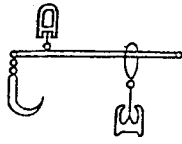


國內郵資已付

北區郵局  
直轄第84支局

許可證  
北台(免)字第10740號

雜誌



84年12月號

# 道法法訊

(DEEP & FAR)

第一版

© (44) 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(44) 優先權(中續)

4. 我專利法第 25 條規定主張優先權之程序要件如下：

A. 提出聲明：欲主張優先權，需如是為聲明；

B. 申請專利同時為之：此乃時之要求，至其如此要求之必要性，或可從以下角度為考量：

a. 方便審查之進行：使審查委員能從容判斷新穎性是否喪失；

b. 正確狀態之判斷：在有內優先權利制度之國家，許專利局易於判斷後案之正確狀態；

c. 應否准許之決定：究否符合優先權之要件(請參 I. A. B.C.D.E.)，應從速決定，俾方便審查之進行。

C. 行為之要式：

a. 於申請書中載明在外國之申請日、申請案號及受理該申請之國家；

b. 於申請之日起三個月內檢送經該國政府證明受理之申請文件：話說有關此一要式，除德國及馬來西亞得僅以影本替代外，世界上其餘國家，皆需所謂之優先權文件(priority document)。吾人雖不必因此盛讚德國及馬來西亞政府開明，痛貶其餘國家政府顛預，然平心而論，應無人膽敢虛偽造假。唯如虛偽造假之代價，僅止於優先權主張無效，或有僥倖之徒，鋌而走險。設若明文虛偽表示者，專利即為無效，或未免失之過酷。於是立法例權衡其間，而成目前之狀態。

依首揭專利法末段，申請人未能履行前述程序要件者，將喪失優先權。

5. 美國專利法第 119 條第一項後段之分析：

A. 在本國真正提出申請之日一年前，業已於他國獲准或見諸刊物：理論上，依本條項前段，主張優先權既需於前案申請日起十二個月內為之。質言之，前案之早於後案，充其量不過一年光景，則該前案如何可能在後案真正申請日一年前，即已在他國獲准或見諸刊物？其例為，依我專利法第 20 條第一項第一款後段，因研究、實驗而發表或使用後六個月

內，尚得申請專利。於有此情事之際，縱前後案間時距小於一年，依本條項，就其所為之專利申請，不得准予專利。事實上，於有本條項段之情事時，依 35USC 102(b) 已可拒准專利。此處再為規定，用在更進一步釐清或確認法律本旨而已！

B. 在申請一年前業經本國公開使用或販賣：此種情況，或較前述情形單純。在採先申請主義之國家，應能即可接受；在採先發明主義之美國，益見其以明文規範或解決不確定之苦心。

6. 美國專利法第 119 條第二項之分析：

A. 時點：主張優先權之時點為在本國申請後，專利核准前，由專利局長在申請案審查確定前所訂時間向專利商標局為之。法條雖如此規定，然實務上，宣誓書上皆有提示依專利法規定應告知在前申請案資料之空欄。欲主張優先權者，實際皆已於簽署宣誓書時完成聲明，只是完成要式之時間遠比其他國家之兩或三個月甚長而已。詳言之，因：

a. 實務上，已於簽署宣誓書時完成聲明，故無 4. B.a. 之顧慮；

b. 縱於 CA 或 CIP 場合，宣誓書亦已同時表列母案資料，故簽署完成時，亦已完成聲明，故無 4. B.b. 之問題；

c. 美國採先發明主義，故無 4. B.C. 之問題。

B. 要式之種類：a. 聲明欲主張優先權；

b. 原外國申請案、說明書及圖式認證影本，認證需由外國專利局為之並指出申請及提出說明書與其他文件之日期；

c. 局長得要求所提出非英文文件之翻譯及認為必要之其他資訊。值得吾人注意者，乃理論上，英譯本應係非英文說明書之逐字翻譯本，而非依美國實務改寫之英文版本。

### 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~)

## 韓國專利法(五)

(C) 委任狀等等：

這些文件可於申請案提出申請後兩個月內比繳交一項額外之手續費用之方式補呈上述該些文件。此項提呈期限可予以延展一個月。

申請案中關於發明人之簽署讓渡書或公司公證之／個人國籍之證明之提呈皆非為必要之作法已成為一項慣例。然而，KIPO 可以視特定個案的需要而要求申請人提呈上述兩項資料或其中之一者。

