

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10月號

道法法訊 (78) 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

第一版：

目次與本所連絡地址、電話、傳真

第二版：

專利制度及專利法(78)

—植物專利(一)—

——蔡清福律師

非顯而易見性認定上之正面性原則(十一)

——林淑貞

第三版：

電腦軟體的專利保護(七)

——陳宇仰

淺談申請專利範圍(十二)

——曾振昌

第四版：

美國聯邦巡迴上訴法院決定(七)

——蔡豐德

交通事故之刑事責任(一)

——紀復儀律師

香港專利法條(2)

——盧清本

第五版：

台灣發明創作可資利用之專利合作條約(八)

——張秀貞

菲律賓提出修正商標法及刑法之法案

——楊雅淨

第六版：

紐西蘭准許平行輸入

——李秋成

多細胞生物之專利權(三)

——宋郁慧

第七版：

有關匈牙利智慧財產權法條文的更動

——趙慶冷

故意侵權：如何謂之及如何避免(二)

——連炎昌律師

第八版：

智權通訊&案例報導

——鄭慈萱

西班牙當今對於著名商標保護之趨勢

——林明燕

要聞

--	--

專利制度及專利法(78)

--植物專利(一)--

測」之兩性或其他繁殖方式；

第二版

一、法條

1. 美國專利法：

- A. 第 161 條規定：任何人發明或發現並無性繁殖任何新而特別之植物物種，包含培育變種、突變異種、雜種及新發現種苗，且非屬塊莖繁殖或於未開發國度發現之植物者，得依本法規定及要件就之取得專利。除另有規定外，本法關於發明專利之規定，適用於植物專利。
- B. 第 162 條規定：如其描述已盡合理之可能，不得以未符本法第 112 條之規定，而認定植物專利為無效。說明書中申請專利範圍應出以所圖示及描述植物之正式名詞。
- C. 第 163 條規定：植物專利，乃係授予有權排除他人無性繁殖該植物，或販賣或使用如此繁殖之植物。
- D. 第 164 條規定：依專利局長之請求，總統得依行政命令命農業部長，為獲本法關於植物規定之目的，(1) 提供農業部所可得之資訊、(2) 有特殊問題時，經由該部相關局、室進行研究、或(3) 支援專利局長該部官員及雇員。

2. 我國專利法：

第二十一條第一項第一款「下列各款不予發明專利：一、動、植物新品種。但植物新品種育成方法不在此限。

二、申論

1. 依第 161 條規定，取得植物專利之要件如下：

- A. 人：地球上任何國度之任何人（我國則僅限於接受我國人民前往申請專利之國家，且經查有實據者）；
- B. 行為：發明或發現並無性繁殖。美國認可發現亦能構成專利，其立法例之特殊，直如其先發明主義。其實，生命或期限有時而窮。認可發現專利，實無不公平之可言，直寓鼓勵鑽研、深究之功也。又，其行為不以發明或發現為已足，尚須依無性繁殖之方式，始為專利法所欲保護。如吾人所知，專利法乃應科技時代而生，其目的即在保護工業化、得大量複製之「工業」產品。今植物擬以「工業」產品而依專利予以保護，已略顯柄鑿，如未抽繹、限定其必備屬性，而漫無邊際准予專利，當非所律本旨所在。此乃法律明文其行為態樣，須依「無性繁殖」之理由。蓋無性繁殖，差可藉由科學或經驗法則「大量」複製該專利產品，而無須藉由「不可預

C. 標的物：任何新而特別之植物物種，包含培育變種、突變異種、雜種及新發現種苗，且非屬塊莖繁殖或於未開發國度發現之植物者。就標的物而言，吾人見此處有以下二限制，即：

- a. 須非屬塊莖繁殖：塊莖繁殖原為無性繁殖之一環，其方法乃業界之所熟悉。雖列為無性繁殖之一種，然塊莖繁殖仍嫌太過「自然」，距「工業化大量」生產之專利精神仍遠，故將之排除於專利保護範圍之外，應可得理解；
- b. 須非屬未開發國度發現之植物：如前所揭，專利保護原不限於發明，亦及於發現。諸君不難發現，於未開發國家發現之植物，本在亦應保護之屬。然立法者認為，於此情形，其射倖性太高，而否准其可專利性。說對是立法者，說錯也是立法者，誠所謂「公說公有理、婆說婆有理、真理到底在那裡」也乎？看官且請注意，此處應非「成王（立法者）敗寇（立委落選者）」之問題，而係立法者之胸襟、邏輯思維與歷史使命感之問題。

