

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

87年1月號 道法法訊 (69) 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：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

<p><b>第一版：</b> 目次與本所連絡地址、電話、傳真</p>	<p><b>第五版：</b> 1991年外資條例施行細則及規章(共和國法案第7042號) 專利商標及技術移轉局(BPTTT)公報函令(一) ——蔡豐德</p>
<p><b>第二版：</b> 專利制度及專利法(69) —發明人與申請人(三)— ——蔡清福律師</p>	<p><b>第六版：</b> 立遺囑之方式(一) ——紀復儀律師 香港新專利法：過渡條款如何加以利用(2) ——盧清本</p>
<p><b>第三版：</b> 非顯而易見性認定上之正面性原則(二) ——林淑貞 電腦軟體的專利保護(三) ——陳宇仰</p>	<p><b>第七版：</b> 最高法院判決Polo勝訴(I) ——張秀貞 BPTTT專利及商標案件之進步判決(三) ——楊雅淨</p>
<p><b>第四版：</b> 淺談申請專利範圍(五) ——曾振昌 歐洲專利之授與程序縱覽 ——許惠雯</p>	<p><b>第八版：</b> 香港智慧及工業財產權相關法令之概述 上訴無理由及不合法之制裁 ——林明燕</p>

## 專利制度及專利法(69)

### — 發明人與申請人(三) —

C. 同法條一項所謂“職務”可分：

a. 其職務內容係產生專利標的，資以進行專利申請，此情形尚屬少見；

b. 其職務內容係就產品之改良或創新為研發，並因此而產生專利標的。於此情形，因產品之改良或創新本涉乎專利之申請，故法條規定雇用人另應支付受雇人適當之報酬，殊堪問疑。按，依目前國內各大公司實務，研發工程師提出專利申請，率可獲得一筆獎金，並於專利實際發生作用時，另享有依權利金比例之利益。前者獎金與法文之報酬無涉，後者利益性質上或涉報酬，然各大公司制定辦法之初衷，仍著眼於獎勵之性質。如吾人肯認研發工程師本有使能提出專利申請之附隨義務，則法條規定雇用人仍須支付受雇人適當之報酬，實乃不當而屬惡法。如吾人不認研發工程師有使能提出專利申請之附隨義務，則應如何調和雇用人與受雇人間之權益，尚待吾人斟酌；

c. 其職務內容僅在完成特定工作，受雇人之為該工作，未必涉乎改良或創新技術，惟受雇人竟能出之。於此情形，因受雇人本無義務為該改良或創新技術，而雇用人亦未嘗期望受雇人能有如此之特出表現，故如將權利歸諸雇用人，則使之支付受雇人適當之報酬。此種權利與義務之分派，實為吾人法律情感上所可贊同。果然，則法律原欲藉此條文予以規範者，亦僅此而已。依此種解釋邏輯，則本條第一項與第三項之規定，於精神上本屬脈絡一貫，委無異致。蓋依本條一項規定，研發工程師並無使能提出專利申請之義務，故如有專利之產生，其權利原則上如同條三項歸諸自己；而唯未涉有改良或創新技術之受雇人於工作偶然間得出以專利者，其權利方於原則上歸諸雇用人。

### 第二版

D. 前述或已釐清我專利法第七條之原意或適用範圍，然法意既明，非必所有與法相涉之問題已無疑義！例如：

a. 法律如此為規範，顯與事實有所違反。蓋今日社會所通行之實務，乃研發工程師所為專利案之提出，其專利權利盡屬受雇人，僅得受有不同階段之獎金耳！此情形顯與前述研發工程師原則上可自承專利權利，而非由受雇人享有之“法律本旨”相違。雖本條有但書“契約另有訂定者，從其約定”以為緩衝，然吾人如何而可認同法律竟能以例外情事(未涉有改良或創新技術之受雇人於工作偶然間出以專利)為常態規範之對象，而將社會常態情事(研發工程師所為專利案之提出，其專利權利盡屬受雇人)委諸法條但書中契約之規範對象？於斯時際，法律是否應響應“法與時轉”而為幡然改圖？

b. 本條未將社會常態情事(研發工程師所為專利案之提出，其專利權利盡屬受雇人)列為本文規範對象，確將社會少見情事(未涉有改良或創新技術之受雇人於工作偶然間出以專利)列為主要對象，縱法律有補救之措施，豈為吾人法律感情所可贊同？

