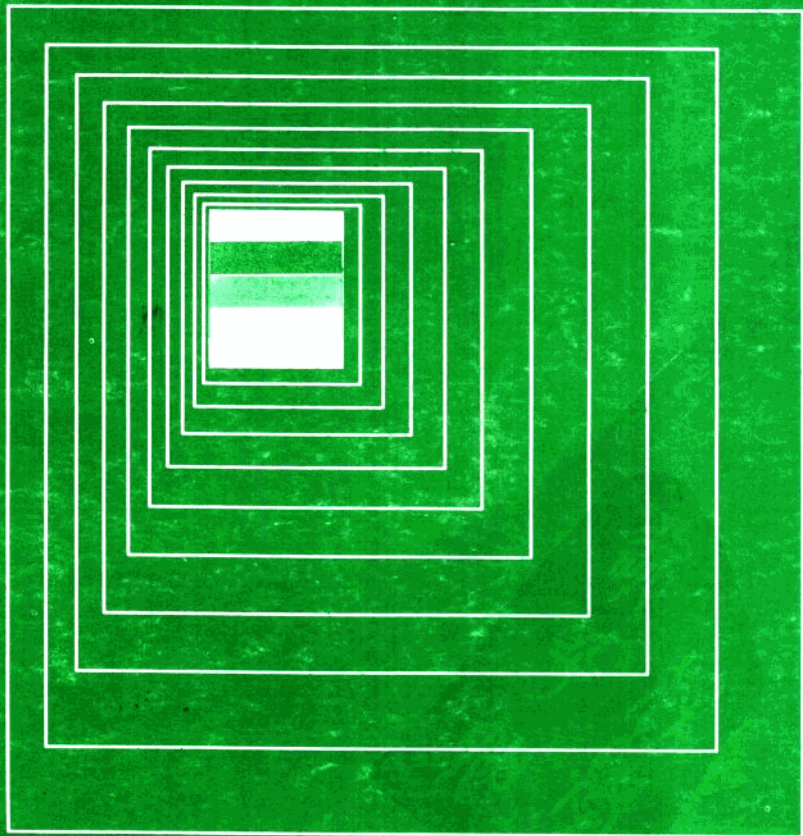


德國專利實務手冊

李魁賢 著 · 台灣省發明人協會 發行



德國專利實務手冊

作 者：李魁賢

發 行：台灣省發明人協會

地 址：台北市長安東路二段108號11樓1102室

電 話：597-5084·561-1231

郵 撥：郵政劃撥0104013-1號

帳 戶：台灣省發明人協會

印 刷：國帝編輯排版彩色印刷公司

電 話：3088567-8

初 版：1985年5月

目錄

- 第一節 前言
- 第二節 專利權與專利申請人
- 第三節 專利申請
- 第四節 公開說明書
- 第五節 新穎性調查
- 第六節 請求審查
- 第七節 專利審查程序
- 第八節 公告
- 第九節 異議
- 第十節 發證與年金
- 第十一節 訴願
- 第十二節 舉發、強制實施
- 第十三節 法律訴訟
- 第十四節 專利侵害及保障
- 第十五節 新型註冊

附錄：

- 1. 專利統計資料
- 2. 專利申請書
- 3. 發明陳報書
- 4. 委任狀

第一節 前 言

大約自一九五七年起，德國專利申請案件逐年增加，而審定件數却反而下降，致申請中案件之處理，不但不能隨著申請件數之增加而日益精進，反而因德國專利局工作負荷之加重，而日見遲緩，到一九六七年底，積壓案件達廿八萬件之多，而每件申請之審查程序常一拖即四、五年之久。

因此，德國於一九六七年九月四日頒布修正之新專利法，其程序上之改革可說借鏡於荷蘭一九六四年開始實施之新法。與舊法根本不同者，可歸約為下列三點：

- (1)採取延後審查制度，而廢棄德國自一八七七年制定專利法以來，一直遵守的預先審查制度；
- (2)自申請日或優先權日起逾十八個月，即予以無限制公開；
- (3)排除食物、醫藥品、化學品不准專利之傳統禁制。

