

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

85年4月號

第一版
道法法訊 (48) 月刊
(DEEP & FAR)

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

道法法訊雜誌社

地址：台北市忠孝東路一段176號9樓
電話：(02)3222023
傳真：(02)3932193、3222025、3225696
電報：60040 TLXFAX
發行人：蔡清福
編輯：陳思茵
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」

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(48)

——專利申請中

——蔡清福律師

第三版：

韓國專利法(九)

——劉志峰

西班牙專利(八)

——陳宇仰

第四版：

可能之南非新式樣立法(一)

——徐培修

義大利國專利簡介(五)

——陳國基

第五版：

可申請專利主題

——數學演算法或電腦程式(九)

——曾振昌

歐洲專利答客問(19)

——許惠雯

第六版：

著作權法—程式要件持續重要(四)

——黃鑑輝

人類化妝治療法專利授與(四)

——吳冠明

第七版：

加拿大智慧財產權訊息(三)

——張明綺

支票掉了，怎麼辦？

——紀復儀律師

第八版：

OEM生產和銷售構成商標的使用(二)

——林明燕

有關故意侵權抗辯之法律見解(續)

——陳思茵

專利申請中

壹、法條

一、美國專利法第 122 條規定：專利商標局，應使專利申請案處於秘密狀態：除執行國會立法條款所須或局長認屬特殊情事外，非經申請人或所有權人之授權，不得透露其訊息。

二、我專利法第 39 條第二項規定：經審定公告之專利案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書、圖式、宣誓書及全部檔案資料。但專利專責機關依法保密者，不在此限。

貳、申論

一、按，專利雖經提出申請，然畢竟尚未獲得得據以向他人有所主張之權利，且亦無以向他人干涉於請准專利之前。既具此種性質，則為期申請人之傷害減至最低，允有必要使專利申請案處於秘密狀態。故美國法律明文，除執行國會立法條款所須或局長認屬特殊情事外，非經申請人或所有權人之授權，不得透露其訊息。詳言之，不必保密之情事限於：

- 1. 執行國會立法條款所須；
- 2. 局長認屬特殊情事；
- 3. 經申請人或所有權人之授權。

茲謹依 37CFR(code of federal regulations)之規定，申述如下：

- 1. 已公佈之專利文獻已然指明某申請案之申請案號，或已公開之國際申請案已然指出美國為指定國時，可將狀態訊息，如已未准或是否放棄，告知申請人；(37CFR § 1.14(a))
- 2. 欲於專利商標局為適當行為所必

須之資訊：需否提供或提供何種資訊，悉以是否於專利商標局為適當行為所必須為斷；(37CFR § 1.14(a))

3. 縱係經放棄之申請案，亦應予以保密，除非：

A. 於某美國專利已然提及該申請案；或

B. 申請人已授權公諸大眾，

則因書面請求，得毋需知會申請人而許查閱或影印。

放棄之申請案，得於申請日後 20 年，予以銷燬。(37CFR § 1.14(b))

4. 跟原子能有關之案件，能源部因專利商標局之報告，得予瞭解。(37CFR § 1.14(c))

5. BPAI (Board of Patent Appeals and Interferences) 或專利局長之決定於下述情形將予刊登或提供公眾檢閱：

A. 局長認為該決定涉及專利法令之解釋，而具重要先例價值者；且

B. 申請人或權利先後糾紛 (interference) 關係人受通知欲將前述決定公諸大眾一個月內，未具書面抗辯該決定涉及營業秘密或其他機密資訊。(37CFR § 1.14(d))

6. 申請人或其繼承人或其代理人之授權。(37 CFR § 1.14(e))

7. 在宣告權利先後糾紛後，各方均得閱覽或影印該宣告通知所列之任何申請案。但如欲閱覽對造申請案所述及任何放棄或申請中申請案或對造專利所提及之任何申請中申請案，須依 § 1.635 提

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
- 東吳法碩甲組寫論文中
- 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~)