c. 本條立法精神既與社會感情(研發工程師所為專利案之提出，其專利權利盡屬受雇人)，縱有但書得為緩衝，此種立法例，豈得我心？

6. 非職務發明：  
我國專利法第八條第一項規定“受雇人於非職務上所完成之發明、新型或新式樣”，因其行為無涉乎其職務，則使專利申請權及專利權屬於受雇人

### 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-)

，本條兩皆無憾之事。蓋受雇人於工作時間外，本得自由從事。除有競業禁止之約束外，雇用人要無限制受雇人行動之任何依據。唯衡諸實際，受雇人所熟悉者，常係其

工作所涉者。且研發工作常涉昂貴之機具、儀器，亦常恆非受雇人所得輕易利用。故受雇人之發明、新型或新式樣常係利用雇用人資源或經驗而有以成就，故許雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣，實係調和雙方權益之美方。

## 非顯而易見性認定上之正面性原則(二)

近年來，聯邦巡迴法庭將其詢問用語化為”該等引證資料對一個熟習此技藝之人士而言是否揭示了所請求保護之組合物”。該揭示不須為白紙黑字寫出。用於專利法第 103 條核駁理由之引證資料應限制在相類似的習知技藝。然而，對於可組合之引證資料數目並不加以限制。法院的說明為，需考慮較多的引證資料數目對於顯而易見可能性的決定上而言較為薄弱。另外，一個引證資料不需要為了顯示出顯而易見，而對於如何將所請求保護之組合物放在一起有所教示。若須如此，則引證資料之組合就屬多此一舉了。

縱然組合的結果無法揭露發明中之所有元件，但若此等元件未能使該發明在習知技藝之考量下具可專利性，亦可適當地對申請專利範圍加以核駁。除此之外，亦不需要在揭露其結構之引證資料(“主要引證資料”)中找到教示如何修改此一結構之說明。然而，當次要引證資料未教示如何對主要引證資料作修改時，此組合便視為不恰當。另外，組合的結果不能改變主要引證資料意圖運作的基本原理。

### 第三版

引證資料不須在物理上可組合，即使在試圖對不同引證資料的特徵進行物理性組合與試圖從兩個引證資料之揭露內容中取得足夠資訊間有所距離，這兩種組合方式均適用

於專利法第 103 條之核駁理由中。然而，值得注意的是，早期的專利局訴願委員會(PTO)決定書持不同的看法，其指出引證資料必須在物理上可組合。從未有人向地方法院或聯邦巡迴法庭的訴願法庭對此決定書提起訴願。

## 電腦軟體的專利保護(三)

Frank V. DeRosa 原著

在 Arrhythmia Research Technology, Inc. v. Corazonix Corp. 案中，聯邦法院面臨了究竟一個包含了數學運算法則的發明之專利請求範圍是否符合美國專利法第 101 條中對法定要件的規定之爭論。該發明的申請專利範圍乃是指向一用來監視心臟病發作病患之心電圖訊號的方法及裝置。有趣的是，美國專利局在未質疑其專利申請範圍是否符合專利法第 101 條規定的情況下，核准了該專利請求。美國德州北區地方法院判決該發明之專利範圍因聲請範圍非屬法定標的而無效。

該發明之裝置請求項乃指向一傳統之 EKG 監視器，用來幫助辨識有心室心悸過速(一種急性的心律不整現象，導致心臟無法有效推動血液循環)之虞之患者。監視器接收安裝在患者身上的電極的訊號並處理顯示之。醫生因而可偵測出”遲位”(late potential)現象的存在，該現象是心跳脈波中的一種不規則的波形特徵，會發生在

心搏過速的患者身上。

該發明的新穎性存在於用來執行描述於方法請求項中的數學運算法則之軟體中。根據這些方法請求項，自 EKG 電極所接收的訊號被轉成數位值，這些數位值被依反向時序輸至一高通 Butterworth 濾波器，濾波器之輸出並與一預設之起始值比較。若該濾波器之輸出超出了該預

林淑貞 專利工程師

• 淡江大學化工系  
• 淡江大學化學所碩士

設之起始值，醫生便可推論該病患正處於發展為心搏過速的危機之中。

Arrhythmia Research 答辯時指出專利請求項所指向者乃為偵測及分析一特別異常之心跳訊號的程序及裝置，而非只是一純粹的數學運算規則之陳述。因此，Arrhythmia 辯稱該專利之請求項並未獨佔該運算法則之使用。

