

# 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例

林峯州\*、鄭詠文\*\*、鍾文正\*\*\*

## 壹、前言

## 貳、我國有關使用商標或商品名稱專利審查基準

## 參、專利五大局有關請求項中使用商標或商品名稱專利審查規範

一、中國大陸國家知識產權局

二、歐洲專利局

三、日本特許廳

四、韓國智慧財產局

五、美國專利商標局

六、小結

## 肆、有關請求項中使用商標或商品名稱的案例探討

一、我國智慧財產局審查不符記載要件案例

二、專利五大局審查不符記載要件案例

## 伍、結語

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

\*\* 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兼科長。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

## 摘要

發明專利權範圍，以申請專利範圍為準；申請專利範圍之記載是否適切，對於專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有重大意義。專利審查實務上對於記載要件之明確性要求，目的為使法律關係安定。因此對於符合明確性的請求項，一方面可使公眾得自由使用現有技術，一方面能對專利權人提供明確有效之保護範圍，以明確之文字界定專利權範圍，以使公眾知所遵循，以免構成侵權。

化學類技術的創新，常藉由添加商品組成分以再研發，例如使用商業化觸媒或由已知的商品作為反應物以進行各種化學反應，抑或引用商業儀器進行分析檢測。為了深入了解化學類專利記載要件的審查實務，本文整理我國與專利五大局有關請求項中使用商標或商品名稱之專利審查規範，並藉由蒐集相關不符記載要件的案例，就我國與專利五大局審查實務上對於記載使用商標或商品名稱之請求項進行研析，期能使相關專利從業人員釐清化學類專利記載要件的判斷邏輯與基準，共同提升專利案件的整體品質。

關鍵字：記載要件、明確性、化學類專利、審查案例、商標、商品名稱

Written Description Requirements、Clarity、Chemical Patents、Case Studies、Trade Mark、Trade Name

# 壹、前言

「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準；申請專利範圍中之記載是否適切，對於專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有重大意義」<sup>1</sup>。申請專利範圍對於記載要件規定為「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<sup>2</sup>。」又請求項應明確，指每一請求項之記載應明確，且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，單獨由請求項之記載內容，即可明確了解其意義，而對其範圍不會產生疑義。

對於化學類專利之發明與其他技術類之專利案在技術的本質上有些差異，例如請求項所載之技術特徵如以純物質為申請標的時，應以化學名稱或分子式、結構式界定；若無法以化學名稱、分子式或結構式界定时，得以物理或化學特性界定<sup>3</sup>。化合物請求項，原則上化合物之名稱應當按通用的命名法來命名，不允許使用商品名或者代號，化合物之結構必須明確<sup>4</sup>。

化學類技術的創新，常藉由添加商品組成分以再研發，例如使用商業化觸媒或由已知的商品作為反應物以進行各種化學反應，抑或引用商業儀器進行分析檢測。因此化學類專利申請案中常於發明說明書的實施方式等段落以記載商標或商品名稱方式表示物的材料或設備種類作為實施與比較。我國專利審查基準亦對於商標、商品名稱有相關規範：「應避免使用註冊商標、商品名稱（trade name）或其他類似文字表示材料或物品；若必須使用時，應註明其型號、規格、性能及製造廠商等，以符合可據以實現要件」<sup>5</sup>。

實務上，化學類的專利申請案不僅會於說明書中使用商標或商品名稱表示，也有可能出現在請求項中以商標或商品名稱界定物之材料或設備之種類。當申請人以商標或商品名稱界定物之材料或設備種類申請專利時，商標或商品名稱對

<sup>1</sup> 我國專利審查基準，第二篇第一章第 2.1 節，2024 年版。

<sup>2</sup> 我國專利法第 26 條第 2 項。

<sup>3</sup> 我國專利審查基準，第二篇第一章第 2.3 節，2024 年版。

<sup>4</sup> 我國專利審查基準，第二篇第十三章第 4.2.1.1 節，2024 年版。

<sup>5</sup> 我國專利審查基準，第二篇第一章第 1.4 節，2024 年版。

其請求項之範圍是否產生疑義，請求項中使用商標或商品名稱是否明確，為一值得探討的議題。

本文先整理我國與專利五大局有關請求項中使用商標或商品名稱有關的專利審查規範，並藉由蒐集相關不符記載要件的案例，就我國與專利五大局審查實務上對於使用商標或商品名稱之請求項進行研析，以期能釐清疑問。

## 貳、我國有關使用商標或商品名稱專利審查基準

我國專利法或專利法施行細則雖未針對有關使用商標或商品名稱記載於摘要、說明書、申請專利範圍或圖式進行規範，然而我國經濟部智慧財產局（TIPO）所訂定專利審查基準對於註冊商標、商品名稱之記載有以下規範：

「說明書中……，應避免使用註冊商標、商品名稱（trade name）或其他類似文字表示材料或物品；若必須使用時，應註明其型號、規格、性能及製造廠商等，以符合可據以實現要件<sup>6</sup>。」

「發明名稱應簡明表示所申請發明之內容，不得冠以無關之文字，其應記載申請標的<sup>7</sup>。」及「對於『發明名稱』欄所指定方法或物品名稱冠以無關文字之刪除。例如冠以商標、商品名、人名、地名等專有名詞或宣傳性效果之敘述等名稱，而刪除該無關之文字者，應認定未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍<sup>8</sup>。」

「化合物請求項，原則上，化合物之名稱應當按通用的命名法來命名，不允許使用商品名或者代號，化合物之結構必須明確，不能用含糊不清的用詞<sup>9</sup>。」

<sup>6</sup> 我國專利審查基準，第二篇第一章第 1.4 節，2024 年版。

<sup>7</sup> 我國專利審查基準，第二篇第一章第 1.2.1 節，2024 年版。

<sup>8</sup> 我國專利審查基準，第二篇第六章第 4.1.1.1 節，2024 年版。

<sup>9</sup> 我國專利審查基準，第二篇第十三章第 4.2.1.1 節，2024 年版。

因此，我國專利審查基準所規定之內容，僅針對說明書有關於註冊商標或商品名稱之記載有具體規範，對於請求項中是否可使用註冊商標、商品名稱，僅於專利審查基準第二篇第十三章「醫藥相關發明」有規定：化合物請求項中之化合物之結構必須明確，不允許使用商品名或者代號。

據此我國於專利法、專利法施行細則或專利審查基準中，除了對化合物之結構的界定方式有較明確的規範外，對於請求項中之物是否可使用註冊商標、商品名稱表示，尚未有嚴格限制規範。

