

## 專利話廊

### 美國、EPC、中國大陸及我國有關連接詞之規定

林景郁 專利師

一請求項的組成，通常包括三個部分：前言部分、特徵部分及連接詞（美國稱前言、主體 (body) 及連接詞 (transitional phrase)）。其中前言部分係用以描述申請專利之標的，若以二段式之形式撰寫則還包含與先前技術共有之必要技術特徵，特徵部分則用以敘明有別於先前技術之必要技術特徵，而連接詞則是介於前言部分和特徵部分之間，用以連接二者。以下本文就美國、EPC、中國大陸和我國規定中的連接詞加以介紹。

美國：

根據 MPEP 第 2111.03 節，其定義 comprising、consisting essentially of 及 consisting of 各有其不同的意義，其中：

comprising 是屬開放性式連接詞，與 including、containing 和 characterized by 同義，並不排除額外、未界定之元件或方法步驟；

consisting of 則排除任何請求項中所未界定之元件、步驟或要素 (ingredient)，為一封閉式之連接詞；

consisting essentially of 則限定請求項的範圍及於所界定之元件或步驟，以及其他不會實質影響請求保護之發明的基本和新穎特徵的元件或步驟，是一介於開放式和封閉式之間的連接詞。

EPC：

根據 EPC 審查基準 C 部分第三章第 4.21 節的說明，雖在一般日常用語中，comprise 具有 include、contain、comprehend 及 consist of 的意思，但用於申請專利範圍解釋時，則通常會以開放式連接詞加以解釋，即代表 include、contain 及 comprehend 的意思；另一方面，若一化學化合物請求項係以百分比界定其 consist of A, B and C，則其他額外之構成要素就會被排除其存在，且該百分比之界定應達到 100%。

另在歐洲專利局之擴大上訴委員會 (Board of Appeal) 的兩則決定 (T 472/88 和 T 759/91) 中，則定義了 consisting essentially of 和 comprising substantially，其中：

使用 consisting essentially of，係表示除了必要元件外，其範圍尚含括其他不影響請求項主要特徵的元件；

comprising substantially 中的 substantially 對 comprising 增加了限制，其界線係包含請求保護標的之必要特徵，因此 comprising substantially 乙詞的範圍應被解讀為與 consisting essentially of 有相同的意思。

中國大陸：

根據專利審查指南第二部分第二章第 31 頁 (總頁第 149 頁)，開放式的權利要求宜採用「包含」、「包括」、「主要由……組成」的表達方式，其解釋為還可以含有該權利要求中沒有述及的結構組成部分或方法步驟；封閉式的權利要求宜採用「由……組成」的表達方式，其一般解釋為不含有該權利要求所述以外的結構組成部分或方法步驟。

我國：

根據審查基準第二篇第一章第 3.3.4 節，開放式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中不排除請求項未記載的元件、成分或步驟，如「包含」、「包括」(comprising、containing、including) 等；封閉式連接詞係表示元件、成分或

步驟之組合中僅包含請求項中所記載之元件、成分或步驟，如「由…組成」(consisting of)等；而半開放式連接詞介於以上開放式與封閉式之間，係表示元件、成分或步驟之組合中不排除說明書中有記載而實質上不會影響請求項中所記載的元件、成分或步驟，如「基本上(或主要、實質上)由…組成」(consisting essentially of)等。

小結：

由上述可知，美、歐、中、台有關連接詞的規定，基本乃大同小異，唯一的差異應在於，中國大陸並沒有「半開放式連接詞」之規定，而我國除了與美、歐相同的開放式、封閉式和半開放式連接詞之外，審查基準尚進一步說明若使用其他連接詞，則須參照說明書上、下文意，依個案予以認定，為申請專利範圍之解釋增加更多的彈性。

其實連接詞的使用只是撰寫申請專利範圍的一個基礎，簡單來說，即申請人基本都會希望選擇以開放式連接詞來避免對專利範圍做過多的限制；惟其實在解釋申請專利範圍時，還有很多時候必須要考量說明書的記載以及專利的申請歷程，畢竟還有更多的實例說明了，為取得權利(例如申復或再審)或維護權利(例如對抗有效性抗辯或是舉發)時所為的主張，也可能造成專利範圍限制。

參考資料：

1. 美國 MPEP。
2. EPC 審查基準。
3. 中國審查指南。
1. 我國審查基準。

## 【新專利法系列】

### 我國新專利法開放部分設計

張瓊玉

#### 一、前言

我國專利法修正案（以下簡稱新專利法）在民國 100 年 12 月 21 日經總統公布，其中將過去用以保護物品外觀的「新式樣」專利一詞改為「設計」專利，且新專利法第 121 條規定物品之全部或是部分的創作皆可作為設計標的，此乃設計專利申請案的一大改變。觀看美國、日本、歐盟之設計專利實務，皆早已允許申請人以物品部分設計作為標的而提出專利申請案，藉此提供申請人之設計最大範圍的保護，而這些公告的專利案數量亦相當顯著，顯然申請人亦了解部分設計專利能夠發揮更具彈性及周全的保護效果。未來在我國新專利法施行之後，將開始邁入部分設計的領域，在修法說明中提到此次修正所納入的部分設計專利是參酌外國之立法例，特別是美、日兩國在部分設計專利多年的累積實務應可尋得一些脈絡，以利於申請人或讀者在提出部分設計申請的參考。

