



## 從馬庫西形式論申請專利範圍的自我限縮

詹炳耀\*

### 摘要：

馬庫西形式 (Markush type) 記載的申請專利範圍，在原發明說明或圖式中對於化學物質若係以多個選擇群成份之組合方式記載，且已經敘述了其中一個特定組合選項的使用時，祇要能將該特定組合選項的恰當上位用語或總屬概念表達出來，即得載入申請專利範圍中。但在具體案例中，馬庫西形式往往被不當地擴大解釋其權利範圍，由於化工業的投資金額龐大，若因馬庫西形式之權利範圍解釋問題而動輒得咎，有被控侵權的高風險，可能造成投資寒蟬效應。專利法一方面鼓勵創新，但另一方面為符合公益而有權利限縮的規定，例如專利法第 24 條、第 57 條或第 76 條第 1 項規定，但除上述之法有明文的限縮外，本文認為馬庫西形式在申請與實施時，因為語法上導致的權利不確定性，以及用語責任之實踐，亦須由審查官或法官在解釋上加以限縮，本文之主要目的在於評介馬庫西形式在申請權利與主張權利上所造成的爭點，主要是參酌歐美實務界爭議，試圖從中探討專利權人應自我限縮的法理。

關鍵字：馬庫西形式 (Markush type)、馬庫西群組 (Markush group)、發明單一性 (unity of invention)。

收稿日：97 年 9 月 10 日

\* 明志科技大學化工系，台北大學法學博士，曾任職於台灣化學纖維公司工程師，現任教於國立雲林科技大學科法所兼專利侵害鑑定中心執行長，並擔任經濟部智慧財產局智慧財產學院講師，本文論點純屬作者之個人見解，文責自負。





體；第 57 條的效力不及於非營利之研究、教學或試驗，亦不及於申請前已在國內使用或完成準備者，或已存在國內之物品；第 76 條第 1 項規定之特許實施權之授予等，但是上述之權利限縮皆屬明文規範，且爭議較少者。本文認為有一種常被各界忽略的情形亦應注意到權利限縮，亦即馬庫西形式在申請時，因為語法上導致的權利不確定性，專利申請人、專利審查官與法官在具體案件中針對馬庫西形式所涵蓋的權利範圍廣狹之判斷，在解釋上必須自動加以限縮者；在取得權利後，專利權人實施或主張權利時，專利權人與法官在具體案件中針對馬庫西形式所涵蓋的權利範圍解釋，亦須加以限縮。為此，本文從申請程序與訴訟過程面分析先進國家已經發生的爭議，同時檢視各國主管機關對於馬庫西形式的相關規定，以及各國司法實務上判決的爭點所在及見解，作為我國在利用馬庫西形式的參考依據，以便避免先進國家的專利流氓（patent troll）利用國際規範與解釋上的差異對發展中國家的產業加以打擊，形成另一種不公平的跨國競爭。

## 貳、馬庫西形式在申請程序中的主要議題

### 一、與傳統記載形式之差異

德國的化學家與專利工程師最先利用變數來替相似的化合物列表，後來漂洋過海到美國才演化成馬庫西形式<sup>5</sup>，故歐洲也是容許馬庫西形式的寫法是沒有疑問的<sup>6</sup>，同樣地，日本也在非常限制的情

<sup>5</sup> 關於其演進，請參閱 Martin J. Adelman, Randall R. Rader & Gordon P. Klancnik, Patent Law, p.254, Thomson West, 2008.

<sup>6</sup> European Patent Convention, Art.82 (2005); EPC Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, Chap. II, Rule 30 (2004); Examination in the European Patent Office, Part C, Chap. III, 7.4a (2005); [http://www.european-patent-office.org/legal/guiex/c/c\\_iii\\_7\\_4a.htm](http://www.european-patent-office.org/legal/guiex/c/c_iii_7_4a.htm).



況下容許馬庫西形式的寫法<sup>7</sup>。美國專利法第 112 條第 2 段僅規定申請專利範圍必須明確且範圍確定，並未要求以何種方式撰寫，基本上化學品的申請專利範圍架構得利用馬庫西形式、指紋請求項（Fingerprint Claims）、以性質界定（比如光譜）、製法特定物質請求項（product by process）、新用途請求項（new use claims）與吉普森式（Jepson Type）；傳統上因為擇一用語容易導致權利範圍的不確定而不被接受，但化合物實在沒有更合適的用語來涵蓋替代物<sup>8</sup>，因而容許了馬庫西形式，而擇一用語畢竟產生一些適用上的困擾，故必須加以限制。因此，1998 年第 7 版的專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）第 2173.05（h）條規定「若未呈現權利不確定或模糊不清的問題，擇一用語是可被容許的。」原本以為這種表達方式祇要成份之間具有共同效用，而且具有對該效用而言是一種重要的結構特徵，就可減少使權利範圍不確定的問題，但事實上並非如此。

馬庫西形式無論是以「從一組由 A、B 及 C 所組成的群組中選出」或「從一組由 A、B 或 C 所組成的群組中選出」來表達都是可以的<sup>9</sup>，對於物品專利或是方法專利皆是如此，祇要其能分別通過新穎性、進步性與產業利用性的審查。再者，馬庫西形式的成份中常使用到「最高到 . . .」、「0 到\_\_%」、「不超過」等表達某一成份存在的程度用語，此一表達方式能否被容許乃依據美國專利法第 112 條第 2 項規定的「明確性」要件（definiteness requirement），以

<sup>7</sup> Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, Part I, Chap. 1, § 2.2.2.1(4), 2.2.3.1(2).

<sup>8</sup> Chisum on Patent, 8-223, Vol.3, § 8.06[2], Sept. 2003.

<sup>9</sup> 在 *In re Gaubert*, 524 F.2d 1222, 187 U.S.P.Q. 664(CCPA 1975)，法院認為此種利用「或」的表達方式並不違反美國專利法第 112 條第 2 項規定。



及與引證前案之間的數值不得有邏輯上的矛盾，作為判斷的標準，簡言之，若這種表達方式未造成權利範圍不確定或含糊不清，也是可以被容許的。

試以下述的例子來說明馬庫西形式<sup>10</sup>：

獨立項：「一種使用於以微處理器為基礎設備之方法，包括……」

附屬項：「上述獨立項之方法，其中之以微處理器為基礎設備係指從一組由電腦、個人數值助理器及手機所組成的群組中選出。」從此一例證中可看出，本來需要三項附屬項的寫法，透過馬庫西形式，僅剩下一項附屬項，但上述的獨立項請求標的若因先前技術存在而被宣告無效時，附屬項得做為依靠，因此這種語法的存在是有價值的，然而，若熟習於通信電腦技術人士的執行獨立項方法為上述三種設備之一，則附屬項亦可能被宣告為無效，因為此擇一項目被「讀取」(read on)了，這就是馬庫西語法的風險所在，在馬庫西群組中存在的選項反而破壞了其做為依附媒介的價值，而且，選項愈多固然可擴增其權利範圍，但選項愈多，其被先前技術讀取的風險也愈大。唯一避免落入與獨立項同進同出的困境的方法是附屬項必須設法避開與本案發明無關的先前技術。

馬庫西形式與其他寫法的主要區別在於「從一組由 A、B 與 C 所組成的群組中選出」，這些選擇項目 A、B 與 C 必須具有共同性質或活性，而且必須呈現共同結構，亦即重要的結構元件或成份是所有選項中共享的，或者是所有選項皆屬於一種相關技術人士中被認知是同一群組。歐盟甚至於更進一步規範選項之間必須具有共同

<sup>10</sup> 此一例證出自於 Ronald D. Slusky, *Invention Analysis and Claiming—A Patent Lawyer's Guide*, p.135, ABA Publishing, 2007.



