

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

86年4月號

第一版  
道法法訊 (60) ©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

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(60)

——救濟(五)——

——蔡清福律師

第三版：

韓國專利法(二十一)

——劉志峰

第四版：

西班牙智慧財產權

——新式樣與模型(五)——

於一百年前的法院

——曾振昌

第五版：

歐洲專利之授與程序縱覽

——許惠雯

菲律賓專利商標及工業技術移轉局

特寫案例—最高法院/ASIA BREWERY公司

v.s.控訴法庭及SAN MIGUEL公司

——蔡豐德

第六版：

專利，商標，著作權及相關事項

——吳冠明

自白的效力

——紀復儀律師

第七版：

美國專利訴訟

——郭廷敏

第八版：

『爆泡』事件之怠於行使權利(續)

——盧清本

大陸地區智慧財產權海關保護

——林明燕

——救濟(五)——

四·附論

1·新證據也者，先前程序未曾出現或使用之證據之謂也。就此問題，吾人宜從攻擊者與守衛者之角度為觀察，始易洞悉往後程序得否引用新證據此一事件本質與應有之規範：

A·就攻擊者（如異議人）言：

a·我專利法第七十二條第二項明文：異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。依反面解釋，凡非同一事實及同一證據者，原得重為程序，委無疑義。則先前程序所未及考量者，攻擊者原得再起風雲，往後程序不予考量，實難尋可疵議之理由；

b·就審查者而言：新證據既為其先前程序所未及考量，卻於往後救濟程序經援以論斷審查者先前程序所為處分合法與否之證據方法，於該審查者言，毋寧太過“沉重”乎？此於以處分經維持之比例定該審查者之考績時，更見其事態之嚴厲。詳言之，救濟程序既在論究原處分之合法與否，則原處分所未及考量者，依純粹法學之角度，本不宜引為評斷原處分之依據，應屬當然之解釋；

c·就前述而觀，往後程序似以不得援引新證據為愈。

B·就防衛者（如專利權人）而言：

a·專利權一經撤銷，自始消滅。既已消滅，專利權人將無能若攻擊者般依前揭法條再事風雲，是就此宜為不同處理否？實有待吾人審慎斟酌！

b·本於專利權一經撤銷，自始消滅而勢蹈無以回復之事實，如新證據之提出確有助於防衛者之抵抗攻擊者之炮火，則無異顯示該專利權之實能合法存在。此時，如不許專利權人提出新證據以維護其權利，實有違正義

理念及吾人之法律感情。於此，就攻擊者與防禦者分別觀察，吾人可發現所謂新證據之意義，乃有歧異。詳言之，依前揭法條為觀察，所謂同一證據應係專就攻擊者所提而為規定，致防禦者之所出，則不與焉！然須注意者，乃原處分機關既未有機會得能斟酌防禦者嗣後程序所提新證據，則救濟機關緣何得據該新證據而為論斷未能慮及該新證據之原處分之適法與否？似此而欲求純粹法學上之公平，豈非如刻舟求劍、緣木求魚乎？準此，吾人復得見新證據實應有一致之意義，庶免原處分遭受無可預測糾正之不公平性。在兩律背反之權衡中，考量實體法上權利之應儘力迴護，吾人宜採歧異說，即新證據提出之禁止，於攻擊者得嚴格適用，然就防禦者而言，應不適用。

2·新證據除於前揭不同角色應有不同意義外，於不同適用時機之意義應否不同，似亦值吾人深思。謹於文後論之：

A·申請階段：專利案件提出之際，涉有證據者有二，即審查機關所發掘據以核駁該專利案件之證據資料，以及申請人為自證其申請案確符專利要件之各式資料，包括文獻（不問屬否專利）、宣誓證明書（affidavit）及其他相關資料（下稱自證資料）。就前者而言，

審查者固不宜僅立於找碴之角色，然其本居於為大眾守衛權利之地位，故：

a·如直接審查機關作成審定書後，發現有新證據資料足壞申請案件之專利性，則基於職責

或為公眾權益守護之職能，允應據為核駁該

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~)

