

從我國單一性專利審查基準論答辯策略

李柏翰 專利師

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。第 33 條第 2 項進一步規定：「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。專利審查基準於民國 108 年 1 月 1 日修改後施行，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的規定，而如此將會影響申請人在收到審查意見通知函後的答辯策略，具體而言，申請人可能將難以預知修正及申復之後，會否衍生出單一性的問題，或是否因此要進行分割等等，如此的不確定性，將會影響申請人的答辯策略。

二、現行單一性專利審查基準的單一性判斷流程

筆者曾於 108 年 11 月 21 日出刊的第 232 期的台一雙週電子報以「我國單一性的判斷流程」一文為現行的單一性專利審查基準繪製出單一性審查流程圖，而從該流程圖可知，現行專利審查基準的內容著重於「如何判斷有無單一性」以及「審查委員在發出第一次審查意見之前的審查步驟」，但關於申請人答辯之後，若修正後的申請專利範圍衍生出不具單一性之問題時，審查委員將如何續行審查，卻幾乎沒有任何說明。

現行專利審查基準雖於第 2 篇第 4 章之「7. 審查注意事項」的 (3) 記載：「附屬項包含獨立項之所有技術特徵，若獨立項經審查不具新穎性或進步性，將導致獨立項與其附屬項之發明間無相同或對應之特別技術特徵，若修正時僅刪除獨立項，並將其他附屬項改為不同獨立項，修正後各獨立項之發明間相同或對應技術特徵如仍僅為該遭刪除之獨立項內容，則各獨立項之發明間仍無相同或對應之特別技術特徵」。該段內容雖表示修正後的各獨立項之間無相同或對應之特別技術特徵，但卻沒有說明審查委員接下來該如何續行，也沒有表示會因此發出下一次審查意見通知或核駁審定。

前述專利審查基準同一章節之「7. 審查注意事項」的 (4) 記載：「若已針對部分請求項例如獨立項 1 及其附屬項 2 進行檢索，審查意見通知指出不具發明單一性之不准專利事由及因不具單一性而未進行檢索之請求項（例如獨立項 3 及其附屬項 4），若申請人於申復或修正後仍無法克服原不具發明單一性之不准專利事由得作成核駁審定」。此段落中便明確指出，在「審查意見通知明確指出有不具單一性」且「有未進行檢索之請求項」的雙重條件下，若未能克服不具單一性的核駁理由時，得作成核駁審定，但若審查意見通知並不符合前述兩條件，而修正之後的請求項衍生出不具單一性的問題時，一樣仍會發出核駁審定嗎？如果會的話，又是基於專利審查基準中的哪一段說明呢？

發明單一性之規定有許多目的，而其中一個目的是基於經濟上之原因，主要係為有效利用審查資源，方便分類、檢索及審查，因此如同前段「7. 審查注意事項」的 (4) 所記載，若多個獨立項不具有相同或對應之特別技術特徵致使衍生出單一性的問題時，則確實基於「有效利用審查資源」而得有部分獨立項未經審查（例如前段例中的獨立項 3）便發出審查意見通知，而若最後仍未能克服不具單一性之核駁理由，則因該申請案中仍有未經審查的獨立項，故確實應發出核駁審定。

然而，倘若是在「所有請求項都已經過審查」且「審查意見通知未指出有不具單一性」的情形下，既然請求項均已經過審查，便已不再有「是否有效利用審查資源」的問題，那在這樣的情形下，縱使修正後的各獨立項之間衍生出單一性的問題（無相同或對應之特別技術特徵），那是否還有發出核駁審定的必要？若修正過後的各獨立項實質上等同於審查



時的附屬項，那修正後的該等獨立項的內容均已經過檢索及審查，此時便無再繼續審查的必要，如此一來便不會再耗費審查資源，因此此時是否還有必要不准這些獨立項存在於同一專利申請中？

三、現行常見的實務案例

假設申請時的請求項內容如下：

申請時	
1.一種 XX，其特徵在於 A。	A
2.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 B。	A+B
3.如請求項 2 所述的 XX，其特徵在於 C。	A+B+C
4.如請求項 3 所述的 XX，其特徵在於 D。	A+B+C+D
5.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 E。	A+E
6.如請求項 5 所述的 XX，其特徵在於 F。	A+E+F
7.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 G。	A+G
8.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 H。	A+H
9.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 I。	A+I
10.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 J。	A+J

若第一次審查意見通知附具檢索報告，並且指出根據其檢索的引證前案，「請求項 1、2、3、5、6、7 及 8 為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術引證 1 所能輕易完成」，並且表示「本案請求項 4、9 及 10 之發明，於本函發文時點尚未發現不予專利理由，如有發現新的不予專利理由時，會再進行通知」，雖然我國的審查委員並不會像美國審查委員一樣明文指出某些請求項只要改成獨立項並包含其依附的請求項便為可准之請求項 (Claims X and Y are objected to as being dependent upon a rejected based claim, but would be allowable if rewritten in independent form or amended into the respective independent base claim including all of the limitations of the base claim and any intervening claims)，但我國在前述情形下，通常只要將此時未發現不予專利理由的附屬項 (請求項 4、9、10) 的「其中之一」併入獨立項中，往往接下來便能收到核准審定，畢竟前述未發現不予專利理由的附屬項是已經過該審查委員檢索及審查過，沒有新穎性、進步性及明確性等問題，審查委員當然沒有理由核駁。

