



## 請求項範圍廣泛與明確性原則之相關性探討

吳俊逸\*

### 前言

專利制度一方面授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵、保護其發明，另一方面，在授予專利權時，亦確認該權利之保護範圍及內容，使公眾能明確瞭解申請人欲請求保護之範圍，並可經由申請人揭露之發明內容，進而利用該發明開創新的發明，以促進產業發展。因此，我國舊專利法<sup>1</sup>於修正時，參考與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）第 29 條第 1 項規定<sup>2</sup>：「會員應規定專利申請人須以清晰及完整之方式，揭露其發明，使該發明所屬領域者能瞭解其內容並可據以實施」<sup>3</sup>，於現行專利法<sup>4</sup>第 26 條第 2 項明定：「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」，以使公眾得利用發明說明揭示之內容，做為技術文獻之參考。此外，專利權之範圍係界定申請人欲

收稿日：98 年 3 月 25 日

\* 作者現為經濟部智慧產局專利二組專利助理審查官；本文純粹為一研究性之探討，不代表任職單位之意見。

<sup>1</sup> 本文所稱之舊專利法均係指 90 年 10 月 24 日修正公布之專利法，以下不另做說明。

<sup>2</sup> Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS), Article 29: Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to indicate the best mode for carrying out the invention known to the inventor at the filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the application.

<sup>3</sup> 參照 92 年 2 月 6 日修正公布的現行專利法第 26 條之立法目的說明。

<sup>4</sup> 本文所稱之現行專利法均係指 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法，以下不另做說明。



請求保護之範圍，做為日後權利主張之依據，故應如何記載，甚為重要；而我國舊專利法規定申請專利範圍之條文為第 22 條第 4 項，未能充分顯示申請專利範圍應如何記載之精神，故於修正時參考日本特許法第 36 條、歐洲專利公約<sup>5</sup>第 84 條及大陸地區專利法第 26 條<sup>6</sup>，於現行專利法第 26 條第 3 項明定：「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持」。

因此，為了順利取得專利權，申請人在申請專利時，必須以文字明確界定其所請求之發明，並充分敘述發明的內容，以及製造、使用發明的方法或步驟，而記載這些揭示內容的文書稱為「專利說明書」<sup>7</sup>；而廣義之專利說明書定義應包含我國現行專利法所稱之說明書及必要圖式<sup>8</sup>，而說明書係由發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍所構成<sup>9</sup>，且申請專利範圍應包含一或複數個請求項。

另外，發明專利權範圍應以說明書所載之申請專利範圍為準，而申請專利範圍必須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍，此為認定是否構成專利侵權之重要事項。而在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義

<sup>5</sup> 本文所稱之歐洲專利公約係指 European Patent Convention 1973 (EPC 1973)，以下不另做說明。

<sup>6</sup> 參照現行專利法第 26 條之立法目的說明。

<sup>7</sup> 鄭中人，「專利說明書記載不明確之法律效果一評最高行政法院九十一年度判字第二四二二號判決」，月旦法學雜誌，第 126 期，頁 221，2005 年 11 月。

<sup>8</sup> 現行專利法第 25 條第 1 項。

<sup>9</sup> 現行專利法第 26 條第 1 項。



，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，此種參考並非如我國舊專利法所定「必要時」始得為之，爰參考歐洲專利公約第 69 條規定之意旨，於現行專利法第 56 條第 3 項規定：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式」，以資明確<sup>10</sup>。此外，目前我國對於申請專利範圍之記載及界定方式的細節，主要係以現行專利法第 26 條第 4 項之規定授權，明定於現行專利法施行細則<sup>11</sup>第 18 條。

然而，目前我國發明專利之審查實務上，對於申請專利範圍是否已明確界定，專利審查人員與申請人（或專利代理人）間之見解時有不一致之處。例如，實務上可見專利審查人員之核駁理由認為：本案申請專利範圍第 1、16、…項均未將「脂肪酸纖維素酯薄膜」依表 2 所示之「Rt/Ro」具體設限，過廣泛且欠具體，不符專利法第 26 條第 3 項及第 4 項之規定<sup>12</sup>。然而，申請人卻有不同看法：本案申請專利範圍第 1 項所記載之「脂肪酸纖維素酯薄膜」的厚度已具體限定為 40~190  $\mu\text{m}$ ，Rt 值則已限定在測定波長 590 nm 下為 60~300 nm，故「膜厚」及 Rt 值，已明確記載而有具體設限，並非如核駁理由所誤認為無具體設限，自無所謂過廣泛且欠具體的情事<sup>13</sup>。

