



## 以排除 (disclaimer) 方式 修正申請專利範圍之探討

張仁平\*

### 摘要

專利申請案之修正或專利案之更正，於請求項中增加正面的限制或技術特徵，若無法更清楚精確地界定發明欲保護之標的，或是不當地限制請求項的範圍時，此等情況下，始能以負面的限制或技術特徵進行修正或更正，通常係採用「排除」的用語方式。

「排除」的類型有兩種，一種是申請時之申請案中有揭露排除對象者，另一則是申請時之申請案中未揭露排除對象者。關於前者，申請時之申請案中已揭露之技術特徵，將其自申請專利之發明中予以排除，由於未增加新事項 (new matter)，因此可允許修正。至於後者，導入申請時之申請案中「未揭露之排除」，由於該被排除的技術特徵相對於申請時之申請案並非顯而易知者，將導致增加新事項，是否允許修正，國際上之見解不一。

申請專利範圍中可否使用及於何種情況下使用「未揭露之排除」，歐洲專利局 (EPO) 擴大上訴委員會釐清各項爭點，作出明確之指示，審查基準亦配合規範。美國基於增加新事項而不允許該等方式之修正，大陸之審查指南與日本之審查基準亦作適度規範，我

收稿日：98年10月14日

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利高級審查官兼科長。

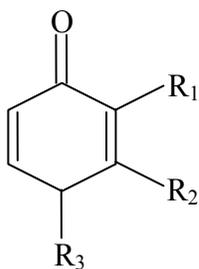


國現行審查基準並無明確之限制，採較寬鬆之規範。

## 壹、前言

於許多專利申請案或專利案中，尤其是化學與生技領域，當其範圍廣泛的請求項涵蓋先前技術之一或多個實施方式或實施例時，例如，引證之先前技術已明確揭露後申請案廣泛請求化合物中的一部分，為了恢復新穎性而進行修正或更正，將不具新穎性部分自後申請案之請求項中予以「切除 (carve out)」，典型的方式係以正面用語重新界定發明之技術特徵，特殊情況下，亦得以負面用語引入一「排除 (disclaimer)」而自其範圍中切除重疊部分，若該「排除」於原申請案中並無基礎或未獲支持時（稱為「未揭露之排除 (undisclosed disclaimer)」，下文以此稱之），是否構成增加新事項而違反專利法有關修正或更正之規定？

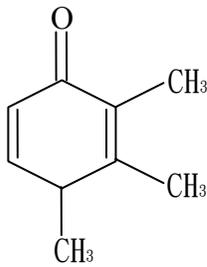
舉例如下，甲申請人於 2009 年 7 月 1 日申請專利化合物 X，請求項 1 為具有下列結構式的一群化合物，



其中  $R_1$  為  $C_{1-6}$  烷基或烯基，視情況可被一或多個羥基取代， $R_2$  為 H、OH 或  $C_{1-3}$  烷基； $R_3$  為  $C_{1-6}$  烷基或  $C_{2-4}$  烯基，視情況可被

一或多個氨基取代。該化合物可用於治療傳染病，另有較佳化合物族群之次請求項 (sub-claims)，乃至於個別之化合物。

申請人自行檢索未發現任何影響其新穎性或進步性的相關文件，然而專利局檢索發現乙申請人之申請在先的申請案揭露某些用於合成潤滑油添加劑之中間體，其中包括下列化合物 A，



由於化合物 A 明確落入甲申請案請求項 1 的範圍，使該請求項喪失新穎性，此情況下，甲申請人可能導入以排除發明之特定實施方式或實施例表示的負面限制而修正請求項，典型的排除方式為「但是該化合物不為化合物 A」。經由該排除，可獲得未涵蓋引證文件揭露標的之專利保護，惟若該排除之標的係申請時之案件內容未揭露者，是否構成增加新事項而違反修正或更正之規定，將引發一些問題。

本文針對此問題，亦即申請專利範圍中可否使用及於何種情況下使用「排除」，尤其是「未揭露之排除」，以 EPO 的相關案例為核心，比較主要國際規範之異同，予以歸納及探討，做為我國相關專利審查實務及未來修正專利審查基準之參考。



為簡化說明，有關專利申請案之「修正」或專利案之「更正」<sup>1</sup>，除須特別強調者外，下文一律以「修正」稱之。

## 貳、歐洲案例

### 一、緣起

於專利之請求項中引入「排除」，乃欲克服新穎性的核駁問題。依據 EPO 的傳統實務或較早之案例法，若係用於迴避依據 1973 年版 EPC 54(3)及(4)條之擬制喪失新穎性規定或是 EPC 54(2)條<sup>2</sup>之一般新穎性規定之意外預期 (accidental anticipation)<sup>3</sup>所引用先前技術的情況，請求項中允許引入「未揭露之排除」，亦即允許藉由「排除」方式克服新穎性之核駁，而不考慮該負面特徵是否被申請時之申請案所支持，但「排除」不得用於區別請求項與先前技術而評估進步性。

<sup>1</sup> 我國之「修正」及「更正」，日本稱「補正」及「訂正」，歐美皆稱「amendment」，大陸皆稱「修改」。

<sup>2</sup> 「Article 54 Novelty(1)...(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, of which the dates of filing are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published under Article 93 on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.(4) Paragraph 3 shall be applied only in so far as a Contracting State designated in respect of the later application, was also designated in respect of the earlier application as published.」。

<sup>3</sup> 一預期為意外者，若其與申請專利之發明無關或遠離，以致於熟悉該技術者於進行該發明時絕不會考量者。



然而，經過十餘年的演變，EPO 技術上訴委員會 ( Technical Board of Appeal ) 於 2001 年 9 月之 T323/97 決定<sup>4</sup>出現轉折，該決定指出，必須審查「排除」是否符合 EPC 123 條第(2)及(3)項之規定<sup>5</sup>，亦即該修正部分必須揭露於申請時之申請案中，否則「未揭露之排除」構成不被允許之新增申請標的，由於增加新事項，因此違反上述規定而不被接受。前後似乎衝突之決定，導致實務上產生混淆與歧異，造成法律不確定，有待釐清。

2003 年，技術上訴委員會 3.3.4 及 3.3.5 基於兩個案件的決定產生歧異，乃依據 EPC 112(1)(a)條之規定，將類似的法律問題提案至擴大上訴委員會。EPO 審查部門、異議部門及技術上訴委員會暫停審理相關案件，等待擴大上訴委員會之決定有效發布後，該等案件始得以繼續。

2004 年 4 月 8 日，EPO 擴大上訴委員會發布兩個內容相同的最終決定 G1/03<sup>6</sup>與 G2/03<sup>7</sup>，指出 T323/97 的決定有誤，應遵循 EPO 先前建立的實務。

---

<sup>4</sup> OJ EPO 2002,476。

<sup>5</sup> Article 123 Amendments 「(1).....(2) The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. (3) The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.」。

<sup>6</sup> OJ 8-9/2004,413。

<sup>7</sup> OJ 8-9/2004,448。



## 二、決定重點

G1/03 與 G2/03 決定之主要重點內容如下：

### 事實與提交之彙總 (*Summary of Facts and Submissions*)

I. 技術上訴委員會 3.3.4 及 3.3.5 依據 EPC 112(1)(a) 條之規定，將類似的法律問題提案至擴大上訴委員會。

II. 於 T507/99(OJ EPO 2003,225-Disclaimers/PPG) 之決定<sup>8</sup> 中，技術上訴委員會 3.3.5 將下列法律問題提案至擴大上訴委員會 (案號 G1/03)：

1. 當一“排除”及其除去之標的於申請時之申請案中皆無基礎時，引入該“排除”而修正請求項，依據 EPC 123(2) 條之規定是否允許？
2. 若問題 1 之答案為否，則決定是否允許一“排除”的適用基準為何？
  - (a) 特別是，其與請求項為了對抗依據 EPC 54(3) 條或 EPC 54(2) 條之先前技術而刪減是否相關？
  - (b) 以“排除”除去之標的是否必須嚴格限於某一特定先前技術所揭露者？
  - (c) 其與“排除”被要求於使得所請標的相對於先前技術

<sup>8</sup> 系爭案之發明名稱為「Heat processable metallic appearing coatings」。



為新穎者是否相關？

- (d) 該基準是否適用於該揭露必須是意外者，如先前法理學所建立者，若是，則一“排除”何時可被視為意外者？
- (e) 限於排除先前技術的“排除”，且係申請時之申請案未揭露者，依據EPC 123(2)條，可否允許採用該方式？但是，對於所請標的之進步性的審查，是否必須於假設該“排除”不存在的情況下接著執行？

於引起本提案 (referral) 的過程中，專利權人面臨新穎性的核駁問題，首先是基於EPC 54(3)及(4)條之先前技術，其次是基於EPC 54(2)條之先前技術。為了克服該等核駁，專利權人於某些獨立項中導入兩個排除，上訴委員會認為其皆未曾被揭示於申請時之申請案中，由於在本提案之前的一件決定 (T507/99，2002年8月28日) 中，委員會認為系爭請求項符合新穎性及進步性要件，對於該等修正並無其他核駁理由，因此，依據EPC 123(2)條之規定是否允許該等排除，對於本案的結果具有關鍵性。

技術上訴委員會 3.3.5 檢視既有案例法，其中於某些情況下允許於申請時之申請案不具基礎的排除，該案例法於T323/97決定中被提出根本性地質疑，該決定指出，於請求項中導入負面特徵將導致排除某些實施方式，無論其名稱是否為“排除”，仍必須符合EPC 123條第(2)及(3)項之規定。結論是，先前所承認於申請案中不具基



