

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4月號 道法法訊 (72) 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

地址：台北市忠孝東路一段176號9樓  
電話：(02)23222023  
傳真：(02)23932193、23222025、23225696  
電報：60040 TLXFAX  
電郵：deepnfar@tpts5.seed.net.tw  
網址：<http://www.deepnfar.com.tw>  
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」

道法法訊雜誌社

## 目次

<p><u>第一版：</u></p> <p>目次與本所連絡地址、電話、傳真</p>	<p><u>第五版：</u></p> <p>遺囑的特留分限制(一) ——紀復儀律師</p> <p>97之後香港的智財權保護(3) ——盧清本</p>
<p><u>第二版：</u></p> <p>專利制度及專利法(72) —專利內含與期限(三)— ——蔡清福律師</p>	<p><u>第六版：</u></p> <p>台灣發明創作可資利用之專利合作條約(II) ——張秀貞</p>
<p><u>第三版：</u></p> <p>非顯而易見性認定上之正面性原則(五) ——林淑貞</p>	<p><u>第七版：</u></p> <p>菲律賓新法修訂及技術移轉批准之程序(二) ——楊雅淨</p> <p>南非新商標法令 ——余仁方</p>
<p><u>第四版：</u></p> <p>淺談申請專利範圍(八) ——曾振昌</p> <p>美國聯邦巡迴上訴法院決定(一) ——蔡豐德</p>	<p><u>第八版：</u></p> <p>輕率上訴及不當行為之制裁 ——林明燕</p>

## 專利制度及專利法(72)

### — 專利內含與期限(三) —

6. 我專利法第五十條第四項規定“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，或因異議成立不予專利審查確定，視為自始即不存在。”專利申請案既經審定公告而生暫准專利權效力，則俟發現該申請案應不受理或應不予專利時，常與公告之時存有時差。此段時差中，因專利已然暫准，而理論上，暫准所可行使權利與確定專利並無所異，故為此時差內所為法律行為定位其法律效力，法遂明文，暫准之專利權效力視為自始即不存在。至法律行為主體間法律關係，即依此法律效力為調整。

所謂申請不合程序，例如依本法第二十六條，申請有關微生物之發明專利，應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構(按，目前即食品工業研究所)。唯如申請人既嗣未寄存，中標局亦漏為檢視寄存證明文件，且該微生物並非熟習該項技術者易於獲得，則縱該申請案業經審查通過並予公告，然如適時發現前述事實時，中標局自應即為專利申請案不受理之處分，而有前述之法律效果。至因異議成立不予專利審查確定者，其所影響自係更深更遠，以其確定之時，常距異議時際長達數年，致其暫准專利權期間為時甚長故也！

7. 我專利法第五十六條第一項規定“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。”所謂本法另有規定，例如本法第五十七條之專利權除外規定是也！

專利權之內涵型態有四，即 a) 製造、b) 販賣、c) 使用及 d) 為上述目的而

進口該物品之權。此四型態有其一，即屬專利權之侵害。至吾人現實生活中，所直接接觸之專利權型態，輒為前三者，故進口專利權內涵一態，乃以該三者為其限制條件。反面觀之，欲思得該三者以外之專利權型態，似亦殊屬難能。故知縱為進口一態，免其限制條件，應亦無甚大礙可言！

8. 我專利法第五十六條第二項規定“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。”專利固以可觸摸之物事為常，然奇妙方法足能推動產業革命，早非鮮事，而其應獲專利保護，並無晚於可觸摸物事之聽聞。然畢竟與之異其性質，是其保護內涵，自應隨性質而調整，故乃有本條項之規定。

所謂本法另有規定，如本法第五十八條“混合兩種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其專利權效力不及於醫師之處方或依處方調劑之醫藥品。”此種為保大眾切乎身心生命醫療權益之立法，乃一般專利私權之所難抵及！

方法本身無以製造、進口或販賣，故其專利權內涵型態僅及使用一態。為加強其保護內涵，故明文“使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品”者亦其方法專利權效力之所及，以落實其保護意義！此處似不見製造型態，事實上依“該方法直接製成物品”一詞已寓製造之意，而依該方法製造物品實係使用該方法之意，故方法專利權內涵無“製造”態樣，洵非異端！

