論美國專利法上之「請求項區隔原則」—以美國聯邦巡迴上訴法院2002年In re Jerry R. Salandro案為例

美國聖路易華盛頓大學法律博士候選人 陳秉訓¹

壹、前言

美國專利法的特殊性在於它是一個在美國憲法中所提到的權利。²美國立憲者在建國之際即想到保護發明或創意是國家發展經濟的基礎。³此外，美國專利法第282條（即「35 U.S.C. § 282」）規定專利權是推定有效。⁴被控侵權者在法院內必須要提供清楚且肯定（clear and convincing）的證據來推翻專利權的有效性。⁵再者，「均等論」（即「Doctrine of Equivalents」）更是美國聯邦最高法院⁶（Supreme Court

of the United States）所創造的、超出專利法文義的法理以保護專利權。⁷在保護專利權的思維下，本文將討論的「請求項區隔原則」也是法院所發展的、解釋請求項的方法以讓專利權保持其有效性。

2002年2月28日，美國聯邦巡迴上訴法院⁸（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱「CAFC」）做出In re Jerry R. Salandro案⁹之判決，其維持（affirm）美國專利暨商標局¹⁰（United States Patent and Trademark Office，以下簡稱「USPTO」）的不予專利處分。

系爭專利申請案主要係關於一種訊號路由器（signal router）的發明，而系爭請求項所主張的是裝置類發明。本案係關於美國專利法第103條（即「35 U.S.C. § 103」）之「顯而易知性」的問題，而本案是CAFC依據1999年美國聯邦最高法院Dickinson v. Zurko案¹¹之指示，而使用美國聯邦行政程序法（Administrative Procedure Act）的規範，即「5 U.S.C. § 706」，所產生的判決。¹²而依據該條文，法院可以在一些情況下撤銷行政機關的處分、發現及結論。

在CAFC所給的In re Jerry R. Salandro案判決中，「請求項區隔原則（Doctrine of Claim Differentiation）」¹³成了解釋系爭請求項的範圍所依賴的解釋原則。雖然根據此原則，系爭請求項有了較廣的保護範圍，但

¹ 美國聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）法律博士（Juris Doctor, J.D.）候選人。美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士（LL.M. in Intellectual Property and Technology Law）（2008年畢）。政治大學法律科際整合研究所法學碩士（2007年畢）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。曾任華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師、威盛電子公司專利工程師。Email: cstrcmp@hotmail.com。

² 見陳秉訓，「最高法院涉專利侵權民事訴訟判決之類型化研究」，政治大學科際法律整合研究所碩士論文，2007年7月，頁22。

³ Richard E. Schell, "A Beginner's Guide to Intellectual Property Law," at http://www.barbarabrabec.com/HOMEBIZarticles/RSchell_Intellectual-Property-law.htm (visited 05/01/2009). 筆者認為，我國屬於島國，應該以知識經濟為主來發展，故保護智慧財產權極為重要，但現行憲法中並無法彰顯發明或創意為一種憲法權利。因此，期望未來修憲或是制憲時，應該把保護發明和創意的理念加入憲法中。（見陳秉訓（2008年1月），「專利權是憲法的權利嗎？—對專利權入憲之建議」，律師雜誌，第340期，台灣，頁36-48。）

⁴ 35 U.S.C. § 282, http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx1_35_U_S_C_282.htm (visited 05/01/2009).

⁵ See James B. Lampert & Donna M. Meuth (09/15/2008), "Patent Claims: Valid in Court, but Invalid in the PTO," at <http://www.wilmerhale.com/publications/whPubsDetail.aspx?publication=8467> (visited 05/01/2009).

⁶ 關於美國聯邦最高法院的資訊，請參閱網頁，<http://www.supremecourtus.gov/index.html>，到訪日：

07/01/2005。

⁷ See Robert J. Yarbrough (2002), "Supreme Court Jurisprudence on the Doctrine of Equivalents," at <http://yarbroughlaw.com/Publications/pubs%20patent1%20Supreme%20Court%20jurisprudence%20on%20the%20Doctrine%20of%20Equivalents.htm> (visited 05/01/2009).

⁸ 關於美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的資訊，請參閱網頁，<http://www.fedcir.gov/>，到訪日：07/01/2005。

⁹ 01-1394 (Fed. Cir., February 28, 2002), 30 F. App'x 947; 2002 U.S. App. LEXIS 4434.