礎之排除的決定，並不合理。T323/97 決定係關於針對 EPC 54(2) 條之先前技術而欲以排除限制請求項的案件，惟其決定並不限於該種情況，亦涵蓋針對 EPC 54(3) 條之先前技術而欲以排除限制請求項的案件。鑑於允許排除而產生的不確定性，委員會 3.3.5 認為有必要釐清該議題。此外，委員會 3.3.5 於檢視有關排除的既有實務，亦發現歧異性。至於排除的撰寫，該排除是否必須嚴格限於先前技術所揭露之標的，對此問題，各方立場不同。至於所謂意外預期的情況，不同的基準已被應用於判斷一揭露是否為意外者。

III. 於 T451/99(OJ EPO 2003,334-Synthetic antigens/GENETIC SYSTEMS) 之決定<sup>9</sup> 中，技術上訴委員會 3.3.4 將下列法律問題提案至擴大上訴委員會 (案號 G2/03)：

當一“排除”之目的是為了克服依據 EPC 54(3) 條之欠缺新穎性的核駁規定時，是否允許於請求項中引入未獲申請時之申請案所支持的“排除”，因而符合 EPC 123(2) 條之規定？

若是，則評估允許之排除所適用的基準為何？

於引起本提案的過程中，專利權人面臨基於 EPC 54(3) 及(4) 條之先前技術的新穎性核駁問題。為了克服該等核駁，專利權人於主要請求之請求項 1 中導入排除，由上位界定的族群中排除一些個體。族群中被排除的個體與剩餘的成員於申請時之申請案中皆未被特別提及。委員會認為該包含排除的請求項，為了符合明確性及新穎

<sup>9</sup> 系爭案之發明名稱為「Synthetic antigens for the detection of aids-related disease」。



性要件，對於該等修正並無其他核駁理由的情況下，依據 EPC 123(2) 條之規定是否允許該等排除，該問題對於本案的結果具有關鍵性。

T451/99 決定亦引用 T323/97 的分析以及先前有關排除之案例法的探討，依據 EPC 112(1) 條的提案乃必要者。為適當考慮該問題，其考量下列相關要點。

- (i) “排除”一詞應被理解如 T323/97 所定義者，亦即，針對已經存在請求項的修正，導致併入“負面”技術特徵。
- (ii) 鑑於 G1/93(OJ EPO 1194,541) 訂立之原則，增加的特徵不得被視為超出申請時的申請案內容之標的，若其僅是排除申請案所涵蓋申請專利之發明的部分標的之保護，而其對於申請案未提供任何技術貢獻者。
- (iii) 若肯認 T323/97 決定，則符合先前案例法而併入排除的已核准請求項，將依據 EPC 123(2) 條而無效。由此造成“無可逃避之陷阱”的情況，該缺陷無法經由刪除該排除而補救。由於排除之使用乃一廣泛運用的實務，本提案之答案對於相當數量已核准的專利將造成顯著衝擊。
- (iv) 參照 EPC 54(3) 條，對於無法撰寫迴避與其重疊且未知之先前技術的申請案之申請人，必須考量該特殊情況。



#### IV. 當事人之立場 (略)

#### VEPO 局長的評論

擴大上述委員會依據程序規則第 11a 條邀請局長評論。局長解釋，參照 EPO 審查基準 C-III,4.12 及 C-VI,5.8b，一審部門的實務與既有的案例法一致。有關委員會 3.3.4 及 3.3.5 的提案，其結果完全依賴提案之法律問題解答的一審程序，將靜候擴大上述委員會的規範。論及反對 T323/97，局長的立場為，判斷是否允許於原揭露中不具基礎的排除，其正確方式應採 G1/93 所訂立的原則。T323/97 所持 EPC 123(2) 條應除去任何未獲支持之排除的絕對性觀點，並非適當。導入排除而限縮請求項，依據 EPC 123(2) 條，於某些情況下應被允許，假設該排除僅是除去部分請求標的之保護，而未對於明顯之教示賦予進步性者。於例外案件中允許未獲支持的排除，對於申請人之需求與第三者之法律安定性的利益之間，將可維持現有的平衡。導入排除乃正當合法者，若申請人於最初撰寫申請案時遭遇其無法預期的情況，例如 EPC 54(3) 條或意外預期的先前技術。此外，針對排除可專利性之發明，如 EPO 審查基準 C-II,4.12 及 6，特別是 C-IV,2a,3 及 4.6 所規定者，導入排除亦有其考量。

#### VI. 第三團體之陳述 (略)

#### VII. (略)



## 決定之理由 (Reasons for the Decision)

### 1. 兩件提案皆受理。

1.1 提案委員會於 G1/03 案件的最終決定乃直接依賴排除之可容許性 (allowability)，其乃明顯者 (見上述要點 II)。

1.2 於案件 G2/03 中，提案委員會並非已審查所有的實質要件，若無法滿足進步性的要件，則最終是否允許該排除，可能已無關緊要。然而，由於提案委員會之系爭案件的內容以及所請標的之形式要件是否被允許，其所引起的法律爭點，通常於實質要件之前先行審查，因此，該提案乃合理者。

1.3 於 EPO 局長的評論中，提出一個於提交之決定中未提出的問題，除了申請專利之發明與先前技術重疊之外，與 EPC 52(4) 條及 EPC 53(a) 或 (b) 條的衝突，同樣可能是申請人無法預見者，申請人僅能被期望考量到有關排除可專利性之現有 EPC 條文及 EPO 的案例法與實務。雖然於本提案之決定中的系爭案件不會發生此問題，委員會認為於答覆中處理該問題乃適當者。此問題具相當的實際關聯性，由提案之案件所直接產生的其他問題，需要排除之可容許性的應用原則之一般說明。

### 2. 排除之可容許性

為了符合實務，以下所稱“排除”意指修正請求項而導致併入“負面”技術特徵，典型者係由一般的特徵中除去特定之實施方式



或領域。更特定者，擴大上訴委員會必須處理是否容許申請時之申請案未揭露的排除。於本文中，T451/99 及局長的評論使用“未獲支持 (unsupported)”的排除，但於下述理由中避免“未獲支持”之表示，因為 EPC 84 條之“支持 (support)”用語具有不同的意義，而代之以未揭露 (undisclosed) 之表示。

有利於排除之最廣泛的說法是，排除僅是一自願性的限制，申請人藉此放棄部分申請標的，因此，排除本身並非請求項的一個技術特徵，不會違反 EPC 123(2) 條，應被容許，委員會無法同意該結論，對於請求項的任何修正皆推定 (presumed) 具有技術意義，否則其於請求項中將無用處。無論如何，不具技術意義的特徵將不會限制請求項的範圍。

(略)

## 2.1 EPC 54(3) 及(4) 條之先前技術

抵觸申請 (conflicting applications)

兩件提案之決定皆提出此問題，若“未揭露之排除”之目的是為了符合 EPC 54(3) 條之欠缺新穎性的核駁，則是否允許？

2.1.1 (略)

2.1.2 (略)

2.1.3 為了解釋 EPC 123(2) 條，由上述可總結，用以除去一抵觸申請 (conflicting application) 之排除，其目的僅是考量一事實



，亦即針對進步性標的之不同面向而未改變技術教示的不同申請案賦予專利。排除將發明之整體分為兩部分：有關相同的部分，其保留第一申請人的權利；其餘在後申請案中首次揭露者，歸於第二申請人的權利。此方式限制EPC 54(3)條之效力，以解決重複專利的問題。此一僅基於法律理由而除去申請標的之排除，係為了使EPC 54(3)條具有效力的需要，與申請案之技術資訊無關，因此，其並未違反EPC 123(2)條。於此一理解下應用，排除一語即使於文義上亦屬合理。包含不同特定實施方式或群體的發明於申請時之申請案中已被揭露，由要求保護範圍中除去一部分，即不再請求。剩餘之申請標的未被該排除所修飾。

## 2.2 EPC 54(2)條之先前技術

### 意外預期

提案之 T507/99 決定中之問題 2(d) 引發進一步的問題，於意外預期的情況下，是否允許一排除？

- 2.2.1 意外預期的概念類似於先前討論之抵觸申請的情況，其前提是僅針對新穎性的核駁。意外預期最常發生於化學及生技領域，但不限於該等領域。典型的情況如下：一化學發明係有關一大群具有某些性質而有利於特定用途的化合物，其中某單一化合物被發現已知具有完全不同的用途，因此，只有與該新用途無關的性質係為已知。此情況下，若申請時的申請案中欠缺除



去該已知化合物之限縮修正的基礎，使得單一化合物可能成為整群化合物被核准專利的阻礙，似有欠公平。

- 2.2.2 意外預期的不同定義於數個決定中被提出，經常被引用者為2000年7月11日的T608/96及2000年8月17日的T1071/97，其說法類似，亦即，若一揭露屬於遠離的技術領域，或是其標的使該揭露無助於解決申請案的問題，致使熟悉該技術者不認為該揭露是針對申請案的問題，則該揭露為意外破壞新穎性者 (accidentally novelty-destroying)。因此，依據該等決定，該揭露與進步性的評估完全無關。

(略)

## 2.3 EPC 54(2)條之先前技術

非意外之預期

- 2.3.1 大多數第三團體的觀察認為，是否允許排除，於所排除之不同類型的先前技術之間，應無差異，不僅是抵觸申請及意外預期，依據EPC 54(2)條之“一般 (normal)”新穎性的核駁，亦應適用排除。為了避免申請人利用排除而不當得利，於審查進步性時應忽略該排除。
- 2.3.2 此一方式意指，兩個不同的發明被審查，其中包含排除之較窄的發明用於新穎性，而不含排除之較寬的發明則用於進步性。對於EPC而言，此方式乃不熟悉者，審查的對象應是請



