



## 日本自 2022 年 4 月 1 日禁止多項附屬項依附多項附屬項 (第 293 期 2022/3/24)

曾冠智\*

### 一、何謂多項附屬項依附多項附屬項

1、申請專利範圍之請求項是用以界定專利的保護範圍，一件專利可以包含複數個請求項，以涵蓋多個大小不同的保護範圍，而為了使版面簡潔及避免大量的重複文字，因此允許請求項之間可相互依附來界定保護範圍。

2、舉例說明請求項的依附關係：

請求項	界定內容	保護範圍
1	具有 A 的一種組成物	A
2	如請求項 1 所記載之組成物，進一步包含有 B	A+B
3	如請求項 1 或 2 所記載之組成物，進一步包含有 C	A+C A+B+C
4	如請求項 1 至 3 中任一項所記載之組成物，進一步包含有 D	A+D A+B+D A+C+D A+B+C+D
5	如請求項 1 至 4 中任一項所記載之組成物，進一步包含有 E	A+E A+B+E A+C+E A+B+C+E A+D+E A+B+D+E A+C+D+E A+B+C+D+E

請求項 1 稱為獨立項，記載著最大的保護範圍，請求項 2 至 5 依附於其他請求項，因此稱為附屬項，附屬項隨著依附其他請求項而加入越多限制條件進而使保護範圍越來越小。

請求項 2 為單項附屬項，即僅依附一項請求項，具體而言，請求項 2 將組成物單純限縮成具有「A+B」技術特徵的組成物。

請求項 3 為多項附屬項，即依附複數個請求項，故，請求項 3 不只逐漸所小保護範圍，還分支出其他組合，將組成物限縮並衍生成具有「A+C」或「A+B+C」技術特徵的兩種組成物。

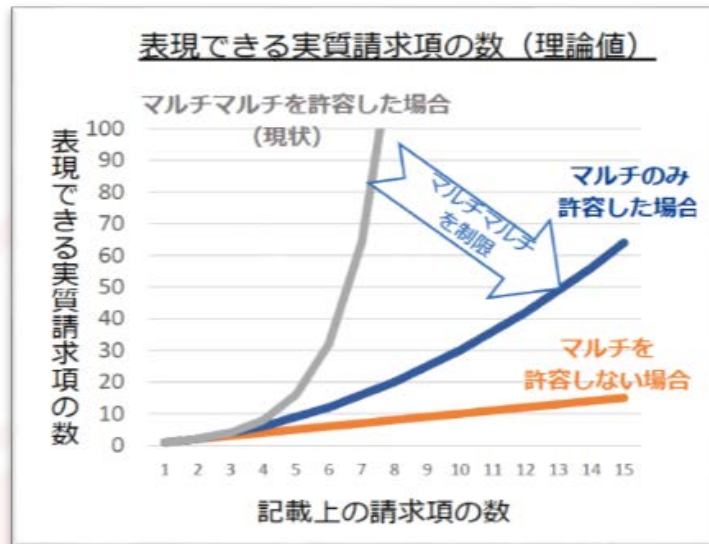
重點來了，請求項 4、5 就是本次討論的主題：多項附屬項依附多項附屬項。由於請求項 4、5 皆是多項附屬項，而請求項 4 依附的複數個請求項中包含了同為多項附屬項的請求項 3，而請求項 5 依附的複數個請求項中包含了同為多項附屬項的請求項 3 及請求項 4，因此請求項 4 及請求項 5 均屬於「多項附屬項依附多項附屬項」，簡稱「多項依附多項」。

「多項依附多項」不只逐漸縮小保護範圍，還分支出了更多種類的組成物出來。利用多項依附多項的場合，組成物的種類一開始可能只是倍數增加，但是隨著越來越多的請求項去依附複數請求項後，組成物的種類將呈現指數型的爆炸增加!從請求項 3 與請求項 4 的保護範圍差異，以及從請求項 4 及請求項 5 的保護範圍差異，便能清楚看出保護範圍迅速增加。

