



多項附屬項之相互依附與發明單一性之審查

黃文儀*

摘要

本文探討國際間專利實務中的申請專利範圍多項制、是否容許多項附屬項相互依附，我國對開放多項附屬項相互依附之正反意見，並舉有關發明單一性的日本特許法第 37 條以及第 17 條之 2 第 4 項的審查基準與其事例，闡明在容許多項附屬項相互依附的情況下，對發明單一性審查之影響，供我國衡量是否採行類似審查基準之參考。

關鍵字：申請專利範圍、獨立項、附屬項、多項附屬項、相互依附、發明單一性，特別技術特徵、修正、事例

壹、前言

依據我國專利法施行細則第 18 條第 5 項之規定，禁止多項附屬項直接或間接依附。國際上日本與歐洲專利局並未禁止多項附屬項直接或間接依附。我國、美國、韓國與中國大陸目前仍禁止多項附屬項間之相互依附。此一規定並非因為產生不合邏輯之情況，而是旨在避免因多項附屬項

收稿日：101 年 1 月 6 日

* 作者前為智慧財產局專利三組副組長。



相互依附產生過多的審查對象，此種複雜之情況，於審查發明單一性時，尤能深切感受。本文首先敘述申請專利範圍多項制，以及多項附屬項間彼此依附之正反意見、利弊得失。接著以日本特許法第 37 條以及第 17 條之 2 第 4 項有關發明單一性之審查為例說明，其中之事例有涉及多項附屬項相互依附之情況。此等事例顯示在多項附屬項相互依附的情況，審查之精確度須比以往提升，審查人員之經驗與能力相對較高，從而可供我國研究未來是否開放多項附屬項相互依附之參考。

貳、申請專利範圍多項制

申請發明與新型專利須提出申請書、摘要、說明書與申請專利範圍¹。其中申請專利範圍採用包含獨立項與附屬項的多項制，係目前國際間各國之專利實務。例如美國專利法第 112 條第 2 項規定「專利說明書應以特別指出以及清楚請求申請人認為是其發明的主題事項之一個或多個請求項為結論。」²同條第 3 項規定「一請求項可以獨立形式，或情況適合時，以附屬或多項附屬形式撰寫。」³同條第 5 項規定「多項附屬形式的請求項僅能以選擇方式引述先前的多個請求項，然後敘述所請求主題事項的進一步限制。一多項附屬項不能成為任何其他多項附屬項之基礎。……」⁴其中所

¹ 2011.12.21 公布專利法第 25 條第 1 項規定：「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，向專利專責機關申請之。」

² 35USC§112¶2 “The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regard as his invention.”

³ 35USC§112¶3 “A claim may be written in dependent or , if the nature of the case admits, in dependent or multiple dependent form.”

⁴ 35USC§112¶5 “A claim in multiple dependent form shall contain a reference, in the alternative only, to more then one claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject claimed. A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim....”



謂「一多項附屬項不能成為任何其他多項附屬項之基礎」，相當於我國專利法施行細則第 18 條第 5 項第 2 句的「多項附屬項間不得直接或間接依附」之規定。亦即美國係於專利法本法明文禁止多項附屬項彼此互相依附。另外美國專利申請案繳納基本規費 380 美元後，申請專利範圍可以撰寫 20 個請求項，超過 20 個的請求項，每 1 個須多繳 60 美元⁵，其中若獨立項超過 3 個，每增加 1 個獨立項須多繳 250 美元。又特別對多項附屬項（multiple dependent claim）規定，每一個多項附屬項須繳納 450 美元。可見美國不但明文禁止多項附屬項不得互相依附，且對以多項附屬形式撰寫的請求項本身也增收額外的費用。

歐洲專利條約（EPC）關於專利申請案的必要文件，依 EPC 第 78 條（1）（a）規定，須提出「一個或多個請求項」。在滿足 EPC 第 82 條的發明單一性條件下，EPC 規則 43（b）（2）明定，對相同範疇可以包含多於一個獨立項的 3 種情況。又在同條（b）（4）明定包含任何其他請求項的技術特徵之請求項（附屬項），應在開頭引述該他請求項，然後敘述另外的特徵。

在此我們可以瞭解申請專利範圍多項制，不僅有獨立項、附屬項、多項附屬項之形式規定，亦對可容許在同一申請專利範圍中的獨立項數目加以規定，此即為發明單一性的問題。通常在不同獨立項間須判斷是否滿足發明單一性，獨立項與其附屬項間一般無須判斷，因附屬項會包含所有獨立項之技術特徵，倘若獨立項中有特別技術特徵，其附屬項亦會有該特別技術特徵，既然兩者均有相同的特別技術特徵，就滿足發明單一性之要件⁶。

⁵ 小實體之申請人，費用減半，以下同。

⁶ 參照現行專利法第 32 條與施行細則第 23 條之規定可知。



歐洲專利審查指南進一步規定，不論獨立項或附屬項，在不產生模糊或因難解讀以及滿足單一性之條件下，可以包含選項式的敘述（refer to alternatives）⁷。此種選項式敘述一般稱為馬庫西群組（Markush-grouping）。

歐洲專利審查指南指出，引述其他請求項未必一定是附屬項，有可能為獨立項。於該指南中舉出三種引述其他請求項的獨立項之例子⁸。第 1 是所引述者為不同範疇，例如「一種用來執行請求項 1 所述方法之裝置……」，「一種用來製造請求項 1 所述產品之方法……」。第 2 是協作部件（co-operating part）間相互引述，例如「一種與請求項 1 的插座協作的插頭……」。第 3 是引述其他請求項並將技術特徵加以替換，例如「一種如請求項 1 所述之甲裝置，其中技術特徵 B 替換為 C 者」⁹。以上諸例在日本係歸類為非典型的「引用記載形式的請求項」。在日本所謂典型的「引用記載形式的請求項」，即歐洲所謂真正的附屬項（truly dependent claim）。

非典型的「引用記載形式的請求項」之解讀不能像一般真正附屬項那樣單純地將所依附（引述）請求項的所有技術特徵包含進來。而是要小心地考量所引述請求項的特徵直到什麼程度須包含進來。¹⁰

日本特許法第 36 條規定專利申請案所需提出之事項，其中與申請專利範圍之撰寫內容有關的主要為第 5 項與第 6 項。

⁷ EPC Guidelines for Examination in the EPO 2007, Part C Chap. III 3.7.

⁸ EPC Guidelines for Examination in the EPO 2007, Part C Chap. III 3.8.

⁹ 2007 修正的 EPC 審查指南中未列出第 3 種例子，在此係依據舊版審查指南 Part C Chap. III 3.7 之意旨加以論述。第 3 種例子，假設請求項 1 之甲裝置為 A+B 所構成，則「一種如請求項 1 所述之甲裝置，其中技術特徵 B 替換為 C。」將使請求項之發明變成為 A+C，名稱上雖同樣為甲裝置，但已是不同構成之發明，且因未包含所依附項的所有技術特徵，故應歸為獨立項。

¹⁰ EPC Guidelines for Examination in the EPO 2007, Part C Chap. III 3.8.



