专利审查过程中的单一性问题

Unity Issue in Patent Examination Procedure

关键词：单一性；特定技术特征；检索

摘要：针对专利审查过程中出现的涉及单一性问题要求申请人删除未检索的权利要求的情况进行了探讨。

专利申请的单一性原则是各国专利申请与审查过程中普遍采用的一个原则。如《专利审查指南》[1]中指出的，专利申请应当符合单一性要求的主要原因有两个，第一是技术上的原因，这样做便于专利申请的分类、检索和审查；第二是经济上的原因：为了防止申请人只支付一件专利的费用而获得几项不同发明或者实用新型专利的保护。

同时，在《专利审查指南》[2]中还指出，缺乏单一性不影响专利的有效性，因此缺乏单一性不应当作为专利无效的理由。也就是说，单一性问题并不是专利有效性的实质问题。

然而，笔者发现近一两年中，在专利申请的审查过程中，这个非实质性问题却导致了不少申请人的权利、经济以及时间成本损失。

在一些审查通知书中，审查员经常指出，权利要求1与权利要求x因不具有相同或相应的技术特征（或者其中相同或相应的技术特征A、B.....为本领域惯用的技术手段），因而权利要求1与权利要求x之间不具有单一性。审查员已对权利要求1及其从属权利要求进行了检索和审查，申请人应当删除与之不具有单一性且未经检索的权利要求x，以使本申请符合专利法第31条第1款的规定。需要提醒申请人注意的是，对申请文件的修改如果只是删除已检索和评述过的权利要求1，而保留与该权利要求1不具有单一性的未经检索的权利要求x及其从属权利要求，这种修改是不符合专利法实施细则第51条第3款规定的，审查员将基于目前审查的申请文本，以本申请不符合专利法第31条第1款的规定为由做出驳回决定。这样一来，申请人往往只能放弃其它组权利要求或对其它组权利要求进行分案。尤其是在审查意见通知书中同时指出第一组权利要求不具有新颖性和/或创造性的条件下，申请人也往往只能针对第一组权利要求进行修改，而在第一组权利要求无法进行修改的情况下，只能等着申请被

驳回。

笔者所代理的一件PCT专利申请长达六万字，包括了十三条权利要求，并且这十三条权利要求全部为独立权利要求，权利要求1要求保护一种在活检装置的操作过程中控制与所述活检装置流体连通的方法，权利要求2、3和5分别要求保护一种用于收集使用活检装置得到的组织样本的组织样本保持器，权利要求4、6、11、12和13要求保护一种活检装置，权利要求7、8、9分别要求保护一种活检系统，权利要求10要求保护一种活检探头。这十三条权利要求是这数万字的说明书的一个概括总结，申请人希望保护的主题在其中得以体现。在审查员发出的第一次审查意见通知书中，审查员引用了一篇对比文件和惯用技术手段评价权利要求1不具有创造性，同时指出：权利要求1和权利要求2-13之间相同或相应的技术特征只是本领域中的惯用技术手段，因此独立权利要求1与独立权利要求2-13之间不具有单一性，审查员已对权利要求1进行了检索和审查，申请人应当删除与之不具有单一性且未经检索的权利要求2-13。

在经过仔细研究之后，笔者觉得独立权利要求1要求保护的方法很难修改，而后面有几个装置的并列独立权利要求具有新颖性和创造性，而且经过与申请人沟通，发现后面的权利要求恰恰也是申请人此时最希望得到保护的。而按照审查员的要求，此时对权利要求的修改只能针对检索过和评述过的权利要求1，针对审查员未检索的权利要求2-13的修改不符合专利法实施细则第51条第3款的规定，如果删除权利要求1而仅仅修改权利要求2-13，审查员将基于目前审查的申请文本，以本申请不符合专利法第31条第1款的规定为由做出驳回决定。

实际上，从该申请的各个权利要求的字面来看，权利要求2-13与权利要求1的构思非常接近，其中并没有一项需要在其它的技术领域中进行检索，若对该专利申请的全部主题进行检索，不会增加太多工作量，也就是不存在技术障碍。申请人并未将重要的权利要求放在第一组，这固然有撰写过程中的失误，但是如此即剥夺了申请人选择的机会，使得申请人实际想要保护的和最重要的部分不得不重新分案申请，不仅造成了申请人经济上的负担（分案视为一件新申请收取各种费用，该申请长达六万多字，说明书文字部分72页，附图69页），同时在时间上对于申请人获得专利权

