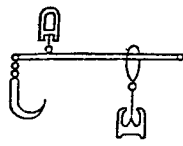


國內郵資已付
北區郵局
直轄第84支局
許 可 證
北台(免)字第10740號
雜 誌



第一版

84年10月號

道法法訊

(DEEP & FAR)

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(42) 優先權 (下)

2. 複數優先權：我專利法第 24 II 明文「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」，為深入剖析此一問題，且容吾人先行瞭解：

A. 重複性優先權：設甲於三月一日、四月一日、五月一日及六月一日分別向大陸、美國、日本及德國就 X 發明申請專利在案，則甲於次年三月一日前就該 X 發明，仍得向英國主張大陸之優先權。此時，理論上，甲雖有四個優先權可供主張，然唯大陸優先權之主張為合法且有必要。合法性請參 1.A.；至必要性，應可自申請日愈早愈好一事獲知。詳言之，就該 X 發明，甲主張複數優先權並無實益。故首揭條文，於此無其適用，且條文之後段已規範於同條一項。

B. 獨立性優先權：設甲於三月一日向奧地利就 X 發明申請專利，另於九月一日就 Y 發明向瑞士申請專利。如 X 發明與 Y 發明得結合而成 Z 專利，則甲得於次年三月一日向義大利提出 Z 專利而同時主張 X、Y 兩發明之專利優先權。如時間已逾次年三月一日，然該 X 發明尚未有公知公用情事時，甲仍得於次年九月一日前提出 Z 專利而單獨主張 Y 發明之優先權。故於此情形，首揭條文亦無適用餘地。

C. 重疊性優先權：設甲於三月一日向荷蘭就 X 發明申請專利，另於九月一日就 X' 發明向丹麥申請專利。如 X' = X - a + b，則不論 X' 有無主張 X 之優先權，甲皆得於次年三月一日前向挪威主張 X 及 / 或 X' 之優先權。此時，宜將 X' 拆解為 (X - a) 及 b 兩部份

而視為相獨立之兩部份，其適用優先權有如 B. 中所述。故於此情形，同無首開法條之適用。

D. 據前析論，吾人無能尋得優先權合法競合之時機，故我專利法第 24 條第二項純屬贅文，刪之並無可惜之處，蓋自合法性及必要性出發，吾人將無法為該項尋得有別於同條一項之存在意義。諒係當初立法者為期詳細規範 2. A. 情事所為之不慎累贅條文。

3. 效果：我專利法第 24 IV 後段「主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準」，故吾人知主張優先權非但可達援用原申請日之表面意義，更可獲得專利要件之審查，以優先權日為準之實質效果，詳言之：

A. 就新穎性而言：在優先權主張之一年期限內，優先權日後之公開發明技術，並不影響或毀壞發明之新穎性；

B. 就非顯而易見性而言：我專利法第 20 II 定義判斷屬否非顯而易見之時點為「申請前」，而美國專利法所規定之時點則為「發明時」（請參本刊第 12 期），雖兩者所指辭外表有所相異，然指稱實則同一，未嘗不可。詳言之，欲斷定某技術屬否顯而易見，乃需求助於判明熟習本技藝之人士於該一時點對該發明所採技術手段之非即可知曉持否領首之態度。如為肯定，即已滿足此一法定要件，至該專利得否於來日技術水準進步場際，實施其權利，乃屬另一問題。故吾人知，判斷非顯而易見性之時點，為該發明之「優先權

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稿及顧問 (77 ~ 80 年)
- 創立道法法律事務所 (80 年 ~)

日”；

C. 實用性：按，實用性（請參本刊第 15 期）之具備與否，端視該發明有無實際用途而定。而專利之申請，殊少有不備實用性者。且實用性常不因時間之閱歷而改其效果，質言之，某一物事於某一時空有特殊用途，並不因於他一時空已有絕佳替代而改滅其特殊效果。然而，一般而言，某發明之具足實用性，以其確實可於某一場景發揮其特定效果，此情斯景，並不因人、因事、因地或因時而有所易替，故實用性與優先權日，幾無關係可言。

故吾人知，優先權恰似一種優惠措施，用以為申請人獲致於一國之實際申請，宛如於多國同時並行申請之效果。

韓國專利法(三)

