



84年9月號

道法法訊

(DEEP & FAR)

第一版

月刊
© (四)

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(41) 優先權(中)

美國專利法第 121 條規定：如二或更多獨立及相異發明於一申請案中主張，局長得要求申請案限制於發明之一。如其他發明為分割案之標的，而符合本法第 120 條之要件者，將享有原申請案申請日之利益。曾依本條為限制要求之申請案，或因該一要求而提出之申請案經核准者，如分割案在另一申請案專利核准前申請，法院或專利商標局不得據為資料以對抗分割申請案或對抗原申請案或就之核准之任何專利。如分割申請案全然屬原申請案所描述及請求之實質內容，局長得免除發明人之簽署。專利有效性，不因局長未要求限制申請案於一發明而受質疑。

美國專利法第 365 條規定：(a) 根據本法第 119 條之條件及要求，國內申請案得享有在先提出而除美國外，至少另有指定一國之國際申請案之優先權。

(b) 根據本法第 119 條第一項、條約及規章之條件及要求，指定美國的國際申請案得享有以在先外國申請案或指定美國之外至少一國在先國際申請案為基礎之優先權。

(c) 根據本法第 120 條之條件及要求，指定美國之國際申請案得享有在前國內申請案或指定美國在先國際申請案之申請日利益，而國內申請案得享有指定美國在先國際申請日之申請日利益。如較早申請日利益之任何主張係以指定但非出自美國之在先國際申請案為基礎，局長得要求提出此種申請案之認證影本及其如為其他語言之英文譯本於專利商標局。

美國專利法第 373 條：指定美國之國際申請案如係由不符本法第 11 章規定之任何他人所申請，專利商標局不應許其進入國內階段。此種國際申請案不得於隨後提出申請案中依本法第 120 條充任較早申請日利益之基礎，但如美國並非此一國際申請案唯一指定之國家，則

得依本法 119 條之規定，充任優先權主張之基礎。

二、通論

有如前揭法條所表現，優先權經理論分析與實務運作結果，吾人常可感受其帶來之便利。蓋於甲國申請後，申請人於一年之內得為專利策略、財務問題、市場規劃、行銷通路、產品方向、經營據點...等之佈建而無虞擔心專利申請資格之喪失。以下謹分段闡釋相關事項。

1. 要件：

A. 被主張之國家：第一次就該案有所專利申請行為。易言之，第二次申請之國家，即非適格；

B. 期限：自該第一次專利申請行為日次日起一年內。採曆年計算，自次年同一月日止；

C. 行為：至他國為專利申請而主張以該第一次專利申請行為日為在該他國提出專利申請之申請日；

D. 標的：兩次申請之標的，需為“相同發明”。

E. 不幸條件：依我專利法第 241 條項，該被主張之國家，需與中華民國相互承認優先權者。目前，只有澳洲與德國，與我可互享優先權主張。澳洲與我係於八十二年八月十七日互簽備忘錄，同意互享優先權主張。因德國早已接受我方之優先權主張，筆者於八十四年三月十一日行文中央標準局請求公告德國人民可來台主張優先權，該局於八十四年四月廿一日回函正與德國專利局洽商互惠方式，並於八十四年六月一日未附理由，突然公告德國為與我國相互承認優先權之國家。

日本政府刻正考慮准許我國人之優先權主張，展望未來，或能因加入 GATT 或 WTO，藉 TRIPs 之適用，而與各國互享優先權主張之待遇。

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 ~)

韓國專利法(二)

II .B. 專利性

II .B.1. 具產業應用性 (實用性要求)

專利核准之對象為具有新穎以及發明性之發明，其必須具有產業上應用之價值。

II .B.2. 新穎性要求

一項發明通常被認為具有新穎性，除非：

(i) 此項發明於以專利提出申請之申請日前於韓國境內已為習知或曾公開使用；或者

(ii) 此項發明於此專利提出申請之申請日前，揭露於在韓國境內或境外，散佈之刊物中。

II .B.3. 發明性要件

即使一項專利被視為滿足新穎性之要求，但如此項專利以習用技術中之發明及知識推論，而為熟習相關該技藝之人士所易於思及者，該項發明仍不得視為滿足專利要件。

II .C. 關於微生物之發明：

II .C.1. 寄存要求

(a) 寄存時間：任何微生物專利申請案，如其係為新的且於申請時不易為公眾取得之微生物菌種者，其必須於提出申請前寄存由布達佩斯條約 (Budapest Treaty) 所認可之機構或係由韓國工業財產局 ("KPO"，韓國專利局) 首長所授權之地方寄存機關中。韓國微生物種類培養組織 ("KCTC") 以及韓國微生物培養中心 ("KCCM") 已於 1990 年 6 月 30 日獲得國際性寄存組織之認可，此兩寄存組織將接受下列寄存菌種：藻類、細菌、放線菌、質體、含質體的細菌、噬菌體、動物 (植物) 細胞 (包括雜種瘤)、黴菌、酵母、原生體以及病毒學，但下列所示者除外：

