

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12月號

第一版
道法法訊 (68) ©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(68)

—發明人與申請人(二)—

——蔡清福律師

第三版：

非顯而易見性認定上之正面性原則

——林淑貞

淺談申請專利範圍(四)

——曾振昌

第四版：

電腦軟體的專利保護(二)

——陳宇仰

第五版：

1991年外資條例施行細則及規章(共和國法案第7042號)

——蔡豐德

離婚(三)

——紀復儀律師

第六版：

香港新專利法：過渡條款如何加以利用(1)

——盧清本

韓國專利實施之近期發展Boryung案例

——張秀貞

第七版：

BPTTT專利及商標案件之進步判決(二)

——楊雅淨

發佈最後規定修正專利製圖規範

——余仁方

第八版：

韓國專利法(二十七)

——洪玠芳

香港智慧及工業財產權相關法令之概述

——林明燕

專利制度及專利法(68)

——發明人與申請人(二)——

3. 我國專利法第五條第二項規定“稱專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。”條文中所謂“本法另有規定或契約另有訂定”例如是我專利法第七條第三項“一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未訂定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。”

4. 職務發明規定於我國專利法第七條第一項，其條件為：

A. 有僱傭關係存在：何謂僱傭關係或待爭執？然適用本條必以存有一僱傭關係為前提；

B. 須有得申請發明、新型或新式樣之標的(下稱專利標的)產出：商標、營業秘密或其他屬智慧財產權範圍之項目，縱應經合法保護，要亦應循求其他法律(例如，商標法或營業秘密法)救濟，而非屬專利法所欲保護；

C. 須專利標的之產出係受雇人於職務上所完成：所謂職務上之專利標的，依同條第二項“係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣”，而所謂“於僱傭關係中之工作所完成”應是：

a. 受雇人之為行為係基於完成雇用人交付之工作而發；

b. 受雇人行為客觀上係為雇用人而作；

c. 受雇人行為係在正常工作時間內所為者，所謂“正常工作時間”包含正常之加班時間；

d. 受雇人行為係在一般或正常之工作場合完成；以及

e. 受雇人一般之工作常態係足能發展出專利標的者。

D. 符合前述條件後，原則上，得具名申請專利及得最終享有專利權者乃屬乎雇用人，惟雇用人應支付受雇人適當之報酬。按，受雇人執行職務初衷，原僅在履行雇

用人交付之工作內容，以其工作內容非必涉乎專利標的故也。今既執行職務中，更使雇用人得能因此享有專利權之額外利益。為平衡僱傭關係或保障受雇人利益，故法律乃為如是規定；

E. 或謂；如受雇人本係應聘而為研發者，則其於職務上為專利標的之研發，本屬理所當然！何復勞乎雇用人於正常薪水之外，另行支付適當之報酬哉？正因可能如此，故本條項但書乃明文“契約另有訂定者，從其約定”，即該契約得訂明：

a. 擴張或減縮受雇人於職務上所完成專利標的之權利(即專利申請權及/或專利權)應屬雇用人之範圍；

b. 變更專利申請權及/或專利權之歸屬；或

c. 有無報酬及其程度等。

5. 自首揭同法條三項可知，縱使一方受聘研究開發，如無權利歸屬之約定，則專利標的之權利仍屬發明人或創作人，僅出資人得實施該專利標的爾！本條項規範之對象通說認係因短期之僱聘或承攬契約所發生之專利標的。吾人如併觀本條項與同法條一項可知，此兩項俱係規範資聘與僱傭關係下，專利標的之權利歸屬。且容吾人假設，此兩條項俱無違法(憲法)，則分別情形討論如次：

A. 自法文觀之，法律有意依資僱之長、短期而異其法律效果，蓋同法條第三項規定，短期資聘之權利，原則上歸屬發明人或創作人；而依同法條第一項規定，長期資聘之權利，原則上歸屬雇用人。依吾人正常之法律感情，洵難理解法律竟可純因資聘時間之短、長不同而別其處理；

B. 較合理之解釋，應係法律為保護弱者，故明文縱於資聘(不分長、短期)情事

下，受雇人之義務僅在完成雇用人交付之工作，並不包含與工作猶可析離之研創專利標的的任務。然法律為調和長期之僱傭關係，故轉而使權利原則上

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~)

