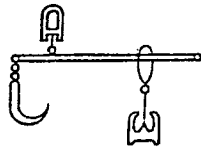


國內郵資已付

北區郵局  
直轄第84支局

許可證  
北台(免)字第10740號

雜誌



84年5月號

# 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(37) 說明書(XXI)

七發明之摘要說明：

摘要說明在我國列於說明書之首，在國外則依請准已否而分別列於說明書之首末。在美國常用 ABSTRACT OF THE DISCLOSURE；在其他國家較多用 ABSTRACT OF THE INVENTION；在歐洲地區，僅名 ABSTRACT 者為衆。

依據美國 37CFR § 1.72(b)，「說明書所揭露技術之簡單摘要需另頁載述，較佳置於申請專利範圍之後，並冠以 'ABSTRACT OF THE DISCLOSURE'。摘要之目的，乃期專利商標局及公眾藉粗略檢視即可迅速決定技術揭露之本質與要旨。摘要不得用以解釋申請專利之保護範圍」。

自此段立法，吾人知：

1. 摘要說明，不分中、美，皆需另頁備載；
2. 依美國法，摘要非必列於說明書之首或末。然實務慣行者為申請時，置於文末；核准後列於書首。
3. ABSTRACT OF DISCLOSURE 僅是勸諭性，然似無必要違逆之。
4. 摘要於專利局之目的，乃許其輕易分類，而為正確分案予適切之審查委員。
5. 摘要於公眾之目的，乃許其輕易判辨是否屬其關心技術，以利決定是否進一步調閱完整說明書而求進一步瞭解該技術。
6. 摘要中縱胡亂為言語，亦與專利申請案之保護無關，然較佳應揭載發明技術之本質或要旨，俾節省社會成本。
7. 我專利法施行細則第 15 條第一項第五款明文「發明或新型摘要：應以簡明之文字敘述其申請專利內容之特點」，此內容頗能傳其神韻，吾人自當依此奉行。

有關說明書部份之載述，迄今已然 21 期，或已有感不耐者，似應就此打住？！

無可諱言，說明書乃專利法之命脈所繫，其於專利法猶如人之於世間法。人(說明書)既不存，世間法(專利法)將無存在

餘地。而說明書中又以申請專利範圍最為重要，然此非欲言其他部份不重要，蓋花兒雖美，仍待綠葉扶持。無名英雄(綠葉)只好嗟歎心事有誰知？！

說明書既扮演著專利法之重要角色，而專利法復充任科技產業之促進媒介，則相關說明書之各式細節及重點自屬繁多而各呈系統，事實亦係如此。在往後各期中，自會於適當時機增添有關說明書各式理論與實務，或於概略介紹完專利制度及專利法後，分門別類，系統呈現說明書之詳盡風貌。

各國法制、民風、民族情感，俱皆互異，然而隨國際局勢以合作取代對抗，以經濟競爭取代武力相向，專利法之重要性日增。此因經濟之強弱恆由技術之高低決之，而技術之高低則常決於專利之品質與數量。地球村或世界一家之理想雖早經揭露或期待，然何日可企，無人能知。然因各國之自然人及法人大肆進軍競爭對手國，致一國技術泰半掌握於他國之情形，殊非難見。尤以技術大國間之專利對抗，更是令人目不暇給、眼花撩亂。專利和諧(patent harmonization)早有吶喊之聲，堂堂世界超強之美國亦不得不應“小”日本之要求而將發明專利年限，自核准後 17 年改成與世界多數國家相同之自申請日起算 20 年。此種相互激盪之景象應會繼續存在，直迄真正專利統合之機際。因專利常有多數外國人為申請，故正面衝激較大，自更易較其他領域先行“世界大同”。

今日世界，資訊流通甚易、商業間諜亦無所不在(最近之美、法外交報復)，欲如可口可樂，將祖傳秘方以營業秘密方式世代相傳，誠非易事。尤因資訊產品，生命週期甚短(有時甚至短至毋需申請專利，因俟專利獲准，產品早經淘汰)，故專利申請，愈趨重要；而專利法亦勢將在法律領域中佔有日益重要之地位，故專利說明書亦將受到更廣泛之注意與探討。

