

探討我國及日韓中「數值限定」及 「排除式」修正專利案例審查之差異

鄭凱育*、林君燕**、張子威***

壹、前言

貳、專利法規及審查基準中修正要件之判斷

一、我國

二、日本

三、韓國

四、中國大陸

參、各國案例修正判斷

一、案例 1-1 及 1-2

二、案例 2

三、案例 3

四、案例 4

五、案例 5

六、案例 6

肆、案例研析

一、修正事項為追加或變更限定數值時之情況

二、排除式修正

伍、結論

* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查一組專利助理審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利審查一組專利助理審查官。

*** 作者現為經濟部智慧財產局專利審查一組專利審查官兼科長
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

我國及日本、韓國、中國大陸專利審查實務，對專利申請修正要件之判斷不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，除修正事項已明確記載（explicitly recited）於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中不視為引進新事項外，但未明確記載之修正事項是否屬引進新事項，我國與中國大陸對於前開之判斷必須符合「直接且無歧異」或「直接地、毫無疑義地確定」，相較日本、韓國規定之「明顯易見」更加嚴格，由此各國對於數值限定及排除式修正亦存在細節上寬鬆不同的規定，而造成判斷修正超出結果完全不同之情況。

本文彙整我國及日本、韓國、中國大陸數值限定及排除式修正之相關規定，並以實際案例探討各國對於數值限定及排除式修正超出之判斷，以期能進一步了解各國審查實務之差異。

關鍵字：修正、數值限定、排除

Amendment、Numerical Limitation、Disclaimer

壹、前言

專利申請案之修正會改變說明書內容及申請專利範圍，若引進新事項則可能牴觸先申請原則而造成不公平的情況，故我國及日本、韓國、中國大陸對於修正要件之判斷，大體皆規定修正事項不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式，並禁止引進新事項。

然對於修正是否屬新事項之認定，除已明確記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中之全部事項，我國與中國大陸之判斷要件必須符合「直接且無歧異」（directly and unambiguously）或「直接地、毫無疑義地確定」，相較日本、韓國規定之「明顯易見」更加嚴格，由此各國對於數值限定及排除式（Disclaimer）修正亦存在細節上寬鬆不同的規定，而造成判斷修正超出結果完全不同之情況。

本文彙整我國及日本、韓國、中國大陸數值限定及排除式修正之相關規定，並以實際案例比較各國對於數值限定及排除式修正超出之判斷，以期能進一步了解各國審查實務之差異。

貳、專利法規及審查基準中修正要件之判斷

一、我國

（一）依我國專利法第 43 條第 2 項規定：「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」。

（二）不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍¹

對於修正之結果，不得增加其所未揭露之事項，亦即不得增加新事項（new matter）。審查時，應判斷修正後之說明書、申請專利範圍或圖式內容是否符合「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」。申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，指申請當日已

¹ 我國專利審查基準第二篇第六章（2022 年版）。

明確記載（明顯呈現）於申請時說明書、申請專利範圍或圖式（不包括優先權證明文件）中之全部事項。

修正後之事項超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍者，包括非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載之事項（例如相反的或增加的事項），以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項直接且無歧異得知者，即可判斷為引進新事項。

（三）直接且無歧異得知

發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者，並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思，係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，若能明確得知（或不懷疑）其已經單獨隱含或整體隱含修正後之說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有的特定事項（specific matter），而沒有隱含其他事項，則該固有的特定事項（例如單一技術特徵、複數技術特徵、功效或實施例等）係能直接且無歧異得知者。

此外，修正後的事項若僅是在表達上不同於申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，但能被判斷為兩者均是敘述同一事項時，該事項可認為是該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者。

惟若申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項可能隱含數個意義，即使修正後之事項雖屬於其中一個或某些個意義，但由於該一個或某些個意義並非修正前所明確定義的特定事項，則修正後所限定之事項不得認為係由申請時說明書、申請專利範圍或圖式即能直接且無歧異得知者。

（四）修正事項為追加或變更限定數值時之情況

有關變更請求項記載之數值範圍上、下限端點值，若同時符合以下兩個條件，則非屬引進新事項，允許修正。

- 1、變更後之數值範圍的端點值已揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中。
- 2、變更後之數值範圍已包含在申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的數值範圍內。

（五）排除式修正

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且無歧異得知者。惟若無法以正面表現方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，得以「排除」與先前技術重疊部分的負面表現方式記載，不視為引進新事項。

以負面表現方式之修正限於申請專利之發明為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形，惟「同日申請」之引證文件不適用該排除方式之修正。申請人於審查意見通知前主動以排除與先前技術重疊部分的負面表現方式修正請求項，若被排除之內容未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，應提供所欲排除之先前技術文件並敘明理由，未提供者，視為引進新事項。

二、日本

- （一）日本特許法第 17 條之 2 第 3 項：「補正說明書、申請專利範圍或圖式，除提出誤譯訂正書的情況外，都必須在申請書最初附帶的說明書、申請專利範圍或圖式的範圍內」。
- （二）審查人員對於修正與「原說明書所載事項」之間的關係，應根據是否導入新的技術事項，藉以判斷該修正是否追加了新事項。其中「原說明書所載事項」是發明所屬技術領域中具有通常知識者依原說明書所載之全部事項而綜合導出的技術事項。如果修正未引進與「原說明書所載事項」相關的新的技術事項，則該修正不應視為增加新事項²。