如曾經主張過優先權，則該項優先權申請案之認證副本，包括說明書、申請專利範圍及／或圖式（如有需要），以及摘要應於該項優先權主張後之 16 個月內予以提呈。如該項優先權申請案本文內容不同於韓文版之申請案者，或者於審查委員要求時，則須加附該認證副本之韓文譯本。

III .B. 申請專利範圍撰擬方式：

III .B. I. 一般性規定

申請專利範圍應以下列方式擬定之：

i) 一項發明必要特徵中欲受保護的標的應以一項或數項獨立項方式為之。一組漸縮申請專利範圍可以表現於依附項中。如果需要，該些依附項可以子依附項進一步限制其特徵。

ii) 申請專利範圍獨立項必須自依發明之自然特質而定其適當之數目。

iii) 申請專利範圍依附項必須依限制或使前一獨立項及／或依附項更具特徵之需要而定其適當的數目。

iv) 申請專利範圍依附項可以回溯至其所依附之獨立項，及／或依附於已依附獨立項下之一項或多項之依附項。前項所言及之申請專利範圍之號數必須適當安排。

v) 依附兩或更多項申請專利範圍之僅申請專利範圍依附項可以於多選一之狀況下安排申請專利範圍之號數。如此之申請專利範圍不可依附於另一依附兩或更多項之依附項。

vi) 依附於獨立項及／或其他依附項之申請專利範圍依附項不可先於其所依附之申請專利範圍。

vii) 依附項及獨立項依阿拉伯數字有次序地編號為之，且每一項申請專利範圍必須以新行數作為起頭方式撰寫之。

劉志峰專利工程師

台灣工業技術學院電子系

## 義大利國專利簡介

專利的種類

A. 工業上發明之專利：自申請日起算 20 年

B. 歐洲專利指定義大利：自歐洲專利申請日起算 20 年

C. 新型：自申請日起算 10 年

D. 新飾物之式樣與設計：自申請日起算 15 年

E. 植物專利：有利於農業及工業上之應用的植物物種自核准日起享有 15 年專利；而有關新的木質軀幹（木本）植物則可擁有自核准日起算 30 年之植物專利。

新穎性 (Novelty)

a. 工業上發明專利：

發明的主題事物，須非形成於該項技藝之一部份 (The state of the art)，意即有其高度的創新性；該項技藝之領域係包括申請日或優先權日前在義大利本土或海外大眾可得到者，不論其方式為口頭或書面說明者，或已經使用者，或其他任何手段者。而該項技藝之領域亦包括義大利專利 (National Italian Patent Applications)、歐洲專利或國際專利 (PCT) 指定義大利之申請案，其有較早之申請日，但公告或公眾得悉在前述日期之後者。以上種種申請案僅做為判定發明是否符合新穎性，但並決定此發明是否包含了發明的活動。

先前對發明之揭露並不予考慮，如是在申請日前六個月內所發生者，且其係影響申請人之明顯濫用，抑或是展覽於根據 1928 年 11 月 22 日巴黎公約對於國際性展覽規定之官方展覽中者。

陳國基專利工程師  
海洋大學電子系

b. 歐洲專利指定義大利：同於工業上發明之專利

c. 新型：同於工業上發明之專利

## 商標

然而，在一商標註冊滿五年後，依法令，限制註冊的原因即減少。在一商標註冊滿五年後，可提出放棄，但未使用非為有理由。TTAB 拒絕以未使用為由而限制寶鹼保護範圍於一般消費大眾清潔劑，係因當 Sentry 提出此限制範圍之申請時，寶鹼公司商標已註冊滿五年。再者，在 Sentry 提出挑戰時，寶鹼公司已開始使用該商標於工業用清潔劑，是以 TTAB 拒絕了 Sentry 化學公司之主張放棄而限制寶鹼公司專用權範圍的申請。

若 Sentry 化學公司在寶鹼公司商標註冊未滿五年時提出申請，未使用即成為有理由。另一方面，若 Sentry 化學公司在寶鹼公司擴大其使用範圍至工業清潔劑之前提出申請，放棄亦可成為限制保護範圍理由。

簡言之，Sentry 以該兩理由提出申請的時間太遲了，TTAB 特別強調，拒絕 Sentry 的申請與 Sentry 公司在寶鹼公司擴大使用範圍至工業清潔劑之前即已開始使用 CAPTAIN CLIEAN 商標之事實無關。Sentry 公司可藉由先使用該商標於工業用清潔劑而獲得普通法上商標專用權的保護，但這些普通法所賦予的專用權利已因寶鹼公司擴大其使用範圍而喪失，此結果係屬唯一，因商標註冊很少擾及普通法所賦予的商標專用權。