¹⁰ 關於美國專利暨商標局（USPTO）的資訊，請參閱網頁，<http://www.uspto.gov/>，到訪日：07/01/2005。

¹¹ 527 U.S. 150 (1999).（另可參閱網頁，<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=000&invol=98-377>，到訪日：07/01/2005。）

¹² See Ladas & Parry LLP. (1999, August), "United States - Standard of Review by Federal Circuit of Factual Determinations by Patent and Trademark Office," at http://www.ladas.com/BULLETINS/1999/0899Bulletin/US_CAFc.html (visited 07/02/2005).

¹³ 在台灣，「doctrine of claim differentiation」有譯為「申請專利範圍區隔原則」（蔡坤財（08/15/1997），「專利迴避設計與侵害鑑定」，參閱網頁，<http://stlc.iii.org.tw/WEBgais/webgaislink/home1/stlcweb/publish/infollow/8608/860818.htm>，到訪日：10/02/2005），但由於本文針對「claim」的翻譯為「請求項」，故「doctrine of claim differentiation」在本文中譯為「請求項區隔原則」。

也因此讓引證文獻得以成為核駁專利申請的基礎之一。

本文藉由In re Jerry R. Salandro案的討論，來呈現「請求項區隔原則」在請求項撰寫實務上的意義。本文第貳部分在分析In re Jerry R. Salandro案，解釋該案中為何系爭請求項的核駁處分會被CAFC維持。第參部分在闡述「請求項區隔原則」，以及其與「均等論」之間的互動，並提供可能的實務作法。

貳、In re Jerry R. Salandro案之分析

一、背景

系爭發明為美國專利申請案第08/317,990號（以下簡稱「990申請案」），其為一種訊號路由器（signal router），屬於網路技術類。¹⁴

本申請案進行審查時，審查官以「顯而易知性」為由而駁回所有的請求項，即請求項1至6以及請求項15至23，而審查官所使用的引證文獻為美國專利第5,179,550號（以下稱「Simpson專利」）。在訴願階段時，USPTO內的訴願機構（即「專利上訴暨衝突委員會」¹⁵（Board of Patent Appeals and Interference）」，以下稱「委員會（Board）」）撤銷審查官對於請求項5之駁回，而由於請求項6、及15至23為附屬於請求項5，故審查官對於請求項6、及15至23之駁回也應一併撤銷。此外，就請求項1至4等部分，委員會維持審查官的駁回處分。而雖申請人Salandro曾提出複審之申請，但被委員會所拒絕。¹⁶

二、爭點

系爭的請求項為請求項1至4，而由於申請人Salandro承認請求項2至4等係和請求項1可為一整體，

故CAFC僅就請求項1為代表而討論，¹⁷而請求項1為：¹⁸

「1. A signal router comprising:

a matrix of cross-point switches comprising an array of source channels and an array of destination channels forming cross-points, and cross-point switches at said cross-points selectively connecting selected source channels to selected destination channels when closed;

a display device displaying a pictorial representation of said matrix of cross-point switches;

input means through which cross-point switches in said matrix of cross-point switches are selected from said pictorial representation on said display device; and

a digital computer programmed to generate in response to selection of cross-point switches in said matrix of cross-point switches made from said pictorial representation through said input means, control signals closing the selected cross-point switches to connect the selected source channels to the selected destination channels.»¹⁹

本案之核駁理由為「顯而易知性」，而其爭點主要在「請求項解釋」。請求項解釋之爭點在於請求項1的第二個限制條件「a display device」後的一段文字「displaying a pictorial representation」在請求項5（附屬於請求項1）中被進一步限制為：「as a first pattern of generally parallel stripes . . . and a second pattern of generally parallel stripes . . . generally perpendicular to said first pattern of parallel stripes to form intersections representing said cross-point switches.」。委員會將請求項1之「pictorial representation」解釋為「general pictorial presentation」，而認為Simpson專利可涵蓋請求項1。²⁰以下將以「法理基礎」及「請求項解釋之爭議」二部分而分析本案判決理由之論證。

¹⁴ See 30 F. App' x 947, 947-48.