<sup>10</sup> 參照現行專利法第 56 條之立法目的說明。

<sup>11</sup> 93 年 4 月 7 日經濟部經智字第 09304602930 號令修正發布，93 年 7 月 1 日施行。

<sup>12</sup> 核駁理由係摘錄且整理自臺北高等行政法院 95 年度訴字第 2283 號判決理由中，該判決係於司法院法學資料檢索系統網站上隨機搜尋產生，本文純粹做為呈現所欲探討問題之審查理由的表達方式，並無任何針對性及批評，特此說明。

<sup>13</sup> 申請人意見係摘錄且整理自臺北高等行政法院 95 年度訴字第 2283 號判決理由中。



另一實務上專利審查人員之核駁理由為：申請專利範圍第 1 項所請方法過於籠統廣泛，不符實施例合理支持範圍，應將第 10 至 14 項併入，以符合本案技術特徵，且「包括」應修正為「由…組成」以明確界定其內容<sup>14</sup>。然而，申請人意見卻認為：「過於籠統廣泛」用語係屬不確定之概念，仍須進一步指出其原因事實才能瞭解其所指為何，「過於籠統廣泛」之原因事實並不必然是由「不符實施例合理支持範圍」所造成，亦即「過於籠統廣泛」用語並不能與「不符實施例合理支持範圍」用語劃上等號<sup>15</sup>。

顯見，實務上專利審查人員對於請求項範圍是否已明確界定，與申請人之看法實有很大的落差，而由上述二個例子來看，核駁理由似乎皆強調請求項未明確界定審查人員所認為之技術特徵或發明說明中之更具體範圍，造成請求項範圍過於廣泛而不明確。歸納上述核駁理由與申請人之看法，會產生實務上見解不同之主要可能原因為：（一）請求項範圍不明確究竟是因為用語本身不明確，亦或是請求項範圍過於廣泛所造成；（二）請求項未界定審查人員所認為之技術特徵或必要技術特徵，是否會使請求項範圍籠統廣泛而產生不明確；（三）請求項未詳細界定發明說明中之具體技術特徵，是否會使請求項範圍籠統廣泛而產生不明確。因此，為釐清上述之見解差異，進一步瞭解請求項範圍廣泛與明確性原則之相關性，即為本文主要欲探討之方向。

<sup>14</sup> 核駁理由係摘錄且整理自臺北高等行政法院 93 年度訴字第 2348 號判決理由中，該判決係於司法院法學資料檢索系統網站上隨機搜尋產生，本文純粹做為呈現所欲探討問題之審查理由的表達方式，並無任何針對性及批評，特此說明。

<sup>15</sup> 申請人意見係摘錄且整理自臺北高等行政法院 93 年度訴字第 2348 號判決理由中。



參照上述我國現行專利法之立法目的說明，可以明瞭我國現行專利制度中，對於請求項範圍之界定原則及解釋方式，主要均有參考歐洲專利公約之相關規定及內容；而且我國參考的部分不僅限於歐洲專利公約之意旨，比對二者對應之法規內容、用語及呈現方式均相當接近。例如：我國現行專利法第 26 條第 3 項可對應歐洲專利公約第 84 條<sup>16</sup>；我國現行專利法第 56 條第 3 項可對應歐洲專利公約第 69 條第 1 項<sup>17</sup>；我國現行專利法施行細則第 18 條可對應歐洲專利公約施行細則第 29 條<sup>18</sup>。因此，目前我國發明專利之審查實務上，對於請求項範圍之解釋部分，遇有法律原則不明瞭或衝突之處，或許可以參考當初之立法目的，進一步閱讀歐洲專利公約施行細則、歐洲專利審查基準<sup>19</sup>及相關審查實務，希望可以釐清我國審查實務上之問題及盲點。

## 壹、歐洲對於請求項範圍廣泛與明確性原則之相關說明

我國現行專利審查基準中對於申請專利範圍之記載原則，主要區分為包含：明確、簡潔以及為發明說明及圖式所支持等三項原則<sup>20</sup>。

<sup>16</sup> European Patent Convention 1973, 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.

<sup>17</sup> European Patent Convention 1973, Article 69 (1) : The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

<sup>18</sup> Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents 1973, Rule 29 Form and content of claims: (1) ...因內容過多此處不另行摘錄，可參考歐洲專利局（European Patent Office）網站 <http://www.epo.org>。

<sup>19</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office (status December 2007).

