

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

86年1月號 道法法訊 (57) 月刊 第一版  
 (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：高尙印刷企業有限公司  
 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></p>	<p><u>第五版：</u></p>
<p>目次與本所連絡地址、電話、傳真</p>	<p>歐洲專利之授與程序縱覽                  ——許惠雯                  菲律賓專利商標及工業技術移轉局(BPITTT)對商標訟案的先進決策                  ——蔡豐德</p>
<p><u>第二版：</u></p>	<p><u>第六版：</u></p>
<p>專利制度及專利法(57)                  ——救濟(二)——                  ——蔡清福律師</p>	<p>專利，商標，著作權及相關事項                  ——吳冠明                  日本特許法訊息(六)                  ——張明綺</p>
<p><u>第三版：</u></p>	<p><u>第七版：</u></p>
<p>韓國專利法(十八)                  ——劉志峰                  於美國專利商標局對誠實法規最近之改變(三)                  ——徐培修</p>	<p>“爆泡”事件之怠於行使權利                  ——賀伯台                  錯誤的意思表示(一)                  ——紀復儀律師</p>
<p><u>第四版：</u></p>	<p><u>第八版：</u></p>
<p>西班牙智慧財產權                  ——新式樣與模型(二) ——                  參考之習用技藝文件                  ——陳宇仰                  ——曾振昌</p>	<p>歐洲共同體商標之公告及異議                  將歐洲共同體商標申請變更為內國商標之申請                  ——林明燕</p>

——救濟(二)——

三·申論

1. A. 依美國法制，專利訴願及競權委員會(BPAI)乃屬行政機關就特定具體案件所為最後之行政處分，亦即行政部門本其依法行政之原理，認該行政處分乃該具體案件就法律效果所享有之最佳結局。此委員會之成員，皆係資深審查委員所組成，換言之，此等委員之專利學養俱屬精深，就專利理論而言，行政機關已就專利法之精神，予該具體個案依據法律為最佳之決定。是不服其決定之申請人，僅能訴諸司法，期其就法律本旨有以矯改行政機關之違法，資以救濟。得選擇訴請救濟之機關有二，一為依美國專利法第 141 條上訴該最後決定於美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)，如不願依此方式為上訴，申請人亦得另依本法第 145 條向哥倫比亞特區之美國地方法院對局長提起訴訟資為救濟。不論依何方式上訴，其性質均係司法救濟，猶如人民權利受有不當侵害而向司法機關尋求救濟者然。

B. 反觀我國，中央標準局之審定書作成後，尚須歷經其上級行政機關經濟部、行政院之訴願或再訴願程序，期其本於上級行政機關之職能，就該具體案件得因更瞭解“依法行政”之精義，冀對下級機關可能之救弊矯偏行為。然，吾人可知：a. 經濟部、行政院雖為中央標準局之上級行政機關，故依法行政之“功力”或較後者為深厚，然其專利智識是否較佳，非無推敲餘地。

b. 事實上，上級機關之訴願委員皆非技術背景而為習法背景者。如此，經過兩上級機關兩道法律檢視之後，再由行政法院另為一道法律檢驗，是否有其必要，實堪問疑。

c. 上級機關之訴願委員由非技術背景者擔任之問題在於：

I. 專利法之精髓存乎科技與法律之嚴密揉和，兩者如有偏廢，即脫逸專利法之本然

精神：故上級機關相關人員欲救改下級機關或有誤謬之行政處分，非其自身備具豐富相關行政經驗，難以有功。故上級機關相關人員雖非同時必具科技與法律涵養，然長期浸淫專利實務，應係必備要件。否則，吾人難期其奏吾人所欲之功。II. 上級機關既仍屬行政機關，則其相關人員應備豐富相關行政經驗，始足以救改下級機關之可能誤謬。是，吾人知，就專利庶務而言，我國現行之訴訟前置救濟程序，存有本然之人員配置矛盾。

III. 外國法制僅供吾國立法頒令之參考，然法律理念乃存乎人類內心深處，各色人種幾無不同之近乎萬世不易準則。是，吾人或可忽視前者之存在，然卻無有可能漠視後者之時刻潛藏縈繞吾人內心深處中。依前述分析，如吾人不採國外立法例，則情形如下：

i. 將上級行政機關充任司法救濟單位，然如此作法卻有以下問題：

(i) 以非司法單位之行政機關充任司法單位，不符三權或五權分立之原理；

(ii) 如以上級行政機關充任虛擬之司法單位，則吾人將可發現，就任一行政處分，我將有三級三審(經濟部、行政院及行政法院)之制度可為救濟。然，究其實，前二上級行政機關之制度設計，並未若一般民刑法院之周妥與嚴謹。且就該任一行政處分，為許其救濟，竟即逆之以三審設計，未免混淆五權分立制度，並不符法律效益也。蓋三審制度之精義，乃在前二審兼論事實與法律，而未審則專就法律立論。就事實而言，任一行政處分業於下級行政機關(按，即中央標準局)受有二度事實與法律審查，如今再使之受三級三審之評價，果有允當否，殊堪問疑；

