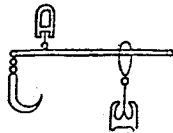


國內郵資已付
北區郵局
直轄第84支局
許可證
北台(免)字第10740號
雜誌



84年2月號

道法法訊

(DEEP & FAR)

第一版

© (商) 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
出版日期：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(34) 說明書 (XVIII)

C. 獨立項：

1. 獨立項之意義：我專利法施行細則第十六條第二項規定“獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點”，較諸修正前對應第十條之一第一項第二款“獨立項應載明申請專利之構成及其實施之必要技術內容”並未見高明許多，蓋①申請專利標的之構成可簡要、可繁細，如不能定義其間，反以不置喙為愈；②申請專利標的原許抽象構築，其工事雖常見構成之蹤影，然與構成之意義非必精確吻合；③申請專利標的係求手段之揭載，以使大眾明其必要內容，而與技術特點並非絕對相關故也。是本條項宜修正為“獨立項應載明實施申請專利標的之必要技術內容”。

根據前述條文，吾人知獨立項乃一申請專利標的具體而微之影像。理論上，吾人僅觀之，即可知標的之大較。閱覽獨立項即可知標的之必要技術內容，亦可據以趨避。

2. 獨立項之項數：修正同條一項規定“前條第一項第八款之申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示，其項數應配合發明或創作之內容”，必要時，得有一項以上之附屬項。由此可知，不論新型

或發明，獨立項數目皆可大於1。

按，修正前細則第十條之一第一項第一款規定“申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示，其項數應配合發明之內容”、同條二項規定“前項規定於新型專利之申請準用之。但新型之獨立項以一項為原則”、以及修正前專利法第二十一條、申請專利權者，應就每一發明各別申請。但兩個以上之發明利用上不能分離者，不在此限”、同法第一百十條並未準用第二十一條。據此四法條，遂有主張修正前專利法僅允許發明具多項獨立項，且認為修正前細則第十條之一第二項“新型之獨立項以一項為原則”乃屬立法之瑕疵，蓋既云原則，必有例外，而新型實無例外可言故也。於專利實施之踐行，似亦依此遵行，然：

①發明與新型於我國之區別在於創作高度，然云何曰高，若何稱低，允乏判斷準據，此其一。縱可判辨，吾人復如何為“新型發明程度較低，故只能准以單一獨立項”尋得自圓其說之宏旨概論。因或以發明程度較低，故熟習於本技藝之人士極易更易幻化實施型態。值斯時際，新型較諸發明更需較多獨立項以保護諸多實施例，法律焉可反其道而行。

②修正前專利法第一百十條並未準用第二十一條，應與新型申請專利範圍獨立項僅應單一無關，因修正前專利法第二十一條與獨立項之數目無關。

本條係指發明單一性而言，而發明單一性與獨立項單一乃兩不同標的，不可同日而語。

③將修正前專利法施行細則解為新型專利准許例如①中所揭例外可含多於一獨立項，實符合法律改善之本旨。鑑於修正施行細則第十六條第一項內容，益發彰顯法律新舊間之一脈相承。

④綜言之，不論新型或發明，不管專利法修正前後，申請專利範圍中獨立項之數目與專利種類無關，亦與發明單一性無關。前揭修正專利法施行細則第十六條第一項之內容經吾人細究，必可發現，其中多數言語並無法帶來正面之界定意義，實不如逕修正為“前條第一項第八款之申請專利範圍應有獨立項，並得有附屬項”。

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~)

歐洲專利答客問(五)

專利申請書

專利申請必須以可免費由 EPO 及國家工業財產局取得並附有說明之 EPO 表格提出申請。任何新版本表格皆會於官方期刊中公布。

於填寫表格前，申請人最好詳細閱讀該說明，並於申請書中填妥所有必須之資料。該申請文件必須確實簽名。若設有代表人，則可由其簽名。如係代表法人簽名，須指名該簽名人在該法律實體中之職稱。該申請書之一份副本亦須提出，但文件之收據必須提出三份，如向國家機關提出，則需四份。

發明人之指定

歐洲專利申請須陳明發明人。

若申請人非發明人或非單獨發明人，則須於申請表格外另提出申請文件指明發明人。該文件須指出該申請人於該歐洲專利之權利來源。

指明發明人之表格可自 EPO 及國家工業財產局免費取得。

被指明為發明人之人將會在歐洲專利說明書中、歐洲專利註冊及歐洲專利公報中提及，除非他及時放棄其發明人之頭銜。

若發明人之指明未與歐洲專利一起提出申請，則須於申請日或最早優先權日後 16 個月內提出。若申請人未自動提出指明發明人之文件，則收文處會要求其提出，若其不配合，則該申請案將被視為撤回。

