



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(24) 說明書 (VIII)

六、申請專利範圍：

申請專利範圍，民國七十五年以前稱為“請求專利部分”；歐洲地區慣用 Claims；美加喜用 What I (We) Claim is；澳洲酷好 The Claims Defining The Present Invention Are As follows。其之為物，令人瘋狂、引人遐思、誘人動心、遭人唾棄、使人封筆。專利權人之喜、怒、哀、樂、笑、罵盡會於斯、專利制度之精髓俱現此處、專利遊戲之趨禁亦止於此。此部分於專利權利之關涉既深且鉅，爰為贅文細闡之。

1. 項數

各國於項數之規定，可大別為三類型：

A. 放任型：如我國、英國，不為項數之制約，申請人可盡情揮灑。我國曾一度短暫實行依項計費，終因各方抗議倏然而止。在我專利公報中，時可發現數逾百項者，然皆屬外人所申請。一般而言，發明愈精巧及／或撰寫者功力愈高，項數亦愈多。就此而論，國內代理人應有所檢討於此，蓋翻閱專利公報之際，如吾人稍加留意，除本事務所外，國內專利案申請專利範圍之項數甚少多於五項者或十項者。因，細推之，每項申請專利範圍皆代表一項專利。故項數愈多，所保護之範圍將愈週全而詳盡。

或有辯稱，國內產業技術水準尚低，專利內容因而較簡。究諸實際，本國產業雖以中小型居多，然足堪媲美外國之專利亦不在少數。事實上，甚多貌似簡單之專利案件，正確之撰寫方式倍感困難。蓋核心特徵常晦而難明，率爾捉刀之結果，申請人權利即遭剝削大半。撰稿之人，宜存“案件愈簡單，下手愈困難”之惕勵，以求全申請人權利。

B. 限制型：如法國、大陸、歐洲專利、馬來西亞、印尼、丹麥、瑞士、芬蘭、瑞典、冰島（俱為10項）…及美國（20項）。此等國家為免某一案件過度龐大及減輕審查委員之負擔，故明定許可限制數目之申請專利範圍。申請人於逾越數目時，需另繳規費。

C. 吝嗇型：如日本、韓國均僅免費優待一項申請專利範圍，於多出一項時，即需繳付規費。（日本發明專利第二項起每一項申請專利範圍於第19年年費時，需多繳新台幣16,000元）。此種制度固然令審查委員受惠（？），然造成國民不敢自由發揮申請專利範圍，其結果必將使其國專利價值削減。吾人常聽聞數個日本人之專利常難敵一個美國人之專利，其故或係在此？！

茲據前三種類型，綜合評論如次：

A. 按一發明一申請，早屬國際準則，故發明單一性認定標準趨嚴，則自然可限制項數。然其難處在於如何判定發明是否單一，蓋在眾多相關連之案件中，如何依何標準而為發明單複之認定，著實費神。如發明單一性之認定寬鬆，則項數逾百上千，即有可能！（待續）

誠如前期報導所述，日本專利暨新型法之重大變革即將對申請人有強烈的衝擊，茲先將該國專利局對於新實質內容之認定做一較為詳盡之分析。

以往，日本專利局對於添加新實質內容之認定標準較為寬鬆，甚至只要在不改變該發明本質之許可範圍內，大可加列新提出之實施例以資佐證。然而，自本年度起，此種利於申請人之轉圜空間已不復容許，更何況於日本並無重提申請或部分重提申請之管道，一旦提出申請，在如此嚴苛的限制下，彈性修正的機會已大幅縮小，申請人不可不慎。

任何非直接或非明顯可自原始申請書之說明或圖示中獲致或引中之內容皆將被視為新實質內容。實際而言，也就是說任何原始申請書中未曾明確述及之內容皆視為新實質內容。特別是，以申請專利範圍為例，甚至將一涵蓋較廣之上位概念縮修成一涵蓋較狹之細部概念也將被視為添加新實質內容，除非已於原始申請書內明確述及。例如，將申請專利範圍內“高分子化合物”一詞修正為“塑膠”，抑或是將“金屬”修正為“鐵”亦將視為添加新實質內容，除非該名詞確於原始申請書內某部分已適當描述以資佐證。

再如數據範圍之改變，例如將溫度範圍“10℃至30℃”修正為“20℃至25℃”亦不允許，除非於原始申請書內有明確佐證，或是為避免侵涉習用技藝之範圍而不得不修正。

此外，採用 Markush 型式敘述之各選項亦不可任意刪除，除非刪除該選項後，其餘選項之組合，可由熟悉此技藝人士於原始說明書中容易推知。

龐立仁

中原化工系
美國康乃爾大學化工碩士

發明法 (韓國)

1. 為分割案或改請案主張優先權之統一流程

為使分割案或改請案能持續保有其於最初申請時所主張之優先權，於申請分割案或改請案時必需再一次主張優先權。在舊專利法下，並無關於提出優先權文件手續之詳細陳述。在修正後之專利法下，於申請分割或改請案已主張優先權之案件，必須自該分割案或改請案之申請日起三個月內提出該優先權文件。這些修正是為了避免陷入因舊專利法缺乏有關提出優先權文件時限之詳細說明所致之程序混淆。

2. 針對法官基於他／她的判斷為裁量之限制

在舊專利法下，法官基於他／她的判斷而根據法官俱可考慮訴訟程序上所主張及未主張理由之條款為基礎以為裁量係被承認的。在修正法下，新的條款規定法官不能仲裁超出訴訟行為目的之範圍，俾清楚地界定法官基於他／她的判斷所能裁量之限制。

新型法

新型法主要修正內容和發明法相同。

新式樣法

新式樣期限之延長

在舊法中，新式樣期限是自註冊日起8年，於修正法中其可自註冊日起延展至10年。該法已依據新式樣之保護期限至少為十年之 UR-TRIPS 之某些內容而為修正。

陳思茵專利工程師

海洋大學電子系

商標法 (韓國)

1. 因商標未實際使用而提起撤銷時，原告有申請之優先權

在商標法規定中，自商標屆期一年內，與他人已註冊商標類似或相同者不得註冊。但在修訂後的新商標法中，在商標因未實際使用遭致撤銷處分時，於撤銷程序最後確定商標權已屆止起三個月內，撤銷程序之原告有優先權為商標申請。新商標法為了鼓勵撤銷，不但給予原告如前述之優先申請權，亦用以避免原商標權人因未使用而遭撤銷之商標進行不合法商標申請。

2. 提出使用證明要求之廢除

在原商標法中，商標欲申請延展註冊時，必備正商標或聯合商標在原指定申請商品項目之使用證據，但在新商標法中，前述之證明要求已取消。在現行以業經廣告而確認商標使用實務中，相當多的廣告只是為了申請延展而虛應故事，而非為了實際使用而印製。更有甚者，有些場合，商標或服務標章擁有者因其獨特的特色，而難以提供商標或服務標章的合法使用證明。新商標法均已就原法案中不合理處作修訂。

3. 延展

在原商標法中，欲申請延展者須在屆期前一年為之，但在新商標法中，自商標屆期後6個月內仍可申請。

鄭素雲商標專員

東海大學

蔡濟福 律師

- 交大航技系輪機組畢業
- 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
- 宜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)