

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7月號

第一版
道法法訊 (63) ©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：林明燕
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(63)

——訴訟(二)——

——蔡清福律師

第三版：

聯邦巡迴法庭中之生物技術(二)

——林淑貞

植物新品種(三)

——陳宇仰

第四版：

加拿大專利侵權追訴資格(一)

——曾振昌

歐洲專利之授與程序縱覽

第五版：

最高法院/ASIA BREWERY公司

v.s. 控訴法院及 SAN MIGUEL公司

——蔡豐德

營業秘密之概念

——紀復儀律師

美國專利訴訟

——郭廷敏

第六版：

九七之後的香港及其智慧財產權(2)

——盧清本

微生物領域的申請案快速增加

——陳建良

韓國專利期限延長規定

——張秀貞

第七版：

Romos總統成立特別委員會處理智慧財產權事務

——楊雅淨

以色列智慧財產法發展近況—專利

——余仁方

第八版：

歐洲共同體商標

——林明燕

專利制度及專利法(64)

——訴訟(三)——

2. 按，現今世界各國違犯專利之立法例中，有民事責任、刑事責任並立者；亦有僅具民事責任者。查，專利法乃經濟法律，其目的見同法第一條“為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。”茲將本法條與商標法第一條“為保障商標專用權及消費者利益，以促進工商企業之正常發展，特制定本法”並列觀察，吾人可得兩者間之異同如下：

- A. 兩者皆可保護私權；
- B. 兩者皆在促進一國內部活動之發展；
- C. 前者(專利)旨在“鼓勵、保護、利用發明與創作”，後者(商標)除“保障商標專用權”外，並及“消費者利益”之維護。易言之，為確保“消費者利益”，公權力須適度介入。以此之故，後者乃具公法之性質；
- D. 前者在謀產業發展，後者則在確保工商企業之“正常”發展。為此之圖，公權力適時之干涉，乃有必要。於此，亦見後者公法之性質。

專利權既具濃厚私權性質，則對私權之侵害，允不宜動用國家公器(刑法)以為懲罰之手段。在今日世界各國之立法例中，專利侵犯之有刑事責任者，乃相對少數，良有以也。

3. 我專利法第一百二十五條規定“未經新型專利權人同意製造該物品，致侵害其專利權者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金。”按依刑事理論，不問徒刑、拘役或罰金，俱屬刑事責任，僅刑罰意義之深淺有異耳。故，我專利法第一百二十三條“未經發明專利權人同意製造該物品，致侵害其專利權者，科新臺幣六十萬元以下罰金”之規定，非指發明專利權之侵害，無刑事責任，係指此種法條之違反，不致使侵權人(尤指大企業之董事長)身繫囹圄，致影響公司運作。然此種罰金刑，本質上仍屬刑事責任。故“前科紀錄”仍會載入“個人資料”，只是此種“乾淨”之罪名不致造成重大之負面影響耳。

我刑事訴訟法第八十八條規定：

“現行犯，不問何人得逕行逮捕之。

犯罪在實施中或實施後即時發覺者，為現行

犯。

有左列情形之一者，以現行犯論：

一、被追呼為犯罪人者。

二、因持有兇器、贓物或其他物件或於身體、衣服等處露有犯罪痕跡，顯可疑為犯罪人者。”

每有聽聞，依現今司法實務，已然有因專利犯罪而依現行犯遭逕行逮捕者。此種消息，令吾人一則以喜，一則以悲。所喜者，我人民訴諸法律以求生活規範之風已然建立；所悲者，法律或有遭濫用嫌疑。

法既已明文，現行犯可逕行逮捕，吾人不能、亦無理由得將專利法之違反排除於法律適用範圍之外。吾人所關心者，乃法律之合理適用爾。詳言之，現行犯之理論興起於傳統社會型態，而此種理論在今日視之，並無不當。然以今日複雜之社會結構，新式社會行為不斷衍生，致舊理論之適用於新社會，雖理論精神無以異，然適用技巧則有待加強，俾於法律精神無違、於社會契合無桎，此則舊理論與新社會交會之際，吾儕應有之法感認知。

