

美國專利實務手冊

李魁賢 著 · 台灣省發明人協會 發行



美國專利實務手冊

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 專利權
- 第二節 專利性
- 第三節 專利之新穎性
- 第四節 專利申請人
- 第五節 專利代理人
- 第六節 專利申請手續
- 第七節 優先權
- 第八節 審查
- 第九節 修正
- 第十節 分案申請
- 第十一節 請願
- 第十二節 訴願
- 第十三節 牴觸
- 第十四節 訴訟
- 第十五節 發證及公告
- 第十六節 新式樣專利
- 第十七節 植物專利
- 第十八節 重新發證
- 第十九節 異議
- 第二十節 讓渡及特許實施
- 第二十一節 專利侵害及保障

第一節 專利權

美國專利權只有兩種，即發明（*invention*）與設計（*design*），後者相當於我國專利法上規定之新式樣。美國沒有新型專利之規定，「凡對於物品之形狀、構造或裝置首先創作合於實用」者，同樣可申請發明專利。

美國發明專利期限為十七年，自繳付證書費之日算起。至於其設計專利，分三年半、七年、以及十四年三種，依申請人請求而定。

專利權範圍遍及美國全境內之製造、使用及販賣，實際上還可延伸至美國託管或保護之屬地，包括關島、波多黎各等。

第二節 專利性

根據美國專利法之規定，任何人「發明或發現任何新穎而適用之製法、機器、製作、物品之組合，或其任何新穎而適用之改良，均可申請專利」。其中，「製法」（*process*）指製程或方法；而新製法，主要指利用工業技術為手段之製法，可獲准專利。「機器」（*machine*）即指機器設備。「製作」（*manufacture*）涉及製作物，並包含所有製作所得之物品。「物品之組合」（*composition of matter*）係關於化學組合物，亦可包含組成份之混合物以及化合物。

上述舉凡製法、機器、製作、物品之組合等等，必須具有新穎性，自不待言；此外，還必須具有「適用性」。所謂適用性即所指之標的，須具有適用目的，並含有實用性。例如，一部機器不能達成所欲求之目的，即無適用性可言。因此，自認爲永久運動機器之發明，即無法獲准專利，因其爲無法達成之夢想。

可申請專利之標的，實際上並不能廣被所有可藉工業技術加以製造之物品及其採取之方法，而有所限制，如經營方法以及印刷品，即不能申請專利。至於各組成份（例如藥物）之混合物，除非具有各組成份成效相加以上之增效效果，否則即無專利性。又，僅止於構想和倡議，亦不能獲得專利。

第三節 專利之新穎性

美國專利法上規定發明之新穎性，須不具有下列條件：

一在申請人發明之前，已爲他人所公知公用或請准專利，或已見於國內外印刷刊物者；

二於申請美國專利之前，已在國內外請准專利或見於刊物或在國內公用或銷售逾一年者；

三業已放棄發明者；

四於申請美國專利之前，申請人或其法定代理人或受讓人已在外國首先獲准專利或暫准專利，而其申請日在美國申請日之前逾十二個月者；

五發明內容已記載於他人獲准之美國專利上者；

六非本人所發明而據以申請專利者；

七於申請人發明之前，該發明已有他人在國內製造，而未放

棄、終止或消除者。於決定發明之優先順序時，必須考慮者，非惟發明孕育及付諸實施之各項日期，且須顧及首先醞釀而最後付諸實施者之適度苦心。

其中，最堪注意者為第一、二項，第一項所指即申請人「於發明之前」已為他人所公知公用或請准專利，或已見於國內外印刷刊物者，不得申請專利。而第二項所涉及者為「於申請專利之前」，已在國內外請准專利或見於刊物或在國內公用或銷售逾一年者，亦不能申請專利，在此情形下，不管何時發明，亦不論是由發明人或他人發表於刊物或公用。因此，如發明人將自己的發明在刊物上發表，或公開使用、銷售，則必須要在發表或使用銷售後一年以內申請專利，否則即失去其申請權利。

對於國內某些發明家而言，往往等請准我國專利後，才有信心向美國申請專利，故要特別注意第四項之規定，如果是向中央標準局申請專利逾一年後始獲得審定通知者，應予接獲通知後立即函請中央標準局暫緩公告，否則依我國專利法第四四條之規定一經公告即暫准專利，便將違反上述第四項之規定，而失去申請權利。

