

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

85 年 2 月號

第一版
道法法訊 (46) 月刊
(DEEP & FAR)

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：台北市忠孝東路一段 176 號 9 樓
電話：(02)3222023
傳真：(02)3932193、3222025、3225696
電報：60040 TLXFAX
發行人：蔡清福
編輯：陳思茵
印刷廠：高尙印刷企業有限公司
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(46)
優先權(上再續)

9. 美國專利法第 120 條係規範內優先權(inner priority)相關之一種制度。按，一般所謂之優先權係國際優先權。詳言之，於 A 國申請專利後，在一年或半年內，可因主張優先權而在 B 國申請具有優先權之專利。相對而言，所謂內優先權係指，兩案俱在內國申請，而後案在一年或半年內，因主張優先權，而享有前案較早申請日之利益，此種制度常與臨時申請案相結合而為適用。

美國專利法第 120 條所規範者，則為異於國際優先權與內優先權兩者之一種制度，因：

A. 發生於內國，故與國際優先權不同；

B. 其為 CA (延續案，continuation application)、CIP (continuation-in-part) 以及去年始正式運作之 provisional application 之重要法源。按，臨時申請案係指發明人已然掌握發明之核心，然為確保較早申請日，而於專利說明書尚未完美就序前，先以粗略之文圖搶先掛號。理論上，後補之資料僅係在補實臨時說明書之程序或形式缺失，至就實體部分所為之增修，於有變更實質內容之際，允不宜仍許之主張原來之優先權日。然或因有否變更實質內容難明及/或法律為獎掖原發明人，法律常不鏽銖必較於後案之實質內容是否雷同於臨時申請案者！申言之，正式申請案之範圍常較諸臨時申請案者為廣。

C. 主張時間不限於一年或半年，可長達數年，故與國際優先權與內優先權俱異；

D. 內優先權尚有一種應用情形，如於大陸先申請新型，嗣因欲以發明申請之，則申請人應於新型獲准前，申請發明並主張新型之優先權日。此種制度與我專利法第一百零一條因改請而援用改請案之申請日，有以下之不同：

- a. 內優先權不限申請類別，即發明人仍可主張他一發明案之優先申請日；然改請案必以法定專利類別之轉換，由法律透過特別規定而准許改請案申請日之援用；
- b. 內優先權之期限常有一定限制，例如德國欲取得申請日必須用德文以及其他必備書件。如於 4 月 1 日文件始到達德國代理人手中，但需於 4 月 2 日取得申請日，則如圖式包含足夠之訊息，德國代理人得以英文說明書充任臨時說明書，俟譯妥德文後，始正式提出德文說明書並主張英文臨時說明書之優先權。此種作法，常有一年或半年之限制。但我專利法第一百零一條之改請援用原申請日，則無此限制。

綜言之，美國專利法第 120 條之要件簡單分析如下：

A. 已依 112I (國內案說明書揭露要件) 或 363 條 (指定美國之國際申請案準用國內案規定) 之規定方式為揭露；

B. 先前已在美國提出申請；

C. 由該申請在先申請案具名發明人(等)所提出發明專利之另次申請，即兩案發明人需相同；

D. 在第一申請案或類似享有第一申請案申請日利益之申請案(CA、CIP 或 provisional application (PA) 在所不問)核准、放棄或程序終結前，提出該另次申請；

E. 該另次申請申請案包含或經修正而包含提及較早申請案之特別陳述者。

如備具前述五要件，則該另次申請將有猶於該較早申請案申請日提出申請之相同效果。換言之，於此情

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~)

形，該另次申請可主張較早申請案之申請日。需再次提請注意者，乃本條可充任CA、CIP及PA之法源。

歐洲共同體商標

位於西班牙阿列肯特之歐盟商標局只針對絕對不可註冊要件進行審查，而不主動審查已申請歐盟之註冊商標是否有類似商標註冊。歐盟商標局將檢索是否有較早提出申請之歐盟商標，但不含各國國內註冊商標。若發現有類似註冊歐盟商標（即引證商標），將通知申請人及原商標專用權人。原商標專用權人可於公告異議期間提出異議，而各國之商標局在各國則只就該商標是否有類似商標進行檢索，若發現有類似國內商標註冊，則通知歐盟商標局轉知申請人，但不通知國內商標註冊之原專用權人，但至今只有丹麥商標局採此做法。

商標監視變得益形重要，因為得到各國國內註冊商標專用權人之註冊商標將不再成為歐盟商標的引證案，也不會被告知可能有類似商標註冊申請中。此外，預先查詢的重要性也隨之增加，因為原先較早申請之歐聯會員之任一國商標將可能成為較晚申請之歐盟商標之引證案。