現行犯理論之適用於專利犯罪，難在如何確認“犯罪在實施中或實施後即時發覺者”？如專利有無侵害，理論上應熟知專利法之審查委員或職司審判之法官尚無以放心定奪，則一般社會大眾或專利權人復如何判知犯罪在實施中或實施後即時發覺？如貿然授專利權人以現行犯之逕行逮捕權，則尋常善良之百姓如何措其手足？無可諱言，惡意仿冒者甚是可惡、其心當殊；然在此民主時代，亦絕無任意不當授予專利權人過度專擅之權，致專利權人得恣意揮舞法律權柄以害民人正常為安心生活與工作！

易言之，現行犯理論興起之時，因當事者是否為犯人輕易可辨，故逕行逮捕之權乃企盼人民積極加入法律生活，共同維護社會美好生活之甚佳手段。此部份之理論，於今猶然妥切適用無礙；然於專業新興領域有如專利者，因適用條件果否發生，難能即辨，故應以不適用為宜也。

4. 前已述及美國專利法第 145 及 146 條得依訴訟定專利爭議，而據前剖析，訴訟乃解決糾紛之最謹慎方式。雖解決之速度或甚緩慢，然在得選擇之情形下，如當事人仍願依訴訟為解決，似亦無可厚非。

植物新品種

(三)

聯邦巡迴法庭中之生物技術(二)

在 *Fiers* 中(同樣引用於 *Amgen v. Chugai*)，聯邦巡迴法庭仍持該法律見解，在 35 U.S.C. §112, ¶ 1 下，就一申請保護之 DNA 分子而言需有一適當之文字說明，而不只是”一種用以獲致該 DNA 之期望或者具爭議性的計畫”。法院指出：「適當的 DNA 文字說明需要的不僅是其為本發明一部分之陳述以及參考將其單離之潛在方法；所需要的是該 DNA 本身之說明...」在將文字說明上之要件用至生物技術之發明上時，法院一再要求說明書須合理地將發明人在完成該發明之當時已擁有所申請保護之主題物之訊息傳達給熟習此技藝之人士。

在 *In re Wright* 中，聯邦巡迴法庭認為欲滿足 35 U.S.C. §112, ¶ 1 之充分揭露程度，須為可支持與抗病理性病毒之重組疫苗相關之廣範圍發明者。在支持 PTO 對所申請保護之發明充分揭露程度不足之核駁理由中，該法院重申，在申請專利範圍中尋求保護之範圍與說明書之充分揭露程度間必須有合理的關係。該法院發現，PTO 已作出認

第三版

為本案乃屬有表面證據之案例，即認為上訴之申請專利範圍並未在說明書之一般性說明與單一工作例中得到充分揭露。聯邦巡迴法庭指出，一篇在該申請案申請日五年後所發表之說明主題病毒生理活性上之不可預期性之科學性文章，提供了 PTO 核駁之合理基礎。

該法院同意，一旦 PTO 認屬未充分揭露之表面證據案例，則舉證責任落至 Wright 一方，以提出具說服力之抗辯，藉由適當證據之支持以克服該核駁。聯邦巡迴法庭仍認為 Wright 所宣稱之證據無法合法支持其所請求保護之發明，因其對最終之法律問題只包含了未受支持之結論式陳述。該法院亦發現 Wright 並未能使發明當時之專業免疫學家或病毒學家合理相信發明人在一種病毒上之成功可經合理地預期而推及其它病毒的成功。因此，在上訴中之系爭申請專利之範圍被認為已超出充分揭露程度之範圍。

四、審查：

“國家種子及植物協會”(農業部)將會對所有的申請文件作一形式審查，尋求其是否符合新穎性，品種的均一性及穩定性，以及描述是否明確。若發現任何的缺失，申請人被給予二個月的期限來加以補正。若無缺失，或被發現的缺失已予補正，該申請案將公開於”列入保護之植物品種公報”上。在”實現植物保護委員會”建議下，授予”植物品種權利”，並於上述註冊處註冊。該項核准將在上述公報上公告。