然後，德國專利法又經多次修正，同時為配合一九七八年六月一日歐洲專利法之實施，有更大幅度的變動。

第二節 專利權與專利申請人

德國專利共分三種，即發明、新型、與新式樣專利。

發明(Erfindung)之專利期限為二十年，自專利申請之翌日算起。對已獲准之專利，另有改良或進一步之發展時，亦可

申請追加專利，其期限與原發相同。如原專利被專利局廢止、取消，或專利權人自願放棄時，其追加專利即變成獨立專利。

新型（ Gebrauchsmuster ）專利期限是三年，但可再延三年。新型專利保護範圍，僅限於用具、裝置和物品。化學方法、電路設計圖，則不能申請新型專利。

新式樣專利期限三年，但可延長至十年，或十五年，視申請人需要而定。

有下列情形時，專利權即告消滅：

(1)專利權人聲明放棄者；

(2)於專利申請後三個月內，未提出陳報書（宣誓書）或讓渡書者，如有必要，可請求延後補件，但不能超過核准專利審定書發文日；

(3)未如期繳納年金者。

上述第三項尤須注意，因德國改採延後審查制度後，第三年起即需繳納年金，而不拘其是否已請求審查或審查進行至何階段。

依德國專利法開宗明義之規定，凡新發明具有發明水準並可在工業上利用者，均可申請發明專利。是故，無論是食品、嗜好品、醫藥品，以及化學品，或其混合物，都可申請專利。而發明之標的如果是方法，則由該方法直接製成之產品，也保護在內。

但下述不視為發明：

(1)發現、科學理論和數學方法；

(2)美感創作；

(3)勞心、博局、業務上的策劃、規則和方法，以及電腦程式

(4)資訊的呈現；

另外；違反善良風俗、法律和管理規章之發明，以及動、植

物品種，還有生產動、植物所用基本上為生物方法，均不准專利。但微生物方法及其製品，以及一九六八年五月二十日頒佈植物品種保護法附表未列的植物品種之發明，不包括在內。

凡在申請前，以書面或口頭說明、使用、或其他任何方式，成為公知者，即失去新穎性。原規定如果是申請人在政府舉辦或政府認可之國際展覽會上展示發明，則在六個月內，還可提出申請，但自申請日起四個月內須提出證明文件。惟此項規定已修改為展示日起即不得申請，應特別注意。另外，已有專利核准在先者，當然不能構成專利條件。優先權日佔先之申請案，以後公告時，亦視同前案。

德國採取先申請主義，任何個人或公司都可申請專利，而不限於首先發明之真正發明家。申請人如非發明人，必須在陳報書內聲明其申請權之來源。

如果申請人對發明內容不盡瞭解而冒請專利，說明書無法充分詳述技術內容，致他人不能根據說明書實施者。他人可提出異議，請求撤銷其專利權，於撤銷後，異議人如在一個月內自己提出申請專利，可追溯至原申請案之申請日。

當然，專利被人冒請時，如專利還在審查中，可要求申請人將專利申請權移轉給他，如專利已獲准，並尚未逾一年時，則可要求將專利權讓渡給他，而獲得良好解決。

專利獲准後，專利申請人即為專利權人，可享有製造、銷售、使用之獨占性，但不能對抗於專利申請前在德國境內業已使用該發明的人，同時專利權之範圍亦不能延伸到短期進入德國境內的車輛、船舶和航空機。

國外申請人不能直接向德國專利局申請專利，必須透過德國

專利代理人辦理，否則不受理。德國專利局（Deutsches Patentamt）地址在 Zweibrückenstr. 12
8000 München 2
W. Germany

第三節 專利申請

申請專利時，必須提出專利說明書，說明書內容務求詳盡，使他人根據其內容亦可使用該發明。說明書之次序大致如此：先說明發明之範圍，與發明標的最有關聯之習用技藝（前案），該習用裝置和／或方法之缺點，以及本發明之目的。其次，以一個或多個特殊具體實施例，說明發明內容，並附圖參照。在最後的請求專利部份，於特徵句內必須列入圖示之參照號碼，以求明確。

關於化學案件，最好有實際之實驗例，如能加上對照試驗，以顯示發明方法超越習用方法之技術優越性，則更佳。至於電氣案件，其電路圖除了要有參照號碼外，電路之各不同單元，還要有相關聯之電氣符號，以便一目瞭然。

申請規費是發明一百馬克、新型五十馬克，如二者同時申請則一百二十五馬克，應於申請時同時繳付，對中華民國國民則不受理新式樣專利申請，除非他在德國有住所或營業場所。

申請時須附發明人陳報書（Erfinderbenennung）聲明無他人參予發明工作，權利應屬其所有，如願放棄權利給他人申請，則在陳報書下方附帶聲明，惟此項附帶聲明無法律拘束力，在專利審查過程中，可隨時請求撤銷。又，如委託代理人辦理時，另外需附委任狀（Vollmacht）。上述陳報書與委任狀

