

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11月號  
 10

道法法訊 (55) 月刊  
 54

第一版

(DEEP & FAR Monthly)

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」

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>歐洲專利之授與程序縱覽                  ——許惠雯                  對研究用動物所提之專利豁免(五)                  ——黃鐙輝</p>
<p><u>第二版：</u>                  專利制度及專利法(55)                  ——競權(二)——                  ——蔡清福律師</p>	<p><u>第六版：</u>                  登錄的利益                  ——吳冠明                  日本特許法訊息(三)                  ——張明綺</p>
<p><u>第三版：</u>                  韓國專利法(十五)                  ——劉志峰</p>	<p><u>第七版：</u>                  童工之相關問題                  ——紀復儀律師</p>
<p><u>第四版：</u>                  WAYLITE DIARY CO對NATIONAL BANK LIMITED                  “有價值的顯著性”作為著作權存在之要件(二)                  ——徐培修                  西班牙智慧財產權                  ——電腦程式之保護(三) ——陳宇仰                  可申請專利主題                  ——數學演算法或電腦程式(十五)                  ——曾振昌</p>	<p><u>第八版：</u>                  再論歐洲共同體商標                  ——林明燕                  “爆泡”事件之怠於行使權力                  ——陳思茵</p>

三·細論

1·競權程序之發動時間：為無論何時，但須申請案經提出專利申請而尚在申請期間者；即可於兩相涉申請案經初步專利性審查而確定其具可專利性後，始為發動，以免勞民傷財而枉效；

2·發動競權程序之人：專利商標局局長；

3·發動競權程序之條件：局長認某專利申請案將與任何未審定申請案或任何未屆期專利涉有競權情事；

4·應受通知人：局長並應視情形將此競權宣告通知申請人等，或申請人及專利權人；

5·競權結果之決定：屬專利訴願及競權委員會職權，其並得就專利性問題為決定。其所為任何最後決定，如反於任一申請人所主張，亦屬專利商標局就所涉申請專利範圍競權對該任一申請人之終局核駁；局長並得逕准予其所認應屬優先發明人之他一申請人專利。如某專利權人所受不利決定，已毋(或未)能(或有)藉訴願或其他複審程序再為救濟，將視為對該專利權人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，應任何人申請而散佈之該專利影本上；

6·競權之限制：實質內容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權利主張(申請專利範圍)，則除該申請專利範圍(權利主張)已在該專利核准日起一年內提出者外，在後提出專利申請之人不得再以任何專利申請案挑戰該已發證專利，俾權利最終歸屬，有以早日決之；

7·競權和議之程式：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，皆應出以書面，並於為該協議或諒解以期其間競權結束前，提出其複本於專利商標局。應提出

書面任一方當事人之請求，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，以該書面或存當事人間業務等機密故也。如當事人竟未能提出該協議或諒解複本者於專利商標局者，則該等當事人，非但永遠不得執行該協議或諒解，且此等涉有競權當事人所屬之任何專利並隨後就此等相涉當事人所為申請而核頒之任何專利，以懲罰該等當事人對專利商標局之欺瞞(fraud)。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之當事人於競權結束後六個月期間，提出該協議或諒解；

8·局長之義務：於競權程序結束前一合理時間，局長應通知當事人或其備案律師本條之提出要件。如局長嗣後始為前述通知，則不論是否有權釋明正當原因以於該六個月期間提出該協議或諒解，當事人皆得於受此通知後，六十日內提出此等協議或諒解；

9·競權程序之救濟：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；

10·競權程序之時限：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，就專利相關問題自有其拘束力。為使當事人間之仲裁結果，發生強有力法律效用，故明文該仲裁判斷於為前述通知前，不能執行。

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~)

至此等規定，就局長決定涉及競權發明之專利性，不生影響，乃屬必然之解釋。

以上，僅係競權程序之簡要說明。其程序之複雜，如有需要，不妨參考其他資料，如 37CFR § § 1.601~1.690；其花費之高昂，少則二十萬美元，多則百萬美元以上，並非少見。此亦美國受國際專利和諧之呼喚或壓力，而有改採先申請主義呼聲之一緣由也。

反觀我國先申請主義之規定，簡單易辨，即凡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。至如申請日、優先權日為同日者，則應通知申請人協議之，協議不成時，均不予發明專利。一來，認定手續簡便，無前述競權程序之各式困擾；二來，以本條文本身，即寓鼓勵申請人或發明人，早日以其發明提出專利申請，庶免失權之虞也。