¹⁵ 此翻譯係參考，台一國際專利商標事務所，「審查品質檢視（Quality Review）—美國專利核准通知（Notice of allowance）發出後的特殊審查程序」，第113期通訊，參閱網頁，<http://www.taie.com.tw/c1131.htm>，到訪日：07/23/2005。

¹⁶ See 30 F. App' x 947, 948.

¹⁷ See 30 F. App' x 947, 949, 949 n.1. 原引註為：In re Dance, 160 F.3d 1339, 1340 n.2, 48 U.S.P.Q.2D (BNA) 1635, 1636 n.2 (Fed. Cir. 1998)(noting that dependent claims not argued separately on the merits rise or fall with the independent claim to which they relate).

¹⁸ See 30 F. App' x 947, 948.

¹⁹ See 30 F. App' x 947, 948.

²⁰ See 30 F. App' x 947, 948-49.

三、判決理由論證之分析

(一) 法理基礎

關於「法理基礎」，CAFC指出委員會對「顯而易知性」之法律結論是法律問題而其將重新審查，²¹但對於審查委員會之基本的事實發現，其將審查該事實發現是否獲實在的證據所支持（substantial evidentiary support）。²²CAFC進一步，表示，所謂「實在的證據（substantial evidence）」是指證據的證據能力可使一個具有合理的心智的一般人可能會接受以此證據所得到的結論。²³

(二) 請求項解釋之爭議

CAFC指出，委員會以請求項5來解釋請求項1的範圍是根據「請求項區隔原則（Doctrine of Claim Differentiation）」，²⁴不過CAFC並未陳述「請求項區隔原則」的法理。為反駁委員會的請求項解釋，申請人Salandro引用說明書來舉出技術上的爭論，而指出委員會的結論是未獲實在的證據所支持。但CAFC表示，委員會解釋請求項1中的「pictorial display（畫面顯示）」而認為其包括的限制是少於請求項5，因而這解釋方式即是遵守「請求項區隔原則」。²⁵進一步，CAFC認為，無論請求項1比請求項5少了什麼內容，皆不影響委員會對於Simpson專利已揭露和教示系爭請求項之事實發現，而該事實發現是為實在的證據所支持。此外，CAFC更引述Simpson專利之內容而佐證其判定，並表示委員會對於「顯而易知性」之結論是無錯誤的。²⁶

²¹ 原引註為：In re Rouffet, 149 F.3d 1350, 1355, 47 U.S.P.Q.2D (BNA) 1453, 1455 (Fed. Cir. 1998).

²² 原引註為：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 164-65, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930, 1936, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816 (1999); In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1316, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1775 (Fed. Cir. 2000).

²³ See 30 F. App' x 947, 948. 原引註為：Consolidated Edison Co v. Nat'l Labor Relations Bd., 305 U.S. 197, 229, 83 L. Ed. 126, 59 S. Ct. 206 (1938).

²⁴ See 30 F. App' x 947, 948.

²⁵ 原引註為：Wright Med. Tech., Inc. v. Osteonics Corp., 122 F.3d 1440, 1445, 43 U.S.P.Q.2D (BNA) 1837, 1481 (Fed. Cir. 1997) ("We must not interpret an independent claim in a way that is inconsistent with a claim which depends from it . . .").

²⁶ See 30 F. App' x 947, 949.

參、請求項區隔原則

一、基本概念

「請求項區隔原則（Doctrine of Claim Differentiation）」的概念是，對於專利權人或申請人在專利或申請案中所主張的請求項，在請求項不只一個的情況下，是不會發生有相同權利範圍的請求項的狀況。²⁷因此，例如，當請求項2依附於請求項1，並且請求項2的a元件的敘述是比請求項1的a元件的敘述來得更詳細或使用的是下位用語，則可推測請求項1的a元件的範圍是廣於請求項2的a元件。²⁸亦即，如果請求項1使用「一種通訊裝置」，而請求項2使用「一種無線通訊裝置」，則請求項1的「通訊裝置」可推定是包括「有線通訊裝置」。

不過，這是一種推定的假設，而是可以根據說明書或是申請過程的歷史紀錄來推翻。²⁹亦即，如果附屬項使得獨立項（或被附屬項）的範圍變大，則說明書或是申請過程的歷史紀錄仍可將如果附屬項使得獨立項（或被附屬項）的權利限制在一個合理的範圍內。

「請求項區隔原則」背後的政策是希望讓請求項是有效力的。³⁰以請求項撰寫實務而言，以不同的請求項來完整地把發明所涵蓋的範圍給包括住是一個通常的模式。³¹二個使用不同文句來表述的請求項是有可能涵蓋相同的權利範圍。³²例如，「二個介電層（dielectric layer）」中間有一個導電層（conductive

²⁷ See Mark A. Lemley, *The Limits of Claim Differentiation*, 22 Berkeley Tech. L.J. 1389, 1389 (2007).