### 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~)

# 韓國智慧財產局（下稱 KIPO） 之國外商標目錄（下稱 FTD） 增修規定

FTD 將包含所有國際知名或在韓國境內知名之廠商。當 KIPO 欲確知一商標是否在國際間知名或在韓國商標局已提出申請或已註冊，則此 FTD 是其主要檢索資訊來源。

當判定一商標是否知名的爭議發生時，對那些未登錄於 FTD 者，KIPO 常要求提出廣泛而多方面的證據以證明其為知名商標，但對那些已登錄於 FTD 的商標，KIPO 會依其職權直接核駁商標申請的新案而不會要求提供更進一步的證明以證其為著名商標。因此，凡韓國境外廠商應儘可能將其商標登錄於 FTD，如此 KIPO 可確信其為知名商標。登錄於 FTD 並非申請商標保護的必備前提，因此不論某商標是否已取得註冊，皆未強制規定必須登錄於 FTD，但註冊商標的所有權人可以避免第三者使用或註冊相同或類似商標於與其相同或類似商品項目或類別，然而，依韓國商標法案，一尋求商標註冊保護商標若與一未註冊但為國際知名商標相同或類似者，若可能造成消費者誤認其為該國際知名商標，將遭致核駁審定。

上述情形，即使某商標所申請保護的類別及項目與知名商標所使用的商品項目不同，亦無所異。為了防止第三者欲註冊與該知名商標相同或類似商標於與著名商標不同的另一類別或產品，則必須提出其本身為知名商標的證據。

決定一商標是否知名的變數頗多，但 FTD 將是 KIPO 審查委員查詢且為其所仰賴的第一手資料。

綜而言之，登錄於 FTD 的知名商標註冊對那些欲註冊與 FTD 商標擁有者相同或類似的商標，即使是在 FTD 商標擁有者未申請尋求註冊保護的他類別，KIPO 可能不待 FTD 擁有者異議而逕行核駁該申請案。於提出異議時，KIPO 也不會再要求 FTD 登錄商標擁有者提出知名廠商證明，故而可節省未來異議的大量時間及精力，綜上所述，KIPO 以是否登錄於 FTD 為知名商標的依據，故將商標登錄於 FTD，甚屬值得。

當商標尚未登錄於 FTD 前所有證實該商標是否知名的證據，KIPO 都將予審查，這些證據必須透過如大使館、商務協會或其他任何經授權的原特定商標擁有者所屬國家的政府代表單位遞送。雖然 KIPO 並不接受韓國當地之代理人遞送上述證據，在向大使館和 KIPO 申請登錄的過程中，我們可以請韓方代理人協助監督及協調並先行預審相關證明之服務或提供更進一步的資訊或服務。

以下為 KIPO 隨其 FTD 公告通知各大使館知名廠商建議的證據準備指南：

1. 銷至韓國具該商標之某產品的銷售記錄（含年銷售量、金額等）
2. 在韓國當地的廣告費用，及廣告相關記錄文件，含媒體廣告或其他類似物
3. 原註冊母國之註冊證明，如註冊證、公告等
4. 該商標使用時期證據（並附上經授權之公家機關所核發之證明）
5. 與母國之銷售記錄
6. 除原註冊母國外其他國家之註冊證明，如註冊證

鄭素雲 商標專員

東海大學

影本

7. 每年出口銷售記錄（含銷售數量、金額）
  8. 其他可證明其為著名商標之證據
- 如貴公司有此需要，請與本所聯絡。

## 歐洲專利答客問(八) II 發明之表示

發明之內容

歐洲專利申請必須將發明之內容以足夠清楚與完整之方式表示出，以可為熟習此技藝之人士為之。

說明書，附以適當之圖式，便組成了申請專利範圍之基礎，其用語便決定了所賦予歐洲專利之保護程度。該說明書及圖式亦用以解釋該等申請專利範圍。

於提出歐洲專利申請後，該說明書、申請專利範圍或圖式不得以擴大原提申請內容之方式提出修改，因此不允許插入修正內容疏失之範例，也不允許藉由刪除一些特徵而擴大申請專利範圍，除非在原提申請案中有明顯可支持此做法之內容，因此申請人必須確定原提申請專利範圍對本發明有清楚且準確之定義以尋求保護。

