



83年12月號

道法法訊

(DEEP & FAR)

第一版

月刊

中華民國新聞登記證局版台誌第 11279 號
中華郵政北台字第 5144 號執照登記為 (雜誌) 交寄

道法法訊雜誌社

地址：台北市徐州路 4 號 2F、6F 之一
電話：(02)3222023
傳真：3932193 · 3222025 · 3225696
電報：60040 TLXFAX
發行人：蔡清福
編輯：陳思茵
印刷廠：高尚印刷企業有限公司
出版日：81.5.1.

欲長期閱讀者，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。(本所既有客戶，不在此限)

「無法投遞請免予退回」
「地址遷移或變更請將新址寄本社更正」

專利制度及專利法(32) 說明書(XVI)

b. 依附項之種類：

1. 單純依附項：所謂單純依附項係指該附屬項僅單純依附於一母項，詳言之，該依附項乃該母項之進一步限制，其保護範圍恆籠罩於該母項之勢力範圍中。亦即，兩者保有嫡親直接從屬關係。

單純依附項不一定需依附於獨立項，其直接依附於獨立項者為母子關係。如依附於依附項者，則兩依附項間為子孫關係，孫項恆隸屬在子項之陰影中。是故，吾人於選擇之時，勢須有所衡量於斯。於有某項，其既可依附母項，復可依附子項時，則吾人當如何？

2. 多重依附項：依附者既恆存活於其所依附之範圍，為期實施例各式幻化之明確保護，多重依附乃應聲而出。設首項為 A，次項為 A + B，三項為 A + B + C，如 D 可單獨與該前三項任一項結合而發生作用，為避免需將 D 分別依附三項以得完整保護，法律遂許以“如申請專利範圍第一至三任何一項（第一、二或三項）所述之……”所謂多重依附之簡潔方式為明白之保護。

很顯然，多重依附許申請人以簡便方式即得為周全之各式保護。尤其，專利說明書之撰寫者，於其寫入發明極境時，以多重依附為發明權利範圍構築工具，常能令其砰然心動、渾然忘我，直追天人合一之感動。

然而，人生總存各式片段瑕疵。如此完美之工具，在考量審查委員之負荷下，終有其限制。按，如吾人所知，每一項次皆屬一專利，故其正確審查方法，即需逐項為之。詳言之，審查委員欲核駁一項目，其正確作法，即應逐項引經據典以對。申請人以多重依附方式為撰就固得其暢快與申請專利範

圍之周妥保護，然卻意外自然引發以一當十之功。蓋多重依附既屬身兼數項，則合理之審查委員自需逐一以對。其結果為，申請人出一招，審查委員卻須辛苦地擋數招，於是法律之公平正義再度偏袒審查委員，以求雙方之平衡。可愛而腳踏實地之美國法律遂規定凡申請專利範圍包括有多重依附項者，即加徵 240 美元之規費。因申請人或說明書撰寫者受有使用多重依附工具所帶來快感之利益，依受益或使用者付費(joke)之原理，略施薄懲或嚇阻，庶免負責盡職之審查委員無端接受申請人有無意之舞弄指令，俾將心力置於發明之主要特徵，而摒棄無謂之引據功夫。

多重依附之方式，如前所揭，應出以“如申請專利範圍第 1 至 3 任何一項所述之……”，而不得出以“如申請專利範圍第 1 至 3 各項（第 1,2 及 3 項）所述之……”。依吾人之邏輯思考，前者之表達方式係包含三種可能，亦即，如吾人將其拆解，將得三單獨成立之申請專利範圍。以前揭為例，於後者之表達方式，吾人將不知該 D 元件究應加於何項以供解釋。如此之不確定範圍將使吾人不知如何對之解釋，以供其主張權利。誠然，抽象之邏輯理論思維許吾人建構完好之申請專利範圍，然其追求者為抽象而具體，雖然天馬行空，然招招入實，鞭辟入裡；雖僅論其鋼構，然其最後面貌已隱然浮現；雖僅點到為止，然其寒氣已沁人心骨。此情此景，顯非“不確定”所可比擬。詳言之，不確定者無以確定也，此絕非要求確定(definite)、簡明(concise)之抽象哲學思維之申請專利範圍所可忍受。

蔡清福 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
- 東吳法碩甲組寫論文中
- 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編及顧問 (77 ~ 80 年)
- 創立道法法律事務所 (80 年~)

歐洲專利答問(三)

三、發明性步驟

決定一個發明是否涉及發明性步驟，得視每個專利申請之特殊詳細內容而定，特別是每個申請專利範圍之主題物。據此，數種不同的因素須列入考慮，如藉由已知元件之新組合所產生的未可預知之技術效果，在一已知範圍內特定操作條件之選擇，於結合數份已知文件時熟悉此技藝之人士所需克服之困難度，以及如該發明解決了當被企圖克服卻長期存在之技術問題之二次考慮。

