



淺談引用記載形式請求項之審查概況

李清祺、黃鉅原^{*}

摘要

引用記載形式請求項（附屬項或引用記載形式之獨立項）是以請求項之實質內容範圍來區分獨立項或附屬項。附屬項之揭露方式必須遵守專利法施行細則第 18 條有關附屬項的規範，引用記載形式之獨立項則必須受細則第 18 條第 2 項獨立項規定限制。審查引用記載形式之獨立項時，所被引用的請求項具可專利性，不必然隱含該引用記載形式之獨立項具可專利性，分項審查仍有其必要。

關鍵字：附屬項、引用記載形式之獨立項、多附多、引用、依附。

收稿日：97 年 3 月 28 日

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利助理審查官。

壹、前言

引用記載形式請求項是指申請專利範圍有引用到其他項次的請求項，例如我國請求項類型中之附屬項或引用記載形式之獨立項。申請專利範圍以引用形式記載之主要目的在於避免請求項不必要的重複敘述，使請求項記載明確、簡潔，以達到審查簡便及節省申請費用之雙贏目標。雖然申請專利範圍使用引用記載形式有上述優點，但由於各國對於引用記載形式請求項的記載規範略有差異，因此，時有要求修改專利法規之請求¹。

除了各國專利法規有差異外，法規的適用範圍也是經常造成困惑的部分。例如，引用物請求項之方法請求項，美國認為該請求項為合適的Dependent（引用形式請求項）²，我國則將之歸類為引用記載形式之獨立項。我國與各主要國家之請求項歸類，如表一所見，日本、美國以請求項有無引用其他項的情形來區分獨立形式請求項（Independent）和引用形式請求項（Dependent）；歐洲、中國大陸和我國則是以請求項的實質內容範圍來區分獨立項和附屬項。日本、美國的引用形式請求項之實質內容範圍對應於我國的附屬項或引用記載形式之獨立項兩者。由於國人在專利申請或審查實務上有時忽略了定義上的差異，或是過於仰賴請求項開頭有無「一種…」或「如申請專利範圍第○項所述之…」的外觀形式，以致於對請求項類型產生疑問，並進而產生法規適用的問題，例如專利法施行細則第 18 條有關附屬項之揭露方式是否適用於引用記載形式

¹ 參考公務出國報告：「赴日本出席『第 32 屆台日經貿會議』報告」，有關日方要求我增修相關法制之議題（2）：「請同意多項附屬項之專利申請」。

http://open.nat.gov.tw/OpenFront/report/report_detail.jsp?sysId=C09603230

² Ex parte Porter, 25 USPQ2d 1144 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992).



之獨立項等相關問題甚為常見。

為了增進專利從業人員間之觀念交流，本文將以審查實務面之觀察，謹就筆者常見之引用記載形式請求項之不當引用的類型提出說明，並提供建議參考。

表一、我國與各主要國家之請求項分類

國家地區	請求項的類型			備註
我國	獨立項	引用記載形式之獨立項	附屬項	以實質內容範圍分類
中國大陸	獨立權利要求	引用在前獨立權利要求的並列獨立權利要求	從屬權利要求	
歐洲	Independent	Independent claims containing a reference to another claim	Dependent	
日本	獨立形式	引用形式		以有無引用分類
美國	Independent	Dependent		

貳、我國與其他國家相關規定之差異

我國專利法第 26 條第 4 項明訂申請專利範圍之揭露方式於專利法施行細則定之，有關引用記載形式請求項之揭露方式主要於專利法施行細則第 18 條有所規定。申請專利範圍的揭露方式，各國往往因審查實務、經驗、審查能量等國情之不同而有不同之規定。以下分別就我國與各主要國家間之差異說明：

