



85年9月號

第一版
道法法訊 (53) ©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」

目次

<p><u>第一版：</u></p>	<p><u>第五版：</u></p>
<p>目次與本所連絡地址、電話、傳真</p>	<p>可申請專利主題 ——數學演算法或電腦程式(十四) ——曾振昌 歐洲專利之授與程序縱覽 ——許惠雯</p>
<p><u>第二版：</u></p>	<p><u>第六版：</u></p>
<p>專利制度及專利法(53) ——競權(一)—— ——蔡清福律師</p>	<p>對研究用動物所提之專利豁免(四) ——黃鐙輝 紐西蘭 一種紐西蘭新商標 PCT更新—4個月 ——吳冠明</p>
<p><u>第三版：</u></p>	<p><u>第七版：</u></p>
<p>韓國專利法(十四) ——劉志峰 WAYLITE DIARY CC對NATIONAL BANK LIMITED “有價值的顯著性”作為著作權存在之要件 ——徐培修</p>	<p>日本特許法訊息(二) ——張明綺 告訴乃論之罪 ——紀復儀律師</p>
<p><u>第四版：</u></p>	<p><u>第八版：</u></p>
<p>西班牙智慧財產權 ——電腦程式之保護(二) ——陳宇仰 為什麼要申請著作權 ——陳國基</p>	<p>歐洲共同體商標 ——林明燕 “爆泡”事件之怠於行使權利及禁反言 ——陳思茵</p>

——競權(一)——

一·法條

1·美國專利法第 135 條規定：(a)無論何時，申請案經提出專利申請時，如局長認將與任何未審定申請案或任何未屆期專利涉有權利先後糾紛(Interferences, 下稱競權)時，得為競權宣告。局長並應視情形將此宣告通知申請人等，或申請人及專利權人。專利訴願及競權委員會應就發明優先性問題為決定，並得就專利性問題為決定。任何最後決定，如反諸申請人所主張，應屬專利商標局就所涉申請專利範圍之終局核駁，局長並得准予認屬優先發明人之申請人專利。專利權人所受不利判決，如已毋(或未)能(或有)訴願或其他複審將視為專利所涉申請專利範圍之撤銷，而此種撤銷通知應載附於專利商標局為此撤銷後所散佈之該專利影本上。

(b)相同於已發證專利之申請專利範圍或與之有相同或實質上相同標的之申請專利範圍，除此一申請專利範圍係在該專利核准日期起一年內提出外，不得於任何申請案為之。

(c)競權當事人間，有關或為期終止競權所為任何協議或諒解，及其內所指之任何附帶協議，應出以書面，並於為該協議或諒解該等當事人間競權結束前，提出其複本於專利商標局。應提出書面任何當事人之請求，複本應與競權檔案分別保存，並唯政府機關書面請求或任何已釋明正當理由之人始得抄閱。未能提出該協議或諒解複本者，永遠不得執行該協議或諒解及此等涉有競權當事人之任何專利或隨後就此等相涉當事人申請案所核頒之任何專利。然於釋明正當原因未能於指定期間內提出者，局長得許為該協議或諒解當事人間競權結束後六個月期間提出該協議或諒解。

於前述結束前一合理時間，局長應通知當事人或其備案律師本條之提出要件。如局長稍後始為前述通知，則不論是否有權釋明正當原因以於六個月期間提出該協議或諒解，當事人得於受此通知六十日內提出此等協議或

諒解。

局長依本項所為任何裁量行為皆得依行政手續法第十條為複審。

d)於局長依規章所定時間內，專利競權當事人得藉仲裁解決此等紛爭或任何相關事項。此等仲裁應由第九號法典條款所規範，但以不違反本條規定為限。當事人應將任何仲裁判斷通知局長，而此等判斷於該判斷所涉當事人間，就相關問題有拘束力。該仲裁判斷於為前述通知前，不能執行。本項所為規定，就局長決定涉及競權發明之專利性，不生影響。