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<sup>11</sup>。若選項愈多，當然關係著申請專利範圍的廣狹，特別是申請人通常在原發明說明或圖式中對於化學物質係以多個選擇群之組合方式記載，再將該特定組合選項載入申請專利範圍裡，如此一來，選項即甚為可觀；尤有進者，申請人甚至於將所有不太確定，但很有可能的成份納入，以便享有日後主張排他權的機會，故必須在行政機關的審查專利准否與法院的訴訟程序中謹慎地將這一小段文字合理地詮釋，以避免引起爭議。

## 二、對於准否專利之判斷

美國的專利審查官對於馬庫西形式的審查，透過規範的精緻化與審判實踐的經驗累積，比起我國來得更細膩，相當具有參考價值，歷年來主管機關編製的專利審查基準中，對於馬庫西形式的申請專利範圍並無明確說明，以 2004 年版專利審查基準為例，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」<sup>12</sup>，顯然沿用 1994 年版的專利審查基準，但具體的規範仍然不夠深入，所選擇成份是否具有共同化學構造，若無共同化學構造，是否有進一步的指導方針，或是祇要是熟習該發明技術領域人士所認知為同一化學物質群即可，未見詳論，僅說明通常申請專利範圍總括的方式有下列二種，亦即（1）以上位概念總括，以及（2）以擇一形式總括，並謂若該

<sup>11</sup> “A claim, whether independent or dependent, can refer to alternatives provided those alternatives are of a similar nature and can fairly be substituted on for another, and provided also that the number and presentation of alternatives in a single claim does not make the claim obscure or difficult to construe.” Sec. 3.7, EPC GUIDELINE FOR SUBSTANTIVE EXAMINATION PART C CHAPTER III.

<sup>12</sup> 2004 年版，專利審查基準第 2-1-19 頁。



類似物的定義不明確，則不得與具體的 A、B、C 並列<sup>13</sup>，至於不具類似性質，則其法律效果是導致申請專利範圍不明確而已<sup>14</sup>。專利權能否取得，除了必須經過專利主管機關從字面範圍對「再現性揭露」、「產業利用性」、「新穎性」及「非顯而易見性（進步性）」等可專利要件加以認定外，在馬庫西形式中尤應注意上下位概念或是數值限定，以便決定先前技術有無破壞申請案之可專利性及排他性範圍，此外，尚應注意馬庫西用語的特殊要求。依據美國專利審查作業手冊第 803.02 節關於馬庫西形式之解釋，其規定馬庫西形式必須「從一組由 A、B 及 C 所組成的群組中選出」（selected from the group consisting of A, B and C），應予注意的是 A、B 及 C 必須具有至少一種共同的屬性，通常是屬於眾所公認的物理或化學性質，而且這種屬性又與申請專利範圍所表彰的功能有關聯<sup>15</sup>，英國的 Hoffmann 法官在 Biogen v. Medeva<sup>16</sup>一案中，認為「若申請人發明一種有效用的新產品，卻無法展示其他相同群組的成份具有共同的屬性，此時，僅能替該成份申請專利，而非替整個群組，儘管相同群組的成份所製造的產品以後可能也會具有相同的效用。」我國 2004 年版之專利審查基準第 2-1-19 頁規定「以擇一形式總括時，並列的各選項應具有類似的性質」，也是採取相同的見解，但是漏

<sup>13</sup> 2004 年版，專利審查基準第 2-1-19 頁。

<sup>14</sup> 2004 年版，專利審查基準第 2-1-27 頁。

<sup>15</sup> When the Markush group occurs in a claim reciting a process or a combination, it is sufficient if the members of the group are disclosed in the specification to possess at least one property in common which is mainly responsible for their function in the claimed relationship.....and it is clear from their nature.....that all of them possess this property.

<sup>16</sup> [1997] RPC 1. "Thus if the patentee has hit upon a new product which has a beneficial effect but can not demonstrate that there is a common principle by which that effect will be shared by other products of the same class, he will be entitled to a patent for that product but not for the class, even though some may subsequently turn out to have the same beneficial effect....."



未規定先進國家最近發展出來的其他要件（例如相互替代性與可預測性等），若無這些要件加以限縮，申請人仍然可能利用上位概念來將無關的成份含括在內，導致專利權所保護的範圍過廣。本文認為馬庫西形式是一種傳統可被接受的申請專利權範圍寫法的例外，基於例外從嚴的法理，考慮的層面愈周詳愈佳，專利審查官在審查時必須利用上述共同屬性以表彰關聯功能，再加上其他要件來加以審理，應要求其比一般的寫法更加嚴格。

不僅如此，在 Ruff<sup>17</sup>一案中，美國法院建立一種規則，在真正進入實質審查之前的前案檢索，也比一般的檢索嚴格，審查官若發現馬庫西群組中的某一成份性質有別，則可假設群組中其他的成份也是常見的變化而已，不符合非顯而易見性，審查官得終止檢索。而且，此案中也建立了馬庫西形式得否核駁的標準，分別是（一）依據美國專利法第 112 條第 2 段；（二）依據第 121 條的分割申請規定<sup>18</sup>；（三）由法官造法，以不適當的馬庫西群組（improper Markush group）為理由加以核駁<sup>19</sup>。在 Ruff 案後，美國實務上對於馬庫西形式若因缺乏共同的上位概念時，處理方式得因該權利範圍過於廣泛或導致不適當的複雜群組而加以核駁<sup>20</sup>。依據美國專利商標局對於馬庫西形式審查見解，其中的暫時性選列（provisional election）<sup>21</sup>項

<sup>17</sup> In re Ruff, 256 E2d 590, 598 (CCPA 1958).

<sup>18</sup> 雖然在 1973 年的 Wolfrum 案中，CCPA 認為不可因範圍不明確而核駁；在 1978 年的 Weber 案中亦同，但 CCPA 認為若為獨立而不同的發明，得授權審查官制訂規則限制之。

<sup>19</sup> 在 1980 年的 Harnisch 案中，CCPA 認為因成份的功能不相當而歸類為不適當群組的核駁是錯誤的判決而加以推翻，且認為除非違反發明單一性，否則，不得以不適當群組為由核駁。

<sup>20</sup> 35 U.S.C. 112, paragraph 2.

