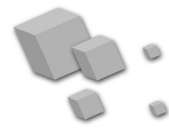




# 談專利請求項之附屬項的規劃思維



林育輝\*

## 壹、前言

我國智慧財產局對於發明專利之審查，於2004年7月1日起全面實施逐項審查制度，亦即對發明專利申請案之申請專利範圍中所記載之獨立項（independent claim）與附屬項（dependent claim）採逐項審查以及引證。在此之前，專利審查實務上為人所詬病之處在於：部分審查意見或核駁先行通知書中，僅針對獨立項之專利要件進行審查，一旦獨立項不具備有可專利性，其所依附之附屬項並未能再進一步詳加審查及引證，而做出全部申請專利範圍不予專利之處分，致使在過去的專利審查水準無法有效獲得提升，專利（申請）權人之合法權益未能受到妥善之保障。

專利審查最重要之工作，即是對請求項（claims）中所記載之發明，進行關於專利要件的實體審查（substantive examination）。其中，實體審查又以新穎性（novelty）以及進步性（inventive step）兩專利要件之審查最為主要。而請求項的形態，主要可分為獨立項以及附屬項兩種已如前述。兩種請求項僅在記載形式上有差異，對於申請專利範圍實質內容的認定並無影響<sup>1</sup>，顧名思義，獨立項即為獨立存

\* 義隆電子股份有限公司智權法務室副理、交通大學科技法律研究所碩士。本文承蒙匿名審稿委員提供諸多寶貴意見，謹致謝忱，惟所有文責仍由作者自負。本文僅代表作者個人見解，不代表任何單位意見。

<sup>1</sup> 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2004年，2-1-15頁。

在的請求項，附屬項即為依附存在的請求項<sup>2</sup>。

在一個獨立項下面，通常會依附多個附屬項。因此，就獨立項以及其附屬項間，以及不同附屬項間之附屬關係的變化，是否會對於在專利要件審查時，甚至於取得專利權之後產生不同的影響？

相較於我國，美國、歐盟等國家或區域的專利審查實務採逐項審查以及引證已經行之多年，在專利審查的品質上，普遍獲得正面的肯定。因此，筆者主要參考美國專利的申請實務與專家意見，提出在撰寫規劃附屬項時的幾點思維，希冀能提供我國專利實務先進們的另一種思考的方向，以及對我國專利實務的入門者一種學習的參考。

## 貳、附屬項之態樣、功能與基本原則

附屬項屬於申請專利範圍中所記載之請求項類型的一種，因而在討論附屬項之態樣、功能與基本原則之前，勢必要瞭解申請專利範圍之基礎：

### 一、申請專利範圍的功能

各國專利法規中皆規定一專利申請案中必須包含至少一個請求項，以及相關記載規定<sup>3</sup>。換句話說，申請專利範圍中一定會存在有一個獨立項。現行實務上極少有申請案僅存在一個獨立項而無其他請求項，大部分的申請案至少會有一個以上的附屬項。至於申請專利範圍的功能為何？申請專利範圍至少具有下列功能：

#### (一)權利界定功能

「申請專利範圍（claims）是專利說明書中的一個極重要的部分，在普通的學術論文中並沒有相對應的事物可供比擬。申請專利範圍是專利實務中的一個特產物，因為他的存在而使專利說明書不僅是技術文獻，同時也是權利文獻<sup>4</sup>。」換句話

<sup>2</sup> 「引用記載形式之獨立項」雖然具有附屬項之記載形式，但實質上仍然屬於獨立項，因此非屬於本文討論的範圍之中。

<sup>3</sup> 如我國專利法施行細則第18條第1項之規定；又如美國專利法第112條第2段之規定。

<sup>4</sup> 黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害，1994年，11-12頁。

說，若一專利申請案若不具有申請專利範圍，其價值將接近於一般技術文獻，專利申請人並無法享受任何法定之權利或利益。

申言之，申請專利範圍即是在專利審查時，供記載請求保護的申請標的（subject matter），此一「標的」在審查專利申請案時為判斷是否具有可專利性的對象範圍；一旦該專利申請案獲准取得專利權後，此一「標的」即成為專利權人所能向第三人主張的排他權利的範圍，亦即僅專利的排他權利限於申請專利範圍之內。因此，申請專利範圍可以說是一件專利申請案或專利案的核心，直接關係著專利申請案的核准與否以及專利權侵害的成立與否。

## （二）權利告知功能

專利權之取得起始點來自於專利的核准與公告，因此在專利核准公告的同時，即已經具有「通知社會大眾專利權範圍，使社會大眾知其自由實施的限制<sup>5</sup>。」

## 二、附屬項的態樣

附屬項是在申請專利範圍中，不能獨立存在的請求項，亦即附屬項必須依附於先前的其他請求項，被依附的請求項可為獨立項或是其他附屬項。我國專利審查基準中，說明了附屬項的記載內容：

「附屬項係包含所依附請求項之所有技術特徵（專施18.III後段），並另外增加技術特徵，而就被依附之請求項所載的技術手段作進一步限定之請求項。附屬項得避免相同內容重複記載，簡潔、明確區分附屬項與被依附之請求項，且易於認定其申請專利範圍。附屬項包含所依附請求項之所有技術特徵，故附屬項為被依附之請求項的特殊實施方式，其申請專利範圍必然落在被依附之請求項的範圍之內。

附屬項可分為下列兩種態樣：

（1）詳述式——將被依附之請求項全部技術特徵包含在內，並對其中之部分技術特徵詳加界定。

（2）附加式——將被依附之請求項全部技術特徵包含在內，並增加被依附之請求

---

<sup>5</sup> 李文賢，專利法要論，2005年，70頁。

項原本未包含的技術特徵<sup>6</sup>。」

實務上，附屬項之態樣除上述「詳述式」與「附加式」外，當然也有可能結合「詳述式」與「附加式」的記載內容而形成「複合式」的附屬項，惟此種「複合式」的附屬項可以經由拆解記載內容使其分別回歸到「詳述式」與「附加式」的範疇之中，因此本文認為應無對此種「複合式」的附屬項詳加討論之必要。

