

## 化學類專利記載要件審查案例探討（下） ——以請求項表現方式為例

鄭詠文\*、林峯州\*\*、鍾文正\*\*\*

### 壹、前言

### 貳、我國智慧財產局與五大專利局有關表現方式的專利審查基準

- 一、我國智慧財產局
- 二、中國大陸國家知識產權局
- 三、歐洲專利局
- 四、日本特許廳
- 五、韓國智慧財產局
- 六、美國專利商標局
- 七、小結

### 參、我國智慧財產局與五大專利局有關表現方式請求項的專利審查案例

- 一、案例 1：近似值相關用語、選擇性相關用語
- 二、案例 2：選擇性相關用語
- 三、案例 3：數值相關用語、語意不清的表達

### 肆、結語

\* 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。

\*\*\* 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

依據專利法之規定，發明專利權範圍以請求項為準，於解釋請求項時，並得審酌說明書及圖式，申請專利範圍應明確界定申請專利之發明，以作為保護專利權之法律文件，申請專利範圍可能因為語意表達不清或特定用語等表現方式導致請求項不明確或與說明書不一致，而不符合記載要件，化學類之物或方法專利，因其組成單元或是彼此之間的微小差異，使得化學成分或步驟之技術特徵與其他類別專利之技術特徵的態樣不同，若是發生化學反應，更可能導致整體結構、性質的改變，產生不同之功能、用途，因此申請專利範圍作為專利之核心，其表達與用語至關重要。

對於申請專利範圍記載要件的要求，各國法規雖有相關規範，然對於申請專利範圍不符合記載要件的規定卻不盡相同，相關用語或案例可能未完全示例，端賴審查人員進行判斷，因化學類專利記載要件之審查亦須考量是否隱含化學反應，故本文就化學類專利各國不符合記載要件之審查案例及相關規定進行探討，提供專利從業人員思考，期能促進專利案件整體品質，在保護專利權人權益時能兼顧公眾的利益。

關鍵字：記載要件、明確性、化學類專利、審查案例、表現方式、語意不清

Written Description Requirements、Clarity、Chemical Patents、Case Studies、Expression Techniques、Unclear Meaning

## 壹、前言

發明專利之請求項的表達或用語等表現方式，搭配請求項中的技術特徵，是否能清楚達到說明書所主張之效果及目的，單獨由請求項之記載內容，即可明確了解其意義，則請求項的表現方式至關重要，關係到在特定技術領域中是否具有明確的涵義，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能了解其範圍，尤其化學類之物或方法專利，關係到化學反應，不明確的表達或用語，更可能導致整體結構、性質的改變，產生不同之功能、用途，若依說明書之記載，並參酌申請時之通常知識，認定請求項不明確，亦可能導致請求項無法為說明書所支持，或導致申請專利之發明違反可據以實現要件。

關於「專利範圍大小應該怎麼呈現」，請求項在既有技術特徵下，如何在不違反專利法及施行細則下，擴大申請專利範圍，並可以明確了解申請專利範圍之記載內容與意義，而對其範圍不會產生疑義，是申請及審查過程中的重要課題，本文將以申請階段為例，探討各國審查意見對於專利記載要件之要求，並分析、比較我國經濟部智慧財產局（TIPO）與五大專利局審查實務上對其記載要件判斷之異同。

## 貳、我國智慧財產局與五大專利局有關表現方式的專利審查基準

申請專利範圍的表現方式主要規範在專利審查基準中，各國對於相關規範內容不盡相同，以下就我國及五大專利局相關規範，分析比較其異同之處。

### 一、我國智慧財產局（TIPO）

我國對於表現方式所導致不明確相關規範，主要如專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1.5 節<sup>1</sup>所述請求項用語表現方式所致之不明確，其大致可分為：

<sup>1</sup> TIPO 專利審查基準，第二篇第一章第 2.4.1.5 節，2024 年版。

- （一）負面表現方式。
- （二）數值界定的用語，僅指出上限值或下限值，或包含 0 或 100% 之數值界定。
- （三）「大約」、「接近」或類似用語。
- （四）相對標準或程度不明的用語。
- （五）「視需要時」、「必要時」、「若有的話」、「尤其是」、「特別是」、「主要是」、「最好是」、「較佳是」、「例如」、「等」、「或類似的」或類似用語。

專利審查基準主要指出惟若上述用語之表現方式在特定技術領域中具有明確的涵義，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能了解其範圍，則得以此類用語表現；不過對於「大約」、「接近」或類似用語有額外規定，即當審查請求項之新穎性及進步性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，認為請求項之範圍與先前技術無法區隔時，仍應認定請求項不明確，不得以此類用語表現。

說明書與請求項之記載不一致，而可能使請求項不明確。例如依說明書之記載，並參酌申請時之通常知識，認定獨立項未敘明必要技術特徵，而導致請求項不明確。此外，審查時若認為獨立項未敘明必要技術特徵，亦可能導致請求項無法為說明書所支持，或導致申請專利之發明違反可據以實現要件<sup>2</sup>。

而對於請求項的解讀與判斷方式主要參考專利審查基準第二篇第一章第 2.5 節<sup>3</sup>，請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。對於請求項中之用語，若說明書中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明；對於請求項中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識。

