

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7月號 道法法訊 (75) 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>新香港專利法(3) ——盧清本 台灣發明創作可資利用之專利合作條約(IV) ——張秀貞</p>
<p><u>第二版：</u></p> <p>專利制度及專利法(75) —專利權期限之延長與延展(三)— ——蔡清福律師</p>	<p><u>第六版：</u></p> <p>南非最近商標和著作權案例 ——余仁方</p>
<p><u>第三版：</u></p> <p>非顯而易見性認定上之正面性原則(八) ——林淑貞 淺談申請專利範圍(十一) ——曾振昌</p>	<p><u>第七版：</u></p> <p>韓國專利法(二十九) ——林宗榮</p>
<p><u>第四版：</u></p> <p>美國聯邦巡迴上訴法院決定(四) ——蔡豐德 使公務員登載不實罪 ——紀復儀律師</p>	<p><u>第八版：</u></p> <p>最高法院統一解釋第43條第a款 固有具特殊顯著性商品包裝之可保護性 ——林明燕 新動態</p>

專利制度及專利法(75)

--專利權期限之延長與延展(三)--

5. 我專利法第五十二條規定”專利專責機關對於發明專利權延長申請案，應指定審查委員審查，作成審定書送達專利權人或其代理人。

專利權人對前項之審定有不服者，得於審定書送達之次日起三十日內依法提起行政救濟。”按專利之審查，原有形式、程序，或實體之別。實體審查在進入訴願程序前，本有初審及再審之階段，乃吾人之所熟悉，亦法律為求慎重及期免自由裁量偏失，所難避免。至程序事項，因於技術糾纏者少，率屬法解釋事項，縱經再審，原機關為相異認定者幾希專利權之申請既屬程序事項，則法律規定如不服，竟提行政救濟，實乃節省勞費之舉。

6. 我專利法第五十三條規定”追加發明專利權不得單獨申請延長專利權期間。依第七十五條規定視為獨立專利權者，亦同。”依我專利法對追加專利之定位（同法第二十八條請參照），追加專利乃附屬於被追加之母專利，即除依第七十五條視為獨立專利者外，追加專利並無獨立之屬性，故不得單獨申請延長專利權期間。然本條後段則有疑義，蓋某追加專利既已依法視為獨立專利，則其潛在專利屬性乃行彰顯，則法律何可拒予單獨申請延長之機會或法定權利？本條之立法本旨應係，如被追加母專利權已然申請延長，而其權利嗣經撤銷，則追加專利不得再事單獨申請延長。然如被追加母專利權未曾申請延長，而其權利嗣經撤銷，則如認該追加專利不得再事單獨申請延長，實非立法本意。為明確故，本條宜改為”追加發明專利權不得單獨申請延長專利權期間。除原發明專利權未曾申請延長外，依第七十五條規定視為獨立專利權者，亦同。”

7. 我專利法第五十四條規定”任何人對於經核准延長發明專利權期間，認有下列情事之一者，得附具證據，向專利專責機關舉發之：

一、發明專利之實施無取得許可證之必要者。（依例外從嚴之法理，並依誠實信用原則）

二、專利權人或被授權人並未取得許可證。（依誠實信用原則）

三、核准延長之期間超過無法實施之期間。（以免不當得利）

四、延長專利權期間之申請人並非專利權人。（依第五十一條第一項規定，延長專利權期間之申請人應係專利權人）

五、專利權為共有，而非由共有人全體申請者。（以兼顧公、私益，公益者，一人既不願再享專利，則依專利原理（同法第六十一條請參照），本當如是；至私益者，求全體共有人之公平爾）

六、以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過該外國專利主管機關認許者。（彰顯民族主義並免不當得利）（就該外國試驗期間，該外國專利主管機關如有認許紀錄，則在民族主意之訴求下，我方之核准期間似不宜超過該外國專利主管機關所認許者？）

七、取得許可證所需時間未滿二年者。（法律認於此情形下，不具准予延長之必要）

前項舉發於被延長之專利權消滅後，有可回復之法律上利益者，亦得申請之。（專利法第七十二條第二項及大法官會議釋字第二一三號解釋請參照）

專利權延長經舉發成立確定者，原核准延長之期間，視為自始不存在。但因違反第一項第三款、第六款規定，經舉發成立確定者，就其超過之期間，視為未延長。（此法理應甚亦理解，同法第五十條第四項請參照）”

