

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2月號 道法法訊 (82) 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

本期增刊第九及第十版

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(82)
—新式樣專利(三)—
——蔡清福律師

第三版：

非顯而易見性認定上之正面性原則(十五)
——林淑貞
軟體專利的國際趨勢及統計數字
——陳宇仰

第四版：

美國聯邦巡迴上訴法院決定(十一)
——蔡豐德
香港專利法條(5)
——盧清本

第五版：

台灣發明創作可資利用之專利合作條約(PCT)(VI)
——張秀貞

第六版：

日本的電腦軟體法律保護(一)
——楊雅淨
韓國專利法(三十五)
——李秋成

第七版：

多細胞生物之專利權(七)
——宋郁慧
公元2000年問題的法律關係(三)
——趙慶冷

第八版：

故意侵權：如何謂之及如何避免(六)
——連炎昌律師
智權通訊&案例報導(五)
——鄭慈萱

第九版：

西班牙當今對於著名商標保護之趨勢
——林明燕
法訊新知

第十版：

「智慧財產局」慶生及期許
——蔡清福

專利制度及專利法(82)

新式樣專利(三)

6. 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。我國延長新式樣之時限，主要即是因應此一規定！至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 (TRIPs) 為何規定新式樣之期限至少應有十年？似乎值得吾人思量。

按，忙碌、充實或荒唐之生活，常讓吾人忘卻、迷惘或無遐思及事件真實之本象。著作權之保護期限，可及於身後七十五年。為何發明專利只有從申請日起算二十年？

自以上兩則現象界事實觀之，吾人可得知以下「法學家」之考量基準或心中尺度之影像：

- A. 著作物常係人之精神糧食，所謂「衣食足而後知榮辱」，當一般平民（如非洲）盡一切努力，卻僅能餬口時，欲求其崇尚文化、格調，縱係聖人再世，似亦難能！著作物既非人民生活必需，為期仍能獎勵創作，即須多予著作人時間，宜使之享有較長期限，以使之可能販售相當量之著作物，而實質上享用其權利！
- B. 專利品輒為人民之物質需求，雖專利品恆有替代品為常，然專利品常屬世上「最先進」、最有效益之物。一般而言，人們常願多花「些許」額外費用購買該專利品；而理論上，專利權人亦必本於「薄利多銷」或自由競爭市場法則妥為合理售價之訂定！專利權人既已因人們之通常青睞，而頗能得利，則較短之二十年專利權壽命，實已能完善保全專利權人之貢獻及其利益！
- C. 新式樣只是外觀之新創與保護，其「發明」或貢獻程度較低，故修正前專利法，予以五年之保護。然正因其新創程度或保護範圍較小，其引起消費者共鳴之能力或其市場需求性亦較小，心中之法正義遂向類著作物偏移，是 TRIPs(Agreement On Trade-Related Aspects On Industrial Property Rights) 乃明文其保護期限最少為十年！
- D. 於國外，例如德、日、英、美．．．，所謂專利 (Patent) 係指發明 (Invention) 之意！至於新型 (Utility Model) 或新式樣 (Design) 則常另立法案！我國立法先賢鑑於發明、新型、新式樣三者性質相近，故

以一法全部規範之，乃據聞我有司不查先賢立法本意，於民國八十年左右為因應美方之壓力，竟須耗費以百萬元為單位之公帑，委請專家學者研議工業設計法 (Industrial Design Act)，最終終於發現所謂工業設計法，其實是我修正前專利法中第三章之新式樣而作罷！還好彼時國庫金光閃閃．．．，然而此種耗費民脂民膏之行徑，畢竟最好出現之機會愈少愈好！

- E. 老美發飆之理由，在於我國新式樣之審查委員常以該新式樣係熟習於該技藝者容易思及，而為駁回。新式樣既已向著作物偏移，則應僅剩「原創性」，而非「非顯而易見性」。如依我國昔日之作法，直已將我新式樣脫出國際所共認知新式樣範疇，而實已創設出新專利種類。老美以退為進，表面上尊重我國之立法自由（創設新種類新式樣），實質上則要求合乎國際規範之新式樣保護。乃我相關有司不解老美真意，並因翻譯上之選擇性，而主動研議工業設計法！
 - F. 人（國家）在錯誤中成長，在錯誤中生存之中標局亦即將不見。總算，目前我國之新式樣之審查，已愈來愈像國際通行之實務，誠可喜可賀也！
7. 依中華民國專利法第 106 條之規定，稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作。又，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。晚近，頗有廢除聯合新式樣之議！此因既屬近似，本在原新式樣保護範圍之內，何須另行聯合新式樣保護？倒不如以一新式樣保護一系列變異式樣之方式為之為愈！
8. 我專利法第 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。」本條規定登記對抗效力，及聯合新式樣與母式樣間之不可析離性。前者，乃契約原理及公示信賴原則解釋之所當然；後者，則法律附麗原則之本然發揚，在此不予多論！

