

## 專利話廊

### 美國暫時申請案 (provisional application) 及其運用

林建志

美國專利法設有「暫時申請案」制度，提供申請人簡便進行申請之管道，只要列出所有發明人、提出說明書、於封面頁註明為暫時申請案、並在瞭解發明內容所必需之狀況下提出圖式，即可於繳費後取得美國發明申請案之申請日。惟其需於該暫時申請案後 12 個月內在美國提出相應之正式發明申請案，否則該暫時申請案將被視為放棄。

美國暫時申請案制度之特性，使之廣受研發者之歡迎。以研究發展為主要活動之機關、團體、單位、個人能夠利用該制度以記載其研究成果之文件作為說明書先行提出，無需多費時日撰寫專利說明書及研擬申請專利範圍。藉此得以爭取較競爭者更早提出專利申請之機會。

採用美國暫時申請案制度進行申請時，除應注意諸如 12 個月內需提出正式申請案、暫時申請案不得主張優先權亦不得作為美國接續案、以及不適用於設計專利等程序上之限制外，就實體內容而言，尚應注意下列事項：

#### 一、發明人列名

是否能列名於申請案之發明人，端視其對於發明技術內容之貢獻而定。何人對於發明有多少貢獻，係一事實問題。在申請案中對於發明有貢獻之人未被列名，或無貢獻之人被列為發明人，堪認於公文書為違反事實之記載。暫時申請案以列出所有發明人亦即對於該暫時申請案有貢獻之人為必要。因此，當該正式申請案之申請專利範圍進一步包括有不能享受暫時申請案較早申請日之新技術內容時，就該新加入之新技術內容，應增列其相應之發明人；若正式申請案之申請專利範圍僅僅涵蓋暫時申請案之一部分技術內容，則可排除對受涵蓋部分無貢獻之發明人。在該正式申請案之申請專利範圍完全涵蓋暫時申請案之技術內容的狀況下，除非全體發明人具名以書面更正誤列為發明人之人，原則上應無減列發明人之餘地。

#### 二、說明書需符合美國專利法第 112 條各項

美國專利法第 112 條規定說明書之記載要件。亦即說明書必需明確地記載發明之技術內容，使所屬技術領域中具有通常知識者能夠實現該發明。易言之，縱然美國暫時申請案不需提出申請專利範圍，但在日後提出相應之正式申請案時，該正式申請案能夠主張暫時申請案較早申請日之請求項，仍需以暫時申請案之說明書依據美國專利法第 112 條各項所能支持之申請專利範圍為限。

然而，就科學期刊常見之撰寫型態而言，論文之內容通常著重在單一特定問題，亦時有僅僅針對一種實驗內容進行發表及探討者。就檢視發明說明書之標準，亦即美國專利法第 112 條各項所規定之標準以觀，此類論文可能因為實施例過少或所述及之技術內容過於狹窄，而被認為不足以支持較廣之申請專利範圍。而以該論文作為暫時申請案之說明書，在申請暫時申請案後縱然於相應之正式案補充用以支持較廣申請專利範圍之技術內容，該新加入之技術內容所支持之請求項，將無法享受暫時申請案之較早申請日，而只能以正式案之申請日為其之申請日。

從而，若欲申請美國專利之發明可預期在短時間內即有諸如來自競爭對手搶先發表等高強度之壓力，則仍可考慮運用暫時申請案制度儘速爭取時間；惟若因暫時申請案說明書不如正式案說明書周延導致申請專利範圍不能享有較早申請

日之風險所帶來之危害，大於爭取申請時間之利益時，與其勉強提出暫時申請案，不如儘快以正式申請案之方式完成申請。換言之，若在準備美國暫時申請案時，發現仍需對其內容作出相當程度之修改與核定，稍微犧牲部分時間利益提出正式申請案，以設法支持較廣申請專利範圍，毋寧是較妥適之取徑。

#### 結論

綜上，美國暫時申請案制度雖讓申請人簡便、快速取得申請日，但就暫時申請案與其相應之正式申請案而言，其實體內容之相關規定仍一貫地依循美國專利法之原則。暫時申請案取得之較早申請日之適用範圍，仍是以基於較早申請日提出暫時申請案之說明書所能支持之範圍為準；其發明人之姓名表示亦取決於各自對所請發明之貢獻，同樣地亦未開創逸脫美國專利法原則之例外規定。



## 中國大陸之權利要求書於無效宣告階段的修改規定

李柏翰

### 一、前言

現行中國大陸之專利制度，當發明或實用新型專利被提起無效宣告請求時，權利要求書的修改規定相較於申請階段或復審階段來得更為嚴格，因此在申請前權利要求的佈局便應考量核准之後的修改規定；故本文在此介紹中國大陸無效宣告階段關於的修改規定，以便作為申請人撰寫時的參考。