一 具有財產價值之微生物菌種確係或可能對於環境或人體構成危害；以及

一 需要實驗用之特別包容設備。

劉志峰專利工程師

台灣工業技術學院電子系

香港專利法改革提案(一)

經過漫長的期待，「香港專利指導委員會」於一九九三年五月二十七日提出了這份報告。未來在香港，它所推薦的專利系統將會被採用，特別是鑑於在一九九七年香港治權將轉移中國大陸。

在委員會發布這份報告之前，香港所行之專利系統是登記「英國專利」或登記「指定英國之歐洲專利」，這樣的專利必需在五年的期效內 (從核准日起算) 向香港註冊，如同在英國承認的專利可延伸到香港，致專利權人亦享香港政府賦予之權利。

委員會希望有更獨立的專利系統，但仍然依賴其它國家所註冊保護的專利；另外委員會也以多數決定傾向主張承認小專利，以保護一些商業生命較短的小發明。

委員會所建議的原則如下：

(1) 獨立的香港專利權取得，將基於歐洲專利局 (EPO) 的專利核准登記。

(2) 將在一、二年後引入，亦可基於中國專利局 (CPO) 的專利核准登記。

(3) 歐洲專利一旦於香港註冊，即為獨立香港專利。香港法院有權對有效性、改正及侵權行為做判決。除歐洲專利局核准後異議程序外，香港專利不受境外訴訟程序之影響，亦不致回參歐洲法院之判決。

陳國基專利工程師

海洋大學電子系

有關於強制授權法令的可能修訂 (加拿大)

雖然加拿大政府遭受來自國際上要求修訂法令的壓力已逾 50 年，現在它已准許受專利保護醫藥及食品的強制授權規定。

在 1992 年 6 月 23 日，加拿大政府公佈了 C-91 法案以撤回加拿大專利法有關強制授權的規定。C-91 法案重點如下：

1. 現行加拿大專利法中第 39 條到第 39 條之 26 規定盡皆刪除，如此即排除了專利許可醫藥及食品強制授權規定。同時，依第 65 條濫用條款，有關醫藥專利許可的強制授權規定也已刪除。

2. 在 1987 年，政府成立了“專利許可醫藥物價調查委員會”以收集相關資訊，規範和監視當地專利許可藥物的價格。在 C-91 法案下，對現存及新上市的藥物調查委員會被賦予更大的權限，這項法案同時也提出一些制裁措施，以規範專利權人以擁有醫藥專利為由，而收取過高的價格。

3. 修正前專利法的前提仍維持不變，亦即當主張新物質專利方法之侵害時，“任何物質只要屬於同一化學組成物或其構造皆被視為由方法專利所產生”。

4. 在此法案下，原僅限於實驗為目的之例外負責，則擴及任何使用、製造、設計、或販賣該發明物，但以依加拿大或單一省分任一法律，此係與資訊之發展與提供合理相關為限。

法案中對過渡時期有所規定，即現行法案之強制授權發生於 1991 年 12 月 20 日前者仍然有效，並仍延用現行法案條款及規定，但發生於 1991 年 12 月 20 日當天及其以後者，則自法案生效實行之起失其效力。

鄭素霽商標專員

東海大學

(紐西蘭) 時間的延長 — 商標局長的實務

商標局助理局長最近一個決定(係有關於 National Football League Properties Inc V Hallenstein Bros Ltd, 乃助理局長 McCardle, 就商標申請案 No. 192061 DENVER BRONCOS 於 1993 年 3 月 23 日所為, 已經使得於異議或修正程序中為延長時間提出文件說明理由之需求顯著了起來, 因來自另一方的同意不會隨要隨有的。

一個紐西蘭的公司, Hallenstein Bros Ltd (Hallensteins), 異議由 National Football League Properties Inc (NFL) 在第 25 類以 DENVER BRONCOS 這個註冊商標。隨著提出異議通知初次延長的期滿(由於同意而授予), 在尋求再一次延長時間已過去約六週, 過時的尋求追加延長未經同意, 而且 Hallensteins 未提供其他時間延長之理由。

根據 1954 年訂定的商標法中第 93 條的規定下, 商標助理局長拒絕贊許地行使他的裁量權, 致在沒有環境條件被提出來給他去證明行使他的裁量權為正當的基礎上, 來准予這過時被尋求的延長。在這個考量上, 第 93 條給了局長這樣的權利去授予延長的時間, 假如在任何一個特別的案子中, 局長滿意於環境條件是如此致許予一個延長是正當者。

