



美國引用形式請求項之初探

廖學章、吳敏翠*

摘要

美國專利法於 1965 年確立引用形式請求項之法律地位，利用收費方式，鼓勵使用引用形式請求項，因引用形式請求項既清楚且簡明扼要，對於審查上有容易性及便利性，且可降低申請費用，達到審查及申請雙贏。美國專利商標局審查引用形式請求項，特別是，引用不同法定標的，如方法引用物質之請求項，係以實質審查，以不超出被依附或被引用之請求項之範圍為原則；美國法院對於侵權訴訟案，對於請求項為獨立或附屬，依據美國專利法第 112 條第 4 項之文義，並取決請求項的本質，而為實質審理，非形式審理；美國專利商標局對於引用形式請求項審查，若有依附不當，經由發出異議的方式來處理，而不是逕行核駁；但美國法院對於侵權訴訟案，則以不符專利法第 112 條第 4 項規定，判決該請求項無效。

關鍵字：獨立項、引用形式請求項、多項引用形式請求項、侵權、無效、推定、解構、引用記載形式之獨立項、再發證、有效性。

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，因各國對於引用記載形式請求項的記載規範略有差異¹，因而專利申請案在各國申請時，需面臨改寫以符合當地國之規定，特別是美國，故本文係特別針對美國之規定加以介紹，除供審查參考外，亦可為專利申請之用；美國特別於專利法規定請求項之記載，期將請求項之記載形式歸類區分為獨立項（Independent claim）及引用形式請求項（Dependent claim）²，而引用形式請求項的定義，乃至於以引用形式請求項對於審查官之審查負擔及引用形式請求項將衍生之專利權限，究竟有何考量背景，又與我國之請求項定義³及歸類不同之下，將導致在審查實務著力點上有何差異，想必有一窺究竟之望；就讓我們先從美國對於請求項規定之沿革來進一步了解個中差異吧！

貳、請求項的沿革

請求項是否為專利說明書之必要部分，一直到 1952 年美國專利法修法後，才強制規定請求項為說明書之總結部分，但早期實務，美國專利局要求每一請求項必須完整撰寫⁴，直到二十世紀初期，確認引用形式請求項之使用為清楚、簡明扼要及便利性，引用

¹ 參見本刊同期李清祺及黃鉅原之「淺談引用記載形式請求項之審查概況」。

² Dependent claim 本文譯為引用形式請求項，有別於我國之附屬項。

³ 我國請求項共分獨立項、附屬項及引用記載形式之獨立項三種；美國之引用形式請求項係包含我國之附屬項及引用記載形式之獨立項。

⁴ In re Sexton, 1873 C.D. 66 (Comm'r Pat. 1873), "each claim should be drawn complete in itself."



形式請求項之使用可降低請求項之數目，且可與獨立項發明容易區分，因為引用形式請求項本身可幫助其自我分析及自我分類，使得專利的審查更容易⁵；又於 1965 年修正美國專利法，給予引用形式請求項之法律地位，其針對引用形式請求項之規定共有 3 個部分：

(1) 第 112 條規定確認引用形式請求項，(2) 引用形式請求項之權利解讀規定於第 282 條，該法條推定引用形式請求項之有效性，及 (3) 第 41 條之降低引用形式請求項之收費規定⁶；且 1965 年之立法報導引用形式請求項有其價值⁷，因而造成引用形式請求項被廣泛使用⁸，而 NEWMAN 法官在 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. v. HAMILTON SUNDSTRAND CO. 案認為引用形式請求項係審查機關為幫助審查，鼓勵申請人使用引用形式請求項，而達專利審查便利性，且可反應於申請費用（引用形式請求項比獨立項低）降低之誘因，可達到審查及申請雙贏。

一、1965 年美國專利法有關引用形式請求項之相關配套措施

在 1952 年修法，僅述及請求項為專利說明書之必要部分，即以請求項為總結，而 1965 年修法，跟引用形式請求項有關部分，共有 3 個部分：(1) 第 112 條規定確認引用形式請求項之法律地位⁹，(2) 引用形式請求項之權利解讀規定於第 282 條¹⁰，該法條推定

⁵ Ex parte Brown, 1917 C.D. 22 (Comm'r Pat. 1917), the Office recognized that for clarity, brevity, and convenience the use of dependent claims "would reduce the number of claims and make division between independent inventions clear and easy" because "such a claim would be self-analyzing and self-classifying, and therefore make the examination of the claim easier."

⁶ Act of July 24, 1965, Pub. L. 89-83, 79 Stat. 259.

⁷ S. Rep. No. 89-301 at 4 (1965).

⁸ HONEYWELL INTERNATIONAL INC. v. HAMILTON SUNDSTRAND CO. 370 F.3d 1131 (2004).

