



# 道法法訊

(DEEP & FAR)

第一版

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(35) 說明書(XIX)

### 3. 獨立項數目與發明單一性：

本刊第 26、27 及 30 期曾分別論述兩者之意義，現謹就兩者間之關係進一步申論如下：

①設有一發明，其含零件 a,b,c,d，其可分別與 e,f,g,h 結合後產生相同／類似／不同功用，唯 a,b,c,d 四者之結合本身並未具專利性（新穎性，非顯而易見性及實用性）及／或專利要件（共同結合成一動作組合）。詳言之，如 e,f,g,h 四者並無共通上位概念，此時吾人勢須為該發明出以四獨立項。如 a,b,c,d 四者相對於 e,f,g 或 h 甚具強勢結果決定性，則後四者只不過為前四者時空逆旅中偶然激迸之光芒，故縱具四獨立項之外衣，吾人允宜承認其具發明單一性，而許其並存於同一案件，以節省多方勞費。反之，如 e,f,g 或 h 相較於 a,b,c,d 四者組合甚具強勢，則 a,b,c,d 往往僅屬尋常普通零件，此四獨立項似難認其具發明單一性。要之，此原則理論上應無謬誤，然具體案例之栩栩情節，始為正確論斷之準據。

②綜言之，吾人整理兩者間之關係如下：

- a. 一獨立項必屬一發明；
  - b. 數獨立項必屬廣義之數發明；其間存有發明單一性者，乃可納於同一發明專利申請案中，如不存發明單一性者，乃需歸屬於不同專利申請案中；
  - c. 獨立項數目非必相等於專利案件數目；
  - d. 單一發明至少具一獨立項。
- D. 末節

1. 我專利法施行細則第 16 條第 6 項明文“以多項敘述者，每一項目應以數字序列，獨立項、附屬項以其依附關係序列”似有辭不達意之惑，愚以為或可改為“以多項

敘述者，應以數字遞增序列，如為附屬項，並應載明其所依附”。

2. 同法條第 7 項載明“獨立項或附屬項之文字敘述應以單句為之，其內容不得僅引述說明書之行數或圖式之元件符號”，關此：

a. 單句敘述：其目的無非在強調任一申請專利範圍之所敘述，皆須自成一完整之動作組合 (integral working assembly)。質言之，不論範圍大小、不計元件／敘述繁簡，任一項目之實施，皆可得可實際使用而良窳有異之結果產品 (resulting product)，以示一氣呵成、元件相互間不可分離、任一項目需以整體觀之 (viewed as a whole) 之意。故個別元件或其中某些元件之已屬習知，與各該項目之可專利性無關。

b. 申請專利範圍乃專利權利之憑證，其界際何在，洵以清晰無疑為度。說明書或圖式之敘述或表達方式，或失之籠統、或失之偏狹、或失之粗略，皆非要求嚴謹、精確、完整之申請專利範圍所可接受，故有此法條後段之規定。

c. 與此相關者，乃歐系國家（尤其是英國），常於申請專利範圍最後加一綜合項 (omnibus claim) An (invention) substantially as hereinbefore described in connection with the descriptions with reference to the accompanying drawings as shown, “實質上有如參考所附圖式之前此敘述所描繪之發明”。其意義在於保護未為文字保護範圍所及之發明，以予發明人較佳保護。然因過度矇矓、易滋疑義，世界各國採之者日益減少。

### 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編及顧問 (77 ~ 80 年)
- 創立道法法律事務所 (80 年~)

## 歐洲專利答客問(六)

### 請求優先權

關於歐洲專利申請案，凡於申請日前十二個月內於巴黎公約工業財產保護下之國家所提出之發明專利、新型登記、a utility certificate (新型證書) 或 an inventor's certificate (發明人證明) 之同一發明，可由該申請人或其承繼者於申請歐洲專利時請求優先權。十二個月之時間限制無法變更。

若該較早之申請案於 EPC 簽約國中提出申請，該國也可在歐洲專利申請中被指定。一較早之歐洲專利申請之優先權亦可被請求。

欲請求優先權之申請人須出示前申請案之國家申請日及申請號，其須由收受該前申請案當局證明其為真實影本，且須由該當局發出陳明該前申請案申請日之證明。若前申請案為一歐洲專利申請案或一於 EPO 申請之國際申請案，歐洲專利局會免費納前申請案之影本於該歐洲專利卷內。