出申請。當然，如雙方互為同意，自得隨時交換文件。

二、我專利法 39 II 雖未正面明文申請中之案件應予秘密，然：

1. 法條既言經審定公告之專利案，任何人得查閱其全部檔案資料。則依反對解釋，未經審定公告之專利案，即不得有所檢閱。

2. 依本條項但書，審定公告後尚有應予保密者，則舉輕以明重，審定公告前自更有應予保密者。

參、結論

專利申請中之資料保持秘密，乃申請人之權利，例如，申請人得藉該段保密之期間，籌措資金及為諸端準備，以期於市場取得先機。反面言之，前述保密，乃官方之責任，有國家國賠法之適用。

韓國專利法(九)

III. D. 圖式方式

III. D. 1 一般性原則

所有包含於圖式中之參考符號必須於說明書中言及，反之亦然。由參考符號所表示之相同特徵必須於說明書中以相同的符號表示之。圖式不可包含對於相關主要事物之描述。然而，如有絕對必要，像"ON" "OFF" "SECTION A-A" 此類使用一個或數個單字或一組不可或缺之速記型單字字串，係可以被允許使用以瞭解電路及方塊圖或流程圖等案例。任何此類單字，於適當時，其置放位置，應係於由譯文所取代時，仍不至於干擾圖式的每一線條。

III. D. 2 正式圖式之格式

正式圖式必須使用墨汁繪製於規格為寬210公釐及長297公釐之除了黃色及紅色外之描圖紙或描圖布上。以藍圖、影印本或照片作為正本者將不被接受。邊界線必須沿著所有頁邊形成具有一距上端25公釐、距下端15公釐、距左端20公釐、距右端15公釐之明確空白處。

III. E. 發明的單一性

III. E. 1 申請案的範圍

每件發明必須以分離的專利申請案辦理。然而有關單一的總體性發明觀念之複數發明，可以包含在一個申請案內。

劉志峰 專利工程師 臺灣工業技術學院電子系

西班牙專利(八)

5. 核准

核准：專利在程序及專利性之審查(除了新穎性，發明性及充足敘述之外)後，由註冊處決定核准之。專利之核准不影響第三人利益，且不保證專利標之物之確實可用及有效性。訴願：對一個專利之核准或核駁之審定，在對註冊處申請再審訴願後，可向該管轄權所在之特別法庭提出再訴願；在此訴願中只可呈送在註冊處審查程序中曾提出之問題。有關不具新穎性及發明性之問題，只限於在法院中所提專利無效之訴訟中為討論。專利保護之開始：自核准日起，雖然該專利權之效力可回溯自申請日；亦有條款保護在申請階段之專利。保護期限：發明20年，實用新型10年，皆自申請日算起。在先前之法條下核准的發明具有自核准日起20年之法律效力(進口專利10年)年費：若要使專利持續具有效力則需預繳年費，繳費之要求在

義大利國專利簡介（五）

（B）歐洲專利申請指定義大利

爲了享有根據歐洲專利法條 Art.67 (3) EPC 規定之臨時保護，歐洲專利申請案在公告於歐洲專利公報 (European Patent Bulletin) 後，必需提出申請專利範圍 (CLAIMS) 之義大利文翻譯本。若委任代理人，則需簡單簽署一委任書。

（C）歐洲專利發明指定義大利

當歐洲官方公報 (European Official Bulletin) 提及准許專利後，申請人必需在三個月內提出完整說明書 (SPECIFICATION) 及申請專利範圍 (CLAIMS) 之義大利文翻譯本，且隨之必須附上附圖 (假如有的話)。若委任代理人，則需簡單簽署一委任書。

（D）新型

與在工業上發明之專利相同，但對發明人的提及及摘要，則爲例外。

（E）裝飾性模型與式樣

如同在工業上發明之專利一樣，但對發明人的提及及摘要，則爲例外。若圖式部份對申請專利範圍中述及之特徵揭露得夠清楚的話，則說明書可略去，若根據名爲洛卡諾協會 (Locarno Union) 所訂的國際分類標準係屬相同分類，則單一申請案可包括至多達壹佰種的模型或式樣。

（F）植物專利

如同在工業上發明之專利一樣，但對發明人的提及及摘要，則爲例

申請日一周年當月之最後一日。費用之繳交最多可有延展六個月之寬限期。未繳年費將導致專利失效。已核准專利之修正：只有先放棄已獲得之專利權才有可能。部分棄權亦是可行的，但是只能與所有的申請專利範圍有關，而不能只相關於部分的申請專利範圍。專利商品之標示：