⁹ 美國專利法第 112 條第 3 至 5 項：A claim may be written in independent or, if the nature of the case admits, in dependent or multiple dependent form.

引用形式請求項之有效性，及（3）降低引用形式請求項之收費規定於第 41 條¹¹。

二、引用形式請求項之法律地位之確定及撰寫方式

美國專利法第 112 條第 3 項特別規定引用形式請求項，其規定為：「請求項應以獨立項敘述，或在特殊情況下，得以引用形式請求項或多項引用形式請求項（Multiple dependent claim）表達」，表示引用形式請求項在法律上之地位係在美國專利法母法上，其專利法係經國會三讀通過，而不是法院判決之案例法；反觀我國規定於專利法施行細則第 18 條第 1 項「發明或新型之申請專利範圍，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、附屬項，應以其依附關係，依序以阿拉伯數字編號排列。」，顯見我國係以行政命令規範附屬項，而美國引用形式請求項直接規定於專利法上，在法律位階係有不同。

Subject to the following paragraph, a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers.

A claim in multiple dependent form shall contain a reference, in the alternative only, to more than one claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. A multiple dependent claim shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the particular claim in relation to which it is being considered.

¹⁰ 美國專利法第 282 條：Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of the other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim.

¹¹ 美國專利法第 41 條 Patent fees; patent and trademark search systems.（詳見該法條）。



撰寫方式，美國專利法第 112 條第 4 項進一步規定其「接續其後之敘述段，引用形式請求項應指出其在前所依附之請求項，並且明確指示該請求項之進一步限制，引用形式請求項應明確分析指出其所附屬之請求項之所有限制。」，美國引用形式請求項撰寫方式需指出其在前所依附之請求項，並進一步限制，且引用形式請求項除本身限制外，進一步包含所依附項之所有限制；反觀我國規定於專利法施行細則第 18 條第 3 項「附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵」，從文義上或實質上，美國與我國之規定，並無差異，僅在法律位階係有不同¹²。

多項引用形式請求項選擇式為之，且不得多項引用形式請求項引用多項引用形式請求項，美國專利法第 112 條第 5 項規定「多項引用形式請求項，應以選擇式為之，可依附項數在前之超過一項以上之請求項，作為進一步限制其申請主題標的之用。多項引用形式請求項應不得被其他多項引用形式請求項所依附。多項引用形式請求項應併同所依附請求項之限制內容，以解釋權利範圍。」

三、引用形式請求項規費降低

美國有關請求項的申請規費，依不同類別之請求項加以收費，其詳細規定於專利法施行細則，以 2007 年版¹³，基本費為 310 美元，獨立項 3 項以內（含 3 項），總項 20 以內（含 20 項），獨立項超過 3 項每項加收 210 美元，超過 20 項每項加收 50 美元，多項引用形

¹² 若專利法施行細則規定影響人民權益，恐有違憲之疑。

¹³ 現行請求項收費係 2007 年 9 月 30 日生效之規費收費標準，與 2004 年收費相比，係將基本費、獨立項與多項引用形式請求項均調高 10 美元，而未調高總項 20 項之每增加 1 項之收費，即基本費由 300 美元調為 310 美元，獨立項 3 項以上每增加 1 項之收費由 200 美元調為 210 美元，多項引用形式請求項每項由 360 美元調為 370 美元；

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2007september30_2007dec17.htm.

式請求項每項加收 370 美元，可看出增加獨立項與引用形式請求項之差別，有 4 倍（210 比 50）之多，對引用形式請求項有鼓勵作用，再配合多項引用形式請求項之收費與引用形式請求項之差別，有 7 倍（370 比 50）之多，且將多項引用形式請求項，依合適多項引用形式請求項及不合適多項引用形式請求項，分別收費，不合適之多項引用形式請求項以單一引用形式請求項收費¹⁴，不加其所依附之項數，而合適之多項引用形式請求項則需加其所依附之項數計費¹⁵，即合適之多項引用形式請求項除本身需收費外，再加其所依附之項數，如「5.如請求項第 1 至 4 項中任一項之電子機器，其中…」，其收費為一個多項引用形式請求項之費用及四個引用形式請求項之費用；其與寫成四個引用形式請求項如下「如請求項第 1 項之電子機器，其中…」、……「如請求項第 4 項之電子機器，其中…」，其總項數前後相同，但前者需增加一個多項引用形式請求項 370 美元之收費，故一般了解多項引用形式請求項之美國專利律師或代理人，均不建議，都將多項引用形式請求項改寫為引用形式請求項申請，可減少多項引用形式請求項之費用，其更顯見不鼓勵使用多項引用形式請求項，因而多項引用形式請求項在美國公告之專利案，並不多見；光以區分不同類別請求項之收費標準，可達到鼓勵使用引用形式請求項，對於審查更便利，且申請人也不會使用多項引用形式請求項增加其申請費，再配合禁止多項引用形式請求項依附多項引用形式請求項，更有助審查更便利。

如上所述，多項引用形式請求項之收費特殊方式，因而何謂合適多項引用形式請求項及不合適多項引用形式請求項，以下有進一

¹⁴ MPEP 607 Filing Fee ,For an improper multiple dependent claim, the fee charged is that charged for a single dependent claim.

