

達穎專利師事務所 發行 / 第 001-01 期 / 2016.5.2 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 Election of Species 選擇要求之制度及因應

文·劉沁瑋*

「選擇要求 (Election of Species)」為美國獨有之專利制度，案件中具備多組實施例，且該等實施例所對應之附屬項在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於該等群組中選擇其一接受審查，後續如其獨立項未能核准，該未被選擇的實施例及對應的附屬項無論如何都不會被審查，此一官方要求申請人進行選擇之程序即稱「選擇要求」；本文將一併探討「選擇要求」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事項，期能協助有志進行美國專利佈局者通盤了解此制度。

關鍵字：美國專利制度、單一性、審查意見回覆、選擇要求

一、前言

美國「選擇要求」類似我國之單一性制度，但標準及審查時點均異於我國。

假定一發明案具備二實施例，但僅有一個獨立項，該二實施例對應的兩組附屬項都依附於該獨立項；在台灣之審查制度下，全部請求項應該都會被實體審查¹，審查後如該獨立項未能獲准，且存在兩個以上無依附關係且均可核准之附屬項時，礙於單一性之規定，申請人始需選擇其中一者接受核准。

同樣的例子在美國審查制度下，在審查專利要件前，官方即可要求申請人於兩組附屬項之間選擇其中一者，接受後續之審查，如獨立項缺乏可專利性，另一組未選的附屬項就

* 達穎專利師事務所 專利師

¹ 依 2004 版專利審查基準之規定，「獨立項及其附屬項或其附屬項與附屬項之間無發明單一性之問題」，既無單一性問題，官方則應審查每一請求項的專利要件、記載要件等事項；惟 2013 版專利審查基準第二篇第四章「3.3 逐項判斷」一節容許部分請求項「因不具發明單一性而未檢索」，導致部分請求項可能直接以不符單一性而被駁回，而不審查其專利要件。

不會被審查，除非另外申請分割案，前述由官方發出並要求申請人從中選擇之程序即為「選擇要求」，由於制度不同於台灣，且可能導致部分請求項無法被審查，因此常有台灣申請人感覺權益受損，希望尋求救濟。

二、選擇要求之相關規定

美國專利法施行細則 37CFR§1.146 前段敘及，當申請案包含一個總括的請求項 (generic claim)²，與多個在專利性上可區別的子類別請求項 (species claim) 時，即有「選擇要求」之適用。

而「選擇要求」之實際成立要件則是規定於美國專利審查指南 (Manual of Patent Examining Procedure，以下簡稱 MPEP) Chapter 800 一章，依其規定，適當的「選擇要求」應滿足：(A) 各個子類別是獨立的 (independent)，或者在專利性上是可區別的 (patentably distinct)；以及(B) 若不作「選擇要求」，將對審查員造成嚴重的審查負擔 (serious burden)。此二要件(A)(B)缺一不可³。

前述「各個子類別是獨立的」，非指該子類別之請求項為獨立項或附屬項，而是審究其實質面，若各個子類別 (指實施例與其對應的附屬項，兩者之組合) 在設計上、操作上或是效果上毫無關連性，則可被認定為獨立；依筆者淺見，當多個實施例被合併在同一案件申請時，該等實施例或多或少在技術或功效上均具備相當程度之關連性，少有完全獨立之狀況，而既然「各個子類別是獨立的」要件很難滿足，前述(A)要件之成立與否多取決於「專利性是否可區別」上。

前述「專利性是可區別的」，是指至少有其中一組的子類別請求項相較於另一組的子類別請求項是具有可專利性的⁴；詳言之，即先以其中一組的子類別作為假定的引證案，來判

² 依「MPEP 806.04(d) Definition of a Generic Claim」一節，總括的請求項是指具備了「在每一實施例都可讀到的技術特徵」的請求項，它可以只定義多個實施例共同的元件或是次組合 (subcombination)，總括的請求項無需具備子類請求項個別的技術特徵，但子類請求項則需具備總括的請求項所有的技術特徵；依筆者淺見，該總括的請求項可簡單解釋成限制條件最少、範圍最大的請求項，或者可說是上位概念請求項，應為獨立項；相對地，子類請求項則是範圍較小的下位概念請求項，應為附屬項。另依「MPEP 808.01(a) Species」一節，「選擇要求」也適用在缺乏總括的請求項之情況。

³ 該等要件之原文見「MPEP 803 I. Criteria for Restriction between Patentably Distinct Invention」一節，為：(A) The inventions must be independent or distinct as claimed; and (B) There would be a serious burden on the examiner if restriction is not required.

