

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8月號 道法法訊 (76) 月刊 第一版

(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(76)

--專利法上之公開(一)--

一、法條

美國專利法第 157 條規定”(a)無視本法任何其他規定，局長得於申請人有以下情事時，不經審查，將通常申請案之說明書及圖示以「法定發明註冊」方式予以公開：

- (1) 滿足本法第 112 條之要件；
- (2) 已符合局長細則所定印行之要件；
- (3) 在局長所定期限內，就該發明，放棄獲准專利之權利；以及

(4) 繳付局長所定申請、公開及其他處理費用。有關本申請案，如經宣告競權程序，除申請人就發明之優先權，已獲終局有利決定外，不得公開「法定發明註冊」。

(b) 申請人依前項三款所為之棄權書，自「法定發明註冊」公告時生效。

(c) 依本條公告之「法定發明註冊」，除本法第 183 條及第 271 至 289 條所定者外，具有本法所定專利之所有屬性。「法定發明註冊」將無本法以外法律其他條款所定專利之任何屬性，依本條所公開之「法定發明註冊」應根據局長發佈之細則，就本項前述規定，給予大眾適當之告示。法定發明證書經公告之發明，並非本法第 292 條所謂之已准專利發明。

(d) 商務部長應就「法定發明註冊」之使用，對國會作年度報告。此報告應包括聯邦政府機關使用「法定發明註冊」系統程度之評估、其有助於聯邦發展技術管理之程度、以及聯邦政府使用此種程序成本節省之評估。

二、泛論

1. 專利法上新穎性原有絕對與相對之分，前者，於世界上任一角落之公開，皆視為涉訟法域公開之謂也，如我專利法屬之；後者，則必於涉訟法域之公開，始屬之，如澳洲、越南之新型，或英、德之新式樣屬之。

2. 專利法上之公開，常時令發明人聞之色變、捶首頓腳！蓋，專利保護之花費不貲；專利之申請保護，復須各法域分別為之。賺錢不易之時代裡，專利官方費用及國內、外專利代理人復無情

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~)

地徵收及開出帳單。申請之初，即能於各法域尋求週妥保護者，顯屬少數。殆發明公開、客戶或消費者反應良好後，欲為專利保護國度之增加，即常因前述絕對新穎性之規定，而保護無著。

3. 公開常係非自願或法定性者，例如，核准公開或世界多國通行之早期公開（自申請日起算十八個月為之）。案件一經公開，不但有獲得（暫時）保護之效果，同時亦阻絕自己或他人於他國再事申請專利之可能。

4. 公開亦有自願性、防衛性者，其原因不一而足，或因掌握量產優勢、或為確保自身得能自由生產、或因技術所有權誰屬生有爭議、或為免申請程序之冗長及耗費 b 此難以一一臚列！

三、非自願性公開

為防止他人就某發明取得專利權，常見之兩種方式為：

1. 將發明揭露於世界任一地方之印刷刊物：此種刊物應得於公共圖書館或大學尋其蹤跡，理論上，語言不限！

2. 將發明揭露於「法定發明註冊」（美國實務，Statutory Invention Registration, 簡稱 SIR）中，其規定主要見於前揭條文，以下併同聯邦施行細則（37CFR）略述之：

A. SIR 需有滿足 35USC112 之揭露要件，但無須申請專利範圍；

B. 所謂滿足印行之要件，係指諸如圖示參考字體大小等法定要求而言；

C. 申請人須聲明就該發明放棄取得專利之權利；

D. 須依 37CFR1.17(n)或(o)付費，即如於審定書作成之前提出申請，係 900USD 減已付之基本申請費；如於首次審定書後提出申請，則為 1790USD 減已付之基本申請費。

3. 專利權限既於公告後，始有生效，則申請人所為之棄權書，自「法定發明註冊」公告時始生其效力，無乃必然。又，法定發明證書經公告之發明，並非美國專利法上有關得行使專利權利之已准專利發明，乃屬當然。

