

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

88年1月號 道法法訊 (81) 月刊
(DEEP & FAR Monthly) 第一版

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(81)
—新式樣專利(二)—
——蔡清福律師

第三版：

非顯而易見性認定上之正面性原則(十四)
——林淑貞
電腦軟體的專利保護(十)
——陳宇仰

第四版：

美國聯邦巡迴上訴法院決定(十)
——蔡豐德
韓國專利法(三十四)
——李秋成

第五版：

多細胞生物之專利權(四)
——宋郁慧
公元2000年問題的法律關係(二)
——趙慶冷

第六版：

故意侵權：如何謂之及如何避免(五)
——連炎昌律師

第七版：

智權通訊&案例報導(四)
——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
法訊新知

專利制度及專利法(81)

新式樣專利(二)

C. 積體電路電路佈局及電子電路佈局：積體電路電路佈局之保護應依積體電路電路佈局保護法保護之，所謂電路佈局，依積體電路電路佈局保護法之規定，係指在積體電路上之電子元件及接續此元件之導線的平面或立體設計。則何所謂電子電路佈局，殊費猜疑！其係積體電路電路佈局之加強用語，抑別有所指？例如，印刷電路版之電子電路佈局。果然，則排除印刷電路於積體電路電路佈局保護法保護之餘，復禁絕於新式樣保護領域，則電子電路佈局之於法律保護，似已無地自容也乎？必也非藉發明或新型專利，無以奏功？

D. 物品妨害公共秩序、善良風俗或衛生者：法文中「物品」兩字，似應以新式樣出之較佳？蓋依我專利法第一百零六條之規定，新式樣既以形狀、花紋、色彩或其結合之創作為其標的，則法律是否宜就此等標的所附麗之基礎物品為規範對象，似宜深予探究！質言之，妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，究係物品，抑或附麗其上之新式樣，實值吾人詳為考量！又，因社會「進步」之實際情況，如何謂之妨害公共秩序、善良風俗或衛生，亦與時俱衍！時在十餘年前，使男性生殖器官揚起之媒介，尚可見被審查委員斥為如此之屬，而今撐起宇宙半邊天之女性同胞，動輒「威而剛」之話題，常令我等恹恹男士不知如何接續話題！在裸演究屬藝術或色情，尚可激辯之今日，只要吾人不帶有色眼鏡，欲符「妨害公共秩序、善良風俗或衛生」之要件，鮮矣哉！

E. 物品相同或近似於黨旗、國旗、國父遺像、國徽、軍旗、印信、勳章者：自此款出發，似愈可得知法條宜以「新式樣」，而非「物品」為規範對象。蓋本款所欲禁絕，乃圖樣或「新式樣」本身，而非「物品」之屬！

2. 一般觀念中，新式樣判斷基準在於美

不美，本於各人心中不同之一把尺所得之判斷結果，自有極大差異。是判斷新式樣是否合乎專利要件或有無侵害，雖易發現爭執、關鍵或疑問所在，然於作成結論，其所涉難度實非小於發明案者。依美國專利法第 171 條之規定，新式樣之專利要件有三，即：

- A. 新(new)：其與新穎(novel)有無區別，容待思量！一般而言，不管對錯或有無道理，「新穎」予人之感覺似較「新」稍微強烈些？果然，則於發明（或新型，以下合稱發明）之場合，將「新穎」性定義為：除任何有別於習用技術者外，尚及本技藝人士所可當然推知（自嚴格角度觀之，此已屬非顯而易見之範疇）者，本非無見！？
- B. 原創(original)：第一手或直接而非轉襲自他人之創作之謂，法文以原創一詞代替發明之非顯而易見一詞，堪供吾人思考者為：
 - a. 立法者是否有意以新式樣之新(new)與發明之新穎(novel)比對，而以新式樣之原創與發明之非顯而易見比對？若果如此，則在新式樣之世界中，吾人宜完全忘卻非顯而易見、進步性、創造性等發明領域中之名詞；
 - b. 果吾人欲否認前說，實亦難在新式樣法中找出類如非顯而易見、進步性、創造性等發明領域中要件之根據。查，原創此一名詞，其用語與國際上著作

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部主任(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~)

權法規所定者同。吾人雖不能必然排除發明世界中，已本然蘊含此一要件，然通觀法律條文，吾人允宜否認非顯而易見、進步性、創造性等發明領域中名詞之可適用於新式樣世界中？！

