

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12月號 道法法訊 (56)^{第一版}月刊
(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

第一版：

目次與本所連絡地址、電話、傳真

第二版：

專利制度及專利法(56)

——救濟(一)——

——蔡清福律師

第三版：

韓國專利法(十七)

——劉志峰

於美國專利商標局對誠實法規最近之改變(二)

——徐培修

第四版：

西班牙智慧財產權

——半導體圖形之保護(三) ——陳宇仰

可申請專利主題

——數學演算法或電腦程式(十七)

——曾振昌

第五版：

歐洲專利之授與程序縱覽

——許惠雯

菲律賓行政當局加強取締智慧財產權及著作權之仿冒
菲律賓專利商標及工業技術移轉局(BPITT)對商標訟案的
先進決策

——蔡豐德

第六版：

專利，商標，著作權及相關事項

——吳冠明

日本特許法訊息(五)

——張明綺

第七版：

關於新加坡英國與歐洲(英國)專利之再註冊

——賀伯台

地下室停車位之相關問題

——紀復儀律師

第八版：

歐洲共同體商標申請過程

歐洲共同體商標之公告及異議

——林明燕

一·法條

1·A. 美國專利法 § 141 條規定：不服專利訴願及競權委員會(BPAI)依本法第 134 條所為訴願決定之申請人，得上訴該決定於美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)。於提出此等上訴後，申請人即放棄他(或她)依本法第 145 條遂行程序之權利。於競權程序中，不服 BPAI 決定之當事人，得上訴該決定於 CAFC，但於該競權程序受有不利利益之當事人，如於上訴人依本法 142 條(詳參後述)已提出上訴狀後二十日內，向局長聲明其欲依本法第 146 條所定進行所有進一步程序時，則該上訴應予駁回。在不利當事人提出訴狀後三十日內，如上訴人未能依 146 條提出民事訴訟，則被提起上訴之該決定將支配該案件之進一步程序。

B. 美國專利法 § 142 規定：於 CAFC 提起上訴時，在所由上訴之決定日期後而由局長所定之時間內，但於該日期後不得少於 60 日，上訴人應於專利商標局向局長提出上訴書狀。

C. 美國專利法 § 143 條規定：有關依本法 § 142 條所為上訴，局長應將包含專利及商標局紀錄之認證文件列表送至 CAFC。在上訴期間，法院亦得要求局長送來此等文件之原本或認證本。在單方案件中，局長應以書面將專利及商標局之決定理由提出於法院，並指陳上訴所涉之所有爭點。在審理上訴前，法院應將審理之時間及地點通知局長及上訴當事人。

D. 美國專利法 § 144 條規定：CAFC 應複審上訴所由生之專利及商標局存決定，於決定時，法院應將其訓令及意見知會局長，而使之載錄於專利及商標局並於本家中支配進一步程序。

E. 美國專利法 § 145 條規定：不服 BPAI 依本法 § 134 條所為訴願決定之申請人，除已提出上訴於 CAFC 外，在該決定後由局長所指定不短於六十日之時間內，向哥倫比亞特區之美國地方法院對局長提起訴

訟資為救濟。於案件事實顯示時，法院得宣告該申請人有權就 BPAI 所涉決定任何申請專利範圍所指陳之發明享有專利權，而此種宣告將授權局長根據法律要件頒發專利。所有程序費用，應由申請人支付。

2·A. 我國訴願法第一條規定：人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願、再訴願。但法律另有規定者，從其規定。

B. 我國訴願法第九條第一項規定：訴願自機關之行政處分書或決定書達到之次日起，應於三十日內提起之。

C. 我國行政訴訟法第一條規定：人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利，經依訴願法提起再訴願而不服其決定，或提起再訴願逾三個月不為決定，或延長再訴願決定期間逾二個月不為決定者，得向行政法院提起行政訴訟。

