

专利法常设委员会

第三十六届会议

2024年10月14日至18日，日内瓦

关于发明单一性的研究报告

秘书处编拟的文件

导 言

1. 专利法常设委员会（SCP）在2023年10月16日至20日于日内瓦举行的第三十五届会议上决定，秘书处将根据成员国和地区专利局提供的信息，编拟一份关于发明单一性的研究报告，并提交SCP第三十六届会议。委员会商定，该研究报告将涉及发明单一性的多个方面，包括：(i) 分案申请；(ii) 单一性要求涉及不同技术领域的特别方面。
2. 根据上述决定，委员会通过2023年12月7日通函C.9199，请成员国和地区专利局向国际局提交有关适用法律中上述要素的信息。共有16个成员国和1个地区专利局提供了其适用法律和实践中有关发明单一性要求的信息。¹考虑到提交的信息，秘书处编拟了一份关于发明单一性的研究报告并载于本文件。²
3. 尽管本研究报告涉及与更正不符合发明单一性要求有关的分案申请问题，但并未讨论关于申请人自愿分案申请的实质性和程序性要求，包括禁止重复授权。

[后接附件]

¹ 从成员国和地区专利局收到的信息可在SCP电子论坛网站上查阅：<https://www.wipo.int/scp/en/meetings>。

² 收到的信息包括国家和地区立法、法院判决、专利审查手册和指南。在没有必要精确说明法律来源类型的情况下，这些资料通常被称为“适用法律”。至于专利审查手册和指南，虽然它们在文件中被大量使用，但并不构成实质性的规则制定，因此不具有法律效力。一般来说，此类手册和指南只是为了帮助专利局工作人员分析要求保护的主体是否符合实体法。

关于发明单一性的研究报告

目 录

发明的单一性：一般概念和原则.....	4
发明的单一性和分案申请简介.....	4
发明的单一性.....	4
涉及发明单一性的分案申请.....	4
发明单一性原则的目的和依据.....	4
简化审查程序.....	4
确保专利局业务的可持续性.....	4
提高法律明确性.....	5
认定缺乏单一性后的可选方案.....	5
发明单一性的法律框架.....	5
国际法律框架.....	5
巴黎公约.....	6
专利合作条约（PCT）.....	6
专利法条约（PLT）.....	9
评估单一性的一般程序.....	10
示例和评论.....	12
国家和地区法律与实践.....	13
巴西.....	13
智利.....	14
中国.....	15
哥斯达黎加.....	16
德国.....	16
日本.....	17
葡萄牙.....	18
大韩民国.....	19
俄罗斯联邦.....	21
新加坡.....	23
西班牙.....	23
美利坚合众国.....	24
欧亚专利局（EAPO）.....	31
欧洲专利局（欧专局）.....	32
复杂的权利要求结构和发明的单一性.....	33
马库什权利要求.....	33

国家/地区做法.....	33
示例.....	35
中间产物和最终产物.....	36
国家/地区做法.....	36
示例.....	38

发明的单一性：一般概念和原则

发明的单一性和分案申请简介

发明的单一性

1. “发明的单一性”原则是专利法的一项基本原则，要求专利申请只包含一项发明或以某种方式相关的一组发明。在许多司法管辖区和专利合作条约（PCT）中，这一概念被表述为一组构成单独一个总的发明构思的相互关联的发明。该原则的目标是维持一个对申请人和专利局都公平的高效而平衡的专利制度。

2. 发明的单一性原则通过纳入保护工业产权巴黎公约（巴黎公约）和 PCT 等国际条约，在专利法中获得了国际认可。¹PCT 明确规定，PCT 国际申请应只涉及一项发明，或涉及一组彼此关联并构成单独一个总的发明构思的发明。大多数国家和地区专利局在其国家/地区立法和实践中，对于国家/地区专利申请采用了与 PCT 相同或非常接近的有关发明单一性的定义和实践。

涉及发明单一性的分案申请

3. 分案申请是专利法的一个特点，旨在解决当发现一件专利申请包含多项发明时所产生的复杂问题。分案申请本质上是一种衍生程序，允许申请人将原专利申请拆分为两件或更多的申请，每件申请包含一项有显著区别的发明。

4. 当专利审查员发现申请不符合发明单一性要求时，申请人可以将该申请拆分为多件申请，让每件申请专注于一项有显著区别的发明。由于申请人在原申请的优先权日时即已拥有所有发明的发明构思，因此分案申请有权与原申请共享相同的优先权日。因此，分案申请作为一种机制，使申请人能够为其所有发明寻求全面保护，即使所提交的专利申请被认为不符合发明单一性的要求。

发明单一性原则的目的和依据

5. 发明单一性原则有多个基本目标。其中包括以下目标：(1) 简化审查程序；(2) 确保专利局业务的可持续性；(3) 提高法律明确性。

简化审查程序

6. 发明的单一性原则的主要目标之一是简化和加快专利审查程序。通过规定申请中的所有权利要求必须通过单独一个总的发明构思相互关联，专利局就可以更便捷地将申请分配给一个在相关技术领域具有专长的审查员。这种方法无需多名审查员或一名受过跨学科培训的审查员，从而提高了专利审查程序的效率。

确保专利局业务的可持续性

7. 发明的单一性原则将审查重点放在单独一个发明构思或一组密切相关的构思上，从而提高了专利局业务的可持续性。成员国专利局处理专利申请的收费一般与审查的总费用相一致。然而，单件申请的费用不尽相同。冗长、复杂或过于宽泛的申请所产生的审查费用可能会大大超过该申请所收取的费用。将每件申请限定为单独一个总的发明构思，就能在收取的费用和专利局花费的精力之间建立起更直接的关系。如果没有这一原则，申请人可能会通过将多项可能全然不同

¹ 保护工业产权巴黎公约第 4G 条、PCT 第 3 条(4) (iii) 和 PCT 实施细则第 13 条。

的发明捆绑到一件申请中来规避费用。此类申请可能会冗长、杂乱无序、缺乏连贯性，从而使审查过程复杂化，并使专利局的资源更加紧张。²

提高法律明确性

8. 发明的单一性要求为专利局、专利持有人和第三方提高了法律透明度。通过将专利申请的范围划定为单独一个发明构思或一组相关构思，该要求简化了确立专利保护范围的程序。这种明确性有利于专利的分类和检索。此外，缩小发明范围还有助于专利局在审查后续申请时引用该申请。它还通过提高已公布专利文件的可浏览性和可检索性，使第三方能够更容易地评估其在该领域的自由使用权。³

认定缺乏单一性后的可选方案

9. 对于申请被认定缺乏单一性，申请人可以采取几种应对措施。在这些方案中如何选择取决于多种因素，包括发明的性质、专利战略目标以及相关专利局的具体规定。这些选择主要包括：

- i. **修改权利要求：**申请人可以选择修改权利要求，将重点放在单独一项发明上，或者修改权利要求，明确将要求保护的发明联系起来的发明构思，从而解决审查员对单一性的关切。
- ii. **质疑认定结果：**在某些情况下，申请人可能会向审查员提出论据，对缺乏单一性的认定结果提出质疑。这可能涉及提供理由或证据，证明发明确实是由单独一个总的发明构思联系在一起的。
- iii. **提交分案申请：**作为一种常见的应对手段，申请人可以就缺乏单一性认定中确定的其他发明提出分案申请。这意味着要将申请分成多件申请，每件申请专注于一项不同的发明。虽然这种做法由于发生多次申请和审查的费用会增加专利申请的总费用，但能使申请人为其所有发明寻求保护。
- iv. **放弃申请：**申请被认定缺乏单一性后，申请人可能会认为继续申请在战略或经济上都不可行。例如，权利要求限制可能会缩小发明的范围，降低其商业价值。对发明潜力的重新评估可能表明，预期回报不足以证明进一步投资的合理性。此外，处理缺乏单一性驳回所需的时间和资源可能会转移对其他关键活动的关注。在这种情况下，申请人可能会选择放弃申请，将资源分配给更有前途的项目。

发明单一性的法律框架

国际法律框架

10. 巴黎公约、PCT、国家和地区专利立法、法规和指南等法律框架中规定的发明单一性原则确保专利包含单独一项发明。虽然每个司法管辖区对该原则的表述可能略有不同，但这些框架本质上都有一个广泛的相似之处：它们都规定，专利申请或是仅涉及单独一项发明，或是仅涉及一组相互关联并构成单独一个总的发明构思的发明。专利法条约（PLT）规定，其缔约方可以声明对发明单一性的保留。

² 见德国答复 C. 9199 的评论意见。

³ 同上。

巴黎公约

11. 巴黎公约第 4G 条明确承认，在缺乏单一性的情况下申请人有权提出分案申请，该条规定：
- (1) 如果审查发现一件专利申请包含一个以上的发明，申请人可以将该申请分成若干分案申请，保留第一次申请的日期为各该分案申请的日期，如果有优先权，并保有优先权的利益。
- (2) 申请人也可以主动将一件专利申请分案，保留第一次申请的日期为各该分案申请的日期，如果有优先权，并保有优先权的利益。本联盟各国有权决定允许这种分案的条件。
12. 第 4G 条(1)规定，如果在审查过程中认定缺乏单一性，申请人可以灵活处理单一性缺陷，将申请分为多件分案申请。每份分案申请都保留原申请的优先权日，确保申请人不会丧失依据原申请申请日的优先权。⁴
13. 必须指出的是，巴黎公约的每个成员国都有权决定提出分案申请的具体条件和要求。这意味着不同司法管辖区之间关于分案申请的规则可能会有很大不同。一些国家可能有更严格的要求，而另一些国家则可能提供更大的灵活性，从而影响申请人如何进行分案申请。

专利合作条约 (PCT)

14. PCT 第 4 条第 (iii) 款要求申请符合 PCT 实施细则第 13 条规定的发明单一性要求。关于发明单一性的更多详细规定载于 PCT 行政规程附件 B。具体而言，细则 13.1 对发明的单一性要求作了如下规定：
- “一件国际申请应只涉及一项发明或者由一个总的发明构思联系在一起的一组发明（‘发明单一性的要求’）。” [粗体后加]
15. 如果在同一件国际申请中，有一组发明共享一个单一的总的发明构思，则细则 13.2 指出：
- “[……]只有在这些发明之间存在着技术关联，含有一个或者多个相同或者相应的特定技术特征时，才应被认为满足本细则 13.1 所述的发明单一性的要求。‘特定技术特征’一词应指，在每个要求保护的发明作为一个整体考虑时，对现有技术作出贡献的技术特征。” [粗体后加]
16. 细则 13.3 进一步说明，无论这些发明是包含在一个权利要求中还是分布在多个权利要求中，都应保持发明的单一性，具体条文如下：
- “在确定一组发明是否由一个总的发明构思联系在一起时，不应考虑这些发明是在不同的权利要求中要求保护，还是在同一个权利要求中作为选择方案要求保护。”
17. 细则 13.4 允许一项独立权利要求可以有合理数量的从属权利要求，以便要求保护独立权利要求所要求保护的发明的特定形式，即使任何从属权利要求的特征本身可能被认为构成一项发明。
18. 细则 13 被解释为允许在同一件国际申请中包含下列任何一种不同类别的权利要求组合：⁵

⁴ 此外，巴黎公约第 4G 条第(2)款支持自愿分案申请的概念。申请人可以在任何阶段主动对其专利申请进行分案，并要求原申请的优先权日。这对于在一件申请中分离不同的发明以满足可专利性要求或优化所寻求的保护范围尤为有用。

⁵ PCT 国际检索和初步审查指南，第三部分，第 10 章发明的单一性，第 10.11 至 10.14 段。

- 除了关于特定产品的独立权利要求，还包括关于专门用于制造上述产品的方法的独立权利要求，以及关于上述产品的用途的独立权利要求，或
- 除了关于特定方法的独立权利要求，还包括关于专门设计用于实施上述方法的装置或手段的独立权利要求，或
- 除了关于特定产品的独立权利要求，还包括关于专门用于制造上述产品的方法的独立权利要求，以及关于专门设计用于实施上述方法的装置或手段的独立权利要求。

19. 在这里，如果要求保护的方法必然会产生产品，且要求保护的产品与要求保护的方法之间存在技术关系，则该方法被视为专门用于制造产品。但是，“专门用于”并不意味着该产品不能用另一种方法制造。⁶

20. 同样，如果一种装置或手段对于现有技术的贡献与一种方法对于现有技术的贡献相一致，则该装置或手段被视为专门设计用于实施该方法。该装置或手段仅仅能够用于实施要求保护的方法是足够的。然而，“专门设计”这一表述并不意味着该装置或手段不能用于实施另一种方法，也不意味着该方法不能使用替代装置或手段实施。⁷

处理 PCT 国际阶段缺乏单一性的问题

21. 以下段落介绍了一件国际申请在 PCT 国际阶段被认为不符合发明单一性要求时的做法。需要注意的是，在国际阶段不能对国际申请进行分案；如果指定局或选定局认为发明不符合单一性要求，可以在国家阶段要求申请人提交分案申请。所有进入国际阶段的国际申请都将进行国际检索，除非申请涉及不可授权的主题，或是无法进行有意义的检索。国际初步审查和国际补充检索是可选项。

(i) 国际检索

22. PCT 第 17 条(3)(a)款要求国际检索单位考虑国际申请是否符合发明单一性的要求，如果国际检索单位认为国际申请不符合该要求，应要求申请人缴纳附加费。国际检索单位应就国际申请中与权利要求书中首次提到的发明（“主要发明”）有关的部分，以及在规定期限内缴纳了所要求的附加费的情况下，就国际申请中与已缴纳上述费用的发明有关的部分，作出国际检索报告。