A. 得依本法規定及要件就之取得專利：雖准依一般常態專利之例，給予植物專利。既欲依專利法取得專利，自應遵循法條中各式程式及其他規定，似應無疑義；

B. 植物專利之申請與核准，除當然適用前述條項（即條文中所謂「除另有規定」）外，專利法關於發明專利之規定，當然適用於植物專利。

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(十一)

--by John Zaccaria

D. “太多”引證資料

Ex Parte Nesbit (1992 WL 240550) 涉及一發明，包括一透明籃板與籃框，兩者均含

照明設備。該組合亦包括一控制照明啟動/關閉之開關，以及一因應感測到的光線條件而控制該開關之光偵測裝置。引證資料包括：1] Porter 的專利，其揭露一鋼籃框與玻璃籃板；2] Newcomb 的專利，其提出夜間打球用之目標照明；3] Fox 的專利，其仍如傳統揭露在夜間打球設備中使用電子光源；4] Zapos 的專利，其揭露目標結構的透明部分，以提供設於其內光源之保護；以及 5] Rydborn 的專利，其揭露光偵測裝置之使用，可因應外界光度而操控一照明設備之切換裝置。委員會意外地主張所請求保護的組合對該等引證資料而言非顯而易見，因此具專利性。

委員會的見解為，熟習此技藝之人士不會認為視”此拼裝教示”組合為顯而易見。即使法院已指出可組合引證資料的數目沒有限制，但有一種說法為引證資料的數目對顯而易見性的預期有負面的影響。此種說法與第 103 條的”證據的完整性”前提不一致。另外，如明顯見於本例中者，其創造出影響深遠的結果。

林淑貞 專利工程師

· 淡江大學化工系
· 淡江大學化學所碩士

電腦軟體的專利保護(七)

Frank V. DeRosa原著

在使用 Freeman-Walter-Abele 測試前，委員會分析了申請人的裝置申請項，此申請項乃完全用”means for”語法寫成。委員會發現除了在該裝置請求項中的每一元件之前插入了”一種用來...的裝置”外，申請專利範圍第 6 項與第 5 項間毫無區別。基於該項裝置可自該申請人的說明書中所記載的一配有一程式的電腦上”讀出”(read on) 的事實，委員會決議該裝置項應視為方法項來處理。

在確定了申請專利範圍第 6 項只是敘述了申請專利範圍第 5 項的內容而在每一步驟前插入”means for”語法而已後，委員會引用了二段式測試法中的第二段測試，並斷定該請求項乃申請一非法定標的物。也就是說，該請求項中除了數學運算法則外，並未含有可被視為合法的”程序”(process)的步驟。

申請人在抗辯中引用了 In Re Iwahashi 案例以主張”裝置加功能”請求項不得視為方法請求項來處理。為駁回此一抗辯，委員會表示聯邦法院在 Iwashii 案中的討論並無明示推翻任何海關與專利上訴法院(CCPA)相關於”means for”裝置請求項的處理程序。此外，委員會更表示即使專利法第 112 條第 6 項規定請求項必需”解釋為可涵蓋相對應結構”，專利局出以種

第三版

種理由，向來在審查上都是拒絕以此方式來解釋請求項。首先，在審查過程中，請求項必須被賦予最廣義的解釋，而說明書中所陳述的限制可不被放入請求項中。再者，美國專利法第 112 條第 6 項應被解釋為不可違背同條第 2 項中所要求的請求項必須明確的指出發明標的物的規定。簡言之，委員會認為申請專利範圍第 6 項並未限於任何特定裝置。該請求項，在實際上，涵括了所有每一個執行該項中所陳述的運算法則的裝置，並將成為該運算法則本身的請求項。

