



83年11月號

道法法訊[©]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 · 3225096
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.

「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」

專利制度利及專利法(31) 說明書(XV)

B. 依附項

a. 依附項之意義：顧名思義，依附項乃依附獨立項而存在。吾人於撰寫申請專利範圍之際，恆需以最少必要元件 (the least required element) 為鐵律。質言之，申請專利範圍第一項所列者，務須為實施某一發明之不可或缺要素。易言之，獨立項所列者，必為獲致該一發明所企最“差”功效之所有構成成份。換言之，主項 (main claim) 如缺一單字，該發明將即失其最低程度功效，乃最高之撰寫技巧境界。詳言之，申請專利範圍之撰就，雖不以字句珠璣為必要，然少加一字，即減低些微危險，乃不得不予以注意。

試舉例以言之，設甲君鑑於某日常習用產品乙具有兩缺失，每日必造成其短暫苦楚，廢寢忘食之餘，乃發現乙產品原含 X、Y、Z 三要素，如於乙產品加入 x，即可克服丙缺失、如加入 y，即可使其效能之發揮趨於淋漓盡致、而如加入 z，即可加增其功能。此際，吾人勢須斟酌考量克服丙缺失、效能完全發揮與增加功能三者，何者孰重。吾人固可於主項併列三者，期邀專利之早日獲准，然此實為拙劣之保護方式。蓋仿冒者如刻意漏加 x、y 或 z，即很可能逃避申

請專利範圍之該當，致甲君投訴或主張權利無門。故圓滿之保護方式，應係推敲 x、y、z 三者中，吾人寧先捨何者，抑必保何者，俾期搗入發明核心。如吾人經慎重考量，寧捨 x、y、而就 z，則吾人於主項將使其僅包含 X、Y、Z 及 z 而將 x、y 分別置於依附項中。

所謂搗入發明核心係指，習用產品乙，如加入 a1 則可獲致發明功效 1%，如加入 a2 則可獲致發明功效 10%，如加入 a3 則可獲致發明功效 50%，如加入 a4 則可獲致 100% 功效之場合，吾人不宜逕以 X、Y、Z 及 a4 為主項內容。穩妥之道在於先行構思 a1, a2, a3 及 a4 之共同上位概念 A，而以 X、Y、Z 及 A 為獨立項內容，並於其次依附項中分列 a1, a2, a3 及 a4。或問 a1 僅得使發明得效 1%，幾近無用，列之於依附項意義何在？任何此時無啥意義之物事，常於來日發揮莫大效用。縱 X、Y、Z、a1 僅得效 1%，然如 X、Y、Z、a1 及 b 竟可得效 100% 時，果吾人未以 X、Y、Z 及 A 為主項，則吾人必於來日為無法對 X、Y、Z、a1 及 b 主張權利而後悔不迭。

專利法要求專利案件需具備新穎性、非顯而易見性及實用性，然並未要求一案件具備該三要件須達何一水平，故該案件具備該三要件之門檻要件後，即已完足法之要求，至其程度如何原難論斷。三要件中，除非顯而易見性需達某種“創

作高度”外，其餘兩要件實無以程度論列之可能。前述析論，如吾人將發明功效等同實用性視之時，將更易於明朗。

前述立論，於下述例子更易見其精神：X、Y、Z及d可達發明目標20%，X、Y、Z、d及e可達目標50%，X、Y、Z、d、e及f可獲發明目標80%，而X、Y、Z、d、e、f及g可獲發明目標100%時，毫無疑問，吾人於主項應列載X+Y+Z+d，第二項載述X+Y+Z+d+e，第三項敘述X+Y+Z+d+e+f，第四項則記載X+Y+Z+d+e+f+g。當然，d、e、f、g之不同組合如可能產生不同之結果或效能時，吾人亦宜依不同之組合而為不同項次記述，俾將不同之組合條列於不同之項次，而為各種變化實施例之完整保護。

果能如前述析論而為具體實踐，則一發明不同梯度之各式保護將臻完善，而該發明之邊界(metes and bounds)亦將因此而清楚，致得攔阻他人隨意踰越專利雷池。

歐洲專利答問(二)

3. 第三方面為植物或動物品種或培育植物或動物之基本生物程序，其被排除於專利性之外。在植物品種方面，於大部分簽約國中有另一種保護形式。而所謂“基本生物程序”之認定為程度上的問題，即視涉入之人為技術深淺而定。若該涉入之人為技術對於欲達成之結果扮演決定性或控制性之角色，則不會被排除於專利性之外。該除外不會應用在微生物程序或其產物上。EPO將此條款解釋為允許使用微生物有機體之程序、生產新微生物有機之程序(如藉由基因工程)及微生物有機體產物本身申請專利。所謂“微生物有機體”涵蓋微生物質，如質體及病毒。