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(十五)

--by John Zaccaria

在 *L.A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co.* 1993 WL 36113 (Fed. Cir. Feb. 16, 1993) 中，聯邦巡迴法庭同樣提出引證資料在第 103 條之前提下是否組合適當的看法。其確認地院所持一運動鞋新式樣專利對引證資料之組合而言為非顯而易見之觀點。

所採之標準為”有某些教示或建議，因此對一熟習此技藝之設計者而言，去進行專利權人所作之特別的選取與組合為顯而易見。”此分析之第一步為決定設計特徵基本上與所主張保護之新式樣相同之主要引證資料是否存在。然後，問題變成該主要引證資料是否可以二級引證資料加以修飾。此一詢問之標準為熟習此技藝之設計者是否會被導引以作該特別的組合。聯邦巡迴法庭與 PTO 的分析不同。在 *Ex parte Pappas* 23 U.S.P.Q. 2d 1636 中，PTO 將它對於由最終顯而易見性之決定所作之組合有效性的討論加以分割。很有趣地，組合之合法性由引證資料間之關係，而非它們與所主張保護新式樣間之關連發展。其為說服 PTO 該組合有效之可比較結構之揭露。

在 *L.A. Gear* 中，主要的因素為一類似於所主張保護新式樣之具有設計特徵之引證資料是否存在。根據聯邦巡迴法庭的看法，當對一熟習此技藝之設計者而言明顯可如此做時，該主要引證資料可與二級引證資料組合。與 *Ex parte Pappas* 不同者，引證資料間外觀之類似性並不是重點。很有趣的是須注意前述新式樣案例所陳之要求在本質上對等於發明專利的類似習知技藝要求。

林淑貞 專利工程師

· 淡江大學化工系
· 淡江大學化學所碩士

諸如汽車、行動電話、錄放影機、警報系統、智慧型卡片等等...中為特定目的而製造的矽晶片內被發現。就非常實際的技術觀點而言，軟體與硬體間的差別可說是越來越小了。

“軟體相關發明”

在此姑且將”軟體相關發明”解釋為相關或建置於特定硬體中的軟體，通常以”系統”或”裝置”項提出專利申請，但幾乎都會有”方法”請求項。很明顯的方法項所欲保護的對象即為該軟體本身。相信這些專利真的應該被包括在”軟體專利”的統計調查中，但實際上不可能去估計這些專利的數量。

“純”軟體專利

歐洲專利局對”純”軟體專利是有區分方法的，但其意為一般歸類為國際分類 G 06 F 項中的發明-“數位資料處理”。其中包括了操作系統、網路、應用程式，如我們日常生活中所使用的載入於個人電腦中的軟體。在 G 06 F 分類項中的發明有超過 95% 可明確的歸為”軟體專利”。但在此種認定方式之下，有許多”純軟體”專利存於 G 06 的其他標題下，或是 G 05 及 H 04 的部分標題下。由於國際專利分類(IPC)系統現存的缺點，在這些其他的分類中，這些軟體專利又很難和純硬體專利作一區別了。

由於上述的各項理由，以下將只分析屬於國際分類 G 06 F 的申請中及已獲准的歐洲、美國及日本專利，以使我們的討論對象確實完全的限於”軟體專利”之上。

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(十一)

(決定於1994年2月14日)

軟體專利的國際趨勢及統計數字

何謂”軟體專利”

我們該如何定義”軟體專利”呢?事實上要匯編電腦軟體專利成長的精確統計數字是不可能的，因為”軟體相關發明”並不存在於國際專利分類(IPC)系統中，而是散見於差不多所有IPC所涵蓋的技術領域中。

第三版

許多人仍然認為所謂的軟體就是如文書處理器等安裝在電腦中的程式。然而事實上目前軟體早已突破了桌上型電腦的限制，而可在裝置於

II. 討論——D. Swift

然而如前所闡述：第 112 條第六項要求我們及專利局來解釋在第 1 請求項中記載的”因應於壓力的裝置”文句為限於如

Schuler 的說明書中所揭露之一可撓曲壁、隔膜狀結構，或它的均等物。關於此事，該局長未能確定如 Swift 之源於脈衝噴射潔淨之任何本然震動足以鬆開聚集在漏斗壁上的硬化灰塵的習知漏斗結構之存在。(註九)因此，該局長之 Swift 的漏斗壁將因應由於脈衝噴射潔淨

駁回

引起之壓力增加而震動之無根據主張僅僅是由任何相信其或為真而無任何理性基礎的不當推測，顯然舉證責任並未轉移至 Schuler 以確定無均等性。進一步言，該局長未能說服我們如是震動，即使其未發生，亦應將 Swift 漏斗結構視為 Schuler 可撓曲壁、隔膜狀結構的均等物。

