中美智慧財產權協議對我國立法之影響

郭偉隆

一、前言：

自從我國於今年（八十一年）四月二十九日被美國貿易代表（USTR）宣佈為優先國家（註一）後，朝野為之震動，似因名列美國特別三〇一黑名單中，我國經濟又再次遭遇重大危機。為此，行政部門趕緊加強取締MTV業者使用未經授權影帶；司法部門則要求各級法院及檢察機關對於侵害智慧財產權案件，從重量刑及論告；立法院則以空前速度通過著作權法之修正。一時雷厲風行之種種保護智慧財產權之具體行動紛紛出籠。

到底我國列為“優先國家”有何重大影響？為何我方必須赴美與其進行協商？其實主因為對美貿易仍為我方外貿之大宗，亦即對美之經濟依賴程度還是相當大。所以說，對於美方之貿易報復威脅，我方不能置之不理。另外，我國亦積極想加入“貿易及關稅總協定”（GATT），而此事還賴美國大力支持。於是，在今年之六月六日與美方達成協議，全盤接受美方要求。

此次協議之重點，乃在於我國全盤檢討保護智慧財產權之所有相關法令，美方希望我方妥為整理相關法令後而能夠嚴格執行之，以落實保障智慧財產權。

「我國立法之檢討

我方依據此次“中美智慧財產權協議”，即將修正或訂立下列各類法律：

㈠著作權法

㈡專利法及商標法

㈢積體電路佈局保護法

㈣工業設計法

㈤營業秘密保護法

㈥有線電視法

其中“著作權法”已於今年五月份修正完畢，但依照此次協議，我方必須於明年元月三十一日前再次完成修正。今年五月份修正之要點，在於增加處罰常業犯，且此罪為公訴罪；另外，並訂定“著作財產權之最低讓與價格及使用報酬”之規定。不過，對此項新規定，專家學者均認為並不妥當。

“專利法”此次修正之重點則在於修正原專利法中有關雇用人與受雇人之間，對於受雇人之發明，其專利權之歸屬問題。原法中規定：“受雇人職務上之發明，其專利權屬於雇用人。但訂有契約者，從其契約。”今新修正案則規定為：“受雇人職務上之發明創作，無契約約定者，屬雇用人所有。”另外，原法中規定：“受雇人與職務無關之發明，其專利權屬於受雇人，但其發明係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得依契約，於該事業實施其發明。”今修正案則將更改為：“受雇人非職務上之發明或創作屬受雇人所有。”

“積體電路佈局保護法”則為全新之立法，因為積體電路之佈局往昔以註冊著作權方式予以保護，但效果不彰；另一方面，我方電腦科技之進步已威脅到美國業者，故美方希望訂立此法後，美國業者可至我國註冊登記以維持其本國電腦業競爭力。

“工業設計法”則針對以前依照著作權保護之一般工業上之產品新設計予以保護。因為此新設計，若依“圖形著作”或“美術著作”之註冊來保護，則有保護範疇太窄及保護期間過長之缺點。因工業設計之特色乃是有相當大之經濟利益及短暫之生命週期。故若以著作權予以保護時，則在判斷侵害與否，常因權利範圍狹隘而無法成立；且保護期間長達終身或是三十年，對於一個僅具短暫生命週期之設計而言，可說過猶不及。若是申請新式樣或是新型專利權保護之，則有時間長、花費高及不易獲准等缺點。因此訂立本法將可促進我業者自行設計開發之意願，對我經濟發展具有正面影響。

“營業秘密保護法”則是為保障業者，於其開發之新產品尚未足以申請專利權或著作權之註冊者，及雖已開發成功且公開上市但並不符專利權或是著作權申請要件者，此時可以本法保護之。不過，本法主要功能可說是“預防勝於治療”，因為商業秘密一旦曝光而進入公共領域，則他人均可使用，只要取得方法係合法的。被害業者僅能向違背保密義務者尋求損害賠償，而無法禁止他人使用。

“有線電視法”之制定，以滿足人民知的權利。一旦開放後，電視節目之需求將會大增，故有線電視業者，不能再使用未經授權之節目帶，必須尋求合法之節目供應來源以營運其有線電視台。

三、結語：

古有名訓：“人必先自重，而後人重之；人必先自侮，而後人侮之”，今日之事件正驗證此句名言。然而，“往事已矣，來日可追”，我實應虛心檢討，為何在維護智慧財產權方面會是如此被動，難道說中華民國之政府及人民全是短視近利之“海盜”嗎？

有道是“君子之德，如草上之風，風行而草偃”，政府應教育民眾尊重他人之智慧結晶，以為治本之道；另一方面，亦應嚴懲仿冒者並增加民眾保護自己權益之道，以為治標之道。

只要政府方面，對於維護智慧財產權之執行決心不懈怠，則人民對於仿冒行為均會深引為恥，而不仿冒他人產品亦不購買仿冒品，我們相信，中華民國不再會被國際譏笑為“海盜王國”，也無庸於國際機場置放宣傳小冊，敦請觀光客勿購買仿冒商品之自辱行為！

註一：美國貿易代表依照特別三〇一之規定，對於有侵害美國智慧財產權情事之國家，按照嚴重程度予以分類，輕微者可列入“特別觀察名單”，嚴重者則列入“優先觀察名單”，最嚴重者則列入“優先國家”。