鄭素霽商標專員

東海大學

## 由台灣國民來利用(三)—— 專利合作條約 (PCT) 與 巴黎公約 (Paris Convection)

PCT

一個 PCT 的申請案之申請人或眾多申請人其中之一必須是一何合格的國家之國民或居民。在紐西蘭為提呈申請案，申請人必須是一個紐西蘭國民或居民或者至少有一位申請者必須如上述之資格。對那些不是 PCT 的會員國家之公司或居民，有若干的方法使這上述的資格被達成。

1. 讓渡一部份給一個申請人認識的紐西蘭居民，亦即由申請人本身所獲致之關係者；

2. 讓渡證書給一個紐西蘭代理人居民，比如在 Baldwin, son & Carey 裡的合夥人一部分權利。這部分不需要很大，比如說 1% 就足夠而且只是為了提呈一申請案的目的，這步驟某些美國代理人也採用它，迄今皆獲同意，且直到在內國階段中專利被核准前應不致遭受挑戰。當然，此仍由每個國家的法律來決定。至今尚未有問題出現，且大部份的代理人事務所相信那是無懈可擊的。但，一些在紐西蘭開業的律師持保留看法。

3. 將權利讓渡給一個紐西蘭公司實體，有人為：

i) 紐西蘭代理人，受信託來保留申請人權利直到進入內國階段，是在那個國家內專利被核准。屆時，每一個專利就再讓渡給一個台灣的公司或個人擁有；或

ii) 一個台灣代理事務所受信託保留申請案到相同於在 i) 所述的程度；或

iii) 台灣申請人

選項 iii) 是我們的優先選擇，申請人維持全部申請案的擁有權，而且有一個清楚的資格由申請人來使用 PCT 路線。

## 西班牙專利(四)

保護之種類：(1)發明專利：它們提供了其所有人排除所有的第三廠商在非經其允許下製造、輸入、販賣、使用或便利他人使用該專利之產品或方法標的或直接由該方法所得之物件的權利，除非當上述各行為是在私人處所因非商業或為實驗之目的而施行。這些權利不及在西班牙境內，在該專利所有人或經其明示同意而使產品上市後，對該專利範圍涵蓋

下之產品所為有關的行為（權利之耗盡）。(2)專利之追加：專利權人可就原專利之發明的改進發明在具發明單一性前提下申請追加專利。各追加專利可有其個別申請案的優先權，至其期限則為原專利的剩餘期間。實用新型不可申請專利追加。(3)實用新型：賦與與發明專利相同的權利。

確認專利：並未規定。秘密專利：所有專利申請案之內容在其申請日後的兩個月內不予公開。若登記處認為該申請案之發明標的可能與國防有關時，該保密期可延展至五個月，同時該專利申請案將複製一份拷貝文件，送交國防部處理以決定是否繼續保密處理。所有權人則可向國家請求賠償。

陳宇仰 專利工程師

逢甲大學化工系畢  
元智工學院化工所碩士

## 可申請專利主題 ——數學演算法或電腦程式(五)

假如考慮整體性而言，一申請專利範圍僅提及一數學演算法或計算方法，那麼即使該申請專利範圍前言包含了應用限制，或未涵蓋一公式的任何可能應用，或未完全壟斷該公式的使用，則該申請專利範圍仍不具合法性，關於這點是必須被確認的。如最高法院在 Diehv, 209USPQ 1 at 10 (1981)，案中所述“一數學公式無法僅藉由申請人默認限制其使用於特殊技術的應用而立刻成為具專利性之主題事物”。相同地，CCPA 在 Walter, 205 USPQ 397 at 409 (1980) 案中指出；“雖然在申請專利範圍前言中提及有關地震預測的技藝，但申請專利範圍本身並未提及有關地震預測的方法或裝置，他們僅僅提到有關解釋地震預測結果的數學改善方法。而在前言中陳述之特定的後期使用並不能讓該申請專利範圍迴避在 Flook 案中所持的看法，此因其雖具進步性，但畢竟他們提出者為計算方法。審閱申請專利範圍可知每項申請專利範圍並沒有與計算無關的部份。同樣地，在 Walter 案中 Jepson 式前言，並不被認為限制了主題事物的整體性，如此則避免 >35U.S.C.<101 的核駁。而在 In re Richman 1195 USPQ 340, (CCPA 1977)，初步資料收集步驟將不會影響“主題事物整體性”之考量，但在 In re Sarker, 200USPQ 132 (CCPA, 1978) 中，建設一橋樑或水壩之決定性步驟可能不能滿足要求而通過審查。換言之，主題事物之完整性必須逐案審查，視該申請專利範圍之內容而定。