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

韓國強化智慧財產權保證 (II)

對於已註冊之佈局設計，其權利期間之計算，係自註冊日起為期 10 年，但不逾第一次商業使用日起 10 年，或自該佈局設計創造完成之日起 15 年。

已註冊之佈局設計權利，將不及於下列所列情事：

1. 為教育、研究、分析或評估，或是非商業性及個人使用目的所為佈局設計之複製，或為前述目的所代為之複製。
2. 因研究、分析或評估所得，且具創造性之佈局設計。
3. 相同的佈局設計係由不相干之第三者所創造。
4. 對於取得以合法方式所生產製造之半導體積體電路者，其可因商業目的而將該半導體積體電路移轉、租賃、展示或進口。
5. 一半導體積體電路係非法利用他人已經註冊之佈局設計所生產製造，然善意第三人以合法且並無過失方式取得該半導體積體電路時，仍可因商業目的而具有移轉、租賃、展示或進口該半導體積體電路之權利。

佈局設計法 (第 13 條款) 中之強制授權條款規定，如條件可以符合時，任何人 (探究者) 可以要求與受保護之佈局設計權擁有人進行協商，以獲得授權。如上述所要求之協商失敗時，則若貿易暨工業部長相信此項強制授權之授與係屬必要，該部長將因該探究者之請求進行仲裁並准予強制授權。

劉志峰 專利工程師

台灣工業技術學院電子系

加拿大植物 育主權利法案一二事

國際新品種植物保護公約 (upov) 於 1978 年修訂後，加拿大於 1991 年 3 月 4 日正式加入該公約，成為 upov 的一員。加拿大並於同年 11 月 6 日通過植物育主權利法案，並公告關於 canola、菊花、馬鈴薯、玫瑰、黃豆及小麥等多種植物的規則。根據 upov 公約中第四條所規定之義務，加拿大於 1993 年 3 月 10 日修訂前述規定，使燕麥、石竹類、聖誕紅、草莓、大麥、亞麻、蘋果、紫花苜蓿、豆類、豌豆、potentilla、櫻桃、桃子、非洲紫羅蘭、紫杉、葡萄、玉米等新植物品種皆列入保護中，這些植物的描述表格備案。

對於已往在加拿大國內外販售上述新品種植物栽種者，在新修訂的規則中規定栽種者可於規定期限即 1994 年 3 月 10 日以前申請維護自己的權利。但就 1994 年 3 月 10 日前培育蘋果、櫻桃、梨、紫杉及葡萄之新品種育主，需其在加國以外地區販賣未逾六年或者在 1984 年 8 月 1 日以前在加拿大國內不曾販賣。就其他新品種植物育主，需其在加拿大以外地區販賣未逾四年，或於 1986 年 8 月 1 日前不曾在加國內販賣，始有資格申請。

若需要有關新舊規定的進一步資料，請與本所聯絡。

李昶憲 專利工程師

文化大學電機系

藥品專利之強制授權 (I)

從許久以來，加拿大政府即對持有藥物專利者有著偏見，並且刻正走向極端。該政府提議以特別優惠自強制授權自由之角度觀察予控制其他專利權無法利用之“關於”醫藥專利，儘管在這同時醫藥專利權人正擔負著沉重的官僚式要求。有趣的是，這樣的偏見卻為北美自由貿易協定 (NAFTA) 所規定之各項條款所禁止，並經該協定視為當然。

另值得注意的是，為獲得行政許可而不視為侵權行為者並不限於藥物專利，並不限於即將終止的專利。視「合理相關」字的解釋而定，其可能導致

對專利所有權人在權力上的減損。這法案相關條款 (55. 2(1) 節) 如下：

沒有一個專利的侵權行為與該發明的任一使用、製造，建構或販賣有關，如其依加拿大或管制其製造、使用或販賣之一省的法律要求下，係與資訊之發展及提出合理相關。(完)

智慧財產法改進法案

修正前工業設計法案規定只有一設計的擁有者——在創造同時之該設計所有者——可申請註冊。修正後工業設計法案中的第 4 節授與一設計的擁有者申請註冊的權利，無論其為第一擁有者或因讓渡之後繼擁有者。此外，舊法律中的商標強制標示條款亦予廢止，而改為如果被告沒理由去相信一商標存在的情況下，限制無商標標示時際之損害賠償之回復。

修正專利法亦廢止現存的“優先權日”的定義而改以“主張日”，該“主張日”決定一加拿大專利欲主張公約優先權之日期，內優先權以及決定新穎性和顯而易見性。一個專利申請的主張日期即為其申請日期，除非

