

探討發明單一性之專利審查實務

陳麒文*

摘要

申請發明專利應就每一發明提出申請，但二個以上發明屬於一個廣義發明概念，亦即具發明單一性者，得於一申請案中提出申請。發明單一性規定之目的，除了基於經濟上之原因，主要係為有效利用審查資源，方便分類、檢索及審查，以利於公眾對於專利資料之查閱與利用。申請專利之發明不符單一性時，必須分割或刪修；然若經專利專責機關審定核准，不符合發明單一性規定並不構成舉發之理由。審查人員對於單一性之判斷步驟，尤其在何種情況需檢索、何種情況不用檢索，常有許多疑問。本文彙整我國與各主要專利國家有關單一性的相關法條、審查基準，檢視相關事實，並提出對實務上審查發明單一性之簡單評析。

關鍵詞：發明單一性（Unity of Invention）、特別技術特徵（Special Technical Feature，STF）、檢索報告（Search Report）、部分檢索報告（Partial Search Report）、所屬技術領域中具有通常知識者（person ordinarily skilled in the art）、專利審查程序手冊（MPEP）。

收稿日：103年02月26日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官兼科長；本文純粹為一研究性之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

專利之審查，除了一般的專利三要件（產業利用性、新穎性、進步性）之外，審查過程中，記載於申請專利範圍之所有請求項，必須符合發明單一性之規定，始可於一申請案中提出申請。其乃基於考量申請人、公眾及專利專責機關在專利申請案的分類、檢索及審查上之便利，以利於公眾對於專利資料之查閱與利用。

對於二個以上，原本應各別提出申請之發明，專利法規範二個以上之發明於技術上相互關聯而屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請¹。專利法所稱二個以上發明「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。技術上相互關聯，指請求項中所載之發明應包含一個或多個相同或對應的特別技術特徵²，其中特別技術特徵係使申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵，亦即相較於先前技術具有新穎性及進步性之技術特徵。二個以上之發明屬於一個廣義發明概念者，即具發明單一性³。

發明單一性規定之立法意旨係有效利用審查資源，經審查核准後始發現不具發明單一性者，因所有請求項已經審查符合專利要件，尚不致直接損及社會公眾之利益，故不構成舉發之理由。

¹ 專利法第 33 條第 2 項。

² 特別技術特徵 在 100 年 12 月 21 日專利法修正前稱為「特定技術特徵」，其英文為「special technical feature」，係指相對於先前技術，對申請專利之發明整體有所貢獻之技術特徵，並非僅指特定技術特徵而已，為符合原意，乃修正為「特別技術特徵」。

³ 專利法施行細則第 27 條、現行專利審查基準第二篇第四章「1. 單一性之概念」。

貳、USPTO有關單一性相關法規及事例

一、相關法規及審查基準內容

美國專利法第121條⁴規定：「若一發明專利申請案，存在有二個或二個以上之獨立且不同的發明時，審查委員可要求申請人進行選取以將該申請案限制在其中一個發明。其他未被選取之發明，若欲尋求專利保護時，可另外提出分割申請」。亦即，依據一專利一發明（One patent One invention）之概念以及原則，於主張權利之標的若可以區分為實質不同之請求標的，而可以分割，則審查委員可依此要求申請人依法選取／限制，以進行實質審查。

美國專利法施行細則第1.141條⁵規定：「二個或以上的獨立且不同的發明，不能在一件美國專利申請案中提出。但如果在一個發明概念下的多個實施態樣，若有一個可以涵蓋所有實施態樣的可核准專利範圍（通常是獨立項），則可以一件專利申請案提出與核准專利。專利範圍有三種類型，產品、製程與使用方法，若一件專利同時界定這三種類型的發明，當審查委員提出限制／選擇時，僅能針對其中的製程與產品（can only be made where the process of making is distinct from the product）。而且，即便表明了產品與使用方法的區隔性，如果產品與製程並非可區隔，使用方法仍可以與產品與製程連結」。另外，美國專利法施行細則第1.143條⁶的規定中，如果申請人不同意USPTO發出的限制要求，可以提出理由而要求重新考慮，並撤回或修改此限制選擇。但申請人即便提出這樣的請求，仍需在當下提出一個選擇，稱為暫時選擇（provisional election）。

⁴ 35 U.S.C. 121 Divisional applications : 「If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application.」。

⁵ 37 CFR 1.141 , Different inventions in one national application , Two or more independent and distinct inventions may not be claimed in one national application, except that more than one species of an invention, not to exceed a reasonable number, may be specifically claimed in different claims in one national application, provided the application also includes an allowable claim generic to all the claimed species and all the claims to species in excess of one are written in dependent form (§ 1.75) or otherwise include all the limitations of the generic claim.

⁶ 37 CFR 1.143 , Reconsideration of requirement , If the applicant disagrees with the requirement for restriction, he may request reconsideration and withdrawal or modification of the requirement, giving the reasons therefor.

本月專題

探討發明單一性之專利審查實務

USPTO專利審查程序手冊（Manual of Patent Examination Procedure，MPEP）806，說明有關發明為獨立或不同的基本原則⁷為：

- （一）若發明之間為獨立，則要求限制到其中之一是適當的。
- （二）若發明之間有關聯但彼此不同，則要求限制是適當的。
- （三）若發明之間有關聯但彼此並無不同，則要求限制並不適當。
- （四）若一申請案係屬多個種類的發明，且包含一概括性請求項（generic claim），且該概括性請求項包含所有種類發明並且是可准專利時。在一個發明概念下的多個實施態樣，則可提出申請與核准專利。

而 MPEP 806.06 規定⁸，若發明之間並無關聯性，即兩者間並未於設計、動作及功效上有關聯，則屬獨立的發明。若可判斷為獨立的發明，且若不要求申請人限制／選擇，將對審查委員造成審查、檢索上的負擔，申請人就會被要求將申請專利範圍選取其中一個發明。

二、USPTO相關事例

乍看之下，一般人以為美國相對於我國的規定寬鬆、簡略。實則不然，美國專利申請案對於單一性的要求極為常見。

實務上，USPTO常發出的「限制／選擇要求（Restriction／Election）」有下列兩種：

第一種為「限制要求」（Restriction Requirement），這種情形是審查委員認為申請標的（claims）中包含兩個以上不同的發明，因此審查委員會依照他所認為的不同發明而將申請標的（依獨立項）分組，並要求專利申請人選擇其中一組申請標的進行審查。一旦答覆選擇之申請標的，審查委員僅針對所選擇之申請標的

⁷ MPEP 806 Determination of Distinctness or Independence of Claimed Inventions

⁸ MPEP 806.06 Independent Inventions, Inventions as claimed are independent if there is no disclosed relationship between the inventions, that is, they are unconnected in design, operation, and effect. If it can be shown that two or more inventions are independent, and if there would be a serious burden on the examiner if restriction is not required, applicant should be required to restrict the claims presented to one of such independent inventions.