二、新穎性：

基本原則

若一發明不屬於the state of the art(技藝狀態或水平)之一部分，則其可被視為新發明。the state of the art之定義在EPC中等於絕對新穎性，亦即the state of the art包含所有於申請日或優先權日前以書面，口頭說出，使用或以任何形式公開之事物。然而，若揭露不早於歐洲專利申請前之六個月且為有關於申請人之明顯濫用或為官方或官方認可之展覽中展示者，視為無害揭露。除了這兩種情形外，(其中第二種為一例外實用例)，任何申請日前發明之揭露，無論是否為申請人之自行揭露，皆視為包含於the state of the art。

優先權

此外，如該較晚之申請案指定之一簽約國亦為較早之申請案所指定，則在申請日或優先權日前所提出及於該日期當天或之後公開之歐洲專利申請案內容皆被視為包含於the state of the art中。該較早申請案之全部內容，有害於其新穎性。獲准歐洲專利後之任何在前國內權利對指定國內發明專利性之影響由有管轄權之國家法院評估。二個歐洲申請案間的抵觸，其影響有限，因為已揭露較早申請案之內容只關係到新穎性而無關於較晚申請案是否涉及進步性發明。因此較晚申請案之申請專利範圍之撰寫通常不必考慮該較早申請案內容將構成相關習用技藝。

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

安哥拉(ANGOLA)工業財產法

概說

安哥拉工業財產法(Law no 3/92)於1992年2月28日公告在"Diario da Repu'blica"第九號，而於同年3月29日生效。

本法提供了下列保護：專利，實用新型，工業模型及式樣，商標，創始名稱與標記、產地名稱及特許。

為自這些權利所允許之排他性中獲益，必須

蔡濟福 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~)

提出個別的申請，並取得由合法的安哥拉工業體系所授予之承認。

有關本法，請注意下列幾點：

合法代理人：合法之代理人需設籍於安哥拉工業財產權總局，除非申請者本身即居住在盧安達（Luanda，註：其為安哥拉之首都）。

委任狀：經簽證合法的委任狀是必需的。本法並無指明每一行為皆需委任狀，故合法之代理人需單一通用之委任狀，並需於盧安達境內有一辦公室。

專利：

a) 期間 自申請日起 15 年。

b) 方法 只有獲得化學或葯劑產品之方法可受保護，且不保護產品本身。

c) 發明之實施 自取得權利後 4 年內，發明須於安哥拉境內實施，否則將可能被取消。

實施係指於安哥拉生產該產品

d) 新穎性 為獲得專利權，發明需具備新穎性，進步性及工業應用性。

e) 強制實施 如發明並無自核准日起 3 年內實施或停止實施超過 1 年，則其可被准予特許實施。

f) 初次申請 於初始申請國之申請文件影本文件需於安哥拉申請時一併附上。

初步準備 有關專利部分，並無明定之條款以保護發明於安哥拉境內之使用。然而，本

法明定，專利技術之使用者縱於該技術已入公眾領域，亦得申請各別之授權契約以授權相關技術之利用。然該法亦未明文為此行為之利益。

美國商標法(二)

在國際專利商標局將商標申請案移轉至美國 18 個月後，專利商標局將予核駁或核准審定。若屆時仍未予以審定，商標局長可能回復在 18 個月審定期間結束後，此商標可能遭到異議。在異議起始日後 7 個月內，或在異議期限結束後一個月內，商標局長必須移轉並告知國際專利商標局

商標申請案核駁審定及其遭異議之理由書，若專利商標局未在期間內予以核駁，則此商標即可註冊。

在商標獲准註冊後滿 6 年之際，商標申請人必須提交宣誓書以證實其註冊商標確實使用於商品，因此申請人固毋須提出使用證明於取得註冊之前，然於註冊後六年內必須開始使用。或在某特殊情況下可允許已註冊但實際上未使用之商標權人聲明其非有意放棄其商標專用權。但申請人仍須於商標局長頒予延展保護期限證書 10 年後 6 個月內提出個別之宣誓書。

若為國際申請基礎之基本註冊或商標申請案遭限制，放棄或撤銷或有關於國際註冊之商品或服務方面已過期，申請人可選擇於其他同屬馬德里協定國家分別提出商標註冊申請以期保護。若在提出國際商標註冊後 5 年內，或如基

本申請或註冊因於該 5 年期間結束前之審定而遭限制放棄或撤銷時，在國際註冊日 5 年後失效時，申請人得於各指定國分別提出申請以求保護。此際，申請人得享有國際申請日之利益。

