

## 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

摘要：发明单一性研究

秘书处编拟的文件

### 导言

1. 根据专利法常设委员会（SCP）2023年10月16日至20日在日内瓦举行的第三十五届会议的决定，秘书处编拟了文件 SCP/36/4，其中包括关于发明单一性的研究报告。该研究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。本文件是文件 SCP/36/4 的摘要。

### 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

2. “发明的单一性”原则是专利法的一项基本原则，要求专利申请只包括一项发明或以某种方式相关的一组发明。根据《专利合作条约》（PCT），这一概念被表述为“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”。大多数司法管辖区对发明单一性的处理方式与 PCT 标准紧密一致，但美利坚合众国就直接提交的美国国家申请而言是个明显的例外。

3. 分案申请是专利法中的一种工具，尤其适用于一件专利申请被发现包含多项发明的情况。当专利审查员发现一件申请不符合发明单一性的要求时，申请人可以提出分案申请，以保护每一项所确定的发明。这些分案申请各自保留原申请日（或优先权日），从而确保对原申请中公开的所有发明构思提供保护，即使该原申请不符合单一性要求。

## 发明单一性原则的目的和依据

4. 发明的单一性原则有几个基本目标。
5. **简化审查程序：**规定一件申请中的所有权利要求必须由单独一个总的发明构思联系在一起，这更便于专利局将该申请分配给一名在相关技术领域具有专长的审查员。
6. **确保专利局业务的可持续性：**集中于一个单一发明构思还能使审查费用与专利局收取的收费保持一致。如果没有这一原则，申请人可能会在一件申请中包含多项不相关的发明，从而导致审查费用上升，并使专利局资源紧张。通过将每件申请限定为一个连贯的构思，可以保持费用与审查工作之间存在直接关系。
7. **提高法律明确性：**发明的单一性通过明确界定专利申请的范围来提高法律明确性，这样更易于确定保护范围，并为专利的分类和检索提供便利。该明确性有助于第三方评估自由实施，并确保专利制度的透明度。

## 认定为缺乏单一性后的可选方案

8. 一般来说，在认定为缺乏单一性后，申请人有几种选择：
  - i. **修改权利要求：**修改权利要求，使其集中于一项发明或明确发明构思，以满足审查员的要求。
  - ii. **质疑审查结果：**提供理由或证据，证明发明是由一个单一的总体发明构思联系在一起，以此反驳不具有单一性的决定。
  - iii. **提交分案申请：**为每项确定的发明提交分案申请以寻求保护。
  - iv. **放弃申请：**如果潜在收益不足以抵消解决不具有单一性结论所需的费用和精力，则选择放弃申请。

## 发明单一性的法律框架

### 国际法律框架

9. 巴黎公约第 4G 条明确承认，在不符合发明单一性要求的情况下，申请人有权利用分案申请。《专利法条约》（PLT）第 23 条第(1)款也涉及发明的单一性问题，规定其缔约方可以声明对第 6 条第(1)款适用于发明单一性的保留意见。然而，PCT 要求国际申请符合发明单一性的要求，并提供了已被许多成员国广泛接受的相关规则和指南。因此，本摘要文件重点介绍 PCT 规定的有关法律框架和程序。

### PCT 规定的法律框架

10. PCT 第 4 条第(iii)款要求申请必须符合 PCT 实施细则第 13 条中关于发明单一性的规定要求。细则 13.1 特别指出：

“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]

11. 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]

12. 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。”

13. 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。

14. 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：

- i. 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
- ii. 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
- iii. 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。

15. 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。

16. 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不足的。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。

处理 PCT 国际阶段缺乏单一性的问题

17. PCT 第 17 条(a) 要求国际检索机构考虑国际申请是否符合发明单一性的要求，如果国际检索机构认为国际申请不符合该要求，应要求申请人缴纳附加费。国际专利局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。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。

18. 尽管在大多数情况下，国际检索单位会注意到并指出缺乏单一性的问题，但如果国际初步审查单位根据 PCT 第 34 条(3) (a) 认为国际申请不符合发明单一性的要求，可以要求申请人对权利要求作出限定以符合单一性要求，或是缴纳附加费。如果申请人及时按照要求采取了行动，审查员将对附加费已缴纳或权利要求已作出限定的要求保护的发明进行国际初步审查。否则，将对国

际申请中与“主要发明”有关的部分作出专利性国际初步报告。申请人可向国际初步审查单位提出对审查员决定的异议，该程序与国际检索阶段的程序类似。

19. 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）。在这一阶段，没有机会为其他发明的补充检索缴纳附加费。此外，正常的异议程序不适用于补充国际检索请求。但是，申请人可以在规定期限内要求补充国际检索单位对审查员关于发明单一性的意见进行审查。

20. 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。

### 评估单一性的一般程序

21. 本节概述了评估发明单一性的一般程序，主要依据的是与 PCT 国际申请有关的行政规程、指南和判例法。然而，由于 PCT 实践与许多国家的国内实践相似，本节所述的一般程序也适用于在这些国家提交的本国专利申请。

22. **独立权利要求的初步分析：**评估首先要对独立权利要求进行初步分析，以确定是否有一个单一的总的发明构思或共同的技术特征将申请结合成一个连贯的整体。如果只有一项独立权利要求，或者如果权利要求具有类似特征（如装置及其使用方法），则通常在此阶段满足单一性的要求。单一性的确定以权利要求为基础，结合说明书和附图进行解释。