4. 至商務部長就「法定發明註冊」制度，對國會作年度報告，乃檢討、存廢或褒抑此制度之必要評估。

非顯而易見性認定上之正面性原則(九)

--by John Zaccaria

法院之註解為”欠缺合併兩種理論之標記之單一且明確之資料教示，並不必然無法穩妥確立非顯而易見性的表面性判例”。只要習知技藝提出該組合，”法律不會要求該等引證資料必須以該發明人所考慮之理由加以組合”。Escheman ”提供於引進新的數字記譜法同時保留傳統按字母順序的記譜法之建議”。Guilford”教示十二音的十二個音音樂理論優於傳統七音的七個與十二個音音樂理論之處”。因此，法院判定，很明顯地以 Guilford 的數字系統取代 Escheman 的數字系統，則可達成所請求保護之發明。

Beattie 宣稱 Guilford 所教示偏離傳統系統，因此該組合並不恰當。一引證資料所教示的內容，與其是否偏離或接近所請求保護之組合，乃是事實之問題。法院之回應指出，Guilford 僅僅呈現出傳統理論外的另一種選擇，且此種建議並不需要抹煞另一者。該法院的邏輯尚值得爭議。如持相反意見者所言，Beattie 請求保護音樂記譜法的兩個根本上不同的系統組合在單一譜記上。另外，Guilford 指陳其新記譜系統係設計以克服七音理論中之”瑕疵、不成熟、與其它誤失”。因此，很難不同意持相反意見者的結論，亦即 Guilford 不只是未建議將傳統記譜法系統，如 Beattie 所為者般使用在他自己的系統中而已。

電腦軟體的專利保護(五)

Frank V. DeRosa原著

同時，Radar 法官表示”演算法規則”(algorithm rule)本身即構築在認為電腦所用的運算法代表自然定律的誤解上。他表示很難去決定如何或為何數學運算法像自然定律。

Radar 法官更進一步提到最高法院在 Diehr 一案中明確地指出 Benson 及 Flook 案所請者為包含了自然法則，自然現象及抽象概念之不可專利之標的物。明顯的，判例所創造的不予專利標的物應被限制在數學程序上。

Radar 法官以「使用”運算法規則”來判定標的物的可專利性乃是一種錯誤的標準」來作為其討論的總結。例如，他表示雖然該專利中的方法請求項包含了資料的數學處理，該些請求項並未描述任何自然法則或自然現象。此外，此一獲准之專利並非單單描述一數學演算法。專利請求項全然指向於一偵測心臟病發作危機的方法。總之，Freeman-Walter-Abele 的要求在關於該些方法請求項的分析上應完全被摒棄，因為它們完全符合美國專利法第 101 條所述

之”程序”的意義。

由此可見，聯邦法院對”數學演算法則”作了較為狹義的定義。也就是說，若程序步驟完成了實現一數學公式的功能，亦即，若該些步驟對數值予以數學運算而得到其他數值作為最終產物時，即已滿足了 Freeman-Walter-Abele 測試的第一要求。一個不能予以專利之數學運算法則之關鍵在於就其其應用無所限制而且其本身不能被使用在任何實用的功能上。

在 Ex Parte Akamatsu 中，申請人的發明乃指向一產生在圖形顯示上所使用的內插資料的方法及裝置。在專利訴願及競權委員會所討論者，乃在於究竟請求項是否為美國專利法第 101 條所規定的不予專利之數學演算法則。最後，委員會判定所有的方法請求項及部分的裝置請求項，因純屬一數學演算法本身而無效。

首先，委員會表示決定本案請求項範疇之適當分析應適用 Freeman-Walter-Abele 測試。在測試的第一部分中，委員會同意審查委員的發現，亦即每一方法請求項皆指向一內插的數學演算法。也就是說，委員會認為該些請求項只是描述了一個”利用對四個圖點資料進行數學處理而產生內插點值”的內插方法。

