

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12月號

道法法訊

第一版

(80)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

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(80)

--新式樣專利(一)--

一、法條

1. 美國專利法：A. 第 171 條規定：「任何人就製品有任何新、原創而裝飾性式樣之創作者，得依本法所定要件取得專利。

除另有規定外，本法關於發明專利之規定，於新式樣專利準用之。」

B. 第 172 條：本法第 119 條所定優先權及第 102 (d) 條項所定時間，於新式樣 應為六個月。

C. 第 173 條：新式樣專利應准予 14 年之期限。

2. 中華民國專利法：A. 第 106 條規定：「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作。

稱聯合新式樣者，為同一人因襲其另一新式樣之創作且構成近似者。」

B. 第 119 條規定：「新式樣專利權人得就所指定施予之物品，以其新式樣專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。但聯合新式樣專利權不得單獨讓與或授權。

3. 烏拉圭回合多邊貿易談判協定中，與貿易有關之智慧財產權協定第 26 (3) 條項規定工業設計：可得之保護期限至少應有 10 年。

二、申論

1. 我專利法第 108 條規定：「下列各款不予新式樣專利：

A. 純功能性設計之物品造型：故吾人知，雖新式樣本重物品造型，唯自本款用語，可輕易推知，物品造型至少應分為二，即純功能性設計與非純功能性設計。所謂非純功能性設計，自邏輯語意分析，得分為 1) 與功能性無涉之設計，及 2) 兼及功能性與非功能性之設計。自本款法文，吾人知，此兩者皆我專利法新式樣所欲保護者！詳言之，雖純功能性設計非依我專利法所可保護，然於純功能性設計當兒，賦予些許非功能性之設計考量，即足以使之具備法定要件之因素。所謂「純功能性設計」，係指其為物品造型之設計，係出因完成其功能所不得不然。例如，轉動之性，恆以圓物，始能遂其自然。故如某人竟欲訴求圓形輪胎為新式樣專利，本諸前述說明，吾人極易知其不可！然若輪胎花紋或輪胎側面另加花樣，則就論胎花紋而言，其除提供輪胎摩擦力外，尚具裝飾功能，故吾人可即知，其非「純功能設計」之屬。

B. 純藝術創作或美術工藝品：吾人早知，專利與著作權之分，可於 Idea 與

Expression of Idea 間之區別處見之！人生在世，某種程度之世俗化及社會化，在所難免。否則，勢將寸步難行或因憤世嫉俗而離群索居。申言之，自上位概念觀點衡之，此處之 Idea 亦不過 Expression of Idea 之一種！亦即，在佛學「萬法歸一，一歸無」或笛卡爾「我思故我在」之環境中，一即係 Idea，凡有衍化，即屬 Expression of Idea。故此處之 Idea 猶如 An Expression of Technical Idea，其與 Expression of Idea 幾希乎！回歸主題，此處所謂之 Idea，係指某技術思想，其實態樣或許萬千，然其核心思想則一之謂也！此處所謂 Expression of Idea，係指創作者就已、未知之思想，依其所長或所創，以文學、美術、藝術、工藝等方式傳達其就該思想之一己所思、所解、所感、所受，俾期觀賞者感同身受之餘，愛之、慕之、浸淫之、身繫之。本款所列，盡屬人文或精神層面之著作權（下稱前者）範圍，其與科技或工業屬性之專利權（下稱後者）之區別如下：

- 側重層面：前者著重精神層面之慰撫；後者著重物質層面之發舒；
- 訴求標的：前者著重思想本身；後者著重思想之表達方式；
- 傳達媒介：前者藉助屬人性人文、藝術等軟性媒體；後者具有非屬人性之不可挑剔之可重複出現性，而有賴科學、技術等較為冷硬之媒介為之；
- 保護期限：前者甚長；後者較短；
- 保護延伸範圍：前者甚小，此從其英文 copyright（直譯為影印權，”只屬”影印之權）一詞，或可稍觀其端倪；後者頗廣，及於技術思想所能涵攝之領域；
- 迴避設計之難易：前者易；後者難；
- 地域效力：前者原則上可及於全體公約國；後者原則上從屬地主義；
- 保護主義：前者採創作主易；後者採申請主義。

非顯而易見性認定上之正面性原則(十三)