<sup>21</sup> 例如選列出 XE，接著對選列出成份之申請專利範圍以及整個馬庫西形式申請專利範圍加以檢驗，若其中之一（例如 XE）不具可專利性，則此一成份的馬



目即便被核准，對於馬庫西形式的申請專利範圍之審查將擴充到非選列項目，若有先前技術使非選列項喪失非顯而易見性，則此一申請專利範圍將被拒絕，除非申請人將該項目排除，否則修正的申請專利範圍不予再審查<sup>22</sup>，因此，若某化合物的馬庫西形式為 X-R，其中 R 是一種選自於由 A、B、C、D 與 E 所組成的群組之自由基，若先前技術中揭露了一種含成份 E 的化合物，將使馬庫西群組的申請專利範圍無效，但反對者認為其他的擇一性成份也經過創作人研發與試驗過，不能因此而否定其價值，從程序保障觀點而言，至多是刪除有問題的 E 成份。此時，申請人若願意限縮到僅含 A、B、C 與 D，而且此一新群組具備與 A、B、C、D 與 E 群組不同的共通性質，且符合可專利性要件，是可以被核可的；雖然馬庫西之申請專利範圍判斷，與程序性是否須給予申請人補充、修正的機會係

---

庫西形式將被剔除，當然，若申請人願意在面詢時修正此一被判定不具可專利性的成份時，且修正後的馬庫西形式申請專利範圍，不論是將上位概念改為下位概念，或是改變數值限定，都不得實質擴大或變更申請專利範圍，也就是基於行政便民觀點，某種化學成份不能為說明書所支持，或成為先前技術的一部分時，應由申請人將該選項予以刪除；或是申請人將說明書中所記載之一個選項增加至請求項中，再加以再審查；至於說明書中的修正，原則上亦不得超出原說明書及圖式所揭露之範圍，否則，修正後引進新成份將可能對解釋專利範圍造成影響；至於非臨時選列成份之申請專利範圍，將如同其他非馬庫西形式所列舉成份一樣，被視為保留。反過來說，若審查官判定選列成份之申請專利範圍可被許可，則馬庫西形式申請專利範圍將延伸至包括非選列的成份，一旦檢索到先前技術造成非選列的成份不具可專利性，則馬庫西形式申請專利範圍將被核駁，而未被選列的成份之申請專利範圍將被保留，若申請人亦得修改馬庫西形式申請專利範圍，但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，補充修正、更正案之申請專利範圍祇要有一項擴大，或將不包含於獨立項中之內容併入獨立項中，成為馬庫西群組之元素，均屬擴大申請專利範圍，不允許補充修正、更正。

<sup>22</sup> [http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0800\\_803\\_02.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0800_803_02.htm)，瀏覽時間：2008 年 10 月 31 日 14:00pm。



屬二事，通常美國專利審查若認為馬庫西形式撰寫有問題，仍會請申請人申復，並不會直接核駁，但是暫時性選列制度賦與申請人與專利審查官共同更深入地檢討在擇一性用語下的申請專利範圍如何正確判斷的機會，因此，本文認為這應與一般的申請人補充、修正機會分別以觀，可以說它是在馬庫西形式的配套制度；我國的審查實務對此一情形的處理準則為何，未見詳論，似認為依專利法第49條規定，在未超出原說明書或圖式所揭露之範圍前提下，基於程序的安定性與便利性，不能僅因為不適當的馬庫西群組而加以核駁，應予申請人補充、修正機會為已足。但何以美國的實務會透過Ruff案來建立不適當的馬庫西群組而直接核駁的標準（不管是否被廣泛接受），基本是針對馬庫西形式的流弊所做的矯正，我國的專利審查基準似未見到此一深層理由。

由於不適當的馬庫西群組一直是實務上爭議焦點，到底何謂不適當？判斷的標準是馬庫西形式的成份必須滿足「獨立而不同」（independent and distinct）的要件，到底何謂「獨立」（independent），何謂「不同」（distinct），依據1983年第5版之美國專利審查手冊第802.01節之解釋，「獨立」係指在揭露的複數成份之間沒有關係，也就是說在設計、操作或效果上不具關聯性，例如，在同一類屬下的品種不可聚在一起利用，或是方法與實施方法所利用的設備之間。至於「不同」，則指揭露的複數成份之間具備關聯性，但能夠分別製造、使用或銷售，而且彼此之間具備可專利性（雖然個別成份可能因為先前技術而缺乏可專利性），例如混合物與其成份，方法與其實施的設備，方法與其成品。但在具體個案中，則此一要求僅為最低要件，若馬庫西群組的複數成份彼此是獨立，而且是不同的，就算馬庫西群組的申請專利範圍可得確定，也符合可專利性



要件，並為說明書及圖式所支持，不適當群組問題也可能導致被核駁，因為美國專利法第 121 條授權專利審查官行使裁量權對此加以審查<sup>23</sup>。早在 1934 年，美國在 Dahlen<sup>24</sup>案中，就建立了適當群組的兩種標準，包括第一：所選擇的物質必須具有相當的功能，且在相同的物理或化學類別中，具有科學界認知的共同物理或化學特徵，而且此一特徵是申請發明所特有的；第二：不具有相異而毫無關聯的物理或化學屬性，把它們結合在同一類中，不得與被公知接納的科學分類原則矛盾。在 Harnisch<sup>25</sup>案中，關稅與專利上訴法院（Court of Customs and Patent Appeals, CCPA）推翻了專利上訴委員會核駁了馬庫西形式權項的決定，該委員會核駁的主要理由是馬庫西群組分類不適當，因為權項中某些成份並非「功能相當」（function equivalent），但 CCPA 認為除非請求標的違反發明單一性（unity of invention）規定，否則，不得僅因不適當的馬庫西群組而加以核駁。拋開以往是否據以核駁的問題而不論，可見審查官對馬庫西形式之審理時特別慎重，在馬庫西形式的實務發展中，還有不符合適當群組分類要求的標準，因為此一問題的焦點攸關專利權範圍大小的問題，這與「可據以實施」（enablement）的要件有關，要求馬庫西用語至少必須更具描述性，並為國際間熟於此技術人士所理解，而非僅是神秘的專業性或地區性用語。

<sup>23</sup> 雖然此種授權在 *In re Wolfrum* (1973) 案中引起重大爭議，但美國專利商標局最後仍採納得依據專利法第 121 條分割申請規定，認為申請案的申請專利範圍超過兩個獨立而不同的發明，而要求限制單一權項，但認可訴願委員會有權檢視不適當馬庫西群組，詳見 *Chisum on Patent*, 8-239-240, Vol.3, § 8.06[g], Sept. 2003。

<sup>24</sup> 1934 C.D. 9, 441 O.G. 510.

