

專利話廊

各國關於多項附屬項之規定

粘竺儒

一、臺灣關於多項附屬項之規定

依現行臺灣專利法施行細則第 18 條第 4 項規定：「依附於二項以上之附屬項為多項附屬項，應以選擇式為之。」，一般而言，撰寫多項附屬項的主要目的，係在於避免相同的技術特徵因依附不同的請求項而造成申請專利範圍過於冗長，使申請專利範圍內容能更為精簡，因此以多項附屬項形式撰寫的請求項，常見於我國的專利申請案中，另外同條第 5 項規定：「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。」，我國規定多項附屬項間不得直接或間接依附主要係避免依附關係不明確，造成申請專利範圍解釋上的困難，而對岸亦在中國大陸專利法實施細則第 22 條第 2 款中有相同的規定。

二、美國關於多項附屬項之規定

依美國 35 U.S.C. §112(5) 規定：「一多項附屬項應依附於超過一個以上之在前請求項，並以選擇式為之，且對所請求的發明作進一步限制。多項附屬項不得作為另一多項附屬項的依附基礎。...」，上述法條內容與臺灣專利法施行細則第 18 條第 4 和 5 項規定相同，因此，美國之申請案亦係允許於申請專利範圍中撰寫多項附屬項的，而一般美國申請案中甚少見到多項附屬項的主要原因，乃係因當申請專利範圍中存在有一個多項附屬項時，即需額外加收申請規費，並且在計算總項次時，多項附屬項仍應依其依附項次的數目展開計算，若展開後總項次超過 20 項，仍應加收超項規費，因此在美國的申請案中，以多項附屬項的形式撰寫並無法減少超項規費的產生，反而會因此而增加多項附屬項之規費，所以多項附屬項在美國申請案中並不常見，大多是以將相同的技術特徵分別單獨依附於不同請求項的展開方式撰寫。另外值得注意的是，在美國引用形式的獨立項，例如：一種具有請求項 1 至 10 的 X 的 Y，若引用超過一個以上的請求項，雖然其本身為獨立項但仍會因引用多個請求項內容而需加收多項附屬項之規費。

三、其他國家之規定

在部份歐洲國家，如英國及法國等，若相同的技術特徵以如美國的展開方式撰寫而分別單獨依附於不同的請求項時，即會因申請專利範圍不簡潔之理由而遭受核駁，因此，在這些國家，若有相同技術特徵可依附於不同請求項時，則需以多項附屬項的方式撰寫，以避免請求項因不簡潔為由而遭受核駁。

同時，在部份的國家或地區係允許多項附屬項依附於多項附屬項的，如日本、德國、法國及 EPC 等，因此，若案件狀況許可，上述的國家或地區申請案的申請專利範圍中可以用多項附屬項依附多項附屬項的形式來撰寫。

然而，如韓國、澳洲及 PCT 等國家或地區，雖可接受多項附屬項形式的請求項，但與我國相同，並不接受多項附屬項依附於另一多項附屬項。因此，在撰寫申請專利範圍時，應依各國專利法規定的方式撰寫，而不能將一種形式的申請專利範圍套用在不同國家的申請案中，以避免不必要的核駁。

【新專利法系列】

建議未來智慧局應審慎發出最後通知—寫在專利審查基準第2篇第7章內容確認之前

王錦寬副總經理、林景郁 專利師

我國新專利法第43條全面解除現行發明申請案主動修正時点的限制，但同時導入「最後通知」這項新的措施。智慧局在新專利法公布後推出的各版新專利法施行細則中，對於最後通知這項新措施並沒有相關的規定，最後通知的措施在我國施行後究竟會產生什麼影響，直接與現正研擬中審查基準息息相關。今(2012)年4月24日發布之審查基準第2篇第7章「審查意見通知與審定」，筆者已於[本刊5月31日發行的第37期專利話廊](#)中介紹。