¹⁵ MPEP 607 Filing Fee,Fees for a proper multiple dependent claim are calculated based on the number of claims to which the multiple dependent claim refers.



步之介紹。

參、美國對於請求項之文字記載規定

美國引用形式請求項撰寫方式需指出其在前所依附之請求項，並進一步限制，且引用形式請求項除本身限制外，進一步包含所依附項之所有限制，因而美國對於引用形式請求項之文字記載規定為進一步包含（further comprising）或其中（in which or wherein）之敘述；因而在美國審查指南較少例子，只有形式規定，審查請求項還是實質認定。

美國對於多項引用形式請求項之文字記載規定相當嚴謹¹⁶。一般而言，多項引用形式請求項為依附所選擇之前述獨立項或引用形式請求項之一種引用形式請求項。

一、可接受的多項引用形式請求項文字為：文字記載為「根據、如前述請求項之任一項、其中一項、請求項 m 或請求項 n 之任一項、請求項 m 至請求項 n 之任一項。」例如：

Claim 5. A gadget according to claims 3 or 4, further comprising ---

Claim 5. A gadget as in any one of the preceding claims, in which ---

Claim 5. A gadget as in any one of claims 1, 2, and 3, in which ---

Claim 3. A gadget as in either claim 1 or claim 2, further comprising ---

Claim 4. A gadget as in claim 2 or 3, further comprising ---

Claim 16. A gadget as in claims 1, 7, 12, or 15, further comprising ---

Claim 5. A gadget as in any of the preceding claims, in which ---

Claim 8. A gadget as in one of claims 4-7, in which ---

¹⁶ MPEP 608.01 (i) ; MPEP§608.01(n)。

本月專題

Claim 5. A gadget as in any preceding claim, in which ---

Claim 10. A gadget as in any of claims 1-3 or 7-9, in which ---

Claim 11. A gadget as in any one of claims 1, 2, or 7-10 inclusive, in which ---

二、不可接受的多項引用形式請求項附屬項文字為：

1. 請求項並沒有選擇性的依附：文字記載為「根據請求項 m 及請求項 n、根據請求項 m 至請求項 n、如請求項 m 或請求項 n 以及請求項 x 及請求項 y、如請求項 m 及/或請求項 n、如請求項 m 至 n 或請求項 x 至 y。」

Claim 5. A gadget according to claim 3 and 4, further comprising ---

Claim 9. A gadget according to claims 1-3, in which ---

Claim 9. A gadget as in claims 1 or 2 and 7 or 8, which ---

Claim 6. A gadget as in the preceding claims in which ---

Claim 6. A gadget as in claims 1, 2, 3, 4 and/or 5, in which ---

Claim 10. A gadget as in claims 1-3 or 7-9, in which ---

2. 申請專利範圍未依附之前的請求項：文字記載為「如後述請求項。」

Claim 3. A gadget as in any of the following claims, in which ---

Claim 5. A gadget as in either claim 6 or claim 8, in which ---

3. 依附到兩種不同特徵的請求項：文字記載為「一種物，如由 a、b、c 或 d（方法）製備之請求項 m 或 n（物）。」

Claim 9. A gadget as in claim 1 or 4 made by the process of claims 5, 6, 7, or 8, in which ---

4. 依附其他多項引用形式請求項：

Claim 8. A gadget as in claim 5（claim 5 是多項引用形式請求項）or claim 7, in which---

以上係做為美國審查官在要求申請人修正及決定收費標準時之



重要審查實務依據。

三、引用形式請求項之審查

對於不可接受引用形式請求項、依附不當引用形式請求項、或多項引用形式請求項依附多項引用形式請求項之處理，專利局經由官方通知（Office Action）以非最終通知（No final）方式發出異議（objection）的方式來處理，而不是逕行核駁（rejection），即可加以改正。

