



欲長期閱讀本簡訊者，請以電話或其他方式通知本所 貴客戶編號，否則，請恕本所不保證逐期寄達 貴客戶。(本所既有客戶不在此限)

專利制度及專利法 (5)

欲向中 (央) 標 (準) 局提出一份適式之專利申請案，須備 1. 說明書、2. 圖式、3. 宣誓書、4. 申請權證明書 (發明或創作人與申請人非同一人時)、5. 代理委任書、6. 經公簽證之國籍或法人證明 (外國人申請時)、以及 7. 法人營業利事業登記證影本 (或自然人身份證正反面影本)。以下謹逐項檢視前述文件之形式妥當性：

1. 說明書及圖式

全球只有中華民國申請專利需向有關當局購買書表以下繕打專利內容，各工業化國家乃至烏拉屎 (或難不下尺蛋) 之地區皆只規申請紙張之規格 (「範圍」) 及其留邊尺寸，其餘大抵任諸申請人揮灑。抑有進者，書表一份 18 張分配不太勻稱，說明書封頁及摘要說明各僅需一頁，卻內附各三頁，發明 (創作) 說明部份每需三頁以上，卻只有三張，一來迫使申請人需另購置內頁，二來造成間隙之浪費 (尤其是說明書封頁) 之浪費及收集困難更令人嘆為觀止者，乃該書表對有邊框，說明書內容及圖式均於框內為之。然事實上，幾乎所有表格上為之。此制之採行，除鼓勵申請人虛偽造假及成就其些許不便利外，所獲無多。如該中標局非留此制以全其標新立異之功，本在茲呼籲該局能僅發單多 (如東西書表) 及 / 或整節省紙張，二來可免製備者整理之困擾，藉以無形增加國力於萬一。

2. 宣誓書、申請權證明書及代理委任書

後者 (委任書) 除英國可不附具外，世界各國率皆有之！中者 (申請權證明書) 則各國要求不一，然美制頗為參考：唯於當事人雙方認有須向專利商標局為登記資為證方便時，始需提出。前者則主要國家僅購美國有此要求，且並警告宣誓人如為偽誓將受刑法 (18USC1001) 制裁並可能使專利無效 (35USC § 25(b))。

於中華民國非但自外於先進國家而同時要求此三者，且情形願者中書明「偽之懲罰」。然所謂法律之懲罰，除極端情形得爰刑法第 210 或 214 條繩之外，堪稱無實質意義 (此乃各國終漸為廢棄之由)。

3. 國籍或法人證明

每年高普特考，報名時，考生常需備體檢表。(錄取率低者) 原只需於報名書表提出警告即可，乃主管機關不願考者之時間、金錢及體力，將國力耗廢於此等無意義作而樂此不疲 (專技人員高者已無此情事)。

像樣國家中，只購中華民國國民為專利申請。須提出身非證明，中華民國國民之性格或知識殘缺若此，致中標局非如分證明之不需當地法院及我駐外單位公簽證。在邦出有限而駐外單位相對較少下，此政策除阻嚇外人來華申請專利及妨礙國家進步外，君可思及助益於國家之點滴由乎？(蔡)

不予專利審查確定後如何敗部復活

一、不予專利之審查確定

不予專利審查會確定之情況有下列幾種：(一)初審不予專利後未依規定提起再審查(二)再審查不予專利後未依規定提起救濟程序。所謂「未依規定提起再審查」事實上包括很廣，例如，提起再審查後自行撤回，提起再審查已逾法定期限 (三十天)，提起再審查不合法定程式等等均屬之。所謂「未依規定提起救濟程序」事實上包括更廣，例如，未提起訴願或提起訴願不合法定程式而不能補正，訴願維持不予專利之原處分而不「再訴願」，再訴願維持不予專利之原處分而放棄行政訴訟……等等均屬之。

二、專利法上之規定

專利法第三十八條第二項前段規定「不予專利之審查，未依規定請求再審查或經再審查之審定不予專利者，即為審查確定」，所應注意的是「經再審查之審定不予專利即為審查確定」事實上並非接獲再審查不予專利之審定書時即為審查確定，因為專利法第三十七條規定「對於再審查之審定有不服時，得於審定書送達之次日起三十日內，依法提起訴願及行政訴訟」，只要依規定提起救濟程序審查仍不會確定。

三、敗部復活之可能情況

不予專利審查確定後，如欲敗部復活事實上只有一條路，那就是再行申請專利，專利法第三十八條第二項但書規定「但經修正其申請專利範圍、說明書、圖示或模型或樣品後，合於專利要件者，得再行申請專利」，而專利法第 110 條及第 129 條亦均準用此規定，因此無論發明、新型或新式樣，只要(一)修改申請專利範圍(二)修改說明書(三)修改圖示、模型或樣品，均可以再行申請專利，存在著敗部復活的機會。

四、給發明人的建議

不予專利審查確定後，再行申請專利時不能延用原申請日，而係以再行申請之日為申請日，因此必須特別注意該發明是否已喪失新穎性，該發明如已見於刊物或已公開使用販賣，當然不可以再行申請專利。偉大的發明常常因為說明書表達錯誤而被否定，輸的不冤不白，如果未喪失新穎性，縱使不予專利審查確定，仍可透過修改專利說明書，再行申請專利，爭取敗部復活之機會。(吳)

吳冠賜

專利代理人

蔡清福

律師

- 清大化學系學士
- 清大化學系碩士
- 台大法律系學士
- 日本專利研修班結業
- 前中央標準局專利審查委員
- 中央標準局專利審查組組長
- 曾任全國發明展評審委員

- 交大航技系輪機組畢業
- 輪機高考及格
- 輪機甲種特考及格
- 台大法律系畢業
- 律師高考及格
- 聖島專利商標事務所國外所主任 (71~74年)
- 理律法律事務所資深成員 (75~76年)
- 各專利商標事務所
- 特約英文專利說明書撰稿及顧問 (77~80年)