

達穎專利師事務所 發行 / 第 001-02 期 / 2016.5.31 出刊

台中所：台中市西區臺灣大道二段 218 號 34 樓 / 電話：04-23268768 / 傳真：04-23267068

台北所：台北市中正區忠孝東路二段 118 號 6 樓 / 電話：02-23948768 / 傳真：02-33225506

美國專利限制要求之制度及因應

文·劉沁瑋*

「限制要求」之程序相當類似於「選擇要求」，同樣將導致部分請求項不被審查，造成申請人權益受損，但其適用情況則有些許之不同；本文將透過比較「限制要求」及「選擇要求」之異同，來介紹「限制要求」之構成要件、官方發出之時機、申請人之回覆以及回覆後之效果等等。

關鍵字：美國專利制度、單一性、審查意見回覆、限制要求

一、前言

「限制要求 (Requirement for Restriction)」制度類似於先前介紹之「選擇要求 (Election of Species)」，但「限制要求」是適用於單一申請案具備兩個以上發明的情況，這些發明是以獨立項之形式存在，可為相同範疇之請求項，例如組合請求項 (combination claim) 與次組合請求項 (subcombination claim)，也可為不同範疇，例如製法及產物；如果這些複數個發明在可專利性上是可區別的，且會造成嚴重的審查負擔時，官方即可要求專利申請人選擇其中一發明接受審查，因此同樣會導致申請案的審查範圍被侷限。

二、專利法及其施行細則之相關規定

美國「限制要求」相關制度是規定於其專利法 35USC§121 條，該項法條也一併規範了分割案 (Divisional Application) 之要件及效果；依該法條規定，當一專利案之申請專利範圍包含了二個以上「獨立的」且「可區別」¹的發明時，官方可要求申請人將審查範圍

* 達穎專利師事務所 專利師

¹ 依美國專利法 35USC§121 前段「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.」

限制在其中一者，至於該範圍外之其他發明則可另外申請分割案，並享有原案申請日之利益。

美國之專利法施行細則在 37CFR § 1.141-§ 1.143 進一步將這種由官方主動要求申請人從中選擇，從而導致申請標的受限之程序，稱作「限制要求」，同時規定官方之此項要求可在實體審查之前即發出，但最遲需於最終審定 (final action) 前發出，至於該未被選擇之發明，除非該「限制要求」被官方事後撤回，否則即不作審查；另外，申請人如反對該「限制要求」，亦可請求官方重新考量以致撤回或修正該要求，但縱使如此，申請人仍需暫時性地選擇其中一項發明來因應後續審查。

三、美國專利審查指南之相關規定

美國專利審查指南 (Manual of Patent Examining Procedure，以下簡稱 MPEP) 將「限制要求」與先前介紹之「選擇要求」同樣都規定在 Chapter 800 一章，兩者之多數規定是共通的，筆者建議可先閱讀本刊物前一篇之「美國專利 Election of Species 選擇要求之制度及因應」後再對照本文，將可更全面地了解相關制度。現將「限制要求」與「選擇要求」比較如下：

1、「限制要求」與「選擇要求」之適用情況不同

「限制要求」是適用於「同一申請案包含了兩個以上發明」之情況，亦即具備多個申請標的之情況，該等申請標的是以多個獨立項之形式存在，該等獨立項可為相同範疇之請求項，例如組合 (如自行車) 與次組合 (如自行車之變速裝置)，也可為不同範疇，例如製法 (如殺蟲劑之製造方法) 以及產物 (如殺蟲劑)，或是物 (如切削工具) 及其使用方法 (如切削工具之使用方法) 等等。

而「選擇要求」則是適用在「同一申請案具有一個總括的請求項 (generic claim)，以及多個子類別請求項 (species claim)」時，該等子類別請求項通常是附屬項，且分別對

