

專利有什麼用？

■ 劉慶生律師

由 二十世紀中期開始，人類進入了一個快速的科技發展時期，保護智慧

成果的重要性也隨之增加。美國智慧財產法律在不斷應用和改進的情況下，產生了可以說是世界最先進的智慧財產保護制度。它不但使很多受保護的當事人獲得利益，也鼓勵了發明和創新，使美國在科技上不斷地領導世界。

專利是智慧財產法律裡用來保護法明用的工具。專利給予其持有人去排除其他人製造、使用和買賣該發明的權利。換句話說，持有人可以合法地壟斷這個發明。但是這個不是一個永遠的壟斷，因為每個專利都有一個有效期，之後其他人可以自由利用這個發明。很多有專利的產品，例如藥物，價格都比較昂貴。原因之一是產品是獨家生意。原因之二是當事人盡量在專利有效期內爭取最高價格。

美國專利有多少種類？

美國專利有三種：「實用」專利 (Utility Patent)、「設計」專利 (Design Patent)，和「植物專利」(Plant Patent)。最常見的是實用專利和設計專利。實用專利是應用在特別和有實際用途的發明，例如藥物，電子儀器，機械等。設計專利是應用在有特別形狀或設計的發明，例如有特別設計的電話，電腦，肥皂盒，傢俱等。植物專利是應用在可生植的農作品上。因為植物專利比較罕見，這編關於專利的文章的焦點將是其他兩種專利。

誰可申請美國專利？

只要他是該發明的發明者，任何人都可以申請專利，包括外國人。當專利申請批准後，專利的擁有人就是其發明人。

申請美國專利前要注意些什麼？

發明人在申請前最少要注意兩點。第一點是時間問題。如果該發明的產品在申請前已在市場被提供銷售或已實際上被銷售多過一年，這發明將不能申請美國專利。有些發明人因為想儘早拿到其發明的成果或其他原因，在申請專利前已給製造商去生產和銷售該發明。在這個情況下，發明人需要儘快申請。另外一個情形是，該發明是廠家自己做出來的。因為廠家已有製造能力而不需要跟其他廠家商議製造條件，這廠家很可能在申請專利前很快的把產品上市，因此引動了這一年的期限，而需要儘快提出申請。

另一個可以引發這個一年期限的行為就是該發明被公開地使用或描述。在這個情況下，發明人必需在這行為開始後的一年內申請專利，否則專利法會阻止發明人以後拿到有效的專利。還要注意的是，這個一年時限是應用在申請

美國專利。很多其他國家的專利法律都不給這樣一個保護發明人的緩衝時間。這就是說，如果一個發明在申請專利前任何時間去被提供銷售或公開，這些外國的專利法將不允許批准該專利申請。所以除非你已肯定不在美國以外的國家申請專利，你不應該在申請美國專利前把你的發明提供銷售或公開。

第二點在申請前應該注意的是作一個申請前的專利搜索 (Patent Search)。搜索的主要原因是看看該發明是否接近專利申請的標準和是否他人已有這個發明的專利。因為搜索的費用和時間比申請時要花的少很多，如果發明人在搜索後決定機會太弱而放棄，可節省費用和時間。如果發明比較接近申請標準的話，申請成功的機會也較高。一個有經驗的專利律師可以在幫助你搜索後給你

意見。(請注意，不是每一個律師都可以為你申請專利。可以為你申請的律師一定要是美國專利局註冊的專利律師。)很多時搜索的結果會顯示其他相似的專利或產品，但這不等於一個相關的發明一定沒有機會。有很多發明是改進了以前的有或沒有專利的發明，創造出改進那部份的發明人也可享受其創造的專利。有一些發明和以前一些物件看來有相似功能，但實際上用不同的方法或原理達到相同效果。這個發明也有申請成功的希望。

一個發明本身需要有什麼條件才能享有專利？

一個可得到專利的發明需要四個條件。第一個條件是發明一定要歸屬於法律指定的五個門類 (Statutory Classes)。第二個條件是發明一定要「有用」(Utility)。第三個條件是發明一定要「新奇」(Novelty)。第四個條件是發明一定要「非明顯」(Unobviousness)。

以下簡單說明這四個條件。第一個條件是關於發明是否屬於指定的五個門類之一。第一個門類叫「步驟」(Process)。步驟是指做事的方法或程序，例如把幾樣原料用不同的份量和先後製造出一個特別耐熱的物質。

第二個門類叫「機械」(Machine)，就是指機器、其零件和有關係的器具，例如電器，電氣零件，電腦，電腦零件，汽車或汽車零件等。

第三個門類叫「製成品」(Manufacture)，就是指那些已被人手或機器加工的物件。一般來說，這些物件比機械門類的物件簡單。傢俱，房屋和簡單的工具有都是製成品成品的例子。

第四個門類叫「混合物」(Composition)，就是指由化學物質組成的東西，例如提煉過的草藥，燃料，肥皂等。

第五個門類叫「新用途」(New Use)，是指那些可把屬於以上四個門類的東西作出新用途的發明。例如你發現一種現存的膠水可以在某種用法

下提高防凍效能。雖然你不能申請這個膠水的專利，你可以申請用這膠水防凍這個新用途的專利。

申請專利的的基本步驟是怎樣的？

申請專利主要有兩部份。第一部份是準備初步要遞交進專利局的申請文件。第二部份是專利局收到申請後作出的行動和申請人要作出的回應。

基本上，第一部份包括了根據專利法的要求用文字和圖畫來解釋和表達一個發明。這工作對發明人常申請的「實用」專利(Utility Patent)尤其重要，因為這種專利通常包含物理，化學，機械，電子，工程或生物等科學原理，在形容該發明及其運作時需要採用這些原理的角度。

