

道法 (DEEP & FAR) 簡訊(三) ©

台北市徐州路 4 號 2F、6F 之 1 TEL:(02)3222023 FAX:3932193/3222025/3225696

欲長期閱讀本簡訊者，請以電話或其他方式通知本所 貴客戶編號，否則，請恕本所不保證逐期寄達 貴客戶。(本所既有客戶不在此限)

專利制度及專利法(26) 說明書 (X)

C. 各國單一性標準概況：

a. 美國：往昔，一申請案中，乃許三獨立項併存，即含（製造）裝置、（製造）方法及（製得）產品，然今日幾無准許之例。其理由在於①該裝置非必依該方法製造／非必僅能製造該產品；②該方法非必僅能於該裝置實施／非必僅能製得該產品；③該產品非必僅能由該裝置製造／非必必依該方法而製得。據此，該三獨立項乃屬三項發明，應分三案進行。

理論上，前述理由並無錯誤，蓋①裝置之特徵存在於各零件間精巧之配置／佈排，而成一可動作之器械；②方法之特徵在於各步驟之先後次序／特殊組合，以得產製物品之特殊過程；③產品之特徵存乎各成分之特定組合，而得合乎實用之物。特徵各異，要無混淆之可能。然其問題在於，一思想（發明）之主要特徵存乎裝置、方法及產品之一，而其餘兩者僅稍有特徵，致單獨成案並獲准之機會並非充分時，該如何處理其餘兩者。此時，降低專利要件之標準以審查該兩者似非妥當。果是，除申請人放棄該兩者外，唯許併案一途而已。若然，於斯時際，專利局允無責令分案之理。

如吾人將判斷裝置、方法及產品（三者）是否皆具專利要件之責，課予專利局，似較課予申請人為愈，蓋判斷具否專利要件，本屬其職責。果若如是，吾人應為如下結論：如三者之一可准專利，則專利局應許稍具特徵之另兩者併案；如專利局竟要求分案，則應保證該另兩者可准專利。請注意，此處所指稍具特徵必於該三者個別領域中具備，始足當之。

依目前實務，三個獨立項常用以請求一思想（發明）之近似幻化實施例。例如，某一思想（發明）涉及 A, B, C, D, E, F 及 G 七元件，則第一項撰以 A, B, C, D 及 E、第二獨立項撰以 A, B, C 及 F、第三項則出以 A, B, D 及 G。此種情形，常存於 A + B + C + D 並無特徵，其特徵唯存乎各益以 E, F 及 G 之場合，始有必要。然究諸實際，恆常發現國內外代理人（含美國專利律師）或出於共同特徵難尋、或有感於增加文字以迷惑審查委員／感動申請人、或欲充分利用法令之所准許，致浮用情形極為普遍，實已失准許三獨立項之原始意義。

綜言之，除前段所述情形，或以加付費用方式再

添諸如 A, C, D, H 等第四以上獨立項外，美國單一性之認定標準，於今可謂甚嚴，致幾無可能並存兩組以上稍大歧異（縱具共同上位概念）之實施例組群。茲舉一例以明之：

第一獨立項為 A + B；

第二至十依附項為 A + B + C 組群；

第十一至廿依附項為 A + B + D 組群；

審查委員甚易動輒

要求限制審查 (restriction 或 election)，致迫令申請人分案申請，而其理由，則甚簡易，只消主張兩組群乃可專利區別之種類 (patentably distinct species)，即為已足。(待續) (蔡)

蔡濟福 律師

- 交大航機系輪機組畢業
- 輪機高考及格
- 輪機甲種特考及格
- 台大法系畢業
- 律師高考及格
- 東英法碩甲組寫論文中
- 聖島專利商標事務所國外所主任 (71 ~ 74 年)
- 理律法律事務所資深成員 (75 ~ 76 年)
- 各專利商標事務所特約英文專利說明書撰擬及顧問 (77 ~ 80 年)

專利法

有如日本專利法修正前的舊制度然，一專利申請案即使先前於他國申請專利且請求優先權，原已不准許再添加補充內容，無論此補充內容可見於該先前之他國申請案與否。除此之外，目前對於為了補充說明書內容以置換原先簡單提及之引證資料，或是添加熟知之習用技藝，皆將視為添加新實質內容而不允許。

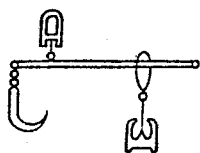
任何添加新實質內容的行為，將在審查或其後始發現之程序中，可能被採用為核駁、異議，甚或是舉發的理由。

新修法規對新實質內容的認定已概略介紹，以下則對申請專利範圍修正之嚴格限制做一說明。

截至去年底，只要有適切之佐證，即可在任何審查階段中擴大申請專利範圍。然而，目前雖仍可在第一次實體審定之答辯中擴大申請專利範圍，但其後僅准許限制其範圍了，即使是請求審判亦然。因此，自今年元月一日起，過了第一次核駁之答辯階段後，欲擴大申請專利範圍，唯有尋求申請分割案方能致之。正因如此，在申請之初，應極為審慎地考量，切勿提出一過度限制之專利範圍，因審查委員也許會逕許准許該專利範圍。(龐)