求之發明，若所請標的符合 EPC 之要求，則應准予專利。

(略)

#### 2.4 可專利性之例外

2.4.1 可專利之條文中包含可專利性的一些例外，例如 EPC 52(4) 條之醫療處理方法<sup>10</sup>及 EPC 53(a) 條之實施時違反公共秩序或倫理道德的發明，於此情況，可能發生一廣義請求項 ( *general claim* ) 包含落入該例外的實施方式，而其餘部分是可予專利者。

(略)

#### 2.5 無法實施 ( *non-working* ) 的實施方式

2.5.1 於某些提案中，開始的前提是，排除僅是抹除 ( *waiver* ) 部分發明，其一致的立場是，排除可用於任何目的，包含用於除去無法實施的實施方式。

2.5.2 然而，排除不允許用於下列情況，若一請求項包含無法實施的實施方式，視情況可能有不同的結果，其一，有許多可信服的選項，且針對以合理努力於所請範圍中找出適當選項的相關基準，說明書已包含充分資料，此情況下，納入無法實施的實施方式是無害的，因此，排除既無必要，亦非適當。

---

<sup>10</sup> 本條於現行法(EPC 2000)改列為 EPC 53(c)條。



若非屬上述情況，當所請範圍欠缺再現性時，則可能與進步性或充分揭露的要件相關。若一效果僅表現於請求項中，則欠缺充分揭露。反之，若一效果未表現於請求項中，而是欲解決問題的一部分，則欠缺進步性。對於後者，所有第三團體的觀察皆同意，該排除無助於支持進步性。

2.5.3 同樣適用於充分揭露的情況，當一專利案被申請時，必須是發明的進程序已經完成。充分揭露的要件確保一專利僅對先前技術具有對應貢獻時才被核准，只要熟悉該技術者無法實施該發明時，則該貢獻不存在。因此，符合該要件的決定性日期必須是申請日或優先權日，此方面的缺陷於EPO程序中無法彌補。

## 2.6 具有技術貢獻的排除

一排除可否被允許用於克服 2.1、2.2 及 2.4 點所指出的核駁，於界定該情況時，必須注意，一排除的適用理由與發明的教示無關。

2.6.1 特別是，此適用於意外預期的定義。然而，不能絕對肯定地排斥，一排除所影響的限制 (limitation) 可能之後變成是與技術相關者。將發明付諸實施時，引入請求項的任何限制可能成為透明，與熟悉該技術者基於申請案的資料所預期者相反，該限制對於目標之效果是關鍵的，且與承認進步性及充分揭露有關。此一巧合可能導致一結論，該排除不僅是本決



定之意義的排除，更產生技術教示，且增加 EPC 123(2) 條之申請標的，因此，該排除將不被允許。

(略)

2.6.2 (略)

2.6.3 (略)

2.6.4 (略)

2.6.5 (略)

### 3. 排除之撰寫

建立允許排除的情況後，有關應如何撰寫排除的問題，不同的立場已被提出，且歧異極大。一極端的意見為，撰寫排除不應有限制，此與排除僅是抹除部分發明的論點一致，因此，排除與 EPC 123(2) 條無關。另一極端的意見為，排除必須是由該預期所直接且無歧異導出者，此與排除必須具有基礎的論點一致，然而，該基礎不僅是於原揭露內容中找到，亦可是於先前技術之認知中找到。

有關未揭露之排除的適當撰寫問題，該等排除限於其對申請標的未有技術教示的情況，其意指，允許之排除僅是限制所要求的保護而超出 EPC 123(2) 條的範圍，該條文不允許申請案之標的超出申請時之申請案的內容。然而，排除之唯一正當性在於除去破壞新穎性的揭露 (novelty destroying disclosure) 或是不適於專利保



護之標的。排除的必要性並非提供申請人任意修飾請求項的機會。因此，排除不得移除超過「為了恢復新穎性或是為了排除基於非技術理由而不予專利之申請標的所必要者」。

於任何情況下，EPC 84 條之明確性及簡潔性的要求亦適用於包含排除之申請專利範圍。一方面，其意指，若是該必要之限制能夠以符合 EPC 細則 29(1) 條之正面的、原始揭露之特徵的更簡單用語表示者，則不允許採用排除。此外，複數個排除可能導致一請求項不易找出何者被保護以及何者未被保護，將對公眾加諸不合理的負擔。至於明確性的其他問題，於決定保護範圍時，申請人獲得適當保護之利益與公眾利益之間，必須尋求平衡。若包含一或多個排除的請求項不符合後者之利益，則不被允許。另一方面，若系爭案與預期 (anticipation) 的用語不同，且請求項中使用不同的、不搭配的用語時，請求項之理解可能變得相當複雜。此處，EPC 84 條得要求採用為了恢復新穎性的用語。

基於專利的透明性，說明書中含有未揭露之排除，以及其為何被導入，皆必須清楚。不得藉由界定原請求項與預期 (anticipation) 之差異的未揭露之正面特徵而隱藏該排除。除去的先前技術應依據 EPC 細則 27(1)(b) 條之規定，於發明說明中指出，並應顯示該先前技術與該排除的關係。

#### 4. 排除與優先權

參酌有關優先權之 G2/98 決定，優先權的範圍取決並受限於優先



權基礎案所揭露者。為了避免不一致，做為 EPC 87(1) 條之優先權基礎的揭露，以及 EPC 123(2) 條之申請案修正基礎的揭露，必須以相同方式解讀。其意指，未提供技術貢獻的排除，於歐洲專利申請過程中係允許者，其並未改變 EPC 87(1) 條之意義的發明之同一性 (identity)。因此，當撰寫及申請歐洲專利申請案時，導入排除不影響其來自於未包含該排除之第一申請案的優先權。

5. 本指示 (Order) 答覆 T507/99 與 T451/99 提案的問題。

### 指示 (Order)

基於上述理由，做出之決定為：

針對提案至擴大上訴委員會的問題，答覆如下：

1. 引入排除而修正請求項，不應以排除或是其由請求項除去之申請標的於原申請案中並無基礎之單一理由，而以 EPC 123(2) 條予以拒絕。
2. 評估是否允許申請時之申請案中未揭露的排除，適用之基準如下：
  - 2.1 排除得被允許用於：
    - 基於 EPC 54(3) 及(4) 條之規定，將請求項與先前技術劃界 (delimiting)，以恢復新穎性；
    - 基於 EPC 54(2) 條之規定，將請求項與意外預期劃界，以恢復新穎性；一預期為意外者，若其係與申請專利之發明無



關且遠離，以致於熟悉該技術者於進行 (making) 發明時絕不會考量者；及

- 基於 EPC 52 至 57 條之規定，排除以非技術理由而不予專利之申請標的。

2.2 排除不得移除超過為了恢復新穎性或是為了排除基於非技術理由而除去可專利性之申請標的所必要者。

2.3 任何與評估進步性或揭露充分性相關的排除，由於增加申請標的，將違反 EPC 123(2) 條。

2.4 包含排除之請求項必須符合 EPC 84 條之明確及簡潔的要求。

### 三、EPO 審查指南之規定

有關申請時之申請案已揭露內容的排除，EPO 現行專利審查指南規定<sup>11</sup>：

一請求項之申請標的通常以指出某些存在的技術元件之正面特徵予以界定。然而例外時，申請標的得以明示欠缺特定特徵之負面限制予以限縮，例如，移除申請時之申請案中所揭露無法准予專利之實施方式（見 T 4/80, OJ 4/1982, 149），或是由申請時之申請案可推導出欠缺某特徵者（見 T 278/88, not published in OJ）。

<sup>11</sup> Guidelines for Examination in the EPO(December 2007) PART C GUIDELINES FOR SUBSTANTIVE EXAMINATION CHAPTER III CLAIMS 「4.20 Negative limitations (e.g. disclaimers)」。

負面特徵 (例如排除) 僅能於請求項加入正面特徵無法更明確精準地界定可保護之申請標的 (見 T 4/80, OJ 4/1982, 149) 或是會過度限制請求項之範圍時 (見 T 1050/93, not published in OJ), 才可使用。

至於申請時之申請案未揭露內容的排除, 依據上述擴大上述委員會之二決定, EPO 現行專利審查指南規定<sup>12</sup>:

利用“排除”限制一請求項的範圍, 以除去申請時原申請案未揭露的技術特徵, 於下列情況下未違反 EPC 123(2) 條 (見 G1/03, OJ 8-9/2004, 413 及 G2/03, OJ 8-9/2004, 448):

- (i) 針對 EPC 54(3) 條之揭露而恢復新穎性;
- (ii) 針對 EPC 54(2) 條之意外預期而恢復新穎性。

“一預期為意外者, 若其與申請專利之發明無關或遠離, 以致於熟悉該技術者於進行該發明時絕不會考量者”。“意外”之狀態, 應於不審視現有之更進一步的先前技術下而被確定。一相關文件不得僅因為另有其他更接近的相關揭露而成為意外預期。一文件不被認為最接近之先前技術的事實, 不足以達到“意外”之狀態。意外揭露與申請專利之發明的教示無關, 因為其與進步性之審查無關。例如, 一案例為相同化合物於完全不同的反應中做為起始物而產生不

<sup>12</sup> Guidelines for Examination in the EPO(December 2007) PART C GUIDELINES FOR SUBSTANTIVE EXAMINATION CHAPTER VI EXAMINATION PROCEDURE 「5.3.11 Disclaimers not disclosed in the application as filed」。



同的終產物 (見 T 298/01, not published in OJ), 雖然先前技術之教示偏離該發明, 但此並不構成意外預期; 破壞新穎性之揭露為對照例的事實, 亦不足以達到“意外”之狀態 (見 T 14/01 and T 1146/01, both not published in OJ);