另一方面，委員會也表示申請專利範圍第 8 項所請者，無論作為一機器或製品，均為第 101 條所規定之法定標的物。與申請專利範圍第 6 項不同的是，第 8 項是以三個不同的裝置寫成。此外，委員會將”wired logic”之限制視為特定的硬體限制，而非”手段加機能”格式，用以排除申請專利範圍第 8 項被解讀為請求一個一般用途的電腦的可能性。簡言之，該請求項乃是請求一包含非法定程序的裝置，而具此性質的專利請求項並不涉及 Freeman-Walter-Abele 測試，也就是說一裝置根據一運算法則運作，並不會使該裝置成為非法定標的。

陳宇仰 專利工程師

逢甲大學化工系
元智工學院化工碩士

淺談申請專利範圍(十二)

在我國現行之專利制度下，對於申請專利範圍之獨立項與附屬項之項數皆無任何設限，意即申請人可就欲保護之技術手段，任意撰寫多組獨立項與附屬項而不受限制亦毋需額外付費，以下就此情況提出一些看法。

如同讀者大眾所了解一般，審查委員之職責中包含有必須對於申請專利範圍內容進行所謂專利要件之逐項審查工作，即針對每一獨立項本身以及每一獨立項結合各附屬項後所呈現之範圍皆需進行審查，於是當項數過多之申請專利範圍導致審查之工作量增加，使得專利機關花費其上之審查成本(審查人力、時間等)亦隨之高漲，但在專利機關面對日益增加之工作量(並非單從案件數觀察，更應以每個案件所包含之申請專利範圍項數來觀察)，而本身卻未能對其審查能力(包含審查委員之數量、素質等)有所加強(需大量資金)之際，大眾對於審查品質與審查速度之期盼將是緣木求魚。

曾振昌 專利工程師

海洋大學電機系

反觀專利制度實行較久之國家，大都已經進入「以價制量」之階段，嚴格限制申請專利範圍獨立項與附屬項之

項數，超過部份則加收審查費用，以符合「使用者付費」之真平等原則，相信此實際做法是未來不可避免之方向。

美國聯邦巡迴上訴法院決定（七） （決定於1994年2月14日）

II. 討論—B. 美國專利法第112條第六項

我們反對該局長見解的看法，並未與在審查期間，權利請求項應賦予其"合理最廣解讀"的原則相衝突。案例請參閱 Prater 案 [56 C.C.P.A. 1381, 415 F.2d 1393, 1404-5 162 USPQ 541, 550-51(1969年CCPA)]。（註六）一般而言，權利請求項之解讀原理仍保有完整性。更確切地說，我們在本案中的見解僅僅是對該局（PTO）可依照"合理的解讀"慣例來解釋裝置加功能文句的廣泛程度加以限定。按吾等之見解，一審查委員對第六項所賦予裝置加功能之"合理最廣解讀"即彼法律所規定者。因此，該局在做可准專利性之決定時，不當無視於說明書所揭露對應於該文句的結構。

（註六：有趣的是，該 Prater 法院基於採用"依照美國專利法第112條第三項（即今第六項）所明白允許之"典型的裝置加功能文句"的裝置請求項來區別系爭案中的裝置請求項與製程請求項。請參閱 Prater 案 [415 F.2d 在 1406, 162 USPQ 在 551-52]。）

同樣地，我們的認定並非與第112條第二項衝突。（註七）事實上，吾等同意 Lundberg 案 [244 F.2d 在 547-48, 113 USPQ 在 534(1979年CCPA)] 所支持的一般性原則，即第112條第六項並未免除該條前兩項之為申請人應遵守的要件。儘管第六項法令規定，吾人在一請求項中可使用裝置加功能的文句，吾人仍受一請求項需"特別指定及明確請求"該發明的要件之限制。因此，若吾人在一請求項中採用裝置加功能文句，吾人必須在說明書中存有適宜揭露，以明示藉由該文句所欲詮釋者何？若一申請人未能提供適宜揭露，則依第112條該第二項，該申請人即未能符合特別指定及明確請求該發明之要件。