其中，「獨立的(independent)」與「可區別(distinct)」之間的連接詞是「and」，亦即此二要件需同時滿足，官方始可發出「限制要求」；其施行細則 37CFR§1.142(a)項前段也具有相同之用語；然而，美國專利審查指南「MPEP 803 Restriction—When Proper」一節則是規定「該獨立的」與「可區別」僅需滿足其中之一者即可，無需兩者皆滿足，乍看之下似乎與專利法及施行細則之規定相互矛盾；實務上，涉及「限制要求」程序之申請案，多半為非獨立但可區別者，亦有文獻說明專利法及施行細則之 independent and distinct 應解釋為 independent or distinct，見國際智慧財產權保護協會 (AIPPI, International Association for the Protection of Intellectual Property) 2004 年日內瓦討論會論文

https://www.aippi.org/download/split/calame_paper.pdf，最後造訪日：2016 年 5 月 30 日。

應多個實施例，該總括的請求項為獨立項，包含了較少且必要之技術特徵，該等子類別請求項並依附於該總括的請求項；該總括的請求項以及該子類別請求項既為同一組具備依附關係之獨立項及附屬項，其申請標的必定相同，這與「限制要求」是「針對多個獨立項，且這些獨立項可為不同標的」之適用情況有別，若要件都符合，官方甚至能對同一件申請案同時發出「選擇要求」及「限制要求」²。

2、 「限制要求」與「選擇要求」是於實體審查之前發出，但「限制要求」可被容許於實體審查過程中發出

依 MPEP 818 一節，「選擇要求」會在申請人收到第一次實體審查意見通知時審查確定。

然而，依施行細則 37 CFR § 1.141(a)一節，「限制要求」可在官方最終審定前之任何時間點發出，縱使申請案已先進行一次的「限制要求」程序，後續只要再次符合「限制要求」要件，官方仍可再發出第二次之「限制要求」；甚至，若先前之「限制要求」因官方認定為不符要件而主動撤回，後續之程序中只要事實變更而導致相關要件重新符合，官方亦可再次發出「限制要求」；又或者，在母案中被認定為同一群組的兩項發明，在分割案中有可能會再收到官方的「限制要求」³。

3、 「限制要求」與「選擇要求」之成立要件相同，但「限制要求」之「可區別」之要件，會隨著申請標的之不同，而有不同的意義

依 MPEP 相關規定，若一申請案滿足下列要件時，官方發出「選擇要求」則為適當：(A) 各個子類別請求項是「獨立的」或「可區別」的；以及 (B) 若不進行「選擇要求」，將對審查員「造成嚴重的審查負擔」。其中，該「獨立的」要件是指各個子類別請求項在設計上、操作上或是效果上毫無關連性，而「可區別的」是指其中一個實施例及其對應之子類別請求項，相較於其他實施例及其對應之子類別請求項，是具有可專利性的⁴，而「造成嚴重的審查負擔」則是發生在該等實施例是屬於不同的分類類別 (separate classification)、相同分類但在該項技藝中是屬於不同的狀態 (separate status in the art when they are classifiable together)、或是屬於不同的檢索領域 (different field of search)⁵。

² 見「MPEP 806.04(b) Species May be Independent or Related Inventions」一節。

³ 見「MPEP 811.04 Proper Even Though Grouped Together in Parent Application」一節。

⁴ 見「MPEP 802.01 Meaning of “Independent” and “Distinct”」一節。

⁵ 見「MPEP 808.02 Establishing Burden」一節。

前述之「獨立的」、「可區別」以及「造成嚴重的審查負擔」等要件，也同樣適用於「限制要求」。惟，對於「可區別」的要件，「限制要求」之發出雖然也需符合「至少其中一發明相較於其他發明是具有可專利性的」，但隨著申請標的之不同，該「可區別」之要件有不同之意義，現分述如下：

3.1 請求項中的複數個發明為組合及次組合時⁶

一申請案包含組合之請求項以及次組合之請求項時，兩者之間若要滿足「可區別」要件，需符合：(a) 該組合無需藉助該次組合之技術特徵，本身即具備專利要件；以及 (b) 該次組合也能在獨立存在時或是在另一實質不同之系統中發揮功效。

以 MPEP 中所列示之範例而言，若該次組合請求項之技術特徵為「 $B_{(sp)}$ 」，而該組合請求項之技術特徵為「 $A + B_{(sp)}$ 」⁷時，亦即，該次組合之獨立項全部之技術特徵「 $B_{(sp)}$ 」均存在於該組合之獨立項「 $A + B_{(sp)}$ 」之中，而該組合之獨立項除了該次組合之技術特徵外，還包含了額外的其他技術特徵「 A 」；這樣的請求項架構多半可解讀為，該技術特徵「 A 」是習知技術，技術特徵「 $B_{(sp)}$ 」才是決定是否具備專利要件之關鍵，亦即，該組合「 $A + B_{(sp)}$ 」需藉助該次組合之技術特徵「 $B_{(sp)}$ 」才有機會核准，顯與前述之 (a) 要件有違，故而該組合與次組合將被認定為「不可區別」，而無「限制要求」之適用。

