新型專利的探討

楊毓純

由於國內目前在生產技術與研究設備的限制下，較少所謂全新的發明品出現，多係改良自習用產品，故就國人申請專利而言以新型居多，進而獲准的保護也就以新型專利爲主，於是新型專利自然較受人注意，本文乃針對新型專利撰稿與審查方式及有關事宜略加討論。

新型專利一般而言大多是改良自習用物品，所以在提出申請時與習用物品的比較是很重要的一項工作，如何在專利稿內將習用物品的缺點配合圖式加以說明以便顯現出創作的進步性與實用性是很重要的。至於如何來表達本創作的精神與構造則必須配合圖式（可以外觀、透視、剖示、分解、實施例等多種方式以各角度繪製），圖式若能畫的好說明清楚則容易讓審查委員了解而確信該創作可以實施，反之若過於草率無法清楚表達自然容易被駁。

除圖式說明外，摘要說明亦是一項很重要的敍述，如何讓審查委員在短短的二、三百字中能對本創作做一粗略了解，更進一步相信本創作確較習用產品爲優良，而以先入爲主的觀念認同該案的專利性，並准予專利；故而摘要說明的寫法亦相當重要，不得不小心。通常新型專利因係構造、裝置與形狀上的改良，故應敍述主要結構，元件之關連及其效果或操作特點，若有必要亦可以舉例方式說明之，務期能清楚明白解釋產品本身爲準，但不得作爲解釋專利權或請求專利範圍之用。

專利稿內另一項重要的工作是請求專利部份的寫法，由於專利獲准時權限的保護是以該請求部份爲準，故不論稿內寫的再多或變化實施例有幾種，若未載入請求專利部份則不能算做保護範圍，所以請求專利部份的書寫最好委由有經驗的人代撰較妥。至於該部份應如何寫？因個案不同，在此限於篇幅不予討論。

就新型專利而言，審查時必須考慮實用性、新穎性、進步性等積極要件與是否因公益、違反法律、公序良俗或衞生及專利法九十六條所規定不予專利之消極要件；所以站在申請人的立場申請前應先避免有前述不予專利消極要件的發生，再進一步考慮是否合於准予專利的積極要件。

前述要件乃指在國內、外未曾公開過相同之產品，且其所運用的技術手段雖或爲習知者，但運用於解決此項問題爲首先，且又能增進該物品功效時方可稱之。但由於經常有創作人僅對物品做等效取代，如：以一根螺釘來代替梢子…等，而並未使整個產品的功效有具體實用價值產生，在審定時常被稱爲不具進步性而不准專利，故雖在專利法上未明文規定"進步性"爲新型專利要件（專利法九十五條僅謂首先創作、合於實用）但就實際審查尺度與需要而言確屬必須，所以創作人在研製新產品時必須預先考慮進步性以防止被駁。

專利在獲准後往往必須考慮保護與他人侵害的問題，以新型專利而言在比對他人產品或專利是否與自己的權利有所抵觸時需以請求專利部份及標的分「目的」、「功能」及「整體結構」來加以判斷，若有他人產品僅是部份元件有專利品相同或近似並不能對該產品主張權利，這是必須注意的。

綜前所述新型專利主要是針對改良性產品而設置者，對於有心開發新產品的業者不妨針對自己已有的產品或市面上各種物品加以研究改進，只要該種改良確有其實用價值與進步性，獲准專利應不困難；既然新型專利對於消費者與業者而言皆有實質助益，有心人士不妨多加利用。

社論　鼠年新話

今年適逢甲子開春，在這一年復始，萬象更新的時節裏，我們彷彿也呼吸到工商界迎向欣欣向榮，經濟成長蓄勢待發的一片生意。然而，更令人感到欣慰的是，多年來使我國在國際間形象受損，並使我正當外銷產品受到嚴重打擊的仿冒事件，經過長時期業者的切膚體驗及政府有關單位者的極力呼籲之後，終於顯露了曙光，象徵著無限未來美好的前景。