助理局長陳述說, 他認為未能提出延長理由在時間延長的申請上, 是一項嚴重的缺陷。在先前的期間已經期滿之後約六週, 再申請應該被建立在某些清楚的根據而且當尋求一個延長時間時, 必須予以提出。

涂培修

中央大學機械系

西班牙：發明及實用新型(一)

1. 法源

基本法為 1986 年 3 月 20 日所公佈之拾壹法(刊載在 1986 年 3 月 26 日的官方國家公報上, 並於 1986 年 6 月 26 日開始實施)。其內文包含發明專利及實用新型的所有相關法令, 並刪除有關輸入專利的規定。該法生效日期之前所提出的專利、輸入專利及實用新型之申請案仍然適用其提出申請之日時所正在實施的法條; 該法條即 1930 年 4 月 30 日所公佈的工業財產法, 但是這些申請案中與專利效果、侵權行為、轉移及執照(自願或由於權利), 實施義務是強制授權, 無效性, 喪權及程序裁定, 除了一些次要的例外, 亦將在新法令的條款規範之下。補充條例在 1986 年 10 月 10 日由皇家頒令第 245 號公佈。1902 年 5 月 16 日公佈之舊的工業財產法第 131 至 144 條則適用在工業財產侵權事件中。工業財產權註冊機構, 為一自治體, 其管理條例於 1975 年 5 月 2 日制定, 並於 1977 年 6 月 17 日由皇家頒令補充條款。(待續)

陳宇仰

逢甲大學化工系畢
元智工學院化工所碩士

澳洲新式樣／著作權(一)

1. 新式樣／著作權之重疊

重疊之範圍為在 1968 年版權法案之下有關藝術創作當被應用於商品的形狀, 外貌, 花紋及裝飾時的權利的實質損害。重疊之條款係包含於 1968 年版權法案之第 74 至 77 條中。

1990 年 10 月 1 日生效的 1989 年版權法案修正案中對 74 至 77 條的修正嚴重地減弱了該法案中第 77 條對抗版權侵犯的防衛能力。現在, 若應用到商品上的設計全然係由商品表面二度空間的花紋及裝飾所組成, 則防衛能力將不存在。

在其它方面, 該重疊條款針對下述藝術創作之版權提供防衛以對抗非法侵犯: 凡是被以三度空間形式大量生產的商品以及以之為根據的繪畫, 模具等, 在未工業化(量產超過 50 件)及銷售前該商品係可依 1906 年新式樣法案辦理註冊或(雖可註冊)未如此註冊者。修正過的重疊法規有效地促使欲防止仿冒的版權所有人在出售有關的商品之前先將所有商品的相關設計, 根據 1906 年新式樣法案辦理註冊。

施 深 專利工程師

東海大學物理系
Lamar Univ 電機碩士
台灣通用儀器微電子(3年)
國家半導體(6年)
Bob's 批發中心經理(4年)
Bipolarics(3年)

35 U.S.C. 101 申請專利範圍分析(2)

在決定 35 U.S.C. 101 中專利保護之適用性方面, 在 Diamond v. Diehr, 209 USPQ 1 (1981) 中, 最高法院要求“申請專利範圍必須考慮其整體性。”與這個要求一致的, 法院做了個結論“申請專利範圍的主題不會因為它使用數學公式, 電腦程式, 或數位電腦而由法定變成非法定標的。”因此, 申請專利範圍逐項列出電腦執行某些計算步驟之事實與決定是否已然陳述法定的標的是不相關的。申請案揭露單獨利用電腦程式實施一數學公式之事實亦對此目的不重要。

法院要求“申請專利範圍必須考慮其整體性”, 事實上使得在 In re Freeman, 197 USPQ 464 (CCPA, 1978) 中陳述之 CCPA 兩步驟程序變成可實行, 當做適當的測試用來決定如果包括數學及(或)電腦程式的申請專利範圍是符合 35 U.S.C. 101 的。再看 In re Walter, 205 USPQ 397 在 407 (CCPA, 1980) 中, 對於第二個 Freeman 步驟的澄清。遵照此種分析的第一個步驟, 每個方法或裝置之申請專利範圍必須分析以決定數學演算法是否是“直接的”或“間接的”描述。如果申請專利範圍不是直接描述數學演算法, 則必須參考專利說明書以決定是否申請專利範圍為間接性描述數學計算, 公式, 或方程式。

吳惠敏

國立台灣海洋大學
電機工程系

建築物設計之著作權保護(二)