再者，所申請之標的，即使並非與公知公用或見於刊物之前例完全一致，而係大同小異者，亦不能獲得專利，除非其與前例之相異點相當充分，始能稱為發明。對於一般人員顯示有稍微進步之發明，尚無法構成獲准專利之程度，例如，材料變更或尺寸變化，通常均無專利性可言。

第四節 專利申請人

依據規定，只有發明人才能申請專利。如非發明人申請專利，即使獲准該項專利仍屬無效。發明人死亡時，可由其法定代理人，例如遺產執行人或管理人代為申請。假使發明人神志不清或無法定能力時，則可由其監護人代為申請。

如二人或二人以上共同發明，則可以共同發明人名義聯名申請專利，但其中任何人無權獨自提出申請。所謂共同發明人為實際共同參與發明工作者，凡提供財力協助之人員，不能視為共同發明人。萬一有誤列為共同發明人時，可由原申請人全體證明請求將非發明人除名。反之，如漏列共同發明人之名字時，亦可由全體共同發明人證明請求補足全部共同發明人名字。上述除名或補名時，如該發明已辦妥讓渡手續則需經受讓人之書面同意始得為之。

假使共同發明人拒絕參加申請專利，或失蹤，則其他發明人可代表他本人及不列名發明人提出申請，但須有事實證明，並載明失蹤發明人之最後地址，專利局經查證確實後可准予專利，而不列名之發明人，隨後尚可共同參與申請。

所謂「只有發明人才能申請專利」，是指申請時只有以發明人名義提出方為合法，如果有讓渡行為時，或屬於職務發明時，則可於申請專利同時，或提出申請以後，或專利獲准以後，檢同讓渡文件 (deed of assignment)，辦理讓渡登記，即可將專利權之全部或部份變更屬於受讓人。但有一種情形屬於例外，即發明人拒絕申請專利，或失蹤，則持有發明人讓渡書或書面同

意讓渡文件者，可代為提出申請，但須有事實證明，並載明發明人最後地址，專利局即根據該項地址，通知發明人有關專利申請事宜，如無法送達或地址不明，則刊於公報上。

申請人如為個人發明家或員工不滿五百人的中小企業，或非營利性機關或社團，最好以小實體（small entity）身份提出申請，在規費方面可獲減半的優待。

第五節 專利代理人

美國專利局在印行之「專利須知」（General Information Concerning Patents）小冊子裡，特別呼籲申請人盡量利用專利代理人代辦專利申請，因為專利申請的程序與手續，以及專利說明書、答辯書等之撰寫，需要具有專利法和專利實務方面之專業知識，以及與發明內容攸關之科學和工程技術之專門學識，當然發明人本人可以直接向專利局申請專利，但除非他對實務非常清楚，對各細節均有詳細研究，否則在申請過程中必會遭遇到諸多困難。再者，如果專利說明書有欠完整，或請求專利部份未盡妥當，則即使專利獲得核准，也難確保適當的保護

嚴格說來，美國代理人可分成兩種特殊身份：一種是專利律師（patent attorney），另外一種是專利代理人（patent agent），前者具有律師資格，後者則必須有工學士、理學士或相當之學位，並經考試及格。專利律師及專利代理人都必須向美國專利局登記，始能執業，二者雖然名稱有異，但承辦代理之效力則無分軒輊，而就發明內容而言，毋寧說專利代理人比專利律師更能深入。

委託代理人辦理專利申請時，必須簽訂委任狀（power of attorney）或授權書（authorization of agent），於申請時向專利局備案，則將來一切文件及函件，專利局均直接通知代理人，由代理人處理及存卷，其間即不需發明人自己操心。當然在申請期間，與發明人有關事項，例如，申請日期、案號通知、審定通知、發證等等，代理人均會通知發明人，使發明人對案件處理過程，隨時都能保持切身瞭解。

