

專利話廊

中國大陸實用新型保護客體中關於「組分」之規定

中國專利代理人 李柏翰



一、前言

臺灣的新型專利與中國大陸的實用新型專利為兩岸申請人經常使用之申請類型，相較於發明專利具有審查時間較短、申請費用低廉、較容易核准等優點，因此廣受喜愛；對於國內的申請人來說，也經常因為製造地或銷售市場位於中國大陸，因此於臺灣及中國大陸兩地同時申請新型及實用新型專利。然而，雖然臺灣之新型專利及中國大陸之實用新型專利均無須經過實體審查，但是臺灣新型專利的形式審查與中國大陸實用新型專利的初步審查規定有所差異，而因此可能導致相同的案件內容在臺灣可以獲准新型專利，但是在中國大陸卻收到審查意見通知書而被要求修改；其中臺灣的形式審查與中國大陸之初步審查最大的差異之一，便是對於「保護客體」的要求不同。

臺灣自 2013 年審查基準修改後，新型專利對客體的要求較為寬鬆，新型請求項前言部分應記載一物品，主體部分所載之技術特徵至少包括有一結構特徵，凡符合這兩要件，不論請求項是否包括非新型標的，均可通過新型形式審查。中國大陸之實用新型對客體仍要求必須是針對「物」的改進，以本文所欲探討的「組分」的界定，一旦在中國大陸實用新型的權利要求中界定了組分，審查員便很可能因此發出審查意見通知書表示應予以修改。

二、法律規定

中國大陸專利法第 2 條第 3 款規定：「實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案」，中國大陸專利審查指南第一部分第二章「實用新型專利申請的初步審查」中之 6.2.2 節，關於產品的構造記載：「物質的分子結構、組分、金相結構等不屬於實用新型專利給予保護的產品的構造。...(1)權利要求中可以包含已知材料的名稱，即可以將現有技術中的已知材料應用於具有形狀、構造的產品上，例如複合木地板、塑膠杯、記憶合金製成的心臟導管支架等，不屬於對材料本身提出的改進。(2) 如果權利要求中既包含形狀、構造特徵，又包含對材料本身提出的改進，則不屬於實用新型專利保護的客體。例如，一種菱形藥片，其特徵在於，該藥片是由 20%的 A 組分、40%的 B 組分及 40%的 C 組分構成的。由於該權利要求包含了對材料本身提出的改進，因而不屬於實用新型專利保護的客體。」

從上述可看出，專利法規定了實用新型的保護客體，而專利審查指南則進一步對於實用新型初步審查時，針對物質的「組分」分別從正面及反面舉例說明，並且明確地表示了，僅包含對材料本身提出的改進，不屬於實用新型專利保護的客體；然而，什麼樣的界定方式算是「對材料本身提出的改進」？專利審查指南的反面舉例為特定比例的三種材料，那如果該三種材料的比例未予以限定，而僅單純地界定包含複數材料，仍算是「對材料本身提出的改進」嗎？抑或是，若僅界定包含一種材料，就勢必不算是「對材料本身提出的改進」嗎？專利審查指南中對此仍未清楚地解釋及說明。

三、實際案例

筆者以下舉出三件案例，就與「組分」相關的審查意見通知書進行說明：

案例一，權利要求界定：「導電層之材料包含金、銀和銅」；審查意見通知書表示，不能得知金、銀及銅的組合是否為已知材料，因此應當刪除該組分特徵，或是提出相關證據來證明金、銀及銅組合而成的材料為已知材料，而該證據包含文獻的著錄項目信息、公開日、封面及相關頁面的影本等等，並且縱使提交了證據，仍然還是需將權利要求中的該界定方式替換成該已知材料的名稱，並在說明書中說明該已知材料包含金、銀和銅來表示該物質組分；由此可推論，只要涉及兩種或兩種以上的混合材料，便可能會被認定為對物質組分的限定及材料本身的改進，並因此被要求應予以修改，否則便無法通過初步審查。

案例二，權利要求界定：「容置空間內充填有水、至少一銀質塊體及至少一銅質塊體」；審查員認為如此是對「容置空間內物質」的組分的限定，並且表示如能證明該等材料組分組成的物質為已知材料，應提出證據等等；其主要的爭議在於，審查員認為其係界定「容置空間內的物質的組分」，但申請人可能認為其係單純地界定「容置空間內放置有什麼元件」，尤其該案例中銀質塊體及銅質塊體為明顯不能混合之物體；最後將該界定方式修改成：「容置空間內充填有水、至少一銀質塊體及至少一銅質塊體所形成的含金屬離子水」，便克服了審查意見通知書所指出不符「保護客體」的規定。