23. 在确定存在缺乏发明单一性的情况后，国际检索单位通常会发出通知，告知申请人发明缺乏单一性，并要求申请人缴纳附加费。⁸该通知：(i) 说明国际申请被认为不符合发明单一性要求的理由；(ii) 明确哪些发明是不相关的发明，说明应缴纳的附加检索费的数量和数额；(iii) 如果申请人希望对缺乏单一性的决定提出异议，要求申请人酌情缴纳异议费。国际检索单位不能由于发明缺乏单一性而将申请人视为撤回，也不能要求申请人修改权利要求。⁹通知发出后，只有在申请人缴纳了相应的附加费或国际检索单位认为申请人提交的异议合理的情况下，该国际检索单位才会检索其他发明或发明组。¹⁰

⁶ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.12 和 10.13 段。

⁷ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.12 和 10.14 段。

⁸ 如果几乎或完全不需要额外的检索工作，出于节约的考虑，审查员在对主要发明进行检索时，最好同时检索主要发明所查询的分类单元中一项或多项附加发明（PCT 国际检索和初步审查指南第 10.64 和 10.65 段）。

⁹ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.60 段。

¹⁰ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.61 段。

24. 审查员可以选择撰写一份涉及“主要发明”的部分国际检索报告，该报告将与缴纳附加费的通知一起寄出。这为申请人决定是否为国际申请中的其他发明缴纳附加费提供了更多信息。

25. 在一个月的附加费缴费期限过后，国际检索单位最终就国际申请中涉及已为之缴纳检索费和任何附加检索费的发明的部分撰写国际检索报告和书面意见。¹¹在国家阶段，对于国际申请中尚未检索的部分，任何指定国的国内法都可以规定，如果指定国的国家局认为国际检索单位发出缴纳附加费的通知是出于正当理由，这些部分应被视为撤回，除非申请人向该国的国家局特别缴纳费用。¹²

26. 申请人可以对缺乏单一性的意见或要求缴纳的附加费过多提出异议，要求退还已缴的附加费。如果国际检索单位认为提出异议的理由合理，则退还费用。¹³异议包括提交一份理由陈述，同时缴纳附加费和可能的异议费。理由陈述应解释申请人认为其申请符合发明单一性要求的原因。¹⁴

27. 异议由在国际检索单位框架内成立的复审机构进行审查并作出决定。该程序由各国国际检索单位确定，但复审机构不得仅限于作出异议所涉的决定的人员。有些单位可能分两个阶段审查异议，只有在对异议的初步审查表明异议不完全合理时，才召集一个复审机构。如果认定异议合理，则退还全部或部分附加费。¹⁵但是，只有在复审机构认为异议完全合理的情况下，才会退还异议费。¹⁶如果申请人在提出异议时缴纳了附加检索费，则应立即通知申请人关于是否符合发明单一性要求的任何决定。如果认定异议合理，可以退还部分费用，或者如果认定异议没有合理性，则应将决定的理由告知申请人。同时，国际检索单位向国际局传送异议书和有关决定的副本。应申请人的要求，国际局也可将异议书和有关决定的文本转发给指定局。¹⁷

(ii) 国际初步审查

28. 根据 PCT 第 34 条 (3) (a)，如果国际初步审查单位（国际初审单位）认为国际申请不符合实施细则规定的发明单一性要求，可以要求申请对权利要求进行缩限以符合该要求，或者缴纳附加费。应当指出的是，在大多数情况下，国际检索单位都会注意到发明缺乏单一性的问题并对此作出报告。¹⁸但是，无论国际检索单位是否提出发明缺乏单一性的问题，审查员都可以在国际初步审查期间考虑这一问题，同时考虑到国际检索报告中引用的所有文件以及认为相关的任何其他文件。¹⁹

29. 如果审查员认为发明缺乏单一性，审查员可能会发出通信，概述他们的审查结果，并要求申请人对权利要求进行缩限，或为每项额外的要求保护的发明缴纳附加费。在发出此类通信时，审查员至少会指出一种可能的缩限，以避免发明缺乏单一性这一缺陷。在要求缴纳附加费的通知中，审查员会根据国际检索和初步审查指南，列出逻辑清晰的技术评述，其中包含认定缺乏单一

¹¹ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.62 段。

¹² PCT 第 17 条 (3) (b)。

¹³ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.66 段。

¹⁴ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.67 段。

¹⁵ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.68 段。

¹⁶ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.69 段。

¹⁷ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.70 段。

¹⁸ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.71 段。

¹⁹ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.73 段。

性的基本考虑。²⁰ 申请人可以对发明缺乏单一性的认定或需要缴纳的附加费数量过多提出异议，并要求退还已缴纳的附加费。²¹ 在这种情况下，将采取与国际检索期间类似的异议程序。²²

30. 如果申请人未按要求缩限权利要求或缴纳附加费，则审查员会就国际申请中与“主要发明”有关的部分作出国际专利性初步报告。²³ 如果申请人根据通知及时缴纳了附加费或缩限了权利要求，审查员就会对已缴纳附加费或缩限权利要求的发明进行国际初步审查。²⁴ 在国家阶段，对于国际申请中未进行国际初步审查的部分，无论是权利要求经过缩限，还是申请人未按通知采取行动并且选定国的国家局认为国际初审单位的通知合理，任何选定国的国内法都可以规定，这些部分应被视为撤回，除非申请人向该局缴纳了特别费。²⁵

(iii) 补充国际检索

31. 在补充国际检索阶段，被指定进行补充检索的单位可自行评估发明的单一性，但应考虑国际检索报告中包含的国际检索单位的意见，以及申请人提出的任何异议或国际检索单位就该异议作出的决定（如果在补充国际检索开始前收到该决定）。²⁶ 细则 45 之二.6 规定，如果被指定进行补充检索的单位认为国际申请不符合发明单一性的要求，应当：(i) 就国际申请中与权利要求中首次提及的发明（“主要发明”）有关的部分制作补充国际检索报告；(ii) 将其认为国际申请不符合发明单一性要求的意见通知申请人，并说明选择作出该意见的理由；(iii) 通知申请人可以在自通知之日起一个月内要求对该意见进行复审。但是，审查员在选择要检索的发明时可以行使适当的自由裁量权。²⁷ 与主要国际检索的情况相反，在补充国际检索阶段，没有机会为其他发明的补充检索缴纳附加费。²⁸

32. 国际检索期间的正常异议程序不适用于补充国际检索请求。但是，申请人可以在自补充国际检索报告通知之日起一个月内，请求单位对审查员关于发明单一性的意见进行复审。对于这一请求可能需要缴纳复审费。复审结果会立即通知申请人。²⁹ 如果认为审查员的意见至少部分不合理，单位应发出经修改的补充国际检索报告，说明对发明单一性的修改意见，并酌情纳入本应包括在内的所有权利要求的检索结果。如果意见完全不合理，应将复审费退还申请人。³⁰

专利法条约 (PLT)

33. 专利法条约也包含涉及发明单一性问题的条款。第 23 条第(1)款规定：

“任何国家或政府间组织均可通过保留的形式声明，第 6 条第(1)款的规定不适用于依专利合作条约可适用于国际申请的任何有关发明单一性的要求。”

²⁰ 在发明缺乏单一性的情况下，与要求申请人限制权利要求或缴纳附加费的程序相比，为整件国际申请制作国际初步审查报告不需要或几乎不需要额外的工作。这时，出于节约的考虑，审查员最好采用 PCT 细则 68.1 所述的选项，选择不要求申请人限制权利要求或缴纳附加费。在这种情况下，审查员在制作关于整件国际申请的国际初步审查报告时，需要说明认为不符合发明单一性要求的意见和理由（见国际检索和初步审查指南第 10.76 段）。

²¹ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.78 段。

²² PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.78 至 10.82 段。

²³ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.75 段。

²⁴ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.74 段。

²⁵ PCT 第 34 条(3) (b) 和 (c)。

²⁶ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.84 段。

²⁷ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.86 段。

²⁸ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.83 段。

²⁹ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.87 段。

³⁰ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.88 段。

34. 第6条第(1)款规定：

除本条约另有规定外，任何缔约方不得要求遵守任何不同于或超出以下各项的关于申请的形式或内容的要求：

(i) 专利合作条约对国际申请所规定的形式或内容的要求；

(ii) 一旦按专利合作条约第23条或第40条所述开始对国际申请进行处理或审查，该条约的任何缔约国的主管局或代表该条约的任何缔约国的主管局可依该条约要求遵守的形式或内容的要求；

(iii) 实施细则规定的任何进一步要求。

35. 值得注意的是，根据 PLT 第23条第(4)款，有关发明单一性的保留是该条约允许的唯一保留。在谈判 PLT 时，成员国对发明单一性要求是形式要求还是实质要求存在不同意见。³¹此外，如果根据 PLT 第6条第(1)款，PCT 关于发明单一性的要求被援引加入 PLT，一些司法管辖区不希望将这一要求适用于其国家申请。³²对 PLT 作出这种保留的缔约方有哈萨克斯坦、俄罗斯联邦和美利坚合众国。³³

评估单一性的一般程序

36. 本节概述了评估发明单一性的一般程序，其主要依据是与 PCT 国际申请有关的 PCT 行政规程、指南和判例法。但是，考虑到 PCT 实践与国家/地区实践之间存在很大的相似性，许多专利局也为向这些专利局提交的国家/地区专利申请提供了类似的指导。

37. 在高层面上，在确定是否满足发明单一性的要求时，可采用以下程序：

- i. **初步分析独立权利要求：**评估过程从全面审查申请的独立权利要求开始。这一初始步骤对于确定拟保护发明的技术范围和特征至关重要，其目的是确定发明的数量和将申请结合成一个连贯叙述的共同发明构思或特定技术特征。每项独立权利要求一般体现单独一项发明，除非使用了非典型的权利要求结构，如替代方案形式的权利要求。因此，当只有一项独立权利要求时，或者当独立权利要求涵盖类似特征时（例如，一个装置及其使用方法），通常就满足了发明的单一性标准。³⁴
- ii. **详细分析独立权利要求：**当存在缺乏类似特征的多项独立权利要求时，有必要进行充分审查。如果要求保护的发明之间存在技术关系，并具有一个或多个相同或相应的特定技术特征，则可以认为发明的单一性得到了满足。这样做的目的是在各项独立权利要求中找出这些共同的技术特征。

在评估独立权利要求之间是否存在特定技术特征时，需要考虑的因素包括共同的结构特征、共同的功能或者解决相同的技术挑战。³⁵这种对应关系可以表现为多种形式，例

³¹ 通过专利法条约外交会议记录，日内瓦，2000年，第2522至2530段。

³² 同上。

³³ 专利法条约缔约方名单，见：

https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=4。

³⁴ 但是，如果唯一的独立权利要求的范围过于宽泛，则可能包含缺乏新颖性或创造性的特征。在这种情况下，对发明单一性的评估可能需要超出独立权利要求的范围，考虑从属权利要求，以确定它们是否引入了不同的发明。这一问题将在步骤(iii)所述的检索后分析中显现出来。

³⁵ 见申请人诉欧洲专利局，1991年3月22日，欧洲专利局（欧专局），检索自产权组织 PCT 判例法数据库：<https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>。

如提供类似结果的替代机制，或以特定方式相互作用的互连组件，如插头和插座或是发射器和接收器。再比如，金属弹簧和橡胶块虽然在材料组成和结构设计上有很大不同，但基于它们共同的技术效果（提供弹性），可以认为它们具有对应的技术特征。

单一性也可以表现为因果关系，即制造方法中的某一特定步骤会使得产品具有特殊的结构特征。如果独立权利要求之间不存在这种共性或共同的技术特征，那么在审查现有技术前，就可能在这个阶段提出发明单一性缺陷（如太阳能电池板和风车）。

如果两项独立权利要求的主题被归入不同的国际专利分类单元，这可能是缺乏单一性的指标。³⁶在审查现有技术前先行提出的缺陷称为检索前发明单一性缺陷。³⁷

iii. **审查现有技术并与之比较：**这一过程包括识别最接近的现有技术，并将其与不同发明之间共同的技术特征进行比较。要使多项发明被视为具有共同的“特定技术特征”，从而满足发明的单一性要求，共同项目必须对现有技术作出“贡献”。³⁸这种“贡献”既要考虑新颖性，也要考虑创造性。³⁹如果根据相关现有技术，要求保护的发明的共同项目被认为已知或显而易见，而且如果每项权利要求的其余部分在没有连贯的发明构思的情况下有所差异，那么就认为发明不具有单一性。⁴⁰在此基础上或在考虑了现有技术后作出的缺乏单一性的判定被称为检索后发明单一性缺陷。⁴¹

例如，权利要求 1 包括项目 A、B 和 C，权利要求 2 包括项目 C、D 和 E。项目 C 在此后作为两项权利要求的共同技术特征。但是，如果根据已有的现有技术，项目 C 已为人所知或被认为显而易见，那么就不能将其视为“特定技术特征”并确立“单独一个总的发明构思”，也就无法为发明单一性的目的将权利要求 1 和权利要求 2 中记载的发明联系起来。

38. 单一性的判定依据的是权利要求的内容，并根据说明书和附图进行解释。⁴²这种整体方法可确保发明构思得到清楚的理解，并根据发明的单一性要求对其进行适当的评估。

39. 即使权利要求不符合严格意义上的发明单一性要求，在特殊情况下，审查员也可以仅投入可忽略不计的额外工作即完成对所有要求保护的发明的检索和审查。考虑到审查效率和可能给审查员带来的额外工作量，审查员可以酌情逐案完成对附加发明的检索和审查，而不必提出单一性