² 日本專利審查基準第 IV 部第 2 章第 2 節。

（三）新事項的具體判定

- 1、依原說明書明確（explicitly）記載的事項進行修正³，修正事項為「原說明書所載事項」時，由於該修正不會引進新技術事項，故允許該修正。因此，在這種情況下，審查人員應確定該修正不增加任何新事項。
- 2、原說明書記載中顯而易見（obvious）的事項進行修正⁴，修正事項為「從原說明書所載顯而易見的事項」的情況下，即使變更事項在原說明書中未明確所載，也不會引進任何新技術事項。因此，在這種情況下，審查人員應確定該修正不增加任何新事項。
- 3、為了認定該修正事項是「從原說明書所載中顯而易見的事項」，需要發明所屬技術領域中具有通常知識者在檢視原說明書後，根據提交文件時的通常知識，可將該修正事項理解為如原說明書所陳述之內容。審查人員在判斷修正後的事項是否屬於「從原說明書所載顯而易見的事項」時，應注意以下兩點：
 - （1）不能僅僅因為該技術本身是眾所周知的技術或常用的技術，而將該技術之修正作為「從原附說明書等記載中顯而易見的事項」的充分條件。
 - （2）在某些情況下，發明所屬技術領域中具有通常知識者可以根據提交時的通常知識，從原始所附說明書等的若干記載中理解修正事項是顯而易見的，其中原說明書中的若干記載可為對本發明要解決的問題、對本發明實施例的陳述、說明書和圖式。

（四）修正事項為追加或變更限定數值時之情況⁵

修正事項為追加限定數值時，若該限定數值並未導入新事項，則該修正並未超出。

³ 日本專利審查基準第IV部第2章第3.1節。

⁴ 日本專利審查基準第IV部第2章第3.2節。

⁵ 日本專利審查基準第IV部第2章第3.3.1節第（3）點。

當修正事項為變更請求項所記載的數值範圍之上、下限端點值，而為一新的數值範圍時，則必須同時滿足下列兩要件，始可認為其未導入新事項。

- 1、新的數值範圍之端點值已記載於原說明書之中。
- 2、新的數值範圍包含於原說明書所記載的數值範圍中。

（五）排除式修正⁶

「排除式修正」是指在申請專利範圍中明確地表明僅將要求保護的發明中包含的部分事項排除在該申請專利範圍所述的事項之外，而保留申請專利範圍中其他陳述事項。

以下兩點中使用「排除式修正」不會引進任何新事項，所以允許修正：

- 1、修正為僅排除申請專利範圍的發明與先前技術重疊部分，且可能因此失去新穎性的情況。
- 2、如果要求保護的發明包括“人類”一詞，因此不符合特許法第 32 條規定的不可專利發明的類別，則僅排除“人類”的修正。

三、韓國

（一）韓國專利法第 47 條第 2 項：「第 1 項所稱說明書與圖式之修正，不得逾越專利申請案最初提出之說明書與圖式所揭露之特徵之範圍」，並在韓國專利審查基準第 IV 部第 2 章第 1 節指出：「修正禁止引進新事項。在指定期限內對說明書或圖式的修正，除禁止引進新事項外，修正範圍不受限制」。

（二）禁止引進新事項⁷

「新事項」指超出原說明書或圖式所揭露範圍的事項，其中原說明書或圖式的事項是指以下事項：在說明書或圖式中明確描述的事項，或原說明書或圖式無任何明確的描述，但根據通常知識及提交申請時的技能，該

⁶ 日本專利審查基準第 IV 部第 2 章第 3.3 節。

⁷ 韓國專利審查基準第 IV 部第 2 章第 1.1 節。

發明所屬技術領域中具有通常知識者就會體認到原說明書或圖式中有揭露該事項。換句話說，發明所屬技術領域中具有通常知識者會體認在原說明書或圖式中沒有明確描述，但從原說明書的揭露中顯而易見的事項，非屬新事項。

（三）修正事項為追加或變更限定數值時之情況⁸

進行修正以增加、改變或縮小數值範圍時，除非原說明書中公開了新的數值範圍，以及除非可以從原說明書的描述中推導出來，否則應視為引進新事項。

例如，將「加熱至 120-220 攝氏度範圍內的熱熔膠熔化」和「黏合熱熔膠的 PE 片材的擠出溫度在攝氏 160-180 度範圍內」修正為「熔點為 120-160 攝氏度的熱熔膠」，考慮到原說明書的揭示內容，熱熔膠應在 120-220 攝氏度範圍內為液態；熱熔膠應在攝氏 160-180 度範圍內熔化，這是 PE 片材的擠出溫度；從自然法則來看，顯然，為了使熱熔膠在攝氏 160-180 度的範圍內熔化，熱熔膠的熔點應低於攝氏 160-180 度。因此，「熔點為 120-160 攝氏度的熱熔膠」非屬新事項。

（四）負面限制（negative limitations）⁹

允許進行修正從申請專利範圍中刪除某些事項（所謂的「負面限制」）；然而，前提是這樣的負面限制不會引進原說明書中未公開的任何新的技術事項。特別是，涉及醫療方法的申請專利範圍沒有明確說明該方法治療的是人類還是動物，並且從原說明書中可以明顯看出該發明並非針對特定動物時，明確將人類排除在申請專利範圍中的修正，非屬新事項。

四、中國大陸

（一）中國大陸專利法第 33 條¹⁰：「申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求

⁸ 韓國專利審查基準第 IV 部第 2 章第 1.2 節（6）。

⁹ 韓國專利審查基準第 IV 部第 2 章第 1.2 節（7）。

¹⁰ 中國大陸專利法（2020 年修正）。

書¹¹記載的範圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的範圍」。

（二）能從原申請記載的資訊中直接地、毫無疑義地確定

凡是對說明書（及其附圖）和權利要求書作出不符合專利法第 33 條規定的修改，均是不允許的。具體地說，如果申請的內容通過增加、改變和／或刪除其中的一部分，致使所屬技術領域的技術人員看到的資訊與原申請記載的資訊不同，而且又不能從原申請記載的資訊中直接地、毫無疑義地確定，那麼，這種修改就是不允許的。這裡所說的申請內容，是指原說明書（及其附圖）和權利要求書記載的內容，不包括任何優先權文件的內容¹²。

