

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2月號 道法法訊 (70)^{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>第一版： 目次與本所連絡地址、電話、傳真</p>	<p>第五版： 立遺囑之方式(二) ——紀復儀律師</p>
<p>第二版： 專利制度及專利法(70) —專利內含與期限(一)— ——蔡清福律師</p>	<p>第六版： 97之後香港的智財權保護(1) ——盧清本 最高法院判決Polo勝訴(I) ——張秀貞</p>
<p>第三版： 非顯而易見性認定上之正面性原則(三) ——林淑貞</p>	<p>第七版： BPTTT專利及商標案件之進步判決(四) ——楊雅淨 最近的法院主張決定之生物技術 ——余仁方</p>
<p>第四版： 淺談申請專利範圍(六) ——曾振昌 專利商標及技術移轉局(BPTTT)公報函令(二) ——蔡豐德</p>	<p>第八版： 輕率上訴及不當行為之制裁 ——林明燕</p>

— 專利內含與期限(一) —

一、法條

A. 美國專利法第 154 條規定：每一專利應包含該發明之短暫權利，而許專利權人、其繼承人或受讓人，於依本法繳交費用之十七年間有權排除他人在全美國製造、使用或販賣該發明；而於該發明係屬方法時，有權排除他人在全美國使用或販賣、或輸入美國藉參閱說明書方法細節而製造之產品。說明書及圖式之影本應附加於該專利，而成為其一部份。

B. 我專利法第五十條規定：申請專利之發明，經審定公告後暫准發生專利權之效力。

經審定公告之發明審查確定後，自公告之日起給予發明專利權並發證書。

發明專利權期限自申請日起算二十年屆滿。

第一項暫准發生專利權之效力，因申請不合程序致申請行為不受理，專利法第五十六條規定：物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。

方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。

發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。

二、申論

本文暫以簡介專利權內含為限，至其詳細內涵則待來日討論專利侵害之際述之。以下謹分段簡論之：

1. 查，專利權係國家獎勵及／或交換發

明人技術公開之手段。故前開美國專利法即首揭「每一專利應包含該發明之短暫權利」之旨。而此種專利內含之：

A. 權利主體：為專利權人、其繼承人或受讓人；

B. 權利條件：依本法繳交費用(即發証日起三年半、七年半及十一年半計三次延展費)；

C. 權利期間：十七年(自民國八十四年六月八日起，改從世界性標準之二十年)；

D. 權利領域：及於或限於全美國地區，亦即所謂專利屬地主義；

E. 權利型態：排除(exclude)也者，異於專有者乎？我修正前專利法第四十二條第一項規定：「專利權為專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權」，遂有學者及實務家自創學說而認我專利權存在型態迥異乎世界各國實務，即凡獲有專利權者，自得隨意製造、販賣或使用其發明，而與他人是否獲有專利，委無相涉。依此見解，交互授權(cross licence)(我現行專利法第八十條請參照)並無存在餘地或必要。其實，我中華民國典章制度，除基本民事、刑事法律得雜揉以我立國五千年來之特有者外，幾乎莫不全盤仿襲西方文明。至屬奇技淫巧、雕蟲小技之專利法，則更無自創原理成分之可能，故欲以自創之「專有」對仗乎世界潮流之「排除」，無乃太過乎？

F. 權利內含：製造、使用或販賣三項權能；而於方法發明時，則為使用或販賣、或輸入藉參閱該方法而製造之產品。

2. 依美國專利實務，說明書及圖式之影本係附加於其專利證書首頁之後，而成為其一部份。證書首頁則含該專利之各

項書目資料及摘要說明。而依我國之現行實務，專利證書之後，則僅附以申請專利範圍及圖式，欲知其詳細內容，非另調閱其說明書，無以竟功。按，依多數國家通例，專利證書皆僅係單張形式，於其上載有些許得確認該專利之書目資料，欲知其技術內容者，則另行調取說明書全文閱之。至美國實務，則係說明書全文隨伴專利證書，以利迅速確定專利內容。我國實務，則係介乎兩者之間，孰優孰劣，或難判斷，唯：