9. 我專利法第五十六條第三項規定“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。”專利權範圍一以申請專利範圍記載者為準，乃世界通行實務，尚無異說！故吾人僅須理會“必要時，得審酌說明書及圖式”一詞：

A. 云何謂之“必要時”：申請專利範圍本身既係專利權範圍之所繫，則其意已明時，自無再事他求之餘地(17 上一一八：解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解。)

B. 何謂“得”：固可，固不可(如 A. 所述)，亦無不可，一切任諸“正義”裁量之謂也！

C. 何謂“審酌”：審視其內容、詳酌其於申請專利範圍之意義、並斷其應如何發生影響於申請專利範圍之謂也！

D. 得審酌之對象，法律明文以說明書及圖式為度：依禁反言之原則，申請專利範圍之確認原不宜僅依申請專利範圍與說明書及圖式之記載為準，尚應及於歷次防衛權利所為之辯詞內涵！此條文引人遐思之空間頗廣！鷹派不妨主張本條項係封閉式語言，如須審酌，僅以說明書及圖式為限！鴿派不妨主張本條項係開放性語言，故如須審酌，自不必僅以說明書及圖式為限，尚可及於歷次防衛權利所為之辯詞也！孰是孰非？我佛拈花微笑！

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(五)

--by John Zaccaria

*In re Andros* 1993 WL 16069 (Fed. Cir. Jan. 28, 1993)確立了PTO 因申請人所請求保護者相較於習知技藝而言顯而易見，因此予以核駁之看法。該發明為一具有顯示器裝置之收音機，其可以電子方式顯示出某些操作值(如頻率)，可為倒轉模式或非倒轉模式。該發明之其它特點在於可使操作者透過數值選單向上或向下瀏覽，以選出一特定值之開關。箭號放在適當開關附近，以指示其瀏覽方向。當選擇倒轉的顯示模式時，每一開關的轉動方向均可被反轉，致使該等開關持續對應至其個別指標所指之方向。其所請求保護之範圍對 Hashimoto 之美國專利合併考慮 Yamanaka 之日本專利而言顯而易見。Hashimoto 揭露一種表現出合併計算機、時鐘、以及數位調諧無線電波接收器功能之裝置。Hashimoto 專利教示一顯示器，當操作收音機時，其可利用向上按鍵、向下按鍵或預設頻道按鍵之驅動而顯示所選擇之調諧頻率。Yamanaka 教示一種數位報時器，其以四種方向顯示時間：向上、向下、向左以及向右。這些顯示方向利用外部的顯示器開關加以選擇。Andros 所請求保護之專利與 Hashimoto 的收音機類似，但包括一可倒轉的顯示器，受操作者控制，如 Yamanaka 所教示。

林淑貞 專利工程師

- 淡江大學化工系
- 淡江大學化學所碩士

## 淺談申請專利範圍(八)

專利之權利範圍係基於專利說明書中之申請專利範圍而為判斷，在必要時得審酌說明書及圖式，其係為專利法第五十六條第三項、第一百零三條第二項所明定，但是否有其它因素可影響將來專利侵害分析中對申請專利範圍之界定解釋呢？答案是有的，根據專利侵害理論中之「禁反言」(File Wrapper Estoppel)原則，專利權人在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權利，而事後卻在專利權取得後或是在專利侵害訴訟當中再行重為主張已放棄部分是被禁止的。然而這部份之資訊卻是從申請專利範圍之文字本身，甚或是說明書及圖式中所無法得知的。

是故，確定一個專利之權利範圍，除了以申請專利範圍為準與必要時得審酌說明書及圖式外，亦應對專利權人在申請過程的任何階段或任何文件上之所有內容(File Wrapper)進行瞭解，如此方能得窺該專利之全貌。

於是，無論是在事前的專利侵害分析，或是進行中的專利侵權訴訟，當事人都應有向國內主管專利業務之中央標準局，申請調閱此系爭專利於申請過程中任何階段或任何文件上之所有內容以進行瞭解之必要，而此時便可依中央標準局之專利閱卷作業要點向其提出申請進行之。

曾振昌 專利工程師  
海洋大學電機系

## 美國聯邦巡迴上訴法院決定(一)

(決定於1994年2月14日)