逾越權限或濫用權力之行政處分，以違法論。

已向中央各院提起之訴願，已再訴願論。

二·楔子

我四十九年五月十二日修正公佈之專利法第三十七條規定：對於再審查之審定有不服時，得於審定書送達之次日起三十日內申請經濟部為最後之核定。

請參本刊第 52 期，美國專利法第 134 條所定，任一申請專利範圍經二度核駁後，得提出訴願於 BPAI。

仔細比較中美兩者法制，吾人發現：

1·美國之訴願相當於吾舊時之最後核定；

2·吾今日之專利訴願譬若美制之專利上訴；

3·美國之訴願機關設於專利局內，我則設於專利局外；

4·我國之訴願機關為行政機關，並由行政法

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~)

院為終審決定；美國之上訴機關則為CAFC或向哥倫比亞特區之美國地方法院對局長提起訴訟，並唯於涉有有意義之法律爭點時，始由最高法院為法律審查。

韓國專利法(十七)

IV.B. 專利權延長事項

IV.B.1. 可延長之專利權

專利權人之專利權期限，可於原期限終止時申請延長五年。為此目的，限於專利發明需經安全性或其它必要測試之漫長審查期間後方可取得政府之核准或登記者，乃須申請延長專利權期限。亦即，適合申請延長專利權期限之專利標的計有：

一關於為實施醫藥發明，而依藥品事物法(PAL)第一項第二十六款之規定所為之生產許可；或

一關於為實施農業化學或技術改良雜種之農業化學之發明者，而依農業化學管理法(AML)第一項第八、九款之規定所獲之登記。

IV.B.2. 延長專利權之條件

允許延展專利權之條件係為：

一第一次符合PAL之規定而核准或符合AML之規定而允許登記者；以及

一就相同之專利權，並無其他登記延長在案者。

IV.B.3. 延長專利權之申請

(a)申請人：專利權人，或其專屬或已登錄之非專屬授權人可提出延長專利權之申請。如專利權係為共同擁有時，任一專利權人未經其它共同擁有之專利權人之同意，不得提出延長專利權之申請。

(b)期限：延長專利權之申請，須於符合PAL之規定而核准或符合AML之規定而允許登記之日起三個月內，以文書形式提交KIPO局長。惟，如於原專利權期限終止後六個月內始為延長專利權之申請者，得不許申請延長專利權。

(c)延長專利權時應聲明之事項：

延長專利權之申請需包括：

i)申請人之姓名與地址(如為法人，則需包括公司名稱，公司營業所以及代表人姓名)；

ii)如申請人有代理人，則需包括代理人之名稱，與代理人公司之地址或營業所；

iii)所涉專利之專利權號碼與申請專利範圍；

iv)申請延長之年限；

v)符合PAL規定之核准內容或符合AML規定之允許登記內容；以及

vi)貿易暨工業部長依據法令而決定延長之理由(應附上具體理由資料)。

劉志峰 專利工程師
臺灣工業技術學院電子系

於美國專利商標局 對誠實法規最近之改變(二)

有時候已得到此種專利之一方會對第三方提出專利侵權之控告，假如法院認為該專利係於申請人抑或專利代理人知道存有可使該專利無效之先前技術情況下申請，嚴厲之處罰將會課於申請人及/或專利代理人身上。法院相信此類欺騙行為不只累及美國專利局，而且包括大眾。

因為由申請人及/或他們之專利代理人如此不適切之行爲，美國專利商標局採納第56條規則，第56規則提出申請人及他們的專利代理人有揭露最相關之先前技術給美國專利商標局之義務，多年來，我們以及其他專利代理人都曾對我們的客戶給予必須揭露先前技術之忠告。

第56條規則於最初由美國專利商標局所採用時，係採用比起法院最初所施用者更嚴格之標準，美國專利商標局要求申請人和他們的合法代理人必須提供就審查申請案而言，係屬重要之資料，重要資料係定義為一種對合理之審查者於其審查該申請案時，就決定核准與否係屬重要的資料。該規則係比法院原本所認定者要更嚴