五、核准

任何核准之”植物品種權利”將會有最少十五年，最多二十年的期限，雖然在前二年內其核准將因任何可能被提出來對抗該核准的聲明而只具暫時性。”植物品種權利”授予排他權於製造、進口、販賣或提供販賣或開發有性繁殖之因子或品種之植物增殖，以及除繁殖(特別是為了裝飾)目的之外的商業化植物或其部分，但並不授權於禁止他人利用該新品種去獲得其他的新品種。該”權利”亦授予在法庭上對抗侵權者的民事或刑事行為。

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擬及顧問(77-80年)
- 創立道法法律事務所(80年~)

陳宇仰 專利工程師

逢甲大學化工系
元智工學院化工碩士

加拿大專利侵權追訴資格(一)

加拿大專利法 s.55(1)(a)規定對專利侵權採取行動之行為人資格，其使得侵權人須負責專利權人以及所有於該專利權人下請求保護之個人所遭受之所有損害。在

林淑貞 專利工程師

• 淡江大學化工系
• 淡江大學化學所碩士

Signalisation de Montreal Inc. v. Services de Beton Universels Ltee 中，原告並非系爭專利之擁有人，但為已與擁有人之專屬授權人訂有契約之人。在該契

約下，原告被指定為被授權人之委任”代表”，以於魁北克省促銷與販賣該具專利權之交通控制裝置予客戶。

審理之法官核可被告所請，因原告不具此行為資格而不受理其主張之陳述。原告上訴，而聯邦上訴院則撤銷該主張陳述不受理之命令。加拿大最高法院向來皆拒絕受理被告就原告具有對專利侵權採取行動之決定所為之上訴。因此，聯邦上訴法院之判決對專利權之被授權人而言有如加拿大法律，因此，在專利法 s.55 之判例法律中，其屬在該專利權人下請求保護之人，而具有追訴侵權之資格。

Hugessen 法官先生以下列文字說明為潛在性原告之分類：

“就我的觀點而言，於該專利權人下請求保護之個人，係指不論依何程度，自該專利權人處衍生出使用該專利發明權利之人。該使用發明之權利為一專利所及之獨占權。當一個可直接自專利權人追溯權利之人主張該權利之違反時，此人即為於該專利權人下請求保護。其中有關係的是使用權之獲得已發生，而無關乎藉由何種技術手段。其可能為直接讓渡或授權。亦可能如我所指地為販售具體實施該發明之文章。亦可能為租賃契約。吾人所關心的為原告主張獨占權以及權利的來原可回溯至專利權人。此即為此處上訴人之例。”

其對被告的”水門”抗辯並無深刻的印象，從所有出現在市場上的專利扳手、原子筆等之最終購買者均無從觀察到侵權行為之終止。

“如同大部分的水門抗辯般，這一個也是煞

第四版

有介事。首先，此種非專屬被授權人實際上受到損害之情形是很罕見的，若其確實遭受損害，則非煩瑣之屬。然而，在另一方面，假設此一默示非專屬被授權人受到專利侵權之嚴重損害，則我認為沒有任何原則性之理由可拒絕其回復原狀。”

該案例的確造成了一個問題，即若專利產品已被販售至非為小實體之買方時，在發明權利明顯涉及此一販售之考量下，主張”小實體”狀態之申請人或專利權人是否可保有該狀態？

歐洲專利之授與程序縱覽

六．上訴程序

中間修正 (Interlocutory revision)

上訴案應向原決定之專責機關提出，倘該專責機關認為上訴有理由且有根據，須於接到該上訴理由書後一個月內更正原決定。若該專責機關於上訴期間內就上訴案不為准許，即行轉送上訴委員會審理。