第四版

先前歷史：由美國專利及商標訴願及競權糾紛委員會提出上訴者，其再審查案號：90/001,776

主文：駁回

Donaldson 公司(簡稱Donaldson)對美國專利訴願及競權委員會於1991年1月30日的決定起訴。

專利及商標局(PTO)再考慮後，於1991年4月17日再確認而維持審查委員對舉發申請案號90/001,776(註1)(Schuler申請)申請專利範圍第一項依照美國專利法第103條的核駁，吾等反對。{註1：舉發申請案號90/001,776，乃1989年5月18日申請，係對美國第4,395,269號專利(Schuler專利)為舉發，已讓渡給Donaldson}

一、背景

A. 本發明

本發明述及工業用的空氣濾清裝置，通稱為"集塵器"。

運作上，含灰塵的空氣經過上端空氣匯入口(20)進入髒空氣槽(22)，通過過濾器(32)，並隨後經由左邊的乾淨空氣排出孔(64)逸出。在這處理過程中，灰塵被收集在過濾器的外側，為定期從過濾器清除聚集的灰塵，該Schuler集器包含閥門及噴嘴組，其使高壓空氣噴射進入各濾器之空心內部。經過如此處理，正常的氣流方向將行逆轉，因而清除了各濾器的外側上聚集之大部分灰塵。被清除的灰塵隨後經過髒空氣槽而掉落，聚集於槽底之漏斗(25)，可藉螺絲釘而移去。

傳統集器的一個問題是：在漏斗中聚集的灰塵易於硬化或結塊，因而妨礙了聚集的灰塵之順利下移至螺絲釘。為克服這問題，Schuler集器利用噴出的空氣之每

一脈衝引起髒空氣槽壓力瞬間提高之事實，Schuler集器(24)的漏斗至少一側由可因應短暫壓力增加而向外延伸，致實

質上狀似隔膜狀構造之可撓曲材質所製成。這種移動打碎了在漏斗上會硬化或結塊的任何灰塵，該可撓曲側牆、似隔膜狀構造亦兼具降低髒空氣槽清潔脈衝及體積擴大之聲響等優點，因而助益於濾器上氣體脈衝更有力地動作。（-待續-）

蔡豐德 專利工程師  
交通大學土木工程系

## 遺囑的特留分限制（一）

立遺囑人可否將所有的財產只分給自己最鍾愛的小孩？或是不擬將財產分給不肖子？或是將財產全部捐給公益團體？民法§1187 規定「遺囑於不違反關於特留分規定之範圍內，得以遺囑自由處分財產。」，特留分是保障遺產繼承人之制度：只要是繼承人，除非其喪失繼承權，否則不管其是男是女，不管有無孝順父母，至少都可獲遺產的特留分部分。至於「特留分」是多少呢？通常為「應繼分」的二分之一或三分之一；那「應繼分」又是什麼？在民法§1138 規定：遺產繼承人，除配偶外，依左列順序定之：一 直系血親卑親屬。二 父母。三 兄弟姐妹。四 祖父母。原則上，遺產繼承人是配偶與第一順位繼承人（直系血親卑親屬是指兒孫輩），再來才是配偶與第二順位的父母（蓋此時應無小孩），再來為配偶與第三順位的兄弟姐妹，最後才是配偶與第四順位的祖父母。若被繼承人並無配偶（可能未婚或已離婚），繼承之順序仍依此類推。而繼承人可分得遺產之比例即是應繼

第五版

分。民法 1141 規定：同一順序之繼承人有數人時，按人數平均繼承。但法律另有規定者，不在此限。所以理論上第一順位

為的子女有幾人，就按其人數分配；第二順位繼承人是父母，頂多兩位；其它順位依此類推。但配偶呢？民法 1144 有特別規定。

## 97之後香港的智財權保護(3)

### 過渡條款(續)

舊法申請下審理中的重新註冊案將持續依該法處理，但是在香港重新註冊完成後，它們將變為新法下的標準專利，並適用香港更新的規定。

當新法施行時，現存被授與之大英帝國或歐洲(指定大英帝國)專利未註冊者(或在香港申請者)，可能形成香港專利的根據，但須依第23條為註冊及授與的請求，且應自新法施行日起一年內提出(但自大英帝國或歐洲(指定大英帝國)專利之授與日起不超過五年)。