（註七：美國專利法第112條第二項記載：

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

說明書應總結以一或多个申請人認為是他的發明之特別指定及明確請求其實質內容的請求項。）（待續）

第四版

交通事故之刑事責任（一）

由於台灣道路狹小又車輛眾多，加上司機與行人皆不認真遵守交通規則，致台灣因車禍事故導致刑、民事案件頻傳，蓋因一時之疏忽致官司纏身，更重要者為傷害無辜者之身體健康，甚至性命，影響一個家庭的未來，實在不可不慎，本文僅簡述車禍發生現場應注意之情事與責任。

一、車禍發生時，若僅是擦撞，並無人受傷，則此時並無刑事案件發生，但就車損部分，應立即通知警察測量現場圖，同時也應告知保險公司，作為日後請求車損之證據；若僅僅是非常輕微的接觸，則當事人可自行衡量。

二、車禍造成對方或同車乘客受傷或死亡者：首先要報警自首，其次將傷者送醫，前二項舉動會影響日後判刑之輕重。車禍致他人受傷或致死，皆會構成過失傷害或過失致死；前者依刑法第二百八十四條第一項規定處六個月以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金；致重傷者，處一年以下有期徒刑，拘役或五百元。若肇事者為從事業務之人，因業務上之過失傷害人者，處一年以下有期徒刑，拘役或一千元以下罰金，致重傷者，處三年以下有期徒刑，拘役或二千元以下罰金。此部分之犯罪屬告訴乃論案件，告訴人經和解後可在第一審言詞辯論終結前向法院撤回告訴。

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

香港專利法條(2)

獲得標準專利或短期專利的程序摘要如下：

一、申請標準專利

01 申請標準專利申請案之程序分為二階段：

(a) 第一階段(請求登記之申請)

首先申請人必須提出一個有指定專利機關之專利申請案(名為指定專利申請案)及於指定專利申請案在指定專利機關公告之後，向香港專利註冊局(當成標準專利申請案之第一階段)提出一登記及公告指定之專利申請案之請求。

(b) 第二階段(提出註冊及核准之請求)

當專利已在指定專利機關依指定之專利申請案核准時(名為指定專利)，申請人必須向香港專利註冊局(為標準專利申請案之第二階段)提出一個註冊該指定專利及核准為標準專利之請求。

02 標準專利申請案僅有形式審查，無須考慮

如下任何問題：

(a) 發明的專利性；

- (b) 申請人於該申請案是否有任何主張優先之權利；
- (c) 發明是否適當地揭露於申請案中；或
- (d) 是否符合下列每一條的規定：
- 第45條(指明發明人)
 - 第77條(發明之揭露)
 - 第78條(申請專利範圍)
 - 第79條(摘要)
 - 第93條(可專利之發明)
 - 第94條(新穎性)
 - 第95條(標準專利申請案無偏見的揭露)
 - 第96條(發明進步性)
 - 第97條(工業上申請案)
 - 第98條(優先權)
 - 第99條(優先權人的影響)
 - 第100條(屬於發明人之專利權)

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

EPO 檢索費減收 20%	238	238
減收費用合計	5,483	2,729
扣除第一章和第二章之 PCT 費用之後省下的費用	3,032	-2,392
	2,451	337

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

菲律賓提出修正商標法及刑法之法案

參議員 Raul S. Roco 提出兩項參議院法案，請求修正菲律賓商標法及有關於取代及變更商標、商名及服務標章之修訂刑法中的某些條款。

參議院法案第 1112 號尋求修正商標法的某些法條，以期能夠更積極地回應變遷之需求及開展之商業真實。

此項法案目的在排除菲律賓為仿冒者避風港的惡名，藉由增加商標法中商標所有人的權利及救濟以達到目的，下面舉出所提修正中較顯著的要點：

1. 第 2-A 條的修正允許商標所有人於菲律賓註冊其商標之基礎，建立在相關公司、經銷商、被授權者或其他合法使用者於商業上之使用。

提出的修正遵照最高法院於 Gabriel 對 Perez(55 SCRA 496)判例中的判決，即經銷商之使用商標得歸屬於商標所有人的利益，同時採用最高法院於 Converse Rubber Corporation 對 Universal Products Industries(147 SCRA 154)判例中的裁決，即個別零售商之實際使用商標亦有足夠的立場主張商標先占權，儘管無商標所有人事先通知。