進行檢索、審查，而不再對其他專利申請人所沒有選擇的申請標的進行檢索、審查。而這些被放棄的申請標的就會被刪除而不審查，被放棄／刪除的申請標的，專利申請人可提出分割案（Divisional Application）申請⁹。

另一種則為「類別選擇」（Election of Species），這種狀況是審查委員認為（並指出）在申請標的中的不同圖式（或實施例）其分別屬於不同的類別，審查委員會要求專利申請人選擇其中一類別及其相對應的申請標的進行審查。而這些被放棄的類別及其相對應的申請標的，若未能答辯時修正或限縮於附屬項中就會被刪除而不審查；專利申請人亦可當下將其他要放棄／刪除的申請標的提出分割案（Divisional Application）申請¹⁰。

以下是美國申請案號 11／706,706，申請日為2007年2月13日的部分審查歷程（本案主張美國優先權，在台灣亦有申請案號9610xxxx）。

Mail Room Date (送達／發生日期)	Document Description (文件描述，亦即遞交文件或審查歷程)
2007年2月13日	Transmittal of New Application Abstract Specification Claims (申請人遞交新申請案、摘要、說明書、申請專利範圍)
2007年8月30日	Notice of Publication (通知即將公開)
2009年4月7日	Requirement for Restriction/Election (審查委員要求限制／選擇，以符合單一性)
2009年4月29日	Applicant Arguments/Remarks Made in an Amendment Response to Election/Restriction Filed (申請人回應限制／選擇要求，並刪修申請專利範圍)
2009年7月21日	Search information including classification, databases and other search related notes List of references cited by examiner Non-Final Rejection (審查委員進行分類檢索、審查、找出前案並發出OA)

⁹ 林景郁專利師、粘竺儒，「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」，2012-06-28/ 台一國際專利法律事務所 / 專利話廊，<http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper201272611216-20120628h.pdf>

¹⁰ 同上註。

本月專題

探討發明單一性之專利審查實務

Mail Room Date (送達／發生日期)	Document Description (文件描述，亦即遞交文件或審查歷程)
2009年10月14日	Amendment/Req.Reconsideration-After Non-Final Reject (申請人對OA提出申復修正)
2009年11月25日	Final Rejection (核駁審定)
2010年1月22日	Request for Continued Examination (RCE) Response After Final Action Applicant Arguments/Remarks Made in an Amendment (申請人提出RCE請求繼續審查，並對前次核駁審定提出修正與申復)
2010年3月3日	Search information including classification, databases and other search related notes List of references cited by examiner Non-Final Rejection (審查委員進行分類檢索、審查、找出前案並發出OA)
2010年5月25日	Amendment/Req. Reconsideration-After Non-Final Reject Applicant Arguments/Remarks Made in an Amendment (申請人對前次OA提出申復修正)
2010年7月12日	Notice of Allowance and Fees Due (通知即將核准公告並繳費)

由以上案例，明顯看出美國在進行實體審查之前，更正確的說應在檢索之前，便先請申請人限制／選擇要求至其中之一的範圍，以免對審查委員造成審查、檢索上的負擔。此案例在要求限制／選擇階段時，美國審查委員指出，本案申請專利範圍第1～6項所請為一種電漿顯示面板，然第7～17項所請為一種製造一透過放電供用於實現一影像之一顯示面板的電極埋入介電牆的方法，兩個技術領域獨立且不同，一個分類在U.S. Cl. 313／582，另一個分類在U.S. Cl. 445／23。然而，有趣的是，申請人回應限制／選擇要求並修正申請專利範圍時，放棄了申請專利範圍第1～6項，請審查委員對第7～17項進行審查（亦即放棄第一群組獨立項，而選擇第二群組）。

本案在美國於2010年7月12日通知即將核准公告（Notice of Allowance），然其對應案在我國於2013年1月8日才發出首次審查意見通知函。審查意見通知函載明2個獨立項群組間，沒有包括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別技術特徵，不符專利法第33條第2項得於一申請案中申請之規定。然申請人也許另

有考量而放棄申復、修正之機會，故本案於2013年5月3日逕予核駁審定。故此等明顯不符單一性之情形，如先選擇某一群組進行檢索是否有其實質效益？在檢索、審查之前先請申請人擇一或分割，確實可提升審查經濟效益。

參、EPO有關單一性相關法規及審查程序

一、相關法規及審查基準內容

EPO對於專利單一性的規定與一般概念無異，EPC第82條¹¹規定：「一個專利申請案僅為有關一個發明，或是在一個廣義的發明概念下的一組發明」。再根據EPC施行細則第44條¹²規定：「（1）在一個廣義的發明概念的一組發明應具有技術關聯性，共同具有一個或多個相同或是對應的特別技術特徵，特別技術特徵係指申請專利之發明整體具有克服先前技術之貢獻。（2）一組發明於技術上是否相互關聯之判斷，不因其於不同之請求項記載或於單一請求項中以選擇形式記載而有差異」。

若申請專利範圍不符單一性規定，EPC施行細則第64條¹³規定「歐洲專利申請案經判斷申請專利範圍有不符單一性的情況時，隨同發出不符單一性時，僅針對第一組權利範圍提出部分檢索報告，若申請人希望歐洲專利局能夠對另一組範圍提出檢索報告，則需在2個月內繳交額外費用」。

¹¹ EPC Article 82 Unity of invention “The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.”

