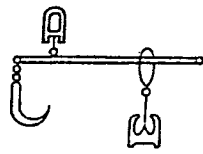
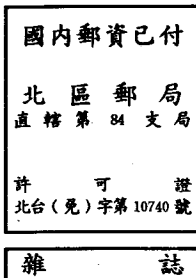


84年6月號



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(38)

一、法條：

美國專利法第 116 條規定：“當發明係由二人以上共同所為，除本法另有規定外，應共同申請但各別宣誓。縱(1)並未真正或同時共事、(2)各人貢獻型態或程度未同、或(3)各人於每一申請專利範圍之實質內容並未皆有貢獻，渠等亦得共同申請。

如某共同發明人拒絕加入專利申請或於費心努力後仍無法發現或聯絡，他發明人得代表自己及該不明發明人提出申請。於依適切事實證明並依指示如此通知該不明發明人後，局長得准予提出申請案發明人專利權，但應保留該不明發明人如加入時所將擁有之相同權利。該不明發明人得隨後加入該申請案中。

無論何時，因錯誤而列名申請案之發明人或未將發明人列名於申請案，而此錯誤之發生並無任何欺瞞意圖，局長得依其指示條件而許申請案相應修正”。

美國專利法第 117 條規定：“死亡或法律行為能力不足發明人之法定代理人得於滿足適用發明人之要件及相同條件下提出專利申請”。

美國專利法第 118 條規定：“發明人拒絕簽署專利申請案或經努力猶無法尋得時，經發明人讓渡或以書面同意讓渡發明或以其他方式

合理顯示其於所系爭具有充足所有權益之人，得經適切事實證明並顯示其所為乃保全當事人權權益或防止不能回復損害所必需後，代表並充任發明人代理人而提出專利申請；而局長得於充分通知並於其所指示規定獲遵行後，准發明人予專利”。

我專利法對發明人之規定付之闕如尚稱事小，更於第 22 條第 1 項規定“申請發明專利，由專利申請權人備具……宣誓書，向專利專責機關申請之”。

二、討論

1. 如本刊第五期所載，世界上要求宣誓書之主要國家只贖中華民國及美國。美國要求發明人宣誓，應無疑問。我國規定由專利申請權人備具宣誓書原意，應係備具由發明人簽署之宣誓書。然而，實務運作上，除高科技行業較能依實際情況由發明人為宣誓外，甚多案例，係由申請權人簽署宣誓書。此種形式上符合法條規定之舉，事實上已將法條原意毀壞殆盡。或因其他主要工業國家多年運作心得若此，故而逕為廢除？！

各類文化、社會研究學者每每提出資本主義下“富者愈富，貧者無立錐之地”之警告。大公司內之員工縱無法享有研發成果之物質利益，然令其享有姓名表示權之精神勉勵，似亦符上帝“關一扇窗(物質)，必開一扇窗(精

神) ”辛勞力求公平之啓示，庶免發明人“人財兩失”之痛。我專利法認同美國法制，聊表對發明人辛勤之慰問，或堪嘉許。然爲期貫徹此制美意，或應賦予某些強制效果，課申請人予誠實義務？

在物質發舒，經濟發展重於一切之時代中，一些經濟法規不斷擴張，並侵及精神文化法規。著作權法乃在保護人類之精神文化遺產，然時推勢移，亦不得不經修改而“向錢看”。君不見我著作權法第十一及十二條已然自“精神文化”基礎撤退？在公司可充任著作人之情形下，創作人之地位相對大幅滑落。創作人似不必採甘地之不合作主義以爲對抗，而公司似應重視員工研發之勤勞及其成果背後之真實價值，賦予創作人應得之獎賞。必如此，社會始有繁榮可期，人類文明方得日新月異之功。

蔡清福 律師
<ul style="list-style-type: none"> ■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寫及顧問 (77~80年) ■創立道法法律事務所 (80年~)

韓國強化智慧財產權保護 (VI)

關於工業財產法案之執行法令以及實施規定之修訂

發明專利法案、新型專利法案、新式樣專利法案以及商標法案等執行法令與規定已於最近完成修訂。這些新修正之法令與規定係自1992年11月1日起生效。

於發明與新型專利法案之該新修正中，韓國工業財產局 (KIPO) 可以指派某些組織或機構作爲發明或新型專利審查之調查組織。KIPO 第一次指派韓國工業與科技資訊機構作爲一調查組織。同時，於新的規定中，對於發明或新型申請案不再需要以描圖紙準備正式圖式。正式圖式可以用一般白色 A4 尺寸之複印紙準備。更進一步而言，沿著圖式周圍邊界之邊線以及申請人及公司之名稱不需要在正式圖式中註記。