對於引用不同法定標的之引用形式請求項，如方法引用物之請求項，在Ex parte Porter案法官認為所請範圍未廣於所依附之請求項，合於法條規定，非屬不當之引用形式請求項¹⁷，雖然非屬美國專利施行細則或審查指南所明確之記載之引用形式，但是接受該方式之申請，其審查原則係由請求項本質去實質審查，只要所請範圍未廣於所依附之請求項，就不是不當之引用形式請求項，也就是並非單純形式上之審查，而是實質上審查。

肆、引用形式請求項適當與否主導專利有效性

美國審查指南不但對審查官提供嚴謹之請求項文字記載規定，也要求對於不當之引用形式請求項有一致之處理方式¹⁸，包括：

（1）任何以引用形式請求項形式記載但未包含所依附項的所有限制之請求項，因其為不當之引用形式請求項而必須刪除，亦需一併

¹⁷ Ex parte Porter, 25 USPQ2d 1144, 1147 (Bd. of Pat. App. & Inter.1992) ,

7. A nozzle suitable for use in discharging a controlled stream of fluid.....comprising: a main channel running.....a plurality of unevenly spaced smaller.....in one continuous operation.

*A method for unloading non-packed,non-bridging and packed, bridging flowable particle catalyst and bead material from the opened end of a reactor tube which comprises utilizing the nozzle of claim 7.

¹⁸ 37 CFR 1.75(c)

刪除其他進一步依附該不當引用形式請求項之請求項。(2) 對此審查官應以正式官方通知並要求改寫為獨立項或依附至其他合適之請求項，申請人可援此修正請求項或改寫為獨立項。需注意的是，前述情況不適用於以製造方法界定物之請求項。

該審查指南不但有助於審查官審視申請人撰寫之請求項適當與否，也提供申請人能對專利權利謀求最大之利益，蓋因撰寫不當之請求項，可能導致無法主張專利權利之嚴重後果。以下舉出最近之專利訴訟案例如：2006 年之 Pfizer v. Ranbaxy 案有關請求項與被引用或被依附項關係不當，導致專利無效，及 2007 年之 Monsanto v. Syngenta 案有關請求項為獨立或附屬取決請求項的本質。

一、請求項與被引用或被依附項關係不當，將導致專利無效

Pfizer v. Ranbaxy 案¹⁹

(一) 案件事實及經過：

1. 原告Pfizer /Warner-Lambert (Pfizer) 擁有美國專利第 5,273,995 號 (下稱 995 號專利案)，關於可降低脂蛋白膽固醇的藥物，被告Ranbaxy Laboratories向美國聯邦食品暨藥物管理局(FDA) 提出藥物上市前之簡易新藥申請²⁰ (Abbreviated New Drug Application; ANDA)，原告Pfizer向Delaware地方法院 (United States District Court for the District of Delaware；達州地方法院) 地方法院提起被告Ranbaxy侵害 995 號專利案第 6 項訴訟，地方法院判決被告Ranbaxy公司侵權，且 995 號專利案第 6 項雖不符美國專利法第 112 條第 4 項但不能證明為無效；被告

¹⁹ 457 F.3d 1284 (2006)

²⁰ 35 U.S.C. § 271(e)(2)：提出下列所述文件係屬侵權行為—(A)依聯邦食品、藥物、化粧品管理法第 505(j)條內容規定提出申請，或依該法第 505(b)(2)條提出之申請包含他人專利內所含之藥品或使用該專利權內所涵蓋之藥品。



Ranbaxy不服達州地方法院判決，向聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit；以下簡稱CAFC）提起上訴，CAFC接受並判決 995 號專利案第 6 項，因不符美國專利法第 112 條第 4 項為無效，而推翻達州地方法院判決，即被告Ranbaxy無侵害 995 號專利案第 6 項。

2. 美國專利第 5,273,995 號請求項內容：

請求項第 1 項所請係atorvastatin酸或atorvastatin內酯，或其藥學上可接受的鹽類²¹。

請求項第 2 項所請係依附於請求項第 1 項，並限縮請求項第 1 項所述化合物為atorvastatin酸²²。

請求項第 6 項所請係如請求項第 2 項化合物的（1/2）鈣鹽²³。

（二）爭點：

1. 關於酸是否可包含其鹽類？

CAFC 承認理論上，請求項裡所述酸化合物，於較寬廣的解構下可包含其鹽類，參見 CAFC 於 2003 年的 Merck v. Teva Pharms 案之判決（347 F.3d 1367,1372）即是採取這種理論。但在本案裏，第 1 項中所述「其藥學上可接受的鹽類」並未出現在請求項第 2 項

²¹ US5,273,995.Claim 1: [R-(R*,R*)]-2-(4-fluorophenyl)-.beta.,.delta.-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.

²² US5,273,995.Claim 2: A compound of claim 1 which is [R-(R*R*)]-2-(4-fluorophenyl)-.beta.-.delta.-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic acid.