¹² EPC Rule 44 “Where a group of inventions is claimed in a European patent application, the requirement of unity of invention under Article 82 shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression “special technical features” shall mean those features which define a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art. (2) The determination whether a group of inventions is so linked as to form a single general inventive concept shall be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim.”

¹³ EPC Rule 64 , European search report where the invention lacks unity “If the European Patent Office considers that the European patent application does not comply with the requirement of unity of invention, it shall draw up a partial search report on those parts of the application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims. It shall inform the applicant that, for the European search report to cover the other inventions, a further search fee must be paid, in respect of each invention involved, within a period of two months. The European search report shall be drawn up for the parts of the application relating to inventions in respect of which search fees have been paid.”

本月專題

探討發明單一性之專利審查實務

因此，歐洲專利局在進行檢索之前，會先檢查申請專利範圍是否符合單一性的規定（EPC第82條），並檢查是否有滿足EPC 施行細則第 62a條規定。施行細則第 62a條是有關於具有多個獨立項之申請案的規定。根據施行細則第62a（1）條¹⁴：若歐洲專利局認為所提起申請的請求項並不符合施行細則第43（2）條之撰寫規定，則會要求申請人在兩個月內指出符合施行細則第43（2）條的請求項。而歐洲專利局將會基於申請人所指出的請求項進行檢索。若申請人不能在期限內作出回覆，檢索工作會基於每一範疇的第一個獨立項進行。

進一步介紹EPC 施行細則第43（2）條¹⁵之相關規定。在沒有違反EPC第82條發明單一性規定之情況下，申請人可針對某一範疇，指明多個獨立項之兩個或某些的獨立項希望EPO檢索，其中被指明之獨立項為申請人認為符合施行細則第43（2）條之例外情況（此法條提及在哪些情況下一範疇可以有多個獨立項）。例如裝置請求項有3個獨立項，如請求項 1、5、10，若申請人認為請求項5及10符合施行細則第43（2）條之例外情況，則可以提出請EPO針對裝置這個範疇的5、10這兩組獨立項進行檢索。但是，若EPO不同意這兩組獨立項符合施行細則第43（2）條例外情況，EPO將會針對該範疇申請人指出的獨立項中，序數最小的一組獨立項（及其附屬項）進行檢索，例如上述例子的獨立項5群組。除了上述方式之外，申請人亦可以純粹用答辯的方式回應，說明為何某一範疇之所有獨立項符合施行細則第43（2）條之例外情況。若答辯理由能說服EPO檢索審查人員，檢索將會基於上述之多組獨立項進行檢索；若無法說服審查人員，檢索將會基於該範疇的第一組獨立項進行。

是以，申請人可選擇其中一組獨立項請求EPO檢索；若欲保護未被檢索的獨立項範圍，就必須提分割案。而申請人亦可以提出適當之爭辯理由，說明2組以

¹⁴ EPC Rule 62a (1) Applications containing a plurality of independent claims “If the European Patent Office considers that the claims as filed do not comply with Rule 43, paragraph 2, it shall invite the applicant to indicate, within a period of two months, the claims complying with Rule 43, paragraph 2, on the basis of which the search is to be carried out. If the applicant fails to provide such an indication in due time, the search shall be carried out on the basis of the first claim in each category”

¹⁵ EPC Rule 43 (2) ‘Without prejudice to Article 82, a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subject-matter of the application involves one of the following: (a) a plurality of interrelated products, (b) different uses of a product or apparatus, (c) alternative solutions to a particular problem, where it is inappropriate to cover these alternatives by a single claim.

上之獨立項符合施行細則第43（2）條之例外情況。

EPC施行細則第43（2）條中還規定，一申請案在同一法定分類（產品、裝置、方法或用途）的請求項中不得超過一項獨立項，除非其屬於下述的例外情形：（a）該等獨立項係為多個互相關聯的產品；（b）該等獨立項係關於一產品或一裝置的不同應用；或（c）該等獨立項是關於一特定問題的多種選擇性的解決方案，且不適用以單一請求項涵蓋該等解決方案。

此外，EPC施行細則第62a條係進一步規定當一申請案不符合上述EPC施行細則第43（2）條之規定時的處理方式。倘若EPO發現一申請案中在同一法定分類中含有超過一項的獨立項，且上述的例外情形都不適用時，EPO將不會對同一法定分類的所有獨立項做檢索，取而代之的是，EPO會要求申請人在2個月的期限內指出那個獨立項應該要被檢索，或是爭辯其如何適用於上述的例外情形；不然，EPO將會只檢索每一法定分類中的第一項獨立項（及其附屬項），而審查部門也會要求申請人將請求項限縮到已被檢索的請求標的，除非發現基於EPC施行細則第62a（1）條作出的核駁是不當的。換言之，未來的審查結果只會基於已被檢索的請求標的，此外，申請人在此階段向EPO做回應時，任何請求項的修改都不會被允許，而且在審查過程中的後續修正也禁止包含未經檢索的請求項。

EPC施行細則第62a條並沒有限制一個申請案中不能包含複數獨立項，惟，前提是它們必須是屬於不同的法定分類（例如，產品、方法、裝置、用途），或是適用於上述的例外情形。因此，在申請新申請案時，較佳的方式是在每一請求的法定分類中只包含一項獨立項，並利用多項式附屬項依附多項式附屬項的方式來確保所有可能之較佳特徵的組合皆被所請求的附屬項所涵蓋。

關於不完整的檢索（Incomplete Searches），EPC施行細則第63條規定EPO在其認定不可能完成一有意義的檢索時，要讓申請人有陳述意見的機會，亦即EPO會發函要求申請人在2個月的期限內指示其要進行檢索的請求標的為何，但是若申請人未於2個月的期限內提出陳述意見，則EPO即會發布聲明或部分檢索報告，而且後續的審查也會請申請人將請求項限制於已被檢索的請求標的，除非EPO審查部門發現依據EPC施行細則第63（1）條所作出的核駁不適當。另外，EPC施行細則第64（1）條規定，若是申請人想要檢索申請案中未被檢索的其它發明，可

