



內容提要

1. 淺談專利說明書翻譯
2. 契約授權要知道的事
3. 著作授權契約須知

40866 台中市南屯區文心路一段324號3樓
TEL:886-4-23297766 FAX:886-4-23297755
E-mail:business@asialih.com
www.asialih.com

ALIPO is your best choice

專業團隊: 專利師 律師 商標代理人 專利代理人

■辦理國內外專利申請、商標註冊 ■專利、商標、著作權保護、救濟、策略研判 ■智慧財產權相關法律諮詢服務

淺談專利說明書翻譯

文·鄧捷文

前言

按，專利權係為屬地主義，即同一技術必須於不同國家各別提出申請，並經過各國專利專責機關審查核准後，始可於不同國家主張其權利，故申請人可透過代理人或自行向各國專利專責機關提出包括專利說明書在內之申請必備文件。然而，基於各國所接受申請語言各不相同，專利說明書翻譯成為不可輕忽的重要作業，不但影響申請案能否順利核准，更對於專利權人在日後的權利主張帶來舉足輕重的影響。

本文將以美國專利專責機關所接受的英文專利說明書為例，探討在文字撰寫上可能產生的問題。

一、從翻譯目的探討專利說明書翻譯

和設計作品最為相關的即為著作權法。由於著作權法係保護「文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作」，涉及文學、藝術等的作品，都是最容易取得著作權法的保護。

專利說明書翻譯與一般實用或文學書籍翻譯之間的差異甚大，翻譯原則也大不相同。就實用書籍翻譯而言，譯者需要忠實呈現原文，並且以流暢又通順的中文來傳達；如果是文學書籍翻譯，譯者則需要流暢又生動的文筆與詞藻，才能將文學著作中的意境盡可能完整呈現給讀者，使讀者得以身歷其境。

弗米爾在翻譯功能學派的翻譯目的論中指出，翻譯行為需要以文本的意圖與目的為基礎，方可將原文轉換為適切的文章。此出發點可能使譯文產生與原文之間的差異，甚至是改寫語句，造成譯文無法與原文完全對等，但雖然在某程度上偏離了「忠實傳達」的翻譯原則，卻更符合文本欲達成的功效。

翻譯專利說明書的目的可簡要分為兩項：清楚揭露技術，以及符合該國專利說明書格式規範。以下分別說明之。

1. 清楚揭露技術：

專利說明書的必需條件，目標是使該技術領域具有通常技藝者能夠參照專利說明書的內容，據以實現該項技術。就美國申請案而言，除了專利技術本身所牽涉到的中英文專業術語轉換以外，由於中文與英文的語句結構大不相同，中文專利說明書中為達簡潔目的而簡短描述的語句，一旦轉換為重視邏輯的英文，常必須經過拆句、增字或調換語序等過程，才能清楚表達原文涵義，尤其是首重製備過程的化學領域案件，語句邏輯上的差異往往失之毫釐，差之千里。因此，譯者必須準確表達實施技術所需具備的條件或者流程步驟。

2. 符合該國專利說明書格式規範：

基於中文與英文之間的語種差異，英文專利說明書的格式要求更加嚴謹。就申請專利範圍而言，除了與中文說明書相同的規範，也就是「一項只有一個句點」以外，還有名詞的冠詞、單複數、動詞的時態、主被動，以及分詞構句等，都是撰寫英文專利說明書時所必須謹慎之處。另外，美國審查委員注重語句邏輯，例如句構的因果關係、應該避免的比較性用詞、語句的對等結構、語意不清的连接詞，都是實務上常見的格式問題。以美國專利申請案而言，一旦審查委員發現專利說明書有上述問題，甚至因而造成技術未清楚揭露的事項，就會在審查意見通知上發出根據美國專利法第112條的形式核駁。

二、實務經驗簡要分享

例1：在專利審查作業中，除了對於實質技術內容的審核之外，對於上述格式要求的標準往往會因為審查委員的不同而有所差異。在實務經驗上，A審查委員所能夠接受的寫法，可能會受到B審查委員的核駁。

