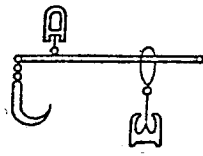


國內郵資已付

北區郵局  
直轄第84支局許可證  
北台(免)字第10740號

雜誌



84年8月號

道法法訊  
(DEEP & FAR)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(40)  
優先權(上)

一、我專利法第 24 條規定：「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次提出申請專利之次日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得享有優先權。」

依前項規定，申請人於一申請案中主張兩項以上優先權時，其優先權期間自最早之優先權日之次日起算。

申請人為外國人者，以其所屬之國家承認中華民國國民優先權者為限。主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。」

我專利法第 25 條規定：「依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明在外國之申請日，申請案號數及受理該申請之國家。申請人應於申請之日起三個月內檢送經該國政府證明受理之申請文件；未於申請時提出聲明或逾期未檢送者，喪失優先權。」

美國專利法第 119 條規定：於予美國申請案或美國公民類似優惠之外國，任何人或其法定代理人或受讓人先前如已就同一發明提出專利申請後，在本國提出該發明專利申請且本國申請案係在該外國申請案最早申請日起十二個月內提出者，將有該相同申請案猶於就同一發明首次在外國提出專利申請之日在本國提出申請之同一功效；但在本國真正提出申請之日一年前，發明於任何他國業已獲准或見諸刊物，或於申請一年前業經本國公開使用或販賣，就其所為之專利申請，不得准予專利。

除在專利核准之前或不早於本國申請後六個月，由局長在申請案審查確定前所訂時間向專利商標局提出優先權主張以及為其基礎原外國申請案，說明書及圖式之認證影本者外，專利申請無法享有優先權。前述認證應由已提出申請之外國專利局為之並指出申請及提出說明書與其他文件之日期。局長得要求所提出非英文文件之翻譯及認為必要之其他資訊。

在相同條件及要求之類似情況下，本條所訂權利得取代該最早申請外國案而充任在該相同外國之在後正規申請案之基礎，但在該在後申請案前之任何外國案需已撤回、放棄或以其他方式消滅而未曾公開供公眾檢視且未殘留任何權利，並未曾且嗣後不會充任優先

權主張之基礎。

於申請人有權基於選擇而申請專利或發明人證明之外國所提出發明人證明之申請案於本國將享有相同待遇，並在相同於依本條申請專利之條件及要求下，就優先權事項，有相同於專利申請案依本條之效果，但以申請人於申請之際享有巴黎公約斯德哥爾摩修正版之權益為限。

美國專利法第 120 條規定：已依本法第 112 條第一項或本法第 363 條規定方式揭露於先前已在美國申請之申請案，而由該申請在先申請案具名發明人(等)所提出發明專利申請，如在第一申請案或類似享有第一申請案申請日利益申請案核准、放棄或程序終結前提出申請且如其包含或經修正而包含提及較早申請案之特別陳述者，將有該發明猶於該較早申請案申請日提出申請之相同效果。

## 蔡清福 律師

- 交大航機系輪機組畢業
- 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
- 宜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 ~ )

## 日本接受外國語專利申請案

自 1995 年 7 月 1 日起，日本特許廳開始受理外國語專利申請案。值得注意的是，目前所使用的外國語僅限於英文，且實用新型申請案並沒有實施類似的系統。

從 1995 年 7 月 1 日起，日本特許廳開始接受英文專利說明書的專利申請案，但申請書仍應以日文準備，且該英文說明書之日文翻譯必需在提出申請後的二個月內附上。

英文專利申請案之官方費用為 35000 日元(一般日文案為 21000 日元)。

早期英國專利許可新程序

自 1995 年 7 月 3 日起，英國專利局將實施新的專利許可程序，允許在提出英國專利申請案後同時進行官方的檢索及審查，以加速許可的通過。預計在所有加快申請案的步驟施行後，一個專利

可儘早的在提出申請後約 12 個月得到許可。

除提出 PCT 申請案的英國國家程序外，同時提出檢索及審查的要求會自動導致檢索及檢查的同時進行（可能只在提出申請的幾個月內）。當申請案為官方核駁時，自優先權日起兩年內可隨時提出答辯。若官方未核駁該申請案，審查委員將會延緩審查完成的時間直到該申請案早期公開後的三個月之後，以供第三廠商提出觀察結論並使檢索得以更新資料。