在EPO通知申請人的2個月期限內，對未被檢索的每一發明另行付費作檢索。

在2005年7月1日後所提起的所有歐洲申請案及Euro-PCT案（歐洲國際專利申請案，International PCT Patent Applications entering the EPO regional phase）的歐洲檢索報告皆屬延伸性歐洲檢索報告，所謂延伸性歐洲檢索報告係包含一份檢索結果與一份關於可專利性的意見的檢索報告，其目的在於在早期階段即提供一份與第一次審查意見通知書相似的報告，以加速後續審查程序的進行。

依據EPC 施行細則第70（1）條¹⁶，申請人在歐洲檢索報告被公開後的6個月內可以提出審查；而基於EPC 施行細則第70（2）條，若在歐洲檢索報告送達給申請人前，實審請求就已經被提出，則在一指定的期限內，申請人可以表示是否希望其申請案繼續進行，且申請人可對檢索報告提出意見並在適當的情形下修正其說明書、請求項及圖式。EPC 施行細則第70a（1）條規定對於歐洲專利申請案的延伸性歐洲檢索報告的隨附意見，申請人必須在EPC 施行細則第70（1）條所規定的6個月的期限內提出答辯。倘若申請人不在上述期限內提出答辯，則依據EPC 施行細則第70a（3）條，該申請案將會被視為撤回。

二、EPO有關單一性檢索之相關程序

綜上所述，依據EPC、施行細則及其相關審查基準（EPO Guidelines）Part B第VII、VIII章¹⁷，概要整理分析EPO專利申請有關單一性及檢索的程序大致如下：

- （一）歐洲專利局接獲專利申請案時，在進入實體審查前，如為未主張優先權的一般申請案，原則上可於6個月內收到檢索報告；如申請案有主張優先權，可於提出申請一年內收到檢索報告。
- （二）若判斷該申請案不符單一性規定，會要求申請人在兩個月內指出符合EPC 施行細則第43（2）條的請求項。而歐洲專利局將會基於申請人所指出的請求項進行檢索。若申請人不能在期限內作出回覆，檢索工作會基於每一

¹⁶ EPC Rule 70 (1), “The applicant may request examination of the European patent application up to six months after the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report. The request may not be withdrawn.”

¹⁷ Guidelines for examination in the European Patent Office (2012), Part B: Guidelines for Search

- 範疇的第一個獨立項進行，並做出部分檢索報告。
- (三) 往後的後續程序就僅能針對經檢索的該組範圍進行答辯與修正。
 - (四) 若申請人希望歐洲專利局能對其他未被檢索的範圍提出檢索報告，則於接獲第一次檢索報告後2個月內繳付額外檢索費用，歐洲專利局將會對其餘範圍做出另一份檢索報告。
 - (五) 之後，申請人將會收到完整包括全部範圍（或是選擇其中部分）的最終檢索報告。
 - (六) 但歐洲專利局之後仍僅根據符合單一性的規定而對一組權利範圍進行實際審查。
 - (七) 若申請人並未額外支付檢索費用，之後的審查意見僅針對「第一組」權利範圍（因此歐洲申請專利範圍的前後順序很重要）。
 - (八) 若申請人有支付額外檢索費用，接獲最終檢索報告之後，可以選擇其中之一組權利範圍作為後續審查的基礎。
 - (九) 申請人在歐洲檢索報告被公開後的6個月內可以提出審查，並修正其說明書、請求項及圖式。
 - (十) 倘若申請人不在上述6個月期限內提出答辯、修正，則依據EPC施行細則第70a(3)條，該申請案將會被視為撤回。

肆、JPO有關單一性相關法規及審查程序

一、相關法規及審查基準內容

JPO單一性規定在特許法第37條：「兩項以上發明，係於其間具有如經濟產業省令規定之技術關係，而滿足單一性要件之一群發明，得在一申請案中申請專利。」其中，經濟產業省令係規定於特許法施行規則第25條之8：「1、特許法第37條中經濟產業省令規定之技術關係，係指兩個以上發明具有相同或是對應之特定技術特徵，使該等發明具有單一之廣義發明概念而構成技術關係之關聯者。2、前項規定之特別技術特徵，係指相對發明之先前技術，明示其貢獻之技術特徵。3、第1項規定之技術關係之有無於判定時，與兩個以上發明係採個別請求項或是於單一請求項中以擇一形式記載無關。」

簡言之，是否滿足發明單一性係就申請專利範圍最初記載之發明¹⁸與其他發明之間來判斷，將申請專利範圍最初記載之發明，以及和該發明之間滿足發明單一性的一群發明，進行其他專利要件之審查；和該發明之間不滿足發明單一性之發明，不列入審查對象。

亦即當最初記載之發明與其他發明之間，沒有同一或對應的特別技術特徵時，就不滿足發明單一性。但例外地採用下列步驟，對成為審查對象的發明，不追問發明單一性之要件。在有非審查對象的發明之請求項，通知違反發明單一性要件之核駁理由（即審查意見）。

JPO宣布其關於單一性的審查基準已修訂完畢，且於2013年7月1日起施行。修訂後的審查基準擴展了所請發明不符合單一性時的審查範圍。關於修訂後的單一性審查基準，適用於2004年1月1日（含當日）後所提的專利申請案，至於涉及禁止偏移修正之條件則適用於2007年1月1日（含當日）後所提的專利申請案¹⁹。

根據JPO審查基準之第I部第2章中之2.2，特別技術特徵的認定是看最近的先前技術（closest prior art）來認定，也就是相較於審查人員找到的先前技術，具

¹⁸ 申請專利範圍最初記載之發明係指在特許廳核發第17條之2第1項第1款所載之拒絕理由通知前，申請案之請求項。

¹⁹ Japan: patent examination guidelines have been revised, <http://www.epo.org/searching/Asian/asia-updates/updates-2013/20130807.html>