歐盟商標申請案被公告後三個月內，可能被歐聯會員國註冊商標專用權人異議。異議人可以任一語言提出異議申請，但必須提供與引證案或申請案相同其中之一語文翻譯。被異議或被駁回確定之歐盟商標申請案可轉成任何會員國的國內商標申請案，並保留原申請日，註冊專用期限共十年，延展期限亦然，在任一會員國使用歐盟商標，即可視為在歐盟所有國家使用。

鄭素霽 商標專員
東海大學

韓國專利法(七)

III.B.3 單一且相同類別之申請專利範圍

(a)申請專利範圍獨立項：

於欲以單一申請專利範圍涵蓋該專利申請案之標的而顯得不適時(就相同類別範圍之物品、製程或裝置而言)，該項專利申請案可以包括兩個或更多個獨立項。

(b)申請專利範圍依附項：

任何陳述發明中不可或缺之成份特徵，可以包括一個或多個與該發明有關之特別實施例之申請專利範圍。

任何包括其它申請專利範圍所有特徵之申請專利範圍依附項，如果可能，在一開始即指出其係參考何些申請專利範圍，且之後陳述所欲保護之額外附加特徵。

所有依附於先前複數個申請專利範圍之依附項申請專利範圍，必須以最適當的方式並儘可能集合在一起。

III.B.4 不同類別之申請專利範圍

以下所示種類之申請專利範圍可被接受(於後續Section III.E.2之發明單一性中將進一步探討)

i)除了物品之獨立項外，對於製造該物品所需之特定製程，可申請一方法獨立項；

ii)除了製程之獨立項外，對於特定設計用以執行該製程之裝置或手段，可申請一裝置或手段獨立項；

iii)除了物品之獨立項外，對於特別適用該物品之製造方法，可以申請一製程獨立項，以及對於特定設計用以執行該製程之裝置或手段，可申請一裝置或手段獨立項。

劉志峰 專利工程師
臺灣工業技術學院電子系

西班牙專利(六)

實用新型:法律上的要求與發明專利申請案相同，惟不需關於此新型標的物的摘要。

申請時不提出委任狀:可行,但委任狀需於稍後補上。申請時暫不提出某些文件:可行;除了申請人的身份證明為必需以外,還需有有關發明說明的摘要敘述,惟詳細且不會擴張發明標的之說明需於二個月內補齊。此外,一項或多項的申請專利範圍亦需提出。這些可在稍後提出修正,惟提出修正之內容若影響到全部或部分的申請標的,申請日將改自修正提出之日期。

4. 審查程序

申請案之接受:申請案經註冊處審核具備專利申請之最低要件並予以接受申請之後,展開核准程序。

正式審查:經接受之申請案,隨即自程序觀點展開正式的完全審查,審查重點特別著重在發明的單一性及可專利性。對於進步性及新穎性,一般不進行審查(雖然訂有條文規定於清楚而明顯的缺乏新穎性時,可予核駁。在審查程序完成並通知申請人作完一切必要的修正後,註冊處會發予專利證書。申請案的修正:除了文書錯誤的修正外,申請人亦可在正式審定後提出申請專利範圍的修正或申請案的分割以回應審查委員的核駁。

陳宇仰 專利工程師
逢甲大學化工系
元智工學院化工碩士

由台灣國民來利用一 專利合作條約(PCT)

與巴黎公約(Paris Convention)(五)

建議的施行手續

台灣的公司在台灣提出一個專利申請案後,發現其需要外國的保護,隨即準備一份英文說明書。

申請書即在紐西蘭被提呈以台灣公司之名稱做為一個臨時的說明案,費用將是大約美金250元(假如所有之文件於收件時皆是正式的規格)。

假如需要紐西蘭代理人來重閱申請書或處理任何非正式手續的話,另外之收費將自然地產生。

台灣公司之後可有12個月時間來決定是否繼續提出申請案於任何一個外國（透過巴黎公約路線仍可以台灣公司之名稱繼續提呈申請案），這可由紐西蘭或由台灣的代理人來處理。

假如申請人需要使用PCT路線，那麼它將組成一個紐西蘭的附屬公司，也許只是將該公司命名為Taiwan (NZ) 公司。這申請案將被讓渡給該Taiwan (NZ) 公司，而且該公司將在紐西蘭提呈一個PCT申請案。

徐培修 專利工程師
中央大學機械系

義大利國專利簡介（二）

不可專利之事物 (UNPATENTABLE MATTER)

如下事務大體而論非為可專利之事物：發現物；科學理論以及數學方法；藝術的創作；圖表；執行心智行為，遊戲規則或商業、交易法則及方法；計算機程式（對於程式之保護方法正研擬中）；對人類或動物體施行手術之治療方法，或於人類或動物體上進行之診斷、治療法；與公眾秩序或道德相逕庭者；動物飼養法或獲得相同效果之基本生物程序。

