

論專利可據以實現要件—以申請專利範圍過廣為探討核心

楊謹璋*、古文豪**、陳麒文***

摘要

專利申請實務過程中，當申請人對於申請專利範圍進行過度擴張（過度「一般化」）之後，其涉及違反之專利記載要件有哪些？是否違反可據以實現要件？又或申請專利範圍過廣即代表違反明確性？以及當認定範圍過廣時，申請人是否應提供相關資料？實務操作上，似有難解、隱晦不明之處；本文經研究美、歐、日相關規定與案例之後，得出結論如下：1. 所請範圍過廣，將導致據以實現與支持要件之違反、2. 所請範圍過廣與明確性應予以區別、以及3. 所請範圍過廣時，申請人應提供證明資料；希冀藉由本文之分析探討，可提供讀者了解當申請專利範圍過廣時，進一步瞭解其所造成之法律效果及應如何因應。

關鍵字：專利、申請專利範圍過廣、據以實現、明確、支持、一般化、申請人提供資料

* 現為經濟部智慧財產局專利二組第四科約聘專利審查員。

** 現為經濟部智慧財產局專利二組第四科專利審查官。

*** 現為經濟部智慧財產局專利二組第四科專利高級審查官兼科長。
本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

專利制度為鼓勵、保護發明而賦予專利權人專有排他的權利，同時要求專利權人公開其發明內容，使大眾能實施利用發明技術，達到促進產業發展的最終宗旨。因專利權人對其所有之專利，擁有禁止他人實施其專利之權利，因此判斷專利說明書與專利申請範圍是否可以據以實現所請發明，而不至於給予過廣的權利，成為專利審查的重要工作。

我國專利法第 26 條第 1 項規定說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現；第 2 項規定申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。

另於我國專利審查基準第二篇發明專利實體審查第一章說明書、申請專利範圍、摘要及圖式 2.4.3.1 為說明書所支持與可據以實現要件之關係提及當請求項之範圍過廣時，請求項無法為說明書所支持，亦有說明書記載不明確且充分，且同時違反據以實現之要件¹。由上述規定可看出，雖然請求項範圍過廣應屬於違反第 26 條第 2 項支持之要件，但因請求項範圍過廣通常代表說明書未充分揭露，因此可能造成無法據以實現之狀態，因此同時將違反第 26 條第 1、2 項之規定。惟我國專利審查基準第二篇發明專利實體審查第一章說明書、申請專利範圍、摘要及圖式 2.4.3 亦有規定可以利用說明書揭露的內容合理預測或延伸至請求項之範圍時，應認定請求項為說明書所支持；亦即雖請求項範圍過廣，但因屬於合理預測或延伸之範圍，而不違反第 26 條第 2 項之規定；此時認定是否為合理預測或延伸之範圍，由審查人員依申請時之通常知識判斷²。

目前實務上申請人於申請時，常於說明書中僅提供一實施例，而在申請專利範圍時以實施例之上位概念要求權利範圍（將權利範圍進行「一般化」），其不為說明書所揭露部分，是否為可據以實現，其實有待商榷；另其不為說明書所揭露部分，是否可認定屬於合理預測或延伸之範圍，雖為審查人員職責，惟此時為

¹ 參考網站：<https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/76281002788.pdf>（專利審查基準第二篇發明專利實體審查第一章說明書、申請專利範圍、摘要及圖式 2.4.3.1 為說明書所支持與可據以實現要件之關係，最後瀏覽日期：2017/10/26）。

² 同前註，2.4.3 為說明書所支持。

支持要件之判斷，並非針對據以實現之判斷；且對於可否據以實現判斷舉證責任認定並無相關規定（有判決認定當沒有發生無法預期之功效時，則申請人不負舉證責任³）；但是否過度一般化即代表一定為不明確，亦為值得探討的地方；本篇撰寫之目的在於釐清討論「據以實現與支持」之關係，並提供對於是否屬於「合理預測或延伸」舉證責任歸屬與專利範圍過度一般化即造成不明確之看法，將針對據以實現中「專利申請範圍是否過廣造成無法據以實現」為中心，首先介紹美歐日對此一部分之規定，並以案例進行輔助解釋，希冀藉由本文提供讀者在此議題上的新思維。