格，法院所認定者通常只有當刻意隱瞞先前技術將影響申請專利範圍有效性，始處罰申請人及／或他們的專利代理人。法院後來採用較廣義之重要資料定義，該定義包含當時即存之第56條規則所定義之重要性。

徐培修 專利工程師
中央大學機械系

西班牙智慧財產權 — 半導體圖形之保護(三)

保護期限：半導體產品圖形開發之專屬權應在下列日期之較早者生效：該圖形在世界任何地方第一次商業利用之日，或該註冊申請以應有的格式提出之日。這些權利將在生效該年底算起十年後終止。無論如何，任何與一圖形相關之註冊，在其第一次定著或編碼後十五年內未在世界任何地方進行商業開發的話，應終止其有效性。侵權：在法律保護下的圖形持有人，可在法院執行專利法所賦與的行為。若他可證實一第三者以不正當手段從事再製，商業開發或為該目的而進口其所創之圖形的行為，是在其第一次定著或編碼與專屬權生效時刻之間所從事，則可在法院主張該等相關行為為不公平之競爭行為。

模型與新式樣(一)

1. 法源：基本法源為所謂“工業保護法”，於1929年7月26日的皇家法令中頒行，1930年5月15日的皇家法令中修正，校訂版在1930年4月30日的皇家令中公告；相對於模型與新式樣之法條於1947年12月26日的法令中修正。關於工業財產法中第223至243條的工業財產侵害條款尚未施行，但仍有1902年5月16日舊工業財產法第131至144條，如1931年5月22日的法令所規定一般。同時有關者為1967年4月20日對於工業新式樣及模型之國際分類適用之命令，及對技術轉移的1973年9月21日之法令及1973年12月5日的命令。工業財

陳宇仰 專利工程師
逢甲大學化工系
元智工學院化工碩士

產註冊之組織及其為自治體之特性，還有可收取的規費，規範於1975年5月2日的法律，其細則規定則見於1977年6月17日的皇家命令。

可申請專利主題

——數學演算法或電腦程式(十七)

宣誓實務(37 CFR 1.132)(二)

同時應注意者為，其不應為關於充分性之最終法律問題之意見證據，而應為關於單從揭露書實施本發明所需之時間量、工作量與知識水準方面之真實證據，因此可作為乍見之下非充分案例之反證者。請見 *Hirschfield v. Banner, Commissioner of Patents and Trademarks, 200 USPQ 276, 281 (D.D.C. 1978)*。同時成立者為，發明人對宣誓人說明欲解決之問題，因而使宣誓人製造一電腦程式以解決該問題者，此種宣誓書無法證明申請案本身已教示使熟習本技藝之人士如何製造與使用所申請保護之發明。請見 *In re Brown, supra at 695*。法院指出，申請人除了申請案中之資料外未在他們的幾次會面中傳達關鍵性的以及其它的資訊予宣誓人乙事，實際上並不成立。關於充分性之決定方面之宣誓書，亦屬重要的是，其必須能證明屬於申請人提出此申請案申請時此領域例行工作者之技術水準。請見 *In re Gunn, supra at 406*。在此案例中，每一位宣誓人均陳述簽署宣誓書當時其所知者，而非陳述申請人提出此申請案申請時其所知者。