23. **独立权利要求的详细分析（检索前评估）：**当独立权利要求缺乏类似特征时，需要进行详细审查。如果要求保护的发明之间存在技术关系，具有共同或相应的技术特征，则符合单一性要求。目的是在独立权利要求中找出这些共同的技术特征。这些特征可能包括相似的结构、功能或对相同技术问题的解决方案。例如，实现相同结果的不同机制或以特定方式互动的组件（如插头和插座）都能体现出单一性。即使是不同的材料，如金属弹簧和橡胶块，也可能具有共同的技术效果，如提供弹性。

24. 单一性也可以通过因果关系来确立，例如赋予产品独特结构特征的制造步骤。如果不存在这样的共性（如太阳能电池板与风车），则可在考虑现有技术前，在这一阶段提出缺乏单一性的意见，作出检索前异议。

### 例 1——检索前评估

25. 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）。

在这个示例中，各权利要求没有共同的主题，因此在审查现有技术之前就可以认定这些权利要求之间缺乏单一性。

26. **审查现有技术并与其比较（检索后评估）：**这一过程包括确定最接近的现有技术，并将其与发明的共同技术特征进行比较。为满足单一性，这些特征必须在新颖性和创造性方面对现有技术作出“贡献”。如果共同的要素是已知的或显而易见的，并且如果要求保护的发明的其余权利

要求要素缺乏统一的发明构思，则不具有单一性，因此作出检索后异议。例如，如果两个权利要求仅有一个在现有技术中已知的共同要素，那么这个要素就不能确立单一性。

## 例 2——检索后评估

27. 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。

28. 在这里，权利要求 1 和 2 的要素 A 是相同的，要素 B 和 C 也是对应的，因为它们都是书写工具。然而，要素 D 和 E 并不对应，因为要素 D 是一种用于以电子方式保存数据的装置，而要素 E 则是一种用于指向物体的装置。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”。现有技术中的要素 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。

29. 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这些发明的检索和审查。尤其是当发明在构思上非常接近时，这种情况更有可能发生。在这种情况下，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，而不必提出单一性的异议。

## 国家和地区法律与实践

30. 文件 SCP/36/4 还说明了一些司法管辖区有关发明单一性的国家/地区法律和实践。大多数国家关于发明单一性的法律和实践似乎与 PCT 相关实施细则和指南非常相似。

31. 美国专利商标局（美国专商局）在评估发明单一性时采用了一种双重方法。在作为 PCT 国际检索单位或国际初步审查单位时，或对于进入国家阶段的 PCT 申请，美国专商局根据与 PCT 所确立的国际框架（如上所述）基本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，重点关注“独立”和“不同”发明的概念。据报道，通过审查向美国专商局和其他三个专利局提交的源于同一优先权申请的相应国家专利申请，发现美国专商局的缺乏单一性驳回率（基于“独立”和“不同”发明的概念）高于采用与 PCT 标准一致的单一性实践的其他专利局的缺乏单一性驳回率。

32. 具体来说，对于向美国专商局提交的国家申请，如果在同一件申请中要求保护两项或两项以上的“独立”和“不同”的发明，美国专商局可能会要求将该申请限制为其中一项发明。“独立”（即不相关）和“不同”（即相关但专利上不同）这两个词具有相互排斥的含义，因此被解释为它们是两者挑一的要求。只有满足其中一个要求才能支持限制。

33. 要确保在两项要求保护的发明之间进行限制的要求为合理要求，需要符合两个标准：

- i. 证明这两项要求保护的发明为独立或不同的发明；以及
- ii. 证明如果不要求限制，会给审查员带来严重的检索和审查负担。

34. “独立”（即不相关）一词是指要求保护的两项或多项发明之间没有公开的关系，即它们在设计（如结构或制造方法）、操作（如功能或使用方法）和效果方面没有联系。

35. 相关（即非独立）的发明为不同发明是指，要求保护的发明在设计、操作或效果方面至少有一个方面没有联系（例如，可以通过实质上不同的方法制造或在实质上不同的方法中使用），并且至少有一项发明相对于另一项发明可获得专利授权（新颖且非显而易见）（尽管相对于现有技术而言，它们可能都不能获得专利授权）。比如说，一种新方法和一种用于所述方法的专门设计的设备：虽然这两者之间相互关联，但如果都带来了显著、非显而易见且彼此之间有所区别的进步，那么它们就可以被视为“不同”的发明。这种分类承认存在这种情况，即相关发明之间尽管存在联系，但它们带来的独立的创新飞跃，值得从专利角度单独进行考虑。

36. 为了进一步说明美国专商局的“独立和不同发明”做法如何适用于不同情况，文件 SCP/36/4 载有若干示例，分别涉及“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”以及“产品、制造方法和使用方法”。

37. 除了证明发明是独立和不同的发明之外，还必须证明会给审查员带来严重的检索和审查负担。如果发明涉及：(i)单独分类；(ii)当发明可以一起分类时，它们在技术中的地位不同；或者(iii)单独的检索领域，则可以证明存在严重负担。

#### **复杂的权利要求结构和发明的单一性**

38. 文件 SCP/36/4 还提供了关于如何将发明单一性的一般原则和规则适用于马库什权利要求以及涉及中间产品和最终产品的权利要求的信息。文件介绍了 PCT 和国家/地区专利局对这些权利要求的审查指南。文件还包括一些权利要求的示例，以说明根据适用的法律，如何将发明单一性要求应用于这些类型的权利要求。

[文件完]