貳、USPTO 對於可據以實現（涉及申請專利範圍過廣之部分）的規定與案例

一、相關規定

美國專利法 112 (a) 規定，說明書應包括發明書面敘述，並記載其製造及使用的的方法、過程，文字敘述應使用完整、清晰、簡要、精確的字辭，使任何熟悉該技術領域或相關技術領域者能夠據以製造並使用發明，且說明書應記載發明人所設想的最佳實施例⁴。

另於美國專利審查手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）第 700 章 706.03 (c) 7.31.03 中亦提及請求項會因為說明書無法提供使所屬技術領域具有通常知識者了解請求項相稱的範疇歸屬或清楚的連結，而依照 112 (a) 核駁⁵；且於第 2100 章第 2164.08 節第 4 段中也提及當請求項所請範圍超過可據以實現之

³ 103 年度行專訴字第 60 號：六、本院判斷如下（五）各項爭點判斷「……至於系爭專利說明書雖記載傾斜夾角較佳為 3 度至 45 度，此較佳傾斜夾角僅為專利申請人主觀認定之常見敘述寫法，該敘述方式尚不致影響說明書可據以實現之認定，僅於該數值限定具有其他無法預期之功效時，則應提供實驗數據以為佐證，否則將認定不具無法預期之功效……」，意即當無限定其他無法預期之功效時，則不需提供實驗數據佐證。

⁴ 35 U.S. Code § 112(a) The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

⁵ 參考網站：<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-0700.pdf>，MPEP Chapter 700, 706.03(c) 7.31.03（最後瀏覽日期：2017/10/26）。

範圍時，應以違反 112 (a) 可據以實現予以核駁，而並非以 112 (b) 明確性進行核駁，而於第 2164.08 節第 6 段中提及在分析請求項範圍的時候，不能忽視說明書中的教示，請求項範圍應考量與發明專利說明書 (specification) 一致的最寬闊的合理解釋⁷；另於第 2100 章第 2173.04 節第 1 段中亦提及當專利範圍過廣時，不代表申請專利範圍不明確，若範圍過廣導致不能支持或無法據以實現時，則應用 112 (a) 進行核駁⁸。又第 2163.01 節則規定美國專利法 112 (a) 中書面撰寫要求之要件包括：請求項所請標的是否為申請時之申請案內容所支持⁹，若未獲得支持，則應以違反美國專利法 112 (a) 中之書面撰寫要求予以核駁。

由上述規定可知，當被認定為專利申請範圍過廣而超過可據以實現之範圍時，則應利用美國專利法 112 (a) 進行核駁，並非專利申請範圍記載不明確。此外，雖然由美國專利法 112 (a) 未明示有請求項之支持要件，卻是含括於書面記載要求之要件內。

二、案例介紹

本案例為 344 F.3d 1234，涉及專利案有美國專利第 5066549A 號（下稱 549 號）、美國專利第 4800135A 號（下稱 135 號）與美國專利第 4675214A 號（下稱 214 號），而三者有連續案之關係，專利名稱均為「Hot dip aluminum coated chromium alloy steel」（熱浸鍍鋁的鉻合金鋼），且使用同一份專利說明書（為申請在前的第 214 號說明書）。

原告 AK STEEL 公司擁有 135 號與 549 號專利，控告 SOLLAC 公司侵犯其 135 號與 549 號專利；因 SOLLAC 公司於製造不鏽鋼時，將其熱浸在包含鋁和 8.0%-8.5% 矽的熔融混合物中。

⁶ 35 U.S. Code § 112(b) The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

⁷ 參考網站：<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-2100.pdf> . MPEP Chapter 2100, 2164.08（最後瀏覽日期：2017/10/26）。