## 參、專利五大局（The Five IP Offices, IP5）有關請求項中使用商標或商品名稱專利審查規範

以下依序參諸專利五大局針對請求項中使用商標、商品名稱記載要件的專利法規或審查基準等相關規範，分析其異同之處。

### 一、中國大陸國家知識產權局（CNIPA）

CNIPA 關於商標、商品名稱的記載要件有以下規範：

針對發明的名稱，不得使用人名、地名、商標、型號或者商品名稱等，也不得使用商業性宣傳用語<sup>10</sup>。針對說明書：說明書中無法避免使用商品名稱時，其後應當註明其型號、規格、性能及製造單位，且說明書中應當避免使用註冊商標來確定物質或者產品<sup>11</sup>。對於「化合物申請專利範圍」之審查，化合物請求項應當用化合物的名稱或者化合物的結構式或者分子式來表徵。化合物應當按通用的命名法來命名，不允許用商品名稱或者代號；化合物的結構應當是明確的，不能用含糊不清的措詞<sup>12</sup>。CNIPA 並於 2011 年所訂定「審查操作規程—實質審查分冊」中之（1.3.2 說明書中的商標或商品名稱）<sup>13</sup> 段落載明：在說明書中僅使用商標或

<sup>10</sup> CNIPA 專利審查指南，第二部分第二章第 2.2.1 節，2023 年版。

<sup>11</sup> CNIPA 專利審查指南，第二部分第二章第 2.2.7 節，2023 年版。

<sup>12</sup> CNIPA 專利審查指南，第二部分第十章第 4.1 節，2023 年版。

<sup>13</sup> CNIPA 審查操作規程—實質審查分冊，第二章第 1.3.2 節，2011 年版。

商品名稱表示發明中涉及的產品或物質的，所用商標或商品名稱應當在申請日之前具有已知的確切技術含意，否則會導致所屬技術領域的技術人員無法確認所述產品或物質，以致無法實現發明的技術方案。

需要注意，必須結合請求保護的技術方案的技術領域以及具體技術內容來判斷是否允許在說明書中使用商標或商品名稱來表示產品或物質。

通常，可以允許的情形是所用商標或商品名稱具有如下含意：

- （一）代表一種具體產品或物質。如“Teflon（特富龍）”，其代表化學名稱為聚四氟乙烯的物質。
- （二）代表一種具有公認確切含意的產品或物質。如“雲南白藥”，雖然其具體組成屬於中國大陸的國家保密配方，但其代表的產品具有公認的確切含意。
- （三）代表一系列公知產品或物質，並且其在發明技術方案中起到相同的作用。如“吐溫”系列產品，化工領域公知“吐溫”系列包括多種已知的用作非離子型表面活性劑的產品，並且這些產品在發明技術方案中也均起非離子型表面活性劑的作用。但是，如果所用商標或商品名稱代表多個不同系列的產品或物質，而這些產品功用並不相同，甚至相差很遠，則通常不能允許。

「（3.2.1.7 商標或商品名稱）一般不允許在請求項中使用商標或商品名稱，除非所用商標或商品名稱在申請日前已具有已知的確切含意（參見 1.3.2 說明書中的商標或商品名稱）<sup>14</sup>。」

#### 【案例】<sup>15</sup>

請求項：一種組合物，包含 Persil<sup>TM</sup>。

<sup>14</sup> CNIPA 審查操作規程—實質審查分冊，第二章第 3.2.1.7 節，2011 年版。

<sup>15</sup> CNIPA 審查操作規程—實質審查分冊，第二章第 3.2.1.7 節，2011 年版。

### 【案例分析】

“Persil”是公知的洗滌劑商標，但其配方並不是固定不變的，因此不具有確切含意。即使說明書中清楚地記載了其組成，也不應當允許在請求項中使用該商標。

CNIPA 於專利法、專利法實施細則或者專利審查指南中，均未對於請求項中之物是否可使用商標或商品名稱記載，具有嚴格的禁止規定。然而 CNIPA 的內部規程「審查操作規程—實質審查分冊」針對請求項中之物商標或商品名稱記載之規範，係明確指導一般不允許，除非所用商標或商品名稱在申請日前已具有已知的確切含意。

## 二、歐洲專利局（EPO）

EPO 關於商標、商品名稱的記載要件於專利審查基準有以下規範：

「不允許在請求項中使用商標和類似的表達方式，因為不能保證在專利有效期內所提及的產品或特徵在保持名稱的情況下不會被修改。如果使用商標和類似的表達方式是不可避免，並且被認為具有精確的含意，則可以例外的允許<sup>16</sup>。」

此外 EPO 專利審查基準並於 [F-II, 4.14]、[F-III, 7] 段落規定說明書中之物不建議使用商標或商品名稱表示，除非商標或商品名稱已成為國際公認的標準描述性術語並已獲得精確含意，則可允許使用，並列舉「"Bowden" cable」、  
「"Belleville" washer」、  
「"Panhard" rod」或「"caterpillar" belt」為國際公認的標準描述性術語，無需進一步識別。

<sup>16</sup> EPO 專利審查基準，F 部分第四章第 4.8 節，2024 年版。

原文「(4.8 Trade marks) The use of trade marks and similar expressions in claims is not allowed as it does not guarantee that the product or feature referred to is not modified while maintaining its name during the term of the patent. They may be allowed exceptionally if their use is unavoidable and they are generally recognised as having a precise meaning. With regard to the need to acknowledge trade marks as such in the description, see F-II, 4.14. With regard to the effect of references to trade marks on sufficiency of disclosure (Art. 83), see F-III, 7.」。

### 三、日本特許廳（JPO）

JPO 於「特許・實用新案審查基準（下稱 JPO 專利審查基準）」針對請求項中商標的記載要件有嚴格的規範，JPO 專利審查基準所規範請求項違反明確性要件的類型包含：

「請求項中記載有關銷售地區、銷售來源等內容，會使整體上記載了非技術性事項，從而導致發明變得不明確。例如，對於請求項中包含之物品使用商標名稱界定時，商標名稱所表示之物必須至少從申請日之前具有特定的品質、組成、結構等，如果對於技術領域的從業者而言，不清楚上述內容，則不明確<sup>17</sup>。」

此外，於 JPO 公告的「特許・實用新案審查手冊」<sup>18</sup> 中更具體之指導：如果說明書、專利申請範圍或圖式中包含商標名稱（包括已註冊的商標名稱），則按以下方式處理：

