

專利申請與審查

台北醫學大學

李崇僖

專利申請書之兩大核心

- 發明說明

- 由於專利制度目的在鼓勵技術成果公開，因此申請專利者必須將其技術內容詳細說明，以使技術同業可以了解並重現其技術成果。發明說明即是對發明技術內容之詳細解說。
- 由於專利申請人很可能不願意確實公開其技術的關鍵部分，因此發明說明若有公開不足之處，審查人員應要求其補正。

- 申請專利範圍

- 判斷專利權之權利範圍不是依據其公開之技術內容，而是依據其主張之專利權範圍，法律上稱為「申請專利範圍」，英文稱為**Claims**
- 同一項技術內容，可以主張多項申請專利範圍，以周延其保護效果
- 申請專利範圍不得任意主張，必須與發明說明之技術內容進行對照

專利法相關規定

- 第26條第1項
 - 發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。
- 第26條第2項
 - 申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。
- 關鍵概念
 - 可據以實現：發明說明之記載，應使通常知識者參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並產生預期之功效。
 - 何謂過度實驗？是高度不確定概念，但至少可知發明說明之內容並不需要讓通常知識者一次就做到其宣稱之技術效果。至於幾次失敗才算過度實驗，此因與技術領域之特性有關，無統一標準。

生物材料寄存規定

- 生物相關發明之特性
 - 機械領域發明，其實施方式不需依賴特定材料作為起始物質或觸媒等作用，因此其他人僅憑發明說明之技術揭露即可據以實現該技術，但生物相關發明不同，其技術內容可能涉及特定物質，該物質並非他人所容易取得，此時為使技術揭露有意義，就規定申請專利者必須先寄存該生物材料。
- 專利法規定
 - 生物材料不須寄存者為「該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時」
 - 何謂易於獲得？依據審查基準，係指無須過度實驗即可製得之生物材料
 - 專利申請實務上針對生物材料是否需要寄存常產生爭議，因為我國寄存規定無法配合國際規範。國際上以布達佩斯條約承認某些寄存機構之效力，我國則要求必須在我國寄存，形成申請者額外的負擔與風險

申請專利範圍之記載方式

- 專利法第58條
 - 發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式
- 申請專利範圍是專利權文書之關鍵，且對其內容之解釋應參照發明說明及圖式之內容
- 撰寫方式
 - 獨立項與附屬項
 - 開放式與封閉式
 - 功能附加手段用語(means-plus-function)
 - 方法界定物品(product by process)

獨立項與附屬項

- 依據智慧財產局頒佈之審查基準所示，獨立項係指該請求項之記載不必依附於前面之請求項，或者雖有引用前請求項但性質上仍具有獨立性者。例如：

- [申請專利範圍]
- 1.一種化合物A，...
- 2.一種如請求項1之化合物A的製造方法，...

其中第一項是獨立項應無疑問，至於第二請求項雖然有引用第一項之記載，但其技術內容為製造方法而非對該化合物增加限制條件，因此第二項仍為獨立項。

- 至於附屬項則是包含所依附請求項之所有技術特徵，並另外增加技術特徵，而就被依附之請求項所載的技術手段作進一步限定之請求項。通常而言，獨立項之範圍較廣，而附屬項因為記載方式為對獨立項之限制，因此範圍較窄。舉例如下：

- [申請專利範圍]
- 1.一種建築用壁材，其中含有隔熱板。
- 2.如請求項1所述之建築用壁材，其中之隔熱板呈波浪狀。

其中第一項為獨立項，第二項則引用第一項之全部技術特徵，並加上「呈波浪狀」之限制條件，故為附屬項。此外，附屬項亦可依附於不只一項之請求項，例如下述：

- [申請專利範圍]
- 1.一種空調裝置，包含有風向調節機構及風量調節機構...。
- (獨立項)
- 2.如請求項1所述之空調裝置，其中之風向調節機構係...。
- (單項附屬方式記載之附屬項)
- 3.如請求項1或2所述之空調裝置，其中之風量調節機構係...。
- (多項附屬方式記載之附屬項)

