

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11月號

第一版
 道法法訊 (55) ©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

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

<p><u>第一版：</u> 目次與本所連絡地址、電話、傳真</p>	<p><u>第五版：</u> 歐洲專利之授與程序縱覽 ——許惠雯</p>
<p><u>第二版：</u> 專利制度及專利法(55) ——競權(三)—— ——蔡清福律師</p>	<p><u>第六版：</u> 菲律賓行政當局加強取締智慧財產權及著作權之仿冒 ——蔡豐德 專利，商標，著作權及相關事項 ——吳冠明</p>
<p><u>第三版：</u> 韓國專利法(十六) ——劉志峰 於美國專利商標局對誠實法規最近之改變(一) ——徐培修</p>	<p><u>第七版：</u> 日本特許法訊息(四) ——張明綺 地下室停車位之相關問題 ——紀復儀律師</p>
<p><u>第四版：</u> 西班牙智慧財產權 ——半導體圖形之保護(二) ——陳宇仰 可申請專利主題 ——數學演算法或電腦程式(十六) ——曾振昌</p>	<p><u>第八版：</u> 歐洲共同體商標申請過程 ——林明燕</p>

——競權(三)——

四·爭訟

1·法條：美國專利法 § 146 條規定，競權程序任何當事人不服專利訴願及競權委員會就競權程序所為決定，除已提起上訴於美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)且該上訴尚值審理(pending)或已受判決者外，於該決定後，在由局長所指定或依本法 141 條(詳參後述)所定不短於六十日之期限內，得依民事訴訟提起救濟。此等訴訟中，在不危害當事人進一步取證權利下，任何一方得請求依法院所定關於費用、支出及證人進一步交互審查之條件及要求而承認專利商標局之紀錄。經承認之專利商標局紀錄之證言及證物者，於該訴訟中，將有相同於原始即已取得及提出之效果。

於不服該決定之際，此種訴訟得對專利商標局紀錄所顯示之利害關係人提起之，但任何利害關係人皆得成爲該訴訟之當事人。如有他造當事人住居於非同一州所涵蓋之複數行政區，或某當事人住居於國外，則美國哥倫比亞特區之地方法院將有管轄權，並得對任何他造當事人所居住之任何區域執行官傳喚他造之當事人。對住居於國外之他造當事人爲傳喚，得依公告或法院所爲之其他指示而爲送達。局長未必應屬當事人，但應受起訴法院書記官訴訟提起之通知，並有權行使介入權。法院之判決有利於專利申請人之權利者，應授權局長，在有提出判決之認證影本於專利商標局者並符合法律要件時，頒發專利。

2·競權爭訟之簡論：理論上，專利訴願及競權委員會所爲任何決定，不服決定之人皆得依其選擇上訴於美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)或一般地方法院(詳參後述)，唯一般而言，係以前者居多。如於前者提起上訴，則因未有大異於一般情境，故併

一般情形爲論述(詳下期)。本條係專指於後者提出上訴之特別情形而置論，爰臚論之：

A) 提出上訴之時間：局長所定或法規 § 141 條所定，然不短於判決後之六十日。如向 CAFC 上訴，其時間計算方法略有不同(詳參次期)；

B) 此種訴訟中，任何一方得請求將其據法院所定關於費額及相互間如何就證人進一步交互審查之條件而承認專利商標局之紀錄，但需以不危害當事人進一步取證之權利爲前題；

C) 經承認之專利商標局紀錄之證言及證物，於該訴訟中，將有相同於訴訟之際即已取得及提出之效果。亦即，存局紀錄之證言及證物，一經承認，皆將視爲起訴之時一次提出而有效存在；

D) 於不服專利訴願及競權委員會所爲任何決定者，得對專利商標局紀錄所顯示之利害關係人提起此種訴訟；

E) 但任何利害關係人皆得加入該訴訟，而成爲當事人，以期紛爭之徹底解決。就此，不妨參閱我民事訴訟法五十四條以下；

F) 如有他造當事人住居於非同一州所涵蓋之複數行政區，或某當事人住居於國外，則美國哥倫比亞特區之地方法院(即中央政府所在地法院)將有管轄權，此乃法院管轄之原理，欲明

其原理，不妨參閱我民事訴訟法第一編第一章第一節；

G) 至欲傳喚任何他造當事人，則不妨透過或囑託其所居住之任何區域執行官傳喚之；

H) 對住居於國外之他造當事人爲傳

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~)

