



道法 (DEEP & FAR) 簡訊(第) ©

台北市徐州路 4 號 2F、6F 之 1 TEL:(02)3222023 FAX:3932193/3222025/3225696

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(30) 說明書 (XIV)

2. 綜論：

A. 申請專利範圍多於一項之意義：

a. 總項數多於一項之意義：申請專利範圍自獨立項以降，範圍漸次縮減，其意義宛如權利申請優劣順序之佈排，而透由與審查委員之磋商與溝通而協議出合理之權利範圍。分既定，始有以止爭。申請人有權利謀取最寬廣範圍之保護，審查委員有義務量裁某一專利之可專利尺度，俾申請人心無怨懟，社會公益賴以確保。故縮裁至某一依附項始屬允當，乃屬必要之考量。

b. 申請專利範圍僅具獨立項之危險：如吾人所知，大範圍之獨立項保護較為寬廣而周妥，然易與習用技術相衝突；小範圍之獨立項標的具體而明確，然甚易被規避而無法落實專利之實質保護，致有違專利原欲技術思想或理念保護之初衷。

理論上，大範圍之獨立項一旦獲准，勢可保護及於其文義所能抵及之諸般態樣。然吾人卻不能因此遽以單一大範圍獨立項為最終追求目標，蓋果如是，於該獨立項遭受撤銷之時，整個專利權亦將消殞。吾人將無任何機會得使發明之真正特徵獲得保護，此乃依據權利確定理論：某專利之申請專利範圍所列，乃其所欲權利取得之所有可能，如吾人得使其所列盡皆覆滅，即得免其威脅，縱於其所列申請專利範圍外，說明書尚揭有重要而甚有價值之技術特徵者，亦然。藉此，專利之權利範圍底定，公眾得免於突襲性之意外權利主張，俾得前述法所以定分止爭之功。

明乎前述，吾人自將更加珍惜於運用多項式申請專利範圍，俾為專利取得進可劫掠之大權利範圍，並可退而固守較佳實施例之最佳保護方式。此即，吾人常時聽聞之所謂“逐項審查”之精義。詳言之，審查委員如欲核駁一案件，需分別找尋習用技術以逐項論證該案件之不具專利性。實務上，審查委員既握有生殺大權，復因承辦案件之壓力及自然性之工作倦怠，易浮濫為不具專利性之比對，以迫使申請人詳細提出其發明與引證資料兩者間之差異及該發明明具專利性之理由。故當接獲核駁審定書時，宜先凝神推敲，不宜遽為專利放棄之決定。

c. 獨立項多於一項之意義：此處所謂獨立項多於

一項，係指單一發明之不同實施例而言，否則，即屬複數發明，非在此論述之列。

原則上，同一發明既有同一技術思想之根源，理論上即應有共同之上位概念。然萬殊之世情適足衍生無窮幻化之物事。茲有某一物事，其構成基本元件包括 a.b.c. 及 d，其中 a.b. 可組成上位概念裝置 A；b.c 可組成上位概念 B；a.c 可組成上位概念裝置 C；c.d 可組成上位概念裝置 D；a.d 可組成上位概念裝置 E；而 b.d 可組成上位概念裝置 F。則理論上，吾人可將該物事寫成 A+D、B+E 或 C+F 等共三組由同一具體實施例，往上抽象構築而得之獨立項。無疑地，此三組獨立項乃欲保護同一物事，而屬同

一發明，其目的乃在更週全地保護一發明物事。然無可諱言，此三組獨立項並無共通上位概位，且相互間非無歧異，其是否可併存而可視為同一發明案件，尚值商榷。

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)
- 創立道法法律事務所 (80 年~)

歐洲專利答客問

本文係藉由實例提供個人發明者、公司及其代表人如何獲得歐洲專利之流程概要，使順利取得歐洲專利。歐洲專利授予任何助於工業應用之涉及一進步性之新發明。

一. 發明：

歐洲專利條約 (EPC) 並未定義“發明”，但包含一系列不可視為發明或無法工業應用或排除於專利性外之發明。特別注意下列三方面：

1. 首先為電腦程式，其不可以此方式申請保護而被視為發明。然而，若所申請之主題物加入技術性特徵於習知技藝，則不能僅因其涉及電腦程式而拒絕其專利。也就是說，例如由電腦程式所控制之機械，製程、製品或控制程序便可申請專利。

