



# 嘉权 通讯

2017年二月 | 第29期



**专业为翼 创赢腾飞**

**2017嘉权迎春团拜晚宴圆满举行**



嘉权专利商标事务所  
Jiaquan IP Law



吉祥如意  
HAPPY NEW YEAR

# 嘉权通讯

2017年02月 | 第29期

## 本期内容

### 1. 行业新闻

### 2. 案例分析

- 关于中国发明“单一性”与美国发明“限制性选择”问题的对比思考

## 行业新闻

### 专业为翼 创赢腾飞

#### 2017 嘉权迎春团拜晚宴圆满举行

1月20日晚，“专业为翼·创赢腾飞”——2017 嘉权迎春团拜晚宴在百乐门国际宴会厅隆重举行。嘉权七大分公司员工欢聚一堂，共享成果，畅想未来。

## 嘉权专利商标事务所

广州 | 深圳 | 珠海 | 中山  
佛山 | 顺德 | 江门 | 美国

电话：4000-268-228

电邮：[service@jiaquanip.cn](mailto:service@jiaquanip.cn)

网址：[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



欲知更多知识产权信息，请登录  
[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



嘉权知识产权 搜索

晚宴开幕式上，喻新学总经理发表新年致辞，回顾了公司在业绩攀升、业务拓展、荣誉收获、人才广纳等方面的卓越成果，并对实现公司跨越式发展提出了殷切的期许。

2016年，是嘉权发展史上具有重要意义的一年，获得了“中国杰出知识产权服务团队”、“全国知识产权服务品牌机构”、“三星专利代理机构”等称号，并入选为国际权威杂志《The Patent Lawyer》和《The Trademark Lawyer》推荐的中国知识产权事务所；全年专利申请量突破15000件，同比增长33%，知识产权诉讼案件代理逾200件，商标申请量增至4000件；嘉权代理的多个诉讼案件赢得了广泛赞誉并作为典型案例；知识产权贯标辅导、高新企业认定申报、各级科技项目咨询等业务成效显著，已与数百家企业建立了长期稳定的合作关系。

每一次成绩的取得，离不开嘉权人的辛勤付出。45位员工分别荣获“优秀员工”、“十年员工”、“优秀管理干部”等多个奖项。

团拜晚宴以文艺演出加聚餐的方式举行。多才多艺的嘉权人纷纷登台亮相，一展风采。现场气氛热烈，高潮迭起，尽显嘉权大家庭的欢乐和谐。

未来，嘉权将着重发展专利商标代理、诉讼、涉外、科技咨询业务，努力提升服务质量和客户感受，打造一个受客户尊敬、令同事自豪的事务所。



欲知更多知识产权信息，请登录  
[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



嘉权知识产权

搜索

## 嘉权荣获“2016 中国杰出知识产权服务团队”

近日，嘉权成功入选“2016 中国杰出知识产权服务团队”，并受邀参加第七届中国知识产权新年论坛暨中国知识产权经理人年会。嘉权副总经理冯剑明先生等代表赴京出席活动，获得了组委会颁发的荣誉证书。



据悉，“中国知识产权新年论坛暨年会”系列活动自 2012 年举办以来备受知识产权行业人士的高度认可，已成为中国知识产权界最具影响力的论坛之一。本届论坛以“国际新形势下，企业发展的知识产权路径与策略”为主题，吸引了来自美国、法国、英国、日本、泰国、越南、印度、墨西哥、巴西等国家和地区的知识产权机构代表、专家学者以及企业知识产权经理人前来参会。在颁奖盛典及答谢晚宴上，“2016 中国杰出知识产权服务团队”、“2016 中国杰出知识产权经理人”及“2016 年度知识产权行业杰出贡献奖”等多项大奖逐一揭晓。



此次由《中国知识产权》杂志组织的“2016 中国杰出知识产权服务团队”评选活动，以知识产权服务团队的业务范围与专业特长为出发点，在对团队专业能力、业务能力及研究能力等专项指标打分评级的基础上，综合参考团队稳定性、创新性与公益性等相关标准，深入挖掘参选知识产权服务团队的综合实力。嘉权凭借丰富的实务经验、高效的服务团队和优质的专业服务，从 78 家参选团队中脱颖而出，斩获殊荣。这标志着嘉权朝打造专业化、国际化、创新型知识产权服务机构的目标又迈出了坚实一步。



欲知更多知识产权信息，请登录 [www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



嘉权知识产权

搜索

# 案例分析

## 关于中国发明“单一性”与美国发明“限制性选择”问题的对比思考

嘉权专利商标事务所 赵东明

### 案件回放：

广州方邦电子有限公司是集研发、生产、销售和服务为一体的专业性电子材料制造商，一家以自主知识产权为主的创新型企业。出于海外市场开发的需要，2014年9月提交了名称为“电磁波屏蔽膜以及包含屏蔽膜的线路板的制作方法”的美国发明专利，该案件于2015年7月得以公开，并于2015年8月发出“限制性选择 (Restriction and/or election requirement)”答辩通知。