A. 其顯著優點：於簡單技術場際，藉申請專利範圍及圖式，似可大略掌握該專利之內容，而無須另為說明書之調閱；

B. 其顯著缺

失：於稍微複雜技術場合，縱已閱讀申請專利範圍及圖式，亦難以大略掌握該專利之內容，如未另為說明書之調閱，實難藉艱澀之申請專利範圍以解其權利範疇，故專利證書

之附有申請專利範圍及圖式，直如廢物一般(待續)。

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~)

非顯而易見性認定上之正面性原則(三)

--by John Zaccaria

1992 & 1993 年之判決分析

該”正面性原則”基本上係併於專利法第103條中。法條中的辭彙藉由要求顯而易見的調查須於”發明當時”之限制下進行，而避免後見之明。另外，該組合

第三版

之分析係以熟習此技藝之人士所能知悉者作為基礎加以分析。以下的案例討論”聯想組合”之概念以及其與推論事務之關係。

A. 無後見之明原則

在 *Price v. Code-Alarm, Inc.*, 1992 WL 328808 (N. D. Ill. Nov. 5, 1992) 之判例中，一種汽車防盜警報器之專利對習知技藝而言為非顯而易見。Code-Alarm 主張 Price 的發明就習知技術而言很簡單，因此在法律觀點上為顯而易見，而應屬無效專利。其堅稱申請專利範圍中之各種元件為眾所週知，且早在 Price 申請專利之前已用於習用技術中。

法院的回應指出，Code-Alarm 不能在多種習知文獻之個別元件中加以選取，以重新創造出 Price 的發明基礎。另外，僅在發現不同習知技術專利中有類似元件即宣稱組合專利請求無效之意見，在該條文下並非法律之意。習知技藝必須以整體加以評估，以避免後見之明的發生，而將該發明人之專利作為一種指導手冊，揭示如何重建引證資料。Code-Alarm 無法證明 Price 係根據這些文獻資料加以組合，或這些習知技術內容如何支持其於所請專利組合中之用法。

在該習知技藝是否提示所請求專利組合之決定中，必須提及 *Graham v. John Deere Co.* 383 U.S. 1, 17 (1966) 所進行之調查。Price 屬於少部分明白指出進行 *Graham* 分析的案例。因此，可清楚了解”聯想組合”僅屬一種推論的辭彙，只有在證明顯而易見時才存在。

林淑貞 專利工程師

- 淡江大學化工系
- 淡江大學化學所碩士

為之妥善保護，申請人不可不慎。

淺談申請專利範圍(六)

至於新式樣專利之專利權範圍係為專利法第一百一十七條第二項之「以圖說所載之申請專利範圍為準，必要時，得審酌創作說明」內容所規定。由於新式樣所保護之標的為物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作(新式樣之定義，見專利法第一百零六條)，故與發明、新型之申請專利範圍以文字為主要表達方式截然不同，而圖說中所載之申請專利範圍之寫法通常如下列七種表示方法：「如圖所示*** (創作名稱)之形狀」、「如圖所示*** (創作名稱)之花紋」、「如圖所示*** (創作名稱)之色彩」、「如圖所示*** (創作名稱)之形狀及花紋」、「如圖所示*** (創作名稱)之花紋及色彩」、「如圖所示*** (創作名稱)之形狀及色彩」、「如圖所示*** (創作名稱)之形狀及花紋及色彩」。

揆諸上述文意，吾人可清楚知悉新式樣專利之專利權範圍係以「如圖所示物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作」，因此需仔細考量所申請標的係屬上述七類中之那一種類。另外，在圖面中所呈現物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作的六面圖與立體圖，由於即是做為判斷此新式樣申請案是否具有新穎性與創作性等專利要件之認定依據，而且對一新式樣專利之權利解釋甚或侵權與否之鑑定亦係根據圖面所呈現物品之六面圖與立體圖來做判斷，因此在圖面上清楚無誤地表達欲

曾振昌 專利工程師
海洋大學電機系

第四版

申請物品之整體觀感特徵，即是對其所

專利商標及技術移轉局(BPTTT)

公報函令 (二)

