

國際專利制度

李魁賢著

國際專利制度

李魁賢著

64.6.0052

• 58002 •

國際專利制度

著者 李 魁 賢

發行人 王 必 成

出版者 聯經出版事業公司

臺北市忠孝東路四段五五號
電話：七〇七四一五
郵撥：一〇〇五五九號

行政院新聞局登記證局版台業字〇一三〇號
保有版權・翻印必究

中華民國六十四年六月初版
中華民國六十八年五月第三次印行

定價：新台幣四〇元

目次

第一章 美國專利制度	一
第一節 專利權	一
第二節 專利性	二
第三節 專利之新穎性	三
第四節 專利申請人	五
第五節 專利代理人	六
第六節 專利申請手續	八
第七節 優先權	一〇
第八節 審查	一二
第九節 修正	一六
第十節 分案申請	一八
第十一節 請願	一九
第十二節 訴願	二〇

第十三節	抵觸	二二
第十四節	訴訟	二四
第十五節	發證、公告	二四
第十六節	新式樣專利	二六
第十七節	植物專利	二七
第十八節	重新發證	二八
第十九節	異議	二九
第二十節	專利侵害及保障	三〇
第二章	德國專利制度	三三
第一節	前言	三三
第二節	專利權與專利申請人	三四
第三節	專利申請	三六
第四節	公開說明書	三九
第五節	新穎性調查	四〇
第六節	請求審查	四二

第七節 專利審查程序	四三
------------	----

第八節 公告	四六
--------	----

第九節 異議	四七
--------	----

第十節 發證與年金	四九
-----------	----

第十一節 訴願	五〇
---------	----

第十二節 舉發、強制實施	五二
--------------	----

第十三節 法律訴訟	五四
-----------	----

第十四節 專利侵害及保障	五五
--------------	----

第十五節 新型註冊	五六
-----------	----

第三章 英國專利制度	五九
------------	----

第一節 前言	五九
--------	----

第二節 專利權與專利新穎性	六〇
---------------	----

第三節 假申請	六二
---------	----

第四節 完整說明書	六三
-----------	----

第五節 協約申請	六五
----------	----

第六節	審查程序	六七
第七節	公告與異議	六九
第八節	發證	七一
第九節	追加專利	七三
第十節	舉發與告發	七五
第十一節	特許實施	七七
第十二節	專利侵害	七八
第十三節	訴訟與訴願	七九
第四章	法國專利制度	八一
第一節	前言	八一
第二節	專利與專利性	八二
第三節	密封存證制度	八四
第四節	追加專利	八五
第五節	專利申請	八七
第六節	形式審查	八九

第七節	申請案之公開	九〇
第八節	新穎性審查	九二
第九節	專利權	九四
第十節	強制實施	九六
第十一節	侵權與訴訟	九七
第十二節	新型證書	九九
第五章	日本專利制度	一〇一
第一節	前言	一〇一
第二節	專利及新穎性	一〇四
第三節	專利申請	一〇六
第四節	早期公開	一〇八
第五節	請求審查	一一〇
第六節	公告及異議	一一一
第七節	專利權、年金	一二二
第八節	實施權	一二四

第九節 權利侵害·····	一一六
第十節 審判、訴訟·····	一一七
第六章 韓國專利制度·····	一二一
第一節 前言·····	一二一
第二節 專利與專利性·····	一二四
第三節 專利申請·····	一二六
第四節 專利審查·····	一二八
第五節 專利權·····	一三〇
第六節 實施權·····	一三一
第七節 審判·····	一三三
第八節 訴願、再審、訴訟·····	一三五
附錄：一、國際專利制度的趨勢·····	一三七
二、中華民國專利法·····	一四二
三、中華民國專利法施行細則·····	一六〇

第一章 美國專利制度

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，或任何新穎而適用之改良，均可申請專利」。其中，「製法」(process)指製法或方法；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，自認為永久運動機器之發明，即無法獲准專利，因其為無法達成之夢想。

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進效果，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，申請人或其法定代表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，最堪注意者爲第一、二項，第一項所指即申請人「於發明之前」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，不得申請專利。而第二項所涉及者爲「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，始能稱爲發明。對於一般人員顯示有稍微進步之發明，尙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，但其中任何一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，或失踪，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，並載明失踪發明人之最後地址，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。

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，很難寫成够水準的專利說明書。

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、宣誓書或陳報書及規費。

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。通常一份完整說明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) 可取實施例之詳述 (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