龐立仁

中原化工系
美國康乃爾大學化工碩士



道法 (DEEP & FAR) 簡訊(吳)©

台北市徐州路4號2F、6F之1 TEL:(02)3222023 FAX:3932193/3222025/3225696

欲長期閱讀本簡訊者，請以電話或其他方式通知本所 貴客戶編號，否則，請恕本所不保證逐期寄達 貴客戶。(本所既有客戶不在此限)

專利制度及專利法(26) 說明書(X)

C. 各國單一性標準概況：

a. 美國：往昔，一申請案中，乃許三獨立項併存，即含（製造）裝置、（製造）方法及（製得）產品，然今日幾無准許之例。其理由在於①該裝置非必依該方法製造／非必僅能製造該產品；②該方法非必僅能於該裝置實施／非必僅能製得該產品；③該產品非必僅能由該裝置製造／非必必依該方法而製得。據此，該三獨立項乃屬三項發明，應分三案進行。

理論上，前述理由並無錯誤，蓋①裝置之特徵存在於各零件間精巧之配置／佈排，而成一可動作之器械；②方法之特徵在於各步驟之先後次序／特殊組合，以得產製物品之特殊過程；③產品之特徵存乎各成分之特定組合，而得合乎實用之物。特徵各異，要無混淆之可能。然其問題在於，一思想（發明）之主要特徵存乎裝置、方法及產品之一，而其餘兩者僅稍有特徵，致單獨成案並獲准之機會並非充分時，該如何處理其餘兩者。此時，降低專利要件之標準以審查該兩者似非妥當。果是，除申請人放棄該兩者外，唯許併案一途而已。若然，於斯時際，專利局允無責令分案之理。

如吾人將判斷裝置、方法及產品（三者）是否皆具專利要件之責，課予專利局，似較課予申請人為愈，蓋判斷具否專利要件，本屬其職責。果若如是，吾人應為如下結論：如三者之一可准專利，則專利局應許稍具特徵之另兩者併案；如專利局竟要求分案，則應保證該另兩者可准專利。請注意，此處所指稍具特徵必於該三者個別領域中具備，始足當之。

依目前實務，三個獨立項常用以請求一思想（發明）之近似幻化實施例。例如，某一思想（發明）涉及 A, B, C, D, E, F 及 G 七元件，則第一項撰以 A, B, C, D 及 E、第二獨立項撰以 A, B, C 及 F、第三項則出以 A, B, D 及 G。此種情形，常存於 A + B + C + D 並無特徵，其特徵唯存乎各益以 E, F 及 G 之場合，始有必要。然究諸實際，恆常發現國內外代理人（含美國專利律師）或出於共同特徵難尋、或有感於增加文字以迷惑審查委員／感動申請人、或欲充分利用法令之所准許，致浮用情形極為普遍，實已失准許三獨立項之原始意義。

綜言之，除前段所述情形，或以加付費用方式再

添諸如 A, C, D, H 等第四以上獨立項外，美國單一性之認定標準，於今可謂甚嚴，致幾無可能並存兩組以上稍大歧異（縱具共同上位概念）之實施例組群。茲舉一例以明之：

第一獨立項為 A + B；

第二至十依附項為 A + B + C 組群；

第十一至廿依附項為 A + B + D 組群；

審查委員甚易動輒

要求限制審查 (restriction or election)，致迫令申請人分案申請，而其理由，則甚簡易，只消主張兩組群乃可專利區別之種類 (patentably distinct species)，即為已足。(待續)(蔡)

蔡清福 律師

- 交大航技系輪機組畢業
- 輪機高考及格
- 輪機甲種特考及格
- 台大法律系畢業
- 律師高考及格
- 東英法碩甲組寫論文中
- 聖島專利商標事務所國外所主任 (71 ~ 74年)
- 理律法律事務所資深成員 (75 ~ 76年)
- 各專利商標事務所特約英文專利說明書撰稿及顧問 (77 ~ 80年)

專利法

有如日本專利法修正前的舊制度然，一專利申請案即使先前於他國申請專利且請求優先權，原已不准許再添加補充內容，無論此補充內容可見於該先前之他國申請案與否。除此之外，目前對於為了補充說明書內容以置換原先簡單提及之引證資料，或是添加熟知之習用技藝，皆將視為添加新實質內容而不允許。

任何添加新實質內容的行為，將在審查或其後始發現之程序中，可能被採用為核駁、異議，甚或是舉發的理由。

新修法規對新實質內容的認定已概略介紹，以下則對申請專利範圍修正之嚴格限制做一說明。

截至去年底，只要有適切之佐證，即可在任何審查階段中擴大申請專利範圍。然而，目前雖仍可在第一次實體審定之答辯中擴大申請專利範圍，但其後僅准許限制其範圍了，即使是請求審判亦然。因此，自今年元月一日起，過了第一次核駁之答辯階段後，欲擴大申請專利範圍，唯有尋求申請分割案方能致之。正因如此，在申請之初，應極為審慎地考量，切勿提出一過度限制之專利範圍，因審查委員也許會逕許准許該專利範圍。(龐)

龐立仁

中原化工系
美國康乃爾大學化工碩士