³⁶ 见申请人诉欧洲专利局，1992 年 4 月 9 日，欧洲专利局（欧专局），检索自产权组织 PCT 判例法数据库：<https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>。然而，仅凭要求保护的发明被归入不同的分类组这一事实，不应引起缺乏单一性的缺陷（见 PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，第 10.05 段）。

³⁷ 见申请人诉欧洲专利局，2003 年 9 月 30 日，欧洲专利局（欧专局），以及申请人诉欧洲专利局，1990 年 11 月 9 日，欧洲专利局（欧专局），检索自产权组织 PCT 判例法数据库：<https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>。

³⁸ 见申请人诉欧洲专利局，2002 年 5 月 2 日，欧洲专利局（欧专局），以及申请人诉欧洲专利局，2009 年 9 月 21 日，欧洲专利局（欧专局），检索自产权组织 PCT 判例法数据库：<https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>；PCT 国际检索和初步审查指南，第三部分，国际检索单位和国际初步审查单位共同的审查员考虑因素，第 10 章发明的单一性，国际检索阶段的程序。例如，在国际检索中发现的一份文件可能表明，主要权利要求缺乏新颖性或创造性，因此，在涉及一个或多个相同或相应的特定技术特征的要求保护的发明之间，可能与现有技术没有任何技术关系，从而使两项或两项以上的从属权利要求没有一个总的发明构思。

³⁹ 同上。

⁴⁰ 同上。

⁴¹ 见申请人诉欧洲专利局，2003 年 9 月 30 日，欧洲专利局（欧专局），以及申请人诉欧洲专利局，1990 年 11 月 9 日，欧洲专利局（欧专局），检索自产权组织 PCT 判例法数据库：<https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>。

⁴² 专利合作条约行政规程，附件 B 发明的单一性。

缺陷。在考虑所涉及的工作量时，审查员应考虑到撰写书面意见以及进行检索所需的时间，因为即使检索所涉及的分析可以忽略不计，书面意见的情况可能恰恰相反。⁴³

示例和评论

例 1——检索前评估

40. 假设一件专利申请的权利要求如下：

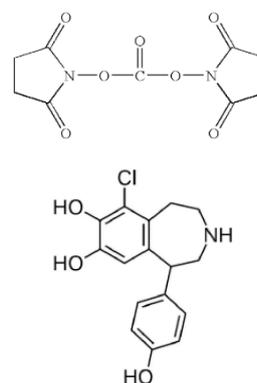
- **权利要求 1:** 一种带轮子 (B) 的椅子 (A)。
- **权利要求 2:** 一种用塑料 (C) 制成的椅子 (A)。
- **权利要求 3:** 一种用塑料 (C) 制成的轮子 (B)。

41. 在本例中，各项权利要求没有共同的主题，因此所有三项权利要求之间缺乏单一性。

例 2——检索前评估

42. 假设一件专利申请的权利要求如下：

- **权利要求 1:** 一种下式的化合物：
- **权利要求 2:** 一种下式的化合物：



43. 在本例中，没有共同的基本结构要素。因此“检索前”缺乏单一性。⁴⁴

例 3——检索后评估

44. 假设一件专利申请的权利要求如下：

- **权利要求 1:** 一种带有圆珠笔 (B) 和 USB 闪存盘 (D) 的多功能小刀 (A)。
- **权利要求 2:** 一种带有铅笔 (C) 和激光笔 (E) 的多功能小刀 (A)。

一种带有钢笔 (F) 的多功能小刀 (A) 被认定为相关的现有技术。

45. 在本例中，权利要求 1 和 2 的项目 A 是相同的，项目 B 和 C 也是对应的，因为它们都是书写工具。然而，项目 D 和 E 并不对应，因为项目 D 是一种用于以电子方式保存数据的装置，而项目 E 则是一种用于指向物体的装置。

46. 由于共同特征 (A) 在现有技术中是已知的，因此不能将其视为“特定技术特征”项目。现有技术中的项目 F 是一种书写工具，因此权利要求 1 和 2 中相应的技术特征并不特殊。共同主题

⁴³ PCT 国际检索和初步审查指南，第三部分，国际检索单位和国际初步审查单位共同的审查员考虑因素，第 10 章发明的单一性，第 10.64 至 10.65 段。

⁴⁴ 以色列专利局，“发明的单一性（以色列专利法第 8 条）”，https://www.gov.il/BlobFolder/guide/collaborations/he/collaborations_unity-of-invention-2016.pdf，2016 年 4 月。

既没有相同的技术特征，也没有相应的特定技术特征。在这种情况下，D 和 E 确实为现有技术作出了技术贡献。然而，它们具有不同的技术特性，因此权利要求 1 和 2 中的发明并不是由单独一个总的发明构思联系在一起。⁴⁵

国家和地区法律与实践

巴西

法律框架

47. 巴西工业产权法第 22 条规定：

“发明专利申请必须涉及单独一项发明或者一组构成单独一个发明构思的相互关联的发明。”

48. “单独一个发明构思”，或发明的单一性，应理解为各项要求保护的发明之间存在一种技术关系，表现为所有这些要求保护的发明具有一个或多个相同或对应的特定技术特征。⁴⁶

解释性指南和程序方法

49. 巴西有关发明单一性的立法和法规与 PCT 所载的立法和法规如出一辙。巴西国家工业产权局（INPI）的审查员在评估发明单一性时所采取的方法与 PCT 规定的原则相类似，都强调“特定技术特征”在评估过程中的重要性。

50. “特定技术特征”这一表述是指代表要求保护的发明相对于现有技术所做贡献的技术特点。这些特征根据说明书和附图进行解释，且必须是申请中所有要求保护的发明的共同特征或相关特征。关键是要判定这些特定技术特征所赋予的发明之间是否存在技术关系，即使这些特征本身并不完全相同，而是相对应。例如，一项权利要求可能包括一个金属弹簧来提供弹性，而另一项权利要求可能使用橡胶块来达到同样的目的；如果这两项权利要求有助于形成一个统一的发明构思，那么它们将被视为具有一个共同的特定技术特征。

51. 相互关联的项目必须特别相互对应，以使专利申请符合发明单一性的条件。如果这些项目还有其他多种用途，而上述关系只是几种可能关系中的一种，则可以理解为不具有发明的单一性。例如，专利申请所载的一项权利要求涉及一种防滑人造草，另一项权利要求涉及一种用特别适用于这种人造草的材料制造的足球，该材料也可以在其他人造草上使用。在这种情况下，可以理解为该申请不具有发明的单一性，尽管足球在上述球场上具有更好的性能。

52. 发明的单一性主要根据专利申请中的独立权利要求进行评估。在独立权利要求缺乏新颖性或创造性的情况下，必须对从属权利要求进行评估，既要看它们各自的优点，也要看是否存在将它们联系在一起共同发明构思。根据 INPI 的指南，只有当要求保护的主体涉及多个相互关联的产品、产品或设备不同用途或者实现发明的不同替代方案集和基本特征，并由相同的发明构思联系在一起时，专利申请才能包含多项同类独立权利要求。

53. 此外，如果不同类别的独立权利要求具有共同的特定技术特征，它们也可以构成一组相互关联并形成单独一个发明构思的发明。例如，一种产品、其制造方法和用途可以在不同的独立权

⁴⁵ “发明的单一性——知识产权五局的工作成果”，欧洲专利局在 PCT 国际单位会议期间的发言，质量分组，开罗，2019 年 2 月，见：

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia_26/pct_mia_26_presentation_epo_unity_of_invention.pdf

⁴⁶ 见巴西答复 C.9199 的评论意见。

利要求中要求保护，但如果它们都有一个共同的特定技术特征，就会被认为构成了单独一个发明构思。

54. 对于发明是否缺乏单一性，既可以在现有技术检索前直接确定（检索前），也可以在考虑现有技术后确定（检索后）。在检索后分析中，如果相关现有技术显示该特定技术特征已为人所知，审查员就必须检查是否有另一个共同的特定技术特征将独立权利要求联系起来。如果检索前认定缺乏单一性，专利审查员会告知申请人专利申请中要求保护的不同发明单元或相互关联的统一发明组。然后要求申请人修改权利要求，排除与第一个发明单元无关的权利要求。被排除的主题可以作为一件或多件分案申请提交。

55. 如果申请人提供了令人信服的理由来证明其满足了发明单一性的条件，或将权利要求缩限为单独一个发明构思，则最初的缺陷将被撤回，审查将继续进行。否则，申请可能会因发明缺乏单一性而被驳回。

56. 巴西法律还允许专利申请在审查结束前分成两件或两件以上申请，条件是分案申请涉及原申请，且不超出原申请公开的内容。⁴⁷这些分案申请保留原申请的申请日，并享有原申请的优先权（如果有的话）。⁴⁸重要的是，只有原申请可以作为分案的基础，不允许对分案申请提出分案请求。⁴⁹为了解决重复授权的问题，专利申请人在提出分案专利申请时，必须删除出现在原申请中的那部分要求保护的主体。

57. 为了提高透明度和效率，INPI 改进了处理分案申请的行政程序。⁵⁰例如，分案申请的实质审查通常由负责原申请的同一审查员进行，并争取对两件申请同时或间隔较短时间作出决定。如果分案申请要求保护的主体已在原申请中审查并被驳回，则该主体会以同样的法律理由被驳回。

智利

法律框架

58. 第 19.039 号工业产权法对授予专利所赋予的专有权规定了一系列要求。其中包括第 32 条规定的所有专利申请必须满足的可专利性要求。此外，该法第 31 条规定，专利是一种保护发明的专有权。工业产权法实施细则第 34 条对此进行了补充，规定一件专利申请只能涉及一项发明或一组保持发明单一性的发明，换句话说，这些发明相互关联，构成单独一个总的发明构思。

解释性指南和程序方法

59. 智利国家工业产权局（INAPI）评估发明单一性的依据是，要求保护的发明是否具有单独一个共同的发明构思。这一构思通常将发明所处理的技术问题与拟议解决方案联系在一起。共同的发明构思可能涉及技术解决方案的构思方面，也可能涉及权利要求中的实质组成部分，表明问题与拟议解决方案之间的技术关系。当这种关系通过一个或多个特定技术特征表现出来，共同促成了发明相对于现有技术的新颖性和创造性时，就符合发明的单一性。在智利，对于发明的单一性既有检索前分析，也会依据现有技术进行检索后分析。

60. 在不符合发明单一性的情况下，INAPI 允许申请人分案申请，将显著不同的发明分成不同的申请。这些分案申请必须在原申请审查期间提交，且不得引入超出原申请公开范围的新内容。分

⁴⁷ 工业产权法（1996 年 5 月 14 日第 9279 号法律）第 26 至 28 条。

⁴⁸ 同上。

⁴⁹ 见巴西答复 C.9199 的评论意见。

⁵⁰ 同上。

案申请可以在指定审查员之前由申请人自愿提出，也可以在审查过程的任何阶段依照 INAPI 的要求提出。只要符合这些程序要求，分案申请将保留原申请的申请日和优先权。如果分案申请不符合这些条件，则不能享有原申请的申请日，原申请将被视为现有技术。⁵¹

中国

法律框架

61. 中华人民共和国专利法第 31 条第 1 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。”

62. 中华人民共和国专利法实施细则第 39 条进一步规定：

“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，对现有技术作出贡献的技术特征。”

63. 关于在缺乏单一性的情况下提出分案申请的时间和要求，细则 48 规定：

“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在[……]规定的期限届满前，[……]提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。”

64. 此外，细则 49 还规定：

“依照本细则第四十八条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。”

解释性指南和程序方法

65. 中国关于发明单一性和分案申请的立法和法规与 PCT 的相关条款非常接近。中国国家知识产权局（国知局）的专利审查指南规定了该局审查员评估发明单一性的方法。审查员采取的方法也与 PCT 制定的指南大致相同。⁵²

66. PCT 一样，关键标准是发明是否具有一个或多个对现有技术作出贡献的特定技术特征。例如，如果一件专利申请包含的权利要求涉及一种机器及其操作方法，那么这两项权利要求必须具有一个共同的且比现有技术先进的技术特征。发明的单一性主要通过独立权利要求进行评估，如果独立权利要求缺乏新颖性或创造性，则必须仔细审查从属权利要求的具体内容及其对共同发明构思的贡献。

67. 分案申请必须在原申请被授权、驳回或视为撤回前提出。需要注意的是，原申请一旦被授权或驳回，就不能再提出分案申请。但是，如果审查员因缺乏单一性而发出分案申请通知，申请人可以根据审查员的指导提出进一步分案申请。

⁵¹ 见智利答复 C. 9199 的评论意见。

⁵² 见国知局专利审查指南第一部分第 1 章第 5.1 节、第 2 章第 9 节和第 15.2.2 节，第二部分第 6 章和第 8 章第 4.4 节，以及第三部分第 2 章第 5.5 节；另见发明的单一性知识产权五局报告：
https://link.epo.org/ip5/IP5_report_on_unity_of_invention_protected.pdf。

68. 国知局指南规定，如果提出分案申请依据的是一件在先分案申请缺乏单一性，则提交进一步分案申请的时间与该在先分案申请的状态相关联。如果在先分案申请仍在审查中，则可以提出进一步分案申请。但是，如果在先分案申请已被授权、驳回或视为撤回，则不能提出进一步分案申请。

哥斯达黎加

法律框架

69. 关于发明、工业品外观设计和实用新型专利的第 6867 号法律第 7 条规定：

“发明的单一性。申请可以只涉及一项发明，也可以涉及一组相互关联从而形成单独一个总的发明构思的发明。”