(註九) 我們發現到 Lissy 專利揭露集塵器之漏斗壁係以震動器來機械式驅動而鬆開塊狀塵土以使它落到漏斗之底部者，Lissy 專利第 2 欄第 4-8 行；第 4 欄第 20-27 行。倘若習知脈衝噴射潔淨提供足夠的震動來鬆開塊狀的塵土，當可想見 Lissy 不會發現它需要來加設震動器。同理亦可想見 Davis 不會發現它需要用其中描述的不可膨脹薄膜，Davis 專利第 4 欄第 23-58 行。

至於該局長有關 Swift 之斜漏斗壁的辯論，我們發現到既非該審查委員亦非該委員會曾主張由這些斜的壁本身來代表 Schuler 之可撓曲壁、隔膜狀結構的一均等物。還有該局長未能進一步提出任何對 Swift 的壁是如何因應於壓力之增加"的合理解釋。

總之，從 Swift 所有之剛性且該收集器中並無反應於壓力增加的漏斗壁之收集器觀點，Schuler 請求的收集器並非為顯而易見。並且，即使考量第 102 條之可預期情事，畢竟終無其事，該委員實未能確定在 Swift 的收集器中剛性漏斗壁結構是在 Schuler 的第 1 請求項收集器中可撓曲壁、隔膜狀漏斗結構之一"均等物"，故其亦不應辯稱可預期。

結論：

基於前述理由，我們就法律觀點而認定：依美國專利法第 103 條，Swift 並未使第 1 請求項所定義之結構顯而易見，所以我們撤銷該委員會之決定。呈現在我們之

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

第四版

前的資料，並未見有理由來發回本案以進一步探究如該局長所認定之"均等物"。

台灣發明創作可資利用之專利合作條約(PCT) (VI)

台灣發明創作之申請人如欲提出 PCT 申請案，可向中國專利局之 PCT 受理局(PCRRO)或美國專利商標局 (PTO) 之 PCT 受理局(USRO)提出申請。兩者之各項比較如下：

第五版

USRO	PCRRO
1. 為向 USRO 提出申請，在正式手續階段期間，申請人中至少有一個必須為美國居民或國民。這就	1. 中華人民共和國宣稱因為台灣為中國大陸的一省，因此台灣人民為中華人民共和國的國民。

香港專利法條 (5)

標準專利之申請案只有在停止付任何維護費下視為撤回，而申請人於申請案視為撤回之日起十二個月內並繳付規定費用後，得申請標準專利之回復原狀。

如果希望標準專利於期滿第三年，或於專利核准日之後，自第一次發生之視為標準專利申請日之週年日起之任意後續年度，仍有效力，應付規定的更新年費。

其中，因沒有付任何年費的理由而致標準專利失效者，在專利失效之日後十八個月內的任意時間，可以申請專利之回復原狀。

基於國際申請案(第 16 節)之指定專利申請案

其指定之專利申請案係為一國際申請案在專利合作協定(PCT)下之內國階段者，指定專利申請案(第 15 節(1))之公告日應為：

- (i) 在指定專利局用以指出國際申請案已有效進入內國階段之公告日；或
- (ii) 法令所定之其它日期，但不早於國際申請案有效進入內國階段之日期。

關於以國際申請案為基礎之指定專利申請案的情況下，驗證本(第 15 節(2)(a))應解讀如下：

- (i) 國際申請案驗證本，應係國際局所公告者；
- (ii) 公告在指定專利局之國際申請案之任何翻譯之驗證本；以及
- (iii) 在指定專利局有關國際申請案之任何公告資訊之驗證本。