在推向這個結論時，委員會指出本案之方法請求項和在 Benson 案中被核駁的方法請求項間之類似性。因此，委員會認定一數學演算法則的定義為一解決數學問題的程序。

隨著測試中在 Abele 案中所作的第二要項的分析，委員會檢視方法請求項第五項中不包含演算法的其餘步驟。結果發現只剩下最後的在顯示器上顯示該內插圖點的步驟，委員會因而推論該請求項缺乏任何具體的程序(underlying process)。因此，申請人的發明請求項第五項的內容只包含了數字的運算及其結果的顯示。委員會引用 Flook 來支持其主張該顯示步驟代表了”不重要或非必要的解後行為”，並不足以使該請求項成為一合法的程序。再者，委員會更表示該程式操作儲存在記憶體中的資料一事，亦不能使該請求項成為有效的合法程序。”電腦受”一使用數學演算法的程式”指示而傳送一代表該運算結果的電子訊號”並不能被視為一個應用該演算法的程序。總之，該請求項只指向了資料值的運算，並且，所提到的演算法並未被實施到可得合法的程序中。

林淑貞 專利工程師
· 淡江大學化工系
· 淡江大學化學所碩士

美國聯邦巡迴上訴法院決定(五)

(決定於 1994 年 2 月 14 日)

II. 討論—B. 美國專利法第112條第六項

並無證據顯示，將第112條第三項修訂成第六項的1965年7月24日發佈之L. No. 89-83, §9, 1965 U.S.C. C.A.N. (79 Stat.) 259法案或1975年11月14日發佈之L. No. 94-131, §7, 1975 U.S.C.C.A.N. (89 Stat.) 685法案，國會明確知悉專利商標局一股腦地將裝置加功能文句解讀成包括各個及每一個執行該功能的裝置或任何CCPA寬容此一實務的決定，而我們未發現亦無知曉此一修法涉有國會清楚的贊同或不贊同。詳AFL-CIO對Brock案 266 U.S. App. D.C. 335, 835 F.2d 912, 916 n.6(1987年哥倫比亞特區巡迴) (指出案件不能築基於推定之知識)，並注意Lindahl對OPM案470 U.S. 768, 782-86, 84 L. Ed. 2d 674, 105 S. Ct. 1620 (1984年)則為該局長之根據所在，而指出國會知悉系爭特定解讀，在立法史上，係有明證，並經同意引證C. Sands著Sutherland法規結構第49.09節(1984年第4版)(當無任何跡象顯示，修法時立法機關注意及於此一解釋時，機關解釋之默示採用法則，即不適用)，亦見於通用美國運輸對州際商業委員會案277 U.S. App. D.C. 78, 872 F.2d 1048, 1053(1989年哥倫比亞特區巡迴)。此外，P.J. Federico之"新專利法案之評述"35 U.S.C.A. §1 (1954年西方出版社)，轉載於75 JPOS 162 (1993年)，並非得據為指陳國會意向的立法史例本身。即便如此，包含其內的評論並未指出Federico知道國會有關第六項(當時第三項)應為適用方式之任何特別意向。此際，他只不過是陳述其個人的觀點。

應與Arrhythmia研發科技案958 F. 2d 1053, 1060, 22 USPQ2d 1033, 1038(1992年聯邦巡迴)(侵權決定)一致，請參照Bond案910 F.2d 831, 833, 15 USPQ2d 1566, 1568(1990年聯邦巡迴)(對區別於習知技藝之可專利性決定)、Iwahashi案888 F.2d 1370, 1375, 12 USPQ2d 1908, 1912(1989年聯邦巡迴)、Johnston對Ivac公司案885 F.2d 1574, 1580, 12 USPQ2d 1382, 1386(1989年聯邦巡迴)(侵權決定)、再參照Meyer案688 F.2d 789, 796, 215 USPQ 193, 199(1982年CCPA)(第101條之可專利性決定)、復參照Knowlton案481 F.2d 1357, 1366, 178 USPQ 486 492-03(1973年CCPA)(關於第112條之可專利性決定與習知技術)、復參照Foster案58 C.C.P.A. 1001, 438 F.2d 1011, 1016, 169 USPQ 99, 102(1971年CCPA)(第101條之可專利性決定)、復參照Bernhart案57 C.C.P.A. 737, 417 F.2d 1395, 1399, 163 USPQ 611, 615(1969年CCPA)(第101條之可專利性決定)、復參照Prater案56 C.C.P.A. 1381, 415 F.2d 1393,