陳宇仰 專利工程師
逢甲大學化工系
元智工學院化工碩士

並不強制，但一般均有標示。標示之文字：若有需要，專利商品可標示：“Patentado” 或 “Pat”，或 “Pat. No.” . . . 等等。

可能之南非新式樣立法（一）

依1967年所立法之當今新式樣法案第57條，一個已經註冊過的新式樣所欲保護者，只及於那些是被寬鬆地稱爲“美的”新式樣，而單純只藉著物件必須表現的功能，所具象之物件特徵，則被明確地排除在保護之外。

爲了在新式樣法案之下提供保護給功能性的物件，議案已經準備了好幾年了，而那些功能性的物件在現行的新式樣法案之下是被排除在外的而且無法享受專利或著作權的保護。一個爲了想要提供如上述之保護的新式樣法草案目前正在傳佈中。

該草案建議一個二部份之新式樣註冊——一個部份“A”將會包含那些傳統的想法被認爲是“美的”新式樣，而一個部份“F”將會包含那些是“功能性的”新式樣。而美的新式樣就如同以往地將可享受15年的專利期限，而功能性的新式樣將只能有10年的專利期限。(to be continued)

徐培修 專利工程師
中央大學機械系

陳國基 專利工程師
海洋大學電機系

外（但是摘要、說明、申請專利範圍及圖示須做成三份），並再加上一份宣告書描述該植物物種，在義大利國為以商業行為為目的未及一年時間，在其它國家則未及四到六年之時間。植物新品種之種名係屬必須。

可申請專利主題

——數學演算法或電腦程式（九）

電腦程式與>35U.S.C< 112（二）

書面說明

對於說明內容要求的目的是為了確保於申請案之申請日當時發明人擁有於其後請求保護之特定主題事物之權利，但說明書該如何達成此目的並不重要。請參閱 *Herschler*, 200 USPQ 711, 717 (CCPA 1979) 的判例，以及 *Kaslow*, 217 USPQ 1089 (CAFC 1983) 判例亦反覆提及。

最佳模式

最佳模式要求之目的係在『遏制發明人於申請專利時對大眾隱瞞其實際所構思之發明較佳實施例。』『對於最佳模式揭露之適當性並無客觀之判斷標準。唯一能做的是考慮有意或無意隱瞞之證據，而為了確認最佳模式之核駁，該證據必須傾向於表示出申請人說明中最佳模式揭露之品質不佳而導致有效地隱瞞的這項事實。』請參閱 *Sherwood*, 204 USPQ 537, 544 (CCPA 1980) 的判例，以及 *White Consolidated industries vs Vega Servo-Control*, 214 USPQ 796, 824 (S. D. Michigan, S. Div. 1982); 以其它理由經確認可參考 218 USPQ 961 (CCPA 1983)。

可據以實施性

當根據申請人之揭露不符合 35 U.S.C 112, 第一段內容所述據以實施之條款而做之核駁時，審查委員必須在記錄上建立他擁有可質疑揭露之適當性使得熟悉此技藝之人士不須憑藉不當試驗而能完成及使用該申請保護之發明創作之合理基礎。然而一旦於審查委員進一步提出質疑該揭露之適當性之合理基礎時，則強調其揭露之充足性並舉證證明其申請案揭露充分為申請人之責任。請見關於 *Doyle*, 179 USPQ at 232 (CCPA 1974), *Scarborough*, 182 USPQ 298, 302 (CCPA 1974), 以及 *Ghiron Supra* 之判例。

曾振昌 專利工程師 海洋大學電機系

歐洲專利答客問(19)

規費數額及支付程序

規費數額及支付程序訂定於規費相關準則(RFees)以及歐洲專利局局長採行之一些施行該規則之行政措施內。規費指引(guidance concerning fees)則刊載於歐洲專利局的每一期官方公報上。故欲知現行收費情形，可查閱最新一期的官方公報。

關於支付規費給歐洲專利局之某些資訊及建議摘述如下：

(a)即使歐洲專利申請案已向國家主管當局提出申請，所有規費仍必須直接付給歐洲專利局。有效支付方式可以是現金支付或轉帳付給歐洲專利局所開設之銀行或自動轉存帳戶，或者以匯票、