<sup>2</sup> TIPO 專利審查基準，第二篇第一章第 2.4.1.2 節，2024 年版。

<sup>3</sup> TIPO 專利審查基準，第二篇第一章第 2.5 節，2024 年版。

## 二、中國大陸國家知識產權局（CNIPA）

CNIPA 專利審查指南第二部分第二章第 3.2.2 節規定，每項權利要求所確定的保護範圍應清楚。權利要求的保護範圍應根據其所用詞語的含義來理解。一般情況下，權利要求中的用詞應當理解為相關技術領域通常具有的含義。在特定情況下，如果說明書中指明了某詞具有特定的含義，並且使用了該詞的權利要求的保護範圍，由於說明書中對該詞的說明而被限定得足夠清楚，這種情況也是允許的。但此時也應要求申請人儘可能修改權利要求，使得根據權利要求的表述即可明確其含義<sup>4</sup>。並指出權利要求中不得使用限定出不同的保護範圍用語，如「例如」、「最好是」、「特別是」、「必要時」等類似用語，含義不確定的用語，如「厚」、「薄」、「強」、「弱」、「高溫」、「高壓」、「很寬範圍」等，使權利要求的範圍不清楚用語，如「約」、「接近」、「等」或「類似物」等類似的用語。

關於限定出不同的保護範圍用語，明確規定不得使用；而對於後兩者（含義不確定的用語、使權利要求的範圍不清楚用語）除非這種用語在特定技術領域中具有公認的確切含義，或是具體情況判斷使用該用語是否會導致權利要求不清楚，如果不會，則允許。

CNIPA 專利審查指南第二部分第十章對關於化學領域發明專利申請審查的若干規定，其中第 4.2.2 節對於組合物權利要求中組分和含量指出「在限定組分的含量時，不允許有含糊不清的用詞，例如『大約』、『左右』、『近』等，如果出現這樣的詞，一般應刪除。組成含量可以用『0～X』、『<X』或『X 以下』等表示，以『0～X』表示的，為選擇組分，『<X』、『X 以下』等的含義為包括『X=0』。通常不允許以『>X』表示含量範圍<sup>5</sup>。」

<sup>4</sup> CNIPA 專利審查指南，第二部分第二章第 3.2.2 節，2023 年版。

<sup>5</sup> CNIPA 專利審查指南，第二部分第十章第 4.2.2 節，2023 年版。

### 三、歐洲專利局（EPO）

EPO 主要先說明「大約」、「接近」或「基本上」等術語的解讀方式，而非直接指出其可能造成請求項不明確，EPO 專利審查基準 F 部分第 IV 章第 4.7.1 節指出「當術語諸如『大約』或『接近』應用於特定值（例如『大約 200°C』或『接近 200°C』）或範圍（例如『大約 x 至接近 y』）時，該值或範圍將根據測量方法的準確度進行解釋。如果說明書中未指定誤差範圍，則適用 G 部分第 VI 章第 7.1 節中所述的原則，即『大約 200°C』的表達與『200°C』具有相同的四捨五入處理。如果在說明書中指定了誤差範圍，則必須在申請專利範圍中使用這些誤差範圍來代替包含『大約』或類似術語的表達」<sup>6</sup>，當包含「基本上」或「接近」的表達，暗示在一定的公差範圍內可以獲得某種效果或結果，並且技術人員知道如何獲得該公差。

F 部分第 IV 章第 4.7.2 節指出「如果申請中使用諸如『大約』、『接近』或『基本上』等術語，擴展到測量系統的誤差範圍之外的數值和／或範圍，或者超出了製造公差或任何其他技術人員在相關技術領域中會考慮的公差，那麼申請專利範圍就變得模糊和不明確」<sup>7</sup>。

F 部分第 IV 章第 4.9 節指出「選擇性特徵，即以『優選的』、『例如』、『比如』、『更具體的』等表達為前導的特徵，如果它們不會引起模糊性，則是允許的。在這種情況下，它們應被視為完全選擇性的。這些表達如果不會導致請求項主題的限制，則會引入模糊性並使請求項範圍變得不清晰<sup>8</sup>。」如「製造人造石的方法，例如黏土磚」及「將溶液加熱至 65 至 85°C 之間，特別是 90°C」皆為不明確。

F 部分第 IV 章第 4.6 節指出「相對術語『薄』、『寬』、『強』或類似術語，由於其含意可能隨上下文而變化，因此構成潛在的不明確元素」<sup>9</sup>，要允許使用這些術語，其含意必須在整個說明書或專利的披露內容中是明確的，或是該術語在特定技術領域中有公認且可預期的含意。

<sup>6</sup> EPO 專利審查基準，F 部分第 IV 章第 4.7.1 節，2024 年版。

<sup>7</sup> EPO 專利審查基準，F 部分第 IV 章第 4.7.2 節，2024 年版。

<sup>8</sup> EPO 專利審查基準，F 部分第 IV 章第 4.9 節，2024 年版。

<sup>9</sup> EPO 專利審查基準，F 部分第 IV 章第 4.6 節，2024 年版。

F 部分第 IV 章第 4.2 節指出「每個請求項都應該根據相關技術領域中詞語的通常意義和範圍來解釋，除非在特定情況下，說明書中明確定義了這些詞語的特殊含意。此外，如果這樣的特殊含意存在，審查部門將儘可能要求對請求項進行修正，使其意義僅從請求項的措辭中即可清楚理解<sup>10</sup>。」

### 四、日本特許廳（JPO）

JPO 特許・實用新案審查基準第 II 部第 2 章第 3 節 2.2 類型（5）<sup>11</sup> 揭示由於表達方式模糊，導致申請專利範圍不明確的情況，包括：

- （一）否定性表達方式（如「排除……」、「不包括……」等）。
- （二）僅示出上限或下限的數值範圍限定（如「……以上」、「……以下」等）。
- （三）比較基準或程度不明確的表達方式（如「稍重」、「顯著增加」、「高溫」、「低溫」、「不易滑」、「易滑」等）或者用語意義模糊。
- （四）使用不確定範圍的表達方式（如「大約」、「近似」、「概略」、「實質上」、「基本上」等）。
- （五）「如有需要」、「根據需要」等字句與任意附加事項或選擇性事項一起出現（「特別是」、「例如」、「等」、「優選」、「適當的」等字句的記載也屬於這種情況）。
- （六）含有 0 的數值範圍限定（如「0～10%」）。