以「a」或「the」為例，當申請專利範圍中首次出現元件時需加上冠詞「a」，往後指稱同一元件時需改為定冠詞「the」。此原則針對單一元件而言並無疑義，但若針對「元件之部分」，則可能造成疑慮。

以首次出現「一板材之上表面」為例，無論在中文或英文概念中，一塊板材的上表面只有一個，故應可表示為「the upper surface of a plate」，某些美國審查委員也確實能接受此種寫法，然而，另一派審查委員認為首次出現的「the upper surface」缺乏先行詞基礎（lack of antecedent basis），因此發出形式核駁，並表示需要改寫為

「an upper surface」。同理，對於元件之「重量」、「長度」、「體積」或「中心軸」等看似唯一存在的單位，若首次出現時直接冠以定冠詞「the」，亦可能受部分審查委員所核駁。

例2：機構類申請案中的申請專利範圍特別重視元件邏輯，且其中的用詞差異隱含了元件的結構特徵，因此必須考慮如何清楚呈現元件間的相對關係。

以「一平板凸輪，其係以一轉動軸心可旋轉地軸設於該刀臂座內」為例，由於凸輪本身沒有軸，所以審查委員認為「軸設」（be axially disposed）並不合理，因此須避開直譯的方式，改寫成「be disposed in the arm seat and rotatably driven by a rotation axle」，清楚表達「以轉動軸心軸設並藉以驅動其旋轉」的特徵。

例3：由於中文對於語句邏輯的寬容性較大，中文專利說明書中的

籠統用語甚少影響句意，但當翻譯過程中遇到如「相對」、「對應」等用語時，必須考慮其真正涵義後才可下筆。舉例而言，中文專利說明書中的「相對」可能係指「面對面」（A元件與B元件相對設置）、「相互對照」（A元件之溫度相對於B元件之亮度增加）、「相反」（一A邊與一相對之B邊）或「相同」（A元件具有相對於B元件之亮度）等，但上述用語意思明顯不同，翻譯時不應直接寫為「against」或「corresponding」，必須探究其真正涵義，進一步改寫為例如「A faces B」、「an A side and a B side disposed opposite to the A side」等用語。

例4：英文語句中的對等結構要求嚴謹。中文語句中若表示「A影像之亮度值大於B影像」，在解讀上不會有太大疑慮，但在英文結構的邏輯中，「A影像之亮度值」並不能與「B影像」比較，所以必須清楚表示「the brightness value of image A is larger than the brightness value of image B」，以明確表達「亮度值之間的比較」。

肆、結論

無論是翻譯或是直接撰寫外文專利說明書，都必須注意該目標申請國家對於專利說明書的形式要求。在專利法規並未直接列出專利說明書形式規範的情況下，工程師/翻譯師需要依循前案或申請後的審查意見通知，整理出不同國家的專利說明書形式要求，藉此修正撰寫方式。縱使各申請案審查委員對於既定形式要求標準可能有所差異，工程師/翻譯師仍應尋求最普遍符合形式規範的撰寫方式，以將受到形式核駁的可能性降至最低。

參考資料

1. 《英漢翻譯理論與實踐》，葉子南，2000年。
2. 專利說明書撰寫及閱讀，經濟部智慧財產局，2014年。

著作授權契約須知

文·蔡沁蓉

前言

小小兵的安全帽、蛋黃哥的睡袋、熊讚的T-shirt，角色經濟崛起，其周邊商品生活中已處處可見。根據全球國際授權業協會公布的《2017全球授權業市場調查報告》顯示：在2016年全球授權商品零售額高達2629億美元，而卡通形象與娛樂品牌所佔的比例更高達了45%，是主要的授權類別。

這些虛擬的角色，經授權與其他的產業結合，透過契約來約定授權的內容，藉以發揮最大的經濟效益，創造無限商機。

在著作完成時著作人即享有著作權，而著作權指因著作完成所生之著作人格權及著作財產權；著作財產權的可授權範圍廣泛，利用的型態也千變萬化，加上產業的習性及模式也不盡相同，因此很難以一概全，以下特別說明幾個著作授權契約需要注意的地方：