第 5 項第 2 項之申請專利範圍應區分為各請求項，各請求項每一個應記載專利申請人認為界定欲獲得專利發明的必要事項。此時，一請求項所記載的發明無妨與其他請求項之發明為同一。

第 6 項第 2 項之申請專利範圍應符合以下各款規定。

- 一、欲獲得專利之發明為發明之詳細說明所記載者：
- 二、欲獲得專利之發明為明確者。
- 三、每一個請求項記載簡潔者。
- 四、依據經濟產業省之其他規定記載。

我國專利法第 26 條沒有類似前述第 5 項之規定，施行細則第 18 條第 2 項與第 3 項與前述第 5 項規定接近，但仍有差異。前述第 6 項則與我國專利法第 26 條第 3 項與第 4 項之規定相當。第 6 項第 4 款所稱之「依據經濟產業省之其他規定記載」，見諸特許法施行規則第 24 條之 3 等。

特許法施行規則第 24 條之 3 特許法第 6 項第 4 款〔申請專利範圍之記載〕的經濟產業省令所規定的申請專利範圍之記載，如下列各款所示者。

- 一、每一個請求項須另起一行，賦予一個番號。
- 二、對請求項所賦予之番號。應為依記載順序之連續番號。
- 三、於請求項之記載中引用其他請求項，應以引用該他請求項所賦予的番號為之。
- 四、引用其他請求項來記載時，該他請求項應在引用的請求項前面記載。



以上特許法施行規則之規定，實務上看似當然，我國專利法施行細則未加規定，但明文規定較無爭議。

與特許法施行規則第 24 條之 3 有關的樣式第 29 之 2 的〔備考〕14

規定如下申請專利範圍的記載要領。

イ 「申請專利範圍之記載」與「說明書」之記載不能矛盾，應使用統一的字句。

ロ 為理解請求項記載之內容，必要時可以在括弧中採用該書類所附圖式中使用的符號。

ハ 引用其他請求項來記載請求項時，原則上接續在該他請求項後記載。

ニ 引用其他 2 以上的請求項來記載請求項時，原則上須擇一地引用，且附加同一的技術限定。

ホ 對請求項所附加之番號，須如「〔請求項 1〕」、「〔請求項 2〕」那樣記載。但是，在引用其他請求項來記載請求項時，對被引用的請求項係以「請求項 1」、「請求項 2」那樣來記載。

由此可以看出日本申請專利範圍撰寫之特色。另外可以瞭解日本關於多項附屬項也是採選擇式記載。但因並未禁止多項附屬項相互引用，故實務上多項附屬項可以相互依附。在歐洲關於申請專利範圍也無禁止多項附屬項相互依附之明文，故在歐洲實務上多項附屬項也可以相互依附。

韓國由 2004 年修正的專利法施行令第 5 條（6）規定“*No dependent*



claim referring to two or more claims may refer to another dependent claim to which two or more claims referred.”可知，其係禁止多項附屬項相互依附。大陸專利法實施細則第 23 條第 2 款（相當於我國之「項」）亦規定「引用兩項以上權利要求的多項從屬權利要求，只能以擇一方式引用在前的權利要求，並不得作為另一項多項權利要求的基礎。」故知大陸禁止多項附屬項相互依附，並在其審查指南「3.3.2 從屬權利要求的撰寫規定」中舉出禁止多項附屬項相互依附之例子說明。

由以上五大專利局之相關規定，可以瞭解日本與歐洲專利局開放多項附屬項相互依附，而美國、中國大陸與韓國則禁止多項附屬項相互依附。

在多項附屬項相互依附的場合，會增加所須審查的發明之數目。假設申請專利範圍有 5 個請求項，第 1 項為獨立項，第 2 至 5 項為附屬項。若第 2 項至第 5 項均為依附於第 1 項之單項附屬項，則須審查 1、2-1、3-1、4-1、5-1 總共 5 個發明¹¹。倘若其中第 3 項為依附於第 1 或 2 項之多項附屬項，第 4 項依附於第 3 項，第 5 項為依附於第 1、2、3 或 4 項之多項附屬項。從而產生多項附屬項（第 5 項）間接依附多項附屬項（第 3 項）之情況。則總共須審查 1、2、3-1、3-2、4-3-1、4-3-2、5-1、5-2、5-3-1、5-3-2、5-4-3-1、5-4-3-2 總共 12 個發明。為原來發明數目的 2.4 倍。儘管此例只有 5 個請求項，但若出現多項附屬項相互依附之情況，則所須審查的發明數目立刻增加。本例係假定二個多項附屬項間接依附的情況，如果不是間接依附，而係直接依附，結果仍然是增加必須審查的發明數目。亦即不論多項附屬項直接或間接依附，增加所須審查的發明數目則一。

¹¹ 在此為簡便起見，以 2-1 表解讀附屬項第 2 項之發明時，包含第 1 項所有技術特徵。以下皆同。



在申請專利範圍多項制下，因為附屬項包含獨立項的所有技術特徵，故只要獨立項有專利性，則附屬項因範圍比較小，也當然有專利性。因此在獨立項有專利性的場合，可以群組的方式連帶核准其附屬項專利。但當獨立項無專利性時，尚須進一步審查其附屬項是否具有專利性。在多項附屬項相互依附的場合，所需審查的附屬項之發明增多，將造成可專利性判斷上的負擔。

參、是否開放多項附屬項相互依附之正反意見

申請發明與新型專利須提出申請書、摘要、說明書與申請專利範圍，其中「申請專利範圍」，供申請人記載所要保護之發明。申請專利範圍為審查人員實質審查的重點，於記載上大體可區分為「獨立項」，「附屬項」兩種形式。依照我國專利法施行細則第 18 條第 4 項之規定，「依附於二項以上之附屬項為多項附屬項，應以選擇式為之」，第 5 項第 2 句規定「但多項附屬項間不得直接或間接依附」。施行細則第 18 條之規定主要參考美國專利法與規則而制定。前述關於多項附屬項撰寫上之規定，自民國 76 年施行細則第 10 條之 1 明文以來，在國內適用近 25 年，無論在專利申請與審查均為各界所認知並遵行。惟國內仍有聲音希望我國開放多項附屬項依附多項附屬項之撰寫方式。由本文前述「貳、」之論述可知世界各國對於是否開放多項附屬項相互依附，並無一致的作法，係由各國自行衡量，再做決定。我國對此問題也有正反兩種意見，在此檢討如下。

一、贊成開放之意見

贊成我國開放多項附屬項依附多項附屬項之意見，可歸納為以下幾點：



- (一) 目前日本，歐洲均未限制多項附屬項依附多項附屬項之撰寫方式，如果我國申請專利範圍的撰寫方式和日本、歐洲不同，專利代理人在說明書的準備上，必須特別考量我國之規定。若我國開放多項附屬項直接依附多項附屬項，則代理人直接翻譯國外說明書後就可送件，申請專利範圍不必再做修正。
- (二) 我國已採依請求項數目收取申請實體審查費之制度，若允許多項附屬項相互依附可減少申請人撰寫請求項之數目，減輕費用負擔。
- (三) 專利核准後申請更正之條件較為嚴格，常因更正後請求項之發明與更正前請求項之發明無法一一對應，而不准更正，若准許多項附屬項相互依附，則因涵蓋在多項附屬項相互依附中的發明變多，從而可以提高更正獲准之機會。
- (四) 由於不論發明實質審查或新型形式審查，說明書、申請專利範圍等之記載形式均為審查事項之一，目前實務上有不少新型專利申請案輒因申請專利範圍有多項附屬項依附多項附屬項之情形，而必須函請修正，若能開放多項附屬項相互依附，將可減少新型專利申請案形式審查以及發明專利申請案實質審查，單獨因為多項附屬項相互依附而函請修正之情況。
- (五) 我國若開放多項附屬項相互依附，當發現依附關係太過複雜，必要時仍然可以回歸專利法第 26 條第 3 項之規定，以申請專利範圍不符「明確」、「簡潔」之規定，而函請修正。