過程及方法不能以新型專利保護之。

實施 (WORKING)

(A) 在工業上發明之專利

專利之主題事物必需在從核准日起算三年的期間之內實施之，或由申請日起算四年的期間內，則以這段期間較晚終止者為準。前述實施不可連續三年中斷，若如此狀況則將允許取得一「強制授權」(compulsory licence)。若專利之主題事物在取得專利權之三年內在官方認可之展覽會上展出的話，則該項專利發明被認為於該展出日期已然實施。

在「強制授權」條款的規定之下，在核准「強制授權」之日期起算兩年內，若該專利由於未實施或實施不充份的話，該專利權將終止。因此，若未被請求或被核准「強制授權」的話，則該專利權將不會失效。

(B) 歐洲專利指定義大利

與在工業上發明之專利相同。

(C) 新型

從1987年3月20日之後，在有效法律下適用於之實施以及「強制授權」之申請皆與工業上發明專利同。

(D) 裝飾性模型與式樣

裝飾性模型與式樣之專利案之實施非屬強制性。

(E) 植物專利

與在工業上發明之專利相同。

陳國基 專利工程師
海洋大學電機系

更進一步而言，若專利權之擁有者未履行有關當局之要求的話，則該專利權將終止，此係為了對於新種類做適當的控制，如為此目的而提出複製品、或繁殖材料、相關文件以及必需資訊。

可申請專利主題

——數學演算法或電腦程式（七）

當某個有關於電腦程式方面的申請專利範圍依司法判例係落於數學範疇之外時，它可能在35 U.S.C.101的檢驗下是不具專利性的。舉例說明，我們來看下面這兩則申請專利範圍：

(1) 一個電腦程式，其包括下列步驟：

- a) 產生一筆伴隨病人治療所將發生之費用；以及
b) 根據該費用向該病人請款。

此處所申請保護的電腦程式，並非由逐項之特定指令集所組成，而是以一連串的步驟廣義地定義此電腦程式欲完成之工作，如此的申請專利範圍，在35 U.S.C.101的檢驗下將被視為不具合法性之方法，因其屬做生意之方法。

(2) 用於比較陣列A(N)與陣列B(M)以產生陣列C之電腦程式，其包括下列步驟：

```
Do 70 N=1,10
Do 80 M=1,20
If A(N)=B(N) then C(M)=B(M)
80 Continue
70 Continue***
```

這組基本的程式指令是無法詳述出一可成為任何範疇中合法的申請專利主題事物，關於這一點，這組基本的程式指令並沒有表示出可被視為合於申請專利保護的步驟，當無關於以一計算器去完成一特定目的時，如此之電腦語言的指令列將無法組成一可供一機器實現之步驟，而僅是成為一程式設計者的想法或知識概念的摘要之非合法主題事物，或是印刷刊物的集合。

曾振昌 專利工程師
海洋大學電機系

歐洲專利答客問(17)

禁止事項

專利申請案不可包含違反道德或公共秩序的陳述及其它內容。且不得包含輕蔑非申請人之任何特定人之產品或方法的陳述，亦不得包含蔑視申請案之優點或有效性或特定人的專利品的陳述。僅與習知技術相比較，不被視為詆毀。而且，在此情況下不得有明顯與本案無關或不必要的陳述及內容。

歐洲專利申請案或歐洲專利之單一性

依照慣例，歐洲專利申請案及歐洲專利具有單一的性質，換言之，專利說明書及任何圖式對所有指定簽約國應統一。

此法則之例外情形如下：

(1) 倘有關一個或數個指定簽約國，某先前申請案之內容依據第54(3)和(4)條之規定構成技術之一部份，則歐洲專利申請案及歐洲專利得於該等國家包含數組請求項，若審查處認定必要時，其說明書和圖式得與其它指定簽約國之相關文件有所不同。

(2) 如因最後判決，裁定第三人取得有關於歐洲專利申請案所揭露的某一部份內容之歐洲專利權，則在裁定或認可裁定之指定簽約國之原歐洲專利申請案將包含與其它指定簽約國不同的請求項、敘述及圖式。

(3) 倘一簽約國依據法條第167(2)(a)條簽定有保留意見者,其對化學、醫藥或食品之產品的歐洲專利申請案或歐洲專利可以包括分別於該簽約國與其它的指定簽約國有不同組之請求項。根據西班牙和希臘所簽定之保留意見,歐洲專利雖然在化學或醫藥產品給與保護,但在西班牙卻不具效力;而醫藥產品在希臘也不具效力。這些保留意見已於一九九二年十月七日失效。

許惠雯 專利工程師
淡江大學電機系

著作權法—程式要件持續重要 (二)