--by John Zaccaria

影響法院決定的逆轉性因素為

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~)

Wilson 的裝置因固定腳而缺乏彈性。其適應不同表面的成形性尤其受到修割片的限制。Wilson 並未教示整個裝置彈性的延伸，亦未教示固定腳的移除。因此，其並未建議所請求保護之組合。同樣地，Hendrix 也無法僅藉由其彈性特質而建議 Wilson 裝置的修飾。Fritch 主要的主張為教示之組合若使得主要引證資料無法在其所欲的目的上發揮作用，即屬不恰當。Wilson 裝置的固定腳為設置該裝置所必須的。因此，該組合會因對 Wilson 裝置之運作造成反效果而被認為不恰當。然而，此種邏輯並未將熟習此技藝之人士考慮在內，且暗示為了在這些條件下作適當的組合，必須要有明示的建議。

電腦軟體的專利保護(九)

林淑貞 專利工程師

· 淡江大學化工系
· 淡江大學化學所碩士

Frank V. DeRosa 原著

在 In Re Veldhuis 中，申請人因 PTO 根據專利法第 101 條，以非合法標的為由核駁其申請專利範圍之審定提出訴願。該發明乃為處理重建因為所謂選擇性衰退所產生的干擾而扭曲變形的行動電話訊號。簡言之，該發明乃指向一牽涉到使用數學運算式來產生用以重建該訊號的內插資料之訊號處理。

陳宇仰 專利工程師
逢甲大學化工系

起初，委員會引用 Freeman-Walter-Abele 測試並發現其請求項確實描述一類似 Akamatsu 案中的運算法則之內插運算法。其次，委員會審視方法請求項的數學部分是否與非數學元件步驟有交互關係。最後，委員會發現該所請求的方法乃指向物理訊號的訊號處理而非只是抽象數字的數學處理。

委員會在結論中引用 Arrhythmia 案以論述在該請求項的前言(preamble)中所敘述的"接收訊號"，事實上乃為一物理訊號而非只是一抽象物。此外，委員會表示雖然該數學運算可運作於任何數位數值流，該請求項的文字卻已適當的限制在訊號重建的程序上。因此，該方法項乃符合第 101 條所規定之合法標的的要件。最後，委員會宣布裝置請求項乃具可專利性。委員會特別提到該裝置請求項並非將"means for"一詞置於每一步驟前，否則即為數學運算法的偽裝請求項。簡言之，該請求項具有些結構的外觀，且使用無法成為合法標的的程序並不會使該裝置不具專利性。

自然法則及數學運算法則之不可專利性乃是充分確立的。然而，當此定理或法則是在一法定可專利的程序或機器中實施的時候，這種情況並不會排除發明人取得使用科學定理或數學法則的專利。

總之，在 Freeman-Walter-Abele 測試下，若請求項敘述了一涵蓋了與電腦程式相關的標的之運算法則，但此法則並非數學運算法時，其即符合美國專利法第 101 條的規定。若請求項的步驟中包含了數學元件，如敘述基礎關係的公式或數學方程式或科學真理，就必須再判別所請求之功能是否獨佔了請求項中所敘述的數學運算或自然法則。也就是說，第二步驟的焦點在該請求項是否以一充分特定方式來使用該運算法則，以構成一包真實物理轉換的"程序"。簡言之，該測試之焦點乃為存在於請求項中非數學部分的結構或環境的限制。

美國聯邦巡迴上訴法院決定(九)

(決定於1994年2月14日)

II. 討論—C. 第六項之應用於請求項

又陳述：當該室內壓力，隨該脈衝噴射裝置之各項運作而增加時，該裝置之收集部的傾斜表面係向外移動或彎曲。該彎曲移動允許夾帶灰塵的空氣從過濾元件途經收集區，而有助於避免被移除的灰塵再度沈積於鄰近的過濾元件上。並且該彎曲表面減緩了該脈衝噴射裝置的震動及噪音，又於其表面上移動收集好的灰塵朝向收集區以隨後從該裝置本身移除，(我們之所強調)即 Schuler 專利第二欄之第 6-12 及 28-39 行。當論及其灰塵收集器之一較佳實施例，Schuler 更於第 1 請求項明載"因應壓力的裝置"如下：

