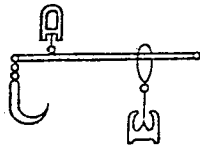


國內郵資已付

北區郵局
直轄第84支局

許可證
北台(免)字第10740號

雜誌



84年7月號

道法法訊

(DEEP & FAR)

第一版

月刊
© (完)

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(39) 發明人(下)

2. 35USC § 116 I：按，得容於一申請案中者必具發明單一性。若此，縱時空差離之各人所為設想、貢獻、具體化態樣有所差異，許其併案，非僅便宜之舉，要屬勢所必須。至其間權利如何劃分與歸檔，則任諸共同協議。有此情事，則(37 CFR § 1.45)：

A. 共同發明人必須共同申請，即：

- a. 不可單獨申請；
- b. 缺一不可申請。

B. 每一發明人必須分別或共同有貢獻於申請案至少一申請專利範圍

3. 35USC § 116 II：共同發明人拒絕加入申請或無以尋蹤時(37CFR § 1.47)：

A. 宣誓書需伴隨適切事證及費用並陳明該發明已知之最後地址：

B. PTO 應將申請案之提出送達該發明人於該地址，如無法送達或地址不明，應於官方公報公告。該發明人得隨後提出宣誓書，而加入申請案。

4. 35USC § 116 III：有關錯誤列名或未列名(37CFR § 1.48)：

A. 未列名而無欺瞞意圖時，應儘速修正，並提出：

- a. 原發明人陳明何時發明錯誤以及該錯誤如何發生；
 - b. 真正發明人之宣誓書；
 - c. 費用；
 - d. 受讓人之書面同意。
- B. 發明人無誤，但某發明人有貢獻之申請

專利範圍遭刪除時，則儘速申請除去該某發明人之名，並提出：

a. 陳述欲除名之發明人並確認該發明人之發明不再被主張之申請書；

b. 37CFR § 1.17(h) 所訂費用。

5. 35USC § 117：

A. 發明人死亡時(37CFR § 1.42)：

a. 發明人之法定代理人(遺囑執行人或遺產管理人)得為宣誓並申請專利；

b. 如申請期間，發明人死亡時，得將證書頒予法定代理人。

B. 發明人受禁治產宣告或行為能力不足時(37 CFR § 1.43)：發明人之法定代理人(監護人)得為必要宣誓，而申請專利。

6. 35USC § 118：依 37CFR § 1.47，需行提出讓渡書、書面讓與合約、所有利益之其他證明或其宣誓影本，其餘準用3.段所揭。

三評論：

有關專利發明人此一小小事情，美國法令多如牛毛(還可再找)／燦然大備，反觀我國所備，誠有以惕勵吾人者乎？誠然，欲以一成不變之法條範規萬殊之情，無異緣木求魚，然社會分工愈趨精細，人文、社會、科技文明日益昌明而複雜，儘多試圖規矩萬殊世情之法條，顯較一無所有之委諸法理，似屬高明許多。我執事諸公婆是否可減少些許喝茶看報時間，稍事用力於斯，則國幸甚！

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稿及顧問(77~80年)
- 創立道法法律事務所(80年~)

歐洲專利答客問(十)

(d) 圖式中之各圖簡要說明，指出其號碼。

(e) 所申請保護發明至少一種執行方式之詳細說明；此部分通常藉由實例說明，配合圖式，並使用包含於圖式內之標號為之。

(f) 該發明於工業應用之描述。

在某些例外之情形下，說明可以不同於上述方式及順序為之，以提供較佳了解及更便宜之陳述。

雖然說明應該清楚而直接，避免不必要的技術行話，但此領域所認知術語之使用係可接受者，且常被期望。若一鮮為人知之技術術語經過適當定義，且其未有對等之一般認知術語，則其亦可被接受。

特有的名稱或類似之用語不可用以表示物件，除非能藉此清楚辨識。即使此用語被使用，產品也必須充分辨明，而不可依賴該用語，以使該發明可由熟習此技藝之人士為之。若此特有名稱或類似用語為註冊商標，必須陳述該事實。

與生物技術相關之申請

(a) 核苷酸或氨基酸序列

若申請案包含至少十個核苷酸或至少四個氨基酸之至少一個序列或部份序列，則強烈建議申請人察看 EPO's Official Journal 中所印行之標準表達規則。此外，提出此序列申請者應於提出之申請表格中妥適標註。

EPO 提供申請人免費之 PatentIn 電腦程式，以助其遵循標準之序列表示。

從 1993 年 1 月 1 日起，此種核苷酸及氨基酸序列之表示為強制性的。

電腦程式保護修正草案之宣佈（韓國）

4. 增加對電腦程式版權侵犯的罰款

在現行 CPPA 下，課予程式版權之侵害的罰款不可超過韓幣 3 佰萬元（約合美金 US\$ 3,770）。這罰款與對其他智慧財產權，如專利、新式樣、新型和商標等智慧權之侵害的罰款二