⁴ 此句之 MPEP 原文為：at least one invention is PATENTABLE OVER THE OTHER。

斷另一組的子類別是否具備非顯而易知性，隨後再交換兩者重覆上述步驟，若有其中一者之測試結果為具備非顯而易知性，此二子類別即滿足「專利性是可區別的」；至於該二子類別相較於先前技術是否顯而易知，則與此要件之判斷無關。

至於如何才會「對審查員造成嚴重的審查負擔」，MPEP 則是列舉了三種態樣：如該等子類別是屬於不同的分類 (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，即會造成嚴重的審查負擔，但 MPEP 並未對分類、狀態或領域等詞給予進一步的定義或解釋，顯然給予審查員相當大的自由心證空間，間接提高了救濟的困難度。

三、選擇要求之回覆

1、實施例或圖式才是被選擇的標的，而非請求項

在進行「選擇要求」的通知函中，官方會指明何請求項為總括的請求項，同時列舉出各個子類別之內容，包含所對應之請求項、實施例及圖式⁶，要求申請人從中選擇。

應注意的是，「選擇要求」程序中所選擇的客體應是實施例或圖式，而非請求項；細言之，在申請人作出選擇之後，此案之後續程序⁷或是衍生的申請案⁸，都會受到拘束，申請人雖可藉由大幅度地改寫請求項或是另外申請延續案來提出全新的請求項，但該全新的請求項仍應受到「選擇要求」之拘束，僅侷限於原本選擇的實施例及圖式，無法涵蓋其他未選的子類別所特有的技術特徵。因此，此程序在形式上雖是直接決定哪些請求項來接受審查，但實質上則是以實施例或圖式為單位，界定出此申請案（連同其衍生案）未來接受審查的範圍，而選項中的子類別請求項其實只是這些實施例或圖式的連結，並非實際的選擇客體。

如果申請人希望其他未選的子類別也能接受審查，只能另外申請分割案 (Divisional

⁵ 見「MPEP 808.02 Establishing Burden」一節。

⁶ 「MPEP 809.02(a) Election of Species Required」一節傾向以圖式或實施例來區分各個子類別，其次為機械手段、特定材料或其他可供區別的特徵 (the mechanical means, the particular material, or other distinguishing characteristic)，當確實無法以上述方式區分時，才以 claim 來區分。

⁷ 例如回覆審查意見或是繼續審查請求 (即 RCE, Request for Continued Examination) 等後續的程序。

⁸ 例如延續案 (Continuation Application) 或部分延續案 (Continuation-in-part Application) 等衍生之申請案。

Application)。

2、不附反對意見的選擇 (Election without traverse)

在回覆「選擇要求」同時，申請人還必須敘明這樣的回覆是否附帶反對意見；不附反對意見之選擇 (Election without traverse)，意味著無論就「選擇要求」之發出、各子類別之內容或分配方式，申請人都完全接受官方之安排，毫無異議；隨著申請人之如此回覆，此程序之爭議也宣告落幕，後續將開始審查申請標的的適格性、揭露要件及專利要件等實體審查要件，且只針對總括的請求項以及被選擇的子類別來進行，不再涉及單一性之議題⁹。

3、附帶意見的選擇 (Election with traverse)

如對於官方發出之「選擇要求」持有不同見解，無論是認為該要求所憑藉之理由或事實並不存在，或是選項分配之方式不當，申請人於選擇時均可附帶反對意見 (with traverse)，請求官方重新考量並撤回此要求。

3.1、申請人仍需作出暫時性的選擇

然而，縱使是提出「具備反對意見的選擇」，申請人仍需暫時性地選擇其中一項子類別來因應後續的審查¹⁰；或許有申請人存疑，既然反對官方之「選擇要求」，為什麼卻還要選擇？細言之，專利審查之目的在於決定案件之准駁，大多是以審查申請標的是否具備新穎性及非顯而易知性等專利要件為關鍵，而「選擇要求」之爭議最終只會影響被審查的範圍，或許「選擇要求」最終被撤回從而導致全部請求項都被審查，又或者「選擇要求」最終仍存續而導致僅有部分請求項被審查，然而無論如何，總有一部分的請求項是必定會被審查的，與其持續爭議而犧牲專利要件之審查進度，不如暫時擱置爭議，由申請人先圈選出期待被審查的請求項，先交由官方審查其專利要件，至於「選擇要求」之爭議則由申請人另外尋求管道救濟，故而申請人在提反對意見下之暫時性選擇，實為推動審查持續進行之必要手段，非不合理。

3.2、通常可採用的理由

申請人對於「選擇要求」提出反對意見時，需連帶敘明理由，否則即被視為不附反對意見，而既然官方「選擇要求」之請求時必須符合「(A)獨立的或是可區別的」以及「(B)

