

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11月號

道法法訊 (79) 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(79)

—植物專利(二)—

——蔡清福律師

### 第三版：

非顯而易見性認定上之正面性原則(十二)

——林淑貞

電腦軟體的專利保護(八)

——陳宇仰

### 第四版：

美國聯邦巡迴上訴法院決定(八)

——蔡豐德

交通事故之刑事責任(二)

——紀復儀律師

### 第五版：

香港專利法條(3)

——盧清本

韓國專利法(二十三)

——李秋成

### 第六版：

多細胞生物之專利權(四)

——宋郁慧

申請專利範圍的顯而易見性

——趙慶冷

### 第七版：

故意侵權：如何謂之及如何避免(三)

——連炎昌律師

智權通訊&案例報導(二)

——鄭慈萱

### 第八版：

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(79)

### --植物專利(二)--

2. 依美國專利法第 162 條規定，植物專利說明書有如下之特性：

A. 誠如每一行業或領域都有其特定行話或黑話一般，每一專利說明書之主要目的，乃在許熟習該一技術領域之人士得能藉由該專利說明書之敘述而理解並可據以實施該專利技術。此一原理，於植物專利並無不同。然所謂「隔行如隔山」，雖高明之專利說明書撰作技巧，足使門外漢輕易跨入某一特定技術領域門檻，然世界社會分工日細、學校分門別類為教學以供各科系學生學習，究非無聊舉措！有如植物專利別成一章般，植物之特徵、描述、界定方式，必有其特出而有異於一般機械、電子（機）、化學（工）之處。故法條乃明文「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」。吾人知，該國專利法第 112 條乃規範專利說明書應如何撰就，始合乎吾人之法律感情。吾人既承認植物專利有其特殊之處，則如其描述已盡合理之可能，則其已合乎吾人心中之法律感情一也，何須再事他有挑剔乎？證諸佛說「人間一切名相，盡屬虛妄」，吾人乃得「法是法，法非法」！

B. 雖一切名相，盡皆假相！然非藉有相，不足以求無相；無規矩不足以成方圓。故本條二項明文「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」。按，申請專利範圍既為各該專利權利解釋之所據，為期各方閱讀說明書之際，知其所言為何？理應出以正式名詞，被各方得依各式標準參考資料，而為解知其申請專利範圍意義云何？此乃「車同軌、書同文」之具體表現！

3. 美國專利法第 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」。前期植物專利要件分析中，吾人已然敘明，植物專利權人之行為以無性繁殖為限。蓋惟無性繁殖，始近乎專利法工業化大量生產之初衷！

4. 有關美國專利法第 164 條規定，吾人討論如下：

A. 國家設官分職，目的即在分別專長而分掌事權，以迅赴事功。各平行或不相統屬之

部門間如須尋求協助，理論上可有平行發文而為請求，或請求上級層轉而為要求兩種方式。前一方式，基於同袍或牧恤黎民之愛或官官相護之理，他機關或難婉拒，然在企業化經營國家機關之理念下，此種有付出而無收入之差事，顯將人恐避之不及。如循後一方式為之，則事、功透明，上（至總統）下（至百姓）皆其明白邀功寵之對象。資本主義市場法則之極度鷹揚，未知會否催促英國作家赫胥黎一書所述人類機械化「美麗新世界」之生活早日到來？