该案件包括10条权利要求：权利要求1-4涉及“一种电磁波屏蔽膜”；权利要求5涉及“包含屏蔽膜的印刷线路板”；权利要求6-10涉及“包含屏蔽膜的线路板的制作方法”。美国审查员在没有进行具体检索分析的基础上要求对I. 权利要求1-5；II. 权利要求6-10做出限制性选择。

### 法律依据：

#### 《美国专利法》

第一百二十一条 (35 U.S.C § 121)：如果一申请案中有两项或两项以上相互独立的不同发明，专利商标局局长可以要求申请限定于其中的一项发明。



### 赵东明

专利代理人

赵东明先生毕业于昆明理工大学电子信息科学与技术专业，获理学学士学位。

曾在某知名台资电子公司任产品工程师，精通电子电路设计及生产工艺。

2010年加入嘉权国内代理部，擅长电子电路、信息处理、计算机外围设备等领域的专利申请，处理超过300件国内专利申请及答辩，服务质量多次获得客户好评。

2013年加入嘉权国际代理部，目前主要负责涉外专利申请流程优化、涉外专利申请策略、专利分析及预警、国外制度研究等方面的工作。

## 《美国专利审查指南》

MPEP § 806.05 (f): 如果满足以下两个条件之一, 则认为同一申请案中有两项或两项以上相互独立的不同发明: (1) 要求保护的方法可以用于制造其他和实质上不同的产品; 或者 (2) 要求保护的产品可以通过其他和实质上不同的方法来制造。

(审查意见中所指出的“限制性选择”是合理的, 因为所有列举的这些不同发明是相互独立的并且是有区别的, 如果没有要求“限制性选择”, 则会给审查员带来沉重的检索和/或审查负担 (Serious search and /or examination burden).)

## 《中华人民共和国专利法》

第三十一条: 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。

## 《中华人民共和国专利法实施细则》

第三十四条: 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。

## 嘉权视角:

中国发明“单一性”与美国发明“限制性选择”无论从发文时机、评判标准还是应对策略而言, 均存在众多差异, 切勿以中国“单一性”答辩策略对美国“限制性选择”问题进行答辩, 两者之间的具体差异如下:

### 【1】 发文时机:

美国“限制性选择”意见在正式的第一次审查意见 (Non-final office action) 之前单独发出, 发文理由单纯, 基本不会涉及其他问题或缺陷, 其目的仅在于让申请人进行选择。

中国“单一性”意见一般在正式的第一次审查意见中即发出, 发文理由涵盖较广, 同时会涉及其他问题或缺陷, 例如形式问题、创造性问题等, 申请人进行意见陈述时往往需要一并克服。

### 【2】 评判标准:

美国“限制性选择”偏向于主观评判, 美国审查员可以在没有进行任何检索分析的基础上, 基于两组权利要求为不同类型 (例如装置和方法) 或者不同检索类别 (美国国家分类号) 即可发出“限制性选择”意见, 其总体出于主观增加检索负担 (Serious burden) 的考量。

中国“单一性”偏向于客观评判, 中国审查员除了在少数情况下, 例如仅根据本领域公知常识即可认定不同独立权利要求所共有的所有相同或相应的特征是显而易见的, 并非是对现有技术做出贡献的“特定技术特征”, 均会进行检索分析, 列举对比文件, 其总体出于客观技术分析的考量。



欲知更多知识产权信息, 请登录

[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



嘉权知识产权

搜索

### 【3】 应对策略:

针对美国“限制性选择”意见，总体而言有两种应对方式：(1) 认可美国“限制性选择”意见，则按照美国审查员的要求具体选择其中的一组权利要求，撤回其余组权利要求；(2) 不认可美国“限制性选择”意见，则进行意见陈述，据理争辩，侧重点着眼于“并非增加了审查员的检索负担”方面。需要注意的是，无论申请人或代理人选择方式(1)还是(2)，首先必须选择一组权利要求供美国审查员进行审查，否则会直接导致进入终通(Final office action)程序。此外，如果选择的其中的一组权利要求具备授权前景，对于撤回的其余组权利要求，在一定条件下后续可以要求重新补入；如果选择的其中的一组权利要求不具备授权前景，对于撤回的其余组权利要求，后续可以要求分案申请。在具体实践过程当中，方式(2)所起到的效果往往有限。

针对中国“单一性”意见，其具备单一性的侧重点在于“包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征”，而对于“特定技术特征”的阐述又可以集中到创造性答辩的思路中来，这里不再累述。

综上所述，我们可以认识到，对于申请人或代理人而言，出于对申请人利益最大化的考虑，在申请阶段往往会对不同类别的主题(装置、方法以及用途等)进行合案申请，这点无可厚非。但是，由于中国和美国的专利法体系与实践存在很大不同，这就要求我们在应对不同国家的专利申请时，灵活运用不同的思路和技巧，以达到在高效地处理相关专利事务时，同时切实维护申请人的相关权益。



欲知更多知识产权信息，请登录  
[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



嘉权知识产权

搜索



嘉权专利商标事务所  
Jiaquan IP Law



# 保护创新 | 助力成长

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外



欲知更多知识产权资讯，请登录  
[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



嘉权知识产权

搜索



4000-268-228  
Service@jiaquanip.cn

广州 | 深圳 | 珠海 | 佛山  
顺德 | 中山 | 江门 | 美国