(iii) 移除基於 EPC 52 至 57 條以非技術理由而不予專利之標的, 例如加入“非人類”以符合 EPC 53(a) 條之要求, 乃允許者。

然而, 未揭露之排除係不允許者, 若:

(i) 其係為了除去無法實施的實施方式或彌補不充分之揭露者;

(ii) 其做出技術貢獻;

特別是於下列情況下, 未揭露之排除係不允許者, 若:

(i) 該限制 (limitation) 係與評估進步性有關者;

(ii) 該排除單獨基於牴觸申請 (EPC 54(3) 條) 可被允許, 使得該發明相對於另一先前技術文件係新穎 (EPC 54(2) 條) 或進步的, 惟其並非申請專利之發明的意外預期者;

(iii) 基於牴觸申請之排除而同時移除不符合 EPC 83 條之缺陷者;

排除不得超過恢復新穎性或以非技術理由而排除專利之標的必要者。包含排除的請求項必須符合 EPC 84 條之明確及簡潔之



要求。基於專利之透明性，排除的先前技術應於發明說明中指出，以符合 EPC 細則第 42(1)(b) 條<sup>13</sup>之規定，並應顯示該先前技術與該排除的關係。

#### 四、後續問題

依據 EPO 的「排除」理論，若一請求項引入原申請案無法支持的「排除」，僅於三種特殊情況下可被允許。

首先，針對申請在先但公開在後的專利引證案，「排除」之修正可被用於後申請案而恢復新穎性，該專利引證案通常僅是新穎性的引證，不得用於進步性的引證，因此，「排除」可被用於消除該引證案引起的新穎性問題。

其次，「排除」亦可被用於克服申請前已公開之先前技術的一般新穎性引證所造成的預期。然而，於此情況下，「排除」僅於該預期是「意外的」才有效。典型者，此等「意外預期」發生於不相關之技術領域的揭露內容。在 EPO 上述決定中，擴大上訴委員會釐清「意外預期」乃無關及遠離者，亦即發明人於進行發明時絕不會考量者。

最後，「排除」可被用於自請求項中移除非基於技術理由（例

---

<sup>13</sup> 「Rule 42 Content of the description(1) The description shall: (a) specify the technical field to which the invention relates; (b) indicate the background art which, as far as is known to the applicant, can be regarded as useful to understand the invention, draw up the European search report and examine the European patent application, and, preferably, cite the documents reflecting such art;(c).....」。



如由於違反公共秩序或道德) 而排除專利之標的。

必須特別注意者，「排除」之修正無法被用於克服進步性的問題。另一方面，擴大上訴委員會指出「排除」不能被用於除去非功能性 (non-functional) 的實施方式，此等「排除」必須是於原揭露中得以支持的技術教示。此外，「排除」之標的不得超過「恢復可專利性或除去法定不予專利之標的所必要者」。重要者，「排除」不影響其基於先申請之國外案主張優先權的效力。因此，擴大上訴委員會之決定乃確認某些情況下，於請求項中加入負面限制以迴避預期係可允許者，EPO 不得基於在原始揭露中欠缺書面支持的理由而予以核駁。反之，任何為建立請求項之進步性的必要修正，則必須獲得原揭露內容之支持。

然而，某些專利實務者認為 EPO 釐清的「排除」理論可能成為一陷阱，提醒申請人必須特別注意「排除」的使用，其所持理由如下：

## 1. 允許「排除」的標準不明確，審查流於主觀

雖有上述三種特殊情況可允許使用「排除」迴避先前技術，然而專利局決定是否允許「排除」，其審查標準可能維持主觀，例如，雖然擴大上訴委員會於上述決定中釐清「意外預期」乃無關及遠離者，亦即發明人於進行發明時絕不會考量者，惟該定義仍欠明確，可能被狹義解讀。



## 2. 專利期間可再檢視，允許「排除」的結果可能改變

擴大上訴委員會指出，於整個專利期間皆可再檢視該「排除」是否適當，如此可能產生一結果，一程序允許的「排除」於另一程序被否定，例如於申請程序中經審查可被允許的「排除」，之後於異議或舉發程序中又基於原修正時無法預期的理由或申請人無法掌控的因素而變成不允許，亦即，「排除」的核准結果可能逆轉，將潛在導致專利被撤銷。

上述陷阱可能來自兩種情況，第一種情況，由於「排除」係用於針對「意外預期」的引證，若之後發現另一文件，導致先前被認為係「意外預期」的文件變成與進步性相關者，於此情況下，該「排除」將被認為係增加技術標的而違反 EPC 123(2)條，該條文禁止於原申請案中增加無法支持的新事項。第二種情況，若一後申請案主張之優先權日係於某先申請案的申請日之後，而於其公開日之前，若優先權主張不被接受，則該公開的事實原先僅得用於新穎性之核駁引證，卻變成與進步性有關。兩種情況下，原先曾被認為允許之「排除」將變成不允許者。

上述情況若發生於申請過程中，申請人有機會改由「排除」以外的方式迴避先前技術，然而，該等情況更可能發生於專利核准之後，如異議或舉發階段，該等程序中皆不得擴大保護範圍（例如 EPC 123(3)條<sup>14</sup>）。若「排除」之允許於日後發生變化，必須由請求

<sup>14</sup> 「The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.」。



項中移除該負面限制，將導致擴大申請專利範圍，因此，若一專利於該等程序中才被發現包含不被允許的「排除」，上述缺陷將無法被修補，由於增加新事項而造成該「排除」不適當，但移除該「排除」卻又擴大申請專利範圍，其結果將導致專利被撤銷，此乃無法補救之陷阱。

假設一情況，專利申請人發明用於治療疾病 X 之全新的一類化合物，該類化合物具有前所未有的均一性質，由於該技術領域競爭快速且嚴峻，因此提早申請，說明書中描述較廣範圍的化合物，但僅提供當時可行之少數實施例。數年後，於審查該較廣化合物的請求項時，引證之先前技術 A 顯示其中一化合物已被揭示，惟該引證 A 屬於薄膜沉積之完全無關的領域，依據 EPO 的「排除」規則，其可被認為是「意外預期」而允許於請求項中增加負面限制，除去被揭露之化合物而迴避該引證。包含「排除」的請求項經公告後，競爭者提出異議，由證據 B 顯示已知用於薄膜沉積的一群化合物可能用於治療某些疾病（未特定為疾病 X）。由此引發的問題是，包含該「排除」的引證 A 是否係無關或遠離者，以致發明人於進行發明時絕不會考量者。兩造皆可爭辯各自的立場，若意外預期的規則被狹義解釋，導致該引證 A 被認為非屬意外預期者，或顯示請求項欠缺進步性，則申請人將發現其落入陷阱，無法除去不被允許的「排除」，結果將導致專利被撤銷。

總而言之，申請人應謹慎使用「排除」，並優先考慮以其他方式克服先前技術。若欲選擇採用「排除」而使請求項維持最大化，



為避免日後專利被撤銷，最好另外申請一無須「排除」而可准予專利的分割案。

## 參、國際規範

### 一、美國

#### (一) 審查基準之規範

美國專利審查程序手冊 (MPEP)<sup>15</sup> 有關「排除」的規定如下：

法院目前的觀點為，負面限制並非固有地籠統或不清楚，只要明確建立欲保護專利的界線，雖然是負面地，請求項亦符合 35 U.S.C.112 第二項。一些較早的案例對於負面限制具有關鍵性，因為其傾向以否定用語界定發明，而非指出其發明。因此，法院認為“R 為 2-丁烯基及 2,4-戊二烯基以外之烯基”的限制為一負面限制，造成請求項不明確，因為其欲藉由除去發明人所未發明者申請一發明，而非明確且特別地指出其所發明者。In re Schechter, 205 F.2d 185, 98 USPQ 144 (CCPA 1953)。

一請求項欲除去先前技術之產物的特性，述及“所述單體不包含存在於天然橡膠中之蛋白質、皂類、樹脂及糖類”的限制，被認為係明確者，因為所述每一限制皆為明確。In re Wakefield, 422 F.2d 897, 899, 904, 164 USPQ 636, 638, 641 (CCPA 1970)。此外，法院認為“無法與所述氧化促進劑形成染料”之負面限制為明確，因為欲保

<sup>15</sup> 2173.05(i) Negative Limitations。



護專利的界線清楚。In re Barr, 444 F.2d 588, 170 USPQ 330 (CCPA 1971)。

任何負面限制或除外條款必須於原揭露中具有基礎，若擇一元件 (alternative elements) 於說明書中為正面列舉，其可於請求項中被明示除去。見 In re Johnson, 558 F.2d 1008, 1019, 194 USPQ 187, 196 (CCPA 1977) (“已描述整體的說明書，必然已描述剩餘的部分”)。另見 Ex parte Grasselli, 231 USPQ 393 (Bd.App. 1983), aff'd mem., 738 F.2d 453 (Fed.Cir.1984)。僅是欠缺正面的敘述無法成為一除去的基礎。包含原揭露不具基礎之負面限制的任何請求項，應依 35 U.S.C.112 第一項，以無法符合書面揭露要件予以核駁。應注意者，一負面限制於說明書中欠缺文義基礎，可能不足以建立欠缺揭露性支持的表面上證據確鑿的案件 (prima facie case)。Ex parte Parks, 30 USPQ2d 1234, 1236 (Bd.Pat.App. & Inter.1993)。

## (二) 分析

美國允許以負面限制界定請求項，然而，任何「切除 (carve out)」的內容必須是說明書中已特定揭露者。一事項 (matter) 非屬原說明書、請求項或圖式者，通常是新事項。若申請人於說明書中引入新事項，審查人員將依據美國專利法第 132 條<sup>16</sup>發出通知，要求

<sup>16</sup> 「35 U.S.C.132 Notice of rejection; reexamination.