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

<p>是為什麼 1%的國外權利要讓渡給 Idea 公司，使得在正式手續階段期間，Idea 公司成為聯合申請人，接著在完成正式手續之後，該 1%權利讓回給台灣申請人且 Idea 公司自申請人中除名。</p>	<p>台灣政府不承認此說法，且企圖攻擊任何藉由 PRCRO 之 PCT 路徑最後獲得專利的任何第三者可根據台灣申請人未適切向 PRCRO 提出申請之基礎來攻擊而使專利無效。</p>
<p>2. 進行 PCT 路徑之主要原因是為將昂貴之內國申請案主張優先權日起十二個月延至自主張優先權日起算的三十個月時間。然而，更重要的是，延期的時間用以決定在指定國家中獲得有效專利的可能性。這最好以第一次在提出美國專利申請為佳，因專利代理人會將說明書改為美國的格式，以致有適當之英文說明書可作為優先權文件。在美國專利局，申請後六至八個月內可能會有第一次官方審定書，可以想像在必須於向美國專利局提出申請起算 12 個月內向美國受理局提出申請之前將可決定可望獲准專利或無法取得專利。一旦向 USRO 提出 PCT 申請案且進入第二章，直至三十個月為止，將不必提出內國申請，屆時已可完成美國申請案的審理，並且知道是否可以取得有效專利。因此，將會知道是否需要花費大量的金錢向 PCT 申請案中所指定的國家提出內國申請。</p>	<p>2. 向 PRCRO 提出 PCT 申請案將確認可延至三十個月。然而，確定在 PCT 申請案所指定國家中取得有效專利之可能性為嚴肅的問題。中華人民共和國在 1985 年才加入巴黎公約，且在 1994 年始加入 PCT。世界上大部份的習知技術是用英文寫，中華人民共和國的審查委員以英文搜尋的能力將受到質疑，此乃源於在他們的專利局內英文習用技術的量和分類。若目的是為了決定是否該發明在 PCT 申請案所指定的國家中具有專利性，那麼選擇中華人民共和國作國際搜尋及在 PCT 的第一章和第二章下作初步審查似應考慮前述問題。</p>
<p>3. 向美國受理局提出 PCT 申請案後，由代理人 and 母語為英語的審查委員以英文進行審理。此將給予該申請案最好的搜尋，最後在 PCT 申請案所指定國家中申請專利範圍獲准的機率可達最高。</p>	<p>3. 當 PRCRO 接受英文的申請案且理論上會以英文審查該申請案時，此道亦應詳予考慮。因此，將會以中文提出申請並進行審查，但 PRCRO 並不接受台灣的繁體中文字，即說明書必須由 PRC 代理人編輯成簡體字。</p>
<p>4. 美國代理人比較公道的 PCT 申請案服務費如下： 第一章--準備和提出文件約為 600 至 700 美元 準備讓渡給 Idea 公司及讓回給台灣所有權人約 100 美元 第二章--準備和提出文件約為 400 美元 因此，PCT 申請案服務費總計約為 1,100 至 1,200 美元 若指定十個國家之 PCT 申請案之第一章和第二章，則費用約為 3,000 美元，加上服務費則總計約為 4,000 美元。其比中華人民共和國的專利事務所建議之收費少了超過 1,000 美元。</p>	<p>4. 中華人民共和國專利事務所建議之收費是第一章和第二章之申請案為 4,000 美元，加上每個指定國家的費用為 130 美元。因此，若指定十個國家，則費用為 5,300 美元。當然，此種費用在現在不景氣時分，是很可以要求調降的。</p>

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

日本的電腦軟體法律保護（一）

1. 前言

日本在過去的二十年，用於電腦軟體法律保護的法規、判例及慣例隨著電腦相關產業的進步而跟著發展，現在，電腦軟體已可獲得專利法、著作權法及其他法令（如有關

於營業秘密、商標、契約等等的法律）的保護，下面的敘述主要在討論日本專利法中的軟體保護，適用於以方法或裝置（系統）的形式

來保護電腦程式用作為基礎的演算法，以及討論適用於保護電腦程式的日本著作權法。

2. 專利法的保護

2.1 歷史沿革

(A) 發明的定義

發明的定義第一次在 1959 年的日本專利法（昭和 34 年）中出現，現仍生效實施中，專利法中定義法定的發明為「利用自然法則的任何技術概念（具體的概念、想法或觀念）之高度進步創新」（第二條），這個定義受到德國對發明的觀念所影響，認為發明必須是利用

自然的技術，即必須使用自然力來達成某些特定的結果。

雖然在日本專利局的訴願委員會中有提出了一些判決，但是迄今為止，日本不像其他國家（如美國及歐洲國家）有法院的判決來解釋有關於軟體發明的發明定義，因此，日本專利局開始著手編輯法定發明的審查基準，當然其中會反映專利代理人及產業界的建議、看法及意見。

日本專利局原先提出三種有關於電腦軟體發明的審查基準及指導方針，這些都已經完全被 1993 年 6 月所公佈的新審查基準所取代，這裡簡短地解釋一下舊有的基準及指導方針。……待續

（譯自亞洲專利代理人協會報導）

楊雅淨 專利工程師

· 台灣大學化工系
· 台灣大學化工所碩士

李秋成 專利工程師

· 中央大學化工學士
· 中央大學化工碩士

(a) 時間限制：一國際專利申請之申請人必須依據 PCT 第 2 條 (xi) (優先權日) 之規定於國際申請日之優先權日起二十個月內提出於 KIPO 局長：一說明書，權利請求項，圖例（只需要翻譯所包含之圖例解釋。（假使有））與摘要之韓文翻譯（於優先權日起十九個月內已依據 PCT 第 33 條請求國際早期審查，且依據 PCT 第 31 條 (4) (a) 選擇韓國之國際專利申請案，則為從優先權日起三十個月。