兩主義簡單介紹至此，至何主義為優為劣，端視看官心中法秤如何乎？！

## 韓國專利法(十五)

### III. I. 2 修正限制

在收到公告決定副本後，僅允許某些類型之修正，易言之，允許修正之類型計有：

- i) 限縮權利範圍；
- ii) 校正打印或文法錯誤；
- iii) 澄清語意不清之描述。

### III. I. 3 修正駁回

#### (a) 於公告決定前之修正

於收到公告決定前，如申請案中  
所附屬之說明書及／或圖式之修正已事涉  
變更實質內容，則審查委員可依規定予以

駁回之。

審查委員不可於自駁回之日起三十日內將所涉及之申請案作出終結審定或公告審定。審查委員必須自駁回之時起停止審查所涉及之申請案，直至作出終結審定或訴願結束為止。

#### (b) 於審定公告後之修正

審查委員依規定必須將未於修正期限內所完成而於收受公告決定後始自行修正之申請案，駁回其說明書及／或圖式之修正。

依規定所駁回之修正案必需於其中明示與陳述駁回之理由。此等修正駁回並無訴願程序可以為之。

### III. J. 申請案之分割(分割要件)

當兩項或兩項以上之獨立項與不同之發明同時主張於單一申請案中時，申請人可自行要求分割成兩件或兩件以上之申請案。然而，此等自行分割僅於准予修正之期限內提出方為受理。

### III. K. 申請案之改請

發明專利申請案可自其核駁審定日起三十日內，或自申請日起三年內，由申請人提出改請新型或新式樣專利。

新型或新式樣專利申請案可自核駁審定日起三十日內，或自申請日起五年內，由申請人提出改請發明專利。

當申請案之改請程序完成時，視為原申請案申請日已提出申請，且原申請案視為撤回。

劉志峰 專利工程師 臺灣工業技術學院電子系
--------------------------

## WAYLITE DIARY CC對

## NATIONAL BANK LIMITED-

## “有價值的顯著性”

## 作為著作權存在之要件（二）

在適用該事實於法律上，法官 Stegmann J 論結 Cianfanelli 先生在設計、繪圖與組合於該些著作權被宣告之書頁係未備具有價值顯著性之品質，此測試所須或低，然屬必須以具足原創性，如不具原創性，著作權則不能存在。申請案於是被駁回。

## 評論：

這是第一次“有價值的顯著性”這一句箴言被應用於南非來敘述對於著作權存在所必要之原創性，這句箴言由判決例 **G A Cramp & Sons Ltd v Frank Smythson Ltd (1944) AC3-9**（在第 338 頁）已經被採用，這專門用語之使用尚未足依任何方式影響對原創性之檢驗，且僅係便利之箴言以描述對原創性之檢驗，俾以決定著作權是否存在。在該句箴言“有價值的顯著性”可能暗示對於原創性之要求更大於法官目前所能接受之程度，故這格言之使用係不被鼓勵的。

徐培修 專利工程師  
中央大學機械系

## 西班牙智慧財產權

## — 電腦程式之保護（三）

授權：電腦程式之作者可授權他人使用該程式，而授權人仍保有該程式之擁有權。通常對程式使用者的授權是假定為非專屬且不可轉讓的，且授權的目的僅限於滿足使用者個人的需要。除了備份的拷貝之外，程式的重製，即使是為個人使用的目

的，亦需經程式擁有者授予開發權之後，始得為之。侵害：電腦程式之權利持有者可要求終止對該程式任何非經授權之使用，並得要求因此侵害行為而引致之物質及精神上損害的賠償。其亦可呈請預防措施之緊急採用以求得在採取法律行動之前的保護。

## 半導體產品圖形之保護（一）

1. 法源：1988 年 3 月 3 日所通過之半導體產品圖形保護法（公告於 1988 年 9 月的工業財產權）。

## 2. 定義及所保護的情況

定義：半導體產品意指具下列各條件之任何產品的最終或中間形式：a) 具一擁有一層半導材質之基板；b) 另具有根據一預設之三度空間圖樣而佈置之導體，絕緣體或半導體材質之一或多層；及 c) 用以單獨或與其他功能結合而完成一電子功能。半導體產品之圖形意指不拘固定或編碼方式，且具下列條件的一系列相連圖像：a) 代表組成該半導體之各層的三度空間圖樣；b) 每一圖像具有在半導體的製造過程中之該半導體之一表面的全部或部分圖樣。