一、授權人：

是否為著作財產權人或經著作財產權人同意為可授權之人。例如：甲在一個拍賣會上買到了Cherng's的美術創作真跡，此時甲僅擁有此美術創作真跡

的物品所有權，若乙想將此美術創作印製成環保袋販賣，則必須取得著作人Cherng's的授權，而非甲。因此持有創作原件，擁有的是物品的所有權，並不擁有其著作財產權。

再者，若此著作為共同著作，則著作財產權為共有，授權也必須取得全體著作財產權人同意，因此可請授權人提供其他著作人亦同意授權的證明文件，以保障被授權人的權益。若授權人為代理商亦同；著作財產權人未成年，則需要法定代理人同意，授權契約才能生效。

二、授權的標的與範圍

著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方向、權能範圍(例如：重製權、公開傳輸權、公開播送權等)或其他事項依當事人之約定。授權可生產的產品種類、項目為何，例如：手機殼、手機貼圖，可生產幾款、多少的數量、規格如何、授權銷售的國家等等，都應在契約中清楚約定。

三、專屬授權、非專屬授權：

專屬授權(Exclusive License) — 指在授權契約約定的範圍內，著作權人不得再授權第三人與授權範圍互相衝突的權利。連著作權人自己也不能利用。將來若遇法律糾紛，被授權人也得以自己名義為訴訟上的行為。

非專屬授權(Non-exclusive License) — 著作權人可授權一個以上的被授權人使用其著作的權利。因此會出現同時有很多的被授權人存在，並使用著相同的著作。然而，被授權人除非得到著作財產權人同意，否則不得將他被授權的權利再授權給其他人使用。

一旦專屬授權後，著作財產權人則損失了再授權給其他人的經濟利益，對著作財產權人相對不利，因此專屬授權之授予一定要有明文規定，只要合約無明文規定授予專屬授權，原則上即為非專屬授權。若本契約係屬專屬授權而欲禁止轉授權，或係非專屬授權而欲容許轉授權，皆須在契約中約定清楚。

四、授權期間：

若沒有約定授權期間，可能會變成不確定期限之授權，授權人有可能隨時可終止授權、收回權利，對被授權人比較沒有保障，因此授權的期間應清楚訂定。另外，當契約到期時是否自動續約延展最好也能在契約中載明。例如：契約到期後授權人或被授權人若無提出終止得自動延展一年等等；若不約定則隨時可以終止。

五、無償授權、有償授權

無償授權即免費授權，若約定為無償授權，應明定被授權方不必支付授權金，或直接載明無償授權；若採有償授權，宜明定授權金之計算標準和支付方式。

六、授權費用：權利金的支付

可一次性給付單筆固定的權利金；依產品數量結算抽成的權利金，或者兩者合併收取：先收一筆權利金，之後達到一定數量時再按數量計算權利金。再者，數量計算方式依生產數量或銷售數量；計價的基礎依定價、批發價、或零售價。、權利金結算的報表提供、結算期、付款時間及方法、報表數據的查核方式，以上事項皆可由當事人視其意願自行約定。另外，專屬授權因著作權人不得再授權其他人而失去其他授權收益的機會，以預付的款項做為最低保證金(MG)的情形也很常見，此筆保證金可於之後結算權利金時用以抵扣應付的權利金。

七、授權期滿後的庫存處理

授權人與被授權人可於契約上約定授權期滿後庫存的處理。例如：於期滿後即停止銷售或散布；付清庫存的權利金後且無任何違反契約的情況下得無限期銷售直到銷售完畢為止或約定期滿後的特定時間點內可以繼續銷售直到約定的時間點為止。

八、著作人格權

著作人於著作之原件或其重製物上或於著作公開發表時，有姓名表示權，有表示其本名、別名，例如筆名或不具名的權利。若經著作人同意，亦可約定不行使著作人格權。著作名稱及內容可否修改、產品的樣品或設計稿是否要事先經過著作人審查亦可約定在契約中。