(a) Whenever, on examination, any claim for a patent is rejected, or any objection or requirement made, the Director shall notify the applicant thereof, stating the reasons for such rejection, or objection or requirement, together with such information and references as may be useful in judging of the propriety of continuing the prosecution of his application; and if after receiving such notice,



將其刪除。若該新事項被引入請求項或該新事項影響請求項的範圍，則該被影響的請求項，將以美國專利法第 112 條第 1 項<sup>17</sup>予以核駁，因為該新事項在原始申請的申請案中並未被描述。因此，引入原申請案「未揭露之排除」進行修正，原則上係引進新事項，將不被允許。

## 二、大陸

### (一) 審查基準之規範

大陸 2006 年修正之現行審查指南<sup>18</sup>列舉不能允許刪除某些內容的修改，其中有關「放棄」的規定如下：

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不可能實施，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

---

the applicant persists in his claim for a patent, with or without amendment, the application shall be reexamined. No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention. (b).....」。

<sup>17</sup> 「U.S.C.112 Specification.

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 of carrying out his invention.」。

<sup>18</sup> 第二部分「實質審查」第八章「實質審查程序」5.2.3.3「不允許的刪除」一節。



的範圍，因此除非申請人能夠根據申請原始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  $X_1=600 \sim 10000$ ，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  $X_2=240 \sim 1500$ ，因為  $X_1$  與  $X_2$  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  $X_1$  進行修改，排除  $X_1$  中與  $X_2$  相重疊的部分，即  $600 \sim 1500$ ，將要求保護的技術方案中該數值範圍修改為  $X_1 > 1500$  至  $X_1 = 10000$ 。如果申請人不能根據原始記載的內容和現有技術證明本發明在  $X_1 > 1500$  至  $X_1 = 10000$  的數值範圍相對於對比文件公開的  $X_2 = 240 \sim 1500$  具有創造性，也不能證明  $X_1$  取  $600 \sim 1500$  時，本發明不能實施，則這樣的修改不能被允許<sup>19</sup>。

上述規定的相關修正說明<sup>20</sup>指出：

數值範圍具體放棄 (Disclaimer) 的修改方式允許從一個較寬的數值範圍內排除本申請沒有記載的、現有技術已經公開的部分，這樣的修改方式作為超範圍修改的一種特例，有著嚴格的前提條件，即申請人能夠根據申請原始記載的內容證明該特徵取“放棄”的數值時本發明不可能實施，或者只有在該特徵取經“放棄”後的數

<sup>19</sup> 此段內容於修正前之 2001 年版審查指南係列於 5.2.2.1「權利要求書的修改」一節。

<sup>20</sup> 「審查指南修正導讀 2006」，頁 194，知識產權出版社，2006 年 12 月第二版。



值時具有新穎性和創造性，才允許這樣的修改。如果申請人不能證明排除了現有技術已公開的技術內容之後的數值範圍相對於現有技術已公開的技術內容具有新穎性、創造性，或者被排除的部分為本發明不可能實施的數值範圍，則這樣的修改不能被允許。

在審查實踐中，只有在對比文件為抵觸申請文件，或者不同發明目的的文件時，才有可能證明修改後的權利要求具有創造性，但這種情況是極為罕見的。

由於原審查指南將原內容置於“允許的修改”部分，容易造成對於採用具體放棄方式修改的含有數值範圍技術特徵的權利要求，不嚴格審查其是否符合上述限定條件而接受的情況。本次修改將其從“5.2.2.1 允許的修改”移至“5.2.3.3 不允許的刪除”，突出強調了對數值範圍具體“放棄” ( Disclaimer ) 這種修改方式的前提條件的審查。

## (二) 分析

綜觀上述規定，「放棄」原說明書及申請專利範圍中未記載之某特徵，已超出兩者記載的範圍，例外允許該修正的情況有二，其一是該特徵取原數值範圍的某部分時發明不可能實施，此時申請人必須根據原始記載的內容證明該特徵採取被「放棄」的數值時，本發明不可能實施；其二是對比文件公開的內容影響發明的新穎性和創造性，此時申請人必須證明該特徵取經「放棄」後的數值時，本發明具有新穎性和創造性。



由於審查指南僅針對數值限定發明予以說明，至於其他類型之發明，例如上下位概念技術特徵之發明，是否亦適用此例外方式之修正，則未見說明。

### 三、日本

#### (一) 審查基準之規範

日本 2003 年修正之現行審查基準<sup>21</sup>有關「排除」的規定如下：

「排除之申請專利範圍」乃指請求項所記載發明包含事項的一部分事項被明示除外者。

經由補正而除去原說明書記載之某些事項，但保留補正前請求項記載事項的記載表現之「排除之申請專利範圍」，若除外後的「排除之申請專利範圍」係於原說明書等記載事項之範圍內，則被允許。

下列 (i) 及 (ii) 之「排除之申請專利範圍」之補正，例外被認為屬於原說明書記載事項之範圍內：

(i) 請求項之發明與先前技術重複而可能喪失新穎性等(特許法第 29 條第 1 項第 3 款、第 29 條之 2 或第 39 條) 之情況，但保留補正前請求項記載事項的記載表現，該排除之補正屬之。

(ii) 請求項之發明包含「人類」，違反特許法第 29 條但書之

<sup>21</sup> 第 III 部「明細書、特許請求範圍及圖面之補正」第 1 節「新規事項」4. 「特許請求範圍之補正」4.2「各論」(4)排除。



要件，或該當第 32 條規定之不予專利事由，因此除去「人類」而消除拒絕理由之情況，但保留補正前請求項記載事項之記載表現，該排除「人類」用語之補正屬之。

(說明)

上述 (i) 之「排除之申請專利範圍」，乃除去依據特許法第 29 條第 1 項第 3 款、第 29 條之 2 及第 39 條規定之已見於公開刊物的先前技術，以及先申請案之說明書等記載事項 (包含與該等事項實質均等者)，但保留補正前請求項記載事項之記載表現。

(註 1) 與先前技術意外重複而包含「排除之申請專利範圍」的發明申請案，若其與先前技術之技術思想有顯著差異而具固有之進步性，則該申請案可予專利。否則，「排除之申請專利範圍」幾乎無法消除因欠缺進步性之理由而被核駁的可能性。

(註 2) 若請求項中「排除」的部分係發明之大部分，在多數情況下，由於無法明確掌握一請求項之發明，因此必須特別注意。

上述 (ii) 之「排除之申請專利範圍」乃明示除去請求項記載事項之「人類」用語，並保留補正前請求項記載事項的記載表現。

例外處理之理由如下：

(1) 與先前技術意外重複而欠缺新穎性等之發明，若不允許其補正，則發明將無法被適當保護。於此情況下，即使排除之先前技術所記載事項係原請求項未記載的事項，亦不會對於第三者產生無法



預期之不利益。

(2) 於包含「人類」而導致違反特許法第 29 條但書之要件，或該當第 32 條規定之不予專利事由的情況，排除「人類」之補正，其除去的範圍明確，可消除核駁理由。此外，亦不會導致欲取得專利之發明不明確。

(具體的事例)

(i) 之例：若補正前申請專利範圍之記載為「含有以 Na 離子為陽離子之無機鹽為主成分之鐵板洗淨劑」，先前技術記載之發明為「含有以 CO<sub>3</sub> 離子為陰離子之無機鹽為主成分的鐵板洗淨劑」，其具體例中揭示以 Na 離子為陽離子，則基於除外目的而自申請專利範圍中排除該先前技術記載之事項，允許將申請專利範圍補正為「含有以 Na 離子為陽離子之無機鹽 (排除以 CO<sub>3</sub> 離子為陰離子的情況) ……」。

(ii) 之例：若補正前申請專利範圍之記載為「一種哺乳動物，具有 DNA 序列 1 之多核苷酸導入體細胞染色體中，該多核苷酸於該等細胞中再生。」，除非發明之詳細說明明確將人類排除於「哺乳動物」之外，否則「哺乳動物」將包含人類。然而，包含人類之發明可能妨害公共秩序、善良風俗，違反特許法第 32 條。於此情況，基於自申請專利範圍排除人類之目的，允許將申請專利範圍補正為「……非人類哺乳動物」，即使申請時說明書之記載未排除人類。



審查基準另舉一事例如下：

申請案之發明名稱為「感光性平版印刷版」，申請專利範圍為「一種具有感光層之感光性平版印刷版，包含皂化值為 60~80 莫耳百分比之部分皂化的聚乙酸乙酯，及以乙烯性不飽和結合之一個以上的光聚合性單體，該感光層含有相對於部分皂化的聚乙酸乙酯而言之 1~100 重量百分比之含氮雜環羧酸。」，發明說明記載「…本發明所使用之含氮雜環羧酸包含 2-吡啶甲酸、3-吡啶甲酸、4-吡啶甲酸及其類似物……。」，惟由發明說明記載之先前技術文獻中發現「含氮雜環羧酸」為「3-吡啶甲酸」，因此補正申請專利範圍為「……含氮雜環羧酸（3-吡啶甲酸除外）」，發明說明中亦配合刪除「3-吡啶甲酸」。審查基準之說明為，補正後申請專利範圍之記載「含氮雜環羧酸（3-吡啶甲酸除外）」，僅是先前技術文獻所記載事項的除外，為原說明書記載事項之範圍內。與先前技術意外重複的情況，若與先前技術之技術思想有顯著差異而本來即具有進步性的發明，則「排除之申請專利範圍」的發明可准予專利。