上訴人於涉案程序中（特別是在異議程序時）為另一造所異議時，不得為中間修正。

提起上訴

提起上訴應以不服收件組、審查處、異議處和法務處所作之決定為標的。上訴具有中止效果 (suspensive effect)，亦即，上訴後上述決定即不確定而其效力則呈中止。

提起上訴必須於決定通知書送達之日起二個月內以書面為之。直到上訴規費已繳納，上訴始視為被提出。上訴理由必須於原決定通知書送達之日起四個月內補送，且不得再為延期。

上訴申請書及理由書亦可以電報、商務交換電報或傳真方式提出，而於該情況下，唯於文件品質有缺時，上訴委員會登記處會要求書面確認。

上訴申請書必須包括：

許惠雯 專利工程師
淡江大學電機系

(1) 上訴人之姓名及地址；以及

(2) 指出被駁斥之決定，以及要求修改或撤銷決定之範圍。

上訴理由書必須簡明而完整。實務上，上訴程序是採書審方式，因此，上訴理由須以書面方式充分表達，且不得保留作可能之言詞聽證。

上訴委員會登記處對每一案指定一個參考案號，於全部上訴程序進行期間應使用該案號。

特寫案例

最高法院/ASIA
BREWERY 公司 vs .
控訴法庭及SAN

曾振昌 專利工程師
海洋大學電機系

MIGUEL公司

還有值得注意需說明的是：ABI並未使用SMC的陶製啤酒瓶；而且ABI亦未複製它。ABI自己的陶製啤酒瓶，具有一胖而凸的頸部，而得與SMC的瓶子有所區別。這種琥珀色

是啤酒瓶之一種功能性特徵；由於琥珀色在防止透光及提供對啤酒最大的保護上是最有效的顏色，故在菲律賓製造的所有瓶裝啤酒都以琥珀色瓶子來裝罐及販售。而且一個商人並不能因欲保護內容物免於光線之有害的影響之有利目的而被禁止使用一種瓶子之形式或顏色；此外，瓶子尺寸、形狀及顏色並不能成為任何一家啤酒商之專屬財產。是故，功能性或共通性的使用，並且非為任何人之專屬發明，則所有在產業中需要利用它的人都可加以利用。

總而言之，最高法院維持："證據不支持SMC所認BEER PALE PILSEN正冒充著SAN MIGUEL PALE PILSEN"之意見。對通常以牌子來訂購他們的啤酒之顧客或啤酒的消費者而言，此情形不太可能會發生。在超級市場及零售店中，啤酒係按品牌而訂購，並且消費者交出空回收瓶或者交付一定押金以確保空瓶之歸還。若其空瓶子為SAN MIGUEL PALE PILSEN，亦將以SANMIGUEL PALE PILSEN為補給；在紗麗紗麗商店，啤酒也是按品牌來訂購；同樣的在餐廳、酒吧、及啤酒屋-啤酒按品牌從服務生處點叫亦是事實。進一步言：SAN MIGUEL PALE PILSEN在過去幾百年來實際上已經壟斷了國內的啤酒市場；那些這麼多年來非SAN MIGUEL PALE PILSEN不飲的人，必定知道非常瞭解啤酒而不致被市場中的新來者所欺騙。

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

如果他們被ABI的便宜啤酒所吸引，那並非起因於他們被迷惑或欺騙，而

第五版

是因為他們發現了這競爭的產品對了他們的口味。" (-本篇完-)

營業秘密之概念

近來喧騰一時之涉嫌侵害營業秘密案件，引起國人之注意。吾國法律中涉及營業秘密之概念者有刑法第三百一十七條洩漏業務上知悉之工商秘密罪：「依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務者，而無故洩漏之者，處一年以下有期徒刑，拘役或一千元以下罰金。」，該條早在民國二十四年即公布，惟在實務適用上並不多見。其後至民國八十年所公布之公平交易法第十九條第五款內亦規範「事業」（指公司、行號、同業