專利申請案之依據，然應許申請人答辯機會。故其得隨時援引新證據，而為核駁該申請案之依據；

b. 如於申請救濟階段，直接審查機關或救濟機關發現有新證據資料足壞該申請案專利性之虞，則基於前述二律背反之權衡，救濟機關允宜將該案件發回直接審查機關重為審查該案件究否合乎專利要件？此際，因係案件發回，故實未有救濟機關據新證據而論斷未能慮及該新證據原處分之適法與否之問題；

c. 至自證資料可隨時由申請人提出以圖明該專利案件確具專利性，則乃維護專利申請人權益之必要手段，且由原處分機關再事審查，原亦無涉乎救濟機關據新證據而論斷未能慮及該新證據原處分之適法與否之問題也。

B. 救濟階段：救濟階段云者，廣義言之，申請案脫逸直接審查機關再審審定之後之一切程序之謂也；狹義言之，申請案既准之後，第三人出而爭執其專利性之謂，例如異議、或舉發是也。提出新證據一事，在狹義救濟以外之廣義救濟，率屬 2. A. 段所載；至狹義救濟，則常為 1. 段中所載。請讀者各自參閱，於茲不贅。（待續）

## 韓國專利法(二十一)

### IV. E. 2. 專利授權之許可

(a) 授權：專利權人可隨意地與其所希望之任何人，締結專屬或非專屬授權協議。然，除非經登記，否則專屬授權係無法產生法律效力且非專屬被授權人不能向第三人主張其法定利益。

(b) 所需文件：為登記授權，需具備下

列文件：

- 一份授權契約，於其中應指明授權條件（地點、項目等等）；
- 必要時，一份第三人之授權、核准、認可或贊同之認證副本；
- 一份由授權人簽屬之委任狀；
- 一份由被授權人簽屬之委任狀；
- 一份經公證之授權人國籍證明文件；以及
- 一份經公證之被授權人國籍證明文件。

### IV. F. 專屬授權

#### IV. F. 1. 專屬授權之性質

專利權人對於其專利發明可專屬授權予他人。專屬被授權人在授權所由產生之協議所固定限制之範圍內，有專屬商業實施該專利發明之權利。

#### IV. F. 2. 專屬授權之讓與以及質押

專屬被授權人之權利不可在未得到授權人之同意下進行讓與，除非該項讓與係與其商業使用一併進行之，抑或該項讓與係因繼承或其它一般性繼承所致。

專屬被授權人在未得到授權人同意之情況下，不可將其權利進行質押或授與他人非專屬授權。

劉志峰 專利工程師  
臺灣工業技術學院電子系

## 西班牙智慧財產權 — 新式樣與模型(五)

5. 核准：

核准文件之遞送：比照專利之規定。保護之開始：自核准日起。保護期限-期限延展：十年，期滿只可再延展十年，延展到期即不得再延展。五年期年費-繳費最後期限-延展：可每五年期繳一次，自核准一年後十五日內起，直至20年到期。第一次年費(與核准費同時繳交)：500披塞塔(pestas)。後續年費：第二次及其後續兩次五年期年費均為2000披塞塔。寬限期：六個月，並需在前三個月繳25%罰款，後三個月繳50%罰款。已註冊商品之標示(非強制性)：通常的字樣為“Modelo registrado No. ...”，或“Dibujo registrado No. ...”。保護期限更新-最後期限-延展：如商標之規定：期限更新之申請必需在法定的十年期限到期前的最後三個月內提出。法律並未對此一更新期限提供延展。實施-再實施：不必要。授權：如商標之規定。讓渡：如商標之規定。

#### 6. 註冊後保護之變更：

先前使用者之權利：如專利所規定者。已註冊之模型或新式樣之異議：在西班牙實務中並無對模型或新式樣之異議規定，但第三者可利用下列方法來達成攻擊該註冊之目標(1)於初等法院主張其無效，及(2)考慮直接在專利局提出再酌訴願，且最後可在管轄權內之法院提出後續行政訴願。但第(2)項只可由已在申請行政程序提出異議者為之。

陳宇仰 專利工程師  
達甲大學化工系  
元智工學院化工碩士

曾振昌 專利工程師  
海洋大學電機系

在1893年加拿大稅收民事財政法院(現今聯邦法院之前身)之判決書中，駁回一發明專利之侵權訴訟-*Carte & Company v. Hamilton* (1984), 3 Ex. C.R. 351。其系爭申請專利範圍為：