（三）修正事項為追加或變更限定數值時之情況

對於含有數值範圍技術特徵的權利要求中數值範圍的修改，只有在修改後數值範圍的兩個端值在原說明書和／或權利要求書中已確實記載且修改後的數值範圍在原數值範圍之內的前提下，才是允許的。例如，權利要求的技術方案中，某溫度為 20℃～90℃，對比文件公開的技術內容與該技術方案的區別是其所公開的相應的溫度範圍為 0℃～100℃，該文件還公開了該範圍內的一個特定值 40℃，因此，審查人員在審查意見通知書中指出該權利要求無新穎性。如果發明專利申請的說明書或者權利要求書還記載了 20℃～90℃範圍內的特定值 40℃、60℃和 80℃，則允許申請人將權利要求中該溫度範圍修改成 60℃～80℃或者 60℃～90℃¹³。

對於用實施例中特定數值作為修改後端點值的新數值範圍，如果本領域技術人員從發明實施方案的整體效果出發，認定具體實施例中的特定數值與該實施例中其他具體技術特徵（權利要求中與之對應的是該具體特徵的上位概念）之間的對應關係並非緊密聯繫、一一對應，則該修改是允許的¹⁴，且

¹¹ 「權利要求書」相當於我國之「申請專利範圍」。

¹² 中國大陸專利審查指南第 2 部第 8 章第 5.2.3 節。

¹³ 中國大陸專利審查指南第 2 部第 8 章第 5.2.2.1 節。

¹⁴ 中國大陸審查操作規程中實質審查分冊第八章第 9.3.4 節。

於審查操作規程之實質審查分冊中列舉兩個案例說明前述「對應關係並非緊密聯繫、一一對應」之實際判斷¹⁵。

上述原則適用於修改權利要求中的單個和多個數值或數值範圍的情形。

（四）具體放棄

在中國大陸專利審查指南第2部第8章關於修正中具體放棄之規定如下¹⁶：

如果在原說明書和權利要求書中沒有記載某特徵的原數值範圍的其他中間數值，而鑑於對比文件公開的內容影響發明的新穎性和創造性，或者鑑於當該特徵取原數值範圍的某部分時發明無法實施，申請人採用具體「放棄」的方式，從上述原數值範圍中排除該部分，使得要求保護的技術方案中的數值範圍從整體上看來明顯不包括該部分，由於這樣的修改超出了原說明書和權利要求書記載的範圍，因此除非申請人能夠根據申請原始

¹⁵ 【案例1】權利要求1包含特徵“無機細粉的平均粒徑為1～4 μm 且表觀比重（表觀比重為材料重量與包括材料內部孔隙在內的體積之比）為0.2～0.5g/cm³”。實施例1至3中使用了二氧化矽粉末，其平均粒徑為2.7 μm ，表觀比重為0.33g/cm³。申請人將權利要求1中的無機粉末的平均粒徑修改成1～2.7 μm 。

【案例分析】實施例中“二氧化矽粉末”是一種具體的“無機細粉”，並且平均粒徑2.7 μm 的二氧化矽粉末與表觀比重為0.33g/cm³的關聯是固定的。也就是說，這些實施例中公開的平均粒徑2.7 μm 的二氧化矽粉末的表觀比重為0.33g/cm³，而二氧化矽粉末以外的平均粒徑2.7 μm 的其他無機細粉的表觀比重並不是0.33g/cm³。該修改致使所屬技術領域的技術人員看到的資訊與原申請記載的不同，而且又不能從原申請記載的資訊中直接地、毫無疑義地確定，因此，修改超出了原說明書和申請專利範圍記載的範圍。

【案例2】權利要求1請求保護的是通式I化合物的製備方法，其中使用乙醇作為溶劑，反應溫度為50～70℃，反應壓力為2～4個大氣壓。說明書的實施例中記載了一種具體化合物的製備方法，其使用了乙醇作為溶劑，反應溫度為60℃，反應壓力為2.5個大氣壓。

申請人將權利要求1的相應特徵修改為以下幾種方式之一：“其中使用乙醇作為溶劑，反應溫度為60～70℃，反應壓力為2.5～4個大氣壓”；

“其中使用乙醇作為溶劑，反應溫度為50～60℃，反應壓力為2～2.5個大氣壓”；

“其中使用乙醇作為溶劑，反應溫度為60～70℃，反應壓力為2～2.5個大氣壓”；

“其中使用乙醇作為溶劑，反應溫度為50～60℃，反應壓力為2.5～4個大氣壓”。

【案例分析】通常情況下，對於化合物的製備，乙醇作為常規溶劑的使用、反應溫度的高低和反應壓力的大小這三個特徵之間，以及它們與所製備的化合物之間的關係並不是緊密聯繫、一一對應的。並且，上述數值範圍和點值在原說明書和申請專利範圍中均有記載，修改後的數值範圍也在原數值範圍內。因此，該案例中上述四種修改方式均是允許的。

但是，如果審查人員從發明技術方案整體判斷，溶劑、溫度與壓力彼此之間和／或它們與所製得的化合物之間關係密切，則不允許這樣的修改。

¹⁶ 中國大陸專利審查指南第2部第8章第5.2.3.3節。

記載的內容證明該特徵取被“放棄”的數值時，本發明不可能實施，或者該特徵取經“放棄”後的數值時，本發明具有新穎性和創造性，否則這樣的修改不能被允許。

例如，要求保護的技術方案中某一數值範圍為 $X1 = 600 \sim 10,000$ ，對比文件公開的技術內容與該技術方案的區別僅在於其所述的數值範圍為 $X2 = 240 \sim 1,500$ ，因為 $X1$ 與 $X2$ 部分重疊，故該權利要求無新穎性。申請人採用具體「放棄」的方式對 $X1$ 進行修改，排除 $X1$ 中與 $X2$ 相重疊的部分，即 $600 \sim 1,500$ ，將要求保護的技術方案中該數值範圍修改為 $X1 > 1,500$ 至 $X1 = 10,000$ 。如果申請人無法根據原始記載的內容和現有技術證明本發明在 $X1 > 1,500$ 至 $X1 = 10,000$ 的數值範圍相對於對比文件公開的 $X2 = 240 \sim 1,500$ 具有創造性，或不能證明 $X1$ 取 $600 \sim 1,500$ 時不能實施，則這樣的修改不能被允許。

