

專利話廊

分享中國大陸實用新型分案超出原申請範圍的操作經驗

郭仁建 通過中國專利代理師資格考試



依照中國大陸專利法實施細則第 42 條規定，一件專利申請包括兩項以上發明、實用新型或者外觀設計的，申請人可以在國務院專利行政部門發出授予專利權的通知後的 2 個月內，向國務院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。

筆者處理一件中國大陸實用新型申請案（後稱母案），在收到授予專利權通知後，以原母案的說明書為基礎，同時提出了五件不同內容的分案申請。由於僅有 2 個月時間，時間緊迫，五件分案均是擷取原母案說明書內容不同段落下的特徵，最終整合成在原母案基礎下，區分出不同的五組保護範圍，且在每組保護範圍中，均附帶有一組或多組的獨立權利要求，藉以適當地將保護範圍進行擴張。

中國大陸專利法第 33 條的修改超範圍的規定：「對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍」，復依中國大陸專利法實施細則第 43 條在分案時「不得超出原申請記載的範圍」。

在處理分案的過程中，基於過去的實務經驗，預期本次分案申請內容，有相當高的機會將包括違反前述法規之規定，而收到不予專利的審查意見。

依審查指南內容，關於實用新型初步審查有關修改超範圍在形式審查的規定，僅限於以下幾點：

1、加入了所屬技術領域的技術人員不能從原說明書和權利要求書中直接地、毫無疑義地確定的內容；

2、從申請中刪除某個或者某些特徵，也有可能導致超出原說明書和權利要求書記載的範圍；

3、說明書中補入原權利要求書中記載而原說明書中沒有描述過的技術特徵，並作了擴大其內容的描述；

4、說明書中補入原說明書和權利要求書中沒有記載的技術特徵並且借助原說明書附圖表示的內容不能毫無疑義地確定。

因此，在處理五件分案申請時，已在相關的文本中留下伏筆。

果不其然，五件分案均收到類似審查意見，主要的理由內容概略為：「案件保護的技術方案是對母案原申請文件的重新概括，該概括後的新技術方案 and 原權利要求的技術方案相比有實質性的區別，新的技術方案整體既不屬於原說明書和權利要求書文字明確記載的內容，又無法根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖直接地、毫無疑義地確定出來。」

筆者認為中國大陸專利法當中並沒有規定不能將說明書當中不同段落或實施例的概念整合作為分案進行申請，經直接與審查員溝通所謂的「重新概括」，審查員認為，在分案的情況下，只能夠將說明書內的特定實施例分出，不能夠重新統整不同實施例的相同特徵。審查員認為，原母案申請的是 ABCD 特徵，分案只能夠基於 ABCD 特徵為基礎，去進一步限制，例如只能夠進一步保護 ABCDE 或 ABCDEF，如分案中重新以 BCD 或 AD 等特徵作為保護範圍，將被認定有超範圍的可能性，也就是所謂重新概括的說法。

但此種說法並無法與前述的實用新型的初步審查所載的觀點吻合，且筆者認為，只要說明書及權利要求書有記載且符合專利要件的前提下，只要有說明書或權利要求書的任一項中記載了 ABCD 的特徵，即使單獨只將說明書中的 BCD 或 AD 拿出來作為保護範圍的



擴增，並沒有不允許的理由。

最後申請人放棄了其中一件，基於剩餘的四件分案中，筆者提出兩套方案，一是基於母案的縮小，將原母案內記載的內容加入分案作為限縮，作為其中一件分案的內容；另一則是繼續向審查員爭取，其餘各件分案以說明書為主要內容，折衷地加入母案中的少量結構限定，略為調整範圍爭取。最後，直接限縮的案件在回覆審查意見後就直接獲准，而其餘三件則再接獲第二次審查意見，第二次審查意見仍堅持：修改後的特徵分別記載在原說明書實施方式中，並對不同實施方式的重新組合，組合的技術方案整體不屬於申請文件的內容，並無法直接地、毫無疑義地確定出來，再次駁回。