2·我國專利法第二十七條規定：二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日時，不在此限。前項申請日、優先權日為同日，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利。

二·初論

按，專利申請權之取得原有兩主義，即：

1) 先發明主義：法律乃欲表彰公平正義，專利法既為法律之一脈，自須依此奉行。為表彰或獎賞真正或首位將發明引入人間之發明人，專利法乃規定，唯真正或世上首位就系爭標的為發明之人，始得為有效為專利申請。目前世上採此制度者，僅存美國及菲律賓；及

2) 先申請主義：法律固在表彰公平正義，然公平正義非必僅存乎實體權利關係，即程序或程式事項，亦公平正義之一側面也。心存隱藏祖傳秘方以至最後不得不揭露之時，始為申請專利者固可不予以保護；即在權

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
- 東吳法碩甲組碩士
- 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~)

利上睡覺者，似亦可不予以保護，俾國家科技、世界文明得因絕技之早日現世，而獲拋磚引玉之效，並期藉相互較技之良性循環，益躋國家或世界社會於璀璨奪目及多彩多姿之境，以圖人間天堂之不日降臨。乃全球多數國家，儘望競權程序而止步，咸採簡單易行之本主義。即，美國亦受國際專利和諧之呼喚或壓力，而有改採本主義之強力呼聲。

韓國專利法(十四)

III. H. 5 審查後之公告程序；異議程序

(a) 公告程序：一旦專利申請案獲准公告，包括申請專利範圍及摘要之專利說明書，及／或圖式將被完整公告於為異議目的所設之專利公報上兩個月。該些被公告申請案之官方審查卷宗亦將於該段異議期間內公開供公眾調閱。

(b) 異議程序：於該段異議期間內對於已准之已公開之申請案，任何人皆可以書面之方式提起異議。該段異議期間不准延展。不過，於該段異議期間內係可先行提出一份簡略形式之異議通知予KIPO，但應於該段異議期間後之三十日寬限期內，補提呈詳細之異議理由及相關佐證資料。未能於該段寬限期內提出之異議論點及／或相關證據，審查委員可不為採納。因此，於前述該等期限內提供所有異議論點與相關證據顯係非常重要。上述三十日寬限期係可予以請求延展。

III. H. 6 核駁申請案之再審查

(a) 再審查：如果專利申請案因遭致最終核駁而提起訴願程序，且包括申請專利範圍及摘要之專利說明書，及／或圖式係於可遂行救濟程序之三十日內為一修正動作，則該申請案係可於遂行訴願程序前，由核駁該專利申請案之審查委員進行再審。

(b) 再審查審定書：如果該審查委員決定依其再審之結果給予專利，則該審查委員

即應撤銷因其先前核駁之動作所引起之訴願程序。除非該審查委員因再審而發現有廢棄其核駁之理由，否則該審查委員應將其再審結果作成報告提交予KIPO局長。

III. I. 申請案之修正

III. I. 1 修正時機

專利申請案可自其於韓國提出申請之真正申請日(或於有主張優先之情況下所主張之優先權日)起十五個月內針對說明書、申請專利範圍及／或圖式進行修正。專利申請案之法定修正時機係固定為：

