

香港特別行政區政府

知識產權署

專利註冊處

專利審查指引

第 8 節：權利要求的規定

清楚

- 8.1 條例第 78(1)(b)條規定，除其他規定外，一項專利申請或專利的說明書所載的權利要求須是清楚的。這項規定不只適用於整體的權利要求，亦適用於每一項個別的獨立及從屬權利要求。
- 8.2 一項權利要求是否清楚的驗證準則，是在於對擅長有關技術的人而言，該權利要求是否清楚，此與該權利要求是否可以用更清楚和更簡短的方式草擬無關（見 *Strix Ltd. 訴 Otter Controls Ltd* [1995] RPC 607）。
- 8.3 權利要求的措辭應毫無疑問地顯示其所屬類型。因此，權利要求應盡可能清楚標明，有關權利要求的類型是產品權利要求或方法權利要求。
- 8.4 權利要求不應包含含糊或具有相對或主觀性質的用語（如「薄」、「寬」、「小」、「純」或「強」）。這些用語本身不能使讀者查明和釐定一項發明的特徵的明確範圍。如該等用語出現在一項權利要求內，一般都需要被界定或刪除。
- 8.5 然而，如某用語在特定技術領域中具有確切及公認的涵義（例如「高頻放大器」），且提述該用語的權利要求有意表達該涵義，則該用語的使用不會受到反對。或者，如使用一項含糊不清的用語時，該用語的存在不會妨礙對有關發明在新穎性及創造性方面與先有技術作明確區分，則該用語在無須進一步闡明的情況下是可容許使用的。使用含糊不清的用語之適當性，必須按個別案情來判斷的。

- 8.6 凡在權利要求中使用任何概括性用語或詞句（如「約」、「大約」或「基本/大體上」），必須特別注意。例如，這類用語／詞句可應用於提述某特定數值（如「約 200°C 」）或範圍（如「約 x 至約 y 」）。如在一項權利要求中使用有關用語／詞句導致該權利要求的範圍含糊不清或不明確，本處的審查員會對此提出反對。

舉例來說 –

- (a) 假如第二溫度高出某個幅度是有關發明的重要特徵，使用「其中第二溫度顯著地較高」這種概括性用語便不適當。在這種情況下，應以更精確的用語述明涉案溫度的差距。
 - (b) 使用「含有約五個碳原子的烷基」這類概括性用語會遭到反對，原因是在化學的範疇內，人們會期望有一個更精確的定義。
- 8.7 應小心使用與「選擇性特徵」相關的用語（如「最好是／優選」、「例如」、「舉例來說」或「尤其是」），以確保這些用語不會導致一項權利要求的範圍不明確。假如本處的審查員認為一項權利要求中的任何該等用語使該權利要求的範圍含糊不清，便會對此提出反對。
- 8.8 除非加上括號的用語具有普遍為人接受的涵義，例如「（甲基）丙烯酸酯」是「丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯」的化學簡稱，否則加上括號的用語（如「（混凝土）模製磚」）可能不准使用。
- 8.9 一項權利要求不應包含自相矛盾或不一致之處，以致所聲稱具有權利的發明的準確保護範圍受人質疑，如下述例子所示：
- (a) 簡單的不一致之處
 - 有關說明中有一項陳述，表明有關發明限於某一特徵，可是，權利要求卻沒有如此限制。
 - 再者，該說明沒有特別強調有關發明的某一特徵，且沒有理由相信該特徵對實行有關發明是必需的。
 - 申請人可藉擴闊說明的範圍或限制權利要求的範圍，消除上述不一致之處。
 - (b) 關於明顯基要特徵的不一致之處