<sup>20</sup> 我國現行發明專利審查基準第 2 篇第 1 章第 3 節 3.4。



而基準對於明確性原則之定義為：申請專利範圍應明確，指申請專利範圍每一請求項之記載應明確，且申請專利範圍所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專利範圍之記載，參酌申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義<sup>21</sup>。此外，基準中對獨立項之記載方式有一定義：獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵（專施 18.II）；亦即獨立項應指定申請專利之標的名稱，並敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵，以呈現申請專利之發明的整體技術手段。而必要技術特徵之定義為：指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技术特徵，其總和整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎<sup>22</sup>。

不過，或許對於如何定義「明確」，還是很難有一正面定義，因此，基準中除了上述之正面定義外，係以相當大之篇幅反面列舉「不明確」之情形及實例，希望可以幫助審查人員判斷是否符合明確性原則。然而，也許正是因為缺少「明確」之正面定義，造成實務上審查人員與申請人間對於是否明確之見解不同。此外，基準中對於「必要技術特徵」雖有一正面定義，但對於什麼是「必要」，審查人員與申請人間也常有各自不同之解釋，造成實務上常見之爭議。

參照歐洲專利公約第 84 條規定：「請求項應界定所欲保護之標的。他們應為明確、簡潔且為發明說明所支持」<sup>23</sup>，無論是構成要件及內容上均與我國非常接近。進一步參考歐洲專利審查基準之相

<sup>21</sup> 同註 20，3.4.1。

<sup>22</sup> 同註 20，3.3.1.1。

<sup>23</sup> 同註 16。



關規定，其對於明確性及請求項解釋之內容<sup>24</sup>，與我國審查基準之相關部分亦無太多不同，即除一正面性定義外，亦以相當大之篇幅反面列舉「不明確」之情形及實例，且對於「必要特徵」(essential features)之定義，與我國亦相當接近。因而，至此應該可以理解的是，並非我國專利審查基準對於明確性要件之定義或說明不足，才造成實務上之認知差距，但此一認知差距在本文參考了歐洲審查實務後，即歐洲專利局之上訴委員會 (Board of Appeal, BoA) 的案例法彙編<sup>25</sup>，進一步獲得釐清。該案例法彙編分類整理對於專利要件判斷上之重要上訴委員會決定 (decisions)，其中一章節<sup>26</sup>對於廣泛請求項之明確性，有一清楚之闡述，茲試摘譯如下：

### 廣泛請求項之明確性：

在上訴委員會 T 238/88 (OJ 1992, 709) 之決定中主張，一請求項之明確性並不會只因為其中包含一廣泛範圍 (breadth) 之技術名詞 (如烷基) 而消失；假使該名詞的界定，就其本身而言或是依照發明說明 (description)，對於熟知該項技藝者 (a person skilled in the art) 已經是明確的。

在上訴委員會 T 523/91 之決定中認為，「塑膠與鑲嵌物的結合」及「鑲嵌物與塑膠粒以一彎曲或折疊的方式結合」之用語，基於歐洲專利公約第 84 條下的定義，並不會使得該請求項之主題標的 (subject matter) 不明確。儘管此結合的性質包含許多可能性，會造成請求項之主題標的廣泛 (broad)，但並不是不明確；一請求項是否廣泛不會

<sup>24</sup> 同註 19，Part C Chapter III 4。

<sup>25</sup> Case Law of the Boards of Appeal (Fifth edition 2006).

<sup>26</sup> 同註 25，II.B.1.1.4。



僅單獨地被質疑，而會與其他要件有關，例如：新穎性 (novelty)、發明步距 (inventive step) 或重複實施性 (reproducibility)。

在上訴委員會 T 688/91 之決定中，同樣地主張一廣泛的請求項並不同於缺乏明確性，在該案之情形，其請求項的用語係如：「整合之微程式裝置…與裝置以產生 T 狀態 T0…T1…其特徵在於…同時產生該 T 狀態 T0、T1…；以及進一步之 T 狀態…在每一情形中，成為前面 T 狀態的功能，以及狀態參數，如狀態的瞬間值及/或模式信號，以及…」。

