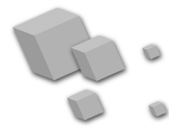




# 申請專利範圍中概略式用語之審查及解釋



陳啟桐\*

## 壹、何謂概略式用語

由於專利權範圍是以申請專利範圍為準，因此申請專利範圍所記載的限制條件或技術特徵之解釋將影響專利權之權利範圍<sup>1</sup>，故如何避免申請專利範圍所記載的限制條件或技術特徵之解釋過於狹義以致他人容易迴避設計，一直是專利實務工作者撰寫申請專利範圍時所需考慮的重要課題。

當申請專利範圍所記載的限制條件或技術特徵不需絕對精準即能實現發明時，專利實務工作者於撰寫該限制條件或技術特徵時，通常即可考慮使用「概略式用語」(terms of approximation)修飾並軟化該限制條件或技術特徵，以冀望其解釋不致過於狹義。

舉例而言，某甲發明一種椅子，其是由椅座及椅腳所組成，而椅腳與椅座垂直結合，以使椅腳可支撐椅座。於是某甲撰寫了如下的申請專利範圍：

一種椅子，包括：

一椅座；以及

一椅腳，其中該椅腳與該椅座垂直結合，以使該椅腳可支撐該椅座。

\* 專利師、台灣科技法律事務所·專利商標事務所律師、國立台灣大學機械所博士候選人。

<sup>1</sup> 關於申請專利範圍解釋，請參見陳啟桐，專利判決解析——申請專利範圍解釋（上），專利師，2010年10月，3期，37-48頁；陳啟桐，專利判決解析——申請專利範圍解釋（下），專利師，2011年1月，4期，127-136頁。

然而，精準地「垂直結合」事實上並非完成椅子此一發明不可或缺的技术特徵，即使椅腳與椅座並非精準地垂直結合，而是大約垂直結合，椅腳還是可以達成支撐椅座之功能。因此，為了使專利權範圍不致過於狹義，而使他人容易迴避設計，實務上通常即利用概略式用語擴大其文義，而將上述申請專利範圍改寫為：

一種椅子，包括：

一椅座；以及

一椅腳，其中該椅腳與該椅座大約垂直結合，以使該椅腳可支撐該椅座。

其中，「大約」即是一種概略式用語，用以修飾「垂直結合」，使其不致過於狹義。除「大約」外，「實質上」、「大致」、「接近」、「近似」、「基本上」、「約」、「約略」、「左右」及英文的「substantial」、「substantially」、「generally」、「approximately」、「about」、「almost」、「essentially」<sup>2</sup>等具有概略式意涵的用語都可作為概略式用語使用，用以修飾某一技術特徵或限制條件。並且，依據被修飾的技術特徵或限制條件之詞性，概略式用語可為副詞（如substantially）或形容詞（如substantial）。

其中，「大約」（about）及「實質上」（substantially）是較常出現的概略式用語。「大約」（about）一詞被認為在缺乏清楚表述及相反的表示下，具有「approximately」之通常意義<sup>3</sup>；美國法院亦認為「大約」（about）一詞本身不會導致不明確，而需視具體案例及專利揭露內容而定<sup>4</sup>。美國聯邦巡迴上訴法院曾定義「substantially」一詞為具有「largely but not wholly that which is specified」之通常意義，並定義「substantially」一詞為程度用語，其不應被解釋為具有嚴格數值限制<sup>5</sup>。

典型的概略式用語之使用主要包括以下類型：

一、概略式用語＋特定數值或數值範圍，例如：

- 大約50°C至大約60°C的溫度（a temperature of from about 50°C to about 60°C）。

<sup>2</sup> ROBERT C. FARBER, FABER ON MECHANICS OF PATENT CLAIM DRAFTING 3-67 (6th ed. 2008).

<sup>3</sup> JEFFREY G. SHELDON, HOW TO WRITE A PATENT APPLICATION 6-110 (Release No. 20, 2007).

<sup>4</sup> Chem. Separation Tech., Inc. v. United States, 51 Fed. CL 771, 63 U.S.P.Q.2d (BNA) 1114, 1123 (Fed. Cl. 2002).

<sup>5</sup> FARBER, *supra* note 2, at 3-67.