參、各國案例修正判斷¹⁷一、案例 1-1 及 1-2¹⁸

	申請時	修正後																																
發明名稱	臨時黏合用黏合劑																																	
說明書 實施例	<table><tr><th>HLB</th><th>Softening point (°C)</th><th>Adhesive strength (Pa)</th><th>Washing time (sec.) (Warm water at 60°C)</th></tr><tr><td>11</td><td>50</td><td>0.0118</td><td>40</td></tr><tr><td>10</td><td>60</td><td>0.0147</td><td>50</td></tr><tr><td>9.5</td><td>50</td><td>0.0118</td><td>40</td></tr><tr><td>9</td><td>60</td><td>0.0196</td><td>70</td></tr><tr><td>8.5</td><td>65</td><td>0.0294</td><td>100</td></tr><tr><td>8</td><td>72</td><td>0.0490</td><td>135</td></tr><tr><td>7.5</td><td>85</td><td>0.0784</td><td>200</td></tr></table>		HLB	Softening point (°C)	Adhesive strength (Pa)	Washing time (sec.) (Warm water at 60°C)	11	50	0.0118	40	10	60	0.0147	50	9.5	50	0.0118	40	9	60	0.0196	70	8.5	65	0.0294	100	8	72	0.0490	135	7.5	85	0.0784	200
HLB	Softening point (°C)	Adhesive strength (Pa)	Washing time (sec.) (Warm water at 60°C)																															
11	50	0.0118	40																															
10	60	0.0147	50																															
9.5	50	0.0118	40																															
9	60	0.0196	70																															
8.5	65	0.0294	100																															
8	72	0.0490	135																															
7.5	85	0.0784	200																															
請求項	一種黏合劑，用於暫時性沾黏，不溶於水但易溶於溫水，其中的活性成分試劑是脂肪酸酯聚甘油，一種環氧乙烷聚甘油加合物，或環氧丙烷聚甘油加合物之任一種。	案例 1-1 一種黏合劑，用於暫時性沾黏，不溶於水但易溶於溫水，其中的活性成分試劑是脂肪酸酯聚甘油，一種環氧乙烷聚甘油加合物，或環氧丙烷聚甘油加合物之任一種， <u>所有這些的 HLB 均為 7.5-11，或其混合物</u> 。 案例 1-2 …… <u>所有這些的 HLB 均為 9.5-11，或其混合物</u> 。																																
備註：未於說明書揭露數值範圍。 HLB 是一個數值，表示界面活性劑中親水基團和親油基團的兩者之間的平衡。																																		

¹⁷ 專利審查聯合專家小組 (Joint Expert Group for Patent Examination, JEGPE) 計畫成立於 2009 年，旨在促進日本特許廳、韓國智慧財產局和中國大陸國家知識產權局在專利審查方面的合作。關於該研究報告中之修正案例，三局提出了 37 個小型假設案例，並於 2015 年就案例修正結果以及對修正要件的差異進行研析。另作者依我國專利審查基準整理成我國之研析意見。

¹⁸ Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case2, https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/nityukan/nicyukan_hikakuken.html (last visited Feb. 6, 2025).

（一）我國研析意見

不允許修正

理由：

申請時之說明書、申請專利範圍或圖式雖記載 7 個實施例之 HLB 分別為 7.5、8、8.5、9、9.5、10、11，惟並未揭露該黏著劑之 HLB 範圍。由於該 7.5～11 之數值範圍限定不能自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項直接且無歧異得知（未能確定 HLB 數值是否具有連續性），因此修正後將導致引進新事項。（參發明專利審查基準第 2-6-26 頁之例 10）

（二）日本研析意見

允許修正

理由：

申請時說明書揭露的 HLB 數值為 7.5（9.5）和 11，其界定修正後的請求項中的數值範圍。考量申請時說明書整體內容，涉及 HLB 7.5（9.5）至 11 的具體範圍，可以評估數值限定已於申請時說明書陳述，沒有引進新的技術事項，因此，允許修正。

（三）韓國研析意見

允許修正

理由：

在案例 1-1 和案例 1-2 中，申請人公開了 7 個具有不同表現的實施例，其 HLB 值在 7.5 和 11 之間。雖然 HLB 10 的實施例會略為改變軟化點、黏合強度和洗滌時間之趨勢，HLB 7.5-11 範圍內似乎不存在重大差異。對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言具有 7.5-11 的 HLB 所有黏合劑以及明確揭露之 7 個實施例均是顯而易見的。因此，案例 1-1 和 1-2 之修正似乎在申請時說明書的範圍內，不視為引進新的事項。

（四）中國大陸研析意見

不允許修正

理由：

新增加的數值範圍被認為超出了原說明書之範圍，因為說明書沒有揭露任何數值範圍，並且實施例中僅指出了 HLB 的一些具體值。上開修正範圍無法為該發明所屬技術領域中具有通常知識者直接且無歧異自原說明書所獲致。

二、案例 2¹⁹

	修正前	修正後
說明書	……包含 50-70wt% 高密度聚乙烯，20-40wt% 氯化聚乙烯，並且選擇性地，增塑劑	……包含有 50-70wt% 的高密度聚乙烯，20-40wt% 氯化聚乙烯和 0-5wt% 增塑劑
備註	1. 原說明書或圖式未註明增塑劑的重量百分比。 2. 在技術領域中添加一定量的增塑劑是很常見的。 3. 該發明所屬技術領域具有通常知識者很容易選擇合適的增塑劑用量。 4. 添加增塑劑不會造成任何特殊的影響屬通常知識。	

（一）我國研析意見

不允許修正

理由：

申請時之說明書、申請專利範圍或圖式雖記載選擇性添加塑化劑，然並未明確揭示 0-5wt% 塑化劑含量範圍，由於該 0-5wt% 之數值範圍限定不能自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項直接且無歧異得知，因此修正後將導致引進新事項。

¹⁹ Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case3.