公會暨其他提供商品或服務從事交易之人或團體，相對於刑法第三一七條之規範對象為自然人）不得以脅迫、利誘或其他不正方法，獲取他事業之產銷機密，交易相對人資料或其他有關技術秘密之行為，違反者經中央主管機關命其停止其行為兒不停止者，處行為人二年以下有期徒刑，拘役或科或併科新台幣五十萬元以下之罰金。但實際上對於何謂工商秘密、產銷機密、有關技術秘密之行為等，仍無明確之定義。最後在美國三〇一條款報復之壓力下，方制定營業秘密法，於八十五年一月間公布。該法第二條明確定義「營業秘密」，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，且符合以下三要件：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者，方為營業秘密。由於營業秘密法內僅規定侵權行為之種類與賠償，故有關刑罰之規定，故仍適用刑法及公平交易法之規定。

美國專利訴訟

第二章：實質爭點

作為一部針對非美國境內的執業者所寫之連載文的第二章，本文將涵蓋一些涉及訴訟的實質爭點。

當事人應該在取得充分的證據，足以取信必要的訴訟爭點與贏得訴訟的情況下才開始進行訴訟或繼續一個訴訟。專利權人必須使其所提出的侵害指控奏效，而被告的一方必須使其各項答辯中的任一項奏效。本節要針對一些最普通的爭點提出說明，這說明係假設這些爭點要接受一個有專業知識並且任事合理的法官之裁決。只憑單項爭點上證據的優勢，當事人不能夠遽下結論他已取得優勢，因為敵對的一方亦可能以較缺乏的證據取得爭點上優勢。

關於證據之必要程度，將在以後會說明到的「舉證責任」與「JNOV 提議」等爭點中詳細論述。

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

侵害

根據美國專利法規，有五種行為（其中任一種）可以構成美國專利侵權要件。

其中三種主要行為是「製造」、「使用」、「銷售」專利品。其他兩種行為係指，引誘他人侵權及參與侵權行為，即銷售涉及專利品的重要

零件並且明知它是特別用於會構成侵權之處。因為要先有他人侵權行為的存在才會發生引誘人或參與者須負責任的案情，所以後兩種情形算是從屬行為。

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-)

微生物領域的申請案快速增加

由韓國人民所申請之生物工程相關的微有機體領域專利申請案，在這幾年已有急速增加，根據韓國工業財產局和韓國科學技術研究院的遺傳工程研究中心的說法，韓國企業和個人在這個領域的申請案，已由1987年的8件案子（占這個領域所有申請案件總數的18%），激增到1992年的137件案子（占這個領域所有申請案件總數的51%），這說明了自從1980年代後期，生物工程領域研究活動的活絡增加，根據合計，自從這系統創始於1987開始一直到1992年年底，韓國政府總共核准了413件專利給韓國人，其中342件專利係授與給企業界，71件專利則授與個人，契爾糖業公司是這名單中的第一位，擁有86件已登記專利，幸運公司則在第2位，擁有40件，遺傳工程研究中心在第3位，有39件，蜜王在第4位，有34件。

陳建良 專利工程師
淡江大學電子系

97之後的香港及其智慧財產權(2)

97前智財法改革之必要

基本法第十八條規定於香港特別行政區有效的法律從1997年七月一日起將是(1)基本法，(2)之前施行於香港的法律(包括：普通法、衡平法、法令、條例、附屬法規、及習慣法等)；及(3)香港特別行政區立法院制定的法律。誠曾為一英屬殖民地，香港的某些法律係由透過議會的命令而擴展至香港的大英帝國法令所組成。例如，1956年大英帝國著作權法(在大英帝國已撤銷，但是在香港仍沿用)於1972年12月12日即已在香港

第六版

施行。專利法令的註冊又是另一從屬於大英帝國法的例子。該法令的第六條給予專利權人的特權在於，如其大英帝國或指定英國之歐洲專利在香港已被重新註冊，則猶香港的專利在大英帝國係已獲准且延及香港。一大英帝國專利註冊之特權係定明文規定於1977年大英帝國專利法。