²³ US5,273,995.Claim 6: The hemicalcium salt of the compound of claim 2.

中，因此專利文件的內部證據，並無法支持請求項第 2 項作如 Merck 案般的解釋。

2.995 號專利案第 6 項（依附第 2 項）化合物的（1/2）鈣鹽與該案第 2 項所述 atorvastatin 酸的依附關係，是否不符第 112 條第 4 項之規定？

被告 Ranbaxy 認為第 6 項並不是限縮第 2 項之範圍，且完全脫離請求項第 2 項之外，且未對於其所依附的請求項之主題標的作進一步的限制，既然請求項第 6 項不符專利法第 112 條第 4 項規定對於（引用形式請求項）附屬項在其所依附之請求項下作更進一步限制，所以地方法院拒絕認定請求項第 6 項為無效乃是一項錯誤。

CAFC 認為 995 號專利請求項第 6 項為如請求項第 2 項化合物的（1/2）鈣鹽，而請求項第 2 項（所請為 atorvastatin 酸）依附於請求項第 1 項，又第 1 項所請求為（1）atorvastatin 酸；或是（2）atorvastatin 內酯；或是（3）其藥學上可接受的鹽類。然而，請求項第 2 項僅載明 atorvastatin 酸，而並未包含其藥學上可接受的鹽類，因而所請求第 6 項 atorvastatin（1/2）鈣鹽與請求項第 2 項僅載明 atorvastatin 酸，兩個請求項所請求的是完全未重疊的主題標的，第 6 項專利範圍完全脫離其所依附的第 2 項專利範圍之外，即無依附關係，不符合第 112 條第 4 款所規定之對於（引用形式請求項）附屬項在其所依附之請求項下作更進一步限制。

3.不符第 112 條第 4 項之請求項是否與同條其他項無效？

地方法院拒絕基於第 112 條第 4 項，宣告 995 號專利之專利範圍第 6 項無效，理由在於：（1）即使有撰寫的技術性問題，其程度不嚴重；（2）沒有任何先例是適用第 112 條第 4 項的規定來宣告一專利無效；（3）遇到與第 112 條第 4 項不符的情況時，美國專利商



標局是經由發出異議（objection）的方式來處理，而不是逕行核駁（rejection）認定為不具專利性，且於專利申請過程中，第 6 項或是其他有相類似問題的附屬項也沒有被美國專利商標局提出異議，因此美國專利商標局對第 112 條第 4 款是處理限於形式上的問題，而非實質上的問題。對此，CAFC 則有不同看法。

CAFC 也承認本案專利權人當初所欲請求的是具可專利性的主題標的，但請求項第 6 項於撰寫時，可依附於第 1 項或是寫成一獨立項，即撰寫成「atorvastatin 酸的（1/2）鈣鹽」。CAFC 認為他們的職責不是為了維持專利的有效性而去重寫請求項。

CAFC 回應認為，在地方法院作成其判決書當時，的確是沒有 CAFC 案例法可被援引適用於本案中。然而，就在 2006 年最近卻有新的案例法釋出，建議違反第 112 條第 4 項正如違反第 112 條其他項，都應該導致一專利無效，如 *Curtiss-Wright Flow Control Corp.*²⁴ 案。CAFC 解釋在 *Curtiss-Wright* 一案中所要處理的問題是「專利範圍差異化」（claim differentiation），在此案中該院認為「將引用形式請求項中一附加限制讀進獨立項中，不僅會使得該附加限制變成多餘，也可能會使得該附屬項引用形式請求項無效」，如此，引用形式請求項就不在其所依附之獨立項下的進一步限制，如第 112 條第 4 款所規定者。實際上，專利法第 283 條第 3 項規定「不符本法第 112 條……規定，請求項宣告無效」。可為對抗專利侵權訴訟時可用的抗辯方式之一。

²⁴ *Curtiss-Wright Flow Control Corp.*, 438 F.3d 1374, 1380 (Fed. Cir. 2006), "reading an additional limitation from a dependent claim into an independent claim would not only make that additional limitation superfluous, it might render the dependent claim invalid"