由於申請案的許可必需在該案公開後（通常是在優先權日的十八個月後）至少三個月始得通過，因此若需要在最早的時間內得到許可，就必需特別提出該案的提早早期公開的要求。

該程序對於需及早得到專利以行授權或是對檢舉第三廠商的侵害程序極有價值。及早得到英國專利對於在其他國家申請對應的專利也極有用處。

陳宇仰

逢甲大學化工系畢  
元智工學院化工所碩士

## 韓國專利法(一)

### I、簡介

I .A. 韓國專利法制定於 1961 年（1961 年 12 月 13 日第 950 號法律案）且為因應國內外工業環境與智慧產財體系之變動而歷經 8 次修正。

現行專利法（以下簡稱本法案）係公佈於 1990 年 1 月 13 日以及於同年 9 月 1 日實行，關於本法案實行前之專利申請程序則係依照 1986 年 12 月 31 日第 3891 號法律案之規定辦理。

本法案係由 12 個章節所組成，其中包括 202 條條文，以及 9 條附則條文。

### I .B. 定義：

本法案使用之用語名辭定義如下所示：

- (a) “發明”係意指使用自然法則高度技術思想創作之結果
- (b) “已准發明”：係意指一項發明已然獲准
- (c) “實施發明”：係意指係指為了讓渡或租賃或進口之目的而。

(i) 為物之發明時，製造，使用，讓渡，租賃，展示等行為。

(ii) 為方法之發明時，係指使用方法之行為；以及

(iii) 對於為製造物之方法發明時，除了前所提及之項目外，為讓渡或租賃或進口之目的而使用，讓渡、租賃展示等行為。

劉志峰專利工程師

台灣工業技術學院電子系

### II . 專利性要求

#### II .A. 非專利發明

##### II .A.1. 非專利發明

以下所述係為不屬可准專利之發明項目：

- i) 關於以原子核轉換程序來製造物品之發明，以及
- ii) 可能對於公共秩序，道德規範或健康有所傷害之發明。

##### II .A.2. 植物專利

關於植物變種而可以以無性生殖方式進行繁殖之發明將具有專利性。

## 中間禁令

### — 最近的發展

紐西蘭高等法院最近公佈了一些在申請中間禁令的法院判決，這些原告們主張紐西蘭公平貿易法令之違反及或不當仿襲行為。雖

然在這些判決常以一些陳述來做為前言，該陳大意是中間禁令申請之判決總是依據這些禁令各自的特別因素，不過仍有一些一致的話題可以由這些判決中得出。

1. 幾乎所有的判決皆參閱許可—中間禁令的原則，其陳述於紐西蘭上訴法院，在 Klisser's Farmhouse Bakeries Ltd v Harvest Bakerices Ltd [1985] 2 NZLR 129 案之判決中。該法院認為要不要許可這一中間禁令的決定屬於裁量權範圍。對法院而言，問題是全面的公平正義的存在，縱使是否有嚴重問題有待審問，和便利性的平衡等考量因素提供一個可接受而非徹底的體制。

2. 法院受具體案件情事之影響很大，在僅有兩件高等法院拒絕許可中間禁令的最近判決中，法院認為尚有，嚴重的問題應行審問。在其中一個例子 (Sitrite Products Ltd v. School Support Ltd)，兩方都已經存在市場上二年之久了。在另一個例子 (Block Drug Company v S C Johnson)，法院考慮了雖然尚有嚴重的問題，有待審問，但是原告之情事，並未強烈到需要中間禁之救濟。

3. 法院會建構這命令來符合系爭案件，用命令的中間禁令是很少的。法院的確會嘗試限制因許可中間禁令所產生的任何不當傷害效果。

(i)Country Colours Ltd v Resene Paint Ltd — 法院命令這禁令，在判斷允許被告限制禁令之傷害後，某一明確的時間內不能生效。

(ii)Montana Wines Ltd v Corbans Wines Ltd — 法院許可一項中間禁令來防止雙方使用同一註冊商標。

(iii)Christchurch Gas Ltd v Port-A-Gas Ltd — 法院加了一個落日條款在這個中間禁令來加快審判，雖然被告被限制使用商標名稱，但是他並沒有被要求改變公司的註冊名稱。

(iv)Kehoe v Red fern 中間禁令僅要求被告並行使用他自己的名字以及原告宣稱為其所有之商標。

(v)Taylor v Tai Mahal Investments Ltd — 法院許可中間禁令，但是特別指出被告不需要去改變電話名簿。

4. 法院察知兩方的行為，然而，雖然中間禁令救濟的前題是延遲直到審判會引起原告不能挽回的傷害，但是由原告提出訴訟程序的延遲是不一定會導致中間禁令救濟的否認。

(i)ICI v Benjamin Moore & Co — 法院認為由 ICI 提出的訴訟程序的延遲因被告未能適切檢視商標註冊登記而獲彌補。

5. 有關是否有嚴重問題有待審問之積極防衛通常不會被法院考慮。

(i)Dunlop Flexible Hose Ltd v Hose Supplies (NZ) Ltd — 法院認為一個濫用佔優勢地位的抗辯防衛對於中間禁令，不會被賦予太大份量。