九、提前終止條款

為了避免專屬授權後，被授權人沒有積極行使權利，授權人可約定在某些條件下提前終止授權的權利。若簽約當時的情況無法支付最低保證金(MG)，宜約定某些條件下可提前終止授權，保障授權人的權益。

十、違約

當有一方違反契約內容時，可否直接終止或解除契約，或者需要先給予催告改正的機會。雙方可於契約中明定。違約金，除了當事人另有訂定外，依民法規定，視為因不履行而生損害之賠償總額，即損害賠償。當事人亦可約定懲罰性違約金，視違約的情況，未違約方可向該違約方請求懲罰性違約金。如未違約方尚有其他實際損害，亦得請求違約方賠償；但若約定的賠償金額過高，法院得減至相當之數額。其次，若違約方為被授權人，除非取得授權人同意，否則應立即停止生產、銷售、或散布授權的商品。

結論

以上幾點為著作授權契約應注意的幾個重點。最後，提醒讀者們，根據著作權法第37條第一項規定：著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。授權標的與範圍務必約定清楚、明確，避免以後發生糾紛，才能讓雙方的合作更長久！

參考資料

1. 著作權法 經濟部智慧財產局 編印 2016年1月。
2. 著作權一點通 經濟部智慧財產局 編印 2012年 8月。
3. 數據參考網站 <https://goo.gl/MCsXne>

專利教室

問題：

依照我國專利法之規定，專利分為發明專利、新型專利及設計專利三種類型，請問其專利審查制度有何不同呢？

趙嘉文專利師：

關於專利之審查制度，各國專利法之立法，有採無審查主義Registration，亦有採審查主義Examination，其中採審查主義更有改良為早期公開與延緩審查主義Deferred Examination，茲將各制度分述如下。

一、無審查主義

「無審查主義」又稱註冊主義，即在取得專利之必要條件之中，僅審查方式或形式條件，因此又稱方式審查或形式審查。

所謂無審查主義並非完全不加審查即可取得專利，而係指僅對於獲得專利所必須之要件當中比較簡單之方式上或形式上要件加以審查，對於需時間調查、檢索、判斷之產業利用性、新穎性、進步性等專利要件有無符合，則不進行實體上之審查即授予專利。其優點在於，作業程序簡便、快速、費用經濟，且專利權快速授予，有助於技術之公開及產業之發展。但缺點在於未經實體審查，致依註冊主義取得之專利權可信賴度較差，較有遭舉發撤銷之虞，因而造成產業界的混亂及當事人投資成本的風險，不利社會經濟之穩定性。

二、審查主義

「審查主義」又稱完全審查制，相對於無審查主義除前揭形式之審查外，更對專利申請是否具備取得專利必要條件加以審查，再決定是否授予專利之主義。在審查主義下，專利專責機關為了審查，須負擔較多人員編制與經費，且審查專利申請耗時甚久，影響發明之保護與對公眾技術之遲延公開，導致研究經費之浪費，間接助長申請之重覆。然而，因此所授予之專利權可信賴度較高，產業界亦較有信心投入資金及人力實施專利權，同時專利舉發之案件及專利專責機關為了審查舉發之耗費亦相對減少。

三、早期公開制與延緩審查主義

早期公開制與延緩審查主義，其中延緩審查主義，指專利專責機關受理申請案後，暫不審查，俟申請人或利害關係人向專利專責機關申請實審，始進行之，故延緩審查主義又稱請求審查主義。而早期公開制，係指專利專責機關於申請案提出屆滿十八個月，即自動予以公開，藉以防止他人從事同樣之開發，亦可疏解專利專責機關積案之負擔。

準此，我國專利依國情與技術層次的不同，對應於審查主義之採取有所差異，而分屬三種不同審查主義設計，其中發明專利係採早期公開制與延緩審查主義，而新型專利採形式審查，設計專利則係採完全審查主義。由於我國各種專利屬性的多樣化及獨特制度設計，目前僅日本之特許、實用新案、意匠之審查制度與我國相同，而德國與中國大陸之設計採用形式審查，則與我國有些許之差異。

