



有點不一樣：逗號對解讀專利範圍的影響（第 343 期 2024/02/22）

劉映秀*

一、前言

專利請求項的明確性會影響權利行使範圍，撰寫時須留意敘述方式與用詞是否符合充分揭露的要求，以及是否造成解讀上模糊空間；於此基礎之上，本文聚焦一個相對容易被忽略的項目：標點符號，並以逗號為例，探討標點符號使用失誤或疏忽可能造成的影響。

二、省略逗號造成解讀歧異

有些撰稿者使用逗號並無清楚一致的原則，類似作者個人口氣的表現，有時一氣呵成，覺得該停下來喘口氣的時候加個逗號；這樣的寫作習慣在撰寫專利請求項可能會造成不明確的問題。請求項中標點符號造成的解讀模糊，在專利申請階段，通常可以自圖式與說明書內文中透過申復或修正來補足不明確所造成之瑕疵，但在面對專利無效挑戰時，專利權人未必能透過修正方式以爭取對專利權人有利的解讀。

EP1798872B1 專利關於一種飛行器與地面通訊的系統及方法，系統會自清單中儲存的多個廣播網域 (broadcast networks)，根據特定的優先順序，來選用其中一個網域與地面進行通訊，如何判斷選定網域則是技術重點；這件專利被競爭同業提起異議，挑戰的重點是獨立項在定義如何選擇網域時，其中一步驟的“order of preference”之後並沒有加逗號，導致請求項不明確，揭露的範圍與說明書不一致。

EP1798872B1 請求項	
... evaluating a preference to determine a preferred network of the plurality of transmission networks, wherein the preference comprises a preference list identifying a selection of the plurality of broadcast networks in order of preference and identifying the highest in preference of the plurality of broadcast networks in the preference list that is available; ...	
(1)專利權人主張：分開的前後步驟	(2)異議者主張：需同時滿足
a preference list (i)identifying a selection of the plurality of broadcast networks in order of preference (ii) identifying the highest in preference...	a preference list (i)identifying a selection of the plurality of broadcast networks in order of preference and identifying the highest in preference of the plurality of broadcast networks in the preference list that is available

簡言之，在決定優先順序以選擇網域時，出現兩次的辨識 (identifying) 是兩個先後獨立的步驟或必須同時成立？即(1)先找出多個可用網域，再從其中選定最優先使用的網域；或(2)找出可用網域中最優先使用者；異議人主張，請求項界定的範圍為(2)，也就是系統直接選擇清單列出第一選項即可，但說明書無法支持，根據說明書，列出選項清單後，系統會動態地在選定的項目後標示星號，不一定直接選擇排序的第一位，說明書界定的特徵是

* 任職台一國際智慧財產事務所專利國內部



(1)，與請求項界定的範圍(2)不一致；有無逗號，可以解讀成技術內涵相當不同的實施方式。

專利權人答辯時指出說明書特定的段落，再加上圖式中對應的流程方塊圖以箭頭清楚表現出來是要界定(1)的範圍；專利權人同時提出數個請求項修正版本來使請求項更清楚地是在界定範圍(1)，其中一個版本即是在 **order of preference** 與 **and** 之間加入逗號，另一個修改版本是增加 **wherein** 子句來讓步驟間的先後關係更清楚，但修改版本皆被視為增加新事項而不予採納。歐洲專利局上訴委員會認為，以一般文法來說，並列數個項目時，逗號的使用並沒有絕對的文法規則，但既然沒有逗號，就可以一起解讀；如果專利權人主張只能分開解讀，那就應該使用逗號來避免模糊空間。

三、省略逗號造成的誤解與篇幅長短無直接相關

正如同歐洲專利局上訴委員指出，並列要件時，如何使用逗號並無絕對的文法規則；上述飛行通訊的案例中，有或沒有該爭論逗號，在文法上都不算錯誤，問題在於引發的語意與技術內涵解讀。或有讀者認為，上述飛行通訊的案例並列的項目篇幅頗長，沒有逗號當然容易引發誤解，筆者分享另個案例：EP2621341B1 專利關於一種電腦斷層掃描系統的旋轉接頭，也是因為逗號問題導致專利無效，爭點為請求項中的下列特徵，在完全沒有逗號的情況下，資料鏈 (data link) 的位置有二種解讀可能：(1)本體 (body) 中，或(2)內孔 (inner bore) 中。

EP2621341B1 請求項	
提申版本	...said body having a free inner bore holding a capacity data link...
修正版本之一	...said body ₁ having a free inner bore ₁ holding a capacity data link...

專利權人主張的特徵是資料鏈位於本體中，也提出數種修正版本，其中之一，即上表所列出的，僅增加標點符號的修改方式，但各修正版本都被視為增加新事項，無法爭取到對專利權人有利的解讀，可知省略逗號造成的模糊空間，不一定與篇幅長短有關。

四、結語

由上述兩個案例可以歸納出來，儘管逗號的使用不一定是絕對文法對錯問題，但若要避免模糊空間造成不利的解讀，在撰寫請求項時應以盡量嚴謹的原則來使用標點符號，這也凸顯出撰稿品質的重要性；若是先以中文撰寫優先權母案之後，再撰寫英文版本，不能以單純字面翻譯的態度來撰稿，應充分理解技術內容與專利範圍布局，不宜將英文說明書的撰稿僅視為單純的文件翻譯作業。