2. 第 19-A 條的提出修正採用最高法院於 La Chemise La Coste SA 對 Fernandez(129 SCRA 373)判例中的判決，即輔助註冊簿的註冊只是註冊者已使用商標之記錄，並未附帶其他授予主註冊簿上註冊者的利益及好處。

3. 第 20 條的提出修正，明文主註冊簿上的註冊認證可作為註冊合法性、註冊者的商標所有權及使用商標所伴隨的排他性權利之主要表面證據。

所提出的修正同樣尋求擴張註冊者的排他性權利，即註冊的商標不只是可用於列於註冊認證上的商品、業務或服務，註冊者也可以在相關或是合理而可預期的擴張交易或業務，然而這卻違反了最高法院於最近的 Faberge Inc.對 IAC(G.R. 71189 一九九二年十一月四日)案例中的判決。

台灣發明創作可資利用之專利合作條約(PCT) (八)

文件 C
 費用之比較(美金)(本表係由國外事務所製作，僅供參考用)
 假設以英文向美國專利局提出國際申請案，主張由美國專利局檢索一較早美國內國申請之優先權日。

PCT 費用	10 個指定國	5 個指定國
第一章	US/RO 及 ISA	
申請費	200	200
基本費	530	530
指定費(每個 128 元)	1,280	640
檢索費	410	410
	2,420	1,780

第二章	US/IPEA	
初步審查費	450	450
處理費	162	162
第二章合計	612	612
第一章及第二章合計	3,032	2,392

PCT 省下之費用	10 個指定國	5 個指定國
延緩費用		
估計每個平均申請費用 3,800 元	3,8000	19,000
扣除第一章和第二章之 PCT 費用	-3,032	2,392
延緩費用合計	34,968	16,608
		第五版

18 個月延緩費用之 8%利率	5,245	2,491
-----------------	-------	-------

4. 第 21-A 條的提出修正，重申如果一外國公司為菲律賓已註冊商標的所有人或受讓人，其得提出商標侵權的告訴，儘管該商標未在本國註冊，也可以不公平競爭、虛偽標示或偽標產地等理由提出告訴。

5. 最後，第 22 條的提出修正，採用「即保證理論」，是最高法院於 Ang Tibay 對 Teodoro(74 Phil. 50)的判例中所提出，即當一個知名商標被其他完全不相關的商品分類中之商品所採用，被認為是搭乘商標創始人的聲望及名譽，以傳達人們一個不實的觀念，而認為以原商標販賣物品的製造商和以同樣或類似商標而呈現的新物品間有所關聯。

參議院法案第 1113 號（與參議院法案第 1112 號一起提出）請求修正修訂刑法第 188 和 189 條，藉由增加現有法條之刑罰，以有效遏阻仿冒及不公平競爭。

上述的法案係由菲律賓智慧財產聯盟 (Intellectual Property Association of the Philippines, IPAP) 所草擬，由 Roco 參議員為其必要的立法步驟背書，該法案係菲律賓智慧財產聯盟對於促進該國之智慧財產權所為主要貢獻之一。

紐西蘭准許平行輸入

在一次意外的動議中，紐西蘭政府已有效地使平行輸入紐西蘭合法化。利用成為 1998 年五月預算一部份之急迫性而立法通過且就法律變更未為許諾讓步下，紐西蘭政府已撤銷那些防止基於著作權之貨品平行輸入的著作權法條款。此法律變更已然生效。