徐培修

中央大學機械系

曾振昌 專利工程師

海洋大學電子系

## 輕率上訴及不適當行爲之制裁

有如身爲一位聯邦地方法院預期的原告，必須做一合理的預先調查，或是冒著招致規則 11 之制裁風險，預期的上訴人於提出地方法院判決的上訴之前，也必須確定合理依據的存在，或是冒輕率上訴之制裁風險。

輕率上訴制裁的制裁依據明定於聯邦上訴程序規則第 38 條，其中一部份描述如下：

“如果上訴法院裁定上訴是輕率的，可僅判決損害賠償以及一或二倍的費用……”。

聯邦巡迴上訴法院認爲，上訴可於二種情況下，即申請及／或抗辯時，係屬輕率。所申請之上訴於下列情況下係屬輕率：“下級法院的判決極爲清晰正確，且與上訴人立場相左的合法判例極爲清楚，故實無上訴情事。”*Finch v. Hughes Aircraft Co.*, 926 F. 2d 1574, 1579-80 (Fed. Cir. 1991)”。上訴於下列情況下被抗辯爲輕率：“真實的可上訴情事可能存在，因此上訴之提起並非輕率，【但是】抗辯過程中，上訴人的錯誤行爲可能證明該上訴係“如該爭辯所明般地輕率”。*Romala Corp. v. United States*, 927F. 2d1219, 1222 (Fed. Cir. 1991)。(待續)

陳思茵昔日同事  
海洋大學電子系

## 澳洲新式樣／著作權(三)

雖然，威克司對被告在 1990 年 10 月 1 日之前的生產事實，判決申請人（原告）敗訴。但是，他應允了在此日期之後，不得再生產的強制命令。法官發現該（未修改）第 77 條第二款條文只規範防免侵害而非著作權所造成的損失，修正之後實行該著作權的能力，如係在修正之前並未存在者，並非在該日期之前，某一尚未生效或存在事件之再生。

此案例之特殊重要性在於無新式樣註冊之情況下，以著作權來實施藝術作品。例如，當一個相關的設計（僅有可應用於物件表面的二維花紋或美感的特徵），被應用於工業上，且於 1990 年 10 月 1 日之前於澳大利亞銷售，但是卻沒有新式樣註冊，那麼在未修改的法律下，基於 77 條

黃鐙輝專利工程師  
交通大學機械系  
交通大學機械碩士

第二款，則一防禦行爲將發生，具其他的製造者或進口商將以爲該保護行爲將無限期的繼續有效。

然而，基於上述案例之結果，在 1990 年 10 月 1 日修正案生效後，該防禦措施便被廢止，而且任何未來的製造或進口，對相關之藝術作品將會侵害著作權。然而，本案例之所有分歧點或許尚未被注意。

## 歐洲專利答客問(五)

### 申請歐洲專利

歐洲專利可在下列地方申請：

(1) 慕尼黑歐洲專利局，或是其海牙分局、柏林分局，然而卻不能在維也納申請；或者是

(2) 如簽約國的法律如此允許或規定，則在該簽約國之中央工業財產局或其他主管當局。

可是分割案必須直接於歐洲專利局申請。

### 如何申請專利？

申請案可以書面方式當面送交或是郵寄。

申請案亦可以傳真至歐洲專利局及有如此規定之簽約國認可之國家主管當局。目前施行者有：比利時專利局、丹麥專利局、德國專利局、法國國家工業財產權局、奧地利專利局、瑞典專利局、瑞士聯邦智慧財產局及聯合王（英）國專利局。

### 書面確認

若歐洲專利案以傳真方式提出，則符合條文規定之三份文件影本及適當簽署之申請表格應同時送交，否則歐洲專利局將要求申請人於一個月之不可延長期限內補足文件，若申請人未在期限內符合以上規定，歐洲專利申請將遭拒絕。爲預防重覆申請，要求申請人在申請表格上方之空格內標註，以清楚表示“傳真申請文件之確認本”。

許惠雯專利工程師  
淡江大學電機系