- 低於大約60°C的溫度（a temperature of less than about 60°C）。
- 在高於大約2大氣壓的壓力（atmospheres at a pressure greater than about 2 atmospheres）。
- 至少大約60公分的距離（a distance of at least about 60 centimeters）。

二、概略式用語+特定結合關係，例如：

- 大致上平行（generally parallel）。

三、概略式用語+特定技術特徵，例如：

- 實質上提高溫度（substantially increasing the temperature）。

四、概略式用語+相對標準或程度用語，例如：

- 實質上高溫（substantially high temperature）。

當使用「大約」（about）等概略式用語時，即表示專利申請人希望能取得較寬的權利範圍，而不希望該概略式用語所修飾的限制條件或技術特徵（例如特定數值限定或結合關係）被認為是精準地不可或缺。然而使用「大約」（about）等概略式用語時，無可避免將導致某程度的模糊空間。是以，各國專利審查實務及訴訟實務對於概略式用語應如何審查及解釋，仍存在不同看法。本文以下將分別就我國、中國大陸、美國相關規定討論概略式用語與申請專利範圍明確性問題、概略式用語與說明書揭露問題及概略式用語的文義解釋及均等範圍問題。

## 貳、概略式用語與申請專利範圍明確性問題

### 一、我國專利審查基準之規定

我國專利審查基準（2004年版）第2-1-33頁記載：「請求項中使用『大約』、『接近』或類似用語，通常會導致申請專利範圍不明確。惟若此類用語使該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，而不會導致申請專利範圍不明確者，則得以此類用語表現。惟審查申請專利之發明的新穎性及進步性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者認為該發明與先前技術無法區隔時，仍應認定申請專利範圍不明確，不得以此類用語表現。」

由此可知我國專利審查基準對於申請專利範圍中使用概略式用語之基本原則為：

- (一) 申請專利範圍中使用概略式用語通常會導致申請專利範圍不明確。
- (二) 當發明所屬技術領域中具有通常知識者可以發明說明為基礎瞭解其範圍，而不會導致申請專利範圍不明確者，得以概略式用語表現。
- (三) 審查新穎性及進步性時，若發明所屬技術領域中具有通常知識者認為該發明與先前技術無法區隔時，仍應認定申請專利範圍不明確。

我國專利審查基準並分別例示使用概略式用語明確及不明確之例：

#### (一) 概略式用語為明確之例

- 一種可除去蝕刻殘留物之組成物，以其重量計，由約35分羥基胺水溶液、約65分烷醇胺與約5分二羥基苯化合物所組成。
- 一種裝卸貨用棧板，……其木質碎片的長度約20至30mm、寬度約3至5mm、高度約3至4mm。
- 一種太陽能電池，其包含……供體／受體複合物，該複合物具有約5mm至約100mm之平均直徑，作為電子受體之碳顆粒。
- 一種電極……，其包含小於約100奈米之平均直徑之顆粒，此電極具有小於約5微米之均方根表面粗度。
- 一種用於增進煙草的可充填性之方法，其係處理原始含水量至多約為15重量%之煙草物質……。

上述申請專利範圍皆被我國專利審查基準認為明確，因該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍，且在審查新穎性及進步性時，該用語不會使申請專利之發明與先前技術無法區隔，故不會導致申請專利範圍不明確。然而，專利審查基準並未列出發明說明究竟揭露了什麼技術內容，可使該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎能瞭解其範圍；並且，專利審查基準亦未列出先前技術究竟揭露了什麼技術內容，可使審查新穎性及進步性時，該用語不會使申請專利之發明與先前技術無法區隔。

## (二) 概略式用語為不明確之例

- 一種化合物A之製法……，其反應條件為……pH值大約為6至9。

審查基準認為請求項中「大約……」之用語係界定製法中之pH值。審查新穎性及進步性時，若發現先前技術中已有相同製法，但其pH值至多為5，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者認為申請專利之發明與先前技術無法區隔，則會導致申請專利範圍不明確。

然而，就上述審查基準所舉例子而言，當審查新穎性及進步性時，若先前技術已揭露相同技術內容，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者認為申請專利之發明與先前技術無法區隔，則此時似應屬申請專利之發明是否不具新穎性或進步性之問題，而非申請專利範圍是否明確的問題。

