

## 專利話廊

### 美國專利申請過程中的選取要求 (restriction requirement) 及分割案的提出時機

林景郁 專利師、粘竺儒

#### 一、前言

根據美國 35 U.S.C. (後稱美國專利法) 第 121 條所規定, 若一發明專利申請案存在有多個獨立 (independent) 且不同 (distinct) 的發明時, 審查委員可要求申請人進行選取以將該申請案限制 (restrict) 在其中一個發明, 此與我國現行專利法第 32 條及專利法施行細則第 23 條的「單一性」規定極為類似, 我國係規定, 申請發明專利應就每一發明提出申請, 二個以上發明屬於一個廣義發明概念者, 才得於一申請案中提出申請, 而所謂二個以上發明「屬於一個廣義發明概念」, 指二個以上之發明於技術上相互關聯, 至於技術上相互關聯, 則指請求項中所載之發明應包含一個或多個相同或相對應的技術特徵, 且該技術特徵係使發明在新穎性、進步性等專利要件方面對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵。

乍看之下美國相比於我國的規定更為簡略, 然而實務上非但認定情況不完全相同外, 實務上美國專利申請案對於單一性的要求更為常見。以下除簡介美國專利申請過程中的選取型態外, 另以「相關物或相關程序」及「製造程序及所製物品」的情況, 來說明美國與我國實務上的差別。

另外, 35 U.S.C. 第 121 條亦規定, 其他未被選取的發明若欲尋求專利保護時, 可另外提出分割申請。然而, 申請人在接獲選取通知後是否必須立即對未被選取的發明提出分割申請, 針對不同的案情, 分割申請的時機為何, 則是本文另一個欲討論的重點。

#### 二、選取的型態

依據美國專利局的專利審查基準 (Manual of Patent Examining Procedure, MPEP) 806, 有關發明為獨立或不同的基本原則為:

- (A) 若發明之間為獨立 (例如無關聯性), 則要求選取其中之一是合理的。
- (B) 若發明之間有關聯但彼此不同, 則要求選取可能是合理的。
- (C) 若發明之間有關聯但彼此並無不同, 則要求選取是不合理的。

而 MPEP 806.06 規定, 若發明之間並無關聯性, 即兩者間並未於設計、動作及功效上有連結, 則屬獨立的發明, 若可判斷為獨立的發明, 且若不要求申請人選取對審查委員會造成審查上的負擔, 申請人就會被要求將申請專利範圍選取其中一個發明; 例如:

- (A) 兩個不同的組合, 並未被揭露為可共同使用, 且具有不同的動作模式、功能及不同功效者, 則兩者屬獨立的組合。
- (B) 程序及裝置的發明之間, 若裝置不能用以實施程序, 則兩者屬獨立的發明。

又一般而言, 選取的型態大致分為兩種, 一種為數個類別 (category) 發明間的選取, 另一種為數個種類 (species) 發明間的選取, 其中類別的發明係指其各發明係分別屬於 35 U.S.C. 第 101 條中所定義的發明, 如程序、機器、製品及組合物等, 而種類發明係指在同一類別下的多數個發明, 如一製品的多個實施例等。其中, 多個種類的發明亦包含多個屬同一類別的程序、機器、製品或組合物等, 而當一申請案的多個類別的發明間存在有美國 MPEP 806.05 等各節所述, 如物非必定由該程序所製造、該機器非必定用於該程序等之情事, 或多個種類發明間存在有 MPEP 806.04 各節所述之各種類發明間之可專利性相互獨立等之情事時, 美國專利局會發出選取通知以要求申請人將該申請案限制在某一特定的發

明，以利後續的審查作業。

其中，MPEP 806.05(j)規範了「相關物或相關程序」的判斷，若以下條件同時成立，則相關的物或相關的發明之間屬不同的發明：

- (A) 發明之間在範圍上並無重疊處，即屬互斥的情況；
- (B) 發明之間並非明顯的變體 (variant)；及
- (C) 發明之間不能共同使用，或是具有實質上不同的設計、動作模式、功能或功效。

在發出選取要求時，審查委員無需檢附相關文件證明其主張，但若申請人可有說服力地反駁選取要求，則審查委員可選擇檢附相關文件，或是撤回選取要求。

MPEP 806.05(f)則是規範了「製造程序及所製物品」的判斷，若以下條件任一或全部成立，則製造程序及所製物品之間為不同的發明：

- (A) 該程序顯然非用以製造該產品的程序，且該程序可被用以製造另一種實質不同的產品；或
- (B) 該產品可被以另一種實質上不同的程序所製造。

在發出選取要求時，審查委員無需檢附其認為可被製出的另一種實質不同產品或可使用的另一種實質上不同的程序的相關文件，但若申請人可有說服力地反駁選取要求，則審查委員可選擇檢附相關文件，或是撤回選取要求。