該較大表面區 24 被設計且安排充當隔膜而可移動地因應由該脈衝潔淨裝置 65,66 之運作而在該髒空氣室 22 中所產生的壓力差。該隔膜 24 係以一可撓曲、強化的橡皮薄板材質來製作為佳。總之，任何強度足夠及可撓曲的材質都可使用，諸如：一相當薄之能彎曲的金屬板。由脈衝潔淨裝置之運作所產生的隔膜移動將予以詳述如后。

Schuler 專利第六欄第 21-31 行，所參照的更進一步解釋即係：

該較大的傾斜表面或隔膜 24 於該脈衝噴射潔淨裝置的運作過程中，係因應在該髒空氣

室 22 內部之壓力增加來向外移動或遠離該過濾元件 32。在第二圖中該向外的撓曲係以虛線來表示，當壓力減小時，該表面 24 就彎回到它的正常位置。

該較大傾斜表面 24 因應壓力的撓曲移動係具有四項重要功能：(1)該移動允許夾帶移除灰塵的空氣朝著漏斗向下移動；(2)其有助於避免已移除的灰塵及微粒再沈積到鄰近的元件上；(3)其有助於減少該脈衝潔淨裝置的震動及噪音；以及(4)其有助於已沈積在隔膜表面上的微粒朝向螺絲釘來移動。當該微粒聚集在螺絲釘 68 之最底部 25 上，其將由於螺絲釘 68 之操作而被移除到該過濾裝置外面之一位置。而該髒空氣入口既非在該裝置之微粒收集區內又非緊鄰該區的結果是：緊鄰於該螺絲釘的尖端之髒空氣速率幾乎為零。(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

香港專利法條(4)

如果指定專利申請案不含發明人的名字，則應提供聲明書，聲明申請人所相信為發明人之人。

如果在相關指定申請案公告後，向註冊局登記之任何請求登記的部份，最早日已超過六個月，其請求將無法像

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

標準專利申請案一樣被處理。

如果向註冊局登記之任何請求註冊及核准的部份，最早日在下列各點之後已超過六個月：

- (a) 指定專利說明書之公告；以及
- (b) 請求登記之公告。

則申請案將被視為撤回。

其中，關於正式要件有缺失，而可更正者，申請人將有機會根據法條去更正之。若缺失無法適切更正，申請案將被拒絕。若沒有採取更正缺失的動作的話，申請案將被視為撤回。如果有關主張優先權的缺失未適切更正的話，申請案將失去優先權。

如果關於正式要件有缺失，其為不可更正的話，標準專利之申請案將被拒絕。

標準專利一經核准之後，註冊局將：

(a) 依規定公告專利說明書、專利權人及，若有相異者，發明人的名字。

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

(b) 頒送證書給專利權人；以及

(c) 在公報上刊登核准一事。

為了維護標準專利申請案之有效，在第五年期滿之前，或者在請求登記之公告日後，自申請對應指定專利申請案首度發生之週年日起，及其後之年度，但不早於期滿前三個月內，申請人必須付年費。

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 (三十三)

VI.B.2. 確認範圍之審判

此種審判可以由一個尋求如下宣示的專利擁有人提出，即被某人所實施或使用之標的事物（例如一種製程或產物等）已落入其已專利發明所保護之範圍，或者是由一個尋求如下宣示判決的人所提出，即其標的事物並未落入已專利發明所保護之範圍。尋求此種確認所指稱之製程或圖示之陳述必須隨同審判要求提出。

VI.B.3 許可非專屬授權之審判

當專利權人或其專屬授權人或非專屬授權人無法實施已專利之發明，而其原因為該發明之實施須使用以他人較早申請案為基礎的他人之專利註冊新型或新式樣、或是以他人較早申請案為基礎的註冊新式樣衝突者，且他方拒絕許與非專屬授權或者是無法獲得此一授權時，他可以要求一個審判以取得實施其已專利發明所需之非專屬授權。

非專屬授權不得許可，除非是尋求授權之較近已專利之發明比先前已專利之發明或新型存有重大的改進。

當某許與他人非專屬授權之人需要使用此一被授權人已專利之發明，而假如被授權人拒絕許與授權或無法取得此一授權時，他可以要求一個審判以取得實施其發明所需之該被授權人已專利發明之非專屬授權。