歐洲專利申請

一、概論：

I. 歐洲專利申請人之資格：

任何自然人或法人或任何相當於法人之個體，不論住所或營業之國籍或地域，皆可申請歐洲專利。

歐洲專利申請亦可由共同申請人或兩個以上(含)申請人指定不同簽約國而提出申請。在 EPO 程序中，指定不同簽約國的不同申請人視為共同申請人。

II. 歐洲專利申請可及之國家：

當申請歐洲專利時，申請人必須指定其欲申請保護之簽約國，只有於歐洲專利申請日前已認可 EPC 之國家才可於申請中被指定。

到 1992 年 8 月 1 日為止，共有 17 個國家，如下所示：奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、列支敦士登、盧森堡、摩納哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士及英國。

協議中，瑞士及列支敦士登互相約定不接受單獨被指定，而須共同受指定。單獨指定其一，則會自動變成共同指定該兩國。

一簽約國之指定可於專利獲准前任何時間為撤銷，然而，於申請時，未予指定之簽約國則不可隨後請求指定。

為了減少權益喪失之危險，歐洲專利申請之請求表格中提供了所有 EPC 簽約國之指定以為預警措施。因為 EPC 不允許申請日後為國家指定，且若某個國家之指定費未於期限內繳付，則該國之指定視同撤回，故申請人必須於指定費繳付期限前決定其所欲申請歐洲專利之國家。

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

大陸工業財產法

近來中國大陸正立法以擴大其對於智慧財產之保護及保護效力。此可由最近(1992, 4月)一項尋求確認關於香港專利有效性之行政處分之終審判決及有關。外國商標案侵害之處理方式看出，該二事件亦加強了人們對中國大陸繼續發展智慧財產保護體系之信心。

有關香港專利案之行政處分事件
最終做了有利於香港公司之決定

1. 關於該事件之基本事項

原告香港的 Mee Ngai (chu kee) 金屬公司，其係第 85101517 號發明專利 "a gate of lazy tongs type" 之專利權人。該專利侵害案件之被告 Panyu Country Sliding Gate Factory of Guangzhou，其對中國專利局之再審查委員會提出一項宣告該專利無效之請求。經過審查後，再審查委員會以原告之發明不具創造性，基於專利法第 22 條第 3 項，宣告原告之發明專利無效(無效公告第 JUE 122 號)。原告不服再審查委員會之決定，即委任中國專利代理事務所(香港)為其代理人，並向市立北京人民調解法庭提起行政救濟，請求取消該項無效決定。經公開聽證後，受理該案之法庭依法做成一廢止該無效決定之決定。

陳思茵 專利工程師

海洋大學電子系

以下幾期將陸續刊出該案申請專利範圍及二相關引證資料，基於該申請專利範圍與該二引證案之比較結果，於各進行階段有不同之決定。

南非商標實務

南非商標簡介

有關商標註冊及註冊事項均依 1963 年修定的 62 號商標法規定辦理。尋求商標註冊時，相關法規的某些特定觀點及手續將續作介紹。

商標的定義

依法律定義，商標乃商品或服務遂行交易，已實際使用或意欲使用某商標於某類商品或服務以表彰其本身營業之商品，且凡有權利之人，如所有權人或經註冊商標使用權人使用商標以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，藉以與他人相同或類似的商品或服務有所區別。

商標可包含圖樣、品牌、標題、標籤、票券、

未能證明 (Ka) ho 發明之有利效果

名稱、簽名、文字、字母、數目或其聯合式或是商品的容器。因此，商標可為一種識別方法的表徵。為交易使用時，不論商標為文字、圖樣或其聯合式，其目的皆在使一般大眾購買相同或類似商品時可藉由商標而區別不同的廠商所提供的產品。避免造成消費者的混同誤認之虞。

商標之可註冊性

為了達到前述目的，故商標本身必須具有某些本質或潛在特性，而毋關乎平常使用之際所伴隨之外貌、描述性措詞或純粹裝飾物事。

實際上，法令制訂了於核准商標註冊之最低要件，並將註冊分為主註冊簿 (part A) 及副註冊簿 (part B)。

鄭素霽商標專員

東海大學

日本修正後之專利法

關於申請專利範圍於註冊後僅能刪除之要件，有一問題在於初始之申請專利範圍縱於今日，殊少具備可實現性，易言之，在審查過程中，須鑑於習知技術而有所限制。因此，我們堅信若僅具單一項之申請專利範圍之新型申請案，實具有高風險性，依照此般情形而言，我們強烈建議意欲在 1994 年元月 1 日之後於此地提出之任一新型專利申請案者，應於其中包含一串自具廣泛範圍之一主獨立項以及由於該獨立項所逐漸延伸出之具較限縮範圍之依附項。