曾振昌 專利工程師
海洋大學電機系

審查程序之步驟

提出請求審查後，歐洲專利局將依據檢索報告審查歐洲專利申請案以及關涉之發明是否符合歐洲專利法所規定之要件，尤其是該發明是否具備專利要件。

在檢索報告送達後，以及審查員第一次與申請人溝通前，申請人均得就檢索報告和說明書、申請專利範圍或圖式之修改，提出實質性意見，此將具有加速申請案審查過程之效果。

若申請人對於申請案有任何意見，審查處內負責之審查委員，將要求申請人於首次申復時，提出申復理由，以及有必要時，修改說明書、申請專利範圍及圖式。

申請人之行動顯露加速實體審查之明顯意向時，審查委員將盡力於審查處收到申請案或要求加速審查書送達後四個月內，發出首次通知。

申請人未於特定期限內申復首次通知或進一步溝通，申請案即視為撤回。

申請人對於審查委員之意見，必須盡力充分詳盡地回覆。

審查程序之指導原則即是達到採取盡可能少數之程序，以決定是否授予專利或核駁申請案。

若於審查申請人之理由後，審查員仍認為申請案尚不能給予專利時，將視情況而定，繼續發給通知函或以電話或面詢，與申請人再一次進行溝通。

申請人得隨時請求言詞程序。

當審查委員認為適當時，審查委員亦得徵詢其他審查委員提供意見，並且最晚於決定作成時，將申請案交予其他審查委員參閱。

倘審查處認為不能准予歐洲專利，即作成審定書駁回申請案。大體上而言，審定書由審查處核發，並檢附核駁理由。上述核駁理之基礎，須允申請人有提出進一步意見的機會。

如審查處認為申請案及其關涉之發明符合歐洲專利法規定之要件，則核准授予專利，

但以申請人同意據為核准專利之原申請案

許惠雯 專利工程師
淡江大學電機系

內容為準，並於期限內繳納規費（核准費、印刷費、或其延展費和申請專利範圍項目費）以及依規定時限提交以其他兩種歐洲專利局官方語言作成之申請專利範圍譯本。

菲律賓行政當局加強取締 智慧財產權及著作權之仿冒

（續前期）他們說道：這個持續對版權或專利權仿冒之出擊行動「顯示了該關稅局對達成其目標的認真程度」

戴利歐表示這些價值達七百萬菲幣的仿冒皮革製品被謊稱為「塑膠貨物」，但經查驗後證實它們都是來自義大利之名牌商標的“膺品”，諸如 Louis Vitton、Dunhill、Cartier 以及 Chanel 等。

近日裏從葛旺地方被送達之查扣產品的受貨人係屬虛構，益加深了對“無孔不入”的進口商仍逍遙法外地以極低價來販售它們而造成合法業者的不利之懷疑程度。

戴利歐表示所有被查扣的錄影帶產品將被移交到 V R B 以待銷毀。在另一方面，戴利歐說道這些查扣的仿冒品將被燒燬。

菲律賓專利商標及工業技術移轉局 (BPTTT)

對商標訟案的先進決策

以下是為菲律賓專利商標及工業技術移轉局(B.P.T.T.T.)首長就於該局提出申請商標案所為的決定。

*** 珊立歐股份有限公司與亞洲珠保貿易商號公司之爭訟 ***

事實：在1989年12月29日，一具有相當規模且依菲律賓律法合法既設之亞洲珠寶貿易商號公司，申請了一件“CARL'S CANDY CABINET AND DEVICE”的商標註冊。

一件1991年9月4日，依日本律法組成之法人一聯立歐股份有限公司就公告於B P T T T官方公報以供異議之申請案提出異議；其所提出根據與事實如下：(待續.2)

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

吳冠明 專利工程師
淡江大學電子系

經轉讓、出租或者陳列展示（爲了轉讓或出租目的）的侵權物品。

(2) 察覺是侵權物品後，所庫存或運輸的侵權物品。

美國：

除了刑事追訴外，其它與韓國相同。

專利，商標，著作權及相關事項

2. 韓國與美國半導體晶片保護法案的比較：

一. 佈局設計的排它權：

韓國：

- a) 被保護佈局設計的複製。
- b) 生產利用複製佈局設計的積體電路。
- c) 進口、販賣或者出租被保護的佈局設計，結合佈局設計的積體電路，或者任何結合該積體電路的產品。