⁸ 同前註，MPEP Chapter 2100, 20173.04。

⁹ 同前註，MPEP Chapter 2100, 20163.01。

第 135 號專利，請求項 1 請求「一種連續熱浸塗層金屬鐵基鐵素體鋼帶；包括：所述帶材包括至少約 6% 重量百分濃度的鉻，所述塗層金屬基本上由鋁組成，所述帶材上的塗層基本上沒有未塗區域並且形成為沒有厚的脆性 Fe-Al 合金內層，所述塗層緊密地粘附到所述條並且在彎曲過程中抗龜裂或剝落」¹⁰；另第 549 號專利，請求項 1 請求「一種連續熱浸塗層金屬的鐵基鐵素體鋼帶，包括：該帶材包括至少約 6% 重量百分濃度的鉻，所述塗層金屬包括鋁或鋁合金，所述帶材上的塗層基本上沒有未塗覆區域並且形成為沒有厚的脆性 Fe-Al 合金內層，塗層與帶材緊密粘合併且在彎曲過程中抗裂紋或剝落」¹¹，請求項 3 請求「如請求項 1 中的鋼帶，其中鋁塗層金屬含有至多約 10%（重量）的矽」¹²；而地方法院則以說明書中已明確揭露「雖然可不受理論的約束，但是應該相信，矽含量超過 0.5%（重量）將降低鋁塗層金屬同鐵素體鉻合金鋼基體反應所需的活性。因此，塗層金屬中的矽含量必須不超過大約 0.5%（重量）」¹³ 為由，認定第 135 號請求項第 1 項範圍不包括超過塗層金屬矽含量 0.5% 之部分，且第 549 號請求項 1、3 因違反美國專利法 112（a）無法據以實現而無效¹⁴；因此 SOLLAC 公司不負侵權責任；AK STEEL 公司不服判決而提出上訴，但是聯邦上訴法院亦同意此見解，而維持地方法院之判決；另聯邦上訴法院法官 RADER 亦有協同意見認為第 549 號添加了「鋁或鋁合金」或是「含有至多約 10%（重量）的矽」等，而由於第 214 號申請文件中並不支持這些物質，因此第 549 號之申請日不可回溯至第 214 號之申請日¹⁵，而且因申請專利範圍之申請日無法回溯，先申請之文件可能可以成為先前

¹⁰ 參考網站：<https://www.google.com/patents/US4800135>（US 4800135A, Claim 1，最後瀏覽日期：2017/10/26）。

¹¹ 參考網站：<https://www.google.com/patents/US5066549>（US 5066549A, Claim 1，最後瀏覽日期：2017/10/26）。

¹² 同前註，US 5066549A, Claim 3。

¹³ 同註 10，US 4800135A, US 5066549A, col.5, ll.29-34。

¹⁴ 344 F.3d 1234, United States Court of Appeals, Federal Circuit." To conclude, the specification does not enable a significant portion of the subject matter encompassed by the contested claims of the '549 patent, as properly construed. Accordingly, we affirm the district court's judgment of invalidity of those claims on the ground of noncompliance with 35 U.S.C. § 112, 1."

參考網站：<https://www.leagle.com/decision/20031578344f3d123411465>（最後瀏覽日期：2017/10/26）。

¹⁵ *Id.* RADER, Circuit Judge, concurring. " The later '549 patent recites in the contested claims a coating metal containing "aluminum," "aluminum alloys," or "up to about 10% by weight silicon." Thus, the later '549 patent added new matter to the original disclosure. Specifically, the later patent claimed much higher concentrations of silicon. Because the specification of the '214 patent as filed contains no support for this new matter, the applicant cannot claim priority back to the filing date of the earlier application that matured into the '214 patent."

技術¹⁶。

三、分析

由上述案例可知，法院方面審查依據除申請專利範圍外，亦包括申請案之其他部分，非單獨以申請專利範圍進行審酌，當申請專利範圍超過說明書所揭露的範圍時（於此案例中已於說明書揭露塗覆金屬中的矽含量必須不超過大約0.5%，因此請求項中請求大於0.5%為超過說明書揭露部分），則應認為超過部分無法據以實現的部分而進行核駁。至於本案例協同意見認為前揭無法據以實現之超過部分無法為原母案說明書所支持，然系爭專利與原母案共用相同說明書，故理應系爭申請專利範圍無法為系爭專利說明書所支持；此點可由MPEP第2163.01節¹⁷獲得驗證。經查本判決內容有提到專利審查人員因請求項「Type 1」一詞之定義不清楚，而以違反專利法112(b)函請申請人修正。而當申請人將「Type 1」修正為鋁塗層金屬含有「至多約10%（重量）的矽」，則克服請求項記載不明確而核准專利¹⁸。故修正後請求項3「至多約10%（重量）的矽」對專利審查人員應是明確界定其權利範圍，且本案例聯邦巡迴上訴法院並未認定「至多約10%（重量）的矽」之權利範圍界定有不明確之問題。

綜上所述，系爭專利之請求項3「至多約10%（重量）的矽」應涉及違反美國專利法112(a)無法據以實現要件、書面記載要求（支持）要件；但並不違反美國專利法112(b)請求項記載不明確要件。

¹⁶ *Id.* RADER, Circuit Judge, concurring. "When the earlier application lacks any support in the written description for the new subject matter, the new matter cannot claim priority back to the original filing. In that case, a patent issuing from the earlier application may become anticipatory prior art, as occurred here."

