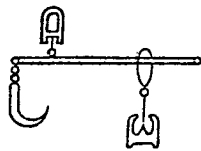


國內郵資已付

北區郵局  
直轄第84支局

許可證  
北台(免)字第10740號

雜誌



85年1月號

第一版



# 道法法訊 (45) 月刊 (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：台北市忠孝東路一段176號9樓  
電話：(02)3222023  
傳真：(02)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)。

本所自即日起遷移至：  
台北市忠孝東路一段176號9樓

## 專利制度及專利法(45) 優先權(下續)

7.美國專利法第119條三項：在相同條件及要求之類似情況下，本條所訂權利得以在同一外國所隨後正規提出之申請案，而非以該最早提出外國申請案為基礎，但在.....

A.優先權之原理相同，故法條首揭“在相同條件及要求之類似情況下”；

B.本條所涉問題為在外國有在先申請案及在後正規申請案，析言之：

a.在先申請案與在後正規申請案曾經併存(coexistent)；

b.在先申請案非必須“正規”，所謂“正規”係指具足一般正常申請案件要件之意。故在先申請案可係“臨時”申請案(provisional application)之屬。

C.本條項乃在規範，優先權係以在後申請案為主之場際。詳言之，依據優先權之原理，優先權主張係一種優惠。屬一種例外，而依例外從嚴之法理，優先權之應用必需謹守其倫理規範，即為讓此種優惠或例外儘速結束，故條文必然明定需主張最早之對應申請案申請日。然而，在例如是臨時申請案之情況下，其內容既然未臻完善而有所欠缺，如仍固守法條原來意涵，頓覺法律為德不卒，故法律於此又復權變，而許以在後正規申請案為優先權主張之基礎。

D.無容置疑，吾人應已瞭解本條項乃例外之例外規定，故其限制條件勢趨更嚴，即：

a.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；

b.後申請案前之任何外國案未曾公開供公眾檢視；

c.後申請案前之任何外國案未殘留任何權利；

d.後申請案前之任何外國案未曾且嗣後不會充任優先權主張之基礎。

以上四條件莫不皆在維持優先權之固有規範，期免不必要或不適法之斲傷，申言之：

I.D.a.在保證後申請案充任優先權主張基礎之完美適格；

II.D.b.在保證後申請案充任優先權主張基礎之新穎性無暇；

III.D.c.在保證後申請案充任優先權主張基礎之適法地位；

IV.D.d.在保證後申請案充任優先權主張基礎之唯一性質。

8.美國專利法第119條第四項：本條項乃在規範於某些前共產國家中，其“發明人證明”申請制度與優先權制度之關係。所謂發明人證明(Inventor's Certificate)係指國家出具證書，證明其具有發明人身份，終生享有精神上之殊榮及/或某些物質上之利益。中研院院長李遠哲認為一人之腦力，乃全人類之資產，故其個人不喜申請專利。此種胸懷與共產主義之理想頗能契合。

因本條項涉乎優先權之原理不深，故僅簡單析論如下：

### 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~)

A.欲援發明人證明之申請案為優先權主張之基礎,須該外國准許申請人有權選擇申請專利或發明人證明。詳言之,美國以世界警察之角色自居或基於促進世界和平之職志,而於法條中排除,僅許申請人申請發明人證明之國家得於美國享有優先權;

B.欲援發明人證明之申請案為優先權主張之基礎,其條件及效果相同於一般專利申請案;

C.欲援發明人證明之申請案為優先權主張之基礎,其另一限制為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,即

a.巴黎公約第2條第一項:國民待遇一般原則;

b.巴黎公約第2條第二項:不可規定行使權利,須於其國有住所為前提;以及

c.巴黎公約第3條:會員國外國家國民於任一會員國領域內有住所或真實而有效之工商營業所時,應以會員國國民相同之方式待遇之。

## 人類化妝治療法專利授與

在一件劃時代的判決中,助理專利局長 **Bruce Popplewelly** 最近更改了一件50年以來紐西蘭實務。關於 **Josph H Handelman** 紐西蘭專利申請案213805,該助理局長核準有關於人類化妝治療法之專利, **Handelman** 先生的專利是有關於一種脫毛劑,或者更正確的說是一種所謂"已完全性成熟男性"減緩或降低鬍鬚毛髮生長速度的製程及組成。

抑制荷爾蒙二氫戊酸脫羧基醇素活性之化學複合物族群與化妝乳霜一起被揭露,依以前紐西蘭專利局實務,如**Handelman**先生所揭露之新組成,並不難獲得專利保護,引起困難者,乃使用這些組合物之任何申請專利範圍係被用以影響活生生的人類。

