

歐洲對於「排除式請求項」(disclaimer)之最新見解暨我國智慧財產法院相關判決探討

林育弘*、許哲睿*、謝秀玲*

摘要

「排除式請求項」(disclaimer)係指請求項中排除與先前技術重疊部分之技術內容，惟該等被排除之內容若非由申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接無歧異得知者，原則上認為會引進新事項，但在某些特殊條件或情況下得例外視為未引進新事項。本文藉由分析歐洲G 1/03、G 2/03與G 2/10決定，與我國的智慧財產法院相關判決，以探討「排除式請求項」在哪些條件或情況下得例外視為未引進新事項。

關鍵字：排除式請求項、歐洲判例法、未揭露之排除、已揭露之排除、修正、更正、超出。

收稿日：103年8月4日

- * 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。
- * 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。
- * 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

本月專題

歐洲對於「排除式請求項」(disclaimer)之最新見解暨
我國智慧財產法院相關判決探討

壹、前言

專利標的通常是以正面記載技術特徵之方式來定義申請專利範圍，惟若以正面記載方式致使無法明確、簡潔界定請求項，申請人得將屬於先前技術的部分，以負面表現方式之用語來明確排除之（disclaimer），例如「除……之外」、「非……」、「不包含」或類似的排除用語，以明確、簡潔地界定請求項範圍。

使用「排除」常見的情形是當審查人員提出足以證明請求項所界定之發明違反新穎性等專利要件的先前技術文獻時，申請人會以負面的敘述來修正請求項內容，使請求項之範圍排除原涵蓋之先前技術部分，以克服不予專利之事由，惟引入排除撰寫之排除式請求項，可能會導致新事項而違反修正之相關規定，或是另導致請求項有不明確或不簡潔之情形，而歐洲專利局藉由多年來的案例探討，演練出一套細緻的判斷標準，足供我們參考。

本文針對前述問題，亦即申請專利範圍中包含排除用語之請求項（排除式請求項）之各種類型，及其修正容許性等，以歐洲判例法（Case Law）為核心進行探討。

貳、「排除式請求項」類型

歐洲專利實務上將「排除式請求項」的類型區分成兩種，一種是申請時之申請案中未揭露排除標的者（以下稱「未揭露之排除」型），另一種則是申請時之申請案中已揭露排除標的者（以下稱「已揭露之排除」型）。

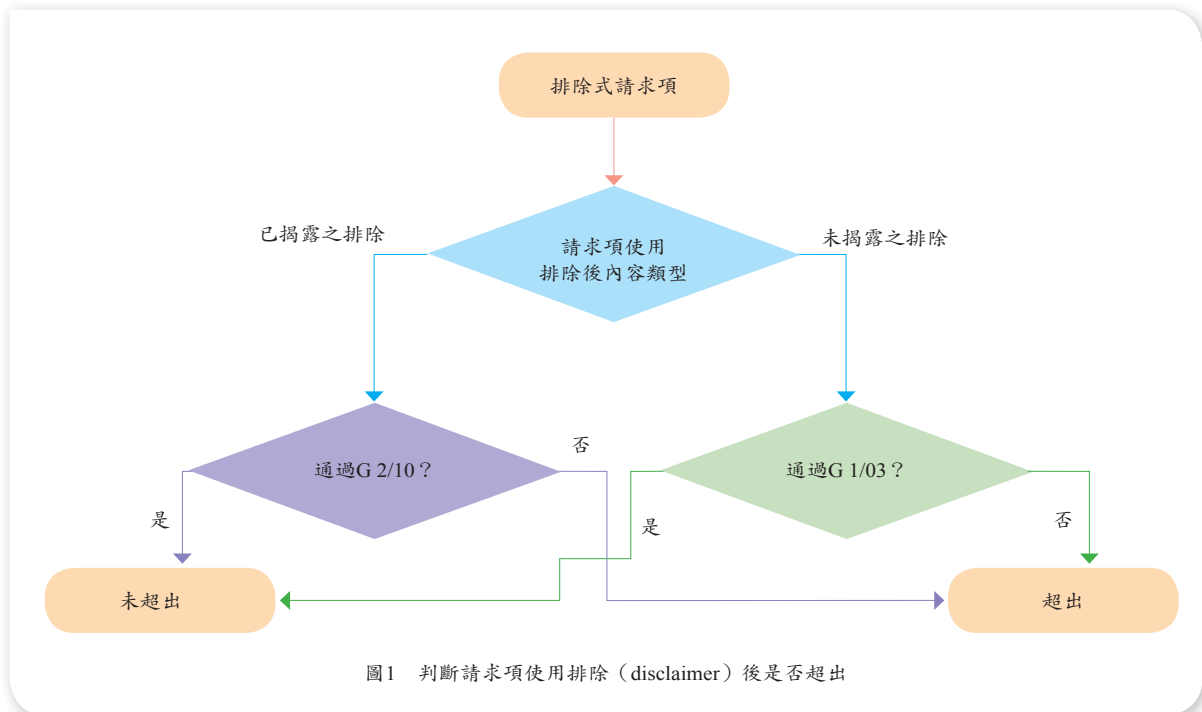
關於前者，將請求項引入「未揭露之排除」事項之修正，由於該被排除的技術特徵並非申請時之申請案明確記載之事項，亦非明確記載事項所能直接且無歧異得知者，該修正將可能導致增加新事項而超出，而違反專利法有關修正之規定。歐洲專利局在2004年4月8日公布G 1/03¹、G 2/03²決定，針對「未揭露之排除」類型訂立可例外允許修正之判斷標準。

¹ Date of decision: 8.4. 2004

² Date of decision: 8.4. 2004

關於後者，將請求項引入「已揭露之排除」事項之修正，雖排除標的屬於申請時之申請案中已明確記載者，但該修正仍可能導致增加新事項而超出。歐洲專利局在2011年8月30日公布G 2/10³決定，針對「已揭露之排除」訂立允許修正之判斷標準。

請求項之修正為「已揭露之排除」型者，便必須通過G 2/10所訂立之標準才能被認定未超出；若為「未揭露之排除」型者，便必須通過G 1/03所訂立之標準才能被認定未超出。