¹⁷ 參考網站：<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-2100.pdf>, MPEP Chapter 2100, 20163.01 (最後瀏覽日期：2017/10/26)。

¹⁸ 344 F.3d 1234, "...The examiner rejected both claims under 35 U.S.C. § 112, 2, as being indefinite for failing to particularly point out and distinctly claim the subject matter sought to be patented. In particular, the examiner suggested that the phrase "Type 1" should be replaced with the more explicit definition that the applicants had provided in their specification. The applicants complied by replacing the "Type 1" language with the requirement that the silicon content be "up to about 10%," and the PTO then issued the '549 patent..."

參、EPO 對於可據以實現（涉及申請專利範圍過廣之部分）的規定與案例

一、相關規定

歐洲專利公約第 83 條規定，發明應以充分清楚及完整的方式記載，以使得發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠據以實現所請發明¹⁹；第 84 條規定，請求項應定義所尋求保護的事項，且請求項應清楚、簡要並得到說明書的支持²⁰。

另於歐洲專利局審查指南（Guidelines for Examination in the European Patent Office）Part F-Chapter II 4.Description 4.23 Broad claims 提及說明書與請求項之差異，為請求項未充分被說明書所支持，而大多數情況為，發明未被充分揭露²¹；且於 Chapter IV 6.Support in description 6.2 Extent of generalisation 提及多數請求項為將一到數個特殊實施例進行一般化（generalisations），此時應由審查人員依每一個特殊情況，依據相關先前技術進行判斷；如果為一個開創性發明（opens up a whole new field）則應給予較對已知科技改良式發明更大的一般化²²。

又於歐洲專利局判例法（Case Law）II A. 5.1 提及請求項應真實反映出發明之貢獻，而使所屬技術領域具有通常知識者，能實施整個請求項之範圍²³；另於 5.2 提及某些程度上的一般化是允許的，專利範圍內的特徵（features）需要被實施例清楚揭露，而且一般化後專利標的（the generalised subject-matter）要使所屬技術

¹⁹ EPC Art. 83 Disclosure of the invention: The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

²⁰ EPC Art. 84 Claims: The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

²¹ 參考網站：[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/\\$File/guidelines_for_examination_part_f_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/$File/guidelines_for_examination_part_f_en.pdf)（Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part F, Chapter IV – Claims [Art. 84 and formal requirements], 4.23 Broad claims，最後瀏覽日期：2017/10/26）。

²² 參考網站：[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/\\$File/guidelines_for_examination_part_f_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/$File/guidelines_for_examination_part_f_en.pdf)（Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part F, Chapter IV – Claims [Art. 84 and formal requirements], 6.2 Extent of generalisation.）（最後瀏覽日期：2017/10/26）。

²³ 參考網站：https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr_ii_a_5_1.htm（Case Law, II. PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS, A. Claims, 5. Claims supported by the description, 5.1. General principles.）（最後瀏覽日期：2017/10/26）。

領域具有通常知識者能夠解決欲解決的問題²⁴；且於 II C. 7.1 第 1 段提及說明書要符合歐洲專利公約第 83 條之規定，並使所屬技術領域具有通常知識者能獲得請求項保護之產品；第 6 段提及在沒有具體理由，否定請求項之範圍不能實現時，不能強迫限縮請求項；第 7 段提及當請求項中具有數個可能性時，僅有一種的結構，並不足以滿足說明書中據以實現之要件，為了避免因此核駁，應明確的限制²⁵。

至於無法支持與充分揭露（據以實現）之關係則規範於歐洲專利局審查指南 Part F- Chapter IV 6.4 Lack of support vs. insufficient disclosure 章節，當請求項所界定物之種類多於說明書所記載時，除了違反歐洲專利公約第 84 條，無法為說明書所支持外，通常亦須一併考量所請發明有未充分揭露，而違反第 83 條之問題，其主要不予專利之理由為：請求項所請全部範圍已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據說明書可據以實現之範圍，而申請人可主張之權利範圍僅限於其相對於先前技術之貢獻²⁶，所以請求項所請範圍應與說明書記載相符合，不可任意擴張，進而主張過廣之權利範圍。