公開的大英帝國或歐洲(指定大英帝國)申請案，在新法下可以登記成香港申請案一甚至它們可能已然超出六個月的限制一如果請求依第15條登記是在自新法施行起十八個月內提出。

公開的大英帝國或歐洲(指定大英帝國)申請案被大英帝國或歐洲專利局授與者，自新法施行起十二個月內，可以直接進行註冊及授與階段的要求。

### 新式樣的註冊

新的新式樣法係根據1949年大英帝國新式樣註冊法制定的，其著眼於新式樣保護之區域化及現代化以及相關國際條約與協定之責任的具體化。新法與大英帝國法二者主要差別在於，新法允許多種新式樣，涵入單獨的申請案，若它們從屬於同

### 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

類題材的話；其次，新穎性的要求則改為非屬地(世界性)主義。

在新的新式樣法之下，可註冊的新式樣必須引人注目並以肉眼審查，具備絕對世界性之新穎且可工業化加工之產品。若符合所有要件之新式樣依香港新式樣註冊法准予註冊及公告，自申請日起，其將享有25年最多的待遇，但須每五年繳一次更新費用。

#### 過渡條款

現存的大英帝國註冊新式樣，自新法實行日起，將成為新法下的香港註冊新式樣。在大英帝國下一次更新期前，或新的新式樣法實行日後的六個月內，無論如何，其必得在香港申請更新，並提供香港註冊局一份於大英帝國註冊的新式樣認證影本以及出自大英國協新式樣註冊局，證明其係註冊於大英國協新式樣之所有權人的詳實內容。其後於香港更新之期限將同於大英國協之更新日。

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

申請案提出 PCT 申請。因說明書和申請專利範圍將會成為在所選擇的國家中的權益基礎，故有些美國代理人會推薦以下步驟：

1. 在向美國提出申請前，先將專利申請案寄給美國專利代理人，以檢閱其充分性，假定揭露書之充分性符合美國嚴格要求，其應該要符合其他所欲申請國的要求。然後專利代理人會將說明書改為慣用語句和合乎文法的英文，並將申請專利範圍改為美國的格式。

2. 編輯過之說明書和申請專利範圍會隨必須之美國文件一併寄回以供檢閱和簽名。

3. 在收到寄回之簽名文件，美國專利代理人會向美國專利商標局 (PTO) 提出申請，並取得申請日期以作為國際優先權日。或者是，可逕授權提出 PCT 申請案，該 PCT 申請案則選定美國並具有優先權。欲提出 PCT 申請必須依循以下步驟四至八。

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

## 台灣發明創作可資利用之專利 合作條約(PCT) (II)

### 可考慮方案

可考慮之方案乃是尋求一種方式可以  
第六版

延長必須申請相對應外國申請案而仍保有優先權的時間。在現今世界中，唯一可能性就是提出 PCT 申請案。然而，因為台灣不是 PCT 之成員國，所以台灣的公司及個人無法提出該項申請。以下列所敘述之策略，可在美國專利商標局 (PTO) 為台灣

## 菲律賓新法修訂及技術移轉 批准之程序 (二)

第 2 條 規則 I 第 1(g) 條中包裝費用的定義修訂如下：

「包裝費用」應指為了要運輸授權產品至特定的地區，而將產品放入容器內的整個過程所需之材料費用。

第 3 條 規則 II 第 2(a)、(b) 及 (c) 條修訂如下：

a) 制定政策，促使適當的技術進入預期的 / 較佳的產業活動領域，政府於技術

移轉方面，是將焦點集中在開發的角色。

b) 建立全面及公正的標準，以技術移轉約定的各方當事人之關係為根據，評估他們的合法權益，並正視國家為達到經濟及社會發展目的之特殊需求。

c) 鼓勵技術移轉約定，但必須在技術移轉約定之當事人處於對等交易立場下，完成相互滿意之約定。

第 4 條 規則 IV 第 7 條修訂如下：

登記機關應根據下列時間表就登記申請為行為：

1. 如下之技術移轉約定，應於兩個工作天內為之：

i. 涉及專利及 / 或技術以及營業秘密授權的技術移轉之協議，而其權利金不超過淨交易額的百分之五；

ii. 免權利金之協議；以及

iii. 已經技術移轉約定登記過之協議，而涉及少許改變之修正協議，如依技術移轉協議同樣的技術及同樣的條件下，增加新產品，或是改變技術提供者 / 技術接受者，或是改變技術提供者 / 技術接受者的公司名稱。