(ii)ICI v Benjamin Moore & Co — 法院拒絕考慮對註冊商標合法性的異議。

徐培修

中央大學機械系

## 大陸智財權爭訟案例

（續上期）

引證二中滑動軸襯係多種用於庭院中，有關設置輪子於格狀開門中央之裝置技術特徵中的一種。另一方面，Mee Ngai，金屬製造公司之發明任務的係改善開門之剛性，而於所有開門之筆直部分與插梢之連接處使用了軸襯，不但可以避免金屬部分的摩擦，亦可降低插梢與凸緣間、對角線件間，以及筆直部分間之縫隙，因此可增加開門之堅固剛性，降低所產生的噪音，使其易於開關，並使

關門可以達成未經預期的技術功效。因此，雖然引證一、二所屬之技術領域與原告發明相同，但一位熟悉該技術之人士是無法直接自引證一、二之結合而得到有關原告發明之有效技術啓示。是故，對熟悉該技藝之人士而言，原告之發明與習知技術（該二引證案之結合）相較下，非為顯而易見。原告之發明具有顯著實質特徵，並符合中國專利法有關發明專性之規定。所以，被告專利再審委員會，因應無效審查請求所為被告 No.112 審定中之理由缺乏適當證據，並不為法院所支持。所以，法院做了如上之決定。（待續）

陳思茵專利工程師

海洋大學電子系

解決工作不能將一個不被專利保護的原則轉成一個受保護的程序”

5. 當一個像 Parker v. Flook, 198 USPQ 193(1978) 的申請專利範圍，是敘述計算一個簡單的，警告極限，數值的方法，此申請專利範圍將是不合 35 U.S.C. 101 法案的，因為 Flook “要求保護計算這個數字的公式”。

6. “對於已知結構或程序的一個自然或數學公式法則的應用，可能是值得受專利法保護的觀照，現在是相當普遍的”。（待續）

吳惠敏

國立台灣海洋大學  
電機工程系

## 可申請專利主題事物

### — 數學演算法或電腦程式(一)

在 35 U.S.C. 101 中，國會已經提出“任何新的、有用的程序、機器、製品、或事物的組合、或任何新的以及有用的改進”發明或新發現可以申請專利。涉及數學方程式、數學演算法或電腦程式的發明如欲合法，將需劃歸程序、機器或製品的合法主題事物的種類。在解釋 35 U.S.C. 101，最高法院在 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 209 USPQ 1,6(1981) 和 Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303,206 USPQ 193(1980) 中，已經對於合法申請專利主題事物，使用寬廣的解釋，“包含任何在由人在陽光下所作的事”。

最高法院也一再陳述發明行為的某些種類應不被考慮屬合法主題事物。當 1981 年 Diamond v. Diehr, 209 USPQ 1,7 提出時“被排除於受專利保護者為自然法則、物理現象、和理論性的觀念”。“科學事實、或其數學表示式是不能申請發明專利的”。在 Gottschalk v. Benson, supra 中，法院做了一個結論，“演算法或數學公式就像自然法則是不能申請專利的”。相同的，在 Parker v. Flook 中，法院認為“警告極限的計算方法”的改進，其申請案“並未試圖解釋公式中所使用的變數是如何被選擇的，也未包含任何化學工作程序，或啟動警告或調整警告極限之裝置”是不合 35 U.S.C. 101 的申請專利主題事物。

如果專利申請範圍就是以上發明而為判例中所排除範圍裡之一條，則明顯地此專利不會被核准。然而，一個申請專利的範圍只要整體性的描述，屬可准專利之主體事務，並不會僅因為它包含自然法則、數學演算法、公式、或電腦程式中的一個步驟或一個元件而不合 35 U.S.C. 101 專利。基於這個考量，由 Diamond v. Diehr, 209 USPQ 1(1981) 的判決可得下列幾個有意義的法律觀點：

1. “申請專利範圍必須全面性考慮。在分析時，將申請專利範圍，分成新的和舊的成分，然後將舊的已存在之成分忽略是不適當的”。“在程序裡的任何成分或步驟甚至程序自己本身之新穎性，是與主題事物是否合於可能可以申請專利主題事物的 101 種類無關”。