二、反對開放之意見

針對上述之贊成意見，有如下之反對理由：

- (一) 目前美國依據其專利法第 112 條第 5 段中“ A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim.”之規定，而不准多項附屬項相互依附。以美國超過 175 年¹²專利審查之經驗與水準，還不開放多項附屬項相互依附，可見多項附屬項相互依附真的會造成審查作業上之複雜化與困擾，因此極力避免。不要說是多項附屬項相互依附在美國不允許，就是對於多項附屬項也加收數額不小之費用，用意是要申請人儘量不寫多項附屬項，好方便審查。專利審查經驗豐富的美國不僅禁止多項附屬項相互依附，連多項附屬項都想避免，我國逐項審查經驗與專利審查人力不若美國豐富，在美國尚不開放多項附屬項相互依附的情況下，我國似無領先開放之急迫性。另韓國與大中國大陸亦禁止多項附屬項相互依附。亞洲國家僅日本開放多項附屬項相互依附，顯然多項附屬項相互依附確實會對專利審查造成大的影響。
- (二) 雖然開放多項附屬項相互依附，新型形式審查較為便利，但只是將問題留到新型專利技術報告，舉發，更正階段。那時面對包含多項附屬項相互依附的申請專利範圍，不論是技術報告的製作，舉發或更正審查之負擔，均會比不開放多項附屬項相互依附來得複雜與沉重。
- (三) 雖然開放多項附屬項相互依附後，有意見認為對於過於複雜的申請

¹² 美國自 1836 年專利法修正改採審查主義，到 2011 年為止，共 175 年。



專利範圍可以不符專利法第 26 條第 3 項之明確性，簡潔性之規定，函請修正，然而因多項附屬項相互依附可以明確地展開，清楚認定待審查之發明，縱想以欠缺明確性或簡潔性函修，申請人會提出質問理由何在，況且於外國並無類似之審查基準。另外我國專利申請實務上，審查人員函請修正，若沒有法律規定，申請人可以相應不理，不像現在因有施行細則明文，申請人通常都會依照指示修正。由於多項附屬項相互依附本質上並非不合邏輯，只是造成審查判斷的複雜化，這時多項附屬項相互依附到何種程度才是不明確，不簡潔，每一位審查人員認知都不相同，勢必造成審查品質不一致的問題。開放多項附屬項相互依附方便了申請人，代理人，卻苦了審查人員，影響審查的一致性。

- (四) 倘若開放多項附屬項相互依附，可以預期申請人為了將來能夠藉合併請求項而被准予更正，必定會在第 3 項以後全部採用多項附屬項之方式來撰寫，益發造成我國專利審查之困擾，而審查人員又沒有法條可以禁止這種寫法，造成審查人員工作量之增加。
- (五) 實務上訴願決定，曾對多項附屬項未展開成複數發明來審查，而以漏未審查為由撤銷智慧局之處分，倘若開放多項附屬項相互依附，由於多項附屬項相互依附展開的發明數眾多，被以漏未審查為理由撤銷的機會增加。
- (六) 實務上多項附屬項有不同的選擇式之記載方式，例如，有以「如申請專利範圍第 1、2、3、4、5、6、7、8、9 或 10 項」表示者，有以「如申請專利範圍第 1 乃至第 3 項任一項」表示者，有以「根據



上述申請專利範圍任一項」表示者等，由於此等寫法都可認定為選擇式的寫法，一旦開放多項附屬項相互依附，審查人員均不能函請修正，因此將會產生非常多數的發明要審查。造成審查人員的沉重負擔。

(七) 或許有人舉日本審查基準有多項附屬項相互依附的相關審查案例，認為我國可以參考運用，關於此點在參閱本文後述「肆、日本發明單一性之審查」以及「伍、禁止偏移修正之審查」後，可能會有不同的想法。日本於開放多項附屬項相互依附的情況下，在是否滿足發明單一性的判斷，已經顯示審查操作上之複雜與難度，現階段我國之專利審查能量與經驗，是否足以應付不無疑慮。

(八) 目前國際專利制度之趨勢是限制請求項數目，以便加速申請案件審查，我國如開放多項附屬項相互依附會使待審查之發明數增加，和此一趨勢相反。

以上僅係忠實呈現正反意見，非關本文立場。

肆、日本發明單一性之審查

由於在多項附屬項相互依附的場合，所須審查的請求項之發明數目變多，此等發明均為判斷是否滿足發明單一性之對象。當獨立項之發明具有特別技術特徵時，後面依附於該獨立項與其附屬項的多項附屬項間的相互依附，所產生的許多發明通常都滿足發明單一性。但當該獨立項之發明因被引證資料否定新穎性，以致喪失特別技術特徵時，則前述多項附屬項相互依附所產生的許多發明就未必都滿足發明單一性。日本 2007 年 4 月 1 日適用新的發明單一性審查基準，其中包含多項附屬項相互依附情況的審



查方式，雖然其所舉的多項附屬項僅是依附多項附屬項一次，且所依附之項數較少，但已可體會出所需的審查能量，可供我國是否開放多項附屬項相互依附之參考。這時應將開放後預期可能面對的多項附屬項之多層次之相互依附的情況考慮進去。也就是說在實際的案件中，多項附屬項相互依附的情況，肯定比日本基準所揭示的事例來得複雜。以下敘述日本現行發明單一性之審查基準。

一、基本概念

(一) 是否滿足發明單一性係就申請專利範圍最初記載之發明與其他發明之間來判斷，將申請專利範圍最初記載之發明以及和該發明之間滿足發明單一性的一群發明，進行其他專利要件之審查。和該發明之間不滿足發明單一性之發明，不列入審查對象，並通知違反單一性要件之核駁理由。

當請求項 1 的發明特定事項係以選擇肢¹³來表現時，原則上選最初的選擇肢。以馬庫西形式記載的化學物質之發明，考量實施例等把握適當的選擇肢為最初的發明。

(二) 當獨立形式請求項之間滿足發明單一性時，獨立形式請求項之發明有特別技術特徵，則引用它的引用形式請求項之發明，通常有同一的技術特徵，故引用形式請求項很少發生單一性欠缺之問題。因此首先針對獨立形式請求項的比對來判斷發明單一性，較有效率。

¹³ 日本所謂「選擇肢」，指請求項中可選擇的發明特定事項，相當我國之「選項」，英文的「alternatives」，亦指馬庫西請求項的馬庫西群中選擇的要素。



但是須注意，例如在將發明特定事項之一被置換的引用形式請求項，可能會影響發明單一性之判斷。

二、最初記載的發明沒有特別技術特徵時的審查對象

當最初記載之發明與其他發明之間，沒有同一或對應的特別技術特徵時，就不滿足發明單一性。但例外地採用下列步驟，對成為審查對象的發明，不追問發明單一性之要件。在有非審查對象的發明之場合，通知違反發明單一性要件之核駁理由。

〔決定審查對象之順序〕

- (1) 對包含申請專利範圍最初記載的發明之所有發明特定事項，且為同一範疇的請求項之發明中，序號最小的請求項之發明判斷有無特別技術特徵。
- (2) 在已經判斷過的請求項沒有特別技術特徵時，就包含剛剛判斷過的請求項之發明的所有發明特定事項，且為同一範疇的請求項之發明中，選擇序號最小的請求項之發明判斷有無特別技術特徵。
- (3) 反覆進行第(2)步驟直到發現有特別技術特徵的發明為止。若發現有特別技術特徵的話，則以到此為止已經判斷過有無特別技術特徵的發明(a)，以及包含有特別技術特徵的發明之所有發明特定事項之同一範疇發明(b)為審查對象。
- (4) 於第(2)步驟中，接著要判斷有無特別技術特徵的請求項之發明，在對剛剛判斷過有無特別技術特徵的發明追加關連性低的技術特徵，且從該技術特徵把握的發明所欲解決的具體課題也是關連性低