單一發明

歐洲專利申請必須為關於單一發明或一群彼此關連以形成單一一般發明概念之發明。若數個發明符合此要求，則該專利申請可含數個相同分類之獨立項，或視情形，包含數個不同分類之獨立項。

技術申請文件之準備

對於說明書、申請專利範圍、圖式及摘要之要求，詳見 Articles 84 及 85 與 Rules 27 ~ 34。

Rules 32 及 35 列出申請文件所必須符合之正式要求，而 Rules 36 列出後續申請所必須符合之要求。

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

特別是提出歐洲專利申請之文件，除了申請書外，必須提出三份。若該申請已以英文、法文或德文外之語言提出，則只有此三種語文之一（審查程序之語文）須提出三份。

## 韓國強化智慧財產權保護 (V)

### 修訂後之韓國不公平競爭防止法

損害補償：

對於任何人因故意或過失或致營業秘密擁有人之商業利益造成損失時，將有補償此項損害之義務。

營業秘密擁有人商譽之恢復

法院得依營業秘密擁有人之請求，而以代替商業利益損害補償方式或除了商業利益之損害補償之外，命令該以故意或過失方式侵害營業秘密之人士，對該遭損害之營業秘密擁有人之商譽，採取一切必要之措施予以恢復。

#### 4. 善意第三者之例外處置

對於透過商業交易而適當取得營業秘密以及該項商業交易允許範圍之下所使用或洩露該項營業秘密之人士，將不必負擔因此項動作所可能引起之損害補償義務。

“以適當方式獲取得致營業秘密之人士”即如前述者，係意指於取得營業秘密之同時不知該項營業秘密已為非法透露或已為非法取得或揭露之標的，此項不知情係須為無任何重大之過失。

#### 5. 限制法令

營業秘密擁有人將於自其知悉此項營業秘密之侵害對其商業利益所將造成或可能造成傷害或知悉確切之侵害人之日起一年後，喪失尋求禁止或保全法院命令之權利。

營業秘密擁有人亦將於自該項侵害之第一件侵害行為發生之日起三年後，喪失前述權利。

#### 6. 處罰規定

不論係公司領導者或雇員，因為獲取不當利益或故意加損害於公司而對於公司以外之第三者揭露公司產品所特有之技術內容，皆將處予三年以下有期徒刑或科三千萬以下韓圓之罰金。

劉志峰專利工程師

台灣工業技術學院電子系

#### 7. 過渡期之處置

UCPL 附則中規定法案中所指出侵害救濟措施以及處罰規定並不適用於 UCPL 法案正式生效日前所發生之營業秘密侵害行為，同樣的，此項規定亦適用於 UCPL 法案生效日之日後所使用之營業秘密，然其係已於生效日之前即為取得之情形。

## 歐洲共同體增補保護證書 EC SPCs 之申請 ( III )

#### 8. 申請 EC SPC 之限制：

EC SPC 一般的申請時間限制是自相關會員國核准日算起，或自基本專利核發日算起之六個月。兩個日期中，取其較晚者。

#### 9. 過渡條款：

9-1. 於 1993 年 1 月 2 日前獲得行政許可者，證書之申請必須於該日期算起六個月內提出，亦即 1993 年 7 月 2 日前。

9-2. EC SPC 有關之過渡條款規定排除舊行政許可證書之申請，其規定如下：

a) 一般規定 EC SPC 證書只適用於 1985 年 1 月 1 日後獲得行政許可之製藥產品。

b) 然而，丹麥與德國規定獲得行政許可之日期必須於 1988 年 1 月 1 日之後。

c) 比利時與義大利規定獲得行政許可之日期，必須於 1982 年 1 月 1 日之後，

而一些關於未定案之基本專利申請之舊行政許可，是否可能獲發 EC SPC 尚不可知，因相關章節規定強調一“基本”專利，原則上係一經核准之專利。而就專利申請案而言，該排除條款尚

有可議之處，因此，為安全起見，一非常重要的案子，應該還是提出申請。

9-3. 在一些專利法於 1990 年 1 月 1 日已有實施並排除製藥產品之專利申請權會員國，EC SPC 之規定則只能於其生效之日起 5 年期限截止後適用。

這些會員國為西班牙與希臘。

此外，以上於 9-2 段中規定之過渡條例並不適用於這些國家。

9-4. 在 EC SPC 規定實施以前，已延長或正申請延長之產品專利而欲申請證書者，依照國內法之特性，該證書將依該專利年限超過 20 年之部分扣除該證書的年限。

