

## 何謂「申請專利範圍不明確」？

專利制度在給予發明專利權人排除他人「製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口」<sup>1</sup>專利物品或使用專利方法的專利權之外，同時也要求在申請發明專利時，申請人清楚界定其所欲保護的範圍，讓其它人能夠明白地知道該專利權的限制，在甚麼樣的情況下會侵害該專利權，又在甚麼樣的情況下不會侵害該專利權。現行專利法第二十六條第3項規定：「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」

<sup>2</sup>，而申請人往往因為疏漏或撰寫習慣，在申請專利範圍中漏記、誤繕或是使用其他非常規的表達方式，導致審查人員在發明專利申請的實體審查階段會以該申請案申請範圍不明確，先發出《審查意見通知函》予申請人；此時申請人則需進行申復或視情況一併修正該申請案的申請專利範圍，以克服審查意見，若申請人置之不理不進行申復或修正，則審查人員將逕予核駁審定。

然而，申請人為了克服審查人員提出的「申請範圍不明確」而進行修正時，往往又碰上另一個「修正不得超出原揭露範圍」<sup>3</sup>的難題；例如申請人在申請專利範圍中以數值界定的方法限定其組成其發明的某一要素為「『大於』...重量百分比」，由於只有限制了該要素的下限，但是未給出上限，通常會被審查人員以範圍不明確的理由予以核駁，而若此時申請人在申請時的說明書中並未揭露或是指出該組

成要素的上限，此時若是直接修正該組成要素，限定其範圍上限，則往往會導致其修正超出原揭露範圍。更嚴重的是，若是申請人或是相關處理人員在申復或是修正時，一個不小心忘記之前當初申請時寫過甚麼，或是誤解當初申請時撰稿人員的想法而做出不適當的回應，除了會導致「修正超出原揭露範圍」的問題，使審查人員再度發函請申請人再度修正，如此一來一往更將造成審查進度遲滯。因此，申請人審慎應對「申請專利範圍」此一核駁理由，至關重要。

而以審查人員的角度來看，在審查發明專利申請案時，對於申請專利範圍是否合乎前述專利法第二十六條第 3 項的規定，在《專利審查基準》<sup>4</sup> 中的說明如下：

「判斷申請專利範圍之記載是否明確，應參酌下列事項：

1. 發明說明揭露之內容
2. 申請時的通常知識
3. 該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請當時對申請專利範圍之認知」

由此可知，審查人員在判斷申請專利範圍是否明確，是以該發明所屬技術領域中具有通常知識者的角度，並且依照申請當時的通常知識和參照說明書所揭露內容來進行綜合理解及判斷。

以下舉出數個較為常見，容易導致「申請專利範圍不明確」的例子，提供參考，

以作為日後申請或撰寫時應注意避免發生的情況：

**〔例一〕：一種合金，包含有：5~15%重量的金，10~25%重量的鎳，0~3.125%重量的鉻。**

由於該申請專利範圍中限定主要成分鉻的重量百分比範圍包含「0」，如此會使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在看到這個申請專利範圍時，不知道該專利所要保護的合金是否要包含有鉻這個成分，因此會造成申請專利範圍不明確。

解決的方法有幾種：

- A. 通常的解決方法是回到說明書中檢視，在發明說明或實施方式之中是否有直接記載相關技術或是本發明所使用的鉻的最低使用含量數值，若有則可將該數值修正為範圍底限。
- B. 若該最低含量數值未直接記載於申請時所遞交的說明書時，則申請人需要舉證，提出相關證據說明，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者的角度，依照申請當時的通常知識和參照該案說明書所揭露內容，可直接且無歧異的得知該數值即為本案合金中鉻的最低使用含量，但是採用此種做法的成功舉證困難度不低。
- C. 另外，申請人也可以將該申請專利範圍的鉻成分改成非以數值範圍的表示方式，亦即直接刪除「0~」的用語，限定申請專利範圍所述合金中的鉻

含量就是 3.125% 重量百分比；但若申請人因此而獲准專利，則日後不得再主張其專利權範圍包含由低於 3.125% 重量百分比的該合金。

〔例二〕：一種製造基板的方法，包含下列步驟：

- a. ...；
- b. ...以非電鍍方式鍍上一層奈米鉑金屬薄膜；
- c. ...。

由於該申請專利範圍在步驟 (b) 使用了「非電鍍方式」這種負面表列的用語，即便在說明書中揭露分別採用化學鍍、蒸鍍與濺鍍的方式在基板上鍍上奈米鉑薄膜，但是就該發明所屬技術領域中的通常知識而言，除電鍍外，仍有其他許多鍍膜方式可以採用。如此一來，將使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法明瞭該專利所欲保護的方法範圍到哪裡，導致申請專利範圍不明確。

克服此種問題的方式則可視說明書中所揭露的所有鍍膜方式，以「擇一界定」的形式來修正該申請專利範圍中鍍膜步驟的要件；亦即將步驟 (b) 修正為「...鍍膜方式係選自由化學鍍、蒸鍍與濺鍍方式所組成之組中」或是「以化學鍍、蒸鍍或濺鍍方式鍍上一層奈米鉑金屬薄膜」。

總之，申請人在面對到審查人員以「申請專利不明確」此一核駁理由時，務須謹慎應對，以保護自身權益與避免審查時程的浪費。

備註說明：

- <sup>1</sup> 現行專§56、57·民國 100 年 12 月 21 日公布之專§58 I
- <sup>2</sup> 民國 100 年 12 月 21 日公布之專利法已修正變更為第二十六條第 2 項
- <sup>3</sup> 現行專§49 I V·民國 100 年 12 月 21 日公布之專§43 I I
- <sup>4</sup> 《專利審查基準》·第二篇第一章·2004 年版·2-1-25 頁

2012 年 11 月 5 日