首先值得一提的就是纏訟十餘年，進出法庭無數次的地球綜合實業公司的免切膠帶獲判決勝訴案。誠如該公司負責人所言，他前後爲這件案子所付出的勞瘁心力，決不是對方所付賠償金所能抵免，何況在訴訟期間對方所取得的利益遠大於此。雖然他的專利保護期限已在法院判決前逾期，但是此案最大的意義，一方面是主管當局對仿冒專利案的判斷決心，爲今後仿冒者立警惕之先河，再者也表示了一般業者對專利的重視程度。

今日我國外貿市場無遠弗屆，產品也漸由民生消費品轉向技術性工業產品，如果在生產層次上無法不斷提昇，創造更新的品質，徒然仿冒只會造成自相殘害，永遠在原地踏步，自囿未來的美好前途，這是多麼可惜的事！

另一件在商標方面獲勝訴的案件也是一個很好的例子，在市面銷售頗佳的吉香果汁，雖然在名稱上取得了註册，與香吉士果汁有分佔市場互別苗頭的趨勢，然而因在產品包裝圖案、花色、樣式上與先註册的香吉士果汁大同小異，也受到了法院判決的敗訴。

反觀市面上許多行之已久似曾相識的品牌，雖然一時沒有強烈競爭衝擊，但在長期的商品行銷戰中，是否能脫穎而出，獨樹一幟成自家風格呢？

摒開國內市場不說，在廣袤的國際領域想要有一立足之地，今後也將非自創品牌，自有商標者莫屬，業者如果了解這一點，在爲未來做長久之計時，自然要生產優良產品並以宣揚自有品牌爲上策。何況向來爲我國主要出口國之一的美國，其國會亦於年初表示，將考慮取消優惠關稅（GSP），促使有仿冒情形的國家停止仿冒，其中中華民國台灣且被列爲主要考慮對象。

事實上過去一年多來，政府已採取多項主動積極的行動，以求遏阻仿冒，例如已修正的商標法及目前正在研議中的著作權法修正案，專利權法修正案等，在司法上有指定特別庭處理仿冒案件，檢案官主動調查追訴，以較重罪名起訴及盡量不准刑期易科罰金等措施；此外，特定的組織有經濟部查禁仿冒小組及內政部警政署處理侵害著作權及盜印翻版案件的專案小組，在今年三月即將成立的全國工商反仿冒委員會，該會除了宣導保護工業財產權觀念，協調排解仿冒糾紛之責，並將主動蒐集國內外仿冒資料，提供資訊服務，並將駁斥國外廠商對我不實的指控。

平心而論，無論是政府全力倡導或業者自覺，都必須上下以誠摯之心求齊頭並進，最忌諱有鑽法律漏洞却竊竊自喜，盜他人智慧心血却自以爲聰明的心態。

今年是甲子鼠年，希望這一年當中我們學習到的是老鼠的靈活、慧黠，而不是它偷盜嚙食爲人所鄙視黑暗的一面。

美國商標審查基準簡介

依美國現行商標法第二條之規定，除有下列情形之一者，任何商標如得與它商標相區別者，均得獲准註册。

ⓐ含有不道德、虛僞欺騙、可恥之部份、含有對個人（生存或死亡者）、法規、信仰、國家徽記之不敬或錯誤之印象，或使其蒙恥辱或不名譽。

ⓑ含有美國、國內各州或其他國家之國旗、軍旗或其他勳章、標記。

ⓒ未經他人書面同意，以他人之姓名、肖像、簽名申請者，或於總統遺孀尚存期間，未得該遺孀之書面同意，而以總統之肖像作爲商標者。

ⓓ含有相同或近似於他人已註册未放棄之商標或已在美國使用之商號名稱（trade name），且用於商品上足以構成混淆、錯誤或欺詐。

ⓔ含有(1)使用時，有說明文字或虛僞錯誤描述者。

(2)使用時，有地理說明或虛僞錯誤描述，但依Sec 4 可註册之區域表示，不在此限。

(3)爲姓氏名別（surname）

ⓕ除上述ⓐⓑⓒⓓ之規定外，申請人之商標如能證明其顯著性，仍可註册，委員會可接受申請人所提出該商標於申請前五年以上在市場上連續，唯一使用之事實，以爲其具有顯著性之表見證據。

一、關於Sec 2(a)之適用：

1. 一商標是否具有可恥的部分，應以目前公衆對該商標之意義認定之，如眞理、正當行爲、禮節之意義，不名譽、對道德之冒犯、卑鄙行爲等情形，而其認定又以文字本身爲可恥的，或因商品使用之結果造成可恥。