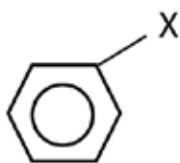
³ Date of decision: 30.8.2011

本月專題

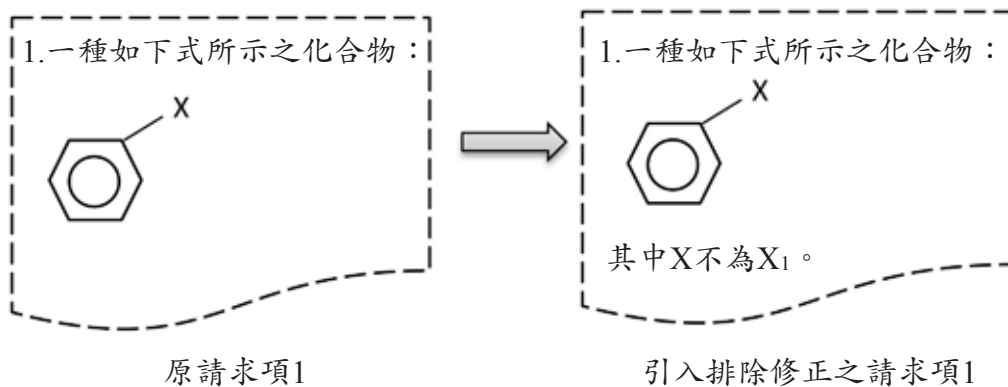
歐洲對於「排除式請求項」(disclaimer)之最新見解暨
我國智慧財產法院相關判決探討

但如何判斷屬於哪種「排除式請求項」類型呢？首先，先簡單介紹「排除式請求項」的兩種類型：「未揭露之排除」型與「已揭露之排除」型，該些類型係以申請時申請案是否有揭露排除標的 (subject matter excluded by disclaimer) 為判斷準則。

以原請求項1 為具有下列結構式的一群化合物為例，



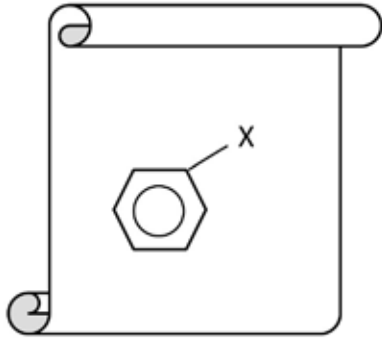
原請求項1引入排除修正「其中X不為X₁」。(X為X₁、X₂、X₃之上位概念)



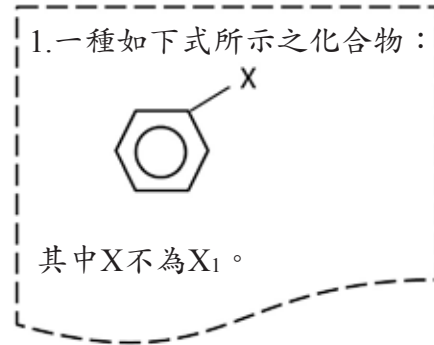
依照原申請案 (說明書、申請專利範圍、圖式) 是否有揭露排除標的「X₁」，會有「未揭露之排除」型與「已揭露之排除」型之區別。

一、未揭露之排除型

原申請案未揭露排除標的「X₁」。相關態樣例示如下。



原申請案

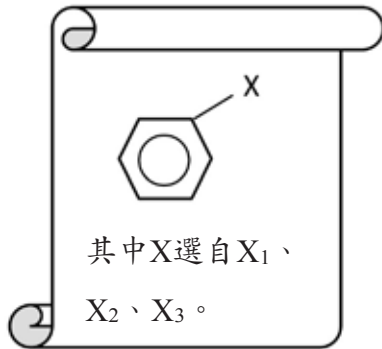


引入排除修正之請求項

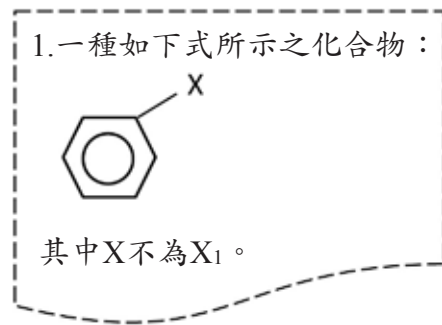
二、已揭露之排除型

原申請案已揭露排除標的「X₁」。相關態樣例示如下。

(一)



原申請案

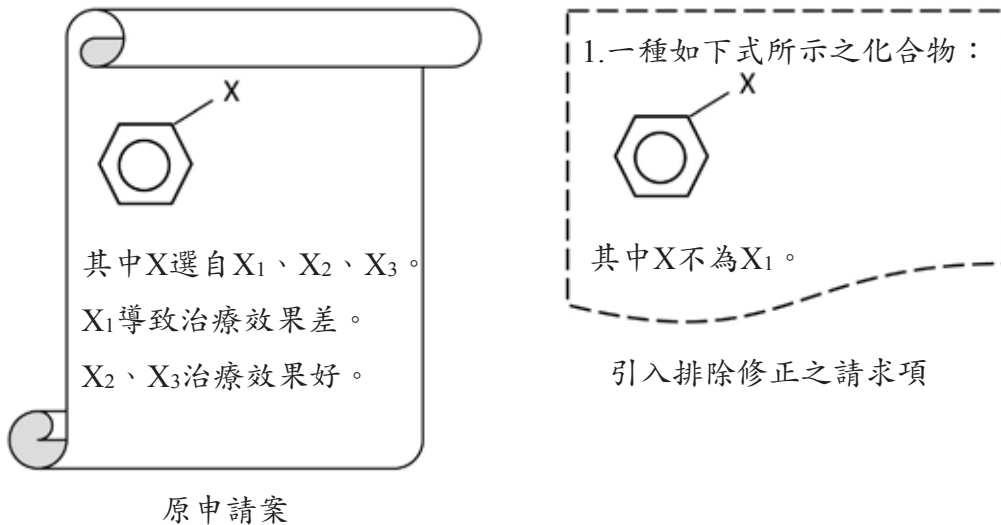


引入排除修正之請求項

本月專題

歐洲對於「排除式請求項」(disclaimer)之最新見解暨
我國智慧財產法院相關判決探討

(二)