### 三、附屬項的目的與功能

附屬項存在的目的為何？經常是許多人心中出現的疑問。蓋因獨立項既然為專利權所可能保護的最大字義範圍，當一被控產品（或步驟方法）侵害到附屬項時，理應也侵害其所依附的請求項。如此一來，附屬項似無存在之必要。

實則不然，附屬項存在的目的在於提供關於一發明不同實施態樣的保護目的，一旦範圍較大的被依附項不具有可專利性時，附屬項的存在仍有可能具備可專利性而使該發明的某些特定實施態樣可以獲得保護。

使用附屬項可讓請求項的記載更為簡潔。若將一發明的每個特定實施態樣都以獨立項形態記載時，會重複記載許多內容，使得申請專利範圍變得冗長且不易讀，因此附屬項的存在可避免一些重複的文字記載<sup>7</sup>。

同時，「由權利行使的角度來看，附屬項claims非但是專利權人對其發明實施態樣更特定（或重覆）之意思表示，亦可能是對其所依附獨立項上位概念發明出現空洞之明證，故在專利執行效力上，亦時常扮演舉足輕重之地位<sup>8</sup>。」

美國專利實務上有實務工作者歸納出撰寫附屬項的幾點理由：

#### （一）備用（backup）

由於獨立項的權利範圍大於附屬項的權利範圍，相對的大範圍的獨立項被認定不具可專利性的可能性也會大於小範圍的附屬項。因此，當在專利審查的過程中，審查委員可以找到足以證明獨立項不具可專利性的前案時，假若此時附屬項可以克

<sup>6</sup> 經濟部智慧財產局，註1書，2-1-16-17頁。

<sup>7</sup> JANICE M. MUELLER, AN INTRODUCTION TO PATENT LAW 51 (2003).

<sup>8</sup> 陳炯榮，申請專利範圍之撰寫規則與技巧，國立交通大學科技法律研究所專利實務進階課程講義，2004年，5頁。

服這些前案時，該專利申請案仍有獲准的勝率；相同的，當在專利侵權訴訟的過程中，若被告可以找到足以證明獨立項不具可專利性的前案時，假若此時附屬項可以克服這些前案時，專利權人仍有可能可以附屬項提出侵權主張<sup>9</sup>。易言之，專利申請人可以藉由附屬項的使用，於一發明之可專利性的攻防過程中，保留住屬於該發明之權利範圍較小的請求項。

## (二)較廣請求項（即被依附項）的具體化

由於較廣請求項，如獨立項的記載內容可能使用較為上位化或抽象化的用語，導致在解讀時不易理解發明的真正實質內容，因此附屬項所記載的內容對於理解或具體化這些較廣請求項中所使用的上位化或抽象化的用語是相當有幫助的<sup>10</sup>。也就是說，當要理解獨立項中所使用之較為上位化或抽象化的用語，有時可以先檢視這些較為上位化或抽象化的用語在附屬項中所進一步記載之下位化或具體化的內容，可以幫助理解獨立項的記載之發明實質。

## (三)提供不同的請求項範圍

附屬項可以提供大小不同的請求項範圍，因此對於專利審查官而言，可以藉由核駁獨立項而核准附屬項的方式來進行審查，以清楚地指出專利審查官所認為該發明所應該獲准的專利範圍為何<sup>11</sup>？換句話說，附屬項的使用也可以縮短專利審查官與申請人之間對於專利範圍大小認知上的差異時間，提高審查的效能。

## (四)避免過早收到最終審查通知書

美國專利審查實務上若發出最終審查通知書（final office action）時，即代表專利審查官認為一個專利申請案的審查程序已經終結（closed），除非該專利申請案的審查程序再被重新啟動（re-opened），否則專利審查程序已經完成。因此，透過附屬項的使用來增加請求項不同的涵蓋範圍，可以增加專利審查官在檢索前案時的

---

<sup>9</sup> DAVID PRESSMAN, PATENT IT YOURSELF 9/20 (7th ed. 1998).

<sup>10</sup> *Id.*

<sup>11</sup> *Id.* at 9/20-21.

複雜度，降低在第一次審查通知書發出時即為最終審查通知書的機會<sup>12</sup>。我國新修正的專利法業已經導入類似的程序稱之為「最後通知」制度<sup>13</sup>，因此將具有可專利的非必要技術特徵記載在附屬項中，也可於我國的新修正的專利法架構中，減少提早收到「最後通知」審查意見書的機會。

#### (五)提供較大的損害賠償基礎

由於附屬項中會增加更多的構成要件與元件來界定發明的更具體架構或內容，因此在計算侵權的損害賠償額時，可以提供更大的計算基礎<sup>14</sup>。

#### (六)提供裁判者（judge）更明確的、具敘述性的以及具體細節內容

如果獨立項的記載內容可能使用較為上位化或抽象化的用語，最好用附屬項記載這些上位化或抽象化的用語對應的下位化或具體化的內容，以避免裁判者去想像這些上位化或抽象化用語的內容<sup>15</sup>。也就是說，對於在專利訴訟時，附屬項的記載內容可能可以幫助法官或陪審團瞭解發明的真正內容。

#### (七)安撫客戶

由於專利申請人通常在提出申請時，都會著重於發明的實施例，因此對於代理申請的事務所而言，若是在獨立項使用上位化的用語可能無法讓客戶滿意，所以透過附屬項來請求與實施例相近的保護範圍，也具有安撫客戶（appeasing clients）的功用<sup>16</sup>。

#### (八)其他

撰寫附屬項之其他的功能諸如還有：增加請求項分析上的容易性、單純撰寫習

---

<sup>12</sup> *Id.* at 9/21.