亦可後補。

在早先申請案申請日起十二個月內申請人對同一發明之專利申請案可主張優先權，只要申請後二個月內，述明早先申請案號碼，並提出早先申請案之複本即可。

提出申請後，專利局即賦予專利申請案號，如 P 23409689，以 P 起頭，代表 Patent，為發明申請案，共有八位數字，前七位係案號數，最後一位數，是電腦處理控制用。如新型案件，則以 G 起頭，代表 Gebrauchsmuster。德國申請案件自實施新法以來保持每年發明約七萬件，新型約五萬件之譜。其中外國申請人與本國申請人約平分秋色。近年來，每況愈下，各約減二萬件。（參見附錄）

德國專利局收件後，先由預備審查部門就申請要件加以審查，如顯示有下列情形時，即通知申請人於限期內提出解釋：

- (1)實質上未能構成發明條件者；
- (2)不適於工業上利用者；
- (3)違反善良風俗或法律者；
- (4)如係申請追加專利，而未構成原發明之改良或進一步發展者。

可見於此初步審查階段，僅作形式要件之鑑定，因尚未發交主辦審查員，故對申請內容，未進行實體審查。申請人接獲通知後，如不願解釋，或不能自圓其說，申請案即逕予駁回，申請人可向專利法庭提出訴願。

如申請人曾以同一發明向外國申請專利在先，可依據協約規定，請求優先權。優先權之請求可於提出專利申請後兩個月內補呈優先權陳報書，列舉國別申請日及申請案號。專利局接到陳報

書後，會通知申請人於兩個月內提出證明文件報備，否則優先權之請求即告無效。不管是否請求優先權，申請人應自動將向其他國家申請之情形，向德國專利局報備，並提供其他國家核駁其申請案之引證印刷品。

上述外國申請資料，包括其案號及申請日，最好以另紙繕打，可讓專利局分開存檔，將來申請案公開時，如有他人申請閱覽，則此項外國申請資料尚可保密。

第四節 公開說明書

德國專利申請後滿十八個月（如請求優先權，則自優先權日算起十八個月），不管有否請求審查，即將專利內容公開，影印成黃色文件，稱為公開說明書（Offenlegungsschrift，簡稱DOS），與綠色之專利公告說明書（Auslegeschrift 簡稱DAS）有別。

專利內容公開後，即於專利公報（Patentblatt）上公告准許閱覽，則任何人即可請求閱覽公開說明書。同時，此專利申請案即受到暫時保護，如有他人仿造時，可以要求適當補償，但在專利獲准之前，無法禁止他人使用，也不能構成損害賠償之要求。

所謂適當補償，係視使用者是否為故意或無意仿造，其仿造是否具有充分之顯著性，請求專利部份文字是否明確，有無超越習用技藝等條件而定。

實際上在此公開階段之保護效力並非很健全，因為根據德國專利法第一四〇條之規定，專利未核准之前引起侵害糾紛時，法

院可擱置其訴訟程序，直至審查確定為止，如未請求審查，則可應對造之請求，通知限期辦理，否則即無權採取行動。如此雖可阻遏不法之徒冒請專利以牽制他人，但對真正發明家而言，却未能獲得確實保障。

不待審定結果即提早公開說明書的好處是，技術公開可促進發明研究的快速進步。例如，同一發明已知有人申請專利在先，即可改絃易轍，不必浪費精力和時間，當然也可利用已公開之發明內容為踏腳板，進一步改良，完成更新的發明。

第五節 新穎性調查

德國專利申請後滿十八個月，即行公開，以供公眾閱覽，並賦予暫時保護。但自申請日起七年內如未請求審查，該專利申請案即被撤銷，視同自始即不存在。

在請求審查之前，亦可先請求專利局作新穎性調查。此項新穎性調查可由專利申請人或任何第三者提出申請，由申請者負擔其規費。當然，如果由第三者請求新穎性調查時，專利局即同時將其申請消息及調查結果通知專利申請人。如所請求新穎性調查之對象為追加專利申請案，則必須同時就原專利申請案請求新穎性調查。

新穎性調查可於申請提出時請求，亦可在申請日起七年內隨時辦理。新穎性調查僅就首先提出者受理，他人即不必再作重複請求。但任何人可向專利局提供印刷出版物，以阻止專利申請案之獲准。

