



歐洲專利請求項 之撰寫



鄭煜騰*

壹、前言

2011年5月號的智慧財產權專業雜誌「管理智慧財產權」(Managing Intellectual Property, MIP)報導歐洲專利局公布的2010年專利申請案中，中國大陸的申請案數從2008年的6,490件遽增至12,698件，成長了96%，增長的非常快速。除了中國大陸的申請案快速成長外，依據歐洲專利局網站發布的消息指出，該局2010年收到破紀錄的專利申請案件數。面對世界各國積極部署歐洲專利，國人在不缺席的同時，應進一步瞭解歐洲專利申請的程序與如何取得範圍較廣、有效及可行使權利的專利。

目前於歐洲，專利保護可以二種方式取得，一為歐洲專利公約(EPC)系統，統一向歐洲專利局(EPO)申請專利保護，並藉此途徑指定進入EPC締約國¹，甚至是部分簽有延伸協議的非EPC締約國，以使獲准的歐洲專利得於被指定的歐洲國家取得專利保護；另一為直接向歐洲各國提出專利申請。

雖然在歐洲申請專利保護日益重要，但台灣專利實務工作者在準備說明書時，經常未能及早適當地考量此一專利申請未來可能會在台灣以外的地區或國家提出申

* 華鼎國際專利商標事務所專利部副理。作者誠摯感謝專利師公會期刊編輯審查委員惠賜寶貴指正意見，與Ter Meer Steinmeister & Partner德國專利代理人Bernhard P. Wagner惠予修正意見。

¹ 至2010年10月止共有38個締約國。Available at <http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html> (last visited Sept. 19, 2010).

請。上述的考量總是在申請案優先權主張期限快要到期前才做，更有甚者只是將中文說明書翻譯成英文說明書，然後在摘要及申請專利範圍中所記載的元件後面加上括號且填入元件符號。

獲取歐洲專利的先決條件在於撰寫一個適當的申請專利範圍，由於台灣與EPC對於申請專利範圍撰寫的規定及審查實務並非一致，因此為申請中華民國專利而撰寫的申請專利範圍不一定完全適用於申請歐洲專利，本文嘗試提出一些注意事項供讀者參考。

貳、請求項的形式

根據EPC規則43(1)的要求，獨立項以具有前言部分與特徵部分的二段式請求項的形式撰寫較佳，前言部分應包括申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵，特徵部分應以「其特徵在於」或「其特徵為」等連接詞引領後續有別於先前技術之必要技術特徵²。相對於此，我國專利法施行細則第19條第1項有類似的規定³。

值得注意的是，二段式請求項隱含了申請人自認前言部分所載的技術特徵為先前技術，而為該先前技術之再發明，不僅有被追索授權金或損害賠償之風險，且可能不利於專利權人嗣後維護及主張專利權⁴。因此，雖然申請人應盡量依照此撰寫形式，以避免EPO審查官以不符EPC規則43(1)之規定的核駁，但是申請人可能受制於

² EPC, Rule 43(1) “The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. Wherever appropriate, claims shall contain: (a) a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, form part of the prior art; (b) a characterising portion, beginning with the expression ‘characterised in that’ or ‘characterised by’ and specifying the technical features for which, in combination with the features stated under sub-paragraph (a), protection is sought.” (2010), available at <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/r43.html> (last visited Sept. 19, 2010).

³ 中華民國專利法施行細則第19條第1項：發明或新型獨立項之撰寫，以二段式為之者，前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以「其改良在於」或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。

⁴ 顏吉承，專利說明書撰寫實務，2009年11月，168頁。

隱含之自認，而陷自己於不利之立場。所以除非是適用於將新的或經改良的技術特徵加至已知組合的改良發明，否則不建議以二段式請求項的形式撰寫獨立項。

參、請求項的數目

一、請求項的總數

根據EPC規則45(1)的要求，任何歐洲專利申請案包含15項以上之請求項，每一超過15項的請求項須繳納額外費用⁵。此外，考慮所請求發明的性質，請求項的數目應合理⁶。EPO審查官如察覺到請求項的數目過多，可能會發核駁通知。

