

以排除(disclaimer)方式 修(更)正請求項之台灣實務 及與日本之異同

專利師 鄭 昕怡

一、前言

於專利申請案或專利，尤其化學與生技領域，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，為了克服核駁理由，需要限縮請求項的範圍，對於申請人(專利權人)而言，範圍限縮是越少越好，因此，若能從原本的請求項中僅切除最少範圍將能使留下的範圍達最大。而審查基準也容許在特定條件下以排除(disclaimer)方式修(更)正請求項。然而，排除(disclaimer)方式修(更)正請求項在適用上有什麼是需要注意，本文將探討其注意點。此外，台灣以往相較於外國對於適用條件是寬鬆認定，然在2020年11月有一公告將適用條件大幅縮減，此一變革內容本文也會提到。此外，以往即有人認為台灣的專利法逐次修改都是越來越向日本靠近，這次實務變革是不是也和日本更靠近，本文也會探討。

二、排除式請求項定義

是一種請求項的撰寫方式，在專利法中並沒有規定。在審查基準中有在幾處提到，意思是用負面表列，在撰寫請求項時的具體文字，可能會是:排除..., 含..., 不包括..., 非...等等態樣。



東大電子報

發行者:
周良謀

本期主編:
鄭昕怡

三、排除式請求項之注意點

分為3個部分說明:

(1) 是否符合修(更)正之規定

關於修正，專利法第43條規定「**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。」，關於更正，專利法第67條規定「**更正**，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。」。可見不論修正、更正，前提都是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。一旦超出範圍將導致違反專利法第43條第2項，不僅是不予專利之事由也是舉發理由。

審查基準記載「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無歧異得知者。」，可知審查基準原則認定排除式請求項修正**不符**專利法第43條規定。惟審查基準也規定了例外：「惟若無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，得以「排除 (disclaimer) 」與先前技術重疊部分的負面敘述方式記載。」

審查基準並舉例，整理如下。

態樣1 - 採用負面表現具體數值的方式進行修改請求

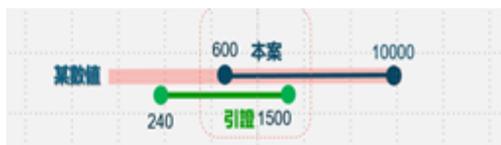
未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式之數值固屬新事項，惟若該數值屬於先前技術，例外允許以排除 (例如不包含、不包括) 的記載方式修正之

(專利審查基準第二篇第六章第2-6-12)

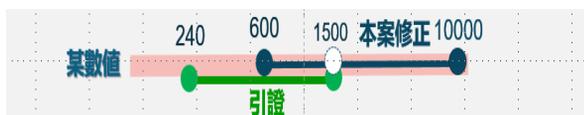
例:

原請求項記載 $X1=600 \sim 10000$ ，引證記載 $X2=240 \sim 1500$ 。

$X1$ 中之 $600 \sim 1500$ 與 $X2$ 部分重疊而不具新穎性。



數值1500未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，但例外允許藉排除重疊部分之記載方式修正為「 $X1 > 1500 \sim 10000$ 」或「 $X1=600 \sim 10000$ ，但不包括 $600 \sim 1500$ 」



態樣2 - 採用負面表現具體下位的方式修改請求項

請求項記載上位概念技術特徵，說明書對應記載多個選項之下位概念技術特徵，若其中包含某個選項之發明已為先前技術，為避免與先前技術重疊，允許於說明書中刪除該選項，而於請求項以排除該選項之方式修正

(專利審查基準第二篇第六章第2-6-39)

例:

請求項1

一種具有感光層之感光性平版印刷版，...該感光層含有相對於部分皂化聚乙酸乙酯而言之 $1 \sim 100$ 重量百分比之含氮雜環羧酸。

說明書「...本發明所使用之含氮雜環羧酸包含 2—吡啶甲酸、4—吡啶甲酸及其類似物...」。

先前技術文獻中發現「含氮雜環羧酸」為「3—吡啶甲酸」。

請求項未記載 3—吡啶甲酸，不能直接自請求項刪除 3—吡啶甲酸。「含氮雜環羧酸 (3—吡啶甲酸除外) 」未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，但例外允許藉排除重疊部分之記載方式修正。修正後之申請專利範圍所記載的事項雖非屬申請時說明書中能直接且無歧異得知之事項，但例外視為未引進新事項。

