



84年1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(33) 說明書 (XVII)

c. 依附項之特殊規定：

1. 我專利法施行細則第 16 條第 1 項後段規定“必要時，得有一項以上之附屬項”。故吾人知法律於依附項（或附屬項）之數目原無限制，充其量，僅為達行政控制之便利，而藉課收金錢，以杜申請人浮濫為依附項數目之增加。按，依舊事物添加於新物事無害於該物事之為新之原理，果獨立項或被依附之項目為可獲准專利，則以習用技術為技術特徵之依附項自具專利性，而毋需為專利性之審查，此與前述逐項審查制度應分別對待。蓋兩者適用時機不同，後者係發生於獨立項不可准之際。

附屬項目雖無限制，然以其存在有特定意義時，始有列載之必要。如其附加，乃熟習本技藝人士所可輕易思及，則略之可也，俾便申審雙方。

2. 我專利法施行細則同條三項“附屬項應包括所依附項目之全部技術內容，並敘明所依附項目外之技術特點”。此處所指“技術特點”非必本案所獨特研發，舉凡能使所依附項目另具特色者皆屬之。縱屬習用技術者，亦然。為免誤會，本條項宜修正為“附屬項應敘明所依附項目內容外之技術特點，並應解釋其包括所依附項目之全部技術內容”，始稱允當。

3. 我專利法施行細則同條四項“依附於二項以

上之附屬項為多項附屬項，應以選擇式為之”，本條項之意義請參前期所述。為期立法嚴謹，本條項宜修正為“依附於二項申請專利範圍以上者為多項附屬項，其依附應依選擇方式為之”。

4. 我專利法施行細則同條五項“附屬項得以其他附屬項依附敘述之。但多項附屬項間不得直接或間接依附”。為期精確，本條項本文宜修正為“附屬項得依附於他附屬項”。

按，多項附屬項間不宜直接或間接依附之理由有：

i) 前期 6.2. 段所述：

ii) 多重依附項（多項附屬項）果若直間接相依附，則欲釐清其確切之依附項目、型態或申請範圍，並非易事；

iii) 多重依附項間如相依附，常存某程度之衝突或矛盾，致權利範圍並非精確，而有違定分止爭之法律本旨。然此理由並非如此重要，蓋如前期所述，美國法律並未明文禁絕多重依附項之利用，而僅於 112 條五項後段（請參本刊物第 17 期）禁止多重依附項間之相依附。

表面上，我專利法施行細則如此之立法，與美國法律同步，堪稱甚為先進，然：

①我國法律並未對多重依附項之利用，以課費之方式阻其發生；

②世界上先進國家，唯美國採此規定。此實因

美國民族或法律欲求其儘量清楚而無疑義之情感使然。然法律原難一清二楚無疑義，故迄今殊少國家為多重依附項間相依附之禁止，而仍允些許模糊之發生。蓋法律原僅權衡之手段，利大於弊者，其往矣！

③我國民族情感原重理講情，崇高尚玄，尊天法地。大陸法系之法德及海洋法系之英國能為包攝，

乃我五千年歷史文化古國竟然無法容忍具細微瑕疵之高度完美，而必效乎兩百年歷史科技超強國度之法令乎？

**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)
- 創立道法法律事務所 (80年~)

**陳思茵 專利工程師**

海洋大學電子系

之申請專利範圍乃具專利法第 22 條所規定之新穎性要件。

2.引證 1 揭示了獨立項前言部分之全部技術特徵。因此，引證 1 係屬最相近之習知技術，而可用以決定系爭案之進步性。

關於再審查委員會基於引證案 2 來宣告系爭案無效之詳細內容，將於下期刊出。

## 南非商標案 ( II )

為取得主註冊簿 part A 的商標專用權，任一商標應具固有顯著性或依過去廣泛使用及促銷之努力而證實已具特別顯著性。基於上述理由，故任一商標若具下列特性，將視為本然顯著：

- (a) 以特別方式表示之公司、個人或團體名稱；
- (b) 註冊申請人或其先使用者之簽名；
- (c) 自創字
- (d) 非交易所常需使用或非通常意義之字典中或自創姓氏。

而欲取得副註冊簿 part B 的商標專用權，商標只須符合“可經由實際使用而成為可能登記於註冊簿 part A 的商標”條件即可。亦即，即使審查委員認為商標雖不具顯著性，但實際使用者若在未來某一時點可造就其顯著性時，仍可能准予註冊。大體而言，合於 part B 註冊條件的商標例子為：

- (a) 姓氏；
- (b) 相當模糊的或鮮為人知的地理名詞；
- (c) 最少三個字母或數字素淡組合；
- (d) 可隱喻或間接描述申請保護商品或服務性質的字典中文字。