喚，得依公告或法院所為之其他指示而為送達，我民事訴訟法第一四九條或第一編第四章第二節請參照；

I) 專利權既屬私權，為公務員之專利商標局局長自係未必應屬當事人，但應受起訴法院書記官訴訟提起之通知，俾視需要以協助法院正確為判決，並於有必要時，即刻行使介入權，冀法院有以妥適為判決也；

J) 法院之判決如有利於專利申請人者，則宜於判決中註明，如有提出該法院判決之認證影本於專利商標局者，則於符合法律要件時，即授權專利商標局局長頒發專利，以實現法院判決之效果，我民法七百五十九條請參照。

韓國專利法(十六)

III.L. 申請案之保密

III.L.1 保密命令

當國防部通知某項發明之公告或揭露將有不利於國防安全之虞時，KIPO首長可以於該項申請案自提出申請時起四個月內，向發明人、申請人及其代理人發佈要求保密該項申請案內容自申請日起至少十五個月之命令。如有必要，除前述至少十五個月之保密期限外，可予以再延長一年。

該項保密命令可以於國防部之要求，或發明人、申請人及其代理人所提之撤銷請求下取消。

III.L.2 授權向外國提出申請

對於於韓國境內有個人住所或營業住所之人士所提之專利申請案，如其係為符合該項保密命令所欲規範者，於未經KIPO首長允許之情況下，係不得向外國提出專利申請。

IV. 專利權人之權利保護

IV.A. 專利權

IV.A.1. 暫時保護

專利權係自專利公佈登記時起即開始存在。然而，專利權之生效係可追溯至申請案之公告日。該項公佈登記之費用需於申請人或其代理人自收到核准通知時起三個月內之固定期限內繳交之。

IV.A.2. 專利權期限

如未有公告程序時，專利權期限係自公告之日起共計十五年，惟，自申請日起不逾二十年。

IV.A.3. 專利年費

第一次三年之年費繳交作為登記費用。自第四年開始，其後每年之年費須於申請案之公告日滿一年前夕繳交之。未於應繳納專利年費之期限內繳費者，得於期滿六個月內補繳之。但其年費應為按規定之年費加倍繳納。

專利權人可以分數年繳納專利年費，抑或一次繳納完畢。專利年費亦可由利害關係人代為繳納，例如：已登記之被授權人，代替專利權人繳交之。

劉志峰 專利工程師 臺灣工業技術學院電子系

於美國專利商標局 對誠實法規最近之改變 (一)

引言

在1992年3月16日，美國專利商標局 (USPTO) 修正規則第56,97與98條 (註一)，其定義並課專利申請人與他們的專

業代理人誠實義務，這些法規都不是新的，事實上，細則第56條已經和我們共處有好多年了。

爲了更加瞭解爲何USPTO有這些規則，如審視某些關於誠實法規之背景因素或有助益，第56條規則之採用係產生於數年前一些專利代理人中遺憾之實務經驗，該些專利代理人所送件之專利申請案係爲他們絕對地知道其發明已在公開之領域中，那也就是說，他們知道存在可能難於去找出出處或發現之先前技術資料或已有公開使用，但如被告在專利訴訟中、或者被授權人找出或發現該些先前技術資料或公開使用係會使專利代理人正設法得到之專利無效。既然先前技術資料係難以找出出處，審查委員也可能會於專利檢索時錯過而不察覺。假如先前技術係爲關於公開使用之資訊，那審查委員不會注意到該公開使用之機會就很高，無論如何，專利可能核准，且因已核准之美國專利具有有效性上之本然推定，不正當地獲得專利之擁有者引起不公平的麻煩於第三者。當然，尤以下列爲然，如：（1）先前技術資料係爲不容易發現者；（2）適切的先前技術係被埋藏於很長的引證資料中間；（3）先前技術係爲第三者可能難以發現之公開使用技術。（待續）

註一：類似此等細則之規定亦可見於The

徐培修 專利工程師
中央大學機械系

Code of Federal Regulation，亦即，37 C.F.R. § § 1.56, 1.97 以及1.98。

西班牙智慧財產權 ——半導體圖形之保護(二)

保護之權利：屬於該半導體產品圖形之創作者。法律承認受雇人在受雇過程或承攬關係中所創作圖形之權利，並有適用專利法第五部分的條款。

外國人：該保護及於歐洲共同體會員國之國民或在會員國之一境內經常居留者，以及在共同體內擁有真實並有效的工業或商業營業所的法人。政府被授權可在歐洲共同體的許可下，將該保護權利延伸到第三國家或領域之人民（直至1988年，已被許可的國家有美國，日本，奧地利，瑞典及瑞士）。申請：半導體產品圖形之登記申請，須向專利局提出。決定該種申請的格式及條件的施行細則尚未頒行，但法律規定申請必須在商業開發開始之前提出，或最遲在開發開始日後兩年內提出。可供辨識或例證該圖形或元件之結合的物品必須在申請時一併提出（若涉及商業機密則不可公開），同時載述有關於該圖形第一次商業開發的日期之公開文件，如該日期早於註冊申請日期時，亦須於申請時一併提出。