C. 裝飾性：就此一要件，吾人如以之對比於發明世界中之實用性，而認就此並無多大探討實益，委無不可也！

3. 除另有規定外，關於發明專利之規定，於新式樣專利準用之。此不獨我國及美國為然，各國普遍立法例率皆如此！

4. 有關新式樣之各式法定期間，常為發明者半數，即六個月，亦非我國及美國所獨然！

5. 新式樣專利權，美國為 14 年，我國由舊法之 5 年延長為 10 年，是皆合乎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之期限。

非顯而易見性認定上之正面性原則(十四)

--by John Zaccaria

F. 新式樣專利

在 *Ex Parte Pappas* 23 U.S.P.Q. 2d 1636 (1992) 中，PTO 肯定審查委員對於一具傾斜角落之 U 形槽新式樣專利請求之核駁。該請求保護專利因以下兩引證資料而顯而易見：1] Lien 的專利，其揭露一具有垂直角的 U 形槽；以及 2] 建築手冊，其描繪一傾斜的角落形態。

在新式樣的案例中，決定引證資料組合之正當性之準則為“其相關程度是否使得其一之某些修飾性特徵外觀可建議將那些特徵應用至另一者中”。PTO 確信以上案例符合此標準，因為其結構上很類似。

在下組合恰當之結論後，PTO 指出所請求保護新式樣的顯而易見標準。為了支持以

第三版

第 103 條核駁一新式樣專利之保護請求，”所引用之引證資料必須可建議所請求保護新式樣的整個外觀”。PTO 認為建築手冊已建議此種將傾斜角落提供至 Lien 的槽中之概念。

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(十)

Frank V. DeRosa 原著

由於把焦點放在與整個請求的發明之物理環境及非數學元件，此一測試並未提出對軟體本身可專利性的檢視。此測試並未把焦點放在完成的方式(means)，而只放在所完成的功能上。舉例而言，軟體發明中可能存在著關於使軟體運算可完成計算功能的自動性，即時準確度及速度的新穎特徵。雖然如此，聯邦法院在欠缺任何進一步來自最高法院的指示之下，仍繼續使用 Freeman-Walter-Abele 測試法來判別電腦軟體的專利性。

此外，對轉換及顯著解後行為的要求將導向怪異的結果。例如，假設有兩個發明人分別設計了兩個相同的電腦程式以於一特定測試程序中使用。如果一位發明人請求程式本身而另一發明人請求包含已知測試步驟的程式，則後者可得專利。因此，在此一分析之下，雖然事實上兩個程式包含者相同的創作性，卻只有一位發明人有權保護其發明行為。無論如何，根據聯邦法院在 *Arrhythmia* 案中之主張，”轉換”(transformzation)的要求似已被擴大解釋為包括了電子信號的操縱。

電腦程式自然的受限於特定的應用及其前後之關聯。因此，判定軟體之專利性的適當方法將是去分辨其工作為特定的或抽象的。若該程式以抽象概念描述一運算法

則，很顯然的它將是不具可專利性的。不

過，如果軟體的申請專利範圍乃是以可使人確定其使用範圍的方式寫成的話，在其他專利要件已滿足的情況下，發明人應得到專利的保護。

除非聯邦法院認知到有許多的數學運算式並非類似於自然法則，而是需要發明人的設計及創造力，或是最高法院有進一步的指導，否則判例法將繼續把焦點放在軟體所處的物理步驟及環境上。(全文完)

(譯註：本文撰於 1993 年，隨著 1995 年電腦審查指南之公佈，軟體專利已屬極為平常之事例。)

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 (十) (決定於 1994 年 2 月 14 日)

II. 討論—C. 第六項之應用於請求項

審視前述摘錄無可避免導致以下結論：Schuler 的說明書在第 1 請求項中記載的文句係定義 "因應在該槽中增加的壓力...，俾以朝下方向來移動微粒之裝置" 成一可撓曲壁，隔膜狀結構，而使得該漏斗係由因壓力增加而向外擴張之至少一可撓曲壁所製成，如此促使成塊狀的塵土從該漏斗之壁破裂鬆動並因重力而朝向該螺絲釘掉落。

—D. Swift

該 Swift 集器並未教示或建議由 Schuler 所聲稱的可撓曲壁、隔膜狀結構。事實上，在 Swift 並無任何教示或建議，即其中的漏斗壁可為剛性及對集器中之任何壓力增加無反應之任何東西。準此，對於在該技藝中之平常技術者而言：要修改 Swift 以獲得 Schuler 的可撓曲壁、隔膜狀結構應非屬顯而易見。關於此事，我們注意到該局本身在其最初決定之