#### 二、美國部分設計之相關規定

根據美國專利審查基準（MPEP）第 1500 章的設計專利專章明白規定，在設計專利的申請案中，申請人可針對其主張權利的部分以實線（solid lines）繪製在圖面中，非屬設計專利請求保護的部分以虛線（dotted or broken lines）繪製，並在圖面說明中載明圖面線的部分不構成設計專利的一部分，虛線部分僅表現該設計所實施或所應用之工業產品，或是該設計所使用的環境結構，這種做法可使其設計專利的申請符合法定標的之規定。

##### （一）圖面繪製方法：

部分設計中在圖面所具體實施或應用之物品，物品中主張權利部分以實線繪製，不是設計專利權利主張之部分，可使用點線或虛線來表示，在圖式表達中虛線與實線一起表現的同時不應被干擾，或穿過顯示的設計實體，也不能夠顯示比實線更重的線。

而在六面視圖中虛線與實線的投影關係，虛線不應該穿過或干擾到設計實體，因為在視覺上的表現，虛線可能遮住欲申請的部分設計而造成部分設計的實線表現不清晰，無法判斷申請的部分設計範圍。

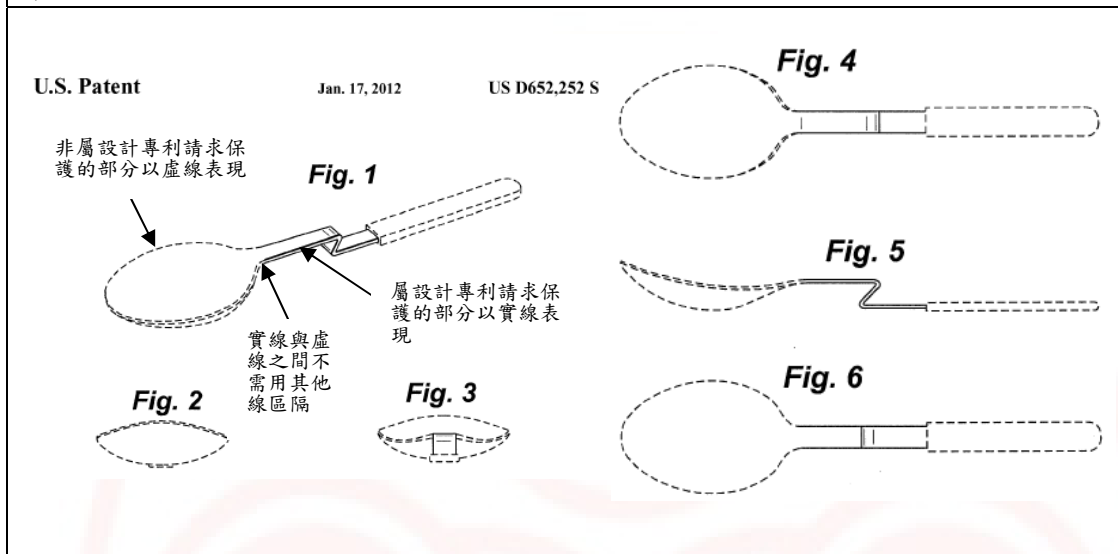
##### （二）圖面說明：

圖面說明係指說明圖式中之視圖所代表的視圖名稱含義，通常說明書中除了記載簡明的圖面說明外，並應指明圖面中以點線或虛線表示使用的環境結構，均非屬專利設計請求保護的部分。



美國 D652252 號設計專利例：

美國部分設計專利以實線主張設計專利範圍，不是設計專利權利主張之部分，可使用點線或虛線來表示，實務上並不需要用任何線來界定實線與虛線分界的範圍。



### 三、日本部分設計之相關規定

依意匠法第 2 條第 1 項之規定，部分意匠定義為：物品之部分之形狀、花紋或色彩或其結合。

(一) 在圖面上使用虛線及鏈線的相關規定：

在圖面上使用虛線的型態：一組圖面中，必須以實線繪製「欲申請意匠登錄部分」，以虛線繪製「其他部分」，以斷面圖、斜視圖、使用狀態等參考圖來界定「欲申請意匠登錄部分」，則不被認可。

另外圖面上使用鏈線的型態：在意匠部分申請中，圖面中鏈線只是表示欲申請意匠部分與其他部分之分界線。

(二) 圖面繪製方法：

以部分意匠提出專利申請的圖面中，將部分意匠申請主張專利範圍的部分以實線明確表示，不主張專利範圍以虛線表示，如果圖面中使用實線及虛線部分之界線無法明確區隔時，可以實線及虛線的交界中間處以鏈線明確地將各部分描繪區分，而在各六面視圖中，需要以正確完整的投影方式表達實線、虛線及鏈線間的相互關係及所在的正確投影位置，在圖面中更應明確顯示部分申請的專利範圍。