申請人可藉由使用多項附屬項限制請求項的數目。附屬項依附另一群組之請求項，若被依附項為同一範疇，且附加技術特徵為同一者，則不至於造成申請專利範圍不明確。然而，如被依附的不同獨立項使用可替換的元件名稱表示相同元件，則可能造成不明確，例如獨立項1載明一給定元件為「插槽」，獨立項2載明該相同元件為「插座」。如此，將造成後續多項附屬項引述獨立項1與2中元件的困難。如能避免使用上述替換性元件名稱，使用多項附屬項有助於簡潔表示且節約項數。

二、獨立項

於台灣專利實務中，複數獨立項可包含僅以不同的方式撰寫的獨立項或廣泛的與藉由添加要點來補充的獨立項。相對於此，歐洲專利申請案在任一範疇（物品、方法、裝置或用途）中僅可包含一個獨立項，不然在檢索階段即會被要求在每一範疇中選擇要進行檢索之單一獨立項或只檢索每一範疇中的第1個獨立項（請見EPC Rule 62a(1)⁷）。審查部門一般亦僅會針對所檢索之標的進行審查（請見EPC Rule

⁵ EPC, *supra* note 2, Rule 45(1) “Any European patent application comprising more than fifteen claims shall, in respect of the sixteenth and each subsequent claim, incur payment of claims fees as laid down in the Rules relating to Fees.”

⁶ EPC, *supra* note 2, Rule 43(5) “The number of claims shall be reasonable with regard to the nature of the invention claimed. The claims shall be numbered consecutively in Arabic numerals.”

⁷ EPC, *supra* note 2, Rule 62a(1) “If the European Patent Office considers that the claims as filed do not comply with Rule 43, paragraph 2, it shall invite the applicant to indicate, within a period of

62a(2)⁸)。同一範疇下複數獨立項僅在下列情況允許：(一)二個或多個分離但互相關聯的物品，例如插頭與插座⁹；(二)物品或裝置的不同用途；及(三)對於特定問題之不同解決手段，此處藉由單一請求項涵蓋該等不同的解決手段係不適當的¹⁰。

於一專利申請案中可能具有複數個同一範疇之獨立項，由於存在一非常特定的先前技術，無法以上位概念作總括性的界定。以下歐洲專利實務提供一些替代的方式以解決此種情況。

(一)手段功能用語

根據我國專利法施行細則第18條第8項之規定，複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

亦即，一般請求項之認定，原則上應以每一請求項中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍予以認定。惟，請求項中以手段功能用語或步驟功能用語表示其技術特徵者，解釋其申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍¹¹。

相對於此，EPC中的條文與規則對此並無相似的規定，而是將手段功能用語視

two months, the claims complying with Rule 43, paragraph 2, on the basis of which the search is to be carried out. If the applicant fails to provide such an indication in due time, the search shall be carried out on the basis of the first claim in each category.”

⁸ EPC, *supra* note 2, Rule 62a(2), “The Examining Division shall invite the applicant to restrict the claims to the subject-matter searched unless it finds that the objection under paragraph 1 was not justified.”

⁹ 黃文儀，歐洲專利局對於申請專利範圍撰寫方式之審查，工業財產權與標準，1996年11月，44期，7頁。

¹⁰ EPC, *supra* note 2, Rule 43(2), “Without prejudice to Article 82, a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subject-matter of the application involves one of the following: (a) a plurality of interrelated products, (b) different uses of a product or apparatus, (c) alternative solutions to a particular problem, where it is inappropriate to cover these alternatives by a single claim.”