由上述規定可知，審查員應判定是否專利申請範圍過廣，而當專利申請範圍過廣時，為請求項未充分被說明書所支持，發明未被充分揭露而非可據以實現，並不屬於專利申請範圍不明確。

二、案例介紹

本案例為 T0553/11，涉及專利為歐洲專利第 1029886 號（下稱 886 號），案例名稱為「吸水性樹脂粉及其製備方法及用途」（Water-absorbent resin powder and its production process and use）。

²⁴ 參考網站：https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr_ii_a_5_2.htm (Case Law, II. PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS, A. Claims, 5. Claims supported by the description, 5.2. Restrictions on generalising the technical information and examples adduced in the description.) (最後瀏覽日期：2017/10/26)。

²⁵ 參考網站：https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr_ii_c_7_1.htm (Case Law, II. PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS, C. Sufficiency of disclosure, 7. The relationship between Article 83 and Article 84 EPC, 7.1. Article 83 EPC and support from the description.) (最後瀏覽日期：2017/10/26)。

²⁶ 參考網站：[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/\\$File/guidelines_for_examination_part_f_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/$File/guidelines_for_examination_part_f_en.pdf) (Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part F, Chapter IV – 6.4 Lack of support vs. insufficient disclosure.) (最後瀏覽日期：2017/10/26)。

案例請求項 1 請求「一種不定形粉碎吸水性樹脂粉末，其表面附近交聯，其平均粒徑在 150 ~ 600 μm 的範圍內，其中具有顆粒的細粉末的含量不大於 150 μm 的顆粒直徑不大於整個吸水性樹脂粉末的 10% 重量百分濃度，並且具有不低於 0.74 (g/ml) 的堆積密度和在 60 分鐘內測得的 0.9% 重量百分濃度生理鹽水在 0.7psi (4.83kPa) 的負荷下的吸水能力不低於 23 (g/g)，所述吸水性樹脂粉末是交聯聚合物，主要組分是通過聚合和交聯其中主要組分丙烯酸和／或其鹽的單體獲得的聚合物。」²⁷。

上訴人認為請求項 1 中所界定的顆粒包括了非進行研磨的「非平滑粒子」，而在其他的專利中已揭示不能同時生產滿足請求項 1 參數的非平滑粒子，因此請求項 1 包含了無效的實施例，若申請人回應因「非平滑粒子」不會被製備而自動排除於請求項 1 之外，則歐洲專利公約第 83 條將失去意義²⁸；申請人則認為上訴人認定的請求項 1 包括「非平滑粒子」是不對的，於請求項 1 中的相關參數，已經限制了請求項 1 於僅限「平滑粒子」，因依據說明書的描述，為了獲得請求項 1 的參數，粒子必須經過研磨與被平滑化，故不會出現「非平滑粒子」²⁹。

而歐洲專利局上訴委員會認為，請求項 1 未包含粒子需要被光滑化之特徵，因此請求項仍包含了「非平滑粒子」，其堆積密度不低於 0.74 (g/ml) 之情況³⁰；而委員會認為要達到請求項 1 的堆積密度，並不需要一定要為平滑粒子，已經有專利文獻 (EP0874002A2) 揭示在達到堆積密度 0.79 (g/ml) 之情況時，粒子可為非平滑粒子，且申請人並無提供理由說明，為什麼請求項 1 之參數將限制粒子為被平滑化之粒子³¹；因此應認定請求項 1 包含非平滑粒子，而所屬技術領域具有通常知識者不能基於專利中的教導或公知常識獲得這樣的粉末，本發明的這部分沒有充分公開，因此因為反歐洲專利公約第 100 條 (b)³²，未充分揭示而無法據以實現而異議成立³³。

²⁷ 參考網站：<https://www.google.com/patents/EP1029886B1?cl=en> (EP 1029886, Claim 1) (最後瀏覽日期：2017/10/26)。

²⁸ 參考網站：<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t110553eu1.html> (T 0553/11, IX. The appellant's arguments can be summarised, [a] Main request) (最後瀏覽日期：2017/10/26)。

²⁹ *Id.* T 0553/11, X. The respondent's arguments can be summarised, (a) Main request.

³⁰ *Id.* T 0553/11, Reasons for the Decision, 2.1.2.

³¹ *Id.* T 0553/11, Reasons for the Decision, 2.2.