案例三，權利要求界定：「黏著層含有芳香劑」；此案例僅界定包含一種材料卻仍遭發出審查意見通知書，審查意見通知書中僅簡短地表示「芳香劑設於黏著層內之界定為對物質組分的限定，而物質的組分不屬於實用新型給予保護的產品的構造，因此不符合專利法第 2 條第 3 款的規定」；筆者推測，審查員可能認定黏著層本身具有一定功能，因此勢必含有特定成分（例如膠體），而芳香劑本身也有一定功能及含有特定成分（例如香料），因而認定該界定方式等同為膠體及香料兩種材料的組合，而認定是對物質組分的限定，因此為材料本身的改進。雖然為相對少見的情形，但如欲更進一步地避免此種情形之發生，以免延宕專利之核准，可考慮避免界定含有芳香劑，而直接將芳香劑的功能記載在黏著層的元件名稱上，例如芳香黏著層，如此仍可一定程度地透過元件名稱來包含芳香劑的功能。

四、中國大陸專利復審委員會之見解

除了前述在初步審查中所收到的審查意見通知書的反面案例外，另一件專利復審委員會發出的決定書中認為符合專利法第 2 條第 3 款的組分相關的正面案例：

專利名稱：一種汽車頂巴		專利申請日：2012-12-11
決定號：25473	決定日：2015-03-16	專利公告日：2013-05-01

權利要求 1 界定：「該連接桿為高分子複合纖維管，表面複合纖維層，內部填充發泡材料」，無效宣告請求人認為如此界定係屬於未知材料的特徵，但復審委員會認為「高分子複合纖維」及「發泡材料」均為已知材料，因此是將已知材料應用在具有形狀、構造的產品上，不屬於對材料本身提出的技術方案。

該案例為無效決定，可知該權利要求 1 的界定方式通過初步審查而核准，並且該界定方式甚至可以通過標準更為嚴格的專利復審委員會的審查；接著，從這無效決定可以看出，「一物體的表面」的材料與「放置於該物體內部」的材料若

不同，也不會被認定為該物體包含了兩種不同的材料，尤其是當該物體與該物體內部的材料明顯不會混合在一起時，更是如此，因此透過這無效決定可以看出中國大陸對於實用新型保護客體的接受範圍。

五、結語

前述的三件實用新型案皆有以相同內容在臺灣提出新型專利申請，並皆經形式審查後核准，由此可看出兩岸在新型形式審查及實用新型初步審查上的差異，臺灣新型僅要於物品請求項中有界定形狀、構造或組合之技術特徵，原則上便能通過形式審查，中國大陸實用新型的初步審查則進一步要求不能包含有物質組分的界定；而雖然該三件實用新型案也可在申請前透過修改內容來避免收到審查意見通知書，但修改前後的保護範圍可能並不完全相同，因此倘若申請人確實想要針對一物質的組分提出申請及保護，建議應考慮以發明專利提出申請，縱使新型及實用新型專利相較之下有許多優點，但從專利保護的客體及日後行使權利的把握度來看，發明專利應為較佳之選擇。

淺談相對性敘述用語

劉映秀

一、前言

相對性用語 (relative terminology) 通常蘊含比較的概念，使用在專利請求項時，是否能明確地界定所欲保護的技術特徵，難以一概而論；從實務看法及條文規範來說，常取決於說明書是否提供足夠的敘述來支持請求項中的相對性用語，或該相對性用語對於所屬技術領域具通常知識者來說是否為可合理推知。以下僅列舉數種常見的相對性用語，佐以實際案例來討論。

二、常見的相對性用語

(一) 程度用語 (terms of degree)

說明書中已揭露所述的程度的測量標準，則請求項中的程度用語便可視為明確。例如：光源的色度是依據國際照明委員會的標準 (International Commission on Illumination standard)，或所定義之硬度是指維氏硬度 (Vickers Hardness) 或莫氏硬度 (Mohs Scale)。如果沒有揭露測量標準，若遭質疑，則申請人則必須證明所述的程度用語對所屬技術領域之人來說，是可普遍理解的。

