



84年10月號

道法法訊

(DEEP & FAR)

第一版

© (43) 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(43) 優先權(上續)

3. 再論我專利法 24 II :

前期析得本條項“純屬贅文，刪之並無可惜之處”。

在此設問如下：A 於三月一日同時向澳洲及德國申請專利，則 A 得否於隔年三月一日向中華民國同時主張該兩國優先權而提出專利申請？

欲回答前述問題，且容吾人先行逐譯巴黎公約相關條文如下：

甲. 正規國家申請意指足以使申請案在所申請之國家確保申請日之申請行為，而不論該申請案日後命運何如(第 4 條 A 項 3 款)？

乙. 任何會員國不得因申請人主張複數優先權，縱其源自不同國家，或因主張一或多數優先權之申請案包括未含於優先權被主張案件中之一或多數案件，而拒絕優先權或專利案件，但於兩者情形，須符合該國法律意義內之發明單一性。

有關優先權被主張之申請案所未包含之元件，隨後申請案之提出將依正常條件產生優先權。(第 4 條 F 項)

此兩條款，予吾人如下啓示：

子. 得被主張優先權者為“正規國家申請”，凡只消得能取得申請日者，即得資為優先權主張之基礎。是縱該案件嗣後經程序或實體駁回，亦非在所關心。故優先權之取得，並不以被主張優先權之案件終能合法獲准為前提案件；

丑. 會員國需准許不論內外國之複數優先權主張，

但需在該國法律意義內發明單一性之條件為之。該會員國非但應准許內外國複數優先權之主張，且亦不得拒絕欲主張優先權之案件。

寅. 欲主張優先權之專利申請案與被主張優先權之專利申請案兩者之內容非必須雷同，然需符相關國家發明單一性之條件。詳言之，兩案件所揭露者，應限於同一發明，至兩案件內容孰豐誰瘠，在非所問。質言之，欲主張優先權所揭露者豐，則其能主張者以被主張優先權者為準，蓋縱兩案構成發明之單一性，被主張優先權者(前案)所無而出現於欲主張優先權者(後案)，仍有新實質內容(new matter)之問題。即後案所能為優先權主張之範圍以前案所已揭露者為限，此即前述條文所揭狀況，任何會員國不得拒絕後案為優先權之主張或逕拒絕後案之提出申請。

反面言之，如後案所列載者為瘠，則後案所主張者亦以其所揭露為度，蓋後案所不及載，縱為前案範圍所涵括者，後案專利權人將失去受保護機會，並視為該專利權人所慷慨捐贈於公眾領域中者。

卯. 後案新增而為前案所無之元件，將依正常情形，得據為他案優先權主張之基礎。

據前析述，吾人謹覆問如下：A 自得於次年三月一日向中華民國提出專利申請，並同時主張澳洲及德國之優先權，但問題在於：

I. 主張同一日申請專利案件之複數優先

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~)

權，對 A 並無任何好處；蓋其一專利案之優先權所能賦予 A 之保護效果，並無異於複數優先權之場際。況此時亦無適用我專利法 24 II “最早”之可能。

II. 主張同優先權日重複性優先權之唯一好處，在於慮及未知何一優先權基礎案件可能無效，致優先權主張失所附麗之利益。此種顧慮雖不無道理，卻屬法律所不理會，此參前述有關國際公約內容之析述子。項理由即明。詳言之，歷經一年，甚或不及一日，而仍合法享有申請日之案件，縱終不免遭逢核駁命運，然而其於主張優先權一事所能提供之貢獻程度，並不亞於果經核准之優先權基礎案件。

綜前析述，吾人再覆“純屬贅文，刪之並無可惜之處”斯言，未覺不妥，逕相信其為真理，何如？

韓國專利法(四)

III 專利之取得

III .A. 申請事項一般性原則

III .A.1. 有資格的申請人

(a) 專利申請人：實現一項發明之人或其繼承人得申請發明專利。當一項發明為複數位人士所共同完成時，專利權亦需由該複數位人士所共同擁有。然而，審查委員或 KIPO 中的人員於任職於 KIPO 期間，除因繼承或贈與不得獲得專利權。

(b) 外國人：凡為巴黎公約之會員國國民或係已與韓國訂定協議或條約以相互保護智慧財產權且對於韓國國民以相同於其本國國民之條件下使韓國國民取得專利權國家之該國國民。

