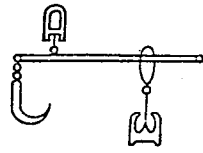


國內郵資已付

北區郵局  
直轄第84支局

許可證  
北台(免)字第10740號

雜誌



84年4月號

# 道法法訊

(DEEP & FAR)

第一版

月刊  
© (三)

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(36) 說明書(XX)

### E. Means

1. 且容吾人再次稍事回味本刊十七期所列 35USC § 112 第六項前半段“申請專利範圍之元件得以執行特定功能之裝置或方法表示，而毋須述及其結構、材質或動作”，此即專利相關人士所熟知之 means plus function 條款之定義。仔細分析之，吾人得：

a. 申請專利範圍係由至少一元件構築而成；所謂元件，乃助益於組合(combination)或次組合(sub-combination)充足其效用，而使之可動作(workable or operable)之全部或一部分；

b. 吾人常以 means plus function 名此條款，似有所缺，更完整之命名應係 means or step plus function。蓋法條不獨許 means plus function，亦明許 step plus function。有前俗稱之由，應係出因裝置出現之頻率恆遠逾方法者，故吾人乃逕名之爾；

c. 自上揭前半段末句觀之，本條項於純化學場合，亦有適用；

d. 運用本條款，需傳述其係用以執行特定功能，此所以“means plus function”三字之由來。

2. 35USC § 112 第六項後半段“且此種項目應解釋為涵蓋說明書所述相對應之結構、材質或動作及其均等物事”，此乃 means plus function 之法定效果，細參之，吾人得：

a. 條文中，“項目”(claim)宜修正為——元件——(

element)，始稱允當；

b. 申請專利範圍所指元件及／或其名稱，雖未必雷用於說明書中所述，然凡其所顯然／潛在相對應者，宜皆劃入該元件之所能涵括；

c. 抑有進者，即其顯然／潛在相對應者之均等物事，亦皆應屬申請專利範圍所能涵括。按，申請專利範圍乃抽象工事之構築。既云抽象，所涵括者必眾。查，形而上之名常跨續時空相異之情景而不改其真。復按，專利乃欲保障發明人研發技術思想之成果，此與著作權欲表達方式之受保護者有異。吾人既接受此一 idea 與 expression of idea 之法律判別，復從心理深處接受專利制度乃在相對短期保護技術思想，則申請專利範圍自可解釋及於該均等物事。

### 3. 評論

a. 身處法治時代，依法行政高唱入雲。成立國家政府，不過妥協折衷之無奈選擇。公務員乃國民之公僕，總統不過為全國總意志之守衛總長。如吾人接受此一論調，將更能相信，憲法第二十三條“以上各條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之”無以能名之崇高與偉大。據前 2c. 析述，專利既在保障哲學思維之技術思想，則凡該技術思想馳聘所得，莫不之屬。準此，35USC § 112 六僅屬人類在此一時空之天賦人權，法律並未恩准或施捨申請人若何權利，該條項所表達者，乃吾人依專利法本可享有權利之具象化耳。故吾人欲援用 means 或 step 加功能，尚毋須高樹法條之大纛。理所當然、大搖大擺，主張之可得。

b. 基於 3a. 之理論或潛然未發法律感情，世界各國莫

不接受 means 或 step 加功能。即以本國而論，雖無明文，然實務上早已接受並行諸多年。

c. 前述申論，如自語言學之角度出發，更能見其真實。在英文中，吾人或能字面上判異 cutting means 與 cutter，然於中文如何異其間，勢將於各種嚐試，如“切割裝置”與“切割器”後，因難以區別其間而等同視之。

d. means plus function，因有法律明文，故常為說明書撰寫者所喜用，然如云不用之，即未得撰寫精髓，則有違事理。詳言之，凡抽象構築申請專利範圍元

件者，如能出以形而上之哲學命名，即可獲技術思想之本來宏觀保護，非必出以 means plus function。

**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~)

## 歐洲專利答客問(七)

代理人：

其居所或主要事業單位所在地位於簽約國之一之申請人可自行在 EPO 之前進行所有程序。

除歐洲專利提出申請外，申請人無居所或主要事業單位所在地於簽約國內者，必須由一代理人代理，並透過他於 EPO 之前進行所有程序。

EPO 之前之代理由專業代理人承辦，由 EPO 登錄有案之職業代理人或合格之從業人員任之。專業代理人名冊可由 EPO 免費取得。代理人依個別授權或一般授權之方式為之。其所用表格（可變更）可由 EPO 及國家工業財產局免費取得。