依照歐洲判例法教示，根據G 1/03、G 2/03決定，一請求項引入「未揭露之排除」，原則上會因導致增加新事項而不允許修正，僅於某些特殊情況例外下可被允許修正；根據G 2/10決定，若一請求項引入「已揭露之排除」，以該所屬領域具通常知識者整體觀之，如可從原申請案內容直接且無歧異得知請求項排除後之剩餘標的，才可被允許修正。

參、歐洲Case law 對於「排除式請求項」 (disclaimer) 最新見解

歐洲專利局在2013年9月公告歐洲判例法 (Case Law) 第7版，將有關「排除式請求項」部分，規定於Case Law第1.4節「disclaimer」，相關法條係對應歐洲專利公約第123條第(2)項 (EPC § 123 (2))⁴。關於「排除式請求項」之審查規定，主要內容重點如下：

- 1、根據G 1/03、G 2/03決定，一請求項引入「未揭露之排除」，原則上因會導致增加新事項而不允許修正，僅於某些特殊情況下例外可被允許；並列舉適用G 1/03、G2/03所為之決定，並教示說明「意外預期」、「排除

⁴ Article 123(2): "The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed."

式請求項之撰寫方式」以及「排除式請求項之撰寫方式與明確性」。

- 2、根據G 2/10決定，一請求項引入「已揭露之排除」之修正，以該所屬領域具通常知識者整體觀之，如可從申請時原申請案內容直接且無歧異得知請求項排除後之剩餘標的，則該請求項之修正可被允許。

一、G 1/03、G 2/03決定：未揭露之排除^{5,6}

(一) G 1/03、G 2/03源起與決定內容

歐洲較早期之判例法，對於「排除式請求項」(disclaimer)之見解，係採若以正面記載方式致使無法明確、簡潔界定請求項，申請人得將屬於先前技術的部分，以負面表現方式明確排除之，此見解亦被T 433/86決定所支持。然而之後的T 323/97決定卻指出，若請求項引入之排除標的未見於申請時申請案中，該修正將視為新申請標的而違反EPC § 123 (2) 超出之規定。為釐清歐洲早期案例法與T 323/97歧異之決定，擴大上訴委員會在G 1/03決定中，對「未揭露之排除」(undisclosed disclaimer)之容許性建立了判斷標準：在某些情況下未揭露之排除，係被認定非增加新事項而可准予修正。擴大上訴委員會並指出T323/97之決定有誤，應遵循先前建立之實務見解。

2004年4月8日擴大上訴委員會裁定G 1/03和G 2/03之提案，其裁定內容整理如下：

- 1、引入排除事項而修正請求項，不應以排除用語(disclaimer)及排除標的(subject matter excluded by disclaimer)未揭露於申請時申請案中，做為違反EPC § 123 (2) 修正規定而不准許修正之唯一理由。
- 2、以下標準係用於評估排除事項未揭露於申請時申請案之請求項修正之容許性：

⁵ CaseLaw 1.4.1 Applicable law - decisions G 1/03, G 2/03 and G 2/10, 7th 09.2013

⁶ 張仁平，「以排除(disclaimer)方式修正申請專 範圍之探討」，智慧財產權月刊 140 期。

本月專題

歐洲對於「排除式請求項」(disclaimer)之最新見解暨
我國智慧財產法院相關判決探討

2.1 可能允許的排除事項之修正，以：

- (1) 基於EPC § 54 (3) 及 (4)⁷ (1973年版) 之規定，將請求項內容與先前技術區隔 (delimiting)，以恢復擬制喪失新穎性之情形；
- (2) 基於EPC § 54 (2) (1973年版) 之規定，將請求項內容與「意外預期」(accidental anticipation) 區隔，以恢復新穎性之情形；此處「意外預期」係指，如該預期係與申請專利之發明無關且差距甚遠，而使熟悉該所屬技術領域者於做出 (making) 申請專利之發明時絕不會考量該預期者，即稱該預期係屬意外；及
- (3) 基於EPC § 52至 § 57 (1973年版) 之規定⁸，將請求項內容排除以非技術理由而不予專利之申請標的之情形。(例如加入“非人類”以符合EPC § 53 (c) 條之要求，是可被允許的。)

