



## 歐洲專利公約下單一性的審查實務（第 316 期 2023/02/09）

蔡佳叡\* 專利師



我國申請人於一個專利申請案中包含多個獨立項是一件普遍的事，而要能在一個專利申請案中包含多個獨立項，必須符合單一性的規定。更嚴格來說，只要一申請案中包含了多個請求項（即便是一個獨立項及其多個附屬項），也必須符合單一性的規定。而各國對單一性的規定大同小異，例如我國專利法第 33 條第 2 項規定「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」，而歐洲專利公約 (EPC) 第 82 條規定了「申請案應僅包含一發明，或一組在同一個廣義發明概念下的發明」。

有關臺灣與 EPC 針對單一性之規定比較可參見本報第 274 期 (2021/7/1) 「臺歐申請案單一性要求之差異及應對」的相關說明。接續地，本文針對 EPC 相關審查實務進行進一步的介紹。

### 程序性事項：

依據 EPC 的審查基準 B 部分的第 7 章，當歐洲專利局 (EPO) 的檢索部門認為申請案的多個請求項之間不具有單一性時，即認為一申請案中包含了多組發明時，會發出部分檢索報告 (Partial European Search Report)，通知申請人對第一組發明以外的其他發明支付額外的檢索費，同時針對第一組發明的可專利性提出書面意見。此時，申請人不需要對部分檢索報告的內容提出回覆，且即便提出回覆，EPO 於發出擴大檢索報告 (Extended European Search Report) 時也不會考慮該回覆的內容。申請人能做的僅是繳納或不繳納額外的檢索費。

若申請人選擇不繳納額外的檢索費，則部分檢索報告即為最終檢索報告。若認為第一組發明以外的其他發明仍有其重要性，可申請分割，或透過修正來克服單一性的駁回理由。

若申請人選擇繳納額外的檢索費，使 EPO 檢索部門對第一組發明以外的其他發明進行檢索，並在日後的擴大檢索報告中會對每一組發明的可專利性提出書面意見。如果再次檢索時發現這些發明組中的一個或多個子發明也不具單一性，則僅檢索每個發明組的第一個子發明，但不再發出進一步通知支付額外的檢索費用。日後，於實審階段時，申請人可以對不具單一性的書面意見提出抗辯，並要求退還已支付的一項或多項費用。如果審查部門認為有理由，則會退回相關費用。

確定申請案是否符合單一性要求的最終判斷由審查部門負責，無論檢索部門是否提出不具單一性書面意見，審查部門都必須審查此一事項。在實審階段發現不具單一性時，應要求申請人以克服書面意見為目的來修正他們的請求項（例如刪除）。當然，也可同時申請分割。

### 實體性事項：

依據 EPC 的審查基準 F 部分的第 5 章第 3.3 節，無論是檢索部門或是審查部門，要提出不具單一性的書面意見時，至少要提出下列說明來支持不具單一性的駁回理由：

(i) 若發明組與組之間具有共同要素，應指出共同要素是基於相同或者對應的技術特

\* 台一國際智慧財產事務所專利國內部主任



徵，或者多個特徵組合後的協同效果。

(ii) 該共同要素不能構成的同一個廣義發明概念的原因。原因包括現有技術或通常知識或申請案本身的教示，導致該共同要素為可以預期 (anticipate)，或使該共同要素變得顯而易見。如果依據現有技術得到上述結論，則必須指出該現有技術中的相關段落以及其被認為相關的原因。

(iii) 不同發明組之間的請求項中的其餘技術特徵之間不存在技術關聯的原因。不存在技術關聯的理由可以為：

(a) 指出各組的其他技術特徵和其對應的請求項，並明確聲明這些技術特徵是不同的；

(b) 依據說明書所揭露的內容，指出每一組中由這些其他技術特徵客觀上所解決的技術問題；

(c) 為什麼所解決的問題是彼此不同的或為現有技術中已知的，並導致這些其他技術特徵不能被認為是「對應的特殊技術特徵」；

(iv) 在所有情況下，最低限度的論述包括結論性陳述。即，應表示：由於請求項中既不存在相同也不對應的特殊技術特徵，而沒有同一個廣義發明概念，不滿足發明單一性的要求。

(v) 在特殊情況下，如能說明下列事項，自動滿足(iii)點的(a)至(c)，視為已提出不存在相同或對應的技術特徵的理由：

(1) 為什麼各組之間的替代化合物的性質不相似；

(2) 在中間產品和最終產品之間不具單一性的前提下，為什麼中間產品和最終產品不具有相同的基本結構要素並且在技術上沒有緊密關聯；

(3) 為什麼一種工藝並非專門適應於製造一種產品；

(4) 為什麼產品本身沒有提供如請求項中定義的同一個廣義發明概念來連接不同用途；

(5) 為什麼「使用」本身無法提供同一個廣義發明概念來連接請求項的標的。

#### 結語：

若比較我國審查單一性的審查，可一併參見我國審查基準第二篇第四章。據此，我國於審查是否符合單一性時，判斷的重點在於多個請求項中是否具有共同或對應的特別技術特徵，而特別技術特徵為使發明相對於先前技術有所貢獻的技術特徵（即使發明具有新穎性及進步性的技術特徵）。因此，由上述內容可知，我國與 EPC 對單一性的實質要求，主要差異在於技術特徵本身應相對或對應之外，EPC 還要求技術特徵所欲解決的技術問題或所達成的技術效果也要有共通性。在這個差異下，我國對單一性的容許程度較高，即便我國申請案能通過單一性的審查，相同的請求項不一定能夠在 EPC 也符合單一性的規定。因此，申請歐洲專利前可再次確認是否滿足 EPC 的實質規定，以免收到預料之外的審查意見。