<sup>25</sup> *In re Harnisch*, 631 F. 2d 716 (CCPA 1980).



### 三、爭議時的判斷標準

由於審查官在審理案件過程中，可參考內部與外部證據來明瞭系爭專利權的技術特徵，也就是說透過申請專利範圍的文字記載，將請求項中能相對獨立實現特定功能、產生功效的元件、成份、步驟及其結合關係設定為技術特徵，同時，馬庫西形式的權利範圍必須由馬庫西群組中的每一成份加以揭露來獲得支持（參酌我國專利法第 26 條第 3 項），倘若化合物的成份僅提供可能性（possibility）或純屬原告之臆測（speculation），則應視為揭露不充分。再者，利用已知上位概念發明之下位概念的技術內容為構成要件，因其構成要件之全部或一部係涵蓋於已知發明的上位概念內，故在一般觀念中常被誤認為屬於同一發明，其實，若其技術特徵在先前技術中並未揭露關鍵性的有效參數，且其不可預期的功效更為顯著，則仍具有可專利性<sup>26</sup>。

當馬庫西群組中成份間的屬性有衝突時，究竟依據何者來決定馬庫西群組中成份是否被含括在內？有主張以可預測性（predictability）做為標準，若揭露單一成份，結果可得預測，當然沒有問題<sup>27</sup>；反之，結果若不具可預測性，則必須加以剔除。但事實上，本文認為這是一種「事後諸葛」（hindsight viewpoint）檢驗，

<sup>26</sup> 王世仁舉例說明，若有一含 1 到 20 個碳的烷基乙氧酚（C1-C20 monoalkylphenol ethoxylates）已經是習知的非離子式的表面活性劑，但是烷基中祇有甲基、乙基或一種含碳數較多且有支鏈的烷基被真正地確認具有此種做為活性界面的功能，而 C8-C20 直鏈（straight-chain monoalkylphenol ethoxylates）的發明應該是屬於原 C1-C20 的一部分，但祇要其具有優於原化合物群組之處，就有可專利性，見氏著，智慧財產權剖析—論生物科技專利策略與實務，第 93 頁，全華科技圖書公司，92 年 6 月。

<sup>27</sup> In re Vickers et al., 1944 C.D. 324; 61 USPQ 122. In re Cook and Merigold, 169 USPQ 298.



應該視其為充分條件，但非必要條件，因為馬庫西群組化學物品在 IPC 檢索時之分類不易，僅能利用實施例提及的類別，或是找出共同特徵來進行分類，但同類屬成份在化學反應下未必具有相同的結果，反過來說，不同類屬成份在化學反應下未必沒有相同的結果，故可預測性其實難以進行。因此，就積極面而論，欲取得寬廣保護範圍，必須列舉足夠多的成份，或是使用適當的語言來表達在申請專利範圍之化合物或其成份所欲獲取的效果<sup>28</sup>，若群組中的成份不具共同的物理或化學特性，就難以達到此一目標，若非主張此一成份不可，不妨另立權項來表達此一成份所欲彰顯的技術特徵，否則易使整個群組喪失可專利性；或者，從消極面而論，避免將某一成份納入群組中造成質疑與現有的科學分類原則產生矛盾，就是判斷馬庫西形式是否恰當的標準。另一個衍生的問題是這種由廣泛成份所歸納出的屬性是否排除未列出的成份，基於其封閉性連接詞（亦即使用“consisting of”）之用語，本文認為理應如此限縮，因為此一形式的寫法已經是傳統專利申請書寫法的一種特例，應解釋為「明示其一，排除其他」，消去未列出的成份。若放寬解釋，則違反封閉式連接詞的本義，而且，限縮解釋也可減輕審查官的負擔，避免過度拘泥於小處而導致「見其小而遺其大」。

另外，有申請人利用變化且縮減（varying and diminishing scope）的馬庫西形式，在申請專利範圍中主張具有馬庫西主群組，成份 A、B、C、D、E、F 與 G，但又另同時提出一馬庫西次群組（可能在附屬項），主張具有成份 C、D 與 E，其目的在於使權利範圍更廣泛，且增益其複雜度；但就發明的起源、申請目的與用途而論，這種描述方式可能使審查官感覺很遙遠，使得權利範圍不明確，而且

<sup>28</sup> In Re Dreshfield, 1940 C.D. 351; 518 O.G. 255.



含糊不清<sup>29</sup>，審查官無法迅速決定較窄的下位概念以及其上位概念的權利範圍之間的關聯性。此時，審查官應探討這種敘述方式是否符合專利申請人做為字彙編纂者（lexicographer）應有的合理的清楚與精確（reasonable clarity and precision）義務？一般而言，當專利範圍不明確時，於解釋其範圍時，應先就一般熟知該項技術領域人士的習慣用語加以解釋，仍有不明確時，先參考內部證據，再參考外部證據。為此，美國專利商標局提出一種類似專利合作條約（PCT）指導方針所使用的選擇性用語之簡式規範，要求在馬庫西形式申請專利範圍中，其呈現數目與方式不得難以理解，在一系列選擇性用語的每一成份必須可相互替代，必須簡化到符合發明單一性的認定標準，而且選擇性用語不得更進一步被一組更多的選擇性用語來界定<sup>30</sup>。的確，無論是單一權項中的選擇性用語全部重疊（例如「選自於由接著劑、膠帶以及強力膠所組成之群組中的一種材質」）或是部分重疊（例如「選自於由柑橘水果以及熱帶水果所組成之群組中的一種水果」），都違反了上述標準，易造成混淆而可能被核駁。

<sup>29</sup> Ex parte Dahlen, 1934 C.D. 9, 441 O.G. 510. “The Markush formula has been taken advantage of by many applicants to multiply their claims far beyond reasonable bounds. The abuse of the Markush formula has, in many instances, been carried to such excess as to defeat the very purpose for which a set of claims is intended. In the mass of verbiage presented by the claims, the invention is effectively concealed rather than clearly pointed out. It is quite apparent that proper and sensible restrictions must be imposed on the use of this unusual form of claim, which is distinctly a child of emergency, and intended for special relief only.”