2.2 排除事項僅能排除足以回復新穎性要件之必要特徵，或僅能排除克服非技術理由之可專利性規定之相關標的。

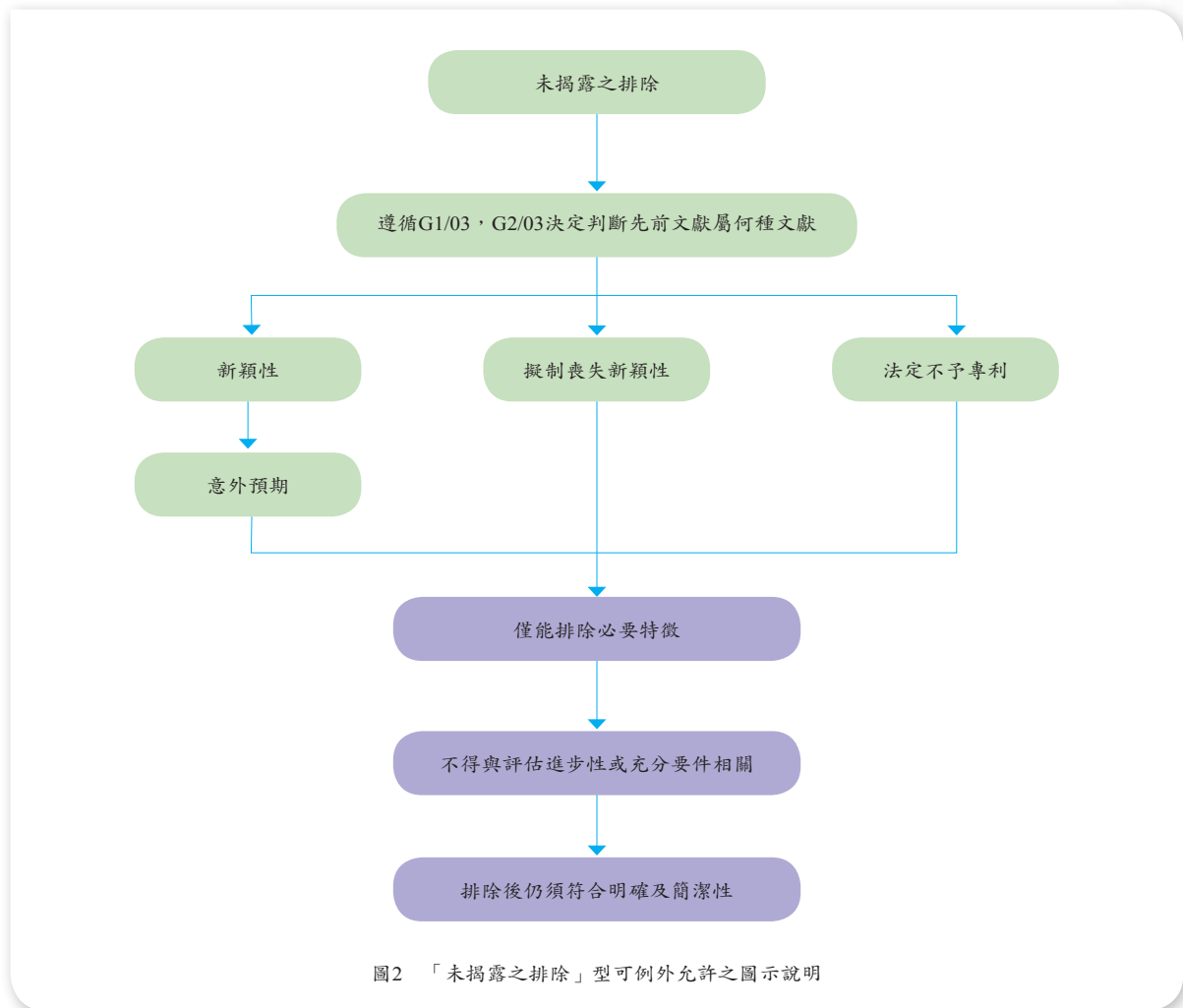
2.3 任何與評估進步性或充分揭露要件相關的排除事項，將被視為增加新事項而違反EPC § 123 (2) 之修正規定 (1973年版)。

2.4 包含排除事項之修正後請求項必須符合EPC § 84⁹ (1973年版) 之明確性及簡潔性的要求。

⁷ Article 54 Novelty : (1)An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art. (2)The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application. (3)Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.(4)Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art. (5)Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art.

⁸ Article 52 Patentable inventions ; Article 53 Exceptions to patentability ; Article 54 Novelty ; Article 55 Non-prejudicial disclosures ; Article 56 Inventive step ; Article 57 Industrial application ;

⁹ Article 84 : " The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description."



(一) 適用G 1/03、G2/03所為之決定¹⁰

本節將列舉適用G 1/03及G 2/03所為之決定，以案例探討「意外預期」(accidental anticipation)之本質、排除式請求項之撰寫方式(Drafting of disclaimers)及排除式請求項之撰寫方式與明確性(Drafting of disclaimers and clarity)。

(A) 意外預期 (accidental anticipation)

G 1/03 (G 2/03) 第2.1 (2) 點：基於EPC § 54 (2) (1973年版)之規

¹⁰ CaseLaw 1.4.2 Decisions applying the criteria established by G 1/03, G 2/03 and G 2/10, , 7th 09.2013

本月專題

歐洲對於「排除式請求項」(disclaimer)之最新見解暨
我國智慧財產法院相關判決探討

定，將請求項內容與意外預期 (accidental anticipation) 區隔，以恢復新穎性；意外預期係指，若該預期係與申請專利之發明無關且差距甚遠，而使熟悉該所屬技術領域者於做出 (making) 申請專利之發明時絕不會考量者，即稱該預期係屬意外。

文獻1揭露與系爭專利相同之技術特徵，導致系爭專利不具新穎性，根據 G 1/03 (G 2/03) 教示，在文獻1屬「意外預期」的情況下，若請求項使用排除式寫法來修正，可例外視為未增加新事項而符合 EPC § 123 (2) 修正之規定。但什麼是「意外預期」呢？舉例而言，申請專利之化合物 X，用於治療傳染疾病，另先前文獻1揭露之化合物 A，用於合成潤滑油添加劑之中間體。因化合物 A 係與申請專利之化合物 X 發明無關且差距甚遠，而使熟悉該所屬技術領域者於進行申請專利之化合物 X 發明時絕不會將文獻1列入參考，文獻1即屬「意外預期」，請求項即可引入排除事項，修正請求項如「一種化合物 X，該化合物 X 不包含化合物 A」。

(1) 引證應就各方面綜合考量是否符合「意外預期」。

T 500/00 中，引證1揭露與系爭專利相同之技術特徵，且兩者屬相同技術領域、目的、問題及功效，該所屬技術領域具有通常知識者自會認為引證1為系爭專利適當之先前技術，引證1之揭露即不得視為「意外預期」，因此，系爭專利請求項不被允許以排除方式撰寫來做修正。

(2) 反向教示不是「意外預期」。

T 14/01 中，即便引證所教示之內容係反向教示，惟仍代表該發明隱含該所屬技術領域具有通常知識者，已將該引證列入發明依據之考量。該反向教示引證之揭露即不得視為「意外預期」，因此，系爭專利請求項不被允許以排除方式撰寫來做修正。

(3) 難於尋找取得並非是否為意外預期的判斷要件。

T 1049/99 中，上訴委員會強調引證難於尋找或引證為該所屬技術領域具有通常知識者難於取得，並非判斷是否為「意外預期」之充分要件。

(4) T 217/03中，發明中只要任一請求項標的與先前技術屬於「非意外預期」，則系爭專利與先前技術即屬於「非意外預期」之關係。

(B) 排除式請求項之撰寫方式 (Drafting of disclaimers)

