

有关单一性的审查意见是常见的审查意见之一。本文从专利代理实务的角度结合两个具体的示例对单一性的转达和答复进行探讨,寻求在保护范围和成本之间寻找一个最佳的平衡点。

单一性的转达和答复策略

文/潘 炜 陆彩云

单一性的概念及其相关法条

专利法第三十一条第一款及其实施细则第三十五条对发明或者实用新型专利申请的单一性作了规定。

专利法第三十一条第一款规定:“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。”具体到“总的发明构思”,专利法实施细则第三十五条将之限定为“应当在技术上相互关联,包含一个或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,对现有技术作出的贡献的技术特征。”在审查指南中则更具体地解释为“这种相互关联是以相同或者相应的特定技术特征表示在它们的权利要求书中的”。

单一性原则是许多国家和组织,在专利申请与审查程序中普遍采用的一个原则。其主要基于以下两方面的考虑。

一方面,为了便于专利审查机关对专利申请进行管理、分类、检索、审查,以便提高审批效率,也便于专利保护范围的准确界定以及公众对专利文献的有效利用;另一方面,既可以使申请人避免重复申请相关专利的手续和费用,又可以防止申请人只支付一件专利的申请费、审查费、年费等费用而获得几项不相关的发明的保护。

单一性问题的产生

一种情况是,发明人在对一项现有技术改进时,涉及到多项改进,而每一项改进又都有可能具有新颖性和创造性,因此,为了得到最大的保护范围,发明人撰写了多个独立权利要求,每个独立权利要求包括了一些共有的技术特征和其中一个改进方面。但在审查过程中,由于引用的对比文件公开了各个独立权利要求中共有的技术特征而导致各个独立权利要求中没有了相同或相应的特定技术特征,从而产生了单一性问题。

另一种情况是,发明人在对一项现有技术改进时,为了解决一个技术问题而提出多种不同的技术方案,然后将这些技术方案的共有特性概括成一个上位概念的技术特征并写入独立权利要求中,随后,在从属权利要求中对这些不同的技术方案进行具体的限定。但在审查过程中,由于独立权利要求没有新颖性或创造性而这些分别具体限定不同技术方案的从属权利要求具有新颖性和创造性时,这些从属权利要求之间往往会产生单一性问题。

以上两种情况是较为常见的出现单一性问题的情况,还有一些其他情况在审查指南第二部分第六章2.2.2节中已有详细讨论。

克服单一性问题的常规策略

总的来说,为了克服审查意见中指出的没有单一性的问题,申请人可以采取以下策略之一或多个策略的相结合的办法解决。

1. 在多个独立权利要求之间没有单一性的情况下, 申请人可以在申请中保留两两之间分别具有单一性的独立权利要求, 然后, 删除其他独立权利要求。这些删除的独立权利要求可以在申请人收到申请的授权通知书之日起2个月期限届满前的任何时候提出一个或多个分案申请。

2. 申请人可以在答复审查意见时向审查员指出各个独立权利要求之间具有至少一个相同或相应的特定技术特征, 从而争辩各个独立权利要求之间具有单一性。一种常见的情况是, 审查员认为各个独立权利要求之间共有的技术特征被对比文件公开, 但实际情况是该技术特征并没有被公开, 此时申请人可以进行如上争辩。

3. 在各个独立权利要求中并入至少一个特定技术特征, 该特定技术特征可以来自于权利要求书记载的一个技术特征, 也可以来自于说明书中记载的技术特征, 但无论如何, 并入该特定技术特征之后形成的独立权利要求的技术方案整体上必须被说明书所公开, 不然很可能导致修改超范围。

4. 保留最重要的独立权利要求不变, 将重要性略低的独立权利要求修改为其从属权利要求。也就是说, 将重要性略低的独立权利要求的具有创造性的部分作为引用保留的独立权利要求的从属权利要求的特征部分。