然而，此時若將「所有」未發現不予專利理由的附屬項 (請求項 4、9、10) 都改為獨立項，如下，也就是將請求項 4 併到請求項 1，請求項 9 及 10 均改為獨立項，並假設修正後的請求項 2、3、4 及 5 的內容有受到說明書的支持。

修正後	
1.一種 XX，其特徵在於 A+B+C+D。	A+B+C+D
2.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 E。	A+B+C+D+E
3.如請求項 2 所述的 XX，其特徵在於 F。	A+B+C+D+E+F
4.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 G。	A+B+C+D+G
5.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 H。	A+B+C+D+H
6.一種 XX，其特徵在於 A+I。	A+I
7.一種 XX，其特徵在於 A+J。	A+J

如此修正後，便會發生如前述專利審查基準「7.審查注意事項」的(3)所記載的情形，三個獨立項的特別技術特徵分別是 D、I、J，因此三個獨立項之間無相同或對應之特別技術特徵，故修正後的申請專利範圍不具單一性。然而，修正後的三個獨立項的內容其實就跟申請時的請求項 4、9 及 10「完全相同」，故對於審查委員來說，並沒有進一步審查及檢索的必要，因此自然不會耗費審查資源，故是否沒有必要對此不具單一性的申請專利範



圍發出下一次審查意見通知或核駁審定，而可在沒有其他進一步核駁理由的情形下，直接發出核准審定呢？

四、現行常見的實務案例的保險作法

為避免前述修正方式衍生下一次審查意見或核駁審定，現行常見的兩種做法如下：

第一，單純將其中一個未發現不予專利理由的附屬項併入獨立項，如下，假設修正後的請求項 4、5、6 及 7 的內容有受到說明書的支持。

修正後	
1.一種 XX，其特徵在於 A+B+C+D。	A+B+C+D
2.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 E。	A+B+C+D+E
3.如請求項 2 所述的 XX，其特徵在於 F。	A+B+C+D+E+F
4.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 G。	A+B+C+D+G
5.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 H。	A+B+C+D+H
6.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 I。	A+B+C+D +I
7.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 J。	A+B+C+D +J

但是如此修正便會導致申請人失去了其他未發現不予專利理由的附屬項的保護範圍 (A+I、A+J)。

第二，將其他未發現不予專利理由的附屬項改為獨立項後提出分割申請，如下，假設子案的附屬項的內容有受到說明書的支持。

母案修正後	
1.一種 XX，其特徵在於 A+B+C+D。	A+B+C+D
2.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 E。	A+B+C+D+E
3.如請求項 2 所述的 XX，其特徵在於 F。	A+B+C+D+E+F
4.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 G。	A+B+C+D+G
5.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 H。	A+B+C+D+H
6.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 I。	A+B+C+D +I
7.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 J。	A+B+C+D +J

子案一	
1.一種 XX，其特徵在於 A+I。	A+I
2.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 E。	A+I+E
3.如請求項 2 所述的 XX，其特徵在於 F。	A+I+E+F
4.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 G。	A+I+G
5.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 H。	A+I+H

子案二	
1.一種 XX，其特徵在於 A+J。	A+J
2.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 E。	A+J+E
3.如請求項 2 所述的 XX，其特徵在於 F。	A+J+E+F
4.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 G。	A+J+G
5.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 H。	A+J+H

如此雖然可以完整保護到所有未發現不予專利理由的附屬項的保護範圍，但仍有一個風險在於，實務上分割案「不見得」會分給同一位審查委員，而別的審查委員若對於子案



的獨立項的保護範圍有不同的看法，最終也可能推翻原審查委員的意見而認定子案獨立項有進步性等問題而發出審查意見通知。

更何況對於相同的保護範圍，卻要申請人重新負擔申請費用，如此顯然也不公平。尤其當有大量未發現不予專利理由的附屬項時，若每個附屬項都要單獨提出分割申請，想必也將會是經濟上龐大的負擔。

綜上所述，前述兩種相對保險的作法，其實也各有其缺點，而未能盡善盡美。

五、結語

現行專利審查基準沒有對前述「將多個未發現不予專利理由的附屬項都改為獨立項的情形」進行明確的規定，如此給予了審查委員依案情個案決定的空間，但相對地，也讓申請人於答辯時有了更多的不確定性，而申請人於現行法規下，始終沒有一個最佳的方案，各個選擇都有其缺點或風險。

因此，筆者希望單一性專利審查基準能將前述情形規定清楚，讓申請人有明確的依循，並且具體而言，希望能明訂前述情形下不會因為單一性問題而發出下一次審查意見通知書或核駁審定，畢竟實際上並沒有耗費審查資源，也未違反單一性規定之目的。如此一來，對於審查委員而言，並未增加其審查上的負擔，對於申請人而言，其創作更有保障，對於社會大眾而言，僅是讓多個原本便被認定未發現不予專利理由的保護範圍同存於一個專利權裡，而並未減損公眾利益，因此此舉可謂有利而無害，故以上建議供智慧財產局做為修訂專利審查基準之參考