早先於1942年紐西蘭專利局有例行性對有關人類治療法之專利申請範圍授與專利保護的習慣,直到1941年才停止。

吳冠明 專利工程師  
淡江大學電子系

在**Maeder v Ronda**【1943】**NZLR122**中,上訴法庭多數認為製造過程如欲獲專利,一定必須以某種方式直接或間接相關連於"可販售物品"及"商業物品"之產製。

## 歐洲專利答客問(16)

收文日

送至歐洲專利局之申請案,其申請日期乃依據親自送件日,或是依據於歐洲專利局之任一自動化操作郵筒之投郵日。歐洲專利局所收郵寄之文件,以其收文日為其申請日。

經由傳真送出之申請案,假如文件符合第80條所要求之條件,則申請日乃依據歐洲專利局收到完整申請案傳真文件之日期。

前述之規定亦適用於在簽約國主管當局提出之申請案。

收件之回函

當申請人提出申請案時,當局立即發給收件之回函,其為共五頁之表格,而在表格上,當局標註收到申請案文件之日期及申請案號。

於有請求時,專利局亦藉由電傳打字或傳真方式發送收受申請文件之確認書,但以下述情形為限:

-提出申請文件時,附有以電傳打字或傳真方式確認收受之要求。

-陳明郵遞、電傳打字或傳真方式之發送地址。

-附寄指定行政規費之付費收據或匯票。

國家主管當局轉遞至歐洲專利局之申請案

當向國家主管當局申請之歐洲專利申請案已由前者轉遞至歐洲專利局時,歐洲專利局即會告知申請人收件日,及寄給申請人一份收件回函之影本。國家主管當局不會延遲告知歐洲專利局收到申請案情事。

如果申請案於申請日或是最早優先權日後屆滿第十四個月前,未送達歐洲專利局,則申請案將視為撤回。申請費、檢索費及指定費將會退還。申請人將因此接到歐洲專利局的通知,並且可將申請案轉換為國家專利申請案。

許惠雯 專利工程師  
淡江大學電機系

於歐洲專利局通知後三個月內,必須於提出申請案之中央工業財產局請求轉換改請申請。建議查閱"有關歐洲專利局之國家法律"手冊,以得知進一步細節。

## 義大利國專利簡介(二)

### (D).裝飾性模型與式樣

如同工業上之發明及新型係採絕對新穎性,無論如何,對裝飾性模型或式樣之揭露,對其新穎性而言非為一阻礙,如其係在義大利國舉辦之官方承認之展覽會,或是與義大利國具互惠承認關係之其他國家所舉辦者;如其非為1928年11月22日巴黎協定所考慮之展覽,則前述亦真。

### (E).植物專利

葡萄酒、森林之樹木、果樹、裝飾用之樹木,以上所述之植物物種及其接枝,在義大利國必須非以商業行為作為目地超過一年之時間,或在其他國家為超過六年之時間;針對其他植物物種而言,則為超過四年之時間。

### 申請人資格 (APPLICANT)

對各種類之專利而言,專利申請人不是發明人就是專利權之讓渡人或繼承人(該專利申請人可以是個人、公司、股份有限公司)。

### 可專利之事物 (PATENTABLE MATTER)

**(A) 在工業上發明之專利**

其包括任何可被應用在工業上之發明性活動。所謂發明物，係指一發明性之活動非為熟悉該領域者認為是顯而易見者，而所謂應用於工業上之發明性活動，即指該發明物在泛工業之領域內可被製造或利用，其中亦包含農業上之領域；應用製藥或生物上之方法及其所得之產物及微生物，在義大利國亦可申請專利。

**(B) 歐洲專利指定義大利**

其可專利之事物與在工業上發明之專利相同。

**(C) 新型**

任何新形式之發明物，其可得一特殊效果、有較佳之使用性或便於應用之機械裝置、裝置零件、工具或器具，諸如，該發明物具有一特有型態，安排，組態或元件組合。

**(D) 裝飾性模型與式樣**

任何新模型或式樣，係指一工業上產物其具一特殊外觀，或不論其所相對者係形狀、特殊線條、顏色或色彩之組合。

**(E) 植物**

植物新物種之可專利者皆已表列規定。

陳國基 專利工程師  
海洋大學電機系

劉志峰 專利工程師  
技術學院電子系

## 著作權法一程式要件持續重要

你是否知道，基於美國的著作權法下，欲獲得完全的著作權保護，著作權標示及迅速的註冊申請，持續仍為重要的步驟？若知道了，請就此打住。若還不知道，請你繼續往下看吧！

在以往，於美國的法律之下，欲獲得一完整的著作權保護，需要嚴格的遵守某些法律程式。例如，法律要求每一件著作物複製品（書、音樂帶、繪畫、雕刻、填充玩具、軟體磁片等等）均須標示；申請案須提出“存局複製件”迅速的申請。且對1978年之前的作品，須提出展期申請，以確保完全期限之保護。