除非上述之翻譯於上述之期限內提出，否則該國際專利申請會被認定為已撤回。

(b) 翻譯之替代：一個已提出翻譯之申請人可於時限期間之任何時間提出一新的翻譯。然而，此則不適用於已提出審查要求者。

韓國專利法（三十五）

多細胞生物的專利權(七)

Robert J. Paradiso 原著

VII. PCT 申請之國家階段

VII.A. 文件要求

VII.A.1. 應備文件

任何一個希望在 KIPO(為一指定局或一選定局)使其國際申請進入國家階段的人需要提供其當地代理人下列資料與文件：

i) 一份國際申請表格（格式 PCT/RO/101），要求表格（格式 PCT/IPEA/401），及/或較新的選擇表格(PCT/IB/328)；

ii) 一國際申請案影本，包括說明書、權利請求項與圖例（如果有）以及摘要；

iii) 一國際公告之影本（如果可得到
第六版

）；

iv) 根據 PCT 之 19 條 (1) 與 34 條 (2) (b) 於國際階段期間所做任何修正之影本；

v) 於 WIPO 之國際局所提出之有關權利請求項修正（假使有）的任何解釋之影本；

vi) 一優先權文件之影本（如果可得到）（當優先權文件之內容（描述與權利請求項）不同於為進入國家階段而提出於韓國之內容時，則需要一韓文翻譯）；以及

vii) 一申請人簡單簽屬之委任書。

美國 Cotton Ties v. Simmons 判例中，一個專利持有人販賣用於運送棉花的金屬帶，這種金屬帶上刻有“只能使用一次”的字樣，通常使用過後，帶子會剪斷再丟棄。此案的被告則是撿回這些被丟棄的帶子，將其修復，並依相同用途再度販賣出去。

最高法院最後判定被告侵權成立。法院認為一旦這些帶子被主動剪斷之後，其應有之功能已經不存在，此專利物設計只能使用一次，此已由戴上所刻字樣予以明示。因此，被告對金屬帶的修復行為也就侵害了專利所

有人的權利。

對於擁有一個遺傳工程動物的專利權人而言，他必須很清楚的宣告此種動物並不以繁殖為目的。如果因為未授權的繁殖行為而為訴訟，則法院可能依上述 Simmons 案例判決其侵權。

國會開始審理許多議案藉此對這類案件進行高層次的公眾檢查，如：1988 年的轉換基因分子動物專利之修正條例(Transgenic Animal Patent Reform Act)。這條例使農場所有人可以依農用或販賣的名義，生產專利動物而不需支付授權金。但是這些動物的精液或胚胎則是例外，均不得販賣。專利的授予並不會被這條例所影響，但專利權人的權利則大受影響，到目前為止，國會還沒有通過任何一個像這樣的條例。

VII.A.2. 國際專利申請之翻譯

雖然小型農場的農夫們所面臨的困境不應被忽視，但這些人也不應該犧牲整體社會成本而受益。如果上述法令立法通過的話，將對專利系統造成不必要的限制，且減緩了這個對人類具重大貢獻科技的發展。單就少數族群的商業利益著想，而使如此有用的科技停止發展並不划算。

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(三)

2. 法律爭論點

由 Y2K 問題會引發出許多法律爭論點，不僅和潛在法律責任的相關範疇有關，也和避免與減少責任風險的需求與措施有關，我們列出其中的一些問題：

<契約>

如果產品或服務不符合 Y2K 或是因為供應鍊某處的 Y2K 問題使得這些產品與服務的供應受到影響，則產品與服務的提供者對消費者所受到的契約侵害有責任。契約規定之違反，包括商品化品質或符合買方目的產品之明示或默示保證。另一方面，消費者可能有或可能沒有補救供應商以下違反契約的方法，即當產品或服務不符合 Y2K，或是由於在供應鍊中某處的 Y2K 問題使之未能依照契約要求來供應。對於供應電腦的軟體或硬體的契約內容中，消費者能有或沒有權利要求供應商去維持或升級產品，使之符合 Y2K。

第七版

就新契約來說，供應商一方面與消費者另一方面，將會考慮各自擁有對他們暴露於風險最小的契約版本。這會是一個有關當事人與法律起草人間的協商，以反映出協商立場。

<過失>

不論供應商是否對契約有責任，供應商可能對一具有契約的當事人或對在此供應鍊中的另一消費者有責任。雖然供應商並未與該消費者訂定對產品失敗須採取合理注意的契約。責任的基礎，可能是對產品或服務未能確保符合 Y2K，或未能確保他們不會在供應鍊中其他地方受 Y2K 問題影響，或在此一方面未採取合理的方法。對供應商來說，要避免對過失負責可能是很難的，當可以預期供應商未能採取合理