- （一）如果申請專利範圍、說明書或圖式中與請求有關的發明部分記載有商標名稱，則原則上應依照特許法第 36 條第 4 項第 1 款或第 6 項第 2 款的規定，通知拒絕該專利申請。然而，以下情況除外：
- 1、該商標名稱被認定為物質或物品的通用名稱（註冊商標名稱不得認定<sup>19</sup>）。
  - 2、即使該商標名稱並非物質或物品的通用名稱，如果可以同時滿足以下三個條件時，則不適用於前述規定：

<sup>17</sup> JPO 專利審查基準，第 II 部第 2 章第 3 節 2.2，2024 年版。

原文「e 請求項に販売地域、販売元等についての記載があることにより、全体として技術的でない事項が記載されていることになるため、発明が不明確となる場合（留意事項）例えば、商標名を用いて物を特定しようとする記載を含む請求項については、少なくとも出願日以前から出願当時にかけて、その商標名で特定される物が特定の品質、組成、構造などを有する物であったことが当業者にとって明瞭でない場合は、発明が不明確になることに注意する。」

<sup>18</sup> 特許・實用新案審查ハンドブック，第 II 部第 2003 節，[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook\\_shinsa/index.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/index.html)（最後瀏覽日：2024/09/03）。

<sup>19</sup> 原文「登録商標名については上記 (a) の認定をしてはならない」。

- (1) 商標名稱在同類產品中的選擇作為一項發明具有足夠的意義。
- (2) 即使記載商標名稱，仍不會使發明變得不明確，例如該商標名稱從發明專利申請前一直使用於特定品質、組成或構成的產品。
- (3) 即使記載商標名稱，也必須能夠確認該發明所載的技術已經充分公開。例如，即使具有該商標名稱的產品因某種原因停止銷售，但在該發明所屬技術領域中具有通常知識者也可以很容易地實現做出與該發明實質上相同的發明。

(二) 如果記載商標名稱不構成拒絕理由之情況，則應促使申請人將其修改為學術用語。如果沒有適當的學術用語，可以允許保留商標名稱。在這種情況下，如果該商標是已註冊商標，則應在商標名稱後標註「（登錄商標）」；如果是未註冊商標，則應標註「（商標）」<sup>20</sup>，其理由為：如果未標註「商標」一詞而直接使用商標名稱，可能會造成物品或物質的普通名稱與商標名稱之間混淆，因此不僅會造成不便，還可能使商標名稱被誤認為商品的普通名稱，從而削弱商標本來作為商品來源識別的功能，對商標權利人或商標使用者造成額外的不利影響。

綜觀上述，由於 JPO 認為商標不一定只用於限定某些產品，即使商標用於限定某種產品，產品的品質、組成、構成等往往因製造時間等的不同而有所變化，並且當技術發展進步速度快時，變化趨勢更加明顯。此外，如果某個商標的產品與其他同類產品相比具有獨特性，那麼其製造方法、成分等技術方面都須保密，不應公開。因此，如果申請專利範圍、說明書或圖式中所記載之與請求有關的發明部分記載有商標名稱，通常意味著申請專利的發明不明確，或者，因為該發明涉及的技術發明沒有被充分公開，發明的詳細描述沒有清楚和充分地描述以使本領域技術人員能夠實施要求保護的發明。

JPO 針對記載商標名稱之請求項的審查判斷方式，原則上以不符特許法第 36 條第 6 項第 2 款的明確性要件規定禁止，並且實務上很少案例可同時滿足上述 (1)、(2) 及 (3) 條件。

<sup>20</sup> 日本專利法施行細則第 24 條，樣式第 29 條備考 7、9 所規定。

## 四、韓國智慧財產局（KIPO）

KIPO 關於商標或商品名稱的記載要件有以下規範：

「發明標題中不得包括人名、商標、產品的暱稱、僅表示抽象功能的表達或『專利』一詞<sup>21</sup>。」

「原則上，不允許在說明書中記載商標或商品名稱。然而，即使記載了商標或商品名稱，只要相關商品容易取得，且具有商標和商品名稱的品質或成分的變化，不容易影響發明內容，則在這種情況下，可以例外允許記載商標或商品名稱<sup>22</sup>。」

由於韓國專利法第 42 條第 2 款所規定之說明書（Specification）係包括發明內容（Description of the invention）和申請專利範圍（Claims）。因此，KIPO 於審查基準中所規範不允許記載商標或商品名稱的說明書範圍為包括申請專利範圍。KIPO 對於請求項中物以商標或商品名稱的審查規範為：原則上不允許表示，然而只要相關產品容易取得，且產品的品質或成分不容易變化，可以例外允許。

## 五、美國專利商標局（USPTO）

USPTO 同樣對於請求項中使用商標或商品名稱有相關規範，USPTO 專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）針對請求項中使用商標或商品名稱記載要件相關規範相較其它主要專利局，更為縝密。USPTO 於 MPEP. 2173.05 (u) 節對於「請求項中的商標或商品名稱（Trademarks or Trade

<sup>21</sup> KIPO 專利審查基準，第 2 章第 4 節，2023 年版。

原文「The name of a person, trademark, nickname of a product, expression indicating only abstract functions or the word 'patent' itself shall not be included in the title of the invention.」。

<sup>22</sup> KIPO 專利審查基準，第 3 章第 5 節，2023 年版。

原文「In principle, stating the trademark or name of a product is not allowed in a specification. However, even though the trademark or name of a product is disclosed, where the concerned product can be easily obtained; the change in quality or composition of the product with the trademark and name is less likely to change the content of the invention, stating the trademark or name of the product shall be exceptionally allowed.」。

Names in a Claim [R-07.2022]」<sup>23</sup> 的審查指導為：於請求項中記載商標或商品名稱本身並不違反 35 U.S.C. 112 (b) 或 pre-AIA 35 U.S.C. 112 的第二段之規定，但應縝密的思考該請求項係如何使用商標或商品名稱，惟商標或商品名稱為用於識別物品的來源，並非是商品本身的成分或性質。由於商標或商品名稱常不能適當的用於識別特定的材料或產品，因此商標或商品名稱並不該去定義或描述與該商標或商品名稱相關的物品。如果商標或商品名稱在請求項中被用作限制詞以識別或描述特定的材料或產品，不僅會使請求項不明確，還造成對商標或商品名稱的不當使用，因此造成請求項不符合前述記載要件之規定。並且如果請求項中之商標或商品名稱，並非作為請求項的限制詞（limitation in the claim），那麼應該解

<sup>23</sup> <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2173.html#d0e219126>（最後瀏覽日：2024/09/03）。原文「2173.05 (u) Trademarks or Trade Names in a Claim [R-07.2022]

The presence of a trademark or trade name in a claim is not, per se, improper under 35 U.S.C. 112 (b) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, second paragraph, but the claim should be carefully analyzed to determine how the mark or name is used in the claim. It is important to recognize that a trademark or trade name is used to identify a source of goods, and is not the name of the goods themselves. Thus a trademark or trade name does not define or describe the goods associated with the trademark or trade name. See definitions of trademark and trade name in MPEP § 608.01 (v) .