<sup>30</sup> <http://www.patentbaristas.com/archives/2007/08/14/uspto-to-limit-markush-alternative-claims-serious-cost-increase-in-the-forecast/>。



## 四、馬庫西形式中的發明單一性判斷

在馬庫西形式中還必須掌握不違反發明單一性，但這不是容易的事，所謂「發明單一性」(unity of the invention)，係指一發明一專利雖為原則，但若有兩個以上發明符合包含一個或多個相同或相對應，且對於先前技術有所改良，符合新穎性及進步性等專利要件之技術特徵，在技術上互相具有關聯性，屬於一個廣義發明概念者，即符合「發明單一性」。馬庫西形式讓申請人儘可能自由記載，並且擴大一件申請案中所能包含的發明之範圍，也能夠獲得比較沒有遺漏的寬廣幅度權利，但此舉亦產生權利範圍無邊無際的缺點，本文認為在探討權項範圍大小是否適當時，的確必須考慮到發明單一性，因為這是專利法的重要觀念。依據美國專利商標局於 2007 年 8 月 10 日提出的建議規則 § 1.140，要求依據 35 U.S.C. 111 (a) 提出申請時，申請專利範圍必須限制在單一發明，可見此一問題在馬庫西形式的改革中受到相當重視<sup>31</sup>。無論是記載於個別請求項之發明或是以擇一形式表達之馬庫西形式記載於同一請求項中各選項之發明，其審查發明單一性之原則均相同。審查發明單一性時，僅須審究獨立項之間是否符合發明單一性規定，獨立項與其附屬項之間，或附屬項與附屬項之間通常無發明單一性的問題，此一原則對馬庫西形式亦不例外，但因獨立項欠缺新穎性、進步性，而刪除該獨立項並修正其附屬項時，可能使被刪除之獨立項所屬的附屬項之間變得技術上無相互關聯，亦可能使其他獨立項之間在技術上變得無相互關聯性。因此，應重新考量各請求項之間是否於技術上相

<sup>31</sup> § 1.140(a) Two or more independent and distinct inventions may not be claimed in a single claim. 關於建議全文，請參酌 Federal Register / Vol. 72, No. 154 / Friday, August 10, 2007 / Proposed Rules。



互關聯，作為補充、修正申請專利範圍的參考。例如，在獨立項中馬庫西群組中夾雜著毫無相關的發明，而且這些發明是個別獨立而且不相關聯的，審查官要求修正時，可能牽動到其他獨立項與附屬項。

實務上，應逐項判斷每一請求項與其他請求項是否包含相同或相對應的特定技術特徵。若包含一個或多個相同或相對應的特定技術特徵，而於技術上相互關聯，則符合發明單一性規定；反之，若未包含相同或相對應的特定技術特徵，應重新預選特定技術特徵，直至符合發明單一性的請求項能達到最多項為止。馬庫西形式的擇一式用語若導致其中一成份被判定缺乏共同的物理或化學特性，可能影響此權項之權利範圍，進而與其他獨立項與附屬項不具有相同或相對應的特定技術特徵。由於在美國 Harnish (1980)<sup>32</sup>案中發展出一個先例，若缺乏發明單一性，儘管申請人界定其發明是不同且具有可實施性揭露，審查官有權對缺乏發明單一性之單一申請專利範圍加以核駁（請注意，雖然缺乏特殊法律權威機構支持，且有不適當群組的問題，但並非據此理由而核駁）。我國的專利審查基準認為在專利審查官若認定不符合發明單一性，應通知申請人申復、修正或申請分割，不得逕行核駁，經申復仍不符合發明單一性規定者，應以違反專利法第 32 條為理由，予以核駁，但到底在馬庫西形式下，何種情形下為不符合發明單一性，未見詳論，依據 Anthony Caputa 之見解，似可參酌美國在 Harnisch 案對單一性建立的明確的基準<sup>33</sup>，亦即（1）化合物是否具有共同的效用；（2）與化合物效用

<sup>32</sup> In re Harnisch, 631 F.2d 716, 206 USPQ 300(CCPA 1980).

<sup>33</sup> 亦稱為 Harnisch test，下述資料取自搜尋引擎提供的資訊

<http://www.google.com.tw/search?hl=zh-TW&q=Harnisch+%2B+unity+of+invention&btnG=Google+%E6%90%9C%E5%B0%8B&meta=&aq=f&oq=>，瀏覽時



有關聯的整體結構上是否具備重大相似性。否則，若缺共識，爭議恐怕無法消彌。

至於如何方能確保馬庫西形式的成份將被接納，而不會牴觸發明單一性的規定，美國專利法規定若在申請案中有兩個以上「獨立而不同」的發明寫在權利項中，則應加以限制<sup>34</sup>。而在馬庫西形式中，若群組中有化合物共享相同效用，而且共享重大的結構特徵，則往往伴生單一性的問題要加以探討。在馬庫西形式中，審查官如何決定精確的界限？在 Harnisch 案建立的「更具描述性與更為國際理解」（more descriptive and more intelligible internationally）遂成為審查的指導方針。若所選擇的化合物符合下列兩項標準，則具備單一性，亦即（1）所有可供選擇的化合物皆有共同的性質或功能；以及（2）所有可供選擇的化合物皆有相同的主結構，這種主結構可能是化合物的主要部分，或是得以先前技術區別的部分；或是雖無相同的主結構，但在發明相關領域中所有可供選擇的化合物被當做是屬於相同的群組<sup>35</sup>。若從上述標準觀察，我國 1994 年版的專利審查基準 1-3-14 頁所訂定兩個要件「所有選擇項目共有重要的化學構造要素」以及「所有選擇項目被認為屬於熟習該發明技術領域人士所認識之任一化學物質群」似乎不夠周延，應有再加以補充之必要。

再者，審查官早預見到馬庫西形式可能帶來的權利爭議，故預留伏筆，以避免專利權核發後使用馬庫西形式所衍生的麻煩，美國

---

閱：2008 年 11 月 5 日 18:00pm。

<sup>34</sup> 37 CFR 1.141.

<sup>35</sup> 若化合物之間可相互取代，而獲得相同的結果，則化合物被認為是屬於相同的群組。



專利審查官通常建議<sup>36</sup>申請人在申請專利範圍提出擇一性用語時，必須提出一份說明書具體闡明何以這申請專利範圍沒有違反單一性規定，這顯明是做為後來（有必要時）主張審批歷程禁反言（prosecution history estoppel）之用，總之，在化學品專利的申請，可以說單一性的問題來自於擇一，故在馬庫西群組中的成份必須具備相互替代性，但又衍生另一個問題，「具備相互替代性」的成份是否必須屬於同級之物呢？中間產物與最終產物之間是否具有單一性呢？我國現行專利審查基準第二篇發明專利實體審查第四章第五節之案例 6 中，認為「第 2 項化合物的主要用途為第 1 項化合物（最終產物）的原料，而為第 1、2 項的特定技術特徵，故第 1、2 項之間具單一性」，結論雖可認同，但「特定技術特徵」之理由不夠詳盡，無法據以判斷其他類似情況如何處理，例如某一化合物是從染料與產製染料的中間產物所組成之群組中選出，此一群組與科學界的分類原則肯定不同，多數見解<sup>37</sup>認為應判斷下述項目：（1）中間產物與最終產物具有相同的基本結構，或是其化學結構在技術上緊密關聯，且中間產物的基本結構單位將會製造出最終產物；（2）最終產物直接從中間產物製得，或是從中間產物中分離取得；（3）若藉由不同的中間產物來製造最終產物的方法有數種時，僅有在不同的中間產物具有一種相同的結構單位時，這些方法才符合單一性；（4）若中間產物具有不同的結構，則不符單一性，此時申請人必須選擇一種，而將其他的化合物分割申請。