## 二、中國大陸專利審查指南之規定

中國大陸專利審查指南（2006年版）記載：「在一般情況下，權利要求中不得使用『約』、『接近』或者類似的用詞。權利要求中出現了這類用詞時，審查員應當判斷使用該詞是否會導致權利要求不清楚，如果不會，則允許；但是在評價新穎性和創造性時，如果由於使用該詞，使發明或者實用新型不能清楚地與現有技術區分開，則不允許<sup>6</sup>。」

中國大陸專利審查指南（2010年版）記載：「在一般情況下，權利要求中不得使用『約』、『接近』、『等』、『或類似物』等類似的用語，因為這類用語通常會使權利要求的範圍不清楚。當權利要求中出現了這類用語時，審查員應當針對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<sup>7</sup>。」；此外，中國大陸專利審查指南（2010年版）亦記載：「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』等等，如果出現這樣的詞，一般應當刪去<sup>8</sup>。」

<sup>6</sup> 中國大陸專利審查指南（2006年版）第2-28頁。

<sup>7</sup> 中國大陸專利審查指南（2010年版）第2-29頁。

<sup>8</sup> 中國大陸專利審查指南（2010年版）第2-161頁。

由此可知，中國大陸專利審查指南2006年版對於權利要求中使用概略式用語之基本原則與我國幾乎相同，專利審查指南2010年版則刪除關於評價新穎性和創造性時，概略式用語不能清楚地與現有技術區分開則不允許之規定。同時，專利審查指南2010年版對於「大約」、「左右」、「近」等概略式用語採取嚴格標準，不允許在限定組分的含量時出現這樣的詞。

事實上，依據筆者之實務經驗，我國智慧財產局對於申請專利範圍中使用「大約」等概略式用語之寬容度較高，中國大陸則甚為嚴格。若在中國大陸專利說明書之權利要求中使用概略式用語，通常會被認為此類用語為不確定性用語而不允許<sup>9</sup>。

### 三、美國專利審查基準之規定

美國專利審查基準關於「相對性用語」(Relative Terminology)之段落記載：「The fact that claim language, including terms of degree, may not be precise, does not automatically render the claim indefinite ...」(請求項的用語——包括程度用語——可能不精準的事實，並不會自動地導致請求項不明確……)；「Acceptability of the claim language depends on whether one of ordinary skill in the art would understand what is claimed, in light of the specification.」(請求項用語是否允許取決於技術領域之通常知識者在參酌說明書後是否瞭解所請求的是什麼)。美國專利審查基準(MPEP)並分別列出「About」、「Essentially」、「Substantially」等概略式用語明確或不明確之具體案例<sup>10</sup>。

由此可知，美國專利審查基準(MPEP)對於概略式用語基本上傾向允許。事實上，依筆者之實務經驗，在美國專利說明書中使用概略式用語通常不會被認為不明確。

---

<sup>9</sup> 中國專利法詳解第368頁記載：「權利要求中記載的各個技術特徵以及各個技術特徵之間的關係應當清楚，不能採用含糊不清或者會產生歧義的措辭，例如……“大約是”……之類的表述方式。」尹新天，中國專利法詳解，2011年。

<sup>10</sup> MPEP 2173.05(b) Relative Terminology [R-6].

## 四、小 結

由上述可知，就我國、中國大陸及美國之專利審查實務而言，判斷概略式用語是否導致請求項不明確之共通原則為：「若發明所屬技術領域中具通常知識者於參酌說明書能瞭解其範圍，則可允許。」我國則另有「審查新穎性及進步性時，若通常知識者認為該發明與先前技術無法區隔時，仍應認定申請專利範圍不明確」之判斷標準。然而，如前所述，當審查新穎性及進步性時，若先前技術已揭露相同技術內容，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者認為申請專利之發明與先前技術無法區隔，則此時應屬申請專利之發明是否不具新穎性或進步性之問題，而非申請專利範圍是否明確的問題。