\* 任職台一國際智慧財產事務所專利國內部

## 二、多項依附多項的優點

利用「多項依附多項」的依附關係是為了減少請求項的數量，因為專利說明書的記載方式被要求要簡潔，太多重複的文字會讓整體內容變得相當冗長；而且請求項數量多寡牽涉到申請時的審查費用，請求項越多所要支付的費用也越多，日本計算請求項數與審查費的關係，係僅依申請專利範圍中所載的項次計算，例如上段之請求項 3 至請求項 5 在日本僅各計為 1 項，所以利用「多項依附多項」的依附關係可以達到精簡篇幅、節省費用的好處。進一步參考日本專利局整理的下方圖表：



橘色線條表示的是只透過「單項附屬項」的依附關係的場合，每一個不同排列組合的保護範圍都需要以一個請求項來界定，因此如果想要組合出十種保護範圍的話就需要十個請求項、當想要組合出一百種保護範圍的話就需要一百個請求項。

藍色線條代表的是可以透過「多項附屬項」但未使用「多項依附多項」的情形，此時一個請求項可以引用多個請求項，因此當想要組合出十種保護範圍時不需寫出十個請求項，最少只需要六個請求項就可以了組合出十種保護範圍了。

而灰色線條代表的是「多項依附多項」的情況，此時當想要組合出十種發明時，最少只需要五個請求項就可以了，以前段的表格的情形為例，五個請求項最多能組合出十六種保護範圍。而想要組合出一百種發明的話，理論上大概只需要七至八個請求項就可以組合出來了。因此，只要善加利用「多項依附多項」的話，能夠有效降低請求項的數量。

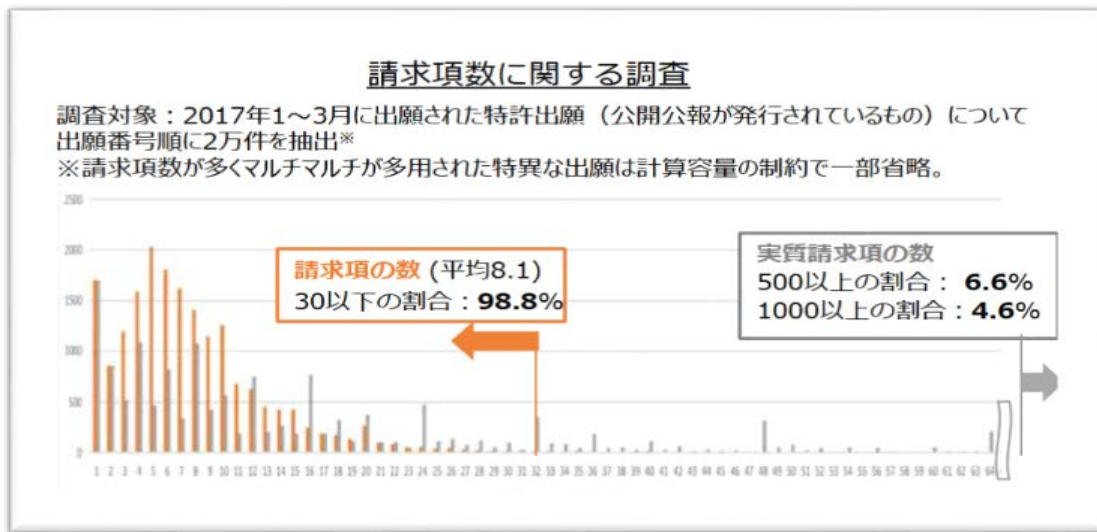
## 三、多項依附多項的缺點

然而，「多項依附多項」有一個嚴重的缺點，那就是保護範圍的組合會變得很複雜。前面舉的例子是非常單純的情形，每一個請求項都僅有一個新的技術特徵，所以各請求項經過排列組合出來後的發明還算是簡單易懂、容易掌握。