*G 1/03 (G 2/03) 第2.2點*載明：排除事項僅能排除足以回復新穎性要件之必要特徵，或僅能排除克服非技術理由之可專利性規定之相關標的。

因為排除之事項並非無所限制，申請人不可以排除任意事項來修正請求項，依G 1/03及G 2/03第2.2點教示，僅能排除足以回復新穎性要件之必要特徵（不能移除過多也不能過少），或僅能排除克服非技術理由之可專利性規定之相關標的。再者，有些排除式請求項之撰寫方式在形式上可能會令人難以理解，進而造成社會大眾不合理的負擔，故排除式請求項之撰寫方式必須以能被理解為前提。

(1) 排除事項不被允許移除過多或過少。

T 440/04中，引證的多個實施例揭露系爭專利請求項1之技術特徵，雖請求項1中引入排除事項而將「A」移除，但引證的實施例非僅限於A，更包含B、C，僅僅移除「A」不足以區隔系爭專利與引證之技術特徵，故因移除過少致使系爭專利請求項之修正違反EPC § 123 (2) 修正超出之規定。

(2) 請求項之排除事項須能被理解。

T 1843/09中，本案爭點為請求項排除事項是否為必要技術特徵而違反EPC § 123 (2) 修正超出之規定，由於請求項中所排除事項為「相較於EP0546184例4以外之薄膜」，因此，技術資訊無法直接由請求項排除事項上得到文義解釋，但該請求項排除事項不僅僅引用公開專利文獻，且明確指出EP 0546184所揭露內容為實施例4之單一層薄膜。經查EP 0546184實施例4已經以複數技術特徵明白定義該薄膜，該所屬技術領域具有通常知識者閱讀EP 0546184之實施例後，可簡單定義何種實施例須被排除，該請求項之排除事項乃基於G 1/03之規範，代表一種排除之技術特徵，故該排除事項可以被允許。

本月專題

歐洲對於「排除式請求項」(disclaimer)之最新見解暨
我國智慧財產法院相關判決探討

(C) 排除式請求項之撰寫方式與明確性 (Drafting of disclaimers and clarity)

*G 1/03 (G 2/03) 第2.4點*載明：包含排除事項之請求項必須符合EPC § 84 (1973年版)之明確性及簡潔性的要求。

可准許之「未揭露之排除」型請求項之修正，除需符合排除「意外預期」之一般新穎性文獻、排除擬制喪失新穎性文獻、或排除以非技術理由而不予專利之申請標的等三種情形之一外，該排除式請求項仍必須符合EPC § 84規定之明確性與簡潔性的要求。

(1) 不允許排除事項係組合兩不同先前技術文獻的特徵。

T 161/02中，系爭專利係屬一種大豆基因改良方法，上訴人欲以排除式撰寫方式來修正請求項，而以排除文獻1所揭露「Agrobacterium transfer microorganism」及文獻2所揭露「T-DNA border sequences of an Agrobacterium Ti plasmid and a membrane permeating agent in the presence of an electric current」來修正請求項；上訴委員會指出該排除事項係組合兩不同先前技術文獻的特徵，如此導致該排除內容既未單獨揭露於文獻1亦未單獨揭露於文獻2，該種排除式撰寫方式將讓大眾難以理解受保護之專利範圍為何，故該種排除式撰寫方式同時違反EPC § 123

(2) 修正超出之規定與EPC § 84明確性之規定。

(2) 不允許使用未揭露之正面特徵隱藏之排除撰寫方式。

T 201/99中，上訴人將治療時間「1-10分鐘」修正為「1-6分鐘」，且爭辯該修正應被視為一種排除式修正，排除大於6到10分鐘以移除請求標的與先前技術重疊的部分。惟EPO對於排除用語(disclaimer)非常重視「形式」，故上訴委員會決議「1-6分鐘」之修正屬於上述引入未揭露之正面特徵來區隔系爭專利與引證間的差異且隱藏該排除，將導致請求項不明確¹¹。

¹¹ 以歐洲見解，若先前技術確實揭露治療時間為6分鐘以上，上訴人將治療時間「1-10分鐘」修正為「1-10分鐘，但不包含6分鐘以上」，因該排除式(disclaimer)修正單純排除與先前技術重疊部分，且未以未揭露之正面特徵隱藏，則符合明確性之規定。

(3) 克服非技術理由之排除式撰寫方式之明確性。

T 67/02中，雖G 1/03及G 2/03容許因EPC § 52~57規定對法定不予專利標的之排除式請求項，然而該案請求項之排除式撰寫方式於範圍解讀上，無法明確區分是化妝使用或是治療使用，故上訴委員會決議該排除式請求項撰寫方式導致請求項標的不明確。

(4) 排除標的必須為申請時可理解之通常知識。

T 286/06中，該發明公告之請求項1請求之成分包含一指定量之黏接劑，該黏接劑為四級銨化合物(quaternary ammonium compound)，而後請求項引入未揭露之排除即「該黏接劑非為可生物分解之四級銨化合物」。然而無客觀證據指出該所屬技術領域具有通常知識者參酌申請日前之通常知識能理解請求項內容，即「可生物分解四級銨化合物」非屬申請時之通常知識，故決定請求項內容不明確。

一、G 2/10決定：已揭露之排除¹²

(一) G 2/10源起與決定內容

G 2/10案起因於T 1068/07一案，申請人上訴時提出主要請求¹³及3個備位請求¹⁴，其中主要請求與第1備位請求所限定的排除式請求項係屬「未揭露之排除」型，即請求項排除之標的未揭露於申請案中，該主要請求與第1備位請求所限定的排除式請求項係為了克服文獻1造成系爭專利違反EPC § 54(2)一般新穎性而修正。惟因文獻1非屬意外預期(accidental anticipation)，因此，主要請求與第1備位請求不被允許；又第2、3備位請求所欲排除之標的已揭露於申請案中之實施例(即已揭露之排除型)。

對於第2、3備位請求(已揭露之排除型)是否違反EPC § 123(2)修正超出之規定紛有不同的見解。

¹² CaseLaw 1.4.1 Applicable law - decisions G 1/03, G 2/03 and G 2/10, 7th 09.2013