專利合作條約（Patent Cooperation Treaty, PCT）國際檢索及初步審查基準（International Search and Preliminary Examination Guidelines）記載：「當『大約』或類似用語，例如『近似』被使用時，需特別注意。這些字可能被應用於特定數值（例如，大約200°C）或範圍（例如，大約X至大約Y）。在每一案例中，審查人員應當判斷該詞的含義在整個說明書的上下文中是否夠清楚。另外，如果採用像『大約』這樣的措詞導致不能清楚地將該發明與現有技術區隔，應以缺乏新穎性或進步性核駁。」（Particular attention is required whenever the word “about” or similar terms, such as “approximately,” are used. Such a word may be applied, for example, to a particular value (for example, “about 200°C”) or to a range (for example, “about X to about Y”). In each case, the examiner should exercise judgment as to whether the meaning is sufficiently clear in the context of the application read as a whole. Moreover, if such words as “about” prevent the invention from being unambiguously distinguished from the prior art, an objection should be raised as to lack of novelty or inventive step.<sup>11</sup>）可知專利合作條約國際檢索及初步審查基準於概略式用語不能清楚地將該發明與現有技術區隔時，是以缺乏新穎性或進步性處理。

<sup>11</sup> PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines 5.38, <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf> (last visited Dec. 30, 2011).

## 參、關於概略式用語之解釋

前已述及，概略式用語之解釋應依具體案例而定，依照一般申請專利範圍之解釋原則進行解釋。舉例而言，優先參考內部證據，其次視情況使用外部證據進行解釋；優先以申請人自行定義之意義進行解釋，其次以通常意義進行解釋。

例如，申請專利範圍若記載「大約60°C至大約70°C的溫度」，表示其文義範圍不應嚴格限制在60°C至70°C的數值範圍內。其文義範圍應依其技術本身及上下文文本意義加以解釋。然而，若說明書、申請歷程檔案或先前技術都無指示究竟「大約60°C至大約70°C的溫度」所涵蓋之範圍為何，則此一概略式用語可能被認為不明確，而不允許記載於申請專利範圍中。

在美國法院相關判決中，概略式用語如何解釋係依個案而定，例如氰酸含量（cyanate content）介於「about 25 and 40%」被解釋為包括「46% and 50%」之範圍，但「about 40:1」一詞被解釋為並不包括「162.9:1」。此外，莫耳比例「about 5:1 to about 7:1」被解釋為文義並不包含4:1之比例，但為均等<sup>12</sup>。

在中國專利複審委員會第2542號決定（2002年3月12日作出）之案例中，專利局以權利要求中使用「基本等同於……」的描述不符合專利法實施細則第20條第1款的規定為由駁回申請號為90102453.8的發明專利申請。申請人對駁回決定不服，而提出複審請求，請求人在請求複審時指出「基本等同於……」的描述在說明書中給出了明確的定義，因此權利要求符合專利法實施細則第20條第1款的規定。專利複審委員會認為「基本等同於……」雖在說明書中沒有完全相同的用詞，但在說明書明確表述「……且最好是與可得自枯草芽孢桿菌Thai I-8菌株（CBS679.85）的酯酶基本相同或完全相同的酶。與可得自枯草芽孢桿菌Thai I-8菌株的酯酶基本相同的酶是指編碼酯酶的DNA順序（核苷酸順序）至少與編碼得自枯草芽孢桿菌Thai I-8菌株之酯酶的DNA順序有70%同源性」，此即表明「基本相同的酶」的定義。本領域技術人員可以理解「基本等同於」與「基本相同」的含義是一致的。因此，權利要求1中使用「基本等同於」的含義是清楚的，符合專利法實施細則第20條第1款的規定。因而專利複審委員會撤銷專利局作出的駁回決定<sup>13</sup>。由此可知，專利複審委

<sup>12</sup> SHELDON, *supra* note 3.

<sup>13</sup> 杜鵑，含義模糊用語對專利權利要求清楚性的判別，發明與創新，2008年，2期，33-35頁。



員會首先認為權利要求中的「基本等同於」之用語與說明書中的「基本相同」的含義是一致的，接著以申請人於說明書中之自行定義（即「基本相同的酶是指……70%同源性」）來解釋何謂「基本相同」，並認為權利要求中的「基本等同於」之用語是明確的。