8. 我專利法第五十五條規定”專利專責機關認有前條第一項各款情事之一者，得依職權撤銷延長之發明專利權期間。

專利權延長經撤銷確定者，原核准延長之期間，視為自始不存在。但因違反前條第一項第三款、第六款規定，經撤銷確定

者，就其超過之期間，視為未延長。”前條係依申請，本條則依職權，此外別無不

同。”

9. 我專利法第七十六條規定”發明專利權之核准、變更、延長、延展、讓與、授權實施、特許實施、撤銷、消滅、設定質權及其他應公告事項，專利專責機關應刊載專利公報。”此等事項之應週知大眾，實無待細言。

10. 我專利法第八十四條第二項規定”核准專利者，發明專利權人應繳納證書費及專利年費；請准延長、延展專利者，在延長、延展期內，仍應繳納專利年費。”此等事項之為真，亦應無待細言。

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~)

Guilford 的專利。Eschemann 揭示一種音樂標記系統，具有(i)傳統七個音的七音表徵字母，以及(ii)對應於數字 1 到 7 以及附隨升降記號成為十二音個音的十二音表徵(1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7)之此等字母。Guilford 揭示一種十二音個音的十二音表徵系統(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12)。其教示十二音理論，並支持施行一種簡單的數字，以成為複雜字母音譜的另一種選擇。法院”顯而易見”判決所持之理論根據如下：1] Eschemann 教示一種顯示兩種記譜法(即字母與數字)組合之標記系統；以及 2] 將 Eschemann 的七音系統(1 1 2 2 等)取代成 Guilford 的十二音數字(1 到 12)系統。(待續)

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(十一)

非顯而易見性認定上之正面性原則(八)

--by John Zaccaria

C. 新的教示

在 *In re Beattie* 974 F.2d 1309 (Fed. Cir. 1992) 中，聯邦巡迴法庭肯定了 PTO 的見解，即設於一樂器鍵盤上之協助閱讀音樂之音譜記號為兩種習用參考文獻之顯而易見組合。該記號由一水平及垂直部分組成。該水平部分顯示傳統的七音階記譜法(C D E F G A B)，為一種”七音表徵”。該垂直部分顯示相對應於十二音階的數字(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12)，為一種”十二音表徵”。這兩種音樂記譜系統組合在單一的標記上使得兩種音階皆”平順地進行，易為學生所閱讀與了解”。

所引證之先前技藝包括 Eschemann 與
第三版

既然申請專利範圍之內容牽涉極廣，無論於申請、核准或侵權階段皆扮演重要角色，故於撰寫時勢必勞心費時，但是專利申請係為一與時間賽跑之過程，申請日乃為決定專利之新穎性、非顯而易見性之重要參考指標，而在撰寫出妥善完備之申請專利範圍時所需耗費之大量時間與儘快提出申請以取得申請日之要求中間，係存在著一相互矛盾之衝突，如何能同時擁有高品質之申請專利範圍內容與快速取得申請日，卻始終困擾著專利申請人。

而在 1995 年 6 月 8 日，美國專利制度隨其新法之修定，提供了一種新的專利申請方式－暫時專利申請 (Provisional Patent Application, PPA)，簡單地說，此制度即可允許專利申請人於進行專利申請時所提出之專利說明書中，其內容毋需提出申請專利範圍之

曾振昌 專利工程師

海洋大學電機系

內容，便可以此取得一專利申請日。而至於

申請專利範圍部份係准許申請後一年內後補，而可引用該專利申請日。如此一來，申請人僅需於申請時先提出揭露其所欲申請專利之技術構想內容即可，而將勞心費時撰寫之申請專利範圍於一年之期限內提出，如此將使得申請人同時擁有高品質之申請專利範圍內容與快速取得申請日之可能性大增。

美國聯邦巡迴上訴法院決定（四）

（決定於1994年2月14日）

II. 討論

A. 評論標準

第103條之非顯而易見性是一個法律問題，故本法院得重為審理。（請參閱1990年聯邦巡迴之Woodruff案919 F.2d 1575, 1577, 16 USPQ2d 1934, 1935）。類似於我們的判例是權利請求項的架構，當時即是：毫無基本事實的論點，亦是我們重為審理之法律問題（聯邦巡迴認定Kalman公司無理）。在本案中，專利商標局誤判Schuler第1個權利請求項之末段記載"裝置加功能"的文句架構，並因誤解而導致該局處以一不適當的顯而易見性駁回。