時，不再判斷有無特別技術特徵，以到此為止已經判斷過有無特別技術特徵的發明為審查對象。

(5) 對第(3)或(4)步驟的審查對象進行審查之結果，實質上是審查完畢的其他發明(例如，僅是表現上差異的發明)，也加入審查對象。

於上述步驟中，請求項的發明特定事項以選擇肢來表現(包含多數項引用形式¹⁴)時，對每一選擇肢所把握的發明，將各該選擇肢做為不同的請求項來處理。於判斷是否包含所有發明特定事項的判斷中，不囿於獨立形式或引用形式進行判斷。

前述之審查原則，在請求項1有特別技術特徵時，就包含該特別技術特徵的一群發明審查，並對未包含該特別技術特徵的其他發明通知違反發明單一性之核駁理由。此一情況容易理解與操作。比較須費心處理的是請求項1未包含特別技術特徵之情況。此由以下所舉之事例，可以瞭解當請求項1無特別技術特徵時，審查對象之判斷步驟。和請求項1有特別技術特徵時比較起來，必須更為細緻的分析判斷。

〔事例〕¹⁵

〔發明名稱〕太陽能集熱器

〔申請專利範圍〕

1. 一種太陽能集熱器，具備吸收太陽能的集熱板(1)，與配置在該集熱板(1)之近旁，內部有接受來自前述集熱板(1)的熱之熱傳導媒體流動

¹⁴ 日所謂「多數項引用形式」，我國稱為「多項附屬項」。

¹⁵ 參照日本專利審查基準第I部第2章「發明單一性之要件」，事例31。



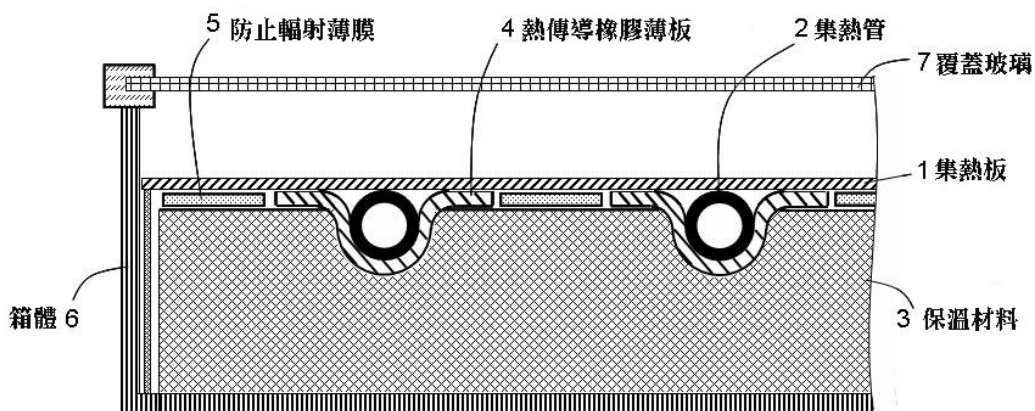
- 的集熱管(2)，與設於該集熱管(2)背後的保溫材料(3)，其特徵為使用熱傳導性橡膠(4)來進行從前述集熱板(1)至前述集熱管(2)之熱傳導。
2. 如請求項1所述之太陽能集熱器，其中前述熱傳導性橡膠係由中間部密著抵接在集熱板(1)上的集熱管(2)的背部側的圓周面的同時，兩端部抵接於集熱板(1)上的熱傳導橡膠薄板(4)所構成。
 3. 如請求項1所述之太陽能集熱器，其中前述熱傳導性橡膠為對乙烯丙烯聚合物100重量部，含有平均粒徑為10~150 μm 的石墨，平均粒徑0.1~10 μm 的鋁粉末，以及鈦酸鹽系之耦合劑1~30重量部。
 4. 如請求項1~3之任一項所述之太陽能集熱器，其中在前述集熱板(1)與前述保溫材(3)之間設有防止輻射之部材(5)。
 5. 如請求項1~4中任一項所述之太陽能集熱器，其中前述集熱板(1)，集熱管(2)，保溫材料(3)係設置於箱體內，在箱體(6)的開口部設有覆蓋玻璃(7)，在前述覆蓋玻璃(7)的箱體內側之面施以可吸收熱能、再放射率低的Low-E處理。

〔發明詳細說明〕摘錄及〔圖式〕

本發明為一種太陽能集熱器，具備吸收太陽能的集熱板(1)，與配置在該集熱板(1)之近旁，內部有接受來自前述集熱板(1)的熱之熱傳導媒體流動的集熱管(2)，與設於該集熱管(2)背後的保溫材料(3)，其使用熱傳導性橡膠(4)來進行從前述集熱板(1)至前述集熱管(2)之熱傳導。依據本發明，從集熱板(1)往集熱管(2)傳熱，使用具有彈性的



熱傳導性橡膠進行，較好是在集熱管（2）之周圍面密著熱傳導性橡膠薄板（4），增加集熱板（1）與熱傳導性橡膠，以及熱傳導性橡膠與集熱管（2）之接觸面積，會使從集熱板（1）向集熱管（2）的熱傳導效率提升，增進集熱效率。再者，藉熱傳導性橡膠為對乙烯丙烯聚合物 100 重量部，含有平均粒徑為 10~150 μm 的石墨，平均粒徑 0.1~10 μm 的鋁粉末，以及鈦酸鹽系之耦合劑 1~30 重量部，可提升熱傳導效率，增進集熱效率。再者，本發明藉於集熱板（1）與保溫材料（3）間設置防止輻射部材（5），減少從集熱板（1）向保溫材料（3）的輻射，提升集熱效率。又，在箱體（6）之開口部，藉設置施以可吸收熱能、再放射率低的 Low-E 處理覆蓋玻璃（7），抑制來自集熱板（1）的熱放射，提升熱傳導效率。



〔先前技術調查之結果〕

有關請求項 1 的太陽能集熱器如文獻 1 所記載，已經公知。



〔解說〕

因為請求項 1 之發明沒有特別技術特徵，依照「審查對象之決定順序」來決定發明對象。於包含請求項 1 發明的所有發明特定事項之請求項 2 中記載的「前述熱傳導性橡膠係由中間部密著抵接在集熱板（1）上的集熱管（3）的背部側之圓周面的同時，兩端部抵接於集熱板（2）上的熱傳導橡膠板（4）所構成」並非周知技術或慣用技術，且非單純設計變更。因此請求項 2 的發明為對先前技術帶來貢獻，具有特別技術特徵。

因此，除了請求項 1、2 之發明外，包含請求項 2 發明的所有發明特定事項，且為同一範疇的請求項 4、5 之發明亦為審查對象。

另一方面，關於請求項 3 之發明以及包含該發明的所有發明特定事項之發明，並非包含請求項 1 發明的發明特定事項且為同一範疇中最小請求項序號，也沒有包含請求項 2 的發明之所有發明特定事項。再者，請求項 3 之發明包含了有關熱傳導性橡膠組成的技術特徵，由於須另外進行技術調查與審查，於上述審查對象的發明審查完畢後，實質上審查並未結束。因此請求項 3 的發明以及包含該發明的所有發明特定事項之發明不是審查對象，通知違反發明單一性的核駁理由。