¹¹ 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，130頁。

爲一般請求項來認定，係以每一請求項中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍予以認定。

於是，在歐洲使用手段功能用語應是有利的，因爲其解釋申請專利範圍較台灣解釋的申請專利範圍大，特別是當用於產生一上位概念的獨立項，其可被具有各種不同的下位概念之結構態樣的附屬項依附。然而，在歐洲使用手段功能用語亦存在不良後果，這些不良後果可能會在審查期間發生，或更壞的情形可能是當已獲准專利的專利權人在EPC會員國的法院內主張權利而被法院判定爲專利無效。

例如，「傳動手段」可能：1.被視爲只是特定的手段，而缺乏說明書適當的支持，而遭受審查官核駁或被法院判定無效¹²；2.允許審查官或法院使用能達到所述功能的任何先前技術元件，以核駁該請求項或使該請求項無效；或者3.遭受審查官以僅請求所希望的最後結果，而非達成該結果的結構來核駁該請求項¹³。

爲避免上述手段功能用語的不良後果，可適當採取以下步驟：1.對於在請求項中以手段功能用語主張的元件，對應地在說明書中描述其各種不同的實施例；及2.使用上位但適當限制性的名詞指明該手段，例如偵測器，以避免審查官或法院使用離所請發明技術領域過遠的先前技術而使所請請求項無效。

(二)負面表現方式

根據EPO審查指南C-III-4.20的規定，若以正面記載技術內容之方式無法明確、簡潔界定請求項時，例如爲了排除先前技術的核駁，則得以負面表現方式將屬於先前技術的部分明確排除於申請專利範圍之外¹⁴。例如「自軸A至軸B之一傳動耦合轉

¹² Guidelines for examination in the EPO, Part C, Chapter III, 6.5, "...In general, however, if the entire contents of the application are such as to convey the impression that a function is to be carried out in a particular way, with no intimation that alternative means are envisaged, and a claim is formulated in such a way as to embrace other means, or all means, of performing the function, then objection arises.", available at http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guix/e/c_iii_6_5.htm (last visited Sept. 19, 2010).

¹³ Guidelines for examination in the EPO, *supra* note 12, Part C, Chapter III, 4.10, "...As a general rule, claims which attempt to define the invention by a result to be achieved should not be allowed, in particular if they only amount to claiming the underlying technical problem.", available at http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guix/e/c_iii_4_10.htm (last visited Sept. 19, 2010).

¹⁴ Guidelines for examination in the EPO, *supra* note 12, Part C, Chapter III, 4.20, "A claim's

動裝置，但不包含皮帶及滑輪」。

無論是針對喪失新穎性或擬制喪失新穎性之核駁引證，若引入原說明書「未揭露之排除」進行修正，原則上係引進新事項，但是EPO對於引入原說明書「未揭露之排除」修正請求項，例外規定其未引進新事項而准予該方式之修正¹⁵。

我國之現行專利審查基準，於有關允許「刪除」的情況中增列「排除」之態樣如下：「若從請求項中刪除與先前技術重疊的部分會導致引進新事項，或因為刪除該重疊部分後使請求項剩餘之標的不能經由正面的表現方式界定得更為明確、簡潔時，得以排除（disclaimer）與先前技術重疊部分的負面表現方式記載。例如請求項係記載上位概念技術特徵，在發明說明中對應記載多個選項之下位概念技術特徵，若其中某個選項為先前技術時，得允許在發明說明中刪除該先前技術，以避免與先前技術重疊，且在請求項中以排除（例如不包含、不包括、除外）該選項之方式修正其技術特徵，而以負面表現方式記載上位概念技術特徵。此外，若在說明書中雖未揭露先前技術之技術特徵時，亦允許在請求項中以排除該先前技術之技術特徵之負面表現方式修正，此時在修正後之請求項雖出現了原說明書所未揭露之技術特徵，可例外視為未引進新事項¹⁶。」

此外，該基準於有關允許「變更」的情況中也增列「排除」之態樣如下：「採用負面表現具體數值的方式進行修改。未揭露於原說明書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）的記載方式補充、修正之。例如：原申請專利範圍記載某一數值 $X_1=600\sim 10,000$ ，先前技術之範圍為 $X_2=240\sim 1,500$ ，因 $X_1=600\sim 1,500$ 與 X_2 部分重疊而不具新穎性時，由於數值1,500並未揭露於原說明書或圖式中，故不允許將該數值包含在內而將申請專利範

subject-matter is normally defined in terms of positive features indicating that certain technical elements are present. Exceptionally, however, the subject-matter may be restricted using a negative limitation expressly stating that particular features are absent. This may be done e.g. if the absence of a feature can be deduced from the application as filed.”, available at http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guix/e/c_iii_4_20.htm (last visited Sept. 19, 2010).