“在包含雙頁之黑頁支票簿中，其一半連結在一起，而另一半摺入成爲飛頁(fly leaves)，兩者均成串打孔，使其可容易地被撕下；該黑頁組合物連結入該簿內封面之次，其端緣並有紙帶黏結，該黑頁僅在其兩面中之一上具有轉印組成物。”

申請專利範圍中所指紙帶之目的在於致使“該黑頁回摺或提起，而不會弄髒手”。原告專利已爲習知技藝所預期一事已確立，但用以翻頁之紙帶除外。

被告製造之支票簿中，在碳頁上留有邊界，藉此可以翻頁而不會弄髒手。法院駁回該訴訟之立論根據爲一有趣的先例，著名的“吉利抗辯(Gillette Defense)”，其係於*Gillette v. Anglo-American*中英國上議院於1913年判決後所命名。此特殊抗辯方式之本質爲，若在相關申請專利範圍之優先權日所主張之侵權乃屬顯而易見，則不論申請專利範圍之架構如何，訴訟必將失敗；因爲若其涵蓋所聲稱之侵權，則必因涵蓋顯而易見之某些東西而無效。(待續)

## 歐洲專利之授與程序縱覽

於一百年前的法院

異議程序

提出異議之法定期限

自述及歐洲專利申請案核准公告後九個月內，任何人均得向歐洲專利局對該歐洲專利申請案之獲准提出異議。

直到異議規費已繳付，異議始被視為提出。

異議理由

異議只能根據下列事項提出：

1 · 依法條第52條至第57條規定，專利標的係不可授予專利者；

2 · 歐洲專利並未將發明充分而完整地揭露，而使熟習該技藝之人士得據以實施者；

3 · 歐洲專利之主體標的踰越所提出申請案之內容。

提出異議之格式與內容

異議提出必須於規定期間（公告後九個月）內以書面理由陳述申請之。亦即依照法條第100條，異議人必須舉出至少一異議事項，且提出支持該異議事項之事實、證據及論點。否則異議提出將被駁回不予受理。建議異議申請人使用歐洲專利局異議申請表格，其係包括所有必要之資訊，以確保異議可以受理。可向歐洲專利局或各締約國中央工業財產權局免費索取該表格。

異議申請亦得以電報、商務交換電報或傳真方式辦理。

異議提出得予受理之審查

收受異議提出後，歐洲專利局隨即寄給專利權人，並開始審查異議是否予以受理。異議提出之瑕疵將通知異議人。施行細則56

(1)所指之某些瑕疵只能於異議期限屆滿前予以補正。其他可補

正之瑕疵係於歐洲專利局指定之期間內補正

(通常為兩個月)。若指定之瑕疵未及時修正，則異議將駁回不予受理。

許惠雯 專利工程師  
淡江大學電機系

## 菲律賓專利商標及工業技術移轉局 (BPTTT)

(續三月)

對商標訟案的先進決策

判決：申請人對這個“DIESEL”註冊商標是不具資格的。此乃吻合由當時的貿易及工業局長在1980年11月20日及1983年10月25日對專利處長所發佈之備忘通告，其基本上在提醒專利處長應行遵守給予簽名及其他世界著名商標保護而為我們所承認之巴黎公約。

專利處長亦裁決道：由於這主體商標“DIESEL”由異議人在世界各國為註冊，它可被視為一種國際著名商標。所以，其係在保護工業財產權之巴黎公約之第六之一條下受到保護，該條法文如下：

“本公約會員國家行政上同意；如果他們的法律如此允許，或在一利害關係人之要求下之任何行政上；將拒絕或撤銷如下情況之註冊並禁止其商標之使用：構成複製，仿冒或翻譯，易於產生註冊國當局所認定之商標混淆者、或因著名而在該國已成為享有本公約利益之某個人之商標並且係用於相同或類似商品者。當商標之主要部份構成了任何這類著名商標之複製或易於產生混淆之仿冒時，這些條款亦有適用。”

特寫案例

最高法院/ASIA BREWERY 公司  
vs. 控訴法庭及SAN MIGUEL公司

這是SAN MIGUEL公司 (SMC) 對ASIA BREWERY公司 (ABI) 就侵犯商標及不公平競爭所生之一個案例。緣由為後者之BEER PALE PILSEN或BEER NA BEER與SMC之SAN MIGUEL PALE PILSEN一直在競逐地方啤酒市場。SMC對其Pale Pilsen啤酒之註冊商標為 "San Miguel Pale Pilsen With Rectangular Hops and Malt Design"。( -待續- )

