

英國專利實務手冊

李魁賢 著 · 台灣省發明人協會 發行



英國專利實務手冊

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 專利權與專利新穎性
- 第三節 專利申請
- 第四節 優先權
- 第五節 審查程序
- 第六節 發證
- 第七節 追加專利
- 第八節 特許實施
- 第九節 專利侵害
- 第十節 訴訟與訴願

附錄：

- 1. 專利申請用授權書
- 2. 新式樣登記用授權書

第一節 前言

對我國發明人而言，英國專利之重要性不亞於美國和日本專利，因為香港、馬來西亞、和新加坡地區的專利是採取登記制度，必須先獲准英國專利，才有資格憑以向該地區登記專利，以求保護。

邇來，我國工業技術有長足發展，因此紛紛向東南亞地區尋出路，由於東南亞地區的工業尚待大力開發，需要台灣的技術最殷，而當地擁有甚多財力雄厚的華僑，且在地理和血緣距離上，都離台灣很近，台灣可說佔盡天時、地利、人和之便，對東南亞地區的發展前途，實不可限量。基於此經濟環境上的優越條件，英國專利之受到國內發明人的重視，自不足為怪。

實際上，英國在第二次世界大戰以前，曾雄霸世界，享有永不落日的王國之美譽。戰後，雖採取開明的民族自決政策，容許各殖民地先後獨立自主，但由於英國行政制度之完善，儘管其政治勢力已撤離殖民地，可是當地的各項行政制度，仍大多承襲英國建立的傳統，連專利制度也依然保持與英國一脈相承的密切關係。

除了香港、馬來西亞（分馬來亞、沙巴、和沙撈越）、新加坡外，還有下列國家或地區也是採用根據英國專利的登記制度：亞丁（Aden）、賽普魯斯（Cyprus）、直布羅陀（Gibraltar）、葉門（Yemen），以及非洲的波札那（Botswana

)、甘比亞 (Gambia)、迦納 (Ghana)、肯亞 (Kenya)、賴索托 (Lesotho)、西西里 (Seyshelles)、獅子山 (Sierra Leone)、索馬利亞 (Somalia)、聖海倫 (St. Helena)、史瓦濟蘭 (Swaziland)、坦甘伊卡 (Tanganyika)、尚吉巴 (Zanzibar) 等。

再者，英國專利本身所能保護的區域，包括：大不列顛、北愛爾蘭、以及男人島 (Isle of Man)。

第二節 專利權與專利新穎性

英國專利期限二十年，自申請日算起。原來英國專利期限只有十六年，故凡依舊法核准而到期日為一九八三年六月二日或以後者，均可延長有效期間四年。英國另有所謂註冊設計 (registered design)，相當於我國的新式樣專利，期限為五年，但期滿可續延兩次，每次五年，即最長可保護十五年之久。設計向英國註冊時，即同時取得香港等殖民地的保護，這一點也和專利申請的情形不同。

英國專利法開宗明義規定發明人或受讓人皆得申請專利，單獨申請或共同申請均無不可。發明人可自由讓渡予他人申請，並無特別手續，申請時只要在文件上副署聲明其為真正且首先發明者 (the true and first inventor) 並同意由申請人申請即可，但如申請後，欲將申請權或專利權轉讓給他人時，須另備讓渡書，並載明讓渡條件。

由上述可知非發明人或非經正途獲得申請權利的受讓人，無權申請專利，但只有一種情況是例外，即專利申請人死亡時，可

由其代表人辦理之。

申請人並不限於英國公民，外國人申請英國專利時，仍一視同仁辦理，但申請人居住外國時，須向英國專利局申報在英國國境內之文書送達地址，如委任英國專利代理人，則為該代理人之地址。

此處所稱「專利申請日」，係指說明書送入專利局之日而言。假定主張優先權（詳後）時，則指請求優先權所基準之首先申請國的申請日而言。

凡不合自然法則，或違背法律與道德之發明，均不准專利。再者，可做為食品或醫藥品之物質，如係由已知成份單獨混合而成，且僅有原成份已知性質之集合者，不能申請專利，其單純混合之製法，亦然。