不應僅因為存在模糊的表達方式就立即判定申請專利範圍不明確，而應考慮說明書及圖式的記載並結合申請時的通常知識，來判斷包含該表達方式的發明特定事項的範圍是否為本技術領域的技術人員所理解。

<sup>10</sup> EPO 專利審查基準，F 部分第 IV 章第 4.2 節，2024 年版。

<sup>11</sup> JPO 特許・實用新案審查基準，第 II 部第 2 章第 3 節 2.2，2024 年版。

## 五、韓國智慧財產局 (KIPO)

KIPO 專利審查基準第 II 部第 4 章第 4 節 (3)<sup>12</sup> 指出發明記載不清晰或不簡潔的情況，其中，當申請專利範圍中包含使發明構成不明確的表達的情況，包括：

- (一) 使用如「根據需要」、「如果需要」、「尤其是」、「例如」、「和／或」等詞語，並列出可選或附加的事項。
- (二) 使用如「主要」、「主要成分」、「主要過程」、「適合的」、「適量的」、「許多」、「高」、「大部分」、「幾乎」、「大約」、「約」等詞語時，缺乏明確的比較標準或程度。
- (三) 使用如「排除……」、「不是……」等否定表達。
- (四) 在數值限定發明中，使用如「……以上」、「……以下」、「0～10」等沒有上限或下限的數值限定。

請求項中僅允許明確的記載，原則上不允許使用模糊的術語來表達發明，是否明確記載發明，需要考量技術人員在專利申請時的技術常識及發明說明書或圖式的記載來進行個別判斷，而不應僅依據專利請求項中的用語來做出統一判斷。

## 六、美國專利商標局 (USPTO)

USPTO 專利審查程序手冊 (Manual of Patent Examining Procedure, MPEP) 2173.05 (b) 節規定「在申請專利範圍語言中使用相對術語，包括程度術語，並不會自動使申請專利範圍在 35 U.S.C. 112 (b) 或 pre-AIA 35 U.S.C. 112 第二段下不明確<sup>13</sup>。」申請專利範圍語言的可接受性取決於本領域普通技術人員是否能夠根據說明書理解所要求的內容。當申請專利範圍中使用程度術語時，審查人員應確定說明書是否提供了某種標準來衡量該程度，如果說明書沒有提供某種標準來衡量該程度，則必須確定本領域普通技術人員是否仍然能夠確定請求項的範圍（例如，衡量該程度術語含意的標準是否在本領域中被認可）。

<sup>12</sup> KIPO 專利審查基準，第 II 部第 4 章第 4 節，2023 年版。

<sup>13</sup> USPTO MPEP，2173.05 (b) 節，2024 年版。

近似值相關用語，如「大約」、「實質上」、「相似」、「基本上」、「類型」等是否明確，必須考慮該詞彙在申請時說明書和申請專利範圍的上下文，並依說明書中包含的說明和例子是否足以使本領域普通技術人員能夠區分而決定。

當該申請專利範圍的邊界不可識別時，在同一請求項中使用落在較寬範圍內的狹窄數值範圍可能會使該請求項不明確，如「溫度在 45°C 至 78°C 之間，優選在 50°C 至 60°C 之間」被認為是不明確的。如果不清楚所要求的狹窄範圍是否構成限制，應根據 35 U.S.C. 112 (b) 或 pre-AIA 35 U.S.C. 112 第二段作出核駁。審查人員應分析請求項的範圍和界限是否明確<sup>14</sup>。

示例或偏好 (examples or preferences) 的描述應適當地在說明書中陳述，而非在請求項中。若在請求項中陳述示例和偏好可能會導致對申請專利範圍的混淆，「R 是鹵素，例如：氯」即被認為是不明確的。在那些不清楚所聲稱的較窄範圍是否是一種限制的情況下，應根據 35 U.S.C. 112 (b) 或 pre-AIA 35 U.S.C. 112 第二段提出拒絕意見。審查人員應分析請求項的邊界是否明確設定。若僅僅在請求項中出現「如」或「例如」這些詞彙並不會使請求項本身變得不確定<sup>15</sup>。

應謹慎分析開放式數值範圍的明確性。例如，當一個獨立項描述一種包含「至少 20% 鈉」的組成物，並且一個附屬項列出了其他非鈉成分的具體數量，其總和達到 100%，顯然排除了鈉的存在，此時便會產生與「至少」這一限制相關的不明確（除非這些非鈉成分的百分比是基於這些非鈉成分的重量）<sup>16</sup>。

## 七、小結

綜合以上，各國審查基準所規定請求項用語表現方式所致之不明確大致可以整理如下表，整體來說，EPO、USPTO 比較偏向由請求項作一實質判斷，而 TIPO 與 CNIPA、JPO、KIPO 則是規定使用該用語原則上將導致請求項不明確，但仍需由請求項作一實質判斷。