陳宇仰 專利工程師  
逢甲大學化工系  
元智工學院化工碩士

## 可申請專利主題

## —— 數學演算法或電腦程式（十五）

## 電腦程式與 &gt;35U.S.C&lt; 112（八）

對於電腦程式申請案之充分揭示與否，並無特殊統一可用之規則可資辨識，一般可遵循之審查基準係對於未能就電腦程式本身或描繪程式所必須執行操作順序

之合理而詳細流程充分揭露者提出質疑。在其軟體揭露僅包括一流程之程式方式申請案中，當功能之複雜性與流程中個別元件之一般性增加時，對於此一流程揭露充分性之質疑基準變得更合理，因為需要超乎平常實驗經驗以由此一流程產生工作程式之可能性亦隨之增加。

如稍前所述，一旦審查委員有進一步之合理根據或提出可質疑一電腦系統或電腦程式揭露充分性之證據，則申請人必須展示出其說明書可使熟習此技藝之人士毋須不當實驗之努力，始可施行並使用所申請保護之發明。在大部分例子中，符合此要求之作法包括提出誓詞、參考先前專利或技術出版物、律師之抗辯或這些方法的合併。

曾振昌 專利工程師  
海洋大學電機系

## 歐洲專利之授與程序縱覽

### 三、歐洲專利申請案之公告

歐洲專利申請案於申請日或最早優先權日起十八個月期滿後將儘速公告；但經申請人之請求，得提前公告之。

公告之內容包括申請案之說明書、申請專利範圍、所有申請圖式、摘要以及附件之檢索報告。若檢索報告未能及時做成，則單獨公告。

申請人如於公告之技術性準備工作截止日之前提出申請專利範圍修正，則修正本與原本將一併公告。上述準備工作於依據申請日起算十八個月期滿日之十個星期前視為已完成，若主張優先權，則依據優先權日起算。

如歐洲申請案最後遭致核駁或撤回，或者於技術上公告準備工作截止前被視為

撤回者，將不予公告。

歐洲專利局通知申請人有關檢索報告公告於歐洲專利公報之日期，並提醒申請人從該日起算有關請求審查之期限，申請人不得因該項通知之遺漏而為抗辯之理由。

程序語言非官方語言時，任一締約國得規定臨時保護之效力，直到申請專利範圍依申請人之選擇翻譯成官方語言中之任一者；或者締約國已規定使用一特定官方語言，該語言本係國家法律規定乃公眾可取得者，或者已為告知締約國家中該發明之使用者，始發生。

所有締約國皆要求申請專利範圍之譯本為臨時保護之條件，更詳盡之細節請參閱“歐洲專利公約各締約國專利法規彙編”之介紹。

歐洲專利申請案之檔案資料於公告之日起供公眾查閱，且自該日起，公眾得由歐洲專利登錄簿取得申請案程序進行中有關參考文獻和資訊。

許惠雯 專利工程師  
淡江大學電機系

### 對研究用動物所提之專利豁免（五）

#### 既有的專利侵權免除

在美國之外的其他國家已經將法定之研究工作的專利侵權豁免納入其專利法中。例如，在日本，一專利物之專利權便不得延伸到實驗及研究工作中。此外，在歐洲專利法的規定下，專利權不能擴展到「私下之非商業目的的行爲」或者是「相對於既有專利發明標的事物之實驗目的行爲」。中國的法律更規定「任何人僅將專利事物運用在科學研究及實驗」並不觸犯專利法。

然而，之所以會有這些專利豁免，尚必須審視每一個國家其專利法立法的哲學背景。例如，日本的專利法是設計來保護工業，然而美國的專利法卻是設計來保護專利持有人。因此，將其他國家的法條條款合併到美國專利法中，特別是如果此舉不合於美國專利法的基本政策及法律哲理時，則此作法更不是一件單純的事。因為如此一來此項專利豁免將造成較原本所預期的更為深遠的影響。

黃鏡輝 專利工程師  
交通大學機械系  
交通大學機械碩士

## 登錄的利益

### 註冊登記使用者的控制及登錄

商標被授權人未能登記為使用人的危險最近已被充分的證明，並提醒繼續控制商標被授權人的必要性。雖然，被授權人有所使用在 *re Kayser* 註冊商標案中 (1992年8月20日註冊商標局助理局長的決定)，3個註冊商標因未使用已經被撤消。