¹⁵ 張仁平，以排除方式修正申請專利範圍之探討，智慧財產權月刊，2010年8月，140期，74頁。

¹⁶ 專利審查基準，第二篇「發明專利實體審查」，第六章「說明書及圖式之補充、修正及更正」，2009年版，2-6-13頁。

圍變更爲 $X_1=1,500\sim 10,000$ 。但例外允許藉排除重疊部分之記載方式，將申請專利範圍所記載之數值範圍補充、修正爲『 $X_1>1,500\sim 10,000$ 』或『 $X_1=600\sim 10,000$ ，但不包括 $600\sim 1,500$ 』¹⁷。」

因此，我國這方面的規定與歐洲相同，對於引入原說明書「未揭露之排除」修正請求項也是例外視爲未引進新事項而准予該方式之修正。

(三)擇一形式總括

當無法以上位概念請求項總括時，得退而求其次以擇一形式列舉無適當上位概念用語之選項予以總括，而以單一請求項涵蓋數個並列之特徵選項。根據EPO審查指南Part C-III-3.7的規定¹⁸，以擇一形式總括時，各選項應具有類似的性質，能互相取代，且選項的數目與呈現方式不得造成申請專利範圍模糊，致難以解釋。例如「自軸A至軸B之一傳動耦合轉動裝置，係選自由嚙合齒輪、液壓聯軸器及鏈條與齒片裝置構成的群組中的一種裝置（馬庫西形式）」或「自軸A至軸B之一傳動耦合轉動裝置，包含嚙合齒輪、液壓聯軸器或鏈條與齒片裝置」。

我國專利審查基準規定，以擇一形式總括時，並列的各選項應具有類似的性質，不得將以上位概念特徵總括的內容與下位概念特徵並列¹⁹。與EPO審查指南比較，我國規定各選項應具有類似的性質係採相同見解，但是沒有「相互替代性」的規定²⁰，所以我國這方面的規定較寬鬆。

¹⁷ 同前註，2-6-16頁。

¹⁸ Guidelines for examination in the EPO, *supra* note 12, Part C, Chapter III, 3.7, “A claim, whether independent or dependent, may refer to alternatives, provided that the number and presentation of alternatives in a single claim does not make the claim obscure or difficult to construe and provided that the claim meets the requirements of unity (see also III, 7.4 and 7.8). In case of a claim defining (chemical or non-chemical) alternatives, i.e. a so-called ‘Markush-grouping’, unity of invention should be considered to be present if the alternatives are of a similar nature and can fairly be substituted for one another (see III, 7.4.1).”, available at http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guix/e/c_iii_3_7.htm (last visited Sept. 19, 2010).

¹⁹ 專利審查基準，第二篇「發明專利實體審查」，第一章「說明書及圖式」，2004年版，2-1-19頁。

²⁰ 詹炳耀，從馬庫西形式論申請專利範圍的自我縮限，智慧財產權月刊，2009年4月，124期，112-113頁。

肆、元件符號

根據EPC規則43(7)的要求，爲了增加申請專利範圍的可理解性，申請專利範圍中所記載的元件後面應加上括號且填入元件符號²¹。當一實施例中所說明的元件具有複數個相同特徵，對應的申請專利範圍中所記載的該等相同特徵的元件符號得以逗號分開，例如「臂部（20, 22, 24）」。不同實施例中所說明的元件各具有複數個相同特徵，對應的申請專利範圍中所記載的不同實施例的該等相同特徵的元件符號得以分號分開，例如「臂部（20, 22, 24; 120, 122, 124）」。

