

專利話廊

淺談可准請求項的併項策略

李柏翰 中國專利代理人



一、前言

專利申請案於審查過程中，依逐項審查原則，若有可准請求項，例如於我國，審查意見通知書會記載「請求項 N 於現在時點並未發現不予專利理由，如有發現新的不予專利理由時，會再通知不予專利理由」；當附屬項無不准事由，例如於美國則是記載「請求項 N 因依附於被駁回的請求項而不可准，但如果該等請求項改寫為獨立項並包含其原來所依附的請求項的內容，則便為可准 (allowable) 之請求項」。當審查意見通知書指出有複數個附屬項可准時，於我國的情形中，若將每一未發現不予專利理由的附屬項均改為獨立項，雖然可解決新穎性或進步性的問題，但也很可能反而衍生出單一性的問題，因此如果因為經費考量而不欲進行分割，則往往僅會將前述附屬項的其中之一併入獨立項中，形成新的獨立項，而其他請求項則依附於修正後的獨立項，換言之，將會犧牲掉某些具有進步性的不同保護範圍；而除了我國之外，多數國家也有相同或類似的概念；然而，在美國的情形中，無需如此操作，而可同時保有複數不同的保護範圍，本文在此進行說明以供讀者進行美專答辯併項時的參考。

二、我國單一性之規定

如前所述，有多個附屬項有可准機會時，在我國實務，若同時改為複數獨立項，主要的顧慮是單一性的問題。關於單一性，現行專利法第 33 條：「二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請」，我國專利審查基準第二篇第四章大致記載了如下內容：二個以上之發明(請求項)屬於一廣義概念，指請求項中所載之發明應包含一個或多相同或對應的特別技術特徵，而特別技術特徵係指相較於先前技術具有新穎性或進步性之技術特徵。換言之，一個專利申請案中，若有複數獨立項，則各獨立項之間應具有相同或對應的「具有進步性的技術特徵」，因此請看下列範例：

申請時
1. 一種 XX，其特徵在於 A。
2. 如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 B。
3. 如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 C。

假設審查後請發現請求項 1 不具進步性，請求項 2 及 3 均為未發現不予專利理由的請求項，若將請求項 2 及 3 均改為獨立項(假設有獲得說明書的支持)，如下表之修正 1，兩者共同的技術特徵只有特徵 A，但特徵 A 已被認定不具進步性，因此兩個獨立項便不具有相同或對應的具有進步性的特別技術特徵，而可能會衍生出單一性的問題。

修正 1
1. 一種 XX，其特徵在於 A+B。
2. 一種 XX，其特徵在於 A+C。

因此往往申請人會從特徵 B 及特徵 C 中挑選出較重要者，將其併入請求項 1 中(假設為特徵 B)，如下表之修正 2，如此一來兩個請求項便有共同且具有進步性的特別技術特徵 B，因而可避免衍生單一性的問題；但如此一來，便會犧牲掉了特徵 A+C 之保護範圍。

修正 2
1.一種 XX，其特徵在於 A+B。
2.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 C。

三、美國選取 (election) 之規定

美國類似的規定記載於 35 U.S.C 121：「如果一個申請案中包含了兩個獨立 (independent) 且不同 (distinct) 的發明時，審查委員可要求申請人選擇其中一個發明 (選取)，以將申請案限制 (restricted) 在該發明」，美國專利審查基準 (MPEP) 有進一步解釋何謂前述的「獨立」及「不同」，但除此之外，前述規定與我國單一性仍有兩處較大的差異：

第一，美國審查委員是否要求申請人選取，還有一個考量在於，是否會造成審查委員檢索及審查上的嚴重負擔 (serious burden)，「如果檢索及審查所有請求項並不會造成檢索及審查上的嚴重負擔，則縱使該等請求項包含多個獨立且不同的發明，審查委員也必須審查所有的請求項 (If the search and examination of all the claims in an application can be made without serious burden, the examiner must examine them on the merits, even though they include claims to independent or distinct inventions. MPEP 803)」。

第二，「選取通知通常會在任何審查意見之前發出，但也可能在最終審定前的任何時間點發出 (Such requirement will normally be made before any action on the merits; however, it may be made at any time before final action. 37 CFR 1.142)」。

基於前述兩點，美國專利申請的實務上，通常會在第一次審查意見通知書之前發出選取通知，申請人選取後審查委員才開始進行檢索及審查。選取後之審查過程中，如單純將附屬項併入獨立項之修正，通常不至於會再收到選取通知，畢竟如此的操作通常不會大幅改變保護範圍，自然也不會造成檢索及審查上的嚴重負擔。

故，前段的範例若是在美國，即假設請求項 2 及 3 為可准請求項，則可直接將請求項 2 及 3 分別改為獨立項，之後往往也能順利獲准專利；換言之，如此便能相較於我國而進一步包含到特徵 A+C 之保護範圍。

申請時	修正後
1.一種 XX...，其特徵在於 A。	1.一種 XX，其特徵在於 A+B。
2.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 B。	2.一種 XX，其特徵在於 A+C。
3.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 C。	

五、結語

綜上所述，當申請人於我國及美國就相同內容分別提出申請時，就算兩國的審查委員給出相同的未發現不予專利理由的請求項／可准請求項，兩國的併項策略也有不同，即美國案應可獲得較為周全的保護範圍。

各國專利法規均有諸多細部不同之處，而尤其美國專利法更是自成一派而與

各國專利法有許多細部差異，因此申請人應格外留意。