2. 其次為人或動物之手術或治療方法及用於人體或動物體之診斷方法，其不可視為得為工業應用之發

明。須強調的是此項限制並不包括上述方法所使用的產品、物質或組成，例如藥物或醫療儀器。事實上，這些物質或組成於新穎性要件方面在 EPC 中被獨立出來特別處理：即使一個眾所周知的物質或組成亦可於其首次用於醫療用途時申請專利，其申請專利範圍可以 "Substance x for use as medicine" 之形式撰寫。在嗣後的醫療使用中，則唯一可允許之申請保護範圍之形成為 "Use of a substance x for obtaining a medicine intended for a therapeutic use z" 但若已移至體外之人身或動物組織之處理或其診斷方法，如這些組織或流體不會再回到相同的體內，則可申請專利。此外診斷方法並非包含與其相關之所有方法。由人或動物之活體內獲得資訊（如資料、物理量）之方法，若該資訊僅提供中間結果而非單獨提供醫療需要（如 X 射線偵查，LMR 研究及血壓量測）之判定者，可申請專利。

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

專利局程序

進行包括程序及新穎性之審查。

官方公開

於註冊時，簡略的註冊文件被公告且新式樣本身可被開放查閱，但織品保密 3 年，壁紙及飾邊則保密 2 年。

異議及撤銷

無異議程序，但於新式樣註冊後之任何時間可向註冊局提起撤銷程序。

專利權期滿後，可繳第二個及第三個五年延展費用。過期年費可於到期日後三個月內繳納。

標記

標記不一定必須，但最好有，因於侵害行為發生時，如無任何合理原因的得知該新式樣已被註冊，則不必為該侵害行為負責。應標示 "Registered" 或 "Regd" 原樣加上新式樣號碼。

特別注意

(1) 新式樣之所有者進一步為一個或多個其它具同樣式樣之物品或該已註冊新式樣之修飾物品申請註冊。

(2) 大不列顛新式樣可自動擴及數個現今及以前所隸屬之殖民地及領土。

陳思茵 專利工程師
海洋大學電子系

美國商標法

在目前的立法體制下，蘭哈姆法案將被補充以准許美國註冊者可藉由在美國專利商標局或直接向國際智慧財產權局尋求國際商標保護，對源自美國之申請案，審查長僅審查其申請表格，即轉交至世界智慧財產權局。

對欲在美尋求國際註冊保護的申請案而言，其審查猶如欲於聯邦主註冊簿註冊，而具某些例外情況。一個主要的例外情形是若商標目前仍未使用於商品交易時，商標展期保護將不至被駁回，些與現行商標法顯不相同。欲在美尋求商標註冊的申請人只須在其宣誓書表明其對所欲尋求註冊的商標確具使用意思。亦即即使該商標在美國仍未使用，但仍可獲准註冊。又在一般法或已於副註冊簿註冊的商標，也不會被拒絕註冊。

鄭素霽 商標專員
東海大學

日本修正後之專利法

須注意有如新發明系統，新型之修正申覆案不可以增加新實質內容於說明書及圖式中。修正申覆案亦將不再有任何審查，但所增加新實質內容則將可能成為將來新型專利權遭舉發之理由，故須謹慎為之。申請人自發性地提出修正申覆案需自申請日起二個月內為之。

假設沒有任何程序或形式上問題產生，從申請日起迄至允許之程序約需 6 個月的時間。

然而申請人僅獲保證有“文件權利”因此有一些非常重要的但書：

— 新型專利權最終將僅有從自申請日起 6 年之時間。這遠比於舊系統中之絕對或相對期間，皆要來得短例如，於 1993 年 12 月 31 日之申請案，將有權延展到 2008 年 12 月 31 日，然而於 1994 年元月 1 日申請案之權利，則將於 2000 年元月 1 日時自動消滅時效。

— 擁有人意欲實現自己新型專利權時首先將必須警告可能的侵害者，並附上自專利局得到之“調查報告”。

— 註冊後，鑑於“調查報告”，欲行限縮其申請專利範圍，是不被允許的。擁有人將僅能放棄有關的申請專利範圍。

劉志峰 專利工程師
工業技術學院電子系