<sup>36</sup> 關於建議全文，請參酌 Federal Register / Vol. 72, No. 154 / Friday, August 10, 2007 / Proposed Rules。

<sup>37</sup> Sec. 14.03.03 Intermediates and Final Products, Guidelines of the “Manual of Patent Office Practice, Working Group on Multiple Invention Disclosures and Complex Applications”, Canadian Patent Office



## 參、馬庫西形式在侵權訴訟的主要爭議

### 一、是否侵權的判斷

專利權是否侵權是一種執行力行使範圍的判斷，應由司法機關加以認定，對於馬庫西形式的專利權侵權判斷，在流程上並無特殊之處，但是對於申請專利範圍的解讀時，往往產生南轅北轍的差異情況，首先，對於申請專利範圍的解釋是屬於法律問題，應由法官決定<sup>38</sup>，法官在解釋時，應參酌專利用語，而馬庫西形式最獨特的地方即是其連接詞用語，因為連接詞係連接前言與主體，其表達方式可決定專利之保護強度，例如採取封閉式語法的解釋與採取開放式語法的解釋結果大相逕庭，當然，化學案的申請專利範圍有可能是封閉式 (closed ended) 或開放式語句 (open ended) 的寫法，「開放式」最常用者是以「包括．．．成份」(comprising/including) <sup>39</sup>來表達，此一連接詞表示不排除請求項未記載的元件、成分或步驟；「封閉式」連接詞則表示僅包含請求項所記載之元件、成分或步驟，其常用方式如「由．．．組成」(consisting of)，申請人雖採用馬庫西形式，仍然有這兩種表達方式，例如「一種磁鐵包括鐵、鉛以及選自於由氟、氯及碘所組成群組之鹵素」(a magnet comprising iron, lead, and a halogen selected from the group consisting of fluorine, chlorine and iodine.)，此時，「一種具有鐵、鉛以及選自不同鹵素群組元素所組成之一種鹵素」，其前段固然是開放式，但是後段因為利用了馬庫西用語，故在後段應該是封閉式，其權利範

<sup>38</sup> Markman v. Westview Instruments, 517 U.S. 370, 38 USPQ2d 1461.

<sup>39</sup> 因為利用開放式連接詞造成解釋上的差異，使其涵義延伸至不排除添加、未引述的成份、程序或步驟，請參閱美國 Chisum on Patent, Vol.3, § 8.06[1][b][ii][A], Sept. 2003.



圍應加以限縮，例如由溴、砒所組成的鹵素群組是否被含括在內？本文認為應該受到限縮而不包括在內，以「群組由...所組成」(the group consisting of....)，故若以(A+B+C)來表達此一群組，其申請專利範圍必須從A、B、C三者中挑選其一，而非擴張其權利範圍，挑選一個群組外之A'、B'或C'都不被許可；至於前段的開放式語句，則可利用均等論而來判斷是否涵蓋銅、鉛以及不同鹵素群組元素所成的磁鐵是否被均等在內。例如，在Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.<sup>40</sup>一案中，專利產品助焊劑係包括鹼土金屬矽化物與氟化鈣，實施例為Ca<sub>2</sub>Si、Mg<sub>2</sub>Si與CaF<sub>2</sub>，而疑似侵權物為Ca<sub>2</sub>Si、Mn<sub>2</sub>Si與CaF<sub>2</sub>，亦即以錳取代鎂，錳元素雖非屬鹼土金屬但因為與鎂的化學反應有許多相同之處，而且鹼土金屬常被發現存在於錳礦中，從而最高法院推翻了聯邦巡迴法院的判決而認定構成均等侵權。

在侵權鑑定時，實務上大致可區分為三個階段，亦即(1)全要件原則之判定；(2)均等論之判定；及(3)禁反言之判定<sup>41</sup>。首

<sup>40</sup> 339 U.S.605, 70S Ct.854, 94 L.Ed.1097.

<sup>41</sup> 關於禁反言之判定，最有名之例證建立在Tanabe Seiyaku Co., Ltd. V. United States International Trade Commission(1997), [109 F.3d at 73, 41 USPQ2d at 1980.]一案中，法官認為專利權人(1)在('035)第一獨立項中選擇以確切的鹼基溶劑混合物方式來描述其發明，而非以(其'257及其他專利)的鹼基與溶劑來描述；(2)比對第一獨立項以及僅有兩種溶劑的揭露，和'257專利權的溶劑範圍之揭露，在該專利中，專利權人揭露了N-烷化的反應是在一種溶劑中執行(例如二氧雜環己烷、甲苯、二甲苯、二甲亞砷)；(3)專利權人在'035與'257專利的權項中區別的基礎在於精確的鹼基溶劑混合物，其得以在安全與經濟情況下提高產能，「引證案收益率介於65至70%之間，而本案則至少有87%，因此，本案的功效優於先前技術，應予核發專利等語」。基於上述論調，法官認為原告已在申請檔案歷程中明示其他的酮類溶劑收益率較低，故不應該將被告利用其他酮類(丁酮)溶劑製造解讀為原告的丙酮之均等物。



先，就全要件原則之判定，全要件原則是在判定「申請專利範圍」的文字所界定之字面保護範圍，係指申請專利範圍的每一構成要件或技術特徵完全對應表現在待鑑定對象中，馬庫西形式的申請專利範圍的請求項與待鑑定對象都被分解成構成要件，兩者在此層次上逐一比對，此即為侵害鑑定的基礎工作。但在判斷是否符合全要件原則時，要確認要件完全相等（精確原則）、要件過剩（附加原則）或要件欠缺（刪除原則），本文主張對於馬庫西形式的申請專利範圍所界定之專利權而言，僅在符合精確原則時才會構成文義侵害（literal infringement）<sup>42</sup>，也就是說在馬庫西形式下的侵權認定被限制的更嚴格了，因為馬庫西形式有一個很大的問題是組成的排列組合甚多，因此，即便是申請人當初在先前技術檢索方面下足功夫，都可能無法預知其將取得的權限有多大，如此一來，是否可能造成其權利範圍被不當地擴大之疑問，亦即申請人得利用非常有限的成份來主張比較大類的化合物之專利權，如此一來，在比對馬庫西形式的專利權與疑似侵權物品時，申請人祇要把具有共同的屬性與功能的成份，儘量含括在馬庫西形式的申請專利範圍中，則甚易主張文義侵權<sup>43</sup>。因此，祇有在符合精確原則時才會構成文義侵害，此舉雖然對專利權人構成一定程度的權利限縮，但馬庫西形式既為傳統專利申請書寫法的例外，基於「例外從嚴」的法理，不得不如此。事實上，實務上若欲利用全要件原則來判定馬庫西形式「申請專利範圍」的文字所界定之「字面保護範圍」，以便取得侵權證據，也是不易之事，因為待鑑定對象不可能完全不加以任何改變，直接