本特別規定亦適用於晚近認可歐洲專利條約之愛爾蘭。

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

## 加拿大廢除醫藥專利之強制授權

因此，對於日後製藥專利權人所提出 NOC 之審核，上述的程序已經很明白。由於考慮到修法後，加拿大的製藥專利權人在替他們的醫藥品建立“專利列表”的同時，該醫藥品的 NOC 可能獲准公布，也可能尚在 HPB 的審查階段，為了有效運用這一套新的制度，第 4 (4) 條文規定：在加拿大國內所有有關於此類醫藥品的專利必須列表，並且該表需於立法正式生效日（1993 年 3 月 12 日）起三十天內提出，故提出該表的最後期限可推得為 4 月 11 日，正好是週日，再加上週一的復活節國定假日，因此該期限理論上會延至 4 月 13 日，雖然如此，一般做法還是將 4 月 8 日視為截止日期。

第 4 (5) 條對於最近公布的加拿大醫藥品專利有如下之規定：

該藥品之 NOC 不論是已經准許或是仍在審查中，則該項專利必須在其核准後三十天內見於一全新之“專利列表”上，或增添於已經成為正式記錄的列表加註中，俾期前述之程序進行可收到良好成效。

於一般 NOC 的提出係根據專利權人從前申請的 NOC 時，這些新的條文規定是想要延緩一般藥房申請 NOC 的核准時間，以確保加拿大的專利權還是可以獲得適當的尊重。加拿大的醫藥專利權擁有人及他們的被授權人如果想從這些新條文的實行中獲利，得馬上檢視你們目前有哪些已取得 NOC 並且在加拿大上市的藥品，並且儘可能在前述 4 月 8 日以前針對每一項藥品提出“專利列表”，同時，對正在進行審查中之 NOC 也應做相同的工作。同樣的，今若有一項醫藥品遵循 NOC 的規範在加拿大國內販售，或該藥品之 NOC 仍在審查中，只要有與該項藥品相關之加拿大專利一經公布就應該立即採取一些步驟，俾在該專利核准後三十天內，使之列在檢附的“專利列表”中而向 MNHW 提出 NOC 申請。

李昶憲專利工程師

文化大學電機系

## 外國發明在美國取得 「發明日期」之探討

現今美國專利法乃基於「先發明」制度。申請人欲將發明在「先發明」制度下得到優勢，則該發明必須具備(1)在美國境內被完成或(2)被引進美國境內。而該「先發明」在下述三種情況極具重要性：(I)專利審查時，(II)專利權誰屬有爭論時，(III)訴訟時。

### I. 專利審查時 (Ex parte Prosecution)

當專利審查委員以先前技術 (prior art) 為理由，駁回專利申請案時，如果該先前技術不在「法定限制」(statutory bar，見於 U.S.C. 102(b) 和 (d) 內)，則申請人可出具在美國境內更早之發明日期，以申明該發明早於該先前技術 (swear behind the prior art)。此「申明」之相關程序規定見於美國聯邦規則中 (見 37 C.F.R. § 1.131)。該規則要求申請人必須證明(1)該發明之實現係早於先前技術之有效日期或(2)申請人醞釀該發明時係早於相關之先前技術之有效日期且自該時起仍戮力不懈地實現該發明。而所謂「實現發明」(reduction to practice)可為實際上實現發明或推定上實現發明；前者如在美國境內製造或測試該發明，後者如美國或外國之專利申請案的送件日期 (請參閱 In re Muder 219 USPQ 189, Feb. Cir. 1983)。

例如，當發明在美國境內被完成或發明的實用性在美國境內被證實，皆可成為在美國的實際上實現發明；其所謂發明的實用性在美國境內被證實，乃指該發明之產品在美國依照其設計目的去測試或使用之；另外，如果該產品在外國製造，但被運至美國且在美國境內進行測試或使用，則亦可能成為一「實現發明」。在美國，申請人申明其發明早於先前技術時，利用該實際上實現發明之證據是有利的，因為不須要再提出「戮力不懈地實現發明」之證明，即可取得「發明日期」。(按，自 1996 年 1 月 1 日起，WTO 或 NAFTA 成員國皆可建立發明日) (待續)