對於新型專利申請案中其他要件，諸如圖式以及說明書，則仍相同。又，新型專利申請仍將僅能涵蓋物品之形式、構造或其組合，易言之，不能涵蓋製程、組成物、化學物質、動植物品種、電腦程式等。

附帶一提的，分割申請案就如同過去一般仍可以於允許修正之期間內提出申請。進一步而言，申請案可以於註冊前之任何期間內改成發明專利案件。又須注意的是，從申請日起 5 年 6 個月內，如係 1993 年 12 月 31 日以前所提出申請之新型專利申請案可以要求與於 1994 年元月 1 日之後提出之新的申請案一般受到一致的待遇。又同樣地，於 1993 年 12 月 31 日以前所提出之發明申請案及新式樣申請案亦可提出改請成新的新型申請案。

又，值得注意的是，對同一發明或裝置，同時有新型申請案及發明申請案於同一日提出申請時，該新型申請案將成為核駁審查該發明申請案之理由。同時，於註冊後之該新型專利權將跟著無效，不論申請人相同與否。目前而言，在此種狀況下，新型專利之無效（或發明案之核駁）之避免僅存於當該發明申請案被撤回時（或當該新型專利之申請專利範圍全部刪除時）。

劉志峰專利工程師

工業技術學院電子系

韓國最高法院依其決議，於 1992 年 11 月 12 日發佈並認為“韓國工業財產局” (KIPO) 之“上訴審判委員會” (ATB) 因沒有明顯證據而錯誤地通過一項使用第三因素之觸媒發明案之有利效果較優於未提及觸媒使用之已專利發明。

事實是，原告是比利時製藥商 Janssen 擁有名為“吡咯 (azole) 衍生物及其於製藥上可接受之酸鹽添加物之製備方法”之韓國第 10371 號專利案，此專利是於 1978 年 1 月 25 日申請，並於 1981 年 9 月 18 日公告。

在 1988 年 4 月 19 日，Cheil Sugar 向“韓國工業財產局”之“第一審審判會議” (FITB) (確定判決)，提出一範圍確定審判，以尋求 ketoconazole 製備方法之方式，(Ka) ho 發明，專利範圍並非在 Janssen 之韓國第 10371 號專利範圍之內。

Cheil Sagar 堅稱，雖然 (Ka) ho 發明所使用之起始材料、反應物及最終產品與第 10371 號專利案相同，但其觸媒使用之技術結構與反應條件（諸如溶劑、鹼等）卻相異，此則導致 (Ka) ho 的發明效果與第 10371 號案全然不同，故亦不在其範圍內。

Janssen 以其舉證，編號 EUL-1 ~ EUL-6 指出，儘管 (Ka) ho 發明與他的第 10371 號案之發明在觸媒的使用上不同，但相關於起始材料，反應物和最終產物卻完全一樣。如果 (Ka) ho 發明因使用之觸媒而獲致一完全不同之效應，則可給予 (Ka) ho 發明專利性之基礎。但是使用觸媒之 (Ka) ho 發明係襲用較早專利案之相同技術思想，因而其亦利用了該專利。所以，(Ka) ho 發明是落於第 10371 號案之專利範圍內。

韓國“第一審審判委員會” (FITB) 提出其決議，指定 (Ka) ho 方法係使用四苯磷基溴 (tetraphenylphosphonium bromide) 做為轉相觸媒而獲得一 86.7% 較高產率，較之 Janssen's 的 59% 為高。這雖被認為是舊專利之改良，但同時也被認為是沿用舊專利發明之本質。更甚者，儘管 (Ka) ho 方法所使用之反應條件和純化方法稍異於已專利的發明，卻仍然是習用方法。所以，FITB 駁回 Cheil 的審判要求。Cheil Sugar 並就 FITB 的決定再向 KIPO 的 ATB 提起上訴。ATB 在其 1990 年 7 月 24 日的上訴決定中反駁了 FITB 的決定，因 (Ka) ho 方法所使用之觸媒在習知專利並未使用，且其反應溶劑、鹽基，反應

溫度及反應時間亦不相同。更甚者，(Ka) ho 的產率 86.7 % 和習知的 59 % 不同。由於 ATB 通過 Cheil 的上訴，乃又引起 Janssen 轉向最高法院提出再上訴。