歸屬雇用人，並以支付受雇人適當之報酬為兌價。果然，則除應聘之受雇人係以完成專利標的為任務者外，似意謂受雇人得拒受報酬而享有權利。若此，則公司欲享有權利，周章頗費矣！足堪雇用人寬慰者，則法文中之“但契約另有訂定者，從其約定”乎？如宣揚此理念於從業大眾，則各大公司又何以招架乎？(待續)

非顯而易見性認定上之正面性原則

在 1952 年之美國專利法第 103 條中，排除了下述情形下發明人取得專利之可能性：“若請求保護之標的物與習知技藝間所存在之差異，就該標的物整體而言，已為發明當時熟習此技藝之人士所能顯而易見者。”由此所樹立之原則為，引證資料可組合以否定其非顯而易見性。然而，某人不得自各式各樣的習知技藝引證資料之個別元件中任予選取，而產生出一種所請求保護組合物之複製物。因此，在阻卻“後見之明”之使用中，法院採用不屬顯而易見之“正面性原則”，若習知技藝中未曾提及，則引證資料不可加以組合。

在 1952 年以前之標準在於“是否此技藝提及申請案所為之事項”。若所申請專利範圍之元件存在於習知技藝中，法院會傾向不認為其為“發明”。此種寬廣的標準再加上現已失效之“靈機一動的天才”之試驗，使得專利的取得似乎全然無望。對專利權人而言，過去法院對於“正面性原則”僅是說說而已。

在 1952 年美國專利法之後，C.C.P.A. 明示當引證資料被組合以對非顯而易見性有所爭論時，應考慮“熟習此技藝之人士是否可在不動用發明之才能下，即

第三版

可利用先前的技術作此組合。”本質上，若引證資料未揭示這樣的組合可解決所陳述之問題，則執此種組合以為核駁乃不恰當。引證資料之組合已揭露申請案所為者之現象，

已不再具充分的理由。

淺談申請專利範圍(四)

(b)附屬項(dependent Claim(s))：顧名思義，申請專利範圍中之附屬項係為一無法單獨存在之權利請求敘述，相對於獨立項所揭內容為一可獨立存在之敘述，附屬項所揭內容係無法被獨自解釋。「m.如申請專利範圍第 n 項所述之...」為一常見之附屬項寫法，m 表示其在申請專利範圍項數之數字序列，而 n 則表示其所依附申請專利範圍(可為獨立項或附屬項)項數之數字序列，故對於附屬項所揭內容之解釋需與其所依附之申請專利範圍(依 n 向上追溯至獨立項為止)合併後整體視之，此為對於附屬項所揭內容進行解釋之正確方法，亦為審查委員對於申請專利範圍逐項審查之要領。

關於附屬項之應注意事項，專利法施行細則第十六條之內容亦有相關規定「...，必要時，得有一項以上之附屬項。...附屬項應包括所依附項目之全部技術內容，並敘明所依附項目外之技術特點。依附於二項以上之附屬項為多項附屬項，應以選擇式為之。附屬項得以其他附屬項依附敘述之。但多項附屬項間不得直接或間接依附。以多項敘述者，每一項目應以數字序列，獨立項、附屬項以其依附關係序列。獨立項或附屬項之文字敘述應以單句為之，其內容不得僅引述說明書之行數或圖式之元件符號。」，其中所提及之多項附屬項之常見寫法為「p.如申請專利範圍

第 q 項或第 r 項所述之...」，p 表示其在申請專利範圍項數之數字序列，而 q、r 則表示其所依附申請專利範圍(可為獨立項或附屬項)項數之數字序列，而禁止多項附屬項間直接或間接依附係為本國之規定，在某些國家是可以被接受的，但有些國家甚至連多項附屬項都不准出現或要加收費用，狀況完全視各國實務而定，故在

林淑貞 專利工程師
· 淡江大學化工系
· 淡江大學化學所碩士

申請多國專利時亦需注意申請專利範圍之寫法，以符合各國之規定。

曾振昌 專利工程師
海洋大學電機系

電腦軟體的專利保護(二)