代理人辦案能力對專利之獲准有直接影響，因此在委任時，需加以瞭解代理人的背景及辦案效率。辦案效率，雖然要在委任後的辦案過程中才能分曉，但於接談時從代理人對發明、技術內容瞭解程度，大致可判斷。一般而言，代理人如缺乏工程技術方面的訓練和經歷，很難寫成夠水準的專利說明書。

第六節 專利申請手續

申請專利須向專利局辦理，申請文件，包括：專利說明書、圖樣、宣誓書或陳報書和規費，若以小實體身份申請，另附小實體陳報書。

專利說明書必須對發明內容有完整、清晰、簡潔而確實之敘述，包括其構造、製法和使用方法，使任何熟悉技藝人員均可憑此說明書即可製造及使用。同時，發明人對所知之前案文獻，應在說明書內交代，以助審查。通常一份完整說明書須依序含有下列幾個段落：

- (1) 題目 (title)，並註明申請人姓名、地址、國籍
- (2) 摘要 (abstract of the disclosure)

- (3)範圍 (field of the invention)
- (4)概述 (summary of the invention)
- (5)圖式之簡單說明 (brief description of the drawings)
- (6)較佳實施例之詳述 (detailed description of preferred embodiment)
- (7)請求專利部份 (claims)

說明書必須附圖樣，明顯表示出請求專利部份中所要求之各項特點。紙張要用相當於二層或三層 bristol board 之純白紙，大小為寬八又二分之一吋，長十四吋，頂上留二吋空白，另外三邊留四分之一吋空白，此外，如圖示方式、剖面表示法，均必須符合特別規定。

發明人必須簽署宣誓書或陳報書，表明其為原發明人無誤，並須陳報該發明已在國外申請專利之國別，申請日期及案號。發明人必須簽全名，只有中間名 (middle name) 可簡寫。宣誓書必須用發明人明白的語言，發明人如不懂英文，必須使用本國文宣誓書，再附英文譯本，並經證明無誤。

申請專利同時應付基本規費三百美元 (小實體減半，下同)。依照規定，美國專利說明書之請求專利部份，可以採取多項式寫法，另加費用一百美元，並限於二十項以內，其中包括至多三項獨立請求專利部份 (independent claim)。如獨立請求專利部份有三項以上出現時，每增加一項要多繳費三十美元，而請求專利部份總項數超出二十項時，每增加一項要多繳十美元。

原先申請美國專利時，模型亦列為申請要件之一部份，但目前通常不再需要附模型，因為既然說明書及圖樣已要求須完整至

可瞭解的程度，則已不必再藉助模型，因此，除非專利局認為有必要參見模型進行審查（此種情形甚少），另行通知補送外，否則不必準備模型。

除了模型外，上述應備文件必須備齊並繳清規費後，專利局才付審。如文件不全，可在六個月內補齊，逾期即退件或銷案，如規費已繳，可退費。

一般而言，辦理美國（或其他外國）專利時，委託本國代理人，較逕行委任外國代理人，費用較輕，因本國夠水準的代理人寫好完整說明書，送到外國代理人手上時，只要照轉即可，不但可爭取時效，還可節省費用，如逕行委託外國代理人辦理，因提供資料不充分或不完整，又不能當面詳談，致外國代理人煞費苦心，不但影響說明書之完整性，且遷延時日，又增加費用。據筆者所知，國內有若干發明人委託外國代理人代辦專利申請，結果所花費用，約超出國內代理人收費的三成至五成。

第七節 優先權

專利局對完整申請案，即依序編號，並掣發收據通知申請日及案號。申請日係以完整申請案提出之日為準，如文件不齊時，以在六個月內補全之日為申請日。

如發明人或其法定代理人或受讓人已將同一發明在外國申請專利，且在外國申請日起十二個月內向美國專利局提出申請者，可以該外國申請日為美國專利申請日，但以限於對美國公民亦提供同樣優惠待遇之國家為限。但在美國實際申請之日以前，該發明如已於任何國家獲准專利或見於刊物逾一年者，或在美國公用或銷售逾一年者，不准專利。

請求優先權並不需特殊表格，只要在宣誓書或陳報書上聲明即可，而在美國專利獲准之前，必須補外國專利申請證明文件（certified copy），由外國專利局出具，證明其申請日期，以及原申請時提出之說明書及圖式無誤。如外國專利說明書非英文，專利局認為有必要時，可要求譯成英文，並經公證。