(iii) 益以理論上，就該行政處分所表現

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~)

於具體個案之最終結果者而言，當事人仍得於一般民刑事法院爭執其有效與否。如此，就該行政處分無異使之或達前三次與後三次，共計六次之司法審查，其有當否，顯有疑問？

ii. 仍視上級行政機關為行政機關，果如此，則吾人得：

(i) 其相關人員應備具較下級行政機關人員更豐富之相關行政經驗，俾有以救改其謬；

(ii) 上級行政機關相關人員既已備具更豐富相關學養，則單一上級機關應已足矣，庶免疊床架屋或不切實際，蓋比既已備具更豐富相關學養人員備具更豐富相關學養者，豈得易尋？

## 韓國專利法(十八)

### IV.B.4 延長專利權之影響

延長專利權期限之申請案，除其最後遭致終局核駁審定者外，專利權期限皆將於完成申請程序時即視為已延長。

### IV.B.5 延長專利權之審查

延長專利權期限之申請案皆將透過類似於新專利案之申請程序，即係經由審查委員所為之審定結果以決定是否予以核駁或核准。

(a)核駁審定：審查委員對於具有下列狀況之延長專利權期限之申請案，皆將作出核駁審定：

i)無需獲得PAL之核准或AML之登記即可實施專利發明者；

ii)專利權人、專屬授權人或非專屬授權人中之任一者尚未獲得PAL之核准或AML之登記；

iii)所申請延長之期限超過無法實施專利發明之期間；

iv)申請延長之申請人非相關專利之專利權人；

v)專利權共同擁有人未共同申請延長者；以及

vi)無法實施專利發明之期間少於2年者。

因可歸責於專利所有權人所費之時間，得不計入無法實施專利發明之期間。

(b)核准審定：如無核駁申請延長專利權期限之理由，審查委員應予以核准之。於核准申請延長專利權期限時，KIPO首長應完成延長期限之登錄。當完成登錄時，應將下列各項刊登於公報上：

i)專利所有權人之姓名及地址(如為法人，則應為法人之名稱及營業所，與法人之代表人)；

ii)專利權號碼；

iii)登錄日期；

iv)延長年限；

以及

v)PAL之核准或AML之登記內容。

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(三)

#### 誠實法規中之新義務

重要性

對第56條規則最近之改變係趨向於使該法規與法院所做出之規則更嚴密之協調一致。現在被認為是重要的資料，就一定要揭露。

當未蓄積至屬已先存之記錄資料或已記錄於申請案所構成之資料之程度，且

(1)藉由其本身或由其與其他資料之組合，即可判知申請專利範圍之不可專利性；或

(2)其反駁，或與下述申請人所接受之觀點不一致：

(i)對抗由

【專利】局【審查委員】所據為不可專利性之抗辯，或

(ii)主張可專利性之答辯。

徐培修 專利工程師  
中央大學機械系

在優勢證據下，資料即可判知申請專利範圍之不具專利性。

## 西班牙智慧財產權 — 新式樣與模型(二)

### 2. 國際公約成員關係

- 西班牙為世界智慧財產權組織(WIPO)成員之一，並已簽署且認可國際工業財產保護公約(聯合公約)；1967年7月14日在斯德哥爾摩簽署之該公約條文，已自1974年起實施。西班牙亦已簽署了工業設計與模型之國際寄存的國際公約(海牙會議之協定)，1934年6月2日在倫敦修訂的條文已自1956年起實施。1968年10月8日在羅卡諾協定則設立工業設計及模型的國際分類，亦已為西班牙簽署及認可，並已自1973年起施行。

### 3. 申請

(可為)申請人者：創作者或受讓人。外國人：工業模型及設計之登記申請可由西班牙居民提出，亦可由巴黎聯盟成員國或享有一般國際公約利益之人民，或來自非聯盟成員，但與西班牙訂有國際條約互相承認該項權利者。否則亦可用互惠主義之原則來處理。新式樣與模型之種類：(a)工業模型(針對具有構造，形狀或美學上的裝飾特徵的商品，若該形狀提供了一工業之利用結果或技術上的改善，則需申請實用新型來保護)(b)工業設計(對任何種類的商品，因美觀目的而為之線條及/或色彩之安排)。