<sup>42</sup> 洪瑞章，專利侵害鑑定理論，智慧財產培訓學院教材 16，國立台灣大學科際整合研究所編印。

<sup>43</sup> 本來均等侵權的理論即擴大了文義侵權的排他領域範圍，本文的疑問是藉由馬庫西形式，此一擴張更形嚴重。



抄襲申請專利範圍中之全部構成要件（如成份之相對關係或方法之各步驟等），而無些許修改、附加或刪減。

在不適用全要件下的文義讀取後，必須檢視有無均等論之適用，均等論的主要理論基礎在於中心界定主義（central type of definition），此一主義的主要精神在於若專利權的權利範圍不能做合理的擴張解釋，易遭他人參酌其專利技術，加以簡易修改而形成不公平競爭，故透過此一理論來擴充權利範圍，以置換可能性與置換容易性來加以判斷，也就是檢測專利請求標的與待鑑定對象的對應構成元件之置換可能性與置換容易性，兩者實質上是否為同一之手段，發揮實質上同一之功能，並產生實質上同一之結果。馬庫西形式採取封閉式連接詞，屬於周邊界定主義，原則上排他權範圍僅在已描述於說明書，並定義於申請專利範圍之事項，故本文見解是利用馬庫西形式來解釋權利範圍時，必須加以嚴格限制，例如上述之「一種磁鐵，包括鐵、鉛以及選自氟、氯及碘群組之鹵素」，如此一來，由鐵、鉛以及選自溴、砵之不同鹵素所製造的磁鐵即不應被包括在權項內，當然更不可能藉由均等論使其復活，而將溴與砵之不同鹵素均等在內。

本文認為馬庫西形式「從一組由 A、B 及 C 所組成的群組中選出」，既然必須從群組中選出其一，當然就沒有群組以外的其他替代成份，亦即若專利權人挑選 A 成份來實施，而待鑑定對象挑選 B 或 C 成份來實施，由於 B 或 C 成份仍屬於申請專利範圍，故侵權結論成立，有疑問的是待鑑定對象挑選 A'、B' 或 C' 等均等物來實施時，是否落入了均等侵權，本文認為沒有，因為無論是 A'、B' 或 C' 都不在專利權人之馬庫西形式下的申請專利範圍內，自無被均



等之理。若有人質疑其前段仍使用「包括」(comprising)之開放性用語，應該可以將 A'、B'或 C'均等在內，本文卻認為申請人於申請程序中大可不必利用馬庫西形式來撰寫，但一旦選擇了馬庫西形式之「從一組由 A、B 及 C 所組成的群組中選出」之撰寫方式，應理性認知到其權利範圍將會被此封閉性用語限定，故不得嗣後再利用均等論來主張向外延伸、擴張權利，即便待鑑定對象的構成要件或技術特徵在其他語法下真的均等於系爭專利權的成份。本文認為雖然均等論是專利法上的重要理論，但若僅單純地比對成份，尚應考慮到化學本身的特性在於任何添加物都很可能造成不可預期的化學變化，故應拒絕任何權利的延伸。進一步言，由於在化學反應槽中尚涉及的變數甚多，包括溫度、壓力、催化劑與反應時間等等，而不比對其他的技術特徵來決定有無構成文義侵權或均等侵權，就化學工程之專業而言是沒有意義的，若在成份的解釋上過於寬廣，也加重了對於其他影響判斷之負擔。更何況，在專利訴訟中，馬庫西形式的申請專利範圍通常已經過檢驗了，所以把權利範圍限縮解釋應該不致於造成訴訟程序的突襲，在其常相伴而生的專利無效之訴中，雙方的攻防重點都在於檢視馬庫西形式之擇一性用語的真義，通常是先檢視 A、B 及 C 有無具備共同的性質或功能，或是享有相同的主結構，以及其他必須考慮因素。

## 二、權利範圍的解釋

除了封閉式語法造成的權利範圍限制外，由於馬庫西形式的擇一性用語可能造成專利權利範圍的無邊無際，基於公益理由，在大陸法系中，諸多國家從實務發展中對馬庫西形式的專利權利範圍加



以限制，在海洋法系中也是如此，例如英國在 *Amgen v. Roche*<sup>44</sup>一案所區分的「傳統不適當」(classic insufficiency)與「新形式（初漿粒）不適當」(biogen insufficiency)，即是對此種馬庫西形式之權利限縮，前者意謂著一般的專利無效，後者意謂著專利權的實施不應涵蓋到超越其技術貢獻的區域。在大陸法系的義大利名案中，*Smith Kline & Beecham v. Biochimica Opos*<sup>45</sup>與 *Smith Kline & Beecham v. Bruschettini*<sup>46</sup> 二案中，該國最高法院亦建立了馬庫西形式的申請專利範圍應加以限縮的結論，有些化合物的權利雖然具體存在，但並無明示每一種成份皆應劃在保護範圍內，因此，保護的項目僅在於哪些熟習此技術之人毋須過度投入創新活動而可以實施者。因此，主張必須加以限制，至少不能包括下列項目：

- (一) 不是新的成份：某些成份早已經存在其他的類似化合物之配方中，由於此種擇一性用語解釋的延伸，其範圍將非常廣泛。
- (二) 若是新的成份，但與先前技術並無實質不同（或是並非先前技術的明顯變化）：依據德國最高法院在 *Formstein* 案<sup>47</sup>建立之原則，專利權不僅不能涵蓋屬於先前技術的具體實施例，也不能涵蓋屬於先前技術的常見變化。
- (三) 若是新的而且是不同的，但以傳統方式卻是無法實施的：由於擇一性用語可能使排列組合的配方範圍過大，有些產品甚至於無法被製造出來。
- (四) 不具發明人表達的效果。

<sup>44</sup> Apr. 11, 2001 by Neuberger J., [2002] R.P.C. 1.

<sup>45</sup> Supreme Court March. 6, 1995, n. 2575, GADI 1995, 3194(Cefatrizine).

<sup>46</sup> Supreme Court Sept. 1, 1997, n.8324, GADI 1997, 3574(Cimetidine).

<sup>47</sup> 1986 GRUR 803, 18 IIC 795.