張士節

中山大學機械工程系

## 電腦程式保護修正草案之宣布 (韓國)

科技部長(韓國)於 1993 年 1 月 7 日預先向公眾宣佈了電腦程式保護修正草案 (CPPA)。這個廣泛地修改了現行 CPPA 的修正案已於 1993 年下半年稍後向國會提出。

近年來，發展或使用電腦程式的環境已有了極大的改變。國內外對於保護電腦程式版權的需求亦持續地增加。在此背景之後，該建議之修正案主要係針對補救的措施，侵犯程式版權的犯罪制裁和程式註冊系統的條款而做改進。

### 修正案之主要發展

1. 在作品以公司名稱為名的狀況下著作人身份的推定在現行的 CPPA，若一程式被一法人(一公司組織或其他僱主)之受僱人在其僱主的指示並以僱主名義發行的創作，則該僱主即被認為是該程式的著作人。然而，即使程式並非以僱主名義發行，修正案仍認定僱主為該程式之著作人，則反應出一事實，即當一受僱人依其義務而完成的創作可被歸因於是僱主的投資和努力。

### 2. 最新制定的出租權

因為出租並未為現行 CPPA 所認定，即使無程式版權所有人許可亦難以阻止程式出租店將電腦程式出租予一般大眾。尤其，像這樣的出租店已從其行業中獲取較真正擁有程式版權者更多的利益。因此，修正案第一次認定授予程式版權擁有者之出租權為一經濟權之一。

### 3. 對消費者使用未經授權之複製品的制裁

若一人要在其電腦上使用做為商業目的之電腦程式並知其為未經授權之程式複製品，則這樣的使用即被認為係對原始程式版權之侵害。因此，在這種情形下，使用者以及該進行非法複製之原始侵權人，將為該修正 CPPA 所制裁。修正案之此項新條款反應出一看法，即不對如前述之使用者採取懲罰措施將只會鼓勵非法電腦程式的複製和傳播。這條款祇適用於商業用途的使用，而不包含在私人家中的使用。而仍有爭議的是，如何確定一使用者之購買程式係已知其為未經授權的複製品。(本期至此)

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

## 大陸智產權爭訟案例

### (續上期)

引證二所描述者為一用於庭院之格狀閘門，而系爭案之情鉗型態閘門係用於設在房屋及公寓之門，其二者之應用顯然不同；將具有輪子及 H 型截面之滑動件置於其上滑動插梢之裝設主要是為了解決閘門前地面之不平坦並使中央輪子支撐該閘門之負荷，俾使該閘門易於開關且延長輪子之壽命。因此，裝設 H 型截面滑動件於閘門之目的及效果，基本上是不同於系爭案之目的及效果。

### 3. 系爭案表現了顯著進步性

自上述系爭案之目的，解決技術及技術效果可知，系爭案已克服了習知技藝(引證一)之不足。專利權人所製造之情鉗型態閘門，於其開發該發明之過程中已被證實其具有優良之特質。該專利品於許多領域中具良好的銷售可證實系爭發明已獲商業上之成功。系爭案所表現之顯著進步性可由該等事實中得證。(待續)

### 答客問

問：現行本國專利法是否允許真品平行輸入？

答：依據專利法第五十六條第一項「物品專利權人專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」，第二項「方法專利權人除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」，以及第四項「本條有關進口權部分之規定，於中華民國加入關稅及貿易總協定，且該協定與貿易有關之智慧財產權協議書生效滿一年後施行之。但本國人及與中華民國有互惠保護條約、協定之國家之國民不在此限。」。亦即，截至目前為止，由於我國尚未加入關稅暨貿易總協定，只有中華民國的申請人方享有進口權，即本國申請人可有禁止真品平行輸入之權利，待我國加入關稅暨貿易總協定，且該協定之與貿易有關之智慧財產權協議書生效滿一年後，具協定內會員國國籍之申請人方具有禁止真品平行輸入之權利。附帶一提的是，美國最近與我方簽署備忘錄，由於備忘錄正式生效後，美籍申請人不用等到我國加入關稅總協，即可享有進口權。

陳思茵專利工程師

海洋大學電子系