（二）日本研析意見

不允許修正

理由：

因原說明書並未記載增塑劑添加量的數值範圍 0-5%，除非該範圍是顯而易見的，否則該修正視為引進新的事項。

（三）韓國研析意見

允許修正

理由：

本案例中，根據給定條件，添加增塑劑是眾所周知的過程並且選擇適量的增塑劑對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言很容易，因此，基於申請時所提交的技術知識，即使修正內容沒有明確揭露於申請時說明書，可以認為該修正內容已於原說明書陳明。（請注意，添加數字限制僅在於當限制對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言是顯而易見的特殊情況，才能被允許。）

（四）中國大陸研析意見

不允許修正

理由：

新修正的技術方案應視為超出申請時說明書的範圍。申請時說明書、申請專利範圍或圖式沒有揭露增塑劑的具體重量百分比。雖然對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者很容易選擇適量增塑劑，此技術內容無法被視為可由原說明書、申請專利範圍或圖式內容而可直接且無歧異得知。

三、案例 3²⁰

	修正前	修正後
說明書	在本說明書實施例 1 中，脂質與甘油的比為 100：10，實施例 2 中脂質與甘油的比為 100：15。	
請求項	一種製備產品 X 的方法：A) 脂質和甘油是加入燒瓶中……。	一種製備產品 X 的方法：A) 脂質和甘油是加入燒瓶中， <u>脂質與甘油的比為 100：10-15</u> ……。
備註	原說明書中並未明確揭露新增比例應用。	

(一) 我國研析意見

不允許修正

理由：

申請時之說明書、申請專利範圍或圖式雖記載實施例 1、2 脂質與甘油的比分別為 100：10、100：15，惟並未揭露該脂質與甘油的比範圍。由於該 100：10-15 之數值範圍限定不能自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項直接且無歧異得知，因此修正後將導致引進新事項。

(二) 日本研析意見

允許修正

理由：

如果根據原說明書的整體內容涉及 100：10-15 的具體範圍（例如，當發現 100：10 和 100：15 揭露為特定的上限和下限的邊界值，及連續的數值範圍對於所欲解決的問題、效果等的敘述），可以認為該數值限定範圍已為原說明書所陳明，非屬引進新事項。因此，該修正案是允許的。

²⁰ Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case4.

（三）韓國研析意見

允許修正

理由：

即使修正內容沒有明確描述（原說明書），但如果它對該發明所屬技術領域中具有通常知識者係屬明顯且容易的，該修正非屬引進新事項，本案例揭露製備產品 X 之脂質與甘油的比例可以是 100：10 或 100：15。對該發明所屬技術領域中具有通常知識者似乎是顯而易見的，且該發明所屬技術領域具有通常知識者知道 100：10 和 100：15 之間的比例也可用於產品 X，若有任何事實及理由證明上開比例製備產品 X 非顯而易見，例如範圍內的特定比例不適合製備產品 X，修正不會被允許。

（四）中國大陸研析意見

不允許修正

理由：

100：10 至 100：15 之間的比例不能直接、且無歧異地自原說明書得知，屬引進新事項，因此不接受修正。

四、案例 4²¹

	修正前	修正後
說明書	本申請涉及用於控制雌性老鼠生育力的餌料。說明書實施例 1 中，食用油占餌料總重量的 0.5%，實施例 2 中為食用油占餌料總重量的 0.8% 或 0.1%。	
請求項	用於控制雌鼠生育能力的餌料，包括成分 A、B、C 和食用油，其中食用油占餌料的總重量 0.5%-1% 。	用於控制雌鼠生育能力的餌料，包括成分 A、B、C 和食用油，其中食用油占餌料 0.1%-0.8% 的總重量。

²¹ Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case5.

（一）我國研析意見

不允許修正

理由：

申請時之說明書、申請專利範圍或圖式雖記載實施例 2 食用油占餌料總重量為 0.8% 或 0.1% 且有揭示 0.5 ~ 1%，惟並未揭露該食用油占餌料總重量為 0.1 ~ 0.5% 範圍。由於該 0.1 ~ 0.5% 之數值範圍限定不能自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項直接且無歧異得知，因此修正後將導致引進新事項。

（二）日本研析意見

允許修正

理由：

如果根據原說明書的整體內容涉及 0.1%-0.8% 的具體範圍（例如，當發現 0.1% 和 0.8% 揭露為特定的上限和下限等的邊界值，及連續的數值範圍對於所欲解決的問題、效果等的敘述），可以認為該數值限定範圍已為原說明書所陳明，非屬引進新事項。因此，該修正案是允許的。

（三）韓國研析意見

允許修正

理由：

即使修正內容沒有明確描述（原說明書），但如果它對該發明所屬技術領域具有通常知識者係屬明顯且容易的，該修正非屬引進新事項，在案例 4，除非特殊情況，對於該發明所屬技術領域具有通常知識者來說餌料含有 0.1-0.8% 食用油是顯而易見的。因此，該修正並沒有引進新事項。

（四）中國大陸研析意見

不允許修正

理由：

修正後的數值範圍 0.1%-0.8% 超出原來限定範圍 0.5%-1%。雖然原說明書中揭露 0.1% 和 0.8%，但原說明書並沒有揭露 0.1%-0.5%，如果 0.1%-0.5% 的範圍無法自原說明書直接、且無歧異地得知，該項修正顯然是不可接受的。