B. 美國顯然採行後一方式而規定，依專利局長之請求，總統得依行政命令命農業部長，為獲得專利局長得完善履行本法關於植物規定所應踐行實務之目的，

(1) 提供農業部所可得之資訊，以供專利局案件審查之參考，俾據為準駁專利之基礎；

(2) 專利局為植物專利案件之審查，既遇有特殊問題，農業部自宜本一身之專長，命該部相關局、室進行研究，並提供解答意見以供專利局參考，圖以共成國家機關有效之統治；

(3) 專利局之為植物專利審查，農業部縱為前(2)所述之協助，容或未足，則支援專利局長該部官員及雇員，乃屬必要矣。

5. 我國專利法第二十一條第一項第一款規定，動、植物新品種不予發明專利。但植物新品種育成方法不在此限。關此，

A. 愈進步或愈文明之國度，限制愈少。在某特定時空領域，限制固有必要，蓋該時空領域之各項文明機制，尚未砌成相生相剋之循環體系。進步、文明與限制三者間，則有待國之菁英，正確妥為因勢利導！

B. 動、植物新品種不予發明專利之原因，除

#### 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~)

不准以人扮造物者之悲天憫人胸懷外，尚寓禁絕就國計民生有重大影響專利品之意；

- C. 至少，植物新品種育成方法不在限制專利之列，已開啟解禁之契機。猶如舊專利法，飲食品及嗜好品者然！

## 非顯而易見性認定上之正面性原則(十二)

--by John Zaccaria

### E. 主要引證資料運用上的反效果

在 *In re Fritch* 972 F. 2d 1260 (Fed. Cir. 1992) 中，聯邦巡迴法庭推翻 PTO 對一庭園修整邊界設定裝置與方法的專利請求之核駁。該發明係用作一抵制物，將不可修割的庭園景物與可修割的草地分開。其包括一彈性平面基底，其底面可隨變化的斜坡成形。該基底部分的一縱邊作為一修割片，而另一邊作為一抵制凸緣，以為庭園界線之用。

PTO 仰賴兩篇引證資料。Wilson 的引證資料揭露一割草邊界設定與供水裝置，其包括一固定腳，用以使該裝置固定至地上。與所請求保護之發明不同者為，彈性僅延伸至修割片，而非整個基底。Hendrix 的引證資料揭露一彈性抵制凸緣，可隨地面成形。

建立表面上顯而易見之責任，可藉由顯示“某些習知技藝中之目的教示，或熟習此技藝之人士一般可得之知識可導致個人組合相關引證資料之教示”而獲得滿足。法院相信尚未善盡此責任，因習知技藝可經修飾以產生所請求保護發明之單純事實，並不使得此修飾顯而易見。(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

## 電腦軟體的專利保護(八)

Frank V. DeRosa 原著

在 *Ex Parte Alappat* 案例中，委員會面臨了類似的問題。所討論的申請專利範圍牽涉了

第三版

一以“手段加機能”格式寫成的裝置，其乃涵括了一具像素強度梯度之光域掃描波形顯示光域器(rasterizer)。委員會最初認為該申請專利範圍是有效的，因為其乃指向美國專利法第 101 條中所規定的法定標的物中的裝置。雖然委員會注意到該申請專利範圍乃以手段加機能的語法寫成，但其初步認為該申請專利範圍中的描述足以使傳統結構相關於每一“手段”(means)。

進一步審核所討論的焦點乃在於究竟該申請專利範圍按美國專利法第 112 條第六項所允許的“means for”格式來寫成，是否乃是一個不能通過 Freeman-Walter-Abele 測試的不可專利之方法。首先，委員會察覺該申請專利範圍與方法項的不同之處，只是在每一功能步驟前插入“means for”而已。因此，委員會發現該申請專利涵蓋了所有每一個完成該功能的裝置，因而與一方法請求項無所區別。

舉例而言，委員會解讀該請求項為涵蓋了一個一般用途的電腦“裝置”，用來執行一程式所控制的各個步驟。雖然請求項中結構描述包含了特定的傳統電子數位元件，委員會仍然認為一個儲存程式的數位電腦，在專利法第 112 條第 6 項的規定下，乃屬於該說明書所述之結構的均等事物之範疇內。換言之，申請專利範圍所述之數學運算單元(ALU)、唯讀記憶體(ROM)及位移暫存器等均屬於數位電腦中的一般元件。因此，申請人有責任釋明所討論的申請專利範圍如何定義了一特定的結構。

除了上述理由外，仍有其他因素使委員會認為所撰寫的申請範圍等同於一個方法請求項。首先，委員會參照了該申請專利範圍本身實際的措辭。雖然所描述的設備元件與所述的“裝置”(means)間的相互關係即可確定，委員會察覺請求項的文字並未顯示任何特定結構且亦未定義任何裝置間的關係。簡言之，委員會認為將說明書所提到的結構及連接關係讀入該請求項本身的文字乃不適當的申請專利範圍解釋。