如上所述，可據以向美國專利局要求優先權者，係以已向平等優惠對待美國公民之國家申請專利為準，至於申請人之國籍所屬國家，是否與美國有平等優惠協定，則不在考慮之列。換言之，我國雖與美國尚無互惠之約定，我國國民憑向中央標準局申請專利之證明文件，無法向美國專利局要求享受優先權待遇，但如憑向下列國家專利之證明文件，則可要求優先權。

美國承認可要求優先權之國家包括：參加保護工業所有權國際協約、參加關涉發明、專利、設計及工業模型之美州協約以及

簽訂雙邊條約之國家。

上述國家計有：阿爾及利亞、阿根廷、澳洲、奧國、比利時、巴西、保加利亞、喀麥隆、加拿大、中非共和國、錫蘭、查德共和國、剛果共和國（布拉薩市）、哥斯達黎加、古巴、賽普勒斯、捷克、達荷美、丹麥、多明尼加共和國、厄瓜多爾、芬蘭、法國、加彭、西德、希臘、瓜地馬拉、海地、宏多拉斯、匈牙利、冰島、印尼、伊朗、愛爾蘭、以色列、意大利、象牙海岸、日本、肯亞、韓國、黎巴嫩、列支敦斯坦、盧森堡、馬拉加西、馬拉威、馬爾他、茅利塔尼亞、墨西哥、摩納哥、荷蘭、紐西蘭、尼加拉瓜、尼日、奈及利亞、挪威、巴拿馬、巴拉圭、菲律賓、波蘭、葡萄牙、羅德西亞、羅馬尼亞、聖瑪里諾、塞內加爾、西班牙、瑞典、瑞士、敘利亞、坦查尼亞、多哥、千里島及多巴哥、突尼西亞、土耳其、烏干達、南非、蘇聯、埃及、英國、上伏塔、烏拉圭、梵蒂岡、越南、南斯拉夫、尚比亞。

第八節 審 查

美國專利局的組織、包括有局長室、企劃室、詢問室、法律室、專利抵觸委員會、專利審查作業組、訴願委員會、國際專利商標事務室、法制室、研究發展室、調查及文件室、組織及系統分析室、會計室、人事室、管理服務室、公共服務室、自動數據處理室、以及專利公報室。

專利審查作業組(The Patent Examining Operation)實際上包括有審查與文件管制室、文書服務室、以及審查小組。其中審查與文件管制室(Office of Examining and Documentation Control)，主要在規劃與審查文件有關之程序、品質及數量標準；評價是否與審查及文件標準相符；和訓練新進審查員熟悉專利實務及程序。文書服務室(Office of Support Services)原名是支援服務室，主要提供審查小組在審查專利申請案時所需之直接管理及文書方面的支援，並對申請案在審查之前及核准之後參予作業，包括檢查收件之申請案格式是否符合要求；製作及保管申請案編目文件及現狀；檔案之製備、例行處理、移動及保管；與其他機構協調獲取及處理文件。至於審查小組(Examining groups)共分十六組，分別由一組長領導，各組負責審查屬於各組分類範疇內之申請案件，並決定應否准予專利。

當提出申請專利之文件完整無誤時，專利局即依照發明內容類別，分發給相關審查小組進行審查，並按申請前後順序指定負責審查員。審查員接案後，須徹底研究發明內容並進行完整調查

。調查範圍包括已獲准在先之美國專利，在美國專利局有案可稽之外國專利，以及已公開之技術文獻，然後根據調查結果，就法規以及所申請發明內容之專利性，加以審查。

審查員的審定結果，以書面通知申請人或其代理人，此項程序稱爲 office action。如不准專利，則必須列舉核駁 (rejection) 異議 (objection) 或要求 (requirement) 理由，並引證調查所得資料，以供申請人判斷是否繼續爭取專利，如引證資料較複雜或其發明內容與申請人所請求者不一致，則審查員必須指出其參照之特殊部份，參照不顯時，必須加以明確說明，並針對核駁之請求專利部份逐項說明與某引證資料相同、類似或關連。申請人於接獲通知後，如不服審定，即可提出答辯。爲了避免請求過廣，申請人可作適當之修正，但在修正說明書或請求專利部份時，不能變更發明之實質內容，不許增加新要件。