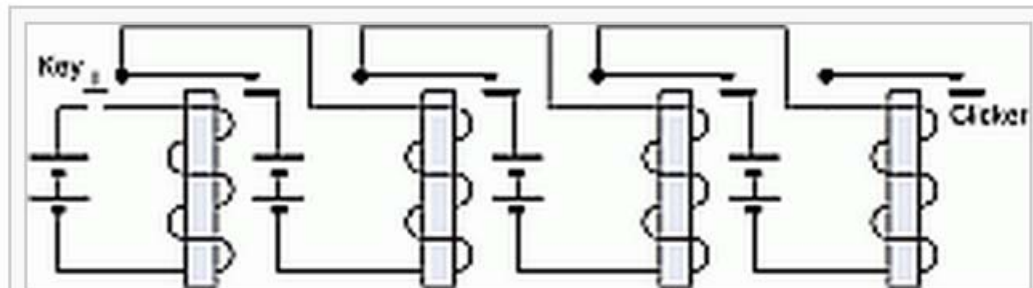
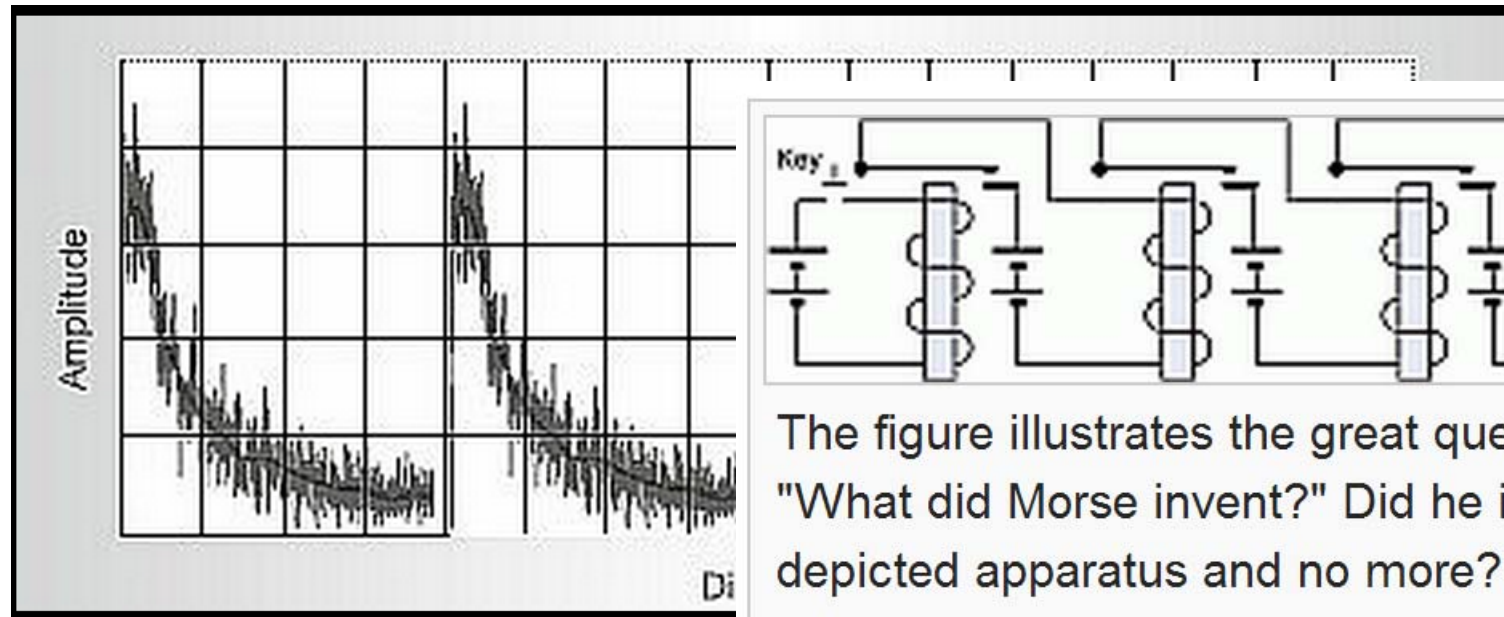
開放式與封閉式撰寫

- 開放式撰寫
 - 申請專利範圍中連結各元件之連接詞為「包括、包含」(comprising, containing, including)，他人若是使用到全部技術元件，即使另加其他元件，仍構成侵權，是開放性的權利範圍
- 封閉式撰寫
 - 申請專利所用之連接詞為「由.....組成」(consisting of)，他人即使用到全部元件，只要另加其他元件即不構成侵權
 - 封閉式撰寫之優點是比較容易獲得專利權，但缺點是容易被迴避設計。因此實務上通常以半封閉式撰寫為之
- 半封閉式撰寫
 - 連接詞為「基本上、實質上由.....組成」(consisting essentially of)
 - 若他人另加之技術元件被認為僅有象徵意義，則仍構成侵權