若該前申請案所用之語文非為 EPO 之官方語文，則須提出一種官方語文之譯本。

歐洲專利申請可請求超過一個優先權 (甚至從不同國家)，也可就單獨一個申請專利範圍請求超過一個優先權。若請求超過一個專利優先權，由優先權日起算之該時間期限將由最早優先權日起算。

前申請案之日期及國家須於提出歐洲專利申請時陳明，若與該要求不符，則會導致喪失優先權。

前申請案之申請號及優先權文件必須於最早優先權日後 16 個月內補上。提出譯本之最後期限為最早優先權日後 21 個月內。

若這些額外的要求未能在上述期限內達成，該申請人會被要求補正，若其未配合此要求，則喪失優先權。

對於有效請求之優先權，其優先權日視為歐洲專利申請之申請日，以避開影響本申請案之前案。

一般而言，EPO 僅審查請求優先權之程序要件。於實審中，優先權之檢視僅發生於該歐洲申請案優先權日及申請日間存在之習知技術必須被列入考慮之時。在此例中，當與較早申請案沒有確切之對應關係時，必須做一檢視，看看該申請保護之主題物是否可由該優先權文件中所揭露內容內直接且明顯地衍生出。

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護 ( III )

侵害之救濟係包括民事救濟及刑事處分。受侵害人所能主張之民事救濟包括了預備及永久性強制命令以及損害賠償。

若受侵害人提起刑事控訴，則侵害人將可能遭致高達 1 千萬韓圓之罰金或處以 3 年以下有期徒刑。

於佈局設計法下，受保護作品之擁有人對於善意侵害人所造成損害可以提出要求賠償之前提，係為該善意之侵害人已知曉非法之複製行為。此外，受侵害人對於遭致善意侵害人之損害主張，係不能超出該善意侵害人因非法複製半導體積體電路而所能直接獲取之利益。

於佈局設計法規定中，成立審查及調解委員會之目的係為了審查關於佈局設計權、專屬或非專屬授權等事項，以及調解關於依照法律而受到保護之權利所引起之爭論。

### 修訂後之韓國不公平競爭防止法

引用於 1992 年 12 月 15 日引用之營業秘密保護系統。

關於修訂後之不公平競爭防止法 (簡稱 UCPL) 生效於 1992 年 12 月 15

日。此項修訂後之 UCPL 係在先前已於 1991 年 12 月 31 日頒佈為第 4478 號法律案中新增營業秘密保護之規範，UCPL 修訂後之主要變動，係在於下列所示之營業秘密保護之關係事項：

#### 1. “營業秘密”之定義：

“營業秘密”被定義為一種技術或管理之資訊，此項資訊對於製造，行銷抑或其他商業活動是有幫助的，此種資訊一般而言係大眾所未知的，其具有獨立之經濟價值，且透過一定之努力保持該項資訊於秘密狀態。

## 加拿大廢除醫藥專利之強制授權

眾所周知的，加拿大政府支持廢除有關於醫藥專利強制授權的條款，其在 1993 年 2 月 4 日完成了廢除該條款的立法程序，並通過條文，成為 1993 加拿大 Statutes 中的第二章，除了其中第 55.2 節之外，其餘條文都在同年的 2 月 15 日起正式生效。由於此一廢除強制授權的法律有了能引起加國藥品價格上揚的疑慮，於是在該第 55.2 節中作了某些讓步，而規定縱使在核准的專利範圍中，下述活動可免於侵害責任，即

(a) 旨在僅在發展為達行政許可所需之資訊 (b) 在專利有效期限截止日的前半年期間製造或“囤積”專利物品。

關於更進一步的條文說明，已發布在“醫藥專利”

劉志峰專利工程師

台灣工業技術學院電子系

(合格通知) 條例, 檢視這些條文, 將可發現一件重大的事實。表面上, 為了避免這些新的“侵害免除”條款之濫用, 加國政府於是設計了一項制度, 只要“專利權人”向衛生暨福利部長 (MNHW) 所管轄的保健局 (HPB) 提出申請並取得合格通知 NOC (Notice of Compliance), 則無論專利權人、取得專利授權人或其它任何在專利權人下主張權利之人 (統稱為專利權人) 就可在加拿大公開販賣專利藥品, 同時, 該專利權人亦可於申請時, 檢附一“專利列表”指出相關於該醫藥品之專利。(未完)

李昶憲 專利工程師

文化大學電機系

## 關於訊息揭露聲明 (IDS) 在專利申請之特別事項

### 揭露之責任

任何一實質從事準備或進行專利申請之申請人, 代理人或律師及/或每一個人均有義務揭露對申請案審查係屬主要之訊息 (習知技術)。

### 什麼是重要?

基本上, 合理的審查委員會認為重要而決定申請專利範圍之准否 (37 CFR 1.56) 者屬之。尤其, 規則第 56 (b) 定義了“對專利性重要”如下:

1. 由其本身或與其他訊息合併而確立表面上之不具專利性, 或

2. 反駁或與申請人所持下列立場不同:

2.1 反對 PTO 據為具專利性之論點或

2.2 主張具專利性之論點。

一表面上不具專利性之確立, 是當訊息在標準舉證責任下具證據優勢而導致不具專利性之結論。

### 如何完成揭露義務?

專利商標局 (PTO) 會要求一份訊息揭露聲明 (IDS) 的提出 (37 CFR 1.97-1.98)。

### 何時提出?

一般在美國, 你必須在申請日的三個月內, 或嗣後發現訊息時提出, 否則將需 \$ 200 元之政府規費或一 \$ 130 元之政府申請費。詳言之:

1. 提出 IDS 後, PTO 將予考慮:

1.1 在申請日之三個月內或一 PCT 申請進入美國國家階段之三個月, 或

1.2 在寄出第一次審定書之前, 以二者之後者為準。

2. 如果 IDS 在 1. 項之後提出, 但在以下二者之一前

2.1 最後核駁; 或

2.2 核准通知,

則此 IDS 將被考慮, 但需附帶提出一證明書或 \$ 200 元之政府規費。

3. 如果 IDS 是在 2. 項之後提出, 但在繳領證費之前, 則如其附帶下述資料, 亦將會被考慮:

3.1 一證明書; 及

3.2 一申請書和一要求考慮 IDS 之 \$ 130 元申請費。

4. 一證明書必須保證:

4.1 訊息的每一項是引用自一外國專利局的行為或少於三個月之等效申請行為; 或

4.2 訊息的每一項無一引用自如 4.1 所述之行為, 而在合理查詢後, 在證明書之前超過三個月, 亦不為具有揭露責任之任何人所知悉。(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 爭訟案例

(續上期) 於尋求救濟之過程中, 原告並無對無效宣告所立基之第 1 論點或是引證一之第 1 項獨立項前言部分揭示了其發明專利之全部技術特徵有所反駁。然原告提出了下列答辯:

1. 引證二無法提供完成系爭發明任務及其技術手段之有用技術啟示。

引證二揭示了一用於庭院之格狀閘門。由其圖式可看出, 該閘門中央設置一具輪子之裝置, 一對 C 型截面柱外設於該裝置之筆直部分, 於其處並有一滑動銷自該筆直部分之一方型孔洞延伸而出且可於該方型孔洞內上下自由滑動。異於引證二者, 系爭案技術手段之特徵為, 於該插銷之二端連接該對角線件之端部及該閘門之筆直部分係一橫過該銷之軸之 H 型截面軸襯, 該筆直部分之凹角凸緣則被收納於該 H 型截面軸襯之凹處。比較二者, 系爭案之技術手段係全然異於習知技術之手段, 其並無法提供系爭案所欲解決之技術問題之有效技術啟示; 對一熟悉該技藝者而言, 不經歷一些創作性心智活動而達成系爭案之技術手段是不可能的。基於上述論點, 原告主張, 系爭案與習知技術相較下, 具有顯著之實質特徵。(待續)

### 答客問

問: 我有一個發明想申請美國及台灣專利, 但同時想將它發表為論文, 請問發表論文和申請專利之間, 有無任何時間限制?

答: 依我國專利法第二十條第一項第一款「凡可供產業上利用之發明, 無下列情事之一者, 得依本法申請取得發明專利: 一、申請前已具於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用, 於發表或使用之日起六個月內申請專利者, 不在此限。」; 亦即, 如於申請前即已將所欲申請之專利發表為論文, 且發表之目的在於研究或實驗, 則如自發表之日起六個月內申請專利, 依然可具有新穎性。不過, 如果不是單純發表論文, 而是將產品公開上市, 則會因該第二十條第一項第一款之規定而喪失了該發明之新穎性。而美國專利法第 102 (b) 則給予 1 年的期限, 發明公開後 1 年內申請專利者, 均可保有新穎性, 與台灣不同的是, 其所謂公開, 可包括發表論文及產品上市。