<sup>13</sup> 參見2011年12月21日修正公布之新專利法第43條。

<sup>14</sup> PRESSMAN, *supra* note 9, at 9/21.

<sup>15</sup> *Id.*

<sup>16</sup> Dennis Crouch, *Theory of Dependent Claims: Survey Results*, Patently-O Blog, available at <http://www.patentlyo.com/patent/2008/05/theory-of-depen.html> (last visited Mar. 29, 2012).



慣、配合其他國家的專利申請案等<sup>17</sup>。

縱上所述，使用附屬項不論於專利申請階段或是專利侵權訴訟階段都有其功用與目的存在，因此對於撰寫規劃附屬項時亦需抱持著謹慎的心態與縝密的思緒，還要對於附屬項相關的幾個原則有基礎的認知與瞭解。

#### 四、附屬項的幾個相關原則

關於附屬項的幾個原則主要是涉及判斷合宜的附屬項、附屬項的依附基本規則以及附屬項之權利範圍解釋的原則，包含獨立項與附屬項區分原則、請求項向前依附原則、請求項差異化原則以及請求項還原原則等，分述如下：

##### (一)獨立項與附屬項區分原則

附屬項係包含所依附請求項之所有技術特徵，並另外增加技術特徵，而就被依附之請求項所載的技術手段作進一步限定之請求項<sup>18</sup>。也就是說，獨立項與附屬項的區分判斷在於附屬項必須包含所依附請求項之所有技術特徵，本文稱之為「獨立項與附屬項區分原則」。

在某些情形下，請求項是以附屬項的形式出現，但實質上卻是屬於獨立項性質。在美國專利實務上為了區分一請求項是否為合適的附屬項而發展出所謂的侵害測試法（*infringement test*）。在侵害測試法下，想像若一附屬項被侵害，則其所依附之獨立項也必然被侵害<sup>19</sup>。換句話說，若想像請求項可以被單獨侵害的則為獨立項，反之該請求項即為附屬項。

舉例來說，假設請求項1記載一種裝置，包含A、B、C以及D四個限制要件，請求項2依附於請求項1，並記載其中該D元件可以被省略或被E元件取代，則請求項2並非屬於真正的附屬項<sup>20</sup>。

在「該D元件可以被省略」的情況下，若想像一被控侵權裝置包含A、B以及C，則被控侵權裝置僅可能侵害請求項2，而不可能侵害請求項2所依附的請求項1，

---

<sup>17</sup> *Id.*

<sup>18</sup> 經濟部智慧財產局，註1書，2-1-16頁。

<sup>19</sup> MPEP § 608.01 (n).

<sup>20</sup> *Id.*

因此請求項2為獨立項。

相同的，在「該D元件可以被E元件取代」的情況下，若想像一被控侵權裝置包含A、B、C以及E，則被控侵權裝置僅可能侵害請求項2，而不可能侵害請求項2所依附的請求項1，因此請求項2為獨立項。

## (二)請求項向前依附原則

附屬項僅得依附排序在前之獨立項或附屬項<sup>21</sup>。附屬項雖然可以直接或間接依附於其他請求項，惟僅能依附排序在前之獨立項或附屬項，本文稱之為「請求項向前依附原則」。美國專利法規亦有相同規定，附屬項僅能依附排序在前（referring back）之其他請求項<sup>22</sup>。

## (三)請求項差異化原則

美國在專利侵權分析的審判實務上所稱之請求項差異化原則（claim differentiation），即是「每一個附屬項的存在，顯示出其所依附的獨立項並不會（因此）受到限制<sup>23</sup>。」舉例來說，若請求項1記載一種裝置，包含A、B以及C三個限制要件，請求項2依附於請求項1，並記載其中該A元件為紅色。則依照請求項差異化原則，即請求項1中的A元件並不會（因此）受到限制於紅色，這種限制可能來自專利說明書中的書面揭露（written description），因此，請求項1中的A元件可以是任何顏色<sup>24</sup>，也就是說，請求項1中對A元件而言不僅保護其為紅色，也包含保護了其為紅色以外的其他顏色。易言之，所謂請求項差異化原則即是不同編號之請求項具有個別獨立之權利範圍。

我國侵權分析的審判實務上也有採用請求項差異化原則，然此一侵權分析之原則，並未見於「基準」或「要點」，而純為智慧財產法院參考美國判例法所進行之審判實務<sup>25</sup>。

<sup>21</sup> 參見專利法施行細則第18條第5項。

<sup>22</sup> 37 CFR 1.75 (c).

<sup>23</sup> See MUELLER, *supra* note 7, at 51.

<sup>24</sup> *Id.*

<sup>25</sup> 張哲倫，2009年智慧財產法院審理專利侵權訴訟的新趨勢，智慧財產培訓學院網站[http://www.tipa.org.tw/p3\\_1-1.asp?nno=74](http://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=74)，最後瀏覽日：2012年3月28日。



在智慧財產法院98年度民專訴字第29號裁判要旨中指出：「除有特別之限定情形外，不同編號之請求項具有個別獨立之權利範圍，此即「申請專利範圍之請求項差異化原則」（doctrine of claim differentiation）。是以解釋申請專利範圍時，除須判斷該請求項所使用之文字外，並應留意該請求項所無而於其他請求項所使用之文字。系爭專利申請專利範圍第4項為依附於第1項獨立項之附屬項，除包含第1項所有之技術特徵之外，進一步限縮界定：「該行程定位管（15）係可設有若干不等長度之行程導槽（152）」。則基於「申請專利範圍之請求項差異化原則」，申請專利範圍第1項與第4項有所差異，第4項業已明定「若干不等長度之行程導槽（152）」，為複數個不等長度之行程導槽，則第1項必包含單一行程導槽之實施態樣。」

#### (四)請求項還原原則

所謂請求項還原原則，即在解釋申請專利範圍時，應將附屬項之記載形式還原成獨立項之記載形式來解讀其權利範圍，不可僅以其附屬特徵來解讀其權利範圍；若為多項附屬項之記載形式時應將其還原成多個獨立項之記載形式來解讀其權利範圍<sup>26</sup>。