然而實際上專利申請時的附屬項大多不會只有一個新的技術特徵，並且有時附屬項的新的技術特徵僅能依附到特定的附屬項，又或者有些附屬項的新的技術特徵不能依附到特定的附屬項，所以當複數請求項排列組合在一起之後，多個技術特徵交叉重疊出來的發明有可能會出現不合理的狀況發生。而負責審查專利內容的審查委員們為了嚴格把關每一件申請案，當遇上了「多項依附多項」時就要耗費大量的時間與精神去釐清所有的排列組合的合理性，抽絲剝繭找出有沒有出現不合理的保護範圍的組合。

從日本專利局統計 2017 年 1~3 月當中的兩萬件發明申請案，如下圖，每件申請案的請求項平均數量為 8.1 個；其中 98.8% 的申請案的請求項數量在 30 個以下。前述案件中，組合出超過 500 個保護範圍的申請案佔了 6.6%、組合出超過 1000 個保護範圍的申請案佔

了 4.6%，也就是說有超過大約 5% 左右的申請案是需要審查委員花費大量的精力去的檢視的。



#### 四、各國規定

	日本	歐洲	臺灣	美國	中國大陸	韓國
多項依附多項	○	○	×	×	×	×

從上表可以看到在主要的專利案申請國家當中，只有日本跟歐洲是允許多項依附多項的；而我國以及美中韓都是禁止多項依附多項。各國的相關法規整理如下：

臺灣對於多項依附多項的規定在專利法施行細則第 18 條第 5 項：「附屬項僅得依附在前之獨立項或附屬項。但多項附屬項間不得直接或間接依附。」

美國 35 U.S.C. §112 關於美國專利申請案之說明書及請求項的撰寫原則：「(e)多項附屬項不得依附多項附屬項，其中多項附屬項的範圍應包括其所依附之請求項的限制。」

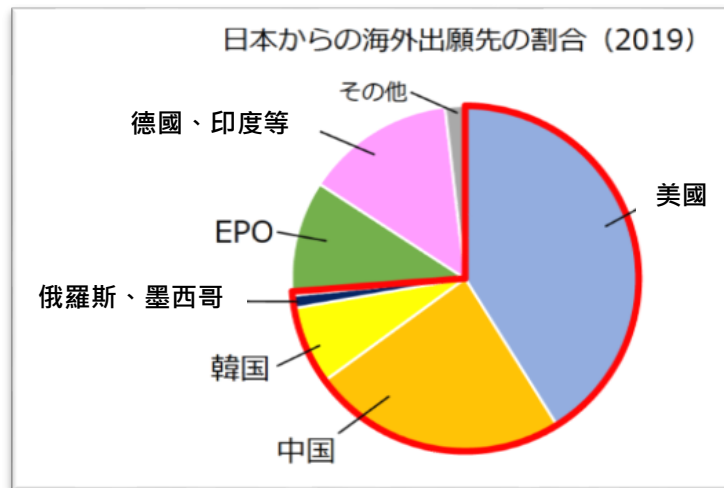
中國大陸專利法實施細則第 22 條第 2 款規定：「從屬權利要求只能引用在前的權利要求。引用兩項以上權利要求的多項從屬權利要求只能以擇一方式引用在前的權利要求，並不得作為被另一項多項從屬權利要求引用的基礎。」

韓國專利法施行令第 5 條規定：「在引用不少於兩項請求項的請求項中，所引用的請求項不得重新引用兩項或多項其他請求項。同樣適用於在引用兩項或多項請求項的請求項中，所引用的權利要求引用了一項請求項，導致重新引用的請求項在引用一項請求項後引用兩項或多項請求項。」