新的法令時下正在草擬中，其係用以取代延自大英帝國、甚或架構於大英帝國法、或那些與基本法相抵觸的法律。預期新法將於1997年7月1日前即可完成立法以確實持續在香港特別行政區的保護，尤其在智財權方面。任何法律的制定，於1997年6月30日之後將須由中共人民代表大會的核准，所以於當日之前將新法置得其所係刻不容緩。

韓國專利期限延長規定

韓國專利期限為從專利申請公告日起十五年或從專利申請日起二十年，比較短者為準。然而，製藥事務法(PAL)或農業化學註冊管理法(ARML)要求製藥或農業化學的產品在上市之前，要先經過許可或註冊，但必須先完成多方面安全及療效的研究後才能取得許可或註冊。因為這些研究常常要持續一段很長的時間，所以專利權所有人無法在這段時間內取得此發明任何的利益。為了處理這特殊的問題，韓國專利法(KPA)提供一項規定--可以取得延長專利期限從原來專利期限的屆滿日起五年。

專利延長條件：

如果專利擁有人為了能夠取得製藥事務法(PAL)的許可證(PAL第26條第一項)或依農業化學註冊管理法(ARML)取得註冊(ARML第8條第一項及第9條第一項)所需測試，以致超過兩年無法使用其專利權，則其製藥或農業化學的專利期限可以

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

最多延長至五年。

專利期限延長申請程序：

專利擁有人可以在取得許可或註冊後三個月內提出申請。但是如果剩下的專利期限不到六個月才提出申請則不能獲得延長。當專利權為共同擁有時，所有專利權所有人必須聯合申請延長期限，否則不予以延長。申請時應包括希望延長多久、許可或註冊之內容及日期、以及附證據說明須延長之正當理由。以上理由及證據應保證：

- a) 許可或註冊對此發明的實施是需要的；
 - b) 在這段時間內沒有取得許可或註冊，此發明無法實施；以及
 - c) 專利權所有人、專屬授權人或已登記之非專屬授權人已經獲得許可或註冊。
- 當提出申請專利期限延長時，該申請會在專利公報上公告。

張秀貞 專利工程師
· 台灣大學農業化學系
· 清華大學生物醫學所碩士

Ramos 總統成立特別委員會 處理智慧財產權事務

為了加速政府嚴格執行有關智慧財產法令的計畫，以及讓菲律賓脫離美國的優先觀察名單，Ramos 總統於 1993 年 2 月 26 日公佈了第 60 號行政命令，成立一跨部會委

第七版

員會以處理智慧財產權事務，賦予執行所有相關法令的特殊權力，並且成一監督實體。

這些年來，侵犯智慧財產權恆為菲律賓及美國間的關係緊張來源，我們還記得美國的大公司曾抱怨，菲律賓國內市場中激增的仿冒品，已造成他們百萬美元計的巨大損失。然而，在 1993 年初，實施智慧財產權已經有顯著的改善，因有在減少上述侵犯情況的重大計畫，經由各部門（包括總統府在內）的直接參與及支持，已然著手進行。