一、多項附屬項間之引用

多數項引用形式請求項（Multiple dependent claim）是指我國請求項類型中之多項附屬項和多數項引用記載形式之獨立項。多數項

引用形式請求項間之直接或間接引用本質上並非不合邏輯，只是在理解申請專利範圍時，通常會造成項次數量、內容解讀的複雜化。世界各主要國家地區中，歐洲、日本是允許多項附屬項間之直接或間接引用，但是美國、中國大陸和我國都是不允許多項附屬項間之直接或間接引用，詳細之規定如表二所見³。我國專利法施行細則第 18 條第 5 項明文規定「多項附屬項間不得直接或間接依附」，但是對於引用記載形式之獨立項，由於細則並未明示是否仍有該規定的適用，我國實務作法係將之以獨立項視之，若其多項之引用係為了避免重複敘述，可以不受細則第 18 條第 5 項規定限制⁴。

表二、各國對於多數項引用形式請求項間引用規定的比較

多數項引用形式請求項之間的直接或間接引用					
請求項類型 \ 國家	美國	日本	歐洲	中國大陸	我國
多數項引用形式請求項	不允許	允許			
多項附屬項			允許	不允許	不允許
多數項引用記載形式之獨立項			允許	不允許	允許

二、多項附屬項之選擇引用

美國、我國、中國大陸皆於專利法施行細則規定⁵，引用兩項以上請求項的多項附屬項，只能以擇一方式引用在前的請求項。其原因在於未擇一引用通常會造成申請專利範圍之不明確，細則限制之目的在於撰寫請求項時即應避免因不當引用所造成之申請專利範

³ 參考美國專利法 35 U.S.C. §112；中國大陸專利法實施細則第 23 條第 2 款（相當於我國之「項」）；我國專利法施行細則第 18 條第 5 項等相關規定。

⁴ 經濟部智慧財產局審查實務研討會結論（民 85）。

⁵ 美國專利法施行細則 37 CFR 1.75(c)；中國大陸專利法實施細則第 23 條第 2 款；我國專利法施行細則第 18 條第 4 項。



圍不明確。然而，日本、歐洲並未以細則限制必須擇一方式引用在前的請求項，而是以請求項之記載是否簡潔、明確的觀點考量。日本審查基準規定⁶，「以多數項引用形式記載請求項的時候，擇一引用其他二個以上的請求項，且附加的記載限制須於相同技術上，以期合乎簡潔明確的觀點」，但是，「其他二個以上的請求項未被擇一引用時，即使未被限制附加在同一技術上，如果專利請求範圍的記載變得簡單明瞭、請求項的記載非屬不明確時，此種未擇一引用的記載方式是被認可的」。

有關多項附屬項之選擇引用，我國細則第 18 條第 4 項規定即是指於相同技術上的附加記載限制，在專利範圍撰寫時即應避免因未擇一引用而造成申請專利範圍不明確。但是，我國專利法施行細則第 18 條第 4 項之規定不宜擴充解釋適用於引用記載形式之獨立項，如下範例 1 所見，我國審查實務作法係以獨立項視之，此時請求項第 5 項雖然並未擇一引用兩項附屬項，並且未被限制附加在同一技術上，若此種記載可使專利請求範圍變得簡單明瞭、非屬不明確時，得以認可。

範例1：[申請專利範圍]

1. 一種汽車大燈，包含一高亮度鹵素燈；…一右邊開口。
2. 如請求項 1 之汽車大燈，更包含一小燈於開口下方。(附屬項)
3. 一種汽車大燈，包含一高亮度鹵素燈；…一左邊開口。
4. 如請求項 3 之汽車大燈，更包含一小燈於開口下方。(附屬項)
5. 一種包含請求項第 2『和』4 項汽車大燈的照明模組。(本項不受限於細則第 18 條第 4 項「應以選擇式為之」的規定)