委員會認為即使該用語「如」被理解為「舉例來說」，但在此結果下，其之後的訊息不應解讀為限制意義。該「狀態參數」的用語與他們本身傳達的事實一樣明確，該事實是 T 狀態的產生被任何參數的功能所影響，代表該裝置之一狀態。儘管該請求項被認為是廣泛的，但既然使用的此名詞是公開的一般解釋，廣泛並不同於明確性的缺乏。

在上訴委員會 T 630/93 之決定中提到，歐洲專利公約第 84 條前段 (first sentence)，意指一請求項並不需詳細地表示每一技術特徵或步驟。必要特徵 (essential features) 的功能，儘管一般以技術名詞表達，但通常是界定一發明的範圍，而不是該發明在這些範圍的細節。因此，必要特徵通常是非常廣義的特徵，且只有在極端的情況下，表示原則或新構想 (進一步之討論可參見充分揭露 (Sufficiency of disclosure) 之原則)。又此一廣泛請求項，就其本身而言即為明確的原則，被適用於數個決定中 (T 456/91, T393/91, T 950/97, T 149/98)。





因此，參照上述該案例法彙編之闡述，本文試歸納幾項原則如下：

1. 一廣泛的請求項並不同於缺乏明確性，不過可能會不符其他專利要件。
2. 如果技術名詞本身或依發明說明已臻明確，不應藉由限縮名詞範圍以明確請求項之範圍。
3. 必要特徵的功能是界定一發明的範圍，而不是範圍內的細節。

另外，本文進一步參考上述所提之上訴委員會決定，希望可以藉由決定中之理由內涵及原由，更深入瞭解請求項範圍廣泛與明確性原則之關係；而本文認為上訴委員會 T 630/93 之決定理由<sup>27</sup>已相當深入地闡述，請求項範圍與明確性原則之關係，茲將摘譯內容表示於下節。

## 貳、歐洲專利局上訴委員會 T 630/93 之決定理由

關於申請人之主要訴求，其包含於被上訴之一核駁決定中的請求項 1 至 5，委員會注意到根據歐洲專利公約第 84 條前段，在歐洲專利申請案中，「請求項應界定所欲保護之標的」。因此，請求項的主要功能是列出發明尋求保護的範圍。這意謂請求項並不需要詳細地表示技術特徵或步驟，因此，委員會不同意審查小組 (Examining Division)<sup>28</sup> 的核駁決定，其表示「在發明說明第 3、4 頁中指出的

<sup>27</sup> 理由內容可參照歐洲專利局網站，

網址：<http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t930630eu1.pdf>。

<sup>28</sup> 依照歐洲專利公約第 18 條之規定，每一歐洲專利申請案係由 3 位具資格之專利審查人員，組成一審查小組 (Examining Division) 來審查。



問題，要如何藉由請求項 1 及 5 之裝置及方法來解決並不明確…審查小組認為一精準的界定對明確的技術教示是不可或缺的。」

然而，委員會認為此一界定內容已經足夠，如果申請案做為一整體（請求項、發明說明及圖式），程度上已詳細地載明一發明之必要特徵（在此例子中為速度的控制），能使熟知該項技藝者實施該發明，即此要求涉及到歐洲專利公約第 83 條，但不涉及第 84 條。

歐洲專利公約第 84 條後段，要求請求項「應為明確、簡潔且為發明說明所支持」。這裡指的是請求項必須是明確的，符合下列 (a)、(b) 二個要求：

(a) 在此意義下，它的用語是明確的，並且要避免誤解其用語；另外，

(b) 它必須為發明說明支持。

在委員會前之程序中，要求 (b) 已被如此解釋，即發明說明中描述的所有特徵，若對於實施該發明是必要的（必要特徵），則必須存在於一相對應之請求項（可參見 T 32/82, O.J. 8/1984, 354-356）。因此，對於解決技術問題之有關必要特徵，必須存在於該請求項。在一審查小組前之程序中，時常發生有關文件被引用，造成一請求發明的核心已經改變，且相關待解決的問題出現一修正之形式；在這種情況下，通常新的必要特徵必須補充至請求項，藉此，已改變的解決方法或附加效果可經由請求項確定。

當解釋要求 (b) 時，必須牢記在心的是，請求項的主要目的是著眼於一發明尋求保護的範圍。因此，必要特徵的功能，儘管一般以技術名詞表示，但通常是界定一發明的範圍，而不是界定該發