70. 此外，关于分案申请，第 8 条指出：

“申请人可将申请分为两件或两件以上的分案申请，其中任何一件都不得扩大原申请中的发明或公开内容。每件分案申请应保留原申请的申请日。”

解释性指南和程序方法

71. 在哥斯达黎加，对发明单一性的处理方法与国际规范紧密一致。其要求规定，一件申请只能涉及一项发明或一组相互关联从而形成单独一个总的发明构思的发明。对于发明的单一性，既在审查现有技术前进行检索前分析，也在实质审查阶段进行检索后分析。

72. 如果发明被认为缺乏单一性，申请人必须澄清发明的范围，或选择他们希望保护的那部分发明，这有可能导致分案申请。如果不遵守这一要求，申请将因缺乏单一性而被驳回或放弃。分案申请必须在对母案申请作出最终决定前提交，因为分案申请不能用于重新保护母案申请或任何相关分案申请中已经审查、授权或驳回的主题。⁵³

德国

法律框架

73. 德国专利法第 34 条第 5 款规定，“一件申请必须只涉及一项发明，或涉及一组相互关联从而构成单独一个总的发明构思的发明”。

74. 德国专利法第 39 条第 1 款规定：

“申请人可随时分案申请。分案应作出书面声明。如果分案申请的声明是在提出审查请求后作出（第 44 条），被分案的部分被视为提出审查请求的申请。原申请的日期和所要求的优先权仍适用于每件分案申请。”

解释性指南和程序方法

75. 在德国，德国专利法第 34 条第 5 款规定了发明的单一性要求，以确保一件专利申请涉及一项发明或一组由单独一个总的发明构思联系起来的发明。为了确定是否缺乏单一性，审查员必须评估，从技术背景和发明整体清晰度来看，在不同程序中处理是否合适。如果审查员认为缺乏单一性，通常会通知申请人，并给申请人机会通过分案声明或放弃申请中缺乏单一性的部分来纠正缺陷。

⁵³ 见哥斯达黎加答复 C. 9199 的评论意见。

76. 分案声明是德国专利法中一项既定但不成文的法律制度，有别于德国专利法第 39 条允许的由申请人提出的自由分案。与自由分案不同的是，分案声明由审查部门发起，需要审查部门和申请人的同意才能作出。有分析认为，分案声明与德国专利法第 39 条规定的自由分案之间的严格区分是德国法律与欧洲专利公约法律之间的一项区别。

77. 分案声明必须纠正缺乏单一性这一缺陷，明确母案申请中保留了哪些内容。分案申请的主题不得超出母案申请的公开内容。如果分案声明含糊不清，应要求申请人在规定期限内予以澄清。如果审查员未收到澄清，则必须驳回原申请。根据程序法，申请一经分案，分案申请将立即成为独立申请；处理工作按照分案时原申请所处的程序阶段继续进行。⁵⁴

日本

法律框架

78. 日本专利法第 37 条规定：

“两项或两项以上的发明可以作为同一专利申请的主题，条件是它们属于一组根据经济产业省规章中指定的技术关系被认为符合发明单一性要求的发明。”

79. 该“经济产业省规章”通过专利法实施细则第 25 条实施，该条规定：

“专利法第 37 条所述的经济产业省规章规定的技术关系是指两项或两项以上发明之间的技术关系，这些发明应具有相同或相应的特定技术特征，并由此相互关联，形成单独一个总的发明构思。”

80. 关于分案申请，日本专利法第 44 条规定：

“专利申请人可以从包含两项或两项以上发明的专利申请中提取一件或多件新的专利申请……。”

解释性指南和程序方法

81. 日本有关发明单一性的立法和法规基本上与 PCT 所载的相关条款一致。此外，日本特许厅（JPO）的审查员在评估发明单一性时所采取的方法也与 PCT 制定的指南大致相同。⁵⁵

82. 在申请要求保护的发明中，符合发明单一性要求的发明以及符合某些要求的发明将接受关于除第 37 条要求之外的要求的审查。只有在申请人要求保护任何其他发明的情况下，审查员才应认定专利申请不符合第 37 条的要求。⁵⁶

83. 在日本，审查员应通过判定两项或两项以上要求保护的发明是否具有相同或相应的特定技术特征来评估发明的单一性。“特定技术特征”是指确定一项发明相对于现有技术所作贡献的技术特征。审查员在评估时应判断一项发明的特定技术特征是否与另一项发明的特定技术特征相同或对应。在特定技术特征相同或相应的情况下，认为申请符合单一性要求。⁵⁷

84. 审查员应根据说明书、权利要求书和附图的内容，结合申请提出时的公知常识，确定发明的“特定技术特征”。但是，如果随后的分析表明这些特定技术特征与现有技术相比实际上并没

⁵⁴ 见德国答复 C.9199 的评论意见。

⁵⁵ 见日本答复 C.9199 的评论意见；日本专利和实用新型审查指南；日本专利和实用新型审查手册。

⁵⁶ 日本专利和实用新型审查指南，第二部分，第 3 章“发明的单一性”。

⁵⁷ 同上。

有任何改进，那么这些特定技术特征就会被追溯认定为不符合特定技术特征的标准。“随后的分析表明这些特定技术特征与现有技术相比实际上并没有任何改进”应属于以下任一情况：⁵⁸

- i. 被认为是“特定技术特征”的特征出现在现有技术中；
- ii. 被认为是“特定技术特征”的特征仅仅是在现有技术的基础上增加、删除或替换了公知或常用技术，而没有产生任何新的效果；
- iii. 被认为是“特定技术特征”的特征仅仅是现有技术的一种设计变体。

85. 此外，被认为具有“相应的特定技术特征”的两项或两项以上发明应属于以下任一情况：⁵⁹

- i. 与现有技术相比，两项或两项以上发明具有共同或密切相关的技术意义（例如，这些发明解决了与现有技术相同或重叠的问题）；及
- ii. 两项或两项以上发明的特定技术特征互为补充（如发射器和接收器）。

86. 在日本，专利申请缺乏发明单一性的认定被认为是一种形式缺陷，而非实质缺陷。面对这种缺陷，申请人有机会通过在规定期限内提出一件或多件分案申请、从最初提交的专利中删除权利要求或对缺乏单一性的认定提出异议来纠正这一问题。不符合第 37 条的要求可以作为驳回的理由，但不构成宣告授权专利无效的理由。⁶⁰

87. 日本专利法第 44 条涉及日本专利申请的分案。该条规定，申请人可以将包含两项或两项以上发明的这部分专利申请作为一件新的专利申请。该条还规定，一般来说，如果一件专利申请依法进行了分案，则新申请被视为与原申请同时提交。在分案时，原申请和分案申请的申请人必须相同。可以进行分案的几个关键阶段包括：(i) 仍允许对原申请进行修改期间；(ii) 收到专利授权决定后 30 天内；或(iii) 非最终驳回决定发出后三个月内。⁶¹

88. 为了满足实质要求，分案申请必须确保分案申请中要求保护的发明与原申请记载的发明不相同。分案申请必须在提交原申请时和分案前公开的主题范围内。

葡萄牙

法律框架

89. 葡萄牙工业产权法第 73 条规定：

- “1. 一件申请不得包含一项以上的专利，或者一项专利不得包含一项以上的发明。
2. 构成单独一个总的发明构思从而相互关联的多项发明应被视为一项发明。
3. 申请人可以主动或经审查认为申请不符合发明的单一性后，将申请分成若干分案申请，每件分案申请保留原申请的日期，并酌情保留优先权的利益。
4. 分案申请只能包含不超出原申请内容的项目。”

⁵⁸ 同上。

⁵⁹ 同上。

⁶⁰ 日本专利法第 49 和 123 条。

⁶¹ 见日本答复 C. 9199 的评论意见。

解释性指南和程序方法

90. 在葡萄牙，发明的单一性要求以工业产权法实施条例中概述的原则为指导。它要求保护的发明之间存在技术关系，这种关系由一个或多个特定技术特征确立，这些特征将发明与现有技术区分开来。无论发明是在不同的独立权利要求中提出，还是在同一个权利要求中作为选择方案提出，它们都必须具有共同的发明构思。

91. 葡萄牙专利局可以对发明的单一性进行检索前或检索后评估。检索后评估包括两种主要方法：一个总的发明构思法和特定技术特征法。一个总的发明构思法包括识别独立权利要求、提出一个构思并判断该构思是否将发明结合在一起。特定技术特征法涉及识别发明、评估与现有技术的差异，以及判断是否存在相同或相应的特定技术特征。

92. 如果审查员认为缺乏单一性，检索报告和书面意见将只关注要求保护的第一项发明，或者第一组构成单独一个发明构思的发明，这意味着只进行部分检索和审查。书面意见将详细说明缺乏单一性的情况，明确不相关的发明，并建议可以为这些其他发明提出分案申请。

93. 缺乏单一性缺陷在检索和审查阶段都可以提出。申请人可以对该缺陷进行争辩，也可以接受并提出分案申请。一件专利申请可以产生多个分案申请，但不能分为实用新型或临时专利申请。分案申请不得超出母案申请的内容。这种程序方法确保了只有技术上相关的发明才会被一并审查，从而保持了葡萄牙专利审查程序的完整性。⁶²

大韩民国

法律框架

94. 大韩民国专利法第 45 条规定：

“ (1) 每项发明应提交一件专利申请：条件是，可以为一组相互关联从而构成单独一个总的发明构思的发明提交一件申请专利。

(2) 第 (1) 款所述的为一组发明提交一件专利申请的要求应由总统令规定。”

95. 该总统令通过专利法实施细则第 6 条实施，该条还规定：

专利法第 45 条第 (1) 款规定的涉及一组发明的一件专利申请应符合以下要求：

(1) 申请中描述的发明应与技术相关；及

(2) 申请中描述的发明应具有相同或相应的技术特征。在这种情况下，技术特征应是该发明比现有技术有所改进的技术特征。

96. 关于分案申请，专利法第 52 条规定：

“申请人为两项或两项以上发明提出一件专利申请的，可以在原专利申请所附说明书或附图描述的特征范围内，将该申请分为两件或两件以上申请[……]。”

解释性指南和程序方法

97. 大韩民国有关发明单一性和分案申请的立法和法规基本上与 PCT 中的内容一致。此外，韩国知识产权局 (KIPO) 的审查员在评估发明单一性时所采取的方法也与 PCT 制定的指南大致相同。⁶³

⁶² 见葡萄牙答复 C. 9199 的评论意见。

⁶³ 见大韩民国答复 C. 9199 的评论意见。

98. 值得注意的是，在大韩民国，发明的特定特征不必完全相同。例如，如果一项权利要求中提供弹性的特定技术特征是弹簧，另一项权利要求中提供弹性的特定技术特征可以是橡胶块。⁶⁴ 特定技术特征是为判断发明的单一性而特别提出的概念，与相关专利申请提交前公开的现有技术相比，应具有新颖性和创造性。⁶⁵ 在大韩民国，特定技术特征一般是在考虑现有技术后确定，但在适当情况下也可以在此之前确定。⁶⁶

99. 在大韩民国，当为一组发明提交一件申请时，发明单一性的评估顺序如下：⁶⁷

- i. **选择主要发明：**确定第一发明，并明确其改进现有技术的特定技术特征（可能有多个特定技术特征）。这一步的重点是了解主要发明如何对其技术领域作出贡献。
- ii. **确定第二发明：**选择第二项发明，概述其特定技术特征，同样强调其对于现有技术的改进。
- iii. **评估技术相关性：**比较第一发明和第二发明的特定技术特征，以确定它们是否相同或相互对应并改进了现有技术。如果这些特征相同或对应，并对现有技术进行了改进，则表明这两项发明具有技术相关性，从而形成专利法实施细则第 6 条所要求的单独一个总的发明构思。

100. 如果两项或两项以上发明的特定技术特征之间明显不一致，审查员也可以提出发明单一性驳回，而无需考虑现有技术。在发现缺乏单一性的情况下，审查员对此必须明确说明，指出所考虑的发明之间不具有共同或相应的特定技术特征。但是，如果不需要额外的审查工作就能完成审查，审查员就无需因为缺乏单一性而要求申请人必须进行修改或提交分案申请。例如，如果根据已经检索到的现有技术可以否定整个权利要求的新颖性和创造性，审查员不得将单一性作为驳回理由。⁶⁸

101. 当认为一件大韩民国专利申请包含多个发明构思从而不符合发明单一性要求时，申请人有机会提交一件或多件分案申请。这一程序允许将显著不同的发明分为不同的申请，每件申请涉及一个发明构思，同时保留母案申请的原申请日。

102. 一般来说，除例外和特殊情况外，申请人可在以下任何期限内向 KIPO 提出分案申请：⁶⁹

- i. **修改阶段：**在初步审查过程中，申请人可以在仍允许对原申请进行修改的情况下提交分案申请。该阶段通常在审查结束前，允许申请人通过提交分案申请答复审查员作出的缺乏单一性的意见。
- ii. **驳回后阶段：**如果原申请被驳回，申请人可以在收到驳回决定的核证副本之日起三个月内提出分案申请。这使得申请人能够为新的分案申请保留原申请的申请日。
- iii. **授权决定后阶段：**分案申请也可以在专利授权决定下达后或撤销驳回的审判决定送达后三个月内提出。该阶段允许对申请进一步分案，确保发明的所有方面都得到充分的覆盖。