陳宇仰 專利工程師  
逢甲大學化工系  
元智工學院化工碩士

稍早已討論過，於說明書中提出所指習用電腦系統之市面上可取得性與揭露充分性之問題極其相關。但在某些情形下，此途徑可能不足以符合申請人之責任。欲僅於宣誓書中提出技術文獻之精華以滿足揭露充分性之要求者，若表達得不夠清楚，致無法使熟習此技藝之人士了解所提電路之哪一或哪些部分可用以架構所申請保護之裝置或其可如何交互連接以一起作用產生所要求之結果，則仍屬不足。見 *In re Forman, supra at 16*。包括申請人系統之電路基本上為包含所指習用電腦系統與附於其上之標準配備之標準元件時，此分析顯得不那麼絕對。

申請人常以先前專利為準，以表示出以揭露充分性為目的之領域說明。然而，這些專利必須具有早於所考量申請案有效申請日之領證日。見 *In re Budnick, 190 USPQ 422, 424 (CCPA 1976)*。在 *In re Gunn, supra* 中亦作出類似的觀點，該法院指出，於申請人申請案之申請日後領證之專利無法作為熟習此技藝人士已知主題物之證明，因為其主題物可能只有專利權人與專利商標局知悉。

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

審查處首先通知申請人其據為核准專利之申請案內容，並要求申請人於指定時間內(目前規定四個月)表示同意，而於指定時間期滿前，依申請人要求可延展一次為期二個月。此項要求無需任何理由。

倘若申請人未延遲同意其據為核准專利之申請案內容，且未要求對申請案提出進一步修正，則直到實際核准專利前之程序將可合理地縮減。

依施行細則規定，於歐洲專利局公文發出後，仍可准予請求修正。

於前述規定期間內，申請人如既未表示同意歐洲專利局寄交之申請內容，亦未提出任何修正，歐洲專利申請案則被核駁。提出之修正若審查處不予同意，即通知申請人說明理由，並要求於指定期間內提出意見。申請人於期限內如未申復，申請案視為撤回。審查處如認為根據申復說明無法改變原核駁理由，申請案即被核駁。

唯申請人已同意審查處寄交之申請案內容，或者審查處已同意允許進一步修正，審查處始規定申請人於不得延展之三個月期限內支付核准規費、影印費以及適當的申請專利範圍規費，並以非程序語言之其他兩種歐洲專利局官方語言，提出欲作為核准依據之申請專利範圍翻譯本。

若申請人未於期限內支付所有上述之規費，或提出翻譯本，則申請案視為撤回。

歐洲專利核准前，申請人必須已於期限內支付更新年費及額外費用。於預定公告歐洲專利申請案之日期前，若更新年費已到期，則申請人必須注意，唯有已支付更新年費，核准專利案始得公告。若未及時支付修正規費及額外費用，申請案即視為撤回。

若申請人有施行細則第51條第4點及第6點之逾期，則申請人尚得根據法條第121條要求進一步程序。

歐洲專利公報公告專利案核准之日起，歐洲專利之授予始生效力。公告專利核准之同時，歐洲專利局也公佈包括說明書、請求權項和圖式之歐洲專利說明書。專利權人並收到一份附有歐洲專利說明書之歐洲專利證書。

## 菲律賓專利商標及工業技術移轉局 (BPTTT) 對商標訟案的先進決策

許惠雯 專利工程師  
淡江大學電機系

(續十二月珊立歐股份有限公司與亞洲珠寶貿易商號公司之爭訟)

\*第一項事實暨根據為該申請人的這個“CARL'S CANDY CABINET AND DEVICE”商標即使是不完全一樣，亦是混淆地近似於這個由異議人之前任利益人Book stop公司較早在菲律賓所採用於商業上的“CANDY CABINET”商標。這個“CANDY CABINET”係率先由異議人之前任利益人於1980年二月一日在菲律賓所首先使用的商標而且自從那時候起它就是持續地於其產品使用此商標在律賓為產銷。

\*第二項事實暨根據為異議人之前任利益人老早於1989年五月十一日已有案號67919-3之申請以尋求登記“CANDY CABINET”而使用在糖果、巧克力及餅乾上。

\*第三項事實暨根據為該申請人的申請案亦唯晚至1989年十二月二十九日，始有申請。

\*第四項事實暨根據為主要字“CANDY CABINET”在該申請人之整體商標中將使該商標混淆地近似於異議人的“CANDY CABINET”商標。此混淆性近似乃因其商品與競爭商標所使用商品之緊密關係而更形彰顯。況且，如事實上所顯示的：兩種標記都被用於糖果上。

