



# 道法 ( DEEP & FAR ) 簡訊(五)©

地址：台北市徐州路 4 號 2F、6F 之 1 TEL:(02)3222023(代表線) FAX:3932193/3222025

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(15) 實用性(上)

### 一、法條

1. 我專利法規定：
  - A. 凡新發明具有“產業上利用價值者”，得依本法申請專利 (§ 1)；
  - B. 凡對於物品之形狀構造或裝置首先創作“合於實用”之新型者，… (§ 95)。
2. 美國專利法第 101 條規定：凡發明或發現任何新而“有用”之製程、機器、製品或合成物，或其新而“有用”之改良者，如符本法要件，得就之獲取專利。

### 二、初探

前述法條即係專利三要件中之實用性規定。美國以“有用概括之，我國則分別發明與新型而不同規定為“產業上利用價值”與“合於實用”。根據中央標準局之見解“發明專利必須具有產業上利用價值，新型之創作能較原有物品在形狀構造或裝置上更具有特殊之效能者，即可認為合於實用之原則”(參中標局專利叢書第一輯 301 節 36 頁)。是知實務上認為發明之實用性大/重於新型者。法律之偉大或人間正義之維繫常賴不確定之法律概念，如公序良俗或誠信原則等基礎/互古不滅原理，有以致之。然如不確定之法律概念過多，則人民不免動輒得咎，行政官吏胡作非為/生殺權柄過重之虞益形加重。

專利三要件中，不確定法律概念之非顯而易見性之甄別已屬困難，吾人允無必要再自尋煩惱，為專利代理人或律師尋求就業/賺錢機會。蓋有用或實用一辭已需費辭解說，如益以強弱/高低之別，則將何以判辨彼此？

美國僅以“有用”涵括實用性要件，或有以其無發明與新型之別所致，此或毋免藉詞文非之議。蓋專利紛爭中，較需探討者，輒非顯而易見性一要件(現今聯華等 Vs. Mostek 之爭中，據聞雙方律師費總額已逾二千萬美元，其所爭執者，亦唯此要件耳)。實用性一節，實無探討必要，蓋無聊申請人畢竟少數，如無實用價值，何須費時耗力與主管機關週旋。筆者承辦專利十一載，僅遭遇一次實用性核駁(中華民國不算，否則不下千百次)；申請人申請一恆動裝置，其內含係以磁力與彈力相互接駁及吸推/引斥而達成永恆旋轉之目的。美國審查委員以有違自然法則，而根據實用性之條款為核駁，蓋其懷疑該恆動裝置“能用”故也！

筆者以為審查委員審查之際，應將心力集中於非顯而易見性之探討。至實用性要件，則只消說明書揭有目的為已足，蓋有目的，常係案件實用或有用之所附麗。判別實用性之高低，猶如欲辨識新穎性之強弱般無稽/可笑/荒誕也！(待續)(蔡)

## 如何修正申請專利範圍

### 壹、前言

申請專利範圍依修正之時機可分為請准專利前之修正與准專利後之修正。在請准專利前之修正，其原因大多係申請專利範圍過廣或係未具體指明申請專利之標的、技術內容及特點而被要求修正者。在請准專利後之修正，其原因大多係因他人之異議舉發而將申請專利範圍縮減以避免專利被撤銷者。

### 貳、請准專利前之修正申請專利範圍

在請准專利前(即申請中)之修正，如前所述大多係應審查委員之要求而為修正，在此時該申請案可能被指稱申請專利範圍「意義不明確」、「範圍過廣」、「未就發明特徵敘述」、「僅為功能性敘述」…等等，而依照該等指示修正之結果通常申請專利範圍變小，久而久之在發明人與代理人及審查委員間形成一種錯誤的觀念以為申請專利範圍只能縮減不能擴張，惟事實上，於申請中只要不逾越原說明書(含發明說明與申請專利範圍)所揭示之發明技術範圍，申請專利範圍並非不可以擴張。

### 參、請准專利後之修正申請專利範圍

在請准專利後如欲修正(或更正)申請專利範圍，因專利法第五十六條有明文規定，故僅得縮減範圍而不可以擴張範圍。專利法所以如此規定係因該發明既經公告對於未在申請專利範圍主張之發明技術範圍，應視為放棄權利或喪失新穎性，故不許再擴張範圍。

### 肆、結論

修正時不得擴張申請專利範圍之規定，僅適用於請准專利之發明，對於申請之發明並不適用。因此於專利申請中，如欲擴張申請專利範圍是被允許的，其唯一的限制就是不得逾越原說明書所揭示之發明技術範圍。(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)

中華民國八十二年七月一日