VI.B.5 准許修正之審判。

當其修正受限於上述第 III.I.2 節所述之任何一項時，專利權人可以要求審判以取得准許修正或改正說明書或圖示中之錯誤。修正不能夠擴大或改變權利請求之範圍。如果該修正被獲准或違反上述限制而作成，利害關係人或審查委員可以要求審判以使該修正許可無效。

李秋成 專利工程師
· 中央大學化工學士
· 中央大學化工碩士

多細胞生物的專利權(五)

Robert J. Paradiso 原著

問題與爭議

對整體社會而言，通過基因工程生物的專利核准而明顯受益的是促進農業及生物醫藥工程的發展。就農業技術來說，基因工程以更為快速而準確的提供傳統育種方式之各項助益。舉例來說，因為基因工程的進步，研究人員已經培育出低脂肪低膽固醇但含肉比例卻更高的家畜品種。在基因鼠專利案中可知，老鼠經基因工程改良後對數種常見疾病更具抵抗力，若將此種技術應用於家畜上，則可生產出更大量且品質更佳的食用肉。雖然，至今仍無有關此種農場動物的專利申請案，但是以基因工程改良動物的實驗仍持續進行中。

大部分基因工程生物的研究是針對生物醫藥的研究。部份不好發於實驗動物上的疾病，如艾茲海默症(Alzheimer's disease)或纖維囊腫(cystic fibrosis)，可以經基因工程改造而使實驗動物發病。這些發病動物可作為研究模型，提供研究者瞭解更完整的疾病過程型態，也因為有這些樣本，研究者更可發展出安全而有效的藥物療程。

基因工程生物也可以做為生產某種有用物質的媒介，這些有用物質通常無法在自然生物體內生成。舉例來說，一種血塊溶解劑--組織纖維蛋白溶原活性劑的生產，便是將人類相對此蛋白質之基因剪接至老鼠基因內，即可在老鼠體內生產。

即使專利法制定的速度跟不上科技的日新月

異，這些農業及生物醫藥工程的研究仍舊不斷地進步。當專利局開始將核准此類案件視為常規時，我們可以預見這些尚在萌芽階段的工業未來的快速成長。因有專利保護，發明人將有經濟誘因而推出發明。也因為保障其專利使發明者獲得利益，進而鼓勵發明者投注大量的研究經費來發明新事物，再藉著專利法的保障使研究者回收其投資。由於專利案件中向大眾揭露最新的科技發展，因此可以促進展業的進步，同時鼓勵其他發明者不斷地發明創造以改進現今科技。

宋郁慧 專利工程師
· 交通大學化學學士
· 交通大學化學碩士

公元 2000 年問題的法律關係

A. 千禧年問題

在公元 2000 年 1 月 1 日之後、之時或之前，大部分較老的電腦系統與軟體程式會遇到一個不尋常的問題，這個問題被稱做“千禧蟲”、“公元 2000 年問題”或“Y2K 問題”，是由於使用 2 位數字而非 4 位數字來代表日期中之年份，而未考慮到世紀更替所引起。

電腦程式過去僅用 6 位數字來代表某一個特別日子的月、日、年(mm/dd/yy)，因此，1998 年 6 月 18 日在電腦中的記載會是 18/06/98。所以，在電腦中最後兩位數字“00”所代表的意思將會是任何一世紀的最後一年，像是“1800”、“1900”或“2000”。換句話說，使用 2 位數字而非 4 位數字代表年份是造成這個問題的原因。

電腦與資訊科技方面的專家表示，這個不尋常的問題會造成許多電腦系統與程式的數學錯誤與困擾，雖然電腦將如何因應這個問題還不確定，但專家認為“00”非常可能會被電腦認為是“1900”而非“2000”。

資訊科技專家預測，日期錯誤會造成無解決 Y2K 問題能力的電腦系統產生許多不正確的結果、刪除資料、甚至當機。這個問題並不僅發生在通常認為的電腦系統中，在含有電腦晶片的東西都會發生。基本上，所有用到日期的器具、設備，像是電梯、生產系統、金融系統與安全系統，都會受到影響。