(b) 微生物分讓

任何人為了實驗或研究之目的而意欲實施一項發明，然其中牽涉寄存於獲得認可之保存機構中之微生物時，其係可以分讓該項微生物，然前提為：

i) 此項發明之專利申請，必須提早公開（亦即，如此項發明專利申請將為已公開者，則必須為未經早期公開而已提早公開者）；

ii) 於其申請案中，為準備審定書之答辯，需提出該微生物；或

iii) 已接受因國防機密而未公開之專利權擁有人之挑戰。

(c) 分讓微生物之使用：分讓寄存微生物樣本之擁有人，不可以允許第三者使用該項寄存微生物樣本。

(d) 新收據之提呈：當一項已寄存之微生物於提出專利申請後，經賦予新存取號碼時，申請人應該無所延遲地提呈關於此項變動之新寄存收據予韓國工業財產局 (KIPO)。

II .C.2. 寄存之揭露

(a) 揭露：當一項微生物樣本為了專利申請之

目的而寄存於獲得認可之貯存機構時，此項申請之說明書應詳述寄存機構之名稱，新存取號碼以及寄存日，如於無再行寄存之需要時，說明書中必須揭露取得或存取該項微生物樣本之方法。

(b) 寄存收據之提呈：寄存微生物官方收據之正本或副本，必須於該項申請案被揭露於公眾知曉前提交予韓國工業財產局。

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(二)

(4)這份報告也包括專利法草案，它是仿效 1977 年 8 月英國專利法所提出，且此項提議也與歐洲專利協定一致。

(5)申請案會有二階段的程序：

(a) 在香港，對於確定該專利是否得到保護的決定，會比現行專利體制所做決定之時間更早作成。歐洲專利公告日起六個月內，該專利申請人必須申請香港專利且指明歐洲專利一經核准即登記香港專利。

(b) 登記程序必須在歐洲專利獲准後六個月內向香港政府提出申請始算完成。

(6)在香港登記後，將伴隨公告與廣告。其專利效力為自歐洲專利申請日起算後 20 年內有效。當香港政府專利核准後，該專利亦可每年予以更新。

(7)其具有過渡條款為適用並保護已經存在的專利，此時英國專利及指定英國的歐洲專利仍可註冊登記，但是該專利之註冊登記時限，將由原先的核准後五年減至 1 年，甚或是六個月。

陳國基專利工程師

海洋大學電子系

有關於專利強制授權法令及著作權的可能修訂 (加拿大)

雖然此項由法案證實之政策改變已由政府於 1991 年 12 月所公佈，但專利委員會仍會允許專利強制授權，並將持續至法案建議修正成為事實為止。近來專利委員會唯一的政策改變是在其近來所核准的數項專利強制授權案件，有意願使權利金之費率遠高於其以往所允許的歷史數字 4 %。數月來，權利金費率 6 %、7.5 % 甚至 8.5 % 均已為專利委員會所接受，由此可證明委員會現已可接受較高的權利金費率。

要特別強調的是，此項創舉仍在下議院等待審查中。因此，無法保證在其成為正式法案前不會再作修正，或其必通過而成為正式法案。

著作權法案的可能修訂

C-88 法案，即修正加拿大著作權法案，有幾項重點：①音樂著作應依一般習慣而將其定義為「音樂或音樂性著作而不論是否附有歌詞」，②撤銷著作權法案中有關免除藉由收音機或留聲機（即收音機、電視機及自動點唱機）公開演出免付權利金之規定。原免付權利金規定係因欲向使用某著作的使用者，如在餐廳或商店以收音機播放音樂收取表演權利金有困難的認知。故前述規定被撤銷後，所有公開演出著作物者皆須為其表演付出權利金。③重新定義「演出」，但並未定義“公開演出”中“公開”的意義，因其被假設為事實問題，應保留為司法解釋。

鄭素霽商標專員

東海大學

由台灣國民來利用(一)

專利合作條約 (PCT) 與巴黎公約 (Paris Convention)

目前台灣不是 Paris Convention 或是 PCT 的一員，就一般了解臺灣要在最近的未來加入這些協定有一些困難。

不屬於 PCT 的成員亦一直困擾著紐西蘭，一直到 1992 年 12 月紐西蘭加入 PCT 這個協定為止。這個限定衍生出許多巧妙的方法，俾紐西蘭的公司得藉之能享有來自 PCT 的益處。