第四版

第 6 頁明確的指出：該審查委員所引據的

Swift 及其他引證案未能揭露或使包含能因應在該裝置中由該脈衝潔淨裝置所引起之壓力增加而彎曲的可撓曲之傾斜表面，並憑以使過濾的微粒以朝下的方向被移動之所請求裝置之最底部的特徵顯而易見，以致於該委員對於第 2, 3 及 5 請求項未能初步建立一個顯而易見性之案情。

儘管委員會明確認定：Swift 未能教示或建議 Schuler 在其說明書中所揭露之可撓曲壁、隔膜狀結構係對應第 1 請求項末段所記載之 "裝置" 文句，然而該局長卻辯稱該委員之所發現，以及該委員會之所擅自認同：Swift 的漏斗壁會因應增加之噴射潔淨壓力而震動，並且 Donaldson 亦未能確定其聲稱之反應結構對 Schuler 所揭露之可撓曲壁、隔膜狀結構而言並非一 "均等物"。該局長更辯解道：在 Swift 的集器中傾斜的漏斗壁係滿足第 1 請求項之 "因應該壓力的裝置"。

該局長之辯解似在闡釋依據美國專利法第 102 條之可預期的觀念。然而既非該委員亦非該委員會曾依據第 102 條而為可預期之核駁。在該法庭前之唯一核駁依據是第 103 條之顯而易見性。(待續)

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

韓國專利法 (三十四)

VI.B.5. 無效審判對專利期限延展登記
(a) 無效之原因：當一專利期限延展登記有下列任一情事時，利害關係人或審查委員可提出一無效審判：

i) 一專利在沒有得到 PAL 之許可或 AML 之註冊下而獲准與實施該專利之登記時；
ii) 當專利權人或其專屬或非專屬授權人尚未得到上述之許可或註冊而完成登記

時；

iii) 所登記之延展期限超過已專利發明

因不能實施之時間時；

iv) 依據非專利權人之某人之申請而登記；且

v) 非依據所有共同專利權人之申請而為登記。

(b) 無效之影響：當一終審確定判決拒予一專利期限延展登記時，所請求登記之期限延展應視為尚未完成。然而，當登記是依據因所請求延展之長度超過已准專利發明不能實施之時間長度而為申請時，超出已准專利發明因不能實施的時間之期限長度應該視為未經延展。

VI.C. 訴訟參加

VI.C.1. 參加者

任何得提出審判的人可於一審判中參加訴訟直至審判程序終結為止。在獲參加人撤回訴訟後，參加者可繼續程序。

VI.C.2. 輔佐人

任何一個對審判結果有利害關係者可以於審判程序中參加以幫助當事人之一。輔佐人得為訴訟程序中被允許之每一個行為。

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(六)

Robert J. Paradiso 原著

基因工程動物若沒有專利權的保護，將只能依賴營業秘密方式來保障其權益，從各方面來看，這實在不是一個可行方法。因為營業秘密會使科技新發展在專利法定期限內屬於秘密，社會大眾將無法獲知該技術，產業進步也將因無法專利授權而遲滯。對基因工程採商業秘密也跟憲法中明訂促進展業之發展不一致。

第五版

法律爭論

一、專利動物的後代

當一種專利動物獲得專利後，發明人通常

會將販賣此專利或加予以授權，然而，販賣活動物體這個行為帶來許多爭議。對於負責研發專利動物的基因工程公司以及負責培育專利動物的農夫這二者而言，最大的問題則是原專利動物的後代究竟歸屬於何人。

有數個明顯原因可說明發明者想持續擁有其發明物後代之權利。若失去對發明物後代之主張權將大大地減低擁有一個專利的價值。因農場動物的孕育期短，只要數年就長大成可販賣的商品，因此，專利動物的子代數目會比母代多更多。如果發明人不能擁有專利物後代的權利，則發明人便會遠在專利權失效之前，很快地失去其專利商品市場。這種結果將會減低對基因工程的研究動機，或是將研究成果隱瞞起來。

以農夫們的立場而言，產業之企業控制將造成小型農場數減少。這些小型農場的農夫們害怕負擔不起專利權利金，會被大型農場排擠，而無法繼續經營。

在現今專利法中規定，特意培育專利動物將構成對此專利權的侵害，而這些農夫需要付給發明者一筆權利金。雖然尚未發生這種案件，但若再能再檢閱解決類似問題的法律規範，將有助於瞭解法院審理此類案件之可能結果。

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(二)