在回覆第二次的審查意見時，筆者將權利要求中的每一項技術特徵以對應表格的方式與審查員再次爭辯，並提出具體實施方式中所記載的優選方式不能作為發明技術方案的實施方式的限定條件，在一個發明的構思下，實施的方式可以有各種不同的組合，在具體實施方式中所界定的特定實施例，更不是只限定發明方案只能用特定的實施方式才能夠實施，因此保護範圍不能夠僅以具體實施例為主，而應以技術方案為考量，並且在本案說明書內，並未有針對特定的實施例去描寫，而是以「在某些實施方式中，所述的 XXX 可以如何進行操作」的寫法，是就技術方案為主要的思想概念為出發點，而並非特指具體的實施例，最終，在小幅進行型式缺陷修改的情況，審查員核准了這幾件分案。

筆者就此次案件的處理經驗，總結出了幾個觀點：

1、由於審查尺度的關係，中國大陸對於分案是否屬於擴大範圍之審查仍然是相當敏感，預期均須與官方多次往返答辯，分案若是基於說明書內所載的相同內容進行，固可以避免多次答覆的困擾，但缺點是無法適當地擴大範圍，反而無法達到原本分案應該有的彈性。

2、對於保護範圍的觀念，在具備專利要件且在說明書有充份記載的情況，審查時仍然無法接受分案的保護範圍與母案保護範圍不同的情況，但還是能夠接受分案與母案保護範圍有所重疊的情況。