日本修正後之專利法

於新引進之“調查報告”中，審查委員的意見將著重新穎性及進步性。任何人皆可要求“調查報告”，就如同在舊有制度中要求審查一般。新型專利權人和第三者一樣可以如舊有系統揭露資訊般提出有關聯之技術。其中差異在於調查報告可以於申請後任何時間內為請求，且無次數限制，（較有用的情況是於新的相關習用技術被發現時）。

調查報告，將涵蓋針對各申請專利範圍鑑於刊物之新穎性及進步性，鑑於較早期申請案整個內容之新穎性等。因它們僅被視為一種“意見”故不可予以爭辯。專利主管機關把目標放在如果於申請案件的同時即提出調查報告之要求，則將於 6 個月內完成該調查報告，而若是於註冊後方提出申請，則將於三個月內完成該調查報告。

鄭素霽商標專員

東海大學

陳思茵專利工程師

海洋大學電子系

專利主管機關對於“調查報告”之收費，將略少於舊有系統中審查之要求，因此，專利主管機關事實上僅延緩對於新型案件中鑑於習知技術之審查至必需時。

鑑於行使權利以求損害賠償之案件有可能終成無效，我們強烈建議應要求調查報告且於企圖行使權利時，寄出一封警告信予可能之侵權者。

我們進一步更建議一份由你們日本律師所擬具之補充調查及相關內容之法律意見，因為該調查報告並非涵蓋一切或很確定。

劉志峰專利工程師

工業技術學院電子系

美韓發明保密協議

美國和韓國政府，在1992年元月6日達成爲了維護有關已提出申請之國防發明保密的簽署。在這項協議中，每當政府（發起政府，甲方）首先收受一項專利申請，而視該發明爲有關國防機密時，接受政府（乙方）也接受此項專利申請時，應保障且應使該項發明之機密予以保障。這是韓國政府第一次和國外政府達成對發明機密保障的協議。

以下則是協定的主要内容：

1. 保障的範圍：

只有原（申請）專利國對具有國防利益之發明施以保密宣示，才得受這項協定之保護。

接受政府應保證不公開這項專利技術資訊，且盡其所能確保這項發明和專利技術資訊，在任何情況下不損及創作者獲致專利或其他類似之法律保護之權益（專利技術資訊是指在兩個當事國皆認爲應予保密之專利申請案件標的所揭露之發明）。

2. 保護之要求：

這項協定所具有的保護，應由原專利國或申請人爲請求，但後者需證明其專利已爲原專利國施以保密宣示，且申請人獲有政府之授權在他國從事對該專利進行具保密措施之申請。

如收受政府不同意所提之申請，則原專利國可要求諮商。

3. 發明之運用

收受政府可對由這項協定而收受之專利所揭之技術資訊，從事關於國防上之運用。

收受國應有權且無償地接受運用發明和專利技術資訊，但以資訊目的爲限。

只要原專利國，或爲政府所控制之實體，或機構根據本協議擁有或具有權利對其發明或專利技術資訊授權，那收受國可無償地運用該發明或專利技術來從事以國防爲目的之研究，發展或製造；除非，可能有其他私人擁有者對該項發明或專利資訊具有既定權益。任何類似的情形，必須受限於兩個當事國之相關國防機構間事先簽訂的備忘錄。

發明和專利技術資訊，若無事先經原專利國之同意，不得由收受國透露給任何非該國官員或機構之人，且只有在另行經由該二當事國相關國防機構間簽署之備忘錄中認可後，才得將該發明或專利技術資訊移轉給收受政府以外之他人。

4. 保密措施之解除

在原專利國解除其專利或發明之保密措施前，須以書面在六週前知會他國有關其欲除卻保密之有關措施。原專利國應儘可能地注意及瞭解收受國在這六週內所發表之意見。

在任何一國的要求下，雙方當事國應共同協商令一申請案件維持保密措施之適當性。

在韓國專利法第四十一條下，政府可在國防上認爲必需之情況下，指導其發明者，申請者或其機構祕密地處理這樣的發明事務。也只有在其政府的許可下，才可以在他國申請發明的專利。同時，對於已在他國申請專利的發明，這個祕密系統並不給予發明機密上的保護。亦即，已經在美國或其他國家保密的發明，事實上已不可能再在韓國提出祕密之申請。然而，經由這項協議，原先在美國屬機密之發明，現在已可在韓國提出相同的申請，反之亦然而此種與國防有關之技術，可因此藉專利獲取較好的保護。

陳桂村專利工程師

中央大學大氣物理系
Case Western Reserve 大學
航空機械工程碩士