III .A.2 申請過程之一般性要求

(a) 申請案：對於專利申請必須以法律施行細則所規定指示之格式提呈予 KIPO 首長。一項申請必須作一式三份，其中一份正本二份副本，以及包括：

- i) 每一位發明人之姓名、住址以及國籍；
- ii) 每一位申請人之姓名、住址以及國籍；
- iii) 每家代理人（如有的話）之登記名稱、註冊號碼以及住址；以及
- iv) 公約或國內優先權日，如有的話。

(b) 語言以及文件：一項申請案必須以韓文提出以及包括或附帶：

i) 說明書，其中包括一項至數項申請專利範圍以及摘要，共一式三份。

ii) 圖式一式三份（當有需要時）；

iii) 代理人委任書（當有需要時）；以及

iv) 指定申請費用。

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(三)

關於本改革案所提之「新專利申請系統」，對於小專利的申請將採取不經審核而直接註冊登記的程序，但仍需提出檢索的報告以支持該申請案。為證明該創作在專利上的有效性，舉證的責任係落在該專利所有人的身上。如小專利的註冊登記者被許以中間救濟，委員會建議鼓勵加強原告勇於接受賠償額的認定以及快速審判的權利。同樣地委員會對於小專利的專利申請範圍 (CLAIM) 的項數以及修改可能性皆有限制。

一般而言，委員會所提議的新專利法中，關於可專利性及侵權之規定皆於小專利中有其適用，但無特許實施。小專利的核准也應在申請後的六個月內完成。發明優先權亦有其適用。核准時，核准通知、專利申請範圍第一項、摘要說明以及相關的圖示將被公告。此時，法律所賦的權利便具備了。小專利專利期間自申請日起算 6 年，但需於首 3 年後更新。

此外，委員會也推薦建立科技上的資訊。

陳國基專利工程師

海洋大學電子系

美國商標法令的加強

對於商標權的保護，1988 年商標修正法案遠優於一般法所賦予的權利。一近來案例顯示，一個藉由首先使用於某類商品並經一般法賦予的商標權人可能喪失其專用權，而由先註冊者取得專用權。當有一先註冊者將相同或類似商標使用於各式商品，但其註冊保護範圍說明欲足以同時涵蓋先使用者及先註冊者的商品範圍，上述狀況即有可能發生。

寶鹼公司以開始使用 "MR. CLEAN" 商標並註冊於清潔溶液項目，而此清潔溶液係行銷至一般消費大眾及工業二大獨立市場，但寶鹼公司尋求該商標註冊時，只在一般消費大眾市場行銷。而另一家廠商 Sentry 化學公司也開始以 "CAPTAIN CLEAN" 使用於工業用清潔劑，隨後，寶鹼公司擴大使用 "MR. CLEAN" 於工業清潔劑的市場。

當 Sentry 欲尋求註冊 "CAPTAIN CLEAN" 時，寶鹼公司以與其註冊商標 "MR. CLEAN" 有混淆之虞而提出異議。在寶鹼公司註冊滿 5 年後，Sentry 化學公司要求商標審判及訴願委員會 (TTAB) 應限制寶鹼公司的商品註冊項目於其申請時所使用的商品項目，即行銷於一般消費大眾市場的清潔溶液，但遭 TTAB 駁回。委員會指出：限制商標註冊項目只能植基於二項理由：未使用及放棄，而其決定是否未使用將視註冊者自其申請日起的實際使用狀況而定。放棄則自有申請限制其商品範圍日起註冊者實際使用狀況而定，視以上任一原因都可用來限制註冊商品項目使得獲得註冊保護的商品範圍不大於其實際使用商品範圍。

鄭素霽商標專員

東海大學

由台灣國民來利用(二) 專利合作條約 (PCT) 與巴黎 公約 (Paris Convection)

巴黎公約 (Paris Convection)

在這個公約之下，在一會員國提出的申請案可以被當成在任何其他一個會員國提出優先權之基礎，當與 PCT 結合使用，它給予申請人這兩個協議之充分利益。

臨時專利說明書 (Provisional Specifications)

紐西蘭仍有一套制度是一專利的申請可以一臨時專利說明書為之，該專利說明書可以隨心所欲地廣泛，例如廣泛如同正常為申請美國所必要的程度，或者可以是就自認屬發明的初步敘述，而可以於嗣後再增加。一臨時專利說明書的好處是它不會被審查且它依巴黎公約可以被當成提出優先權的基礎。另一個好處是成本。以一臨時專利說明書來提出一申請之價格大約是 250 美元（假如所有準備好要出件的文件都提供給紐西蘭代理人）。如此的一個申請即可產生的優先權及於認可巴黎公約的任何國家之內，即使是申請人是臺灣國民亦然。優先權的好處係因申請案的地點而產生，並非來自於權利擁有者之國籍。