(三) 分析：

1. 酸是否可包含其鹽類？理論上，酸是可包含其鹽類，如CAFC於2003年的Merck v. Teva Pharms²⁵案，但在本案裏為何不適用？因為如同CAFC所建議改寫請求項第6項依附於第1項或是寫成一獨立項，即撰寫成「atorvastatin酸的（1/2）鈣鹽」，然此一疏失，可能不是化學專長或是藥學專長問題，而是法律問題，因理論上可以解構，就不是化學專長或是藥學專長問題，而是第1、2與6項之彼此範圍就依附關係問題，即法律規定問題，即美國專利法第112條第4項規定，每一引用形式請求項需在其所依附之請求項下作更進一步限制。
2. 引用形式請求項與第112條第4項不符的情況時，美國專利商標局是經由發出異議（objection）的方式來處理，而不是逕行核駁（rejection）；CAFC以宣告該請求項無效，專利案無效。
3. 又本案於2007年10月10日提出再發證（Reissue）申請，已將第6項刪除，並將第4至5、及7至10項修正為依附第1項，其理由為導正技術上的錯誤，特別是不符美國專利法第112條第4項之在其所依附之請求項下作更進一步限制，其審查結果仍有待觀察。

²⁵ Merck & Co., Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc., 347 F.3d 1367, 1372 (Fed. Cir. 2003), Theoretically, a claimed acid could be liberally construed to include the corresponding salts.



二、請求項為獨立或附屬取決於請求項的本質

Monsanto v. Syngenta²⁶ 案

(一) 案件事實及經過：

1. 本案原告 Monsanto 公司及它的子公司 Dekalb，持有美國第 5,538,880 號專利（下稱 880 號專利案）。該 880 號專利案係包括生產含有抗除草劑及抗蟲基因之轉殖玉米的技術。被告 Syngenta 公司因使用經由 Monsanto 授權之種子，生產出具有抗除草劑特性之子代，Monsanto 及它的子公司 Dekalb 於 2005 年向 Delaware 地方法院提起侵權訴訟，控訴 Syngenta 公司侵害其 880 號專利案之請求項第 4-9 項。被告辯稱其並未實施方法請求項的所有步驟，而未侵害 880 號專利案。Dekalb 執行 880 號專利案獨立項的三個步驟，2006 年地方法院判決，被告未侵權，因為專利所有權人（Monsanto 及它的子公司 Dekalb）自己實施請求項的起始步驟，原告不服地方法院不侵權之判決，因而向 CAFC 提起上訴，地方法院正確解讀並依據美國專利法第 112 條第 4 項，將 880 號專利案之請求項第 4 及 5-9 項解構為引用形式請求項，最後 CAFC 駁回 Monsanto 公司的主張而仍維持地方法院的判決。

2. 美國專利第 5,538,880 號請求項第 1、4 項內容：

第 1 項：一種可生產具有繁殖力之轉殖基因Zea屬植物的方法²⁷，包括以下三個步驟：(1) 將以DNA包覆之細微的粒子子彈，

²⁶ 503 F.3d 1352 (2207) .

²⁷ USP 5,538,880. A process for producing a fertile transgenic Zea mays plant comprising the steps of (i) bombarding intact regenerable Zea mays cells with DNA-coated microprojectiles, (ii) identifying or selecting a population of transformed cells, and (iii) regenerating a fertile transgenic plant therefrom, wherein said DNA is transmitted through a complete sexual cycle of said transgenic plant to its progeny, and imparts herbicide resistance thereto.

射入完整且可再生的Zea屬植物的細胞中；(2) 鑑別或選擇出一群被轉化之細胞；(3) 產出一種具有繁殖力之轉殖基因植物，所述DNA被經由該轉殖基因植物的完整有性生殖循環傳到它的子代，使其對除草劑具有抗藥性。

第4項：一種包括由請求項第1項之方法(包括所述的DNA)所生產出之具有繁殖力之轉殖基因植物產生子代的方法²⁸。

其他第5至9項²⁹為引用形式請求項，係依附於第4項之方法請求項。

(二) 爭點：

1. 對於880號請求項第4項為引用方法之方法請求項，為引用形式請求項或獨立項？

原告 Monsanto 認為880號專利案的請求項第4項是一個獨立項，侵權者(如 Syngenta)並不需要執行請求項第1項，就已經侵權了。第二點是，Monsanto 認為即使請求項第4項是請求項第1項的引用形式請求項。Monsanto 爭辯請求項第4項是一個方法請求項，僅僅引述一個前述方法請求項(即第

²⁸ USP 5,538,880 4. A process comprising obtaining progeny from a fertile transgenic plant obtained by the process of claim 1 which comprise said DNA.

²⁹ USP 5,538,880

5. The process of claim 4 wherein said progeny are obtained by crossing said fertile transgenic plant with an inbred line.
6. The process of claim 4 comprising obtaining seed from said progeny and obtaining further progeny plants comprising said DNA from said seed.
7. The process of claim 5 wherein the progeny obtained are crossed back to the inbred line, to obtain further progeny which comprise said DNA.
8. The process of claim 6 wherein seeds are obtained from said further progeny plants and plants comprising said DNA are recovered from said seed.
9. The process of claim 7 wherein said further progeny are crossed back to the inbred line to obtain progeny which comprise said DNA.