2. 刪除第 2 項之全文。

3. 第 3 項變成第 7 條第 2 項。

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

第 5 條 規則 IV 第 10(1) 條修訂如下：

登記機關於評估技術移轉約定時，應考慮協議中：

1) 此技術 / 工業財產權之使用對國家發展的目的及目標所致之實質貢獻。(譯自菲律賓 LSA 季刊)

## 南非新商標法令

1993 商標法令在 1993 年 12 月被議會通過，新的法令包含重要的創新。一般而言，這機會乃係用為法律修正，以反應商業真實，為宜注意修正前法令大放對應於 1938 年即已生效之英國立法。

新的法令目的在協調南非商標法以適於發展之經濟社會其亦反應 GATT 烏拉圭回合之義務，其要求會員國保護他人智慧財產權，包含著名的商標。

以下是新法令最重要的影響：

\* 可註冊性之標準放鬆，而商標登記之 A 和 B 部區分將消失。

\* 商標的授權將被利用，而雖然註冊使用者的登錄仍將有用，但它不再強制。

\* 權利侵害將擴充至相似物品上，不單單是註冊證上所列之實際物品或服務。

余仁方 專利工程師  
· 文化大學機械系  
· 中華工學院航太所

\* 反稀釋條款被引用以保護著名註冊商標，即使無混淆之虞。

\* 其他條款關於禁止比較廣告業之寬鬆和相對於原始的裝置允許較多寬容於零件商和服務公司

\* 條款也被制訂而成商標的擔保，例如以商標為欠債擔保抵押品。

## 輕率上訴及不當行為之制裁

Robert J. Kenney 原著

1992 年聯邦巡迴法庭 Cambridge Products, Ltd. et al. v. Penn Nutrients, Inc. (民事第 91-1514 號) 案，法院再次討論輕率上訴問題。在該案例中，原告 (Cambridge) 在審判前自願地撤回對被告 (Penn) 之訴訟行為。雖然被告未對該撤回提出異議，但仍聲請要求依規則第 11 條及依 35U.S.C. (專利法) 285 允許對此特殊案例收取訴訟費之規定而獲賠償律師費。唯，兩造就此各提理由，地方法院法官則裁決如下：

“原告所陳辯駁被告聲請之實質答辯，本人贊同並採之為己見。”

被告請求賠償前開費用之聲請因而被駁回。

被告 (Penn) 不服而上訴，主張並論稱：原審地方法院實係全然採認 Cambridge 所陳，並於併同判斷其他情

第八版

事之際，已有如 Cambridge 訴狀所陳“侵害存在”之認定，故所為之前開裁決非“顯然地正確” (plainly correct)，致其上訴有當。而 Cambridge 則辯稱：Penn 顯係虛偽陳述原審紀錄，且未能提出任何得證明地方法院判決係錯誤之證據。

聯邦巡迴上訴法院認為原審已清楚地說明其僅係採用 Cambridge 答辯之論證

(reasoning)，而非其內容或評斷，復認 Penn 於上訴中已“虛偽陳述紀錄之含意及內容”。然，法院對 Penn 並未認有上訴輕率，卻就法院紀錄虛偽陳述為制裁。法院本其“評估對抗律師故意濫用司法程序之律師費的固有權力”，判定 Cambridge 防禦上訴所生之合理律師費。因此，縱上訴非屬提起上訴輕率或上訴抗辯輕率，仍能對於行為不當之一造或其律師施以制裁。

綜上案例，吾人可知，一旦遭受不利利益判決，除非確已仔細謹慎地研究法院之判決及其紀錄，否則，絕不要冒然上訴。當原審判決係基於自由心證，於決定是否提起上訴時必須更加小心，因該地方法院所為自由心證裁判，唯於法院濫用裁量已屬顯然時，方得撤銷。一旦提起上訴，上訴人不應在法院紀錄之陳述上妥協，俾使其上訴較顯強勢。以 Cambridge 案為例，此等行為可能引發上訴法院對於當事人及／或其律師課予嚴厲之制裁。

林明燕 法務專員  
東海大學法律系

\*\*\*\*\*