

美國專利優先權與專利說明書中新實質的關係

張明傑

一、前言：

我國於八十五年四月十日與美國方面簽署了保護智慧財產權備忘錄，自簽約日起雙方在互惠的精神及最惠國待遇原則下提供自然人及法人專利與商標的保護。該項協議包括(一)專利及商標的優先權；(二)微生物新品種的保護；(三)專利權期間的延長。其中有關專利申請案之優先權是指：在我國申請的發明及新型專利案，在申請日起一年之內到美國去申請，可引用我國的申請日為美國申請日。至於新式樣則是指在國內申請日起算半年之內到美國去申請，則可以我國原申請日為申請日。因此國人日後在向美國提出專利申請案時，將可享有較早的申請日。

大多數的國人在向美國申請專利時，皆非以國內專利說明書之英譯本來向美國提出申請，而是依需求作了相當程度之改寫。唯美國之優先權主張僅能就「共同實質」來主張享有台灣之較早申請日，而且「共同實質」之認定是依美國專利法對說明書內容所載的要求為據，而非依我國專利法之要求為據。因此就該不同的說明書揭示內容，是否屬於「共同實質」而可「主張優先權」的問題就值得探討了。

二、說明書中的新實質(NEW MATTER)

通常國內與國外說明書中最大之不同在於申請專利範圍(CLAIMS)，美國並未要求欲主張優先權之國外申請案之申請專利範圍必須與美國申請案

完全相同。事實上只要美國專利說明書內之申請專利範圍中所述能在說明書或圖式或原申請專利範圍內說明或提及，一般即可認為並非新實質的增加。

就一般機械案件的申請說明書來看，由於其說明書或圖式中大多會載明各元件相關的作動原理及方式，因此，即使國內申請案與美國申請案之申請專利範圍略有不同，若可在圖式及說明書內找尋到相關組件或結構，則不致構成新實質的產生。惟對於所揭示的內容為有關本有特性（例如物理或化學性質）、新結構化學式或是新用途之加入，則將有可能被認定為新實質。

三、新實質可能發生之時機：

一般而言由於在美國申請時並不需要呈送國內申請案說明書之英譯本，在審查程序中通常不會浮現出新實質的問題。除非審查委員要求或是為了克服前案，才需要提交中文說明書之英譯本。然而，另一方面，一旦美專案核准公告後發生侵權情事時，此英譯本便極可能被要求提出。屆時若不巧有任何新實質上的問題而影響優先權主張的話，便無可避免的連帶影響到專利權的有效性問題了。

四、新實質產生對權益上造成的影響：

以我國申請日為優先權主張向美國申請專利時，最怕是被認定有新實質的存在而無法主張優先權，致使得若在台灣案申請日與美國案實際申請日之間有內容近似之前案時，則此前案將無法藉由優先權之主張予以克服。在此情況下若仍欲主張優先權時，申請人便需提供國內案說明書之中譯本而審查委員也會判斷美國申請案專利說明書是否與國內相同？以及是否增加新實質？以決定是否要給予優先權。

五、如何有效避免該新實質的形成：

由於中英文說明書的內容所載不同，才造成了新實質的形成並令優先權的主張上形成困擾。因此若在申請國內專利時即同時辦理美國專利，讓承辦工程師同時作業並保持國內專利說明書內容與美國相同是最佳方法。

但若是創作人或申請人在國內申請時並未決定日後是否會申請專利時，此時就必須要求在國內專利說明書內記載要儘可能的詳細，圖式中務必將各應該有的元件及構成詳細繪製。如此一來，在美國與台灣申請案中申請專利範圍與內容詳細程度有所差異時，才可減低新實質的產生，以確保申請人的權益。