1 項) 所獲致的產物，更明確地說第 4 項是請求一個使用請求項第 1 項的步驟 1 到 3 所製造出的產物作為起始物的方法。

Syngenta 認為專利案 880 號專利案的請求項第 4 項是附屬於第 1 項的，所以包括了第 1 項的所有步驟。

地方法院認為專利案 880 號專利案的請求項第 4 項為第 1 項的引用形式請求項。880 號專利案的請求項第 1 項敘述了一種經由三個步驟而產生一個原始的具有繁殖力的基因轉殖植物，而且它的 DNA 具有抗除草劑的耐藥性。第 4 項只是更進一步加上第四個步驟，也就是由第 1 項之方法產生的轉殖植物獲得子代的方法。

CAFC 認為請求項第 4 項快速地描述第 1 項的方法，指定需要一個經由執行第 1 項所得到的具有繁殖力的基因轉殖植物，更進一步包含一個得到子代的附加步驟。第 4 項因此為引用形式請求項係法條所指定的型式。該請求項原可以使用快速的語言將第 1 項的方法之產物拿來作為一個起始物，但是它並未如此作。取而代之的是，請求項的文義是將第 1 項載入第 4 項中。

CAFC 認為即使第 4 項是一個方法請求項所獲致之產物，Syngenta 必須實施第 1 項方法請求項的步驟才會對方法請求項的產物侵權，依據第 4 項的文義，CAFC 把第 1 項的限制（元件）讀入新的請求項（第 4 項）。

CAFC 認為儘管第 4 項依附第 1 項之型式有些不尋常，因為只有第 1 項所述 3 個步驟都被實施才會成立侵權，換言之，得到子代的附加第四步驟，係依附於包括在第 1 項為得到的具有繁殖力的基因轉殖植物執行方法所述 3 個步驟，因而第 4 項包含每一元件的引用形式請求項。

CAFC 更進一步審閱 880 號專利案的申請歷史，其提供第

4 項範圍附加的觀點，原始第 30 項（相對應第 4 項）無可置疑為引用形式請求項，原始第 30 項為：30.如請求項第 23 項所述方法³⁰，進一步包括（iv）由步驟（iii）的該具有繁殖力之轉殖基因植物獲得子代，包括所述的DNA。

CAFC 從第 30 項的文義，更加明白表達必須實施第 23 項之三個完整步驟，第 23 項係相對應於第 1 項。Monsanto 解釋說它的修正並沒有導入新事項，而不需要進一步檢索及考量，即可以准予專利。而且審查委員接受這個修正，指出這個修正只是型式上的問題，不影響發明之範圍。這兩個陳述強調 Monsanto 的修正並沒有將原請求項第 30 項之四步驟的請求項改變為單一步驟的請求項（第 4 項）。而請求項第 4 項就像原來的第 30 項一樣，是一個併入獨立項所涵括的所有限制之引用形式請求項。

因此 CAFC 認為地方法院正確解構並依據美國專利法第 112 條第 4 項，將 880 號專利案之請求項第 4 項解構為引用形式請求項，CAFC 亦維持地方法院的請求項解構。

2. 關於請求項為獨立或附屬，是否取決於請求項的本質或表現形式？

Monsanto 提出了兩個 Syngenta 侵權的論點，原告 Monsanto 認為 880 號專利案的請求項第 4 項是一個獨立項，侵權者如 Syngenta 並不需要執行請求項第 1 項，就已經侵權了。第二點是，Monsanto 認為即使請求項第 4 項是請求項第 1 項的引用形式請求項，Syngenta 的侵權是因為它執行了請求項第 4 項所述方法的最後一個步驟，導致的結果是，Syngenta

³⁰ 30.The process of claim 23 *further comprising* (iv) obtaining progeny from said fertile transgenic plant of step (iii), which comprise said DNA.



執行了第 4 項所有的步驟，雖然前三個步驟是 Monsanto 執行的。

Syngenta 認為 880 號專利案的請求項第 4 項是附屬於第 1 項的，所以包括了第 1 項的所有步驟；Syngenta 無述及請求項之本質或表現形式。

地方法院認為 880 號專利案的請求項第 4 項為引用形式請求項。880 號專利案的請求項第 1 項敘述了一種經由三個步驟而產生一個原始的具有繁殖力的基因轉殖植物，而且它的 DNA 具有抗除草劑的耐藥性。而第 4 項只是更進一步加上第四個步驟，也就是由第 1 項之方法產生的轉殖植物獲得子代的方法；地方法院雖無述及請求項之本質或表現形式，但可得而知係請求項之解構，即請求項之本質。