i) 當針對核駁先行通知提出答辯理由時，於該段答辯時間內可提出修正動作；

ii) 當針對異議提出異議答辯理由時，於該段異議答辯時間內可提出修正動作；

iii) 當針對最終核駁而提出訴願程序時，自提起訴願程序之日起三十天內可提出修正動作。

當自申請日(或優先權日)起已逾十五個月時，但該日期係於接受公開處分之前，則該申請案可提出修正說明書、申請專利範圍及／或圖式之時機僅為：

iv) 當已提出該申請案之請求審查時；
或

劉志峰 專利工程師
臺灣工業技術學院電子系

v) 於KIPO發函通知專利申請人關於第三者提出請求審查乙事之通知日起三十日之內，可為修正動作。

WAYLITE DIARY CC對
NATIONAL BANK LIMITED-
“有價值的顯著性”
作為著作權存在之要件

事實：

此案係涉及日記上著作權之涉嫌侵害；**Cianfanelli**先生，一位申請人之職員，已經花了大約12小時為一銀行經理領域之日記尋求合適格式且及設計而在研發一輪廓草圖。該日記之特徵包括一左手邊頁提供七個空間（每一個空間為一天）而相對右手邊頁則提供一個空間用以筆記與具有所有當月以及未來兩個月之縮小月曆，**Cianfanelli**先生宣稱該輪廓草圖，其已不再存在，係為原創之文學或藝術或二者兼有之創作。

法律：

關鍵問題在於由**Cianfanelli**先生所為之創作是否為原創，法院接受原創性係要求由作者所貢獻者非僅只由作者可能花了時間在該工作上之時間方面而決定。他的知識、技術與辛勞之使用必須產生出之結果不是平凡，它必須具有之個別特質不一定需要備具智慧性新奇或革新，但是它最少須足以使該作品與平凡之屬有所區隔。作者已經作了如此之一貢獻必須是明顯地為該作品本身所具有。所需標準並不是很高，而且不能精確定義，判斷之因素係為根據特別案件之實際狀況而定。（待續）

徐培修 專利工程師
中央大學機械系

西班牙智慧財產權

一 電腦程式之保護(二)

申請：欲保護電腦程式並不需將之存放於著作權局中。以相關之註冊來保護電腦程式為可行的，並且有個好處是如此之註冊代表了假設在沒有反證的情況下，該程式之著作權存在且屬於登記者所有。有關註冊的程序決定於法律的細則規定。保護之權利：保護之權利，透過程式創作的唯一事實，屬於程式設計者。外藉人士：可享有在西班牙所參與之國際公約及組織下所應得之權利，如非參與該國際公約或組織之其他國家，則將獲得

與該各別國家給予西班牙程式設計者相同之保護。

5. 保護之效力：

保護範圍：程式設計者所擁有之人格權及財產權對其程式有完全的支配權及獨占的開發權。其著作權是與可能屬於他的其他保護權相互獨立的，因為在這些程式中的其他智慧財產權於可能的情況

下將可持續的形成專利或實用新型的一部分。保護期限：一個

程式的開發權應有自其公開之後一年的1月1日起算50年之期限，若其未曾公開，則此期限自其創作後一年算起。

陳宇仰 專利工程師
逢甲大學化工系
元智工學院化工碩士

為什麼要申請著作權

著作權的申請是一項簡單且相對於其它專利申請而言較不昂貴的程序，而因取得著作權而獲得利益的潛力亦是實在而豐富的。在此舉出一個案例，此案例係加州北區地方法院於RSI Records 與 Peri案所為之判決，該判決中法官使著作權擁有人有了如下的選擇：「..我將要求原告選擇其較喜歡的損害賠償形式，若其選擇實際損害賠償及所失利益，則最後將判決損害賠償為美金42239.85元加上訴訟及代理人費用，若其選擇法定損害賠償，則最後將判決損害賠償為美金1450000元加上訴訟及代理人費用」。很明顯的，該著作權之所有人不必加以思索便可選擇接受法律上的損害賠償。無論如何，這筆含代理人費用的賠償金，只有在系爭著作權侵害開始前，該著作權已提出註冊者為限。