個別授權於可確實表明自己之身份之專業代理人者不再必要。已證明對所有利害關係人特別有利之一般授權係在 EPO 登錄。

若授權未在 EPO 所規定之期間內提出，則除了專利申請外，代理人所進行之所有程序步驟均無效。

若指定數個代理人，其於 EPO 前可共同或單獨行為，縱提出於 EPO 之委任狀有反於此之明示，亦然。在超過一個代理人被授權時，應將其中一人之詳細資料列於申請文件中，並在其名字後加上 "et al." 字樣。

主要事業單位所在地或居所位於簽約國內之申請人也可由其雇員為代理，此雇員不須為專業代理人。任何代理其雇主之雇員必須具備符合前述要件之授權書。若超過一位申請人，則歐洲專利申請文件較佳指名其中之一或一專業代理人作為共同代理人。若未如此做，則申請文件中所列之第一位申請人會被視為共同代理人。然而，若申請人之一必須指

定一專業代理人，則此代理人被視為共同代理人，除非該第一個掛名之申請人已指定了一專業代理人。

EPO 公告之文件（公文、決定書及傳票）被送至

(a) 歐洲專利註冊簿所列之代理人處；或

(b) 未指定代理人時送至申請人處（特別當申請人由雇員代理時）。

若申請人之事業單位分佈於不同地區（亦即同一主體下包含分支機構），且其希望 EPO 前進行程序之通知書被送至處理該申請案之部門，其地

**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

址和 EPO 出版品及歐洲專利註冊簿中者，如總公司，不同，則其必須於申請表格中特別說明，並提供另一通信地址。

## 大陸智產權爭訟案例

〈續上期〉

2. 就比較習知技術與系爭案之目的及功效而論，可更進一步證明系爭案具有顯著之實質特徵。

系爭案之目的係為提供一惰鉗型態之閘門。而系爭案之發明重點係於該插銷二端，連接於對角線件端部與該閘門之筆直部分處，具有一 H 型截面軸襯且橫過該插銷之軸，該凸緣被收納於該 H 型截面軸襯之凹處，而技術效果係為使該閘門易於製造組合，並增加閘門整體之堅固度。當閘門被打開及關閉時，該軸襯可滑動及轉動，因而降低摩擦並改善磨損阻力，故該閘門之打開或關閉動作將會順暢且其噪音亦小。

引證一之發明目的係為解決具可摺疊葉片之滑動閘門需以許多不同部分組合，並需手工鉚釘組裝之問題。雖其技術特徵涵蓋了系爭案第 1 獨立項前言之所有技術特徵，然其並未具有系爭案之區別性特徵，顯然其並不具有系爭案之技術效果。（待續）

### 答客問

問：A 公司幫 B 公司代工之產品為 A 公司之專利品，則 A 公司是否必須在其所代工之產品上標示其專利號碼？如何標示？

答：於台灣的專利法第 82 條規定，產品未標示專利證書號數者，不得請求損害賠償，而在美國專利法第 287 條亦有類同之規定。故 A 公司雖是幫 B 公司代工，然因該產品屬 A 公司之專利，故而 A 公司亦需於該產品上標示專利權號碼，標示方式如：U.S. Patent No. xxxxxxxx（證書號碼），方可於遭侵害時請求賠償。當然，並非每個國家都有強制標示之規定，不過為免侵害人以不知情為由，而有拒絕賠償之藉口，建議一律標示較佳。

**陳思茵 專利工程師**

海洋大學電子系

## 商標

### 特別搜尋

商標局將先進行初步搜尋，以確定某特定商標是否已有較早提出取得註冊或仍在審查中，而預定用於相同或類似的商標品或服務範圍之相同或足以造成消費者混同誤認之類似商標，除了官方搜尋時一些可能小錯誤外，此初步搜尋並不一定對其商標的可註冊性具有決定性的效果，當然也不一定可揭露出已由第三者使用但未註冊卻足以造成二商標權利衝突之商標，而通常較早使用者對該商標有優先註冊權。