第三節 專利申請

向英國專利局申請專利時，必須提出專利說明書。委託代理人時，已不需簽署委任狀，除非申請後，中途更換代理人，則要附授權書。讓渡書也不需要，只要在申請書陳明讓渡事實，及載明發明人姓名即可。

原則上，每件專利說明書只能容納一件發明。當然，可採取多項式之請求專利部份，惟通常只能有一主項，其他為附屬請求，但有密切關係之二項以上的主項，亦可容納於同一專利內。例如，產品與僅能用於製造該產品之製法、製程或裝置等，均可同時容納在一件專利申請。

英國專利申請案提出後，十二個月內必須請求新穎性調查，

申請同時請求調查亦可。如十二個月內不請求審查，則申請案即告撤銷。但逾期一個月內，尚可以罰鍰補救。

調查結果所得，專利局提供報告給申請人，列出有關核准在先之專利，但不作進一步之指示，其相關性以及是否構成前案，均不作任何判定，需由申請人自己或其委任之代理人，自行參酌研究。

在請求審查時，申請人可根據調查結果，自願修正說明書及請求專利部份，以避免前案阻擾，俾容易獲准專利，但自願修正時，不能增加新要件。

申請日起十八個月後，即提早公開，為顧及公開後可能受到侵害情形，亦宜自願修正說明書及請求專利部份，以求週詳保護

英國之新顯性調查，以英國核准在先之專利為主，間或旁及其他國專利，而以美國及歐洲專利協約國的專利較常見。

第四節 優先權

已先向其他協約會員國家申請之專利案，於首先國家申請日起十二個月內，向英國專利局提出同案申請時，可同時主張優先權，以優先權日（即首先國家申請日）為英國專利申請日。

請求優先權時，必須指明優先權所基準之協約國家及其申請日，並需聲明，在此之前，申請人或任何第三者未曾以相同內容向其他協約國家提出申請專利。

如有向協約國的一國或多國申請過專利之二件或二件以上發明，係屬同原發明，或其中之一案為他案之修飾時，可在其中最先申請案件之申請日起十二個月內，向英國專利局提出合併之一申請案即可。

主張優先權時，在英國的申請日係以優先權日為準，故發明內容如於優先權日起已在英國國境內公開或公用，雖然是在向英國專利局提出申請之前，但亦不致構成對該發明新穎性之限制。

主張優先權，在說明書提出後四個月內，必須補送優先權證明書，由所基準之協約會員國專利局出具。而請求新穎性調查的期限，是以優先權日起十二個月為準。

第五節 審查程序

專利申請十八個月後，即行公開，自公開日期六個月內，必須請求審查，否則申請案即告撤銷。申請人也可在獲悉新穎性調查報告後，即提前請求審查。

英國專利局必待申請人請求審查後，才開始進行審查，此時，由專利局長指定一位審查員，負責該案之審查業務。

審查員可先行參酌新穎性調查報告，但可另行調查前案，做為審查依據，而不限於新穎性調查的結果。審查時是以專利說明書提出日或請求優先權日，為新穎性之判斷基準。

審查員經調查結果，發現有前案存在時，即可做為引證資料，通知申請人。則申請人可提供證據，以證明其優先權日，係較引證資料日期為早，或修改其專利內容，限定請求之範圍，以符審查員之要求。

如申請人修正之說明書，仍不能符合審查員之要求，則申請人可要求舉行聽證。專利局長認為有必要時，不管申請人是否修正說明書，亦可約定聽證。約定之聽證會須在十天前通知申請人，無論申請人是否出席聽證會，專利局長即可根據結果及資料判定其修改之說明書可接受或拒絕。

英國申請案必須在優先權日起十二個月內將所有應備文件和手續補齊，惟正式圖可延長至十五個月。說明書一經審查後，審查員認為可以接受時，專利局長可隨時通知獲准。

專利案之審理，包括修正、答辯等程序在內，應自申請日起四年半完成。專利一旦獲准並公告後，自公告日起，即發生專利

權，申請人有權進行侵權之訴訟。

專利經接受後，於公告之前，如專利局長發現在其請求專利部份優先日之前，已有文件公開者，亦可逕予撤銷專利，不必經過異議程序，除非申請人於接獲通知後，於二個月內修正其說明書，至符合專利局之要求。