⁶ 日本審查基準第I部第1章2.2.4.2。

本月專題

雖然在法規面上，我國和日本對於多項附屬項之選擇引用的規定表面上似有不同，但對請求項的實質要求上是相類似的，只是處理程序上的差異。

三、引用記載的規範細節

我國專利法施行細則第 18 項第 3 款規定「附屬項應敘明所依附請求項之項號及請求標的」，因此對於“如前述任一項之…”的記載方式我國並不允許。我國、日本和中國大陸均明確規定引用記載形式請求項須敘明所引用請求項的項號，但是美國和歐洲是允許“如前述任一項之…”的記載方式⁷。對於附屬項之標的名稱，我國和中國大陸均於細則明確規定須敘明所引用項其標的名稱，以避免附屬項的標的名稱與所引用項不一致，造成申請專利範圍不明確的情形。

參、引用記載形式請求項之記載與審查

一、請求項之類型

對於請求項類型（獨立項或附屬項）之歸類，我國係依請求項實質內容範圍作認定，請求項之句首標的有無述及「一種…」兩字不是判斷請求項為獨立項或附屬項的依據，並且請求項之句首標的開頭有無「一種…」兩字亦非為核駁專利之理由⁸。在閱讀申請專利

⁷ 參考日本專利法實行規則第 24 條之 3；中國大陸專利法實施細則第 23 條第 1 款；美國專利審查程序手冊（MPEP）608.01（n）；我國專利法施行細則第 18 條第 4 項等相關規定。

⁸ 經濟部訴願會經訴字第 09506164020 號(95/3/15)。



範圍時，由於國人經常過度依賴請求項之外觀形式來判斷請求項之類型，如下範例 2 所見，範例 2 之請求項第 6 項，該請求項之句首述及「一種…」兩字，因此經常錯誤地認定這樣的請求項為引用記載形式之獨立項，以為可以迴避專利法施行細則第 18 條第 5 項「多項附屬項不得直接或間接依附於多項附屬項」之規定。事實上，範例 2 之請求項第 6 項並非引用記載形式之獨立項，因為以實質內容範圍來看，請求項第 6 項包含所引用請求項之所有特徵，並另外增加技術特徵（詳述式），而就所引用請求項所載的技術手段做進一步限定，其申請專利範圍是落在所引用請求項的範圍內，因此請求項第 6 項是附屬項，無法迴避「多項附屬項不得直接或間接依附於多項附屬項」之規定。

範例 2：[申請專利範圍]

1. 一種電子機器，其特徵在於：電子零件的電極與基板之電極間的連接部…。
- ...
5. 如申請專利範圍第 1 至 4 項中任一項之電子機器，其中…。
6. 一種電子機器，其特徵在於：申請專利範圍第 1 至 5 項中任一項之電子機器的基板是金屬基板。

由於獨立項之句首標的述及「一種」、「一」之冠詞，或附屬項之句首標的述及「如申請專利範圍第○項所述…」之類似語為我國慣行已久且約定俗成的記載用語，具有使申請專利範圍易於閱讀的優點。在審查實務上，倘若如上述範例 2 之請求項第 6 項，有違反專利法第 26 條第 4 項暨專利法施行細則第 18 條第 5 項等專利法第 44 條所載不予專利之事由時，通常會以審查意見通知函併予敘

本月專題

明，建議請求項改寫時，於獨立項之句首標的記載「一種」、「一」之冠詞，或附屬項之句首標的記載「如申請專利範圍第○項所述…」之類似語，惟上述之修正建議並不影響專利准、駁的判斷。

二、引用記載形式請求項之揭露方式

（一） 專利法施行細則第 18 條第 2 項

引用記載形式之獨立項在形式上有類似附屬項之引用記載，但實質仍然屬於獨立項，因此揭露方式是否必須同時須符合專利法施行細則第 18 條第 2 項「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵」以及細則第 18 條第 3 項「附屬項應敘明所依附請求項外之技術特徵」的規定即是常見的疑問，如下以範例 3、4 說明之。

範例 3：[申請專利範圍]

1. 一種航空器機翼總成，…。

…

13. 如申請專利範圍第 1 項所述之航空器機翼總成，…。

14. 一種航空器，其特徵為併入申請專利範圍第 1 至 13 項中任一項之機翼總成。

範例 4：[申請專利範圍]