### 二、修改規定

中國大陸專利審查指南第四部分第三章「4.6 無效宣告程式中專利文件的修改」中，有以下規定：

「發明或者實用新型專利文件的修改僅限於權利要求書，其原則是：(1)不得改變原權利要求的主題名稱。(2)與授權的權利要求相比，不得擴大原專利的保護範圍。(3)不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍。(4)一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特徵。在滿足上述修改原則的前提下，修改權利要求書的具體方式一般限於權利要求的刪除、合併和技術方案的刪除。」

因此，中國大陸的權利要求於無效宣告階段的修改，往往就是上述的三種方式，而這三種方式於審查指南中的說明如下：

「權利要求的刪除是指從權利要求書中去掉某項或者某些項權利要求，例如獨立權利要求或者從屬權利要求。」

「權利要求的合併是指兩項或者兩項以上相互無從屬關係但在授權公告文本中從屬於同一獨立權利要求的權利要求的合併。在此情況下，所合併的從屬權利要求的技術特徵組合在一起形成新的權利要求。該新的權利要求應當包含被合併的從屬權利要求中的全部技術特徵。在獨立權利要求未作修改的情況下，不允許對其從屬權利要求進行合併式修改。」

「技術方案的刪除是指從同一權利要求中並列的兩種以上技術方案中刪除一種或者一種以上技術方案。」

上述三種修改方式中，技術方案的刪除最為單純，例如某一權利要求中限定「XX的材質為金或銅」，這時金及銅便為「並列的兩種技術方案」，因此可將該權利要求修改為「XX的材質為金」或「XX的材質為銅」，以刪除其中一種技術方案；

權利要求的刪除同樣也很單純，例如某一獨立或從屬權利要求被宣告無效時，可將該權利要求刪除；

而最後的權利要求的合併看似規定複雜，但其實主要就是為了與權利要求的刪除共同配合使用，以達到「併項」的目的，如下表：

修改前	修改後
1.一種 XX...，其特徵在於 A。 2.如權利要求 1 所述的 XX，其特徵在於 B。 3.如權利要求 1 所述的 XX，其特徵在於 C。 4.如權利要求 1 所述的 XX，其特徵在於 D。	1.一種 XX...，其特徵在於 A+B。 2.如權利要求 1 所述的 XX，其特徵在於 C。 3.如權利要求 1 所述的 XX，其特徵在於 D。
<pre>           graph TD             1A[1.A] --- 2AB[2.A+B]             1A --- 3AC[3.A+C]             1A --- 4AD[4.A+D]           </pre>	<pre>           graph TD             1AB[1.A+B] --- 2ABC[2.A+B+C]             1AB --- 3ABD[3.A+B+D]           </pre>

上述的修改就是口語中的「將權利要求 2 併入權利要求 1，而其餘權利要求依附到修改後的權利要求 1」，這也是無效宣告階段中允許的修改方式，而之所以允許這樣的修改就是因為修改後的所有權利要求皆可由權利要求的刪除或權利要求的合併來達成，如下：

原權利要求 1 為權利要求的刪除；

修改後的權利要求 1 為原權利要求 2；

修改後的權利要求 2 為原權利要求 2 及原權利要求 3 的合併；

修改後的權利要求 3 為原權利要求 2 及原權利要求 4 的合併。

因此上述的「併項」是允許的，而到此應該就可以理解何謂權利要求的合併，接著在此重新檢視其條件：

(1) 複數相互無從屬關係但從屬於同一獨立權利要求的權利要求；因為若相互有從屬關係，那直接用權利要求的刪除即可。

(2) 新的權利要求應當包含被合併的從屬權利要求中的全部技術特徵；不能只合併權利要求的一部份，否則合併出來的技術方案可能跟原來的任一權利要求的技術方案有很大的差距。

(3) 獨立權利要求一定要有修改，這裡的「修改」其實就是指權利要求的刪除或技術方案的刪除，而通常都是權利要求的刪除居多；而之所以規定獨立權利要求一定要修改，是因為在獨立權利要求未修改的情況下，合併兩項相互無從屬關係的從屬權利要求幾乎沒有任何意義。

在了解三種修改方式的規定後，應可發現中國大陸的權利要求在無效宣告階段時的修改方式相當有限，並且在三種修改方式的限制下還可以進一步發現，「跨越項次的併項」是不允許的，如下表：

修改前	修改後
1. 一種 XX...，其特徵在於 A。 2. 如權利要求 1 所述的 XX，其特徵在於 B。 3. 如權利要求 2 所述的 XX，其特徵在於 C。 4. 如權利要求 3 所述的 XX，其特徵在於 D。	1. 一種 XX...，其特徵在於 A+C。 2. 如權利要求 1 所述的 XX，其特徵在於 B。 3. 如權利要求 2 所述的 XX，其特徵在於 D。
1.A   2.A+B   3.A+B+C   4.A+B+C+D	1.A+C   2.A+B+C   3.A+B+C+D