3、對於實用新型修改超範圍的審查，筆者認為官方審查的尺度略為嚴格，理論上只要型式上符合規定，並在說明書已有相同記載即可，仍有機會爭取獲准。

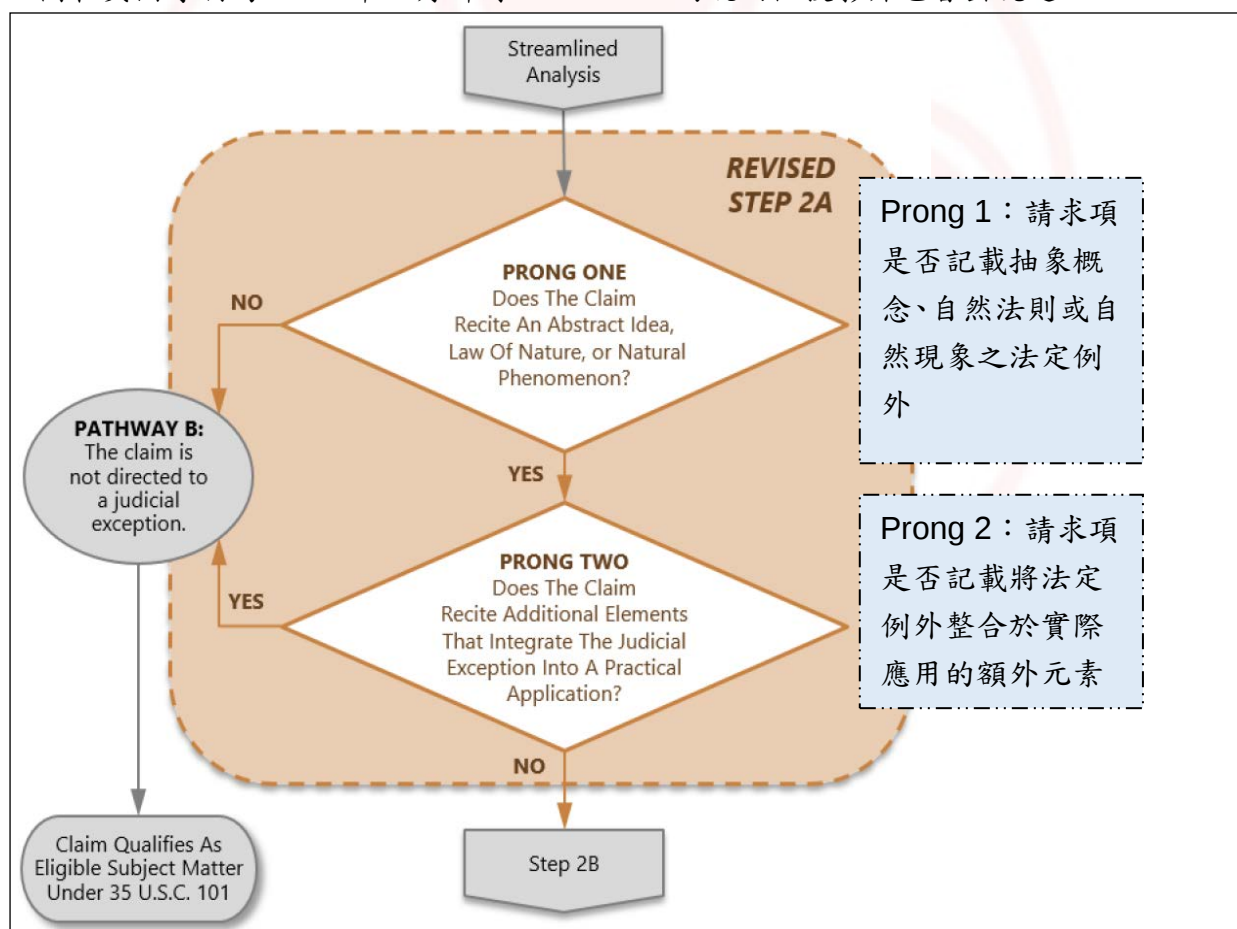
從範例觀美國專利局 10 月更新的專利適格性審查指南

吳煌烈 工程師

2019 年 1 月公布的專利適格性審查指南（下稱 2019 PEG）經實施後，美國專利局陸續接獲並檢視各方意見，於今年 10 月發布更新版（下稱 October 2019 Update），其包含五大主題及新增四件範例，供審查員作為審查專利適格性的參考依據。不過對於申請人來說，最關心的仍是申請案是否踏入違反專利適格性的地雷。October 2019 Update 新增的範例某種程度反映了各方意見，且範例較貼近實際申請案撰稿情境，故本文將先介紹 October 2019 Update 的判斷流程與範例之摘要簡介，再透過範例來分享說明 October 2019 Update 的內容。

October 2019 Update 判斷流程簡介

1、October 2019 Update 加入步驟 2A 之 prong 1 及 prong 2 的詳細流程圖（如下圖），此圖在美國專利局 2019 年 4 月針對 2019 PEG 的說明性投影片也曾出現過。



2、在判斷步驟 2A 的 prong 1 係判斷請求項是否記載抽象概念、自然法則或自然現象，其中，將抽象概念分群組是 October 2019 Update 的重點之一，尤其對於電腦資訊科技的技術內容來說，申請人在正式提出專利申請之前可根據下表自我檢視是否落入以下群組別；由此可見，相較於自然法則與自然現象，抽象概念的判斷並不容易，藉此劃分群組的方式，供審查員對於抽象概念的判斷較有一致性的基礎。

群組別	群組名稱	列舉
A	數學概念	i) 數學相關性 (mathematical relationships)
		ii) 數學式 (mathematical formulas or equations)
		iii) 數學演算 (mathematical calculations)