對任一商標而言，在副註冊簿取得商標專用權，並無害其在主註冊簿取得權利，故為道地之一項資產。依一般慣例，任一在 part B 取得商標專用權的商標可藉由銷售其本身產品而建立相當的信譽，俾由 Part B 晉升至 Part A。

**鄭素霽 商標專員**

東海大學

顯而易見的，註

## 大陸工業 ( II )

上期曾刊出香港 Mee Ngai (Chu Kee) 金屬公司就 "agate of lazy tongs" 專利 (以下稱系爭案) 向北京人民法庭提出救濟一事之背景說明，本期將刊出系爭案之申請專利範圍。

原告被核准專利之申請專利範圍獨立項如下：

一 惰鉗 (lazy tongs) 型態之閘門 (gate)，其中一格狀構架之複數個對角線件係連接至該閘門之筆直部分，一該對角線件樞接於一第一筆直部分之固定位置並可滑動地樞接至一第二筆直部分，至少該第二筆直部分係呈槽型截面並有凹角凸緣設於第二筆直部分之側牆，而連接該對角線件至該第二筆直部分之裝置包括一梢，其伸經該對角線件且在其一端具一橫過該梢之軸之 H 型截面軸襯，該凸緣則收納於該 H 型截面軸襯之凹處間。

專利再審查委員會於審查過程中所用之二引證文件：

(1) 英國專利第 GB 1//361//763 號案 (以下稱引證 1)；

(2) 日本專利公告第 SH 051-14156 號案 (以下稱引證 2)。

無效宣告主要是基於下列二點：

1. 引證 1 與引證 2 兩皆未曾揭露申請專利範圍第 1 項獨立項之全部技術特徵，故惰鉗型態閘門

册於 Part A 的商標權利優於註冊於 Part B 的商標專用權利。

某些商標是絕對無法獲准註冊的，舉例而言，讚美詞（如“好”“優”“最好”），直接描述所申請商品或服務之名詞（如“條”申請麵包類，銀行申請財務融資服務類），相關產品的傳統代表性圖形，著名的地理名詞（如倫敦、巴黎、紐約及約翰尼斯堡等）及故意違背道德或宗教的名詞。

## 歐洲專利答客問(四)

歐洲專利申請之語文：

EPO 之官方語文為英文、法文及德文，歐洲專利申請須以 EPO 官方語言之一提出。但若申請人之居住地或主要營業地為不以英文、法文或德文為官方語文之一簽約國或其為該簽約國居於外地之國民時，可以該簽約國之官方語文申請歐洲專利。被選出之語文便成為進行審查之語文。所有關於專利申請或歐洲專利之修改必須依該語文進行，否則，在書面程序中，任何人皆可使用任一 EPO 之官方語文與之週旋。

上述可以其他簽約國語文申請之例中，仍必須於提出申請後三個月，但不得晚於最早優先權日後 13 個月內提出 EPO 官方語文之一之翻譯本，以作為審查程序之語文。若該翻譯本未能及時提出，該歐洲專利申請視同撤回。

在 EPO 程序之任何時間，得使翻譯本確與原始語文本精確相符。

前述以其他簽約國語文申請專利之申請人，於其申請後之後續程序中，必須於該簽約國語文文件提出後一個月內補提審查程序語文之翻譯本，若超過期限，則視同未收到。利用此種程序之申請人得就申請費、審查費及訴訟費享有 20 % 折扣。

歐洲專利申請所需之文件項目：

歐洲專利申請須包含歐洲專利申請書，發明說明，一或多項申請專利範圍，相關於發明說明或申請專利範圍之圖式及摘要。

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

## 韓國強化智慧財產權保護 ( I )

韓國智慧財產權法律於最近有一重大變革。關於半導體積體電路佈局設計之新法案已頒佈，同時已修訂的不公平競爭防制法亦於 1992 年 12 月開始生效。修訂後之不公平競爭防制法包括營業秘密保護法此類新的條款。以下遂將上述所言於韓國智慧財產權方面之變革作一總括描述。

半導體積體電路保護法（“佈局設計法”）已於 1992 年 12 月 8 日頒佈成為第 4526 號法律。此項佈局設計法已依法律自頒佈日起一年內由總統公告實施。保護將限於佈局設計所表現出“創造性”，亦即此設計係其設計者之智慧努力之結果。進一步而言，當佈局設計於整體而言係為有創意時，即便其係由一些習知普通元件所構成之組合，仍應受到保護。

於佈局設計法下，對於任一佈局設計欲具有法律上之權利，僅限於該佈局設計係一經註冊通過之佈局設計。佈局設計之註冊申請必須在於佈局設計之第一件商業使用日起二年內向貿易暨工業部提出。

