

專利法規

[日本]

日本發明專利申請案可接受其他外文提出申請

2016年4月1日生效的日本專利法施行細則第25條之4有關先以外文說明書提出專利申請之規定作以下的修改：

修法前：

日本發明案只接受以英文說明書先提出申請，其他外文說明書並不接受。

修法後：

除了英文說明書以外，包括中文在內之其他外文說明書均可以向日本專利局提出專利申請。因此，外國申請人如欲提出日本專利申請但來不及準備日文說明書，可先以當地語言說明書並以主張優先權方式向日本專利局提出專利申請，爾後補日文譯本，惟日文譯本必須自最早優先權日16個月內提交至日本專利局，且須額外繳納規費。須留意的是此項規定僅適用於發明專利申請案，新型專利申請案並不適用。

資料來源：“All foreign languages became acceptable for patent filings in Japan,” ITOH International Patent Office. 2016年4月8日。

[美國]

美國專利局就設計專利申請案特定情況之書面敘述要求徵求公眾意見

美國專利局正評估如何將符合書面敘述要求與否之判斷通則應用於某些特定的設計專利申請案，其已提出一套建議性的方法。

當一設計申請案修改申請專利範圍，或是該設計申請案為接續案且主張較早美國設計案之優先權時，將會產生較早設計申請案之原揭露內容是否提供足夠之基礎或適當之書面敘述之問題。接續申請案必須符合書面敘述要求才可享有較早美國案之有效申請日；同樣的，設計申請案修正後申請專利範圍也必須受到原說明書揭露之內容所支持。當審查委員在判斷設計申請案主張較早美國設計案優先權時，其申請專利範圍是否符合書面敘述要求時，審查委員將衡量較早申請之設計申請案之揭露是否夠明確，以讓所屬技術領域通常知識者能確認在後所請求之部分確實為較早設計之發明人所創作。

通常情況下，在後請求保護之設計僅包含較早設計案揭露元件之部分（在後請求之設計未包括新元件），若事實上較後請求保護之設計已可見於較早設計申請案，則足以證明一般設計者查閱原較早設計申請案時即可瞭解發明人在原申請案申請當下已擁有較晚請求保護之設計，審查委員將不會針對書面敘述要件進行進一步分析。

某些情況下，設計申請案是否符合書面敘述要件會產生爭議，舉例而言，一件較早申請案為由100塊積木所構成之積木格（或是具有幾百萬像素之像素格），而在後主張之申請專利範圍僅包含部分內部像素格所組成之圖像（例如部份積木格形成之笑臉或苦瓜臉的部份），在此情況下，就會產生後申請案主張之申請專利範圍是否受到較早設計案揭露內容所支持的疑慮，儘管後申請案構成圖像之內部像素格在較早申請案揭露內容中可看見，在這些特定情況下，審查委員

會判定一般設計者是否可藉由閱讀完整之較早設計申請案而辨別發明人已擁有原說明書已揭露而在後才主張之設計。

當作出此決定時，審查委員會整體考量較早設計申請案在發明當下會傳達什麼給一般設計者，以及該領域之一般設計者會如何設計該所請求設計所應用之物品，這些考量會包含專利名稱或說明書中體現該物品之性質及用途。若經過上開判斷後，審查委員認為一般設計者無法根據較早設計申請案之內容識別出在後主張之設計，則審查委員會以不符書面敘述要件駁回請求（若是主張優先權的情況，申請案將不得享有較早申請日）。

美國專利局邀請公眾於 2016 年 6 月 14 日以前，針對上開設計專利申請案書面敘述要求提出意見。

資料來源：“Request for Comments on the Application of the Written Description Requirement to Specific Situations in Design Applications,” USPTO, Federal Register Vol. 81. 2016 年 4 月 15 日。

<<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-04-15/pdf/2016-08760.pdf>>