陳國基 專利工程師
海洋大學電機系

雖然法定損害賠償並不必然會大於實際損害賠償，實際上來說亦可能小於實際損害賠償，為確定你有機會被提供同種快樂的選擇，盡快的提出著作權之申請殊有必要。

歐洲專利之授與程序縱覽

可申請專利主題

一一數學演算法或電腦程式（十四）

電腦程式與>35U.S.C< 112（七）

無論是關於包括一電腦但範圍大於該電腦系統或是系統之方塊元件完全涵括於一電腦中之揭露內容，審查委員當分析以方法呈現之申請專利範圍時必須確認說明書內容可以適當地教示如何實行所申請保護的方法。假如此等實行需要特別的裝置，又一般大眾尚無法取得此裝置，此申請案必須提供對於此裝置足夠的揭露方為合理。請參考In re Ghiron, Supra at 727 以及 In re Gunn, 190 USPQ 402, 406 (CCPA, 1976)。當審查委員質疑電腦系統或電腦程式揭露之適當性時，該審查委員用以發現該說明書揭露不足之理由必須以全部檔案作為根據。在此方面，基本上審查委員亦可合理反駁申請人所持之證據。例如，在In re Naquin, Supra 中，未被審查委員反駁之立誓詞者關於「一般程式設計員係熟習於完成申請保護方法所需之副程式」之陳述被認為是導致審查委員核駁無根據之事實陳述。換言之，除非該審查委員在整體記錄之考量之下提出駁斥揭露書之合理依據，否則根據 35U.S.C< 112 第一段對於電腦系統或電腦程式案例之核駁在訴願中將無法成立。請見In re Naquin, Supra at 以及 In re Morehouse and Bolton, 192 USPQ 29, 32 (CCPA, 1976)。

曾振昌 專利工程師
海洋大學電機系

作成歐洲檢索報告

檢索與形式審查為同時進行。如前所述，當申請人已釋明於此一程序之合法利害關係，歐洲專利局將竭力加速檢索。

檢索報告是根據請求權項並參考說明書和圖式所作成。報告中提及歐洲專利局已有之前案資料或先前技術，其係據以評估新穎性和獨創性者。但歐洲檢索報告不包括有關申請案可專利性之理由或意見。

檢索報告作成後，連同一份引證文件影本立即寄給申請人。申請人如欲取得引證文件影本同式兩份，應於申請書上適當框格內先行註記，並繳行政處理費。

於收到檢索報告後，若申請人認為繼續進行之意義不大，可撤回其申請案，若申請人決定繼續專利授與程序，可斟酌檢索結果修正其申請案內容。

檢索處如認為歐洲專利申請案不符合發明單一性之要件，將僅對申請案裡涉及請求權項首次提到之發明部份作成檢索報告。並通知申請人，若欲檢索報告包含其他發明部份，則應另就其餘每一項發明於指定期間內再繳檢索費。

申請人若未答覆或未繳費，且審查處認為檢索處之拒絕為合法者，審查處將根據已檢索之發明部份加以審查。若未再支付檢索費用時，其申請案請求權項之標的將不被允許進行審查，但申請人得對有檢索或核准之標的提出分案申請。

若審查程序中，發現檢索處非法為支付要求，任何已支付之額外檢索費可要求退還。

許惠雯 專利工程師
淡江大學電機系

檢索報告作成之同時，檢索處應決定摘要之確定內容，並隨同檢索報告寄給申請人。

對研究用動物所提之專利豁免（四）

既有的專利侵權免除

在美國的專利法中並無法令規定研究工作可自專利侵害權中免除，唯一且狹窄的法定免除是由美國專利法**35 U.S.C. 271 (e)**而產生。此僅有的侵害免除得依規範使用或販售藥物及醫療器材設備作之美國聯邦法必要的測試。而該專利侵權的免除法條使市場競爭者在一般的藥物或醫療設備，於控制性專利期滿之前得以即時的位於一個進入該市場的地位。該專利侵權的免除法條乃特別引入來反制一個因美國專利法**35 U.S.C. 155A**所造成的一個不公平的專利期限的延長。因為，**115A**許為一特定專利在其商品化之前，因取得該專利藥品或設備之行政許可所致之遲延而增長了其專利時間。

其他僅有的一般侵害免除則是由法院所裁定。然而，這些專利侵害的權責免除其定義並不明確且隨不同的法庭裁量而有不同的解釋。一般而言，這些侵權免除僅用在當一研究者藉該專利而（再或）新創了一新發明並僅將該發明使用在實驗上或其他非營利的目的上。所以，此侵權免除或可保護在非營利用的實驗室中使用基因傳遞動物所作的純研究工作。