B. 美國專利法第112條第六項

當法令的解讀存有爭辯，在無相反之明白立法旨趣下，以一般而清楚之法文涵義為準（詳1990年聯邦巡迴Mansell案）。在本案中系爭的法令文句如下：

為某種組合之一權利請求項之一元件，可以不表述其支持的結構、材質或動作之詳述，得表達成為執行一特定功能的一裝置或步驟，並且該權利請求項應被解釋成涵蓋在說明書中所描述之對應的結構、材質、或動作及其均等物。（我們之所強調）

第四版

第六項所謂一般而清楚的涵義是：吾人解釋一權利請求項之裝置加功能必須參照說明書，並就其中所述相對應結構、材質或動

作及其均等物來解讀該文句，而至於說明書提到此種揭露之程度。第六項並未陳述甚或建議該局可免受此規範，亦無任何立法史例明示國會認同該局應如此（註三）。所以法院必須接受第六項之一般且嚴謹的文句。參見Mansell案，亦見於1980年Diamond案（"法院「不應該解讀立法機關並未表明之專利法的限制及情況」"），其引用1933年Dubilier案。如前所述，因為第六項對該局之審查與法院之執行兩者間、或有效性與侵害間並未做出任何區別，我們認定第六項之適用，應無關發生於裝置加功能解讀的情境，亦即，不問是否為該局決定專利性的部分或是法院決定有效性或侵害的一部分（註四）。1979年Lundberg案之扣押令，1953年之Arbeit案，或法院建議或為相反認定之任何其它判例，顯當廢棄之。（-待續-）

使公務員登載不實罪

一般民間，往往有債務人因負債甚多，在未來可預期的時間內即將倒閉，有些人即與他人合謀，或將不動產設定抵押，或將不動產倒填日期簽訂長期租約，其等目的乃在於逃避債務，但此時亦構成使公務員登載不實罪（刑法第二百一十四條規定：明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害或他人，處三年以下有其徒刑、拘役或五百元以下罰金。）。通常所謂之偽造文書是指以無制作權之人冒用他人名義而制作該文書，如債務人冒用債權人名義書立清償證明；但若是本人親自書寫不實之事實

項，即與冒用他人名義不符，而不成立偽造文書；故債務人在逃避債務而與知情之第三者簽定抵押權設定契約亦租賃契約等等，其二人皆係有權制作此不實的契約而並不構成偽造文書。但是，債務人等持該不實之契約書向地政機關辦理抵押權設定登記，或以不實的租賃情形使書記

官登載於查封筆錄上時，即是明知為不實之事實（因為抵押權之設定或房屋租賃是假的），而使公務員登載於職務上所掌之文書上（按此文書是公務員一經當事人聲明或申報即須記載於職務上所掌之文書，無庸作實體審查），構成刑法第二百一十四條之規定。

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

新香港專利法(3)

2. 1997年6月27日前依舊法申請而仍在審理中的專利申請案

這類專利申請案的程序將繼續進行，而一旦註冊在案，其將成為認可的標準專利。這類專利的註冊日期將是1997年6月26日。

3. 現存大英國協專利(國家及歐洲專利局導入者)而尚未在香港註冊者

任何專利係於1997年六月27日之前核准(或生效)於大英國協者，可被註冊為標準專利，只要核准之要求係提出於1998年6月27日之前，或者大英國協之專利核准日之後五年之內，並以較早者為準。

4. 大英國協專利(國家&歐洲專利局導入者)公告的申請案

一個專利已係公告於1997年6月27日之前開始日之前，則提出一個去登記申請案為二階段程序之第一階段下的標準專利的要求，必須在開始日之後之18個月內，亦即，在1998年12月27日前。此應繼以第二階段，即在核准日後之六個月內，應申請

第五版

登錄基礎專利之核准。

5. 大英國協國家或歐洲專利局導入專利之公告申請案(當專利在開始日的12個月內核准於大英國協)

無論如何，上述第4點那些申請案核准於1998年6月27日之前者，惟需一個標準專利核准的要求，以及這必須在大英國協核准日之後6個月內為之。

台灣發明創作可資利用之專利 合作條約(PCT) (V)

什麼是 PCT?