關於：何者構成商標案件依實施規則第141條註冊商標之未使用

公報函令ISS/93-4規定如下：

依照1992年系列BPTTT行政命令第二號而修正的商標案件規則之一是關於使用宣誓詞法定要件的規則第一四十一條。本修正係經由加入如下文句而成：

"以未使用宣誓書來辯解未使用之特殊情況，除如依政府規章而應禁售等顯非註冊人所能控制者外，將不被接受。

本要件旨在剔除登記簿中已變成"枯枝"的註冊。

並且，倘若一商標或一商號持續達五(5)個年頭仍未見相當使用，則其將被判定為業已放棄。"

辯解未使用之該特殊情況應被合理地在一逐案議訂的基礎下界定；並且不應侷限於政府規定之販賣禁令，而應並及其它包含使用或輸入之政府限制情況。

公報函令編號：ISS/93-5

關於：異議之申請期間

"由一無居所異議人提出的已公證但未認證實之異議，或是未經宣誓的異議；其必須記載異議人據為訴求的根本事實而由異議人或其合法授權代理人在刊登商標、商號或其他種所有標誌所由刊載並為本局發行的BPTTT公報發行後首三十天或由異議申經認可而再展延三十天的期限內，得據以提出申請。異議人

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

未能在刊登該等被異議商標的BPTTT公報發行日起三十日內或已及時展延，然未能於另三十日延展期限內，提出未經認證或未經宣誓的異議，將導致該異議之不予受理。"(- 待續 -)

立遺囑之方式 (二)

二、公證遺囑：民法§1191 規定「公證遺囑，應指定二人以上之見證人，在公證人前口述遺囑意旨，由公證人筆記、宣讀、講解，經公證人認可後，記明年、月、日，由公證人、見證人及遺囑人同行簽名。遺囑人不能簽名者，由公證人將其事由記明，使按指印代之。」，公證遺囑由公證人承辦，因其等具有法律的專業知識，應不失為妥善之方式。三、密封遺囑：§1192 規定「密封遺囑，應於遺囑上簽名後，將其密封，於封縫處簽名，指定二人以上之見證人，向公證人提出，陳述其為自己之遺囑，如非本人自寫，並陳述繕寫人之姓名、住所，由公證人於封面記明該遺囑提出之年、月、日及遺囑人所為之陳述，與遺囑人及見證人同行簽名。」，此種密封遺囑方式，實在是太麻煩了，故甚為罕見；另§1193 復規定：「密封遺囑，不具備前條所定之方式，而具備第一千一百九十條所定自書遺囑之方式者，有自書遺囑之效力」，可見法律本身認為密封遺囑太細密，遺囑人稍加不慎即導致無效，而有補救之措施，但前提是依法律完全符合自書遺囑之方式。四、代筆遺囑：§1194 規

第五版

定「代筆遺囑，由遺囑人指定三人以上之見證人，由遺囑人口述遺囑意旨，使

見證人中之一人筆記、宣讀、講解、經遺囑人認可後，年、月、日，及代筆人之姓名，由見證人全體及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名者，應按指印代之。」，代筆遺囑的特色為代筆人「筆記」，就一定要用筆寫，若特別慎重以電腦「打字」，則會導致遺囑無效，真是不可掉以輕心。又常出問題者為遺囑人須同行簽名，不能簽名者，須蓋指印；若是由代筆人代為簽名，再輔以印鑑章等等，自認為很正式，結果就會導致無效。

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

97之後香港的智財權保護(1)

1997香港專利法令(以下稱專利法令)及香港註冊新式樣法令(以下簡稱新式樣法令)在1997年六月27日生效，使得香港的專利保護進入一個新的年代。

專利

新專利法令係根據基本法第139條相關規定及遵守國際法律與規則的法理而制定。無論如何，新專利法令將不致成為一完全獨立的專利體系，而原始的專利註冊體系亦將被保留。在新的專利法令之下，專利被分為標準專利及短期專利。

標準專利

一標準專利的申請必須基於一中國，大英帝國或一歐洲或一指定中國或大英帝國之PCT申請案(內國性或經由歐洲專利局)，而登錄的請求必須在指定申請案公佈之後六個月內為之(在PCT申請方面，應於確認進入內國階段所為重新公告後六個月內為之)。