例：Madonna（聖母瑪利亞）、Messiah（彌賽亞）用於各種酒精飲料，係因商品使用之結果，而不得註册。

Dough Boy（美國步兵之俗稱），用於性病預防藥。

但如 Week-end Sex 用於描述色情之雜誌，法院並不認爲該文字有違於道德或禮節。故非可恥的。

2. 判斷商標之有無虛僞、欺騙，除斟酌商標本身，同時還適用於有使公衆受欺騙之商標。又於認定上須虛僞之陳述，且須是明顯的錯誤，又足使消費者產生誤信，方足有本款之適用。

如：Glass Wax 用於玻璃、金屬器皿之清潔劑，因不含蠟，故無虛僞，此係因消費大衆並不注意或知悉商品之化學成份。

另關於地理之虛僞，係指：

(1)含有直接之地理概念。

(2)商品無須直接產自該地。

(3)該字詞之使用有使人誤信商品產自該地。

此與Sec 2 (e) (2)之適用，須考慮(1)該字詞含有商品產地之直接地理概念(2)該商品是否由該地出產，倘商品非產自該地，又不足使消費者產生信賴之印象，則該名詞爲地理之虛僞陳述。且Sec 2 (e) (2)於主張顯著性時，可依Sec (f) 註册，或於輔助註册簿註册。

如：Italian Maide 及女人圖樣商標用於蔬菜罐頭，並非虛僞，僅係虛僞錯誤之表示。

3. 關於以他人姓名用於商品之連想，商品並非主要的考慮因素，但亦有例外，如 Fanta V Mr. Robert D Fanta 乙案，Fanta 用於無酒精成份之飲料，法院並不認爲與 Mr. Robert D Fanta 有關，此係因 Mr. Robert D Fanta 從未在飲料界使用其名，又本款對於一個已成歷史性人物之人物，並不適用，如 da Vinci 用於珠寶，並無使人連想與 Leonardo Da Vinci（達文西）有關。

又關於法規、信仰或國家表徵之連想，須考慮商品之性質，以瞭解購買者是否認商品係由特定人所產製者。

如："National Dntelligence Academy"（國家科技學院）用於教育諮詢服務，有使人連想與美國政府有關，故不准註册。

"Appollo 8" 用於防蟲商品並不認爲係NASA（美國國家航空及太空總署）所允諾或贊助。

又其適用，亦適用於外國之國家，加以鎚及鐮刀交錯排列之圖案爲對蘇聯之不敬。

二、關於Sec 2 (b)之適用

本條款之適用爲絕對之禁止，申言之，一商標如含有此等部分，無論何種情形均不得註册，但不適用於表示政府之服務或設備之徽記，如於 United States Department of Interior（美國內政部）乙案，即准 National Park Service（國家公園服務）徽記之註册。

僅僅外觀之暗示是不得註册的，但如爲曲解之暗示，則可註册，其區別在於二主體之通體觀察——事實上之表徵及欲申請之商標。

如：1. 由數種旗誌組成之商標圖案，因圖樣足以與他國國旗區別，故不認爲有模仿外國國旗。

2. 自由女神肖像雖非美國之徽記，但以之申請商標，有使人誤認有 Sec 2(a) 所稱之國家象徵

3. 有平行條紋之貝殼圖案，因與美國國璽有別，故無本條款之適用。

三、Sec 2 (c) 之適用

本條款之禁止規定在於現存之自然人有隱私權和姓名權，適用上限於特定現存者之全名、簡名、頭銜或賦稱，本條款所稱之書面同意，係指作爲商標並以之申請註册之同意。

如：Fanta 並不指任何特定現存個人，故得註册。

一商標如僅爲 Surname（姓氏別名），本條款之適用就否認現存特定個人姓名之意義，但並不全然如此，倘其使用很明顯地表示某特定之個人，則不得依本條款註册。

如：Hilton 之主要觀念爲姓氏，Lady Hilton 含有個人之意義，無論爲假造或其他，均如是，因此不認爲僅係姓氏。

ARNOLD BRAND，因加上 Brand 乙案，故不認爲係指特定尚存個人之姓名。