¹³ 主要請求(main request)，指專利權人答辯時主張原核准申請專利範圍。

¹⁴ 備位請求(auxiliary request)，指專利權人答辯時主張其他不同方式更正的申請專利範圍，做為一旦原核准申請專利範圍遭受不利判斷時的輔助與防衛。

本月專題

歐洲對於「排除式請求項」(disclaimer)之最新見解暨
我國智慧財產法院相關判決探討

- 1、甲說：認為因G 1/03決定第2點提到，「未揭露之排除」限定條件包括排除標的已揭露而排除用語未揭露於申請案時，故第2、3備位請求之排除符合該限定條件，故G 1/03對「未揭露之排除」判定是否超出之標準亦可適用於如第2、3備位請求之排除上。然而，因第2、3備位請求之排除超出文獻1揭露之範圍，不符G 1/03決定第2.2點，該等排除不被允許。

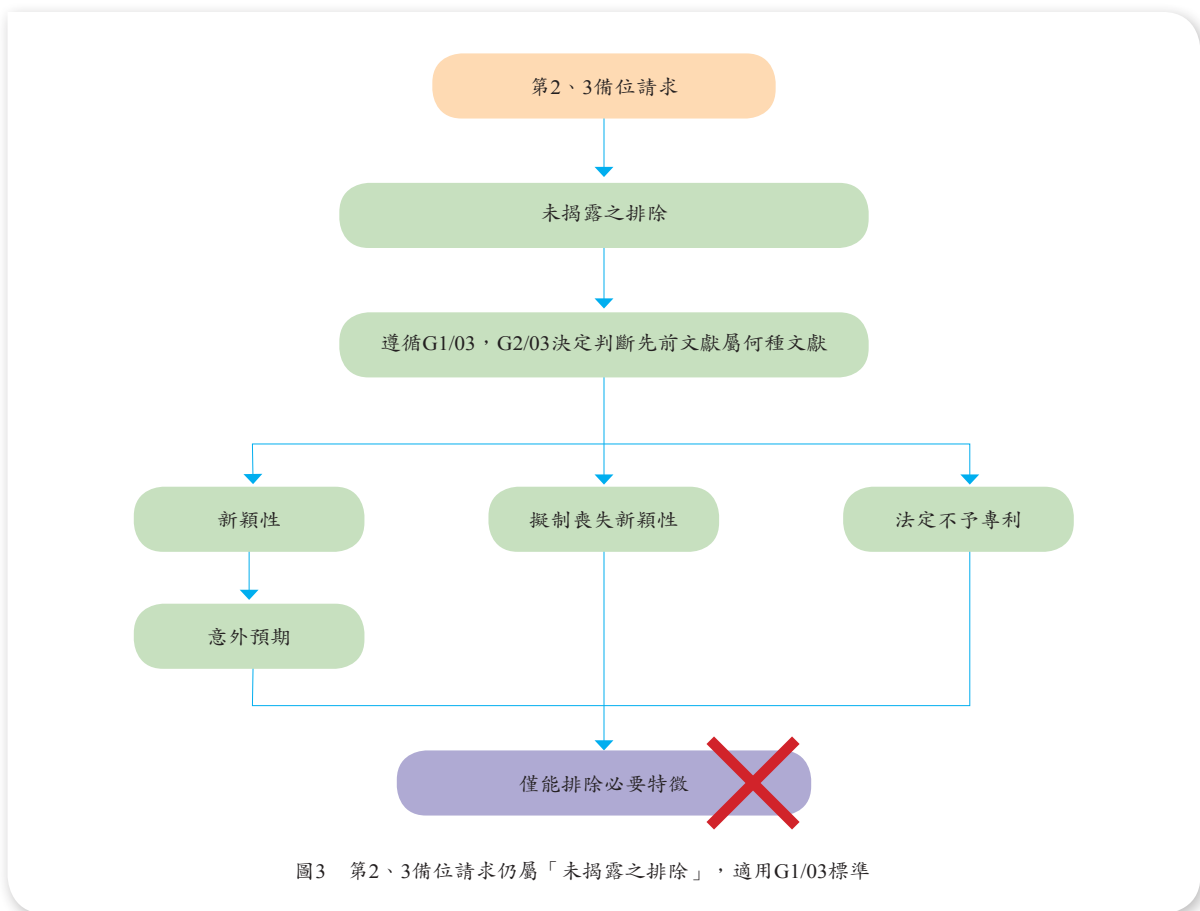


圖3 第2、3備位請求仍屬「未揭露之排除」，適用G1/03標準

2、乙說：應沿用在先前決定T 4/80建立之法理¹⁵，則第2、3備位請求可能不違反EPC § 123 (2) 修正超出之規定。

第2、3備位請求

T4/80：以技術特徵明確定義原已揭露之申請標的，若剩餘的申請標的無法以正面、明確精準地界定，原則上可以將已揭露於申請案之正面技術特徵自較廣的請求範圍中排除。

圖4 第2、3備位請求非屬「未揭露之排除」，適用T 4/80法理判斷

在上訴人的請求下，技術上訴委員會向擴大上訴委員會提案（G 2/10），釐清排除「正面的」技術特徵是否牴觸歐洲專利公約禁止的「增加新事項」？該問題為：「若請求項之修正係排除原申請案已揭露的發明實施例（embodiment），則該修正是否違反EPC § 123 (2) 之規定？」

擴大上訴委員會首先重整問題，在G 2/10中將問題重整為：「若請求項之修正係排除原申請案已揭露的申請標的（subject matter），則該修正是否違反EPC § 123 (2) 之規定？」，其理由為排除式請求項通常會排除比實施例更上位之範圍，並不僅限於排除實施例。

雖T 1050/99決定認為G 1/03涉及已揭露申請標的之排除，惟在G 2/10中擴大上訴委員會強調G 1/03並未支持此論點。擴大上訴委員會認為基於G 1/03中所提案問題的要點：「在某些情況下，即便於原申請案缺乏基礎，請求項之未揭露的排除亦可完全認為允許」，G 1/03僅適用於當「排除標的」未揭露於申請案之情形。

原則上，任何專利申請案的修正，特別是請求項之修正，必須符合EPC §

¹⁵ T4/80：以技術特徵明確定義原已揭露之申請標的，若剩餘的申請標的無法以正面、明確精準地界定，原則上可以將已揭露於申請案之正面技術特徵自較廣的請求範圍中排除。

