

NEWSLETTER

知产快报

● 从表面上看，美国的限制性要求(RR)和中国的单一性要求(UR)是相似的，因为它们要求申请人在待审申请中从多个申请中做出选择。因此，当申请人在对 USPTO 的 RR 和 CNIPA 的 UR (从 2018 年 8 月 28 日起，SIP 被重新命名为 CHIPA)回复时，考虑使用类似的策略时，这似乎是合理的。然而，这两种实践是很不一样的。本文以(I)独立和从属权利要求，(II)制成的产品和制造产品的方法权项这两个专利申请的常见场景为例，与大家探讨美国限制性要求(RR)和中国单一性要求(UR)的异同。



美国限制性要求（RR）和中国单一性要求（UR）在实践中的特点对比

从表面上看，美国的限制性要求（RR）和中国的单一性要求（UR）是相似的，因为它们要求申请人在待审专利申请中从多个申请中做出选择。然而，这两种实践是很不一样的。

USPTO 在以下情况下将会发出 RR，一件申请中存在至少 2 个发明，并且（1）这些发明是独立或者不同的，（2）如果不发出 RR，会给审查员造成严重的检索负担。CNIPA（从 2018 年 8 月 28 日起，SIPO 被重新命名为 CNIPA）的 UR 则以 PCT 实施细则为基础，即要求（1）专利申请涉及一个发明；或（2）专利申请涉及多个发明时，这些发明要构成一个总的发明构思，这通常要求基于现有技术的检索，初判独立权利要求的新颖性或创造性的结果而定。

显然，这两个要求背后的原理是不同的。USPTO 考虑是否存在严重的检索负担，作为决定是否应当发布限制性要求的核心因素。见美国 MPEP《专利审查程序手册》。另一方面，CNIPA 并不以检索负担为核心，而是将方便检索和审查作为主要因素。从以上原理可以看出，USPTO 更注重审查员的检索负担，而 CNIPA 更注重审查效率。这解释了为什么许多申请会遇到 USPTO 的 RR，而不是 CNIPA 的 UR。

1、以独立和从属权利要求为例

申请人通常希望得到一个宽的上位概括的独立权利要求（可称为 *genus claim*），并且几个窄的保护实施例的从属权利要求（可称为 *species claim*）。在这种情况下，USPTO 很可能会发出 RR，指出申请存在两个或多个发明（*groups/genus*），两个或多个实施例（*species*），和/或两个或多个进一步的子实施例（*sub-species*），要求申请人必须在之间选择将要被审查的权利要求。

例如，权利要求 1 是对具有可伸缩盖的马桶座的独立权利要求，并且权利要求 2-3 分别保护可伸缩盖是可折叠窗帘和可伸缩盖是滚筒窗帘的情况。

假设收到 RR 后，申请人选择权利要求 2。审查员的检索就非常确定了。如果上位概括的独立权利要求 1 的检索结果是正面的，自然地，从属权利要求 2 和 3 是可专利的，这意味着撤回

的权利要求 3 可以重新加入。如果独立权利要求 1 的检索结果是负面的，则无论从属权利要求 2 的检索结果如何，申请人必须提交另一申请以保护权利要求 3。

而在 CNIPA 中，当它们分别依赖于上位概括的独立权利要求时，审查员基本上不太可能要求申请人在保护实施例的从属权利要求中做出选择。通常，当独立权利要求 1 的检索结果是不具有专利性时，审查员将继续对保护实施例的从属权利要求进行现有技术检索。例如，审查员可能没有找到影响权利要求 2 和 3 的现有技术。在这种情况下，申请人可以将权利要求 2 并入权利要求 1，和/或者，提交新的申请以保护包括了旧权利要求 1 和 3 的特征的独立权利要求 1。