讓渡給 UK (大英國協) 或澳大利亞公民，不論其屬否公司之成員，例如在紐西蘭國內或國外之代理人，變成一種標準模式。

對一個委託人，紐西蘭代理人甚至組成一個澳洲公司，因涉有 3 個 PCT 的案子。

事實上，美國代理人亦曾提供多種不同的選擇。其一建議是由美國代理人取得部分的申請案讓渡權利，以在美國提呈一個 PCT 申請案。然後重新將權利讓回到原來的申請者。紐西蘭代理人當然能做相同的事，但紐西蘭代理人亦提供我們一些方案，俾我們能不只利用 PCT 系統，而且還有 Paris Convention。

涂培修

中央大學機械系

西班牙之發明及實用新型(二)

2. 國際公約之會員身份

- 世界智慧財產組織 (WIPO) 會員。
- 保護工業財產權國際公約 (巴黎聯盟)；斯德哥爾摩版本。
- 一九七一年簽訂之史特拉斯堡專利國際分類協定。
- 一九五三年簽訂之專利申請案程序要件歐洲公約。
- 一九八六年十月一日生效之歐洲專利慕尼黑公約。
- 自一九八九年十一月十六日為 PCT (專利合作條約) 會員國 (第二章除外)。

3. 專利申請

申請人：發明人、受讓人或繼承人。外國人及非居住於本國境內之西班牙國民：可申請專利 (發明) 及新

型，但必須指定西班牙專利代理人。外國人之保護：若其享有巴黎聯盟公約之權利或為互惠公約簽署國之國民，皆可申請專利或新型。姓名表示權：專利申請中必須指明發明人之姓名，當發明人已讓渡其權益且其本人非申請人時，其可要求在該專利中被提及。發明之概念：法律並未明定發明之概念，但藉由下列不可稱為發明者為其設限：a) 發現、科學原理及數學方法；b) 文學或藝術，及科學著作；c) 完成心智行為之計劃規則及方法，遊戲或商業行為，及電腦程式；d) 資訊展示之形式；e) 藉由外科手術或療法對人類或動物之身體之治療方法及診斷方法。(待續)

陳宇仰專利工程師

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)

對任一商品之新式樣所作之註冊將能防止其後對同一設計及由其明顯改易之設計的所有商品的註冊，並且也能對該項設計及所有與其相似的設計，在所有商品上之應用的版權侵害，提供保護。

新式樣／著作權的重疊係一複雜的領域，必須小心留意，以免權益受損。雖然 1989 年版權法修正案解除了其對牽涉到二度空間的花紋及裝飾的案件的保護力，有關該法案第 77 條應用的問題，以及 1906 年新式樣法案對新穎性的要求 (尤指第 17 條及第 17A 條的交互影響力) 的有關問題仍未解決。

下面數宗最近的案例將闡明上述之重疊。

2. 普萊斯·風公司與安娜 v. 亨德孫 與 Ors (1993) AIPC 90-964 (古車)

亨德孫乃是根據 1906 年新式樣法案對一「模造車座」之新式樣權利所有人。普萊斯·風公司提出訴訟聲言該設計不符合 1906 年新式樣法案中第 17 條所述「新穎」或「原創」之意義，從而聲稱該新式樣註冊應為無效。

該權利所有人，在優先權日以前，已依照該設計生產了 41 座車座，並將其裝設於一公開展示的樣品車內。該權利所有人則援引 1906 年新式樣法案第 17A 條辯稱，至註冊申請日為止，其生產之商品總數未達 50 件，故該項設計仍為「新穎或原創」，因此其權利註冊為有效。

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(三)

假如一個已提出的申請專利範圍直接或間接地列舉了數學演算法，則分析方法中的第二步驟必須被運用。在此步驟中，我們必須判斷就申請專利範圍整體而言，是否在包含了所有的步驟或裝置中的元件後，卻僅是列舉數學演算法或計算方法。如為肯定的話，則在 35 U.S.C. 101 的規範下，此申請專利範圍並沒有具備合法的主題事物項。