陳宇仰 專利工程師
逢甲大學化工系
元智工學院化工碩士

可申請專利主題

——數學演算法或電腦程式（十六）

宣誓實務（37 CFR 1.132）（一）

在電腦之案例中，宣誓書必須很嚴謹地加以分析。宣誓實務一開始即關於分析宣誓人之技術水準及\或資格，該宣誓人應爲該領域中之例行工作者。當宣誓人之技術水準高於一特殊應用例行工作者所要求之水準時，審查委員可質疑該宣誓書，因爲其並非由該領域中之例行工作者所爲，且因而不能證明爲該領域中之例行工作者爲實施本發明所需之實驗量。技術水準或資格高於該領域中之例行工作者之宣誓人對實施所申請保護發明之實驗較例行

工作者之需求為少。同樣地，技術水準或資格低於該領域中之例行工作者之宣誓人對實施所申請保護發明之實驗較例行工作者之需求為多。在任一情形下均無法符合該領域中之例行工作者之標準。

在電腦系統或程式化之與揭露事項充分與否相關案例中，特定宣誓書之問題一般涉及宣誓人僅提出極少數之事實以支持其結論或意見。有些宣誓書可能甚至在充分性之法律問題上提出結論。In *re Brandstadter, Kienzle and Sykes*, 179 USPQ 286 (CCPA 1973) 舉例說明探究宣誓人結論或意見所根據事實基礎之程度。在 *Brandstadter* 中，該發明係關於一種經程式化以控制通訊系統中信息之儲存、取回與傳送之儲存程式控制器。其揭露內容包括該發明構造之廣義方塊圖，而無該控制器程式之流程圖或程式列。法院在其意見中，廣泛引用審查委員之審定書及審查委員之回覆書，其中明顯得知審查委員始終認為該揭露內容僅為一顯著無數所欲得結果之說明而以標示方塊圖形式存在之廣義系統圖。多種宣誓書被提呈出，其中宣誓人陳述方塊圖中之所有或部分系統電路元件或為熟習此技藝之人士已知者，或為熟習此技藝之設計工程師"所可架構者"，該控制器"可被程式化"以表現出所述之功能或所欲之結果，以及該領域中之例行工作者"可設計或架構或可以程式設計"該系統。法院確實考慮將宣誓人之陳述列成可實施性最終法律問題之一些證明，但結論為該等陳述並未能達成其目的，因為它們所提出之結論或意見，很少有可支持或加強這些結論。因為所揭示電腦程式或甚至用以控制信息切換系統之程式流程圖之缺乏，該記錄並不包含產生實行此發明所需程式之程式設計者之數目、工作時數、以及程式設計者之技術水準。

曾振昌 專利工程師
海洋大學電機系

歐洲專利之授與程序縱覽

四、審查程序

請求審查

請求審查應於歐洲專利公報公告檢索報告之日起六個月內由申請人提出。請求書必須以書面方式提出，其視為請求之一完整部份。然而，請求審查將不被視為提出，直到已繳納審查費。請求書不得撤回。

如在上述期限內未提書面請求審查及（或）未繳納審查費，尚可於通知未遵限之公函的一個月寬限期內依法辦理，但需在期限內繳納額外費用。

若請求審查在上述寬限期終止前未能依法有效地提出，則申請案視為撤回。

應行注意者，乃提出請求審查之期限，不得求助於恢復原狀之程序。

申請人可能於提出申請案之同時，繳納審查費。此種作法不對申請人造成損失，若審查處受理前申請案已撤回或遭拒收或視為已撤回時，均可全額退款；若在審查處受理後進行實體審查之前有上述情形發生者，亦可退回百分之七十五。

若歐洲檢索報告寄達之前，申請人已有效提出請求審查書，收件組將依據第96（1）條，要求申請人於歐洲檢索報告被公告在歐洲專利公報之日起六個月內表明是否要繼續進行審查其申請案。逾期該申請案視為撤回。