五、案例 5²²

	修正前	修正後
請求項	1. 一種式 $X-(CH_2)_n-Y$ 化合物，其中 n 是 0 到 6 之間的整數，……。	1. 一種式 $X-(CH_2)_n-Y$ 化合物，其中 n 是 3、4 或 5，……。
備註	在實施例中，存在 n 為 3、4 或 5 的化合物，但是對應的 X 和 Y 是請求項 1 範圍內中定義的特定基團。	

（一）我國研析意見

允許修正

理由：

由於「 n 是 0 至 6 之間的整數」與「 n 是 0、1、2、3、4、5 或 6」兩者之表達方式雖有不同，但意義相同。就本案例而言，將「 n 是 0 至 6 之間的整數」之記載修正為「 n 是 3、4 或 5」僅是對於多個選擇的部分刪除，刪除後的事項可認為已記載於修正前之說明書，故將「 n 是 0 至 6 之間的整數」改為「 n 是 3 至 5 之間的整數」並未引進新事項。

²² Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case7.

（二）日本研析意見

允許修正

理由：

當考慮到原說明書時，它提供了一個其中 $n=3$ 、4 或 5 的化合物的實施例和原請求項內容，故修正案沒有引進新的技術問題。

（三）韓國研析意見

允許修正

理由：

原說明書揭露其中 n 為 3、4、5 化合物，因此，不應視為引進新事項。

（四）中國大陸研析意見

不允許修正

理由：

化合物通式「 n 為 3、4 或 5」在原說明書中沒有明確揭露。在 n 為 3、4 或 5 的實施例化合物中，對應的 X 和 Y 是請求項 1 範圍內中所定義的特定基團。但該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法確定「 n 是 3、4 或 5」是否可以推斷並適用於所有該通式中的其他化合物。因此，該修正是不可接受的。

六、案例 6²³

	修正前	修正後
發明名稱	平版印刷用感光板	
說明書	本發明提供含氮雜環羧酸，其包括某些物質，例如吡啶甲酸和異菸鹼酸。	
請求項	一用於平版印刷感光板，有一個感光層，在親水處理鋁板，由部分皂化聚乙烯乙酸酯所組成，該聚乙烯乙酸酯皂化程度為 60-80mol% 度和具有至少一個烯基不飽和鍵之光聚合單體，其中感光層含有相較於皂化聚乙烯乙酸酯 1-100 質量 % 之含氮雜環羧酸。	一用於平版印刷感光板，有一個感光層，在親水處理鋁板，由部分皂化聚乙烯乙酸酯所組成，該聚乙烯乙酸酯皂化程度為 60-80mol% 度和具有至少一個烯基不飽和鍵之光聚合單體，其中感光層含有相較於皂化聚乙烯乙酸酯 1-100 質量 % 之含氮雜環羧酸（ <u>不包括菸鹼酸</u> ）。
備註	先前技術將“菸鹼酸”描述為“含氮雜環羧酸”。	

（一）我國研析意見

允許修正

理由：

申請時說明書中未揭露該先前技術，亦允許於說明書及請求項之上位概念技術特徵中直接以排除該先前技術之負面表現方式予以修正，修正後之說明書及請求項中雖增加申請時未揭露之技術特徵，亦得例外視為未引進新事項。本案先前技術將菸鹼酸描述為含氮雜環羧酸而使本案請求項不具新穎性，故修正後請求項之氮雜環羧酸（上位概念技術特徵）中直接以排除該先前技術之菸鹼酸，以負面表現方式予以修正，為例外視為未引進新事項。

²³ Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case27.

（二）日本研析意見

允許修正

理由：

修正後的請求項提到「含氮雜環羧酸（不包括菸鹼酸）」，對原請求項進行部分修正，明確排除先前技術所公開之技術，不會引進任何新事項。

（三）韓國研析意見

允許修正

理由：

所謂「排除式修正」的修正大多不被視為引進新事項。

（四）中國大陸研析意見

不允許修正

理由：

該修正案被視為一項「未揭露」排除式修正，即無法為說明書所支持。此修正只能是為克服新穎性而刪除具體技術特徵或偶爾為先前技術揭露（即先前技術的技術領域和需要解決的技術問題與本發明完全不同），或應證明排除技術特徵無法實施。案例6中，似乎菸鹼酸被排除係克服新穎性的缺陷，但如果菸鹼酸相關的技術特徵可用以評估修正後的請求項的創造性，不符合專利法第33條規定。

肆、案例研析

一、修正事項為追加或變更限定數值時之情況

表 1 追加或變更限定數值修正結果

	我國	日本	韓國	中國大陸
案例 1	不允許	允許	允許	不允許
案例 2	不允許	不允許	允許	不允許
案例 3	不允許	允許	允許	不允許
案例 4	不允許	允許	允許	不允許
案例 5	允許	允許	允許	不允許

(一) 案例 1 係以實施例所列之端點值 HLB：7.5 (9) 和 11，欲於請求項內界定 HLB：7.5-11 或 9-11 之範圍，惟申請時說明書、申請專利範圍或圖式並未揭露此等範圍，然日本與韓國均認為若該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請時之通常知識，雖然修正內容未明確揭露申請時說明書、申請專利範圍或圖式，若係參酌申請時說明書、申請專利範圍或圖式揭露內容屬「顯而易見者」，則不認為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式揭露內容，而准予修正，中國大陸與我國均認為雖實施例有揭露端點值，但其所欲修正之數值範圍未於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中揭露，故認定該修正內容無法自申請時之說明書、申請專利範圍、圖式所記載之技術內容，而能直接且無歧異得知，致使修正導入新事項，又我國對於本案例之修正範圍並未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式揭露範圍，亦無法直接且無歧異自申請時說明書、申請專利範圍或圖式而得知，認定該修正引進新事項，審查標準與中國大陸相同。