又依智慧局王局長於5月2日公聽會所作的說明，在導入最後通知措施後，若該發明案至少已通知申復或修正一次，而發明案申復或修正無法克服全部不予專利之事由，將逕發核駁審定；若申請人提出之申復或修正內容雖全部克服不予專利之事由，但修正後有新的不准專利事由，須再進一步修正者，此時即最後通知之適用時機。也就是說，雖非每個案件都有最後通知，惟會被發出最後通知的申請案，理論上應是具有可核准的條件而仍須修正者，筆者也曾於[本刊7月26日發行的第41期專利話廊](#)中介紹。然而就8月7日公布之審查基準第2篇第7章（下稱第二版基準）內容來看，似又與王局長於5月2日公聽會所作說明相悖。

例如，在第二版基準第2-7-3頁的「2.1發給最後通知之態樣」小節中的情況(2)提及，若先前因無法進行檢索而發給審查意見通知，申請人修正後雖克服全部不准專利事由，但修正後之請求項經檢索發現不符新穎性、進步性等要件之情事者，將屬「因修正而產生新的不准專利事由」情況。基於以下理由，筆者認為情況(2)不但不合理，且恐影響申請人權益甚鉅。

- 1、申請人繳交實體審查費，原係請求智慧局審查申請案是否有如新專利法第46條第1項所稱應為不予專利之情事，因此縱然智慧局先前因無法進行檢索而發給審查意見通知，申請人修正後克服全部原不准專利事由後，審查委員本即會進行檢索，並判斷修正後請求項是否符合新穎性、進步性等要件。根據第二版基準所述，在此情況下將被認定屬「因修正而產生新的不准專利事由」，但筆者認為，如修正後之請求項經檢索發現不符新穎性、進步性等要件之情事，因先前審查意見尚未進行檢索，致申請人對此修正請求項，當無「新的不准專利事由係歸責於申請人」的認定。
- 2、在第二版基準中，新增了「須注意者，即使新的不准專利事由係因修正而產生，若先前未給予申請人適切修正之機會，得不發給最後通知，再次發給審查意見通知」的段落，此一段落看似恰可呼應筆者的意見，惟這樣的情況也就表示審查基準中存在互相矛盾的內容，對於用以讓審查委員審查時作為依循守則以及提供申請人準備申請案時作為參考用的審查基準而言，不同的審查委員可能依其主觀參考此互相矛盾的內容，進而造成申請人完全無法預期何種情況下會被發出最後通知。

此次新專利法導入「最後通知」措施本是美意一樁，在專利法修正時，智慧局表示「最後通知」係為避免審查人員重行檢索，延宕審查時程（參見97年8月26日專利法修正草案第二次公聽會各界意見及研復結果彙整表）。專利法導入「最後通知」措施，智慧局也曾表示，未必是不予審定前才會發最後通知，反而是因可修正之範圍明確，建議申請人修正後即可核准專利時，較常發出最後通

知（參見 98 年 5 月 26 日專利法修正草案公聽會各界意見及研復結果彙整表）。

總之，「最後通知」措施主要目的是希望能儘量聚焦爭點，減少因反覆修正造成爭點不斷改變進而導致必須重新檢索及審查而致審查進程延宕的情況。然而正因為「最後通知」具有限制申請人修正的效果，若使用不當也可能損及申請人權益，所以筆者仍強烈建議，應於新專利法施行細則或審查基準中詳細訂定發出「最後通知」的標準以及再審查階段依新專利法第 49 條第 3 項發出「最後通知」之時機等，以作為審查時的依據，且對申請人而言，才可清楚判斷審查委員在何種情況下會發出最後通知，進而減少因對於最後通知應否發出之爭議而衍生的行政爭訟，以真正達到「幫助申請人儘速克服不准專利事由而獲准專利」的目的。

資料來源：

1. “0502 公聽會各界意見及研復結果彙整表(第七章),” 2012 年 5 月 8 日。
<http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=e92e7955-6d9e-40c5-8efd-0615efddd280>
 2. “專利審查基準第二篇第 7 章公聽後修正_清稿版,” 2012 年 8 月 8 日。
<http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=b3153843-99d1-4e5a-a6be-327ed61492a9>
 3. “專利法修正草案（有關實務作業部分）第二次公聽會各界意見及研復結果彙整表,” 2008 年 8 月 26 日。
<http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=22c1967e-6a13-4513-8008-fb33d2c966c2>
- “專利法修正草案公聽會各界意見及研復結果彙整表,” 2009 年 5 月 26 日。
<http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=876c8715-430f-4668-a8d6-c4b2ca133e87>