If the trademark or trade name is used in a claim as a limitation to identify or describe a particular material or product, the claim does not comply with the requirements of the 35 U.S.C. 112 (b) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, second paragraph. Ex parte Simpson, 218 USPQ 1020 (Bd. App. 1982) . See also Eli Lilly & Co. v. Apotex, Inc., 837 Fed. Appx. 780, 784-85, 2020 USPQ2d 11531 (Fed. Cir. 2020) ("Following Patent Office procedure, the Examiner in this case rejected the claims of the '821 application as indefinite because they improperly used the trade name 'ALIMTA.' In response to the rejection, Lilly canceled its claims reciting the trade name and pursued claims using the generic name for the same substance, which mooted the rejection. Additionally, as the district court observed, the Examiner 'explicitly noted that pemetrexed disodium was 'also known by the trade name ALIMTA' ' in the contemporaneous obviousness rejection.") . The claim scope is uncertain since the trademark or trade name cannot be used properly to describe any particular material or product. In fact, the value of a trademark would be lost to the extent that it became the generic name of a product, rather than used as an identification of a source or origin of a product. Thus, the use of a trademark or trade name in a claim to describe a material or product would not only render a claim indefinite, but would also constitute an improper use of the trademark or trade name. If the applicant responds to such a rejection by replacing the trademark or trade name with a generic term, the examiner should determine whether there is sufficient support in the application for use of a generic term. See MPEP § 2163, subsection II.A.3 (b) .

If a trademark or trade name appears in a claim and is not intended as a limitation in the claim, the question of why it is in the claim should be addressed. If its presence in the claim causes confusion as to the scope of the claim, then the claim should be rejected under 35 U.S.C. 112 (b) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, second paragraph.」。

釋為什麼它會出現在請求項中。如果其存在導致請求項的範圍產生混淆，那麼應該解釋為什麼會出現在請求項中，如果其商標或商品名稱導致請求項的範圍產生困惑，則也違反 35 U.S.C. 112 (b) 或 pre-AIA 35 U.S.C. 112 的第二段之規定。

此外，USPTO 於 MPEP. 608.01 (v) 節對於「Marks Used in Commerce and Trade Names [R-07.2022]」進行商標與商品名稱之定義，並於該章節說明：專利申請中允許使用商標或商品名稱，並用於識別一項物品，條件是：(A) 商標或商品名稱已經由說明書所明確被揭露，已具有充分的描述，且使包括該商標或商品名稱的請求項符合記載要件的規定，或 (B) 該商標或商品名稱的含意對於相關技術領域中為廣為人知，並且從很多文獻中都能了解<sup>24</sup>。此外，儘管在專利申請中允許使用具有明確含意的商標名稱，但應尊重這些商標的專有性質，商標應該以大寫字母標記，或以符號、其他非文字形式之其他方式描述，以識別商標。並應尊重商標的專有性質，謹慎使用，以防止以任何可能對其商業商標有效性產生不利的影響<sup>25</sup>。

## 六、小結

針對我國與專利五大局請求項中使用商標或商品名稱記載要件審查規範（下表）可觀察，EPO 審查基準係相對嚴格的不允許在請求項中使用商標或商品名稱，除非所用商標或商品名稱在申請日前已具有已知的確切含意。而 KIPO 為原則上

<sup>24</sup> 原文「I. PERMISSIBLE USE IN PATENT APPLICATIONS

A mark as defined by 15 U.S.C. 1127 (i.e., trademark, service mark, collective mark, or certification mark) or trade name may be used in a patent application to identify an article or product, service, or organization if:

(A) its meaning is established by an accompanying definition in the specification which is sufficiently descriptive, enabling, precise and definite such that a claim including the mark or trade name complies with the requirements of 35 U.S.C. 112, or

(B) its meaning is well-known to one skilled in the relevant art and is satisfactorily defined in the literature.」。

<sup>25</sup> 原文「II. PROPRIETARY NATURE OF MARKS USED IN COMMERCE

Although the use of marks having definite meanings is permissible in patent applications, the proprietary nature of the marks should be respected. Marks should be identified by capitalizing each letter of the mark (in the case of word or letter marks) or otherwise indicating the description of the mark (in the case of marks in the form of a symbol or device or other nontextual form). Every effort should be made to prevent their use in any manner which might adversely affect their validity as marks.」。



## 本月專題

化學類專利記載要件審查案例探討（上）  
——以請求項中使用商標或商品名稱為例

不允許，但是如經判斷相關產品容易取得，且產品的品質或成分不容易變化，就可例外允許請求項中記載商標或商品名稱。USPTO 的 MPEP 則是以商標或商品名稱常不能適當的用於識別特定的材料或產品觀點論述記載要件判斷方式。值得關注的為 JPO 審查基準與內部規程僅對於商標嚴格的禁止記載於請求項中，對於商品名稱，卻未有嚴格禁止。而我國與 CNIPA 同樣於專利審查基準中未嚴格禁止請求項中物以商標或商品名稱表示，然而 CNIPA 的內部規程「審查操作規程—實質審查分冊」針對請求項中之物商標或商品名稱記載之規範，係明確指導一般不允許，除非所用商標或商品名稱在申請日前已具有已知的確切含意。