1406, 162 USPQ 541, 551-52(1969年CCPA)(第103條之可專利性決定)。亦請見R. Carl Moy申請期間對裝置加功能表達方式之解讀68JPOS 246(1986年)。(-待續-)

不實逃漏稅捐之刑責

有少數之民間企業，往往為逃漏稅捐，製作未在公司任職人員之扣繳憑單，藉以虛增成本；此時，負責人或是會計都會有涉嫌業務上登載不實罪，及稅捐稽徵法第四十一條以詐術或其他不正方法逃漏稅捐罪。一般公司負責人在實務上皆被認定為從事業務之人，若其明知如某甲並未在公司任職(如某甲為負責人之親屬等等)，但卻填報扣繳憑單，虛列某甲支薪，此時公司負責人即觸犯業務上登載不實罪(刑法第二百一十五條規定：從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於業務上作成之文書，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有其徒刑、拘役或五百元以下罰金。)，其目的在於逃漏稅捐，又觸犯稅捐稽徵法第四十一條(該條規定納稅義務人以詐術或其他不正方法逃漏稅捐者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣六萬元以下罰金)。其二罪間

蔡豐德 專利工程師 交通大學土木工程系

有方法與結果之牽連關係，應從一重處斷，則違反稅捐稽徵法之刑度較重而適用之。又在建築界，尤其是發包給工頭個人之次承攬契約，因工頭往往找尋臨時工做事，這些人三天打魚，兩天曬網；或是逐水草而居，到最後都不會提供身份證影本、圖章予工頭。此時工頭在報給企業主工資表時，往往會以撿來的或買來的身分證影本及圖章製作工資表供企業主列入工資，此時工頭自己須負則偽造私文書及偽刻圖章之刑責；但企業主若知情則亦有責任，不可不慎。

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。

先權日起三十個月的時間。國際檢索報告會確認相關之習知技藝，且國際初步審查報告包括關於該案之申請專利範圍是否符合新穎性，進步性和工業實用性標準的意見，其將成為大部份國家專利性判決之主要基礎。手邊有這些報告，配合美國申請案之審查史實(其程序始於12個月以前)，申請人站在最佳的地位以決定是否在國際申請指定國(亦即所選定的國家)之各個專利局中進行專利獲准過程之內國階段。

以英文向華盛頓特區之美國專利局 PCT 受理局提出國際申請，不需提供該申請案之任何翻譯(在進入內國程序之前)，直到選擇依第二章進入自國際申請優先權日起算三十個月之審理內國階段，或者不選擇第二章而自國際申請優先權日起二十個月內始為提供。同樣地，亦不需支付內國專利局之費用，且不需外國專利代理人(直到進入內國階段為止)。因此，PCT 為申請人提供一個非常簡單的程序而可在許多國家尋求專利保護。PCT 適用之形式要件被認為是為達到指定國專利局所使用之內國法律的目的，而那些專利局不得作更進一步的要求。

台灣發明創作可資
利用之專利
合作條約(PCT) (V I)

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

在“國際階段”期間，該申請案由美國受理局進行形式確認，且由國際檢索單位(ISA，可以是美國或歐洲專利局)進行國際檢索，接著由日內瓦 WIPO 國際局作國際公告。依申請人的選擇，該國際申請案也可由一國際初步審查單位(也可以是美國或歐洲專利局)進行國際初步審查，此規定於 PCT 第二章，且可取得自主張優

韓國專利法 (三十)