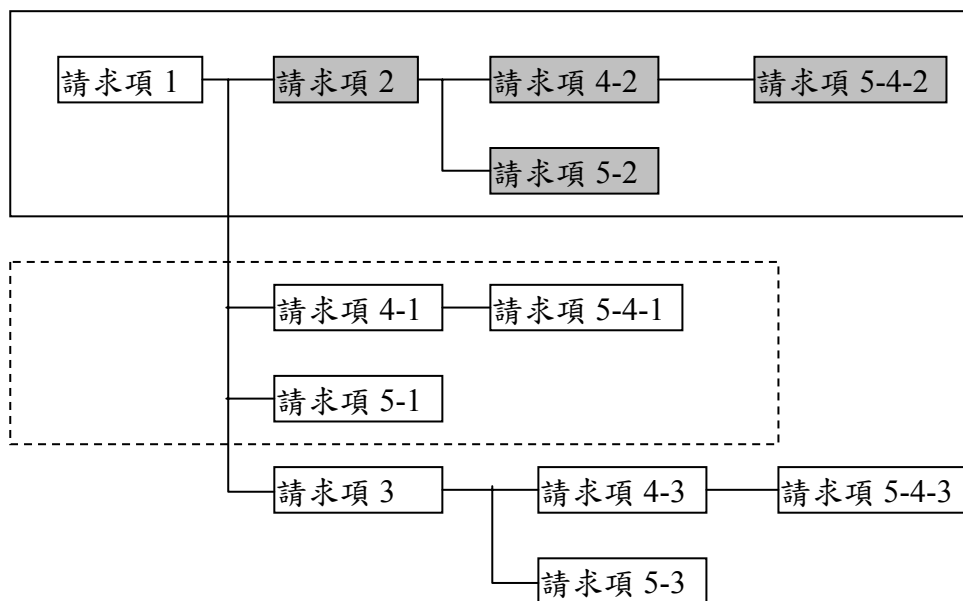
又於本事例中，請求項 2，4-2，5-4-2 以及 5-2 之發明被發現有欠缺進步性之核駁理由，結果是基於同一引用文獻相同意旨之核駁理由，請求項 4-1，5-4-1 以及 5-1 也是實質上審查完畢，可將它們列入審查對象。

〔多數項引用形式場合的發明表記〕

例如，「請求項 4-2」表示於多項引用形式的請求項 4 選擇式的被引用



的請求項中，引用請求項 2 之發明。



包含有特別技術特徵的請求項 2 所有的發明特定事項，且為同一範疇的請求項。

依照前述 2.「決定審查對象之步驟」(1)～(3)，不問發明單一性之要件，成為審查對象之範圍。

於本事例中，依照前述 2.「決定審查對象之步驟」(5)，不問發明單一性之要件，成為審查對象之範圍。

(補充說明)

本事例中申請專利範圍第 5 項為多項附屬項依附於同樣為多項附屬項的第 4 項。第 4 項依附 3 個請求項，第 5 項依附 4 個請求項，展開後總共



有 12 個審查對象。在此 12 個審查對象中，在前述實線方框內的請求項 1、2、4-2、5-2、5-4-1 都實質審查過，其中灰底方框者為在第 1 項被判斷為不具特別技術特徵後，接續下來優先被審查的為包含特別技術特徵的第 2 項，以及依附請求項 2 的附屬項。在虛線方框內的請求項 4-1、5-1、5-4-1 因可基於同一引用文獻核駁，實質上已併同審查過，其他的請求項 3、4-3、5-4-3、5-3 則排除在實質審查對象外。

上述日本現行發明單一性的審查方式比先前之基準來得細緻，其修正之緣由，將於本文下面「伍、」中敘述。上述判斷發明單一性之順序與步驟，在多項附屬項相互依附許多層次時，光是要區分展開後的審查對象哪些包含在實線方框內，哪些包含在虛線方框內，哪些是在方框外不予審查，相當需要審查經驗與能力。由於我國有關發明單一性之規定和日本實質相同，所以本事例所顯示的審查方式，在我國審查發明單一性時，應有參考適用之餘地，若要明確，則須於審查基準中予以明文。

伍、禁止偏移修正之審查

日本特許法第 17 條之 2 第 4 項關於修正規定如下：

第 17 條之 2 第 4 項除前項之規定外於第 1 項各款所列場合對申請專利範圍修正時，於該修正前核駁理由通知中所判斷是否准予專利之發明，與該修正後申請專利範圍中記載事項所特定之發明，應該為滿足第 37 條的發明單一性之一群發明。

特許法本項之修正，自 2007 年 4 月 1 日起適用。依該項規定「禁止



偏移的修正」(シフト補正の禁止¹⁶)，其審查方式和同時修正的第 37 條之「發明單一性之要件」的審查基準密切關連。

歐洲專利條約規則 64 (EPC Rule 64)，對於不滿足 EPC82 發明單一性之申請案，僅就一個發明或符合 EPC82 的一群發明作部分檢索報告 (partial search report) 之檢索。若其他發明想要被檢索，申請人須另外繳交檢索費。EPC 指南 Part C. III 7.6 對於當獨立項不可專利時，規定須考慮其附屬項間的單一性 (non-unity “a posteriori”)。又在 EPC 審查指南 Part C VI 5.2 中明白提到可容許的修正須滿足發明單一性之條件。倘若因不具共同的發明概念，而必須進一步檢索，則駁回該修正。在此所謂有進一步檢索必要之情況，相當於日本的偏移修正之情況。因此這種禁止偏移之修正可說是國際趨勢。

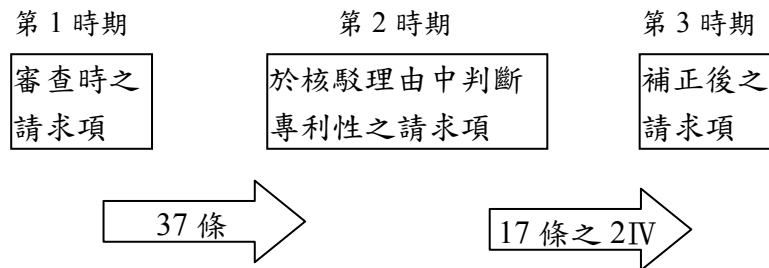
一般實質審查首先係對原來之申請專利範圍判斷是否滿足發明單一性，接著才審查新穎性、進步性等專利要件。如果有部分請求項不滿足發明單一性，申請人可能提出申請專利範圍之修正本或申請分割。倘若此一修正本偏移原先之發明概念，而須進一步檢索，顯然會增加實質審查之負擔。我國專利法關於在核准公告前的修正，雖然沒有類似的禁止偏移之修正，但對此一審查基準之理解，一來可以供我國是否導入該項規定之參考，二來可以做為是否開放多項附屬項相互依附之參考。因為兩者存在必須協同考量之關係。

為了瞭解發明單一性在審查階段法條適用之差別，就下圖以日本為例

¹⁶ 所謂「禁止偏移的修正」(シフト補正の禁止)並非日本專利審查基準之用語，為日本專利實務界之用語，參富澤孝「いわゆる『シフト補正の禁止』の審査基準について」，*パテント* Vol. 60 No. 9 2007。



來說明。於圖中，從第 1 時期移向第 2 時期，支配的法律為特許法第 37 條，從第 2 時期移向第 3 時期，支配的法律為特許法第 17 條之 2 第 4 項。



「發明單一性之要件」依據日本特許法施行規則第 25 條之 8 規定為，「二以上之發明具有同一或對應的特別技術特徵」。為簡化敘述本文後面以 STF 表示特別技術特徵 (special technical feature)。

