



道法 (DEEP & FAR) 簡訊(三)◎

地址：台北市徐州路4號2F、6F之1 TEL:(02)3222023(代表線) FAX:3932193/3222025

欲長期閱讀本簡訊者，請以電話或其他方式通知本所 貴客戶編號，否則，請恕本所不保證逐期寄達 貴客戶。(本所既有客戶不在此限)

專利制度及專利法(23) 說明書 (VII)

五發明之詳細說明：

發明之領域與發明之背景僅係專利申請案之“楔子”，發明之摘要說明旨在許發明人天馬行空般馳騁，冀博審查委員歡欣之餘，釋然賜准專利，而圖式之簡單說明，除於許綜合性申請專利範圍 (omnibus claim) 之歐洲國家外，值今日複雜社會，未易允人“看圖即可說故事”之機會，故欲獲致“熟習或最相近技藝人士得據為製造或使用”或“熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施”之效果，唯發明之詳細說明是賴。

在發明詳細說明中，以特定領域之一般行家口吻，將案件之內容平直鋪陳，俾該種行家能瞭解其動作原理或來龍去脈。敘述步調不宜過份動急，宜令閱讀者於每一轉折處，皆覺已然適度交代，而無太過突兀之感。當然，科技文章求順及清楚，而不求美，然如行文流暢，語多勸誘，亦常有助於案件之邀准。

當然，各國實務不同，勢必滋生些許差異。例如，美國許說明書“知其然而不知其所以然”，然我國審查委員則恆“打破沙鍋問到底”。故於理論性案件，發明人允宜準備一套至少可“自圓其說”之理論，俾有備而無患。

在發明詳細說明中，段落佈排並無所限，率以得清楚交代於該種行家為度。較佳而言，申請專利範圍所欲出現者，概於此處可尋蹤跡並獲適度闡釋為勝。

為較佳支持較廣申請專利範圍，發明詳細說明宜有兩種以上實施例，以杜審查委員挑剔之口實。

發明詳細說明之末段，常有一段所謂之“法律語言”，其本來目的，乃在防免因本身之不諳“專利技巧”或“遇(代理)人不淑”所帶來之危險。詳言之，專利乃一門特殊學問，發明人本身無充分理由需熟稔其遊戲規則，故藉由法律語言，期待訟爭時，解釋申請專利範圍之人能以寬廣視野之心態待之，俾解免申請專利範圍撰寫之際，因不夠慎重或抽象化，而導致權利範圍之無心縮小。

一般言之，同樣法律語言，依法律理論，出自代理人與發明人口中，將發生不同效果。伸言之，發明人所為較易博得同情，而代理人因被認為學有專精，理應獲較嚴苛之對待。然於實際案例中，尚無法就此為強烈例釋。

歐洲地區，如英國，代理人有不喜用法律語言者，一方面表現其自信，另一方面更係著眼於如人人皆借之以擴增權利範圍或防患未然，則僅憑透過實務運作，即可達同樣效果，何需責令每位發明人於說明末尾皆結之以法律語言。抑有進者，法律語言純粹屬“侵略性”語言，發明人於本段中未嘗揭露任何對社會有貢獻之技術資料，卻試圖藉與技術無關之文字而為權利擴張，其合法性亦堪疑。

平實而論，因專利理論之闡釋略已燦然大備，故法律語言於英美諸國已漸失重要性，然因所費文墨及心力甚屬有限，一般做法均援例抄列文末，庶免意外。在我國因專利制度及理論尚未發展完成，發明人、審查委員、法官、代理人及專家學者對專利知識猶待進一步認識，故於現階段，吾人於文末加列兩行法律語言至少應具“防身”效果。(待續)(蔡)

蔡濟福 律師

- 交大航機系輪機組畢業
- 輪機高考及格
- 輪機甲種特考及格
- 台大法律系畢業
- 律師高考及格
- 東吳法碩甲組寫論文中
- 聖島專利商標事務所國外所主任 (71~74年)
- 理律法律事務所資深成員 (75~76年)
- 各專利商標事務所特約英文專利說明書撰稿及顧問 (77~80年)