請求新穎性調查之規費為二百馬克，調查後再請求審查須另

繳二百五十馬克，合計四百五十馬克，比不經調查階段逕行請求審查之費用四百馬克稍高。但先請求新穎性調查之好處是，如調查結果發現無把握取得專利時，即可不再請求審查，以節省費用，如欲爭取專利，亦可趁此獲得之調查資料，將說明書加以必要之修正。

德國之新穎性調查完全是出乎申請人之自願，與荷蘭專利法規定請求審查之前必須強制調查之辦法不同。新穎性調查對申請人之經濟負擔上有利，但曉得利用新穎性調查者不多，據統計約僅及申請案之十分之一。

專利局調查結果，僅將請求專利部份逐一與調查所得專利資料及／或技術文獻對照援引，而不加任何判斷。

新穎性調查工作，目前全部由專利局柏林分局擔任，但其調查結果，對將來實際負責審查之審查員並無拘束力，即審查員可能不全部採用調查所得資料做為引證，也可能另外引用調查所得資料以外的文件。故新穎性調查結果，僅能做為參考，在實際審查程序上，不能算是有絕對的可靠性。如欲早日獲准專利，自以逕行請求審查為宜。

第六節 請求審查

德國專利申請案必經書面請求始進行審查，審查確定始給予專利權，因此欲獲准專利，必須經過審查階段。自申請日起七年內隨時可請求審查，逾期即撤銷其申請，並視同自始未給予暫行保護。

為了早日獲得專利證書，可於申請時同時請求審查，當然亦

可於新穎性調查結果後，認為有把握獲准時，再提出請求，否則即可拒繳年金或拖滿七年後不請求審查，使申請案自然消滅。如已提出新穎性調查之請求，則必須等候調查結果後，才能請求審查，反之，如已逕行提出請求審查者，對於新穎性調查之請求，專利局即不再受理。

請求審查也不限於專利申請人，他人亦可提出請求，但只有首先請求審查者才受理，後來者的審查費用可退回。有第三者請求審查時，專利局即通知專利申請人，而此後之審查程序均以專利申請人為對象，如通知答辯等，均不必照會請求審查之第三者，只有等到審查確定，專利局才會同時把結果通知他。

如果被請求審查之專利申請案係屬追加專利，則專利局會通知專利申請人於一個月內對原申請案請求審查，否則該追加申請案即變更為獨立申請案。

一旦有人請求審查後，即使再請求撤回，審查程序仍要繼續進行，至獲得審定為止。

一般而言，於申請專利第一年內就請求審查的案件，不到百分之二十。原因是有的申請人要等待其他國家審查結果，以判斷有無爭取獲准之勝算，而有的申請人是大公司，有龐大的預算投資於研究開發，在研究工作上略有所成，即提出專利申請，於不斷研究改進中，同一題目即有連續改進之發明提出申請，故不急於請求審查，甚至先前提出之專利申請案，已因改進而失去爭取專利之價值，即可付之東流，省下一筆審查費用。

第七節 專利審查程序

承辦審查員接到請求審查後，先核閱專利說明書格式是否符合要求，包括其敘述之層次及內容之完整性。審查員必須先查看有無提及相關之技術狀況（Stand der Technik, Prior art）加以比較。如無，而由申請文件顯示申請人必定明白某些相關之技術，則審查員會通知補充資料。再者，如申請文件上也顯示曾以同一發明向他國申請專利，而審查員由時間上推算他國之審查程序應已有引證資料通知申請人時，則可要求申請人提供該項資料以供參考。

審查員於初審時即須就發明之一致性加以審查，基於一發明一專利之原則，一件專利內不許容納二項以上之發明。申請專利說明書如有缺乏一致性之問題存在時，審查員僅引證資料證明其缺乏一致性即可，但通常負責任的審查員仍會將與所含二種或以上之發明有關的資料一一舉證，使申請人可做判斷，究應放棄其他發明，或是分案申請，以便佔取原申請日或優先日期。

如有部份放棄或分案申請時，最好將原說明書全部更正，隱匿放棄或保留之部份，容納於分案申請之新說明書內，當然如說明書已公開，此法已行不通。因說明書一旦公開，任何他人都可閱覽，此時應儘快提出分案專利，以免為他人所乘。

審查員常要求專利申請案須具有技術進步性與達到發明水準。一般而言，技術進步性，不必證明也無法衡量，只要其優點能克服習用之缺點即可。如審查員對發明之可行性及效果有所懷疑，則可要求當場表演，實際上有無進步性，稍加想像即可判斷，