B. 法律關連

1. 相關團體

個人或商業團體可能會遭遇與一種或多種

與 Y2K 有關的法律問題。個人或商業團體可能會遇到的問題包括：

<產品製造>

他們可能會遭遇到由於缺陷產品所潛在的責任問題。這些有關的產品不只包括電腦硬體與軟體，更包括電梯、其他機械元件、收銀機、飛機、火車、船、以及警報系統等等。

<產品的批發商與零售商>

即使缺陷並非他們所造成，他們也未製造此產品，他們可能會遭遇到因販賣缺陷產品所潛在的責任問題。他們可能會對產品的製造商、其他轉手產品的人、與其他在這供應鏈中的人有潛在的主張權利。

<提供服務者>

他們可能會遭遇到由於缺陷產品所潛在的責任問題。責任甚至會來自於他們服務係依賴第三服務或產品有缺陷。他們可能會對造成他們服務有缺陷的第三人產品、服務供應商有潛在的主張權利。許多種類的提供服務者，包括飛機、火車、船舶、其他交通工具、使用收銀機的商店、證券交易所、與金融機構等都會受到影響。

<消費者>

如上所述，在供應鏈各層面上的消費者，不論他們是批發商、零售商、或最終消費者都可對曾提供他們缺陷商品或服務的人或涉此供應鏈之人有潛在的主張權利。

<金融機構的消費者以及擔保與抵押的提供者>

財務證明、擔保與安全抵押之失序所致金融機構之追繳抵押借貸與執行擔保與抵押之事件會因不符 Y2K、克服 Y2K 問題失敗及 / 或無法提供處理 Y2K 問題的滿意措施而引起。

<公司的管理者與幹部>

他們可能會因對處理或充分處理 Y2K 問

<公司、稽查員、會計與管理者>

他們可能因準備財務說明與報告時，未能慮及 Y2K 問題而須負責。(待續)

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（五）

Bernard Sweeney 原著

II 如何避免受有故意侵害罪之判決

本文之此部分，將試著提供一些指南做為為避免受故意侵害專利判決之任何可能所應採取的步驟。建議的主要部分為建立一套無論何時當公司注意到與公司之產品或製程相關的專利時，公司因應行動之作業程序。此一程序應做成書面並流通於公司內部可能接觸到有關他人專利資訊之每一員工。此一書面程序之存在之所以重要有許多理由。第一，其確保多半會採取適當方式來避免受故意侵害之控訴，隨之而來地是大大地降低公司在一開始即會受有故意罪責判決之可能，並因此排除任何故意侵害之爭議。更且，書面程序之存在使得在訴訟中防禦故意侵害指控之工作變的相當容易。此一書面程序可使當事人表明(1)公司尊重他人之專利權(2)對所爭論之事項有相因應的正確程序。

因為實質上不可能事先精確地判斷那些專利與公司之產品或製程較為相關，而且在大多數案例中，有關這些專利的知識會首先落於有資格來決定這些專利對公司是否重要的員工手中亦不太可能，因此所建立的程序首先應當要求有關這些專利的初步資訊送給有權因應評估的一個或一個以上的特定員工。通常，此一員工應當是公司內專利或法務部門的一員。

該程序應當界定清楚就關於一必須面對之專利，公司是否會有問題，或者該專利在目前是否並不成為問題，欲獲得充分意見所需要採取的步驟。由前面所提到的檢驗中可很清楚看出，最後一因素，亦即於已知各種情況下當事人對所收到意見之信念及信賴是否合理，是最難於滿足的一因素。美國聯邦巡迴上訴法院的裁判已多次重覆表明所收到的意見應為具有法律及技術專業之顧問的意見，而其法律及技術專業能適當評估事實並提供理性常人會予以信賴之意見。很清楚地，專長於智慧財產權法之顧問最能提供此類意見，這些意見不僅應基於該專利本身，也應基於檔案歷史以及當事人所知之習知技藝。而這些材料的考慮有其必要，因為如未參考這些材料則申請專利範圍無法被適當地解讀，並且就一未經如此決定範圍之權利項也不能做出正確的侵害判斷。因此，未考慮檔案歷史以及習知技藝所結論出無侵害之意見似會被給與較少的份量。

<p>連炎昌 專利律師</p> <ul style="list-style-type: none">• 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(四)

4、中間命令

在最近的 Berhaz Pty Limited & Anor v. Master Control A/C Pty Ltd & Ors 案例中，澳洲聯邦法院的 Sheppard 法官提出一個關於中間命令的核准的重要的新思慮方向。雖然該案聲

