

從單一性問題論專利審查權力的定位

宋獻濤¹

摘要

本文首先對一個單一性案例的事實基礎、權利屬性、法律適用進行了點評，然後從行政法的依法行政原則、合理行政原則和行政效率原則對本案例進行了深入的剖析，最後結合歐洲和美國的作法提出，審查員應當在合法合理的框架下做出行政行為，在考慮自己審查工作負擔的同時，更應考慮申請人的利益，以人民公僕的應有心態，運用好手中的審查權力。

壹、前言

近年來，WIPO在專利法條約（PLT）、實體專利法條約（SPLT）以及PCT的改造中高舉的一面旗幟是“對申請人友好”，其具體作法是要為申請人在世界各國獲得專利保護提供盡可能多的方便。

中國國家知識產權局（SIPO）也一直在回應上述精神，積極訂定了很多規定和措施，為申請人提供更好的服務，例如啟動電子申請、開通諮詢服務電話、在很多城市設立代辦處、取消涉外代理的規定等等，這與國際專利制度的發展潮流相吻合，也符合我國貫徹實施知識產權戰略的目標。

然而，筆者最近代理的一個案例卻與上述精神大相逕庭。

貳、案情簡介

涉案專利申請包含兩組權利要求，其中，第一組權利要求涉及餐具架，第二組權利要求涉及餐具。第一次審查意見通知書首先指出第一和第二獨立權利要求之間不具備單一性，理由是

¹ 宋獻濤：北京律盟知識產權代理有限公司，資深專利代理人及律師。

它們之間相同的技術特徵是本領域慣用的技術手段。然後，審查員對第二組權利要求進行了檢索和評述，認為它們相對於引用文獻¹不具備新穎性或創造性。第一次審查意見通知書中還特別指出：

申請人應刪除未經檢索的第一組權利要求，如果刪除已檢索和評述過的第二組權利要求，而保留與之不具有單一性的未經檢索的第一組權利要求，這種修改不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定，審查員將基於目前審查的申請文本，以本申請不符合專利法第三十一條第一款的規定為由做出駁回決定。

申請人經過分析之後，對第二組權利要求信心不足，但認為第一組權利要求具有新穎性和創造性，於是，刪除了第二組權利要求，請求審查員審查第一組權利要求。

在2010年6月23日發出的第二次審查意見通知書中，審查員以專利法實施細則第五十一條第三款為由，不接受申請人的修改，發出了與第一次審查意見相同的審查意見，再次強調申請人只能針對已經評述過的第二組權利要求進行修改或陳述意見，同時應刪除不具有單一性的第一組權利要求。

在答復時，申請人希望審查員審查所保留的第一組權利要求，並陳述意見如下：

審查員認為本申請獨立權利要求之間的特定技術特徵是慣用手段，所以，對單一性的認定是基於公知常識而非引用文獻，這屬於明顯缺乏單一性的情形。《專利審查指南》第二部分第8章第4.4節規定審查員可在進行檢索並發出有關新穎性和創造性的實質性審查意見之前，先發出分案通知書建議申請人選擇一組權利要求。

儘管《專利審查指南》並未明確要求在上述情形下審查員必須先發出分案通知書，然而申請人認為，本申請的審查程序並不適當，因為審查員並未給申請人一個選擇申請人所需要的權利要求的機會。

審查員仍不接受申請人的意見和修改，於2010年11月12日以專利法第三十一條第一款為由發出了駁回決定，他針對申請人的意見回應如下：

首先，《專利審查指南》並未明確要求在判斷出申請明顯不具有單一性的情況下必須發出分案通知書，也就是說，在此情形下，直接選擇第二組權利要求檢索審查並告知單一性缺陷並不違反《專利審查指南》的相關規定。

其次，原說明書的技術領域、背景技術和具體實施方式部分，均是首先提及了餐具，因此，審查員針對與餐具相關的第二組權利要求進行檢索並提出了審查意見，而未先向申請人發

出分案通知書，這樣的審查程序沒有違反《專利審查指南》的相關規定。

參、對上述案例的簡單分析

實際上，2008年和2009年，就曾有代理人向SIPO反映過此類現象。在2009年9月11日召開的審查業務指導委員會第六次會議上，SIPO專門對上述情形做出了明確的決定：建議審查員先發分案通知書，待申請人克服了單一性的缺陷後再進行檢索和審查，以避免爭議和可能的重複勞動²。

顯然，本次駁回決定不符合上述會議決定的精神。

以下，我們就事論事地分析本次駁回決定中的不妥之處。

一、選擇以何種方式消除缺陷，是申請人天然的權利，審查員無權干預

首先應當明確一點，審查意見指出一份專利申請中存在的缺陷後，申請人有權獨立決定自己的應對方式，關鍵是能消除缺陷即可，至於採用何種應對方式，審查員無權預先設定，更不能將符合其個人主觀意願的應對方式強加給申請人。