(五) 遵循專利權的教示可加以實施，但負擔仍然過於重大者。

由此可知，即便專利權存在，是否構成侵權的議題在馬庫西形式下也是有所保留的，而且，侵權問題的認定獲得確立，對於馬庫西形式的權項解釋也有很多爭議，擇一形式之用語應限定在其所記載之選項。主要的爭議在於範圍大小的認定，設若權項中表示某碘化物鹽類「重量比約 2% 至 20% 之碘化物鹽類（其為季碘化物鹽類或週期表 Ia 或 IIa 族金屬組成之團中一員之碘化物鹽類）」；此時若有鋰、鉀、鈉等，到底是週期表中 IA 或 II A 族金屬組成之碘化物鹽類合計值介乎 2% 至 20% 之間，或是單一成份之碘化物鹽類值在 2% 至 20% 之間？關於擇一用語之真義如何，在 *Kustom Signals Inc. v. Applied Concepts Inc.*<sup>48</sup> 一案中，對此已有特別的詮釋：「在兩種替代物之間取其一，而非兩者」（in [a patent's] claims...to mean “a choice between either one of two alternatives, but not both.”）。

在 *Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products, Inc.*<sup>49</sup>，對於「六種指定的抑制劑所組成的群組中選出」（selected from the group consisting of six specified inhibitors）發生爭議，最後聯邦巡迴法院判定此一詞是利用六種抑制劑之一的劑量方符合擇一的意義，而非如專利權人主張之「若一種抑制劑的劑量不足，則由六種抑制劑的混合加總計算」<sup>50</sup>，本文見解亦認為「擇一」一詞既然來自

<sup>48</sup> 995 F. Supp. 1229, 1236, 46 USPQ2d 1056, 1060(D. Kan. 1998), aff'd 264 F.3d 1326, 60 USPQ2d 1135(Fed. Cir. 2001).

<sup>49</sup> 334 F. 3d 1274, 1280-81, 67 U.S.P.Q.2d 1191(Fed. Cir. 2003).

<sup>50</sup> The Federal Circuit held that the phrase required use of one of the six inhibitors in the effective amount. Contrary to the patent owner's argument, the phrase did not encompass a combination of the inhibitors that together provide an effective amount if no one of the inhibitors provides the effective amount.



英文的「alternative」，其真義如何應回歸到英文字典中對其之解釋<sup>51</sup>，從上述資料可查知，無論是當作動詞或形容詞，都有「從複數以上的種類中選出其一」的意義，表現在一般文章的文義固然如此，表現在專利權項中，亦應有相同涵義，才符合申請專利範圍建構指導綱領（Guidelines for Claim Construction）第1條所揭櫫的「申請專利範圍以日常或習慣意義來判定其精確性」的原則<sup>52</sup>。也就是說群組內的各種成份的權利範圍是相等的，而非相加，單一項（碘化鋰/碘化鈉/碘化鉀）之濃度介於2wt%至20wt%才構成侵權，而非加總之濃度（碘化鋰+碘化鈉+碘化鉀）介於2wt%至20wt%，這也是馬庫西形式的限制之一，否則，單一成份不足上述濃度，而加總濃度介於2wt%至20wt%也算是侵權，無異於擴張解釋其申請專利

<sup>51</sup>根據 Universal Dictionary 對於「alternative」的解釋，若當作名詞有兩種涵義：

(1) The possibility or necessity of choosing **only one** of two or more things, courses of action, or the like. (2) Either or any of the things from which **one** is to be chosen；若當作形容詞有一種涵義 (1) Offering or necessitating **a choice** between two or more things or courses; constituting an alternative。在韋氏大字典，其當做名詞的解釋有下列數種涵義：(1) a proposition or situation offering **a choice** between two things wherein if one thing is chosen the other is rejected

(2) **an** opportunity or necessity for deciding between two courses or propositions either of which may be chosen, but not both (3) either of two paired or contrasted things, courses, or propositions offered for one's choice in a situation in which taking either necessarily entails rejecting the other(4) **a** counter case matched with one expressed or accepted and characterized by implicit or explicit unreality or implausibility (5) **one** of a number of things or courses offered for choice (6) **a** choice or **an** opportunity or necessity for choice among three or more things。至於當做形容詞的解釋有下列數種 (1) offering **a** choice of two or more things : offering for choice a second thing or proposition or other things or propositions ;

(2) indicating that the terms connected are to be taken not together but **one** in place of the other。

<sup>52</sup> “The ordinary and customary meaning of claim language enjoys a heavy presumption of accuracy”, see Martin J. Adelman, Randall R. Rader & Gordon P. Klancnik, Patent Law, p.321, Thomson West, 2008.



範圍；反對者可能認為馬庫西形式的寫法是「Wherein R is a material selected from the group consisting of A, B **and** C」，故應為其加總值，但此語法中有 and，並不意謂著必須是 A、B 及 C 之加總，而僅是做為提供選擇成份之表列而已。再者，在馬庫西形式中，若欲表明有兩種以上的成份之組合，則已經不是「擇一」，而是「擇二」或「擇多」，此時，故其對應之英文皆加上「其混合物」(mixtures thereof) 或「組合」(combination) 或「至少一種」(at least one member of) 之用語。

## 肆、結論

專利法的保護應該是針對發明人對於現有技術的真實貢獻，而馬庫西形式也解決了申請人當初因為用語缺乏所產生的表達問題，但普及使用後卻衍生出新的問題，它的擇一性用語造成權利範圍的主張無邊無際 (defined widely)，超越其技術貢獻的區域。而且，擇一性用語對於專利審查官造成相當的負擔，申請專利範圍有無被先前技術阻卻的檢索必須耗費更多時間，且受到諸多判定准否的限制。馬庫西用語之本意是解決選擇項目中具有類似的性質或功能時的權利範圍界定問題，但發展至今已變成讓申請人取得過大的「下游保護」(downstream protection)，也違反了當初核准使用馬庫西形式的先決條件是建立在「申請目的是針對群組中毫無疑問具備可操作性的成份」(should include only such members as are unquestionably operative for applicant's purpose)<sup>53</sup>，此種加重審查官負擔又違背公益的後果乃當初始料未及，形同一種專利權濫用，惟

<sup>53</sup> Chisum on Patent, 8-234, Vol.3, § 8.06[2][d], Sept. 2003.



可惜現行專利實務似對之無可奈何<sup>54</sup>，故在應用時，應由權利人自我限縮（self-constrained narrowly），或是透過司法政策基於公共利益理由來加以限縮。我國歷年來主管機關編製的專利審查基準似未注意到此種國際發展趨勢，例如，美國專利商標局在最新修法中改革建議，專利合作條約（PCT）相關單位也建議修改規則，限制擇一性用語的使用僅能在特定情況下使用，例如，在申請專利範圍所包含的所有種類共享重大特性時，或是在所有成份表面上都互相具備可專利性且具備可代替性時，該建議中甚至於規定在申請專利範圍的擇一性用語之呈現數量與方式不得使權利範圍變得難以解釋。再者，不得有選擇項目本身被另一組更進一步的選擇項目所定義之情形，或是選擇項目被一系列其他選擇項目之一所包括的情況。對於馬庫西用語的解釋，本文也認為其既是一種封閉性用語，應該做最嚴格的限縮，否則，無異於專利權人利用不確定的概念來阻擋後來的研發人員之辛苦創意，難免對產業的後續發展造成不良的影響。

---

<sup>54</sup> “The examiners are therefore instructed not to rejected a Markush-type claim merely because of the presence of a true genus claim embracive thereof”; see USPTO, Manual of Patent Examining Procedure § 2173.05(h) (7th edition., 1998).