#### 五、日本申請人於海外申請專利的各國比例

從日本專利局的日本申請人於海外申請專利的各國統計圖（如下圖）可以看出，日本申請人在禁止多項依附多項的美、中、韓等國的專利申請量約佔海外總申請數量的四分之三。

因此若在日本申請案中使用多項依附多項的界定方式，將來要於海外提出申請時，有高將近四分之三的機率要重新調整附屬項的依附關係或甚至可能要大幅改寫申請專利範圍。



## 六、為何日本要禁止多項依附多項

### 1、減輕官方的審查負擔

目前審查委員的負擔越來越大，因為全世界尤其中國大陸的專利申請案數量增加的關係，導致需要去檢索的引證案資料庫越來龐大、語言種類也越來越多，大大地增加了審查時的負擔；再加上人工智慧 (AI) 以及物聯網 (IoT) 相關技術的發展，出現了很多複雜而且跨領域的專利申請案，如此一來又進一步加重了審查時負擔。如前所述，在日本有超過 5% 左右的申請案是具有爆量排列組合的狀況，這些申請案也嚴重地增加了審查時的負擔。

### 2、減輕第三者的監督負擔

當遇到利用了多項依附多項的專利時，不僅是審查委員要耗費大量時間與精力去了解申請案的發明內容，利害關係人為了掌握特定的發明是否有侵害自己的權利，也必須耗費大量時間與精力去分析了解，如此一來也無形地增加了社會公眾的負擔。

### 3、與國際接軌

日本申請人於海外申請的專利案當中有近四分之三是不允許多項依附多項的，因此申請人必須另外準備另一份不是多項依附多項的版本給那些國家；同樣地，當其他不允許多項依附多項的國家的申請案要進來日本申請的時候，也有可能需要另外準備一份多項依附多項的版本。因此為了讓日本與國際接軌、減輕申請人的準備負擔，日本專利局覺得有必要將其專利制度修改成與大部分主要國家相同。

## 七、多項依附多項的例外情形

### 1、間接多項依附多項

意指多項附屬項中所引用的附屬項，雖然它們是單項附屬項不是多項附屬項，但是它們引用了多項附屬項的情形。例如：

請求項 4：如請求項 1 至 3 所記載之任一種裝置，進一步包含有 D。

請求項 5：如請求項 4 所記載之組成物，其中 D 為 d1。

請求項 6：如請求項 4 所記載之組成物，其中 D 為 d2。

請求項 7：如請求項 5 或 6 所記載之任一種組成物，進一步包含有 E。

上述多項附屬項的請求項 7 引用了單項附屬項的請求項 5、6，而請求項 5、6 引用了一個多項附屬項的請求項 4，因此多項附屬項的請求項 7 等於間接引用多項附屬項的請求項 4，形成了一個間接多項依附多項的關係。

在中國大陸「直接多項依附多項」是不被允許的，但從實施細則的字面上來看「間接多項依附多項」的情形似乎是被允許的。

### 2、引用了複數多項附屬項的引用記載形式的獨立項



意指引用記載形式的獨立項所引用的複數個請求項當中存在多項附屬項的情形。例如：

[例 1]

請求項 3：如請求項 1 或 2 所記載的「裝置」，其進一步包含有 C。

請求項 4：利用請求項 1 至 3 中任一種裝置來進行運作的「運算程式」。

[例 2]

請求項 3：如請求項 1 或 2 所記載的「組成物」，其進一步包含有……。

請求項 4：由請求項 1 至 3 中任一種組成物所形成的披覆層以及●●所構成的「積層體」。

引用記載形式的獨立項，其「保護標的」會與引用的請求項的「保護標的」有所不同，因此引用記載形式的獨立項實質上還是被認定為是獨立項而非附屬項，因此有些國家會例外允許引用記載形式的獨立項有多項依附多項的情形，例如臺灣及中國大陸便是如此。