Frank V. DeRosa 原著

在 Parker v. Flook 的案件中，申請人意欲申請一可週期性更新警告界限的觸媒反應之專利範圍。法院判定該範圍屬不可專利之標的。值得注意的是，法院引證了 Benson 案之判決，並主張一新穎而有用的數學式之發現是被排除在可專利的範疇之外的。此外，標示出此一數學式的解後應用 (post solution application) 並不表示該申請範圍可專利。因此，一個以此方法為請求範圍的專利，實際上將是一個以數學式或數學運算法則本身為標的的專利。

最後，在 Diamond v. Diehr 的專利中，法院支持一涵蓋硬化橡膠的電腦控制程序專利之有效性，其中電腦乃持續的運算硬化完成的預定時間。與 Flook 案不同的是，本案的請求範圍是直接指向一個使用電腦運算來解決用手算硬化時間無法精確的問題的改良方法。雖然該程序涉及使用一眾所周知的方程式去計算硬化時間的步驟，法院判定此一程序可專利，因申請人並未尋求壟斷該公式的使用。換言之，除非牽涉到此一程序的其他步驟，否則該請求範圍並未排除他人使用該公式。

B. 下級法院判例: Freeman-Walter- 第四版

Abele 檢驗。

在最高法院建立自 Benson 至 Diehr 案的判例的同時，海關與專利上訴法院 (CCPA) 自行發展了其一套二段式檢驗以決定軟體專利是否合乎法定標的物要件。

此一檢驗的發展始自 In Re Freeman。首先，法院須決定請求範圍是否直接或間接的陳述了一自然定律，一描述科學原理的公式，或一數學運算法則。若然，

則須進一步分析以確定該請求範圍，就整體而言，是否將完全壟斷該法則。然而，Freeman 案的審理法院並未觸及壟斷的要旨為何。

在 In Re Walter 中宣佈了在 Freeman 案中頗為清晰的壟斷性檢驗範圍。然而，其中的第二要點在 In Re Abele 中獲得更進一步的修正。其中特別的是，法院必須自其他角度檢視該請求範圍以尋求是否有實質的情況、環境或使用領域是可以在此一申請範圍創造出一個實際的具體限制。簡言之，任何滿足此一第二要求的請求範圍將不會獨佔該法則。

FREEMAN-WALTER-ABELE 檢驗現況

聯邦法院採用了 Freeman-Walter-Abele 檢驗並重複地陳明對所請求保護的發明提出某些可將該軟體置於一物理環境或情況而可完成某一結果的必要性。首先，法院須先決定陳述於專利申請範圍中的數學表示式是否反映了意圖主張自然定律，描述科學真理的公式或數學運法則。易言之，一個軟體專利請求必需包含一個解決自然科學或化學問題的辦法。

若第一步驟獲得了滿足，法院接下來必須決定該運算法則是否“可以任何方式應用在物理元件或程式步驟上，唯此係以其應用範圍涵蓋了多於一個使用限制領域或非關鍵的解後行為為限。因此，一個軟體程式的專利性並非決定於該軟體的構造或特性。惟一有關的問題是在該軟體所運作的特別物理環境或狀況是否有充足的實質性。

陳宇仰 專利工程師
逢甲大學化工系
元智工學院化工碩士

1991年外資條例施行細則及規章 (共和國法案第7042號) (第六部)