請求項還原原則主要是於解釋附屬項之專利範圍時，必須將因附屬項之依附關係所省略之文字，全部還原到被解釋的附屬項之專利範圍中，此正式「附屬項係包含所依附請求項之所有技術特徵」之基本要求的對應結果。

### 參、附屬項之依附關係與結構分析

目前我國大部分的專利申請案是由專利申請人委任專利事務所辦理。專利事務所中新進人員的教育訓練方式，仍不脫離「師徒制」的方式，由資深人員指導新進人員（以理工背景居多）撰寫專利說明書。對新進人員而言，「申請專利範圍」通常是最難掌握的一個部分。除了在撰寫獨立項時，無法精準地掌握發明申請標的技

<sup>26</sup> 林國塘，專利侵害分析實務談(一)，智慧財產培訓學院網站 [http://www.tipa.org.tw/p3\\_1-1.asp?nno=93](http://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=93)，最後瀏覽日：2012年3月28日。

術特徵外，在撰寫附屬項時，請求項依附關係也是不易掌握。其中最主要的原因在於：專利工程師對於附屬項依附關係的不同變化，對審查階段以及取得專利權階段所造成的影響並未能全盤理解。

在介紹了附屬項之態樣、目的、功能與基本原則後，本文將對附屬項的依附關係進行結構性的分析。

附屬項的依附結構，可以分為鏈狀（chain）結構、環狀（circle）結構<sup>27</sup>與樹狀（tree）結構，茲分述如下：

## 一、鏈狀結構

傳統的附屬項依附策略，就是以鏈狀依附策略為主。採用此一依附策略，請求項的範圍為由廣到窄。於此種依附策略下的規則是：後一項附屬項是依附於其前一項請求項，而形成類似直鏈狀排列的請求項依附關係。

例如，請求項1為獨立項，請求項2到請求項5為附屬項，在使用鏈狀結構依附策略下，附屬項第2項依附在獨立項第1項，附屬項第3項依附在附屬項第2項，以此類推形成直鏈狀排列的請求項依附關係。

## 二、環狀結構

環狀依附策略是指將所有附屬請求項直接依附於同一（獨立）請求項，就依附關係分析，附屬請求項是以類似環型排列的關係，圍繞於（獨立）請求項。採用此一依附策略，被依附的（獨立）請求項範圍為最廣，各附屬請求項亦能得到最佳的請求項範圍。

例如，請求項1為獨立項，請求項2到請求項5為附屬項，在使用環狀結構依附策略下，附屬項第2項依附在獨立項第1項，附屬項第3項依附在附屬項第1項，以此類推形成環狀排列的請求項依附關係。

---

<sup>27</sup> See George F. Wheeler, *Creative Claim Drafting Claim Drafting Strategies, Specification Preparation and Prosecution Tactic*, 3 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 45, 34-60 (2003), available at <http://www.jmripl.com/Publications/Vol3/Issue1/wheeler.pdf> (last visited Jan. 4, 2012).

### 三、樹狀結構

樹狀結構即為混合應用鏈狀結構以及環狀結構。若請求項的項數多時，使用混合應用鏈狀結構以及環狀結構的依附關係的結果即容易產生樹狀的分布圖，而樹狀結構也是實務工作者經常使用的方式。樹狀結構的依附策略兼具了鏈狀結構以及環狀結構兩者的優點，但卻容易複雜化附屬項間的依附關係，使附屬項間的依附關係更為錯綜複雜、盤根錯節。

由於樹狀結構是鏈狀結構以及環狀結構的混合應用，因此只需針對鏈狀結構以及環狀結構進行更深入的討論與瞭解後，自然能理解使用樹狀結構的優缺點。

### 肆、附屬項之規劃結構的專利實務觀察

附屬項的規劃結構包含依附關係、附屬項態樣的選擇、新穎性之限制要件的區別等。依附關係，亦有人稱為附屬項策略（dependent claim strategy）<sup>28</sup>，主要是在討論附屬項如何進行依附先前的請求項，包含附屬項技術特徵的組合關係、附屬項的次序位置、附屬項的最佳項數等。在一專利申請案中，決定附屬項內容與在一開始選擇獨立項內容是同樣重要的一項工作<sup>29</sup>。關於在決定附屬項內容的幾點實務觀察，分述如下：

#### 一、美國專利審查官應較為喜歡使用鏈狀結構的申請案

在美國專利實務中，美國專利局建議申請人使用鏈狀結構<sup>30</sup>，原因在於方便且容易審查。審查官可以逐項審查每一附屬項所新加入的技術特徵，直到具有可專利性的請求項，或是全部請求項審查完畢為止<sup>31</sup>。就上述例子而言，假設獨立項第1項不具有可專利性，而附屬項第2項具有可專利性。審查官在審查完附屬項第2項後，

---

<sup>28</sup> BOB DEMATTEIS ET AL., THE PATENT WRITER: HOW TO WRITE SUCCESSFUL PATENT APPLICATION 98-99 (2006).

<sup>29</sup> *Id.*

<sup>30</sup> MPEP § 608.01 (m).

<sup>31</sup> See Wheeler, *supra* note 27, at 45.