美國：

- a) 被保護光罩製品的複製；和
- b) 經銷或進口被保護光罩製品或使該光罩製品具體化的半導體晶片產品。

二. 保護期限：

韓國：

自申請註冊日起算10年；但自首次商業利用日起算不超過10年或者是該佈局設計創作日起算15年。

美國：

自光罩製品註冊日起算或者是從最早在世界上發生的商業利用起算10年。

三. 權利的強制執行：

韓國：

- a) 禁止命令。
- b) 損害的裁定。
- c) 刑事追訴；和
- d) 對侵害晶片或下游產品的無辜買方只需負有相關於以下的專利權使用費：

(1) 察覺該侵權物品是非法仿冒品後，

日本特許法訊息（五）

(續上期關於電腦軟體的發明)

2.3 進步性

以下的情形，軟體視爲不具有足夠的進步性：

- (1) 於其他申請案中實現發明功能的程序或手段之申請案。
- (2) 一般系統化手段可簡單加入或取代者。
- (3) 僅將硬體功能以軟體方式實現者。
- (4) 系統分析以及實施系統之例行工作所完成業務文書工作的單純電腦化。

2.4 雜項

- (1) 程式語言、程式本身和程式表不爲可專利標的。
- (2) 記錄程式之媒體不爲可專利標的，因爲媒體本身並無任何技術可言。

3. 軟體相關發明的評論

新的審查基準相較於先前的審查基準，發明的認定較寬鬆，但對於進步性的認定較嚴格。尤其比如文書工作，單純藉由裝置加上功能而欲取代文書工作之步驟係難以獲准專利。較建議申請專利範圍技術的表達應是使硬體資源的運用較容易認定。

理解性的圖式非常重要。爲使一審查委員了解一項發明，系統組態的圖式表現、詳細的流程圖及功能性的方塊圖常被認爲較有效。

張明綺 專利工程師
臺灣大學化學系

關於：新加坡英國與歐洲(英國) 專利之再註冊

第七版

敬請注意：已公佈之英國專利在新加坡之再註冊最終日期為1997年2月24日(星期一)。

1995年開始生效的新加坡專利法中已廢除英國所訂之專利再註冊原有程序。但其中的過渡條款仍允許在1992年2月23日(含)至1996年2月23日(含)獲准之英國或歐洲(英國)專利若在1997年2月24日前提出再註冊申請仍可獲再註冊。

對於指定英國之歐洲專利，所指日期為在歐洲公報中獲准之日期。對於經由英國專利局所獲得之英國專利，則所指日期為專利公佈日期。兩種情況下之所指日期均為已出版之專利說明書上首頁(45)項所出現之日期，若此所指日期在1992年2月23日與1996年2月23日之間，即可在新加坡再註冊。

此外該英國專利必須仍然有效，而且因為對於新加坡專利之開始更新付費必須要有相關英國專利之仍然有效證明，實務上亦即1997年之英國更新費必須已付。

提出再註冊申請時，必須由申請人或代表人在表格上簽名，若由代表人簽字，則必須附上一適當委任狀使之生效。不論申請人案件多少，只需要一份委任狀即可。

而且需要一份英國專利局之專利證明影本(即使專利是經由EPO獲得亦然)。此專利證明影本必須包含由英國專利局資料庫印出之獲准專利說明書影本以及申請人、發明人、讓受人等名字與更新付費狀態。

再註冊申請提出後，並不核發申請案號或申請日期，而是在其後6個月內持續進行，視申請案數量決定。

年費亦須支付，在新加坡之註冊生效時需繳第一年的年費。年費更新日決定於

英國或歐洲之專利申請日，專利期限為自申請日起20年。

相信將有大量的再註冊案例，因此在申請專利證明影本時可能有瓶頸阻塞情況發生，而且新加坡中國農曆新年假期(1997年2月15~17日)正好落在截止日前。

對於前述之過渡截止日(即1996年2月23日，指待審之GB、EPO或PCT申請案)，待審申請案及/或基本申請案之專利代理人簽字的「自我證明」影本，新加坡註冊當局亦視為可獲得申請日期。曾有代理人試圖尋求一自我證明的表格認證以避免預期的證明影本申請阻塞情況，但新加坡註冊當局已書面表示不接受任何其他證明表格，因此必須在1997年2月24日截止日前正式提出英國專利局的證明影本。