⁹ 見「MPEP 818 Election and Reply」一節，「選擇要求」之程序會在申請人收到第一次實體審查意見通知時審查確定。

¹⁰ 見「MPEP 818.01(b) Election is Required, Even When Requirement Is Traversed」一節。

造成嚴重的審查負擔」二項要件，申請人提反對意見時，也需針對該等要件來進行。

「各個子類別是否獨立」應無需爭執已如前述，故而該附帶之反對理由可朝「各個子類別在專利性上並非可區別」或是「未導致嚴重的審查負擔」兩大方向進行。

採用「各個子類別在專利性上並非可區別」作為反對理由時，申請人需針對各子類別之技術內容，來說明它們為何不是可區別的；在專利性上並非可區別，意味各子類別之技術內容實質相同，或是可由另一組子類別之技術內容輕易完成，因此，縱使以此理由說服審查員撤回「選擇要求」，未來當審查員列舉一引證案，以缺乏新穎性、非顯而易知性核駁任何一組子類別請求項時，其他組的子類別請求項也會因為在可專利性上不可區別，而被相同引證案相同理由核駁；吾人皆知，申請人列舉不同實施例及請求項供官方審查，無非是希望當其中一組的請求項被核駁時，其他組的請求項仍有機會核准，但以「各個子類別在專利性上並非可區別」答辯時，可能導致「各類別之請求項除非共同核准，否則即被共同核駁」之結果，失去列舉多個子類別所能享受之前述效果，因此筆者並不建議採用此一反對理由回覆官方，再者，在敘述各子類別並非可區別時，由於必須涉及其技術內容以及有否具備專利要件之陳述，還可能留下影響專利禁反言之不利證據¹¹。

相較之下，「未導致嚴重的審查負擔」則是較為可行之反對理由；儘管官方之規定相當模糊，申請人仍可嘗試陳述該等子類別都是針對單一、獨立的發明概念，也具備相似的限制條件，故其檢索可以一併進行，相信不會導致嚴重的負擔，或是該等子類別請求項之範圍重疊而且又是在相同之技術領域，因此額外之檢索負擔實際上並不存在¹²等等。

3.3、「附帶反對意見的選擇」之後續程序

官方收到申請人「附帶反對意見之選擇」，必須針對其理由重新審視該「選擇要求」是否合理¹³，若認為先前之「選擇要求」並不合理，官方則需撤回或修正該要求，相對地，若官方仍堅持先前之見解，在下一之審查意見通知中會重申「選擇要求」之內容，並宣告此時之「選擇要求」是與前次重覆且為最終決定 (repeated and made final); 依美國之實務經驗¹⁴，該附帶的反對意見被官方接受之機會並不高，因此部分美國代理人只針對

¹¹參見 <http://piersonpatentlaw.com/what-is-a-patent-restriction-requirement-under-37-cfr-1-142/>、<http://www.tracyjonglawfirm.com/ipblog/?p=318> 等美國專利事務所部落格，最後造訪日：2016年4月22日。

¹² 同前註

¹³ 見「MPEP 818.01 Election in Reply to a Restriction Requirement: Express」及「MPEP 821.01 After Election With Traverse」等小節。

¹⁴ 同註 11。

分組錯誤或是嚴重錯誤時才提出附帶反對意見。

在針對「選擇要求」作出最終決定之後，原審查之部門將不再受理有關單一性之爭議，申請人只能提出請願 (petition)¹⁵進行救濟；另依美國專利法施行細則 37CFR§ 1.144，涉及「選擇要求」之請願最遲需於案件提起訴願 (appeal) 之前提出。

四、選擇要求後針對專利要件之審查

在申請人選擇特定一組子類別之後，官方之審查重心將重新回到專利要件之審查，該審查將針對該總括的請求項先進行，如該總括的請求項並未具備專利要件，才會進一步針對該被選擇的子類別來進行審查。

1、總括的請求項核准

這應該申請人最樂見的結果，當總括的請求項被認定為具備專利要件時，依附於其下之子類別請求項，無論是有被選擇的或是未被選擇的，均因具備該總括的請求項之全部技術特徵而同樣具備專利要件，此時該「選擇要求」會被撤回，全部之子類別請求項都可以在同一個申請案中核准。

然而，此一結果是由該總括的請求項被核准所導致，與申請人先前選擇時是否附帶反對意見完全無關。

2、總括的請求項未核准，但子類別請求項核准

如總括的請求項缺乏專利要件，該未被選擇的子類別就不會被審查，申請人如希望該未被選擇的子類別也能夠被審查，只能另外申請分割案；另依美國專利法 35USC§121 之規定，該分割案與母案之間不會被認定為重覆專利 (double patenting)¹⁶，另再配合美國之專利期限調整制度，申請人或許可藉由「用複數件專利來保護複數子類別」來達到延