2. “當申請專利範圍包含一個數學公式工具，或在結構或程序中應用的公式，在全面考慮下，是完成一個被專利法所保護（例如：轉換或使一物品成另一狀態或物品）的功能時，則此申請專利範圍是合於 101 的要求”。

3. “申請專利範圍詳述一個數學公式（或科學法則或自然現象），必須作一個調查，是否該申請專利範圍對此公式要求一個概括性的專利保護”。（如果這樣的數學公式申請專利範圍真的要求保護，它將是不符合 35 U.S.C. 101 法案。）

4. “數學公式是不受我們專法保護的...，此原則是不可能經由企圖限制公式在特殊技術環境來繞過”...。“同樣地，不重要的後

## 建築物設計之著作權的保護

在 1990 年十二月份以前，美國建築作品著作權的保護只延伸到如具體呈現之用圖畫表示的形式，例如建築製圖和藍圖，以及雕刻形式，例如三度空間之建築模型。然而，這項保護並未達於實際的建築物，因它們被著作權法視為“有用的物品”，而使得它們於法未合著作權的保護。

當布希總統在 1990 年十二月一日簽署建築作品著作權保護法成為法令，前所述的情形有了改變。該法令延伸美國著作權保護至一建築物的設計，如建築物本身具體呈現之設計。

著作權的註冊要求該新法令使美國成為完全遵守其記載於 Berne 公約的多邊條約義務，如此著作權的保護乃可及於“建築物作品和相關於建築物的作品”。

### 建築作品

前述法令之修正係藉增加一可取得著作權作者身份之一新的種類，“建築作品”。該一新種類之定義：“一以有形的展示媒介而具體呈現之建築物的設計，包含一建築物，建築的計劃或製圖”。

該新種類包含設計的全盤形式以及空間和元件的安排和組合。該法令延伸保護至外部和內部設計。然而，其並不包括個別標準外觀，如窗戶、門、和其他大宗建築物的組件。

可與建物分離之藝術作品

本已屬可保護者，例如，建築

物上的壁畫或迴廊中的雕像可

分別獲得著作權。雖然，該法

令延伸保護至一建築物的設計

而不管其實用性，其他主要實利的結構，如橋樑，水壩，車道等，

並未為該法令所保護。

該法令不可回溯且只保護對在 1990 年十二月一日當天及其後

所創作之建築作品。一般而言，該法令使建築作品適用與其他著作

權標的相同的標準。例如，著作權保護期限與其他著作權作品相同

一持續至作者生命之後 50 年或受僱完成該作品時間之後 75 年。

建築作品註冊的程序也和其他種類之可獲著作權的標的事物相

同，而且用註冊表格 VA。然而，必須為存在於該建築計劃或製

圖和實際建築物設計內之著作權主張提出一單獨申請表格。

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、機械工程研  
究所碩士班

## 歐洲專利答客問（十一）

(b) 微生物寄存說明

若發明係關於一種涉及使用無法公開取得之微生物有機體之微生物程序或其產物，而且無法於歐洲專利申請中以熟習此技藝之人

士可執行之方式描述出，則申請人必須於申請日期（含當日）將該微生物有機體之培養物寄存於 EPO 認可之寄存機構中集中保管。

指定機構為國際認可專利程序微生物寄存之布達佩條約下之國際寄存當局，以及由 EPO 主席所指定之某些其他機構。指定寄存機構之全覽每年於 EPO 之官方期刊中印行。官方期刊中亦刊出其間所作之修改及其他相關之有用資訊。

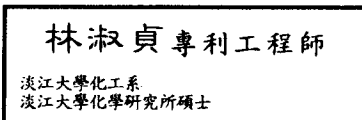
申請案必須提供申請人所知關於該微生物有機體特徵之相關資訊。

申請人必須陳述其所選擇之寄存機構及培養寄存之申請號，通常於申請日起十六個月內提出，或者若有請求優先權，則從最早優先權日起算。

從歐洲專利申請案公告日起，該寄存之培養物即可公開取得，但需求者須擔保依申請人或專利所有人之指示限制該培養物之用途。

直到該申請案之公告準備被視為已就緒之日，該申請人可要求 EPO，在一般時間內，該寄存之培養物只可透過專家代理取得。此專家可由需求者與申請人間互相協調指定，或由該需求者從主席所認可且係官方期刊所印行之專家名單中選取。“專家”選擇於印行之歐洲專利申請中述及。