而根據美國 37 CFR 1.143，若申請人不同意審查委員發出的選取要求，雖可表示反對意見，但在表示反對意見的同時，仍必須完成選取的動作，之後審查委員會將申請人的反對意見列入考慮，而其他未被選取的請求項若未被刪除，在該申請案後續程序的狀態係屬不被考慮 (withdrawn from further consideration)，仍存續於該申請案中。

又依 37 CFR 1.141 規定，當一申請案具有多個類別發明時，如製品、製品的製造程序及製品的使用程序等，若該申請案存在一個可准專利的連接性請求項 (linking claim)，通常是製品項，若其他類別的發明包含有該連接性請求項的所有限制條件時，則兩個以上不同類別的發明可在一個申請案中被請求。

若一申請案係屬多個種類的發明，且包含有一概括性請求項 (generic claim)，且該概括性請求項係包含所有種類發明並且是可准專利時，當所有種類發明相對應的請求項是以附屬項的方式來撰寫，或者是包含該可准的概括性請求項的所有限制條件時，則兩個以上獨立且不同的發明可以在一個申請案中被請求。

因此，無論因一申請案具多個類別或種類之發明的選取後，若該申請案符合前述兩種條件之一時，於選取時未被選取的請求項可以被再合併 (rejoined) 於該申請案中，但若係因具多個類別發明而被要求選取時，未被選取而被再合併的不同類別發明之可專利性，仍會依其實際請求項之內容進行審查。

### 三、常見我國申請人之申請案被發出選取通知的情況

「相關物或相關程序」及「製造程序及所製物品」記載於同一美國專利申請案時，是我國申請人最常遭遇選取要求的兩種情況，縱算申請人所提出具有多個類別發明的申請案存在一連接性請求項，或具有多個種類之發明的申請案包含有一概括性請求項，因審查委員在發出選取要求時無需檢附其判斷依據，故往往收到的選取通知只記載了與 MPEP 所規範相同的內容，而未見審查委員對於該連接性請求項或概括性請求項是否具可專利性的判斷。也因此，申請人往往是在不明究理的情況下，被迫回覆選取要求並進行選取。

但同樣的情況，依我國審查基準的規定，兩發明同為物或同為程序發明，不

適於以單一獨立項涵蓋兩個以上之物或程序發明者，只要判斷請求項屬於一個廣義發明概念，即會認定符合單一性規定；又發明為物之發明，他發明為專用於製造該物之程序的獨立項者，該專用於製造該物之程序係指申請之程序會導致申請之物，兩者之間於技術上有關聯，即會認定符合單一性規定，並不要求該物不能以其他程序製造，或該程序不能製造其他物。另外，我國審查基準亦規定，因經初步判斷符合發明單一性規定之申請案仍有可能於檢索先前技術後認定不符合發明單一性規定，故於檢索先前技術時，應就相關先前技術與技術內容涵蓋最廣的獨立項所載之發明比對，以確定該預選之特定技術特徵是否使該發明對於先前技術具有新穎性及進步性等專利要件；若不具備專利要件，應重新預選特定技術特徵。

由上述可知，我國對於單一性的規定並無美國的規定複雜，而這些差異導致我國申請人很常遭遇我國申請案並未遭質疑違反單一性，卻被美國審查委員發出選取要求的情況。其中很常見的情況是，針對具有多個類別發明的申請案存在一連接性請求項，或具有多個種類之發明的申請案包含有一概括性請求項的案例，在申請人進行選取並爭執申請案無需選取後，審查委員撤回選取要求並完成了全案的檢索及審查的情況相當常見，致令申請人無所適從。

對此，根據筆者的觀察，MPEP 803 雖規定，在不對審查委員的檢索或審查造成嚴重負擔的情況下，無論發明是否為獨立或不同的發明，審查委員皆應先完成檢索及審查，但目前收到的選取要求中，卻無處不見審查委員以申請案的不同發明會造成審查委員檢索上的嚴重負擔，因而在尚未檢索前就要求申請人進行選取，因此筆者大膽假設，其實在這時間點審查委員並未完全閱讀完所有申請專利範圍，審查委員可能僅因圖式或說明書記載了多個實施例，或申請專利範圍包含了複數個獨立請求項，就逕自發出選取要求；而在審查委員檢索及審查後（即確實地閱讀完所有申請專利範圍），就會發覺其實並無發出選取要求的必要，導致此種案例由審查委員主動撤回選取要求的情況普遍。

但有關「製造程序及所製物品」的發明，從規定上來看，美國對於「該程序顯然非用以製造該產品的程序，且該程序可被用以製造另一種實質不同的產品」及「該產品可被以另一種實質上不同的程序所製造」較我國「不要求該物不能以其他程序製造，或該程序不能製造其他物」的規定嚴格，故此種型態的發明在申請我國及美國時，會因我國及美國規定不同而有不同的申請策略。