因為這是在新加坡經濟快速擴張時以最少成本建立專利檔案的最後一次機會(沒有訴訟費用，而且結果明確)，敬請認真考量。

賀伯台 專利工程師 交通大學電子物理系 美國雪城大學電機碩士

地下室停車位之相關問題

地下室停車位之相關問題

二、地下室停車位之買賣

前已述及地下室(層)所有權之歸屬形態有為可單獨登記所有權，自可任意買賣；另一為區分所有權人所共有，此時因該地下室應屬於區分所有建物共同使用部分(公共設施)，故其移轉時必須隨同區分所有建物一併移轉，不得單獨分開買賣，此即是地下室停車位不得單獨買賣之源由；公寓大廈管理條例第四十五條第二項並有明文，禁止建商藉分管契約之方法將共有部分，尤其是停車位，租售與非區分所有權人。而更早之依據則是內政部於八十年九月十八日台內營字第八〇七一三三七號函所規定之結論：「(一)區分所有

七號函所規定之結論：「（一）區分所有建築物內之法定防空避難設備或法定停車空間均不得與主建物分離，應為該區分所有建築物全體所有權人所共有或合意由部分該區分所有建築物區分所有權人所共有。（二）前項區分所有建築物內之法定防空避難設備或法定停車空間所有權登記，參照土地登記規則第七十二條規定辦理。（三）區分所有建築物內之法定避難空間或法定停車空間，其移轉承受人應為該區分所有建築物之區分所有權人。」但基於法律不溯既往原則，並避免購屋糾紛影響人民權益，對新申請建照執照之案件，應依前開結論辦理。

亦言之，若區分建築物係早在八十年九月十八日之前即取得使用執照或已申請建造執照之案件，對於地下室停車位之買賣，自不受該函及公寓大廈管理條例之拘束，得與主建築物分離買賣。

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

歐洲共同體商標申請過程

當申請一經確定符合程式要件，內國專利局（對於較早商標進行檢索者）亦將接到申請影本。他們亦將在三個月內檢送得構成異議之較早內國商標，國際註冊，或進行中之內國申請之查詢報告予調和局。

這些查詢報告必須立刻送達申請人。之後，有一個月之時間，申請人得依據該查詢報告決定如何進行（繼續該申請，撤回，或限縮商品項目）。在這段期間屆滿以前，申請案不會被公告。

當前述期限屆至，申請案被公告，於此同時，調和局亦將把某申請案已然公告一事通知被列於CTM查詢報告之CTM或申請案之所有權人。（列在內國查詢報告中之內國商標誌所有人，不在此限）

第三者之評論

一申請公告後，無有任何特定期間限制須遵守，任何利害關係之第三人，均能提出書面評論，要求調和局依職權撤銷該商標註冊；特別是基於缺乏顯著性或維持不註冊之需要。該調和局審理過程中，該第三人非為當事人。

異議

較早商標或其他較早權利之所有者，得自申請案公告後三個月內，基於商標有混淆之虞，向調和局提出異議。該異議費用，亦須於期限內支付。其異議係基於較早註冊或申請之：

- 一歐洲共同體商標、內國商標、或國際註冊，其至少受一歐盟會員國之保護。
- 一該商標於申請日或申請案優先權日至少在一會員國“有名氣”。
- 一依據相關內國法，此較早識別物之權利已藉由CTM申請案之申請日／優先權日而獲得。

一依據內國法，此識別物已許所有者得以排除在後CTM之使用為限。

再者，一異議能基於因一不忠的代理人或代表人，未經實際之所有人同意，而提出之申請案。確認有混淆之虞之先決條件為：

- 一商標同一或相近似，及
- 一商品或服務相同或相近似。（待續）

林明燕 法務專員
東海大學法律系

歐洲共同體商標之公告及異議