陳思茵 專利工程師

海洋大學電子系

## 商標

所有的商標申請案將由審查委員以嚴格的申請先後順序進行審查，平均而言，約在提出申請後的 8 ~ 12 個月間。

一旦完成審查，商標局即發出核准審定或初審核駁或在何種條件下該案方可獲核准之通知。

若申請人接獲如上之初審核駁或有條件核准通知，申請人應對審查委員所提疑義提出說明。

當審查委員核准某一商標申請案時，將刊載於每月最後一個星期三出刊的專利月刊，自刊出日期起 2 月內無第三者異議，將核發商標註冊證以完成商標註冊程序。

當然，即使在正常的申請程序下，註冊程序未在申請日後 24 個月內完成者乃屬正常狀況。

又當審查委員提出核駁審定或有枝節涉入申請程序時，此審查期間可能視所遭遇阻礙嚴重性而延長。

### 異議

申請案核准並刊登於專利公報後，任何人認為其有正當合法理由者可在公告日後 2 個月內提出異議，而此異議期限可經由局長延長以使相關當事人有足夠時間協商相關事宜。

### 商標使用權

必須要強調的是，商標的使用並非必然在註冊之後，且註冊也未必賦予絕對使用權。因此，為數不少的商標，基於一種或任何其他理由，雖未取得商標註冊權但仍在使用中。在一般法中，此種使用在某些特定情況下，可獲得某些權利以限制別人（包括獲得商標註冊權的專用權人）使用相同或近似商標以混淆消費者。

因此，較為小心謹慎的做法是，申請人應在欲申請商標以使用於商業行銷前，先完成下列準備動作。

(a) 在商標局的查詢系統先行查詢，以確定是否已有註冊商標在同樣或類似商品或服務項目與其所欲尋求註冊之商標有外形或顏色上的雷同。

(b) 在商業圈作相關的查詢以確定是否有任何人在生產或提供該相同或類似性質的產品／服務時使用該相同或類似足以混淆消費者視聽之商標（不論是否擁有該商標註冊權），任何人開始使用某商標前，都必須預設相當的風險，故須明白無法絕對保證未來可無限制的使用，但是，此風險可藉由前述準備動作而減少。

註：查詢系統無法查出使用商標，商標局查詢系統僅限於已註冊商標或申請註冊中之商標。當然，工商目錄中可查到使用商標之目錄，但其參考價值應有所保留。

鄭素雲商標專員

東海大學

## 歐洲共同體增補保護證書 EC SPCs 之申請 ( I )

1. 該共同體法規 (1768/92) 新訂之 EC SPCs 於 1993 年 1 月 2 日生效。

2. 取得 EC SPC 之條件：

a) 首先，EC SPCs 只針對醫藥產品，亦即藥品，發放證書。

b) 欲申請之醫藥產品必須在某一個要求藥品於問市前須通過行政許可之會員國領土內獲得“基本”專利之保護。

再者，於申請證書之當日，相關之“基本”專利須仍在有效日期內。而該基本專利，可為單一國家專利或歐洲專利皆可。

在法令中所定義之基本專利可涵蓋專利擁有者指定要申請 EC SPC 之藥品本身，或藥品之製造過程，或藥物之應用。

因 EC SPC 規定只適用於獲得某一會員國專利保護之藥品本身，故無法確定只保護藥品製造過程之專利能否申請證書。此言或許針對某些國家，在其過去只有藥品製造過程可受專利保護，而藥品本身不得申請專利者而言。另外一個限制是在同一會員國中，若一藥品已成為某一證書之標的，則不可發給證書。

關於藥品之申請，依吾人之見，其專利應包含該藥品之一新的藥物應用，其可為該藥品之第一種使用方法，或為進一步之應用。

c) 申請證書所據之行政許可，必須為該藥物於相關會員國內之第一次。

3. 何處可接受 EC SPC 之申請？

雖然從 EC SPC 歐洲共同體增補證書一詞之字面上看，似乎表示，一件 EC SPC 之申請，即適用於整個歐洲共同體。事實上，各會員國之國家專利局會於各該國取得行政許可後，發給證書。換言之，於取得行政許可後，即須向每一會員國之國家專利局提出證書申請。

4. EC SPC 之生效日期及有效期限：

EC SPC 之生效日期即其專利法定保護期限截止日期之次日。

其有效期限之計算方法如下：

證書有效期限 = (共同體第一次行政許可日期) - (基本專利申請日) - 5 年\*

\* 證書之最長期限即為 5 年。

換言之，若欲得到最長之證書有效時間 5 年，其最早行政許可日期必須於基本專利申請日 10 年之後。

張佩琳專利工程師

輔仁大學應用數學系  
美國 Syracuse Univ. 語言學碩士