蔡豐德 專利工程師  
交通大學土木工程系

## 專利，商標，著作權及相關事項

你也應予以考慮，無論如何，如何可能在一特定國家實際實施一項專利。許多國家有不可思議的法律實務可造成實施上的困難。另一個因素是就你的發明類型於某特定國家獲得有意義的保護係屬可行的。許多國家嚴格的限制或者是禁止醫藥品和治療法的專利保護。進一步的考量為是否該特定國家要求你在該國家內實施專利以維持最大的保護。如果實施要件存在，而你在頒證後幾年間（一般是3年）並未善盡努力去建立製造設備以生產該產品或使用該製程方法，那第三者可向政府付費以取得特許實施權，而在某些國家，未有效實施專利將導致專利無效之結果。

在選擇國外申請的國家時，值得注意的是在美國，歐洲及許多其它國家對製程專利，經常允許專利權人去禁止用該專利製程所製產品之進口，即使該些原始國家無該製程的專利存在亦然。這意指專利的保護在主要的市場可能已足夠，即使產品可能是在其它地方製造。

一旦已經選擇好國家，該專利申請人對申請案的提出有兩項主要的選擇。第一是單純的在各別所選擇的國家提出申請。許多經常被選擇到的國家是專利合作條約(PCT)的簽約國，無論如何，就這些國家而言，在各個國家提出申請所涉之資源可以藉提出PCT申請而延長8至18個月。這個選擇並不必然帶來任何財政利益而且可能確實花費更多，但它提供一項額外的期間以評估發明價值並且做成究竟是否進行在國外昂貴申請程序的合理決定，此外，在某些例子，假如實質上修正需要在國際申請期間做成，則透過PCT申請之花費應可以減少。

吳冠明 專利工程師  
淡江大學電子系

## 自白的效力

刑事訴訟法第一百五十六條規定被告自白的效力：「被告之自白，非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、違法羈押或其他不正之方法，且與事實相符者，得為證據。」，同條第二項復規定「被告之自白不得作為有罪判決的唯一證據，仍應調查其他必要的證據，以察其是否與事實相符」；關於第二項之意義為：只要被告的自白並非違法取得，並經調查其他證據證明自白並非虛構即可，有爭議者，往往是第一項，被告之自白是否出自刑求或不正方法？

實務上會引發此種爭議者，皆在警察機關、調查單位制作訊問筆錄時所發生，當然這些實際上之偵查主體對於一般社會上所『公認』的壞人，且又涉嫌重大案件時，絕不會想到確保人權，而只是想到為社會除

實務上會引發此種爭議者，皆在警察機關、調查單位制作訊問筆錄時所發生，當然這些實際上之偵查主體對於一般社會上所『公認』的壞人，且又涉嫌重大案件時，絕不會想到確保人權，而只是想到為社會除害，在傳統不打不招的錯誤觀念下，很自然的即會發生非法取供之情形，否則其本身即無法交差，在被告處於此孤立無援的情況下，能夠不在這警訊筆錄簽名者幾稀，而只要一簽名，日後檢察官與法官通常皆會認為其內容屬實，否則被告怎麼會簽名？在被告被認為事後「空言」警訊筆錄內之自白不實，並不足採之情況下，被告必須找出積極證據證明自己的清白，這就相當累了。

若被告的確是在非自願性下所為之自白，那麼在隨案移送地檢署，臨時偵查庭訊問時，會面臨到一個很重要的問題：「你在警訊筆錄的內容，實不實在？」，第一次上法院的人，根本不知道如何回答；若回答不實在，再來一個問題：「哪裡不實在？」，此時除非被告記憶力過人且兼有足夠的法律素養，否則根本不知得以抗辯的重點，若被告之自白係非法取得，而其在地檢署又不知反駁，則嚴重限縮其日後辯護空間，所以假設警訊筆錄內之自白不實，一定要在第一次檢察官訊問時，據理力爭，保障自己的權利。