在中國專利局、大英帝國專利局或歐洲專利局核准指定專利申請案後，註冊與授與的要求必需六個月之內提出。一標準專利的授與，在香港將視指定專利申請的授與而定。然而，一旦指定專利申請被授與香港標準專利，其地位將是獨立的，與原始的專利及原始的指定專利機構不相干。

香港標準專利之任何無效的決定或取

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

消將不影響原始專利的效力，亦不致因原始專利的失效或取消而失去其效力。

最高法院判決 Polo 勝訴 (II)

在完成判決時，最高法院確認了較早有關商標可以縮寫形式辨識的判決。再者，如果標誌可被分割成分開的部分，則標誌可經由其中顯著的部分來辨識之。法院解釋原告的“POLO BY RALPH LAUREN”當縮寫成“POLO”可以辨識之，因其可和整個商標分開，而被告的“U. S. Polo Association”也可以縮寫成“POLO”因為“U. S.”和“Association”並不顯著，也就是說，這兩標誌可視為單一的“polo”。

關於“Polo Player on Horseback”標誌，法院指出其結合在原告和被告的兩標誌中，法院也陳述原告和被告標誌中的圖案不相同。然而，當整體看來，法院判決商標結合圖案後，其本質相似，因其中“Polo Player on Horseback”的描述和

第六版

意義是相同的。

基於上述之理由，最高法院判決根據不公平競爭防制條例，被告的商標之相似性足以對 Polo 商標構成侵權。

根據原告所提出之證據（蓋洛普調查指出超過 70% 的消費者認為原告的 Polo 商標為大家所熟悉），最高法院也繼續判決原告的商標對韓國的消費者來說是非常熟知的。在此判決中，法院暗示具有 Polo 標誌之貨物，不單只是衣服，將有可能被視為 Polo 的產品。

在此意見當中，最高法院認為高等法院在被告商標沒有侵犯原告商標的判決中，誤解商標法和不公平競爭防制法之法則。

今後，Polo 將可採取行動以避免他人製造或配售具有“polo”字或“Polo Player on Horseback”的圖案。就此意義來說，在韓國，“POLO”和“Polo Player on Horseback”已成為強勢之外國商標。

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 (四)

局長陳述道：「在決議 RHINOCORT 及 RHINOPRONT 是否屬容易令人混淆地相似時，此檢驗並不只是將這些字拿來比較其拼法及發音這麼簡單，而是要考慮呈現在相關商品所附標籤上該兩個商標之整體。」

局長補充說明：擁有相同字尾及相似的發聲字首、但是明顯不同背景的商標不太可能會影響潛在性消費者。

最高法院在 Bristol Myers Company 對專利局長的案子(17 SCRA

128)中之判決為：「雖然 BIOFERIN 和 BUFFERIN 這兩個字有相同的字尾及相似發聲的字首，但是它們所展現的標籤卻是有明顯不同背景及環境，像是顏色、大小及設計。」

再則，其競爭商標所涵蓋的商品屬於國際商品分類中第五類，有如個別標籤所指示，是由醫師處方後，自市場而獲得，這種會買特別產品的消費者以及在購買時所伴隨的特殊情況都應一併列入考慮。

人們會根據開處方的醫師之指示而打算購買藥物、藥劑等等，當去藥房或藥局購買商品時那裡都會有藥商或藥劑師在照料，在這種情況下，指定一種商品卻獲得另外一種的錯誤是不太可能發生的。

更重要的是，最高法院處理了一些案件如下：「在購買產品之前需有醫師處方的情況下，使購買者產生混淆的機率微乎其微，因此，不可能造成混淆或錯誤，甚至或是欺騙購買者的情況。」（譯自菲律賓 LSA 季刊）

楊雅淨 專利工程師
· 台灣大學化工系
· 台灣大學化工所碩士

最近的法院主張決定之生物技術

最近藉由CAFC一個決定，可使申請者至少在某些情況更易於獲得對DNA序列之保護。

案件之事實

第七版

此專利範圍係關於人類類胰島素生長因素I和II（IGF）之DNA序列密碼。審

查委員所引習知技術包括 Rinderknecht 刊物所揭露 IGF-I 和 -II 蛋白質之氨基酸序列和 Weissman 等所獲揭露傳統無性生殖基因方法之專利。