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

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

V.C. 侵害救濟

V.C.1 侵害的保護

(a) 製造程序的推斷：當被發行的專利為一製造產品的製程時，假設在申請該專利之前，該專利下的該產品在韓國不是普遍被知道，則一產品如相同於該專利下之產品應該被認為已經使用了已專利的製程。

(b) 禁止侵害的救濟：專利權人或其專屬授權人有資格去要求已侵害或可能侵害他們權益的人停止和打消念頭繼續此侵害的行為或採取措施以避免侵害。為迎合此一需要，專利權人或專屬授權人可以要求構成侵權的產品被銷毀，(包括相關發明是有關於一個製造該產品的製程時，因侵權而生產的產品)，侵權所使用的設備被移除或採取措施以避免侵權。

在侵權情形下，初步的禁令可以被利用來提供一快速的救濟。一般，無論如何，當發現侵

權，專利權人或專屬授權人首先以存證信函送一警告信給被控侵權者，警告他正侵害或已經侵害該專利權而要求他停止並打消侵權，而且在指定日之前給與一適當回答。根據回答的內容，該專利權人或專屬授權人可以決定是否提起一民事或刑事訴訟。

V.C.2 損害的推定

(a) 已賺取的利潤：當一專利權人或專屬授權人向故意或過失而侵害該專利權或專屬授權的人要求損害賠償，侵害者所賺取利益的數量，應該被推定為專利權人或專屬授權人所遭受的損害。

(b) 可支付的權利金：當一專利權人或專屬授權人向故意或過失而侵害該專利權或專屬授權的人要求損害賠償，得要求以損害額作為實施該專利所應支付之權利金。如論如何，當損害超過支付之權利金數目時，其間之差距可以進一步請求。在這情形下，法院在推定損害賠償時，應該考慮該侵害人是否善意或重大過失。

V.C.3 回復信用

如該侵害有故意或過失，法院可以，依照被侵害者的要求，命令已經傷害到被侵害人商業信用之該侵害者，採取必要措施以回復專利權人受損的信用。

故意侵權：何謂及如何避免

近年來，與其說專利侵權之審判由陪審團而非由法官為之為例外，不如說已成為慣例。有一件於如果判決書指出有侵犯其它專利權人之情形時之議題，即是是否為故意侵權。在這種危險存在時，不論是由陪審團或法官審判，經驗指出陪審團較法官似乎易於認定故意侵權。尤其以陪審團審判侵權案件頻率增多之今日以上議題更令人關切。

判定是否為故意侵權至為艱苦。首先，吾人須認知陪審團之責任在於判定，因已發生之非法須對專利所有人損害賠償之金額。如商界所知，專利損害賠償之金額近年來急速增加，以百萬美元計，甚至以億美元已屬常事。其次，因判定侵權係直接考量專利法兩條修正案，故意侵權之被判定之危險明顯增加。美國第 35 號法典第 284 條規定法院，亦即法官得就陪審團所判金額提高至 3 倍。第 285 條規定在所調例外情況法院得判予合理的律師費用。諸多判例顯示，一旦故意侵權成立，足夠一次適用兩條法律。如此，在可能判定侵權賠償之額

度及高成本侵權訴訟費下，單一故意侵權因素所致對專利所有人之最經常賠償，足以使得原先的損害賠償無以比擬。如此，被判故意侵權的公司可能有毀滅之結果。

本文之目地即在解釋何謂故意侵權，以及應如何避免被如此認定。

幾許美國重要實務

1. 小或大個體

你可能已知在美國專利商標局中提出一項專利申請之費用端視其申請個體之大小決定。因此，符合小個體之申請人與大個體之申請人相比較，只需支付一半之官方費用。一般而言，小個體通常是一個獨立之發明人或一間包括分公司不超過 500 員員工之小公司或是一個非營利組織。此外，為了符合一個小個體，此個體就該發明的美國權利也不能已經讓與或授權其他非小個體。再者，有義務讓與或授權其權利予一個大個體的小個體亦不能認定為小個體。假使申請人之地位在申請期間有改變，應藉機讓專利局知道。