第六節 發 證

英國經公告，即同時發證，自發證日起，專利始發生效力。強制特許（詳後）之請求，亦係自發證日起三年後始可爲之。

發證後，自申請日算起第五年，開始繳年金，英國代理人幾乎都不代繳年金，而全部委由 Computer Patent Annuities 處理。

年金必須在到期前繳納，例如第五年年金，須於四年期滿前繳付。亦可請求延緩完繳，但最多以六個月爲限。逾期不繳，專利即失效。但自失效日起十二個月內，如能證明其欠繳係出於無意，則隨時請求補繳費用以恢復專利權。

如上所述，欲救活失效之專利，首須使專利局長信服，其未繳年金並非故意。一般情形，所謂「故意」可指放棄專利之意欲。故通常只要辯稱因發生一連事故，致無法或疏忽繳付年金，即可通過。但如稱不諳規定，則難構成理由，會遭駁回。

第七節 追加專利

凡對某一發明（或稱原發明）有任何改良（improvement）或修飾（modification）者，該發明之申請人，可再申請改良發明，亦可申請追加專利。

追加專利，顯名思義，當在原專利申請之後，惟係以完整說明書申請日為準。一般而言，追加專利係針對原發明之補充，或在發現等效手段後，為求周延保護的補救策略。

所謂「原發明」之範圍，係指涵蓋該完整說明書內「所公開及所述」之內容而言，而不只限於其請求專利部份，故在說明書內如已公開或說明，雖然在請求專利部份內未曾請求，亦已失去申請追加專利之權利。

一般而言，追加專利與原專利相較，並不要求具有進步性，故審查基準較寬，例如部份之更換或取代亦可獲准。追加專利獲准後，等於原專利之附屬，故其存續均與原專利同，惟原專利如因故被撤銷，而其原因未波及追加專利部份時，追加專利可改為獨立專利，其期限仍以到原專利滿期為止。追加專利不必另繳年金，但一旦追加專利申請變更為獨立專利後，則年金仍須照繳。

獨立專利亦可改為追加專利，惟專利權人必須一致始可，例如，某專利權人向他人承讓該專利權人已獲准專利之改良發明時，亦可改變為追加專利。

如原專利之專利權人有二人以上時，並不需全體專利權人共同列名申請追加專利，但追加專利之申請人不可包括原專利權人以外之任何人。

追加專利既是基於原專利說明書內所公開之內容，則其所請求專利部份之標的，並不需強求一致同樣為方法、裝置或物品之請求，而可視需要加以變通。

第八節 特許實施

發證後，專利權人自願向專利局請求將其專利加簽「權利特許」(endorsement of patent "licences of right")時，專利局應通知登記在案之所有專利關係人，確定該專利權人並無受約阻止授予專利特許之情事，即可准予加簽。

此後，任何人均可獲特許實施該專利，其條件可依專利權人或實施人之請求，由專利局決定，而不必經過雙方協議。在加簽之前業已獲得特許實施者，亦可請求專利局下令改按專利局決定之條件實施。於加簽後，涉身該專利侵害案之被告，亦有權要求按專利局決定之條件實施，如有損害賠償事宜，其賠償金額以不超過特許費之二倍為準。有加簽情形時，原專利與追加專利均一體處理，不能分割。

加簽後之專利年金，可減半繳付。自願加簽後，如無特許實施人，或經實施人之同意，專利權人可補繳少付之年金，請求註銷加簽。以上為專利權人自願請求加簽之情形，但在發證三年後，如有專利權人未在英國適當實施（例如，未商業化，或已商業化而未達全量生產），或供不應求，或因進口專利品獨霸市場，或阻擾其他發明之實施並妨碍工商業之活動等情形時，任何利害關係人，或政府機關之任何部門，可向專利局請求強制特許實施