後續附屬項即毋庸再進行審查即可做出審查意見書，通知申請人核駁獨立項第1項，但附屬項第2項到第5項具有可專利性（allowable）。換句話說，審查官可以省去了對附屬項第3項到第5項的審查工作。

因此，若申請人於附屬項的依附關係使用鏈狀結構，應該會較受到專利審查官的青睞，而可能有助於專利的被核准。

## 二、鏈狀結構較能增加審查時「進步性」核駁的難度

然而，對申請人而言，使用鏈狀依附策略的利弊為何？實有探討之必要。一專利申請案的申請專利範圍，經常是申請人與審查官之間的溝通與妥協下的結果。在我國專利實務上，此一溝通與妥協的過程，申請人是透過申復、面詢等程序來進行；而審查官是透過核駁先行通知書、通知函等方式進行。審查官應在核駁先行通知書中，載明每一請求項的審查結果。

在專利的實體審查中，「進步性」專利要件審查為與附屬項的依附策略最為相關。蓋因「進步性」的審查，原則是判斷不同先前技術引證資料的揭露內容，可否輕易結合完成所請之發明<sup>32</sup>。因此，「進步性」的審查所涉及的是不同先前技術引證資料間結合的可能性。若附屬項的依附策略採用鏈狀結構，則對於依附越後面的附屬項，審查官要以「進步性」來核駁的可能性，顯然是較低的。主要原因在於依附越後面的附屬項包含了越多的限制要件。

例如，請求項1為獨立項，請求項2到請求項5為附屬項，在使用鏈狀結構依附策略下，顯然地，若審查官檢索到分別包含請求項1到請求項5技術特徵的5份先前技術資料，亦即各先前技術資料分別包含其中一個技術特徵，則審查官要以「進步性」來核駁附屬項請求項5，必須要提出結合5份先前技術資料所揭露的技術特徵是可以輕易完成的理由，在困難度上增加不少。

相反的，在使用環狀結構依附策略下，則審查官要以「進步性」來核駁附屬項，則僅需要提出結合其中2份先前技術資料所揭露的技術特徵是可以輕易完成的理由，在困難度上減低不少<sup>33</sup>。

<sup>32</sup> 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2009年，2-3-20頁。

<sup>33</sup> See Wheeler, *supra* note 27, at 46.

亦即，「附屬項的依附關係是直接的依附在獨立項之下的話，則極為可能將會因為所附加的限制條件是為簡單附加或是由熟於此項技藝者所能輕易思及之單純變化而遭到核駁<sup>34</sup>。」

因此，若申請人於附屬項使用鏈狀結構的依附策略，其越後面的附屬項應該會於「進步性」理由上的核駁，受到較小的阻礙。

### 三、環狀結構可於修正程序時較易決定附屬項具可專利性的技術特徵

專利申請過程中，申請人可能會因審查官的檢索結果，對申請專利範圍進行修正，以克服檢出的前案或核駁理由。採用鏈狀結構的依附策略是否會對此一程序有無影響？答案是肯定的。

例如，請求項1為獨立項，請求項2到請求項5為附屬項，在使用鏈狀結構依附策略下，假設審查官於核駁先行通知書中核駁請求項1到請求項3。請求項4以及請求項5具有可專利性。

對於專利申請人來說，在進行修正程序前，並不容易判斷出究竟是單獨請求項4所包含的技術特徵具有可專利性，抑或是請求項1到請求項4中之複數技術特徵的結合具有可專利性。對於申請專利範圍之修正策略的評估，不易有最佳的決定。

反之，在相同的審查事實下，採用環狀結構之依附策略可以在判斷上較為簡易。例如，請求項1為獨立項，請求項2到請求項5為附屬項，在使用環狀結構依附策略下，假設審查官於核駁先行通知書中核駁請求項1到請求項3。請求項4以及請求項5具有可專利性。

對於專利申請人來說，在進行修正程序前，不論是請求項4之單獨技術特徵或請求項5之單獨技術特徵具有可專利性，抑或是複數技術特徵的結合如請求項1之技術特徵與請求項4之技術特徵的結合具有可專利性。對於申請專利範圍之修正策略的評估，只要將請求項4之單獨技術特徵或請求項5之單獨技術特徵併入請求項1

---

<sup>34</sup> 張顯灝，創造性與逐項審查的關係，台一國際專利事務所專利工程師研討會，2003年11月，45頁。



中，則整個申請專利範圍即具有可專利性<sup>35</sup>。

因此，若申請人於附屬項使用環狀結構依附策略，應該會在修正程序時，較易決定可專利性的特徵。

#### 四、「附加式」附屬項有利於更正程序

在專利實務上，當第三人舉發一專利時，會同時提交舉發證據。被舉發人（即專利權人）除了陳明答辯理由外，可能必須對申請專利範圍進行適度地更正，以期能與舉發證據在可專利性上有所區別。

更正程序為專利申請案取得專利權後，專利權人對於申請專利範圍的內容進行變動。由於專利權的範圍，以申請專利範圍為準<sup>36</sup>。因此，對申請專利範圍的更正，受到極大的限制。此舉乃為了避免影響公眾利益，而違背專利制度公平、公正之意旨<sup>37</sup>。對於請求項更正之限制，除了提出事由之限制外，更不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍<sup>38</sup>。

在更正實務上，最常遇到的問題是更正後的申請專利範圍是否已經構成「實質擴大或變更申請專利範圍」？由審判實務上的觀察，是以更正本請求項新增內容，對應於原公告本之請求項而言，若屬詳述式者，一般而言不會造成實質變更之問題（因只產生內部關係）；若屬於附加式者，一般而言會造成實質變更之問題（因產生外部關係）<sup>39</sup>。

因此，在「更正時將獨立項刪除後，將附屬項改寫為獨立項」的更正方式中，若是附屬項的內容屬於「詳述式」附屬項，且更正後未改變申請專利之發明所欲解決之問題，則未導致實質變更申請專利範圍。反之，若是附屬項的內容屬於「附加式」附屬項，將導致實質變更申請專利範圍，我國專利更正審查基準也修正採此一

<sup>35</sup> See Wheeler, *supra* note 27, at 47.