本月專題

歐洲對於「排除式請求項」(disclaimer)之最新見解暨
我國智慧財產法院相關判決探討

123 (2) 之規定，請求項修正（已揭露之排除型）當然亦須符合此要件。因此，若欲修正請求項以排除原申請案中已揭露之申請標的，則該修正必須是不能對該所屬技術領域中具有通常知識者呈現新的技術資訊。評估修正後請求項與EPC § 123 (2) 兼容性之參考要點，係以修正後請求項所包含的申請標的為檢驗對象，換句話說，即是檢驗修正後剩餘在請求項的申請標的。該檢驗是對於所屬技術領域中具有通常知識者是否能運用一般通常知識，直接且無歧異地認定剩餘請求項的申請標的係明確或隱含於申請時申請案已揭露者。此檢驗方法與檢驗以正面特徵限定請求項之容許性係相同。

擴大上訴委員會在G 2/10中以T 1068/07 (OJ 2011, 256) 的中間決定回答了提案之問題，如下：

- 1a.藉由導入申請時申請案已揭露的申請標的之排除式請求項之修正，若在引入該排除之後，無法使具有通常知識者用一般通常知識即可明確的或隱含地直接且無歧異從申請案申請時所揭露者，得知請求項中所留下之申請標的時，會違反EPC § 123 (2) (1973年版) 超出之規定。
- 1b.要判斷出是否為前述之情形，需要考量個案整體技術情況之技術評估，必須將申請案申請時所揭露者之本質與範圍、所排除的申請標的之本質與範圍及經修正後仍在請求項中所留下的申請標的之關係。

(二) G 2/10判決對於相關案例見解

以T 1049/08一案言，該案之被引入的限制係由從原申請案中的基礎逐字地推導而來，並非屬未揭露之排除，反而是申請標的已揭露於原申請案中之排除。雖請求項以正面記載方式致使無法明確、簡潔界定請求項，申請人得將屬於先前技術的部分，以負面表現方式明確排除，惟「未揭露之排除」僅在符合G 1/03第2點所述之情況下可允許修正，且G 1/03專指未揭露之排除。因此，依上訴委員會之觀點，G 1/03與該案並不相關，該案應採用G 2/10之見解為佳。

在G 2/10中，擴大上訴委員會發出一個小小聲音認為G 1/03未詳盡的談到在EPC § 123 (2) 下允許未揭露之排除的修正所必要的條件。上訴委員會在T 2464/10中解釋，除了載於G 1/03之評論之外，G 2/10之評論可作為適用而發展出

進一步檢驗之方向，以實行全面評估未揭露之排除是否符合EPC § 123 (2) 的修正要件（但此見解是否可被普遍接受尚待時間考驗）。此進一步之檢驗係指本領域之通常知識者是否可運用通常知識，直接且無歧異認為剩餘在請求項之申請標的係明確或隱含的揭露於原申請案中。

在最近的T 1676/08決定中，涉及許多實質面和程序面事項，擴大上訴委員會根據歐洲專利公約認為結構性特徵和功能型特徵在本質上並無不同。因此，G 2/10發展出的原則也同樣被適用於評估新增含結構和功能型特徵的申請標的之請求項。

肆、我國專利審查基準相關規定

一、現行專利審查基準

我國2013年版修正施行之現行專利審查基準，於修正章節有關允許刪除的情況中增列排除之態樣¹⁶如下：

刪除後未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的情況，通常包括以下情形：

由請求項中排除與先前技術重疊部分之技術內容會導致引進新事項，因為該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接無歧異得知者。惟若無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，得以「排除 (disclaimer)」與先前技術重疊部分的負面敘述方式記載。例如請求項記載上位概念技術特徵，說明書中對應記載多個選項之下位概念技術特徵，若其中包含某個選項之發明已為先前技術，為避免與先前技術重疊，得允許於說明書中刪除該選項，而於請求項中以排除（例如不包含、不包括、除外）該選項之方式予以修正，即以負面表現方式記載上位概念技術特徵，雖然修正後之說明書及請求項增加申請時未揭露之技術特徵，亦即被排除之先前技術，惟得例外視為未引進新事項。

¹⁶ 第二篇「發明專利實體審查」第六章「修正」之「4.2.2 允許的刪除」。

本月專題

歐洲對於「排除式請求項」(disclaimer)之最新見解暨
我國智慧財產法院相關判決探討

且該基準有關允許「變更」的情況於「請求項數值限定之變更」下增列「排除」之態樣¹⁷：

採用負面表現具體數值的方式進行修改。未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式之數值固屬新事項，惟若該數值屬於先前技術，例外允許以排除（例如不包含、不包括）的記載方式修正之。例如：原申請專利範圍記載某一數值 $X1=600\sim 10000$ ，先前技術之範圍為 $X2=240\sim 1500$ ，因 $X1=600\sim 1500$ 與 $X2$ 部分重疊而不具新穎性時，由於數值1500並未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，故不允許將該數值包含在內而將申請專利範圍變更為 $X1=1500\sim 10000$ 。但例外允許藉排除重疊部分之記載方式，將申請專利範圍所記載之數值範圍修正為「 $X1>1500\sim 10000$ 」或「 $X1=600\sim 10000$ ，但不包括600~1500」。

此外，該基準於更正章節審查注意事項中，亦增列排除之態樣¹⁸：

一般而言，從請求項中刪除與先前技術重疊的部分，由於該等除外內容並非由原說明書、申請專利範圍、圖式所能直接無歧異得知，故屬引進新事項；惟如因為刪除該重疊部分後使請求項剩餘之標的不能經由正面的表現方式明確、簡潔地界定时，得以排除（disclaimer）與先前技術重疊部分的負面表現方式記載，此時在更正後之請求項雖出現了申請時說明書所未揭露之技術特徵，得例外視為未引進新事項。

二、分析

我國基準明訂，由請求項中排除與先前技術重疊部分之技術內容會導致引進新事項，因為該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接無歧異得知者。惟若無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，得以「排除（disclaimer）」與先前技術重疊部分的負面敘述方式記載。然而對於常見之上下位概念技術特徵的發明及數值限定發明，以「排除」方式申請修正，大多案件皆能符合規定。