\*第五項事實暨根據為“CANDY CABINET”已於日本獲有註冊登記字號1625903、1761325及1856144等。

\*第六項事實暨根據為異議人的商標及高品質的產品已贏得國內及國際間的名聲與認同，所以這種由該申請人所為混淆近似商標之使用及/或註冊將會對異議人之事業及名譽產生明顯地危害並導致無可挽回的傷害；以及

\*第七項事實暨根據為按照菲律賓商標法（即第四節第一百六十六條）相關條文及菲律賓是工業財產保護巴黎公約的簽約國之一，故異議人對“CANDY

CABINET”商標之優先權值得受到完全的

蔡豐德 專利工程師  
交通大學土木工程系

貿易部、工業局及能源部是為其它事務單位。

美國：

美國著作財產權局是為註冊登記單位。

## 專利，商標，著作權及相關事項

2. 韓國與美國半導體晶片保護法案的比較：(續前)

四. 保護範圍：

韓國：

1. 經過評估或分析受保護佈局設計而製造，即逆轉工程

者是不被保護的。

2. 一項與被保護佈局設計，但由第三者獨力製造的佈局

設計，是不被保護的。

美國：與韓國一樣。

五. 強制授權：

韓國：

1. 如果一項佈局設計在韓國2年或更久未有明顯的使用

量，該佈局設計所有者可能被要求允許有興趣的第三

者取得授權。否則，貿易、工業及能源部長可授與強

制授權。

2. 在該項佈局設計從強制授權授與日算起超過連續兩年

未使用者，貿易、工業及能源部長得撤銷該項佈局設

計的註冊登記。

美國：不適用。

六. 佈局設計審議及調停委員會(D & M委員會)：

韓國：

該“佈局設計審議調停委員會”是成立來調解有關於法

案所提權利的爭論。

美國：不適用。

七. 負責之政府組織：

韓國：

韓國工業財產局(KIPO)是為登記註冊單位。

吳冠明 專利工程師  
淡江大學電子系

## 日本特許法訊息(六)

### 日本特許法中的優惠期說明

關於一已發表在刊物上之發明適用特許法第三十條六個月優惠期限的情形如下：

(1) 第三十條中「發表」一詞係指有權取得特許權的人(發明人或受讓人)自發地呈現其發明於一刊物上。因此，在官方公報上的刊載不認定為第三十條中之「發表」於一刊物上。

(2) 「發表」必須由在發表時有權取得特許權之人為之。若符合該條件，一在發表後受讓權利的第三人可依第三十條而提出申請。

又，第三十條也適用於共同發明人之其中之一發表其共同之發明。

(3) 某申請案之發明內涵必須完全等同於發表於刊物者，且其間等同採嚴格之認定標準。例如：第三十條並不適用於如下不具等同性的情形：一包含元件A之發明發表於刊物上，而就包含元件A與a之發明提出申請。

(4) 一申請案必須於發表於刊物六個月內提出申請，即使該申請案主張國外優先權亦然。更確切地說，第三十條不適用於在發表六個月之後才提出日本特許申請的申請案，而其國外優先權日在發表日起算六個月之內者。

茲舉一例以說明之：若一發明已於1996年3月1日發表於IEEE，而所刊載之同一技術於1996年8月30日始在我國或其他巴黎公約會員國國家提出申請，則其日本特許申請仍應於1996年9月1日前提出方能受惠於第三十條之規定。

(5) 必須提到的是，第三十條是適用於日本特許申請之提出，提出申請的三十日

內，應提呈發表於刊物之技術的證明文件。然而，在申請提出後，要求適用第三十條於申請案是不可能的。

注意事項：

即使適用第三十條，申請人無法得到喪失新穎性的例外以外的利益，更確切的說，假使一第三人在其發表日與日本特許申請日（或優先權日，如果主張優先權）之間提出申請，則其申請案仍會因被視為較後申請而遭駁回。

張明綺 專利工程師  
臺灣大學化學系

## “爆泡”事件之怠於行使權利

<續上期>

「怠於行使權利」抗辯的第二個要素係對被告侵權者有偏害，此為專利權所有人延擱其專利權利主張所直接產生的結果。此種偏害通常為經濟上傷害的形式，例如由被告侵權者以大量的對被控產品的投資而形成的業務擴張，但若其預先知道該產品為專利品則不會如此投資之情形時。某些情況下，該延擱可能太久，使得大家均假定被告已受偏害。此一假定期間為 6 年，因此當專利權所有人自其知道或應已知道所謂之侵權行為時，若延擱其專利權利之主張超過 6 年，則被告不必提出證據說明其因該延擱而受害，因為此種受害是自動被認定的。專利權所有人則必須舉證表示其延擱是有理由的，或證明被告並未受害，或證明被告的行為太過分（不公平），所以被告不能取得此平衡抗辯之利益。

