

影響發明或新型專利之可專利範圍 之因素及問題點

邱素真 撰

前言：

根據民間非正式統計，在所有獲准專利案件中，真正能賺到很多錢的，不會超過兩成，何以一些當初必須兼具「新穎性」、「進步性」、「產業利用性」才可獲准專利之發明或創作，在好不容易通過專利主管機關審查而取得專利後，卻顯得不怎麼有價值？是仿冒者技術高超？是司法機關執法不公？還是專利申請人自己讓權利睡著了？身處於這個處處講究智慧財產權的時代，焉能不知您的權利在哪兒！縱使您願意放棄自身的權益，可是亦不能不知曉別人的權利在哪兒，否則一不小心侵權，惹上官司，可就無法選擇要不要“放棄”面對了！

一件發明或新型專利說明書主要包括發明/創作名稱、發明/創作摘要、發明/創作說明及申請專利範圍，申請專利範圍在日本稱為「特許請求之範圍」，在英美則稱為「claim」。根據歐洲專利公約

(European Patent Convention, 簡稱 EPC) 及 專 利 合 作 條 約 (Patent Cooperation Treaty, 簡稱 PCT) 之規定，專利所給予之保護範圍係以申請專利範圍之內容來決定，但發明/創作說明及圖式可用來解釋申請專利範圍；我國雖非 EPC 及 PCT 之成員，但在判斷一件專利之可專利範圍時，原則上亦係以申請專利範圍之記載為主，以說明書內容為輔，由此可見，一份專利說明書之撰寫內容，尤其是申請專利範圍之敘述方式，密切地關係到將來在主張專利權時之權利大小；對專利申請人而言，在正式提出專利申請前以及在面對專利審查委員之修刪要求時，對於專利說明書內容之撰寫與修正，焉能不慎，否則將來雖然拿到專利證書了，卻只能當作是「壁紙」，毫無用武餘地！

分析：

專利說明書之撰寫除了必須符合專利法第二十二條第三及四項之規定^{註1}以及專利法施行細則第十五及十

六條^{註2}之規定外，在實務上有諸多

[註 1] 專利法第二十二條規定如下：

申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之。

申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明發明人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件。

第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。

前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。

說明書、圖式及申請專利範圍之敘述方式，於施行細則定之。

[註 2] 專利法施行細則第十五條之規定：

本法第二十二條或依本法第一百零五條準用第二十二條規定之說明書及圖式，應以國家標準 A4 號（210×297 公釐）紙製作一式二份，說明書應直式橫書由左至右載明下列事項：

- 一、發明或新型名稱：應與所申請之專利內容相符，不得冠以無關之文字。
- 二、發明人或創作人姓名、國籍、住、居所。
- 三、申請人姓名、國籍、住、居所；如為法人，其名稱、事務所及其代表人姓名。
- 四、主張優先權之各第一次申請專利之國家或地區、案號及申請年、月、日。
- 五、發明或新型摘要：應以簡明之文字敘述其申請專利內容之特點。
- 六、發明或新型說明：應依本法第二十二條規定載明。與微生物有關之發明，並應載明該微生物學名及菌學特徵有關資料、必要之基因圖譜和寄存機構名稱、寄存日期及號碼。無需寄存微生物之發明，應註明微生物取得之來源。
- 七、圖式簡單說明：應以簡明之文件依圖號順序說明圖式及其主要部分之代表符號。
- 八、申請專利範圍：圖式應參照工業製圖方法以墨線繪製，並註明符號。申請追加專利者，應另檢附原發明或新型案說明書及圖式各一份。

專利法施行細則第十六條之規定：

前條第一項第八款之申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示，其項數應配合發明或創作之內容，必要時，得有一項以上之附屬項。

獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。

附屬項應包括所依附項目之全部技術內容，並敘明所依附項目之技術特點。

依附於二項以上之附屬項為多項附屬項，應以選擇式為之。

附屬項得以其他附屬項依附敘述之。但多項附屬項間不得直接或間接依附。

以多項敘述者，每一項目應以數字序列，獨立項、附屬項以其依附關係序列。

獨立項或附屬項之文字敘述應以單句為之，其內容不得僅引述說明書之行數或圖式之元件符號。

問題點可能會影響專利權人之權益。

首先，必須先瞭解申請專利範圍之表達方式有哪些特點，申請專利範圍通常會以一或多項請求項加以界定，多項式請求項可分為**獨立項**以及依附其上之**附屬項**，適格之附屬項其界定範圍一定是被包含在獨立項之界定範圍內，其目的在於表明獨立項可涵蓋之細部範圍，因為獨立項通常僅記載主要技術特點，以便周全地保護發明/創作之主要技術思想，而為了讓大眾清楚瞭解其可涵蓋之細部範圍或各種不脫離主要技術思想之應用方式，以免他人輕易侵害其專利權，便以附屬項表示各種較佳實施狀態；因此被告侵權物若明顯地落入附屬項所界定之範圍內，必然已侵害獨立項所界定之發明，而構成侵權行為；但無論有無附屬項記載，在判斷侵權時，終究仍需就獨立項之記載內容作論斷，因此獨立項之記載格外重要。