徐培修

中央大學機械系

西班牙發明及實用新型(三)

實用新型：此種保護型態可得自包含賦與一物體可導致其使用或製造上實際優點之形狀、結構或構成之發明物。專利性：包含發明性並具有可工業應用性之新發明皆具有專利性。化學或醫藥品亦可具有專利性，但此類發明之專利性直至 1992 年 10 月 7 日才被確認。不為保護之對象：如前所述之不被視為發明的項目及已公開或其利用將違反公序良俗之發明；植物品種；動物品種及植物或動物產製之必要生物製程；雖然如此，但微生物製程是可具專利性的。新穎性：一發明之技術內容若在該專利申請案之申請日前，未曾被以任何形式陳述於在西班牙或世界各國可由公眾取得之資料文件中，或是包含於較早的西班牙發明專利或實用新型申請案中，則可視為新發明。發明性：其技術內容非為熟習該技藝人士所能顯而易見者，則發明性將存於發明中。

陳宇仰專利工程師

逢甲大學化工系畢業
元智工學院化工所碩士

澳洲新式樣／著作權(二)

古車發現新式樣法案中第 17A 條(1) (c) 於工業應用時之引用並非完全受限於第(2)款，因而有時縱使新式樣尚未用於 50 件商品然而卻已有因 17A 條之目的而應用於工業上之情事，從而其權利註冊為無效。這說明了一個新式樣之設計可能因過去之利用而視為無效，其中，雖然其所生產之商品數未達 50 件，但該公開利用已達該新式樣所有人所欲公開之最大程度。

該項決定重要地凸顯以下事實，即不論對 1968 年版權法案第 77 條或對 1906 年新式樣法案第 17A 條，一項新式樣，即使未滿足版權規則第 17 條之擬制規定（生產了未達 50 件之商品），仍屬已應用於工業上。

3. 亞美鐵克斯布料公司 v. C & F 布料公司 Pty Ltd 24 IPR 449

申請者，亞美鐵克斯布料公司，擁有包含一在 1989 年版權法案修正案通符前在澳洲進口及出售之布料設計的藝術品的版權。申請者欲遏止被告未經授權而銷售及在澳洲複製抄襲其藝術品之布料。被告則爭辯說申請者（該修正案未通過前）之行為已適用未修正之法案第 77 條，因而永久失去對其版權之保護，且其以此自衛，將不致受到 1990 年對 1968 年版權修正案之影響。

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)

可申請專利主題事物—— 數學演算法或電腦程式

無論是應用演算法來定義，限制或改良結構關係或是方法程序中的步驟，上述 Walter 案的分析並不會限制該申請專利範圍欲保護的可專利主題事物。在後 Diehr CCPA In re Abele (214 USPQ 682 at 687 (CCPA, 1982)) 判決中，法院認應寬鬆看待 Walter 案而視為其不過在於主張道：演算法得以任何方式被運用在實體元件或程序步驟，但應以其應用非僅屬領域使用限制或一不重要的後解決工作為限。如此一來，假如一申請專利範圍具有其他之合法性，意即縱使沒有演算法便無法操作或較無效用，則當此申請專利範圍包含了該演算法，該申請專利範圍同樣地表示出具有合法性的主題事物。

關於“後解決工作”，最高法院在 Diehr 案中強調說：一個不重要的後解決工作不能將一個不被專利保護的原理轉變成一個受保護的方法程序，被判定為不合法的該 Parker v. Flook 案中之申請專利範圍，詳述了一更新數字方法（即警告極限）的後解決工作，其係涉及申請專利範圍前言中提及實際程序之程度少於計算方法之步驟。在 Diehr 案中，最高法院指出在 Parker v. Flook 案中提出之後計算工作的型態為一“表徵的後解決工作”。相對地，在 Diehr 案申請專利範圍中的後解決工作係一自動開啓橡膠塑形壓模，乃是與橡膠塑形實際程序清楚關聯的步驟。如 CCPA 在 In re Walter 205 USPQ 397 at 407 (CCPA, 1980) 所述，假如申請專利之創作最終結果是一個純數字，如同在 Benson 和 Flook 案中的一樣，則無論是否藉由任何後解決行動使創作變成可讓人或機器為其他目的而使用，此創作物都是不受專利合法的保護。