表 我國與專利五大局記載要件審查規範

請求項中使用商標或商品名稱記載要件審查規範		
TIPO	商標或 商品名稱	(審查基準)除化合物請求項中之化合物之結構必須明確,不允許使用商品名稱或者代號外。對於請求項中之物是否可使用註冊商標、商品名稱表示,未嚴格禁止。
CNIPA	商標或 商品名稱	(審查指南)化合物請求項中之化合物之結構必須明確,不允許使用商品名稱或者代號。對於請求項中之物是否可使用註冊商標、商品名稱表示,未嚴格禁止。 (審查操作規程)一般不允許在請求項中使用商標或商品名稱,除非所用商標或商品名稱在申請日前已具有已知的確切技術含意。
EPO	商標或 商品名稱	(審查基準)不允許,因為不能保證在專利有效期內所提及的產品或特徵在保持名稱的情況下不會被修改,但如果使用商標和類似的表達方式是不可避免的並且被認為具有精確的含意,則可以例外的允許。
JPO	商標	(審查基準)對於請求項中包含之物品使用商標名稱界定時,商標名稱所表示之物必須至少從申請日之前具有特定的品質、組成、結構等,如果對於技術領域的從業者而言不清楚上述內容,則不明確。 (審查手冊)申請專利範圍、說明書或圖式中與請求項有關的發明部分記載有商標名稱,原則上禁止。但有兩種情況除外,第一種為該商標名稱被認定為物質或物品的通用名稱,第二種則是同時符合(i)商標名稱具有足夠的意義、(ii)商標名稱的物在不同製造時期的產品品質、組成、構成等都相同、及(iii)發明所載的技術已經充分公開,但實務上很少案例仍同時滿足上述(i)、(ii)及(iii)條件,因此基本上不允許於請求項中存在商標名稱。
	商品名稱	未嚴格禁止。
KIPO	商標或 商品名稱	(審查基準)原則上不允許表示,然而只要相關產品容易取得,且具有商標和商品名稱的品質或成分的變化不容易影響發明內容,可以例外允許。
USPTO	商標或 商品名稱	(審查基準)於請求項中記載商標或商品名稱本身並不違反記載要件,但應縝密的思考該請求項係如何使用商標或商品名稱,由於商標或商品名稱常不能適當的用於識別特定的材料或產品,因此商標或商品名稱定義請求項中之物容易造成請求項不明確。

## 肆、有關請求項中使用商標或商品名稱的案例探討

以下針對各國審查以（註冊）商標或商品名稱界定之請求項的專利案件進行探討，期能藉由具體專利審查案例，分析各國判斷的標準。

### 一、我國智慧財產局審查不符記載要件案例

#### [ 案例 1 ] 北海貝殼粉<sup>26</sup> 商品名稱不符 TIPO 之記載要件規定

[ 請求項 ]……其中海貝素為富含甲殼素之北海貝殼粉，並可迅速在土壤中釋放至少 11 的鹼值。

對於請求項中之商品名稱「北海貝殼粉」，TIPO 於 2016 年的初審審查意見通知函指出請求項中以「北海」進一步界定貝殼粉，但「北海」並非以成分、性質、或製法界定該貝殼粉，無法理解其科學技術意義，因此導致請求項不明確。申請人並於 2016 年 12 月刪除「北海」之商品名稱用語，因此克服不符記載要件之理由。

#### [ 案例 2 ] 汽油清淨增效劑組成物<sup>27</sup> 商品名稱不符 TIPO 之記載要件規定

[ 請求項 ]……（4）聚醚胺 FL1000 型，……；其中表面活性劑是一種季胺鹽型陽離子氟碳表面活性劑，產品由上海油聖環保科技有限公司生產，商品名為燃油增效劑……。

[ 請求項 ]……，其中所述聚醚胺的生產商：德國巴斯夫公司。

對於專利申請時，請求項中之組成分以商品名稱「產品由上海油聖環保科技有限公司生產，商品名為燃油增效劑」、「聚醚胺 FL1000 型」、「聚醚胺的生產商：德國巴斯夫公司」表示，TIPO 初審審查意見通知函認為不符記載要件。TIPO 於 2019 年的初審審查意見通知函指出請求項所界定之「聚醚胺 FL1000 型」、「由上海油聖環保科技有限公司生產，商品名為燃油增效劑」與「聚醚胺的生產商：

<sup>26</sup> 我國專利申請號：105111312。

<sup>27</sup> 我國專利申請號：107131714。

德國巴斯夫公司」等陳述為不明確之用語，因化合物應以化學命名或結構式表示，且商品之成分與組成不明且配方可能隨時間改變或停產，導致申請專利範圍界定不明確，不符合專利法第 26 條第 2 項之規定。申請人於 2019 年 6 月提出修正與申復，其中修正申請專利範圍包括刪除「其中所述聚醚胺的生產商：德國巴斯夫公司」之商品用語、新增燃油增效劑之結構式，使申請專利範圍符合記載要件。並進一步以「證明附件」輔助申復說明「聚醚胺 FL1000 型」為市面上所公開行銷的化學產品。經上述申請人之修正與申復後，因此克服商品名稱不符記載要件之事由。

## 二、專利五大局審查不符記載要件案例

### [ 案例 1 ] 科瓦 ( 註冊商標 )<sup>28</sup> 不符 CNIPA 記載要件規定

[ 請求項 ]……其特徵在於，所述殼體部件由科瓦 ( 註冊商標 ) 合金構成，所述窗部玻璃板的所述透光性基材由科瓦 ( 註冊商標 ) 玻璃構成。

CNIPA 於 2020 年的 [ 第一次審查意見通知書 ] 中針對請求項中使用商標名稱「科瓦 ( 註冊商標 ) 」進行審查，指出商標名稱不符中國大陸專利法第 26 條第 4 項之規定，理由為：使用了商業性宣傳用語，導致請求項的記載不簡要，並且請求項中應避免括號之表示方式，否則造成請求項不明確。

值得關注，本案例 CNIPA 拒絕商標名稱記載於請求項中之理由，並非以內部規則「審查操作規程—實質審查分冊」所規範之措辭「一般不允許在請求項中使用商標或商品名稱，除非所用商標或商品名稱在申請日前已具有已知的確切含意」，而是指出請求項中使用商業性宣傳用語與括號形式格式，究其原因或許與 CNIPA 專利審查指南未對請求項中物使用商標名稱之記載有具體規範，且「審查操作規程—實質審查分冊」所載之使用說明：規程為專利審查指南的下位規範，且不對外公開之內部規範。最後的審查結論應引用專利法、專利法實施細則或者專利審查指南的相關規定<sup>29</sup>，有所關聯。