2. 專利法第 112 條之問題

就如你所熟知，美國專利法第 112 條要求申請案要能夠使同一行業技藝之人士無須作過多之實驗便能製造與使用所請求之該發明。第 112 條也要求發明人認為其發明技藝的最佳範例必須於申請案中陳述出來。最佳範例之要求包括二部份。首先，在提出美國專利申請時，發明人必須有一個在請求範圍內認為比其他範例好的實施例。其次，申請案中也須十分詳細明示出使同一行業之技藝人士能夠實施該特殊範例。

最後，請記住第 112 條也要求說明書必須包含所請發明的書面說明。此即意味廣泛之權利範圍須由適當之書面說明支持。

3. 發明人

在美國專利申請方面對於發明人問題十分小心注意，只有真正之發明人才能在發明人宣示書上具名。換言之，只有對發明概念有貢獻者才能稱之為發明人。階級與頭銜不足據為發明人之基礎。

4. 多重獨立請求項

就如我們所知，美國專利慣例准許多項獨立請

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)

求項。因此，在申請中我們典型的會建議加入額外或替換之獨立請求項於申請案中，以強化此項申請所產生之任何專利所提供之保護。此外，如有特定相對重要之案件，最好尋求代理人之特別注意，以得到最佳之專利保護。

5. 延續性申請實務

延續申請偶有好處而可用以避開某些習用者，以與其他申請合併或提出延續、延續添補或分割之申請。

6. 共同所有人

偶而，申請案會有二個或更多所有人之特殊情形。這樣共同所有人之申請案及其專利雖然在美國實務上是被准許的，但也確實存在須由所有共有人間提出書面合約之困難與風險。

7. 本國之代理人

美國專利第 293 條規定，非定居於美國之專利所有權人，得向美國專利局提出申請，而指定某居住在美國的人，為對影響到專利之訴訟或其他訴訟程序之受通知人。如果沒有這樣的指定被提出，則訴訟通知得向在華盛頓特區之聯邦法院提出。而通知之送達則藉公告為之。

多細胞生物的專利權(一)

Robert J. Paradiso 原著

在 1972 年，一位微生物學家查克拉巴利(Chakrabaty)提出一項專利申請案，希望取得一項微生物的專利權。這種微生物是以遺傳工程所製造出來的，可分解原油的微生物。因並未發現其他菌種具有同樣的特性，故一般相信，此菌在清除原油污染時，將有顯著實用性。

美國專利局審查此專利案時，認為(1)微生物是自然產物且(2)微生物非屬專利法 101 條所定可准專利標的，因此拒絕給予專利。經過兩次上訴，美國最高法院審理該案，並以五比四之判決認為，人造活的微生物體屬於專利法 101 條可專利項目之“製造品”或“物事之組成”。做成此項判決時，法院並獲致一些結論，而終將對專利法衝擊甚巨。

分析法條之一般意義時，最高法院認為，國會立法原意，乃在賦予專利法寬廣之可專利對象涵蓋範圍。吾人由專利法第 101 條概括性名詞“製造品”或“物事之組成”之前由“any”一字修飾而更形寬廣可見。國會之此一意圖由條文之立法歷史，可更形明確。當陳述國會意圖使第 101 條包含“在太陽下，由人類製成之任何東西”時，則其將涵蓋較廣範圍。

由於國會曾制訂個別條文以規範植物類之專利核准，最高法院駁回專利局所為國會意在

將微生物排除在可准專利標的範圍外之申辯。調閱會議記錄之後，最高法院做出以下解釋，及專利法區別可否申請專利之標的，不應以活體或非活體來區分，而應該以自然產物或人工製作產品來區分。因此，法院認為，政府並無立場將菌類排除在植物類專利保護範圍之外。

就專利局所辯，在國會明確認可這樣的解釋前，微生物仍舊不屬於可申請專利標的範圍物品之質疑，法院亦拒絕接受這樣的申辯，因為，法院認為，若將非可預期之發明排除在保護範圍之外，將會毀損“預期乃專利性障礙”此一概念。