照顧會導致損害時。

因此，即使消費者尚未與供應商簽訂契約，消費者可能有防止供應商的產品或服務在供應鍊發生過失的補救辦法。

<錯誤陳述>

如果產品或服務的供應商，明示、默示或遺漏而為表示產品或服務符合 Y2K 或他們將以某一種方式操作或達到某一標準，而如果產品或服務沒有符合 Y2K，或由於在供應鍊某處的 Y2K 缺乏使產品或服務沒有達到應有的標準，供應商要對過失錯誤陳述負責。（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（六）

Bernard Sweeney 原著

意見應以書面提出。對口頭意見很難舉證其內容及根據，尤於當任何人可能被要求回憶與意見有關之任何事項時已歷經數月或數年之情形為然。相反地，一書面意見通常敘述準備意見期間業經考慮之所有事項，彼筆資料經過評估以達成結論之論理，以及處理問題之特別建議都包含於書面意見之中。因此，數年之後，關於系爭產品或製程一公司如何及為何達此地步之記錄均為清楚。需指明之一點是，該意見並不須明白地陳述，例如，該專利未被侵害。該意見依以下之形式陳述即屬已足：「雖可相信法院應

會判定該專利未遭侵害，但法院不認為如此而判定該專利已遭侵害亦係當然可能」。換句話說，所謂的「高於不可能之可能」之語句可被接受，而且事實上，該等語句比起一明白的陳述較能夠為法院所信賴，因所有的律師都承認法院中並無絕對的確定。

尚有最後一點需加指明。如前所述，意見之時效性是重要的。一公司所採取的程序應當提供使意見之獲得係在該專利之初期通知之後一合理可能的短期間之內。再次地，當很快地獲得一意見時，可用來證明公司尊重他人之專利權。同時，如該專利會對公司造成一實際之問題，公司愈早準備解決該問題，該問題最終使公司產生之花費就愈少。

一如此處所建議之程序之實施會是昂貴的。但是，當該成本與被判定故意侵害他人專利一次伴隨之損害賠償及律師費所增加之「成本」相比較時，此一程序之創設及實施即屬小

成本。多半地，此一程序運作數十年之成本甚至比單單一次被判定故意侵害之成本還低。

結論

故意侵害是專利侵害訴訟中經常被忽視及誤解的一部分。一當事人可能具有充分強勢的法律上及事實上之立場以至於依照丟銅板來決定何方當事人勝訴。然而，在陪審團判定專利權所有人勝訴後，陪審團能輕易地判定該侵害是出於故意。在瞭解結果對侵害人所造成衝擊之程度下，公司知道何謂故意侵害及如何避免被判定有該行為僅屬慎重而已。

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)

號，以及單純之聲音是皆可註冊，但以可“圖形化表示”全然功能表徵或其他無顯著性者為限。這法案描繪出輪廓，然而，感覺上是相對應與英國法案所考量者相當。

*聽覺及視覺用法將納入新法。迄今，商標的使用法僅以口語或無線電廣播者，尚無侵權。

*最重要的，侵權的定義將會擴大，在現行法下，侵權的產品必須包含原告所註冊商品或服務的特徵，在新法下，被告產品只是與原告註冊所涵蓋者特徵相同或有關係，可能會侵權的。不過，在這個案例，被告有義務辯稱係爭特殊用法下，事實上不可能詐欺或者造成混淆。

*在著名商標情形中，侵害的應受注意應更進一步。在此類的商標，被告的產品不需要有相同的特徵或類似於註冊者之相關商品或服務。然而，原告將必須去證明此類無關的產品或服務在交易上將被誤認為由註冊所有人提供或處理的商品或服務，而且註冊所有人之利益將因此而受有不利影響。

鄭慈萱 法務助理
• 輔仁大學財經法系

智權通訊 & 案例報導(五)

澳洲商標法的修法建議：

澳洲政府發表了一份新商標法案的草案以供公眾評論，並要求在 1994 年 8 月 31 日之前提供。

這個完全改寫且重編了現行法的草法案將
第八版

在法規上引入重要的且真正根本的改變。儘管法案在某種程度上回應了企業界及職業工會對現行法的評論，事實上則源自多處。並改變包括了為符合在國際公約(包括保護智慧財產權的巴黎公約及烏拉圭回合的 GATT 和其他相關的 TRIPS 協定)，澳洲所應遵守的義務。這個法案所受影響亦來自其他方面，如世界財產組織的提議以調和世界的商標法，以及在其他英國法系國家的發展，特別是英國和紐西蘭。新法也打算簡化註冊程序，雖然在一些改革上將取決於新法上的細則，而細則草案也則還未出現。最後，法案會致力於實行政府所謂的法令應該易懂、使用者友善、及語言文字無性別歧視的政策。