然而，於正式圖式中，距頂部界邊尺寸 (40mm)，距左邊邊界尺寸 (25mm) 以及距右邊及底部邊界尺寸 (20mm) 則應該被留存。

因此，韓國發明以及新型專利申請案之申請人不需於描圖紙或布上準備正式圖式。

如於客戶交付予吾人之正式圖式中有文字或說明應轉譯成韓文時，於進行韓國專利申請時，吾人應將該文字或說明轉成韓文並附註於正式圖式中。另一種作法，是於上述文字或說明留下空白，而由韓國代理人將上述文字或說明載入圖式中。

於上述改變之外，對於發明或新型專利申請案所用表格已予修訂過，且文件

劉志峰專利工程師
台灣工業技術學院電子系

於截止日期結束後並於 KIPO 因期限過期而作出相關終止收件決定程序之前提出者，KIPO 仍將接受該文件。

大陸聯合商標註冊及證明標章註冊

大陸國內工商行政管理局已通過並公布“團體標章及證明標章註冊行政規定，此規定於1995年3月1日施行。

自1995年3月1日起，根據前述規定，中國商標局可接受團體及證明標章的註冊申請案。

當提出團體及證明標章註冊時，除了委任書等一般必備文件外，申請人尚須提供資格證明之公證影本及該標章之使用及行政規定。

團體標章的使用及行政規定應包括：

1. 使用團體標章的目標；
2. 使用團體標章的團體會員；
3. 使用標章的產品或服務品質；
4. 使用標章之先決條件；
5. 使用標章之程序；及
6. 團體會員的權利、義務和違反規定所須負的責任

證明標章的使用及行政規定應包括：

1. 使用證明標章的目標；

2. 使用該標章之產品或服務的特殊品質或特徵；

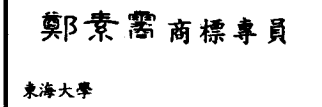
3. 使用標章之先決條件；

4. 使用標章的程序；及

5. 使用證明標章的權利、義務及違反規定時所須負擔的責任。

此外，提出證明標章的註冊申請案時，申請人還必須備

具由相關單位核發之官方文件，以證明申請人有檢驗及監督具該證明標章之產品或服務品質能力之證明。



國外發明在美國取得「發明日期」之探討(2)

(接上期)

如果發明的書面描述被引進美國境內，且該書面資料為人所閱讀、理解及證實，則亦可構成「發明之構想」(Concept of Invention)；但是，該書面資料必須充分地揭露，且應包含足夠資訊可使熟習於該項技術者能據以製造及使用；而如果該書面資料僅曾在美國境內被閱讀、了解及證實，且被歸檔於一美國公司或代理人處時，通常亦可成為「發明之構想」。

然而，當申請案基於「發明之構想」之日期時，仍需提示「戮力不懈地實現該發明」之證據，而該證據必須是在美國境內致力將發明成為實際實施之動作，因此，一個在實驗室內的實驗過程或申請專利案的準備過程，皆為被認可之證據。但如果發明人(或代理人)出示在外國「戮力不懈地實現該發明」(或專利申請案)之證據，則該證據不適用於美國專利法中，因其證據必須是發生在美國境內。(參閱 35 U.S.C 104)

II. 專利權誰屬有爭論時(Interferences)

對於專利權誰屬有發生爭論，特別是在「戮力不懈地」證據存在時，一個較早的發明構想日期極為重要，舉個例子而言：一發明人最先提出一發明但卻最後實現其發明是可能贏得專利權屬有爭論的，如果他(她)可出具其

「戮力不懈地」於早於其他發明人之發明構想日期並迄至發明實施之證據。

然而，即使不具有該戮力不懈地證據，一個具有較早的美國國內構想發明日期仍可能贏得專利權，以下將說明一利用構想發明(無戮力不懈地證據)而贏得專利權之實際情況：

1992年1月1日——A公司於外國產生一發明。

1992年1月20日——A公司將該發明之書面資料引進美國且為人所適當地閱讀、理解和證實。(A公司之構想發明)

1992年2月20日——B公司在美國提出同一發明。(B公司之構想發明)

1992年5月20日——A公司申請一外國專利。(A公司實現該發明)

1992年6月20日——B公司在美國實際實施該發明。(B公司實現該發明)