#### 四、分割申請的時機

依 35 U.S.C. 第 120 條規定，在一美國申請案被授予專利、放棄或終止審查程序前，均可對原申請案主張較早申請日的利益而提出一申請案，而此類申請案一般而言包含有接續申請案 (continuation application, CA)、部份接續申請案 (continuation-in-part application, CIP) 及分割申請案 (divisional application) 等，因此，分割申請案可於原申請案被授予專利（接獲核准通知後而繳交領證費前亦可提出）、放棄或終止審查程序前提出（在接獲最終核駁後的六個月內仍可提出），均可獲得原申請案較早申請日的利益，故以時間點來看，申請人在接獲美國專利局所發的選取通知後，於回覆選取通知的同時是否要一併提出分割申請，可依以下的不同情況加以判斷：

##### 1. 因具數個不同類別發明而被要求選取者：

因各發明係屬不同類別，並且雖然被選取的發明日後經審查而可獲准專利，但並不確保其他未被選取的發明可據以獲准專利，故申請人可考慮於回覆選取通知時，同時對其他未被選取的不同類別發明提出分割申請，如此除了可以讓不同類

別之發明同時進入審查程序，以早日獲知審查結果外，若在被通知選取時原申請案並未接獲任何官方處分，則在提出分割申請時可不需一併提出前案揭露聲明 (information disclosure statement, IDS)，對申請人而言，可節省一些程序上的費用。

## 2. 因具數個不同種類發明而被要求選取者：

若該申請案具有可包含所有種類發明的概括性請求項，並且各發明相對應的請求項係以附屬項形式依附於概括性請求項時，因日後經查後，若概括性請求項為可准專利時，未被選取發明的相對應請求項可被重新合併至該申請案中，並且因該些請求項係依附於具可專利性的概括性請求項，故亦具可專利性，所以在提出選取時，申請人可考慮先不對未選取發明提出分割申請。

此外，若在該申請案經選取並審查後接獲美國專利局所發之不予專利的官方處分書時，申請人仍可依該官方處分內容來判斷該申請案的概括性請求項是否有機會於日後獲准專利權，若能經答辯或修改使概括性請求項具可專利性，則未經選取的發明亦可於日後被合併回該申請案，不需另行提出分割案；而若概括性請求項無法獲准專利時，申請人亦可以該申請案審查過程中由審查員所引用的法條及所檢索的前案為基礎，來判斷那些未選取的發明較具有可專利性，而具有提出分割申請的價值，如此，申請人在判斷是否提出分割申請，以及提出分割案的數量上將有所依據，故建議若係因具數個不同種類發明而被要求選取時，申請人可待該申請案有審查結果後，再來考慮是否提出分割申請。

其次，若該申請案並不具有可包含所有種類發明的概括性請求項時，因相對於各不同種類發明的請求項係彼此獨立且不同，且在選取後，未被選取發明的請求項並無被合併回該申請案的機會，故可建議申請人於回覆選取通知時，一併針對其他較重要而未被選取的發明提出分割申請。

由上述可知，針對大部份的申請案而言，不一定需於回覆選取通知時即對未選取的發明提出分割申請，可待申請案的審查結果後再做決定，不必於回覆選取通知時，盲目的提出分割申請，因每個申請案及每個申請人的狀況並不完全相同，所以是否於回覆選取通知時一併提出分割申請，仍需申請人與事務所間作充份的溝通，方能得到較佳的結果。

資料來源：

1. 35 U.S.C 第 120、121 條。
2. 37 CFR 1.141、1.143。
3. MPEP 800。
4. 我國專利法、施行細則及專利審查基準。

## 因應我國新專利法開放GUI/Icon設計的申請策略<sup>註</sup>

吳嘉敏

我國預計明年 1 月 1 日施行的新專利法，已將原有的「新式樣」專利改為「設計」專利，並擴大「設計」專利的申請態樣，包含「部份設計」、「電腦圖像 (Icon)」、「使用者圖形介面(GUI)」及「成組物品」；其中以 GUI/Icon 設計與 3C 電子產品最為相關。



以蘋果公司 (Apple Co. Inc.) 為例，觀察其在美國及歐洲設計申請佈局，足見蘋果公司對於 3C 電子產品於開啟後產生的圖案尋求設計專利保護的佈局。由表一所呈現申請量來看，其重視程度並不亞於發明專利。由於蘋果公司 3C 電子產品輕薄簡潔的外型以及觸控操作方式均已深植消費者的內心，真正將智慧型手機、電腦平板等產品普及化，正因如此深遠的影響，令後起 3C 電子產品外形設計及操作方式始終無法擺脫其設計陰影，確實有必要就外形設計及 GUI/Icon 尋求設計專利的智慧財產保護。