黃鏡輝 專利工程師
交通大學機械系
交通大學機械碩士

紐西蘭

一種紐西蘭新商標

紐西蘭貿易發展局已替紐西蘭設計一種新的 logo 及立場聲明，視紐西蘭為一法人顧客，該局尋求加強於紐西蘭“清新及無核”之國際形象，如以年青，充滿活力及有修養增加其特質。

這句“紐西蘭式”提供了一項主題，並輔以依不同情境使用各種不同描述性字眼。舉例來說，水果可以“紐西蘭式之新鮮”來描述。

在 logo 的保護上和在新西蘭商人可以使用它來認證之計劃應有注意措施。該 logo 已在 45 個國家提出申請保護。

PCT更新-4個月

紐西蘭居留經驗

如所預期，紐西蘭當地公司可享有 PCT 的利益，且當著手於一系列國外申請時在個別國家申請中廣泛使用。對似小於其它工業化國家之紐西蘭公司有清楚利益者，乃在給他們額額外的時間去評估發明和有潛力國家的商業價值。

國外申請案

在紐西蘭以非 PCT 為基礎的申請案已經非常醒目的降低。幾個月內，與 12 個月期間之前平均數比較，只有 30% 之申請案提出。從另一方面來說，指定紐西蘭的申請數目遠較在紐西蘭申請的減少數為多。未確定者，為現在指定紐西蘭且會進入內國階段之申請人數目之多寡。

吳冠明 專利工程師
淡江大學電子系

三、日本特許法新基準的重點

日本特許法新基準提要如下：

1. 對於「進步性」的觀念提供明確的標準及規範，這些規範的基礎為與美國專利商標局及歐洲專利局聯合研究的結果並期望促成與其專利實務之一致與融合。

新基準中陳述進步性的審查判斷必須以是否為熟習該技藝之人士能基於所引用先前技藝以邏輯推論輕易推得該請求之發明。換言之，審查委員不能否定一進步性除非經邏輯推論熟習該技藝人士可基於先前技術輕易達成所請求之發明。邏輯推論主要立基於初步而言引證資料中是否對於所請求之發明有任何啓示，其次是否較先前技藝增進功效。

2. 至今申請人仍有時被審查委員據說明書之實施例要求限縮所請求的權利範圍。新基準中聲明，特別是化學案，當至少一個代表性的實例揭示於說明書中時，審查委員不許核駁較廣之請求範圍只因支持的實例數目不足。

3. 說明書的補正較先前的限制更為嚴格。原則上，申請後不論是實質內容變更或額外修飾皆不許加入說明書中，亦即日本專例實務上與美國專例商標局及歐洲專利局相同。

4. 新基準提供與電腦軟體以及生物技術相關的指南。

雖然新基準並未立法明令，但卻是行政上的指南，期望將對日本特許廳及申請人皆有很大的助益。日本特許廳正籌備英文版新基準之發行。

張明綺 專利工程師
臺灣大學化學系

告訴乃論之罪

明確之告訴意思為法定要件

刑法上告訴乃論之罪者，係指有告訴權人（通常為被害人或與其有特定關係之人）

除向偵查機關申告犯罪事實外，尚須表示訴追之意思；實務上警察機關在制作筆錄或檢察官訊問時，皆會問告訴人是否提出告訴？通常在未和解之前，告訴人都會告訴，不僅完備了訴追要件，同時偵查機關方得依法開始偵查。

第一審終結前得為撤回

告訴乃論之罪因考量告訴人與被告間之關係及犯罪之性質，以告訴人明確的提出告訴為訴追要件；同樣的，為尊重告訴人之意思，告訴人得在地方法院審理終結前，撤回告訴，此時法院依法須為不受理之判決，在地檢署撤回時，則為不起訴處分，通常檢察官或法官都會曉諭告訴人與被告進行和解，若成立時則撤回告訴。