對電腦系統而言，Y2K 問題會更發生於系統之間，如果一個系統已設計為公元 2000 後所使用，但是若連線的其他系統中有電腦無解決

Y2K 能力時，仍會產生錯誤的資料。對本身並不直接依賴電腦的機關組織，也有可能因為所依賴的供應商、經銷商等第三人之電腦無解決 Y2K 能力，而經歷混亂。

這個問題，毫無疑問地對許多各種形式的企業都造成衝擊，我們相信這裡所提出的一些相關的法律問題，會對瞭解 Y2K 問題有所幫助。

以下我們先提出其中的一些法律問題：(待續)

故意侵害：如何謂之及 如何避免(四)

Bernard Sweeney 原著

趙慶冷 專利工程師
• 清華大學材料學士
• 臺灣大學材料碩士

有一因素並未包含於上述之檢驗當中，但在決定侵害是否屬於故意時也常常是相當重要的，那就是當事人所信賴的意見之作成時間。明顯地，一當事人在收到該意見以前並無任何意見可得信賴。因此，在一當事人得知專利存在事實之後數月或數年才提出的意見，其價值遠不如在當事人一得知有專利後不久即收到之意見。事實上，當事人得知專利存在已有一段時間而於訴訟程序開始以後才準備的意見被認為對故意侵害一事只有些許或毫無價值。

在熟悉故意侵害之各項因素後，接著來看可被認定為故意侵害之各類活動。如前所示，故意侵害包括有計劃地仿造競爭者的專利或產品等種種行為。經常地，故意侵害發生於侵害人常以較大之努力及費用完全獨立地發展出該系爭產品或製程。於此，用來判斷的對象為當事人在得知專利後之行為以決定其隨後之侵害是否具有故意。其關鍵在於該當事人在得知專利之存在後是否採取有普通注意力之常人在相同情況下所會採取的步驟以避免專利侵害之責任。顯然地，其事實隨案件而異；但是，所需調查之性質仍具有相當地一致性。例如，該當事人對該專利被其產品所侵害或無效是否立即尋求意見或者等待一段時間後才進行尋求意見？又如向誰請教意見，智慧財產權律師或僅是一般受過技術訓練的人，一公司內部律師或一外界顧問？提供意見者調查過那些事實，亦即，檔案歷史以及該當事人所知之習知技藝是否已調查，或者所調查者是否限於系爭專利及產品或製程？該意見是否僅為重點式的結論或包括有事實根據所支持的詳細理由以用來證明所獲得之結論？該意見是以口頭或書面提出？該意見

收到時是否指出所存在之問題，是否採取任何步驟變更產品或製程以避免可能之侵害？如果侵害已是不可避免，是否採取任何步驟以獲得該專利之授權？在多數案件中，對這些或其他類似問題之答案可用來決定所產生之侵害是否屬於故意。本項爭點固然是基於每一案例的事實而決定，但是很清楚地，該當事人於得知一專利而做反應時採取愈高度之關心，即愈不可能被認為係以故意進行該侵害。

智權通訊 & 案例報導(三)

澳洲專利-異議-理由及事實之陳述

3. 商標法(1955年版)第 63 條

通常，要一個商品賣主課以條件以限制伴隨商品的使用以影響在後購買者是不可能的。賣方也許可以用契約約束他的直接買方，但買方的義務是基於契約，而不是基於所有人的地位。契約相對性將阻斷影響在後的購買者之義務。

在已專利物品案例中存有例外的情形，即因專利權人依法令之專賣權係屬獨占且賦予專利權人許予有限授權以使用商品的權利，並因此附加將影響在交易時已知此種情況的在後購買者之條件。

依 Trademark Act 1995，當平行進口商品之來源為註冊所有人或註冊使用人時，將無救濟之途，而只有第 63 條是唯一的例外。第 63 條潛在允許商標註冊所有人或使用人就其商品附加某些特定的限制。

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)

限制的通知必須貼示於商品或容器上，而且違反了限制(但未受通知之善意購買者或輾轉取得權利之他方不在此限)是被認為構成侵害的。限制揭限於該條款所揭五項，且雖然在輸入品上沒有特別的限制，而事實上卻可能產生某一輸入品上相關的限制。例如，在澳洲由進口商以大量方式進口後，重新包裝或再貼標籤的進口商品，可能會有 63 條第 2 項 a 款的適用。這個限制係關於“商品的使用商標，業經