表一

	美國 Design 專利	OHIM 的 Community Design	我國新式樣專利
<b>Apple Co. Inc.</b>	共 867 件，其中 GUI:107 件 Icon:54 件	共>1000 件，其中 GUI:11 件 Icon:98 件	共 145 件 GUI:0 件 Icon:0 件

統計日期 101/6/21

一般來說，外形設計向來是消費者挑選或識別商品品牌主要依據，其中 3C 電子產品更特別的是，其於電源開啟後所呈現具有資訊意義的圖像或功能操作圖像，也是目前消費者識別品牌的另一項重要依據，例如蘋果公司販賣商品的 App

Store 圖案 、開機後解鎖圖案 、輸入字元時的字元放大

圖案 ... 等等。而不論外形設計或是開啟後呈現的圖樣本身，均非功能性設計，故以設計專利保護最為合適。

我國 3C 電子產業已擠身為世界的 3C 大廠，具有創新品牌的能力及成果，我國專利法亦因應產業型態變動與轉型，於新專利法就設計專利開放 GUI 及 Icon 設計的申請標的，讓此類商品能獲得更佳智慧財產保護，相信外國 3C 廠商也會因此加入明年 GUI/Icon 設計申請之行列，我國的設計專利申請數量應會增加。

目前正值新法公布但尚未施行之時，我國新專利法開放可申請設計專利的標的 (GUI/Icon/部分設計) 只能從明年 1 月 1 日開始提出申請，對於有意提出該類設計之申請人宜為明年申請儘早作準備。依我國設計專利得主張國際優先權，申請人可先於今年 7 月 1 日起向可接受 GUI/Icon 設計專利申請的外國專利局提出申請，待明年 1 月 1 日後在我國提出申請時同時主張優先權，以使此類設計專利申請搶先在我國獲得保護。

註：應用於物品之電腦圖像 (Computer-Generated Icons, Icons) 及圖形化使用者介面 (Graphical User Interface, GUI) 為新專利法擴大設計專利申請標的之一。依新專利法第 151 條規定，GUI/Icons 等設計專利申請案於新專利法施行後始能適用，然 GUI/Icons 設計於新專利法實施後，能否主張新專利法施行前之優

先權日，法未明定。此議題自新專利法公布以來，一直是公眾討論的議題之一。本所吳嘉敏副理曾幾度和智慧局確認也得到智慧局正面答覆後，於 2012 年 6 月 28 日出刊之第 39 期的專利話廊中，發表「因應我國新專利法開放 GUI/Icons 設計近而提出申請策略」一文。

2012 年 6 月 19 日，為求謹慎本所王錦寬副總經理於智慧局主辦的「101 年智慧財產權業務座談會」台北場，公開詢問前述申請方式之適法性。智慧局對此表示該議題對於申請人之權益影響甚大，擬重新研究。

2012 年 7 月 19 日在智慧局舉行的施行細則草案公聽會上，就 2012 年 5 月 17 日新專利法施行細則草案預告版本，新增第 89 條，其內容規定，係依新專利法第 121 條第 2 項(GUI/Icons)、第 129 條第 2 項規定提出之設計專利申請案，其主張之優先權日早於新專利法施行日者，以新專利法施行日為其優先權日。雖新專利法對於主張優先權並無特別的規定，但智慧局經研究認為 GUI/Icons、成組設計這 2 種設計專利既為新專利法開放的申請標的，其主張之優先權日自不得早於新專利法施行日者。

另外，基於新專利法第 156 條以及 157 條第 2 項規定，若於施行日後尚未審定之新式樣或者聯合新式樣者，得於修正施行日後 3 個月內改請為部分設計或衍生設計，由於此舉已例外容許新專利法施行前已揭露該等設計之申請案，因此未於新專利法施行細則就能否主張新專利法施行前之優先權日另設規定。以下為新專利法施行後，可提出的設計專利態樣簡表：

	優先權之主張	優先權日是否可早於新專利法施行日	其他相關
GUI/Icons 設計	○	X	新專利法施行後方可提出申請。
成組設計	○	X	1.新專利法施行後方可提出申請。 2.視為一整體行使權利。
衍生設計	○	○	1. 尚未審定之聯合新式樣專利申請案且原於原新式樣專利公告前，得於新專利法施行後 3 個月內，改請為衍生設計專利申請。 2. 新專利法施行後方可提出申請。 3. 每個衍生設計都可單獨主張權利。 4. 可改請為一般之設計專利。
部分設計	○	○	1. 尚未審定之部份新式樣專利申請，得於新專利法施行後 3 個月內，改請為部分設計專利申請。 2. 新專利法施行後方可提出申請。

2012/7/26 更新