²⁸ See David L. Schwartz, *Practice Makes Perfect? An Empirical Study of Claim Construction Reversal Rates in Patent Cases*, 107 Mich. L. Rev. 223, 231 (2008) ("In construing the broader term, the doctrine of claim differentiation urges that the broader term not be construed to mean the same as the narrower term.").

²⁹ Kraft Foods, Inc. v. International Trading Co., 203 F.3d 1362, 1368 (Cir. Fed. 2000).

³⁰ See Arnold B. Silverman, "Claim Interpretation under the Doctrine of Claim Differentiation," JOM, Vol. 53, No. 2, 64 (February 2001), at <http://www.springerlink.com/content/1r76027120754g91/>.

³¹ Tandon Corp. v. U.S. Intern. Trade Com' n, 831 F.2d 1017, 1023 (Fed. Cir. 1987).

³² Tandon Corp. v. U.S. Intern. Trade Com' n, 831 F.2d 1017, 1023.

layer)」和「一個導電層，其上有一個介電層而其下也有一個界電層」等二個句子所描述技術內容都可能會是，兩個介電層之間夾有一個導電層。

二、操作原則

當專利權人使用不相同的文字或語句來撰寫不同的請求項，此即開啓了「請求項區隔原則」的適用。³³對於不同的請求項，其推定具有不同的範圍。³⁴如果不做如此推定，則會使得不同的請求項的主張變得是不需要的。³⁵但請求項的解釋不因此而結束，「請求項區隔原則」的操作並不能讓請求項超出其應有的範圍。³⁶說明書、專利申請過程的歷史紀錄、或是其他外部證據 (intrinsic evidence) 等才是解釋請求項範圍的核心資源。³⁷

此外，專利權人在撰寫請求項的時候，會用不同但相似的文句來描述特定的限制條件，而且是描述不同請求項中相當的限制條件，但這樣型態的文字表達並不意味著法院必須要將不同請求項中的相似限制條件給予不同的解釋。³⁸

再者，儘管不同請求項中的、相類似的限制條件使用的不同的文字描述，「請求項區隔原則」不必然使得這些限制條件都具有不同的範圍，或是可以得出一定有一個限制條件是具有不同範圍的結論。³⁹

最後，「請求項區隔原則」只是解釋請求項的原則之一，其他的原則包括：解釋時應將請求項以一整體視之；應注意專利權人是否對請求項的文字有特別的定義；解釋時應該朝將請求項解釋為有效的方向進

行；Philips v. AWH Corp, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) 判例的使用等等。⁴⁰

三、對功能手段語言的請求項之影響

如果獨立項和附屬項是功能手段語言的請求項 (means-plus-function claim)，則針對二個請求項的解釋可能無法適用「請求項區隔原則」。⁴¹功能手段語言的請求項寫作特徵是，在描述請求項某一要件時，以「一種方法或步驟以達成某功能」的方式來書寫。⁴²

根據美國專利法第112條第6項規定，以功能手段語言所撰寫的請求項，其解釋應 (shall) 根據說明書內所描述的、相對應的結構、材料或行爲 (structure, material, or acts)、或此三者的均等物 (equivalent)。⁴³因此，例如獨立項寫到「a means for computing (一個用於計算的工具)」，而附屬項寫到「where the means for computing comprises a central processing unit (CPU) … (其中該用於計算的工具包括一中央運算單元)」，且說明書中在描述計算元件的結構包括「中央運算單元」，則此時，「請求項區隔原則」不能使得獨立項中的「用於計算的工具」不包括「中央運算單元」，亦即，「中央運算單元」是「用於計算的工具」。⁴⁴

³³ Tandon Corp. v. U.S. Intern. Trade Com' n, 831 F.2d 1017, 1023.

³⁴ Kraft Foods, Inc. v. International Trading Co., 203 F.3d 1362, 1368.

