



欲長期閱讀本簡訊者，請以電話或其他方式通知本所 貴客戶編號，否則，請恕本所不保證逐期寄達 貴客戶。(本所既有客戶不在此限)

專利制度及專利法(28) 說明書 (XII)

2. 專為利用該物特性之物：一般而言，此句話存在之意義係指甲物具有某種特性，乙物則為達特定目的，而使其成份包含甲物，以供特定之用途。例如甲物為某醫療成分或機電單元，則乙物即為以某種載體攜載該醫療成分之藥物或包括該機電單元之機電設備。準此，吾人得本句話之是非如下：

A. 是：所謂“專”，係指“獨一無二”或“別無其他選擇”之意。果然，則兩物之使用既不可須臾離，許其併案申請，實有其節省勞費之必要。

B. 非：a. 乙物固係專為利用甲物在前發現第一特性之物，然甲物是否僅得供乙物使用，則有待商榷。如丙物亦係專為利用甲物在後發現第二特性之物，然乙、丙兩物間用途殊異或技藝別相差甚遠時，何可併案申請？此現象縱於甲物之前開第一及第二特性係屬相同時，亦無以迴避。

b. 依吾人之現有知識或現今科技水準，吾人固知現僅有乙物得能利用甲物特性，然吾人如何確保將來絕無再次利用甲物現有特性或他一特性之丙物出現之可能？果然，則甲乙物間並非雙向之唯一對應關係。此際吾人許甲乙兩物併案申請，僅圖一時便宜而已乎？抑係立法者深思熟慮之結果？如某申請時刻能確定“單向之唯一對應關係”，筆者亦同意應許併案申請，以節省申請人勞費。

據前所述，吾人可得本條款除“使用該物之方法”或“專為利用該物特性之物”或有擇一或併行（修改後）保留之意義外，“生產該物之方法”或“生產該物之機械、器具、裝置”皆得刪除之。

本條三款，其實與本條二款相當，唯主體變易為方法而已。至其用語，則有“直接”二字異於前款。其實，“直接”二字並不能帶來直接之任何區辨意義。蓋本款所欲表達之意義，並未因“直接”兩字之使用，而獲致實質之變化。故實際上，本條款僅係前款之另一種說法，蓋方法、裝置及物皆係發明時，申請人自得擇一為主，而可任擇本款及前款為用。是前期有關二款之析論，亦得適用於本款。

如必欲規範本條二及三款，吾人似可自第 26 期首段之啓示及前數段所剖析之是非，而得以下專利法第 31 條修正條文：申請發明專利，應就每一發明各別申請。但發明為物或方法時，他發明為生產或使用該物之唯一方法、製品或裝置或實施該方法之唯一機械、

所得製品或裝置。此種修正之正當性在於：

1. 據前期分析，原條文中，相對“利用上不能分離”許其併案申請意義毋多；

2. 據前期分析，原條文中，一款可刪除；

3. 據本期分析，原條文二及三款亦有可刪除或應修改之處。事實上，目今科學神乎其技，無盡之不可能俱一一幻化成真，“唯一”對應關係果否存在，杳無確訊。然為得便宜或許申請人節省勞費，於合理竭力探得該關係時，逕許併案申請，應無大過，庶符吾人之法律感情。

蔡濟福 律師	
■	交大航技系輪機組畢業
■	輪機高考及格
■	輪機甲種特考及格
■	台大法律系畢業
■	律師高考及格
■	東英法碩甲組寫論文中
■	聖島專利商標事務所國外所主任 (71~74年)
■	理律法律事務所資深成員 (75~76年)
■	各專利商標事務所特約英文專利說明書撰稿及顧問 (77~80年)

日本審判系統之修訂

為使審判系統更加順暢，日本舊有之審判系統中，對於增刪遭拒 (declinment of amendment) 之請求審判已經之廢止，然而，仍可於最終核駁之請求審判 (trial against final rejection) 中提出該增刪遭拒之抗辯，如此一來可避免經由雙重審判之勞心勞力，申請人僅需對增刪遭拒而請求一次審判。

舊有之修正審判 (correction trial) 亦經變更。修正審判，如同目前情況，可於任何時間提出，但舉發審判 (invalidation trail) 期間除外。既然專利局最近允許專利權人在舉發審判中請求修正，此舉亦以使審判系統流暢化為考量。這將為專利權人省下時間和金錢。和以往一樣，修正僅限於更加限縮申請專利範圍、更正些微錯誤，以及不明之處之更加闡釋。