特別重要的是，申請文件裏一定要有一個專利法叫「聲言」(Claim)的東西。英文的「Claim」在日常用語中是指聲言，聲稱或要求。但在專利法裏，這個字是代表一種特別的聲言。這種聲言是指用精確的和合邏輯的方法來形容一個發明和其運作。換句話說，「Claim」可以被叫做「專利聲言」。一個寫得比較含糊的專利聲言很可能被專利局拒絕。所以，創作這個聲言應該經過專利律師協助，減少申請中的阻力。

另外要知道的是，申請成功之後，一個專利的聲言是用來衡量其他物品是否侵犯了這個專利的標準。例如物件A的專利聲言了甲、乙和丙三個特徵，物件B有特徵甲、乙和丙，物件C有特徵甲、乙、丙和丁，而物件D有特徵甲和乙。在這情況下，物件B和C都有侵犯了物件A的專利的嫌疑，而物件D則沒有侵犯問題，因為一個侵犯物件一定要包含被專利保護的物件的所有特徵。以上例子中的物件B和C都包含了物件A全部的特徵(甲、乙和丙)。物件D包含了物件A的甲和乙兩個特徵，但沒有包含特徵丙。總而言之，專利聲言可算是一個專利的心臟，需要特別注意。

專利申請的第二部份主要是專利局看過初步

申請文件後所作出的行動和申請人作出的回應。這個部份專利法叫做「申請審核」(Prosecution)。專利局在這審核階段的作業習慣是把申請初步地拒絕或作出反對，把克服這個拒絕或反對的責任放在申請人的身上。專利局拒絕和反對的理由有多種，包括它認為該發明不新奇或非明顯。所以申請人實際上應該怎樣回答要看專利局給申請人第一封的所謂「行動信」(Office Action)中的內容。很多時候，申請人需要把申請修改，或對專利局提出的問題作出解釋或反駁。

收到申請人的第一個回應後，專利局通常會作出一個它叫「最後」的行動信讓申請人再作回應。這個「最後」的含意是指申請人回應後這個申請審核階段就完結，和專利局會作出是否批准專利的決定。但實際上，專利局在最後行動信回應之後常和申請人再聯絡要求進一步的回應。聯絡的次數不一，要視實際而定。從全盤來說，申請審核這部份比第一部份的初步申請文件準備較複雜。經過申請審核後如果專利局批准，申請人會收到批准的通函。這通知也告訴申請人交付專利發出費(Issue Fee)。付費之後專利局會寄給申請人一張專利證書(Patent Deed)。

專利有效期和「保持費」

一個實用專利(Utility Patent)的有效期是二十年，從專利申請那天開始計算。這並非表示一個實用專利被批准後就自動享有二十年的有效期。在這二十年內當事人需要交付「保持費」(Maintenance Fee)來保持專利有效。在二十年中，需要交付保持費的時期有三個，就是在專利發出後的第三年至三年六個月、第七年至七年六個月和第十一年至十一年六個月。第一期的保持費交了後，專利有效期會延長到在專利批准後的第八年。第二期的保持費交了後，有效期會延長到專利批准後的第十二年。第三期的保持費交了後，有效期延至專利申請後的第二十年。基本上，當事人有六個月的時間(例如以上說的三年至三年

六個月之間的六個月)來付這個費用。如果保持費在這六個月沒有付，當事人還可以在下一個六個月內付，但是要交多一點費用。如果當事人失去這兩個機會但還是想把專利有效期延長，當事人必需向專利局申請復效。如專利局批准，該專利將繼續有效。如果當事人一個保持費都沒有交，專利在發出後的第四年失效。

「設計」專利(Design Patent)的有效期是十四年，從專利批准那天開始計。設計專利不需要交保持費。

專利可不轉讓？

可以。很多時候專利擁有權或擁有權下的製造和使用權都會在申請成功後有某些程度的改變。就是說，這些權利可能是落在另外一些人或公司手上。很多發明人都缺乏本錢或其他資源來製造和推銷這個專利之下的產品，所以發明人常把某些專利權轉讓給較有實力的一方來換取專利的利益。從發明人的角度來看，這個轉讓是除了發明和申請專利之外最重要的一步。基本上，轉讓方式有兩種。一種是直接轉讓專利擁有權給對方(Assignment)。另一個是通過特許合同(License)給對方製造和推銷的權利，但發明人保留擁有權。對發明人來說，這兩種方式各有利弊，是否有利要看發明人和對方的條件。而且，轉讓過程中發明人亦需要注意一系列的條件，盡量擴大所得利益。而想從發明人那裡拿到專利擁有權或特許合同的一方亦有要注意的東西。所以不論是那一方，在同意交易前最好找對這方面熟悉的專利律師幫助。

【由於版面有限，不能盡錄，這篇文章只提供關於專利的一些基本資料。因每個人的背景和需要不同，而且法律常有改變，如果遇到專利或其他智慧財產的問題應找專利局註冊的專業律師幫助。劉慶生商業律師行 Law Office of Addison H. S. Lau Inc. 2440 S. Hacienda Blvd., Suite 121, Hacienda Heights, CA 91745; (626)282-9999】