審查委員採同於一些先前案件判例法之立場，即有關DNA序列之專利範圍就資料之結合啟示而言是顯而易見，因為熟習此項技術之人可以使用 Weissman 的啟示而基於藉由 Rinderknecht 所揭露氨基酸序列以準備適當之探求。審查委員特別說明從 Weissman 明白可知普通技藝人士知道如何於已知氨基酸序列下，去發現核酸。

上訴委員會肯定審查委員之駁回而申請人則上訴於CAFC。

法院決定

法院撤銷審查委員的駁回，其焦點事實實在專利範圍係指向特定之DNA序列而可比諸顯示巨大數量之序列可能已由習知技術建議。在說明它的論點時，法院陳述如下

我們不接受這提議。知道蛋白質的結構，某人可能使用基因密碼而假定相對應基因之可能結構，而某人亦可因此有潛能獲得基因。然而，由於基因密碼的衰退，有一巨大數目的核甘序列可能譯為特定蛋白質之密碼。在 IGF 案件中，Bell 已無矛盾地辯明藉由超過 10^{36} 不同的核甘序列，Rinderknecht 氨基酸序列可被編碼，僅有一些是 Bell 要求專利之人類序列。因此，在先前技術所建議幾近無窮數目之可能。以及所引證習用技術未能建議此中何等之可能性是人類序列，故此專利範圍不是顯而易見的。Bell 並未要求可能譯為 IGF 密碼之所有

10³⁶核甘酸，亦未要求有IGF的生物活動性蛋白質之所有核甘酸密碼，BELL所要求者，僅為人類核甘序列IGF密碼。在缺少任何先前技術建議由Riderknecht所提之10³⁶可能序列IGF基因之資料，PTO無法滿足其義務而認定先前技術已然教示所請序列。

結論

這決定有助反駁大多數USPTO審查委員認定先前技術所揭露氨基酸序列將使相對應DNA序列乍看之下顯而易見之初始觀點。在這Bell判決，將使申請人在下列情形更易於獲得對DNA序列申請專利範圍之核准：

1. 專利範圍陳述特定序列，以及
2. 申請人提出證據證明氨基酸序列可編碼為基於基因密碼衰退之巨大數目DNA序列。

余仁方 專利工程師
· 文化大學機械系
· 中華工學院航太所

輕率上訴及不當行為之制裁

Robert J. Kenney 著

輕率上訴制裁之法定基礎在於上訴程序聯邦規則第 38 條，其部份規定如下：

“如上訴法院發現上訴係屬輕率，其得僅命為損害賠償及單一或雙倍訴訟費用...”

第八版

聯邦巡迴上訴法院認為輕率上訴之形式有二：即提起上訴輕率及／或抗辯輕率（註二）。所謂提起上訴輕率係指

“下級法院之裁判顯然正確而反於上訴者立場之法律先例係如此清楚，故顯無可上訴問題”（聯邦巡迴上訴法院 1991 年 Finch v. Hughes Aircraft Co., 926 F.2d 1574, 1579-80）。所謂上訴抗辯輕率係指“該事件或具可上訴爭點，即上訴並非輕率，[然]上訴人於上訴抗辯時所為之不當行為，似有充分理由認定為‘輕率抗辯’之上訴”（聯邦巡迴上訴法庭 1991 年 Romala Corp. v. United States, 927F.2d 1219, 1222）。

註二：聯邦巡迴上訴法庭於 1991 年 Constant v. United states (929 F.2d. 654,658) 案中表明：起訴輕率亦必抗辯輕率，蓋支持輕率上訴之任何立論在定義上皆屬輕率。

可被制裁之控訴不當行為，包括對已受確定終局判決之爭點再行訟爭，未能解釋原審法院如何錯誤或提出應行撤銷之明確論點理由，對於原審法院已為之制裁再事爭執其輕率立場，未能引用相關判例及忽視對造所引證判例，引用不相關或不適當判例，引證判例漏引重要部份，所為之爭執不相干或有違經驗或論理法則，及對法院為事實或法律上虛偽不實之陳述。（待續）

林明燕 法務專員
東海大學法律系