1. 一種汽車冷氣的製造方法，…。（解決問題的特徵在製造汽車冷氣的步驟）

2. 一種包含請求項 1 的製造方法之高速車製造方法。（本項的製法步驟特徵並未包含終端產物高速車）



由於上述範例 3 之申請專利範圍第 14 項在我國審查實務上是以獨立項視之，可不受附屬項相關規定之限制，是故獨立項揭露方式應符合專利法施行細則第 18 條第 2 項「應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵」規定⁹，由於「機翼總成」為航空器實施之必要技術特徵¹⁰，故可接受此種記載方式。

另外，範例 4 之請求項第 2 項的製法步驟特徵中，由於並未包含終端產物高速車，所以並未敘明申請專利其實施之必要技術特徵，所以不是合適的引用記載形式之獨立項。

（二） 專利法施行細則第 18 條第 3 項

我國在細則第 18 條第 3 項明確規定附屬項須敘明所引用項之項號及申請標的，因此附屬項並不接受“如前述任一項之…”的記載方式，也不接受標的名稱與引用項不一致的情形。但是對於引用記載形式之獨立項，如下範例 5 之請求項第 3、4 項，我國審查實務是以獨立項視之，範例 5 之請求項第 3、4 項雖然無須受限於細則第 18 條第 3 項之規定，但是倘若專利範圍之解讀產生不明確之疑慮時，審查人員會利用審查意見通知函，依據專利法第 26 條第 3 項規定要求修正。在範例 5 中，請求項第 3 項似乎並無不明確的情事，得以接受；但是，請求項第 4 項較不符合一般性的寫法，會建議重新改寫，而審查上則須依據專利法第 26 條第 3 項「申請專利範圍應明確記載」規定予以充分考量。

⁹ 有關「實施之必要技術特徵」可參考我國審查基準第二篇第 1 章 3.3.1.1。另外，歐洲審查指南PartC, III, 4.5 (2007)亦有詳細說明。

¹⁰ 經濟部智慧財產局審查實務研討會結論（民 90）。

本月專題

範例 5：[申請專利範圍]

1. 一種面光源裝置，至少包括：一導光板；以及一燈源模組，與該導光板連接，…。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之面光源裝置，其中…。
3. 一種包含如前述任一項面光源裝置之透射式掃描器。
4. 一種如申請專利範圍第 1 項所記載之導光板，至少包括：一入光面；一出光面；其中該入光面大致上與該出光面夾有一鈍角。

（三） 專利法施行細則第 18 條第 4 項

多數項引用形式請求項（多項附屬項和多數項引用形式之獨立項）大致上可區分下列態樣：

- 1、多項附屬項：必須以選擇式為之，否則會構成申請專利範圍不明確¹¹。
 - 2、多數項引用形式之獨立項：
- (1) 多數項引用未以選擇式為之，構成申請專利範圍不明確，例如：

範例 6：[申請專利範圍]

1. 一種發光二極體，包含一形成於基板上之可發出光子的活性層，…。
- ...

22. 一種如申請專利範圍第 1 至 21 項之發光二極體之製造方法，其步驟…。（不當的引用記載）

- (2) 引用複數個元件請求項之組合，其引用項次間未以選擇式為之，但是申請專利範圍明確，例如：

¹¹ 參考我國審查基準第二篇第 1 章 3.3.3，請求項記載不合規定之態樣。



範例 7：[申請專利範圍]

- 1.一種具有特殊外螺紋構造的螺栓。
- 2.一種具有特殊內螺紋構造的螺帽。
- 3.一種由請求項1所記載的螺栓以及請求項2所記載的螺帽所組成的緊固裝置。(合適的引用記載)