¹⁵ 美國專利之請願 (petition) 規定參見其施行細則 37 CFR§ 1.181 等節；相較於訴願 (appeal) 是針對專利實體要件所為之救濟管道，請願專為專利權期限之調整或延長、專利權之復權、延緩公告等涉及程序上之爭議所設計，多數中文文章將 petition 這一個美國專利制度之專有名詞中譯為請願，但實際則與我國行政法上所稱之請願程序完全不同，在發現更適當之中譯名詞之前，暫先以相同譯名稱呼。

¹⁶ 美國重複專利分為法定與非法定兩種，其中，法定重複專利約略等同於我國禁止重複專利原則之制度，而非法定重複專利在我國則無對應之規定，它是在避免申請人藉由提出多件實質相同之申請案，來達到專利權不當延長之效果；非法定重複專利適用於「複數申請案的請求項在專利性上是不可區分的」之情況，正巧與「選擇要求」之成立要件相反，故而當複數個子類別被要求進行「選擇要求」程序時，其後續之分割案就不會被認定為重複專利。

長專利期限之效果¹⁷。然而，在前述「1、總括的請求項核准」之情況中，由於「選擇要求」已被撤回，此時若申請人自願性地申請分割案，則仍可能涉及重覆專利之核駁¹⁸。

如申請人先前回覆「選擇要求」時有附帶反對意見，為保留申請人請願之權利，於該被選擇之子類別請求項核准時，官方將一併提醒此案存在前述反對意見，並給予申請人一個月或 30 日之期限（以期限較長者為準）刪除該未被選擇之子類別請求項或是進一步請願，否則即視為授權官方代為處置¹⁹。

3、總括的請求項及子類別請求項都未核准

如總括的請求項及子類別請求項都未核准，後續之程序類似於前述「2、總括的請求項未核准，但子類別請求項核准」之情況；該未選擇之子類別請求項需額外申請分割案才會被審查；同樣地，如申請人先前回覆「選擇要求」時有附帶反對意見，官方在最終核駁審定書也會提醒此案存在前述反對意見，以及有哪些請求項並未被審查²⁰，以提醒申請人把握最後救濟之機會。

五、對專利申請人的影響

「選擇要求」對專利申請人之影響，隨著該總括的請求項核准與否而有所差異；如該總括的請求項核准，該「選擇要求」將被官方主動撤回，屆時全部之請求項都會被保留並一併公告，這樣的結果對專利申請人的影響相對較小；然而，如該總括的請求項並未被核准，該未被選擇之子類別就不會被審查，如此一來，專利申請人將需花費額外之成本另外申請分割案，否則該未被選擇之子類別，無論是實施例或是對應的附屬項，都將隨著說明書的公開而成為習知技藝，無法受到專利之保護；因此當獲知該總括的請求項無法獲准時，申請人即應站在商業面之角度，評估該技術內容成為習知技藝之後果，來決定是否申請分割案。

¹⁷ 美國之專利期限調整制度（Patent Term Adjustment）是規定於 35USC§154(b)，當因官方本身之因素而導致審查進度延遲時，官方會將專利權延長等量之天數以作為補償；分割案因享有母案衍生之權利，其專利權期限原則上應與母案同日屆滿（見 35USC§154(a)），然而，當母案或是分割案之其中一者因官方延誤而導致消滅之日不同時，將可產生延長整體專利權期限之效果。

¹⁸ 見「MPEP 804.01 Prohibition of Nonstatutory Double Patenting Rejections Under 35 U.S.C. 121」一節。

¹⁹ 見「MPEP 821.01 After Election With Traverse」一節。

²⁰ 同註 18。

六、結論

在美國「選擇要求」之制度下，除非總括的請求項順利核准，否則將會導致部分子類別請求項不會被實體審查，對申請人之影響不可謂之不大；儘管「附帶反對意見的選擇」被官方採納之機會不高，但若官方之見解明顯錯誤，或是申請專利之發明被不合理地拆開成為過多的選項，申請人仍應適度提出反對意見，請求審查員修正甚至撤回該要求。再者，針對該未被選擇的子類別額外再申請分割案，有機會達到延長專利權之效果，而透過複數件專利來保護複數實施態樣，也可在專利授權或是申請延續案等策略應用上更加靈活，因此未必是壞事。此外，在排斥「選擇要求」之同時，申請人也需自我審視案件中是否每個實施例都值得以附屬項保護，是否有部分實施例尚未被驗證或者根本缺乏實施之價值，以便作適當之取捨，然而無論如何，將審查程序聚焦於最具實施前景的子類別，設法使其獲准，才是正確的因應之道。