2、以产品和其方法权项为例

1、一种压电元件，包括：

压电部分；

第一基板和第二基板，分别设置在压电部分的两侧；

第一电极层，位于第一基板和压电部件之间；

第二电极层，位于电极基板和压电部件之间，

其中，第一基板和靠近压电部分的第二基板中的至少一个的表面设置有凸部。

2、一种制造压电元件的方法，包括：

提供压电部分；

形成第一基板和第二基板，第一基板和第二基板中的至少一个的第一表面具有凸部；

分别在第一基板和第二基板的第一表面上形成第一电极层和第二电极层；

在压电部的两侧设置第一基板和第二基板，使得第一电极层位于第一基板和压电部之间，第二电极层位于压电部和电极基板之间。

A、发行RR或UR的可能性

一般来说，这样的权利要求将不会遇到单一性的要求。在CNIPA的实践中，审查标准是判断权项之间是否存在相同或相应的特征。上述工艺权项和产品权项包括许多共同特征，例如压电部分、第一衬底和第二衬底、衬底之一的凸起部分以及这些构件之间的位置关系。因此，审查员将对这两项权利要求进行现有技术的检索。

如果审查员没有发现任何现有技术来反对产品权利要求的专利性，他/她将接受工艺权利要求和产品权利要求具有单一性。然而，如果审查员确实发现一些现有技术不利于产品权利要求的专利性，他/她将继续检索工艺权利要求。通过这种权利要求策略，申请人可以同时两种权利要求进行检索和审查，甚至在产品不具

有专利性的情况下，获得关于工艺权利要求的专利。

然而，就上述情况而言，USPTO发出限制性要求的可能性很高。

MPEP的806.05(f)规定：

“如果下列任一项或两项都可表明制造工艺和由该工艺制造的产品是不同的发明的话，制造工艺和由该工艺制造的产品就是不同的发明：(A)所要求的工艺不是制造产品的显而易见的工艺，并且所要求的工艺可用于制造另一个实质上不同的产品。(b)所声称的产品可由另一实质上不同的工艺制造。

按照上述规则，这意味着如果审查员需要对产品权利要求和工艺权利要求进行检索，通常会发出限制性要求。换言之，例如，只有当所要求的工艺是制造产品的明显工艺并且不能用于制造另一个实质上不同的产品时，才不会有RR。这意味着，在审查员检索产品权利要求之后，审查人员不需要检索工艺权利要求，而可直接将针对产品权利要求的检索结果应用于工艺权利要求。

假设上述权利要求要求1、2收到了RR，申请人选择产品权利要求1。如果审查员没有发现任何现有技术影响产品权利要求的新颖性和创造性，为了重新加入工艺权利要求，申请人将不得不修改工艺权利要求，使其包括允许的产品权利要求的所有特征。这一结果与CNIPA相似，但更严格。如前面提到的，CNIPA并不要求工艺权利要求包括允许的产品权利要求的所有特征。这意味着，如果产品权利要求的检索结果是正面的，CNIPA可能允许具有比USPTO更宽范围的工艺权利要求。

如果USPTO审查员确实发现一些现有技术不利于产品权利要求的新颖性和创造性，他/她当然不会继续检索工艺权利要求。申请人只

能通过提交 RCE、分案申请、继续申请或部分继续申请 (continuation-in-part application, CIP) 来审查工艺权利要求。

从这方面来看, 在 CNIPA, 申请人可以获得审查权利要求多于 USPTO。

B. 争论 RR 或 UR 的成功机会和风险

如果申请人不想通过会导致更多的费用的 RCE、分案申请、延续申请, 或 CIP 来删除工艺权利要求, 申请人可以选择在产品权项和工艺之间的选择权利要求的同时, 进行争辩。但申请人需要证明该工艺就是制造该产品的显而易见的工艺, 且不能用来做另一个明显不同的产品。可见, 这些用于克服 RR 的争辩意见将产生一定程度上的审查历史的禁止反悔。