CAFC 認為請求項第 4 項快速地描述第 1 項的方法，指定需要一個經由執行第 1 項步驟所得到的具有繁殖力的基因轉殖植物，更進一步包含一個得到子代的附加步驟。第 4 項因此併入了引用形式請求項係法條（第 112 條第 4 項）所指定的型式。從第 4 項請求項的文義是將第 1 項載入第 4 項中，儘管第 4 項依附第 1 項之型式有些不尋常；CAFC 雖未敘明如何不尋常，但可從請求項之句首為「A」（通常為獨立項型式之句首），而非一般之引用形式請求項以「The」為句首而得知，即表現形式不尋常。

CAFC 更進一步審閱 880 號專利案的申請歷史，其更提供第 4 項範圍係附加的觀點，如上所述，即對原始第 30 項（相對應第 4 項）之修正，該修正 CAFC 認為並沒有將原請求項第 30 項之四步驟的請求項改變為單一步驟的請求項，即請求項第 4 項就像原來的第 30 項一樣之發明範圍。

CAFC 最後認為依據美國專利法第 112 條第 4 項之文義，即請求項為獨立或附屬，係取決於請求項的本質。

（三）分析：

1. 880 號專利案第 4 項：一種包括由請求項第 1 項之方法（包括所述的 DNA）所生產出之具有繁殖力之轉殖基因植物產生子代的方法，儘管第 4 項依附第 1 項之型式有些不尋常，雖 Monsanto 認為第 4 項是請求一個使用請求項第 1 項的步驟 1 到 3 所製造出的產物作為起始物的方法，是一個獨立項，或引用形式之單一步驟的請求項，而以請求項第 1 項的步驟 1 到 3 所製造出的產物作為起始物的方法，而 CAFC 並不採，因為從第 4 項請求項的文義，並依據美國專利法第 112 條第 4 項之文義，並以 880 號專利案的申請歷史作為佐證，確認其範圍。
2. 以美國而言 880 號專利案第 4 項依附第 1 項之型式有些不尋常，係為引用方法之方法請求項，較像我國之引用記載形式之獨立項³¹，我國審查基準對於引用記載形式之獨立項有相關規定，即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，其與其他獨立項分屬不同之發明，只是各獨立項之間必須符合發明單一性規定。引用記載形式之獨立項的技術手段包含其所引用之請求項中被引用之技術特徵，而非其所引用之請求項中所有的技術特徵，但從 880 號專利案第 4 項，法官係以美國專利法第 112 條第 4 項之文義，及請求項的文義（本質），並佐以 880 號專利案的申請歷史作為

³¹ 我國審查基準 3.3.1.1。



判斷，而非簡述如我國審查基準所述引用記載形式之獨立項的技術手段包含其所引用之請求項中被引用之技術特徵等等，即需進一步由內、外證據加以實質認定為宜。

3. 880 號專利案第 4 項若發生於我國法院，不知法院是否會以請求項的文義，並依據我國專利法施行細則第 18 條第 3 項有關附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵或我國審查基準所述引用記載形式之獨立項的技術手段記載，有待觀察。

伍、結論

美國引用形式請求項係規定於專利法母法中，並配合其引用形式請求項之收費及權利之推定，再利用收費方式，鼓勵使用引用形式請求項，特別是，單純引用形式請求項，因為多項引用形式請求項之收費係採以依附之項目數及本身（多項引用形式請求項）兩部分計費，其比拆開還多出本身費用，因而誘使申請人使用單純引用形式請求項，再以法律禁止使用多項引用形式請求項引用多項引用形式請求項；因單純引用形式請求項係清楚、簡明扼要，對於審查上之審理，有容易性及便利性，且可反應於申請費用降低之誘因，可達到審查及申請雙贏，在雙贏之下，同樣對審查人員之審查負荷降低不少，有相當助益，可作為我國請求項收費之參考。

美國審查引用形式請求項，特別是引用不同法定標的，如方法引用物質之請求項，係以實質審查，以不超出被依附或被引用之請求項之範圍為原則，與我國審查請求項不謀而合，亦實質審查；美國法院對於侵權訴訟案，對於請求項為獨立或附屬，依據美國專利法第 112 條第 4 項之文義，取決於請求項的本質，而為實質審理，

本月專題

非形式審理。

美國專利局對於引用形式請求項審查，若有依附不當，經由發出異議的方式來處理，而不是逕行核駁，而我國初審案之審查，亦先發審查意見通知書，而不是逕行核駁，其處理方式亦同；但美國法院對於侵權訴訟案，以不符專利法第 112 條第 4 項規定，判決該請求項無效。若有以不符專利法第 112 條第 4 項規定之依附不當，專利權人，可以向美國專利局提起再發證申請。