以及实施专利的策略造成了不小的影响。这种损失是难以估计的。申请人在以公开换取保护的同时，并没有真正享受到应有的权利。这样做显然有违公平原则，也不利于节约程序。

在审查过程中针对申请文件进行修改时也会涉及到单一性问题。根据《专利审查指南》[3]关于答复审查意见通知书时的修改方式的规定，主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题，即使修改的内容没有超出原说明书记载的范围，也不能被视为是针对审查意见通知书指出的缺陷进行的修改，因而不予接受。例如，一件有关自行车新式把手的发明专利申请，申请人在说明书中不仅描述了新式把手，而且还描述了其他部件，例如，自行车的车座等。经实质审查，权利要求限定的新式把手不具备创造性。在这种情况下，申请人作出主动修改，将权利要求限定为自行车车座。由于修改后的主题与原来要求保护的主题之间缺乏单一性，这种修改不予接受。

《专利法实施细则》第三十四条规定，依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术做出贡献的技术特征。

《专利审查指南》[4]规定，特定技术特征是专门为评定专利申请单一性而提出的一个概念，应当把它理解为体现发明对现有技术作出贡献的技术特征，也就是使发明相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术特征，并且应当从每一项要求保护的发明的整体上考虑后加以确定。

如此理解特定技术特征的话，在《专利审查指南》给出的例子新式把手方案 1 不具备创造性的条件下，修改后的把手方案 2 在增加或变更技术特征之后即使具有新颖性和创造性，其实也和原来的把手方案 1 不具有单一性，因为把手方案 1 没有创造性，也就不具有为体现发明对现有技术作出贡献的相同或相应特定技术特征。所以此处所说不具有单一性主题的修改此处更恰当的表述应是避免引起审查员再次检索造成工作量大量增加而进行的修改。笔者认为此时应参照《专利法》第三十一

条规定的最宽泛的理解，即是否属于一个总的发明构思。

根据《专利审查指南》[5]有关单一性的基本概念的规定，如果一件申请包括几项发明或者实用新型，则只有在所有这几项发明或者实用新型之间有一个总的发明构思使之相互关联的情况下才被允许。

在笔者代理的另一件专利申请中，包括了十八条权利要求，独立权利要求 1 要求保护一种外科器械，包括：手柄部分；近侧支架部分，其连接到所述手柄部分上并且具有形成在其上的多个第一行星齿轮齿；端部执行器，其用于执行外科手术并具有形成在其上的多个第二行星齿轮齿；和至少一根枢轴杆，其能枢转地连接到所述近侧支架部分和所述端部执行器上以使所述第一齿轮齿与所述第二齿轮齿永久啮合，以便于所述端部执行器相对于所述近侧支架部分枢转行进。并列独立权利要求9要求保护一种外科器械，包括：手柄部分；近侧支架部分，其连接到所述手柄部分上；用于执行外科手术的端部执行器；和至少两条柔性带，其连接到所述近侧支架部分和所述端部执行器上并且在所述近侧支架部分和所述端部执行器之间延伸，所述至少两条柔性带中的至少一条与所述至少两条柔性带中的另一条相交。并列独立权利要求 18 要求保护一种外科器械，包括：手柄部分；近侧支架部分，其连接到所述手柄部分上；端部执行器，用于执行外科手术；和互锁柔性套节组，其连接到所述近侧支架部分和所述端部执行器上并且在所述近侧支架部分和所述端部执行器之间延伸。审查员在第一次审查意见通知书中引用了两篇对比文件和惯用技术手段评价第一组权利要求不具有创造性，同时审查员还指出独立权利要求 1 和并列独立权利要求 9、18 之间相同或相应的技术特征仅为一种外科器械，包括：手柄部分；近侧支架部分，其连接到所述手柄部分上；端部执行器，用于执行外科手术，上述技术特征是本领域的惯用技术手段，因而权利要求 1、9 和 18 之间不具有单一性。审查员已对权利要求 1 及其从属权利要求进行了检索和审查，申请人应当删除与之不具有单一性且未经检索的独立权利要求 9 和 18 及其相应从属权利要求。

在经过仔细研究之后，笔者发现在该申请的说明书中给出的具体实施方式是端部执行器通过关节运动接头从远侧连接到近侧支架部分上，而有关关节运动接头在说明书中一共记载了六种实施方式，第一种实施方式是包括双枢轴闭合套管组件的