### 3、日本不開放例外

	臺灣	美國	中國大陸	韓國
間接多項依附多項	×	×	○	×
引用複數多項附屬項的引用記載形式的獨立項	○	×	○	×

上述多項依附多項的兩種例外情形並非普遍被各國所允許，為了更加地與國際接軌，以及同樣基於降低審查及監督的負擔，日本專利局決定不開放上述兩種多項依附多項的例外情形。

### 八、關於「多項依附多項」的增修條文

日本專利局於 2022 年 1 月 25 日徵詢外界意見之期間結束後進行了內部討論，結論是將禁止「多項依附多項」以及不開放「多項依附多項的例外」。並依據特許法第 36 條第 6 項第 4 款，以及實用新型法第 5 條第 6 項第 4 款：「申請專利範圍的記載必須符合下列各款規定：（一～三省略）四、按照經濟產業省令其他規定進行記載。」之規定，訂於 2022 年 4 月 1 日起，發明專利以及新型專利的申請專利範圍禁止使用「多項依附多項」的記載方式。

並且預計針對特許法施行規則第 24 條之 3 以及實用新型法施行規則第 4 條新增第 5 款條文：「不得引用記載著擇一引用兩個以上權利要求的請求項（他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない）。」

### 九、違反「多項依附多項」時的審查意見

2022 年 4 月 1 日起，如果違反「多項依附多項」的記載規定時將會以不符合記載要件之理由予以核駁，並且具有多項依附多項問題的請求項將不予審查也不對其做單一性的判斷，待補正完成後再進行審查。舉例說明：

請求項	界定內容	審查與否
1	一種有特殊構造的軸承	
2	如請求項 1 所記載之軸承，其進一步包含有結構 A	
3	如請求項 1 或 2 所記載之軸承，其進一步包含有結構 B	
4	如請求項 1 至 3 中任一項所記載之軸承，其進一步包含有結構 C	因多項依附多項，故不予審查
5	如請求項 4 所記載之軸承，其進一步包含有結構 D	因直接依附多項依附多項之附屬項，故不予審查
6	如請求項 4 所記載之軸承，其進一步包含有結構 E	

請求項	界定內容	審查與否
7	如請求項 5 或 6 所記載之軸承，其進一步包含有結構 F	因 <b>間接</b> 依附多項 依附多項之附屬 項，故 <b>不予審查</b>
8	如請求項 1 至 7 中任一項所記載之軸承，其進一步包含有結構 G	因多項依附多項 ，故 <b>不予審查</b>

特別需要注意的是，完成補正後，因補正而得以審查的請求項如有了新的核駁理由，屆時將會發出「最終審查通知」。

然而違反「多項依附多項」的規定雖然會構成核駁理由，但不會構成舉發事由。

## 十、檢查工具

日本專利局為了因應即將開始的限制規定，特別提供了檢查軟體供大眾使用，檢查申請專利範圍的請求項是否存在「多項依附多項」的問題。透過以下路徑：<https://www.jpo.go.jp/> 日本特許廳 ホーム> 制度・手続> 特許> 審査> 拒絶理由通知等> マルチマルチクレームの制限について就可以找到一個下載「**檢查工具**」的連結。

由於會需要做檢查的文件應該都是未公開的機密內容，因此這個檢查工具是可以下載至電腦後不透過網路就可以進行檢查作業，藉此降低機密內容外洩的風險。

使用時可以選擇完整貼上所有請求項的內容或是只貼依附關係即可進行檢查，但是只能識別日文而已。檢查結果如果出現「多項依附多項」的問題時，該請求項將會顯示成螢光黃色；如果出現「引用複數多項附屬項的引用記載形式的獨立項」時，該請求項將會顯示成螢光藍色。

## 十一、對臺灣的影響

由於臺灣本身就是禁止「多項依附多項」的依附關係，因此對於日本也加入了禁止的隊伍對於臺灣申請人至日本申請專利而言並沒有什麼太大的影響。除了要注意一點，日本不允許「引用多項附屬項的引用記載形式的獨立項」的記載方式，然而這個部分雖然與臺灣的規定不同但是與美國相同，因此對臺灣申請人而言只要規劃兩種版本的說明書即可，應不至於帶來太大的衝擊。



資訊來源：日本專利局官方網站

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/syoreikaisei/tokkyo/tokkyohou\\_20220225.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/syoreikaisei/tokkyo/tokkyohou_20220225.html)