改變其狀態、情況、外型或包裝後。

依第 107 條，商標之視為是使用於商品，應將商標應用於商品本身或其上的標籤或容器上，抑招牌、廣告(包括電視廣告)、發票、目錄或其他商業文件上，且商品之遞送，係根據所施用之商標而為訂貨或請求。

相同的，在相關的包裝法令下，進口商也可能會或被要求加上他的名稱或標示商品。如果這樣的話，第 63 條(2)項(d)款也許有助於防止平行進口，因為它提及的限制係關於“在商標使用於商品上的這個案例中，其它的商標亦使用在此類商品上。

明顯的，第 63 條並沒有提供平行進口的任何簡易解決方法。但可能關於一些既定並提供某種救濟。

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

2-1 使用 vs. 知曉

首浮台面之爭點乃，著名商標究否需屬已於西班牙使用者，或僅需知曉於西班牙？就商標法 (TML) 第 3.2 條明示係較早著名商標之“使用者”規定觀之，吾人相信，較早標誌應需已在西班牙使用。惟，相異於此見解，西班牙大多數學說主張，該標誌僅需知曉於西班牙，即可引用 TML 第 3.2 條。換言之，在西班牙受第 3.2 條保護之著名商標，不以使用該標誌之產品或服務，已出現於西班牙市場上為必要。為符合第 3.2 條規定之保護要件，標誌僅需知曉於相關範疇。其常發生於商標刊登於販賣至西班牙之外國雜誌，或西班牙之廣播場合（如運動比賽、廣告...等之轉播）及商標印製在散布於西班牙之廣告或型錄上。簡言之，吾等認為縱使具標誌之產品未出現於西班牙市場上，或服務尚未被提供，倘標誌之所有權人能舉證證明相關範疇（代理商、製造商、商店所有人、消費者...等）知曉該標誌係著名者，該商標仍將有效受保護。

如前所述，此係多數有力西班牙學說之見解。很幸運地，此亦完全地為 WIPO（世界工業財產權組織）所採。如該執行委員會，為著名商標之保護計畫，於 1996 年 10 月 28 日至 31 日，在日內瓦舉行之第二次會

議所決議，該第二條即規定：

“決定一商標是否係著名商標而受保護，不得以該商標係，已於某領域內經註冊或已使用並以著名商標予以保護為要件。”

2-2 時間及地點

在西班牙保護著名商標所須考慮之另一基本要件乃係，該標誌昇格為著名商標之時間及地點？西班牙最高法院 1992 年 4 月 9 日所為之判決，已就相關時間為一原則性之正確及妥適解釋，其清處地示明，所提供之證據須證明該商標在被其挑戰之商標申請之時間或日期，已屬著名標誌。

該判決之認定相當重要，蓋，其亦澄清著名商標保護最具爭議問題之一：

“決定尋求保護之商標，係已在西班牙聞名，或已註冊而於巴黎聯合公約會員國聞名者。”

雖於該判決中存有一巴黎聯合公約 (PUC) 第 6 條西班牙困惑譯文之參考，然不容懷疑者，該判決亦認定，如依 TML 第 3.2 條之規定，著名本質須已於西班牙境內獲得。(待續)

要聞

※工業財產權(IPR)申請案之減少

18,718 件案件中，有 13,372 件專利案，較去年同期減少 343 件(2.4%)，及 4,941 件新型申請案，較去年同期 6,681 件大幅滑落(26%)。此與自 1994 年起連續三年申請案均呈現約 33.8% 成長相比，今年 IPR 申請案之減少顯不尋常。對 IPR 申請案之減少，KIPO 提出二種原因：惡化之經營環境造成對 R&D 投資相當之削減，及法人內部自我拘束避免以往以防禦為目的之不必要申請案申請，致 IPR 領域之泡沫被移除。

大多數公司包括前七名 IPR 申請者，較知名者為 Hyundai, Kia 及 Daewoo 三大汽車製造業，及 Samsung, LG, Daewoo 及 Hyundai electronics 四大家電用品業者，在過去為對外宣傳及自我防禦，競相為 IPR 申請，此乃不爭之事實。這些企業集團依 IMF 所開之經濟處方，而瞭解到整體性減少不必要申請案之數量，以符合全方位重組及內部組織裁減。

林明燕 法務專員
東海大學法律系