南非新商標法的優缺點

南非新商標法對商標專用權人既提供機會，又製造問題。

在新法中，對商標的定義已有所改變。新法強調商標在現代交易上的功能，也就是說商標用來與其他商品或服務作區別，而非原始的表彰商品或服務來源的功能。

*結果是除了傳統的商標物事外凡形狀、顏色外表、甚至概念上連聲音、氣味等只要得能具象表徵之任何具區別性標誌都可以為商標註冊。

*因為新法特別強調商標的特別顯著性，而非原來的表彰商品或服務的來源，所以登記商標被授權人為註冊使用者之須要已然廢除；專用權授權雙方的顯著管理與費用負擔因此被解除，雖然法規仍許依授權雙方之須要而為。

*同樣的，因為強調顯著性，所以現在只審理有無顯著性。至於商標註冊分割為A、B兩部份的規定已廢止。

以下為廢止商標分割為A、B兩部份規定的結果：

*優點：在B部份的商標註冊將自動享有A部份註冊所提供更廣泛的保護。

*缺點：有一些在舊法下可在B部份很快獲得核准的商標可能會無法註冊直到它們在實際使用後已獲得相當的顯著性，商標若只是純粹的意圖使用將不再被核准註冊，而無法享有必要程度的固有顯著性。

*小缺點：在舊法下A部份對已逾七年之專用權人給予一定程度的不可抗辯規定不再於新法中規定。(待續)

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

最高法院認為依第 43 條第 a 款之規定，保護商品包裝於認定上無異於保護商標。因此，具特殊顯著性商品包裝，正如商標一般，不須具“第二層意義”而受第 43 條第 a 款之保護。此為一重要之解釋，蓋，其許具特殊顯著性商品包裝之所有人，免於舉證該商品包裝已為相關消費大眾聯想係其所有之時感困難而昂貴之任務。

Taco Cabana 係墨西哥速食餐廳連鎖店，而於 1978 年在德克薩斯州聖安東尼所開設。該餐廳展現出一墨西哥裝璜風格，包括裝飾在餐區之工藝品、鮮明色彩及霓虹條紋、油畫及壁飾、及明豔的遮陽蓬和雨傘等內部及外部之陳設。直至 1985 年，Taco Cabana 在聖安東尼已擴展至五家餐廳。然於 1985 年十二月，另一家墨西哥餐廳，Tow Pesos，在德克薩斯州休士頓開業。Tow Pesos 之創業者所採用之主題基本上與 Taco Cabana 相同，且迅速地擴展至遍及德克薩斯州之其他地區，唯，並未進軍至聖安東尼。Taco Cabana 一聞悉 Tow Pesos 之存在，即依 Lanham 法案之第 43 條第 a 款，向位於德克薩斯州南方之美國地方法院提起商品包裝侵權訴訟。陪審團發現 Taco Cabana 之商品包裝，雖於相關市場上未具“第二層意義”，然無功能性^(註三)且具特殊顯著性。職是之故，判定 Tow Pesos 應給付 Taco Cabana 所受損失、所得利益及律師費用。Tow Pesos 不服上訴。(待續)

註釋

三、如就物品之使用或目的乃屬必要，或足影響物品價額或品質，則該商品特徵，即屬功能性。亦即，倘不同產品特徵之使用，將使產失其固有效能或欲為該使用將太昂貴，則系爭商品特徵即屬功能性。

要聞

韓國加強營業秘密之保護

為防止高複雜度工業技術外流，營業秘密將被嚴格保護，而保護之措施亦將加強。鑑於逐漸改進之國內技術及日益頻繁之國際上多種科技交易造成包括超高科技或類此之商業秘密增加流出，韓國工業財產局 (KIPO) 為對付技術非法外流所採有效方法之一，乃決定修正現行之「不公平交易防止

林明燕 法務專員
東海大學法律系

法」為「不公平交易防止及營業秘密保護法」。其後，違反相關法律之犯罪者，將予嚴格處罰。

* * * * *