<sup>36</sup> 參見專利法第56條第3項。

<sup>37</sup> 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2011年，2-6-63頁。

<sup>38</sup> 參見專利法第64條。

<sup>39</sup> 劉國讚，專利更正實質變更案例研析——以98行專訴第78號及99行專訴第28號為中心，智慧財產月刊，2011年6月，150期，105頁。



見解<sup>40</sup>。

### (一)關於「詳述式」附屬項更正的審判實務

關於更正方式是採用「詳述式」附屬項改寫為獨立項的，審判實務上有幾個例子可供參考：

於智慧財產法院98年度行專訴第78號判決<sup>41</sup>中，專利權人於系爭專利被舉發程序中對原申請專利範圍提出更正但遭智慧局駁回並為舉發成立之審定，專利權人不服而提起行政救濟。

原申請專利範圍共27項，其中第1、14項為獨立項，餘均為附屬項。專利權人所申請之更正係將申請專利範圍第3項併入第1項及第17項併入第14項。

更正前之申請專利範圍第1項的內容為：「一種風扇扇框，用以包圍風扇之轉子，包括：一第一框架，具有至少一延伸部，該延伸部具有一扣孔；以及一第二框架，具有與該延伸部相對應之一導槽及一扣件，使該第一框架與該第二框架相接合或分離。」

更正前申請專利範圍第3項的內容為：「如申請專利範圍第1項之風扇扇框，其中該導槽之側壁設有至少一肋條。」

更正前之申請專利範圍第14項的內容為：「一種風扇，包括：一第一扇框，具有至少一延伸部，該延伸部具有一扣孔；一第二扇框，具有與該延伸部相對應之一導槽及一扣件，使該第一框架與該第二框架相接合或分離；以及一轉子，係設置於該扇框內。」

更正前申請專利範圍第17項的內容為：「如申請專利範圍第14項之風扇，其中該導槽之側壁設有至少一肋條。」

法院認定關於申請專利範圍第3項與第17項的更正，「更正後第1項、第13項所增加之技術特徵，即導槽側壁所設之至少一肋條，本即已揭露於原敘述性附屬項之第3、17項，亦已揭露於圖示之第3、4圖中之構件編號3211，故其更正並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，……。」

<sup>40</sup> 參見林麗芬，簡介我國專利更正審查基準修正重點，智慧財產月刊，2011年12月，156期，21-37頁。

<sup>41</sup> 判決分析請參見劉國讚，註39文，78-92頁。

於智慧財產法院99年度行專訴第28號判決<sup>42</sup>中，專利權人於系爭專利被舉發程序中對原申請專利範圍提出更正但遭智慧局駁回而提起行政救濟。

原申請專利範圍共10項，其中第1項為獨立項，第2至10項為直接或間接依附於第1項之附屬項。

更正前之申請專利範圍第1項的內容為：「一種輸入裝置之發光結構，其包括一殼體，及至少一設於殼體內之光源所構成，其中殼體內設有一導光板及一反光裝置，該反光裝置係設於該導光板之至少一側面，且其中設於殼體內之光源位於該導光板之一側，使得該光源所發射出的一光線能由導光板之一周緣進入，令該導光板之通體發光，並向該輸入裝置所處之環境發散而出，以產生裝飾性之視覺感受。」

專利權人所提更正本係將原申請專利範圍第6項之部分內容「其中殼體由一上蓋、一中蓋及一底座所組成」併入第1項（獨立項）中。

法院認定「系爭專利更正後申請專利範圍第1項所增加「其中殼體由一上蓋、一中蓋及一底座所組成」之限定內容，乃屬於詳述式之說明（即對已記載於請求項內之構件更進一步的描述限定），且該技術特徵原已記載於原申請專利範圍第6項，而未改變該殼體與其他構件之結合關係。……，是以此部分更正並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，……。」

在智慧財產法院99年度行專訴第50號判決中，專利權人於系爭專利被舉發過程中對原申請專利範圍提出更正並獲智慧局准予更正並做出舉發不成立之審定，舉發人不服而提起行政救濟。

原申請專利範圍共50項，其中第1、22項為獨立項，餘均為附屬項。

法院認定「系爭專利更正後之第1項實質內容為原第2項，故為原第1項請求項予以刪除，將原第2項改以獨立項形式撰寫，請求內容在閱讀與理解上更為明確，且權利範圍完全相同均已為原說明書或圖式所揭露，是以無實質擴大或變更申請專利範圍之情事，故應准予更正。」；「更正後第21項係為原第30及50項其中該導流片進一步「該第一曲面和該第二曲面的曲率不相等」以及「一水平底面」之詳述限定併入原第24項內，其中因原第24項其中該導流片已為請求內容，水平底面之結構限定為：原導流片隱含具有之底面，在不限任何型式底面作詳述式限縮，此處水平

<sup>42</sup> 判決分析請參見劉國讚，註39文，92-104頁。

底面限定條件加入符合申請專利範圍減縮規定；……。同理，更正後第21項另更正「該第一曲面和該第二曲面的曲率不相等」，將申請專利範圍予以減縮，且導流片中第一、二曲面亦已為原請求內容，此處更正係將不限任何曲率限制之曲面作詳述式限縮，僅請求下位有「該第一曲面和該第二曲面的曲率不相等」限制條件者。故仍在原有第一、二曲面之結合關係涵蓋範圍內故此處更正亦為可更正者。」

## (二)關於「附加式」附屬項更正的審判實務

關於更正方式是採用「附加式」附屬項改寫為獨立項的，審判實務上也有幾個審判實例可供參考：

在智慧財產法院98年度行專訴第60號判決中，專利權人於系爭專利被舉發過程中對原申請專利範圍提出更正並獲智慧局不准予更正並做出舉發成立之審定，專利權人不服而提起行政救濟。

系爭專利之請求項共13項，其中第1、7項為獨立項，餘為附屬項。專利權人於第6次申請更正中，將請求項2、5、6以及12之限制要件併入請求項1中。

更正前之申請專利範圍第1項的內容為：「一種清潔用物品，具有一刷擦部分以收集灰塵，包含：一基部材料；至少一薄片，具有多複數長條帶形成其中；及至少一纖維束層，設於該基部材料及該薄片之間，其中：該薄片及纖維束層係部分的連接至基部材料的一清掃側，其中該等長條帶及該纖維束層的纖維係朝向一方向，使得該等長條帶及該纖維束層形成該刷擦部分，及其中在該基部材料的清掃側之相對側上，形成有一使用者的手或固持件可插入的固持空間。」