PCT 為欲申請多國(目前全球有 63 國，請參閱文件 A 和 B)專利之申請人提供了一個簡化流程。在美國專利商標局 (PTO) PCT 受理局依條約而申請一“國際申請案”者，只要在國際申請時指定他們，即能獲得在任何或所有 PCT 簽約國提出一般專利申請案之效果。

文件 A

PCT 有利於發明人和工業之詳細資料可向日內瓦之 WIPO 取得。PCT 簽約國的名單，以區域作劃分如下：

非洲：貝南，Burkina Faso, 喀麥隆，中非共和國，查德，剛果，象牙海岸，加彭，幾內亞，馬達加斯加，馬拉威，馬利，茅利塔尼亞，尼日，塞內加爾，蘇丹，多哥 (17)。

美洲：巴貝多，巴西，加拿大，千里達共和國，美國 (5)。

亞洲及太平洋：澳大利亞，中國，韓國民主人民共和國，日本，哈薩克，蒙古，紐西蘭，韓國共和國，斯里蘭卡，烏茲別克，越南 (11)。

歐洲：奧地利，Belarus，比利時，保加利亞，捷克共和國，丹麥，芬蘭，法國，德國，希臘，匈牙利，愛爾蘭，義大利，拉脫維亞，列支敦斯登，盧森堡，摩納哥，荷蘭，挪

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

威，波蘭，葡萄牙，羅馬尼亞，俄羅斯，斯

洛伐克，斯拉維尼亞，西班牙，瑞典，瑞士，烏克蘭，英國
(30)。

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

第六版

文件 B

南非最近商標和著作權案例

1993年底有一些案例廣受報導，包括以下：

1. 麥當勞 (McDonald's)

Gavin Morley代理麥當勞緊急申請防止一南非公司在南非使用各種麥當勞的商標。這事件被滿意的解決，但對各項註冊的麥當勞的商標在南非最近五年未使用的撤消攻擊仍然懸而未定。這事件可能因制裁而凸顯出在南非已經許久未從事商業的

外國公司，保護他們商標佈局的重要性，即當現存註冊有因未使用而遭撤銷之虞時，或可藉由提出新申請而為之。

2. 世界杯 (World Cup)

代理FIFA (1994年美國世界杯足球官方組織)，Owen Dean和Russell Norton緊急申請以防止聲稱他們是1994世界杯足球的官方贊助者之不同當事人。他們獲准尋求之禁令，此外，亦成功防止被告。其中之一乃獲得有關衣服商標，其並結合有世

界杯部份字樣，且未放棄就"世界杯"字眼之專用權，美國世界杯官方贊助者就任何有關

衣服之使用官方世界杯標識要求權利金。法院接受FIFA的辯詞，即有關於衣服，世界杯一詞並無顯著性，並且命令該註冊商標，應聲明放棄世界杯之專用權。

這判決有廣泛含意，不僅對1994美國世界杯，對一般運動贊助亦適用，包含1995在南非舉行之世界杯足球。此判決的重要向亦涉及人物商品之概念，其被定義成商品化流行名字，人物以及勳章的商業，以提高與此名稱和人物有關之消費商品的銷售。法院發現人物商品在南非是蓬勃而良好保護價值，因此認為已有情事變更，因南非在十三年以前拒絕接受人物商品。

3. 電腦軟體的盜版

商業軟體聯盟（BSA），最近在南非有 Autodesk，Lotus，微軟（Microsoft），Novell 和 WordPerfect，Charles Webster 在最高法院提出兩個申請案要求禁止電腦經銷商不法地下載各式的電腦程式在個人電腦上。其後，第一個最後使用電腦著作權侵害案例在十一月被提出。其時獲有Anton Piller 命令以對抗開設於開普敦之公司，其正操作一些未獲授權之有價值的電腦程式拷貝品。該命令授權十人，尋找一被告公司的個人電腦有無未經授權之拷貝電腦軟體。命令的執行是非常地成功，且事件隨後在法院外和解，和解條件則是機密。