曾振昌專利工程師

海洋大學電子系

《中華人民共和國專利法》 第 60 條將修改

為強化專利行政管理機關的專利行政執法職能，大陸專利局目前準備對《專利法》第 60 條有關專利行政管理機關行政執法的規定進行修改。已擬定的修改草案內容如下：

(1) 將賦予專利管理機關必要的執法手段。專利管理機關在處理專利侵權案件時，將具有查封或者扣押侵權物品和查閱、複製或者封存與違法活動有關的合同，帳冊資料的權利；

(2) 將賦予專利管理機關對專利侵權行為進行處罰的權力。專利管理機關將有權給予專利侵權人以沒收非法所得，該收侵權產品、罰款等行政處罰；

(3) 將明確專利侵權的民事責任。對於專利侵權行為，專利管理機關將有權責令侵權人承擔停止侵權、消除影響、公開賠禮道歉、賠償損失等多種民事責任；

(4) 將縮短對專利管理機關的起訴期限。準備將當事人對專利管理機關的處理不服可在收到通知之日起 30 日內向人民法院起訴，改為應在收到通知之日起 15 日內決定是否起訴；

(5) 將規定由當事人申請強制執行。對於專利管理機關作出的責令侵權人承擔民事責任的處理決定，侵權人拒不執行的，由有關當事人而非專利管理機關申請人民法院予以強制執行。

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

Levi's 商標仿冒(五)

在中國被懲處一

150,000 件仿冒牛仔褲被查封

(續上期)

為感謝中國有關當局於處理此案時所作的努力，美國 Levi Strauss & Co. 派遣其特別顧問 David R Saenz 先生為一支特別訪問團之領隊，赴北京向工商國家行政商標局，以及天津市立工商行政局的官員表達謝意，並致贈該局一金製匾額，其上題文「美國 Levi Strauss & Co. 向天津市立工商行政局之商標及廣告行政單位致謝，以感念他們為保護我們的 LEVI'S 註冊商標專用權所做的努力」，並同時致贈一面繡有「執法嚴正，大公無私」絲質旗幟。

在致贈典禮中，Levi Strauss 的特別顧問 Saenz 先生表示，此次發生於中國的商標侵權事件與國外的不法份子有關，他們是最大的獲利者，而美國及中國的有關公司都是受害者。經由此次天津市立工商行政局的行動，我們看到中國保護智財權的能力。

一個美國駐中國的美國大使館貿易官員 David Schucider 先生也參加了此次的致贈典禮。於其演說

中，他表示他很高興 LEVI'S 商標的侵權案件能很快地受到處理。經由此案件的調查及掌控可以看見，中國法律確有保護智財權之能力。

陳思茵昔日同事

海洋大學電子系

歐洲專利答客問(四)

圖式：

於說明書及申請專利範圍中未提及之參考標號不得出現於圖式中。標有參考標號之相同物件，於整份文件中均須以同一標號標示之。

除非為不可避免者、單字或如“水”、“蒸氣”、“開”、“關”、“線段 AB”此類字眼，以及於電路圖及方塊圖或流程圖中，一些瞭解上必要之簡要標示，否則圖式中不應包含任何文字。若有需要，這樣的文字應以不干擾到圖式線條之方式置放。

流程圖可視為圖式。

摘要：

摘要僅僅用作技術資訊，而不列入其他目的之考慮，尤其非用以解釋尋求保護之範圍。所提摘要必須構成一有效工具，以於特別之技術領域中檢索，最好可評估是否需要參考歐洲專利申請案本身。

摘要之前有標題，摘要必須包含說明書、申請專利範圍及圖式所揭示內容之精確概述（較佳不超過 150 字）。除非已於標題中清楚指出，否則應於摘要中指出本案係關於何種技術領域，且其所提出之方式應使技術問題獲清楚了解，本案解決問題之要點，以及後者之主要用途。

若歐洲專利申請案包含圖式，申請人應指出公告摘要所應隨附之圖。此時摘要中所提及及圖式中所描繪之主要特徵，應繼之以相對應之參考標號置於括弧內之。

摘要之最後內容由檢索部門 (Search Division) 決定，在其公告成為歐洲專利申請案之一部分後，不再加以修改。

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