

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。



專利訴訟中替代性紛爭解決程序之淺談

王麗真

於專利侵權訴訟中，專利權人為維權所據以提出之排除侵害或損害賠償之專利侵權訴訟案件，通常必須耗費心力、金錢甚或犧牲部份機會成本來達到目的，若能考慮在專利權爭訟事件發生前，在某程度達成雙方共識之情況下，以替代性紛爭解決 (Alternative Dispute Resolution, ADR) 之程序來解決爭議，包括調解、和解、仲裁等程序，此種可替代訴訟程序之紛爭解決程序，除有益於產業界之智慧財產權發展，同時能達到訴訟經濟之效果。

有鑑於日益蓬勃發展之智慧財產權，專利權人甚或侵權行為人對於法院以外相關智慧財產權紛爭解決之專業人士協助處理之需求亦漸增，因此關於替代性紛爭解決程序之調解部分，我國民事訴訟法、仲裁法、鄉鎮市調解條例等法令皆訂有不同解決機制。就我國之調解程序而言，係指訴訟繫屬法院前，就當事人間發生爭議之法律關係，勸導兩造達成合意之解決方式，以平息紛爭，避免訴訟之程序。若兩造達成合意而調解成立，該合意內容與確定判決有同一效力。原則上調解程序是依據當事人聲請而啟動，法院收到當時人調解之聲請後，惟若有下列情形，法院得逕以裁定駁回調解之聲請：1. 依法律關係之性質，當事人之狀況或其他情事可認為不能調解或顯無調解必要或調解顯無成立之望者。2. 經其他法定調解機關調解未成立者。3. 因票據發生爭執者。4. 係提起反訴者。5. 送達於他造之通知書，應為公示送達或於外國為送達者。6. 金融機構因消費借貸契約或信用卡契約有所請求者。我國民事訴訟法自第 402 條起至第 426 條止，訂有調解程序之專章。

大陸方面近年來亦努力推廣調解制度並頒布相關配套法規，其所謂調解係指經過第三者的排解疏導，說服教育，促使發生糾紛的雙方當事人依法自願達成協議，解決糾紛的一種活動，種類包括：1. 人民調解，即民間調解，即人民調解委員會對民間糾紛的調解，屬於訴訟外調解，據《中華人民共和國人民調解法》第 2 條規定，本法所稱人民調解，是指人民調解委員會通過說服、疏導等方法，促使當事人在平等協商基礎上自願達成調解協議，解決民間糾紛的活動。2. 法院調解，即人民法院對受理的民事案件、經濟糾紛案件和輕微刑事案件進行的調解，為訴訟內調解。對於婚姻案件，訴訟內調解是必經的程式。至於其他民事案件是否進行調解，取決於當事人的自願，調解不是必經程式。法院調解書與判決書有同等效力，《中華人民共和國民事訴訟法》第 85 條規定，人民法院審理民事案件，根據當事人自願的原則，在事實清楚的基礎上，分清是非，進行調解。3. 行政調解，分為兩種：一是基層人民政府，即鄉、鎮人民政府對一般民間糾紛的調解，此為訴訟外調解。另一個是國家行政機關依照法律規定對某些特定民事糾紛或經濟糾紛或勞動糾紛等進行的調解，皆屬訴訟外調解；4. 仲裁調解。即仲裁機構對受理的仲裁案件進行的調解，調解不成即行裁決，這也是訴訟外調解。此外，據《世界知識產權組織調解、仲裁、快速仲裁和專家解決規則和條款》即開宗明義指出，調解係指由中立中間人，即調解員來協助當事人就爭議達成和解之非正式程序；仲裁係指由一名或多名仲裁員就所提交之爭議作出最終裁決具有約束力之程序；快速仲裁則為一種耗時較短且費用較低之仲裁程序；專家裁決則係指由一名或多名專家就當事人之間的技術、科學或相關商業問題作出裁決之程序。亦明白指出國際上關於智慧財產權於訴訟外之紛爭解決程序之可替代方案，顯見國際間對 ADR 之重視程度與與時俱進。

自傳統法學教育及實務運作層面來看，我國司法制度似較為著重訴訟上紛爭解決，然訴訟外紛爭解決機制絕對有其存在之必要性，我國律師倫理規範第 29 條即規定，律師於執行職務時，如發現和解、息訟或認罪，符合當事人之利益及法律正義時，宜協力促成之。亦在表明替代性紛爭解決程序之重要性，更遑論大法官會議解釋第 591 號明白指出，民事紛爭事件之類型，因社會經濟活動之變遷趨於多樣化，為期定分止爭，國家除設立訴訟制度外，尚有仲裁及其他非訴訟之機制。基於國民主權原理及憲法對人民基本權利之保障，人民既為私法上之權利主體，於程序上亦應居於主體地位，俾其享有程序處分權及程序選擇權，於無礙公益之一定範圍內，得以合意選擇循訴訟或其他法定之非訴訟程序處理爭議。因此為避免浪費司法資源，司法院現提倡民眾對因私權產生之糾紛，可以多加利用法院訴訟外之調解、仲裁等制度，並建置「訴訟外紛爭解決 (ADR) 機構查詢平台」，當事人雙方藉此能提出彼此可接受之條件，進行協商並解決爭端，大量節省時間和金錢支出，並迅速化解紛爭。

