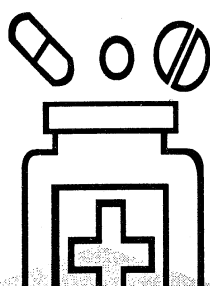
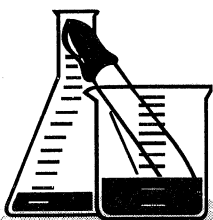


肖像不能被作為外觀設計專利內容給予保護，但對於早已去世的歷史人物（二百年以上）之肖像除外，製作申請文件時，僅可以保

留人物肖像之輪廓。

註一：取自大陸中國專利局審查七組（外觀設計審查組）之通知。

# 化學品、醫藥品的專利保護和實施（下）



黃得峻

## 四、專利要件：

專利之基本三要件

### 1. 產業上利用性

申請專利之發明，依據專利法第二十條第一項規定，應為「可供產業上利用之發明」。此處所謂之「產業」，在專利法中並無明文規

定，但一般是指廣義的產業而言，包括工業、礦業、農業、林業、漁業、水產業、畜牧業、輔助產業性之運輸業、交通業等。

依據台灣專利實務，審查委員判斷一申請案是否具「產業上利用性」的標準為：

#### (1) 未完成之發明

未完成的發明包括：1. 屬於欠缺達成目

的之技術手段的構想，及2.有技術手段但顯然不能達成目的之構想。依據台灣專利實務，一申請案的實施例如不能充份支持其所申請的申請專利範圍，審查委員通常會以專利法第二十二條第三、四項配合第二十條第一項前段核駁該申請案。（註：專利法第二十二條第三、四項規定

第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。

前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。

專利法第二十條第一項前段規定。

凡可供產業上利用之發明，……）

## (2) 非可供產業上利用之發明

## (3) 實際上顯然無法實施之發明

在專利實務上申請人必須注意的是發明是否可供產業上利用，其舉證責任在於申請人，也就是說當審查委員質疑其產業上的利用價值時，申請人必須提供充份的證據證明其產業上利用性，而不是審查委員須舉證該申請案並無產業上的利用性。

## 2. 新穎性

所謂新穎性是指發明在申請專利前從未被

公開，因而從未被公眾所知或使用過之情形而言。我國要求的絕對新穎性而不是相對新穎性，亦即不能以任何型式的公開，但有一例外；因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請專利者，不在此限。

新穎性判斷之基本原則：

判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性。另一重要基本原則為下位概念發明之公開，使上位概念發明不具新穎性。上位概念發明之公開，原則上不影響下位概念發明之新穎性，但藉參酌當時之技術知識，而可由上位概念導出下位概念表現的發明時，則不在此限。

專利法第二十條第一項第一款至第三款規定不具新穎性之情事：

(1) 申請前已見於刊物或已公開使用。

(2) 有相同之發明或新型申請在先並經核准專利。

(3) 申請前已陳列於展覽會。

## 3. 進步性

專利法第二十條第二項規定：「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍

不得依本法申請取得發明專利。」  
判斷進步性之基本原則

判斷進步性之前，須先判斷該發明是否具備新穎性要件，經判斷具有新穎性後，始須判斷有無進步性。在審查實務上，下列各情形被視為不具進步性：

- (1) 容易由習知技術之集合，而未能增進功效之發明。
- (2) 容易由習知技術之轉用，而未能增進功效之發明。
- (3) 容易由習知技術之取代，而未能增進功效之發明。
- (4) 容易由習知技術之用途變更，而未能增進功效之發明。
- (5) 容易由習知技術之形狀，配列變更，而未能增進功效之發明。
- (6) 容易由習知技術之數值限定，而未能增進功效之發明。

## 五、專利說明書撰寫應注意事項：

1. 依據專利法的規定，疾病的治療方法是不准予專利的，因此，以下的申請專利範圍是不准的：

\* 一種治療「疾病」的方法，包括施與一有效量的：：

中央標準局一般是會要求申請人刪除這些有關疾病治療方法的申請專利範圍，但為保護申請人的最大權益，這類的申請專利範圍可改寫為：

\* 一種藥學化合物（或組成物），其是用於治療「疾病」：：

雖然這類的申請專利範圍小於原化合物（或組成物）的範圍，但依據專利法規定，化學品的第二用途（新穎用途）是准予專利的，因此若申請人沒有界定這類化合物（或組成物）的用途，將來三者有可能獲准專利而引起專利糾紛，所以這類的申請專利範圍應該適當的界定。

### 2. 診斷方法：

專利法亦規定診斷方法是不准予專利的，這類的申請專利範圍為如以下的格式：

\* 一種診斷「疾病」的方法，包括：：

為配合專利法的規定，此種申請專利範圍可改寫為：

\* 一種偵測「診斷疾病的參數」的方法，包括：：

在撰寫說明書時，可以適當的字句，如「器具」，「反應劑」，「培養基」等代替「診斷方法」一詞。

### 3. 化學品、醫藥品的應用

「應用」本身並不能作為申請專利範圍的標的，這類申請專利範圍的格式為：

\* 一種化合物（或組成物）的應用，

為符合台灣專利實務的規定，這類申請專利範圍應修正為：

一種化合物（或組成物），其是用於：

#### 4. 不恰當的多重依附申請專利範圍

定義：

單一依附申請專利範圍：

一項只單獨依附於另一項申請專利範圍的

申請專利範圍；

多重依附申請專利範圍：

一依附於超過一項申請專利範圍的申請專利範圍；非直接多重依附申請專利範圍。

一單獨依附申請專利範圍依附於一多重依附申請專利範圍，或依附於另一非直接多重依附申請專利範圍。

依據專利法施行細則的規定，多重依附申請專利範圍不能直接或間接依附於其它多重依附申請專利範圍。

下表將清楚說明不恰當多重依附申請專利範圍的情況：

| 申請專利範圍 | 依附項次           |
|--------|----------------|
| 1      | 沒有             |
| 2      | 1              |
| 3      | 1 或 2          |
| 4      | 1,2 或 3*       |
| 5      | 3              |
| 6      | 1,2,3*,4* 或 5* |

愈重視，去年（一九九五）我國核准的發明專利中，本國人所佔的比例約為一六・三%，但相對的國人在醫藥品，化學品方面的專利一直只有約五％左右或以下，很明顯得比平均值低很多，這也顯現出國人在這方面應有很大的成長空間。

其中\*符號代表不恰當的依附關係，必須刪除。為避免往後審查時不必要的困擾，最好申請前能適當修正這類不恰當的多重依附關係。

近年來因美國三〇一條款的威脅，使國人對智慧財產的保護愈來愈重視。