³² EPC Art. 100 Grounds for opposition: (b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

³³ 同註 28，T 0553/11, Reasons for the Decision, 2.4。

三、分析

本案例涉及申請專利範圍之解釋，申請專利範圍之解釋應就請求項字義作解釋，還是依據說明書所載技術內容，而限縮其解釋範圍；前者為歐洲專利局上訴委員會就系爭專利請求項 1 作字義解釋，而申請人則欲將其限縮解釋為可實施之範圍，不可實施之部分則欲予以排除。由於歐洲專利局上訴委員會採字義解釋，所以請求項 1 解釋上除了說明書可實施之部分外，亦包括了申請人所稱不可實施之部分；而此申請人所稱不可實施之部分則被認定違反歐洲專利公約第 83 條，並未充分揭露於說明書。此即解釋申請專利範圍時，不可將說明書之限制條件讀入請求項內，應就請求項字義作解釋，解釋後若認定其超過說明書可據以實現之範圍，則應認定有未充分揭露（據以實現）而違反歐洲專利公約第 83 條之規定。

至於本案例是否亦違反歐洲專利公約第 84 條，請求項無法為說明書所支持之要件？查決議書第 2.3.3 提及，系爭專利除違反歐洲專利公約第 83 條規定外，另亦涉及違反第 84 條及第 69 條之規定，然並未明示究竟是違反第 84 條之請求項記載是否明確？或是無法為說明書所支持之要件？由於歐洲專利公約第 69 條係規定申請專利範圍應如何解釋，其有可能涉及申請專利範圍界定是否明確？是否須參酌說明書或圖式而予以解釋；然就本案例決議書已將系爭專利請求項 1 做字義解釋，認定其範圍並未限制粒子為平滑粒子、或非平滑粒子，解釋上應包含上述兩種粒子；由其解釋方式來看，並未參酌說明書及圖式作解釋，直接認定其權利範圍，難謂其請求項記載不明確。且就歐洲專利審查指南 Part F- Chapter IV 6.4 Lack of support vs. insufficient disclosure 章節規定，當請求項所界定物之種類多於說明書所記載時（系爭專利請求項 1 並未限制粒子為平滑化粒子、或非平滑粒子，解釋上應包含上述兩種粒子），則除了違反歐洲專利公約第 84 條，無法為說明書所支持外，亦違反第 83 條，所請發明未充分揭露之規定。故本案例除違反歐洲專利公約第 83 條、所請發明未充分揭露（據以實現）外，仍應有違反第 84 條，請求項無法為說明書所支持之規定。

肆、JPO 對於可據以實現（涉及申請專利範圍過廣之部分）的規定與案例

一、相關規定

日本專利法 36 (4) (i) 規定，發明應明確且充分揭露申請專利之發明，以使得發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠據以實現所請發明³⁴；(6) (i) 規定，申請專利範圍應於說明書中詳細記載，(ii) 規定申請專利範圍應明確³⁵。

另於日本專利審查基準（特許・實用新案審查基準）第 2 部第 1 章第 1 節 3.2.2 提及請求項將可能違反據以實現，因請求項除了實施例能據以實現，其他部分不能據以實現³⁶，第一種為以申請當時之通常技術考量時，請求項為上位概念，而說明書中記載為其中一部分之下位概念的據以實現之型態³⁷，第二種為說明書中僅揭露特定的實施型態，而以申請當時之通常知識考量，請求項與說明書所揭露部分具有相異點³⁸；第 2 部第 2 章第 2 節 2.2 提及請求項可為一般化的廣度取決各技術的技術領域，當屬於較易為了解的技術領域時，應可以有較寬闊的一般化可能，審查員應先確定發明之技術領域與通常知識，然後在逐一判斷說明書中提供的細節是否可以擴展到所請求的範圍³⁹。

由上述規定可知，審查員應考量申請當時之通常知識，判定是否為申請專利範圍過廣；若判定為範圍過廣，此時為違反 36 (4) (i) 據以實現之要件。

³⁴ 特許法 第三十六條 第四項：前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

³⁵ 特許法 第三十六條 第六項：第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。

³⁶ 参考网站：https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0101.pdf（特許・實用新案審查基準，第 II 部 明細書及び特許請求の範囲，第 1 章 発明の詳細な説明の記載要件，第 1 節 実施可能要件，3.2.2，最後瀏覽日期：2017/10/26）。