當準備中華民國專利申請案之說明書時，即進行上述的考量是有好處的。如此可以確認重要特徵的元件符號已涵括在說明書及圖式中，以及該等元件符號在整本說明書之不同實施例中的一致性，而避免後續階段因爲增加或修改元件符號所需的費用。

伍、單位

根據EPC規則49(10)的要求，物理量的數值應以符合國際標準的計量單位表示，使用國際單位制（SI單位）之公制系統係適當的²²。相較於此，根據我國專利審查基準之規定，「說明書中的計量單位應適當使用國家法定度量衡單位（參照度量衡法）或國際單位制計量單位，必要時得使用該領域公知的其他計量單位²³。」因此，我國這方面規定較寬鬆。

我國產業界使用的機台可能來自習慣使用英製單位的美國，因此實驗數據經常使用英製單位或混合使用英製單位與公製單位。這樣的情況通常將反映在原中華民國

²¹ EPC, *supra* note 2, Rule 43(7), “Where the European patent application contains drawings including reference signs, the technical features specified in the claims shall preferably be followed by such reference signs relating to these features, placed in parentheses, if the intelligibility of the claim can thereby be increased.”

²² EPC, *supra* note 2, Rule 49(10), “Values shall be expressed in units conforming to international standards, wherever appropriate in terms of the metric system using SI units. Any data not meeting this requirement shall also be expressed in units conforming to international standards.”

²³ 專利審查基準，註16文，2-1-12頁。

國專利申請案之說明書中，適當考量最終是要提出歐洲專利申請案而其中說明的數值須使用公製單位，則可避免後續的問題。

當原中華民國專利申請案之說明書中使用的英制單位，在準備EPO申請案時轉換為公制單位，可能引起公制單位不被原中華民國專利申請案之說明書支持之爭論，甚至有可能造成喪失優先權主張的後果，因為數值可能不是清楚的，例如1英寸是支持25公釐、25.4公釐或25-26公釐。因此，當準備中華民國專利申請案之說明書時，應適當將公制單位轉換涵括使用於原中華民國專利申請案之說明書中。

陸、歐洲醫藥品專利請求項撰寫之改變

前述說明大部分以機械、電子領域的案例來說明。事實上，最近在醫藥品專利的請求項撰寫也有一些改變。原用於請求第二醫藥用途的瑞士型請求項（Swiss-style claims）以後將不能再使用，而要改以用途限定之物質或物品請求項（詳見The Enlarged Board of Appeal at the EPO, G2/08 decision of February 19, 2010）²⁴。相對於此，我國2009年6月3日起生效之醫藥相關發明審查基準，不論是新穎化合物之醫藥用途或已知化合物之新醫藥用途，均為可專利之標的。醫藥組成物請求項與醫藥用途請求項新穎性之判斷，係以其中所含的成分及該成分所產生的醫藥用途為斷。醫藥用途請求項，依瑞士型請求項之撰寫方式，必須以所適用之病症名稱或藥理作用界定其製備藥物之用途，否則即有不明確或無法得發明說明所支持之虞²⁵。「瑞士型請求項」於歐洲和台灣之命運大不同，一發明具多國申請案時宜注意此差異，以降低中間程序之費用及審查時程。

²⁴ Ralph Cox & Serge Lapointe, *Deadline for the End of Swiss-type Claims at the EPO* (Nov. 22, 2010), available at <http://www.fasken.com/en/deadline-for-the-end-of-swiss-type-claims-at-the-epo/> (last visited Sept. 19, 2011).