手段附加功能用語

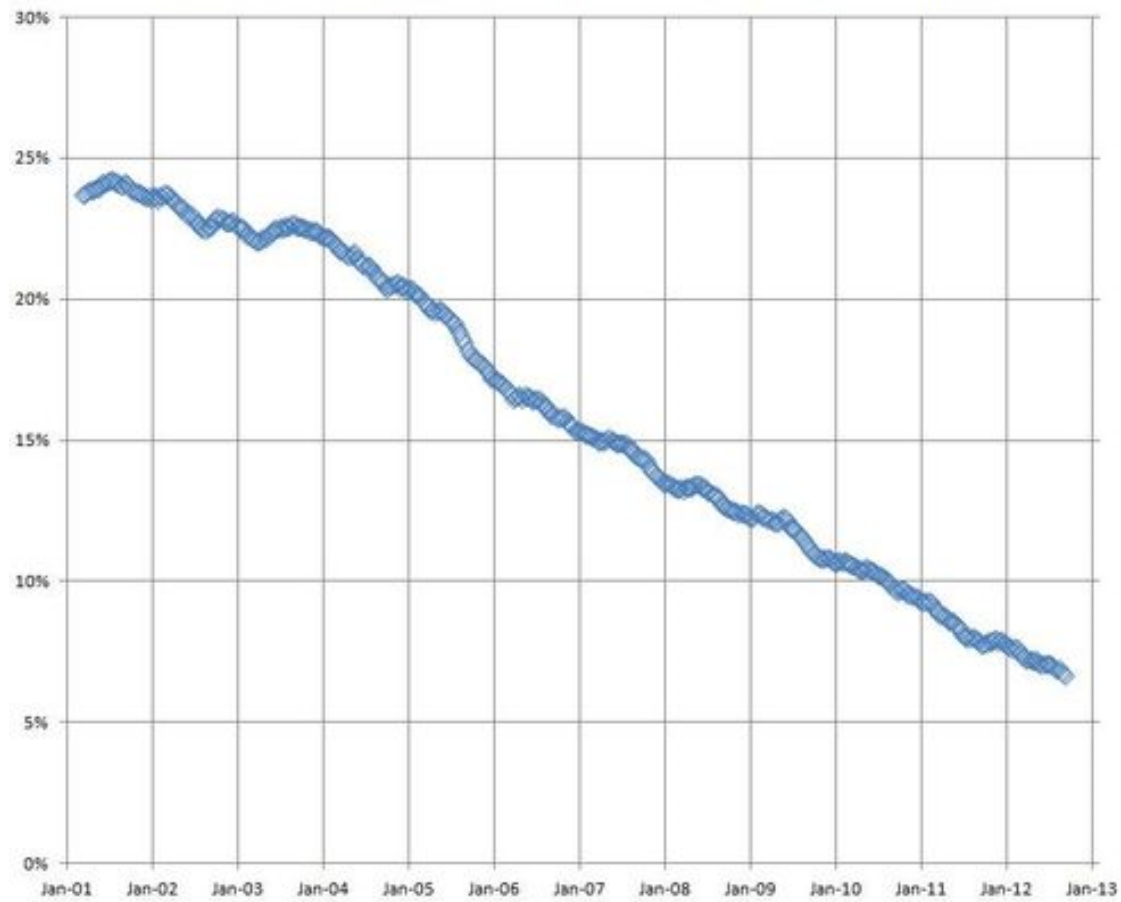
- 定義：用以描述物之請求項中其中一項技術特徵，係以功能性文字敘述，在該請求項中別無完整的結構或性質界定限制該技術特徵
- 請求項中若有使用此用語，則發明說明中應明確說明達到該功能之具體結構、材料或步驟，並以不只一例說明
- 解釋專利權範圍時，該請求項用語之意義限於發明說明中曾列出之實施態樣及其均等範圍，因此申請專利時在發明說明中應盡可能詳列各種不同實施例

Morse電報系統專利



The figure illustrates the great question, "What did Morse invent?" Did he invent the depicted apparatus and no more? Did he invent the more generic and abstract formulation of claim 8 — the use of electromagnetism, however developed, for marking intelligible characters at any distance?

**Means Plus Function Claiming:
Percent of Patent Applications with "Means For" in Claimset**



方法界定物品

- 定義：在申請專利範圍中雖是申請物品專利，而非方法專利，但對該物品之描述無法以具體結構形式定義，而是以特定技術方法之產物作為物之定義
- 審查基準：「申請專利範圍以純物質為申請標的時，原則上應以化學名稱或分子式、結構式界定其申請專利範圍。若無法以化學名稱或分子式、結構式界定時，得以物理或化學性質界定；若仍無法以物理或化學性質界定時，得以製造方法界定。」
- 由於此種請求項之性質仍為物之發明，因此關於新穎性與進步性之判斷仍以物本身而非產生方法為準。若產生之方法為新的，但最終產物為既有物品，則該請求項仍欠缺新穎性

專利舉發制度

- 審查人員無法對每個案件詳為審查，因此社會大眾可扮演把關角色。舉發又稱為公眾審查，無期間限制，甚至專利期滿後亦得舉發。
- 常見之舉發事由
 - 不符合專利要件者
 - 專利之發明說明不符合充分揭露要件者
 - 專利權人非有申請權之人
 - 共有專利申請權受侵害者
- 前兩種情形任何人皆可提起舉發
- 後兩種情形只有申請權受侵害者得提起舉發

專利舉發之處理與救濟

- 主管機關受理舉發案之處理
 - 受理舉發案後，應將副本送專利權人，專利權人應於一個月內答辯
 - 答辯方式可採取申請更正專利權方式，亦即修改請求項使其符合專利法規定
 - 智慧局應指定未審查過該案之人員審查舉發案，做成舉發成立或不成立之處分
- 對主管機關做成舉發成立與否處分之救濟
 - 若舉發成立，則專利權人受不利益，可提起訴願及行政訴訟
 - 若舉發不成立，則舉發人受不利益，可提起訴願及行政訴訟

敬請指教