最高法院在 *Diamond v. Diehr*, 209 USPQ 1 (1981) 的判例中，提供了一些判斷專利申請範圍整體而言是否僅是列舉數學演算法或計算方法的一些指引。法院提出：當包含一個數學公式之申請專利範圍實施或應用該公式於一結構或程序中，而該結構或程序於一個整體性的考慮下，是完成一個專利法的欲保護（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。

曾振昌 專利工程師

海洋大學電子系

現在我們把注意力集中在數學演算法的推演或應用上，最高法院在 *Diehr*, 209 USPQ 1 at 89 (1981)，引據 *Mackey Radio Corp & Telegraph Co. v. Radio Corp of American*, 306 US 86, 94, 40 USPQ 199, 202 (1939) 並解釋道：一個科學事實或其數學表達的本身是不可以成為具有專利性的發明，而一個利用科學事實的協助而創造出具新穎性及實用性的結構卻有可能是具專利性的發明。關於這一點，CCPA 在 *In re Walter*, 205 USPQ 397 at 407 (CCPA, 1980) 的註解中提到：假如數學演算法以特定之方式作推演，用以定義裝置申請專利範圍中實體元件間的結構關係，或是用以改進或限制方法申請專利範圍中的步驟，則此申請專利範圍將是合法的，它將可通過 101 的檢閱。

建築物設計之著作權保護(三)

保護之限制

該法案對建築作品的保護設定了法定的限制。一旦一建築作品已經完成，該著作權人於“著作所具象之該建築物係置於或普遍可視及之公眾場所時，可能無法防止就該作品所為之圖畫、繪畫、照片或其它畫刊表現的被製造、散佈或公開展示”。該法案包含這項規定以防止遊客在公開場所僅因攝影而成為著作權的侵權者。

並且，著作權人的同意並非為建築物所有者“進行或授權對該建築物之製造或變更”或“摧毀或授權對該建築物之摧毀”之要件，該項規定乃在允許該建築物所有人為必要或必須之修改而不需著作權人的同意。

由於本法案相當的新，尚無案例報告提出而述及該給予建築物設計之新著作權保護的限制。此外，該新法

的許多實務作法尚未完成。例如，如何及何處放置一可視及之著作權標示於一如建築物之建築作品。

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

儘管有這些限制，建築師現可享有對其建築物設計及其他建築作品之一新程度的著作權保護。

Levi's 商標仿冒者在中國被懲處

-150,000 件仿冒牛仔褲被查封

美國 Levi Strauss & Co. 近來發現，在中國的天津以及其它地方，有某些不法商人已經發出製造帶有未經該公司授權的 "LEVI'S" 商標的牛仔褲訂單，尋求非法獲利。

"LEVI'S" 商標的所有人，美國 Levi Strauss & Co.，是一家具有百年歷史，世界知名的牛仔褲製造商，並享有盛名。同時，所有用於牛仔褲製造之相關商標皆已由該公司向中國註冊，已註冊之商標享有排他使用權，該權利受中國法律之保護。

在此次仿冒中，Levi Strauss & Co. 聘請中國專利代理公司 (H.K.) 對該等侵權製造商採取法律行動。

於接手處理此案之時，代理人依據中國商標法而提出控訴，並向天津市立工商行政管理局，以及該些仿冒商所設立地點的 "LEVI'S" 150,000 件仿冒 "LEVI'S" 的牛仔褲，並追訴了有關他們的責任。（待續）

陳思茵 專利工程師

海洋大學電子系

歐洲專利答客問(三)

申請專利範圍相關費用

任何超過 10 項申請專利範圍之歐洲專利申請，須於提出申請時支付超過項數之費用。該項費用可於提出申請後 1 個月內支付。

若一申請案包含一組以上之申請專利範圍，則針對申請專利範圍數目最多之一組申請專利範圍中，超過 10 項之項數部分支付費用。

若申請專利範圍相關費用未於期限內支付，仍可於經通知未遵守期限後，於不可延之一個月寬限期內有效支付。倘若費用仍未於此寬限期內支付，則未支付費用部分之申請專利範圍視為放棄，申請人會被告知此一結果。

若申請案於被核准時包含超過 10 項申請專利範圍，而其申請專利相關費用尚未支付，則可於此階段支付。若未於固定期限內支付，則申請案視為撤回。

林淑貞 國外專利部主任

淡江大學化工系
淡江大學化學研究所碩士