獨立項（或單項式請求項）之典型結構包括「前文(preamble)」、「過渡片語(transitional phrase)」及「請求主文(body of claim)」，有時候尚且包含「機能子句(wherby clause)」。

一、「前文」係記載請求之標的物或方法，例如：「一種裝置」、「一種化合物」、「一種製造 XX 之方法」；

當前文有用途加以形容時，例如：「一種用於檢測電壓之裝置」、「一種用於治療高血壓之化合物」，假設該裝置或化合物從未被任何領域之已知技藝揭示過，則其所記載的用途是否會影響其專利之可專利範圍，不論國內、外，在實務上一直有正反兩面解釋，當被告侵權的產品具有相同的特徵，卻用於不同的用途上時，是否構成侵權？根據經濟部智慧財產局（前經濟部中央標準局）所訂定之專利侵害鑑定基準，「對於某一請求項之權利解釋，應以該項所述之整體技術構成合併考量之」，因此「前文」所記載之用途有可能會被視為整體技術構成之一部分，而限制了該專利之可專利範圍，專利權人若要藉「均等論(doctrine of equivalent)」去擴張保護範圍，則又是一條既艱辛又複雜的路，因此在製作申請專利範圍時，務必先想清楚，沒必要記載用途，便不要寫，否則寫愈多，範圍便愈窄。

二、「過渡片語」可分為三類：(1)開放式片語，例如：「包含」、「包括」，亦即英文 include/including，contain/containing 或 comprise/comprising 之意；(2)部分開放式片語，例如：「實質上由·組成」、「本質上由·組成」、「主要係由·組成」，亦即英文 consist/consisting

substantially of 或 **consist/consisting essentially** of 之意；(3)封閉式片語，例如：「由...組成」、「僅包含」，亦即英文 **consist/consisting of** 或 **composed of** 之意。開放式片語及部分開放式片語意指其標的物或方法係包含或主要係包含其後列舉之成分，但卻也意味著有可能亦包含其他未列舉之成分，因此假設此等片語隨後係列舉 A+B+C 三項必要元件或成分，而他人產品係包含 A+B+C+D 時，原則上有侵害該專利，但若他人產品係包含 A+B 或 A+B+D(D 並非 C 之均等物) 時，原則上並未侵害該專利；相對地，封閉式片語意指其標的物或方法不多不少地僅包含其後列舉之成分，而未包含其他未列舉之成分，因此若他人產品有包含其列舉成分以外之成分或僅包含其列舉成分之一部分時，原則上皆未侵害該專利。由此可見，撰寫申請專利範圍時用詞豈能不慎！當您的發明物或方法可配合其他元件或步驟實施時，千萬要用對過渡片語來描述您的發明或方法內容與專利標的之關係。

三、「請求主文」係對請求專利之標的物或方法其構成之元件、成分或步驟加以描述，此部分內容在日後專利侵害鑑定時會影響「全要件(all element rule)」之判斷，原則上，所

有在獨立項中列出非選擇性存在的元件、成分或步驟皆需出現在被告物品或方法中方構成侵害，因此若非必要性元件，千萬別列在獨立項中，而考慮另以附屬項進一步界定，或者於獨立項中註明哪些元件係選擇性存在的或者是可有可無的。此外，若是已知技藝中並未使用過某一元件於同類產品中，則在描述該元件時儘量使用「上位概念」之用語，例如：「黏著劑」為「漿糊」之上位概念，「黏著劑」所涵蓋之範圍大於「漿糊」所涵蓋者；同時在說明書中對於該用語須定義清楚，並儘可能地舉例說明其可能涵蓋之範圍，以便他人瞭解，更重要的是，在日後進行專利侵害鑑定時，若需就「均等論」作判斷，有說明書之說明作憑據，較易說服法官。

「上位概念」對發明專利申請案而言，應是極重要的觀念，蓋專利法第十九條便已開宗明義地指出「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作」，既係高度創作，即應妥善保護好發明的技術思想，對於有開創性的發明，當以「上位概念」之名詞闡釋其技術思想，才不會自廢武功；唯專利權人亦應注意，雖擁有上位概念之專利，並不表示從此可包山包海，當後人發現效果卓著之下位概念發明時，後人即可尋求選擇性發明

