



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(27) 說明書(XI)

b. 中華民國：鑑於我國專利軟硬制度之未臻完善，吾人偶可發現專利公報中某一專利之申請專利範圍長達兩百餘項。如吾人於興緻之餘，調閱其說明書，當可發現，事實上，其於國外係分成數案，申請人可能為求節省費用而併案申請。例如，茲有某一母系統之嶄新建構，此系統包括五個次系統，而各該母次系統皆具專利特徵時為然。

我專利法第31條規定：申請發明專利，應就每一發明各別申請。但兩個以上之發明，利用上不能分離，並有下列情事之一者，得併案申請：

1. 利用發明主要構成部分者；
2. 發明為物之發明時，他發明為生產該物之方法，使用該物之方法，生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性之物；
3. 發明為方法之發明時，他發明為實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置。

所謂利用上不能分離，可有廣狹二義。前者為相對不能分離，例如，該母系統需有某一次系統之助，始可竟功，然該等次系統卻可轉用於其他領域或場合；後者為絕對不能分離，即該母系統無該某次系統無以作動，而該某次系統去該母系統即無用武之地。解釋上，宜採前者，蓋後者情境業已幾近無母次系統之分，應屬單一之發明。

本條一款，請參前期後半段所載。事實上，如主要構成部分雷同時，應可出以同一獨立項。故本條款應指主要構成部分略同時之各種近似幻化實施例，然此等近似幻化實施例彼此間果否利用上不能分離，殊堪問疑。詳言之，主要構成部分雷同時，如第一發明為 A + B + C + D，而第二發明為 A + B + C + E 時，此兩發明可否皆依附於 A + B + C + f，其中 f 為 D 及 E 之上位概念，實值吾人深思。如可，則表示該兩發明實具同一思想或概念，而可為同一發明；如不可，縱該兩發明符合利用發明主要構成部分之要件，然果否利用上不能分離之情事，實可大疑，此於主要構成部分略同時亦然。故吾人似可大膽得一結論，即本條款並無存在可能／價值，而可刪除之。

本條二款，請參前期簡訊前半段所述。除“使用該物之方法”及“專為利用該物特性之物”值得進一步申論外，其餘字句之存在意義或有無長久存在可能，業於前數期有所論及，於茲不贅：

1. 使用該物之方法：如該物為器械時，有較大可能其使用方法仍適於使用他物；如該物為藥方時，有

較大可能其使用方法僅適用於使用該物。後者情形，固符“利用上不能分離”；前者符否之爭議則極大，故摒除之，實有必要。(待續)

蔡濟福 律師	
■	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
■	東吳法碩甲組寫論文中
■	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)

日本專利法

根據日本專利法之新修定條文，在此節錄可修改補正原說明書的時機：

(1) 自申請日 (或主張之優先權日) 起算十五個月內，除了不允許添加新實質內容之外，與修改前相同。

(2) 在請求實體審查之時，除了不允許添加新實質內容之外，與修改前相同。

(3) 在接獲官方實體審定書 (最後審定除外) 後之答辯：除了不允許添加新實質內容之外，與修改前相同。

(4) 最後審定之答辯：“最後審定”為日本新修法規內加入的新系統 (類同於美國專利系統內之最終審定，一般而言第二次之實體核駁審定乃為最終審定)，可區分為兩種結局：暫准或最終核駁。此時之內容修正僅限於刪除或限制申請專利範圍、小錯誤更正、或對原說明書不明之處作進一步解釋。此處所謂“限制申請專利範圍”係對原已描述構成特徵 (constituent features) 再加限制，而非構成特徵之再增加。此階段絕無可能再擴大申請專利範圍。值得注意的是，若修正後之申請專利範圍與習知技藝相衝突，修正將不被接受且申請案會遭致核駁決定。

(5) 暫准後異議之答辯：除了不允許添加新實質內容之外，與修改前相同；當然，此時可更加限制申請專利範圍，然而此時與前述第(4)項者不同處在於可藉添加構成特徵以限縮其申請專利範圍。