### 專利公報

包括核准註冊的商標之所有商標相關事項，將刊載於由政府出版中心於每月最後一個星期三所出版的專利公報。

建議所有商標專用權人應密切注意任何已核准公告中之商標以確定其註冊不致造成相關權利人之權利損害，進而並可對核准公告商標提出異議。

### 註冊有效期限

註冊的有效期限自註冊日（即申請日）起算 10 年，然而此期間可永續延展。

### 註冊的優點

(a) 當第三者使用與註冊商標相同或類似商標於與註冊商標相關類別及商品項目時，註冊登記提供了一個對此侵權行為便宜之措施，俾禁止其使用該商標。

(b) 註冊登記可使潛在侵權者望而卻步。

(c) 註冊登記可使商標專用權人以註冊使用者契約授權他人使用該註冊商標，以保障此種使用有利於商標專用權人。

(d) 註冊登錄准許商標擁有人使用“註冊商標”或一個適當與註冊商標有關的適當縮寫。

(e) 註冊登錄提供可使用商標之“表面證據”（但非絕對）的權利。

### 註冊的地域範圍

南非商標註冊地域包括 4 個省分，即開普省、托蘭斯代爾省、橘自由州及尚屬 Ciskei 共和國之納塔爾省 4 省。然而此保護尚未及於尚比亞、川斯凱、波富札那、文達或波札那、賴索托及史瓦濟蘭。若欲尋求制定法的相關保護，必須在以上地區分別提出申請。

註：

若有任何影響該商標的申請人名稱變更、地址變更或所有權變更必須儘快向商標局辦理變更登錄事項。此強制讓渡登記伴有特定權力及快速性，因延遲登錄將科以罰金。

鄭素雲商標專員

東海大學

## 韓國強化智慧財產權保護 (IV)

### 修訂後之韓國不公平競爭防止法

#### 2. 營業秘密之侵害態樣：

以下列舉的六種行為：係構成了營業秘密的侵害態樣：

(a) 營業秘密的獲得係透過竊盜、侵占、脅迫或其他不誠實的方法（以下簡稱為“非法取得”）抑或利用或洩露該非法取得之營業秘密（包括於維持營業秘密機密性之同時卻透露予某特定人士）；

(b) 明知或因重大過失不知屬於非法取得之標的，而取得營業秘密，或使用或洩露此類取得之營業秘密；

(c) 利用或洩露營業秘密，而已知或因重大過失未知其屬非法取得之標的；

(d) 因違背須保有營業秘密之機密性而使用或洩露營業秘密，以取得不當之利益甚或傷害營業秘密之擁有人；

(e) 取得營業秘密係在已知或因重大過失而未知其係以上述 (d) 項所列方式，或者，此項營業秘密已成為洩露之標的，或利用或洩露如此取得之營業秘密。

(f) 利用或洩露營業秘密而已知或因重大過失而未知該營業秘密業經上述 (d) 項所稱情事而洩露者，或該營業秘密係屬此種洩露之標的。

#### 3. 營業秘密侵害救濟措施

##### 營業秘密侵害之強制救濟：

(1) 營業秘密之擁有人於其商業利益遭受或可能遭受損害時，可以要求法院先行禁止或阻止侵害或意圖侵害營業秘密之人實施其侵害行為。

(2) 當營業秘密之擁有人依第(1)項為主張時，營業秘密之擁有人可以要求一項命令，對因侵害行為所生產之物品進行查封扣押，將侵害行為過程中之物件與設施予以銷燬以及禁止或防止侵害行為之其他任何必要措施。

劉志峰專利工程師

台灣工業技術學院電子系

## 加拿大廢除醫藥專利之強制授權

此一“專利列表”不僅是專利權人向保健局 (HPB) 申請該藥品之合格通知 (NOC) 的一份公開資料，而且更可依據該“專利列表”延後一般所謂“第二人”（例如：一般藥房）申請相同於該藥品之 NOC 的發佈。只要是在該專利權

人已先行對於該藥品提出 NOC 申請並獲准的情況下，該“專利列表”即具有此一效力。規定“專利列表”如何成為正式記錄的程序以及“第二人”申請 NOC 的準則，可總結如下：

(a) 對於列表上之每一項專利，所謂的“第二人”必須  
i) 同意其所申請之 NOC 必須於上述之該項專利期限屆滿後方能公布；

ii) 申請一“主張通知”(NOA)，該 NOA 為一份具合法性並陳述事實的詳細聲明，並就諸如以下情況抗辯專利權人之立場：逾期消滅、該項專利期限屆滿、缺乏權源、該項專利無效或無侵害該項專利情事。該 NOA 必須行文給衛生暨福利部長 (MNHW) 及該專利權人指定之代表人。