余仁方 專利工程師
·文化大學機械系
·中華工學院航太所

i) 如果該專利是一種產品，製造、轉換、出租、輸入、或展示一物件，而該物件係單獨用來製造在該專利下之該產品而當成一種生意之行為；以及

ii) 如果該專利是一種製程，製造、轉換、出租、輸入、或展示一物品，而該物品係單獨用來從事此製程而當成一種生意的行為。

V.B. 侵害的裁定

一個已專利發明的保護範圍被裁定是基於該專利中的文字聲明。該聲明必須界定其主題內容，而該內容為不可或缺的構成該發明之各方面以獲取最大利益。因此，一般實例中對侵害裁定乃基於一審查是否被聲稱的侵害涉及到所申請專利範圍中所界定的主題內容。

當一個專利權訴請侵害時，經常爭論是否該專利在特定情事下確實被侵害。在這事件中，該專利持有人可以依照此目的特別提供之程序從 KIPO 尋求申訴裁定，該決定將宣告是否該已專利發明的保護範圍涵蓋被聲稱侵害者所製造、販賣、或使用之該產品。該被指控侵害者可同樣的尋求申訴裁定被他製造或販賣之該產品或他正在使用的該製程沒有落入該已專利發明的保護範圍中。該申訴裁定經常具說服力但就審理該專利侵權案之民事法庭並無絕對約束力。

林宗榮 專利工程師

- 淡江大學化工系
- 成功大學化工系碩士
- 台灣大學化工系博士
- 中國技術服務社
觸媒研究中心副研究員
(76-85)
- 台灣大學化工系兼任助教
(82-85)
- 長庚大學博士後研究員
(85-86)
- 台灣大學化學系
博士後研究員
(86-87)

韓國專利法（二十九）

V 侵害 與 救濟

V.-A 視為構成侵害之行為

實施一種已專利的發明而未經專利權人或專屬授權人認可，或者未獲得授權，將構成侵害專利或專屬授權。以下的行為

第七版

也被認定構成一種專利權的侵害：

最高法院統一解釋第 43 條第 a 款

固有具特殊顯著性商品包裝之可保護性

Terry L. Clark 及 Robert J. Kenney 原著

1992 年 6 月 26 日，最高法院於 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Int'l, Inc. (113 U.S. 20, 112 S.Ct. 2753) 案中，就各聯邦巡迴法院間關於 Lanham 法

案 (15 U.S.C. 1125 (a)) 第 43 條第 a 款^(註一) 固有具特殊顯著性商品包裝之可保護性長久爭議，為統一之解釋。商品包裝係指所營事業或產品之整體形象及外觀，並包涵如商業之形式、基礎計畫、裝飾、色彩搭配及識別標誌，以及商品之尺寸、形狀、式樣、顏色或色彩搭配等要件。

數聯邦巡迴法院認為商品包裝所有人，須註明該商品包裝已為相關消費大眾聯想係其所有，即該商品包裝已具“第二層意義”，而不論該商品包裝已具否固有特殊顯著性^(註二)。相異於此，亦有聯邦巡迴法院採取倘商業設計已具固有特殊顯著性，則不須證明“第二層意義”之存在。有鑑於斯，最高法院乃接受並審理 Taco Cabana 案件，以解決歧見。

註釋

一、該條規定如下：

(a) 對於任何商品、服務或商品包裝，任何人商業使用任何文字、述語、名稱、符號、圖案或該等搭配，或任何來源之虛偽標示，或事實之虛偽或誤導描述，或事實之虛偽或誤導說明，而具下列情事之一者，對於有受侵害或受侵害之虞之第三人，須負民事上責任。

(1) 對於自身與他人間之聯盟、關係或結合、或其商品之來源、贊助或許可、或他人之服務或商業活動，有混淆、誤認或欺罔之虞；或

(2) 對於自身或他人商品、服務或商業活動之性質、特徵、品質或原產地，為商業廣告、促銷或為不正確之陳述。

二、固有具特別顯著性商標或商品包裝，乃係指非普通常見而能辨明商品或服務之特定來源者。商標或圖樣具固有特別顯著性，通常與商品之使用無關，即獨特或幻想之標誌或圖樣。

林明燕 法務專員 東海大學法律系

第八版

新動態

日本專利局已於日前發布關於專利註冊

費及自第十年起年費之降價公告，表列如下：

1) 1988 年 1 月 1 日以後申請之專利申請案，其註冊費及年費：

2) 1988 年 1 月 1 日前申請之專利申請案，其註冊費及年費：

前開新規費自 1998 年 6 月 1 日起適用。

* * * * *