由於本事例排除的對象「3-吡啶甲酸」屬於原說明書記載事項之範圍內，補正後並未增加新事項，因此較無爭議。

相較於日本現行審查基準之規定，補正前之審查基準對於「排除之申請專利範圍」的規範較為簡略，對於例外被認為屬於原說明書記載事項之範圍內的情況，僅規範現行審查基準上述 (i) 之情況，未規範上述 (ii) 排除「人類」之情況。修正前之審查基準另舉一具體例，為了除去與「甲基」相關之先前技術，將請求項中「烷



基」之敘述補正為「烷基 (排除甲基)」，僅是明確指出針對原說明書或圖式所述事項中與先前技術相關的事項，澄清該事項未被包含於請求項的範圍中，因此該補正被視為非屬新事項。審查基準另提醒注意，允許「排除之申請專利範圍」未必表示補正後之發明符合其他專利要件，例如說明書揭露要件及進步性。

對於審查基準之規範，2008年日本知的財產高等裁判所之判決<sup>22</sup>提出不同的見解，系爭案之主要爭點係專利權人<sup>23</sup>於無效審判中以「排除之申請專利範圍」的形式提出訂正是否違法。舉發人<sup>24</sup>於平成17年6月30日提出無效審判<sup>25</sup>，審判部於11月29日之審決結論為該專利無效，專利權人於平成18年1月6日提出上訴<sup>26</sup>，隨即於3月30日提出訂正審判之請求<sup>27</sup>，因此知的財產高等裁判所於4月26日取消該審決，本件訂正請求之確認日為平成18年7月5日，審判部於11月28日之審決結論為准予訂正，無效審判請求不成立。舉發人提出上訴，認為審查基準有關「排除之申請專利範圍」的記載係將其認定為特許法之例外處理，已破壞有關訂正的基本原則，然而知的財產高等裁判所駁回原告之請求，判決要點有二：其一，補正或訂正是否適當，係以其是否屬於說明書或圖式記載事項之範圍

<sup>22</sup> 平成20年5月30日智財裁大合議判決(平成18年(行ケ)第10563号審決取消請求事件)。

<sup>23</sup> 太陽インキ製造株式會社。

<sup>24</sup> タムラ化研株式會社。

<sup>25</sup> 無効2005-80204号。

<sup>26</sup> 平成18年(行ケ)第10007号。

<sup>27</sup> 依特許法之規定，專利無效審判繫屬於特許廳至審決確定期間，不得請求訂正審判。然而，對於專利無效審判之審決不服而提起上訴之日起90日之期間內，則不在此限。



內做為檢討之原則；其二，當該補正或訂正為「排除之申請專利範圍」形式的場合，亦無改變要點一之原則的理由，不能將「排除之申請專利範圍」例外認定為特殊的申請專利範圍。

上述法院判決雖然維持審判部之審決結論，卻基於不同的理由，日本審查基準係以較嚴格之方式解釋特許法之規定<sup>28</sup>，補正或訂正必須屬於「說明書或圖式記載事項之範圍內」<sup>29</sup>，基準認為該範圍係指「當初說明書等明示之記載事項」及「由當初說明書等之記載可自明之事項」，因此，欲排除之先前技術若非明示事項或自明事項，即不屬於該範圍，但例外認定其為特殊的申請專利範圍而准予補正或訂正。反觀法院之判決，則以補正或訂正是否導入新的技術事項為判斷基準，「說明書或圖式記載之事項」必須是基於技術思想之高度創作的發明，於專利權獨占之前提下，對於第三者所開示者，其中之「事項」為說明書或圖式開示之與發明有關的技術事項，而「說明書或圖式記載之事項」係指熟悉該技術者總合說明書或圖式的記載而推導出之技術事項，因此，基於推導出之技術事項的關係，補正或訂正不得導入新的技術事項，始屬於「說明書或圖式記載事項之範圍內」。

說明書或圖式記載之事項，通常該當與發明有關之技術事項，於本例中，專利權人基於申請專利範圍之縮減的目的而提出限定申

<sup>28</sup> 系爭案適用者為平成6年改正前之特許法第17條第2項(補正)及第134條第2項(訂正)。

<sup>29</sup> 平成14年法修正後改為「說明書、申請專利範圍或圖式記載事項之範圍」，亦即將申請專利範圍獨立於說明書之外。



請專利範圍之附加的訂正，法院認為附加的訂正事項該當說明書或圖式明示記載之情況或由該記載可自明之情況，因此該訂正非屬特殊情況，並未導入新的技術事項，仍屬於「說明書或圖式記載事項之範圍內」。

## (二) 分析

以「排除之申請專利範圍」進行補正或訂正，日本審查基準規範之涉及喪失新穎性的情況僅限於見於刊物者(特許法第 29 條第 1 項第 3 款)，不包括公眾所知悉及公開使用的情況(特許法第 29 條第 1 項第 1、2 款)，但另外增列先申請原則之情況(特許法第 39 條)，與國際上規範的一般新穎性之情況有所出入。此外，因涉及公序良俗而除去「人類」的規定，則類似於 EPO 以非技術理由(例如由於違反公共秩序或道德)而除去申請標的之規範。

至於上述判決，本文認為，法院與特許廳雙方觀點之差異在於導入新事項的認定方式，對於未揭露之排除，法院係以實質上之範圍變更認定有無超出範圍，寬鬆解釋「說明書或圖式記載事項之範圍」，特許廳則以形式上之內容記載予以認定，限縮解釋「說明書或圖式記載事項之範圍」，雖然實質上並未超出，但形式上卻已超出，因此產生寬嚴的不同認定。然而，若採法院之觀點，則以「排除之申請專利範圍」進行補正或訂正，皆不致導入新的技術事項，將無不准之理由，此似有違導入新事項之判斷原則，亦與國際相關規範有所出入。上述判決對於日本之審查基準或審查實務有無影響，尚待觀察。



#### 四、台灣

##### (一) 審查基準之規範

我國 2004 年 12 月 14 日修正施行之現行專利審查基準<sup>30</sup>，於有關允許「刪除」的情況中增列「排除」之態樣如下：

若從請求項中刪除與先前技術重疊的部分會導致引進新事項，或因為刪除該重疊部分後使請求項剩餘之標的不能經由正面的表現方式界定得更為明確、簡潔時，得以排除 ( disclaimer ) 與先前技術重疊部分的負面表現方式記載。例如請求項係記載上位概念技術特徵，在發明說明中對應記載多個選項之下位概念技術特徵，若其中某個選項為先前技術時，得允許在發明說明中刪除該先前技術，以避免與先前技術重疊，且在請求項中以排除 ( 例如不包含、不包括、除外 ) 該選項之方式修正其技術特徵，而以負面表現方式記載上位概念技術特徵。此外，若在說明書中雖未揭露先前技術之技術特徵時，亦允許在請求項中以排除該先前技術之技術特徵之負面表現方式修正，此時在修正後之請求項雖出現了原說明書所未揭露之技術特徵，可例外視為未引進新事項。

此外，該基準於有關允許「變更」的情況中亦增列「排除」之態樣<sup>31</sup>：

<sup>30</sup> 第二篇「發明專利實體審查」第六章「說明書及圖式之補充、修正及更正」之「1.4.1.4.2 刪除」。

<sup>31</sup> 第二篇「發明專利實體審查」第六章「說明書及圖式之補充、修正及更正」之「1.4.1.4.3 變更」。



採用負面表現具體數值的方式進行修改。未揭露於原說明書或圖式之數值固屬新事項，惟若該數值屬於先前技術，例外允許以排除（例如不包含、不包括）的記載方式補充、修正之。例如：原申請專利範圍記載某一數值  $X_1=600\sim 10000$ ，先前技術之範圍為  $X_2=240\sim 1500$ ，因  $X_1=600\sim 1500$  與  $X_2$  部分重疊而不具新穎性時，由於數值 1500 並未揭露於原說明書或圖式中，故不允許將該數值包含在內而將申請專利範圍變更為  $X_1=1500\sim 10000$ 。但例外允許藉排除重疊部分之記載方式，將申請專利範圍所記載之數值範圍補充、修正為「 $X_1>1500\sim 10000$ 」或「 $X_1=600\sim 10000$ ，但不包括  $600\sim 1500$ 」。

有關實例部分，則參照引入上述日本審查基準「感光性平版印刷版」之例<sup>32</sup>。

## （二）分析

與大陸審查指南的規範相較，我國對於「排除」之適用，並不限於數值限定發明，較類似於 EPO 與日本之規範，包含上下位概念技術特徵之發明亦可適用，相對較為寬鬆。

綜觀我國基準之規定，「排除」之適用雖有兩個前提或限制條件，一為刪除後之技術內容會增加新事項者，另一為正面的表現方式無法界定得更為明確、簡潔者，然而對於常見之上下位概念技術

<sup>32</sup> 第二篇「發明專利實體審查」第六章「說明書及圖式之補充、修正及更正」之「1.8 案例」例 28。



特徵的發明及數值限定發明，以「排除」方式申請修正或更正，大多案件皆能符合規定。

雖然如此，由於基準之規範未達周詳，實務上出現一些問題，首先，部分案件係以附加限制條件的方式提出修正或更正，例如原申請案之技術內容為「包含技術特徵 A 與 B」，之後增加「排除技術特徵 C」的限制條件，若該技術特徵 C 已揭露於原說明書中，對於修正案，由於未超出原申請內容而符合規定<sup>33</sup>；對於更正案，卻因非屬申請專利範圍之減縮的前提要件且構成申請專利範圍之實質變更，將不符合規定<sup>34</sup>。參考上述國際規範，此一情況應非屬得以「排除」方式修正或更正者，因此我國審查基準中宜予明文排除，以免適用態樣過於浮濫。