本案的第一次審查意見通知書中指出了本申請的兩個缺陷：第一獨立權利要求和第二獨立權利要求之間不具有單一性；第二組權利要求不具備新穎性或創造性。要消除第一個缺陷，申請人可以向獨立權利要求中增加相同或相應的特定技術特徵，當然也可以刪除這兩組權利要求中的任何一組；要消除第二個缺陷，申請人可以向第二獨立權利要求中增加區別技術特徵，當然也可以乾脆放棄第二組權利要求。

發明所包含的技術方案是申請人對自己財產的權利主張，所以，是增加特徵還是刪除權利要求，以及刪除哪些權利要求和保留哪些權利要求，這是申請人不可剝奪的自由和權利，審查員沒有權力讓申請人按照他的意志行事，否則就涉嫌濫用行政職權或剝奪申請人權利。

所以，申請人刪除第二組權利要求的做法非但無可厚非，甚至還可謂一石二鳥，既消除了第一個缺陷，也消除了第二個缺陷。由此可以看出，申請人此舉的目的很單純，是為了消除審查意見指出的缺陷。如果審查意見沒有指出單一性和新穎性、創造性的問題，申請人自然不會節外生枝地刪除第二組權利要求，所以很明顯，這是針對審查意見通知書指出的缺陷進行的修改，而非申請人單方主動進行的修改。因此，申請人所做的修改理應符合《專利法實施細則》第五十一條第三款的規定。

2 2009年11月16日發佈的審查業務指導委員會決定（總第四期）第四頁。

二、本案的事實基礎

既然申請人已經刪除了第二組權利要求，那麼原來的單一性問題就已經不復存在，審查員就應當繼續審查申請人提交的修改文本。在明確了這一事實的基礎上，以本申請不符合專利法第三十一條第一款的規定為由做出駁回決定，在本質上屬於事實認定錯誤。

三、本案的法律適用問題

以上述修改不符合《專利法實施細則》第五十一條第三款為由，轉而以原權利要求不具備單一性為由發出駁回決定，這是對《專利法實施細則》第五十一條第三款的錯誤解讀，實際上是變相地把《專利法實施細則》第五十一條第三款作為駁回依據，屬於法律適用錯誤。

《專利法實施細則第五十三條》列舉了各種駁回情形，除所列舉情形之外的其他情形不得駁回。很遺憾的是，所列舉的情形並不包括《專利法實施細則》第五十一條第三款。也就是說，直接或間接地以此作為駁回理由於法無據。

肆、從行政法基本原則解讀上述案例

專利法的立法宗旨是通過授予專利權的方式來鼓勵發明創造。授予專利權是SIPO依照專利法的規定進行的一項具體行政許可行為，專利審查是其中的一個重要環節，其目的是對符合授權條件的專利申請授予專利權，對不具備授權前景的專利申請，有理有據地將反對理由告訴申請人，聽取申請人的意見。所以，在專利審查的過程中應嚴格遵守行政法的一些基本原則：依法行政原則、合理行政原則和行政效率原則。

（一）、依法行政原則

按照依法行政原則，行政機關的任何職權的取得和行使，都必須依據法律規定，否則不得行使，這是行政行為與民事行為在法律適用上的根本區別。

2004年發佈的《全面推進依法行政實施綱要》三（5）強調：行政機關實施行政管理，應當依照法律、法規、規章的規定進行；沒有法律、法規、規章的規定，行政機關不得作出影響公民、法人和其他組織合法權益或者增加公民、法人和其他組織義務的決定。

《專利法》、《專利法實施細則》、《專利審查指南》均未明確禁止本案的修改情形，也沒有規定本案審查員所採取的做法。所以，審查員反駁申請人時的說法“《專利審查指南》並未明確要求在判斷出申請明顯不具有單一性的情況下必須發出分案通知書。也就是說，以本案例而言，審查員“直接選擇某組權利要求檢索審查並告知單一性缺陷並不違反《專利審查指南》的相關規定”，按照依法行政原則顯然是謬論（“不違反”不等於“符合”，“依法行政”不等於說國家行政人員可以做出法律未明確規定的行為），審查員的此一作法不可能經受

得起司法程序的考驗，這一駁回決定適足以證明本次駁回決定缺乏法律的明確授權。舉一個淺顯的例子，《專利審查指南》未明確規定審查員有拘捕發明人的權力，難道審查員能據此得出他可以拘捕發明人的結論嗎？

或許，審查員會說自己的做法符合《審查操作規程·實質審查分冊》第六章1.2.1.1的規定：在明顯缺乏單一性的情況下，審查員也可以對其中一項發明（通常選擇包括第一項獨立權利要求的一組權利要求）進行檢索和審查，發出審查意見通知書。