在我國智慧財產法院98年度民專訴字第99號民事判決中，系爭專利申請專利範圍第1項使用「在晶體至少一部份內引進實質上等量（substantially the same amount）的二摻雜劑」之用語。其中「實質上等量」應該如何解釋亦是專利權人（原告）及被告重要的爭點。專利權人引專家證詞謂「系爭專利所述之『實質上等量』可以被一熟習此技藝之人所理解係指『近似符合』（closing matching）或『大致相符』（roughly comparable）。由於半導體的摻雜可以被控制在一範圍內，該範圍係為5或6次方（以10為基數），一次方（以10為基數）的差異不會造成物質上的差異。」因此，專利權人認為儘管二摻雜劑差距10倍，還是屬於「實質上等量」。法院則認為：「所謂之實質上相同應指兩個摻雜量大致相同或約略相同，一般乃指兩個摻雜濃度之數值接近，就半導體製程領域而言，半導體之摻雜濃度通常均為10之15至20次方，甚至更大之摻雜量，對於如此大之數量下，倘兩者之差異在1次方之內，則兩摻雜劑數量之差異應該被視為很大，而非很小，原告上開引述並不足採。依一般通常知識者之認知，「實質上等量」之文義乃代表差異量很小幾近可以被忽略，或最多僅能涵蓋測量誤差範圍內而言。」由此可知，智慧財產法院首先認為申請專利範圍中的「實質上等量」用語就半導體製程領域一般通常知識者而言，其文義是明確的，並應依一般通常知識者之認知解釋為「差異量很小幾近可以被忽略，或最多僅能涵蓋測量誤差範圍內而言」。是以，關於判斷概略式用語是否明確，智慧財產法院基本上採用我國審查基準「當發明所屬技術領域中具有通常知識者可以發明說明為基礎瞭解其範圍，而不會導致申請專利範圍不明確者，得以概略式用語表現」之原則。

## 肆、結論及建議

只要申請專利範圍所記載的限制條件或技術特徵不需絕對精準即能實現發明時，專利實務工作者於撰寫該限制條件或技術特徵時，即應考慮使用「概略式用

語」修飾並軟化該限制條件或技術特徵。舉例而言，「正方形框體」之通常文義即為由四邊等長垂直圍設形成之框體，其文義不包括帶有圓角之框體或長方形框體。然而，考慮到將來競爭對手可能製造「帶有圓角之四邊形框體」或「近似正方形，但為長方形之框體」，或者因為大量製造之公差而形成上述之框體，則在撰寫申請專利範圍時實應於「正方形框體」前加上概略式用語，使其成為「實質上正方形框體」或「大約正方形框體」。如此，其文義即可包含「並非絕對直角而係帶有圓角之四邊形框體」、「近似正方形，但為長方形之框體」等態樣。

雖然，即使在撰寫申請專利範圍時未使用概略式用語，而僅記載「正方形框體」，惟在均等論應用下，「並非絕對直角而係帶有圓角之四邊形框體」或「近似正方形，但為長方形之框體」仍可能落入「正方形框體」之均等範圍。然而，均等論之應用尚需考量其他因素（例如需考慮是否達成實質相同的功能（Function）、手段（Way）及結果（Result）），且需考慮禁反言阻卻均等論及先前技術阻卻均等論等問題，而存在許多變數。因此，撰寫申請專利範圍時實不應仰賴均等論，而應使每個技術特徵或限制條件將來都能用以主張文義侵權。

惟需注意的是，當申請專利範圍使用概略式用語時，最好於內部證據（例如說明書）存在一些指引來確認其範圍，否則將產生申請專利範圍不明確之問題。若內部證據未提供指引來確認其範圍，但外部證據能顯示發明所屬技術領域中具有通常知識者可以瞭解其範圍，則仍可以認為該概略式用語不會導致申請專利範圍不明確。

另外，我國專利審查基準對於概略式用語另有「審查新穎性及進步性時，若通常知識者認為該發明與先前技術無法區隔時，仍應認定申請專利範圍不明確」之判斷標準。然而，如前所述，此應屬申請專利之發明是否不具新穎性或進步性之問題，而非申請專利範圍是否明確的問題。因此建議我國專利審查基準應依專利合作條約國際檢索及初步審查基準5.38之記載，如果採用像「大約」這樣的措詞導致不能清楚地將該發明與現有技術區隔，應以缺乏新穎性或進步性核駁，而非認為係申請專利範圍不明確。