外國人之佈局設計亦能經註冊而受到保護，韓國政府可以限制保護那些並無互惠條款之外國人之佈局設計。佈局設計之已註冊人具有對於該佈局設計用於商業目的以及准許獨佔或非獨佔授權之專有權力。使用係被定義為不僅包括佈局設計本身之再複製，亦涵蓋根據於佈局設計而製造之半導體積體電路，或者設計佈局根據該佈局設計而製造之半導體積體電路或結合該半導體積體電路之一項物品之轉移、租賃、展示（限於謀求形成轉移或租賃之展示）或進口。

此外，佈局設計權人亦具有可讓渡或質押關於他的佈局設計之權利。

劉志峰 專利工程師

台灣工業技術學院電子系

## 藥品專利之強制 授權 ( I )

加拿大政府終止特許加拿大藥物專利強制授權的 C-19 法案，在 1993 年元月份公告而成爲法律。它的條款和原聲明相互一致；而且，縱然因此條款的公佈可能導致藥品價格的抬高而引發州政府保健官員的抗議以及加拿大一般性藥物公司的遊說，政府仍爲這項提案表現其堅定立場之決心。該法案並因有著國會的必要多數票而成爲法律。

因此項法案的通過，而有如下之結果：

- 防止提出任何新加拿大藥物專利強制特許的申請；

- 其可追溯自 1991 年 12 月 20 日以來所通過藥物專利之強制授權，並有效地予以廢止，並且任何懸決或已提出的特許申請案均將無效。

- 有效地使加拿大藥物專利處於加拿大專利法第 65 節各項條款適用範圍之外，因該各項條款允許在加拿大獲專利，未在加拿大製造之藥物，以強制授權來補救壟斷之濫用。

- 明文允許爲獲得製造及販賣任何產品之法令許可所作之實驗和發展，而不致對相關專利構成侵權。

- 改變並以可議論之方式強化做爲政府對專利藥物合理價格標準守護者的“專利藥物價格審議委員會”的執行權限，來爲加拿大民衆確保專利藥物的合理價格。（待續）

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

## 專利濫用時之強制 授權 ( II )

有關 56 (2) (c) 條，問題在於該項專利產品是否已以合理的條件充分滿足南非的市場需求。假使消費者必須付出相當高的價錢才能獲得該項產品，則顯見該項產品並未以合理滿足需求。在

此，審查委員認爲，所謂“合理的條件”是指一般消費大眾所能接受的價錢，同時要視情況而定；因爲在南非當地，一般人並沒有對於該項殺蟲劑產品的價錢有任何不滿，所以審查委員認爲 Sanachem 在這一點也站不住腳。至於第 56 (2) (d) 條方面，癥結在 NRDC 拒絕以合理條件授權給 Sanachem 公司，是否同使 Sanachem 及南非的農業受到傷害？以及這項專利的授權與否是不是與南非公共利益有關？針對“傷害”問題，審查委員認爲，立法之目的乃使專利權人不致傷害到南非的貿易或是使使用專利品之消費民衆造成損害，Sanachem 若要根據此條控告 NRDC，就必須提出 Sanachem 本身在該項殺蟲劑上的價格結構，證明的確有如 Sanachem 自己宣稱每年可替南非工業節省七百萬南非幣（蘭特），否則，Sanachem 所提出該項殺蟲劑的銷售價格，其真實性將會不可避免的被質疑。

至於授權與否是否與公眾利益相關這個問題，審查委員認爲必須依從最廣義的解釋，即由組成社會的各個階層的群體利益著眼。如果該項專利已經實施，並且能以合理的條件充分滿足南非的市場需求，則不得有人不滿，而公眾利益於此際亦不需要一個特別要製造銷售該專利產品的公司，並因此授權給它！所以這點理由也不成立。

最後，在 56 (2) (e) 這條中，所討論的是，由國外進口的專利產品能滿足南非的需求時，其在南非當地的售價，和其它在國內自行製造生產該專利產品的國家相比，是否高出許多。一經比較，審查委員並發現該項殺蟲劑在南非的價錢並不比國外的貴很多，因此這項理由也不成立。

故，審查委員判定沒有任何理由能構成 Sanachem 可許強制授權的請求。

在我們看來，除非該項專利在南非國內沒有任何利用，或是該項專利物在南非的售價過高一—高過消費者所能接受的程度，或其它在國內製造該專利物的國家的售價甚多，否則請求強制授權成功的希望不高。

不過，Sanachem 已經請求上訴，所以，這場官司的結果還是未定之數。

李昶憲 專利工程師

文化大學電機系