平行輸入源於當正版貨品經由不是製造商授權之進口商或經銷商之人輸入紐西蘭。直到法律變更為止，著作權法提供一有效阻止平行輸入的方法，而今全都取消了。如今甚至於即使貨品是由非紐西蘭著作權擁有者之國外著作權擁有者所製造，貨品一樣可以輸入而不侵犯到著作權。書本著作權於世界上不同地方由不同公司掌有的一般政策，將不會阻礙平行輸入紐西蘭。

紐西蘭政府認為准許平行輸入會因增加競爭所導致之國際競爭性商品價格，而提供消費者利益。此項法律變更對進口商潛存著新的機會。同時，亦可能對製造商及專屬紐西蘭被授權人與經銷商之生意造成嚴重之衝擊。

對於誤信經授權之經銷商能夠或有意願對

經平行輸入之瑕疵產品進行維修的消費者，則應有特殊關心。再則，在許多人輸入真品時，將很難去辨別輸入紐西蘭之偽造品。

著作權法修正同時，對於輸入偽造品採以重罰。

雖然著作權法已經修改，並不表示開放所有海外真品輸入。

有關商標之法律可提供一種防止平行輸入之方法，特別是紐西蘭之商標擁有者不同於使用商品商標者之情況。然而這是一個要仔細讓與註冊商標之風險與利益的複雜區域。

李秋成 專利工程師
· 中央大學化工學士
· 中央大學化工碩士

楊雅淨 專利工程師
· 台灣大學化工系
· 台灣大學化工所碩士

多細胞生物的專利權(三)

Robert J. Paradiso 原著

在這個牡蠣專利申請案中，上訴委員會指出，正因為牡蠣由“自然法則所控制”並不必然代表此有機體不符合成為“非自然形成之製造品或物事之組成”的要件，上訴委員會再以此一理由而駁回，因審查委員未能引用任何證據以證實此牡蠣為自然發生而非人造。上訴委員會以牡蠣是活體之其他理由而判定專利案不成立。

亞倫案上訴判決四天後，前任專利商標局長丹諾古格 (Danald Quigg) 提出聲明指出，美國專利商標局開始接受以非自然產生之多細胞生物體為專利保護之對象，但其中並不包括與人類有關之多細胞生物體，這是為了避免與憲法第十三次修正案所定禁止奴隸制度有所抵觸。之後，在威斯康辛州議員凱司特梅爾 (Kastenmeier) 的要求下，專利局對此種動物專利案之核准主動延展八個月，以便讓國會在此期間內對此政策所涉多種議題進行辯論。一九八七年四月十二日，於上述延展期限期滿同日，專利局首次批准以基因工程製造之動物專利申請案。

專利局通過兩位來自哈佛大學的研究者所提出的專利案，此專利是一種由基因工程所製造出容易罹患癌症的老鼠。此項發明通稱為“哈佛鼠”。此種老鼠培育之目的是用來研究基因如何構成對癌症的影響，特別是針對乳癌的研究。在授予此次由哈佛大學研究出的基因鼠專利之後，專利局開始湧進以基因工程製造之動物的專利申請案。

宋郁慧 專利工程師
· 交通大學化學學士
· 交通大學化學碩士

有關匈牙利智慧財產權法條文的更動

(B) 匈牙利專利法在過渡時期的規定

II. 申請中專利案增加產品申請專利範圍

1. 案件如係 1994 年 7 月 1 日以前申請，且係屬藥劑（製藥）、化學產品與食品之製備，申請人可在核准審定生效前，且於 1995 年 7 月 1 日前申請產品保護，且此產品將獲得在 1994 年 7 月 1 日後之一修正性的優先權。（第 43 條第 1 項(a)款）

2. 對獲得上述第 1 項保護的產品，其權利將僅及於該修正性優先權日後之使用。

請考慮以下評論：

匈牙利專利法第 43 條定義了各種不同的優先權。在第 1 項 a 款中，申請及修正性優先權均被定義，修正性優先權係授予原申請日後所提出新實質內容的說明書部份。在第 1 項(b)款則定義巴黎公約下之優先權。第 6 條第 1 項中規定，如果一申請案符合第 43 條所定之優先權日期(第 1 條至第 5 條)之基本要件且該申請案並不被排除於專利保護中，將被核准專利。