<sup>28</sup> CNIPA 專利申請號 201680031334.2。

<sup>29</sup> CNIPA 審查操作規程—實質審查分冊，使用說明第 1、2 項，2011 年版。

## [ 案例 2] Monel（商標）材<sup>30</sup> 不符 JPO 記載要件規定

[請求項]……其中前述陰極中對向於前述陽極的部分，以由 Monel（商標）材、鎳、及銅所選擇的至少 1 種材質來形成<sup>31</sup>。

JPO 於 2023 年的「拒絕理由通知書（Notice of Reasons for Refusal）」，針對請求項中使用商標名稱「Monel（商標）材」審查不符記載要件。其理由為：「由於請求項中所記載商標名稱『Monel（商標）材』未能明確指出具體事項，此外，即使此記載可能指涉作為一種合金的『Monel』，然而『Monel』有多種類型，故請求項中所記載範圍並不清楚<sup>32</sup>。」本案例申請人於 2023 年 5 月刪除請求項中「Monel（商標）材」材質，因此克服使用商標名稱不符記載要件之事由。

JPO 對於「Monel（商標）材」之不符記載要件之判斷方式係符合 JPO 審查手冊中第 II 部-2003 之商標名稱審查處理規定。雖然申請人以商品名稱「Monel（商標）材」表示鎳銅合金材質，然而「Monel（商標）材」所表示成分種類係具有多種選擇，且「Monel（商標）材」一詞並非物質的通用名稱，故非屬於可例外排除之允許記載之態樣。

## [ 案例 3] 螺旋板（註冊商標）<sup>33</sup> 不符 KIPO 與 JPO 之記載要件規定

[請求項]……其特徵在於所述殼體主體由螺旋板（註冊商標）形成<sup>34</sup>。

<sup>30</sup> JPO 專利申請號 2020-553084。

<sup>31</sup> 原文「前記陰極のうち前記陽極に対向する部分は、モネル（商標）、ニッケル、及び銅から選ばれる少なくとも 1 種の材質で形成される請求項 1～5 のいずれか一項に記載のフッ素ガス製造装置」。

<sup>32</sup> 原文「請求項 6 には『モネル（商標）』と記載されているが、商標名稱で記載されているため、当該記載によって特定される事項が明確でない。また、前記記載が合金としてのモネルを意味するものとしても、モネルには複数の種類があるから、いずれにしても前記記載によって特定される事項が明確でない」。

<sup>33</sup> KIPO 專利申請號 10-2021-0142590、JPO 專利申請號 2020-179744。

KIPO 原文「플레이트 코일（등록상표）」、JPO 原文「プレートコイル（登録商標）」。

<sup>34</sup> KIPO 原文「Claim[6]: 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 케이싱 본체는, 플레이트 코일（등록상표）을 사용하여 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 디스크형 처리 장치.」；  
JPO 原文「【請求項 6】請求項 1～5 のいずれか一項に記載のディスク型処理装置であって、前記ケーシング本体は、プレートコイル（登録商標）を用いて形成されていることを特徴とするディスク型処理装置」。

對於請求項中之商標名稱「螺旋板（註冊商標）」，JPO 與 KIPO 均認為不符合記載要件。JPO 於 2024 年的「拒絕理由通知書」針對請求項中使用商標名稱「螺旋板（註冊商標）」審查不符記載要件，其理由為：「商標名稱並不一定僅用於特定的商品，即使產品使用了相同商標，其品質、組成或構成等因素可能因製造時間而有所不同，尤其是當技術進步速度加快時，這種趨勢會更為明顯。此外，對於具有某種商標的產品與其他同類產品相比具有獨特性，那麼其製造方法和成分等技術方面可能保密不會公開。因此請求項所記載部分有商標名稱，通常並不明確<sup>35</sup>。」申請人並於 2024 年 5 月刪除具有商標名稱的物請求項，因此才克服使用商標名稱不符記載要件之事由。

JPO 對於「螺旋板（註冊商標）」之不符記載要件之判斷方式係符合 JPO 審查手冊中第 II 部 -2003 之商標名稱審查處理規定。即該商標名稱未成為物質或商品的通用名稱，且該商標名稱從發明專利申請前沒有一直使用於特定品質、組成或構成的產品，再者該發明所屬技術領域的通常知識人員也不容易地實現做出與該發明實質上相同的發明。此外 JPO 對於說明書中「螺旋板（註冊商標）」一詞，同樣也認為不符記載要件，其理由與請求項中不予使用商標名稱事由<sup>36</sup>相同。

<sup>35</sup> 原文「理由 3 請求項 6-7 において、『プレートコイル』と商標名が記載されている。商標は、一定の限られた商品にだけ使用されるとは限らない。また、一定の商品について使用される場合であっても、同一の商標でありながら、製造の時期などによって商品の品質、組成、構成などが一定でないことが多く、特に、技術の進歩速度が速くなれば、この傾向が著しい。更に、一定の商標を付した商品についてその商品が他の類似商品などに比して特徴のあるものである場合には、その製造方法、組成などの技術面が秘密にされていて、公開されていないのが普通である。したがって、特許請求の範囲、又は明細書若しくは図面のうち請求項 6-7 に係る発明について記載された部分に商標名の記載がある場合には、通常、特許を受けようとする発明が明確ではないことに帰着する」。

<sup>36</sup> 原文「理由 2 明細書において、『プレートコイル』と商標名が記載されている。商標は、一定の限られた商品にだけ使用されるとは限らない。また、一定の商品について使用される場合であっても、同一の商標でありながら、製造の時期などによって商品の品質、組成、構成などが一定でないことが多く、特に、技術の進歩速度が速くなれば、この傾向が著しい。更に、一定の商標を付した商品についてその商品が他の類似商品などに比して特徴のあるものである場合には、その製造方法、組成などの技術面が秘密にされていて、公開されていないのが普通である。したがって、特許請求の範囲、又は明細書若しくは図面のうち請求項 6-7 に係る発明について記載された部分に商標名の記載がある場合には、通常、その発明に関する技術が十分に公開されていないため、発明の詳細な説明の記載が、当業者が請求項 6-7 に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないことに帰着する。

よって、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項 6-7 に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。」

至於，KIPO 於 2023 年以拒絕理由通知書通知「請求項中所記載之商標名稱未能明確指定該構造的具體內容，並且審查基準有規範原則上不允許在說明書中寫入商標或商品名稱，只有當商標或商品名稱符合要求時才例外允許記載商標或商品名稱<sup>37</sup>。」本案例，KIPO 對於「螺旋板（註冊商標）」之不符記載要件之判斷方式符合 KIPO 專利審查基準之商標名稱審查處理規定，原則上不允許在說明書<sup>38</sup>中寫入商標或商品名稱。