(二) 具體的比較基準

常見的定義方式，如 A 元件的直徑大於 B 元件的直徑、A 元件與 B 元件之間的間距大於 A 元件與 C 元件的間距，即便沒有揭露任何數值或測量單位，既已有具體的元件相對關係，這樣的相對長度或距離關係仍然是明確的。另外一個值得注意的案例是請求項中定義 A 元件的材質比 B 元件較為軟質 (of softer material than)，卻被美國專利局審查委員認定為不明確的敘述。筆者認為，因說明書中找不到任何對於硬度量測標準的支持說明，即便有具體的兩元件做比較，然軟質硬質之相對程度，仍可能牽涉到不同使用者觸覺手感的細微感受差異，故僅用比較式的定義仍有所不足。

(三) 變動的參考基準

美國專利 US6,595,463 的獨立項定義一印表機，該印表機之進紙單元所設置的高度容許一身高約 170 公分 (approximately 170 cm tall) 的使用者，站立於印表機前來進行進紙作業。即便公分是標準計量單位，但使用者與裝置之間的空間關係，如距離、角度、姿勢差異等都有無限多種變化；以常見的使用態樣來看，印表機是放置於地面上或放置於其他有高度的平台，亦有無限多種可能性。以上的請求項用語，在單造複審 (Ex Parte Examination) 的階段就被認定為不明確。

(四) 主觀性用語 (subjective terms)

主觀性用語通常是撰稿時直覺式地使用慣用的形容詞，而忽略若無具體定義下，認知可能因人而異。例如請求項中定義一裝置具有一金屬或塑膠製的「硬質薄板」(a hard panel)，在全然未揭露任何硬度的測量標準下，亦無比較的對象，就被美國專利局審查委員認定為相對性且主觀性的用語。此外，請求項界定一元件形成「有尖角的轉折」(sharp angle turns)，也遭歐洲專利局審查委員質疑，所謂的尖角是指小於 90 度的銳角？或是其他數值範圍的角度？至於美國專利 US6,014,137 之「電子資訊服務創作系統」(electronic kiosk authoring system)，可以讓使用者自製個人化且「美觀、賞心悅目」(aesthetically pleasing) 的操作介面，更是顯然涉及使用者主觀評價，因而在後續的訴訟歷程中被認定為不明確。

確。使用形容詞時，應審慎思考是否有充分的技術涵義，或僅為習慣性地常識用語；即便在說明書中有助於增強敘述，也應謹慎避免出現在請求項中。

(五) 「基本上、大致上」等用語

如調製過程中加入基本上不含鹼金屬 (essentially free of metal alkali metal) 的二氧化矽，以調製出一基本上不含鹼金屬的混合物，於生化領域普遍被視為明確的界定方式。因所屬領域具通常知識者，於調製過程中，必然可以辨別根本的成分與難以避免的雜質之間的界限以及可容許的範圍。歐洲專利 EP0374200B1 於獨立項中定義一裝置具有一彈性體，該彈性體大致上呈矩形柱體 (shaped as a substantially rectangular prism)，附屬項中進一步定義該彈性體中段內縮 (inwardly waisted)；在審查過程中，獨立項與附屬項的敘述被審查委員視為相互矛盾因而不明確，也就是說，申請人意欲以「大致矩形、非完全標準的矩形」來做為後續「中段內縮」的基礎，並不被接受；substantially 一字對審查委員而言僅為附帶的修飾，審查時實質上的解讀的重點仍在於矩形此一特徵。該案後續答辯時將中段內縮的特徵刪除。

(六) 近似值用語 (approximation)

定義數值時使用 about 或 approximately 是否造成不明確？藥物或化合物的請求項若界定各成分之間的重量比為「大約 1 比 5」，普遍被視為明確的定義，因實務上說明書的實施例或專利申請範圍後續的附屬項通常會揭露更進一步的數值範圍；此外，合理的誤差範圍多半可以所屬技術領域之通常知識來推得。

三、結語

綜觀以上，除了技術領域性質差異外，各種相對性敘述都有個案討論的空間，即同樣的敘述方式在不同的申請案中被認定明確或不明確的遭遇可能大不相同。建議的作法是在撰寫請求項時用語盡量審慎定義，同時在說明書中提供充分的支持性論述，才能在審查過程甚或後續的爭訟，爭取最大利益。