

國際專利制度

陳嘉禧編譯

TODAY'S
HONG KONG
International
Right Of Patent

萬源財經事業公司

國際專利制度

陳嘉禧編譯

萬源財經事業公司

© 1982, M. Y. E. BOOKS COMPANY

國際專利制度

出版 ■ 萬源財經事業公司 香港皇后大道中 234 號

印刷 ■ 經囊印刷公司 香港官塘興業街 42 號十四樓

一九八二年十月版

本書篇次

英國專利制度	1
美國專利制度	23
西德專利制度	55
法國專利制度	81
日本專利制度	101
南韓專利制度	121
亞洲各國專利制度	135
非洲各國專利制度	159
歐洲各國專利制度	175
北美洲各國專利制度	201
南美洲各國專利制度	209
大洋洲地區專利制度	221

英國專利制度

除了香港、馬來西亞（分馬來亞、沙巴、和沙朥越）、新加坡外，還有下列國家或地區也是採行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）、以及非洲的波扎那（Botswana）、甘比亞（Gambia）、迦納（Ghana）、肯亞（Kenya）、賴索托（Lesotho）、西西里亞（Sierraleones）、獅子山（Sierra Leone）、索馬利亞（Somalia）、聖海倫（St. Helena）、史瓦齊蘭（Swaziland）、坦甘伊卡（Tanganyika）、尚及巴（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）。

英國專利期限十六年，自完整說明書向英國專利局提出之日算起。英國另有所

謂註冊設計 (registered design)，相當於本地的新式樣專利，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。

由上述可見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，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。

英國專利新穎性之主要限制條件是，在英國國境內公知公開。亦即，在專利申請日之前，已有他人申請英國專利在先，或已在英國國內刊物上發表，或在英國國

內公開使用者，均不得申請專利。由此可知，英國專利申請只受到英國境內公開之限制，至於在其他國家之申請狀況以及實施情形，則不加以過問。

此處所稱「專利申請日」，係指暫時說明書送入專利局（即所謂假申請）之日而言，如開始申請時即提出完整說明書，則以完整說明書送局之日為準。假定為協約申請（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 假申請

假申請是英國特有的制度。所謂「假申請」，是申請人於專利申請時，僅提出暫時說明書（provisional specification），對發明重點加以清晰說明即可，不必有詳盡的內容，也不需要寫明請求專利部份，甚至不附圖式也可以。

此種假申請的好處有：第一，佔優先申請日。在研究發明過程中，往往有很多細微末節影響專利之申請，例如試驗、繪圖等。處此知識爆發的時代，技術進展一

日千里，且情報傳遞快如電掣，常有因落後申請專利以致飲恨終生的情事發生。因此，只要發明的骨架或精髓已經完成，便可率先提出假申請，以求獲得優先申請日之利。

其次，可節省申請費用。因暫時說明書提出後，有十二個月的期限（可視需要請求延長至十五個月）容許補送完整說明書，在這段期間內，得以進一步研討發明之可行性及實用價值，倘結果認為無申請專利之必要，可任其過期而自然消滅，以節省所需費用，並省略撰寫詳細說明書及繪製圖式之時間。此外，例如有數次追加時，可將數份關聯之暫時說明書合併整理成一份完整說明書，歸併為一案繼續辦理，自較申請數案之費用為輕。

利用協約申請（詳後），則不能適用假申請之辦法。

第四節 完整說明書

向英國專利局申請專利時，必須提出暫時說明書或完整說明書（complete specification），如係採用暫時說明書，必須在申請日起十二個月內補送完整說明書，否則，該專利申請案即視同放棄。但必要時，此期限可請求延長至十五個

月。

如有二件或二件以上提出暫時說明書之專利申請案，係具有同原性(cognate)，或其中之一爲他案之修飾(modification)時，則補送一件完整說明書即可，可包含各暫時說明書之內容，並得以最早一件暫時說明書提出之日爲申請日。如專利局認爲並無同原性，或其中一案並非他案之修飾時，則可容許將該完整說明書再分案辦理，分別提出各自完整說明書。

如於申請時即提出完整說明書，在審定之前，隨時可請求變更爲暫時說明書，如此可在申請日起的十二個月限期內，另補送完整說明書，將內容更加充實完備，或加以必要之訂正。

倘於暫時說明書提出之後，再補送完整說明書之程序情況下，於完整說明書審定之前，隨時可請求取消暫時說明書，並將申請日延後至完整說明書提出之日。此舉好處是可延後向其他國家申請專利時要求優先權之基準日。因根據巴黎協約所能要求優先權之期限僅有十二個月，逾期時可採取此項延後申請日(post-dating)之辦法補救之。

另外，於完整說明書未送入專利局之前，亦可請求將申請日延後最多六個月，

以便更有充裕時間準備完整說明書，並研討其專利申請案之取捨。但此項延後申請日之請求，應在完整說明書必須提出之限期內辦理，否則該申請案既被撤銷，已失去請求延後之依據。

如已提出專利申請而在完整說明書未審定之前，另案請求該說明書內包納要件或追加要件之專利，則可要求將其新案或追加案之申請日溯前 (ante-dating) 至原申請案之申請日。當然，在此種情形之下，各完整說明書內所請求之專利部份，不得有互相重複之處。

原則上，每件完整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，均可同時容納於一件專利申請。

第五節 協約申請

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，可聲明為協約申請 (convention application)，並

得要求優先權，以優先權日（即首先國家申請日）為英國專利申請日。

利用協約申請程序辦理時，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，向英國專利局僅提出單一協約申請案即可。