最高法院之前提為，一個化學過程之有否使用觸媒乃被認為是技術觀念之極大差異。因此，即使這兩個過程之起始材料，反應物和最終產物相同，除所使用的觸媒只添加在一無用的步驟且並未使其方法有優異的有利效應外，將被判定為不同之發明。基於此一前提，最高法院推翻 ATB 的決定，並解釋道，86.7 % 之產率並未有 Cheil Sugar 提出之證據為支持，然依 Janssen 的證物 EUL-1 顯示在使用觸媒下，(Ka) ho 方法的產率為 79.6 %。相同的證物亦指出，已專利方法中加入觸媒後之產率為 77.5 %；(Ka) ho 方法在未加觸媒之產率為 82.6 %，但已專利方法則為 80.2 %。因此，依 Janssen 的證物顯示無觸媒比有觸媒有較高之產率。

因此，ATB 基於 (Ka) ho 方法產率高於 Janssen 之決定是錯誤的，因為它沒有任何證據為立論基礎。最高法院乃發回該案，刻正由 ATB 重審當中。

評論：在一確認範圍的審判中，(Ka) ho 發明之產率已被確認為如其例示。一般來說，(Ka) ho 之產率較已專利之產率為高。因此，在有利效應方面，(Ka) ho 發明仍是被認優於已專利發明。

在本案中，Cheil Sugar 並未提出證據顯示，在 (Ka) ho 方法中因加入觸媒而有較優之產率。而且，Janssen 證物顯示，無論在已專利或 (Ka) ho 方法，其產率均未因加入觸媒而較佳。只要存在 Janssen 的前述證物，則使用觸媒的 (Ka) ho 方法產率之優越性即被質疑，故不宜無證據而承認 (Ka) ho 例示所提產率。

最高法院之此決定清楚顯示，對於在 (Ka) ho 方法中聲稱之高產率，若未加提證據是不足採信的。此決定之效果在於限制聲請人未提證據而聲稱 (Ka) ho 發明有高產率。而且，如果有任何駁斥 (Ka) ho 發明產率，優異性之證據，則須有更深入及足夠的審判以確認真實的 (Ka) ho 發明之產率。

專利濫用時之強制授權

和其它世界各國一樣，南非的專利法中規定，當專利權被濫用時，政府得強制授權予利害關係人。其認定是否為專利濫用之五種理由規定於南非

專利法第 56 條。

然而，最近 Sanachem 公司與國際研發公司 (NRDC) 間官司 (這是專利委員法庭首次審理專利強制授權被駁回申請案) 有關濫用專利權的判決，對於如何解釋該專利法第 56 條中所列五理由，此一判例提供了一個很有價值的指引。

事情的經過是：NRDC 是南非專利案第 73/3528 號之專利權人，該項專利的範圍涵蓋了四種重要的除蟲菊殺蟲劑，包括 permethrin 以及 cypermethrin。NRDC 本身不製造或販售，僅是將專利授權予其它製造廠商和販售公司。有關這項專利，NRDC 已經授權或再授權給四家南非的公司，而這些公司係完全以進口來供應南非市場對該除蟲菊殺蟲劑的需求。Sanachem 也是一家南非公司，該公司希望能在南非製造並行銷其中的 permethrin 及 cypermethrin 兩種殺蟲劑，但 NRDC 拒絕專利授權。於是 Sanachem 便請求強制授權，並聲稱 NRDC 的行為符合該專利法第 56 條中之五項理由規定，已經構成專利濫用。針對此一案件，法院遂逐一討論該五項理由。

關於第 56 (2) (a) 條，其爭議在於具該項專利的發明是否在南非適當實施。針對“實施”一詞，審查委員認為其意義是：利用該項專利，可由被授權人為實施，且可以進口該專利產品為之。關於“適當”一詞，委員認為意指能供應南非市場需求不虞匱乏。因此，Sanachem 必須指出市場的需求為何，以及證明該四家公司沒有善盡供應市場需求之責，致使該需求物短缺，但是 Sanachem 無法提出有利證據，故此點理由不成立。

再針對第 56 (2) (b) 條，徵結點為 cypermethrin 及 permethrin 的進口有無妨害該發明在南非的實施。Sanachem 認為“實施”一詞是指該專利產品之生產製造，所以該兩種殺蟲劑的進口已經構成發明實施的妨害，而被授權的四家公司所宣稱，“全然是由於經濟的因素才使得該兩種殺蟲劑無法在南非當地生產”將屬無理由。然而，證據顯示 Sanachem 本身就製造殺蟲劑時所需的某些化學藥品也是從國外進口，並且更佔了原料價格的 90 % 以上，所以審查委員認為 Sanachem 一方面沒有足夠證據顯示該兩種殺蟲劑的進口妨害該專利的實施，一方面基於和 Sanachem 相同的原因，該四家公司不在南非國內製造 cypermethrin 及 permethrin 兩種殺蟲劑是可以瞭解而有理由的，故此項理由也不成立。

陳桂村專利工程師

中央大學大氣物理系
Case Western Reserve 大學
航空機械工程碩士

李昀憲專利工程師

文化大學電機系