(二) 案例 3 及 4 之部分，欲於請求項修正相關數值範圍，其審查結果及理由，同案例 1，日本與韓國允許修正，中國大陸與我國均不允許修正。

- (三) 案例 2 之部分，差異在於修正 0-5wt% 增塑劑範圍，日本不認為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時說明書、申請專利範圍或圖式屬顯而易見，韓國則認為顯而易見，中國大陸與我國均認為該修正之數值範圍，並未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，亦無法直接且無歧異自申請時說明書、申請專利範圍或圖式而得知，認定該修正引進新事項。
- (四) 案例 5 之部分，日本與韓國均認為申請時說明書、申請專利範圍或圖式已揭露 $n=3$ 、4 或 5 的化合物，我國審查人員依據發明專利審查基準案例，認為 n 為 0 到 6 修正為 n 為 3、4 或 5，僅是對於多個選擇的部分刪除，且 n 為 3、4 或 5 屬申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載者，未引進新事項，允許修正。另外，中國大陸認為在 n 為 3、4 或 5 的實施例化合物中，對應的 X 和 Y 是請求項 1 範圍內中所定義的特定基團。但該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法確定「 n 是 3、4 或 5」是否可以推斷並適用於所有該通式中的其他化合物，因此認定該修正是不可接受的。

二、排除式修正

表 2 排除式修正結果

	我國	日本	韓國	中國大陸
案例 6	允許	允許	允許	不允許

- (一) 日本認為案例 6 係為克服不具新穎性之理由，明確排除先前技術所揭露內容，符合日本專利審查基準第 IV 部第 2 章第 3.3 節之規定，案例 6 之修正內容，並未引進新事項。
- (二) 依據韓國專利審查基準第 IV 部第 2 章第 1.2 節，於請求項中排除申請時說明書、申請專利範圍或圖式所未記載之事項，不會視為引進新事項，故韓國認為案例 6 之修正內容，並未引進新事項。
- (三) 中國大陸認為排除式修正需證明排除式修正後之內容具有新穎性及創造性，案例 6 之排除式修正僅係克服新穎性之缺陷，並未設定排除式修正後之請求項內容具有創造性，視為引進新事項，不允許修正。

(四) 我國認為依據發明專利審查基準，排除式修正排除先前技術重疊之負面表現方式，不視為引進新事項，限於克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形，案例 6 之排除式修正應係克服不具新穎性之情事，應認定未引進新事項，允許修正。

伍、結論

一、日本、韓國、中國大陸及我國之變更請求項記載之數值範圍上、下限端點值的相似及相異之處

關於變更限定數值時之修正部分，查日本專利審查基準規定²⁴：「當修正事項為變更請求項所記載的數值範圍之上、下限端點值，而為一新的數值範圍時，則必須同時滿足下列要件 (i)、(ii)，始可認為其未導入新事項：(i) 新的數值範圍之端點值已『記載』於原說明書之中；(ii) 新的數值範圍包含於原說明書所『記載』的數值範圍中。」惟日本專利審查基準第 IV 部第 2 章第 2 節「判斷是否為新事項的基本方法」規定：審查人員對於修正與「原說明書所記載事項」之間的關係，應根據是否導入新的技術事項，藉以判斷該修正是否追加了新事項，其中「原說明書所記載事項」是該發明所屬技術領域中具有通常知識者依原說明書所載之全部事項而綜合導出的技術事項，而第 3.2 節規定「修正事項為從原說明書所記載內容屬顯而易見的事項，即使修正事項未明確記載於原說明書，因該修正事項未引進新的技術事項，應允許修改。」綜上，日本於請求項中變更限定數值之修正，雖有特別規定需符合上開 (i)、(ii) 兩要件，然審查上若該修正事項屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者從原說明書所記載內容中可認定屬顯而易見的事項，仍屬記載於原說明書內容而可允許修正。

由本文案例 1 可知，雖原說明書並未明確記載 HLB 7.5 (9.5) 至 11 的數值範圍，然日本研析意見中考量申請時說明書整體內容，涉及 HLB 7.5 (9.5) 至 11 的具體範圍，可以評估該數值限定已於申請時說明書陳述（亦即該數值限定屬技

²⁴ 同註 5，頁 7。

術領域中具有通常知識者從原說明書所記載內容中可認定屬顯而易見的事項），沒有引進新的技術事項，因此，允許修正。

在本文案例 3 中，雖原說明書未明確記載 100：10-15 的數值範圍，但日本研析意見中考量 100：10 和 100：15 揭露為特定的上限和下限的邊界值，及連續的數值範圍對於所欲解決的問題、效果等的敘述，可以認為該數值限定範圍已為原說明書所陳明，非屬引進新事項。

韓國在變更限定數值時之修正部分規定²⁵：「進行修正以增加、改變或縮小數值範圍時，除非原說明書中公開了新的數值範圍，以及除非可以從原說明書的描述中推導出來，否則應視為引進新事項」，顯見該數值限定修正需符合「原說明書明確公開者」或「屬於原說明書的公開中顯而易見的事項」²⁶，由於韓國的判斷標準僅為修正屬於原說明書的公開中顯而易見的事項，未有如日本上開 (i) 新的數值範圍之端點值已「記載」於原說明書之中；(ii) 新的數值範圍包含於原說明書所「記載」的數值範圍中之規定，且由本文案例 1～5 修正結果韓國皆判斷為允許修正可知，韓國對於變更限定數值時之修正標準為四者中最為寬鬆。