(2)是否能進一步克服進步性

專利法第22條規定「可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：

- 一、申請前已見於刊物者。
- 二、申請前已公開實施者。
- 三、申請前已為公眾所知悉者。

發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。...」

底線為進步性(專利法第22條第2項)之定義，為取得專利之要件。

當藉排除與先前技術重疊部分之記載方式修正請求項後仍需考慮是否能克服進步性。分為下列2點探討。

涉及化合物結構

- 通常利用骨架不類似即可同時克服新穎性及進步性。

涉及數值範圍

- 僅排除單點或一段數值範圍通常仍不足以主張進步性，宜另有數據證明該範圍有臨界性及無法預期的效果。

另外，核駁理由為擬制喪失新穎性(專利法第23條)、相同發明(專利法第31條)，則不必考慮是否能克服進步性。

(3)是否會違反明確性

專利法第26條規定

- I. 說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。
- II. 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。
- III. 摘要應敘明所揭露發明內容之概要；其不得用於決定揭露是否充分，及申請專利之發明是否符合專利要件。
- IV. 說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」

可見排除式請求項修正需考慮是否會違反明確性。

以下探討案例。

案例 1

■ 99年度行專訴字第148號

專利權人申請更正系爭請求項9「一種作為血小板聚集抑制劑之醫藥組成物，其含有根據申請專利範圍第1項之(+) - (S) - 氯匹多瑞硫酸氫型式2的晶態多晶型物為活性成份，且併用至少一種醫藥賦形劑；其中該醫藥組成物不是溶液形式。」

加入「其中該醫藥組成物不是溶液形式」之負面限定。

爭點為該新增限制條件是否導致更正後請求項不能為說明書之內容所支持而不符合明確性。

➤ 法院見解

系爭專利說明書第22頁已例示多種型式之醫藥組成物，包括「錠劑……軟或硬膠囊……可分散於水中的粉末或顆粒可為一種混合物……栓劑…水性懸浮液，鹽溶液或無菌且可注射的溶液……微膠囊型式」

專利權人於更正過程中並未刪除該段記載，該新增限制條件僅是專利權人自行放棄「該醫藥組成物是溶液形式」的專利權範圍。

更正後依據說明書內容可知專利權範圍為錠劑……軟或硬膠囊等非溶液形式，所請範圍合明確性且能為說明書之內容所支持。

■ 最高行政法院107年度判字第95號判決

發明名稱「含生物活性物質的兔皮和其用途」

專利權人曾於審查過程中：

為排除與先前技術EP0645142之技術重疊加入「該兔皮中具有之活性物質不含矽」之限制條件。

舉發人主張系爭專利說明書未揭示如何將天然存在於兔毛及兔皮之矽去除而使兔皮中具有之活性物質不含矽，無法使發明所屬技術領域中具有通常知識者得據以實現「兔皮中具有之活性物質不含矽」之技術特徵，該特徵亦無法為說明書所支持。

智慧財產局、智慧財產法院、最高行政法院肯認舉發人之主張，亦即排除方式修正請求項導致出現據以實現要件及支持要件之欠缺。

四、排除式請求項之台灣實務的變革

可分為3個階段，2020年6月前、2020年6~11月及2020年11月後。

2020年6月前實務上並沒有特別限制，規定很寬鬆，依照審查基準，若「用於排除與先前技術重疊部分之技術內容」及「無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定排除後之標的」，得使用「排除(disclaimer)式」修正或更正。

審查實務向來接受申請人藉由排除式修正請求項來克服進步性之引證文件。

2020年6~11月為變換時期，有些審查官開始認為若採用排除方式修正請求項來排除與先前技術重疊之技術內容，僅能限於先前技術係否認新穎性的引證文件，否則不可適用例外未引進新事項。但有些審查官仍接受修正。案件處理時無所適從。事務所透過專利師公會向智慧財產局請求溝通。

2020年11月後，TIPO 官網公告(2020.11.19)以排除(disclaimer)式修正或更正請求項，僅限於排除與單一先前技術重疊之部分或法定不予專利之標的。依審查基準第二篇第六章4.2.2節(7)中所載之排除式修正規定，係得以「與先前技術重疊部分的負面敘述方式記載」，其中之「先前技術」僅限以下三種情形：