⁶⁴ 见大韩民国答复 C. 9199 的评论意见。

⁶⁵ 同上。

⁶⁶ 同上。

⁶⁷ 同上。

⁶⁸ 同上。

⁶⁹ 同上。

103. 在大韩民国，分案申请的范围必须完全基于母案申请的原说明书或附图中公开的主题。分案申请中包含的任何发明都必须在原公开中出现过；否则，申请有可能被宣告无效或被驳回。审查员会确定原文件中是否明确描述或隐含承认了发明。原说明书或附图是分案申请有效性的基础。即使某些发明在修改过程中被从母案申请中删除，只要这些发明最初已被公开，它们仍然可以包含在分案申请中。但是，通过修改母案申请增加的发明不符合分案条件，因为它们不属于原公开的内容。分案申请通常被认为与母案申请具有相同的申请日期，这对于保持优先权至关重要。

104. 从程序上讲，提出分案申请时，分案申请必须明确说明分案意图并指明母案申请。在分案申请时不正确地说明母案申请会导致分案申请不合法，并且一般不允许在提交申请后修改母案申请，除非存在明显错误。

俄罗斯联邦

法律框架

105. 民法典第 1375 条第 1 款规定：

“发明专利申请（发明申请）应涉及一项发明或一组相互关联从而形成一个总的发明构思的发明（发明的单一性概念）。”

106. 以下规则提供了关于发明单一性的更多详细信息⁷⁰：(i) 申请授予发明专利的文件要求（《要求》）；及(ii)关于撰写、提交和审查构成实施国家发明登记的重要法律行为之基础的文件的规定（《规定》）。

107. 《要求》第 2 段规定，如果要求保护的一组发明中包含的发明之间存在技术关联，并通过发明的一个或多个相同或相应的特定技术特征表现出来，则该组发明满足发明的单一性要求。

108. 《要求》第 44 至 50(1)段进一步规定了“特定技术特征”。特别是，特定技术特征包括使每项发明有别于其最接近的类似发明的相同或相似特征（这些特征与其他显著特征一起，决定了组合成一组的每项发明对现有技术的贡献）。相同的特定技术特征包括在内容上相同的特征。此外，特定技术特征还包括相互依存的特征（相互补充并共同构成一个功能上的整体的特征，例如一组发明其中一项中插头的扁平插针和同组另一项发明中插座的插孔）。

109. 此外，除了一组发明中发明之间的技术关系，还必须遵守发明分组的规则。《要求》第 63 和 64 段规定：

“63. 考虑到《要求》第 2 段规定的发明的单一性要求，与不同类型发明主题有关的独立权利要求可以下列允许的组合之一包含在权利要求中：

- 涉及一种产品的独立权利要求项目，涉及制造（获得）该产品的工艺的独立权利要求项目，以及涉及该产品的应用/使用的独立权利要求项目；
- 涉及一种产品的独立权利要求项目和涉及该产品的应用/使用的独立权利要求项目；
- 涉及一种工艺的独立权利要求项目和涉及一种执行该工艺或其中一项操作的产品的独立权利要求项目；涉及一种方法的独立权利要求项目和涉及一种为使用该方法而设计的产品的独立权利要求项目；

⁷⁰ 这些细则载于俄罗斯联邦经济发展部 2023 年 2 月 21 日第 107 号命令“国家发明登记”批准的条例中（根据俄罗斯联邦经济发展部 2024 年 3 月 15 日第 148 号命令进行了修改，并于 2024 年 4 月 25 日生效）。

- 涉及一种产品的独立权利要求项目，涉及制造（获得）该方法的产品的方法的独立权利要求项目，以及涉及一种为使用该方法而设计的产品的独立权利要求项目。

64. 在不违反《要求》第 2 段规定的发明单一性要求的前提下，权利要求可以包括两个或两个以上与同类发明主题有关的独立权利要求项目，其组合方式如下：

- 描述与同类主题有关的发明变体（若干装置或物质）的独立权利要求项目，为了同一目的，确保实现相同的技术结果；
- 描述发明整体主题的独立权利要求项目和涉及一部分该发明的独立权利要求项目；
- 从总体上描述发明主题的独立权利要求项目和涉及实施或使用该发明的特定情况的独立权利要求项目；
- 描述中间产物和最终产物的独立权利要求项目；
- 涉及在操作过程中相互补充和相互作用的发明各主题的独立权利要求项目。”

解释性指南和程序方法

110. 2023 年，俄罗斯对有关评估发明单一性的立法和相关实践进行了修订，以便与 PCT、欧亚专利局（EAPO）和欧洲专利局（欧专局）的国际标准更加一致。⁷¹

111. 在评估单一性时，Rospatent 采用两阶段审查程序：首先，在对申请进行信息检索前，考虑申请人指出的最接近的类似发明；其次，在完成信息检索之后，考虑信息检索的结果和确定的最接近的类似发明。⁷²关键在于判断这些发明是否具有共同的技术关系，其特点是这些方面至少有一个相同或相应的特定技术特征，使其有别于现有技术。

112. 当 Rospatent 发现要求保护的发明没有包含至少一个相同或相应的特定技术特征来区分每项发明与现有技术时，可以认为要求保护的发明组中的发明不具有共同的技术关系。在分析独立权利要求中的发明是否是彼此的变体时，Rospatent 将分析发明的目的和技术结果是否一致。⁷³

113. 如果 Rospatent 发现发明不符合单一性要求，他们会通知申请人并说明理由。⁷⁴然后，申请人可以修改申请和/或指出哪项发明应继续申请。如果没有此种修改和/或说明，则将对权利要求中记载的第一项发明（或满足单一性要求的第一组发明）进行实质审查。⁷⁵如果申请人不同意缺乏单一性的判定，可以要求复议，以便对申请进行复审，同时考虑申请人的争辩理由。⁷⁶

114. 如果不符合单一性要求，申请人可选择根据民法典第 1384 条第 (4) 款提出分案申请。提出分案申请的时间至关重要。分案申请必须在对原申请的驳回决定提出申诉的可能性用尽前提交，或者在已发出授权通知的情况下在发明注册前提交。这为申请人提供了一个明确的时间框架，使他们能在这一框架内确保所有公开的发明得到保护。根据俄罗斯联邦最高法院 2024 年的一项裁决，所有分案申请，包括第二代和后续申请，都可享有原申请的优先权日。⁷⁷最高法院强调，只要分案申请与同一原申请有关联，它们都应保留相同的优先权日。

⁷¹ 见俄罗斯联邦答复 C. 9199 的评论意见。

⁷² 《规定》第 45 段。

⁷³ 同上。

⁷⁴ 《规定》第 18 和 45 段。

⁷⁵ 《规定》第 19 和 45 段。

⁷⁶ 《规定》第 45 段。

⁷⁷ 俄罗斯联邦最高法院，编号 300-ES23-27880，莫斯科 06/04/2024，案件编号 SIP-570/2022。

新加坡

法律框架

115. 新加坡专利法第 25 条(5)(d)规定，专利申请中的权利要求必须涉及一项发明，或者一组相互关联从而构成单独一个发明构思的发明。

116. 新加坡专利细则第 25 条进一步规定：

“ (1) 在不影响专利法第 25 条(5)(d)的一般性的前提下，如果要求保护两项或两项以上的发明（不论是在不同的权利要求中提出，还是在同一权利要求中作为选择方案提出），只有在这些发明之间存在涉及一个或多个相同或相应的特定技术特征的技术关系时，这些发明才应被视为相互关联，从而形成单独一个发明构思。

(2) 在这里，‘特定技术特征’指的是确定每项要求保护的发明作为一个整体相对于现有技术所作贡献的技术特征。”

解释性指南和程序方法

117. 新加坡有关发明单一性的立法和法规基本上与 PCT 中的内容一致。发明单一性的认定依据的是申请中的权利要求。一件申请可以描述具有不同发明构思的多项不同发明，但只有在对不同发明要求保护时，才会出现缺乏单一性缺陷。缺乏单一性既可能出现在不同的权利要求中，也可能出现在包含不同实施例的同一权利要求中，如果这些实施例并非由单独一个发明构思联系在一起。在考虑单一性时，可以在解释权利要求以对发明进行认定时考虑说明书和附图。

118. 发明的单一性既可以“检索前”（在考虑现有技术前）评估，也可以“检索后”（在考虑现有技术后）评估。此外，不鼓励从字面上或过于技术化的方法。新加坡对缺乏单一性的审查遵循 IPOPOS 审查指南中概述的原则，强调实用性和对上下文敏感的分析，而不是僵化地纠结于技术性。⁷⁸

119. 新加坡允许申请人就原（母案）申请中公开的任何部分内容提出分案申请。母案申请的申请日被视为分案申请的申请日，条件是分案申请不引入任何超出原公开内容的新内容。

120. 分案申请必须在母案申请提交后但在母案申请被授权、驳回、撤回或视为放弃前提交。值得注意的是，第一次分案申请可以作为再次（第二次）分案申请的基础，条件是第二次分案申请提交时第一次分案申请仍处于审查阶段。但是，从第一次分案申请中提出第二次分案申请时，原专利申请不需要仍处于审查阶段。

西班牙

法律框架

专利法第 26 条规定了发明的单一性要求和分案申请的提出：

- (1) 专利申请不得包含一项以上的发明或一组构成单独一个总的发明构思的相互关联的发明。
- (2) 不符合前款规定的申请应依据实施细则进行分案。
- (3) 分案申请应享有与原申请相同的申请日，条件是分案申请的主题已包含在原申请中。

⁷⁸ 见新加坡答复 C.9199 的评论意见。

解释性指南和程序方法

121. 在西班牙，处理发明单一性的方法与 PCT 的相关条款非常接近。当西班牙专利商标局在现有技术检索过程中发现缺乏单一性时，会就被提及的第一项发明作出部分报告。申请人有两个月的时间缴纳进一步检索的附加费、分案申请或对该缺陷提出抗辩。如果后来确认具有单一性，该局将完成检索并退还任何附加费。如果申请人没有作出适当答复，则申请只针对初步检索所涉及的权利要求继续进行。这一程序既确保了审查符合发明的单一性要求，又为申请人提供了灵活性。

79

美利坚合众国

美国专商局的两个方法

122. 美国专利商标局（美国专商局）在评估发明单一性时采用双重方法，反映了 PCT 国际申请与根据美国法律直接提交的国内专利申请之间的差异。在作为 PCT 国际检索单位或国际初步审查单位（IPEA）时，或者对于进入国家阶段的 PCT 申请，美国专商局根据与 PCT 建立的国际框架相一致的标准来评估发明的单一性。但是，对于直接向美国专商局提交的国家申请，则采用不同的标准，侧重于“独立”和“显著不同”的发明这一概念。

123. 关于美国专商局适用于国家专利申请的单一性做法与其他专利局的单一性做法之间的差异，日本知识产权协会审查了向美国专商局和其他三个专利局提交的来自同一优先权申请的相应国家申请的缺乏单一性驳回率。研究发现，基于“独立”和“显著不同”的发明这一概念，美国专商局的缺乏单一性驳回率高于其他三个适用与 PCT 类似的单一性要求的专利局。⁸⁰

124. 当申请人为最初提交了 PCT 申请的发明寻求美国专利保护时，他们有两个选项。⁸¹第一个选项是进入 PCT 申请的国家阶段。第二个选项是不进入美国国家阶段，而是提交一件新的美国申请，该申请有权享受 PCT 申请的申请日（或优先权日）。就指定美国的一件 PCT 申请提出继续、分案或部分继续申请称为“旁路”申请。如果申请人选择进入美国国家阶段，审查员将适用发明的单一性标准。相比之下，如果申请人提交一件新的美国申请并要求 PCT 申请的优先权，则将适用美国专商局的限制做法。⁸²

PCT 国际申请

(a) 法律框架

125. 美国专商局在作为国际检索单位或国际初步审查单位处理 PCT 国际申请时，以及在作为 35 U.S.C. 371 规定的指定局或选定局处理国家阶段的这些申请时，都要对发明的单一性进行评估。评估这些申请的发明单一性的法律条款载于 37 CFR 1.475（国际检索单位、国际初审单位和国家阶段的发明单一性），其中规定：

“(a) 国际和国家阶段的申请应只涉及一项发明，或者涉及一组相互关联从而形成单独一个总的发明构思的发明（‘发明的单一性要求’）。如果一件申请中要求保护一组发明，只有当这些发明之间存在涉及一个或多个相同或相应的特定技术特征的技术关系时，才能满

⁷⁹ 见西班牙答复 C.9199 的评论意见。

⁸⁰ 见日本知识产权协会于 2015 年 9 月 15 日致知识产权五局负责人的评论意见：

[https://web.archive.org/web/20230707162904/https://www.fiveipoffices.org/sites/default/files/attachment/s/455f311c-81a3-4ae7-84e9-3553e93e8e05/JIPA+Comments+on+consultation+on+IP5+patent+practices+\(2\).pdf](https://web.archive.org/web/20230707162904/https://www.fiveipoffices.org/sites/default/files/attachment/s/455f311c-81a3-4ae7-84e9-3553e93e8e05/JIPA+Comments+on+consultation+on+IP5+patent+practices+(2).pdf)

⁸¹ 美国专商局 MPEP 第 1895 条，见：<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1895.html>。

⁸² 美国法典第 35 编第 111(a)、120 和 371 条。

足发明的单一性要求。“特定技术特征”是指确定每项要求保护的发明作为一个整体相对于现有技术所作贡献的技术特征。

(b) 如果一件国际或国内阶段申请包含对不同类别发明要求保护的权利要求并且仅采用下列类别组合方式之一，则该申请将被视为符合发明的单一性要求：

- 一种产品和一种专门用于制造上述产品的方法；或
- 一种产品及其使用方法；或
- 一种产品、一种专门用于制造上述产品的方法以及上述产品的一种用途；或
- 一种方法和一种专门用于实施上述方法的装置或手段；或
- 一种产品、一种专门用于制造上述产品的方法以及一种专门用于实施上述方法的装置或手段。