有新穎性²⁰（不討論進步性）的技術特徵才算是特別技術特徵，而非申請人自己決定。

簡單的說，會先根據申請專利範圍（若有兩組或以上的獨立項，則以第一組範圍為主）的內容進行檢索；得到相關前案並判斷出最接近的先前技術之後，決定第一組獨立項是否有「新穎性」；若該項獨立項相較於最接近的先前技術具有新穎性，其差異就是特別技術特徵；則接著看另一獨立項是否具有這個特別技術特徵；若另一獨立項具有此特別技術特徵，則表示兩項間具有單一性。反之，若該項獨立項（第一項）相較於最接近的先前技術沒有新穎性，則需繼續由其附屬項來判斷，因此也影響了日後的修訂，並牽動所謂的偏移修正；因此，撰寫日本申請專利範圍時，獨立項的前後順序十分重要，往往審查人員由第一組獨立項開始檢索、判斷單一性。若判斷與另一組獨立項間不具單一性，則僅就第一組獨立項進行審查，而不理會第二組或之後的獨立項，而且日後也不會因為申請人的爭辯或是修改而改變已經審查的部分。

而為解決偏移修正在審查時，造成公文往返及審查資源的浪費，自2007年4月1日起JPO特許法第17條之2第4項訂有「禁止偏移修正」規定，其規定為：「依在第1項各款規定情事之申請專利範圍之修正，在修正前依所收受拒絕理由通知開示判斷不符專利要件之發明，與修正後申請專利範圍記載事項特別發明間，需滿足第37條之單一性要件」。制定該法條之目的係在於，假設在收受拒絕理由通知後仍可任意地對申請專利範圍進行修正的話，可能會有部分修正將造成需要進行第二次的先前技術檢索與審查，而導致之前的先前技術檢索與審查結果在拒絕理由通知給予後無法被有效運用，這將阻礙快速與精確地授予專利權，亦妨礙了確保在處理申請案時的足夠公平性。

二、JPO相關事例

JPO審查基準之第I部第2章中之3.1.2.1²¹「基於審查對象決定特別技術特徵」段落中，明定以下步驟。以下步驟（1）-（4）用以根據審查對象發明決定特別技術特徵：

²⁰ “Prior art” refers to inventions that fall under each item of Article 29 (1), 亦即新穎性。

²¹ Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, Chapter 2 Requirements of Unity of Invention, 3.1.2.1 Decision of subject of the examination based on special technical features.

本月專題

探討發明單一性之專利審查實務

- (1) 對包含申請專利範圍最初記載的發明，判斷是否具有特別技術特徵。
- (2) 如發明最初所載申請專利範圍不具特別技術特徵，則對於以該等請求項為首之同一範疇附屬請求項群（註1）中項號最小者，判斷其是否具有特別技術特徵。

（註1）：即包含附屬請求項、下位概念請求項、對獨立項申請範圍加以限定者……等。

- (3) 在剛剛（2）已經判斷過的請求項沒有特別技術特徵時，就包含剛剛判斷過的請求項之發明的所有發明特定事項，且為同一範疇的請求項之發明中（註2），選擇序號最小的請求項之發明判斷是否具有特別技術特徵。

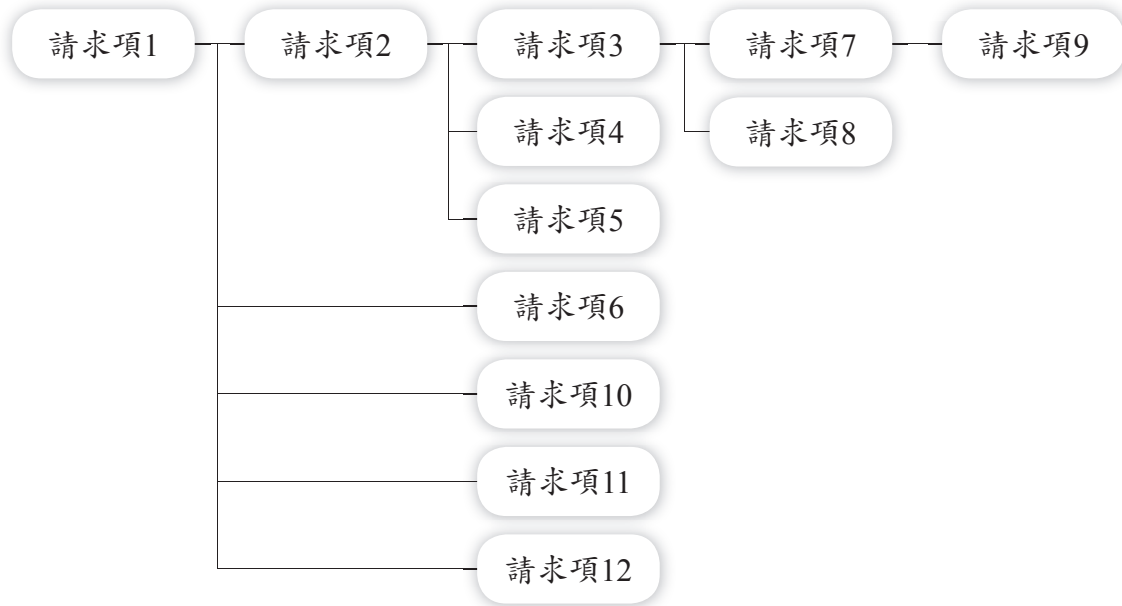
（註2）：但如在同一範疇的請求項之發明中，所追加技術特徵與發明所欲解決之具體課題之關連性甚低，則不必判斷該下一階附屬請求項是否具有特別技術特徵。

- (4) 反覆進行步驟（1）～（3）直到發現有特別技術特徵的發明為止。若發現有特別技術特徵的話，則以到此為止已經判斷過是否具有特別技術特徵的發明（a），以及包含有特別技術特徵的發明之所有發明特定事項之同一範疇發明（b）為審查對象。若重覆步驟（1）～（3）並未發現特別技術特徵的話，以到此為止已經判斷過有無特別技術特徵的發明為審查對象。