日本有關第 37 條發明單一性的先前審查基準所產生之問題，就下列申請專利範圍來說明。

請求項 1：A

請求項 2：A+B

請求項 3：A+C¹⁷

倘若請求項 1 之 A 不是 STF，亦即 A 已記載於引證文獻中，請求項 1 沒有新穎性。依據日本先前之審查基準，核駁理由係記載「請求項 1 不具新穎性，請求項 2 與請求項 3，由於和請求項 1 沒有同一的技術特徵，不

¹⁷ 實務上請求項 2 及 3 可能以依附於請求項 1 的附屬項，或獨立項的方式撰寫。



滿足發明單一性，故關於請求項 2 與 3 不進行審查。」

在此須注意，請求項 1、2 及 3 雖有相同的技術特徵 A，但 A 並非 STF，從而沒有同一的 STF。亦即「發明單一性之要件」不是說只要有相同的技術特徵就可以，而是要有相同的 STF。

倘若申請人於接到核駁理由通知以後，將申請專利範圍修正如下：

請求項 1：A+B

請求項 2：A+C

這時如果照樣適用第 17 條之 2 第 4 項規定，則仍會被以和審查過的請求項 1 之 A 沒有相同的 STF，而不滿足「發明單一性之要件」。亦即不論修正為 A+B 或 A+C 均違反第 17 條之 2 第 4 項。導致浪費請求審查之費用。從而促使特許廳修正有關發明單一性之審查基準¹⁸。

另外有意見認為雖然第 17 條之 2 第 4 項和第 37 條有相同之核駁理由，但發明單一性並非無效理由。再者，當被判斷為違反第 17 條之 2 第 4 項時，如果申請分割，完全沒有問題。因此無須將第 17 條之 2 第 4 項想得那麼嚴重。然而，申請分割須再度繳交審查請求費，對中小企業不利。

第 37 條之問題如前圖所示為從第 1 時期移行至第 2 時期時之問題，早先的審查基準，於核駁理由通知中，產生被審查過專利性的請求項過少之問題，為了補救，即使在請求項 1 沒有 STF 的場合，也有必要依循一定原則對後續的請求項審查其專利性。

¹⁸ 2006 年 9 月特許委員會曾經向特許廳審查基準室指出此一問題點，並希望修正審查基準。



一、第 37 條的新原則

(一) 原則

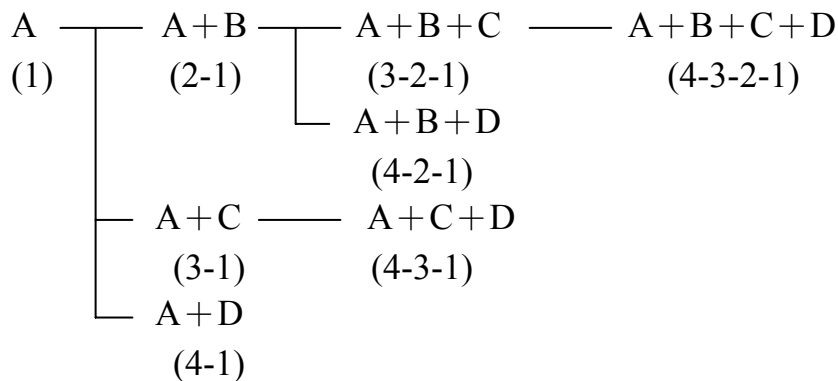
基於下圖來說明。

請求項 1：A

請求項 2：1 中加 B¹⁹ →A+B

請求項 3：1 或 2 中加 C →A+C，A+B+C

請求項 4：1 至 3 中加 D →A+D、A+B+D、A+C+D、A+B+C+D



於日本現行審查基準係以小括號內容的記載形式表現各發明。因為以構成要素表現較容易理解，故本文以構成要素表現來說明。

¹⁹ 完整論述為「[請求項 2] 如請求項 1 所述之○○，其中之 A 加上 B。」在此係採簡略表現法。請求項 4 為多項附屬項依附多項附屬項。



倘若 A 為 STF，則上圖所有發明均包含 A，故均須判斷專利性。

如果 A 不是 STF，亦即在 A 已記載於引證文獻中，而被判斷為沒有新穎性的場合，對所有包含 A 的請求項（在此為請求項 2、3、4）中序號最小的，亦即請求項 2，判斷有無 STF。如果請求項 2 之 A+B 為 STF，則對包含 A+B 的所有發明，亦即 A+B、A+B+C、A+B+D、A+B+C+D 判斷專利性。而對於 A+C、A+D、A+C+D 則不判斷專利性（因未包含 A+B，以下同理）。

如果請求項 2 的 A+B 也不是 STF，接著對包含 A+B 的所有請求項（在此為請求項 3、4）中序號最小的請求項，亦即請求項 3 中的 A+B+C 判斷有無 STF。如果請求項 3 之 A+B+C 為 STF，則對包含 A+B+C 的所有發明，即對 A+B+C、A+B+C+D 判斷專利性。在此關於 A+B+D、A+C、A+D、A+C+D 不判斷專利性。

倘若請求項 3 之 A+B+C 也被判斷不是 STF 時，接著對包含 A+B+C 的所有請求項（在此僅為請求項 4）中，序號最小的，亦即請求項 4 中的 A+B+C+D 判斷專利性。在此由於請求項 4 為多項附屬項直接依附多項附屬項，因此 A+B+C+D 僅是請求項 4 展開以後的待審發明之一。在允許多項附屬項相互依附之場合，對於展開以後的複數待審發明，須清楚區別，否則會造成審查的失誤。如果 A+B+C+D 為 STF 的話，對包含 A+B+C+D 的所有發明，即 A+B+C+D 判斷專利性。在此對 A+B+D、A+C、A+D、A+C+D 不判斷專利性。



以上之順序，簡言之。原則上對橫排的第 1 列接續審查。新的原則係在特許廳與申請人的了解下施行，從而請求項 2 特別重要²⁰。

再者須注意，曾經被判斷為有 STF 的請求項，不會因後來發現的引證文獻等而沒有 STF。亦即都會被涵蓋在審查對象內，依照上述原則判斷專利性。

(二) 例外原則

上述原則，有例外之情況。例如，在請求項 2 沒有 STF 的場合，依據原則為對請求項 3 判斷有無 STF。在此一場合若請求項 2 與請求項 3 的技術特徵關連性低，且課題關連性也低的場合，則不進行請求項 3 的 STF 之判斷，而中斷審查。乃因技術特徵與課題本身有密切關係，如此運作，可確保課題的同一性。故申請人應採用讓橫排第 1 列請求項之發明課題為相同，而不會被適用例外原則之策略。

日本專利審查基準新增加的事例中，事例 28-31 為原則之案例。事例 32-36 為例外的中斷審查之案例。本文前述「肆、」中的事例為適用原則之例，在此舉一個適用例外原則之事例如下。

[事例]²¹

[發明名稱]

²⁰ 依照日本現行發明單一性審查基準，當請求項 1 沒有特別技術特徵時，接著是判斷請求項 2 有無特別技術特徵。若非如此，而是對請求項 1 以外的所有其他請求項判斷有無特別技術特徵，將增加特許廳的審查負擔。因此就申請人或專利代理人的立場，在撰寫複數附屬項的情況下，應將最具有特別技術特徵候選資格的附屬項列為請求項 2。