規則七：策略工業之表列

第二項：闡述：NEDA廳將在本法案生效後之十八(18)個月內，闡述策略工業之表列。

第三項：修改：本表列及在各策略工業

中所預期之公平參與得由NEDA廳為反映經濟需要之變化及政府之政策方向而加以修改。修改之表列非經公佈將不生效。

第四項：公佈：策略工業之首號表列應在本法案生效後不超過十八（18）個月公佈在菲律賓大眾流通的兩（2）份報紙中。

修正之表列將與定期FINL同時被公布。

規則八：過渡條款

第一項：在這些施行細則及規章生效之前，E0226之第二冊的條款及其施行細則與規章將不具誘因地主導外資之註冊。

第二項：為了施行本法案，在這些施行細則及規章公佈之後應有三十六（36）個月之過渡期間。

第三項：在該暫行期間，規則十四第一項所敘述之過渡FINL將有其效力。

規則十四：過渡外資負面表列（FINL）

第一項：敘述：本過渡FINL所應涵蓋者如下：

a. 表 A

外國所有權經憲法及特別法加以限制之所有投資範圍

b. 表 B

（1）輕武器，彈藥，防彈背心及其它防彈服裝，致命武器，軍用大砲，炸藥，訊號彈及類似物質之製造，維修，儲存及／或散佈，依法需分別情形取得或接受按照並根據DND或PNP之核可或持續監督者。

然而，這些項目之製造或維修

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

第五版

係可以特別由負責PNP之國防部長授權給非菲律賓國民，但須滿足由上述該機構所定相當之輸出百分比。

外國公平享有所有權之核准範圍應被限定在上述該授權／通關手續內。

是否符合輸出要件，將分別情形由DND或PNP監控。（ - 待續 - ）

離婚（三）

第一千零五十二條第一項第三款：夫妻之一方受他方不堪同居之虐待者，按虐待者包括精神上與肉體上不可忍受之痛苦。實務認為慣行毆打；或三個月內三次毆打成傷；或兩次毆打被上訴人，傷及背脊等處；或用鐵鍋碗碟擲傷被上訴人之耳輪，手膀等處等等，均構成不堪同居之虐待，並無需要三張驗傷單方才構成虐待之事。至於夫妻偶爾失和，致令受有微傷，則不成立。精神上之虐待如家中有亂倫情事；夫命妻下跪，頭頂盆鍋；夫妻一方誣告他方等等，均構成不堪同居之虐待。故本款之重點在於舉證之問題，有無傷單、有無證人證明精神虐待等等，而非總共拿到幾張驗傷單。第一千零五十二條第一項第七款：有不治之惡疾者，係指如愛滋病、患有梅毒達到不治之程度等等；至於失明、四肢喪失機能、不能人道等等均非屬惡疾。第一千零五十二條第一項第八款：重大不治之精神病者，須有精神病達到重大不治之程度方屬之。第一千零五十二條第一項第九款規定：生死不明已逾三年者，係指夫妻之一方於離家後，杳無音訊，不知生或死之狀態。此款適用之機會甚為罕見，蓋通常以第五款惡意遺棄為由即可判決離婚。除此之外，第一千零五十二條第二項規定：有前項以

外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由因由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。

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

香港新專利法：

過渡條款如何加以利用(1)

你或許注意到，香港新專利法已於1997年6月27日公佈實施。在先前的香港專利法之下，大英帝國專利(包括透過歐洲專利獲得者)，允許在核准五年之內能夠在香港註冊。在新法下，係導入二階段註冊的新程序。第一階段，在香港請求登記歐洲或大英帝國專利申請案必需自歐洲專利局或大英帝國專利局早期公開六個月內提出。第二階段，在歐洲或大英帝國已核准後，允許六個月之內在香港提出申請，請求註冊及授與。

過渡條款適用下列情況：

(a) 凡1993年6月27日前核准的歐洲專利或大英帝國專利，允許在核准五年內註冊(只有第二階段)。

(b) 凡1993年6月27日至1997年6月26日間核准的歐洲專利或大英帝國專利，必須在1998年6月27日前註冊(只有第二階段)。

(c) 凡1997年6月27日之後核准的歐洲專利或大英帝國專利，自係基於該日前公開之申請案，須在核准日起六個月內註冊(第二階段)。在1998年12月27日前請求登記該申請案(第一階段)亦屬必需，倘若專利並未在1998年6月27日前核准。

(d) 凡歐洲專利指定大英帝國之申請，或英國的申請，其申請係於1997年6月27日前提出，但是公開在當日之後，必須在公開日六個月內登記(第一階段)，並在核准後六個月內提出註冊(第二階段)。

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

第六版

韓國專利實施之近期發展

Boryung 案例

利用此案例的推理力和說服力以取得最佳的立場，在專利擬定階段應考慮下列的步驟：

1. 駁斥審查委員企圖加以限定申請專利範圍。當此為各國專利程序之標準模式時，由法院對專利作限定解釋的事實看來，在韓國方面特別重要。準備駁斥申請專利範圍的限定則從專利的擬定開始。重要的是要包含儘