另一方面, 如果申请人争辩 CNIPA 的单一要求, 他/她就不会有这种禁止反悔。因为他/她只需要为产品权项和工艺权项找到一个共同的或相应的特定技术特征。在此基础上的争辩理由, 产生的效果是工艺权项的专利性独立于产品权项, 因为工艺权项不被认为是制作产品的一个明显的工艺。相反, 工艺权利要求有其自身可以对现有技术作出贡献的特征。审查员将自然地检索工艺自己的特征。

C. 修改以克服 RR 或 UR 的限制

从美国专利商标局的限制性要求, 修正消除 RR 通常只有工艺权利要求完全“镜像”产品元素, 即只记载“名义”工艺要素时, 才能成功。例如, 如果产品权项包括 X 和 Y, 工艺权项记载的是“提供 X, “形成 Y”等。即当审查员发现一些现有技术不利于产品权项, 修改后的工艺权项不需要审查员对产品权利要求中不包括的工艺元素执行另一个检索。但如果工艺权项记载了“实质”的工艺要素, 即另一个

检索必要的, 审查员可能会仍然坚持 RR。

相反, 对于 CNIPA 的单一性要求, 如果申请人无法找到产品权利要求和工艺权利要求之间有任何相同或相应的特定技术, 就有必要修改。审查员很可能因此撤消单一性的要求。

D. 基于 RR 或 UR 提交新申请的限制

如果申请人决定根据 USPTO 发布的 RR 提交对没有选择的发明提出权利要求的分案申请, 则需要与 RR 一致, 即母案和分案专利申请所要求保护的发明没有越过审查员在 RR 中确定的界限。否则, 如分案申请中, 将遇到非法定的重复授权拒绝意见。

另一方面, 在 CNIPA 中, 并没有对应于 USPTO 的非法定重复授权拒绝意见的规定, 只有“同一发明”类型的重复授权拒绝, 类似于 USPTO 法定的重复授权拒绝。例如, 即使分案申请中的新产品权利要求 1 只是母案申请中旧产品权利要求 1 的明显变化, 例如, 通过添加一个实质特征以使得两个权利要求 1 具有实质上不同的范围, 申请人可以容易地获得新产品权利要求 1 的授权。

概述一下, 与 USPTO 的 RR 相比, CNIPA 的 UR 实际上要求审查员检索和审查更多的权利要求, 并且更快地向申请人通知检索结果。无论申请人选择不修改直接争辩和/或根据单一性要求修改后再争辩, CNIPA 成功的机会更高, 风险更低。最后, 即使申请人根据 RR 或 UR 要求, 进行选择, 并将未选择的权利要求另案申请, 与 USPTO 不同的是, CNIPA 不施加非法定重复授权拒绝意见, 使得申请人轻松持有实际上是同一发明的显而易见的变型的多个专利。



本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：LBTJ@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站 www.lungtin.com 找到。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询，请与本文作者联系：

张浴月：合伙人、资深专利代理人、律师、英德电学通信代理部经理：LBTJ@lungtin.com

徐擎红：博士、合伙人、美国注册律师、美国专利代理人：qinghongxu@lungtin.com



张浴月

（合伙人、资深专利代理人、律师、英德电学通信代理部经理）

张浴月女士在半导体、自动控制、电子电路、通信及计算机软件、网络、电子商务等领域具有丰富的专业知识和代理经验，对计算机软件、网络、电子商务相关的发明申请在国内外的立法与审查颇有研究。代理过千余件向中、欧、美、澳等国递交的申请案，也为众多国内外知名企业客户代理专利无效、诉讼案件。



徐擎红

（博士、合伙人、美国注册律师、美国专利律师）

徐擎红博士专注于为客户提供全方位的知识产权服务，包括专利代理、无效、诉讼，技术许可、转让，企业知识产权战略等，还为客户提供国家食品药品监督管理局在药品审批过程中所涉及的法律法规方面的建议，此外还擅长处理欧美知识产权法律事务。服务过的客户包括众多国际知名企业，其行业涵盖了大部分生命科学相关领域及部分机械、电子领域，以及外观设计、商标等。目前，是纽约州和新泽西州法院注册律师，美国专利商标局注册专利律师。