³⁵ Corp. v. U.S. Intern. Trade Com' n, 831 F.2d 1017, 1023 ("To the extent that the absence of such difference in meaning and scope would make a claim superfluous, the doctrine of claim differentiation states the presumption that the difference between claims is significant.").

³⁶ Kraft Foods, Inc. v. International Trading Co., 203 F.3d 1362, 1368.

³⁷ Multiform Desiccants, Inc. v. Medzam, Ltd., 133 F.3d 1473, 1480 (Cir. Fed. 1998).

³⁸ Kraft Foods, Inc. v. International Trading Co., 203 F.3d 1362, 1368.

³⁹ Kraft Foods, Inc. v. International Trading Co., 203 F.3d 1362, 1368.

⁴⁰ See Manisha Singh Nair (August 07, 2007), "Resolving Indefiniteness and Construing Patent Claims," at <http://www.cafezine.com/depts/article.asp?id=15669&deptid=7> (latest visited 05/06/2009).

⁴¹ See Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, "Means-Plus-Function Claims and the Doctrine of Equivalents," at <http://library.findlaw.com/1995/Sep/1/131103.html> (latest visited 10/02/2008.)

⁴² See Charles E. Van Horn (April 20, 1994), "Means Or Step Plus Function Limitation under 35 U.S.C. 112, 6th Paragraph," at <http://www.uspto.gov/go/og/con/files/cons089.htm> (latest visited 05/09/2009).

⁴³ 35 U.S.C. § 112, ¶ 6, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_112.htm (latest visited 05/09/2009).

⁴⁴ See Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, "Means-Plus-Function Claims and the Doctrine of Equivalents," at <http://library.findlaw.com/1995/Sep/1/131103.html>.

四、評論In re Jerry R. Salandro案

觀察In re Jerry R. Salandro案，可從請求項解釋的基本原則出發。請求項的解釋基本上是根據請求項文字本身，但因為很多時候請求項文字是不易讓人瞭解其意義，例如使用了技術上用語，因而必須參酌說明書的內容來加以解釋。此外，專利申請過程的歷史紀錄也可以用來幫助瞭解請求項的文字意義，例如，申請人可能會解釋請求項文字的內涵或是範圍。⁴⁵而根據CAFC在2005年的Phillips v. AWH Corp.案⁴⁶的判決，當今的美國法院對於請求項解釋已更仰賴說明書的內容。⁴⁷

「請求項區隔原則」在本案中是讓請求項1（即獨立項）被引證案Simpson專利所涵蓋，但換句話說，「請求項區隔原則」是讓請求項1的範圍擴大的方式。透過以附屬項重述被依附項（例如：獨立項）的要件並將此要件的內容更仔細，而使得被依附項的相當要件可以涵蓋更廣的範圍。例如，獨立項使用「一電子裝置」而其附屬項使用「該電子裝置包括一半導體元件」，則根據「請求項區隔原則」，獨立項的「電子裝置」可以不含有一半導體元件，而不像附屬項的「電子裝置」其一定要有半導體元件。

對於專利侵權行為認定中的「均等論（Doctrine of Equivalents）」的運用，專利權人可以利用「請求項區隔原則」來操作請求項的修改，以減低「禁反言原則（Prosecution History Estoppel）」的影響。所謂「均等論」是美國聯邦最高法院所創的一種普通法（common law）概念下的專利侵權行為態樣。⁴⁸其基本操作有二種面向，一是「功能/方法/結果

（function-way-result）」測試，亦即，當請求項的要件A和被控侵權物的要件B在比較的時候，只要後者的要件具有實質上相同的功能，而以實質上相同的方法來達成與請求項的要件A實質上相同的效果，則儘管請求項的要件A的表面文字並無法包括被控侵權物的要件B，要件B仍然可被要件A所涵蓋；⁴⁹另是「不具實質上的差異（insubstantial difference）」測試，亦即，請求項的要件A和被控侵權物的要件B之間是不具實質上的差異。⁵⁰

然而，「禁反言原則」是用來限制「均等論」的操作。其最近的闡述是美國聯邦最高法院於2002年所公布的Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.案（以下稱「Festo VIII案」）。⁵¹當專利申請人修改了請求項文字，即開啓了「禁反言原則」的適用。⁵²第一關是，如果請求項的修改基本上是為了克服可專利性（patentability）的問題，且修改後的權利範圍小於修改前的範圍，則法院會推定專利權人放棄了修改後和修改前所差異的範圍。⁵³例如，由「一麵皮其內包有一內餡」改為「肉包子」，則法院會推定專利權人放棄了「餃子」、「菜包子」、「月餅」等等侵權物的要件。

