對於此撰稿習慣亦無明確規定。

智慧財產局於官方網站之公告資訊的公佈欄，提供了民國102年的專利審查實務品質改善建議及回應，其中的問題及回應說明(十)提供一個簡單的範例，來向申請人說明使用“該”的撰寫說明書習慣，在解讀請求項時所能得到的裨益且不至於產生難以閱讀的問題，範例如下：

「一種多功能簡報滑鼠，包括：一本體；一左鍵與一右鍵，係設置於該本體的前側；一游標控制部，係設置於該本體且位於該左鍵與該右鍵之中間位置；一電腦連接該簡報滑鼠。」

如果將範例中的“該”刪除，智慧財產局認為，一旦第二次出現的元件如果不加上“該”的話，請求項中所界定之元件間的關係則不限定於具有“一”的先行詞上，以左鍵與右鍵的設置位置來作進一步地解釋，智慧財產局認為一旦

將“該”刪除，則第一次出現的“一本體”無法作為第二次出現之“本體”的先行詞，而衍生左鍵與右鍵設置於“另一本體”的解讀空間，容易造成混淆不確定的解讀問題，而在第二次出現的元件增加“該”，則能對已出現的元件加以限定釐清。

如果將範例中加入的“一”刪除且在本體側邊增加的另一個游標控制部，則變為：「一種多功能簡報滑鼠，包括：本體；左鍵與右鍵，係設置於該本體的前側；游標控制部，係設置於該本體且位於該左鍵與該右鍵之中間位置；游標控制部，係設置於該本體的側邊；電腦連接該簡報滑鼠。」如果將範例中的“一”刪除，在解讀請求項時，會有出現兩次的游標控制部是否為同一個元件的疑惑，而如果是解讀為同一個元件時，則會出現同一個元件設在本體的不同位置的問題，造成請求項所界定技術特徵不明確的問題。

依筆者淺見，一般人在解讀請求項時，是否會採用如同智慧財產局的解讀方式，實在是見仁見智，但是在專利說明書採用“一”與“該”的撰寫習慣能快速輔助判斷前置基礎的有無係無庸置疑的，如果採用“一”與“該”的專利說明書撰寫方式能有助於智慧財產局在審查時快速地解讀，為了能與智慧財產局在相同的基礎下溝通，令申請案件快速地通過審查，在說明書採用“一”與“該”的撰寫習慣，其實並無不可；相對的，如果智慧財產局希望申請人在撰寫專利說明書時採用相同的認定標準，建議應當在專利審查基準規範相關的撰寫要求及解讀方式，讓申請人能夠有所適從，減少現在許多申請人知其然而不知其所以然的狀況。

參考資料：

<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=3112112113186.pdf>