(c) 如果一件申请中包含的权利要求采用多于或少于本条(b)款规定的发明类别组合方式之一，则发明可能缺乏单一性。

(d) 如果要求保护多种产品、制造方法或用途，则申请权利要求最先提及类别中的第一项发明，以及与之相关的其他类别中每一类记载的第一项发明，将被视为权利要求中的主要发明，见 PCT 第 17 条(3)(a)和 § 1.476(c)。

(e) 在判断一组发明是否相互关联，从而形成单独一个总的发明构思时，不应考虑这些发明是在不同的权利要求中要求保护，还是在单独一项权利要求中作为选择方案要求保护。”

(b) PCT 国际申请的解释性指南和程序方法

126. 对这些申请的发明单一性进行评估依据的是与 PCT 细则 13 基本一致的规则。⁸³

127. 在 Caterpillar Tractor Co. 诉专利商标局长一案中，法院认为，当美国专商局作为国际检索单位或处理国家阶段申请时，美国专商局必须使用 PCT 细则，而不是美国国内规则。⁸⁴在得出这一结论时，法院指出，PCT 第 27 条第(1)款规定，“任何缔约国的本国法不得就国际申请的形式或内容提出与本条约和细则的规定不同的或其他额外的要求”，并接着指出，PCT 细则 13 的要求对于这些申请而言是强制性要求。

128. 本案的核心是，一组涉及链轮锻造方法的权利要求与一组涉及链轮锻造装置的权利要求之间是否存在发明的单一性，并涉及对原 PCT 细则 13.2(ii)中“专门设计”这一表述的解释。美国专商局最初对“专门设计”的解释是，要认定单一性，必须在方法和装置的使用上互相具有排他性，即装置不能用于实质上不同的方法，反之亦然。法院不同意这种狭义的解释，认为不存在排他性要求，因为这违背了 PCT 的表述和意图。

⁸³ CFR 37 1.475 国际检索单位、国际初审单位和国家阶段期间发明的单一性；CFR 1.476 国际检索单位发明单一性的判定；CFR 1.477 国际检索单位发明缺乏单一性的反对；1.488 国际初审单位发明单一性的判定；1.499 国家阶段期间发明的单一性。

⁸⁴ Caterpillar Tractor Co. 诉专利商标局长，650 F. Supp. 218 (E.D. Va. 1986)。

国家申请

(a) 法律框架

129. 与 PCT 采用的方法不同，美国专商局对根据 35 U.S.C. 111(a) 提交的美国国家申请采用不同的标准，该标准规定：

“如果在一件申请中要求保护两项或两项以上独立且显著不同的发明，局长可要求将申请限制在其中一项发明。”

130. 对于这些申请，37 CFR 1.141 进一步规定，不得在一件国家申请中对两项或两项以上独立且显著不同的发明要求保护，但可以在一件国家申请的不同权利要求中对发明的一个以上类别（不超过合理数量）专门要求保护，条件是该申请还包含一项可允许的对所有要求保护的类别都通用的权利要求，并且对超过一个类别的所有权利要求都以从属形式撰写，或是包含该通用权利要求的所有限制。

131. 此外，该条款还对所谓的“限制的三方要求”作出了规定。“限制的三方要求”是指在专利申请中，权利要求涉及三个不同的类别：产品、制造该产品的方法以及该产品的使用方法。在这种情况下，只有当产品的制造方法与产品本身显著不同时，才能进行限制。如果这两者并非显著不同，那么即使产品与产品的使用方法显著不同，该使用方法也可以与涉及产品和产品制造方法的权利要求结合起来。

132. 37 CFR 1.142 进一步规定：

(a) 如果一件申请要求保护两项或两项以上独立和显著不同的发明，审查员会在审查意见通知书中要求申请人作出答复，选择一项发明，将权利要求限制在该发明上，该审查意见通知书被称为限制要求（也称为分案要求）。这种要求通常是在针对实质问题发出通知书前提出，但也可以在发出最终通知书前的任何时候提出。

(b) 未被选中的一项或多项发明的权利要求，即使未被取消，也会因已作出选择而不再由审查员进一步审议，但在限制要求被撤销或推翻的情况下可以恢复。

(b) 国家申请的解释性指南和程序方法

(i) “独立”和“显著不同”的发明

133. 对于这类申请，如果一件申请要求保护两项或两项以上“独立”和“显著不同”的发明，美国专商局可以要求将申请限制在其中一项发明。⁸⁵然后，申请人可以在一件或多件分案申请中继续申请其他发明。虽然法律表述使用了“独立和显著不同”，这可能意味着限制必须同时满足这两个条件，但在实践中，这两个词被解释为二选一的要求。“独立”（即不相关）和“显著不同”（即相关但专利上显著不同）具有相互排斥的含义，因此被解释为二选一要求。只需满足其中一项要求即支持限制。⁸⁶长期以来一直采取这种做法，以确保专利申请得到适当分类，即使各发明相关但显著不同。

134. 对于在专利上显著不同的发明之间进行限制的适当要求，有两个标准：⁸⁷

⁸⁵ 35. U.S.C 121 - 分案申请；美国专商局 MPEP 第 802 条。

⁸⁶ 美国专商局 MPEP 第 802 条。

⁸⁷ 美国专商局 MPEP 第 803 条。

- i. 表明要求保护的这些发明是独立的或显著不同的；**以及**
- ii. 表明如果不要求限制，会给审查员带来严重的检索和审查负担。

135. “独立”（即不相关）是指要求保护的两项或两项以上发明之间没有公开的关系，即它们在设计、操作和效果上没有联系。例如，一种方法和一种不能用于实施该方法的装置彼此之间是独立的发明。再比如，电子收银机和摩托车在设计 and 操作上完全没有联系，也是独立的发明。⁸⁸再比如，两项不同的发明，如果没有公开可以一起使用，具有不同的操作模式、不同的功能和不同的效果，则可以说两者是独立的发明。⁸⁹这样的示例可以包括服装和机车，房屋粉刷方法和钻井方法。⁹⁰

136. 如果两项发明分别是一种方法和一种产品，而产品不能用于该方法或不能由该方法制造，则这两项发明被称为是独立的发明。例如，一种特定的成型方法和一种不能用于实施该特定方法的成型装置。⁹¹

137. 如果两项或两项以上的发明在设计（如结构或制造方法）、操作（如功能或使用方式）或效果方面至少有一点被公开为具有联系，则这些发明是相关发明（即非独立）。相关发明的示例包括组合及其一部分、方法及其实施装置、方法和制造的产品等。在本定义中，“相关”在指独立发明以外的发明时，可作为从属发明的替代词。⁹²例如，电子收银机和手动收银机不被视为独立发明，而被视为相关发明。⁹³

138. 如果**要求保护的发明至少在设计、操作或效果方面中的一点没有关联**（例如，可以通过实质上不同的方法制造或在该方法中使用），**并且至少有一项发明相对于另一项发明具有可专利性**（新颖性和创造性）（尽管相对于现有技术而言，它们可能都不具有可专利性），那么相关的发明就显著不同。例如一种新方法和一种为所述方法专门设计的装置；虽然两者相互关联，但如果每项发明都带来了显著的、非显而易见的进步，与另一项发明截然不同，那么它们就可以被视为“显著不同”的发明。这种分类承认这种相关发明的存在，即尽管它们之间存在联系，但它们带来了独立的创新飞跃，值得在不同的专利中予以考虑。⁹⁴

139. 相关产品或相关方法之间的限制依据的是对显著不同的双向测试，这意味着所有相关权利要求组必须符合这些标准：(i) 要求保护的发明在范围上不重叠，(ii) 要求保护的发明不是显而易见的变体，(iii) 要求保护的发明不能一起使用，或者在设计、操作方式、功能或效果上有实质性的区别。⁹⁵

⁸⁸ 美国专商局的限制做法，2019年5月，见：<https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>。

⁸⁹ 美国专商局 MPEP 第 802 和 806 条。

⁹⁰ 美国专商局的限制做法，2019年5月，见：<https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>。

⁹¹ 同上。

⁹² 美国专商局 MPEP 第 802 和 806 条。

⁹³ 美国专商局的限制做法，2019年5月，见：<https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>。

⁹⁴ 美国专商局 MPEP 第 802 和 806 条。

⁹⁵ 美国专商局 MPEP，第 806.05(j) 条；美国专商局的限制做法，2019年5月，见：<https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>。

(ii) 检索和审查负担

140. 除了表明发明独立和/或显著不同，审查员还必须提供理由，说明如果不要求限制，为什么会有严重的检索和审查负担。如果发明存在以下一种或多种情况，则可以证明严重的负担：⁹⁶

- **不同的分类**——表明每项发明作为一个单独的创造性努力主题和一个单独的检索领域，已在本技术领域得到认可。
- **当它们可以分为一类时，在本技术领域中具有独立地位**——表明对创新者独立创造性努力的认可。
- **不同的检索领域**——表明有必要以一种不太可能找到与其他发明相关的技术的方式检索其中一项发明，即使这些发明被分为一类。

(iii) 独立和显著不同的发明的示例

141. 相关发明有多种类型。其中包括组合-子组合、可一起使用的子组合、方法和实施该方法的装置、制造方法和制造的产品、装置和制造的产品、产品和使用方法、产品、制造方法和使用方法以及相关产品/方法。⁹⁷以下示例将考虑就要求保护的发明的独立和显著不同而言，限制是否适当。为简单起见，将不考虑是否存在严重的检索和审查负担。

[组合-子组合]

142. 为了支持对组合和子组合之间的限制，必须进行有关显著不同的双向检验和坚持要求限制的理由。在下列情况下，符合显著不同的双向检验标准：(i) 要求保护的组合不需要要求保护的子组合的细节来获得专利（即证明组合的新颖性和创造性），以及(ii) 子组合本身或在另一个实质上不同的组合中具有实用性。⁹⁸例如，假设我们有以下一组权利要求：

- **权利要求 1**：一种伤口敷料，包括：粘合绷带；以及涂在绷带表面的新霉素和凡士林基质的抗生素软膏。
- **权利要求 2**：一种用于伤口敷料的抗生素软膏，包括：新霉素和凡士林基质。

143. 在本例中，权利要求 1 中的组合需要权利要求 2 中的子组合的细节才能获得专利，即使子组合本身或在另一个实质上不同的组合中具有实用性，因此这对权利要求组合不符合组合-子组合双向检验的第一部分。虽然药膏可能在另一种敷料中具有不同的效用，或本身具有效用，但不能进行限制，因为双向检验要求满足检验的两个要素。因此，在本案中不存在显著不同的发明，限制是不恰当的。

[可一起使用的子组合]

144. 在下列情况下，两个或两个以上要求保护的子组合（被公开为可在一个组合中一起使用）通常是可限制的：(i) 至少有一个要求保护的子组合可以证明是可以单独使用的，或者除了在所公

⁹⁶ 美国专商局 MPEP 第 803、806 和 808 条。

⁹⁷ 美国专商局 MPEP 第 806 条。

⁹⁸ 美国专商局 MPEP，第 806.05(c) 条；美国专商局的限制做法，2019 年 5 月，见：
<https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>。

开的组合中使用外还有其他用途，(ii)要求保护的子组合在范围上没有重叠，(iii)权利要求的子组合不是彼此的明显变体。⁹⁹例如，假设我们有以下一组权利要求：

- **权利要求 1**：一种伤口敷料，包括：编织成条状的粘合绷带；固定在绷带一侧的环形垫纱布元件；以及涂在纱布元件上的抗生素软膏。
- **权利要求 2**：一种由圆形垫组成的纱布元件。
- **权利要求 3**：一种编织成条状的粘合绷带。

145. 在本例中，两个子组合（权利要求 2 和 3）的限制要求是适当的。在本例中，权利要求 2 中的子组合可以在没有粘合编织绷带条的情况下使用，而权利要求 3 中的子组合可以在没有圆形纱布垫的情况下使用。此外，权利要求 2 和 3 中的子组合在范围上并不重叠，也不是明显的变体。

[方法及其实施装置]

146. 对某一方法和用于实施该方法的装置之间的限制依据的是对显著不同的**单向**检验，在下列情况下可作出认定：(i)要求保护的方法可以由另一个实质上不同的仪器或手工来实施；或(ii)要求保护的装置可以用来实施另一个实质上不同的方法。¹⁰⁰例如，假设我们有以下一组权利要求：

- **权利要求 1**：一种涂刷墙壁的方法，包括：用工具在墙壁上涂刷底漆；用工具在墙壁上涂刷颜料乳胶漆。
- **权利要求 2**：一种刷子工具，包括：一个手柄；以及连接在手柄第一端的多个刷毛。

147. 在本例中，该装置可用于实施另一个实质上不同的方法，如扫地，而该方法可通过一个实质上不同的装置来实施，如用滚筒粉刷墙壁。因此，这两项发明显著不同，限制是适当的。

148. 同样，对产品及其使用方法之间的限制也依据的是对显著不同的单向检验：(i)要求保护的使用方法可以用另一种实质上不同的产品来实施，或(ii)要求保护的产品可以在实质上不同的方法中使用。¹⁰¹

149. 在本例中，根据上述这组权利要求，产品可用于实施另一个实质上不同的方法，如扫地，而方法可通过一个实质上不同的产品来实施，如用滚筒粉刷墙壁。因此，这两项发明显著不同，限制是适当的。

[制作方法和制作的产品]

150. 对制造方法和制造的产品之间的限制依据的是对显著不同的单向检验：(i)要求保护的方法不是制造该产品的明显方法，并且要求保护的方法可以用来制造另一种实质上不同的产品，或(ii)要求保护的产品可以用另一种实质上不同的方法制造。¹⁰²例如，假设我们有以下一组权利要求：