這個委員會除了擔負起監督的責任，還要提出政策、協調不同的機關部門、要求立即的調查及加速案件的追訴、以及尋求政府各部門分支的協助。

整個行政命令的內容如下：

60 號行政命令：「成立跨部會委員會以處理智慧財產權事務。」

鑑於智慧財產權，包含專利、商標、著作權，已經獲得全球的重視，因為產業技術在影響國際經濟貿易扮演了很重要的角色。

鑑於政府有關智慧財產權的政策，對我們與貿易伙伴間的貿易關係有很深遠的經濟影響。

鑑於對發明人、作者、商標所有人的權利，給予承認及適當的保護，可以提昇吸引外資所需的經濟環境。

楊雅淨 專利工程師
· 台灣大學化工系
· 台灣大學化工所碩士

以色列智慧財產法發展近況 - 專利

政府公佈專利修正案藍圖

司法部長公佈一份專利修正案藍圖，修正案係由委以檢討現存專利法及提議委員會所提出修正之，主要涉及技術及程序問題，重點如下：

- 1) 本國申請案可據為隨後以色列申請案之優先權案件。
- 2) 功能性訴求將被明確允許。
- 3) 申請專利範圍可為簡短的言詞表達形式並將參考說明書中所有有關事項而為解釋。
- 4) 在其他審查國家中（在專利局所公佈的名單內），經審查並核准者，將如同該外國於以核准而不用更進一步審查。
- 5) 在以色列的申請人必須時常更新其他各國專利局對相對應申請案所提出之引證資料直到其申請案通過。
- 6) 未在專利局提出關於相對應申請案資料者，將可導致被註銷（拒絕核准）專利，或給第三者使用此發明專利之授權，或減少其專利保護時間。
- 7) 如果專利代理人其為過失或非倫理將遭受懲戒。
- 8) 登記處僅於少數例外得延展期間。
- 9) 登記處的中間決定將僅於登記處或上訴法庭授准時，始可上訴。

先使用的證明是重負擔

Tel Aviv 地方法院認為以先使用之理由攻擊專利有效性之當事人負有用可靠及不可辯駁的證據來證明這類先使用的一大負擔。法院否定被告的爭議，即原告在評價專利申請日期之前已經給予被告樣品以供評估。

法院更進一步認為追加專利是無效的，如果該追加技術在申請日期之前可獲得，即使

該追加技術未連同基本專利使用過或揭露過。

法院更加進一步認為專利機構的改善，不能逃避專利的侵害。且僅遲於提出專利侵害訴訟程序不等同於權利的放棄或默許。

雇主與員工間關於員工發明權利的合意有拘束力

原告與被告合意被告為原告發展一技術，承雙方同意被告不是原告的員工。

原告爭議被告最後成為員工並在各種勞動法規下必被考慮成一員工，因此，原告爭議，由被告發展的技術是員工的發明，是雇主財產。

法院認為勞動法，關於被告的立場與被告的技術發展權利乃不相關，即使在勞動法下已成一員工，雙方已表達他們關於發明權的意思；故被告的發明還是被告的財產。

余仁方 專利工程師

· 文化大學機械系
· 中華工學院航太所

歐洲共同體商標

歐洲共同體商標局已於 1996 年 4 月 1 日開始運作，謹如下補述歐洲共同體商標目前及未來趨勢：

第八版

I. 於運作初期之統計

歐洲共同體商標局有約 110 位受僱人，而於 1996 年底之編制已增加至約 200 名員工。

就所知之資訊而言，於 1996 年 4 月 1 日以前已有 22,000 件申請案，就目前而言，就直接向歐洲共同體商標局提出申請之案件，因尚無法完成所有之登錄，且向內國專利局提出之申請案究有多少，亦不確定，故已申請之案件數並不明朗。惟就已登載之 19,000 件申請案觀之，以美國籍申請人所占比例最高：

國家	申請比例
美國	37%
德國	19%
英國	12%
西班牙	7%
日本	4.5%
義大利	3.6%
瑞士	2.6%

荷蘭	2%
法國	1.9%
瑞典	1.7%

就一般所知，歐洲共同體商標得由訴訟代理人（律師）或專業代理人代為申請。所不同者，訴訟代理人無須另經許可，而專業代理人則須歐洲共同體商標局之許可。目前為止已許可者有 4000 位。

II. 歐洲共同體商標申請一旦被接受之進一步處理

1. 登記—建檔

先賦予申請案一申請案號並即發收據。相對應檔案亦因此建檔，而申請資料則進入官方資料庫。官方之目的在於建立一電子檔案管理系統。

2. 申請日之審查

當申請資料記入官方資料庫後，緊接著為申請日確定之形式上審查。如一般所知，申請日係以申請案提出之日為準，然前提必須是該申請案已具備下列四要件：即歐洲共同體商標註冊申請，確認申請人，商品及服務項目之明列及標誌之圖樣。

林明燕 法務專員
東海大學法律系