若於申請中專利，增加產品申請專利範圍，且在 1994 年 7 月 1 日後獲得修正性優先權而其實值內容在該修正性優先權前已經公佈，則將被拒予保護，因為該產品之申請專利範圍在優先權日期時已失去新穎性。然而，若該專利可享巴黎公約優先權，且該產品之申請專利範圍亦包含在優先權申請案中，則根據匈牙利專利法第 43 條第 1 項第(b)款該專利申請範圍將另獲得一公約優先權而非僅有修正性優先權。

這些矛盾的情形將如何解決現在還不清楚。

(C) 商標、新式樣與新型法的改變

這些改變是較不重要的，且在現今專利法中已有程序性的規定。其中一個很小的改變是對專利局之核駁審定之上訴將提出於專利局而非法院。且專利局應在 15 日以內連同官方檔案將該上訴送交法院。

(D) 著作權法的改變

這裡是一些具體的改變。最重要的是保護期限由作者死後 50 年延伸為 70 年，並適用於法令施行前還未期滿的所有著作。

趙慶冷 專利工程師
• 清華大學材料學士
• 臺灣大學材料碩士

成當事人難於：(1) 決定如何在避免可能觸犯故意侵害罪名之情況下從事生意；以及，(2) 評估當被控告故意侵害時之其就此麻煩事務所得採之行為立場。明顯地，基於故意侵害事件之性質可能引致大筆金錢上之問題，此問題業經向法院大聲疾呼，要求法院定下標準使當事人得以客觀地評估其行為。依我們之意見，美國聯邦巡迴上訴法院最近所為之二裁判已達成此目標。Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992) and Westvaco Corp. v. International Paper Co., 991 F.2d 735 (Fed. Cir. 1993)。該二裁判現已建立一個三步驟之分析程序用來決定當事人對專利之侵害是否出於故意：

1. 當事人對所控侵害之專利是否事實上知悉其存在？
2. 如當事人對所控侵害之專利事實上知悉其存在，該當事人是否善意信任其本人並不須就對該專利之侵害負責？
3. 於各種情況下，該信任是否合理？

接著來分別檢視各該因素。首先，「事實上知悉」是最顯著的。故意侵害意含侵害人方面具有意圖之行為。當事人如非知悉一專利之存在，即不得被認為係故意侵害該專利。另一方面，有計劃地避免獲悉一專利之存在，並無法支持事後所為欠缺知悉之聲明。例如，於檢視競爭者產品以決定如何做最佳的競爭時，故意不注意該競爭者產品上之標示牌（標示牌上可能載有專利號碼以保護該產品），並不能使該當事人免於被認定具有故意侵害該標示牌所列專利所必要之知悉。如經決定一尊重他人專利權之理性常人可得知該專利之存在，即可將對專利之知悉歸罪於該當事人。否則，對該專利之知悉即應予證實。

連炎昌 專利律師

- 清華大學材料科學學士
- 清華大學材料學士
- 美國羅徹斯特大學機械碩士
- 美國羅徹斯特大學機械博士
- 書記官、法務高檢、土地登記代理人及律師高考及格
- 聯合工專機械科講師(74-76年)
- 美國羅徹斯特大學機械所助教(76-77年)
- 美國羅徹斯特大學機械所研究助理(77-80年)
- 工研院材料所研究員(80-83年)

第七版

智權通訊 & 案例報導

故意侵害：如何謂之及如何避免（二）

Bernard Sweeney 原著

多年來，法院就故意侵害所為經報導之裁判中，對該問題之探討方式並不一致。如此，造

1. 專利-異議-理由與事實的陳述。
金屬製造有限公司 v 製桶工業股份有限公司：
如前通訊報導，1990年專利法引入陳述異議理由和事實的要求。該陳述須於異議三個月內送達該管機關，支持異議的證據須於送達該陳述之日起三個月內為之。