上述步驟中，請求項如以選擇式表示（包含多項附屬請求項），處理方式應視每一選項為一個別請求項，（請求項之）順序應依選項之順序。請求項不拘獨立項請求項或附屬請求項，均可進行是否具有發明特別技術之判斷。此外，上述步驟中如有多個特別技術特徵被發現，審查者應擇一，以具有上述（被選擇）特別技術特徵之發明、及具有與特別技術特徵相同或相對應之技術特徵之發明，均應作為審查對象。

另外，在JPO審查基準之第I部第2章中之3.1.2.2 基於審查效率之審查對象決定中，更進一步說明「為提升審查效率，除了上述3.1.2.1，基於審查對象決定特別技術特徵所決定之審查對象以外，應基於說明書之記載、申請時之技術常識及先前技術之綜合觀點考慮，判斷追加其他審查對象。」

以下事例係JPO審查基準之第I部第2章中之3.1.3：



本案例假設在請求項1、2均無特別技術特徵（以下簡稱STF），而在請求項3中發現有STF。在請求項4和7~9有相同或相對應之STF。請求項5、6和10~12與申請專利範圍最初記載的發明請求項1有相同範疇；然而，請求項11、12與請求項1的技術關連性低，且從該技術把握的發明與所欲解決的具體課題與請求項1之關連性亦低。

說明：依據前述基於審查對象決定特別技術特徵，因為STF已被確定於請求項3，我們可確定請求項1~3成為審查對象。請求項4和7~9因與請求項3有相同或相對應之STF，當然亦成為審查對象。在基於審查的效率性，因請求項5、6和10，與請求項1有相同範疇，在無需進一步檢索的請況下，可成為整體審查之對象。然而，請求項11、12，因所追加技術特徵與發明所欲解決之具體課題之關連性甚低，故不在審查對象當中。

再舉一例如下，在下述的請求項中，審查人員認為A特徵被公開而不具新穎性，而認定A+B為「特別技術特徵」的情況下，審查人員只對請求項1-4進行實質審查；因為A+D和A+E與A+B的技術特徵不具有單一性，所以日本審查人員並不審查請求項5與6。

本月專題

探討發明單一性之專利審查實務

請求項1：A+B

請求項2：A+B+C

請求項3：A+B+C+D

請求項4：A+B+D

請求項5：A+D

請求項6：A+E

伍、SIPO有關單一性相關法規

中國大陸專利法第31條規定：「一件發明或者實用新型專利申請應當限於一項發明或者實用新型。屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型，可以作為一件申請提出。」其實施細則第34條規定：「依照專利法第三十一條第一款規定，可以作為一件專利申請提出的屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型，應當在技術上相互關聯，包含一個或者多個相同或者相應的特定技術特徵，其中特定技術特徵是指每一項發明或者實用新型作為整體，對現有技術作出貢獻的技術特徵。」另外，審查指南還提到「專利申請應當符合單一性要求的主要原因是：（1）經濟上的原因：為了防止申請人只支付一件專利的費用而獲得幾項不同發明或者實用新型專利的保護。（2）技術上的原因：為了便於專利申請的分類、檢索和審查。缺乏單一性不影響專利的有效性，因此缺乏單一性不應當作為專利無效的理由。」

大陸審查指南第二部分第六章2.2.2進一步說明單一性審查的方法及步驟。在對包含在一件申請中的兩項以上發明進行檢索之前，應當首先判斷它們之間是否明顯不具有單一性。如果這幾項發明沒有包含相同或相應的技術特徵，或所包含的相同或相應的技術特徵均屬於本領域慣用的技術手段，則它們不可能包含相同或相應的體現發明對現有技術作出貢獻的特定技術特徵，因而明顯不具有單一性。對於不明顯缺乏單一性的兩項以上發明，即需要通過檢索之後才能判斷單一性的情形，通常採用以下的分析方法：

一、將第一項發明的主題與相關的現有技術進行比較，確定體現發明對現有技術作出貢獻的特定技術特徵。

二、判斷第二項發明中是否存在一個或者多個與第一項發明相同或者相應的特定技術特徵，從而確定這兩項發明是否在技術上相關聯。

三、如果在發明之間存在一個或者多個相同或者相應的特定技術特徵，即存在技術上的關聯，則可以得出它們屬於一個總的發明構思的結論。相反，如果各項發明之間不存在技術上的關聯，則可以作出它們不屬於一個總的發明構思的結論，進而確定它們不具有單一性。

對明顯缺乏單一性的檢索，可以採取下列方式之一處理申請案²²：

一、待申請人修改請求項並消除缺乏單一性的缺陷後再進行檢索。

二、如果缺乏單一性的兩項或者多項獨立權利要求的技術特徵都屬於該審查人員負責審查的技術領域，且它們涉及的檢索領域非常接近或者在很大程度上重疊，則審查人員可以在不增加太多工作量的情況下同時完成對它們檢索。這樣，在撰寫審查意見通知書時，既可以指出缺乏單一性的缺陷，又可以對這些獨立權利要求作出評價，減少一次審查意見通知書，從而加速審查進程。

對不明顯缺乏單一性的檢索，按照下列方式進行檢索²³：

一、對第一獨立權利要求進行檢索，若發現它不具備新穎性或者創造性，則按照前述的單一性審查原則，根據已有檢索結果判斷其餘各獨立權利要求之間是否缺乏單一性，對缺乏單一性的獨立權利要求可以不再進行檢索。

二、如果一件申請中的兩項或者多項相互並列的獨立權利要求，在發明構思上非常接近，而且其中沒有一項獨立權利要求需要在其他的技術領域中進行檢索，則可以對申請的全部主題進行檢索，因為這不會增加太多工作量。

從以上看來，大陸對單一性的規定似乎與我國差異不大。另外，大陸專利審查指南進一步揭示：如果經檢索和審查後認為第一獨立權利要求或者其從屬權利要求具有獲得專利的可能性，而其他獨立權利要求與該有專利可能性的權利要求之間缺乏單一性，則審查員可以暫緩對其他獨立權利要求的檢索和審查，並且在