修法的提議如下：

*商標或符號(如同現在的稱法)將被延伸而明白包含有形狀、顏色、聲音和包裝方面。商品的顏色組合在現行法下乃可註冊的，但包含商品外形全部或包裝之商標則否。所有此等符

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

“在西班牙著名商標之可能效力：其一，乃欲申請之標誌有盜用先前標誌所獲良好商譽之虞，並致生與後者聯想之虞，而構成註冊所有人之損害；另一方面，則係此危險雖不存在，唯其著名本質於商標間衝突時，能激發一強有力之區別要素，尤於其未含特定相同產品時為然”。

前所引用二決定均僅屬案例法之延續(而為西班牙學說所批評)，其所持之見解，精確而言，即因一標誌為公眾所熟知，當與他標誌比較，即具相區別要素而降低相混淆之可能性。當然，相反之見解(一商標正因其著名而享有較大保護)為較符合吾人就事件之考量，亦為最高法院於其他決定中所採納。為此，吾人提出之依據乃最高法院 1993 年 5 月 19 日決定(AJ3804/1993)，其以動人之辭彙支持著名商標緊密保護原則，俾求保護二重要利益團體：一為商標所有人對抗第三人盜用其名聲及

商譽者；以及留意消費者對抗欺罔及混淆誤認危險之利益。此決定最重要部份在於其明示參考新西班牙商標法對於註冊著名商標加強保護之規定。其內容如下：

“註冊商標於市場上廣泛流通而屬著名，加之，產品廣泛於市場上販售，而根據最近法學說及實務，係值得特別保護。其理由在於，可能之仿冒將甚至使侵權者，因搭上原受專用權保護之所有權人在前於市場上所為努力之便車，而獲得較大之財務利益。著名或知名商標之資格，係為系爭決定所認知，並特別為 11 月 10 日之新法 32/1988 所保護。蓋，依新法，當註冊儼然成為獲得商標之唯一或主要方法之際（而相反於舊工業財產權法第 14 條之規定），就未註冊使用者之著名商標依 TML 第 3.2 條規定受保護，則舉輕以明重，已註冊之著名商標自亦因此規定而受保護。”（待續）

林明燕 法務專員
東海大學法律系

法訊新知

韓國新《實用新型法》將於 1999 年 7 月
第九版

月 1 日正式實施，由過去之「先審查后註冊」制度變更為「先註冊后技術評價」制度，即對於實用新型申請案僅進行申請文件及其記載事項等之形式上審查與是否符合條件之基礎審查，而自申請之日起三個月內准予註冊。

新修正之《實用新型法》主要內容如下：

- 一、倘生二個以上相同發明之實用新型申請案同時提出申請，得經申請人協商，准予其中一發明以實用新型註冊。（該法第 8 條第 2 項）
- 二、現行法規定對於實用新型申請案，須就其是否具備實用新型註冊之所有形式及實質要件進行審查，於條件備齊，方予註冊。依新法，對於實用新型申請案僅進行形式與基礎事項審查，即可准予註冊。（該法第 11 條、第 12 條及第 35 條）
- 三、申請專利之同時亦可申請實用新型，以便先行運用獲准註冊之實用新型。待日後所申請之專利案實審結果完成，得逕拋棄原獲准註冊之實用新型而取得該發明專利權。（該法第 17 條、第 35 條第 2 項及第 49 條）
- 四、一發明僅須具基礎條件即可申請而取得實用新型之註冊。對此權利之效力，任何人均得向特許廳申請技術評價。唯特許廳考量實用新型所有人權利之行使，將對之提供維持權利決

定書副本。（該法第 21 條及第 44 條）

五、依現行法規定，實用新型自註冊之日起生效，而自申請之日起十五年後消滅。然新法基於盡早准予註冊之考量，規定自申請之日起十年後權利消滅。（該法第 36 條）

「智慧財產局」慶生及期許

經過專利界諸位前輩長期奔走、催生、呼籲，民國八十八年或許是專利界大發特發的日子。因自元月二十六日起，我們對於國外人士不必再用引人納悶的 NBS(National Bureau of Standards) 或名不符實般稱中標局(NBS) 為專利局(Patent Office)。我們即將有比較名實相符之主管機關---智慧財產局。

目前世界各國大部份成立專利商標局以主管專利、商標業務，故其業務範疇常不及

著作權領域，此因著作權採創作主義，且大部份國家為避免龐雜行政需求，而不接受註冊申請。唯於涉有侵權糾紛時，始由相關當事人為舉證，並由法院裁判之！故著作權雖屬智慧財產權之一環，然與專利商標之需由公權力強力介入，方能運作無瑕，顯屬有間！是專利商標局不涉著作權業務，無乃理所必然！此亦先進國家只成立專利商標局，而不成立智慧財產局之理由！