1992年7月20日——B公司申請美國專利。

1993年5月20日——A公司申請美國專利，但主張其優先權日為1992年5月20日

在上述情況中，美國專利與商標局必須公告A公司與B公司發生專利權誰屬之爭論。按美國專利法基於先發明系統而言，第一個實現該發明(或在美國申請專利，或在美國產生該發明)將贏得專利權，除非：(1)其他公司乃最先提出該發明而最後實現該發明，以及(2)該其他公司可出具在關鍵時期內戮力不懈地實現發明之證據。(案例討論待續)

張士節

中山大學機械工程系

加拿大廢除醫藥專利之強制授權(續)

新的條文並沒有對提出“專利列表”所使用表格作任何的規定。除了適當的標題外，該“專利列表”應該列載有關藥品並有申請專利

範圍及於藥品本身之專利（包括在加拿大舊法中所規範以方法為限制之產品申請專利範圍）以及含有藥品用途申請專利範圍的任何專利。由於申請專利範圍只包含藥品製程之專利，是否將為 HPB 或法院於實施前述程序而進行訴訟時所考慮，尚未明瞭。雖然如此，只要不致引起誤解，我們認為不宜將具有明顯相關於藥品可據為製造之方法之申請專利範圍之專利摒除在“專利列表”以外。在我們看來，最糟的情形似乎會是 HPB 或法院對有爭議之專利將不予理會，並且不要求“第二人”對該項專利提出任何說明。

“專利列表”必須由原始“NOC”的持有者（通常是外國專利權人在加拿大的分支機構）證實並隨表檢附一授證書。在新的條文中亦規定需提出收受送達“NOA”通知之人別與住所，而且此一規定有期間限制且非常短。

而且，任何“專利列表”的準備工作都需要應用到一些特別的專利知識，尤其是有多數與特殊醫藥品有關的專利時，則更為需要。雖然，前述程序之進行固可延後一般

“第二人”申請 NOC 的核准發布，而且對於加拿大的專利權人為尋求救濟進行一般專利侵害訴訟的權益並不會有直接的影響，然而，此一過度列載相關特定藥品且公諸於大眾的“專利列表”的存在，如果發生不一致的情形，將使得專利權人透過新法進行訴訟或是對於一些較為傳統上的侵害行為時，對其地位將有不良的影響。（完）

歐洲專利答客問(九)

說明

說明必須包括：

(a) 指出本案相關之技術領域：此方面可藉完全或本質上重覆獨立項之第一部分（習知部分）或簡單參閱它而指出。

(b) 目前為止申請人所知之習知背景描述：其有助於了解該發明。關於該習知背景之文件若可能的話亦應指明。以上特別是針對獨立項

中習知部分之習知背景而言。上述文件的指出必須完全而足可供參照。也就是說，若為專利說明書應給予國家及專利號；若為書，應給予作者、書名、出版社、版數、出版地點及年份，再加上頁數；若為期刊，則應給予刊名、年份、期號及頁數。

(c) 所申請保護之發明內容：內容中必須使技術問題及其解決方法可被了解。為了使獨立項中所提解決方法可被了解，獨立項之特徵部分可被重覆指出或參閱，或者該解決方法之特徵可以對應於申請專利範圍本質之形式表示出。依附項中所述之發明成果之細節只有在其未因描述實施所請發明或圖式而明白時，不需要於此說明階段中說明。任何有利於區分本案優於習知技術效果之說明皆應闡述、處理，然而，不要譏諷某一特定之前案產物或方法。

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

李昶憲專利工程師

文化大學電機系

大陸智財權爭訟案例

被告提出下列回應來反駁原告之訴訟主張：引證二揭示一用於庭院之滑動閘門，該滑動閘門之可移動端具有一支撐用的臺架，而該臺架之作用就如同系爭案圖式中所表示出設於一些筆直部分底部之球狀承載元件，不同之處在於該臺架沒有被限制於一底部軌道上移動。系爭案之對角線件係連接至一插梢，而該插梢滑動於相對 C 型截面棒之凸緣，且穿越該滑動軸襯之二端。如引證二所描述：「設於滑動插梢二端之滑動軸襯以及固定插梢係呈 H 型截面，且其凹下處可壓擊於 C 型截面棒之凸緣，並自由地上下滑動。」，如此的滑動裝置係與系爭案之結構及滑動手段相同；同時引證二亦具有使各組成部分相互間更緊密配合之目的，且可於降低雜音之情況下平順地移動，因此，引證二與系爭案之效果是一致的。這就是為何無效宣告中主張引證二已提供了系爭案所欲解決之技術問題之有效技術啟示。

陳思茵專利工程師

海洋大學電子系