#### [ 案例 4 ] 清潔劑商標名稱（「媽媽檸檬（註冊商標）」，獅王股份有限公司製）<sup>39</sup> 不符 EPO 與 JPO 之記載要件規定

[ 請求項 ]……放入混合有該六方晶氮化硼粉末 0.06g、清潔劑（「媽媽檸檬（註冊商標）」，獅王股份有限公司製） 0.005g 及水……。

對於請求項中之商標名稱「清潔劑（『媽媽檸檬（註冊商標）』，獅王股份有限公司製）」，EPO 與 JPO 均認為不符合記載要件。

該案於 EPO 申請時的請求項所載商標名稱為：「……a detergent ("Mama Lemon (registered trademark)", manufactured by Lion Corporation) ……」，EPO 於 2020 年的「Annex to the communication」、「European search opinion」審查意見指出「請求項中使用商標名稱不是國際公認的標準描述術語，沒有精確的含意，不符專利審查基準（F-IV4.8）之規定<sup>40</sup>。」申請人並於 2021 年刪除具有商標名稱相關的請求項。

<sup>37</sup> 原文「청구항 6 에는 ‘플레이트 코일 (등록상표)’ 라고 기재되어 있으나, 상기 구성이 어떠한 구성을 의미하는 것인지 명확하게 특정할 수 없습니다. 따라서 청구항 6 은 청구하고자 하는 바가 무엇인지 불명확합니다. 보정서 제출시 참고사항 거절이유 1 과 관련하여, 명세서에 상표 또는 제품명을 기재하는 것은 원칙적으로 허용하지 않으며, 그 상표 또는 제품명의 물건을 명확히 확정할 수 있는 경우에만 예외적으로 상표 또는 제품명을 기재할 수 있습니다. (심사지침서 2318 페이지 참고)」。

<sup>38</sup> KIPO 之專利說明書範圍包括申請專利範圍。

<sup>39</sup> EPO 專利申請號：19817574.7、JPO 專利申請號：2019-556721。

EPO 原文「detergent ("Mama Lemon (registered trademark)", manufactured by Lion Corporation)」；JPO 原文「洗劑（『ママレモン（登録商標）』、ライオン株式会社製）」。

<sup>40</sup> 原文「This above-mentioned parameter is based on a condition which implies the use of a detergent, called "Mama Lemon". This detergent is indicated in the claim as a registered trade mark and, therefore, has no Precise meaning as it is not internationally accepted as a standard descriptive term, thereby rendering the definition of the subject-matter of this claim unclear (Article84EPC; see GuidelinesF-IV, 4.8) .」。

該案於 JPO 申請時的請求項所載商標名稱為：「……洗劑（『ママレモン（登録商標）』、ライオン株式会社製……）0.005g……」，JPO 於 2020 年的「拒絕理由通知書」指出「『括弧（）』表示方式導致所請範圍不明確，並且註冊商標之表示方式並不一定僅限於特定的商品，即使用於特定商品，其品質構成在製造時可能不一致，因此請求項不明確<sup>41</sup>。」此外，本案例於 2020 年 12 月拒絕查定，且本案例所依據 JPO 特許法第 44 條第 1 項進行分割專利申請的分割案刪除與商標名稱相關的請求項。據此，JPO 認為清潔劑之商標名稱不符記載要件。

本案例，EPO 審查認為商標名稱之表示方式非屬國際公認的標準描述性術語，且並無精確的含意。JPO 審查則認為該商標名稱之表示方式並不一定僅限於特定的商品，即使用於特定商品，其品質構成會隨著製造的時期而改變。由本案例可觀察，雖然 EPO 與 JPO 均認為清潔劑之商標名稱會導致請求項不明確，但 EPO 與 JPO 對於不符記載要件之陳述理由，有所差異。

### [ 案例 5 ] 接著劑材料<sup>42</sup>的商品名稱不符 EPO 與 USPTO 之記載要件規定

[ 請求項 ]……，其中所述接著劑為從由信越化學工業股份有限公司製的商品名稱 KE-101A/B、KE-1285A/B、KE-1803A/B/C、KE-1854、KE-1880 的產品以及綜研化學股份有限公司製的商品名稱 SK-1425 產品組成的群中選擇的至少 1 種<sup>43</sup>。

<sup>41</sup> 原文「（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第 36 条第 6 項第 2 号に規定する要件を満たしていない。

請求項 1 の『洗剤（『ママレモン（登録商標）』、ライオン株式会社製）』の記載は不明りょうである。

(a) 『（『ママレモン（登録商標）』、ライオン株式会社製）』と括弧書きされた記載があり、括弧書きされた内容が發明特定事項として含まれるのか否かが不明りょうである。

(b) 『ママレモン（登録商標）』は、登録商標であるが、登録商標は特定の限られた商品にだけ使用されるものとは限らず、特定の商品に使用される場合でも、製造時期などによりその品質構成等が一定でないことがある。」

<sup>42</sup> EPO 專利申請號：16192598.7、USPTO 專利申請號：15/296,507。

信越化學工業股份有限公司製の商品名 KE-101A/B、KE-1285A/B、KE-1803A/B/C、KE-1854、KE-1880 的產品以及綜研化學股份有限公司製の商品名 SK-1425 產品。

<sup>43</sup> 原文「wherein said adhesive material is at least one selected from KE-101A/B, KE-1285A/B, KE-1803A/B/C, KE-1854, KE-1880 (all available from Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) and SK-1425 (available from Soken Chemical Co., Ltd.)」。

對於請求項中之接著劑的商品名稱，EPO 與 USPTO 的審查歷程分別為：

EPO 於 2017 年的歐洲檢索意見（European Search Opinion）指出「請求項中接著劑的商品名稱，不是國際公認的標準描述術語，沒有精確的含意，不符專利審查基準（F·IV,4.8）之規定，因此不符合記載要件之規定」<sup>44</sup>。申請人於 2017 年 6 月修正申請專利範圍，並刪除具有使用商品名稱請求項。EPO 專利案所核准的申請專利範圍沒有商品名稱的請求項。

USPTO 於 2017 年的審查意見通知書指出「請求項中使用商品名稱的具體成分可以由製造商任意改變，並且在說明書中沒有特別揭露，因此請求項不符記載要件」<sup>45</sup>。申請人於 2017 年 12 月修正申請專利範圍，刪除具商品名稱的請求項。專利家族所對應 USPTO 專利案所核准的申請專利範圍沒有商品名稱的請求項。