<sup>14</sup> USPTO MPEP, 2173.05 (c) 節 I, 2024 年版。

<sup>15</sup> USPTO MPEP, 2173.05 (d) 節, 2024 年版。

<sup>16</sup> USPTO MPEP, 2173.05 (c) 節 II, 2024 年版。

表 各國專利審查基準判定原則及所在章節

表現方式 基準 規定	各國專利審查基準判定原則，所在章節					
	TIPO	CNIPA	EPO	JPO	KIPO	USPTO
大約 <sup>17</sup>	■, 二-I-2.4.1.5(3)	■, 二-二-3.2.2	★, F-IV-4.7	■, II-2-3-2.2(5)-d	■, II-4-4(3) ⑤ (例 2)	★, 2173.05(b)-I 2173.05(b)-III-A
實質上 <sup>18</sup>	無	無	★, F-IV-4.7	■, II-2-3-2.2(5)-d	無	▲, 2173.05(b)-III-B 2173.05(b)-III-D
和/或 <sup>19</sup>	無	無	無	無	■, II-4-4(3) ⑤ (例 1)	無
例如 <sup>20</sup>	■, 二-I-2.4.1.5(5)	●, 二-二-3.2.2	★, F-IV-4.9	■, II-2-3-2.2(5)-e	■, II-4-4(3) ⑤ (例 1)	■, 2173.05(c)-I 2173.05(d)
……以上 <sup>21</sup>	■, 二-I-2.4.1.5(2)	■, 二-十-4.2.2	無	■, II-2-3-2.2(5)-b	■, II-4-4(3) ⑤ (例 4)	★, 2173.05(c)-II

相關符號說明如下：

- 原則上不明確，但仍需由請求項作一實質判斷。
- ▲原則上明確，但仍需由請求項作一實質判斷。
- ★不一定，需由請求項作一實質判斷。
- 不明確。

整體而言，各國得以使用相關用語之條件，大致如下：

TIPO：惟若上述用語之表現方式在特定技術領域中具有明確的涵義，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能了解其範圍，則得以此類用語表現。

CNIPA：除非這種用語在特定技術領域中具有公認的確切含意，或是具體情況判斷使用該用語是否會導致申請專利範圍不清楚，如果不會，則允許，但也應要求申請人儘可能修改申請專利範圍，使得根據申請專利範圍的表述即可明確其含意。

<sup>17</sup> 大約、接近、近似、概略、大略、左右。

<sup>18</sup> 實質上、基本上、本質上。

<sup>19</sup> 和/或、及/或。

<sup>20</sup> 例如、諸如、優選、較佳、更佳、最佳、最好是、特別是。

<sup>21</sup> ……以上、……以下、大於……、小於……、至多……、至少……、多於……、少於……、最多……、最少……。

EPO：相關用語含意可能隨上下文而變化，要允許使用這些術語，其含意必須在整個申請或專利的披露內容中是明確的，或是該術語在特定技術領域中有公認且可預期的含意，在特定情況下，說明書中明確定義了這些詞語的特殊含意，審查部門將儘可能要求對請求項進行修正，使其意義僅從請求項的措辭中即可清楚理解。

JPO：應考慮說明書及圖式的記載並結合申請時的通常知識，來判斷包含該表達方式的發明特定事項的範圍是否為本技術領域的技術人員所理解。

KIPO：需要考量技術人員在專利申請時的技術常識及發明說明書或圖式的記載來進行個別判斷，而不應僅依據專利請求項中的用語來做出統一判斷。

USPTO：必須考慮該詞彙在申請時說明書和申請專利範圍的上下文，並依說明書中包含的說明和例子是否足以使本領域普通技術人員能夠區分而決定。

各國大致上皆認為用語之表現方式在特定技術領域中具有明確的涵義，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能了解其範圍，則得以此類用語表現，而歐洲與美國則在此部分，提到須考慮該用語在申請專利範圍的上下文。

## 參、我國智慧財產局與五大專利局有關表現方式請求項的專利審查案例

表現方式所致之不明確，可能為實質擴大申請專利範圍，可能使請求項語意模糊，可能使請求項產生矛盾，也可能使請求項與說明書表現不一致，無法為說明書所支持，因此，申請專利範圍的記載對於專利權的保護範圍至關重要，如果申請專利範圍不符合記載要件，可能會不當地限制第三方的權利，也可能使專利權人自身面臨專利無效或保護範圍不必要地受限等不利情況。

為了探討各國審查意見對於專利記載要件之要求，了解表現方式所致之不符記載要件，並分析、比較我國與五大專利局審查實務上對其記載要件判斷之異同，以下以相關初審案例供大家一思考方向。

一、案例 1：近似值相關用語、選擇性相關用語<sup>22</sup>**請求項 1：**

一種用於製備包含至少一種含有碳酸鈣之材料之含水懸浮物之方法，該方法包含：a) 提供實質上不含分散劑之至少一種含有碳酸鈣之材料之含水懸浮物，b) 在環境壓力下將步驟 a) 之懸浮物預熱至從 40 至 95°C 之溫度，c) 在預熱步驟 b) 之前及／或期間及／或之後，及／或在濕研磨步驟 d) 之前及／或期間及／或之後，使步驟 a) 之含水懸浮物與至少一種鹼接觸，……以及 d) 於至少一個研磨步驟中濕研磨步驟 b) 或步驟 c) 之經預熱懸浮物，以得到……。

**請求項 4：**

根據請求項 1 或 2 方法，……於預熱步驟 b) 在環境溫度下被調整至從 50 至 95°C 之溫度，較佳從 60 至 90°C 之溫度，例如約 70°C。

**請求項 10：**

根據請求項 1 或 2 方法，……以移除至少一部分水而獲得部分脫水之含有碳酸鈣之材料或獲得實質上完全乾燥之含有碳酸鈣之材料。

**【說明書第 12 頁第 [0050] 段】**

用語「實質上」不含分散劑指的是系統中分散劑，例如聚丙烯酸鈉及／或磷酸氫鈉之量，低至無法阻止製備本發明至少一種含有碳酸鈣之材料。較佳者，步驟 a) 所提供之含水懸浮物，以至少一種含有碳酸鈣之材料總乾重量計，包含分散劑之量 <0.05 重量%，更佳 <0.02 重量% 以及最佳 <0.01 重量%。

