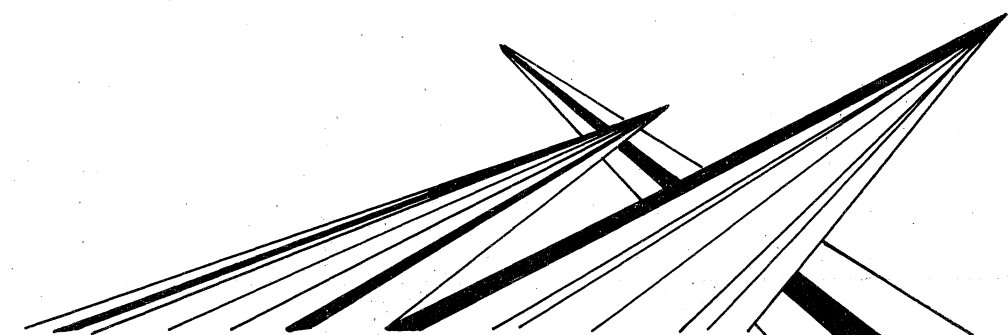


縱被異議之申請人在創作該專利期間確係受僱於異議人，但異議人亦非該專利案之適格申請權人。

縱觀該決定書所爲之決定理由之根據，乃是因爲該專利案早在專利法修正之前業已核准專利審定公告，故其自應適用舊法條之規定，即在舊法條中，第五十一條所定之權利歸屬者於第十二條中並未載明其爲當然之申請權人所致，故其乃作如上之決定，此項實例在目前實務上可能仍會發生，值得注意；事實上就專利法新、舊條文適用時機，於專利法第一百三十二條中早已明定：「本法條在施行前，未審定之專利案，其以後之程序，依修正後之規定辦理。」故相對的對於修正施行前已審定之專利自應依修正前之規定辦理。



美國專利的申請專利範圍

黃江水

今年（西元 1988 年）元月五日出版的《美國專利公報》中，前半部使用相當大的篇幅介紹了從西元 1964 年 7 月 1 日至西元 1987 年 12 月 31 日之間有關專利實務之變更。其中有甚多觀念在以往國人觀念中均曾建立，當然也有一些仍然十分新鮮。但是，申請專利範圍是一份專利中的精髓，所以本文中擬再予以討論。

美國專利的申請專利範圍可以允許有數個獨立項，每一個獨立項亦可有若干個附屬項，這是大家早就知道的事實。至於附屬項可以僅附屬在一項上或多項上，其附屬的情形一定是往前附屬而不是往後附屬，並且附屬在多項之多重附屬項不得依附在多重附屬項這也是一般所熟知者。事實上，多重附屬項爲選擇性的附屬。對一

個多重附屬項而言，假設它附屬在三項上，則此多重附屬項係用來敘述三件事情，或稱之為三個實施例，所以，如果不怕麻煩的話，它如果利用三項單一附屬項來敘述此三件事情，所得到的結果也是一樣的，只是這種作法實在欠佳且累贅。在此舉個例子來說明多重附屬項如果依附在多重附屬項會產生的結果（實際上仍有些國家允許此類申請專利範圍之存在）。假設：

claim 1 為獨立項，
claim 2 依附在 claim 1 上，
claim 3 依附在 claim 1 上，
claim 4 依附在 claim 1 or 2 or 3 上，
claim 5 依附在 claim 1 or 2 or 3 or 4 上，
僅看到 claim 5 就會發現到 claim 5 為多重附屬項依附到多重附屬的 claim 4 上。其

中，claim 4 所說明的是三件事，claim 5 的前三個依附（依附到 claim 1 or 2 or 3）沒有問題，分別說明三件事，但是，claim 5 的第四個依附（依附到 claim 4）則因為 claim 4 本身敘述了三種情形，所以單指 claim 5 的第四個依附就是有三種情況產生，所以總計起來 claim 5 敘述了六種情況，易言之，如果換寫成單一附屬項就會有六項的產生。

以上的例子只是用最簡單的附屬方式而且只看了5項 claim 而已，如果一般較長的案件，例如化學案件，如果第50項 claim 為多重附屬項附屬到第1~49項 claim，而在第1至49項中有了多重附屬項存在，則其問題會變得相當複雜，所以在該期美國專利公報中

講了一句話『Furthermore, a multiple dependent claim may not serve as a basis for any other multiple dependent claim, either directly or indirectly. These limitations help to avoid undue confusion in determining how many prior claims are actually referred to in a multiple dependent claim』

意即，不允許多重附屬項附屬在多重附屬項的限制，用來幫助不適當的困擾與紛爭。至於在考慮多重附屬項的權限時，實際上可以利用如前所述的將多重附屬項看成多個單一附屬項的限制情況來界定之。如衆所熟知的，美國對於 claim 的界定相當嚴格，所以會有『confusion』之虞者，當然須予排除。

我國對於申請專利範圍的規定大致上亦近似於前面所述者。由於專利具區域性，所以國際之間專利申請案之往返亦相當頻繁。近來中央標準局亦相當嚴格地執行要求不當申請專利範圍的修正。因為仍有些國家會存在有多重附屬項依附在多重附屬項的情形，所以如果要合理地修正的話，不應該是把多重附屬項改成一个單一附屬項，而是應該把此不合理的多重附屬項修正成若干個單一附屬項才能維持其原來的精神。看過了前述的規定以後，接下來應該再看美國專利局對於申請專利範圍的審查。一般而言，申請案之准駁，係依據申請案所主張之 claim 來衡量。申請美國專利遭駁最常碰到的

是以 35 U.S.C.103 核駁，意即申請案的特徵散見於引證案中，雖不是完全相同，但是頗近，而且因為引證案之存在，顯示出申請案為一顯而易知的設計，故不予專利。至於如何認定『顯而易知』則應該從三個方面來衡量：

- (1) 應該考慮習用技術的範圍及內涵；
- (2) 應該探求習用技術及申請案 claim 之間的差異性；以及
- (3) 在相同行業的熟悉人士之水準所能解決的問題。

因此，針對上述三項原則，只要申請案能在其中有了『非顯而易知』的因素，大可在遭駁後提出答辯，以爭取專利權。至於此部份的認定，在美國專利審查基準（MPEP）中的第 706 節內有詳細的說明，有興趣者不妨再查閱之。

綜上，雖然專利具區域性，各國專利制度均有不同，但是基本上仍有甚多互通處，即使表面上規定互異，實際上其實體內涵仍十分近似，尤其美國對於專利之界定十分嚴謹，一直朝向合理、精確的方向改進，深值吾人參考研習之。