限定告訴期間為六個月

告訴乃論之罪，其告訴應自得為告訴之人知悉犯人之時起，於六個月內為之；知悉犯人，指告訴權人確知犯人之犯罪行為，即以告訴人之主觀認知為標準。故在告訴人自己之認定下，尚無法確認被告，告訴期間就無法起算。另大法官會議針對連續犯及繼續犯之情況，解釋告訴期間從告訴人知悉犯人最後一次行為或行為終了時起算。若逾告訴期間，則為訴追要件不備，依法應為不起訴處分或不受理之判決。

實務上常見之告訴乃論之罪為刑法上之妨害風化、妨害家庭、普通傷害與過失傷害、侵入住宅、妨害名譽及信用、毀損、妨害秘密、親屬間竊盜、侵占、詐欺、背信；違反專利法及著作權法伐則之規定。

紀復儀 律師

- 東吳大學法學士
- 律師高考及格
- 東吳法碩甲組寫論文中

內部市場之調和局（下稱調和局）已於1996年4月1日開始運作。歐洲共同體商標申請案得在任何歐盟國家之工業財產局或調和局提出。然而，申請日係自1996年4月1日起算。

一旦依新規定有一些實際的經驗後，對進一步之特徵，如審查及註冊標準，或異議程序花費之分攤，將更清楚。

共同體商標許以單一申請即得於所有歐盟國家中獲保護，其審查、註冊及延展均完全在“調和局”完成。而且，倘一商標早已在歐盟國家之一國家中受保護，該商標於申請共同體商標後之任何時間，皆得為優先權之主張。因而，一旦該商標註冊為共同體商標後，將不再須要維持原內國保護權。再者，相較於下所陳述之國際註冊，任何自然人或法人，無論其是否屬於歐盟之成員，均得為共同體商標之申請。

然而一成功的異議，僅係基於一國內商標，即能毀掉整個共同體商標。此際，轉變共同體商標為單一之國內商標仍是合理可行的。因此，花費將與國內之申請相當。

申請人如有住所地或營業所所在地在馬德里協定會員國之一，基於其國內之商標，仍可根據馬德里協定申請國際註冊保護。下列歐盟國家為馬德里協定之成員：法國、義大利、奧地利、葡萄牙、荷比盧三國關稅同盟國（比利時、荷蘭、盧森堡）、西班牙、德國。

1996年4月1日馬德里協定之議定書亦開始生效，擴張保護至其他歐盟國家，如英國、瑞士及丹麥；及在一個相當之時間內，芬蘭、希臘及愛爾蘭亦可藉國際註冊而給與保護之機會。

應注意的是，國際註冊商標與共同體商標相反，係由每一個國內的工業財產局審查。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

保護權利之類型，須依個案加以決定，如此將對特殊情況較為有利。

"爆泡"事件之怠於行使權利及禁反言

<續上期>

在Aukerman中，聯邦法院確認怠於行使權利的主張必需符合二要件：

1. 專利權人自知悉或應該知悉受有侵權人侵害之時起，延誤了一段不合理且無法釋明的長時間後才提出訴訟；以及
2. 此延遲已造成受控侵權人之偏見或傷害。

雖然法院可以輕易定義出怠於行使權利，但卻著實難以在真實生活實際情況中證明其適用性。法庭必須觀察每一事件所有特定事實及情況，並衡量雙方的衡平性。以下將介紹每一個因素以及如何決定之一些細節。

首先，很顯然地，必須存在一段專利權人可以提出訴訟但卻沒有行動的時間間隔。該段時間之長度必須不符常理。此段時間並無固定界限，其係依據系爭訴訟中的所有情況及事實而定。例如，當系爭產品之市場週期極短，如玩具，則不合理的延遲時間間隔可能相當地短。另一方面，當涉嫌侵權人侵入市場之速度屬緩慢而漸進，則不合理的延遲時間間隔可能相當長。<待續>

陳思茵
昔日同事