該理由與事實陳述系建立在以下前提，即異議亦應循法院就專利訴訟上所行方式為程序之進行。

許多問題因該理由和事實陳述而出現。許多案例顯示，異議人被拒修正該陳述之請求，其理由在於專利申請人不該受有面對不同於最初所舖陳異議的不利益。因此，該理由和事實陳述送達後，異議人所找到之相關的習知技術，專利局依現行法規不得據以引用。尚未有這種性質的案例，經專利局上訴到法院而被考慮。

專利局就上述異議的決定已然發布，其中該理由和事實陳述的內容和效果則被爭議。首先，異議人企圖憑藉未在該陳述中引用之習知技術證明文件。據以顯示在相關領域中乃屬一般習用知識，應經詳細引述被認為不是該陳述之要件。已詳細說明所依據的一般知識並介紹具證據性實體文件，即為已足。

進一步的，本案案例的該陳述列舉了好幾個理由，聲稱說明書申請專利範圍無法符合第40條的規定。尤其第40條要求專利說明書中的申請專利範圍要條理清楚而簡明，並應以說明書本體內容描述為基礎。實務認為聲稱無法符合第40條是不須要引用證據的。於該陳述中抗辯此等事情，並於聽證時爭論此一問題，即為已足。

鄭慈萱 法務助理
· 輔仁大學財經法系

西班牙當今對於著名商標保護之趨勢

Alberto de Elzaburu 及 Jesús G. Montero 原著

一、前言

本篇文章將針對西班牙法對於著名商標保護之制度為一概述。為此，將以 1988 年 11 月 10 日實施之商標法 (TML)、1991 年 1 月 10 日實施之不公平競爭法諸般條款及國際條約之相關規定，特別是 1883 年 3 月 20 日簽訂之工業財產保護條約／巴黎聯合公約 (PUC) 第六條及 1994 年 4 月 15 日包括仿冒商品交易之貿易相關智慧財產權協定第 16.3 條，等現行法規為本文之參考架構。

本文並將引述有關最適切及最近判例法來
第八版

支持我們就著名商標保護所採之理論觀點。詳言之，我們將審視九〇年代所產生而將被視為確立此一領域基本指導方針之判決。

最後，本文將試圖作成一系列結論，其主要者係確保為著名商標提供精密保護之制度。

二、西班牙商標專用權之獲得及著名商標之保護

1. 雙體制：註冊商標 vs. 著名商標

為期就西班牙著名商標保護制度為正確分析，以商標法(TML)之基本原理為開端是必須的，即商標之專用權須透過有效註冊始能獲得。就此，該法之序言陳明如下：

“商標制度最重要概念之一乃商標權利之取得。關於這點，為求清楚及合法確信，新法根據歐盟國家新立法權趨勢，而規定商標權係透過註冊而獲得。”

接著將此決定納入 TML 第 3.1 條而規定：

“根據本法之規定商標專用權須透過有效之註冊而取得。”

然而此並不能作出西班牙採用註冊“單一”制度之結論，而實係一雙重制度即賦予知名然未於西班牙註冊之商標所有人某種權利。因此，TML 之前文，於前開所引關於商標專用權原則上取得方法之文句後，復即言：

“此外，標誌在西班牙為一般消費者所知悉之使用者，有權撤銷註冊在後之商標，基於其與先前使用之著名商標有使一般大眾產生混淆或誤認之虞。此一立法實符合源自巴黎聯合公約會員國之諾言。”

林明燕 法務專員
東海大學法律系

要聞

韓國／美國／日本專利公報首入 CD-ROM 電子及電氣領域專利審查期間，預計將大大地縮短。KIPO 近日已完成韓國、美國及日本電子／電氣專利刊物之輸入，而將約 280,000 件專利案載入 213 片 CD-ROM 中。並同時發展名為「Time Pass 2.0」之檢索程式以驅動該 CD-ROM。因而，先前技術之檢索將益形容易，審查期間亦因此縮短。舉例而言，當 IPC 分類 H04Q-009/00 於遠端控制器輸入電腦後，來自於韓國、美國及日本之專利刊物將同時被顯示而使審查委員能更易檢索。280,000 件之專利文獻實屬巨量而相當於 3.5 部 8 頓重卡車所載之量。