**【說明書第 8 頁第 [0029] 段】**

應理解「實質上完全乾燥」用語指的是，含有碳酸鈣之材料，以含有碳酸鈣之材料之總重量計，具有總表面水分含量小於 3.0 重量%，較佳小於 2.0 重量%，更佳小於 1.5 重量%，以及最佳小於 1.0 重量%。

本案例於五大專利局及 TIPO 皆有申請，申請人使用「實質上」、「例如」、「諸如」、「優選」、「較佳」、「更佳」、「最佳」及「約」，以及多個「及／或」

<sup>22</sup> TIPO 專利申請號：103137784、CNIPA 專利申請號：201480061013.8、EPO 專利申請號：13192156.1、EPO 專利申請號：14790643.2、JPO 專利申請號：2016-528067、KIPO 專利申請號：10-2016-7014778、USPTO 專利申請號：15/030,422。

串接的表述方式，可發現由於申請人申請時多以外文本提出申請，並直接翻譯成各國語言，因此，相關用語在各國申請時所送之說明書及申請專利範圍中大致上皆存在，除了中國大陸以不具進步性予以核駁審定，未針對明確性予以論述外，其餘皆有指出所認定不明確項目。

### （一）關於「例如」、「諸如」、「優選」、「較佳」、「更佳」及「最佳」的部分

關於「例如」、「諸如」、「優選」、「較佳」、「更佳」及「最佳」的部分，除了 EPO 的審查意見以外，TIPO、JPO、KIPO 及 USPTO 皆認為相關用語將導致請求項不明確，且修正本中皆將該用語予以修正刪除。EPO 審查基準認為以「優選的」、「例如」等表達為前導的選擇性特徵，如果它們不會引起模糊性，則是允許的。

### （二）關於「約」的部分

就「約」而言，在審查意見中，僅 JPO、KIPO 指出「約」是不明確，而 EPO、USPTO 則沒有相關揭示，主要是因為各國審查基準規定方式略有不同。

EPO、USPTO 審查基準沒有明確定論，需由請求項作一實質判斷，而審查人員可能針對此用語與請求項整體作一解讀後，認為其不會導致請求項呈現不明確之情況；JPO、KIPO 審查基準指出原則上不明確，因此，審查人員於審查意見中指出此用語為不明確，且修正本中皆將該用語予以刪除；如前所述，CNIPA 以不具進步性予以核駁審定，未針對明確性予以論述；而 TIPO 審查意見中也並未指出此用語可能導致不明確，應該是認為此案例之數值與先前技術並不會無法區隔，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能了解該「約……」之範圍。

### （三）關於「實質上」的部分

在各國審查意見中，EPO、JPO、USPTO 皆指出請求項 1「實質上不含分散劑」是不明確，JPO 引用本案例說明書所揭示「用語『實質上』不

含分散劑指的是系統中分散劑，例如聚丙烯酸鈉及／或磷酸氫鈉之量，低至無法阻止製備本發明至少一種含有碳酸鈣之材料。較佳者，……分散劑之量 <0.05 重量%，更佳 <0.02 重量% 以及最佳 <0.01 重量%。」認為其包括「低至」、「較佳」、「更佳」和「最佳」的範圍，因此，「實質上」的涵義無法被清楚地理解；而 EPO 指出「實質上不含分散劑的水溶液」是不明確的，直接提出本案例說明書上述段落可以更清楚地定義分散劑含量；而 USPTO 於審查意見中指出「術語『實質上』沒有由申請專利範圍限定，說明書沒有提供確定必要程度的標準，且本領域通常技術人員不能合理地了解本發明的範圍，儘管在本申請的說明書中使用了術語『實質上』，但是在本申請的原始申請中並未定義其範圍和界限，因此，在不偏離所要求保護『實質上不含分散劑』的情況下，不清楚水懸浮液中可以存在多少分散劑」。

而 KIPO 審查意見雖並未指出「實質上不含分散劑」是不明確，但認為請求項 10「實質上完全乾燥」存在不明確的疑慮，但未做進一步的論述；USPTO 審查意見則認為「『實質上完全乾燥』若在本申請案的原始說明書中未定義，它也會被認為是不確定的，但由於在說明書中提供了定義，明確了『實質上完全乾燥』的界限，這一術語不會被認為對其所述的請求語言帶來任何不確定性」。

綜合以上，「實質上不含分散劑」及「實質上完全乾燥」雖然在說明書都有說明，但是「實質上不含分散劑」在說明書中揭露「用語『實質上』不含分散劑指的是系統中分散劑，例如聚丙烯酸鈉及／或磷酸氫鈉之量，低至無法阻止製備本發明至少一種含有碳酸鈣之材料。」該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法了解其範圍。

針對 EPO、JPO、USPTO 審查意見所提「實質上不含分散劑」是不明確，申請人皆將說明書相關段落修入請求項 1，主要修正皆包含「<0.05 重量% 的分散劑」。

#### （四）關於「及／或」的部分

就「及／或」而言，在各國審查基準中，僅 KIPO 明確列出在記載可選或附加事項的情況下，附有「及／或」等表述為未明確闡述發明的情形。

在各國審查意見中，EPO、KIPO 皆指出「及／或」的表述方式是不明確；EPO 於審查意見中指出「步驟 c) 包括許多使請求項 1 的內容變得不明確的替代方案，預熱可以在與鹼接觸之後（即預熱之前與鹼接觸）進行並且鹼接觸可以在濕研磨之後進行（即預熱在三個步驟最後），或者所有三個步驟可以同時進行，這兩個選項與步驟 d) 中『濕研磨步驟 b) 的預熱懸浮液』相矛盾」，「根據請求項 1 的步驟 c)，可以在濕磨作用之後添加鹼。然而，根據說明書幾個段落，碳酸鈣材料的粒度分布以及 BET 比表面是通過專門研磨預磨料而獲得的，不清楚哪種效果與研磨步驟後添加鹼的步驟有關。此外，沒有一個實施例表明在研磨步驟之後添加鹼」。