並無困難。

但欲說服審查員承認專利申請案已達發明水準，則比較麻煩。發明水準之判斷，必須就申請案之標的與全部相關技術加以比較。通常，所謂「達到發明水準」係指其發明能力超過當時一般工程師所能為之限度，這種情形很難有明確之基準可資遵循。故除非有突破之技術進步性，否則免不了有見仁見智之情形。

而德國聯邦法庭對發明水準之要求，較之專利局審查員有過之而無不及，故到訴願階段欲求挽回頹勢之努力往往辛勞而無功，故應要求面談，盡力說服審查員承認申請之標的具有充分之發明水準，才有獲准專利之勝算。

以專利局之立場言，希望再審即告確定，但往往不能如願以償，原因是審查員僅能聲明請求專利部份不能准予專利，而無法解釋應如何修正始可獲准。為了節省時間及讓審查員充分明瞭申請案之使用方法及技術進步性，最好請求面談，通常對於面談之請求，專利局很願意接受。面談只能視為有效之輔助方式，仍然要有書面答辯以為準據。在面談中亦可確定可為審查員接受程度的請求專利部份範圍，對於加速審查程序自有莫大之幫助。

原則上，每次審定書發出後，必須在四個月內提出答辯，除非有充分理由，否則不能延期。通常最容易獲准延期答辯之藉口是，所需資料已備齊，待整理寫成答辯理由書後即可提出，如此可得延期三週或四週。

第八節 公 告

如果申請文件均符合要求，而審查結果應准予專利時，即付之公告。公告時，係將專利說明書及圖式全部刊印成公告說明書（Auslegeschrift），稱為綠色文件。從此即發生確實之暫行效力，依法可阻止任何人擅自使用。

當然此項公告說明書，與第四節所述之公開說明書有所差別，即公開說明書內如有說明不當或欠缺之處，在公告說明書內均已更正或補充，且請求專利部份亦可能經過訂正，而獲得審查員同意者。

如有特殊理由，例如為申請外國專利等，亦可要求暫緩公告，但最長只能延緩到申請日起或優先日起十五個月。此種情形只有在未屆說明書公開時之十八個月限期以前即已審定，始有意義。如在申請後逾十八個月始告審定，則說明書已先行公開，自無要求保密之必要。

如果專利牽涉到國防機密等情事時，審查員可經德國最高聯邦政府之許可下令禁止公告，以求保密。在此情形下，審查員每年須覆查一次，以確定有無繼續保密之必要，如保密情況改變，申請人或專利權人亦可要求解除禁令。如有受到禁止公告遭致損失，可向聯邦政府要求補償，但只有被禁逾一年者，始可提出要求。

公告費用一五〇馬克，必須在接獲公告決定書起二個月內繳付，逾期時，專利局會通知申請人，並加罰款，接到通知書起一個月內如仍未繳清費用，專利即撤銷。

第九節 異 議

綠色文件公告說明書刊行後三個月內，任何人可提出異議，以書面舉證不應准予專利之理由。通常其理由不外違反德國專利法第 1 至 3 條之規定，即

- (1)缺乏新穎性、技術進步性或發明水準；
- (2)違背善良風俗及法律；
- (3)已有專利獲准在先；
- (4)申請人無專利申請權。

在第四種情形下，如異議人於專利局通知撤銷該專利起一個月內，提出專利申請時，可追溯至原申請案之申請日。

有關專利異議案件是由專利局內部之審查室(Prüfungsstellen)移交專利部(Patentabteilungen)處理。審查室是掌管專利申請案之審查業務以及發證事宜，而專利部則負責處理被異議之專利申請案、窮困發明家之救濟、以及所有與已經獲准之專利有關事項，包括修正範圍等。實際上審查室業務也是由專利部技術合格的職員(審查員)擔任，所謂技術合格的職員，必須為大學或獨立學院之理工科畢業生，經過五年實務經驗，並具有所需之法律知識。

專利部處理異議案件，與審查室之單獨作業審查一件專利申請案的情形不同，而是由三人審查委員會共同承辦，其中至少有二位須具有合格審查員資格，如遇到法律上比較複雜的案件，也可請求專利部內法律合格的職員協助。

一般而言，審查委員會之組成如下，第一位是原先負責審查

該專利案之審查員，第二位是担任同類專利申請案之審查員，第三位爲主任審查員，是專利部主任級或課長級人員。

審查委員會通常對異議案件之處理，是先針對發明之特點加以核閱，並將所發現之問題，視實際情況分別要求專利申請人或異議人答覆或答辯，然後再綜合所有資料作最後決定應准予專利或駁回。