JUMP 將門
高級運動服、休閒服、
運動襪、運動用具袋。
弘崧國際股份有限公司
地址：台北市八德路3段2號6樓
電話：752-8861

關於美國專利申請案中申請人揭示義務的新規定

王鴻文

一九九二年二月十七日，美國專利局修正專利法施行細則（聯邦法規第37編）中關於申請人揭示義務的法條。經修正的第1.56條於一九九二年三月十六日生效。經修正的1.56條(1)限制資訊的性質，(2)明定提出資訊的時機，文件及規費。

專利法付予專利權人排除他人在美國製造、使用、銷售一專利主體的權利。這樣的權利雖保護了專利權人，卻也損及大眾的權益，為了兼顧專利權人及大眾的權益，美國專利局希望限制每件專利在合理範圍內。合理的範圍是相對於先行技術，如何搜尋先行技術，成了重要的課題。美國專利法實行細則1.56條規定申請人有義務提供與其申請案有關的“具決定性影響力的資訊”給專利局，以幫助專利局建立完整的先行技術內容並從而限制其申請案的範圍。這樣的義務就是“揭示義務”

根據舊法條（a）段，一項資訊有無決定性影響力，取決於“理性的審查員”的判斷。若該項資訊影響“理性的審查員”是否核准一申請案，則該項資訊有決定性影響力。以“理性的審查員”作為申請人是否提出一項資訊的標準，過於籠統，形成申請人的沈重負擔。新法條限制資訊的性質，讓申請人有更明確的標準可以依循，從而減輕申請人的負擔。

根據新法條（b）段，一項資訊有決定性影響力的條件是這項資訊不是已知資訊的重複且滿足下列二項要求之一：(1)這項資訊，本身或與其他資訊結合，對一項申請專利範圍，造成表面證據確鑿的不可專利性；或(2)這項資訊駁斥或支持申請人在下列二事上所持的立場：(2a) 反對專利局所持的不可專利性的論述或（2b）辯護可專利性。

第1.56條不適用於已經不被考量的申請專利範圍所界定的主體，例如：被取消，被撤回或被放棄的申請專利範圍。申請人，不會僅因為審查員在其之前摘錄一項資訊，即被視為未善盡“揭示的義務”。只要申請人遵守專利法實行細則第1.97(b)-(d)及1.98條的規定，在審查員准予專利前，向專利局提出該項資訊，申請人便善盡了“揭示義務”。

申請人向美國專利局提出揭示陳述的日期，因所需文件及費用的不同，被分為三階段。

第一階段：

第1.97條要求申請在(1)國內申請案的申請日三個月內；(2)國際申請案進入美國之日三個月內；或(3)審查員寄出第一次審定書前，三者中較晚的日期前提出專利法實行細則第1.56條所規定的資訊。一個申請案不可能同時為國內申請案及國際申請案，無法比較(1)及(2)，所以第1.97條的含義是：若申請人首先在美國申請專利，則申請人必須在(1)、(3)中較晚者之前，提出其第1.56條所規定的資訊；若申請人先在他國申請專利，而後透過國際專利公約，在美國申請專利，由於申請人可申請優先權日，以較早的他國申請日作為美國申請日，所以其申請案進入美國的日期不同於其美國申請日，且由於必須在申請案進入美國後，才能要求申請人“揭示義務”，故僅要求申請人在(2)、(3)中較晚者之前提出第1.56條所規定的資訊。

第二階段：

若申請人向專利局提出揭示陳述的日期晚於上述期限而早於審查員寄出最終審定書或核准通知書的日期，則申請人必須同時提出如第1.97(e)條所規定的證明或如第1.17(p)條所定的$200規費，審查員才會考量被提出的資訊。

第三階段：

若申請人向專利局提出揭示陳述的日期(1)晚於審查員寄出最終審定書的日期或(2)晚於審查員寄出核准通知書的日期而早於申請人繳交領證費的日期，則申請人必須同時提出如第1.97(e)條所規定的證明，要求考量揭示陳述的請願及如第1.17(i)(1)條所定的$130規費。

如第1.97(e)條規定申請人必須宣誓外國專利局在申請人提出揭示陳述前不到三個月才摘錄這項資訊，或申請人在提出揭示陳述前不到三個月才知道這項資訊。根據第1.97(h)條，申請人提出揭示陳述，並不表示並承認該揭示陳述中的資訊對其申請案的可專利性有決定性的影響力。根據第1.98(a)(3)條，揭示陳述必須包括對每一專利，公開發行的刊物或非英文的其他資訊與申請案間的關係的解釋。解釋的深度只要是如專利法實行細則第1.56(c)條所指定的個體中最瞭解揭示陳述中資訊內容者所能瞭解的程度即可。

專利法實行細則第1.175(a)(7)條改變重新換發證書的程序，要求換發證書宣誓書必須聲明申請人知道第1.56條所規定的“揭示的義務”。再審程序也受到第1.56條及經修正後的專利法實行細則1555的規範。

三、商標設計。
四、專利買賣介紹。

台乙行百貨股份有限公司
專營各種百貨雜項

台鈔企業管理顧問股份有限公司
㊣字標記申請、品管輔導及內銷檢驗登記、
UL、FCC、BS、CSA、VDE、AS等各國標準申請