本案例可觀察，EPO 與 USPTO 同樣均認為不符合記載要件之規定，但審查時對於不符記載要件之陳述理由不同。EPO 審查認為非屬國際公認的標準描述性術語，USPTO 審查則認為該些接著劑商品名稱的組成容易被製造商改變成分，且說明書中未有詳細陳述相關成分。此外，值得關注的為本案例的專利家族 JPO 對應案，JPO 於審查歷程中未禁止請求項中的商品名稱。並且於審查意見理由，使用具有商品名稱 SK-1425 的接著劑的引證，論述於 JPO 所申請的專利案不具專利要件。並且該案已於 2020 年所核准公告<sup>46</sup>，其所公告之請求項包括商品名稱，本案例亦可驗證前述 JPO 審查基準未有嚴格禁止商品名稱。

<sup>44</sup> 原文「The terms KE-101A/B、KE-1285A/B、KE-1803A/B/C、KE-1854、KE-1880 and SK-1425 employed in claim9 and appearing to be registered trade marks have no precise meaning as they are not internationally accepted as standard descriptive terms, thereby rendering the definition of the subject-matter of this claim unclear 《Article84 EPC; see Guidelines F·IV,4.8》」。

<sup>45</sup> 原文「Claim contains product names or possibly registered trademarks. This is improper since the specific components of these materials can be changed by the manufacturer, and are not specifically pointed out in the specification. This renders the claim lacking in written description.」。

<sup>46</sup> JP 6669464B2。

[ 案例 6 ] 設備的商品名稱<sup>47</sup> 不符 EPO 與 USPTO 之記載要件規定

[ 請求項 ]……「測定條件 3」……利用超薄切片機（商品名「Leica EM UC7」，徠卡微系統（Leica-microsystems）（股）製造），……，並於 25°C 下放置 12 小時使其硬化而獲得的樹脂片，對樣品 1 利用掃描式探針顯微鏡（維易科精密儀器股份有限公司（Veeco Instruments, Inc）製造），……；「測定條件 4」……，將樣品 2 設置於穿透式電子顯微鏡（商品名「H-7600」，日立（股）製造），於加速電壓 80 kV 且倍率 20 萬倍的條件下獲取粒子像，使用圖像分析軟體（商品名「Image-Pro（註冊商標）Plus」，日本羅珀（Roper）（股）製造），……。

對於請求項中之測試條件所使用裝置與圖像分析軟體的商品名稱「商品名稱『Leica EM UC7』，徠卡微系統（Leica-microsystems）（股）製造」、「維易科精密儀器股份有限公司（Veeco Instruments, Inc）製造」、「商品名稱『H-7600』，日立（股）製造」、「商品名稱『Image-Pro（註冊商標）Plus』，日本羅珀（Roper）（股）製造」，EPO 與 USPTO 均認為不符合記載要件。

EPO 於 2023 年的歐洲檢索意見指出「請求項中使用商品名稱，不符專利審查基準（F-IV4.8）之規定」<sup>48</sup>，申請人於 2023 年 10 月修正申請專利範圍，並刪除商品名稱。USPTO 於 2022 年的審查意見通知書指出請求項中使用商品名稱界定特定產品之識別或描述（identify or describe），導致請求項不符記載要件之規定，商品名稱不能適當的用於識別或描述特定的材料或產品，商品名稱為用於識別或描述物品的來源，並不可作為商品本身的名稱，因此商品名稱並無法識別或描述該等物品或軟體。據此 USPTO 認為請求項中物測試所使用裝置或軟體所表示的商品名稱，導致請求項不明確。申請人於 2023 年 4 月修正申請專利範圍，並刪除具有使用商品名稱請求項。

<sup>47</sup> EPO 專利申請號：22198233.3、USPTO 專利申請號：17/102,517。

「商品名『Leica EM UC7』，徠卡微系統（Leica-microsystems）（股）製造」、「維易科精密儀器股份有限公司（Veeco Instruments, Inc）製造」、「商品名『H-7600』，日立（股）製造」、「商品名『Image-Pro（註冊商標）Plus』，日本羅珀（Roper）（股）製造」。

<sup>48</sup> 原文「The claim contains features in parenthesis which render the scope of the claim unclear since it is not clear whether they are features of the claim or not... it is also reminded that tradenames in a claim is not allowable（EPO Guidelines F-IV,4.8）」。

本案例，EPO 審查不符記載要件之理由僅以說明測試所使用之裝置與軟體之商品名稱，不符專利審查基準（F-IV4.8）之規定。而 USPTO 於審查意見中具體載明 MPEP 的理由，商標或商品名稱為用於識別物品的來源，並非是商品本身的名稱。此外，本案例的專利家族 JPO 對應案，JPO 同樣於審查歷程中未禁止請求項中測試所使用裝置所表示的商品名稱，且該案已於 2023 年核准公告<sup>49</sup>，其中所核准之請求項包括該等測試條件所使用裝置的商品名稱。

## 伍、結語

專利五大局對於商標、商品名稱的記載要件審查規範的文字論理雖然些許差異，但是準則都是需判斷商標、商品名稱所表示物之成分、含量配比、結構等特徵是否為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能直接且無歧異得知，並且對於該商標、商品名稱物之成分、含量配比、結構等特徵是否可自始至終，不被改變。以不符記載要件的案例研析發現，專利五大局審查實務對於商標、商品名稱的記載要件的判斷基準與審查理由，均依據各國的規範進行審查，例如 JPO 審查實務上嚴格禁止商標名稱記載於請求項中，但對於商品名稱卻未有嚴格禁止。

我國雖於專利法、專利法施行細則或專利審查基準中，對於請求項中使用商標或商品名稱的記載要件，未有嚴格限制規範。然而我國審查基準係已規範每一請求項之記載應明確，且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，單獨由請求項之記載內容，即可明確了解其意義，而對其範圍不會產生疑義。審查實務上，當請求項中之物以商標、商品名稱表示，仍可能導致所屬技術領域中具有通常知識者無法理解商標、商品名稱之物所具有之成分、組成含量或元件組合為何，再者並無法確認其組成物之配方是否可能隨時間改變或停產，致使請求項範圍不明確，因此不符記載要件。

專利五大局針對請求項中使用商標或商品名稱之記載要件的具體規範，值得我國未來專利實務規範上之修正借鏡，以與專利五大局專利審查規範或現行我國

---

<sup>49</sup> JP 7318759 B2。

專利審查實務上之作法一致。此外，商標通常是用於識別來源或所有權之用途，商品名稱所表示的物具體成分又容易由製造商任意改變配方。請求項中之物以非（國際公認）通用的商標、商品名稱界定時，是否能確實保護專利權人權利，並相對於公眾利用上之有所限制，值得專利申請人審慎評估。