仟萬韓幣相較之下顯得太低而對電腦程式版權保護的效果不大。因此，該修正案增加侵犯電腦程式版權的罰款至二仟萬韓幣之譜（約合美金 US\$ 25,000）。

5. 對抗病毒程式的制裁

非法造成傳播一電腦病毒程式被認為是侵害，並將被罰以與侵害電腦程式版權相同之二仟萬韓幣（約合 US\$ 25,000）的罰款。

6. 專屬被授權人侵害之強制救濟

對於那些已經侵權或將要侵害一電腦程式版權的人，該版權之專屬被授權人可因該版權的受侵害而到法院訴請強制救濟。

7. 證明電腦程式創作者的文件

若有必要，科技部長可要求一電腦程式之申請人提出證實其為該電腦程式之創作者的額外文件。

8. 電腦程式登錄的效應

一旦一電腦程式完成電腦程式登錄，則記錄中之登錄表則被推定為該電腦程式的作者，且記錄在該登錄簿之日期亦被推定為該程式之創作日期。

9. 電腦程式審議與調解委員會的設立

依據修正的 CPPA，將設立一委員會用以審議關於電腦程式權的事務和調解關於被 CPPA 所保護之權利和權益的糾紛。

該委員會也將被授權來推薦適當的組織用以在法院程序中提供必要的專家意見。

陳桂村專利工程師

國立中央大學大氣物理系
美國凱斯西儲大學航空、機械空程研究所碩士班

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

國外發明在美國取得「發明日期」之探討(3)

（接上期）在上期之案例中，A（外國）公司係第一個將發明據以實施之公司，而在該國外之專利申請案則為推定之發明實施。因此，A 公司應贏得專利權爭論，除非，B 公司可以證明其係第一個構想發明，且在關鍵時刻仍戮力不斷地實現發明。然而，於本案例中，A 公司係第一個將發明引薦至美國且早於 B 公司發明之構想，故 B 公司並非第一個產生發明之構想者。因此，B 公司（美國公司）無法在先發明制度下取得優勢。但如果 A 公司先前並未將發明引薦入美國的話，而 B 公司若能證明在關鍵戮力不懈，則 B 公司可贏得專利屬有權之爭論。

III. 訴訟時 (Litigation)

如果一家公司被以專利法控告侵權時，如果被告可以提出在美國曾有第三者較專利擁有者更早就已完成發明的話，則專利將無效（見 35 U.S.C. 102(g)）。舉個例子而言，如 E.I. Du Pont de Nemours 和 Co. v. Phillips Petroleum 案（參見 7 USPQ2d 1129, Fed. Cir. 1988），於 Dupont's 之專利中，數申請專利範圍項目被認為無效，因 Phillips Petroleum 早於 Dupont 之前，即已於位於美國之實驗室中秘密製造，故基於 35 U.S.C. 102(g), Dupont 之部份申請專利範圍係無效的，該法庭指出應行考量 Dupont 專利內之剩餘之申請專利範圍相較於 Phillips Petroleum 所秘密製造之聚合物，屬否“顯而易見”。參見一造 Anderson 專利再審查（舉發）案 (21 USPQ 1241, Bd. Pat. App. & Int. 1991)。因此，在訴訟中，如欲因一在前他人發明而使某專利案失去專利效力，一般而言，必須出示曾有第三者於美國境內完成該發明，並且更早於該專利擁有者之發明日期。注意，構想之發明是不夠的，此因於美國專利法 35 U.S.C. 102(g) 中使用了“完成本國內”之字句。

結語

對於一個外國公司而言，於申請外國專利之前即將發明揭露送至美國，即使無法顯示戮力不懈地據以實施也是值得的，因為在專利權發生爭論時，該發明之構想日期就變得十分重要，又如果外國公司可以說明戮力不懈，則在專利申請案被以習知技術駁回時及專利屬有發生爭論時，該先構想之日期就十分有用了。

大陸智財權爭訟案例

（續上期）II、初審決定

(1) 基於中國專利法第 22(3) 條以及行政救濟法第 54(2) 條，北京市立中級人民法院做了如下決定：專利再審委員會所做之第 JUE 122 號無效審定應予廢止。

(2) 初審之決定內容所持論點如下：基於中國專利法規定，創作性之意義如下：與申請日以前所存在的技術比較之下，發明具有顯著之實質特徵以及表現顯著之進步性。以此論之，於判斷一發明是否具有創作性時，需合併考量發明之任務以及為履行該任務所採取之技術手

段，且該技術手段所能達成之技術功效亦應一併考慮。發明任務、技術手段以及技術結果需合併考量。

雖然引證一涵蓋了香港 Mee Ngai 金屬製造商之發明案獨立項之全部前言部分，然其並不具備原告專利獨立項特徵部份中所凸顯之技術特徵。由此可見引證一與原告香港 Mee Ngai 金屬製造商發明間技術手段係存有明顯差異。

陳思茵專利工程師

海洋大學電子系

韓國強化智慧財產權保護 (VII)

