

我國單一性的判斷流程

李柏翰 副理

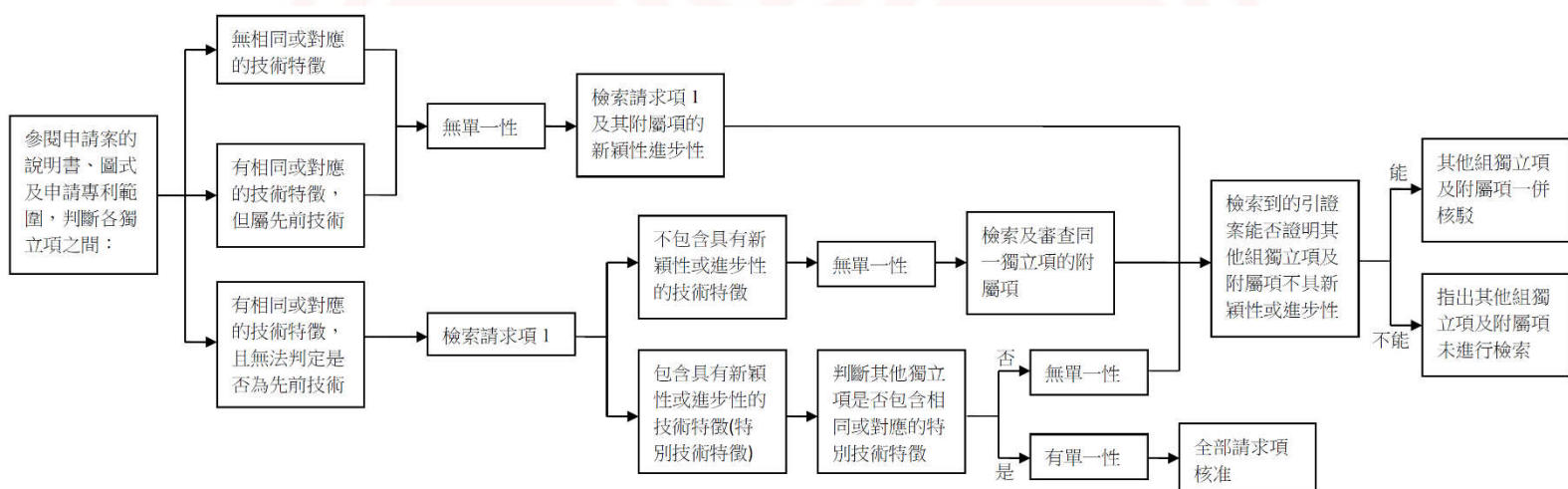
通過中國專利代理師資格考試



一、前言

我國專利法第 33 條第 1 項規定：「申請發明專利，應就每一發明提出申請。」此即發明單一性。而第 33 條第 2 項進一步規範了例外規定：「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」，即此項規範了什麼樣的複數發明可以例外在一申請案中提出申請，而這也是申請人最為看重的部分。新版單一性的專利審查基準於民國 108 年 1 月 1 日施行，此次的專利審查基準內容相較於往年有著較大幅度的修改，然而修改後的現行專利審查基準，缺少了單一性的整體判斷流程，以及判斷完有無單一性之後該如何進行後續審查，現行審查基準對此欠缺一貫式的說明，因此對於申請人而言，可能無法確切瞭解現行規定的涵義，尤其當一專利申請案具有多組獨立項時，更是容易衍生出單一性的問題。筆者基於現行單一性專利審查基準的內容，繪製出具有多組獨立項時的專利申請案的單一性審查流程圖，以供各位讀者參考。

二、多組獨立項的單一性審查流程圖



根據發明審查基準第二篇第四章「發明單一性」之第 5 節「發明單一性之判斷」，在尚未檢索的情形下，先單就申請案的說明書及申請專利範圍，來判斷申請案是否「明顯不具單一性」。明顯不具單一性有兩種情形，一種是各獨立項之間無相同或對應的技術特徵，另一種是各獨立項之間有相同或對應的技術特徵，但是其為先前技術或申請時之通常知識。