1. 為克服不具新穎性之引證文件 (第22條第1項第1款)
2. 為克服擬制喪失新穎性之引證文件 (第23條)
3. 為克服不符先申請原則之引證文件 (第31條)，惟「同日申請」之引證文件不適用該排除式修正。

並於2021年審查基準第2篇第6章修訂時，將前述內容明文化。至此，明確了排除式修正（更正）可適用的態樣。顯然單純為了克服進步性是不再適用。

五、排除式請求項之台日之比較

日本審查基準規定” 特許・実用新案審査基準第III部第I節4.2(4)「補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する『除くクレーム』は、除外した後の『除くクレーム』が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、許される」”，若排除式請求項排除後仍是原說明書記載事項之範圍則是可容許的。

並進一步規定「請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等(第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条)を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該重なりのみを除く補正。」即，若為第29條第1項第3款(相當於新穎性)、第29條之2(相當於擬制喪失新穎性)、第39條(相當於先申請原則)，則可適用。

由於目前台灣實務，也僅能是特定的條件方能將「與先前技術重疊部分以負面敘述方式記載」。就此點來看，台灣和日本趨向一致。

但日本的規定中沒有像台灣一樣出現「例外」的用語。

針對此點，進一步查詢，查到了感光性熱硬化性樹脂組成物事件大合議判決(知財高裁平成20年5月30日判決，平成18年10563號)。

此一案例在日本針對排除式修正(更正)的影響重大，甚至在審查基準中以參考的形式被引用。該判決要旨指出排除式修正以原本不認可為前提的看法是不適切的，不應以例外來判斷，而是應以修正(更正)是否導入新的技術事項作為基準來判斷，若未導入新的技術事項，則仍是原說明書記載事項之範圍，為可容許的修正(更正)。

原來，在此判決之前，日本審查基準跟台灣一樣是以「例外」規定來處理排除式請求項的判斷，目前日本審查基準的關於排除式請求項的規定係2011年所修改。原來的用語為「…請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等（第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条）を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該重なりのみを除く補正は、**例外的に**、当初明細書等に記載した事項の範囲内とするものと取扱う。」

台灣認為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，可修正是例外。但是日本的概念係修正前提是不會使從原說明書導出的技術事項產生變更，並未導入新的技術事項，可修正不是例外。

就這一點，台灣和日本的概念是不同的。

整體而言，台灣於2020年11月後之實務已和日本趨一致。惟台灣和日本，排除式請求項雖皆不可適用於進步性，但依據經驗，台灣審查官較常指摘進步性而較少指摘新穎性。可能出現日本對應案能適用排除式修正而台灣案不能適用的情形，因而影響答辯策略。

六、結語

將前述討論整理如下：

1. 排除式修(更)正請求項在台灣專利實務係容許的，惟需要注意是否會存在明確性問題，有可能會產生揭露要件欠缺、支持要件欠缺等的瑕疵。
2. 依據2020.11後TIPO見解：
 - 得以「與先前技術重疊部分的負面敘述方式記載」，其中之「先前技術」不包括為克服不具進步性之引證文件。
3. 目前台灣與日本趨於一致，但台灣審查官較常指摘進步性而較少指摘新穎性，對於申請人運用排除式修(更)正請求項較不利。
4. 排除式修(更)正請求項需要注意是否能克服進步性問題，若是涉及範圍時，通常仍需數據證明該範圍有臨界性而有無法預期的效果。

主要參考資料

- 1) 本所資料庫
- 2) 台灣專利審查基準
- 3) 日本特許審查基準
- 4) 我が国における除くクレームについての考察。特集《第15回知的財産権誌上研究発表会》。パテント2010、Vol. 63 No. 7
- 5) 歐洲對於「排除式請求項」(disclaimer) 之最新見解暨我國智慧
- 6) 以排除 (disclaimer) 方式修正申請專利範圍之探討。99.8 智慧財產權月刊 140 期
- 7) <https://www.soei.com/blog/2008/06/12/>
知財高裁大合議判決~無效審判
- 8) http://www.suzuki-po.net/other/pa2011/pa2011_20.htm
改正特許法等の解説・2011

Newsletter

Vol.4
2021/12



東大國際專利商標事務所

300 新竹市東區東大路一段118號10樓/11樓

TEL: (03)534-2866 FAX: (03)534-2966

<https://www.joupo.com/>



若對本電子報有任何疑問或建議，歡迎與我們聯繫!