²² 大陸專利審查指南第二部分第七章9.2.1。

²³ 大陸專利審查指南第二部分第七章9.2.2。

第一次審查意見通知書中只針對第一獨立權利要求或者其從屬權利要求（即附屬項）提出審查意見，同時要求申請人刪除或者修改缺乏單一性的其他權利要求，以克服申請缺乏單一性的缺陷²⁴。

另外，大陸亦不接受主動將僅在說明書中記載與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作為修改後權利要求的主題。例如，一件有關自行車新式把手的發明專利申請，申請人在說明書中不僅描述了新式把手，而且還描述了其他部件，例如，自行車的車座等。經實質審查，權利要求限定的新式把手不具備創造性。在這種情況下，申請人作出主動修改，將權利要求限定為自行車車座。由於修改後的主題與原來要求保護的主題之間缺乏單一性，這種修改將不予接受²⁵。

陸、我國有關單一性相關法規及案例

一、相關法規及審查基準內容

我國專利法第33條規定：「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，得於一申請案中提出申請。」

專利法施行細則第27條規定：「本法第33條第2項所稱屬於一個廣義發明概念者，指二個以上之發明，於技術上相互關聯。前項技術上相互關聯之發明，應包含一個或多個相同或對應之特別技術特徵。前項所稱特別技術特徵，指申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵。二個以上之發明於技術上有無相互關聯之判斷，不因其於不同之請求項記載或於單一請求項中以擇一形式記載而有差異。」

我國審查基準發明單一性之判斷步驟²⁶如下：

- 1、預選特別技術特徵：審查申請專利範圍中二個以上之發明是否具發明單一性時，應先參照說明書、申請專利範圍及圖式所記載之先前技術，於各發明之技術特徵中選擇有別於先前技術者作為特別技術特徵。

²⁴ 大陸專利審查指南第二部分第八章4.4。

²⁵ 大陸專利審查指南第二部分第八章5.2.1.3。

²⁶ 現行發明專利審查基準第二篇第四章3.發明單一性之判斷步驟。

- 2、若各發明間無相同或對應之技術特徵，或依說明書、申請專利範圍及圖式所記載先前技術即得認定各獨立項相同或對應之技術特徵係屬習知技術，則不具發明單一性。對於不具發明單一性之申請案，申請人雖得以分割方式就不同發明申請專利，但不宜主動於審查意見中要求申請人申請分割。
- 3、於預選特別技術特徵階段即得認定不具發明單一性時，得先不進行檢索，並於審查意見通知中指出不具發明單一性之不准專利事由，惟考量審查效率，亦得針對部分請求項先行檢索。如有其他未經檢索即得認定之不准專利事由，應一併通知，待申請人申復或修正後再續行審查。
- 4、檢索先前技術時，應就技術內容涵蓋最廣，亦即作為限制條件之技術特徵最少的獨立項所載之發明開始進行檢索，並與相關先前技術進行比對，以確定該預選之特別技術特徵是否使請求項所記載之發明明具新穎性、進步性。
- 5、當檢索先前技術後認定申請專利範圍不具發明單一性時，得先停止檢索，並進行次一步驟之逐項判斷。
- 6、逐項判斷：認定部分請求項不具新穎性或進步性，但依檢索到的引證文件，仍無法認定其他請求項不具新穎性或進步性。此時申請專利範圍不具發明單一性，於審查意見通知中應指出部分請求項不具新穎性或進步性及申請專利範圍不具發明單一性之不准專利事由，並應指出因不具發明單一性而未檢索之請求項。
- 7、認定所有請求項均不具新穎性或進步性，雖申請專利範圍不具發明單一性，惟已就所有請求項進行前案比對，因此審查意見通知得僅指出所有請求項不具新穎性或進步性之不准專利事由。至於申請專利範圍不具發明單一性之不准專利事由，因屬必然結果，得不另外指出。

另外，審查基準關於單一性還訂定了相關配套措施。在第七章1.2 審查之步驟提及無須或無法進行檢索之情形，包括申請專利範圍不符發明單一性。第七章2.1發給最後通知之態樣載明「先前已針對部分請求項檢索，認定該部分請求項不具新穎性、進步性等要件，其他請求項因申請專利範圍不符發明單一性而未檢索，申請人修正後刪除已檢索之請求項，經續行檢索其他請求項，另發現引證文

件而認定不具新穎性、進步性等要件，得發給發給最後通知。」「惟在全部請求項均「無須或無法進行檢索」之情形中，屬於申請專利範圍未經檢索即認定不符發明單一性，於修正後已克服不符發明單一性之不准專利事由（例如刪除部分請求項）後，經檢索認有不符新穎性、進步性等要件之情事者，不得發給最後通知，仍應發給審查意見通知。」

二、我國不符單一性相關事例

（一）複數發明屬於明顯不具發明單一性之情形

於預選特別技術特徵階段即得認定不具發明單一性之情形，由於當申請案之複數請求項（複數發明）間欠缺發明單一性時，申請人除申復、修正外，通常會以申請分割方式克服不具發明單一性之問題：在未進行分割申請前，因無法預期申請人對不同發明會如何進行選擇，此時若檢索全部請求項，恐有審查資源虛擲之虞。得先不進行檢索，並於審查意見通知中指出不具發明單一性之不准專利事由。

惟考量審查效率及回應申請人及早得知審查檢索結果之期待，就此「明顯不具發明單一性」之情形，雖得不針對全部請求項進行檢索，於審查實務上仍須針對部分請求項進行檢索並檢附檢索報告。此處所稱「部分請求項」原則上係指第一群組，但因審查效率之考量而選擇其他群組者不在此限。當無法針對全部請求項進行檢索時，應於審查意見通知中載明未進行檢索之請求項及其具體理由。