此外，委員會放棄將依附項中的限制加入所討論的獨立項中的主張。雖然依附項明示了該裝置的範圍，委員會仍認為於法不應將此限制加入獨立項的“裝置”(means)項中。

在認定該請求項所陳述者為一方法後，委員會開始用 Freeman-Walter-Abele 測試來作分析。審查委員沿用了先前在作第一段測試

時的發現，亦即該請求項乃間接的陳述了一數學運算法。雖然所討論的請求項並未包含任何數學式，委員會引用 In Re Grams 之案例來主張該請求項之文字構成了數學運算之表達。

既然該請求項的每一步驟都包含了數學運算的數字，委員會認定該具爭議性之請求項所描繪者全然為一數學式本身。再者，如果不看該請求項中的各數學運算步驟，該請求項中即不存在任何其他元件。簡言之，委員會認定該請求項所描繪者只是一個用來計算像素資訊的數學運算方法。

持不同意見者認為該案申請人已明確的盡到證明該請求項乃指向一機器設備的義務。該異議者所持理由是，在參照了發明的詳細說明後，其他多數人對解釋該請求項的認知明顯的是不正確的。依該異議者的觀點，這些"means for"元件如何完成它們的功能被過份的強調，而忽略了到底該些元件完成了那些工作。根據該異議者的說法，前述的理論基礎將會排除所有以"means for"格式來定義一電子發明，因為所有以電子訊號來運作的元件皆可以數學式來表達。依該異議者結論，該所揭露者本質為一機器設備，亦即一光域器，而不是該結構所賴以操作的運算式。

陳宇仰 專利工程師  
逢甲大學化工系  
元智工學院化工碩士

## 美國聯邦巡迴上訴法院決定（八）

（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，也不與僅在一專利或專利申請案說明書中所發現到的限制不應賦予或注入一權利請求項的一般請求項解釋原則相衝突。案例請參閱 Priest 案 [582 F.2d 33, 37 199 USPQ 11, 15(1978年CCPA)]。該局長竟就適當地參考說明書以決定在一權利請求中所記載之一特定字詞或片語的含意一事，使之牽混於不得將說明書之限制加諸一請求項一事。詳 E.I. Du Pont de Nemours & Co. V. 菲利普石油公司 案 [849 F.2d 1430, 1433, 7 USPQ2d 1129, 1131

第四版

(1988年聯邦巡迴)] (討論兩者間區別之重要)。在本案中我們所處理的是已經在一裝置加功能句子形式請求項中一限制的解釋及該條款必須如何被解釋之法律規定。

### —C. 第六項之應用於請求項

基於上述的理由，專利商標局(PTO)被要求依法來審視 Schuler 的說明書及如受限於在說明書中所揭露之對應結構及其均等物來解釋在第一請求項之末段中的"裝置"文句。(註八)系爭的第一請求項之特定的裝置文句如下：

具有反應由該潔淨裝置所引起而於該室內壓力增加之裝置，俾在該(最下)部位內依一朝下方向來移動微粒到一最底點，並進而移動到該組合外面的一個位置。

(註八)在專利法第112條第六項中該"均等"字詞不應被混淆成均等論。D.M.I., Inc. 公司對 Deere & Co. 案 [755 F.2d 1570, 1575, 225 USPQ 236, 239(1985年聯邦巡迴)]；亦見於 Pennwalt Corp. V. Durand-Wayland Inc. 案 [833 F.2d 931, 933-34, 4 USPQ2d 1737, 1741(聯邦巡迴)] (法官全體審判)之否定判決之 [485 U.S. 961, 99 L Ed. 2d 426, 108 S. Ct. 1226(1988)]。

在 Schuler 的說明書之發明概要說明部分，其陳述：

該組合之一最低部位，係安排與設計來收集分離的微粒。該收集部包含能因應在該脈衝噴射

蔡豐德 專利工程師  
交通大學土木工程系

潔淨裝置之運作過程中於該室內所產生的壓力差而彎曲的材質所構成之一傾斜表面。

(待續)