陳宇仰 專利工程師  
逢甲大學化工系  
元智工學院化工碩士

過施行細則第十六條第二項所述之「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點」對其揭露內容之審查，並且需符合專利要件之要求，至於說明書內容與圖式係做為該申請專利範圍內容確可實施之支持，故於申請專利範圍內容僅引述說明書之行數或圖式之元件符號應為不當之舉。

## 淺談申請專利範圍(五)

至於附屬項撰寫時之應注意事項，吾人再就「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。」之本國規定進行探討。

其中「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。」之規定係有利於閱讀之進行，運用其依附關係便可清楚解釋申請專利範圍其間各項所述之內容。

而至於「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。」之規定，即係由於申請專利範圍之文字描述係應呈現出一整體觀之(as a whole)涵義的名詞，對應至標點符號之表達上，係每一個獨立項或

### 第四版

附屬項之文字敘述中僅能出現一個句號，以符合「單一句子原則」(single sentence rule)，如此之文字撰寫方式方能在審查或侵權比對時被清楚地解釋。另外，關於「內容不得僅引述說明書之行數或圖式之元件符號」之規定，主要表示申請專利範圍內容係為專利案中之主體，應單獨成為一個系統，其內容之描述必須清楚地相互對應，而能通

## 歐洲專利之授與程序縱覽

### 遺漏行為之完成

根據未遵守期限之類別，公約設有規定以完成遺漏之行為。

最簡單可行完成遺漏之行為，尤其適用於申請人於授予程序中應遵守之期限，即當公約並未直接規定，卻為歐洲專利局程序部門（例如：收件組、審查部）所制定時。則公約中制訂有相關期限者，此種可能性將被排除。

若是未遵守歐洲專利局規定之期限，申請人僅須就該申請案要求更行程序。而該項要求必須以書面方式，並於決定核駁該歐洲專利申請案，或接獲該申請案將視為被撤回之通知時之兩個月期間內提出。該遺漏之行為必須於此期限內完成。直至

支付更行程序費用時，該項要求始視為已申請。該項要求不需附有理由。

未遵守期限（非為以下所述情況者），申請人或專利所有權人得提出申請案之復權。然而，唯有當儘管已盡所有依情況所需之注意而仍無法遵守期限時，復權始授予。

若申請人透過專業代理人為行為，申請案之復權僅可於後者已根據法條第一百二十二條第一項之規定而盡申請人該有之注意時，始被授予。

明示排除之復權係有關支付申請費、檢

曾振昌 專利工程師  
海洋大學電機系

索費及指定費之期限（參酌細則第 85 條第 a 點規定之寬限期），優先權期限、申請要求審查之期限（參酌細則第 85 條第 b 點規定之寬限期），以及申請復權。

申請案之復權申請必須於未能遵守期限之原因消滅後兩個月內以書面提出。該遺漏之行為必須於該段期限內完成。但該申請僅限於未遵守時限到期日之次一年度內，才予以受理。有關於未支付延展費，法條第 86 條第 2 項中所規定之期間，則應自該一年之期間內扣除。

申請書必須敘明理由，並檢具事實證明。直到復權費用已支付，始視為申請。

許惠雯 專利工程師  
淡江大學電機系

## 1991年外資條例施行細則及規章 (共和國法案第7042號)

(第六部)

規則十四：過渡外資負面表列  
(FINL)之b.表B

(2) 危險麻藥之製造及散佈，各種投機取利，三溫暖及蒸汽浴房，按摩門診及其它可能引起公序良俗危險而由法律

第五版

規範之類似活動；

(3) 實收資本額低於五十萬美元之相當量的中小型國內市場企業，但涉有經DOST認定為先進科技者例外；以及

(4) 使用的原料係損耗天然資源且實收資本額低於五十萬美元的外銷企業。

## 專利商標及技術 移轉局

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

## (BPTTT) 公報函令 (一)

為更進一步釐清及簡化商標實施規則某些條款的需要，如下所附修正的公報函令係由專利局長所發佈：

公報函令 編號：ISS/93-3

關於：商標實施規則第四十一條最近採行修正之效應的釐清

公報函令ISS/93-3如下：

依照1992年之編號二系列的BPTTT行政命令而修正規則的之一是有關一個無住所外國人在菲律賓而申請商標、商號、服務標章或團體標章註冊的商標實施規則第四十一條。本修正係經由加入如下文句到第四十一條而成：