專利局得兌領之支票、現金支付或直接
在歐洲專利局所設帳戶直接扣抵。

(b) 歐洲專利局以下列日期認定繳費
日

- 所付款項進帳於歐洲專利局開設
之銀行或自動轉存帳戶之日期；

- 收到支票之日期；

- 自收到專利局所設帳戶直接扣抵
通知之日期；

建議規費能儘早支付，較佳者為提
出歐洲專利申請案時，即刻支付。

(c) 申請人如於期限前實際已繳費，
但因未送達歐洲專利局而被認為尚未付
款時，應檢具證明向歐洲專利局提出說
明。

(1) 在應支付期限內，於簽約國家完
成下列任一情事：

- 透過銀行或郵局支付；

- 及時請求銀行或郵局辦理轉帳；

- 快遞信件給歐洲專利局，其內包
括支票或直接向在歐洲專利局所開帳戶
扣抵之劃撥單，但以支票是可兌現以及
在期限屆滿日前帳戶內有足夠的金額。

(2) 支付規費或相關費用百分之十的
額外費用，但以不超過
三佰馬克為限，如不是
在較遲於支付期限屆滿
前十天之日完成上述第(1)項之情事時，
不須支付額外費用。

許惠雯 專利工程師
淡江大學電機系

著作權法一程式要件持續重要

(四)

如果你正在出版具持續價值的可複製性
出版物，並且你希望當侵權發生時可獲
得最大的保護，那麼持續的使用著作權
標示以及建立一個程序藉之得以確保對

美國著作權局快速的申請存局複製品及
辦理註冊申請便是必要的。至於，遭受
一確定侵權之訴訟，但卻喪失該法律訴
訟開支可獲補償之權利，並非無關緊
要。

事情還沒完，當前法律之特徵乃是遵
守該程式要件所導致之負擔僅強加諸於
美國公民及公司。而附署於伯恩公約之
外國公民並不受上述細節影響。因此，
該附加於美國公民之負擔在某些方面似
乎不甚公平（即使是謹慎的出自於一導
致上述1989年之伯恩順應法條之修正條
文之協議）。因我們持續施加壓力，伴
隨法案（S373及HR 897，被稱為1993
年之著作權及改革法案）正由國會考慮
中。也就是當這些提議變成法律之後，
則相關於該律師費用及法定傷害損害之
登記的必要性，將會被刪除。

修正著作權法並
非如此容易。然
而，儘早通過此等
法案，可能性不
大。

黃鑑輝 專利工程師
交通大學機械系
交通大學機械碩士

就未來而言，當然還須要新的協調。

人類化妝治療法專利授與（四）

第二項衝擊是法律的，在紐西蘭
1953專利法中並無明文排除人類治療
法，反而是判例法與此有關，而其終局
解釋，則為Wellcome的決定。P
opplewell在決定書第35頁所說：

自從1943年Maeder的判決，不論
在紐西蘭或其它地方，關於“發明”及“新
的製造方法”的法律解釋已經經過許多的
發展。

特別的是那，在Swife案和
Wellcome案子中三位法官的評論所賦予

”可販賣產品”規則在持續嚴格通用性和Cooke法官(他當時是)所謂”Maeder極限”之相當懷疑。吾人認為紐西蘭法院已不必然拒絕給人類化妝治療法專利保護，而且他們不應在申請階段，即遭駁回。

紐西蘭的專利法案現仍在貿易部長審閱中，一個新的”發明”定義已經夠寬廣並計畫包括人類治療法，在這種程度，Popplewell先生的決定可能預期未來立法修正(請看以後改革這事件的變更)。到那時，該決定仍留下為了診斷目的作人類治療法進一步審閱之空間。依助理委員之提議，治療法應予專利是可期盼的。

吳冠明 專利工程師
淡江大學電子系

加拿大智慧財產權訊息 (三)

加拿大著作權法少許更動後在1993年6月30日生效，僅少部份是基於智慧財產權法改進法案(Intellectual Property Law Improvement Act, IPLA)，增列了2.1條款(Section 2.1)，從此使得加拿大境內的著作權保護自動地擴張及於世界著作權公約(Universal Copyright Convention)國家居民。