而若該次組合之技術特徵為「 $B_{(sp)}$ 」，而該組合之技術特徵為「 $A + B_{(br)}$ 」⁸，亦即，對同一標的物「 B 」，在次組合獨立項中被單獨界定時，其範圍較狹窄（「 $B_{(sp)}$ 」），但在作為組合獨立項之部分元件而與其他技術特徵「 A 」被共同界定時，範圍較寬廣（「 $B_{(br)}$ 」）；由於「 $B_{(br)}$ 」之範圍較寬廣，比較不易被認定為具備專利要件，隱含著該組合獨立項「 $A + B_{(br)}$ 」其實是仰賴技術特徵「 A 」來尋求獲准，於此狀況下，該組合與次組合將被認定為「可區別」，一旦這樣請求項也被認定會「造成嚴重的審查負擔」，官方即可發出「限制要求」。

⁶ 見「MPEP 806.05(c) Criteria of Distinctness Between Combination and Subcombination」一節

⁷ 此為沿用 MPEP 中之實例及名稱，其中 sp 為 specific 之縮寫，br 為 board 之縮寫，「 $B_{(sp)}$ 」與「 $B_{(br)}$ 」都是代表相同的申請標的 B ，惟「 $B_{(sp)}$ 」定義了較多的限制要件而導致範圍較狹窄，而「 $B_{(br)}$ 」定義了較少的限制要件而導致範圍較寬廣。例如：組合請求項及次組合請求項分別為自行車以及自行車煞車系統，「 $B_{(sp)}$ 」詳細界定了煞車系統具有煞車座、夾臂、煞車塊、傳動線、其他結構與結構間的連結關係，「 $B_{(br)}$ 」只粗略界定煞車系統具有相互連接的煞車座及夾臂，而「 A 」則為煞車以外之結構，例如車架、前叉、前後輪、曲柄、握把等等之總成。

⁸ 同前註。

3.2 請求項中的複數個發明為方法及實施該方法之裝置時⁹

一申請案包含方法請求項（如鑽孔方法）與其實施裝置之請求項（如實現該鑽孔方法之機具）時，兩者之間若要滿足「可區別」要件，需符合：(a) 該方法可由實質不相同之其他裝置來實施，或是可以手動實施；或是 (b) 該裝置可用來實施實質不相同之其他方法。

3.3 請求項中的複數個發明為製法及其產物時¹⁰

一申請案包含製法請求項（如殺蟲劑之製造方法）與產物請求項（如殺蟲劑）時，兩者之間若要滿足「可區別」要件，需符合：(a) 該製法為製造該產物之非顯而易見方法，以及該製法可用以製造實質不相同之其他產物；或者 (b) 該產物可由實質不相同之其他方法製得。

3.4 請求項中的複數個發明為製造裝置及其產物時¹¹

一申請案包含製造裝置請求項（如彈簧之製造裝置）及其產物請求項（如彈簧）時，其要件類似於前述「製法與產物」者，為：(a) 該製造裝置為製造該產物之非顯而易見裝置，以及該裝置可用以製造實質不相同之其他產物；或者 (b) 該產物可由實質不相同之其他裝置製得。

3.5 請求項中的複數個發明為物及其使用方法時¹²

一申請案包含物請求項（如切削工具）及其使用方法請求項（如切削工具之使用方法）時，兩者之間若要滿足「可區別」要件，需符合：(a) 方法可由實質不相同之其他物來實施；或者 (b) 該物可使用在實質不相同之其他方法上。

綜上所述，一方法與一物之間是否為「可區別」，大致取決於是否存在可與該方法對應之其他物，以及是否存在可與該物對應之其他方法，如果其中一者存在，該物及該方法大體上即可被認為「可區別的」。