這並非意味著怠於行使權利僅當延擱期間超過 6 年才能成功提出。當專利權所有人之延擱不到 6 年時，舉證受害的責任為被告，並無事實的推定。於是當延擱期間為 5 年的情況下，若被告

賀伯台 專利工程師  
交通大學電子物理系  
美國雪城大學電機碩士

能確證其受該延擱之害，則可成功主張「怠於行使權利」。<待續>

## 錯誤的意思表示（一）

按意思表示者，顧名思義，乃係將個人內心之意思表示於外，使得相對人知悉，並據以判斷而為回應。通常一個交易行為皆會包括買方要約之意思表示及賣方承諾之意思表示。當雙方意思表示合致時，契約即為成立。但為意思表示者往往會因誤認或不知等因素，造成判斷錯誤，致使作出一個與他內心真正之效果意思不一致的表示，面對此一情況，法律上如何規範？對於相對人而言，其信賴該錯誤的意思表示並進而為承諾後，法律效果如何？此問題在社會上履見不鮮，吾國民法第八十八條以降有特別規定。到底什麼才算是錯誤的意思表示？民法第八十八條規定：「意思表示之內容有錯誤，或表意人若知其事情即不為意思表示者，表意人得將其意思表示撤銷之。但以其錯誤或不知事情，非由表意人自己之過失為限。當事人之資格，或物之性質，若交易上認為重要者，及錯誤，視為意思表示內容之錯誤。」一、意思表示內容之錯誤：賣方擬以四百萬元出售 A 屋，五百萬元出售 B 屋；結果因錯誤對外表示欲以四百萬出售 B 屋。此即是一個錯誤的意思表示，

賣方得加以撤銷，但造成此一錯誤的意思表示，若係出於賣方自己的過失（如輕率），則不得撤銷。通常意思表示內容之錯誤專指當事人之身份、標的物本身、或法律行為性質之錯誤。

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

## 歐洲共同體商標之公告及異議

然而，在過去判斷商品/服務是否類似，常因各國而異。此際，調和局或歐洲法院之未來司法裁判將特別地重要。又，此亦適用於判斷二商標可近似至何一程度而不致歸屬相混淆之問題，例如必須考慮字之發音因不同語言而有異者。

然而，倘異議商標誌是一在歐盟有佳譽之CTM或一在會員國有佳譽之內國商標，如已為CTM申請而為不當使用，將構成較早有商譽商標主要的妨害（如利用其價值或降低其顯著區別性），則商品/服務相同或相類似將不需考慮。

關於行政上之救濟，敗訴之一方對於調和局之決定有前揭訴願之權利。

### 費用之負擔

相較於大多數國家之審判及實務，依概括規範異議及其他雙方程序之會議規則（歐洲會議）第40/94號，敗訴之一方應負擔勝訴一方之費用。因而，申請人於已提異議申請通知送達後，有二個月之時間考慮。於該期間內，其得決定是否繼續進行，撤回申請或限制商品及服務項目。

敗訴一方通常應負擔及對勝訴一方給付之最低限度費用，包括規費、代理人費用、及旅費和和解等可能的費用（赴亞力坎提，西班牙）。終止已開始程序之一方，如撤回申請或異議者，亦須負擔費用。費用之數額決定於調和局。

如CTM申請案因異議而為調和局核駁，或申請人因查詢報告或異議而撤回申請，其得向調和局提出將申請案變更為內國商標申請之要求，而維持申請日或優先權日。

如申請案已撤回，該項要求應於撤回後三個月內向調和局申請，並支付變更費。如申請案係因調和局視為撤回者（如申請程序不合法或已逾法定期間），該期間之計算，自調和局通知送達申請人時起算。

如申請案為調和局，訴願委員會等駁回，則三個月之期間，自決定確定之日起算。

調和局須將變更申請送交申請中指定國家之適當內國局。（待續）

林明燕 法務專員 東海大學法律系
---------------------

\*\*\*\*\*

## 將歐洲共同體商標申請 變更為內國商標之申請

原則上，一CTM申請案或其註冊變更為一國或多國內國申請是可能的。其對於直接受內國商標異議之CTM申請案特別地有實益。