(四) 專利法施行細則第 18 條第 5 項

我國對於多數項引用形式請求項間是否允許直接或間接引用的實務作法以如下表三及範例 8 來詳細說明。範例 8 之請求項第 5 項因違反細則「多項附屬項間不得直接或間接依附」規定，因此需要修正改寫；對於多數項引用記載形式之獨立項與多項附屬項間之引用，實務作法是允許的；至於多數項引用記載形式之獨立項之間的直接或間接引用，通常申請專利範圍易有缺乏明確性的問題，是否允許須以專利法第 26 條第 3 項「申請專利範圍應明確記載」規定予以充分考量。

筆者認為，我國有關多數項引用形式請求項間之引用的實務作法確實較為特殊。我國的引用記載形式之獨立項實質上是類似中國大陸的「引用在前獨立權利要求的並列獨立權利要求」¹²，假若我國之引用記載形式之獨立項能進一步限制只能引用在前的獨立項或規範不允許「多附多」，則不產生範例 8 這種獨立項允許「多附多」，附屬項不允許「多附多」的現象。不過，對於請求項記載形式規範的限縮或是進一步開放「多附多」是一個兩難的問題，有待更充分之討論和意見的聆聽，維持目前的做法似乎較為務實。

¹² 中國大陸審查指南第二部分 2.3.1.2。

表三、我國對多數項引用形式請求項間是否允許直接或間接引用的實務作法

被引用項 \ 請求項	多項附屬項	多數項引用記載形式之獨立項
多項附屬項	不允許 (範例 8，請求項 5)	允許 (範例 8，請求項 6)
多數項引用記載形式之獨立項	允許 (範例 8，請求項 9)	--

範例 8：[申請專利範圍]

1. 一種液晶顯示裝置，…。
2. 如請求項 1 之裝置，…。
3. 如請求項 2 之裝置，…。
4. 如請求項 2 或 3 之裝置，…。(多項附屬項)
5. 如請求項 1~4 任一項之裝置，…。(多項附屬項直接依附多項附屬項)
6. 一種如請求項 1~4 任一項裝置之製造方法，…。(多數項引用記載形式之獨立項)
7. 如請求項 6 之製造方法，…。
8. 如請求項 7 之製造方法，…。
9. 如請求項 6~8 任一項之製造方法，…。(多項附屬項)

三、引用記載形式請求項之審查原則

引用記載形式請求項具有使審查簡便的優點，例如審查時，有「獨立項之發明具進步性時，其附屬項必然具進步性」之簡易審查原則。雖然如此，對於審查或請求項記載上仍有需注意的地方，以下以範例分別說明：

- (一) 引用特定物的製法請求項（如範例 9 所見），該特定物具有可專利性時，是否須另外審查該製法請求項的新穎性和進步性？



範例 9：[申請專利範圍]

1. 一種印刷電路板，具有若干用來電連接的金屬鐸墊，...
2. 一種如申請專利範圍第 1 項所述之印刷電路板之製造方法，其步驟包括有...

製法中的起始物及終產物因為是製法所公知之必要技術特徵，所以才會有「物具有進步性，製造該物之方法亦具有進步性」的簡易審查原則，此種引用記載形式之獨立項無須另外審查新穎性和進步性。在其他的例子中，所被引用的請求項具可專利性時，不必然隱含該引用記載形式之獨立項具可專利性，分項審查仍有其必要¹³。

(二) 當物具有進步性時，引用該物的操作、測試、組裝等方法（如範例 10 所見）是否須分別審查其新穎性和進步性？或是，次組合請求項具有進步性，引用該次組合的請求項（如範例 11 所見）是否須分別審查其新穎性和進步性？

範例 10：[申請專利範圍]

1. 一種測試晶片，...
2. 一種測試晶片之測試方法，包含下列步驟：提供一種如申請專利範圍第 1 項之測試晶片，...