此項強制特許實施，必須在發證滿三年後方可申請，但如該

專利係涉及可做為食品或藥品之物質或其製法或可做為外科手術或治療裝置者，則不受三年保護之限制。

專利權人如有不服強制特許實施之處置時，可向專利局提出異議，說明理由，則專利局可容申請人及異議人雙方參予聽證後決定之。

第九節 專利侵害

獲准之專利實施時，必須註明專利號碼，如僅標示「專利」(patent) 或「專利品」(patented) 字樣，未附專利號碼，則受到仿造或偽造侵害時，如侵害人以不知其確擁有專利為由時，無法要求其賠償損失，即無辜之侵害人不賠。專利權人對此點應特別留心，不可稍有疏忽。但如經專利權人通知後，依然侵害如故者，則不能以無辜為藉口。

再者，如過期未繳付年金，而發生專利侵害時，法庭亦可判決侵害人不必賠償專利權人之損失。還有，專利說明書於公告之後再加修正者，則於裁定准予修正以前，對刪除之部份所為之侵權行為，亦不必賠償。

如發生專利侵害時，除專利權人外，擁有獨家特許之實施人，亦可向法院提出告訴，要求賠償。遇有專利權人或實施權利人，與第三者發生侵害糾紛時，只要雙方同意，亦可不經法院程序，而提請專利局長決定是否構成侵害，如經確定，亦可請求賠償，但其賠償金額，除非經雙方同意，否則不超過一千英鎊。而專利局長之決定，不能約束雙方再進一步訴諸於法院。

當然，涉及專利侵害之被告，如有充分證據，亦可對該專利提出舉發，以擺脫侵害之罪嫌。

第十節 訴訟與訴願

凡涉及專利糾紛案件，可向法院提起告訴。專利訴訟是由高等法院法官審理，可委派科學顧問協助法院處理專利侵害案件，而不必組織陪審團，除非法院另有指示。

至於不服專利局之審定，係向訴願裁判所（Appeal Tribunal）提出訴願，同樣由高等法院法官承辦，同樣可委派科學顧問協助處理。

如再不服訴願裁判所之裁決，則可再向訴願法庭（Court of Appeal）訴願。但糾纏到訴願法庭的情形不多，或由於法律上的限制，例如有關因未獲適當報酬要求展延專利期限（專利法第二十三條），及因戰爭損失要求展期（專利法第二十四條），又如因異議不成立等情況，都是到訴願裁判所之裁決為止；或由於程序上的差別，例如，因法條引用錯誤等，則可請求地方法院加以糾正，而不必進行訴願法庭。

PATENTS ACT 1977

The Comptroller
The Patent Office
25 Southampton Buildings
London WC2A 1AY

AUTHORISATION OF AGENT

Agents' Reference

I/We (see note 1)

have appointed **FORRESTER, KETLEY & Co.**, Chartered Patent Agents
of **Forrester House, 52 Bounds Green Road, London N11 2BY** to act for me/us in proceedings concerning Patents
and applications for Patents in my/our name and request that notices, requisitions and communications relating to an application
or patent to which this Authorisation applies be sent to such agent at the above address

Signature (see note 2) (3)

Dated this day of 19

NOTES

- 1 Insert in full name, nationality and address of person appointing the Agent
- 2 To be signed by person appointing the Agent
- 3 Insert capacity of signatory

REGISTERED DESIGNS ACT 1949

FORM DESIGNS No.1

The Registrar
Designs Registry
The Patent Office
25 Southampton Buildings
London WC2A 1AY

AUTHORISATION OF AGENT

Agents' Reference

I/We have appointed **FORRESTER, KETLEY & Co., Forrester House, 52 Bounds Green Road, London N11 2EY** to act as my/our agents for Design Registrations and request that all notices, requisitions and communications relating thereto may be sent to such agents at the above address. I/We revoke all previous authorisations, if any.

I/We hereby declare that I am /we are a (see note 1)

My/Our address is (see note 2)

Signature (see note 3) (4)

Dated this day of 19

NOTES

1. Insert nationality.
2. Insert address.
3. To be signed by the person appointing the agent.
4. Insert capacity of signatory.