"此外，因菲律賓係為保護工業財產權之巴黎公約的會員國，因此承認該公約第二及第三條所規範之國民待遇原則，而就其它會員國國民之商標及商號許予與自己國民所享有者相同之保護。"

本修正使得一個身為一巴黎公約會員國國家國民的外國申請者不必在提出他的國家賦予菲律賓國民相同的權利之證明，即可使其本身獲得依照菲律賓商標法所承認之權利一事，得以明瞭。  
( -待續- )

蔡豐德 專利工程師  
交通大學土木工程系

## 立遺囑之方式 (一)

吾國民法規定未滿十六歲者，不得為遺囑 (§1186 II 但)。是滿十六歲且無受禁制產宣告之人皆得為遺囑。又立遺囑人得以遺囑之內容決定遺產之分配，但不得剝奪繼承人特留分之權利 (§1187)。

依民法§1189 規定立遺囑有五種方式：自書遺囑、公證遺囑、密封遺囑、代筆遺囑及口授遺囑，在以下法條均有明文規定。但由於法條看似容易，且立遺囑時往往會有私密性與繼承人分多分少的問題，當事人或家屬往往希望自行處理即可，但對於部分條文

一知半解，反而導致遺囑作廢，日後繼承人又為遺產而手足對簿公堂，實在不可不慎。

本文僅就五種遺囑之方式與須注意之處，簡述如下：

一、自書遺囑：§1190 規定「自書遺囑者，應自書遺囑全文，記明年、月、日、並親自簽名。如有增減，塗改，應註明增減，塗改之處所及字數，另行簽名。」，自書遺囑全文者，就是立遺囑人自己拿筆寫遺囑全部，不能由旁人代寫，本人簽名。若是文盲或手已經不能動者，則有其他立遺囑之方式。遺囑全文要親筆書寫，所以不能用電腦打字。記明年月日者，就必須清楚的記明年月日，若只記明月日而無年期，依實務見解，除非從遺囑之內容或其他客觀情事，認定年期外，即為無效。而立遺囑人尚須親自簽名，則只有蓋章的話就無效。是條文雖然簡單，但要一筆一劃的遵守照辦，否則就無效。至於如有增減、塗改，應註

明增減、塗改之處所及字數，另行簽名。另行簽名就是簽名不能蓋章，註明增減塗改就不能用立可白，否則就無效，有錯誤最好重寫，以妨萬一。

## 第六版

### 香港新專利法：

#### 過渡條款如何加以利用(2)

對於即日起公開的任何歐洲專利申請或大英國協專利申請，上述二階段程序必須隨之而行。亦即，如果專利保護在香港是必需的話，必須在香港有六個月的公開日內請求登記。

截至目前為止，以我們接獲自香港的訊息為準，我們預估，完成第一階段註冊程序(登記請求)的價格，如透過英國代理人，大約1100英磅，而完成第二階段註冊程序(註冊及核准的請求)的價格，大約1150英磅(不包括VAT，增值營業稅)。若其指示是在第一階段完成之後再去完成第二階段，則第二階段的價格會減至約710英磅。

特別的法則，則適用於源自PCT的歐洲及大英帝國申請案。當歐洲專利局或大英國協專利局公開目錄的細節，指出PCT申請已分別情形進入歐洲區域階段或大英國協國家階段時，則這些案件將被認為公開，而PCT申請的公開日本身並不相關。

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
---

## 最高法院判決 Polo 勝訴 (I)

於 1993 年 9 月 12 日，韓國最高法院宣告一關於商標之重要判決。值得注意的是對此案不僅給予寬容的救濟，且下級法院的判決與最高法院的判定之間有顯著地不同。此判決將因增加判決的彈性，而在不公平競爭的案例中，勢必對著名商標所有權人的權利有重大的影響。

於 1992 年 7 月 9 日，Polo/Lauren 公司請求對美國 Polo 聯合財產公司 (U.S.P.A.) 領有執照者 S. K. Park 作初步的禁止命令，以限制其使用標誌 “U. S. POLO ASSOCIATION” 和 “Polo Player on Horseback”。Polo/Lauren 公司 (下稱“Polo”) 辯稱其商標 “POLO BY RAIPH LAUREN” 以及 “Polo Player on Horseback” 為大家所熟知，並表示被告使用 “polo” 字和 “Polo Player on Horseback” 的圖案，在公平競爭防制條例意義下已構成侵權。

審判法院駁回初步禁止命令的請求，判決“polo”字做為一商標並不具顯著性。Polo 向高等法院提出上訴，而高等法院部份同意該項請求且部份駁回。Polo 和被告皆向最高法院提出上訴。