B	組織人類活動的特定方法	i) 基本經濟實務或原則 (fundamental economic practice or principles)
		ii) 商業或法律的互動 (commercial or legal interactions)
		iii) 管理個人行為或關係或人際互動 (managing personal behavior or relationships or interactions between people)
C	心智程序	i) 請求項之限制條件無法實際由人類心智所執行，該請求項即未記載心智程序 (a claim with limitation(s) that cannot practically be performed in the human mind does not recite a mental process)
		ii) 請求項內容雖藉助電腦執行，該請求項仍有可能記載心智程序 (a claim that requires a computer may still recite a mental process)
		iii) 藉助於紙筆而可由人類智力完成的請求項，記載心智程序 (a claim that encompasses a human performing the step(s) mentally with the aid of a pen and paper recites a mental process)

3、在 October 2019 Update 中進一步解釋 prong 2 如何判斷請求項是否包含將法定例外整合於實際應用的額外元素 (additional elements)，舉例來說，若額外元素反映的是電腦、科技或其他科技領域在功能上的改進 (functioning improvements)，則判斷請求項將法定例外整合於實際應用且給予法定例外特殊意義，使得請求項符合專利適格性。需留意的是，October 2019 Update 特別強調所謂「進步」是指針對電腦或其他科技的功能進步，並提示審查員要整體考量說明書及請求項是否記載該進步的技術特徵。

除了前述與電腦資訊等科技領域較相關的內容外，October 2019 Update 也提到疾病或醫學症狀的治療或預防方面的請求項是否將法定例外整合於實際應用，諸如該治療或預防的特徵必須是獨特的 (particular)、該治療或預防的特徵對於法定例外必須超出無意義的相關性 (more than a nominal or insignificant relationship to the exceptions)、該治療或預防的特徵必須在法定例外給予有意義的限定。

關於更詳細的判斷方式，October 2019 update 提示可參閱 MPEP 2106.04(a)、2106.05(a)-(c)及 2106.05(e)-(h)。

範例整理摘要

關於官方提供專利適格性判斷的範例從最早的 36 件 (2014 年版)，在 2019 PEG 增加 6 件，到 October 2019 Update 再增加 4 件，故官方目前一共提供 46 件範例，並將所有範例在每一個判斷步驟的判斷結果整理在 October 2019 Update 的附件供讀者參考。

如以 2019 PEG 為時間切割點，2019 PEG 以前 (下稱 pre-2019 PEG)，在步驟 2A 若判斷為「是」法定例外，則進入步驟 2B 去判斷請求項是否記載明顯超出法定例外的額外元素，又若判斷為「是」，則具專利適格性。2019 PEG 在步驟 2A 引進 prong 2 的判斷，若在 prong 2 判斷為請求項「是」包含將法定例外整合於實際應用的額外元素，則具專利適格性，不需進入步驟 2B 的判斷。

將 pre-2019 PEG 與 2019 PEG 相比，若請求項在步驟 2A 被判斷「是」屬於法定例外，pre-2019 PEG 將直接進入步驟 2B 接受檢驗，但 2019 PEG 可能在 prong 2 被判斷為「否」才有機會進入步驟 2B。是以，2019 PEG 對於適格性的判斷流程確實產生影響，該附件第 5 頁亦列出最早的 36 件範例中引進 prong 2 判斷步驟的 16 件範例，該 16 件範例對於適格性的判斷結果是一致的，並非引進 prong 2 的判斷就將原適格變成不適格 (或原



不適格變成適格)。其中，這 16 件範例當中絕大多數涉及電腦軟體，prong 2 對於電腦軟體的影響程度可見一斑。

在這 46 件範例中，有 23 件被判斷為抽象概念，同一件範例可能涉及抽象概念的多個群組。其中有 9 件涉及群組 A「數學概念」；有 7 件涉及群組 B「組織人類活動的特定方法」；有過半的 13 件涉及群組 C「心智程序」，惟這 13 件範例僅有 1 件被判斷為具專利適格性，故從範例所呈現有關抽象概念的資訊來看，涉及心智程序的請求項需特別留意。

參考資料

1. https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg_oct_2019_update.pdf
2. <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2019%20USPTO%20BM%20101-2019%20PEG.pdf>
3. <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-example-index.pdf>