²⁵ 專利審查基準，第二篇「發明專利實體審查」，第十章「醫藥相關發明」，2009年版，2-10-25頁。

柒、專利合作條約（PCT）的考量

當申請案之請求項的項數超過25項時，就節省超項費及提早知道可專利性的評價而言，PCT是取得歐洲專利保護很好的途徑²⁶。

自2009年4月1日起，若一EPC專利申請案包含超過15項請求項，第16項至第50項請求項，每項必須繳交210歐元之超項費；第50項起超項費每項為525歐元²⁷。反觀PCT及其施行細則中則完全未規範任何有關超項費的規定，因此可認為PCT國際申請案在國際階段時並不會收取超項費²⁸。

在此特別說明，因為中華民國並非PCT的會員國，我國申請人無法直接向歐洲專利局申請PCT國際申請案。目前我國申請人向中國大陸國家知識產權局申請PCT國際申請案，實務上雖無太大問題，然以中國大陸作為PCT國際申請案受理局時，則礙於中國大陸的規定無法指定歐洲專利局作為國際檢索局，所以無法取得歐洲專利局所作包含檢索意見的檢索報告。但如果台灣企業在美國或歐洲國家境內設有公司，則仍有彈性運用的機會。

向歐洲專利局申請PCT國際申請案另一好處是，若申請人希望提出申請後能藉由收到檢索報告及檢索意見評估申請案的可專利性，再決定是否續行申請案，此時如直接提出EPC申請案，在提出申請時或之後不久、收到歐洲專利局作出包含檢索意見的檢索報告之前，申請人即必須先繳高額的超項費，一旦後來發現可專利性不佳，先前繳交的高額超項費已無法收回；反之，若提出的是PCT國際申請案，因為申請時並不會計算超項費，所以申請人可節省提出專利申請時所需繳交的費用。PCT申請案之又一好處在於可以在最遲30個月後再決定進入國家階段，如此可將評估專利申請案是否有申請價值之時點由原先12個月的優先權期限往後延。

²⁶ 林景郁，生醫技術之歐洲專利申請策略——以取得包含檢索意見的檢索報告為前提，從節省超項費的觀點分析，<http://www.taie.com.tw/big5/20110505g.pdf>，最後瀏覽日：2011年9月19日。

²⁷ EPC收費標準第2條，<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/article12.html#2>，最後瀏覽日：2011年9月19日。

²⁸ 林景郁，註26文。



捌、結 論

相較於國人向美國、日本及中國大陸申請專利案件數量，向EPC的申請數量仍少，原因在於國人對於EPC的規定不熟悉。獲取歐洲專利的先決條件在於撰寫一個適當的申請專利範圍，本文嘗試提出撰寫歐洲專利之申請專利範圍應注意的一些事項供讀者參考。

EPC規定在請求項的撰寫形式上，爲了使公眾更清楚看出獨立項所主張的全部技術特徵中，哪些是發明與最接近先前技術所共有的技術特徵，哪些是發明與最接近先前技術可區分的技術特徵，所以獨立項應以具有前言部分與特徵部分的二段式請求項的形式撰寫。但是發明的性質不適合以二段式請求項的形式撰寫，則可以不分前言部分與特徵部分。

任何歐洲專利申請案包含15項以上之請求項，每一超過15項的請求項須繳納超項費。申請人可藉由使用多項附屬項限制請求項的數目。EPO認爲較佳的是在任一範疇（物品、方法、裝置或用途）中僅使用一個獨立項。當無法以上位概念作總括性的界定，歐洲專利實務提供手段功能用語、負面表現方式及擇一形式總括等方式以解決此種情況。其中，歐洲專利實務對於手段功能用語於解釋申請專利範圍時，與台灣專利實務的解釋方式不同，值得特別注意。

根據EPC的規定，爲了增加申請專利範圍的可理解性，申請專利範圍中所記載的元件後面應加上括號且填入元件符號。又，當準備中華民國專利申請案之說明書時，即應適當將公制單位轉換涵括使用於原中華民國專利申請案之說明書中，以避免後來在準備EPO申請案時將英制單位轉換爲公制單位，可能引起公制單位不被原中華民國專利申請案之說明書支持之爭論，甚至有可能造成喪失優先權主張的後果。此外，當申請案之請求項的項數很多時，就節省超項費及提早知道可專利性的評價而言，PCT是取得歐洲專利保護很好的途徑。