紐西蘭法律規定，如果一項商標持續五年期間不使用，將予以撤消。登記使用者的使用則視為所有者的使用。

英格蘭的 *Kayser Bondor* 有限公司登記註冊關於一服飾的3項 "KAYSER" 註冊商標，*Kayser Pty* 有限公司已登錄為其中兩商標之使用人，但沒有使用該商標。

在設定某些條件及標準下，*Courtaulds Hilton Pty* 有限公司曾獲有一授權，並轉授權予 *RH Symingtons* 股份有限公司 (紐西蘭)，但未曾登記。

助理商標局長發現 *Symingtons* 於該註冊商標已在適當期間內有所使用。重要的是該註冊商標是否被控制使用。

並不是未登記使用者之使用將自動使

得該商標無效 (參閱 *Bostitch* 案【1963】*RPC 183*)，並不是因登記使用者存在之事實而為決定；被未受控制的使用者使用並無法為所有者帶來利益。

所有案子的問題在於是否在交易過程期間有一個充分的關連。一個重要的關連因素是品管及監督管理。

在這個案子裏，助理局長發現並無證據顯示當事人存有溝通更遑論所有者施行品管，他說並無證據證明 *Symingtons'* 貨物可與那些所有者相提並論，有如獲有授權時，它們可能係被盼望者。

*Symingtons* 係獨立行動，故其商標使用將無法視為所有者之使用，因之該商標將因未使用而被撤消。

這案突顯所有者對被授權人的實際控制，和登記授權協議的必要性。登錄使用者的程序幫助產生一適切的組織架構和焦點，以確保有效的品質管制被維持，而此則係一件公共的記錄。

吳冠明 專利工程師  
淡江大學電子系

## 日本特許法訊息 (三)

### 關於電腦軟體的發明

#### 1. 背景

在新的審查基準頒布之前，關於電腦軟體的發明有三種審查準則：一為1975年頒布的電腦程式相關發明審查基準，於其中日本特許廳建立了關於一套認定的常規：如果電腦程式背後的概念是自然法則的運用，則可為專利的標的主體，而排除電腦程式本身以及其儲存媒介；二為日本特許廳於1982年頒布的微電腦應用技術相關發明審查準則，該準則建立一套承認由微電腦執行之操作可分為數個實現功能的手段的慣例；第三

個準則並沒有正式的頒布，然而，該準則已經廣泛使用於審查部門中，而建立判定一軟體是否使用硬體資源之特殊性質或結構的方法。

完整修訂後的審查基準統一闡明了前此準則使之順應新技術及與國際實務一致。為此故，十項增補的反映最近技術的實例也包含在其中。

## 2. 新審查基準的大綱

### 2.1 說明

#### 2.1.1 申請專利範圍

##### (1) 方法發明方面

一電腦軟體相關發明若能為明白說明的程序表示為一系列有序的過程或操作，亦即程序者，則可為申請保護的標的。

##### (2) 產品發明方面

一電腦軟體相關發明若能以實現功能手段及各個手段間的關係而表示為複數個功能的組合者，則可為申請保護的標的。

#### 2.1.2 說明書

該程序或實現功能的手段如何達成應以流程圖等於說明書中解釋。

張明綺 專利工程師  
臺灣大學化學系

## 童工之相關問題

按童工者，望文生義往往會認為係未正常接受國民義務教育，因家庭經濟因素提早進入社會工作之兒童，如若干落後國家未滿十二歲兒童即輟學在工廠作工等等。惟勞基法所規定之童工係專指十五歲以上未滿十六歲之受僱從事工作者，且實際上在台灣根本禁止雇用未滿十五歲之人從事勞動工作（勞基法第四十五條第一項），未滿十五歲之人尚無擔任童工之資格，違反者將處六個月以下有期徒刑、拘役或科或併科二萬元以下之罰金（同法第七十七條

）。此外為杜絕雇主藉詞辯稱不知童工之實際年齡，同法第四十六條更規定：未滿十六歲之人受雇從事工作者，雇主應置備其法定代理人同意書及其年齡證明文件，違反者得處二千元以上二萬元以下之罰鍰。對於未滿十五歲之人從事勞動工作者唯一之例外規定：業已國民中學畢業（絕大多數皆滿十五歲）或經主管機關認定其工作性質及環境無礙其身心健康者（但此條件係特別針對演藝界之童星而設置，適用情形有限）。是雇主對於僱用青少年從事工作者須注意：須年滿十五歲以上且得其家長之同意。