(b) 在“第二人”提出 NOA 申請並且在該專利權人收到 NOA 通知之四十五天內，該專利權人可向管轄法院提出訴訟程序，以抗辯該 NOA 並請求命令 HPB 自訴訟程序之日起三十個月內不得對該“第二人”發出，該專利權人要求此種訴訟時，必須知會 MNHW 及該“第二人”，同時該項專利權擁有人必須成為此訴訟程序中之一方。

(c) 前所定義抗辯將由法院解決，且唯於解決結果有利於該“第二人”時，始核發 NOC 予該“第二人”。假設如此一訴訟程序使得“第二人”延誤至該專利期限屆滿之後才能獲得 NOC，則法院可對該“第二人”准予損害賠償或計算利得。

李昶憲 專利工程師  
文化大學電機系

## 歐洲共同體增補保護證書 EC SPCs 之申請 (II)

### 5. EC SPC 之範圍：

EC SPC 只包含相關醫藥產品，或該產品之任何專利醫藥用途，且需於證書有效期限結束前通過其行政許可所涉及之產品。

### 6. EC SPC 所具之法律效用：

EC SPC 所具之法律效用，與一專利所具者完全相同，並且受相同的限制與義務約束。

### 7. EC SPC 無效之理由：

一 EC SPC 將被宣告無效，於以下情況下：

- a) 證書之發給有違規定之法令。
- b) 其基本專利於其法定期限結束前失效。
- c) 於基本專利被宣告無效或其範圍受限，以致證書所包含之藥物不再受該專利保護，或在該專利過期後，存在足以構成該專利無效或限制其範圍之理由。

另外，任何人皆可向一管轄法院對一證書提出宣告無效之控訴。

### 8. 獲發 EC SPC 之程序：

欲申請 EC SPC 者，需備以下各式文件：

a) 基本專利影本一份。

b) 相關會員國之基本專利所包含之藥物之第一次行政許可影本一份；若需要，當歐洲共同體與相關會員國之第一次行政許可不同時，則加歐洲共同體之第一次行政許可一份。

當行政許可由非專利所有人取得時，並無明確之規則可循。然而，可能需要登記一授權合約或向行政許可所有人取得授權。

c) 一依照歐洲共同體 65/65 法規第 4 bis 條或 80/851 規則第 5 bis 條所規定之格式完成之相關藥物特徵之摘要。

d) 申請費。

e) 委任書。

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

## 提出什麼？

A) 一明細表及一含所有相關訊息（專利、刊物等）之影本。當兩個或更多相關習知技術在實質上為相同，則送一代表件，並列入其他各件於表中。所有列在表中之文件影本是必須的，且必須被送至 PTO。

B) 如果任一訊息非以英文繕寫且有英文譯本可資採用，則至少此訊息相關部份之英文譯本必須被納入。

C) 須陳述關聯聲明，其簡潔地解說在美國懸決之申請專利範圍對於非以英語且未附其英譯本是如何具可專利性。注意，吾人並非必須就英語訊息的關聯上加以評註，但已確知，未能指出一掩藏在一以不同方式較少關聯或非關聯性文件中之段落文章，將可導致義務之違反 (MPEP 2002.03)

### 何時終止此項義務？

此乃持續著的責任，需提共 PTO 已知之關聯訊息，如，相對應外國申請案訴訟案之引證資料等。一旦美國申請案成為一專利，其後得到的訊息可入 PTO 的檔案，但將不會為 PTO 所考慮。如此訊息屬重要，則再發證或再審查必須予以考慮。

### 摘要

揭露的義務持續地存在。如果對一訊息之關聯產生疑問，寧願錯誤而提出文件影本。我們敦促提出理由說明為何英文習知技術未告知或明確啓示該懸決的美國申請專利範圍，或要求我們研究以及對該習知技術為評論，以提出關聯敘述。於英文訊息必須提出關聯陳述，雖然提出關聯陳述將增加 IDS 的花費，如果審查委員被說服而不使用該習用技術以核駁其申請專利範圍，則終究可節省一筆開銷。

萬一適當訊息有意隱瞞於 PTO，則專利的核准可能被拒絕。

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