第二關是專利權人能否舉證來推翻此推定，亦即，專利權人並未放棄「系爭均等物」。有三種通常的例子，第一是「系爭均等物」在修正申請提出時是不能預見的，第二是請求項修改的部分和「系爭均等物」是沒有什麼關連的，第三是修改後的內容本身已經是窮盡可用的詞句所產生的結果。⁵⁴然而，舉證這三種狀況是很困難的。因此，我們可以由「請求項區隔原則」來思考克服「禁反言原則」。基本的想法是

⁴⁵ See Gregory J. Gallagher, "Recent Development, the Federal Circuit and Claim Construction: Resolving the Conflict between the Claims and the Written Description," 4 N.C. J.L. & Tech. 121, at 121-24 (2002), available at <http://cite.ncjolt.org/4NCJLTech121>.

⁴⁶ 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005).

⁴⁷ See Harold Wegner (July 14, 2005), "Phillips Claim Construction-Nothing Unexpected," at <http://www.ipfrontline.com/depts/article.asp?id=4882&deptid=7> (last visited Dec. 29, 2008).

⁴⁸ See Robert J. Yarbrough (2002), "Supreme Court Jurisprudence on the Doctrine of Equivalents," at <http://yarbroughlaw.com/Publications/pubs%20patent1%20Supreme%20Court%20jurisprudence%20on%20the%20Doctrine%20of%20Equivalents.htm> (latest visited 05/10/2009).

⁴⁹ See Walter J. Blenko, Jr., "The Doctrine of Equivalents in Patent Infringement," JOM, 42 (5) (1990), p. 59, at <http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9005.html> (latest visited 05/10/2009).

⁵⁰ See William F Long (2007), "Doctrine of Equivalents: Where We Now Stand," at http://www.buildingipvalue.com/07US_Can/p.127-130%20Sutherland.pdf (latest visited 05/10/2009).

⁵¹ 535 U.S. 722 (2002).

⁵² See Douglas Lichtman, *Rethinking Prosecution History Estoppel*, 71 U. Chi. L. Rev. 151 (2004), available at <http://www.utexas.edu/law/academics/centers/clbe/assets/lichtman.pdf>.

⁵³ See *Festo VIII*, 535 U.S. 722, 735, 740.

⁵⁴ See *Festo VIII*, 535 U.S. 722, 740-41.

以「請求項區隔原則」來舉證說修改後的請求項其範圍是包含說明書內所舉例之均等物。

根據「請求項區隔原則」，我們可以在修改請求項的時候，設計一個用來舉證推翻「禁反言原則」的推定。具體作法為增加附屬項，而透過此附屬項的內容來減少被依附項因為修正所造成的保護範圍的縮小。例如，原請求項的主張是「一個糯米團」（實際的發明是含有內餡的花生湯圓），而審查官以「飯團」或「御飯團」作為引證案來核駁。之後，專利申請人把原請求項改為「一個糯米團其內有一均勻狀的內餡」。按照「禁反言原則」，修改後的原請求項將不會包括「紅豆湯圓」，因為紅豆湯圓的內餡通常會有紅豆顆粒。如果加上一個附屬項，「一個糯米團其內有一均勻狀的內餡，其中該內餡中具有顆粒狀物」，則「紅豆湯圓」仍能被涵蓋在附屬項，且修改後的原請求項其保護範圍可以擴大至「其中該內餡中具有非粒狀物」。

肆、結論

美國專利法是一個以保護發明人權利為導向的法律制度。「請求項區隔原則」是其中一個手段，以使得請求項的解釋是能夠讓請求項之間是不重複的。「請求項區隔原則」在通常的情況下也使得獨立項的範圍一定大於附屬項的範圍。但也因為獨立項的範圍會比較大，在In re Jerry R. Salandro案中，系爭請求項被因顯而易知性來核駁。

不過，該案的啓示是讓專利權人可以避免「禁反言原則」其主張「均等論」的限制。根據「請求項區隔原則」，在對任何一個請求項修正時，應該再賦予一個附屬項。透過附屬項來證明專利權人並未放棄修改前和修改後所差異的權利範圍。