上述的修改就是口語中的「將權利要求 3 併入權利要求 1，而其餘權利要求依附到修改後的權利要求 1」，而在這種情形下，修改的權利要求 1 無法透過權利要求的刪除、權利要求的合併或技術方案的刪除來達成，因此這種修改方式是不允許的。

最後，專利審查指南中還進一步規定三種修改方式的時機：

「在專利復審委員會作出審查決定之前，專利權人可以刪除權利要求或者權利要求中包含的技術方案。」

「僅在下列三種情形的答覆期限內，專利權人可依合併的方式修改權利要求書：

- (1) 針對無效宣告請求書。
- (2) 針對請求人增加的無效宣告理由或者補充的證據。
- (3) 針對專利復審委員會引入的請求人未提及的無效宣告理由或者證據。」

因此，除了考量使用何種修改方式來克服無效宣告的理由外，還需進一步考量修改的時間點，以符合上述規定。

### 三、總結

從上述介紹可知，中國大陸的發明或實用新型於無效宣告階段的修改是相當嚴格的，尤其因為「(4)一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特徵」的規定，因此在無效宣告階段時往往只能透過「併項」來克服無效宣告的理由，而「併項」更具有不能「跨越項次」的限制，因此申請人撰稿時於從屬權利要求的佈局及安排實更應小心謹慎。



## 關於生物材料寄存辦法修正草案

馮善榕

基於生物樣本之特殊性，關於細菌、黴菌、質體、噬菌體、病毒、動物細胞株、植物細胞株、融合瘤等生物相關專利很難僅以說明書中之文字說明來描述其特性，也不易以文字表現其再現性。目前世界各國專利實務中均規定，凡是與微生物有關之專利申請案，必須向國際認可之寄存機構辦理生物材料寄存，以彌補說明書揭示內容公開性與可重複性之不足。目前各國關於專利申請之生物寄存之相關辦法主要係依據《為專利申請程序的微生物備案取得國際承認的布達佩斯條約（Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure，以下簡稱布達佩斯條約）》為主，該條約約定專利申請人只需在締約國承認之國際寄存機構（International Depository Authorities, IDAs）寄存一次，在任何締約國提出專利申請時即可符合寄存要求，而無須在各專利申請國家重複寄存。

我國雖非布達佩斯條約之締約國，但為促進我國與外國建立相互承認寄存效力之關係，我國智慧財產局爰參酌《布達佩斯條約實施細則 Regulations under Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure》，並於民國 103 年 11 月 6 日公告預告修正關於我國專利申請之生物材料寄存辦法第 11 條以及第 25 條之修正草案，其修正草案內容主要在於不但要求寄存機構確保有效的寄存生物材料至少 30 年，更將原辦法第 11 條所述之「專利申請人於申請案審定前可撤回」預計修正為「在上述保存期限內不得撤回」，但於寄存機構開具寄存證明書前，不在此限；並將同辦法第 25 條新增修訂上述修正條文之施行日期，進使我國專利申請之生物寄存的相關規範及配套措施更能符合國際規範。

除了上述生物材料寄存辦法修正之外，我國現行專利法於民國 100 年修正時，將修正前專利法第 30 條第 1 項原規定專利申請人於申請時必須於申請書上載明寄存資料的規定刪除，復於現行專利法第 27 條第 2 項規定，僅須於檢送寄存證明文件時，載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼等事項即可。關於現行專利法第 27 條第 2 項之修正，則係參考布達佩斯條約國際寄存機構之實務作業，將寄存證明與存活證明改採合一制度，即專利申請人寄存生物材料後，寄存機構將於完成存活試驗後始核發寄存證明文件，不另出具獨立之存活證明，並將專利申請人提出寄存證明文件之法定期間由 3 個月修正延長為 4 個月。關於現行專利法第 27 條第 5 項則係新增之條文，其係考量他國專利申請人來我國提出有關生物材料或利用生物材料之發明專利申請佈局時，仍需在在我國再次寄存生物材料而導致增加成本開銷的問題，因而增訂此項，並規定只要我國與特定國家訂有專利生物材料寄存相互承認之效力，專利申請人在與我國有相互承認寄存效力之外國所指定之國內寄存機構寄存，並依規定期限內檢送該國外寄存機構出具之證明文件者，則不須再於我國寄存。

此外，就國內寄存機構而言，我國智慧財產局亦於民國 103 年 05 月 22 日公告確認財團法人食品工業發展研究所已符合布達佩斯條約第 6 條(2)而具有國際保存單位資格之要件，並指定食工所為我國專利生物材料之國內寄存機構。

雖目前尚無任何國家與我國相互承認寄存效力，但我國智慧財產局仍積極努力改善生物材料寄存之相關辦法，進以促進生物技術領域的技術創新及發明創造，並體現與國際同軌之目標。