³⁷ 同前註，3.2.2 (1) (ii)。

³⁸ 同前註，3.2.2 (2) (ii)。

³⁹ 参考网站：https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0202.pdf（特許・實用新案審查基準，第 II 部 明細書及び特許請求の範囲，第 2 章 特許請求の範囲の記載要件，第 2 節 サポート要件，2.2(3) a，最後瀏覽日期：2017/10/26）。

二、案例介紹

本案例為日本專利審查基準附件 A 專利新型審查基準案例集（「特許・実用新案審査基準」事例集），第 1 部分發明的詳細說明與專利範圍的記載要件（発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載要件）第 7 例之案件⁴⁰，案例名稱為「烯烴聚合催化劑」（オレフィン重合用触媒）。

案例請求項 1 請求「一種烯烴聚合催化劑，由（A）一般式 $Q(C_5H_4)_2MX_2$ 之茂金屬（式中、 C_5H_4 是環戊二烯基、 Q 用以交聯兩個 C_5H_4 基團，並從 $-S-$ 、 $-NR'-$ 、 $-PR'-$ 中選出、 M 是從由鈦、鋳、鉛、釩、鈮、鉭中的過度金屬選出、 X 是鹵素、 $-OR''$ 、 $-NR''_2$ 中選出， R' 和 R'' 的是脂族、芳族烴基的脂環或 6 至 12 個碳原子）與（B）一鋁氧烷所組成。」⁴¹ 而說明書中對於烯烴聚合催化劑其利用茂金屬與鋁氧烷組成均有提及，在實施例中茂金屬中之過度金屬，為利用「鋳」進行實驗，並記載於說明書之中。

在日本專利局審查意見通知書中提及，說明書在具體實施例中以「鋳」作為茂金屬之中心金屬，並當作催化劑使用；於催化技領域具有通常知識者，對於具有類似活性的同族金屬如「鈦」、「鉛」，可將中心金屬「鋳」進行替換，為可以理解的；但不一定會利用不同族且活性不同的金屬如「釩」、「鈮」或「鉭」作為中心金屬，進行實驗；且說明書並未詳細且明確說明請求項第 1 項所請求的過度金屬「釩」、「鈮」、「鉭」為如何據以實現本案之發明；故依說明書記載與申請時的通常知識進行考量，說明書中所記載之內容不能一般化到請求項第 1 項之範圍，因此請求項第 1 項之範圍超過說明書所揭露之範圍，故同時違反了日本專利法 36（4）（i）據以實現要件與 36（6）（i）之支持要件⁴²。

⁴⁰ 參考網站：http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_a.pdf（最後瀏覽日期：2017/10/26）。

⁴¹ 【請求項 1】（A）一般式 $Q(C_5H_4)_2MX_2$ （式中、 C_5H_4 はシクロペンタジエニル基であって、 Q は 2 つの C_5H_4 基を架橋する基であって、 $-S-$ 、 $-NR'-$ 、 $-PR'-$ からなる群より選ばれ、 M はチタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタルからなる群より選ばれる遷移金属であり、 X はハロゲン、 $-OR''$ 、 $-NR''_2$ からなる群より選ばれ、 R' 及び R'' は脂肪族、脂環族あるいは炭素数 6～12 の芳香族炭化水素基である。）で表されるメタロセン成分及び（B）アルモキサン成分とからなるオレフィン重合用触媒。

⁴² 同註 40，〔事例 7〕〔拒絶理由の概要〕。

三、分析

本案例申請人主張較說明書所記載技術內容之範圍更廣之請求項範圍，而審查人員對該過廣範圍提出質疑，認為其非說明書及通常知識可一般化延伸；此時，應由主張對其有利（較說明書範圍之廣度大）之申請人方提出證據以支持其範圍主張並非無據，而是藉由實驗數據或相關技術資料（證明為通常知識）來支持其較說明書更廣之範圍，其與說明書所載範圍之差距可藉由實驗數據或相關技術資料（證明為通常知識）予以補足；此時，專利審查人員則可同意該超過範圍之差距僅為一般化使然，而不會有無法為說明書所支持，說明書未充分揭露之問題產生。總之，申請人欲主張比說明書較廣範圍之權利主張時，容易發生將非屬於自己發明之部分亦當作自有發明，為釐清其較廣部分實屬自有發明，則應補充實驗數據以資證明，或提供相關技術資料以證明其為通常知識，而無須將其詳載於說明書內，以克服審查人員所提違反專利記載要件之相關事由⁴³。