## 交通事故之刑事責任（二）

後者因車禍發生時，造成他人死亡者，依刑法第二百七十六條第一項規定處二年以下有期徒刑、拘役或二千元以下罰金。若肇事者為從事業務之人，因業務上之過失致人於死者，處五年以下有期徒刑，拘役，得併科三千元以下罰金。此部分之犯罪並非告訴乃論案件，而係公訴罪，以往被告與被害人家屬達成和解，而其本身又無前科記錄，法官通常會予緩刑之處分。但現在給予緩刑之趨向有愈來愈嚴，被告之前有肇事紀錄或是酒後駕

車肇事，都不是光有賠償就可獲得緩刑。另外，無照駕駛或酒後駕車（或吸食毒品駕車）肇事需負刑事責任者，尚要加重其刑至二分之一（道路交通管理處罰條例）。

### 三、肇事後逃逸

接下來討論的肇事逃逸，其刑事責任遠較肇事本身嚴重的多。依道路交通管理處罰條例第六十二條第一項規定：汽車駕駛人，駕駛汽車肇事致人受傷或死亡，應即採取救護或其他必要措施，並向警察機關報告，不得駛離，違者吊扣其駕照三個月至六個月，逃逸者吊銷駕駛執照。這僅是行政罰而已，但該條規定肇事者之救護義務，若其逃逸時，另觸犯刑法上之遺棄罪，刑法第二百九十四條規定：對於無自救力之人，依法令或契約應扶助、養育或保護，而遺棄之，或不為其生存所必要之扶助、養育或保護者，處六月以上五年以下有期徒刑。因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。是肇事者因逃逸而導致受害者無法立即獲得醫療而不治之刑罰，與過失致死之刑罰，相距不可以道里計。且肇事者往往以為深夜凌晨，或荒郊野外無人看見，而心存倖倖，實際上目擊者之多多往往超乎想像，所以逃逸是最嚴重之犯行也是最蠢的行為。

#### 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(3)

一專利申請案必須以一種官方語言(中文或英文)提出，而且在申請案所用的官方語言，在註冊局關於申請案或其結果專利，應用為進行所有程序的語言。

關於任何於註冊局已提出或將提出的文件，可訂規定而要求提出翻譯為程序語言或二種官方語言之一種之文件。

申請標準專利的程序及要件：新專利法述及一個二階段註冊系統。申請人必須提出指定的文件及繳交必要的費用給香港專利註冊局。

第五版

冊局。

階段1：請求登記一指定的專利申請案。

必要條件：指定的專利申請案必須公開於其指定的專利當局。

在一指定專利當局的申請案公告之後六個月內，以下為需提出者：

- (1)請求登記；
- (2)與公告本一樣的指定專利申請案之影本；
- (3)申請費及通告費。

可指定之專利當局有：中國專利局、大英國協專利局及歐洲專利局(有指定大英國協的專利)。

階段2：請求註冊及核准

必要條件：

(a)請求在香港登記已被登記在簿冊及公開；以及

(b)指定的專利當局已核准該專利。

在指定專利核准日或請求登記之公佈後六個月內，無論哪一個較晚，以下為必需者：

(1)請求註冊及核准；

(2)指定專利之公告說明書之認證本；

(3)申請費及通告費。

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

## 韓國專利法(三十二)

### VI.A.2 訴訟行為

(a) 上訴至最高法院：當基於民事訴訟法所定之理由而上訴時，上訴審判委員會之決定可以再上訴至最高法院。最高法院判決拒採上訴審決定之理由，就該案中可拘束 KIPO。

(b) 被告等：KIPO 之局長在上訴至最高法院中應該列為被告。然而，如果一個原告或被告於上訴審判程序被列名時，他們即應該列為原告或被告，端視案件而定。當申請上訴至最高法院時，最高法院應即通知 KIPO。當接到通知時，KIPO 局長應該即遞送相關檔案至最高法院。