法院認定「第2、6、12項之申請範圍為原第1項之詳述式附屬項，且其結合之態樣已揭露於說明書及圖式等，將其併入第1項之內容屬於申請專利範圍之縮減並無疑義；惟第5項「該固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的固持薄片之間」之技術特徵，於原第1項並無對應敘述，係為附加式之附屬項，……，應不准予更正。……。故原告第6次更正將原第5項之內容併入第1項之範圍，顯已實質擴大及變更原第1項所請之「固持空間」為其上位概念「固持部」。」

在智慧財產法院99年度行專訴第2號判決中，專利權人於系爭專利被舉發程序中對原申請專利範圍提出更正但遭智慧局駁回並為舉發成立之審定，專利權人不服而提起行政救濟。

專利權人所提更正本係將原核准公告之申請專利範圍第7、9項併入第1項獨立項，實質上即刪除原第1、7項，而將原第9項改為第1項獨立項，

更正前之申請專利範圍第1項的內容為：「一種均佈熱點之散熱裝置，包括：一第一散熱體；一第二散熱體，相對位於該第一散熱體上方；及至少二熱管，皆具有受熱部與散熱部，各該熱管之受熱部、散熱部係分別與該第一、二散熱體作熱傳連結，且該等熱管任二相鄰者之受熱部間所形成之間距，係小於該二相鄰熱管之散熱部間所形成之間距。」

更正前申請專利範圍第7項的內容為：「如申請專利範圍第1項所述之均佈熱點之散熱裝置，其中該第一、二散熱體之間，係設有一具有複數鰭片以連續間隔排列之方式所組成之散熱鰭片組。」

更正前申請專利範圍第9項的內容為：「如申請專利範圍第7項所述之均佈熱點之散熱裝置，其中該散熱鰭片組與各該熱管受彎曲部位相鄰近之鰭片上，係開設有朝各該熱管彎曲部位所彎曲之方向而擴大之槽孔。」

法院認定「該更正後第1項與原核准公告本第1項相較，係增加一散熱鰭片組之構造及朝各該熱管彎曲部位所彎曲方向而擴大之槽孔，……，由於更正後之獨立項1（即原第9項）已較原公告本第1項獨立項增加技術特徵，因此更正後申請專利範圍第3至5項、第12至15項係較原公告本第1項獨立項增加技術特徵外又再增加附屬技術特徵，則原申請專利範圍第3至5項、第14至17項將因該散熱組之更正而變更實質，故原告所為的刪除申請專利範圍第7、9項，併入第1項之更正，將導致其他附屬項有違反專利法第108條準用第64條第2項規定之情事。」

在智慧財產法院99年度行專訴第87號判決中，專利權人於系爭專利被舉發程序中對原申請專利範圍提出更正但遭智慧局駁回並為舉發成立之審定，專利權人不服而提起行政救濟。

系爭專利申請專利範圍共18項，其中第1項為獨立項，第2至18項為附屬項。專利權人將系爭專利申請專利範圍更正，係刪除第14、16、17、18項，而將原第14、16、17、18項之附屬特徵併入第1項。

法院認定「其中，系爭專利申請專利範圍第14項……屬附加式之附屬項。申請專利範圍第16項……屬附加式之附屬項。申請專利範圍第17項……屬附加式之附屬項。申請專利範圍第18項……屬附加式之附屬項。……，故原告所為的刪除申請專

利範圍第14、16、17、18項而將其附屬特徵併入第1項之更正，將導致其他附屬項有違反專利法第108條準用第64條第2項規定之情事，是原告主張該更正未實質擴大或變更申請專利範圍云云，即非可採。」

## 五、環狀結構可增加他人迴避設計的難度

迴避設計（design around）在企業內的專利活動中，占有一定的重要性。因為若無法有效地無效一專利案，則下一步的思考方向可朝向迴避設計的考能性評估。

「元件失蹤（missing element）法<sup>43</sup>」為迴避設計的其中一種方式。主要的考量點在於當全要件原則不成立時，即能得到被控物（或步驟方法）不落入系爭專利之申請專利範圍內的結論。

在鏈狀結構的依附策略中，假設審查官於核駁先行通知書中核駁請求項1到請求項3。請求項4以及請求項5具有可專利性。專利申請人在進行修正程序後，將請求項2到請求項4的技術特徵併入請求項1中，專利申請案順利獲得核准，亦即，核准的發明實施態樣為：

修正前	修正後
請求項1：A；	請求項1：A+B+C+D；
請求項2：B；	請求項2：（刪除）；
請求項3：C；	請求項3：（刪除）；
請求項4：D；以及	請求項4：（刪除）；以及
請求項5：E。	請求項5：A+B+C+D+E。

由於在鏈狀結構的依附策略中，請求項4具有可專利性可能為單一技術特徵D。對於請求項1而言，技術特徵B與C顯然是多餘（或非必要）的構成要件。對於迴避設計者來說，只要不要在產品中實施技術特徵B與C，便能輕易對此一專利案迴避設計成功<sup>44</sup>。

反之，在相同的審查意見下，採用環狀依附策略可以增加在迴避設計上的困難度。在環狀依附策略下，假設審查官於核駁先行通知書中核駁請求項1到請求項3。

<sup>43</sup> 羅炳榮，工業財產權論叢——專利侵害與迴避設計篇，2004年，180頁。

<sup>44</sup> See Wheeler, *supra* note 27, at 46-47.