4、「限制要求」與「選擇要求」之回覆及救濟管道相同

與「選擇要求」之規定相同，申請人於回覆「限制要求」時，需選擇其中一組發明及

⁹ 見「MPEP 806.05(e) Process and Apparatus for Its Practice」一節。

¹⁰ 見「MPEP 806.05(f) Process of Making and Product Made」一節。

¹¹ 見「MPEP 806.05(g) Apparatus and Product Made」一節。

¹² 見「MPEP 806.05(h) Product and Process of Using」一節。

其對應之請求項來接受後續審查，同時需聲明這樣的回覆是「不附反對意見的選擇 (Election without traverse)」或是「附帶反對意見的選擇 (Election with traverse)」¹³；「不附反對意見的選擇」是指完全接受官方之安排，而「附帶反對意見的選擇」則需進一步敘明反對之理由，該反對理由大致也可朝「申請案的複數發明並非是可區別的」以及「並未造成嚴重的審查負擔」兩大方向著手，請求官方重新考量該「限制要求」是否適當，如官方仍堅持原先之見解而宣告該「限制要求」與前次重覆且為最終決定 (repeated and made final)，申請人同樣可提出請願 (petition) 來達到救濟的目的。

5、「限制要求」與「選擇要求」都可能因部分請求項之核准而導致撤回

申請人於回覆「選擇要求」後，若總括的請求項被認定具備專利要件，未被選擇的子類別請求項也會因為具備該總括請求項之全部技術特徵，從而也被認定為具備專利要件，而可與該總括的請求項於同一案件中核准，官方也將同時撤回「選擇要求」¹⁴。

「限制要求」也具備類似之制度；申請人於「限制要求」程序中，選擇了一個範圍較寬廣、限制條件較少之獨立項接受審查，如該獨立項事後被認定為具備專利要件，則依附於此一獨立項之請求項¹⁵或是具備該獨立項所有限制要件之請求項，均可被重新審查而有機會於同一案件之中核准；此一由較寬廣獨立項之核准所觸發之程序，稱為「重返程序 (rejoinder)」¹⁶，而該較寬廣之獨立項則被稱為「連結請求項 (linking claim)」¹⁷。

前述因「重返程序」而重新被審查之請求項並非直接核准，該等請求項雖因依附於「連結請求項」或是具備該「連結請求項」全部之技術特徵，而理所當然地具備新穎性及非顯而易知性，然而，該等請求項「是否滿足揭露要件」以及「申請標的是否適格」¹⁸等議題，仍有待官方之進一步審查，通過審查後才能獲准。

¹³ 見「MPEP 821.01 After Election With Traverse」及「MPEP 821.02 After Election Without Traverse」等節。

¹⁴ 見「MPEP 809.02(a) Election of Species Required」及「MPEP 821 Treatment of Claims Held to Be Drawn to Nonelected Inventions」等節。

¹⁵ 「MPEP 821.04 Rejoinder」一節之原文為「a claim to a nonelected invention must depend from or otherwise require all the limitations of an allowable claim」，其中「depend from」一詞之涵義，依「MPEP 608.01(n) Dependent Claims」一節，除指一般獨立項及其附屬項之間的依附關係外，也可指引用記載形式中各個獨立項之間的引用關係；獨立項與附屬項由於申請標的相同，因此並不會涉及「限制要求」之議題，故此處之「依附於此一獨立項之請求項」應是指引用記載形式之另一組獨立項而言。

¹⁶ 見「MPEP 821.04 Rejoinder」一節。

¹⁷ 見「MPEP 809 Linking Claims」一節。

¹⁸ 即美國專利法 35USC§101 及§112 所規定之審查項目，見「MPEP 821.04 Rejoinder」一節。

前述之「連結請求項」若是在申請案收到「最終核駁通知 (final rejection)」後才核准，則「重返程序」將會受到較大之限制。詳言之，申請案在收到最終核駁通知後，涉及新議題之請求項修正並不會被允許，假定一申請案中，方法請求項具備物請求項全部之技術特徵，在最初的「限制要求」程序中申請人是選擇物之請求項來接受審查，隨後，官方發出最終核駁通知，且該物請求項可透過修正而核准，於此情況下，如官方接受該物請求項之修正，該物請求項之核准將一併觸發「重返程序」，導致官方必須審查該方法請求項之申請標的是否適格，由於該審查將涉及「方法請求項是否適格」之新議題，因此前述之修正應不被允許；此時，申請人可選擇主動刪除該方法請求項，或是提出繼續審查請求 (即 RCE, Request for Continued Examination) 來促使該方法請求項被審查；然而，此案若在收到最終核駁後，以不修正請求項之方式說服官方而獲准，官方即可直接開啟「重返程序」來審查該方法請求項，而無需提出繼續審查請求。