(c) 歸還檔案等：當最高法院程序完結時，最高法院應即將檔案與就該案之判決一份正本歸還。

### VI.B 審判之種類

#### VI.B.1. 無效之審判

(a) 無效之理由：一個專利可能遭到無效審判之情況如下：

i) 如果專利是由一個非專利權之人所取得；

ii) 如果專利是一個與新的無性繁殖植物變體無關之植物發明；

iii) 如果專利是准予非法定標的事物；

iv) 如果專利之核准違反有關第一次申請與合併申請之規定；

v) 如果申請專利之發明缺乏新穎性及/或進步性；

vi) 如果專利之核准違反有關外國人能力之規定；

vii) 如果專利是由一個不是真正受讓者或繼承者或者竊用此權利者所取得；

viii) 如果專利之核准違反條約；

ix) 如果一個外國專利權人變成無法享受其專利權時；

x) 如果申請專利發明之目的，結構與優點效能沒有在說明書中提到足使該發明技藝之具平常智識之人士容易地實施該發明時；

xi) 如果申請專利之發明的權利請求範圍未能具體而簡明地從說明書中的那些描述以定義所尋求保護之標的時。

(b) 適格之請求人：一個無效審判可由一個利害關係人或者一個審查委員對專利中的一個或更多個（如果該專利包括多項權利請求項）權利請求範圍提起之。

李秋成 專利工程師

· 中央大學化工學士  
· 中央大學化工碩士

宋郁慧 專利工程師

· 交通大學化學學士  
· 交通大學化學碩士

以及此類可專利物本身即具高度爭議性的緣故。相反地，一位美國專利局發言人宣稱，專利案通過程序緩慢之主因在於專利局花費絕大部分的時間小心地界定及限制此類可專利物之範圍。

數件有關此類基因工程生物之專利申請案於一九九二年十二月二十九日通過，其中包括俄亥俄州大學及基法(Genpharm)國際公司的新基因鼠申請案以及哈佛大學的另一個基因鼠專利申請案。這些申請案分別於一九八七年九月，一九八八年十二月及一九八九年二月提出專利案之申請。

俄亥俄州大學所提出之專利案中，其專利標的是一種由基因工程所製造出含有一段人類基因的老鼠，此種老鼠可以製造出低濃度的貝塔干擾素(beta interferon)，此物質可應用於人體中治療病毒類感染。這類老鼠的優點是在實驗室內具有較長之生命期，且不易感染而於實驗上顯得更有效率。

基法公司所培育出的老鼠是一種出生後便不具完整免疫系統的老鼠，此類老鼠可應用於自發性免疫系統混亂或後天性免疫系統不正常的研究，例如對AIDS的研究。

此次哈佛大學申請專利之基因鼠是由協助創造前次基因鼠之工程師提姆史特瓦(Timothy Stewart)共同培育所得。此種鼠經基因工程使之具有過大之攝護腺，是研究不同種類藥物對攝護腺肥大症具有何種影響的有效模型。

## 多細胞生物的專利權(四)

Robert J. Paradiso 原著

由於缺乏對於此類專利案之審查指南及對此類專利案件之倉促決定，美國專利局無法妥善處理如此大量關於此類新法定專利標的的案件，因此，此類案件的審核變得十分緩慢。甚至在長達五年之後，有關基因工程生物的案件才大量的通過審查。儘管專利局

第六版

否認，部份專家仍認為，造成此類新專利案審定的遲滯現象其原因有二，也就是為配合國會可能通過之限制條文所做出的自動延期

## 申請專利範圍的顯而易見性

在最近 peedmark holdings 有限公司控訴 Roman Roller C.C. 侵害其專利號南非第 84/3606 號“輸送帶滾子及其裝配方法”之專利案件訴訟中，被告憑藉十四項習知技藝文獻，而以顯而易見性等理由反控原告以期撤銷其專利。

發明所主張之發明要點是一個輸送帶滾子，該滾子有一個外部的套管，該套管是由硬且抗磨耗的塑膠材料所製造。但在一些早期文獻中僅提到橡膠套管，而另一些先前專利則敘述硬且抗磨耗塑膠材質之外蓋，但無任一個申請專利範圍直指或揭露出這個結合了硬且抗磨耗塑膠套管的申請專利範圍。