針對 KIPO 審查意見所提「及／或」單一詞彙是不明確，申請人修正主要將「及／或」刪除，將「在預熱步驟 b) 之前及／或期間及／或之後，及／或在濕研磨步驟 d) 之前及／或期間及／或之後，使步驟 a) 之含水懸浮物與至少一種鹼接觸，」修正為「在從預熱步驟 b)、濕式研磨步驟 d) 及其組合中選擇的步驟之前、期間及之後的一個或多個時間點，將步驟 a) 中的水性懸浮液與一種或多種鹼接觸」，實質內容似乎並沒有明顯改變；而針對 KIPO 就相關詞彙所構成技術特徵存在不明確的問題，則刪除「及／或濕磨步驟 d) 之後」，修正為「在預熱步驟 b) 之前及／或期間及／或之後，及／或在濕磨步驟 d) 之前及／或期間，使步驟 a) 的水懸浮液與至少一種鹼接觸」，將不存在「在研磨步驟之後與至少一種鹼接觸」此一情況；USPTO 及 JPO 審查意見雖未對此指出不明確，審查意見也認為「步驟 b)、步驟 c) 和步驟 d)，也可能同時進行」，而無法與引證所揭示之技術特徵區隔，申請人於美國將步驟 b) 及步驟 c) 合併修改為「將步驟 a) 的懸浮液在常壓下預熱至 60 至 95°C，並將步驟 a)

的懸浮液與 NaOH 接觸」，申請人於日本新增「……且步驟 d) 在步驟 b) 之後進行。」此一特徵。

綜合以上，關於「例如」、「諸如」、「優選」、「較佳」、「更佳」及「最佳」的部分，TIPO、CNIPA、JPO、KIPO 及 USPTO 皆認為相關用語將導致請求項不明確，而 EPO 審查基準認為以此等表達為前導的選擇性特徵，如果它們不會引起模糊性，則是允許的，這也是為什麼相較於世界各國，來我國申請的案件申請案請求項包含此一用語大多為歐洲申請人；而「約」的部分，TIPO、CNIPA、JPO、KIPO 都於審查基準指出原則上不明確，但是 TIPO 也提供了一些明確之例，在審查上比較可能因為與審查基準所揭示明確之例類似，且認為此案例之數值與先前技術並不會無法區隔，而認為本案例中該用語不會導致請求項不明確，EPO、USPTO 審查基準沒有明確定論，需由請求項作一實質判斷。

關於「實質上」、「及／或」的表現方式雖然 TIPO 基準並未明確指出會導致申請專利範圍產生不明確的問題，仍應依據說明書揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，當多個「及／或」串接相同範疇之事項，解讀上雖然較為單純，仍應注意是否會導致前後相互矛盾，尤其關係到化學反應，可能導致整體結構、性質的改變，產生不同之功能、用途，甚至無法達到所宣稱之功效，在判斷請求項是否符合記載要件，仍應考慮相關用語在申請專利範圍的上下文，並依據說明書揭露之內容，參酌申請時之通常知識，作一實質判斷，若說明書有規定則以說明書為主，若說明書沒有規定，再判斷是否為在特定技術領域中具有明確的涵義，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能了解其範圍；就本案例中「實質上」包含「實質上不含分散劑」及「實質上完全乾燥」兩種態樣，兩者雖然說明書都有揭示相關定義，但「實質上不含分散劑」在相關段落又指出「用語實質上不含分散劑指的是系統中分散劑，例如聚丙烯酸鈉及／或磷酸氫鈉之量，低至無法阻止製備本發明至少一種含有碳酸鈣之材料……」，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將難以了解其範圍。

## 二、案例 2：選擇性相關用語<sup>23</sup>

### 請求項 1：

一種自至少部分非晶相之金屬合金製造組件之方法，其包含以下步驟：自至少部分非晶相之金屬合金提供粉末，……；自該粉末製造成型的半成品，……藉目標局部輸熱而熔合和／或熔化並於彼等再度冷卻時彼此結合；和熱壓該半成品，……。

### 請求項 17：

如申請專利範圍第 1 至 3 項中任一項之方法，其中在新施用的層中之內部的該粉末粒子未或僅部分熔合和／或熔化。

本案例中，申請人在請求項 1 及請求項 17 皆使用「和／或」表述方式，就各專利局審查基準而言，僅 KIPO 明確列出在記載可選或附加事項的情況下，附有「和／或」等表述為未明確闡述發明的情形，因此，請求項 1 包含「和／或」的情況中，僅 KIPO 審查意見指出此用語存在不明確的問題，而其他各國審查意見中並沒此一見解。

請求項 17 也包含「和／或」，KIPO 除了指出「和／或」是一個不清楚的表達，其存在不明確的問題，也提到「의해 용해 및／또는 용융」（熔合和／或熔化）具有相同含意（將固體熔化成液體），不清楚上面的「의해 용해 및／또는 용융」是什麼意思；USPTO 也於審查意見指出其存在不明確的問題，但是並不是因為單純使用該詞彙，主要原因為請求項 17 所新增「在新施用的層中之內部的該粉末粒子未或僅部分熔合和／或熔化」之限縮，搭配上下文之解讀，如下所示可能產生多種不同的解釋方式，而導致請求項限定的範圍不明確：