- 在1976年的美國著作權規範,於1978年1月1日開始生效,其仍保有著作權標示為一強制規定之特徵,然而卻為著作權標示之不慎或不重要的疏忽,提供了重要的例外條款。該規範亦簡化了前述有關該著作權標示位置之嚴苛要求。另外,若要有徹底的侵權對策以資利用的話,以存局複製件來作迅速的註冊及申請仍然是必要的。著作權之保護期限亦被延展成作者本身的壽命再加上50年(除了某些例外)。因此,對於在1976年之規範生效日期之後完成的著作,除去了其著作權保護期限必須更新之要求。
- 美國著作權法在1989年3月再次修改,此次修改除去了必須顯示著作權標示之強制要求。另外,“使一致”之程式排除之調整,造成了允許美國去加入有一百年之久的國際著作權公約,即伯恩公約。因加入該公約,美國之著作權擁護者亦同樣享有基於會員國著作權法之保護的利益。
- 更進一步的,在1992年的法令,消除了著作權註冊(包括了在1964-1977年間之首次出版著作)之強制工更新之規定。

黃鑑輝 專利工程師
交通大學機械系
交通大學機械碩士

人類化妝治療法專利授與 (二)

專利局解釋這個判決係在認定可販賣產品是一必需的要件,而且一種人類治療法無法成為一可販賣產品,因此人類治療法非故意事實之發現基礎。第二,法院認為,州立法院在法無法獲得專利。此種看法係屬重要之主要商業領域係相行使其自由心證決定時,已決定不關於把已知物質可以以一新、有用和非顯而易見之方式予以給與損害賠償,則即使非故意發現使用的發明或發現。

吳冠明 專利工程師
淡江大學電子系

新紐西蘭對新的化合物提供有力的保護,新的化合物和組成物,包括新藥在內,它們自己可獲得專利。不管如何,一種先前已知化合物被發現第二種有用用途時,因它是已知,該種化

合物或組成物是不可能獲得專利。在所有其它科技領域,不包括人類治療法,第二種已知物質之用途,依據平常新穎及非顯而易見的標準,可以獲得專利。不論如何,相關於人類治療法的第二種用途,僅有可能獲得人

類治療法過程專利,但被Maeder v Ronda禁止了50年。約10年前,這事件重現在新紐西蘭法庭上,在Wellcom基金有限公司與專利局長間之訴訟中,【1983】NZLR 385,高等法院面對一腦膜白血病貧血治療或預防過程的專利範圍,其使用一種以前曾用在治療瘧疾的物質。在小心推理的及大範圍之判決中,當時的首席法官Ronald Davison先生堅持這個專利應該被授與,而專利局長然後採取相對不平常上訴Appeal法庭的步驟。

加拿大智慧財產權訊息 (一)

關於幾乎整個專利法案變更的IPLA條款(section)第1、11、26-49、52-56、65以及66條尚未公佈生效,且無法預期何時會公告。部份基本上的變更在已在我們先前的通訊中討論過。

主要因施行細則(Rule)和規則(Regulation)實施上的準備遲延,一直到幾乎獲得女王同意法案的兩年後,牽涉到較早一系列的專利法案一般修正的C-22議案(Bill)的條款(provision)才公告生效,在最近的專利法案修正正式成為法律以前,類似的遲延是可能的。

現在生效的專利法中最大的更動是醫藥專利和強制授權,主要是由C-91議案(Bill)衍生(1992年專利法案修正案),非由IPLA。加拿大政府政策已廢除所有醫藥專利方面的強制授權條款

(provision)之事的一般影響已經在先前的通訊上作評註。取而代之的,醫藥專利特免於其他專利項目仍沿用的強制授權(也就是說未能使發明在加拿大商業化利用或者由專利所有人進口專利物),俾阻止或防礙發明的商業化利用。

張明綺 專利工程師
臺灣大學化學系

輕率上訴及不適當行為之制裁

既然法院的決定屬於自由心證,所以,由法院所指「因指出自由心證判決中存有可廢棄錯誤之本質上的困難性,訴訟代理人應特別小心於申請挑戰該判決之上訴」的意見,將特別適用於州立法院不裁定加重損害之決定。就State Industries之輕率上訴事件而言,法院認為,上訴者之指稱並未能尋得可被當做清楚錯誤而推翻的意見,將特別適用於州立法院不裁定加重損害之決定。就State Industries之輕率上訴事件而言,法院認為,上訴者之指稱並未能尋得可被當做清楚錯誤而推翻的意見,將特別適用於州立法院不裁定加重損害之決定。就State Industries之輕率上訴事件而言,法院認為,上訴者之指稱並未能尋得可被當做清楚錯誤而推翻的意見,將特別適用於州立法院不裁定加重損害之決定。

陳思茵
昔日同事

本所新址：台北市忠孝東路一段176號9樓
電話：(02)322-2023