⁹⁹ 美国专商局 MPEP，第 806.05(d) 条；美国专商局的限制做法，2019 年 5 月，见：<https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>。

¹⁰⁰ 美国专商局 MPEP，第 806.05(e) 条；美国专商局的限制做法，2019 年 5 月，见：<https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>。

¹⁰¹ 美国专商局 MPEP，第 806.05(h) 条；美国专商局的限制做法，2019 年 5 月，见：<https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>。

¹⁰² 美国专商局 MPEP，第 806.05(f) 条；美国专商局的限制做法，2019 年 5 月，见：<https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>。

- **权利要求 1:** 一种制作条状材料的方法, 包括: 将棉纤维编织在一起, 形成织物薄片; 以及将织物薄片切割成多个条状材料。
- **权利要求 2:** 一种绷带, 包括: 带有粘合层的材料条。

151. 在本例中, 产品可以用另一种实质上不同的方法制造, 如切割塑料板, 而这种方法可以用来制造实质上不同的产品, 如毛巾。因此, 这两项发明显著不同, 限制是适当的。

[装置和制造的产品]

152. 装置与用该装置制造的产品之间的限制依据的是对显著不同的单向检验: (i) 权利要求中的装置不是制造产品的显而易见的装置, 权利要求中的装置可以用来制造另一种实质上不同的产品, 或者 (ii) 权利要求中的产品可以用另一种实质上不同的装置制造。¹⁰³ 例如, 假设我们有以下一组权利要求:

- **权利要求 1:** 一种用于掺杂材料的装置, 包括: 混合室; 加热器; 以及离子注入器。
- **权利要求 2:** 一种 N 型掺杂半导体器件, 包括: 硅基底; 以及基底中的磷掺杂剂。

153. 在本例中, 装置可以制造出实质上不同的产品, 如 P 型掺杂半导体, 而产品可以由实质上不同的装置制造, 如扩散型掺杂设备。因此, 这两项发明显著不同, 限制是适当的。

[产品、制作方法和使用方法]

154. 当权利要求涉及三个类别 (产品、制作方法和使用方法) 时, 只有在下列情况下才能提出三方限制要求: (i) 要求保护的产品制造方法与产品显著不同, (ii) 要求保护的产品使用方法与产品显著不同, (iii) 要求保护的产品制造方法与产品使用方法显著不同。¹⁰⁴ 例如, 假设我们有以下一组权利要求:

- **权利要求 1:** 一种制作条状材料的方法, 包括: 将棉纤维编织在一起, 形成织物薄片; 以及将织物薄片切割成多个条状材料。
- **权利要求 2:** 一种绷带, 包括: 带有粘合层的材料条。
- **权利要求 3:** 一种治疗烧伤的方法, 包括: 给病人使用带有烧伤膏的条形绷带。

155. 在本例中, 权利要求 2 的产品可以通过与权利要求 1 实质上不同的方法制成, 如切割塑料板。权利要求 2 的产品可用于与权利要求 3 实质上不同的方法, 例如将切口固定在一起。权利要求 1 的制造方法与权利要求 3 的使用方法在范围上并不重叠。因此, 这两项发明显著不同, 限制是适当的。

分案申请

156. 无论采用 PCT 程序还是美国专商局的限制做法来评估发明的单一性, 提交后续分案申请都有相同的程序。分案申请必须包括原申请中的至少一名发明人, 并且必须享有原申请日, 保留发明的优先权。这对于确保免于受现有技术的影响至关重要。如果原申请涉及共同发明人, 则可能需

¹⁰³ 美国专商局 MPEP, 第 806.05(g) 条; 美国专商局的限制做法, 2019 年 5 月, 见: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpswide/>。

¹⁰⁴ 美国专商局 MPEP, 第 806.05(i) 条; 美国专商局的限制做法, 2019 年 5 月, 见: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpswide/>。

要根据选定的发明调整分案申请中的发明人权利。尽管可能出现变化，但只要发明人在原申请时存在重叠，分案申请仍可享有原申请日。

欧亚专利局（EAPO）

法律框架

157. 欧亚专利公约实施细则第 4 条规定：

“欧亚申请应只涉及一项发明，或涉及一组相互关联从而构成单独一个发明构思的发明。

当一件欧亚申请涉及一组发明时，只有当这些发明之间存在涉及一个或多个相同或相应特定技术特征的技术关系时，才应视为符合发明的单一性要求；也就是说，这些技术特征确定了每项要求保护的发明对现有技术作出的贡献。

在不符合这一要求的情况下，应要求申请人将欧亚申请限制在一项发明或一组符合前项规定的发明单一性要求的发明，并可就其他符合单一性要求的发明或发明组提交一件或多件欧亚分案申请。”

158. 细则 25 还规定：

“（1）在不违反实施细则第 4 条规定的情况下，一件欧亚申请可以包含与不同类别发明的主题有关的独立权利要求，特别是：

- 涉及一种装置、物质或生物技术产品的独立权利要求，涉及一种专门用于该装置、获得该物质或该生物技术产品的方法的独立权利要求，以及涉及使用所述装置、物质或生物技术产品的独立权利要求；
- 涉及一种方法的独立权利要求和涉及一种专门用于实施上述方法的装置的独立权利要求；
- 涉及装置、物质或生物技术产品的独立权利要求，涉及专门用于制造该装置、获得该物质或该生物技术产品的方法的独立权利要求，以及涉及专门用于实施上述方法的装置的独立权利要求。

（2）欧亚申请可以包含两项或两项以上与同类发明主题有关的独立权利要求，这些权利要求要描述发明的变体，以及作为部分和整体具有相关性。”

解释性指南和程序方法

159. 欧亚专利局（EAPO）对发明单一性采用的程序方法与 PCT 建立的一般国际框架密切一致。对发明单一性的评估依据的是一组发明是否由单独一个总的发明构思联系起来，其特点是存在一个或多个“特定技术特征”，这些特征确定了发明对于现有技术作出的贡献。EAPO 审查这些发明是否通过特定技术特征具有共同的技术关系，其中可能包括提供相同技术效果的相同或相应特征。如果要求保护的发明中唯一的共同特征已为现有技术所知，则不构成特定技术特征，也不符合发明的单一性要求。

160. 发明的单一性在检索和实质审查阶段都要进行审查。在进行详细的现有技术检索前，可以检索前认定缺乏单一性；在考虑现有技术后，也可以检索后认定缺乏单一性。如果发明被认定缺乏单一性，申请人将收到通知，并可选择缴纳附加费以支付检索其他发明的费用，或指定哪项发明应成为检索对象。

161. 当不符合发明的单一性时，EAPO 允许申请人就确定的不同发明提出分案申请。这些分案申请必须在母案申请仍处于审查阶段时或在就母案申请作出决定后的规定期限内提交。分案申请享有与母案申请相同的申请日，如果适用，还享有相同的优先权日，条件是分案申请不得引入超出原申请公开范围的新内容。重要的是，EAPO 不将缺乏单一性作为反对或撤销欧亚专利的理由。欧亚专利一经授权，在授权后程序中就不会以发明的单一性问题为由受到质疑。¹⁰⁵

欧洲专利局（欧专局）

法律框架

162. 欧洲专利公约第 82 条规定：

“欧洲专利申请应只涉及一项发明，或涉及一组相互关联从而构成单独一个总的发明构思的发明。”

163. 欧洲专利公约实施细则第 44 条规定：

“（1）在一件欧洲专利申请要求保护一组发明时，只有当这些发明之间存在涉及一个或多个相同或相应的特定技术特征的技术关系时，才能满足公约第 82 条规定的发明的单一性要求。所谓“特定技术特征”是指确定每项要求保护的发明作为一个整体对现有技术所作贡献的那些特征。

（2）在判断一组发明是否相互关联从而构成单独一个总的发明构思时，不应考虑这些发明是在不同的权利要求中要求保护，还是在一项权利要求中作为选择方案要求保护。”

164. 因此，欧洲专利公约中有关发明单一性的主要条款与 PCT 条款相同。特别是，欧洲专利公约第 82 条与 PCT 细则 13.1 相对应，欧洲专利公约实施细则第 44 条与 PCT 细则 13.2 和 13.3 相对应。

解释性指南和程序方法

165. 欧洲专利公约有关发明单一性的条款与 PCT 的规定基本一致。在欧专局，这一过程首先是识别最接近的现有技术以确定特定技术特征——那些既有新颖性又有创造性的特征。通过将要求保护的主体与现有技术进行比较，具有新颖性且可能有助于创造性步骤的特征被认定为特定技术特征。然后对这些特征进行审查，以确定是否存在技术上的相互关系。

166. 要符合发明的单一性，所有权利要求的特定技术特征必须相同或等同。这意味着它们必须具有共同的新颖性或技术关联，从而揭示出一个总的发明构思。

167. 如果要求保护的发明之间的共同点是已知的或显而易见的，且与相关现有技术的差异体现为，这些发明之间除了与现有技术的共性之外再无其他共性，则发明缺乏单一性。这表明缺乏一个总的发明构思。反之，如果权利要求之间有一个共同的新颖的发明构思或原理，那么以缺乏单一性为由提出反对就不成立。

¹⁰⁵ 见欧亚专利局答复 C. 9199 的评论意见。

复杂的权利要求结构和发明的单一性

马库什权利要求

168. 马库什权利要求是专利法中一种特殊的权利要求类型，通常用于通过一项权利要求涵盖多种化合物，具体说明要素或取代基的通用分组。这些权利要求的特点是使用“选自由以下物质组成的基团”这一表述来列出专利化合物化学结构中可能存在的变量。

169. 在适用 PCT 发明单一性标准时，涉及所谓“马库什做法”的情况（即由一项权利要求限定可选择化合物）也由细则 13.2 规定。在这种特殊情况下，如果可选择化合物的特性相似，则应认为满足了细则 13.2 中规定的技术相互关联和相同或相应的特定技术特征的要求。当马库什分组是针对可选择化合物时，如果满足以下标准，则应视为特性相似：¹⁰⁶

所有可选择化合物都有一个共同的特性或活性，**并且**

(1) 存在共同的结构（即“所有可选择化合物都有一个共同的重要结构要素”）**或**

(2) 在共同结构不能作为统一标准的情况下，所有可选择化合物都属于发明相关技术领域中公认为同一化合物类别。

170. 在此，“所有可选择化合物都有一个共同的重要结构要素”指的是化合物共享一个共同的化学结构，该结构占据了化合物结构的大部分；或者，在化合物仅共享其结构的一小部分的情况下，考虑到已有的现有技术，共享的结构构成了结构上有显著区别的部分，并且该共同结构对于共同特性或活性至关重要。该结构要素可以是单个成分，也可以是关联在一起的单个成分的组合。

171. 此外，“公认的同一种化合物类别”是指，根据本领域的知识，人们期待该类别的成员在要求保护的发明中具有相同的行为。换句话说，每个成员都可以相互替代，并期待达到相同的预期结果。

172. 马库什分组的可选择化合物可以有不同的分类，但这一事实本身不应被视为认定发明缺乏单一性的理由。

173. 在处理替可选择化合物时，如果可以证明至少有一个马库什可选择化合物与现有技术相比没有新颖性，审查员应重新考虑发明的单一性问题（见第 37 段关于评估发明单一性的一般程序）。重新考虑并不一定意味着以缺乏单一性为由提出缺陷。

国家/地区做法

174. 一般来说，国家和地区知识产权局在对马库什权利要求进行发明的单一性审查时，采用的方法与上述国际准则大体一致。

175. 在审查马库什权利要求时，巴西工业产权局（INPI）与 PCT 指南密切保持一致，强调需要确保发明的单一性。具体而言，INPI 要求马库什结构式中的所有可选择化合物必须具有共同的特性或活性，以及重要的结构要素或属于公认的同一种化合物类别。这种方法可确保要求保护的可选择化合物相互关联，从而构成单独一个总的发明构思。此外，INPI 还规定，即使在一项权利要求中

¹⁰⁶ 专利合作条约行政规程，附件 B 发明的单一性，(f) “马库什做法”，见：
https://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/annex_b.html。

对一项发明的多种形式作为可选择化合物要求保护，这些可选择化合物也不得使该权利要求难以理解，并且仍必须满足发明的单一性要求。¹⁰⁷

176. 与国际标准一样，国知局要求马库什权利要求中的所有可选择化合物必须具有共同的特性或活性。此外，这些可选择化合物必须具有重要的共同结构要素，或者属于相关领域中已知的公认的一类化合物类别。在共同结构极少的情况下，它必须在结构上具有显著区别，并且对共同特性或活性至关重要，才能满足单一性要求。¹⁰⁸

177. 关于马库什权利要求的发明单一性评估，日本特许厅采取的方法与上述通用方法基本一致。值得注意的是，日本的审查指南明确规定，“在处理马库什权利要求中的可选择化合物时，如果基于可选择化合物的发明中至少有一项在现有技术中被发现，审查员应重新考虑发明的单一性问题”。¹⁰⁹

178. 在大韩民国，如果马库什权利要求中的可选择要素具有相应的性能或作用，则认为该权利要求符合发明的单一性。无论这些可选择要素是在一项权利要求中公开，还是在多项独立权利要求中公开，这一点都适用。如果根据现有技术认为马库什基团中的任何可选择要素缺乏新颖性，审查员将重新评估发明的单一性。这种方法符合评估马库什权利要求中发明单一性的一般国际标准，可确保基团内的所有可选择要素都有助于构成单独一个发明构思。¹¹⁰