採取協約申請時，其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。

以協約申請情況下，欲延後申請日時，僅能延至協約申請有效限期之最末一天，即不能超出優先權日算起的十二個月限期。

協約申請時，在完整說明書提出後三個月內，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。

第六節 審查程序

待完整說明書送入英國專利局後，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。

審查員之工作是先行調查申請人之完整說明書遞出之前，其請求專利部份之任何一項，是否已在任何英國專利說明書內公開。其調查對象，是以追溯五十年內之專利為準。此外，有較後公告之專利，如其申請在先者，亦可作為前案，加以引證。總之，審查時是以完整說明書之請求專利部份的優先日，為新穎性之判斷基準。

所謂「完整說明書請求專利部份之優先日」(priority date of claims of complete specification)，係指其有效日期而言，即專利新穎性之判斷基準日，便是以此優先日為準。易言之，於請求專利部份優先日起公開發表或公用之發明，並無損其新穎性條件。

倘以暫時說明書提出申請，後補完整說明書，如其請求專利部份，係明確基於(fairly based)說明書內所公開之要件，則請求專利部份優先日以申請日計。

在協約申請情況下，如其請求專利部份係明確基於向協約會員國申請專利案所

公開之要件，其請求專利部份優先日，則以所請求之優先權日計。

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，以證明其請求專利部份之優先日，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。

如申請人重新提出之說明書，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，不管申請人是否重新提出說明書，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。

完整說明書一旦送入英國專利局後，必須在十二個月內將所有應備文件和手續完全符合規定，此期限可要求延長至十五個月。完整說明書一經審查後，審查員認為可以接受時，專利局長可隨時通知獲准。申請人認為有必要時，可請求延後准予專利，惟最多只能延至完整說明書提出後十五個月。

專利案之審理，包括修正、答辯等程序在內，應自完整說明書提出之日起二年半完成。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，亦可逕予撤消專利，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。

第七節 公告與異議

英國專利經公告三個月後，如無人異議，始予發證。在三個月公告期間，如有下述情形，任何人均可提出異議 (opposition)。

(1) 專利申請人，或申請時聲明其為真正而首先發明者，實際上係自他人處獲得發明之全部或部份者；

(2) 完整說明書中所請求之專利部份，於申請以前已在英國專利說明書或其他任何文獻上公開者；

(3) 所請求之專利部份，於申請之後，始公開於其他專利說明書中，但該專利申請案之優先日係在其申請日之前者；

(4) 所請求之專利部份，在其優先日之前，已在英國境內公用者；

(5) 所請求之專利部份，與其優先日之前在英國境內公知公用者相較，顯然未具

進步性 (inventive step) 者：

(6) 任何一項請求專利部份與發明要求不合者；

(7) 完整說明書未充分而明確敘述發明內容或其所使用之方法者；

(8) 如採用協約申請時，未在協約會員國之首先申請案申請日算起十二個月內辦理者。

在上述(3)項中，如該專利申請案未獲准，則不能據以爲異議之理由，而在(4)及(5)項情形下，凡秘密使用者不作數，與公用之意義不合。又，如專利局長發現有(2)項情形時，亦可不必經人異議，即可取消其專利權。

專利局於接到異議申請書 (notice of opposition) 後，通知申請人。異議申請書必須附有引證文件。如異議並非針對全部請求專利部份時，應指明其所異議者，係某一項請求專利部份。提出異議後，亦可於十四天內，再提出異議理由書 (statement)，在理由書內尚可提供英國專利以外之相關文件。

如有異議人二人以上分別提出異議時，專利局會將其他異議書通知每一位異議人。

專利申請人必須於接到異議通知起三個月內提出答辯書 (counterstatement)

加以解釋、更正、或部份放棄。在答辯書提出後，於舉證 (evidence) 階段之前，異議人如再獲得新資料時，還可辦「補充異議理由書」(supplementary statement)；當然，專利申請人也可針對其資料，再寫「補充答辯書」。

如在中請人答辯之前，異議人無條件撤回其異議時，異議即銷案，除非專利局認為有損公眾利益，始進行調查。如申請人同意修正內容至異議人可接受之程度，則異議案即可結案。

經申請人答辯後，即進行舉證程序。而在審定之前，申請人及異議人均有參加聽證之機會。聽證會是公開舉行，可容公眾參加聽講。如任何一方不服專利局審定時，可在十四天內，提起上訴。

第八節 發證

公告期滿無人異議，或異議不成立時，即可請求發證，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為之。

發證之請求，必須自完整說明書公告之日起四個月內辦理，但如有異議、訴願等情形時，則可在最後確定日起二個月內請求。萬一申請人死亡，則可在死亡日起

一年內，或專利局核可之期限內辦理，仍屬有效。

在上述四個月期限內若因故不能如期申請發證，可繳費請求延緩，最多三個月。如大請求延緩，則超過申請發證限定期日起六個月內，可補請發證，但需使專利局長信服並非故意如此，即可於專利公報 (*The Official Journal-Patent*) 上公告週知，徑兩個月無人提出異議，始可發證，此時，除證書外，尚須繳納罰鍰。如有人能證明其為故意延不請求發證，則可提出異議。

發證後，自完整說明書提出申請日算起第五年，開始繳年金，應繳年金金額如下：

第五年	四四・〇英鎊
第六年	四七・〇英鎊
第七年	五二・〇英鎊
第八年	五七・〇英鎊
第九年	六三・〇英鎊
第十年	七三・〇英鎊
第十一年	七八・〇英鎊