²¹ 參照日本專利審查基準第 I 部第 2 章「發明單一性之要件」，事例 36。



行程管理裝置

〔申請專利範圍〕

1. 一種行程管理裝置。其特徵為設有行程表領域與表示軟體部品的顯示手段，與指定 GUI 畫面上之任意位置的輸入手段，與基於該輸入手段移動軟體部品的移動手段，與檢出前述行程表領域與前述軟體部品重合的檢出手段。
2. 如請求項 1 所述之行程管理裝置，其特徵為前述輸入手段為軌跡球。
3. 如請求項 1 所述之行程管理裝置，其特徵為前述輸入手段為觸控板。
4. 如請求項 2 或 3 所述之行程管理裝置，其特徵為具有電子節目表取得部，與當前述行程表領域重合的前述軟體部品之種類為電子節目表部品時，將錄影預約信號送信的送出部。
5. 如請求項 4 所述之行程管理裝置，其特徵為設有基於電子節目表之送信內容，將預約節目之錄影結束時間延長的延長手段。
6. 一種程式，使電腦產生基於輸入手段中將所表示的軟體部品移動的移動手段，與檢出在顯示手段中所表示的行程表領域與前述軟體部品重合的檢出手段之功能。
7. 一種記錄請求項 6 所述程式之電腦可讀取之記錄媒體。



〔發明詳細說明〕

本發明係與具有簡化的行程操作手段之行程管理裝置有關。

本發明之行程管理裝置係由在 GUI 畫面上指定任意位置的輸入手段，與具備表示行程表領域、成員選擇部品、月曆部品的 GUI 顯示手段，作為成員選擇部品的為部門、姓名等之軟體部品、作為月曆部品的為顯示月日的軟體部品，此等軟體部品能夠被移動，藉此構成。再者，行程管理裝置係由軟體來控制，具有基於輸入手段之指示將部品移動的移動手段，檢出行程表示領域與前述軟體部品重合的檢出手段，對應與行程表領域重合的軟體部品之種類而進行處理的處理部。

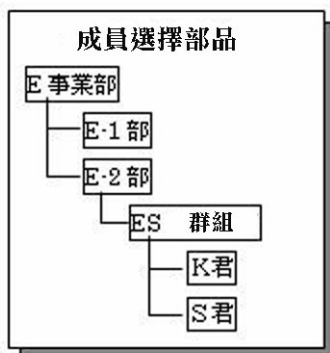
首先，於行程表領域，在希望顯示 4 月 13 日（今日）之「K 君」與「S 君」的行程之場合，從成員選擇部品選擇「ES 群組」的軟體部品，移動，和行程表領域重合。檢出手段檢出成員選擇部品的成員與所示之軟體部品重合，將其結果通知處理部。處理部將「K 君」與「S 君」的行程於行程表領域中顯示。

其次，希望看到此二人 4 月 21 日的行程之場合，從月曆部品選擇「4 月 21 日」，移動，與行程表領域重合。檢出手段，檢出月曆部品與軟體部品重合，將其結果通知處理部。處理部將「K 君」與「S 君」的「4 月 21 日」行程於行程表領域中顯示。

又此一行程管理裝置也能夠作為電視錄影裝置的遙控器來使用。亦即，於此一行程管理裝置中，設有電子節目表取得部，在與行程表領域重合的軟體部品之種類為電子節目表的部品時，將錄影



預約信號送信的送出部，在與希望預約的節目相當的軟體部品於行程表領域重合的場合，顯示行程表領域之預約時間的同時，送出部送出錄影機之預約信號。又在預約棒球節目下面的節目之場合，能夠自動將錄影時間延長 30 分來預約錄影。



行程表領域

4 月 13 日 之 行程				
	9:00	12:00	15:00	18:00
K 君				
S 君			錄影機預約	

2006. 4 月曆選擇部品

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

(電子節目表)

4 月 13 日	39CH
13:00 - 14:30	音樂
14:30 - 16:45	足球
16:45 - 18:00	新聞
18:00 - 19:00	動畫
19:00 - 21:00	戲劇

[先前技術調查結果]

與請求項 1 有關發明之行程表管理裝置，被記載於文獻 1，已經公知。



〔解說〕

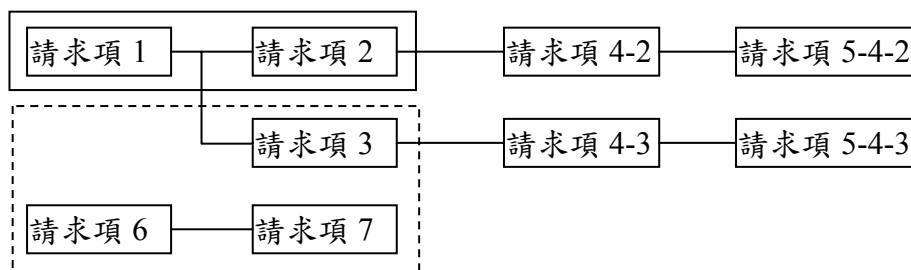
由於請求項 1 有關之發明沒有特別技術特徵，依照本文「肆、2」¹「審查對象的決定順序」來決定審查對象之發明。由於包含請求項 1 有關發明的所有特定發明事項的同一範疇之請求項 2 之「軌跡球」為周知技術，並未產生新的效果，故請求項 2 有關的發明也沒有特別技術特徵。

包含請求項 2 發明的所有特定發明事項為同一範疇的請求項 4 有關之發明，增加新的技術特徵，係關於採用電子節目表預約錄影者，反之請求項 2 發明的技術特徵，為關於行程操作順序者，兩者的技術關連性低。

從請求項 4 有關發明之該技術特徵所把握者，為於行程管理裝置中也能夠預約錄影之課題，此和請求項 2 有關發明之行程操作簡化之課題的關連性低，故請求項 4 有關的發明不是審查對象。

又於本事例中，請求項 3 有關之發明，於請求項 2 有關之發明審查的結果後，審查實質上結束，故加入審查對象。再者，請求項 6、7 有關之發明與請求項 1 有關發明僅在末尾之表現有差異，為實質上相同的發明，於請求項 1 有關發明審查的結果後，實質上審查結束，故加入審查對象。

因此，請求項 1、2、3、6、7 有關發明為審查對象，請求項 4 有關發明以及包含該發明的所有特定發明事項的請求項 5 有關之發明，不是審查對象，以違反發明單一性之要件，通知核駁理由。



於上圖中，實線方框內之請求項 1、2，依照本文「肆、2」之「審查對象決定順序」(1)～(3)，不問發明單一性之要件，成為審查對象之範圍。

虛線方框內之請求項 3、6、7，於本事例中，依照「肆、2」之「審查對象決定順序」(5)，不問發明單一性之要件，成為審查對象之範圍。

(補充說明)

由本事例可以瞭解，倘若請求項所增加的技术特徵，產生不同的發明所欲解決之課題，則會違反發明單一性。故於逐項審查時，在獨立項沒有 STF 的情況下，須特別注意依序審查的請求項所述技術特徵，彼此間課題的相關性，一般僅須就相同課題的請求項繼續審查，對產生不同課題的請求項無須審查，通知違反發明單一性之核駁理由。

二、關於第 17 條之 2 第 4 項之審查基準

依據特許法第 17 條之 2 第 4 項規定，禁止偏移的修正，此為修正後請求項的發明與修正前請求項的發明間發明單一性的問題。以下舉例說明日本實務上如何審理。



(一) 請求項 1 有 STF (情況)