(6) 暫准後對另一實體審查之官方審定書所做的答辯：除了不允許添加新實質內容之外，與修改前相同；當然，此時亦可藉添加構成特徵以限縮其申請專利範圍。

(7) 對於終局核駁請求審判之時：除了不允許添加新實質內容之外，與修改前相同；當然，對於限縮申請專利範圍僅限於已描述構成特徵之再限制，而不可添加構成特徵。

龐立仁	
中原化工系 美國康乃爾大學化工碩士	

德國現行專利法

承上期，許多在德國有效且須絕對新穎之發明專利申請案，會受到在德國以外地方公開使用，任何地方非公衆或非形諸書面之揭露或申請主張優先權案前六個月內自行書面公開之影響，但其相對應之新型申請案，則完全不受影響。另外，因如 a) 所述，可從審查確定前之發明案分割出新型案，更增加德國新型申請之吸引力。

c) 適合新型保護之標的物已可包括新電路設計之相關發明，如電氣、電子、光電、液壓或氣動等，但此等電路需併入於特定裝置（收音機、電元件等）以受保護。唯仍不包括方法及化學組成。

d) 申請時不可附樣品，但須附圖。

e) 新型專利期間可因延長兩年而達八年。

f) 對任何新型申請或已註冊新型申請案而言，可向專利局申請調查。此調查由審查相對應發明案之審查委員爲之，該委員並係無效程序之裁判官。這可增加無效程序之可預測性。此調查可由申請人或此新型之擁有人或任何第三者提出。

g) 若有一先前之未申請優先權之德國發明或新型申請案，其審查未確定，則一新型申請，於一年內提出者，可申請內優先權。

h) 由新型衍生出來之保護範圍，在關於參與侵害方面，已然類同於發明者。更多專利實務統合包括新型侵害訴訟之集中於某些地方法院及新型分割案之條款。

林淑貞 專利工程師
淡江大學化工系
淡江大學化學研究所碩士

摘要、說明書、申請專利範圍及圖式（英國）

摘要字數不應超過 150 個字。

說明書及申請專利範圍須寫於純白之 A4 紙張，29.7 × 21 cm，左邊至少具 2.5 cm 之留邊，其餘留邊 2 cm。除了圖式以外，所有的文件必須加註連續編號，於每頁頁首之中央，但不可於留邊範圍內。圖式

必須繪於紙頁，且其有效面積不得大於 26.2 × 17 cm，且其最小留邊，於上部及左邊爲 2.5 cm，左邊爲 1.5 cm，底部爲 1.00 cm。

年費

於四年底始逐年需繳納年費，但可繳罰款緩繳六個月。專利若因無繳納年費而失效，可於繳納期限後一年內申請恢復該專利權。

標記

標記並非強制，但於通知侵害或有需要。

急件申請

急件申請可以不合於格式之紙張爲之，但需提供描述的文字及圖式等必要

資料。即使不具特別有用之圖式，非正式的申請亦

陳思茵 專利工程師
海洋大學電子系

可被提出。於具優先權之申請案中，至少需提供一份圖式、說明書及申請專利範圍之影本及所主張優先權細目。

加拿大商標法之重要修訂

自加拿大有史以來，商標專用權人總是被視爲有資格就已註冊或未註冊之商標爲授權，唯商標專用權人需直接或間接地控制授權商標商品或服務之性質或品質。

在 1954 年 7 月 1 日以前，任何加拿大商標的授權行爲皆被視爲破壞商標顯著性，因而破壞了商標註冊的有效性，以及未註冊商標在任何一般法的可實施性。自 1954 年 7 月 1 日生效的商標法建立了一個註冊使用者制度，也創造經由商標專用權人委任另一人（或法人）使用該註冊商標將視爲商標專用權人使用該商標之一種法律擬制。此相當複雜且代價甚昂的制度始終飽受抨擊，故在 1993 年 6 月 9 日此節關乎註冊使用者之加拿大商標法已遭刪除。智慧財產權改善法案中商標法已變更爲“當一商標專用權人就已或未註冊商標爲授權，且對此商品或服務的特性或品質維持一直接或間接的控制，則此種授權使用將視爲商標專用權人使用該商標。

鄭素霽 商標專員
東海大學