179. 在俄罗斯联邦，如果所有可选择方案都能确认实现相同的结果，则可以认为马库什权利要求符合单一性要求。¹¹¹

180. 在新加坡，IPOS 采用一种明确的方法来审查马库什权利要求，特别是在化学领域。当可选择要素或权利要求所限定的化合物被认为具有相似特性时，就实现了马库什权利要求中发明的单一性。为满足这一要求，IPOS 规定所有可选择化合物必须具有共同的特性或活性。此外，可选择要素必须具有所有化合物共有的重要结构要素，或者在不存在共有结构的情况下，属于本领域已知的公认的同一种化合物类别。在化合物仅有一小部分结构相同的情况下，IPOS 要求这种相同的结构既要在结构上与现有技术不同，又要对共同特性或活性至关重要。IPOS 还强调，提出单一性缺陷不应仅仅基于可选择化合物属于不同的国际专利分类这一事实。相反，应广泛考虑可选择化合物之间的关系，如果现有技术化合物属于马库什权利要求的范围，则可检索后考虑缺乏单一性。在这种情况下，申请人通常需要修改权利要求，删除非新化合物。¹¹²

181. 在美利坚合众国，按照 PCT 标准评估发明单一性的做法与上述做法类似。然而，根据美国专利局的限制做法，评估在一个特殊程序下进行。特别是，马库什权利要求可能在一项权利要求中包含独立或显著不同的发明。当这种权利要求包含的可选择化合物不相关，以至于现有技术参考文献可以预见到权利要求中的一个成员，而不会使整个权利要求显而易见时，审查员可能会要求在实质审查前，临时选择一个类别或一组专利上无显著区别的类别。这种类别选择要求是一种限制要求，通过将重点放在马库什基团中的一个代表性类别上，有助于简化审查过程。

182. 如果马库什基团的成员密切相关或数量很少，审查员可以选择审查整个权利要求而不要求作出选择。但是，如果审查后认为权利要求是不允许的，则要进行临时选择，并且只进一步审查

¹⁰⁷ 见巴西答复 C. 9199 的评论意见。

¹⁰⁸ 国知局专利审查指南。

¹⁰⁹ 日本专利和实用新型审查指南。

¹¹⁰ 专利审查指南，韩国知识产权局。

¹¹¹ 巴西国家工业产权局，IP-BRICS，马库什项目。

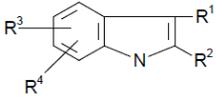
¹¹² 见新加坡答复 C. 9199 的评论意见。

所选择的类别和相关的马库什权利要求。如果现有技术预见到选定的类别或使其显而易见，马库什权利要求和相关类别的权利要求将被驳回，而非选定类别的权利要求将被撤回，不再继续考虑。如果认为选定的类别可以申请专利，审查可能会扩展到整个马库什权利要求。但是，如果现有技术后来预见到非选定类别的权利要求或使其显而易见，则该权利要求将被驳回，而非选定类别的权利要求仍被撤回。检索和审查过程一般仅限于选定的类别，避免不必要地扩展到所有非选定类别。如果申请人修改马库什权利要求，通过排除某些类别来克服以现有技术为由的驳回，则审查员将重新审查修改后的权利要求，以确定其专利性。¹¹³

示例

例 1——马库什权利要求

- 假设一件专利申请的权利要求如下：

- **权利要求 1:** 一种化合物结构式为：，其中R¹选自自由苯基、吡啶基、噻唑基、三嗪基、烷硫基、烷氧基和甲基组成的基团；R² - R⁴是羟基、甲基、苄基或苯基。

183. 在本例中，这些化合物可用作药物，以提高血液吸收氧气的的能力。咪唑基是所有可选择化合物共有的重要结构要素。由于所有要求保护的化合物都具有相同的用途，因此具有单一性。¹¹⁴

例 2——马库什权利要求

- 假设一件专利申请的权利要求如下：

- **权利要求 1:** 一种检测受试者膀胱癌的方法，包括：
 - 用一种或多种药剂接触从受试者身上获取的样本，这些药剂可检测至少一种选自 MAGEA 10、DSCR8、MMP 12、CXCL9、DSCR8、KRT81、LOC729826、PTHLH、MMP1 1 和 S100A7 的标记物的表达；以及
 - 将非癌细胞，例如来自膀胱组织的非癌细胞或非癌膀胱细胞系，与检测上述至少一种标记物表达的一种或多种制剂接触；

其中，与非癌细胞相比，样本中一种或多种标记物的表达水平较高，表明受试者患有膀胱癌。

184. 在本例中，虽然可选择化合物具有共同的特性，即作为膀胱癌生物标志物的作用，但这些可选择化合物没有共同的结构。此外，它们也不被认为属于公认的同一种化合物类别，因为所识别的每种生物标志物都来自不同的基因/蛋白家族。¹¹⁵

¹¹³ 美国专商局 MPEP 第 803.02 条。

¹¹⁴ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，例 25(A)。

¹¹⁵ PCT 国际检索和初步审查指南，第 10 章发明的单一性，例 41。

中间产物和最终产物

185. 在适用 PCT 发明单一性标准时，中间产物和最终产物在满足以下两个条件的情况下被视为符合发明的单一性：¹¹⁶

- i. 中间产物和最终产物具有相同的基本结构要素，即：
 - a. 中间产物和最终产物的基本化学结构相同，或
 - b. 这两种产物的化学结构在技术上密切相关，中间产物在最终产物中纳入了一种基本要素，以及
- ii. 中间产物和最终产物在技术上相互关联，这意味着最终产物是由中间产物直接生产出来的，或者是由少量中间产物分离出来的，它们都含有相同的基本结构要素。

186. 在结构未知的中间产物和最终产物之间也可以认为存在发明的单一性——例如，在具有已知结构的中间产物和结构未知的最终产物之间，或者在结构未知的中间产物和结构未知的最终产物之间。为了满足这种情况下的单一性，必须有足够的证据使人得出结论，即中间产物和最终产品在技术上密切相关，例如，中间产物含有与最终产物相同的基本要素，或在最终产物中纳入了某种基本要素。

187. 在一件国际申请中，可以接受在制备最终产物的不同方法中使用不同的中间产物，只要它们具有相同的基本结构要素。

188. 为满足单一性要求，在中间产物和最终产物之间的转换过程中，不得使用非新的中间产物。

189. 如果同一件国际申请要求保护为最终产物的不同结构部分使用不同的中间产物，则认为中间产物之间不存在单一性。

190. 如果中间产物和最终产物是化合物系列，则每个中间化合物应与最终产物系列中要求保护的化合物相对应。但是，某些最终产物可能在中间产物系列中没有相应的化合物，因此这两个系列不必绝对一致。

191. 只要可以根据上述解释判定发明的单一性，那么除了能够用于生产最终产物外，中间产物还表现出其他可能的效果或活性这一事实不应影响关于发明单一性的认定。

国家/地区做法

192. 总体而言，国家和地区知识产权局在审查中间产物和最终产物的发明单一性时所采用的方法与上述国际准则大体一致。

193. 在巴西，中间产物和最终产物的发明单一性评估方法与国际标准一致。当中间产物和最终产物通过相同的基本化学结构或密切相关的结构（中间产物为最终产物贡献了关键要素）共享相同的基本结构要素时，就被认为符合单一性要求。此外，中间产物和最终产物必须在技术上相关，这意味着最终产物直接来源于中间产物，或来源于少量具有相同基本结构要素的中间产物。即使产品的结构未知，只要有足够的证据证明其技术上的相互关系，也可以存在单一性。在不同方法中使用的不同中间产物，如果具有相同的基本结构要素，则可以一起要求保护，但如果中间

¹¹⁶ 专利合作条约行政规程，附件 B 发明的单一性，(g) “中间产物和最终产物”，见：
https://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/annex_b.html；另见巴西答复通函 9199 的评论意见。

产物与最终产物的不同结构部分有关，则不承认单一性。如果最终产物的创造性特征取决于中间产物，则申请符合单一性要求，中间产物存在其他潜在用途不会对单一性评估产生负面影响。¹¹⁷

194. 在中国，判定中间产物和最终产物之间发明单一性的方法一般遵循国际标准。如果中间产物和最终产物具有共同的基本结构要素，并且在技术上相关，最终产物直接来源于中间产物或通过少量具有相同结构要素的中间产物而获得，则认为符合单一性。¹¹⁸

195. 在日本，判定中间产物和最终产物之间发明单一性的方法与国际标准非常一致。当中间产物和最终产物共享一个新的结构要素时，即被认为符合单一性，这种新的结构要素可以是具有现有技术中没有的相同的基本骨架，也可以是其化学结构在技术上密切相关。最终产物必须直接来源于中间产物，或通过少量同样具有这种结构要素的其他新中间产物获得。即使在结构不明确的情况下，如果有足够的证据证明中间产物和最终产物之间存在密切的技术关系，也可以认定单一性。此外，日本特许厅在不同方法中使用的单个中间产物共享最终产物中存在的相同结构要素的情况下也认定符合单一性，即使某些最终产物与特定的中间化合物并不对应。¹¹⁹

196. 在大韩民国，中间产物和最终产物的发明单一性评估方法与国际标准非常接近。当中间产物和最终产物具有共同的主要结构要素，并且在技术上相关，最终产物直接来源于中间产物时，一般就符合单一性要求。此外，只要中间产物具有相同的结构要素，韩国允许一件专利申请涵盖在不同方法中使用的多种中间材料，以生产单独一种最终产物。但是，如果非新中间产物将中间产物和最终产物分开，则不承认发明的单一性，这种做法与全球准则保持一致。¹²⁰

197. 在新加坡，评估中间产物和最终产物发明单一性的方法与国际标准类似。在考虑单一性时，重要的是中间产物和最终产物在生产过程中不被已知化合物分开，因为这可能会破坏发明的单一性。此外，新加坡允许权利要求具有灵活性，即用作制备最终产物的中间产物的化合物也可用于其他用途。在这种情况下，权利要求的结构可以包括最终产物、含有最终产物的组合物、其制备方法以及新中间产物及其制备和使用方法。在涉及化合物系列时，每个中间体化合物一般应与最终产物系列中的一个化合物相对应。不过，并不是每种最终产物都必须有相应的中间产物，因此两个系列之间的一致性可以有一定的灵活性。此外，虽然中间产物可能具有与最终产物相同的用途，但它也可能具有其他用途，这些用途可被视为进一步的发明。最终产物应直接由中间产物生产，或通过少量结构相似的中间产物生产，从而加强单一性所需的技术关系。¹²¹

198. 在美利坚合众国，按照 PCT 标准评估发明单一性的做法与上述做法类似。然而，在限制做法中，程序则有些不同。在美国专商局，判定中间产物和最终产物是否应受到限制要求的关键在于发明之间的显著不同这一概念，因为通过中间产物-最终产物关系相关的发明就其本质而言一般具有依赖性。如果中间产物和最终产物的权利要求在范围上没有重叠（即最终产物的权利要求不涉及中间产物，反之亦然），并且不是显而易见的变体，而且可以证明中间产物除了用于制造最终产物外还有其他用途，那么就可以证明其显著不同。否则，所公开的关系将使它们不能在不同的专利中被授权。¹²²

¹¹⁷ 见巴西答复 C. 9199 的评论意见。

¹¹⁸ 国知局专利审查指南。

¹¹⁹ 日本专利和实用新型审查指南。

¹²⁰ 专利审查指南，韩国知识产权局。

¹²¹ 见新加坡答复 C. 9199 的评论意见。

¹²² 美国专商局 MPEP 第 806 条。

示例

例 1——中间产物和最终产物

199. 一件申请公开了两种结构上相关的分子 A 和 B。分子 A 是一种具有镇痛特性的化合物。化合物 B 不是一种有效的镇痛剂，但作为镇静剂具有显著的生物活性。假定在这种情况下，申请的权利要求如下：

- **权利要求 1:** 结构 A 的化合物。
- **权利要求 2:** 结构 B 的化合物。
- **权利要求 3:** 一种通过顺序选择性甲基化和酰化将化合物 A 转化为化合物 B 的方法，包括以下步骤。

200. 在本例中，化合物 A 是一种在结构上与化合物 B 相似的中间产物。权利要求 1 和 2 具有发明的单一性，并且与权利要求 3 具有发明单一性。

例 2——中间产物和最终产物

201. 假设一件申请公开了由结构式 I 限定的具有工业用途的三唑化合物，以及通过结构式 II 化合物的环闭制备该化合物的方法。三唑产品的关键结构是三唑环（子结构 A）与近端取代的芳香环（结构 B 和 D）的组合。基团 A、B 和 D 的必要立体化学结构由中心环结构 C 提供。说明书指出，环结构 C 可通过官能团 E 和 F 的闭环反应形成，这些官能团存在于最终产物的直接前体中。中间产物唯一公开的用途是生产最终产物。¹²³

202. 在本例中，该专利申请的权利要求如下：

- **权利要求 1:** 结构式 I 化合物，包括：子结构 A-B-C-D。
- **权利要求 2:** 结构式 II 化合物，包括：子结构 A-B-E-F-D。

203. 在本例中，化合物 I（最终产物）和化合物 II（中间产物）的核心结构有很大区别，化合物 II 是化合物 I 的开环前体。这两种化合物具有共同的主要结构要素，即三唑 A 和取代的芳香环 B 和 D。从化学角度来看，中间结构 E-F 是 C 型环的已知前体。总体而言，这两种结构在技术上相互关联，符合发明的单一性。¹²⁴

[附件和文件完]

¹²³ 加拿大知识产权局专利局实践手册，第 21 章发明的单一性。

¹²⁴ 加拿大知识产权局专利局实践手册，第 21 章发明的单一性。