在此之前的15年間，美國以放鬆此等僵化的程式要求。然而，若持續的遵守現時非必須的正式手續，可獲得有意義的助益。

著作權程式要件趨於緩和，是以階段性發生

於1978年前之著作物仍受1909年美國著作權規範，其要求每一著作物上均有著作權標示。無適當著作權標示之出版品在大多數之情況下，造成了該作品不可挽回的變成了公共所有物。註冊及存局複製品並非強制的，（因此，偏離了英國的原型及首創型著作權法，安妮法規）但對損害賠償而言，卻為必須。一著作權須在第28年時展期以獲得另一個28年期之著作權保護。

黃鎧輝 專利工程師  
交通大學機械系  
交通大學機械碩士

曾振昌 專利工程師  
海洋大學電機系

## III.B.2 申請專利範圍的結構

申請專利範圍應清楚並精確地定義在發明之技術特徵並逐項請求欲保護之主題事物。只要情況允許，申請專利範圍應被發明內容之細節詳述支持且包含下列事項：

(i) 一可供確認發明之主題事物與定義此主題事物所必需之技術特徵的敘述，此敘述應解釋該主題事物與習作之對比；以及

(ii) 一特徵部份，在“特徵在於”或“其特徵為”等辭彙後並描述出其尋求保護之技術特徵，再與III.B.1所描述之的特徵結合。

申請專利範圍之合理項數端視所請發明之性質，選擇性的特徵及可有可無之限制是不允許包含在請求保護的範圍中。

若可使申請專利的範圍更容易被理解而包含著圖式，則在申請專利範圍中提及之技術特徵最好隨後伴有放於括弧中關於特徵的參考符號，而這些參考符號不能被解釋成限制該申請專利範圍之標的。

## 可申請專利主題

### ——數學演算法或電腦程式（六）

於"*In re Johnson et al*, 200 USPQ 199 at 210, 211 (CCPA,1978)"中提到，在分析有關於電腦程式方面的申請專利範圍過程中，去了解下列觀念是必要的，35 U.S.C.101對於可在電腦上實現的方法的檢驗與其對於可在其它機器上施行的方法之檢驗，除數學公式、計算方法或僅僅是想法及已有司法判例之外，其適用的原則是相同的。在設法包含一可完成一程序之電腦程式之申請專利範圍已經在"*In re Pardo*,214 USPQ 673 (CCPA,1982), *In re Toma*, 197 USPQ (CCPA,1978),以及 *In re Chatfield*, 191 USPQ 730(CCPA,1976)"中被認為是具專利之合法性的。依據上述所描繪的兩段式手續，當考慮一企圖包含電腦程式之申請專利範圍之整體性時，若該申請專利範圍僅提及一數學公式或計算方法，而未提供使用於任何形式之具體元件或方法步驟，則此申請專利範圍將不具專利之合法性。如此之切入角度亦可使用於檢視由 *In re Pardo*,214 USPQ 673 (CCPA,1982)提出之有關裝置之申請專利範圍，此亦可見於 *In re Bradley and Franklin*,202 USPQ 480(CCPA,1979)。

## 西班牙專利(五)

優先權:同一申請案可主張多重優先權,且,對於西班牙專利之同一申請專利範圍,若屬適當,即使它們是源自不同的國家,亦然。若主張多重優先權,自優先權日算起的時間

限制將溯自最早的優先權日。涵蓋領域:全西班牙半島,巴拉瑞克群島,坎那瑞群島及蘇達及馬里拉之領域。

申請要件(寄給駐地代理人提出申請用)

發明專利:

- 1.寄交工業財產註冊處之申請書。
- 2.包含一項以上的申請專利範圍及摘要的發明說明。
- 3.圖式一式三份。
- 4.當申請人非發明人時,顯示申請人如何取得專利權之陳述。
- 5.當西班牙專利代理人代理申請人時,須簽署委任書。
- 6.若主張公約國優先權:在專利申請中優先權的聲明需至少先指出所主張的國家及其申請日期;在四個月內需呈上該國專利局所認證發行之申請案,當該據以主張優先權之申請案非西班牙文時,必需附上西班牙文翻譯。