上述情況發生時，申請人可依據法條第121條（進一步行爲）、第122條（恢復原狀），採用合法的補救方式。

倘欲加速審理，申請人可選擇省卻依第96（1）條規定之程序，此時，檢索報告之寄達，將視為其願意進一步進行申請案之確認，且程序之責任即轉移審查處，。

許惠雯 專利工程師
淡江大學電機系

菲律賓行政當局加強取締 智慧財產權及著作權之仿冒

關稅局局長少葛威樂模·帕雷諾發布了一項行政命令以配合菲律賓政府禁止工業上剽竊及著作權上偷竊的行動，俾針對那些侵害到持有專利者與擁有商標及著作權者的智慧財產權之仿冒物品輸入予以查驗。

馬尼拉標準(1993年9月16日發行)報導：當海關官員依奉行政命令加強取締智慧財產之侵犯者時，被查繳到焚化場的有諸如錢包及手提袋等沒收之仿冒意大利皮革製品價值約高達菲幣七百萬左右。

接著錄影帶取締委(VRB)員會也查扣了未經授權的錄影帶產品以作為他們所採取之出擊步驟，該VRB管制了錄影帶產品之輸入，像是雷射光碟與視聽卡帶等。大部份這些係無視於應先從該VRB取得權源以輸入產品而自行找到了它們銷售到本地市場的管道。

關稅局副局長璽葉·戴利歐在馬尼拉標準載述：有關盜用智慧財產權與輸入仿冒物品都已跟阿祿那L.G.阿瑪沙那蓋恩及迪莫西P·查雷勒美國兩位政府官員討論過這兩項議題了。

帕雷諾與戴利歐向這兩位美國官員提出了關於即將由VRB及關稅局共同採取之針對於查驗來自美國仿冒產品報關進口的防治措施。

這兩位海關官員告訴美國官員道：保護正當商業同行免於受到非法業者的惡性競爭是關稅局的根本職責之一。(待續.1)

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

專利，商標，著作權及相關事項

韓國積體電路佈局保護法案在根據最近一項官方聲明，將於1993年9月1日生效。

這項法案並不保護早於該法案有效日之積體電路佈局設計。這項法案僅保護有登記註冊之設計而不追溯法律生效日以前。

在此，謹簡要總覽本法案與美國半導體晶片保護法案之比較，及其程序事項的大綱：

1. 特殊重要事項：

A. 積體電路佈局設計保護。該法案並不提供產生早於1993年9月1日的佈局設計，即該項法案生效日之前的保護。

——該項法案無法律追溯既往效力。

——該佈局設計自註冊登記日開始保護。

B. 在韓國無居所或營業所者須指定及登記一在韓國有居所或營業所之代理人。

C. 該佈局設計權的期間是從佈局設計之註冊登記日起算10年，無論如何，從最初商業利用啓始算起不能超過10年，或完成日起算不超過15年。

D. 於申請人在世界任何地方第一次商業利用後2年寬限期內，申請人可在韓國工業財產局 KIPO (Korea Industrial Property Office)申請佈局登記。

E. 最後，積體電路佈局設計保護法，包括一“強制授權”章節。一般廣泛相信，無論如何，從事實的角度來看，這個章節將不會被實施，即使在專利法中亦提供有相類似的規定，但從未有強制授權在該規定下被允許。根據該項法案，當實質上的佈局設計商業利用在韓國超過2年未能發生，或者在一合理情況或水準下逾2年仍無法符合

吳冠明 專利工程師
淡江大學電子系

韓國國內外之需求時，強制授權可能授予

一個無功於企圖使用登記佈局而與設計權持有者進行協商，以期自設計權利人處獲有非專屬權之人。

日本特許法訊息（四）

（序續上期關於電腦軟體的發明）

2.2 發明

在專利法第2條第1項中，發明定義為「運用技術或自然法則思想的高度先進創作」，在電腦軟體相關發明的範疇中，自然法則的運用仍被質疑。因此，新審查基準中有下列判定方法：所請求專利的發明如符合以下（I）、（II）兩條件之一，則認定屬自然法則的運用：