明在這些範圍的細節。詳細的界定通常是藉由附加的特徵，其可能涉及發明之特定實施方式 (embodiments)，附加於主要請求項的附屬請求項中。因此，必要特徵通常是一非常廣義的特徵，且只有在極端的情況下，表示原則或新構想，但廣義的程度端賴已經揭露之先前技術來判斷。

委員會在本例中發現，請求項 I 明顯地符合上述要求 (a)。因而，用語是明確的且不易被誤解。委員會也認為符合上述要求 (b)，正如上文所解釋，為了符合要求 (b)，當決定到底需要於請求項中界定多少發明之相關細節，有關發明之先前技術是重要的。審查小組本身在核駁申請案時已經達成正確的結論，即請求項 I 之主題標的不同於最接近之先前技術 D1，在此例中，「第一及第二梯度被決定，且介於這些梯度間之一比較，用於控制鏡頭之移動速度。」明顯地，審查小組亦未發現任何其他文件，揭露此一教示或此教示的重要部分。

因此，委員會認為，實際上申請案看起來揭露一新原則，且無法顯示由上訴人提出之連續梯度特徵為已知技術，因而，請求項具有一廣泛的範圍是合理的。不需要詳細地界定該比較或該速度之控制係以何種實施方式，熟知該項技藝者將從發明說明獲得此資訊 (例如對應於圖 6)，其說明了發明的較佳實施方式。但正如由上訴人建議的，在請求項 I 的範圍內，熟知該項技藝者將可以瞭解還有其他比較及速度控制方式。

事實上，請求項 I 的特徵並不必然可以解決發明說明中指出的問題，意即可經由逐步減少速度以降低超出的速度。但是，請求項中界定之特徵給予熟知該項技藝者，以一控制方式實施產生該結果



。因此，事實上，要解決的客觀問題似乎是比發明說明指出的方法更為廣義，例如，為達成一幾乎連續且分段的速度控制。然而，在這種情況下將只能引起學術性之興趣，以建立如此一廣義（*generalised*）的客觀問題。關於發明說明，在任何情況下，當集中使用控制裝置時，如何控制裝置以實現最佳效果，對於熟知該項技藝者是明顯的。

因此，由上述之上訴委員會 T 630/93 之決定理由，本文可進一步釐清，要以歐洲專利公約第 84 條質疑申請案之明確性，似應進一步提出最接近之先前技術來比對，以判斷請求項是否已界定必要特徵；且若無法顯示此必要特徵已為先前技術所揭示，則請求項具有一廣泛的範圍應為合理。

### 參、美國對於請求項範圍廣泛與明確性原則之相關說明

美國專利法關於請求項之明確性原則，規定於美國專利法第 112 條第 2 項：「說明書應包含一或多個請求項，清楚且特別指出申請人認為之發明所請求的主題標的」<sup>29</sup>，此原則於美國專利審查基準<sup>30</sup>中係包含二項要求：一為請求項應提出申請人所認為之發明的主題標的；二為請求項必須清楚且特別指出，其希望被專利所保護的主題標的之界線範圍<sup>31</sup>。當此界線範圍無法被清楚界定时，申請專利範圍被認為是模糊且不明確。本文進一步探討，該基準是否有論述

<sup>29</sup> 35 U.S.C. 112, Second Paragraph: The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

<sup>30</sup> Manual of Patent Examining Procedure (MPEP).

<sup>31</sup> 同註 30，MPEP 2171 - Two Separate Requirements for Claims Under 35 U.S.C. 112, Second Paragraph。



請求項範圍廣泛與明確性原則之關係，發現其於專屬之一章節<sup>32</sup>說明，試將其主要內容摘譯如下：一請求項範圍之廣度（*breadth*）並不同於不明確（*indefiniteness*），假如包含於該請求項之主題標的之範圍是明確的，且申請人並沒有指定其發明為另一不同於該請求項之範圍，這樣的請求項便符合美國專利法第 112 條第 2 項的規定。另外，請求項範圍過於廣泛，可能會對應於不同之法律要件，端賴該請求項如何過廣之理由，例如：該請求項範圍過廣，因為藉由聲明顯示之申請人所認為的發明，已超出申請時之申請案的範圍，此時以不符第 112 條第 2 項的規定來判斷是適當的；如果該請求項過廣，因為無法由原始之發明說明所支持，或由其揭露而實施，此時以不符第 112 條第 1 項的規定來判斷是適當的；如果該請求項過廣，因為已落入先前技術之範圍，此時以不符第 102 條或第 103 條的規定來判斷是適當的。