範例 11：[申請專利範圍]

1. 一種改良式扳手，...
2. 一種改良式扳手，...
3. 一種可配合申請專利範圍第 1 項或第 2 項所述之改良式扳手

¹³ 參考歐洲審查指南 Part C, III, 3.8 (2007)。

本月專題

之套筒結構，…。

上述範例 10、11 之引用記載形式之獨立項必須分項審查。假若範例 10 之「測試晶片」並非「測試方法」實施後所得之物，該「測試方法」亦未必以該「測試晶片」為特定專一才能實施時，該測試方法並無必然具有進步性之簡易審查原則之適用，仍需辨明所引用的技術特徵使得該請求項有別於習知技術的貢獻是否為通常知識者所能輕易完成。當請求項引用另一請求項中之次組合時，若次組合（如範例 11 之扳手）具有專利要件，配合其的另一次組合（如範例 11 之套筒結構）不必然具有專利要件，對習知技術有貢獻的部分是否在於複數個次組零件之配合部分或相對應部分是需要注意的。

（三）「物請求項」引用「製法請求項」之方法特徵時（如範例 12 所見），是否合適？

範例 12：[申請專利範圍]

1. 一種燃料電池的製造方法，包含步驟：(A) 化學蝕刻覆有光阻劑的金屬片，而於金屬片之一側獲得一腔穴，並於金屬片之另一側獲得複數個穿孔，其中該腔穴與複數個穿孔連接而貫通金屬片；以及 (B) 以電化學方式將主動段沈積於該金屬片的穿孔側。
2. 一種燃料電池，其係以如申請專利範圍第 1 項之方法製造。

我國審查基準第二篇第一章第 3.5.1 節及 3.5.2 節對於物之發明，認為應同時滿足兩個必要條件：(1) 僅限於物品或物質本身具有新穎性/進步性，(2) 物質請求項原則上以化學名稱或分子式、結構式予以界定，其次是物性/化性，最後例外的情形才用製法界定；物品請求項原則上必須以其製造方法以外之技術特徵界定，最後例



外的情形才用製法界定。美國和歐洲對於物請求項僅要求物品或物質本身具有新穎性/進步性，並沒有原則和例外的記載順序要求¹⁴，我國和日本的規定相似，有原則和例外的順序性要求¹⁵。現行審查實務上，為確立請求項記載之絕對明確性，範例 12 之請求項第 2 項，宜依據專利法第 26 條第 3 項、審查基準第二篇第一章第 3.5.1 節及 3.5.2 節規定撰寫。

肆、 結論

引用記載形式請求項是指申請專利範圍有引用到其他項次的請求項，例如我國請求項類型中之附屬項或引用記載形式之獨立項。獨立項及附屬項之分別，僅在揭露方式上有差異，對於申請專利範圍實質內容的認定並無影響。引用記載形式請求項是附屬項或是引用記載形式之獨立項有下列簡易判斷方法：(a) 附屬項，包括詳述式或附加式：對引用項專利範圍之進一步限縮；(b) 獨立項：非對引用項專利範圍之進一步限縮。當請求項受形式外觀混淆時，可以上述方法判斷。

附屬項之揭露方式必須遵守專利法施行細則第 18 條有關附屬項的規定。引用記載形式之獨立項的揭露方式必須受細則第 18 條第 2 項獨立項規定限制，但可不受細則第 18 條第 3 項至第 5 項有關附屬項的限制。

引用記載形式請求項具有使審查簡便的優點，有以下簡易審查

¹⁴ 參考美國專利審查程序手冊 (MPEP) 2113；歐洲審查指南PartC, III, 4.12 (2007)；歐洲專利局上訴委員會判例法II.B.6. (Fifth edition 2006)。

¹⁵ 參考日本審查基準第II部第2章1.5.2；我國審查基準第二篇第1章3.5.1、3.5.2。

本月專題

原則適用：「獨立項之發明具進步性時，其附屬項必然具進步性」、「物具有進步性時，引用該特定物的製法請求項亦具有進步性」。在其他的例子中，所被引用的請求項具可專利性時，不必然隱含該引用記載形式之獨立項具可專利性，分項審查仍有其必要。