在舉發審判期間，可在任一次回應舉發審判之理由書，審判中對方抗辯後再回應之理由書，抑或是審判員主動依職權所做出官方審定書 (ex officio substantive office Action) 後提出之答辯書中提請修正。

舊有系統中，修正舉發之請求審判 (trial for invalidation of corrections) 已經廢止。修正可在舉發審判階段提出。

值得吾人注意的一點是，舉發審判之新修正系統將擴大應用於未來所有的舉發審判，甚至亦將追溯適用於在今年 1 月 1 日前即取得申請日之專利案件。

龐立仁	
中原化工系 美國康乃爾大學化工碩士	

德國現行專利法

1. 德國有一案例法，其內容為若許非專屬授權並繼以出賣其對應之保護權（發明、新型、商標），則除非契約特別約定，該保護權之新所有人無許非專屬授權之義務。此導致當授權人出賣該保護權時，被授權人有可能失去其使用該保護權之權利，而被授權人之唯一可能，唯於授權契約有規定時向授權人訴請損害賠償。為了改變此情形，在新的新型法案中，包含一條款，內容為新型擁有權之變更或其授權之允許不影響先前許予第三人之授權。

同時，關於限制之 EEC 實務，新型法案已包含以下條款：新型專屬或非專屬授權得於德國或其部分區域內許之，且該新型亦可對抗在德國境內超越其地域限制之被授權人。

2. 發明法

發明法案之唯一變革在於對應於上述 1. 項之一條款，其係關於所有權變更或嗣後允許額外授權情形下，先前許可授權之確保。

3. 商標法

1987 年 1 月 1 日商標法中加了一條款，其內容為在德國之服務標章可請求外國服務標章之優先權，只要該外國服務標章之來源國允許源於德國之服務標章請求優先權即可。因此，如果外國申請者之國家允許德國國內註冊之服務標章請求優先權，且該外國申請者有可主張之服務標章，則於申請德國境內之服務標章時可請求外國申請者國內之優先權。

林淑貞 專利工程師
淡江大學化工系
淡江大學化學研究所碩士

歐洲專利條約 (亦參照各別的討論)

由歐洲專刊局公開之歐洲申請案（其中已指定英國。），所有歐洲註冊處之細目都將登錄於英國註冊處。公開後之資料登錄，須特別向英國專利局提出。

於歐洲專利案（指定英國）改請為英國案時，局

長於收到時應告知申請人需滿足所需之英國格式。核准之後，依通常方式繳交各項規費。

專利合作條約

當英國被直接指定時（並不像於歐洲專利申請案中指定的國家），該申請會被視為一英國申請案，並具完全的效力，但需譯成英文俾於英國公開或申請。處理程序事項之期限經過適度地延展。需要進一步檢索或審查，都將由專利局依照該條約來決定。PCT 申請案被允許於英國進行之請求，必須於優先權日起 20 個月內第一部份，或 25 個月內（第二部分）提出，並提出該申請案之影本及英文本（如果需要）。大不列顛專利核准後可於目前及先前屬大不列顛之區域註冊。

陳思茵 專利工程師
海洋大學電子系

必須自核准起三年內註冊方屬有效，但在巴貝

多，錫蘭，Guernsey 及沙勞越地區則無時限。在香港，於核准起 5 年內註冊方屬有效。

商標法

若商標被授權人為商標授權使用時備有其使用乃授權使用並指明原商標專用權人，則原商標專用權人仍被視為其已許授權且對其產品或服務的的特徵或品質有直接或間接的控制力，商標授權書不須登錄於商標局且不必辦理任何官方手續。

現存的商標註冊使用者，及仍在申請中案件皆被商標局視作無效，但撤銷現存商標註冊使用者登記或放棄其申請，並不須採取任何行爲。

以前已指定被授權人為註冊使用者之商標專用權人應覽閱其授權契約以確定商標法修訂後所要求的直接或間接控制仍可獲得。

那些僅依註冊使用者申請案以構成商標所有權人與被授權人間之授權契約者必須簽定一個新的契約以確保具價值的商標權獲得保障。

鄭素霽 商標專員
東海大學