- （一）粉末顆粒「未部分熔合」，是否意味著它們完全熔合，或者根本沒有熔合。
- （二）粉末顆粒「僅部分熔合」是否意味著粉末不能完全熔合。

<sup>23</sup> TIPO 專利申請號：104120568、CNIPA 專利申請號：201580038665.4、EPO 專利申請號：14177072.7、JPO 專利申請號：2017-522726、KIPO 專利申請號：10-2017-7004174、USPTO 專利申請號：15/326,346。

- (三) 「部分」是否同時描述「熔合」和「熔化」，即不清楚是否為「部分熔合」和「部分熔化」。
- (四) 不清楚「部分」的含意，因為它可以被解釋為顆粒間的顆粒數，或顆粒內熔合的強度，即不清楚屬於(1)某些顆粒完全熔合，而某些顆粒未熔合，或是(2)單一顆粒外側熔合，但內部可能仍維持固態未熔融。
- (五) 如果顆粒熔合在一起，並不一定意味著它們被熔化，如多個固體顆粒吸收熱量後聚集為一體，因為燒結熔合顆粒不一定會熔化它們，但如果粒子熔化，預計它們也會熔合。

申請人針對 KIPO 審查意見，將請求項 17 修正為「新施加的層內的粉末顆粒不會熔化」併入請求項 1。針對 USPTO 審查意見，將請求項 1「藉目標局部輸熱而熔合和／或熔化並於彼等再度冷卻時彼此結合」修正為「藉目標局部輸熱而熔化並於彼等再度冷卻時彼此結合」，並刪除請求項 17。至於其他專利局，歐洲申請時並未包含請求項 17 之技術特徵，日本則是申請時將此技術特徵表示為「在新塗布的層的內部，粉末顆粒不會熔合和／或熔化，或僅部分熔合和／或熔化」，因此審查意見並沒有相關論述。

在本案例請求項 1 及請求項 17 中，KIPO 僅就單一詞彙「和／或」，指出存在不明確的問題，而 USPTO 則在請求項 17 中，就相關詞彙與上下文所構成技術特徵，認為其存在不明確的問題，如本案例「或」及「和／或」之結合，前者與後者所規範的範疇並不相同，且前者與後者所規範的範疇間可能存在不同的集合，此一情況可能造成請求項在解讀上產生多種不同的方式，因此，利用「和／或」的表現方式雖然我國基準並未明確指出會導致申請專利範圍產生不明確的問題，但仍要對請求項作一全盤考量，在判斷請求項是否符合記載要件，仍應考慮相關用語在申請專利範圍的上下文，依據說明書揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，作一實質判斷。

### 三、案例 3：數值相關用語、語意不清的表達<sup>24</sup>

#### 請求項 1：

一種合金化熔融鍍鋅鋼板的製造方法，其包含以下步驟：對熱軋酸洗後之鋼板，於鋼板表面以……之間隔，形成……溝槽之步驟，並且前述熱軋酸洗後之鋼板以質量 % 計含有 C：0.001% 以上且 0.350% 以下、……，並且剩餘部分為 Fe 及不純物；以 30% 以上之軋延率將前述鋼板進行冷軋延之步驟；將冷軋延後的前述鋼板進行還原退火之步驟；將鋼板浸漬於熔融鍍鋅浴中，使熔融鍍鋅層附著於前述鋼板表面之步驟，……；及加熱附著有前述熔融鍍鋅層之前述鋼板，以將前述鋼板與前述熔融鍍鋅層進行合金化處理之步驟。

#### （一）數值相關用語

本案例「以『30% 以上』之軋延率將前述鋼板進行冷軋延之步驟」中，「……以上」僅指出下限值，為一開放式數值範圍，在各國審查基準中雖然大都認為可能導致申請專利範圍變得不明確，然仍需由請求項作一實質判斷，本案例在各國審查意見中皆認為此界定不會導致請求項不明確，主要的原因在於，本案例 30% 以上之軋延率即可達到發明之功效，無需界定其上限數值，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能了解其範圍。

#### （二）語意不清的表達

雖然上述「以上」之用語不會造成不明確，但是若解讀其上下文，「以『30% 以上』之軋延率將『前述鋼板』進行冷軋延之步驟」中所述「前述鋼板」指的是哪一步驟之鋼板？是否需要為實施「特定步驟」後之鋼板？由上下文看來此部分的表現方式雖未涉及特定用語所造成的請求項不明確，但似乎存在語意不清的疑慮。

筆者認為上述「前述鋼板」表述方式也可能會導致請求項不明確，「前述鋼板」所在請求項前文中有明確提到的為「合金化熔融鍍鋅鋼板」

<sup>24</sup> TIPO 專利申請號：107140404、CNIPA 專利申請號：201880070270.6、JPO 專利申請號：2019-514332、USPTO 專利申請號：16/759,275。

及「熱軋酸洗後之鋼板」，因此無法明確得知所指的是指何者，若由說明書解讀起來，「前述鋼板」是指「熱軋酸洗後含有溝槽之鋼板」，且請求項1「其包含以下步驟：……」之記載方式，各步驟間並不存在先後順序，所屬技術領域中具有通常知識者可知一般鋼板的製造流程熱軋酸洗後大致還包含冷軋、退火、鍍鋅等步驟，單純從「以30%以上之軋延率將『前述鋼板』進行冷軋延之步驟」，無法得知係指「將熱軋酸洗後含有溝槽的鋼板進行冷軋延」，因此，難以認定「以30%以上之軋延率將『前述鋼板』進行冷軋延之步驟」中所述「前述鋼板」是指「熱軋酸洗後含有溝槽之鋼板」，故不明確且無法為說明書所支持。