剖析、觀察事實之面向何妨不一？解決、處理事務之角度又何必拘泥形式？以此思維衡之，我國成立智慧財產局以統籌智慧財產權事項復有何不可？成立智慧財產局以處理專利商標業務，雖有韓國、菲律賓之前例，然我智慧財產局似宜善自把持，務須掌握先進國家並無負責著作權專責機構之精神本旨而為處理著作權事務，庶機免於治絲益棼或自擾擾人之境！

妾身已明，陳局長明邦何其榮幸膺任首任局長！過去中標局長之後續宦途，常非榮寵。美國專利商標局長曾有後任美國總統之例，我們期待正名後之智慧財產局長官運皆能亨通，俾在更上層官位，為主掌、監控國家科技命脈之智慧財產局做更多之貢獻、更大之支持！當然，我們更期盼陳局長在進一步高陞之前，更賣力行政革新、更致力提昇審查品質。則專利界龐大從業人員，勢必成為陳局長晉身之最大墊腳石！

中華民國在台灣已成功奪下無數世界第一，然而中華民國之專利審查水準常讓國內外專利代理人搖頭太息！不可諱言，比起五或十

年前，目前之審查水準已然提昇不少。正因如此，我們膽敢苛責、要求陳局長發揮大愛精神，寧可不願升官，抱持「離此一步，即無死所」之精神，非將中華民國之專利審查躋上世界第一，誓不罷休！如陳局長得見本文，致生此一豪氣時，尚請登高一呼，或有百應之效？

喊口號不應只圖一時之爽，任人皆知，根據經濟學之原理，「愈見改革、愈難改革」，此邊際效用作崇故也！知人善任、摭拾野有遺賢古訓之餘，效法前省長「宋仔」之不眠不休，似亦不錯之抉擇。因除可為自己營造晉身階梯之外，省政（專利制度）確實進步了、省民（專利從業人員）確實感受到福利與便利！成功需要付出代價、有時不免更「前人種樹、後人乘涼」，不知陳局長信不信因果？縱使您的努力，將為後人所收割，可知那些努力正是晉身之酵素，或即將迴向己出之後輩哪！

專利服務台解答、服務了無數民眾之困

第十版

擾，然而也有時會讓人對民主時代之官僚制度或政府存在之必要性予以反省。吾人皆知「危機即是轉機或契機」，故「問題即是改革或創新之本」！專利服務台一天可能服務數百民眾，澤被眾民、功莫大焉！然而專利服務台可能一周接到一通難纏問題之電話，最後打電話之人終於放棄尋求「真理正義」，而決定隨著官僚制度浮沈。改革之契機，因此消逝。眾多改革，流於形式！政府機關與民間單位，上下交相賊！賊己、賊人、賊國家聲譽、賊國家前途！吾人看到、感受到陳局長有所作為之企圖，如能設法有效將專利服務台所遭遇之難解問題、所接受之抱怨或質疑，加以整理、分析，並據以執行、擬議新方略、修訂不合時宜辦法，則何愁乎無高明良師、缺盡責顧問、乏建言管道？

台灣的世界第一，常常建立在「你（台灣人）喝湯、我（外國人）吃肉」或「殺價流血競爭」的基礎上！常一時獨領風騷，卻難持久當紅！全友、力捷曾如是；台積電、聯電亦曾如此；華碩、技嘉尚未明顯褪色；只不知新興股王廣達能領銜主演多久？吾人皆知藥物只能一時助效，欲可大可久，非有完健體質無以奏功。陳局長如有雄心，為台灣拿下世界專利（審查品質）第一，似宜以此為戒！

智慧財產權之重要或為二十一世紀商業競爭之最佳利器，已屬世所公認。完善之專利制度、健全之專利環境，乃孕育企業生存利器之最佳搖籃！智慧財產局之興衰，與中華民國之命脈息息相關，洵非過言！陳局長有幸榮任首任局長，允宜發揚「捨我其誰」之氣概。企業從喝湯之場景，改為吃肉之畫面，正待智慧財產局之改制，而有以切換。智慧財產局，汝之

任重而道遠矣！

智慧財產局宜專以自我建構專利商標之權威機構為己任！智慧財產局之成立，應以廢除專利法第一百三十一條第四項所指侵害鑑定專業機構（其角色應係純提出技術意見以供智慧財產局或審理侵權官司之法院參考，而非如目前之倒果為因、恰如踐踏中華民國專利水準之作法）或使之無存在意義或價值為己任！

陳局長任重而道遠，期盼二十六日當天，陳局長以新衣、新心情、新思維、新企圖心面對此後之任期，則專利界幸甚！企業界幸甚！中華民國幸甚！

蔡清福八十八年一月九日於道法法律事務所