¹⁷ 第二篇「發明專利實體審查」第六章「修正」之「4.2.3. 允許的變更」。

¹⁸ 第二篇「發明專利實體審查」第九章「更正」之「6. 審查注意事項」。

惟我國基準並無如歐洲G 1/03針對「未揭露之排除」或G 2/10針對「已揭露之排除」，訂定請求項引入排除後是否超出之判斷標準限制，相較於歐洲規定寬鬆許多。

伍、我國智慧財產法院的相關判決

智慧財產法院於97年7月1日成立，專司與智慧財產案件有關的民、刑事以及行政爭訟事件，專利爭訟案件亦在此審理，以下試舉與「排除式請求項」有關之案件一例：

99年度行專訴字第148號

本案系爭專利為公告第562805號發明專利「氯匹多瑞(CLOPIDOGREL)硫酸氫之多晶型式」，原告曾向被告經濟部智慧財產局提起舉發，嗣專利權人提出系爭專利申請專利範圍更正本，案經智慧財產局審查認為應准予更正，並依前揭更正本審查舉發案為「舉發不成立」之處分，原告不服提起訴願被駁回，遂提起行政訴訟。

專利權人申請更正系爭專利申請專利範圍第9項如下：

更正前(系爭專利申請專利範圍第9項)：

9. 一種作為血小板聚集抑制劑之醫藥組成物，其含有根據申請專利範圍第1項之(+)-(S)-氯匹多瑞硫酸氫型式2的晶態多晶型物為活性成份，且併用至少一種醫藥賦形劑。

更正後(系爭專利申請專利範圍第9項更正後為第8項)：

8. 一種作為血小板聚集抑制劑之醫藥組成物，其含有根據申請專利範圍第1項之(+)-(S)-氯匹多瑞硫酸氫型式2的晶態多晶型物為活性成份，且併用至少一種醫藥賦形劑；其中該醫藥組成物不是溶液形式。

本月專題

歐洲對於「排除式請求項」(disclaimer)之最新見解暨
我國智慧財產法院相關判決探討

法院對於上述請求項引入排除之更正，分成以下兩點探討：

(一) 請求項使用「排除」是否符合相關更正法規？

本案法院認為更正後申請專利範圍第8項為包含「……型式2的晶態多晶型物」之醫藥組合物，因型式2為一晶態多晶型物，為一固體型式，若醫藥組合物呈溶液型式，將無多晶型存在可言，因此，就系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者而言，包含溶液型式的氯匹多瑞硫酸氫當然不在系爭專利原申請專利範圍第9項之專利權範圍內。而在已核准之申請專利範圍中利用「排除」的記載方式，以釋明「先前技術並不涵蓋於申請專利之範圍內」之事實，依據專利審查基準第2-1-28頁規定「以負面表列方式將屬於先前技術的部分明確排除於申請專利範圍之外」，乃專利審查實務所例外允許之請求項記載方式。此外，專利審查基準第2-6-13頁亦明確表明得以「排除(disclaimer)之方式將申請專利之發明所欲排除之先前技術明列於請求項內」。從而，系爭專利利用「排除」方式進行系爭專利原申請專利範圍第9項之更正，以減縮申請專利範圍文義所涵蓋之下位概念，並未違反申請更正時專利審查基準相關規範（此為92年2月6日修正公布，93年7月1日施行之專利法第64條第1項規定，以及2004年版專利審查基準）。

(二) 請求項使用排除之更正後，是否符合明確性且能為說明書之內容所支持？

系爭專利說明書第22頁已例示多種型式之醫藥組成物，包括「錠劑……軟或硬膠囊……可分散於水中的粉末或顆粒可為一種混合物……栓劑……水性懸浮液，鹽溶液或無菌且可注射的溶液……微膠囊型式」，而專利權人於更正過程中並未刪除該段記載，故該新增限制條件「其中該醫藥組成物不是溶液形式」，僅是專利權人自行放棄「該醫藥組成物是溶液形式」的專利權範圍。從而，更正後申請專利範圍第8項依據說明書內容可知其專利權範圍為錠劑……軟或硬膠囊等非溶液形式，所請範圍合明確性且能為說明書之內容所支持。

小結：對於系爭專利，法院依專利審查基準相關規定認為新增之限制條件係以負面表列方式將屬於先前技術的部分明確排除於申請專利範圍之外，且說明書已揭露排除標的「溶液形式」，請求項剩餘標的亦為所屬技術領域中具有通常知

識者能自系爭專利直接且無歧異得知之事項，故准許專利權人以「排除」之方式更正申請專利範圍，且排除之請求項，可清楚界定受保護之專利範圍為何，亦符合明確性的要求。

陸、結論

國際上通常允許採用負面表現方式的「排除」修正請求項，以克服新穎性的先前技術，因為相較於正面表現方式，可使得申請人或專利權人儘量保留較大的保護範圍，有其便利性。

對於評估是否允許「未揭露之排除」或「已揭露之排除」時，EPO擴大上訴委員會的相關決定(G 1/03、G2/03及G 2/10)所建立之標準頗具參考價值。對於「未揭露之排除」型，僅於下列三種情況例外允許「排除式請求項」之修正：第一種情形，先前技術為擬制喪失新穎性之文獻；第二種情形，先前技術為新穎性文獻時，且需符合「意外預期」(accidental anticipation)要件；第三種情形，為非技術理由而不予專利之申請標的。更進一步地說，歐洲對於「意外預期」之認定非常嚴格，例如反向教示仍非屬意外預期，並且「排除事項」不可適用於針對進步性之核駁之引證。而「排除式請求項」必須符合EPC § 84之明確性及簡潔性的要求，且不允許使用隱藏式排除撰寫方式。對於「已揭露之排除」型之允許標準，必須是該所屬領域具通常知識者須整體觀之，可從原申請案申請時內容直接而無歧異得知請求項「排除」後之剩餘標的，才可被允許修正。

然而，「未揭露之排除」或「已揭露之排除」的特殊修正方式於實務運作上可能會產生若干問題或陷阱，針對諸多不確定因素，建議於專利申請案中儘量納入被認為是必要的較多實施例，以涵蓋發明的完整內容及精髓。藉此，於審查程序中遭遇新穎性的核駁引證時，申請人得以尋求充分的基礎，以支持為了區隔其發明與先前技術的合理申復。