歐洲專利在西班牙的效力:

**陳宇仰** 專利工程師  
逢甲大學化工系  
元智工學院化工碩士

-欲得歐洲專利公約第六十七條所提供的臨時之保護,需在申請時呈上專利申請範圍之西班牙文翻譯及該專利申請案的圖式。

-該歐洲專利一旦獲准,必需在獲准公告三個月內提出說明書之完整西班牙文翻譯,以使該專利在西班牙生效。

### 由台灣國民來利用一 專利合作條約 (PCT) 與巴黎公約 (Paris Convention)

在紐西蘭設立一個公司所需之花費和程序

在紐西蘭為了使用PCT的目的而設立一家公司所需的費用不是太高,它將少於500美元,每年的活動費將少於300美元。

PCT申請案在紐西蘭

紐西蘭皆是巴黎公約第一章與第二章規範的一員,因此一個申請案在紐西蘭送件的話,依第一章,該申請案會有國際搜尋(檢索),並依第二章可以進行國際審查。搜尋(檢索)和審查二者皆能透過紐西蘭而被澳大利亞或歐洲專利局予以承辦,紐西蘭的政府正在與美國進行協商,而能夠同時也有美國之搜尋(檢索)與審查,透過紐西蘭而採PCT路線送件所需之費用不超過且在大部分的案件少於被其他PCT收件局所索價之政府的收費。紐西蘭服務費的收費同時是相當具有競爭力的。

**徐培修** 專利工程師  
中央大學機械系

### 歐洲共同體商標

自1996年1月1日,將開始實施歐洲共同體商標。共同體

商標之實施將可使商標專用權人可只提出一個商標註冊申請案而在所有歐聯國家獲得保護。此歐聯國家包括分屬於13個轄區之15個國家,13個轄區為奧地利、荷比盧、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、葡萄牙、西班牙、瑞典及英國,其中荷比盧包括荷蘭、比利時及盧森堡三個國家。此種註冊的好處在於只要提出此一申請案一次的延展而非於各指定國家分別註冊。大部分的世界各地申請人皆可利用此新制度。

官方申請規費為ECU700(約合US\$900),但不包括審查費或歐聯中之某指定國家檢索類似商標註冊的費用,大約有10或11個國家將進行檢索,以致官方申請規費可能從ECU700(約合US\$900)增加至ECU975(約合US\$1,260)。

商標專用權人若已於一個或數個歐聯國家取得註冊,而其共同體商標所申請保護的範圍不大於在該某歐聯國家原有之註冊商標所保護的範圍時,則可保留其在該等歐聯會員國註冊商標之優先權。

**鄭素霏** 商標專員  
東海大學

任一商標註冊申請案可以歐聯之任一語言提出申請,但對商標局程序及異議時必須擇英文、法文、德文、義大利文及西班牙文之任一語言為其第二語言。

### 輕率上訴及不適當行為之制裁

(續上期)

被認為應受制裁之違法上訴型態包括:尋求爭訟已被最終判決之爭點,而無法解釋審判法庭如何犯錯,或無法提出撤銷判決的清楚抗辯,再次抗辯於審判法庭中已經課予制裁之輕率行為,無法舉證相關的判決以及輕視對手所舉證的判決,舉證不相關或不適當之判決,遺漏了舉證判決所引用之重要文字,提出不相關或不合理之抗辯,以及提呈錯誤事實或法令給法庭。

輕率上訴問題再次由聯邦巡迴上訴法庭於 State Industries Inc. v. Mor-Flo Industries Inc. 948 F 2d 1573 (Fed. Cir. 1991)中敘明。於該情況中,上訴人自一州立法庭判決提出上訴,於該判決中已裁定一專利侵權損害賠償,但是由被告所為之惡意侵權的加重損害請求被審判法庭否決。上訴人於上訴中申述州立法庭犯了未發現被告所犯之侵權為惡意之錯誤,以及未因此而加重損害賠償。於述明特別的有關輕率上訴問題之前,聯邦巡迴上訴法院做一每當考慮上訴時應予考慮之聲明。

法院指出:

**陳思茵**  
昔日同事

“因指出自由心證判決中存有可予廢棄錯誤之本質上困難性,訴訟代理人應特別小心於申請挑戰該判決之上訴。(待續)

本所新址:台北市忠孝東路一段176號9樓  
電話:(02)322-2023