專利保護，屆時上位概念之專利範圍便可能變成“乳酪狀(cheese cake)”一部分空洞化，因此上位概念之專利若未盡可能地揭示清楚其各種實施例，其未發覺之具獨特性之下位概念發明，便只好拱手讓人專利了，此種遊戲規則堪稱合理，因為專利制度本來就是要鼓勵並獎勵對產業提昇有貢獻的人，凡發明或發現對產業有貢獻的技術而願公開者，皆屬專利制度欲保護及鼓勵之對象；從另一角度來看，正因有選擇性發明此種制度存在，在專利審查實務上應可更放心地允許開創性發明以「上位概念」之名詞闡釋其技術思想。因此在歐美地區之專利審查實務通常會允許以「上位概念」之名詞界定開創性發明之專利範圍，同時亦較我國常核准選擇性發明專利，相信此種審查尺度對專利申請人而言是公平合理的，而對審查委員而言亦係較好拿捏的！我國之專利審查基準，似應明文區分開創性發明與非開創性發明之獨立項用詞標準，以統一此類案件之審查基準，杜絕審查弊端並維護專利權人應有之權益。

四、「機能子句」是用來描述申請專利之標的物或方法中，藉由某元件或某種做法可達成何種效果，此等描述亦係對該發明或創作之技術思

想作進一步描述，不過對申請專利範圍而言，並非必要之敘述，而在我國的專利審查實務上，審查基準亦未對此類用語具體地規範，採用此類用語恐將使專利申請案更形坎坷；唯若欲藉「機能子句」對元件或方法步驟間之原理作進一步描述時，在用字遣詞時應注意之事項大致與前述「請求主文」之要點相若。

在國際專利實務上，相當常見一種吉普森式請求項(Jepson type claim)之表達方式，此種請求項之典型格式為「一種XXX，……(敘述習知技術已揭示並構成此發明的一部分之技術)，其特徵在於(或“其改良為”)…(敘述此發明或創作之特點)」，此種請求項目的在於使審查委員在審查時或使他人在此案核准公告後閱讀時，容易瞭解其發明或創作與已知技藝相較下之特點所在，但是在進行專利侵害判斷全要件原則時，仍需就整個申請項之內容作判斷。此種表達方式通常出現於獨立項，但根據 EPC 審查基準“EPC Guideline for Substantive Examination” Part C Chapter III 之第 3.5 點指出，此種表達方式在附屬項並非必須的，但仍為被允許的【原文為：Since a dependent claim does not by itself define all the

characterizing features of the subject-matter which it claims, expressions such as "characterized in that" or "characterized by" are not necessary in such a claim but are nevertheless permissible.】。我國專利審查基準在實務上做法不一，易造成審查標準不一致之審查結果，突增審查委員及專利申請人之困擾；但無論請求項是否以吉普森式表達，對於該請求項所界定之可專利範圍並不影響，因為其可專利範圍仍需就整體技術構成合併考量之，由此可見，吉普森式請求項之寫法與專利審查作業較有關，若能於專利審查基準中規範清楚，當有利申請專利範圍格式統一，審查作業方便。

在國際專利實務上，另一種相

當常見之請求項寫法為「手段請求項」(means claim)，其典型之表達形式為「means for + function」或「step for + function」，易言之，其係以功能界定組成元件或步驟之種類，而非具體描述各組成元件或步驟之內容，此種表達形式尤其常見於電腦軟體相關之專利申請案，唯專利申請人應注意，此種表達形式在字面上看起來雖然很廣，但在解釋其專利範圍時，可能只能就說明書中之具體實施例所支持者加以主張，此類請求項之認定標準在美國，根據其專利法第 112 條第六項^[註 3]規定，此類請求項只包含說明書所敘述之對應構造、材料或方案以及其均等物，因此欲採用此類請求項表達，當注意說明書中之揭示內容，以免將來

●
[註 3]美國專利法第 112 條第六項規定之原文：

An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a special function without the recital of structure, material, or acts it support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalent thereof.

在專利侵害鑑定時吃了悶虧。

結尾語：

申請專利範圍之記述方式乃密切地關係到專利權人之權益，其內蘊

藏許多玄機往往是到了侵權糾紛發生時才顯現，在日本、歐美國家，其專利法或專利法施行細則皆對申請專利範圍記載方式之規定有諸多著

墨，而審查基準更是詳細規範出各種表達方式之涵義，其內容之詳細程度足令專利申請人及社會大眾相當明白這方面的遊戲規格為何，更讓專利審查委員能方便地拿捏且統一審查原則，因此在撰寫或解釋申請專利範圍時，不確定因素較少。我國的專利法及其施行細則，甚至是專利審查基準，對於申請專利範圍之撰寫及解釋原則並未就各種態樣規定清楚，在此

種情況下，專利申請人唯有靠自己多加瞭解申請專利範圍之相關問題後，才能在申請專利之過程中妥善保護好自身的權益，亦唯有自覺問題點所在，在取得專利後，才能知道自己的權利範圍有多大，或者在面對他人專利時，才知道如何去迴避他人的專利，以免讓自己的權力睡著了！

（著作任職常在國際法律事務所資深專利工程師）