由本案例之審查人員審查意見可知，當請求項1較說明書具有較廣之範圍時（茂金屬之中心金屬為「釩」、「鈮」或「鈿」），係以違反日本特許法36(6)(i)（請求項無法為說明書所支持）、36(4)(i)（違反據以實現之要求）等規定，而函請申請人申復及修正。除前揭違反之相關規定外，請求項1並未違反36(6)(ii)（請求項明確性）之規定。

伍、結論

一、請求項所請範圍過廣，將導致據以實現與支持要件之違反

由於請求項所主張權利範圍較說明書所記載之技術內容還廣時，除含括其可據以實現之部分外，另亦將須過度實驗而導致無法據以實現之部分，亦納入請求項所主張範圍內，故針對說明書相較於請求項所請而未揭露之部分，而導致違反據以實現之結果。相對地，請求項所請範圍較說明書還廣之部分，因說明書並未充分揭露，致無法支持請求項所請全部範圍。上述說明，可見於本文對美國巡迴

⁴³ 同前註，[事例7][出願人の対応]。

上訴法院 344 F.3d 1234 判決、歐洲專利局上訴委員會 T0553/1 之決議與日本記載要件案例集之案例 7 之分析論述；兩者間之關係，則明文規範於歐洲審查指南 Part F- Chapter IV 6.4 Lack of support vs. insufficient disclosure 章節。須進一步說明的是，美國專利法雖未見有請求項須為說明書所支持之相關規定，然由 MPEP 第 2163.01 節之規定可知：美國專利法 112 (a) 中書面撰寫要求要件已將支持要件包含其內，依該規定，若請求項未獲說明書所支持，應以違反美國專利法 112 (a) 中之書面撰寫要求予以核駁。

二、請求項所請範圍過廣，與明確性應予以區別

請求項記載是否明確應考量是否清楚界定其範圍邊界，而請求項所請範圍比說明書廣則係將兩者所界定之範圍作比較，了解其差距；所以請求項所請範圍過廣，與請求項記載是否明確，應屬兩件不同事由。兩者間之差異於 MPEP 第 2100 章第 2173.04 節已有明文規定，較廣之請求項範圍僅是因為強調其標的範圍之廣度，其範圍邊界已清楚定義，並不會導致請求項記載不明確⁴⁴。由本文所引述美國巡迴上訴法院 344 F.3d 1234 判決與日本記載要件案例集之案例 7 之決定結果即可知，當請求項所請範圍過廣時，其違反了據以實現與支持要件，然並未違反請求項記載明確之要件，可資證明當請求項所請範圍過廣時，並未導致請求項記載不明確。

三、當請求項所請範圍過廣時，申請人應提供證據以證明為其發明

另外對於說明書的實施例是否可以於申請專利範圍中進行「一般化」的請求，此時除參酌說明書之揭露之外，應考量在申請時所屬技術領域具有通常知識者之通常知識，確認是否可使「一般化」請求據以實現；當審查人員認定非為通常知識時，此時應由申請人提供相關資料，對於可進行「一般化」之證明（如日本案例中，申請人於申復時提供相關實驗文獻或相關技術資料，以證明鈇、鈳、鈹等金屬亦可進行催化；另見於歐洲判例法 T0541/97 所提，歐洲專利局認定申請專利範圍中所提及之參數，非屬申請時通常知識者能了解如何量測之項目；此時應由

⁴⁴ 參考網站：<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-2100.pdf> (MPEP Chapter 2100, 20173.04) (最後瀏覽日期：2017/10/26)。

申請人提供相關資料，說明為參數量測方式已經為通常知識⁴⁵）。由以上說明可知，申請人欲主張比說明書所載發明較廣之申請專利範圍時，應舉證說明其為何可主張較說明書為廣之範圍？當請求項所主張發明較說明書所請發明為廣時，容易將非屬申請人自有發明之他人（或未來）發明亦含括其內，進而享有非屬自有發明之他人（或未來）發明；基於此，當審查人員對請求項過廣提出質疑時，申請人有義務舉證該過廣之權利差距亦屬自有發明，提供實驗數據以資佐證；或提供相關技術資料以證明其僅為一般通常知識；以說明請求項過廣之部分僅為自有發明一般化使然，並無他人（或未來）發明含括其內。

⁴⁵ 參考網站：<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t970541eu1.html> (T 0541/97, Reasons for the Decision, 2.2~2.3) (最後瀏覽日期：2017/10/26)。