這裏的問題有二：

第一，《審查操作規程·實質審查分冊》是SIPO制定的內部操作規程，是用來約束審查員的，而不能用來約束作為行政相對人的申請人，其位階比《專利審查指南》還要低。即便是《專利審查指南》，在行政訴訟中充其量也只能作為審判參照，而不能作為審判依據，如果其中有的規定不符合或不完全符合法律、法規的內容、原則、精神，人民法院可以不予適用。所以，《審查操作規程·實質審查分冊》的上述規定更難以經受得起司法程序的考驗。

第二，即便是《審查操作規程·實質審查分冊》，也沒有授權審查員從多組權利要求中挑選一組進行審查，然後以駁回決定的方式逼迫申請人刪除其他不具備單一性的權利要求。既然如此，審查員就沒有權力挑肥揀瘦地從中選擇對第二組權利要求進行檢索和評述，然後以此為由不允許申請人刪除第二組權利要求和保留第一組權利要求。

駁回決定中有辯解說“在原說明書的技術領域、背景技術和具體實施方式部分，均是首先提及了餐具，因此，審查員針對與餐具相關的第三組權利要求進行了檢索並提出了審查意見”，這樣的說法也是沒有依據的，《專利審查指南》並未規定審查員可以根據哪些因素決定審查哪些權利要求的權力，所以審查員在這方面不能自由發揮。按照駁回決定的邏輯，申請人同樣可以反問：我把第一組權利要求放在前面了，審查員為什麼不首先就此進行審查呢？

（二）、合理行政原則

按照本次駁回決定的邏輯，申請人若想保護其真正希望保護的發明，則必須通過分案的方式來解決，顯然，這會拉長審查週期，在程序上並不經濟，也增加了申請人的成本。

單一性的立法宗旨既有經濟的考量，也有管理的考量。從經濟的角度來看，是防止申請人將多個發明放在一份專利申請中從而為多個發明只繳納一份費用（申請費、檢索費、審查費、恢復費、年費等）。從管理的角度來看，是為了便於專利局對專利申請進行管理、檢索和審查，便於日後專利權人行使權利、承擔義務，也便於專利權保護範圍的準確界定以及公眾對專利文獻的有效利用³。

3 《新專利法詳解》，國家知識產權局條法司著，2001年8月第一版，第223頁。

如果一份專利申請包含多個相互之間缺乏單一性但都具有授權前景的發明創造，那麼，審查意見指出單一性缺陷並迫使申請人提出分案是合法的，也是可以理解的，因為分案的設計初衷就是防止不符合單一性但符合實體專利條件的發明無法得到保護，在這種情況下，專利審查的目的和審查員所採取的手段是相適應、成比例的。但在本案中，迫使申請人通過放棄母案的途徑提出分案的做法不符合單一性的立法宗旨，在這種情況下，審查員的手段相對於專利審查的目的而言是過分的，相反，若允許申請人在本申請中刪除不具授權前景的權利要求而保留其真正希望保護的權利要求，既不違反單一性的立法宗旨和分案的設計初衷，也方便SIPO和申請人這雙方。反過來講，如果申請人被迫提出分案，這樣的分案也顯然是不必要的分案，屬於另類的分案。

所以，本案審查員自由發揮的作法違反了合理行政原則，例如，採取如下任何一種做法，都遵循合理行政原則，也符合行政法高效便民的基本要求：

- (1) 繼續審查本案，對申請人選擇的權利要求進行檢索和評述；
- (2) 先向申請人發出分案通知書，待申請人克服了單一性的缺陷後再進行檢索和審查；
- (3) 在發出審查意見通知書之前，先打電話詢問申請人希望對哪一組權利要求進行檢索和審查。

但令人不解的是，審查員並未考慮上述合理的做法，而是採取了最不利於申請人的一種偏激做法，這於法無據、於理不達、於情不通。

（三）、程序節約原則

行政程序很重視行政效率原則，專利審查也不例外，行政效率原則在專利審查中又稱程序節約原則。

有學者認為，行政效率原則是指行政機關在行使其職能時，要力爭以盡可能快的時間、盡可能少的人力、盡可能低的經濟耗費，辦盡可能多的事，取得盡可能大的社會、經濟效率⁴。

《全面推進依法行政實施綱要》三（5）也強調：行政機關實施行政管理，應當遵守法定時限，積極履行法定職責，提高辦事效率，提供優質服務，方便公民、法人和其他組織。

我們以下分析上述駁回決定的做出是不是從程序節約原則出發的呢？

4 姜明安主編：《行政法與行政訴訟法》，北京大學出版社、高等教育出版社1999年版，第52頁。

貫穿《專利審查指南》，程序節約原則是指“在符合規定的情況下，審查員應當盡可能提高審查效率，縮短審查過程”⁵，也就是說，程序節約原則絕對不能凌駕於合法原則之上。

《專利審查指南》第二部分第八章4.4本節（2）特別指出，“……也可以繼續檢索和審查其他獨立權利要求，尤其是當檢索領域非常接近或者在很大程度上重疊時……”。本節（2）還繼續闡釋，“應當注意的是，……，但是它們所對應的檢索領域非常接近，或者在很大程度上是重疊的，在這種情況下，審查員最好一併檢索和審查這些權利要求，……，以利於節約審查程序”。⁶