由海關直接監督著作權／商標之侵害
海關法之修訂

韓國海關當局於 1993 年整個下半年期間被要求直接承擔防止商標仿冒或著作權侵害之責任。

對於受害人要求防止侵害以及處分侵害商標或著作權之侵害人時，截至目前為止，僅有法院可以以民事或刑事救濟方式單獨負責承擔智慧財產權之侵害責任。

財政部 (MOF) 於 1992 年 12 月 25 日曾宣佈“於烏拉圭回合談判智慧財產權會議中，幾乎達成一致性協議，該項協議係指出各國海關有義務直接監督商標權及著作權之侵害，因此，我們不可避免地將接受此項協議”。財政部則很快與相關部門，諸如司法部或韓國工業財產局等展開協調，以對海關法提出修正案。

如此，將促使賦予韓國海關部門可以直接介入調查智慧財產權遭受侵害之權利。

此項由財政部所提對於海關法之主要修定內容，係可整理如下所示：

1. 以暫停通關方式來作為智慧財產權之保護措施，僅被限制於商標以及著作權，然其他諸如發明或新式樣專利權將被排除在外。

2. 所有進口貨物之商標權以及著作權必須以登記方式向海關提出報告，且海關如於貨物有侵害商標及著作權時可依職權為調查。透過調查行動，如發現有侵害情事發生，則海關可以中止相關貨物之通關，以及向法院提起刑事告訴。

劉志峰專利工程師

台灣工業技術學院電子系

美國電腦軟體的著作權保護

I. 序言：

舉世皆然，著作權法似乎已成為諸多智慧財產權保護法中受青睞的一種，因為著作權法可使著作權人的權益易於得到保障，且收費低廉，著作權的取得時間也較專利權短。在美國，著作權法是屬於聯邦法律，因此，可預期其保護之一致性；此外，電腦軟體的著作權保護時間相當長，其存續期間尤有可能比該電腦軟體的經濟及科技壽命還要長。不過，對其保護範圍，聯邦法院不斷的在審慎評估並檢討改進中。

II 美國電腦軟體的基本保護法

A. 美國著作權的理論基礎

美國的著作權法乃是基於憲法第一章中第 8 條第 8 款授權美國國會所制訂“在某一限定期間，創作人及發明人對其著作與發明享有專屬權利，藉以提升科學與藝術的水準”之法律，此一保護著作權的目的是針對經濟發展的迫切需要及考量公眾的利益：除了作為一種獎勵之外，同時也鼓勵創作者繼續不斷在文學及技藝上努力從事創作，並可與一般社會大眾分享其創作理念。

B. 著作權保護的原則

依照美國的著作權保護法：

1. 凡能定著於已知或稍後始發展出之各種實體表現媒介而得以讓社會大眾察覺，或能被再製造，甚或以其他方式之原創性作品，直接或經機器設備輔助為溝通者，著作權法都將給予保護。

2. 著作權法保護原創作品的範圍並不擴及任何構想、程序、過程、系統運用方法、觀念、原理或者發現，而不論其描述、解釋、說明或將其具體化之形態。

因此這意味著著作權法所保護者係創作者對其創作理念的表現型式，而非該創作理念本身，如果一個創作的構想僅能以非常少的方式為表現，那麼該創作者對該構想的表達將無法受到保護。（待續）

李昶憲 專利工程師

文化大學電機系

加拿大有關國外製造商對加拿大經銷商之商標規定修正

多數的商標專用權人通常會指定其加拿大的經銷商在加拿大境內代為從事有關其產品的包裝、販賣及部分的製造業務。加拿大聯邦法院日前作成一項對商標專用權人甚為重要的決定，在此籲求商標專用權人應注意的陷阱。

在懷特聯合企業集團與加拿大賓恩股份有限公司 (Beam of Canada Inc.) 訴訟中，原告為一美國中央真空系統製造商指定被告為其加拿大經銷商。雖然原告已於美國獲得 BEAM 商標專用權，但並未在加拿大取得專用權。經一段時間後，被告自其原來純粹經銷商角色漸成為開始直接供應或製造該系統的零組件。更有甚者，被告更以 Beam 公司（原告）的名義，大肆廣告並以其公司名義標示於產品及系統中。被告更取得加拿大商標專用權，以上種種情事，原告盡皆知曉。

審判時，加拿大聯邦法院發現原告並未適切保護其商標專用權。為被告漸僭越其在加拿大被授與之權利並以 BEAM 商標專用權人姿態自居時，原告並未採取任何行動，故原告已將商標專用權讓渡給被告。因此，該商標成為原告的企業表徵。原告之延遲對被告採取行動，亦使其無法提出衡平抗辯。因此，原告之訴被駁回，致其無法取得在加拿大成為著名商標之商標專用權。BEAM 事件顯與以經判例法有異，一般而言，過去加拿大法院會保護透過經銷商販賣產品外商的合法專用權，即加拿大法院會支持外國製造商對由經銷商所註冊商標之合法所有權主張。

顯而易見地，BEAM 事件的判決結果決定於以下數個特定因素，包括被告廣告、販賣產品之獨立行動，有關公諸大眾該產品之加拿大供銷訊息及原告未採取任何行動以其本身名義取得商標專用權或對被告行為提出反對。故商標專用權人應對其加拿大經銷作妥善安排以避免類似上述之結果發生。

鄭素霽 商標專員

東海大學