（I）自然法則以軟體運用於資訊處理
這種情形又可分為以下兩種情況：

（1）控制硬體資源或控制所必須執行職的完成。

例如：

（a）使用電腦之控制，例如汽車或其上裝置的空調方法。

（b）電腦本身的操作，例如多重程式的執行控制方法。

（2）以物理或技術本質為基楚的資訊處理。
例如：

（a）電腦映像影像處理。

（b）數位信號傳輸錯誤的偵測方法。

（c）產生及顯示一循環的方法。

（II）使用硬體資源的發明

即使自然法則的運用不被認定為軟體的資訊處理，使用硬體資源的發明是被認定為運用自然法則。例如：

藉由多階選單的指令輸入方法；以及日文五十音片假名及漢字間的轉換。

（III）沒有運用自然法則的情形

如果一發明沒有在軟體作資訊處理的過程中使用到自然法則且沒有使用到自然資源，則認定為無自然法則的運用。例如：當資訊處理是關於經濟學定律、商業方

法、人為規則、數學式等等，以及應體資源只單純應用於發明，則該項發明不被認定為使用自然法則。例如：

代數方法以及使用電腦獲得從自然數 k 累加至 $n+k$ 之值的裝置；服飾的銷售估計裝置。

張明綺 專利工程師
臺灣大學化學系

地下室停車位之相關問題

一、地下室所有權之歸屬

公寓或大廈（法律用語為區分所有建物）之地下室（層）所有權之歸屬形態有二：一為單獨登記所有權，一為區分所有權人所共有。得單獨登記所有權之地下室須具有構造上之獨立性、非屬區分所有建物之共同使用部份及已編列門牌者，則可視同為一般區分所有建物，申請單獨編列建號，辦理建物所有權第一次登記（土地登記規則第七十六條規定：區分所有建物之地下層或屋頂突出物等如非屬共同使用部分，並已由戶政機關編列門牌或核發其所在地址證明者，得視同一般區分所有建物，申請單獨編列建號，辦理建物所有權第一次登記）；此種地下室既可單獨登記所有權，產權清楚，則該地下室所有權之移轉與一般不動產之買賣無異，故無庸贅述。第二種地下室所有權為區分所有權人所共有者，在共有關係下，可依分管協議之方式，使共有物歸一共有人或數共有人使用，但該地下室應屬於區分所有建物共同使用部分（公共設施），故其移轉時必須隨同區分所有建物一併移轉，不得擔獨分開買賣，此即是地下室停車位不得單獨買賣之源由；而公寓大廈管理條例第四十五條第二項更規定：「公寓大廈之起造人

或建築業者，不得將共用部分，包含法定空地，法定防空避難設備及法定停車空間讓售於特定人或為區分所有權人以外之特定人設定專用使用權或為其他損害區分所有權人之權益」，禁止建商藉分管契約之方法將共有部分，尤其是停車位，租售與非區分所有權人。

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

歐洲共同體商標申請過程

提出申請

一歐洲共同體商標(CTM)申請，必須包含實際商標的引用或描述，指定申請人及商品及/或服務項目，而直接向調和局或向歐盟會員國中之任一國工業財產局(專利局)提出。

向內國工業財產局提出申請之期日，視為CTM之申請日，然須於二星期內將該案移轉至調和局。倘已逾一個月調和局始收到該申請案，則申請將視為撤回。

內國辦事處有權課予額外費用，亦可能如此為之。申請費必須於申請後一個月內支付，否則申請日將被延後至費用繳交之日。

較早內國商標之優先權及優越性

申請人得就同一商標在不同國家最先申請之日於六個月內主張優先權。其亦適用於展覽優先權，但以該展覽符合國際展覽協議之要件為限。故如申請人已在歐盟之一或多數會員國擁有一相同被註冊之內國商標或國際註冊，且該商標之商品或服務涵蓋CTM之申請保護項目，則申請人得在這些國家主張較早內國商標之優越性。

CTM之所有權人放棄較早之內國註冊或任其屆滿，則在相關之國度中，其仍有

相同於該內國商標猶似繼續存在之權利。因此CTM所有權人能節省同一較早內國商標之延展費用支出。

當然，關於可能發生的基於內國商標之異議或請求撤銷CTM註冊，則CTM之較早優越性在各國將更顯重要。

語言

請見85年1月法訊(45)月刊第四版歐洲共同體商標末段。

申請案官方之審查

調和局初期先審查申請案是否具備形式要件，商標是否適於註冊，以及商標是否具顯著性和是否無有任何具體保留之需要或任何其他之絕對妨礙註冊事由。

如申請案具有瑕疵或不備註冊之條件，調和局應命申請人於一定期間內為補正或提出說明。倘瑕疵不能補正，則該申請案將被駁回。

一商標其構成之一部分不具顯著性(如商品名稱)，調和局將要求一「權利放棄書」(申請人必須聲明放棄該商標無顯著性部分之專用權。)

申請被駁回之決定，申請人得於二個月內向調和局之訴願委員會提起訴願，並付訴願書。該訴願須於拒絕申請之決定送達後四個月內具體陳明理由。

在獲得調和局訴願委員會決定書之二個月內，仍得向歐洲審判法院提起訴訟。

商標經調和局認定得為註冊後，調和局將進行查詢，調查是否有得據為對抗該申請案之申請或註冊之CTM與其相同或相近似。(待續)

林明燕 法務專員
東海大學法律系