- 從公知常識或從說明所陳述或暗示的內容看來，在一項獨立權利要求中沒有提及的某項技術特徵對實行有關發明是必需的，或換句話說，對解決與該項發明有關的難題是必要的。
 - 在這種情況下，一般會需要修訂有關獨立權利要求以包括該技術特徵；反之，申請人可證明該特徵並非一項基要特徵，並在有需要時修訂有關說明。
- (c) 權利要求沒有涵蓋說明及／或繪圖的部分標的事項
- 所有權利要求均指明採用半導體器件的電路，但在說明和繪圖中，其中一種體現卻反而採用電子管。
 - 在這種情況下，申請人一般可通過擴闊權利要求的範圍（假設說明和繪圖整體而言為擴闊範圍提供足夠佐證），或移除說明和繪圖中多餘的標的事項，消除不一致之處。
 - 然而，即使說明及／或繪圖中的某示例並未為權利要求所涵蓋，但若該示例不是作為有關發明的一種體現，而是以作為對理解該項發明有用的背景技術或示例的方式呈示，則可予以保留。

簡明

8.10 條例第 78(1)(b)條規定，除其他規定外，一項專利申請或專利的說明書所載的權利要求須是簡明的。規則第 31S(7)（就原授標準專利申請而言）及 64~~(4)~~(7)（就短期專利申請而言）條規定，在顧及所聲稱具有權利的發明的性質後，權利要求的數目須屬合理，儘管一項專利申請可包含的獨立權利要求及從屬權利要求的總數並沒有限制（除了一項短期專利申請的申請人須遵守的限制，即該說明書所載的**獨立**權利要求不得超逾兩項（見條例第 113(1A)(b)(ii)條及規則第 58(2)(b)條））。就這方面而言，如某些權利要求繁多而重複，並且其性質屬瑣碎的話，審查員可對此提出反對。

8.11 申請人應使用從屬權利要求格式，以避免字眼不當地重複出現，例如在兩項權利要求之間重複某些字眼（見第 7.2 - 7.6 節 — 「獨立及從屬權利要求」）。如在單一項權利要

求中有多個替代選擇，以致本處的審查員確定尋求保護的事項或事宜的工作過度繁重，本處的審查員亦可對此提出反對。

由說明佐證

- 8.12 上文第 8.9(c)節所引用的例子亦反映了條例第 78(1)(c)條的一項規定，即專利申請或專利的說明書所載的權利要求，必須由該說明書中的有關說明佐證。這意味著每一項權利要求的標的事項均須以有關說明的內容為基礎，且權利要求的範圍不能超過以下範圍：有關說明及繪圖和對有關技術的貢獻所證為有理的範圍。
- 8.13 為確定權利要求所述之發明是否由有關說明佐證，須從擅長有關技術的人的角度，考慮說明書中的說明部分和權利要求，從而——
- (a) 確定權利要求所指明的發明為何；及
 - (b) 將上述(a)點的結果與說明書所描述的發明作出比較（見 Schering Biotech Corp's Application [1993] RPC 249 一案；Aldous 法官在該案中進一步解釋，單單在說明書中提述權利要求所載述的特徵不一定足以符合該法定要求，原因是「『佐證』一詞的含義更廣，而且要求有關說明可作為以下根據：能夠公平地賦予專利持有人所要求範圍的壟斷之根據。」）。
- 8.14 大多數權利要求是來自一個或多個特定示例的概括。至於可允許的概括程度，須由本處的審查員根據相關的先有技術，就每個特定情況加以判斷。舉例來說，相對於改進一項已知技術的發明，開拓一個全新領域的發明，後者的權利要求一般可享有更大程度的概括性。
- 8.15 一項權利要求的恰當陳述，是該陳述所涵蓋的範圍不應過寬，以至超越發明本身的範圍，但亦不應過窄，以至剝奪申請人因披露其發明而應得的回報。申請人的權利要求陳述，會獲准涵蓋其所描述事項的所有明顯變更、等同事項和用途。特別是如果可以合理地預期，權利要求所涵蓋的一切變體，都具有申請人在說明中給予的特性或用途，則申請人應獲准據此撰寫其權利要求。