#### 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

## 美國專利訴訟

### 替代法庭

除了聯邦地方法院之外，當事人也可以透過四個替代法庭或途徑，提出專利侵害訴訟。

### 國際貿易委員會

有一部份美國海關法律條文規定，未經專利權人允許而輸入之專利物品或組合品，應被視為一種不公平貿易行為。該法律條文也禁止輸入由已獲美國專利權的製程或方法所產生的物品或組合品。就此，自 1988 年起，專利法中的一個相關條文更對之加以補充。

這個程序是由設在華盛頓的國際貿易委員會執行。這個委員會只限於頒佈由關務單位實施之禁止命令、執行命令。雖這個委員會不負責評估過去專利侵權所造成的損害，但這個程序在 18 個月內就會結束，比起透過其他途徑的大部份案件所需要的訴訟期間要短的很多。

對於那些採用本途徑解決爭端的外國公司行號而言，會是很短的訴訟期間內有密集的發展與審判過程。

另一種可行方式是接受一個禁止再輸入的缺席裁決。

適用這個訴訟程序的專利權人不需要具備美國籍。一個最近發生的案件是一義大利公司提出這類訴訟，但因其無法證明，其在美國境內的專利被授權人確有實施該項專利發明，因此該侵權案被認為未對本土產業造成傷害而導致專利權人敗訴。

#### 郭廷敏 專利代理人

- 大同工業學院電機系畢
- 美國雪城大學電腦工程碩士
- 美國史坦福大學工程經濟系統碩士
- 63年電機高考及格
- 台電工程師(65~77年)
- 日光公司儀電工程師(66~71年)
- 史坦福大學教學助理及兼職工程師(72~75年)
- 中華工專講師(75~76年)
- 永全電機工程師(76~79年)
- 惠互宜公司主辦工程師(79年~)

## 『爆泡』事件之怠於行使權利（續）

然而，法院進一步聲明”一旦推定成立，專利權人得舉證以反駁怠於行使權利之因素”以及藉提出關於延遲之合理性或對被告無害之”真正問題”，即可得完全克服該推定。法院也注意到，一旦顯示該專利權人的延遲持續超過六年，則克服該推定所需之證據量僅需足以”提出一關於其行為之合理性的真正事實爭點”，亦即產生推定的爆泡。因此，Aukerman指出因為捲入其它的訴訟而造成的延遲，該推定應已被完全克服而且該舉證的責任應完全歸屬於被告侵權者的身上，以釋明該答辯的兩要素。

Aukerman案之決定所產生的影響，是在專利侵權案中嚴重地削弱怠於行使權利答辯的重要性。關於舉證專利權人超過六年之久始主張其權利是不合理且對被告有害一事，該被告實已預先被解除非常重的舉證責任。在Aukerman之後，該推定之利點得藉由該專利權人所提出少量的證據而輕易地推翻。大部份專利權人所述及的任何證據，關於延遲的合理性、無侵害於被告、或該被告過份的行為將”爆泡”

該推定、進而轉移舉證怠於行使權利要素之責

任至該被告身上，這似乎是清楚的。

盧清本 專利工程師  
 • 臺灣工業技術學院電機系  
 • 中央大學電機所碩士

林明燕 法務專員  
 東海大學法律系

大陸地區於 1995 年 10 月 1 日起施行《中華人民共和國知識產權海關保護條例》及《中華人民共和國海關關於知識產權海關保護的實施辦法》，藉由海關保護知識產權，維護社會公眾利益，俾以增進大陸地區對外經貿、科技及文化交流。

依該知識產權海關保護條例規定，對於大陸地區進出口貨物，智慧財產權人得透過申請，藉由中華人民共和國海關行使《海關法》授與之查驗權、檢查權、扣留權、調查權、處罰權以及對侵權貨物之處置權等權力，獲得自身智慧財產權之保護。甚至，於發現即將進出境之貨物有侵權之嫌時，智慧財產權人亦得向貨物進出口地海關申請智慧財產權保護措施。

申請智慧財產權海關保護備案之官方規費，每件為 125 美元。其件數之計算標準為：

1. 商標權：申請人需按照商標註冊“一個商標一類商品一份申請”之原則提出，即每份申請書僅得就一商標註冊證之商標專用權提出申請。

2. 專利權：申請人需按“一個專利一份申請”

之原則提出，即每份申請書只能就一專利證書上之專利權提出申請。