請求項1：A

請求項2：A+B

請求項3：A+C

請求項4：D

請求項5：D+E

請求項6：D+F

本說明例具有一個以上之群組，分別為請求項1至3組成之第一群組及請求項4至6組成之第二群組。由於「預選特別技術特徵」階段即可認定第一群組與第

二群組彼此間並無相同或對應之技術特徵，故此屬「明顯不具發明單一性之情形」，得不對全部請求項進行檢索，但實務仍應針對第一群組進行檢索。

若經檢索請求項1後發現請求項1不具新穎性或進步性，此時因請求項2及3具有之「相同的技術特徵A」並非「特別技術特徵」，故請求項2及3同時不具發明單一性，此時得先停止檢索，並進行次一步驟之逐項判斷，即仍須將現有的引證文件與請求項2及3進行新穎性或進步性之比對，並應儘可能將所有不准專利事由一併通知申請人。例如：若現有的引證文件不能證明請求項2及3不具新穎性或進步性，此時應通知申請人（1）請求項1不具新穎性或進步性、（2）請求項2至6同時不具發明單一性（應分別說明請求項2及3、請求項4至6不具發明單一性之具體理由）、（3）請求項2至6因不具發明單一性而暫未檢索。很明顯的，我國不具發明單一性之檢索操作方式與JPO略不相同。JPO如判斷請求項1之A特徵不具新穎性，將接著針對同一範疇中，包含已判斷特別技術特徵有無請求項的所有技術特徵之請求項中項次最小者（即請求項2），再行判斷是否具有特別技術特徵；若請求項2具有特別技術特徵，則將已評估過是否存在特別技術特徵之請求項1及2作為審查對象，由於請求項3、4~6並不包含該特別技術特徵，故請求項3、4~6並不屬於審查對象，因此將以請求項1~2之審查結果以及請求項3、4~6違反發明單一性之核駁理由，一併通知申請人。

（二）檢索先前技術後認定申請專利範圍不具發明單一性之情形

〔申請專利範圍〕²⁷

- 1 一種旅行箱，包含箱體，……；蓋體，……；鉸接部，……；扣接部，……；其特徵在於，箱體內部設有加勁肋條。
- 2 如請求項1記載之旅行箱，其中該箱體係呈四角為圓角的長方體。
- 3 如請求項2記載之旅行箱，其中該加肋條設於該箱體內側底面對角線與該箱體側邊。

²⁷ 現行發明專利審查基準第二篇第四章5. 案例說明例10。

本月專題

探討發明單一性之專利審查實務

- 4 如請求項2記載之旅行箱，於該箱體一側設有握把，該握把又包括以下構造：……。
- 5 如請求項2記載之旅行箱，於該箱體一側設有滑輪，該滑輪又包括以下構造：……。
- 6 如請求項2記載之旅行箱，其中該扣接部進一步包含一四位數之密碼鎖。

〔假設〕

經檢索後，發現於引證文件中已揭露一具有特定形狀之旅行箱，具有特定形狀之強化用肋條及號碼鎖等構造，對應請求項1、2、3、6之內容。

〔說明〕

經初步判斷，請求項1~6得以請求項1之技術內容作為預選之特別技術特徵，惟經檢索後認定請求項1不具新穎性，故各請求項所載之發明間無相同或對應之特別技術特徵，非屬同一廣義發明概念，故不具發明單一性。

請求項2~6直接或間接依附於請求項1，因各請求項間已無相同或對應之特別技術特徵，此時得暫不進行進一步的檢索，於審查意見通知中應指出依現有引證文件內容認定請求項1、2、3、6不具新穎性、進步性及請求項1~6不具發明單一性之不准專利事由，並敘明請求項4、5因不具發明單一性而未檢索，待申請人申復後再續行審查。

柒、結語

發明單一性規定之立法意旨係有效利用審查資源，經審查核准後始發現不具發明單一性者，因所有請求項已經審查符合專利要件，尚不致直接損及社會公眾之利益，不構成舉發之理由。

各國對於單一性規定乍看之下原則似乎相同，然而其審查、檢索之細部操作方式則有顯著之差異。USPTO專利申請案對於單一性的要求頗為常見，在進行檢索、審查之前，會先請申請人限制／選擇要求至其中之一的範圍。EPO限制申

請案在同一法定分類（產品、裝置、方法或用途）的請求項中不得超過一項獨立項，判斷申請案不符單一性規定時，會要求申請人在兩個月內指出符合EPC施行細則第43（2）條的請求項，而歐洲專利局將會基於申請人所指出的請求項進行檢索（若申請人不能在期限內作出回覆，檢索工作會基於每一範疇的第一個獨立項進行），申請人若希望歐洲專利局能對其他未被檢索的範圍提出檢索報告，則於接獲第一次檢索報告後2個月內需繳付額外檢索費用。JPO的規定則更為細緻，審查順序係從請求項1開始判斷有無STF（由審查人員判斷具新穎性，不包含進步性），若被認為具有STF，則包含該STF的所有請求項都會被審查，其他未包含該STF的請求項不予審查，並通知核駁理由；當請求項1被認為不具有STF時，則例外地對包含申請專利範圍最初記載的（請求項1）發明的所有發明特定事項，且為同一範疇的請求項之發明中，序號最小的請求項之發明判斷有無特別技術特徵（可見日本申請案請求項前後的順序很重要）。SIPO與我國規定類似，係指二個以上之發明包含一個或多個相同或對應的STF，其中STF係使申請專利之發明整體對於先前技術具有新穎性及進步性之技術特徵。

另外，歐洲EPC 施行細則第64條對於不滿足EPC第82條 發明單一性之申請案，將僅就符合EPC第82條的獨立項群組發明作部分檢索報告之檢索，其後將根據符合單一性的規定而對同一組請求項進行審查。大陸不允許主動將說明書中記載與原來要求請求標的缺乏單一性的技術內容作為修改後請求標的。我國專利法沒有類似JPO特許法第17條之2第4項禁止偏移修正之規定，以避免需要進行第二次的先前技術檢索與審查，JPO此種禁止偏移之修正，和我國新修正專利法導入最後通知以後修正嚴格化的精神相符，有著異曲同工之妙，可見這種禁止偏移之修正是國際趨勢，否則會增加審查人員檢索與實質審查上的負擔。

希望本文藉由美國、歐洲、日本、大陸及我國之審查實務及案例的討論，對於我國發明專利申請、檢索及審查，在發明專利單一性之原則上，可以得到進一步之釐清。