一般而言，申請美國專利，初審即告獲准之情形很少，通常總是請求專利部份之全部或部份被駁，申請人於接獲通知日起在專利局指定之期限內，如未提出答辯書，即視同放棄。此期限通常爲三個月，如在專利局限定之期限內無法提出答辯，可請求延長至最多四個月。請求延期也要繳費，延期一個月爲五十美元，二個月爲一五〇美元，三個月爲三五〇美元，四個月爲五五〇美元。

答辯時，必須書面提出答辯書，明確指出審定不當之處，對其核駁理由一一加以辯解，並對發明內容及請求專利部份與引證資料不同的特點加以分析比較，如經過修正，必須陳述修正後與引證資料相異之情況，強調修正請求專利部份不囿於引證資料之

專利新穎性。專利局接到答辯書後，即再付審查，如審查結果仍不准專利，申請人可再提出答辯，但於第二次答辯時，所為修正，僅限於審定書中所核駁、異議或要求之處。如此重複審查，直至審查員認為雙方立場均已全部廓清不必再行辯論，即通知為最後審定。一般案件常在第二次審定時即被通知為最後審定。

申請人接到最後審定通知時，如有不服，僅能就被駁之請求專利部份提出訴願，不能再加任何修正。至於不在核駁請求專利部份範圍內之異議或要求部份，可向專利局長請願。對於最後審定之答辯，如自願取消被駁之請求專利部份，而令可獲准之請求專利部份，符合審查員所要求或異議之指示，即可獲准專利。

當審查員引證獲准在先之專利或出版物，以核駁申請案之請求專利部份，如該已准專利雖於說明書中涉及同一內容但未列入請求專利部份中，發明人即可檢附證據，宣誓或陳報其發明之完成，係在該已核准專利申請之前或該出版物印行之前，則該專利或出版物之引證不能阻止申請案之獲准專利，除非該專利之申請及出版物之印行日已在申請案提出時逾一年。在此情形下，美國專利由申請至獲准總要在一年以上，而未獲准之專利，不能做為引證對象，故申請人可對抗者當以引證之出版物為主。

申請人認為必要時，可請求與審查員面談，以便將發明內容受到誤解或曲解之處當面說明清楚，同時可明瞭審查員所持之立場。面談目的在增加雙方意見之溝通，面談後仍須提出書面答辯。面談必須事先安排，並限於上班時間內，在審查員辦公室內為之，在初審審定以前，不准要求面談。

美國專利獲准案到一九八四年底已達四百五十萬件之多，目前申請案件平均每月不到一萬件，一年約十萬件左右。根據美國

專利局審查結果統計，約每三件專利申請案件當中，有二件可獲准專利，因此美國專利增加率是每年六、七萬件，這項數字相當可觀。

第九節 修正

在初審之前或之後，以及其後各次審定之後，或應審查員之特別要求，申請人均可提出修正。專利說明書、請求專利部份及圖式均可修正或修訂，以更正不當之敘述和定義，或不必要之冗贅，並使請求專利部份、說明書及圖式之間息息相應。但不許與原申請內容有出入，或增加新內容，如有此等情形，只能另案申請。修正時，無論刪字、增字、插字或更字，均須一一訂明於答辯書，詳載其修正處之頁碼和字行。

至於請求專利部份之修正，不外撤銷某項請求專利部份，或增加新項目，或改寫。凡撤銷之請求專利部份，其原有項次編號亦隨之暫時取消，不能補充，如屬改寫者，則應在原請求專利部份項次編號之後，以括弧註明「修正」(amended)字樣，如有新增請求專利部份，則應於原申請之請求專利部份最末一項之後接續編號，俟專利核准後，審查員再將全部獲准之項目依出現次序或依申請人之要求順序，重新編號。

除獲得專利局之准許外，圖式不能更正，而且除非專利局有所要求，圖式不能調換。請求更正圖式之文書，必須與其他書類分開，不能訂在一起。

最後審定之後，所能修正者，僅限定於撤銷請求專利部份或作成符合要求之格式，而改用更佳方式表達被駁之請求專利部份