法院承認當考慮到顯而易見性時，可有將文件拼湊的情事，但指出這種方式存有危險，尤其是當發明人想要解決的問題具有許多引證資料指出不同的解決方法時。本案例中，法院引用並認同 *Gillette Co v. Perma Sharp Ltd (1966 FSR 284)* 之判決而認為：據稱對達成目標提供線索或暗示的一大堆期刊之存在，加上多年失敗才實現它之此一事實，很清楚的顯示這個終於成功結果之取得，並非顯而易見性。法院認為該一事實顯示已往前一步，所餘問題則為，此步就熟習於本技藝之人是否顯而易見。

在更進一步的分析之後，法院聲明原告是過度單純化而認為這個發明可以被在此領域任何缺乏想像力的人所達成，且溯及既往的分析是被禁止的。這個發明雖然基本上很簡單，但是具商業價值，因為其硬的套管解決了很多習知技藝之滾子所遇到的問題，這個有關此發明是顯而易見的意見是一個事後聰明的例子。

趙慶冷 專利工程師  
• 清華大學材料學士  
• 臺灣大學材料碩士

## 故意侵害：如何謂之及如何避免（三）

Bernard Sweeney 原著

第二因素為一主觀因素。侵害人是否具有其行為並不會被判斷為須對專利侵害負責之善意信念？此一信念得基於可做為對專利侵害控告之完全防禦的任何事由。例如，除了關於專利可能無效及未侵害之較為明顯之事項外，當事人可信係經該專利所授權或者該專利所有權人由於衡平法上的禁反言原則而被禁止實施該專利。首先討論一勝任的法律顧問之意見。很清楚地，於當事人依據法律顧問之理由詳盡的書面意見而形成一認為並不太可能須對專利侵害負責之善意信念時，即足夠滿足此要件。然而，亦可能以遠較書面

第七版

意見為不正式之事物來滿足此要件。一法律顧問之結論性之口頭意見或者甚至一工程師或科學家之意見也可能已足夠用於此要件上。就欲符合此要件之要求而言，具有決定性的是當事人依據可利用之資料而得之主觀

上善意信念。只要當事人真正地相信其完全免責，我們的意見認為該當事人將通過此一要件。

現在轉到第三要素，這是一客觀要件之檢驗。亦即，於已知各種情況下，當事人對免責之善意信念之依恃是否合理或一理性常人於相同情況下是否會在決定如何避免專利侵害之前尋求其他或可能係更完整之忠告。於此，僅僅是一法律顧問之結論性之口頭意見或一工程師或科學家之非其專業上之意見即不似得被判斷為係可接受者。依此要件評估一當事人之行為時，調查提供該當事人據以繼續嗣後被認為係侵害行為之意見的該個人之經驗是適當的。觀察該個人於達成其該當事人似不須負擔責任之結論所曾檢查過的資料也是必要的。然而，於本要件所考慮最為重要的因素是該意見的事實基礎。如該基礎依專利法及特定案例中之事實而言係理由完備的，則不論提供意見者為何人，對該意見之信賴似皆可於嗣後被認為充份而被接受。常常地，當事人對有疑問的意見之信賴是否合理係經由比較該意見之基礎與該訴訟中提出及爭論之事項而做評估。如該事項相同於或非常類似於做為該意見的基礎，並且如果該基礎亦足夠使該案件由陪審團做出決定，則很可能被認為該當事人對該意見之信賴為正當的而排除故意侵害之判定。

連炎昌 專利律師  
• 清華大學材料科學學士  
• 清華大學材料碩士  
• 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)

## 智權通訊 & 案例報導(二)

因此這個決定對異議人陳述理由和事實的準備以及證據的提出是好消息。如參閱特定來源資料，則於陳述中，聲稱普通一般知識乃毋須予於證實的。第 40 條理由須予答辯，然毋須支持性證據。