可能多的實例，並在說明書中描述其他可選擇的試劑和官能基等等。如此做，且以上位名詞如鈉釋放試劑作描述，對專利審查委員來說，要駁斥如此廣義的說法應被允許的辯辭將較為困難。對法院而言，欲將限制的解釋施加于申請專利範圍，也更為困難。

2. 用辭儘可能明白和簡單。如果審查委員不瞭解在申請專利範圍中所使用之用辭法，則申請專利範圍被指控為過於廣泛與不清楚的可能性將會增加。由此可預料審查委員將要求使特定實施例概括在 Markush group 式的申請專利範圍中，以代替廣泛的名詞。也很重要，任何廣義的名詞儘可能不要有不明確之處。如此不明確可能會被用來駁斥申請專利範圍為不清楚，以及在申請程序間，要求對特別的試劑和官能基等作更特別之詳述。任何不明確也可能被法院用以作為尋找必須回到說明書以瞭解申請專利範圍的理由，此將造成更為限縮的解釋。

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

BPTTT

專利及商標案件之進步判決(二)

唯一要解決的爭論點，在於此服務標章 PRUDENTIALIFE PENSION PLAN, INC. 及圖是否可以被異議者一申請人之名義註冊。

局長於一九九三年一月十二日公佈判決，認可異議並駁回被異議者一申請人所提出之申請。

局長引用最高法院對 Arce and Sons vs. Selecta Biscuits 案件之判決(1 SCRA 253)，指明商標之功能應在於能清楚地指出其所應用產品的出處或所有權，不管是其本身的意義或經聯想而得。

局長說：「雖然如同被異議者一申請人於答辯時所堅稱，prudential 是於任何字

典上都會出現的名詞，可能被任何人用來促銷其業務，這是沒有錯的。但是一旦被採用或創造，並與某公司業務結合在一起而像是其標誌且有若其產品之招牌或圖樣，那麼它就擁有第二種意義，具排他性地令人聯想到其產品與業務，就某種方面來說，如果讓其他人使用將會導致交易上的混淆及造成業務上的損害。」

而且可以確定的是，雖然兩個商標的外觀是有相異處，但是它們的主要特徵太顯而易見而無法被忽略。「PRUDENTIAL 這個字很容易吸引並抓住一般顧客的視線，當他想到保險時，馬上會出現在腦海中的就是這個字，而不是其他的字，所以即使兩個商標的外觀上有些微的不同，我們覺得這並不足以使平常的消費者明顯區別出競爭商標所涵蓋到服務的出處及來源。」

如同最高法院對美國電線電纜公司 (American Wire Cable, Inc.) vs. 專利局長案件之判決 (31 SCRA 544)，一件物品最主要及基本的特徵在於其商標本身。

楊雅淨 專利工程師
· 台灣大學化工系
· 台灣大學化工所碩士

第七版

發佈最後規定修正專利製圖規範

美國專利商標局官方公報 (第1152卷第2期) 在1993年8月10日已經發佈新的專利製圖規範而於1993年10月1日生效，新的製圖規範並未重大影響專利申請案中圖式之準備或提出。因為依照37CFR&1.84現在標準所繪製圖將被認為亦符合本欄的新規範。

相片為正式製圖

新的製圖規範中之一重大改變是相片被允許為專利申請之正式製圖，如果一申請書被PTO允許以接受相片，在美國專利局首席製圖員和局長辦公室內其他涉及這新製圖規範者討論後，目前實務在一發明專利申請中如相片係唯一能被用來顯示申請的結構者，

(如晶體結構，布的編織等) 則其申請將予許可。現在，這些即係相片被使用於發明專利申請的情形。然而，一些在發明專利申請案使用相片的改變包括彩色 (以及黑與白) 相片的接受。