日本發明及新型法規今年已有重大變革，自今年元月一日起，可預見會陸續造成發明及新型之一些直接衝擊。

此次之修正係針對專利法實質內容之認定、保護範圍之修改和補正之限制，以及針對新型法之申請，相關習知資料之搜集與提報，以及保護項撰寫之注意事項。

據分析，該新修正之發明及新型法規較之美國更為嚴苛，除了沒有尋求全案重提申請以及部分重提申請之管道外，對於添加新實質內容 (new matter) 之認定將限制得更加嚴格，甚至即使如以往

可對說明書內容適度修正以使完全，但如今已不再可行。因此，一項放諸四海皆準之原則即是：申請新案之初即必須以最佳、最完整的全貌呈遞說明書，避免以後可能所做的任何修正。

此外，對於新型之申請，自今年度起，若只提出單一欲保護範圍將是極端冒險，因此，吾人強烈建議，最好以一連串漸進式之寫法，自首項之最大可能範圍而逐項縮小或限制其範圍以至末項之最精確範圍。由於日本之新型申請在未實質審核之前即已註冊。註冊之後，即只可刪除某一或某些保護項而不可再增加保護項以更限定之。

為因應新修訂之日本專利及新型法規，相關人士亟需早日瞭解與熟悉此次變革以免於應有權利有所損害。詳細解說將見於下期報導。

龐立仁
中原化工系
美國康乃爾大學化工碩士

新的英國商標法案已經發表，同時已在在上議院二讀中。較不尋常的是，因為該法案並無政治上爭議，故其歸於大眾法案委員會，而未於議院內討論。這種情形很少見使用，但該委員會中之 14 個上議員應保證新的法案應經徹底審查。上議院是英國訴訟案件終審法院，那兒有許多具備資深商標事務經驗的法律議員。該委員會的會議已展開，同時該法案可望在四月前制定完成，且於 1994 年 11 月 30 日生效。我們正仔細監視其整個進度。這個新法案將使英國的程序成為最新式的，且係實現要求歐體會員國協調他們的商標法 EC 指令。馬德里協定有關商標的國際註冊亦將被認可。英國及國外客戶與同業應注意將有關於商標可註冊性及實務之極重要的改變。

在商標註冊的責任上，將自註冊處轉移至所有者。為了這個理由，閣下必須接受最好的專家建議，當此法案的範圍確定後，我們將提供詳細分析。

德國商標法
新的德國商標法將於 1994 年 6 月實施。

值得注意的是 "refiling marks"，它們在以往是被拒絕註冊的，例如包括數字及字母的標誌。以往不被允許註冊的商標，在這法律下可能會有一些不良效應，因為德國法律不因使用在先而獲權利。第三人註冊了一個以往為你們使用之商標，將可得一強制命令，阻止你進一步使用。在這法律下，法人團體資格改變或轉讓如沒有登記，則會造成一相當可觀的權益損失。商標的所有人可能無法為侵權或異議一個相同或近似商標而提起訴訟。我們樂於就這些點給你進一步的建議。

陳恩茵 專利工程師
海洋大學電子系

北美自由貿易法
倘若北美自由貿易法獲美國國會通過，則將影響美國、加拿大及墨西哥的智慧財產權。著作權亦將擴及電腦軟體且以“文學著作”視之。加拿大有關醫藥專利強制授權之要件亦將減少。值得注意的一項改變是，美國必修正其專利法，以採行申請在先之制度。申請在先制度在加拿大、墨西哥、歐洲、日本及大部分其他國家均施行，美國法律也必須與加拿大、墨西哥法律相容。

申請在先制度將可避免美國申請者以早先的發明活動來壓倒更早期的海外申請案之缺點，從而減除可能發生的困難及不確定性。

日本修正後的專利及實用新案法案
修正後的日本專利法已生效，而修正部分主要是為了全然禁止說明書修正時，發明實質內容之增加。依原法案只要發明主旨未變動，即可引入實質內容。又，審查之新型制度亦行引用，即很快即可獲六年註冊。欲修正需於申請 2 月內為之。有反於如德國實務者，乃新法禁止就同一發明同時申請發明及實用新案。但藉由適當之申請專利範圍撰寫技巧，仍可兼獲長期發明保護及短窄之新型保護範圍。

歐洲 (英國) 服務地址
英國專利法修定後，服務地址已非必須要件。即使不在英國本土，所有權人地址亦需視為服務地址。但英國代理人常認為具備一個英國服務地址很重要。年費或法律訴訟程序通知單準時收到，則屬極端重要。

鄭素霽 商標專員
東海大學