然下列情形仍存在著，那就是在陳述申請後，預期性資料始有發現的情形，而異議人則將被阻止據彼資料以建立缺乏新穎性但可用以顯示被異議申請案優先權日在該技術領域內之普通一般知識和缺乏發明的步驟。

這種情形看起來與原則相對立，然而我們等待在這領域內有更深一層的發展。

## 2. Levi Strauss & Co & Anor v. Wingate marketing Pty Ltd & Anor

在最近澳洲聯邦法院的判決中，被告輸入美國二手的 LEVI'S 牌衣服，並逕分類、洗滌且於賣給消費者前包括有補釘、重縫和套染等形形色色變更。雖然繼續沿用 LEVI'S 商標，衣服且有 REVISE 商標，並被指出如同是再製品。申請人則聲稱被告使用 REVISE 已侵害 LEVI'S 註冊商標，且其使用 LEVI'S 註冊商標亦有侵害情事。

Lockhart 法官採信許多人使 REVISE 發音押韻於 LEVI'S 之證據而認為 REVISE 乃欺罔性地近似並且侵害 LEVI'S 的商標。

Lockhart 法官更進一步指出被告行為構成普通法之"搭便車"並違反商標實施法(1974年版)第52條，因公眾將被誤導相信 REVISE 標籤下販賣的二手 LEVI'S 牛仔褲是依 Levi Strauss 或某一經其授權的企業或其支援下所為。

更重要的，Lockhart 法官(在審查相關的英國和美國的判例後)亦認為被告已使用和侵害註冊商標 LEVI'S 商標在補釘、重縫和套染的衣服，此乃因衣服已大幅修補或修整，致有以其原本的名稱稱呼該衣服實是誤稱。

這個案例亦有趣在 Lockhart 法官更進一步論述在商標法(1955年版)第63條下加註標示於商品上的可能性(雖實際上，並無標示)，將在下期論述。

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

前述原則及巴黎聯合公約(PUC)第六之二條規定關於著名商標保護調整，反應在第八版

商標法(TML)第3.2條，其規定如次：

“... .. 在西班牙相關範疇著名較早商標之使用者，得就與其著名商標致生有混淆或誤認之虞而於相同或類似商品註冊之商標，於核准公告之日起五年內，向法院訴請撤銷之。但如該申請案出諸惡意，則撤銷之訴，將無法規限制。該使用者同時須為本身商標進行對應之註冊

申請。然而，該申請案之審查程序須待判決確定(res judicata)始進行。”

關於 TML 第 3.2 條，首應澄清者：任何未經註冊著名商標之保護，應於法院為之。的確，在西班牙未經註冊著名商標之所有人與就同一商標申請註冊或已獲註冊之第三人間所生牴觸，必須向法院提起撤銷訴訟。此亦即為何，我們欲在此指出一就一般原則而言一倘基於一較早未註冊著名商標而對商標申請案藉由行政管道提出異議，將有非常貧乏(如果有)之成功機會。

## 2. 未註冊著名商標保護之範圍

自 TML 第 3.2 條吾人當可推論出：未註冊著名商標保護之範圍，實僅限於該所有權人能於某些情況撤銷較後註冊者。簡言之，其規定如下：

“已使用商標之所有權人，倘能舉證證明其商標，就相關範疇，係於其欲撤銷標誌申請日之前已為西班牙著名商標，且於該註冊商標核准公告日起五年內行使權利(撤銷訴訟)者，得撤銷較後之註冊。”(待續)

林明燕 法務專員  
東海大學法律系

## 要聞

※韓國/美國/日本專利刊物首入 CD-ROM 機械及化學領域之專利刊物，亦已於今年開始輸入 CD-ROM 中。雖如美國及日本該等專利先進國家已有 CD-ROM 刊物之案例，惟將三國專利刊物同步 CD-ROM 化，則為 KIPO 之舉世創舉。

## ※工業財產權(IPR)申請案之減少

在國際貨幣基金(IMF)監督下，工業財產權(IPR)之申請案已萎縮。依 KIPO 初步統計，本年度第一季專利及新型申請共 18,718 件，相較於去年同期 20,801 件，減少了 2,083 件。(待續)

\*\*\*\*\*