1993年5月6日，名為「著作權法修正案」的C-88議案(Bill C-88)獲得女王同意。C-88議案的施行和相關規條的更動是1993年度的計畫，其中「音樂著作」的定義改為無需「以文字或圖之記載或重製」，對音樂作品的新定義將泛指「不論有無文字記述之任何音樂作品或作曲」。任何文學作品、戲劇音樂或藝術作品著作權所有人專有的「憑藉電子傳播播送著作於公

張明綺 專利工程師
臺灣大學化學系

眾」的權利已經修正，使得廣播法案(Broadcasting Act)下傳播網或節目製作執行的工作人員所為之著作傳送和傳播構成對大眾單一之播送，對此，該等工作人員須連帶地或個別地負責。

支票掉了，怎麼辦？

正確答案當然不是撿起來，而是為止付通知、聲請公示催告、聲請除權判決、以保全權票據權利。

一、止付通知：支票遺失時，支票權利人(執票人或尚未交付該支票的發票人)應立即向付款銀行為止付通知，並填寫掛失止付通知書，銀行皆有例稿供當事人參考。

二、聲請公示催告：緊接著票據權利人需於五日內向法院聲請公示催告，並向付款銀行提出已為聲請公示催告之證明；否則原止付通知失其效力，影響支票權利甚劇，不可疏忽。

公示催告聲請狀之內容可至法院服務處參考例稿，或請律師撰寫。

三、聲請除權判決：聲請公示催告須載明申報權利之期間，自該公告登載新聞紙之日起，應有六個月以上(法院可能會定七個月或九個月)，該申報期間屆滿後三個月內方得聲請除權判決，再依該判決對票據債務人請求支付票款。

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

支票遺失時，依前述程序辦理即可，但時間至少也要十個月到一年；故收受支票時最好先委請銀行託收，以

策安全。

此外有發票人在交付票據之後（特別是空白票據中），屆期無力付款，或有其他糾紛拒絕付款時，往往會異想天開也跑去掛失止付以企圖避免退票記錄，該行為構成刑法誣告罪，更得不償失。

OEM生產和銷售構成商標的使用 (二)

依據控訴審判委員會之推論，在海外輸出製造商品之商品生產與銷售，能構成第二條之使用，其理由如下：

——如舊商標法第二條第四項第一款所規定，則可認屬相關商品或商品包裝之商標標示。

——如第二條第四項第二款所規定，就移轉或讓與目的而言，可認屬有指定商標之商品之出口。

因此，控訴審判委員會判決，認定基於OEM系統透過委任關係由商標所有人出口者，可被考慮為韓國商標法第二條所有人對商標之使用。

評論：依新商標法第四十二條第二項第二款之規定，倘於商標申請提出前，在韓國未使用於有關之指定商品長達三年以上者，KIPO必須駁回更新（延展）商標之申請。且依新商標法第七十三條第一項第三款，倘商標在韓國未被使用於相關指定商品長達三年或三年以上者，將有遭致撤銷之虞。

由於在韓國沒有使用之國外商標將有遭致撤銷之虞，故對於商標所有人而言，確定商標法第二條之“商標使用”一詞之範圍就格外重要。在OEM制度下，受託人之行為能構成商標所有人

之商標使用一事，韓國評論家意見不一致。

因法學者間之意見不一致，故西南Bell可能被認為是一個商標的領導判例，亦很可能在商標使用發生爭議時，尤其是在OEM之制度下，扮演重要角色。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

有關故意侵權抗辯之法律見解 (續)

在調查導致增加損害賠償的故意侵權中，審判法庭認為證據違反了法律基準，如於 Ryco, Inc. v. Ag-Boy Corp. 857 F.2d 1418, 1428, 8 USPQ 2d 1322, 1344 (Fed. Cir. 1988) 所載述。該基準如下：

法庭必須注意，在所有的情況中，一位合理的人事之為行為是否已慎重地認知法院將判決專利無效或不侵權。

在檢閱證據時，審判法院認為 Johnson & Johnson 不具有相信專利無效或未實施的合理基礎。

在支持審判法院調查之故意侵權事件中，法院同意審判法院用以否決故意侵權之增加損害的法律基準，並述明導致法院判決的原因。（待續）

陳思茵
昔日同事