四、對專利申請人的影響

在申請人回覆「限制要求」之後，除非所選擇的發明具備「連結請求項」，且該「連結請求項」事後核准而觸發「重返程序」，否則官方就只會針對所選擇的發明進行實體審查，而不審查案件中申請人未選擇的其他發明；與「選擇要求」相同，申請人後續也需面臨是否對該未選擇之發明另外申請分割案之議題。

然而，「選擇要求」與「限制要求」兩者不同的是，涉及「限制要求」之多個發明，較容易透過請求項之修正，而於單一申請案之中獲准；細言之，「選擇要求」是針對案件中之多個子類別來進行選擇，該等子類別之技術特徵通常僅可相互取代，但無法相容地併存於單一請求項中，因此當總括的請求項未能核准，而子類別請求項核准，申請人也只能針對未選擇的子類別另外申請分割案，而無法將該未選擇的子類別請求項轉為依附於該核准的子類別請求項¹⁹；反之，在涉及「限制要求」的申請案中，在被選擇的發明中只要有任一請求項核准，該未被選擇的發明大致均可改寫成具備該可核准項全部限制要件之請求項²⁰，從而於同一案件中獲准；但儘管如此，若申請人希望針對該未選擇的發明取得較大的

¹⁹ 例如，一發明包含了二元件，該二元件是以可拆卸之方式結合在一起，其中一實施例揭露了兩者是利用螺栓及螺帽而結合在一起，而另一實施例揭露了兩者是利用磁鐵而結合在一起，其中，「螺栓及螺帽」與「磁鐵」僅可相互取代的，但「螺栓及螺帽」與「磁鐵」卻無法併存於單一實施例，當然也無法併存於單一請求項；「磁鐵」所對應之子類別請求項及「螺栓及螺帽」所對應之子類別請求項原則均應依附於同一總括的請求項，事後如該總括的請求項未能核准，而「螺栓及螺帽」所對應之請求項可核准，「磁鐵」所對應之子類別請求項也無法藉由修正，而轉為依附於「螺栓及螺帽」所對應之請求項。

²⁰ 例如，一申請案包括含製法及其產物兩項發明，由於產物專利之舉證較為容易，因此申請人通常是選擇產

範圍，仍需另外申請分割案。

由於涉及「限制要求」之申請案，可藉由上述方法而使未選擇之發明於同一案件之中核准，因此申請分割案之必要性相較於「選擇要求」應該較低，故而對申請人之影響也較小。

五、結論

在回覆「限制要求」後，如果「連結請求項」未能獲准，將造成部分發明不會被實體審查，從導致申請人權益受損；因此有志進行美國專利佈局者，均應對該「限制要求」之要件深入了解，除可針對不適當之「限制要求」提出反對意見外，更可於專利申請當時就將案件中之多個發明作適當之配置，以降低收到官方「限制要求」之可能性；筆者建議在撰寫說明書時，應至少撰寫一個「連結請求項」，以確保在回覆「限制要求」之後，未被選擇之發明仍可藉由「重返程序」而取得再次被審查之機會。

« 附表 » 美國選擇要求及限制要求之比較

	選擇要求	限制要求
適用情況	請求項包含一個總括的請求項及多個子類別請求項	請求項包含兩個以上發明
發出之時機	實體審查前	最終審定前
要件	(A)各子類別請求項是「獨立的」及「可區別」的；且 (B)會造成嚴重審查負擔	(A)各子類別請求項是「獨立的」及「可區別」的；且 (B)會造成嚴重審查負擔
對官方之回覆	「不附反對意見的選擇」或「附帶反對意見的選擇」	「不附反對意見的選擇」或「附帶反對意見的選擇」
救濟管道	提請願(petition)	提請願(petition)
官方之撤回	(A)反對意見被官方採納；或是 (B)總括的請求項核准	(A)反對意見被官方採納；或是 (B)連結請求項核准而觸發重返程序

物來接受審查，審查後，若該產物之請求項核准，無論其核准之範圍是大或小，該未被選擇之製法請求項，均可修正為具備該可核准產物請求項全部之限制要件，而於同一申請案之中核准，此法於涉及「選擇要求」之案件中通常不可行。