关节运动接头；第二种实施方式是包括在远侧支架构件上以及在近侧支架部分上形成相应的弧形槽和销的关节运动接头；第三种实施方式是包括一对刚性连接杆的关节运动接头；第四种实施方式是包括互锁柔性套节的关节运动接头；第五种实施方式是包括行星齿轮组的关节运动接头；第六种实施方式是包括柔性带的关节运动接头。第一组权利要求对应着第五种实施方式，第二组权利要求对应着第六种实施方式，第三组权利要求对应着第四种实施方式。第一组权利要求的技术方案的创造性已经被对比文件 1 和 2 的组合破坏，无法进行修改弥补，而其余两组权利要求相对于对比文件 1 和 2 具有新颖性和创造性。笔者在研究之后还发现，包括一对刚性连接杆的关节运动接头的第三种实施方式的技术方案相对于审查员所引用的对比文件也是具有新颖性和创造性的。如果参照第三种实施方式进行修改，则要把权利要求1的行星齿轮特征替换为一对刚性连接杆的特征。

同时根据《专利审查指南》[6]有关对权利要求书的修改的规定，在答复审查意见通知书时，变更独立权利要求中的技术特征，以克服原独立权利要求未以说明书为依据、未清楚地限定要求保护的范围或无新颖性或创造性等缺陷时，只要变更了技术特征的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围，这种修改就应当被允许。也就是说，参照第三种实施方式修改权利要求 1 应该是被允许的。同样，那么申请人参照第四种和第六种实施方式修改权利要求 1 应该也是被允许的。也就是把第二组和第三组权利要求在第一组的基础上修改一下就应该是允许的，这和直接允许申请人从现有权利要求中选择一组应该是没有区别的。同时，根据《专利审查指南》[7]有关检索主题的规定，检索主要针对申请的权利要求书进行，并考虑说明书及其附图的内容。实际上审查员在对本申请进行检索时，是参考了说明书中给出的具有关节运动接头的外科器械的，其检索出的对比文件也是具有关节运动接头的外科器械，其中一篇还包含了电活性聚合物关节运动接头的外科器械，可见，对于其余两组权利要求的检索范围应该是和第一组权利要求的检索范围是重叠的，审查员不会因为两外两组权利要求多花很多额外的工作。而审查员此时却要求申请人只能删除另两组具备新颖性和创造性的权利要求。对于这种情况，审查员应当允许申请人自由选择。

为评价单一性，确定一项技术方案的特定技术特征时，不仅要考虑技术方案本身，还要考虑技术领域，所解决的技术问题和产生的技术效果。对于技术方案，应当将构成该技术方案的各个技术特征，包括技术特征之间的关系作为技术方案整体的组成部分来看待。相应的特定技术特征存在于不同的发明中，它们或者能够使不同的发明相互配合，解决相关联的技术问题；或者性质类似可以相互替代，解决相同的技术问题，对现有技术作出相同的贡献。

在便于专利申请的分类、检索和审查的同时，当然要防止申请人只支付一件专利的费用而获得几项不同发明或者实用新型专利，但是单一性审查是保证审查程序经济性的一种手段，而不是目的。在指出不具有单一性问题时，还是希望尽量允许申请人从现有的权利要求中做出选择，毕竟在发明构思非常接近而且其中没有一项独立权利要求需要在其它技术领域中进行检索等一些情况下，允许申请人选择的做法并不违背单一性规定设立的目的，还能够保证公平，真正保护申请人的权益。

参考文献:

【1】 专利审查指南,知识产权出版社,2010年1月第1版,第二部分第六章第2.1.1节，P189

【2】 专利审查指南,知识产权出版社,2010年1月第1版,第二部分第六章第2.1.1节，P189

【3】 专利审查指南，知识产权出版社，2010年1月第1版，第二部分第八章第5.2.1.3节，P245

【4】 专利审查指南,知识产权出版社,2010年1月第1版,第二部分第六章第2.1.2节，P190

【5】 专利审查指南,知识产权出版社,2010年1月第1版,第二部分第六章第2.1节，P189

【6】 专利审查指南，知识产权出版社，2010年1月第1版，第二部分第八章第5.2.2.1节，P246

【7】 专利审查指南,知识产权出版社,2010年1月第1版,第二部分第七章第3.2节，P204

作者简历：

刘迎春，北京市金杜律师事务所，专利代理人，联系电话：58785469，13641098706，邮箱：liuyingchun@kingandwood.com　通讯地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号国际金融中心东塔 20 层　邮编：100022