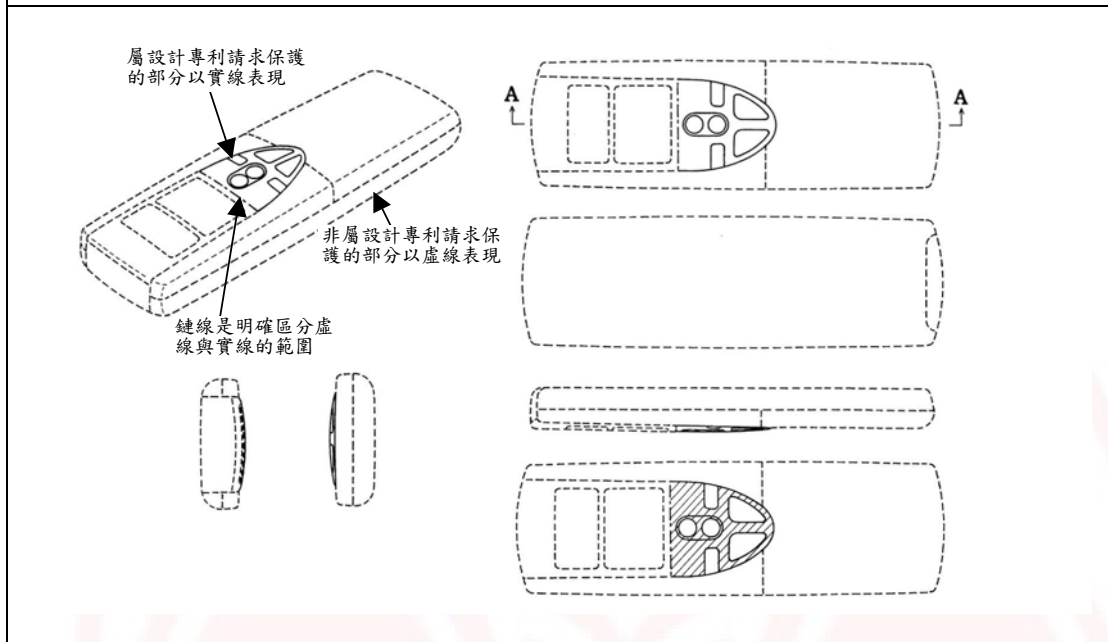
(三) 圖面說明：

記載為以實線表現之部分，為欲申請意匠登錄部分之部分意匠。鏈線只是表示欲申請意匠登錄部分與其他部分之分界線。

記載為：『「塗以黑色或灰色（若本體為黑色時，則塗白色）之部分，為「欲申請意匠登錄部分」以外之部分」』。

記載為意匠申請為照片代用圖面，淡色調表現部分以外之部分為「欲申請意匠登錄部分」。

日本意匠登錄號 1120866 例：  
以實線繪製欲申請意匠登錄部分，以虛線繪製其他部分。用鏈線表示欲申請意匠登錄部分與其他部分之分界線。



#### 四、我國在部分設計之相關規定

在我國新專利法公布後，智慧局也已完成專利法施行細則修正草案（以下簡稱細則草案內容，其中在細則草案第 55 條第 5 項對於部分設計如何在圖式上呈現做了原則性的規定，亦即必須在圖式中將欲「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」，應以可明確區隔之表示方式呈現，另外在細則草案的修正說明中提及對於申請部分設計應提出的視圖，得省略未包含所主張設計之部分的視圖，再者，在圖式的表示方式上，如何區隔部分設計，若為墨線圖可以實線及虛線分別表示主張設計之部分及不主張設計之部分，若為具色階的電腦繪圖或照片，則可配合不同明亮度或灰階或圈選方式予以表示。

又對於所申請的部分設計專利，在細則草案第 53 條第 3 項第 1 款規定，必須在說明書的設計說明中應敘明圖式揭露內容中不主張設計之部分，以便可具體清楚的解讀所申請設計專利的權利範圍為何。前述關於圖式表示方式的實務及其它在申請文件上必須記載的內容或實例相信未來所編訂的審查基準應有更進一步的規定，藉以方便申請人的了解及運用。

#### 五、結論

我國新專利法部分設計的相關立法規定，參考了美國及日本過去多年累積的實務及對於權利範圍的判斷實務，雖兩國之間對部分設計的若干規定及實務有稍許不同，然藉由前述的說明及相關規定可以作為我國要施行部分設計申請的助益，並對申請人而言是一個重要的參考依據。

資料來源：“智慧局專利法施行細則修正草案公聽會。” [TIPO](http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5672). 2012 年 1 月 19 日。  
<[http://www.tipo.gov.tw/ch/News\\_NewsContent.aspx?NewsID=5672](http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5672)>