因此，本文可由上述說明於美國專利審查基準中之事項，得出與歐洲專利局上訴委員會之案例法彙編所歸納的相同原則，即一廣泛的請求項並不同於缺乏明確性，不過可能會不符其他專利要件。

### 肆、日本對於請求項範圍廣泛與明確性原則之相關說明

日本專利法關於請求項之明確性原則，規定於日本專利法第 36 條第 6 項第 2 款：「在第 2 項中請求項範圍的記載，應符合下列每一款之規定：(i) 申請專利之發明應被記載於該發明之詳細說明；(ii) 申請專利之發明是明確的；(iii) 每一請求項之記載是簡潔的」<sup>33</sup>

<sup>32</sup> 同註 30，MPEP 2173.04 - Breadth Is Not Indefiniteness。

<sup>33</sup> 日本特許法第 36 條第 6 項英譯：Patent Act Article 36(6):



。本文進一步探討日本專利審查基準<sup>34</sup>中是否有論述請求項範圍廣泛與明確性原則之關係，發現於一小節<sup>35</sup>有相關之說明，試將其主要內容摘譯如下：當一請求項為一用途發明，但請求項之記載未表示一特定之用途，僅為一廣義的用途，不應被認為違反日本專利法第36條第6項第2款之規定，僅僅是因為該記載表示一廣義的用途（例如，僅僅是因為請求項之範圍相對性地廣泛）。然而，該發明之詳細說明應符合專利法第36條第4項第1款之規定<sup>36</sup>。當一請求項係針對一組成物，但未記載任何組成物之用途或性質，也不應被認為違反日本專利法第36條第6項第2款之規定，僅僅是因為該請求項未包含任何組成物之用途或性質的界定。

上述日本專利審查基準之相關說明，雖然沒有非常明確點出請求項範圍廣泛與明確性原則之關係，但由其論述之前後文及理由，本文認為其已相當程度地說明相同於前述歐洲專利局上訴委員會之案例法彙編所歸納的原則，即一廣泛的請求項並不同於缺乏明確性，不過可能會不符其他專利要件。

---

The statement of the scope of claims as provided in paragraph (2) shall comply with each of the following items:

- (i) the invention for which a patent is sought is stated in the detailed explanation of the invention.
- (ii) the invention for which a patent is sought is clear;
- (iii) the statement for each claim is concise; and...

<sup>34</sup> 日本特許・実用新案審査基準英譯版。

<sup>35</sup> 同註34，第I部第1章2.2.2.2 Other Matters to be Noted。

<sup>36</sup> 日本特許法第36條第4項第1段英譯：Patent Act Article 36(4)(i):

The statement of the detailed explanation of the invention as provided in item (iii) of the preceding Paragraph shall comply with each of the following items:

- (i) in accordance with the relevant Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry, the statement shall be clear and sufficient as to enable any person ordinarily skilled in the art to which the invention pertains to work the invention...



### 伍、結論

由前述歐洲、美國及日本之相關文件，所論述請求項範圍廣泛與明確性原則之關係，可得到一共同結論，即一廣泛之請求項並不同於缺乏明確性，不過可能會不符其他專利要件，例如，是否可據以實施、新穎性或進步性等。關於此一結論，本文最後以一比喻來說明：實務上討論請求項範圍常以圓圈表示，而明確性原則係為了劃出請求項範圍一清楚之界線，此一圓圈界線之明顯或模糊，才是明確性所欲要求之對象；但圓圈界線所包括之範圍大小，並不是明確性所要處理之問題。

歐洲之審查實務更進一步說明：如果技術名詞本身或依發明說明已臻明確，不應藉由限縮名詞範圍以明確請求項之範圍；而且必要特徵的功能是界定一發明的範圍，而不是範圍內的細節。此外，要以歐洲專利公約第 84 條質疑申請案之明確性，似應進一步提出最接近之先前技術來比對，以判斷請求項是否已界定必要特徵；且若無法顯示此必要特徵已為先前技術所揭示，則請求項具有一廣泛的範圍應為合理。

我國或許可以參考美國專利審查基準，將請求項範圍廣泛與明確性原則之相關性，列入發明專利審查基準中說明，且進一步指明請求項範圍廣泛與其他專利要件之關係，減少審查實務上之適用爭議。

希望藉由歐洲、美國及日本之審查實務所得到的結論，可以進一步釐清實務上我國審查發明專利時，對於明確性原則之判斷方式。