由此可以看出，《專利審查指南》的制定者在提及節約審查程序時，是從保障申請人利益的角度考慮的，而不是從方便審查員儘快結案的角度出發的。這一點可以從審查業務指導委員會第六次會議的決定中得到印證，其中的第四頁強調“在兼顧申請人的利益的前提下保證行政工作效率”。

由此可以看出，在不顧合法原則和申請人利益的前提下把程序節約原則擺在至高優先順序的作法是根本錯誤的。

有了這樣的語境和大背景，本節（1）針對本案情形所說的“可以暫緩進行檢索，先向申請人發出分案通知書”本意是指：審查員可以採取更有利於申請人且符合法律規定的其他作法，如果不存在這樣的其他作法，審查員就應當暫緩進行檢索，先向申請人發出分案通知書。也就是說，本節規定的制訂宗旨所反對的恰恰是像本案審查員這樣不利於申請人且不符合法律規定的作法。

在實務中，為了便於申請人更快更好地採取合適的應對方式，經常有審查員在指出諸如不清楚之類的問題時給出修改建議，但他們同時還會特別指出自己的建議僅供申請人參考，而不是必須服從的，申請人也可以採取其他答復或修改來解決所指出的缺陷。這樣的作法體現了對申請人利益的尊重，既屬合法也合理。

而按照本案審查員的邏輯，申請人若想保護其真正希望保護的發明，則只能通過分案的方式來解決，顯然，這會大大延長審查週期，給申請人和代理人帶來更多的困擾，不利於申請人儘快拿到專利授權。

眾所周知，SIPO目前的案件積壓情況相比歐美日已經嚴重很多，如果此類分案頻頻出現，非但不會減輕工作壓力，相反，還會給原本已經超負荷的審查部門增加更多繁瑣的工作

5 2010年《專利審查指南》第12頁、第50頁、第70頁、第220頁。

6 2010年《專利審查指南》第224-225頁。

量，其結果只會降低審查效率。

由此可見，本次駁回決定不符合程序節約原則。

伍、其他國家的規定

對於本文的案情，以下我們看看美國和歐洲的作法。

美國專利法第121條規定，如果一件申請的權利要求書中包含兩個以上獨立且不同的發明，局長可以要求將本申請限制于其中一項發明⁷。

在實務中，針對本案的情形，審查員會先發出一份名為“requirement for restriction/election”的通知，等申請人做出選擇之後，再對所選擇的權利要求進行審查。

EPC第82條規定，歐洲專利申請應當涉及僅一項發明或能夠構成一個總的發明構思的一組發明⁸。

在實務中，針對本案的情形，審查員在開始實質審查前要求申請人指明對哪一項發明進行審查。如果申請人未指明，審查員僅檢索第一組權利要求，如果審查員認為符合程序經濟原則，換言之，不需要太多額外時間，也可以繼續檢索其他組的權利要求。

總之，面對本案的情形，歐洲和美國的審查員都不能擅自做主從中挑選一組權利要求進行審查。

陸、結語

專利審查是一項行政許可行為，審查員的行政權力來自於人民的授權，而人民的授權直接體現在法律法規的明文規定中，所以，審查員本質上是為申請人服務的，而不是刁難申請人或給申請人製造麻煩的。

一件專利申請包含體現在多組權利要求中的多項發明，可能是由於發明人對現有技術的認識不足，也可能是由於這些發明之間的密切關聯性，還可能是出於其他原因，但這些發明都是發明人辛勤勞動的智慧結晶，都是屬於申請人的無形財產權，只有申請人才有權決定刪除哪些

7 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.

8 The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

權利要求和保留哪些權利要求，行政權力不能染指。換言之，對於本文所述的案例情形，審查員只有建議權，若申請人不同意審查員的建議而另有選擇，審查員不能將該選擇說成是未“針對通知書指出的缺陷”，否則就涉嫌濫用行政職權或剝奪申請人權利。

綜上所述，在專利審查的過程中，審查員應當在合法合理的框架下採取適當的動作，在考慮自己審查工作負擔的同時，更應考慮申請人的利益，以人民公僕的應有心態，運用好手中的審查權力，真正做到將申請人作為SIPO的客戶來看待。