稱專利侵害，但其潛在應用更廣。該專利主要係酪農所用的熱貯單元。Sheppard 法官認屬堅強的表象侵害，而且認屬表象無效。在個別當事人間便宜的衡平的問題上，Sheppard 法官最後推斷出衡平並不利於禁令的核准。主要的適切事實是被告的單元（不像申請人的）已經是在市場上。Sheppard 法官認為任何禁令的核准將會造成被告在市場地位的危險，而且他的商譽可能會有無法由申請人的擔保獲得賠償的危險（此擔保已由相當的擔保金所具實）。

儘管如此，Sheppard 法官仍核准禁令並認為酪農地位較具重要性。一個產品專利之侵害不只是因為製造和販賣專利物體，而且可因為他的商業使用或利用。雖然酪農就其商業使用關於被告的熱貯單元，並沒有威脅產生，Sheppard 法官仍認為存有專利權人對酪農採取行動之風險，因此他主張當慮即便便宜的相對平衡時，第三人利益應該被列入考量。法官就核准禁令的替換方法之建議是被告在專利侵權的訴訟中可以負責通知買方和潛在的購買者，被告認為這樣的通知會有和禁令（但無申請人就損害及擔保所提供之保證）一樣的商業效果，而選擇不續此途。於是中間命令被核准了。

在聽證會的過程中，法官也注意到在違反 1974 Trade Practices Act 第 52 條下沒有警告商品可能侵權而販賣潛在侵權商品，將視為誤導和欺騙行為。

這個案例的應用明顯超脫專利侵權的行為，在那一點上，被告以批發地位賣給後來再賣出並因使用而可能會侵害商標的零售商。

<p>鄭慈萱 法務助理</p> <ul style="list-style-type: none">• 輔仁大學財經法系

2-3 提起無效之訴之期間

末節應闡述者乃，較早著名商標依商標法（TML）第 3.2 條行使權利之時間限制：須於被挑戰標誌核准公告之日起五年內為之。逾此期間，較后標誌將具不可撤銷性；惟倘歸因於申請人本身之惡意，則不受此限，即撤銷之訴得隨時提起。此無效之訴之限制規定，因五年期間經過而當然適用。換言之，較后標誌無須已於市場上實際被使用，始具不可撤銷性。然而，在後一情事中，雖系爭標誌不再會成為較早著名商標所有人提起無效之訴之標的，仍得因未使用而於撤銷之訴中被撤銷。該訴訟亦應向法院為之。

2-4 特定原則

最後，未註冊著名商標之保護須受限於所謂“特定原則”：即指，較后註冊者僅於所欲保護者為相同或相近似之商品或服務時，始受挑戰。

III. 已註冊著名商標之保護範疇與致生混淆之虞之關係

繼未註冊著名商標法律上地位之建立，本章將進入另一階段——概述已於西班牙專利及商標局註冊之著名商標保護範疇。個人以為，以著名商標應獲充足之保護及防禦為出發點，當研究有否與西班牙專利及商標局新商標申請案生混淆之虞時，及當幾近乎著名商標之特殊顯著符號於市場上使用生侵權情事時，著名商標實應享有較大之保護。

1. 案例法：趨勢

儘管如前，不可諱言，西班牙法院有時採相異見解。最高法院 1992 年 6 月 4 日判決（AJ 5781/1992）宣告“

CARDIEL”及“CARTIER”二商標能相容。縱已知曉“CARTIER”商標於市場上已然著名，即特別指出因其著名本質，系爭標誌混淆之可能係被排除。無獨有偶，最高法院 1993 年 9 月 29 日決定（AJ 6947/1993）亦宣告“FERODO”及“FEDORO”二商標能相容，理由如下：（待續）

林明燕 法務專員
東海大學法律系

法訊新知

德國專利法（及其他法規）已於 1998 年 11 月 1 日修正，依此，德國專利申請案將有如次主要之變革：

1. 德國發明或新型專利申請案得以任何語言（如中文、英文、法文、義大利文、日文、西班牙文...等）申請，而於申請日起三個月內補呈德文說明書。
2. 優先權之主張及優先權文件之提出須於該優先權日起 16 個月內為之。
3. 主管機關名稱將更名為：德國專利及商標局（GPTO）。
4. GPTO 被授權準備專利申請案（及新型專利申請案）之電子申請，惟目前尚未實施。

關於商標：GPTO 已開放之電子資料庫，過去僅具公告商標之資料，如今復增加某些申請後尚未公告之商標申請案。