在請求項 1 有 STF 之場合，後來例如因請求項 1 係由兩件以上引證文獻組合，而沒有進步性時，日本審查實務幾乎沒有改變。茲舉下列三個請求項來說明。

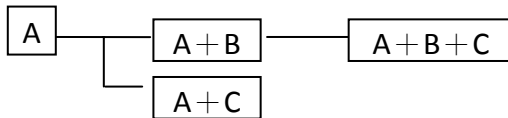
(修正前之請求項)

請求項 1：A

請求項 2：1 中加 B

請求項 3：1 或 2 中加 C

情況 1



(修正後之請求項)

1. A+B OK

2. A+C OK

3. A+X OK (X 為詳細說明、圖式中記載事項)

於上圖中，倘若請求項 1 之 A 為 STF，則對包含 A 的所有請求項均判斷專利性。因此，當請求項 1 被判斷為沒有進步性時，修



正為 A+B、A+C、A+X，並不違反第 17 條之 2 第 4 項規定。因為每一個請求項都包含與被判斷專利性的請求項 1 相同的被認定為 STF 之 A。在此 X 只要是在說明書或圖式等中記載的事項，就能夠作為新的構成要素加入請求項中，和從前作法一樣。

(二) 請求項 1 沒有 STF (情況 2)

基於下圖來說明。請求項的構成和前述情況 1 相同。在此請求項 1 之 A 因記載於一件引證文獻中，而被判斷為不具新穎性。

	請求項 1 : A 請求項 2 : 1 中加 B 請求項 3 : 1 或 2 中加 C	於核駁理由通知中判斷可否專利之發明	修正後的請求項
情況 2	無 STF 有 STF 	無新穎性 無進步性 OK	1.A+B+C OK 2.A+C NG 3.A+B+X OK 4.A+X NG
情況 3	無 STF 無 STF 有 STF 	新穎性 新穎性 無進步性	1.A+D NG 2.A+B+D NG 3.A+B+C+D OK

在此一場合，日本現行審查基準規定，在包含 A 的所有請求項中，對最小序號的請求項，進行 STF 判斷。於情況 2，請求項 2 與請求項 3 均包含 A，故對序號最小的請求項 2 判斷有無 STF。在此，關於請求項 2 之 A+B，以及請求項 3 中之 A+B+C 判斷專利性。對於請求項 3 中的 A+C 不判斷專利性。



須注意，審查基準為審查官的最低基準，並不禁止超過基準作對申請人有利之審查。因此在情況 2，也可以考慮對 A+C 進行審查，並通知有關專利性之核駁理由。

接著看上述圖中情況 2 的核駁理由通知（中欄）。假定核駁理由通知指出請求項 1 沒有新穎性，沒有 STF，請求項 2 中之 A+B 沒有進步性，請求項 3 中 A+B+C 沒有發現核駁理由。

在此場合，倘若於 C 中有技術特徵，產生專利性的話，申請人當然可以考慮取得 A+C 之權利。但是在右欄的 A+C 之修正，因違反第 17 條之 2 第 4 項會被核駁。理由是 A+C 與被判斷過專利性的請求項 1 之 A，雖然技術要素 A 為相同，但因 A 非 STF，從而 A+C 與 A 沒有相同的 STF。

因此，於本情況請求項 2 的+B，或+C 的記載，都有大問題，因前者無進步性，後者則欠缺單一性。由於現行修正的審查基準，能夠修正的範圍有所變動。從而我們可以說請求項 2 與從前相比重要性特別提高²²。

（三）請求項 2 也沒有 STF（情況 3）

同樣基於前圖來說明。請求項之構成，和情況 1、2 相同。在此不僅 A 不是 STF，而且 A+B 也被判斷不是 STF，接著是要在包含被判斷為無 STF 的構成要素 A+B 的所有請求項中，對序號最小的請求項，判斷 STF。於本情況，僅為 A+B+C，故對 A+B+C

²² 同前註 20。



三、問題點

日本特許委員會曾經對於禁止偏移之修正提出以下兩個意見。

(一) 不能期待藉審判、審決的撤銷訴訟矯正審查實務之問題

日本特許法第 17 條之 2 第 4 項的禁止偏移修正雖為核駁理由，但不是無效理由，而且只要申請分割，便可消除核駁理由，故在本基準適用上的問題點，出現在花費多的撤銷審決訴訟中之機會變少。從而讓智慧財產高等法院對此一問題作出澄清與總結判決之機會相對的少。因此日本特許委員會希望，在審查官的 STF 判斷等錯誤之場合，有能夠將其導正的措施。

(二) 關於明記有無 STF

由於日本容許多項附屬項依附多項附屬項，一旦請求項 1 被判斷為無 STF，申請人如何提出適當之修正，與後續請求項是否有 STF 很有關係。故希望特許廳於核駁理由通知書中，對多項附屬項的所有發明，也均明記有無 STF 之判斷。乃因依據核駁通知書上有無 STF 之判斷，能夠修正的範圍有所變動的緣故。

陸、結論

本文前半敘述多項附屬項相互依附之國際實務，以及國內之正反意見。多項附屬項相互依附並非邏輯上不可能，否則不會有國家容許多項附屬項相互依附。由正反意見可知此應由各國衡量其審查資源與條件是否足以因應開放多項附屬項相互依附後產生的審查複雜化問題，再作抉擇。



發明單一性的審查最能彰顯多項附屬項相互依附對審查實務的影響。本文後半透過日本有關特許法第 37 條以及第 17 條之 2 第 4 項的專利審查基準以及事例來體會具體之審查步驟。我國發明單一性之規定與日本類似，故日本之審查基準有可供我國參考之處。我國專利法沒有類似特許法第 17 條之 2 第 4 項禁止偏移修正之規定，此種禁止偏移之修正，和我國新修正專利法導入最後通知以後修正嚴格化的精神相符²³，且歐洲專利條約規則亦有類似之規定，故我國似有考量此一國際實務運用之必要。倘若以我國未明文而容許偏移請求項發明之修正，會增加審查人員檢索與實質審查上的負擔。

數個獨立項之間，或以選擇式記載的一個請求項是否具有發明單一性，不論日本或我國，均要考察其中是否存在相同或相對應的特別技術特徵（STF），此一 STF 是讓請求項之發明整體有別於先前技術的貢獻。在審查階段，不滿足發明單一性可作為核駁之理由，但於核准專利後，發明單一性並不是舉發或無效之理由。因此發明單一性可說是一半實質一半程序之條件。依據日本現行審查基準，其審查順序係從請求項 1 開始判斷有無 STF，若被認為具有 STF，則包含該 STF 的所有請求項都會被審查。其他未包含該 STF 的請求項不予審查，並通知核駁理由。當請求項 1 被認為不具有 STF 時，則例外地對包含申請專利範圍最初記載的（請求項 1）發明的所有發明特定事項，且為同一範疇的請求項之發明中，序號最小的請求項之發明判斷有無特別技術特徵。這通常是指請求項 2（附屬項），從而請求項 2 的重要性提升。其後依序重複進行判斷，此種審查方式較先前基準細緻，尤其是在多項附屬項依附多項附屬項之情況，因展開後待審對象

²³ 2011 年 12 月 21 日公布專利法第 43 條第 4 項。



增加，更須審查經驗。

曾經被認為有 STF 的請求項，在審查對象與審查順序的考量上，不會因後來發現的先前技術而以無 STF 視之。因為 STF 僅為請求項有關發明的一個技術特徵，並非發明本身，故曾經被認定有 STF 之請求項，後來仍有可能因先前技術調查的結果，被認定為無進步性。

我國未來是否開放多項附屬項相互依附，應與是否調整發明單一性之審查基準以及是否禁止偏移修正一併考量，並綜合國內外環境與條件後，作對國人最有利之決策。