最重要者，大陸與日本規定以「排除」方式修正的先決條件之一，必須同時克服進步性，此乃我國現行基準欠缺規範者，若其修正或更正僅能克服新穎性，卻無法克服進步性，例如排除相同或類似技術領域之先前技術的技術特徵，雖使專利案具有新穎性，卻仍不具進步性，將無法准予專利，允許此種「排除」方式的修正，並無實益，亦無意義。

此外，「排除」方式修正的其他條件，例如 EPO 以非技術理由（例如由於違反公共秩序或道德）而除去專利之申請標的或日本之包含「人類」之發明不予專利的情況，我國的實務案件雖然少見，

<sup>33</sup> 我國專利法第 49 條。

<sup>34</sup> 我國專利法第 64 條。



仍可參照該等規定予以補充規範。

## 肆、「排除」與數值限定發明

於專利程序的不同階段（審查、異議或舉發、上訴）中，「排除」經常與針對先前技術文件之新穎性的審查有關。對於包含參數範圍的請求項，若有必要與相關先前技術揭露的範圍做區隔時，數值限定經常扮演重要的角色。

審查所請數值範圍相對於先前技術是否具有新穎性時，EPO 上訴委員會的相關案例法提供良好的指引，一般可區分為次範圍（sub-range）的選擇、重疊範圍的選擇以及多重範圍的選擇等三種情況。

### 一、次範圍的選擇

本情況是所請數值範圍屬於先前技術所揭露較廣範圍的次範圍者。

由先前技術之較廣範圍中選擇的次範圍，若符合下列每一要件，則被認為具有新穎性（見 T198/84<sup>35</sup>及 T279/89<sup>36</sup>決定）：

- (a) 與已知範圍相較，選擇的次範圍較窄；
- (b) 選擇的次範圍充分遠離（sufficiently far removed）先前技術文件揭露的任何特定實施例及已知範圍的端點；

<sup>35</sup> [http://legal.european-patent-office.org/dg3/search\\_dg3.htm](http://legal.european-patent-office.org/dg3/search_dg3.htm)。

<sup>36</sup> 同前註。



(c) 選擇的次範圍非屬先前技術之任意樣本，亦即非僅屬先前技術的實施方式，而是另一發明（換言之，具有新穎技術教示之目的性選擇）。

上述關於一選擇次範圍之新穎性的三要件，乃基於新穎性為一絕對概念的前提。T12/81 決定<sup>37</sup>強調，認定次範圍為新穎者，並非因為於其內產生新穎效果，而是其本身必須為新穎者，惟若技術效果發生於選擇的次範圍內，而非於已知的範圍內，則更能確認符合 (c) 之要件，亦即該發明為新穎，而非僅是先前技術的一個樣本。

至於要件 (a) 及 (b)，「較窄」與「充分遠離」必須依個案決定。於 T610/96 決定<sup>38</sup>中，專利權人/被告申請之金屬薄膜組成物具特定數值範圍，上訴委員會認為其係先前廣泛揭露的較窄選擇，因為所請較窄範圍與先前揭露的較佳次範圍並未重疊，因此該選擇被認為充分遠離先前技術的特定實例而具有新穎性。此外，由於所請材料具有與先前技術不同的特性，因此證明該選擇並非任意者（上述要件 (c)）。另一重點是，先前技術之揭露使熟悉該技術者怯於利用所請之次範圍，導致熟悉該技術者不會深刻體認去運用該範圍內所揭露之教示。

## 二、重疊範圍的選擇

本情況是所請數值範圍有部分落入先前技術所揭露的範圍者。

<sup>37</sup> 同前註。

<sup>38</sup> 同前註。



當所請標的與先前技術的範圍重疊時，其與上述判斷由較廣範圍選擇次範圍的新穎性適用相同的原則（見 T17/85<sup>39</sup>）。依據 EPO 的實務，首先決定先前技術之揭露是否導致所請標的已為公眾所知悉。至於重疊的範圍部分，若屬先前技術明確揭露之範圍的端點、中間值或實例等，則喪失新穎性。於 T666/89 決定<sup>40</sup>中，上訴委員會基於在先申請案已揭露「包含 5~25% 陰離子界面活性劑、0.1~5.0% 陽離子聚合物之洗髮精組成物」，因而認定「包含 8~25% 陰離子界面活性劑、0.001~0.1% 陽離子聚合物之洗髮精」的申請案不具新穎性。

EPO 指出，僅由先前技術揭露的範圍排除特定之破壞新穎性的數值尚有不足，另須考量者，熟悉該技術者鑑於技術事實及考量該領域之通常知識，是否會深刻體認去運用重疊範圍內之先前文件的技術教示，若有相當程度的可能性，該數值始不具新穎性。於 T26/85 決定<sup>41</sup>中，上訴委員會指出，雖然先前技術已揭露系爭專利之範圍，惟其敘述中明確勸阻選擇該範圍，將使熟悉該技術者無法深刻體認運用該重疊範圍，因此系爭專利具有新穎性。同樣地，於 T751/94 決定<sup>42</sup>中，上訴委員會指出，因為先前技術之方法於重疊範圍內顯然無法實施，且所請發明之參數的組合未被先前技術揭露，因此系爭專利之新穎性未被該重疊所破壞。

<sup>39</sup> 同前註。

<sup>40</sup> 同前註。

<sup>41</sup> 同前註。

<sup>42</sup> 同前註。



### 三、多重範圍的選擇

本情況是申請專利之發明包含複數個數值範圍，其分別落入先前技術所揭露的範圍或有所重疊，而該複數個範圍彼此並無明顯關聯者。

於 T245/91 決定<sup>43</sup>中，雖然請求項之大部分範圍能夠由先前技術已揭露的範圍向其核心部分實質窄化而得到，然而上訴委員會認為，先前技術特徵的結合並無法使熟悉該技術者能夠深刻體認，亦無法使其能夠知悉，因為先前技術揭露的特徵並未突出至明確程度。相對於已揭露的組成物，系爭案包含的參數數目（超過 10 個）已相當實質地限制所請範圍，因此，相對於引證之先前技術，所請組成物被視為新穎。

於 T653/93 決定<sup>44</sup>中，申請人成功地爭辯請求項之方法具有新穎性，因為其乃引證之先前技術未揭露的三個選擇範圍與產物特性的組合。上訴委員會接受該理由，並強調，當系爭申請專利範圍之特徵在於參數的組合時，無法僅由各別理解不同參數的範圍而評估其新穎性。

同樣地，於 T65/96 決定<sup>45</sup>中，上訴委員會認為，雖然先前技術的範圍與申請專利之發明的範圍重疊，但是先前技術文件並未揭露解決技術問題的系爭組合特徵，且所請解決手段並非任意者，因為

---

<sup>43</sup> 同前註。

<sup>44</sup> 同前註。

<sup>45</sup> 同前註。



相對於先前技術的產物，其解決了特定技術問題，因此所請發明被視為新穎。

總而言之，於多重選擇的情況，新穎性被視為一絕對概念，因此，當先前技術文件未揭露解決相同技術問題之相同參數範圍（無論是重疊或包含申請專利之發明的參數範圍）的組合時，即視為符合新穎性要件。

值得注意者，參數之最適化 (optimization) 屬於進步性的評估範圍，當數個參數同時最適化而導致問題的改良、調和或解決時，必須評估該最適化是否為顯而易知或具有進步性者。

## 伍、問題討論

於申請專利範圍中以排除的方式進行修正，分析比較上述國際規定後（如附表），可歸納出如下問題點及結論：

### 一、以「排除」方式修正請求項，其適用之前提條件為何？

EPO 的前提條件有二：1. 請求項加入正面特徵無法更明確精準地界定可保護之申請標的。2. 請求項加入正面特徵會過度限制請求項之範圍。大陸的前提條件有二：1. 對比文件公開的內容影響發明的新穎性和創造性。2. 當該特徵取原數值範圍的某部分時發明不可能實施。日本的前提條件有二：1. 請求項之發明與先前技術重疊而可能喪失新穎性（特許法第 29 條第 1 項第 3 款（見於刊物或電氣通信回線而喪失新穎性）、第 29 條之 2（擬制喪失新穎性）及第 39



條 (先申請原則))。2.請求項之發明包含「人類」而不予專利 (特許法第 29 條但書、第 32 條 (不予專利事由))。台灣的前提條件有二：1.若從請求項中刪除與先前技術重疊的部分會導致引進新事項。2.刪除該重疊部分後使請求項剩餘之標的不能經由正面的表現方式界定得更為明確、簡潔時。

## 二、以「排除」方式修正請求項，其適用之態樣為何？

EPO 的適用態樣有三：1.擬制喪失新穎性 (針對申請在先但公開在後之專利申請案的引證) (1973 年版 EPC 54(3)及(4)條)。2.一般新穎性 (克服申請前已公開之先前技術的引證所造成的意外預期) (EPC 54(2)條)。3.以非技術理由 (例如由於違反公共秩序或道德) 而除去專利之申請標的 (EPC 54 至 57 條)。大陸的適用態樣有三：1.新穎性 (專利法第 22 條第 2 項)。2.創造性 (專利法第 22 條第 3 項)。3.可實施性 (專利法第 26 條第 3 項)。日本的適用態樣有四：1.見於刊物或電氣通信回線而喪失新穎性 (特許法第 29 條第 1 項第 3 款)。2.擬制喪失新穎性 (特許法第 29 條之 2)。3.先申請原則 (特許法第 39 條)。4.排除「人類」 (特許法第 29 條但書、第 32 條)。台灣的適用態樣未見明確規範，原則上應限於新穎性 (專利法第 22 條第 1 項) 的情況，包含擬制喪失新穎性 (專利法第 23 條) 及先申請原則 (專利法第 31 條)。