最高法院駁回高等法院否決 Polo 之初步禁止命令請求部份之判決，確認此判決部份有利於 Polo，並駁回被告的上訴。最高法院判決被告不管是使用“polo”字或“Polo Player on Horseback”，在不公平競爭防制條例意義下，皆構成對 Polo 商標權之侵權行為。最高法院發回此案給高等法院更審，同意

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

#### 第七版

初步禁止美國 Polo 聯合財產公司 (U.S.P.A.) 領有執照者使用具有“polo”字或“Polo Player on Horseback”等不同商標。

### BPTTT

#### 專利及商標案件之進步判決 (三)

HEINRICH MACK  
NACHF 對  
AKTIEBOLAGET ASTRA

楊雅淨 專利工程師  
· 台灣大學化工系  
· 台灣大學化工所碩士

於 1981 年 8 月 18 日，一家瑞典公司 Aktiebolaget Astra (被異議者一申請人) 提出商標 RHINOCORT 之註冊申請，使用於藥劑配製及國際商品分類中的第五類物品。

一家西德公司 Heinrich Mack Nachf (異議者) 提出其經宣誓之異議通知書，異

議者為商標 RHINOPRONT 之擁有者及登記者，首先採用並使用於列商品分類之實際貿易及商務：醫藥供應，作為治療目的之化學物質，以及健康保健、藥物、石膏等等。

異議者的商標 RHINOPRONT 已於西德註冊，其後並於 1970 年 7 月 2 日在菲律賓註冊。

異議者聲明指出，因其良好的品質及高度的評價，其商標於菲律賓以及世界各地已是眾所皆知。

無疑地，因為大規模的當地及國際市場及宣傳，異議者的商標已獲得驚人的商

譽及評價。

異議者再聲明指出，被異議者一申請人商標的註冊會妨害其所擁有商標的權利及利益，因為兩個商標是如此相似而易使人混淆，同時他們所請求的商品是一樣的。

唯一要解決的爭論點，在於這兩個商標是否是容易令人混淆地相似。

局長於一九九二年十一月十六日公佈判決，駁回異議，並且給予被異議者一申請人商標註冊申請之機會。

局長引用最高法院對 Mead Johnson and Company vs. N.J.V. Van Dorp Ltd. 案件之判決 (7 SCRA 168)。

### 香港智慧及工業財產權相關法令之概述

民事救濟

為防止註冊商標、專利、註冊新式樣、著作權之侵害或影射行為，一成功之原告通常經民事訴訟程序獲得一禁止命令、損害賠償、仿冒品之銷毀、仿冒品製造商及／或購買者之確認、及評定訴訟費，即法院評定之費額。

香港最高法院對於前述侵權行為之處理相近似於英國最高法院，即於急迫情形均可申請假扣押，包括“Anton Pillar”命令（允許原告律師入室搜索及取走相關文件之諭令）及“Mareva”命令（凍結被告

在香港所有資產之命令）。原告申請假扣押，行動必須迅速，任何延誤都可能對請准假扣押造成影響。於申請假扣押時，須附宣示證明。

對於智慧及工業財產權侵害案件之損害賠償通常取決於原告因被告之侵權行為所受之損失，或自每一仿冒品中應抽取之合理權利金。然而，以著作權受侵害而提起訴訟，該理由之重要性不能言過其實。蓋相較於其他智慧及工業財產權侵害案件所涉之賠償金，侵害著作權之製造商，顯著較多。在著作權案件中，評估損害賠償金之威脅常作為獲得和解之籌碼。

## 上訴無理由及不合法之制裁

Robert J. Kenney 著

當一原告預備向聯邦地方法院起訴時，必須為一合理之起訴前調查，否則須受第 11 條規則（註一）制裁之危險。一預備上訴之人亦必須確保對於地方法院判決之上訴，具有合理基礎，否則，將受輕率上訴制裁之危險。

註一：規則第 11 條相關部分：

“律師或一造之簽名構成一證明，承認簽名人已閱讀辯詞、動議或其他書狀；即於合理調查後，基於簽名人所獲之最佳知識、訊息及瞭解，其所簽署之內容於事實上良有依據並合乎現存法或就延展、修正或相反於現存法有善義爭辯；且不致遭受任何不適當目的之責難...”

\*\*\*\*\*

林明燕 法務專員  
東海大學法律系