我國專利審查基準規定²⁷：修正內容需屬「發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知」，對於變更限定數值時之修正，則進一步規定「有關變更請求項記載之數值範圍上、下限端點值，若同時符合以下兩個條件，則非屬引進新事項，允許修正：(i) 變更後之數值範圍的端點值已揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中；(ii) 變更後之數值範圍已包含在申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的數值範圍內。」²⁸由案例 1～4 可知，只要變更後之端點值或數值範圍未符合上開之 (i)、(ii) 條件，我國認為該修正未能自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知，不允許修正，相較日本之判斷相較，雖我國與日本同樣有數值限定之 (i)、(ii) 規定，然因上位之修正要件不同：即日本僅需屬「顯

²⁵ 同註 8，頁 9。

²⁶ 同註 7，頁 8。

²⁷ 我國專利審查基準第二篇第六章 2-6-1～2 頁。

²⁸ 我國專利審查基準第二篇第六章 2-6-12 頁之 c。

而易見」即可，而我國則需達成「直接且無歧異得知」，由此在我國認為需同時滿足上開之（i）、（ii）條件才能達成「直接且無歧異得知」之修正要件，故在本文案例 1～4 中判斷修正超出的標準相較日本嚴格。

中國大陸專利審查指南規定²⁹：「如果申請的內容通過增加、改變和／或刪除其中的一部分，致使所屬技術領域的技術人員看到的資訊與原申請記載的資訊不同，而且又不能從原申請記載的資訊中直接地、毫無疑義地確定，那麼，這種修改就是不允許的」，因修正於原申請資訊之差異處需「直接地、毫無疑義地確定」，相較日本、韓國之修正差異屬於原說明書的公開中「顯而易見」的事項更為嚴格，而近似我國之差異能由申請時文件「直接且無歧異」得知。

在此原則下，關於變更限定數值時之修正部分，中國大陸專利審查指南規定：「對於含有數值範圍技術特徵的權利要求中數值範圍的修改，只有在修改後數值範圍的兩個端值在原說明書和／或申請專利範圍中已確實記載且修改後的數值範圍在原數值範圍之內的前提下，才是允許的」³⁰，相較日本、我國上開之（i）、（ii）條件相似，然中國大陸審查操作規程進一步規定³¹：「對於用實施例中特定數值作為修改後端點值的新數值範圍，如果本領域技術人員從發明實施方案的整體效果出發，認定具體實施例中的特定數值與該實施例中其他具體技術特徵（權利要求中與之對應的是該具體特徵的上位概念）之間的對應關係並非緊密聯繫、一一對應，則該修改是允許的」，並列舉如化合物的製備方法中已敘明反應溫度（50～70℃）以及反應壓力（2～4 個大氣壓）的數值範圍，若以實施例之反應溫度為 60℃，反應壓力為 2.5 個大氣壓作為端值，修正反應溫度以及反應壓力之數值範圍，由於反應溫度的高低和反應壓力的大小與所製備的化合物之間的關係並不是緊密聯繫、一一對應的，且修改後的數值範圍也在原數值範圍內，故允許修正；在另一個例子中，原權利要求 1 中包含無機細粉的平均粒徑為 1～4μm 且表觀比重（表觀比重為材料重量與包括材料內部孔隙在內的體積之比）為 0.2～0.5g/cm³，由於實施例中平均粒徑 2.7μm 的二氧化矽粉末與表觀比重為 0.33g/cm³

²⁹ 同註 12，頁 10。

³⁰ 同註 13，頁 10。

³¹ 同註 14，頁 11。

的關聯是固定的，也就是說，這些實施例中公開的平均粒徑 $2.7\mu\text{m}$ 的二氧化矽粉末的表觀比重為 $0.33\text{g}/\text{cm}^3$ ，而二氧化矽粉末以外的平均粒徑 $2.7\mu\text{m}$ 的其他無機細粉的表觀比重並不是 $0.33\text{g}/\text{cm}^3$ ，若依實施例修改為將權利要求 1 中的無機粉末的平均粒徑修改成 $1 \sim 2.7\mu\text{m}$ ，該修改致使所屬技術領域的技術人員看到的資訊與原申請記載的不同（即無機粉末的平均粒徑 $1 \sim 2.7\mu\text{m}$ 且表觀比重為 $0.2 \sim 0.5\text{g}/\text{cm}^3$ ），而且又不能從原申請記載的資訊中直接地、毫無疑義地確定（即未能確定無機粉末的平均粒徑 $1 \sim 2.7\mu\text{m}$ ，皆能對應表觀比重為 $0.2 \sim 0.5\text{g}/\text{cm}^3$ 之全部數值範圍），因此，修改超出了原說明書和申請專利範圍記載的範圍，故不允許修正。另外在本文案例 5 中，中國大陸認為在 n 為 3、4 或 5 的實施例化合物中，對應的 X 和 Y 是請求項 1 範圍內中所定義的特定基團。但該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法確定「 n 是 3、4 或 5」是否可以推斷並適用於所有該通式中的其他化合物，顯然若未能直接地、毫無疑義地確認 n 是 3、4 或 5 與通式中 X 、 Y 所有基團之對應關係時，中國大陸審查人員可認定該修改超出了原說明書和申請專利範圍記載的範圍。由上述可知中國大陸對於變更限定數值時之修正標準為四者中最為嚴格。

二、日本、韓國、中國大陸及我國之排除式修正的相似及相異之處

日本、韓國及我國，均接受以負面表現之方式明確排除與先前技術重疊之部分（排除式修正），藉以克服不具新穎性，惟中國大陸若以排除式修正，須符合該排除式修正之內容為先前技術所揭露之內容，且排除修正後之請求項相對於先前技術具有新穎性及創造性，即該先前技術所屬技術領域與發明的技術領域相差顯著，解決完全不同的技術問題，發明構思完全不同，且所述先前技術對於請求項發明的完成沒有任何教導或啟示，方能被允許。故以排除式修正而言，日本、韓國及我國之規定較為相似，而中國大陸則因需具有創造性而更加嚴格。