多數的相片可出現在一製圖紙，相片可以裱裝在任何PTO可接受的紙張上，但同一申請案同樣尺寸之製圖紙，除這些改變外，新的製圖規範就相片在發明專利申請案並無顯著改變。

然而，在新式樣專利則不然，相片可被接受以替代筆墨製圖，此類相片需要在雙倍重的相紙或永久裱裝西卡紙板。同時，單一申請案之所有製圖必須使用筆墨製圖或相片兩者其中之一，(除非經37CFR&1.183提出申請並獲准)。如果新式樣的環境在申請中需被顯示 (藉由虛線)，則相片不能被使用。只有黑白相片將被接受視為新式樣專利申請之正式製圖，彩色相片將被接受，但只能獲得在申請日。在新式樣申請期間，審查委員將要求筆墨製圖或黑白相片來替代彩色相片。

不幸地美國商標專利局並未發佈諸多有關過程的詳情以周知，他們將如何遵從新的製圖規範。

余仁方 專利工程師
· 文化大學機械系
· 中華工學院航太所

可能的成本減少

如果相片被接受以代替在新式樣專利申請案中之筆墨製圖，這些相片將係申請案中僅需者。如果提出的相片被PTO接受，於新式樣專利核准時將不需準備筆墨製圖。

韓國專利法 (二十七)

IV. I. 交互授權

如其專利之實施，需使用他人的專利、註冊新型或新式樣或與以他人較早申請案為基礎的註冊新式樣衝突者，則除專利權人或其專屬授權與非專屬授權人獲得有關如下所述討論之使用同意或授權外，專利權、專屬授權與非專屬授權人不得商業實施其已准發明。

當一專利權人或其專屬授權與非專屬授權人希望能獲得一非專屬授權，而所有人卻無理由拒絕其授權或無法獲得其授權，他可要求一個審判以獲得實施其專利所需之實施授權範圍。

當一專利權人透過審判而許他人非專屬授權，但須使用被授權人所擁發明時，如被授權人拒絕許與授權或無法獲得此一授權時，他可要求審判以獲得實施其發明所需之被授權人專利權之授權。

洪玠芳 專利工程師
淡江大學電機系

香港智慧及工業財產權相關法令之概述

影射（搭便車），包括未註冊商標及商號

香港習慣法與英國同，對不公平商業競爭未有明文規定，然如被告在交易上將其商品或營業影射係原告之商品或營業，則原告得對之訴訟。欲於民事訴訟上成功

第八版

地獲得影射禁止命令或賠償，須符合下述五項要件：

1. 須為一誤導行為；
2. 須發生於貿易商交易過程中；
3. 須以所提供商品或服務之預期客戶或最終消費者為對象；
4. 須有損害其他貿易商之營業或商譽之意圖，並可知此乃一合理之預知結果；及
5. 須導致採取法律行動之貿易商在營業或商譽上發生實際損失，或導致採取預防性法律行動之貿易商在營業或商譽上可能發生損失。

換言之，為於影射案件中獲得勝訴，原告必須先證實其尋求保護之商標或商號在香港已建立聲譽，然後再舉證證明若被告獲准繼續其被訴行為，將有混淆或欺罔之虞。倘法官不認有混淆或欺罔之可能，則唯於提出充分之實際混淆或欺罔證據時，始為原告有利之判決。

刑事救濟

香港商品說明條例，於某些情況下，係

依英國 1968 年商品說明法案為藍本，其規定註冊商標之侵害，應依刑法之規定處罰。而該條例唯一負責執行之政府機關，即為香港海關及稅務部。官員有權入內搜查，並可帶走任何具仿冒商標之商品及侵權行為之相關文件。所有起訴將由政府提出，而其罰款亦全歸政府所有。

此外，著作權法在某些情況下亦視侵害著作權為一刑事犯罪，香港海關及稅務部亦負責執行該規定。其因之成立一著作權部門，專責處理違反該規定之投訴。一經定罪，不僅所有複製品將全數被銷毀，所有使複製品存在之工具，如錄音器材，亦可能全數被銷毀。

根據上述任何一項法規對被判定有罪之製造商所課之罰金，一般而言，將比批發商或零售商為重。除非證實複製品為名牌手錶或數量龐大，或曾為相同之犯行，否則，被科處徒刑之情形並不常見。

林明燕 法務專員
東海大學法律系