侵權

本法案所保護的範圍仍受到許多限制。自所稱的侵權而獲致之強制命令救濟—禁止進一步建造建築物—將因所涉財政困難以及可獲著作權的事物中唯一可居住型態建築物之獨特地位而未必可行。其最終獲准強制命令救濟之可能性將視該建築物是否仍在最初構建階段，抑或在接近完成而定。獲得著作權之救濟對策，如扣押和銷燬該侵權作品，也將因考慮該建築物之構建費用而似乎未必可行。

然而，在該新法案之下，實質的金錢賠償仍可被容許，並可包含著作權所有者的實際損失和侵權者的利益。在該著作權法修正前的案例包含複製建築藍圖而非已建構的建築物。在至少一案件中，實際損失之計算乃該著作權所有者受委託設計該建築物所索取的價格，而該費用實質上係依該著作權所有者的名望而定。在其他案件中，該實際損失係由於該著作權所有者因未能構建該侵權建築物而遭逢的損失。侵權者的利益係典型地為完工建築物售價和構建該建築物之成本的差額。該侵權的風險是極大的，因著作權所有者可能收取所受損失及所失利益。

(待續)

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

大陸智財權爭訟案例

III 終審決定

系爭案的被告，中國專利局的專利複審委員會，並不滿意，北京市立人民中級法庭所做的決定，因而基於下列幾點向北京市立人民高級法庭提起上訴：(1)在初審決定中，決定進步性所引用的法律不適當；(2)在初審決定中，事實的認定是錯誤的。被告要求廢除初審決定，並支持委員會所做 No. 112 的無效決定，上訴人，香港 Mee Ngai(chu kee) 金屬製造公司，在上訴法院中，仍聘請香港專利代理 (H.K) 公司做為他的法律代理人。

系爭案的審理業已結束，且北京市立人民高等法庭已做了最終決定，確定的主要幾點如下所述：於確立閘門“並不具創作性”後，並無充分的證據支持專刊再審委員會對舉發 No. 85101517 號專利“一種惰鉗型態的閘門”所做的決定。原始法院廢止專利複審委員會使上專利無效的 No. 112 決定的決定是正確的，但法院決定的引證仍有不適合之處，需要改正。然而，此等誤失對初審決定之正確性並無影響，就案件整體而言，初審決定中的事實是很清楚的，且法條適用上並無不當之處。依據中國行政程序法第 61(1)條，複審委員會的上訴被駁回，並維持原決定。因此香港 Mee Ngai (chu kee) 金

屬製造公司在初審及終審中贏了這個案子。“惰鉗型態的閘門”專利案將繼續接收中國法律的有效保護。基於以上，任何侵害專利的行為將依法被禁止，且侵權人將被處罰。

陳思茵專利工程師

海洋大學電子系

歐洲專利答客問(士)

申請專利範圍

申請專利範圍必須以技術上之特徵來定義所欲尋求保護之主題，其內容必須清楚、精確，並可藉由說明書之內容加以支持。

如情況適當，申請專利範圍必須包含兩個部分：一為第一（習知技術）部分，另一為特徵部分。申請專利範圍第一項及其他獨立項必須於第一部分中指明申請案主題物，以及其所藉以定義之技術特徵內容，但其合併則為部分習知技術。特徵部分則指出技術特色，此部分係合併該申請專利範圍之第一部分，而形成所欲保護者。

一個“獨立項”必須包含申請案之所有基本特徵。任何獨立項均可接以與申請案特定實施例相關之一或多個“依附項”。

所有依附於一或多個在前申請專利範圍之依附項，必須以最適當可行之方式儘可能組合在一起。

申請專利範圍須以阿拉伯數字連續標號，且其數目於所申請保護申請案之本質考量下應屬合理者。

每一項申請專利範圍就其所定義保護之功能上之清晰度係為最重要者。

重要者為所使用之用語必須在申請專利範圍之意義及範圍上無疑義；另外，必須避免說明書與申請專利範圍內容不一致；同樣地，申請專利範圍所界定之區域必須儘可能明確；因此，一般而言，欲以所達結果來定義申請專利範圍係不被允許者。相同地，當申請案關於化學化合物時，其特徵可為化學配方或方法產物，但參數唯於例外情形可用。

另外，除非絕對必要，否則不可使用“如說明書中某部分所述”或“如圖示中某圖所示”之類參考說明書或圖示之用語。然而，若歐洲專利申請包含圖示，則申請專利範圍內所述及之技術特點較佳應隨有與這些內容相關之標號（若可因此而增加申請專利範圍之理解程度時），並將標號置於括弧間。此標號並未限制申請專利範圍。

在發明單一性限制下，歐洲專利申請案可包含不同分類之獨立項（如產品與方法），亦可以相同分類包含超過一個獨立項，例如具相同功能之產品等，或中間產物及最終產物。

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