JPO 及 CNIPA 皆於審查意見中指出請求項中包含各種步驟，但這些步驟並未限定其順序，並指出本案例說明書揭示「根據本實施形態之製造方法，藉由在冷軋前設置上述溝槽，而可較以往的製造方法在冷軋延後對具有溝槽的區域賦予更為巨大的應變……，可提升鍍數層20與鋼板10的合金化速度」，因此，只有特定順序才能得到說明書所宣稱之功效，也就是「將含有溝槽的鋼板進行冷軋延」，且JPO又依據本案例說明書所揭示「本發明之目的在於提供一種新穎且經改良之合金化熔融鍍鋅鋼板的製造方法，該合金化熔融鍍鋅鋼板的製造方法可更加提升鍍鋅與鋼板的合金化速度。」指出該方法包含各工藝，但未特定其順序，因此請求項所涉及的發明包含例如在熱軋酸洗後的鋼板中進行各工藝的任何順序，意味著只要符合「熱軋酸洗後」任意工序所得到之鋼板，並於鋼板表面形成溝槽之步驟即可，因此無法為說明書所支持。

針對JPO、CNIPA 審查意見，申請人將請求項「將『所述鋼板』以30%以上的軋製率進行冷軋的工序」修正為「將以『所述間隔形成有溝槽的鋼板』以30%以上的軋製率進行冷軋的工序」。

而USPTO 審查意見並無相關論述，主要原因在於申請人於補送申請時說明書，同時提修正，請求項修正為「……將間隔形成有溝槽的鋼板……進行冷軋；對冷軋後的鋼板……還原退火；將還原退火後的鋼板……熱浸鍍鋅層；和將附著熱鍍鋅層的鋼板加熱，……」，大致上與

JPO、CNIPA 公告本相同，已明確限定請求項各步驟所使用之鋼板，所揭示之相關步驟中已揭示／暗示具有特定之先後順序，故不存在上述問題。

在本案例中，單純「以上」之用語不會產生不明確，主要的原因在於「30% 以上之軋延率即可達到發明之功效」，因此，不會有不明確的情況，但是，並不一定將「以上」之用語撰寫於請求項中均不會有不明確的問題，如各國審查基準所述，仍應視個案的界定方式而定。

但是對於上述用語所在之上下文「以 30% 以上之軋延率將前述鋼板進行冷軋延之步驟」，語意表達是否清楚可能見仁見智，但可以有較明確的表現方式；而且，「對熱軋酸洗後之鋼板，於鋼板表面以……之間隔，形成……溝槽之步驟」可能存在多種解讀方式，與「以 30% 以上之軋延率將前述鋼板進行冷軋延之步驟」彼此也沒有明確揭示前後順序，是否可以認定「以 30% 以上之軋延率將『前述鋼板』進行冷軋延之步驟」中所述「前述鋼板」是指「含有溝槽之鋼板」，如此表達雖然可以延伸較大之範圍，然語意不清的表達方式可能會導致請求項不明確，再者，「說明書與請求項之記載不一致，而可能使請求項不明確。例如依說明書之記載，並參酌申請時之通常知識，認定獨立項未敘明必要技術特徵，而導致請求項不明確。此外，審查時若認為獨立項未敘明必要技術特徵，亦可能導致請求項無法為說明書所支持，或導致申請專利之發明違反可據以實現要件<sup>25</sup>。」故可能導致不明確且無法為說明書所支持，且方法請求項關係到化學反應時更應注意是否可達到所宣稱之功效，因此，相關步驟建議以數字、符號方式或適當之連接詞表示其順序，以減少後續之爭議。

<sup>25</sup> TIPO 專利審查基準，第二篇第一章第 2.4.1.2 節，2024 年版。

## 肆、結語

TIPO、CNIPA、JPO、KIPO 審查基準都將可能導致不明確之用語規範於同一章節中，並指出相關表現方式原則上不明確，而 EPO、USPTO 審查基準大多沒有明確定論，而是指出相關用語的解讀方式，並由請求項之上下文作一實質判斷，各國審查基準中所規定雖不完全相同，但大致認為，申請專利範圍不應僅因為存在模糊的用語就立即判定申請專利範圍不明確，應根據以下順序進行分析：(1) 申請專利範圍整體揭示的內容，(2) 說明書的揭露，(3) 申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者對申請專利範圍的解釋；若說明書有規定，則參考說明書，當說明書中明確定義了這些詞語的特殊含意，應可建議申請人儘可能修改申請專利範圍，使得根據申請專利範圍的表述即可明確其含意；若說明書沒有規定，再判斷是否為在特定技術領域中具有明確的涵義，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能了解其範圍，則得以此類用語表現，特定用語的普遍理解可能會因技術領域而異，因此，從所屬技術領域中具有通常知識者的角度分析申請專利範圍用語至關重要，因為特定用語在不同申請中可能具有不同的含意，尤其關係到化學反應，可能導致整體結構、性質的改變，產生不同之功能、用途，甚至無法達到所宣稱之功效。

申請專利範圍劃定了專利權人的排他權，專利法要求請求項的範圍足夠明確，能夠清晰準確地告知所屬技術領域技術人員受保護主題的邊界，從而使公眾了解專利的範圍，申請人需要以清晰且精確用語來定義發明，以便能確定所保護主題的界限，使所屬技術領域具有通常知識者能夠解釋申請專利範圍，避免後續爭議所造成損失，高品質的專利有助於促進創新和競爭力，而專利審查的基本目的是協助把關，使申請專利範圍更精確、清晰且正確，儘可能消除申請專利範圍的不確定性，提高專利的品質。