采用以上的答复策略, 申请人会得到不同的保护范围和需要承担不同的费用。显然, 采用策略2可以得到最大的保护范围且省钱。采用策略1可以得到最大的保护范围, 但需要更高的成本。策略3和4成本最低, 但是保护范围将被缩小。

因此, 在转达和答复由于单一性的审查意见时, 代理人的工作就是协助申请人选择合适的答复策略从而在保护范

围和成本之间寻找一个最佳的平衡点。

示例 1

在笔者代理的专利案件中, 有一项申请涉及一种制冰机, 其包括常规的技术特征: 制冷系统(A)、冷冻室(B)、冰钻(C)、驱动装置(D)等, 涉及的改进包括: 对冰钻的改进1(E1)、对冰钻的改进2(E2)、对压缩装置的改进(F)、对压缩装置的另一改进(F')、对碎冰装置的改进(G)、对管嘴的改进(H)等。为此, 申请人撰写了如下独立权利要求。

独立权利要求1: 一种制冰机, 包括A、B、C、D以及E1。

独立权利要求2: 一种制冰机, 包括A、B、C、D以及E2。

独立权利要求3: 一种制冰机, 包括A、B、C、D以及F。

独立权利要求4: 一种制冰机, 包括A、B、C、D以及G。

独立权利要求5: 一种制冰机, 包括A、B、C、D以及H。

在审查过程中, 审查员引用了一篇对比文件, 其中, 公开了技术特征A、B、C、D, 从而导致独立权利要求1~5之间两两没有单一性。

笔者向申请人转达了审查意见, 并告知申请人克服单一性问题的上述策略。申请人在权衡了保护范围和成本之后最后做出了如下答复指示: (1) 在本申请中保留独立权利要求1, 将独立权利要求2修改为权利要求1的从属权利要求(即策略4); 即将原独立权利要求2修改为: 如权利要求1所述的制冰机, 其特征在于E2; (2) 将原独立权利要求3和4分案, 并且将技术特征F'并入这两个权利要求中(策略1和3的结合); (3) 将独立权利要求5分案(策略1)。

示例 2

本示例涉及一种用于车辆的座椅升降机构。在说明书中分别公开了两种实

施方式, 一种实施方式主要通过两个相互交叉的连杆实现座椅的升降; 另一种实施方式主要采用相互平行的连杆实现座椅的升降。发明人在撰写权利要求1时, 将两种实施方式的共性概括为连杆型升降机构并将其作为写入权利要求的技术特征, 在其他从属权利要求中进一步明确限定了连杆型升降机构的具体结构特征。即权利要求书包括如下权利要求。

1. 一种用于车辆的座椅组件.....其特征包括连杆型升降机构.....

2. 如权利要求1所述的座椅组件, 其特征在于所述连杆型升降机构包括两个相互交叉的连杆.....

.....

10. 如权利要求1所述的座椅组件, 其特征在于所述连杆型升降机构包括两个相互平行的连杆.....

在审查过程中, 审查员引用的对比文件公开了与本发明的两个实施方式不同的另一种连杆机构同样可以实现升降功能。审查员据此认为, 对比文件公开了连杆型升降机构的一个特例, 从而认为权利要求1没有新颖性。在答复时, 考虑到如何希望得到最大的保护范围, 应该将权利要求2或10任一个并入权利要求1以形成两个独立权利要求, 然而, 这两个独立权利要求显然缺乏单一性。从保护范围、成本和市场等各方面综合考虑, 申请人最终选择了仅将权利要求2并入权利要求1而删除了权利要求10。

上述示例仅讨论了同类独立权利要求之间的单一性的答复策略(即各个独立权利要求都为产品权利要求的情况), 但对于不同类独立权利要求(例如, 产品、方法、用途等权利要求)之间的单一性, 除了在判断其之间的单一性方面需要一些特别考虑之外, 关于答复策略方面实际上与同类独立权利要求是相同的。