申請微生物樣品之申請表格可由 EPO 免費取得。完整之表格須提送至 EPO，EPO 認證後送至相關寄存機構。



## 美國電腦軟體的著作權保護

於 1980 年通過之電腦軟體法案，使得美國的著作權法令，對於電腦程式——這種把作者的原創意念具體化的表現，更明確地提供了有效的保護。

因此，當電腦軟體取得著作權時（軟體通常被認為是一種文學創作，但在某些特例中也有視為視聽創作者，將在後文中解釋），由於對創作思想表達看法不一——究竟在電腦程式中實際上傳達的是什麼？也因此認為著作權僅是保護其程式中的字碼、亦或併涵蓋了程式較少文學意涵的部分，彼此意見相持不下。

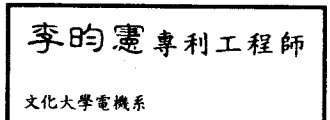
演算法則通常被認為是無法保護的構想、概念或公式等，也非著作權保護的對象，然而諸如電腦程式之結構、前後關係及排序等，已逐漸納入保護的範圍，也許在將來，著作權法能夠對演算法則提供相近的保護，目前的困難是源自於電腦科學家、律師和法院在界定演算法則的保護上有極大的認知差距。

### c. 其他觀點分析美國著作權：

由於著作權容易取得及保有，因此對電腦軟體而言，著作權是很實用的保護工具。

當某一件作品欲得到著作權法的保護時，必須有幾項要件。基本上，即使該件作品僅有極小之原創性，僅需由作者有獨立之創作努力，並且可附著於實體表現媒介，只要符合以上所述，該件作品，即擁有著作權，且其作者毋需進行任何動作。

只要作品創作或首次發表的時間是在 1989 年的三月一日以後，幾乎不需辦任何手續，即可享有著作權，但美國或非伯恩公約會員國家作品為期實施，仍需要一些形式上的作業手續。



並且著作權存續的時間相當長，一件個人所完成的作品，其著作權的保障時間可延續至該作者的一生及其身後五十年，因受雇在職務上完成作品，其著作權的保障可為首次發表後七十五年或創作後百年，以期限先消滅者為準。

著作權註冊登記的收費低廉，且手續簡便，只需在兩張簡單的表格填入完整的資料（該表格提供著作權相關訊息），附帶將著作物，及少量政府規費直接送至美國著作權局（作品留存的細節與電腦軟體的登記程序將在後文中說明），表格可由著作人、著作權所有人（如果和著作人非同一人）、任何專屬權的擁有者或其代理人簽名。只要提出申請，該局將會審理所申請登記的作品是否在著作權的標的範圍內？該作品是否具足著作屬性？以及申請登記註冊的手續是否正確？通常在申請後的 16 週內便會發證。

## 其他法令修正內容

在申請加拿大商標註冊時，外商尤須注意商標權人的問題，尤有甚者，加拿大當地經銷商之所有促銷，廣告或其他相關活動，外商皆須仔細審識，以確保傳達予加拿大消費大眾的資訊是否適切、正確，否則，如同 BEAM 案件所顯示的，未能及時提出適時適切行動可能導致外國製造商喪失其商標權。

### 更新—商標設計圖樣變更

聯邦上訴法院近來推翻了 munsingwear Inc. v. Promafil Canada Ltee 中所謂 "Corpulent Penguin" 案的原審判決定，在做成這樣決定時，上訴法院承認註冊商標圖樣變更確實存有一些風險，然而聯邦法院認為商標專用權不應因其商標圖樣稍有變更無效。茲引述法院看法如下：

“若商標圖樣變更後，其主要特徵仍與原圖樣相同，且其變更處並不重要，而不致誤導不知情的消費者混同誤認者，則謹慎之變更將不致有不利之後果”。因此在現行加拿大商標法下，在適切的情況下，一註冊商標圖可以略作變更而不致遭致撤銷。

"housekeeping" 法案已由加拿大國會通過，其中有關智慧財產法條及實務變更內容大致如下：

### 1. 商標：

- a. 申請國外優先權時，不再須要提認證影本 (certified copy)
- b. 異議期限由原規定之公告於商標公報日起算一個月延長為二個月。
- c. 有關商標延展的新規定，加拿大商標局不再於商標到期前主動發函專用權人而由商標專用權人或其代理人為之，然而，若一註冊商標在 15 年內未延展，商標局就會發函要求其在 6 個月內提出延展。

### 2. 新式樣：

- a. 有關工業外觀設計法案之公開限制亦有所變更，以前工業外觀設計必須於第一次在加拿大公開後一年內取得註冊。現在，只要在第一次當地公開後一年內提出申請即可，此項法案之重大修正將可排除申請人取得新式樣註冊的阻礙。

b. 標示專利號碼的規亦變更為必須加入雙重標示，比按標式為強制性，其格式如下：

ABC 公司， Rd/Enr 19xx