### 三、以「排除」方式修正請求項，是否僅適用於數值限定發明？

依據大陸審查指南之規定，「排除」之適用限於數值限定發明，EPO、日本與台灣則不限於數值限定發明，亦可適用於上下位概念技術特徵之發明，亦即於上位概念發明中排除下位申請標的者。

### 四、引入原申請案「未揭露之排除」修正請求項，有無引進新事項？

無論是針對喪失新穎性或擬制喪失新穎性之核駁引證，若引入原申請案未揭露之「排除」標的進行修正，原則上係引進新事項，除美國認定為增加新事項而不允許該方式之修正外，EPO、大陸、日本及台灣皆例外規定其未引進新事項而准予該方式之修正。探究該例外之理由，正如日本審查基準所述，若不允許其修正，則發明將無法被適當保護。於此情況下，即使排除之先前技術所記載事項係原請求項未記載的事項，亦不會對於第三者產生無法預期之不利利益。

### 五、以「排除」克服一般新穎性之核駁引證，是否限於「意外預期」之情況？

與先前技術意外重疊而包含「排除」之發明申請案，當其與先前技術之技術思想有顯著差異而具固有之進步性時，始可予以專利，否則，「排除」幾乎無法消除因欠缺進步性之理由而被核駁的可能性。以本文前言之案例而言，甲公司申請案之請求項 1 之化合物 X 相對於乙公司申請案之化合物 A 具有進步性，因為兩者的應用完全不同。



EPO 之相關判決及審查基準指出，「排除」必須限於「意外預期」的情況始得適用，「意外預期」乃無關及遠離者，亦即發明人於進行發明時絕不會考量者。大陸於審查指南的相關修正說明指出，在審查實踐中，只有在對比文件為不同發明目的的文件時，才有可能證明修改後的權利要求具有創造性，雖未做前提條件之限制，惟其結果仍須類似 EPO「意外預期」之意旨。日本審查基準之註解及例外處理之理由說明中亦指出，與先前技術意外重複而包含「排除」的發明申請案，若其與先前技術之技術思想有顯著差異而具固有之進步性，則該申請案可予專利，亦有前述「意外預期」之意義。至於台灣，則未作此特別之前提要件的限制。

#### 六、「排除」可否適用於針對進步性之核駁引證？

EPO 相關案例的決定指出，經由「排除」而維持進步性，於 EPC 並無根據，亦即「排除」不得用於恢復進步性，任何與評估進步性相關之排除，由於增加申請標的，將違反 EPC 123(2)條之規定。EPO 審查指南亦指出，與評估進步性有關之未揭露的排除係不允許者。至於大陸、日本及台灣，對此並無相關規範，惟大陸與日本皆規定，針對新穎性之「排除」的修正，必須同時克服進步性，亦即針對意外預期的核駁引證，其與先前技術之發明目的或技術思想應有顯著差異而具固有之進步性。

「排除」應僅能被允許用於使請求項除去與先前技術重疊部分而恢復新穎性之情況，該先前技術包括申請在先而公開或公告在後之申請案，亦即包括擬制喪失新穎性之情況，但不應使申請人針對



其他專利要件得到利益，即不得利用「排除」而針對進步性之引證文件提出修正。

## 七、包含「排除」之請求項是否必須符合明確及簡潔之要求？

依據 EPO 擴大上訴委員會上述兩個決定及 EPO 審查指南之規定，包含「排除」的請求項必須符合 EPC 84 條之明確及簡潔的要求。至於大陸、日本及台灣，對此並無相關規範。惟台灣審查基準規定，適用「排除」的前提條件之一為不能經由正面的表現方式界定得更為明確、簡潔時，始得以負面表現方式記載，因此亦隱含以「排除」方式修正後之請求項必須符合明確及簡潔之要求。

## 八、「排除」之標的是否限於與先前技術揭露之用語相同者？

依據 EPO 擴大上訴委員會上述兩個決定，原則上，排除之標的必須限於已被先前技術揭露者，但應讓申請人能夠使用與其申請案一致的用語，而未必是先前技術使用之用語，亦即該要求不應太嚴格，雖然如此，除了恢復新穎性之外，亦不應讓申請人藉由「排除」而調整請求項之範圍。至於大陸、日本及台灣，對此並無相關規範，惟實務上亦應採相同的認定原則。

## 九、引入優先權基礎案未包含之「排除」，是否影響後申請案之優先權主張？

依據 EPO 擴大上訴委員會上述兩個決定，若後申請案之申請專利範圍經修正後加入可被允許之「排除」，即使其優先權基礎案

未包含該「排除」，後申請案仍不喪失優先權。依據該決定，EPO 審查指南規定<sup>46</sup>「符合 EPC 123(2)條規定之原始未揭露的排除，由於未做出技術貢獻，因此不改變 EPC 87(1)條意義之發明同一性的規定。此外，未做出技術貢獻的排除，可於撰寫及申請歐洲專利申請案中引入，不影響其來自於未包含該排除之第一申請案的優先權 (G 1/03,OJ 8-9/2004, 413 及 G 2/03,OJ 8-9/2004, 448)。」。至於大陸、日本及台灣，對此並無相關規範。

## 陸、結語

為了克服破壞新穎性的先前技術，國際上通常允許採用負面方式的「排除」修正請求項，相較於正面方式，可使得申請人或專利權人儘量保留較大的保護範圍，有其便利性。至於是否允許「未揭露之排除」，由於不會對於第三者產生無法預期之不利益，亦有其必要性，否則為了使上位請求項（例如通式化合物）具有基礎而於申請後能夠排除下位申請標的（例如個別化合物），某些類別（例如化學類）申請案的說明書將變得冗長，中小企業或個人申請人亦將居於不利地位，因為於申請專利前，其較無能力及資源執行徹底且完整的先前技術檢索。

評估是否允許「未揭露之排除」時，EPO 擴大上訴委員會的相關決定所建立之標準頗具參考價值，特別是有關如何認定破壞新穎

---

<sup>46</sup> Guidelines for Examination in the EPO(December 2007) PART C  
GUIDELINES FOR SUBSTANTIVE EXAMINATION CHAPTER V  
PRIORITY 「2.2 The same invention」。



性的先前技術是否為意外揭露之要件。

然而，「未揭露之排除」的特殊修正方式於實務運作上可能會產生若干問題或陷阱，針對諸多不確定因素，適當的因應之道，建議於專利申請案中儘量納入被認為是必要的較多實施例，以涵蓋發明的完整內容及精髓。藉此，於審查程序中遭遇新穎性的核駁引證時，申請人得以尋求充分的基礎，以支持為了區隔其發明與先前技術的合理申復。

於審查實務中，僅於引證文件為牴觸申請（擬制喪失新穎性）之案件，或為意外預期的情況，以「排除」的方式修正之請求項始有可能具有進步性，但此兩種情況極為罕見，因此，依我國現行規範，由於未限於該等情況，請求項即使以「排除」的方式修正，亦未必能具有進步性而完全符合專利要件。

除了申請案之修正及舉發案之更正，於民事侵權案件中，由於被告可於訴訟程序中直接主張專利無效，針對其提出之引證資料，專利權人為了進行迴避而提出更正的情況因而增加，以「排除」的方式維持新穎性將成為常用的手段。

我國現行專利審查基準相關章節於最近的修正中，雖然增列「排除」之態樣，但尚欠缺嚴謹之規範，導致實務上之適用情況較為寬鬆，未必能達到引入該特殊修正方式之意旨，參考上述國際相關規範，尤其是 EPO 上述決定之完整而深入的觀點與論述，值得我國未來修訂專利審查基準及改善專利審查實務之參考。



附表 以「排除」方式修正之國際規定的比較

	EPO	美國	大陸	日本	台灣
「排除」之適用前提條件為何?	下列任一: 1. 請求項加入正面特徵無法更明確精準地界定可保護之申請標的。 2. 請求項加入正面特徵會過度限制請求項之範圍。	未引進新事項。	下列任一: 1. 對比文件公開的內容影響發明的新穎性和創造性。 2. 當該特徵取原數值範圍的某部分時發明不可能實施。	下列任一: 1. 請求項之發明與先前技術重疊而可能喪失新穎性。 2. 請求項之發明包含「人類」而不予專利。	下列任一: 1. 若從請求項中刪除與先前技術重疊的部分會導致引進新事項。 2. 刪除該重疊部分後使請求項剩餘之標的不能經由正面的表現方式界定得更為明確、簡潔時。
「排除」之適用態樣為何?	1. 擬制喪失新穎性。 2. 一般新穎性。 3. 以非技術理由而除去申請標的。	-	1. 新穎性和創造性。 2. 可實施性。	1. 一般新穎性 (見於刊物或電氣通信回線)。 2. 擬制喪失新穎性。 3. 先申請原則。 4. 排除「人類」。	1. 新穎性。
「排除」是否僅適用於數值限定發明?	否	否	是	否	否
「未揭露之排除」有無引進新事項?	否	是	否	否	否



以「排除」克服新穎性核駁，是否限於「意外預期」之情況？	是	否	否	是	否
「排除」可否適用於針對進步性之核駁引證？	否	-	否	否	-
包含「排除」之請求項是否必須符合明確及簡潔之要求？	是	-	-	-	是
「排除」之標的是否限於與先前技術揭露之用語相同者？	否	-	-	-	-
引入基礎案未包含之「排除」是否影響優先權？	否	-	-	-	-

【註】-：未規範