另按未滿十六歲者為童工，關於其工作之時間、性質，法律上另有特別之保障：勞基法第四十七條、四十八條規定童工每日工作時間不得超過八小時，例假日亦不得工作；且不得於午後八時至翌晨六時之時間內工作。此外勞基法四十四條第二項特別對童工工作性質予以限制：童工不得從事繁重及危險性之工作。違反前三條之規定者須受刑罰處分（勞基法第七十七條，見前），其理由著重在童工由於年齡較輕，經驗與體能均不能與成年人相比，故有此限制；且繁重及危險性之工作發生職業災害之機率較高，事故發生時，僱主除依勞基法之規定負責補償外，尚有刑罰之災，實不可不慎。但繁重與危險性之工作究何所指，除在勞工安全衛生法第二十條有例示性之規定，同條第二項針對危險性與有害性工作之認定標準，由中央主管機關定之。是雇主於指示童工從事工作時，務必查明該工作是否屬於繁重性、危險性、或有害性之工作。

### 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

明燕的時刻已來臨！

歐洲共同體商標經由歐盟相當長時間之籌設，如今已開使運作。

為實現歐盟（EU）商品及服務能自由貿易之目標，對於廢除內國強加於專利和商標權之限制與建立在任何國家內獲得對整個歐盟具有同等效力之權利的機會是有須要的。

這理想一部分藉由歐洲專利之創設已經實現，現今，則經由長期政治上之努力，獲得歐洲共同體商標也變為可能。

謹就歐洲共同體商標當前最急迫問題之解答如下：

歐洲共同體商標於歐盟整個地區均有效。因此，申請註冊僅能就整個歐盟進行，且商標僅能於歐盟之整個地區移轉或撤銷。

歐洲共同體商標（CTM）所有人不須具有一商業住所。CTM是所有權人一獨立財產項目，因此可移轉給無商業住所的第三人。其亦須服從強制執行之法令，並能成為質押及授權之客體。

歐洲共同體商標僅受歐盟商標法之規範，即“歐洲共同體商標1993年12月20日會議決議第40/94號”和其他歐盟之相關規定。

歐洲共同體商標受保護之必要條件：

CTM，其商標保護之必要條件和新德國商標法規定一致。

所有商標能圖樣加以表現出來者，特別是文字，包括人名、意像、字母和數目，色彩與顏色組合，三度空間商標，包括商品項目之形式，設計圖或甚而其包裝，均能被保護。

然而，商標基本上應具顯著性，即不能是商品或服務之表述或已為普遍使用，及如商品項目之形狀不能以商品項目類型，或以技術效果為條件。

一商標是否已完全地欠缺顯著性常為解釋爭議之問題，所需顯著性之程度將可

能透過調和局之訴訟程序或歐洲終審法院之裁判，始能釐清。

任何屬於歐盟會員國者，能為CTM之所有人。然而，屬於其他國者，亦可為CTM之所有人。在調和局進行之程序，無須必由專業代理人為之。然而，申請人在歐盟無住所地亦無居所、

林明燕 法務專員  
東海大學法律系

營業所在地或商業公司，將須代理，並常由有權於調和局出席之代理人任之。

## "爆泡"事件之怠於行使權力

<續上期>

如前所述，如果專利權人可以藉由合理的努力而知道疑似侵權行為，且其不知有疑似侵權行為之疏失並非指控者之過失，則專利權人沒有不確知疑似侵權的理由。這有效地賦予專利權人密切注意競爭者活動，以及定期分析淺在侵權產品之義務。法庭曾對此原則解釋如下：

對於正當地不知產生權力或訴因之事實者，將不被歸咎為“怠於行使權力”。但不知道本身並不能成為延遲的藉口。當事者於環境合理地顯示了侵權可能性時，必須努力並進行此種徵信及調查，而知道之定義一般與確定知道相同。如果提出“怠於行使權力”的一方必須為延遲或實質上造成延遲，則他不能因此獲有利益。

然後，如果重要事實被疑似侵權人隱瞞或錯誤表述，且依據該事實，可以推定不法行為人受欺騙，致其嫌疑暫獲減輕，則衡平法院將不許不法行為人因時間之經過所致之任何利益。<待續>

陳思茵  
昔日同事