- (i) 申請人已先前提
- 出一加拿大專利申請揭露該主張所定義之目標的；
- (ii) 公約優先權已於揭露系爭主張所定義之目標物之一外國專利申請案中。(待續)

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

大陸工業智慧財產權

香港 Mee Ngai (chu kee) 金屬公司就 "A gate of lazy tongs" 專利向北京人民法庭提出救濟一事，本期刊出再審查委員會基於引證案 2 來宣告系爭案無效之內容。

引證案 2 亦揭示了一種可摺疊的滑動式閘門。於說明書及圖式中，引證案 2 揭示了一滑動梢，其二端被固定於 H 型截面之滑動軸襯中。當閘門受拉時，該梢穿越該滑動軸襯之二端，使其可自由上下滑動於 L 型截面棒之凸緣。因此，於判決無效之決定中，就結構、與其它構件之組合關係或其動作及其所產生之效果而言，該滑動軸襯係等同於系爭案

之該 H 型截面軸襯。
基於上述論點，引證案 2 提供了完成系爭案課題之有用技術啓示

陳思茵專利工程師

海洋大學電子系

之說法於決定中被採用。當系爭案與引證案 1、2 等習知技術做比較時，其申請專利範圍獨立項之內容不再具有專利法第 22 條第 3 項所規定之顯著實質特徵。（待續）

南非商標（Ⅲ）

申請人應具有之資格

基於一般申請原則，只有已使用或意欲使用某商標之自然人或法人才可藉由合法申請註冊手續獲得註冊權。

然而，也有些申請人雖欠缺確具使用意思之表示卻可不必因此而遭核駁而仍可被接受之例外情況，如：

(a) 依南非商標法 24 條第一項第 a 款，設若提出申請時，申請人即告知審查委員一法人團體即將組成且其欲將申請保護之商標讓予此法人團體使用時；

(b) 依同條項 b 款，申請時即同時請求登錄第三人為授權使用人，唯需註明該使用人係在商標所有人或申請人指示或控制之下。

提出申請時必備文件：

下列資訊或文件乃是提出申請時，必須一併提出者：

(a) 申請人或公司的全名、行銷方式、法律地位、產業類別及街道地址。

(b) 申請註冊商標之細目。

(c) 除為平素的文字商標外，每類應附 8 個良好品質之商標圖樣。

(d) 所欲尋求註冊保護的商品或服務或其類別之細目。

(e) 填備前項 (a) 內容之委任書，俾代理人得準備並簽署所有商標相關文件。

指定之商品及其服務範圍

申請註冊時，應指定申請類別，其類別應限於 34 種商品類別及 8 種服務類別（國際分類）

這些類別並非一無遺漏或甚至未明確指出其

應屬何分類，為發生分類爭議時，申請人必須提供相關產品／服務之細節，以便確知應屬何類別。

各類別的商標申請案必須分別提出申請，因侵害僅涉及使用到商標專用權人已獲保護之商品範圍，故選擇正確類別常屬甚為重要。當然儘量擴大其申請保護範圍，乃為基本企圖。

提出申請後程序

鄭素霽商標專員

東海大學

提出申請後，將核發官方收件單，自此後，商標局將審查該商標是否具有可註冊性（含固有可註冊性）及是否與較早註冊案相衝突。

答客問專欄

本期主答：陳思茵

自本期開始，將以此專欄回覆讀者之疑問，讀者有任何問題歡迎投書詢問。

問：A 公司與 B 公司簽定一產品合作合約，由 A 公司提供技術，合約中協定自合約生效日以後，凡有關該產品技術之專利申請權均歸屬於 B 公司，但 A 公司卻仍於合約生效之日後，向中標局提出有關該技術之專利申請，則 A 公司所申請之專利應歸何人所有？

答：較嚴謹的來說，需針對合約內容逐字推敲，才能給予較仔細之分析。不過，大體而言，可分二種情況：第一種情況，是認定以技術研發之日期為權利歸屬之日期判定基點，亦即，如果 A 公司可以主張合約中技術歸屬之日期依據係指產品研發之日期，則只要 A 公司能證明其所申請之專利係於合約生效之日前即已研發，則 A 公司仍可保有其專利申請權。另一情況，如果 B 公司可主張應以專利申請日為權利歸屬之日期基點，則因 A 公司係於合約生效之日後才提出專利申請，其申請日晚於合約生效日，故即使 A 公司可以取得該專利之專利權，則 B 公司依然可以依專利法第 41 條（其所規範者為發明專利，於新型、新式樣亦有相同之規範），以 A 公司違反第四條之規定，即 A 公司並非合法之專利申請權人而對 A 公司之專利提起異議，或依第 71 條第二款對 A 公司提起舉發，而撤銷其專利權，B 公司並可重新提出申請而取得該專利權。