請求項4以及請求項5具有可專利性。專利申請人在進行修正程序後，專利申請案順利獲得核准，亦即，核准的發明實施態樣為：

修正前	修正後
請求項1：A；	請求項1：A+D
請求項2：B；	請求項2：A+B+D
請求項3：C；	請求項3：A+C+D；
請求項4：D；以及	請求項4：（刪除）；以及
請求項5：E。	請求項5：A+D+E。

假設此一發明的可專利技術特徵為單一技術特徵D。對於請求項1而言，迴避設計者想要在產品中不要實施技術特徵A+D，在難度上顯然增加不少<sup>45</sup>。

因此，若申請人於附屬項使用環狀結構的依附策略，應該會對他人迴避設計可能性產生一定的困難度。

## 六、附屬項依附關係錯誤可能會導致專利無效

依照附屬項的依附關係，附屬項的範圍應該要小於其所被依附的請求項的範圍，假若因為不當的依附關係，導致附屬項的範圍沒有小於其所被依附的請求項的範圍的情形時，在美國專利實務上，法院有做出專利無效的判決。

在Pfizer<sup>46</sup>案中，涉訟專利為U.S. 4,681,893以及U.S. 5,273,995兩件專利。關於附屬項依附關係錯誤的爭點，是發生於'995專利的請求項6，'995專利的請求項的第1項<sup>47</sup>中是關於某種以化學式表示之atorvastatin酸或atorvastatin內酯，或是由其中所配製出藥劑上可接受的鹽類。請求項2是依附於請求項1，並進一步將該化合物限定於atorvastatin酸。請求項6是請求如請求項2化合物的hemicalcium鹽類<sup>48</sup>。

<sup>45</sup> *Id.*

<sup>46</sup> Pfizer Inc. v. Ranbaxy Laboratories Ltd., 457 F.3d 1284 (Fed. Cir. 2006).

<sup>47</sup> See U.S. Patent No. 5,273,955 (issued Dec. 28, 1993) (Claim 1: [R-(R\*,R\*)]-2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)-carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic acid or 2R-trans)-5-(4-fluorophenyl)-2-(1-methylethyl)-N,4-diphenyl-1-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide; or pharmaceutically acceptable salts thereof).

<sup>48</sup> 余佩珠、楊仲榮，不當附屬項依附將導致專利無效，智慧財產季刊，2007年6月，59期，50



請求項6所請求的是鹽類，應該還可以算是請求項1中所述的鹽類之中，卻和請求項2中所載明的atorvastatin酸有相當差異。也就是說，請求項6的範圍，不但沒有包含於請求項2的範圍之中，而且還完全脫離出其所依附之請求項2的範圍之外<sup>49</sup>。

法院最後做出的判決結果，認定'995專利的請求項6並不符合美國專利法的相關規定，而為專利無效之裁判<sup>50</sup>。

## 伍、結論與建議

經由以上的分析說明可知，無論採用鏈狀結構或是環狀結構依附策略，皆有其各自的優缺點存在。

撰寫申請專利範圍是一門藝術，而非是一門精準的科學<sup>51</sup>。本文認為，在進行撰寫申請專利範圍之前，宜先將想要列入申請專利範圍的限制要件一一臚列出來，包含發明的技術特徵或具有重要（商業）價值之習知元件<sup>52</sup>等，發明的技術特徵可再進一步去區分必要的技術特徵與非必要的技術特徵，以供分別適用於獨立項以及附屬項的規劃與撰寫。

而在撰寫附屬項時，基於前述幾點對於附屬項之規劃結構的專利實務觀察的說明，本文提出些許關於撰寫附屬項時的思維：

將記載於附屬項的限制要件區分為：具新穎性的限制要件以及具有重要（商業）價值之習知元件的限制要件；

將附屬項的態樣依照專利審查基準的說明區分為：詳述式以及附加式；

針對包含具新穎性的限制要件的附屬項，採用環狀結構依附於獨立項；

針對詳述式的附屬項，採用環狀結構依附於獨立項；

針對包含具有重要（商業）價值之習知元件的限制要件的附屬項，採用鏈狀結構依附於具新穎性的限制要件的附屬項或是詳述式的附屬項之後；

---

頁。

<sup>49</sup> 同前註，52頁。

<sup>50</sup> *Ranbaxy Laboratories Ltd.*, 457 F.3d at 1292.

<sup>51</sup> ROBERT C. FABER, *LANDIS ON MECHANICS OF PATENT CLAIM DRAFTING* 10-2 (5th ed. 2006).

<sup>52</sup> 顏吉承，*專利說明書撰寫實務*，2007年，291頁。

針對附加式的附屬項，採用鏈狀結構依附於具新穎性的限制要件的附屬項或是詳述式的附屬項之後；以及

依照附屬項的依附關係，比對所有依附項與被依附項之間的範圍大小，並確認附屬項的範圍應該要小於其所被依附的請求項的範圍。

除此之外，在符合單一性的原則下，透過元件（**element**）名稱、元件與元件之間的連接關係（**connection**）以及各個元件的實施功能（**functional limitation**）<sup>53</sup>等變化，來調整不同獨立請求項的範圍。並且撰寫至少一請求項是符合該發明可能或者是最佳的實施態樣的權利範圍<sup>54</sup>，以能保護發明本身的最佳的實施態樣，以及撰寫至少一請求項是符合獨立請求項的技術特徵以及附屬請求項的技術特徵之間最大可能的權利範圍，以能涵蓋競爭對手的產品。

隨著各國專利申請案件的不斷增加，在標準的申請規費下，各國多採取不同的方式限制申請專利範圍中請求項的數目，諸如加收超項費用等。因此，專利申請人或專利實務工作者如何在申請費用最佳化的前提下妥適地規劃附屬項，以做出申請專利範圍中之請求項的數目合理的最佳規劃，或可參考本文所提出之些許思維，並依據個案之案情內容做出最佳決定。

---

<sup>53</sup> 彭鑒托，美國專利事典，1993年，66頁。

<sup>54</sup> See FABER, *supra* note 51, at 10-2.