如果符合「明顯不具發明單一性」之情形，則認定該申請案不具單一性，但並不會因為申請案不具單一性就直接發出審查意見通知書；根據發明單一性審查基準第 6 節，為符合審查效率，仍應至少將一獨立項與其附屬項所構成之請求項群組納入審查對象。

此外，如果不符合「明顯不具單一性」之情形，則開始進行檢索，根據發明單一性審查基準第 5.2 節，原則上由請求項 1 開始進行檢索，惟若請求項 1 不符合記載要件而無法確認內容、不符發明定義、屬法定不予發明專利之標的、不具產業利用性或顯非最能代表發明之獨立項等情形時，則由其他獨立項開始進行檢索。

檢索後判斷該獨立項是否包含具新穎性及進步性的技術特徵，根據發明單一性審查基準第 4 節，「特別技術特徵」係指相較於先前技術具有新穎性及進步性之技術特徵。



如果該獨立項不具有特別技術特徵，則顯然該獨立項與其他獨立項之間肯定不會有「相同」或「對應」的特別技術特徵，因此便可判定該申請案不具單一性。但如同前述，為符合審查效率，因此審查委員仍應至少將該獨立項的附屬項納入審查對象，即會繼續檢索及審查該獨立項的附屬項是否具有新穎性及進步性。

此外，如果該獨立項具有特別技術特徵，則接下來判斷其他獨立項是否具有與該特別技術特徵相同或對應的技術特徵；如果「所有」其他獨立項都具有相同或對應的特別技術特徵，則該申請案具有單一性；反之，若有「任一」獨立項欠缺與該特別技術特徵相同或對應之技術特徵，則申請案不具單一性。此處要提醒的是，修正後的單一性審查基準，其判斷單一性有無是以「整件申請案」論之，而非以「請求項」論之。

要另外說明的是，在前述情況中，即經檢索的獨立項包含具新穎性及進步性的技術特徵(特別技術特徵)時，由於獨立項具有新穎性及進步性，則依附於該獨立項的附屬項也必然具有新穎性及進步性，因此經檢索的獨立項及附屬項的群組必然都具有新穎性及進步性。

上述流程圖中，三個「無單一性」的情形，不論是先判斷無單一性才開始檢索，還是檢索後才發現無單一性，總歸都會對一組完整的獨立項及附屬項進行檢索，接著根據發明單一性審查基準第6節，若依檢索到的引證文件可以認定其他群組之請求項不具新穎性或進步性者，得一併通知；也就是說，審查委員會確認已檢索出來的引證前案是否能一併證明其他組的獨立項及附屬項不具新穎性或進步性，如果可以證明的話，便一併指出。

但如果尚有其他請求項不具單一性，而已檢索出來的引證前案不能證明這些不具單一性的其他組請求項不具新穎性或進步性，此時僅是指出其未進行檢索，即如單一性審查基準第6節，惟若尚有部分請求項因不具單一性而未進行檢索，審查意見通知應指出不具發明單一性及因不具單一性而未進行檢索之請求項。

綜合上述內容，不論如何，審查委員只會為了一組獨立項及附屬項而檢索，而只是端看檢索出來的結果，能否順便證明其他組獨立項及附屬項不具新穎性或進步性；若能證明，便一同指出其他組獨立項及附屬項不具新穎性或進步性；若不能證明，便指出其他組獨立項及附屬項未進行檢索，僅此而已。

三、結語

單一性可說是最容易克服的核駁理由之一，因為單一性僅僅是經濟上的問題，專利申請人僅要多花費一些費用來提出分割申請即可；但縱使如此，若明明是符合專利審查基準的規定而應是具有單一性的情形，也應據理力爭以捍衛自身的權益，故上述流程圖用以輔助各位讀者了解其單一性的判斷步驟，進而了解自身的案情及未來的走向。