

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

第一版

90年 12 月號 道法法訊 (116) ©月刊 (DEEP & FAR Monthly)

雜誌

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)23222023
傳真：(02)23932193、23222025、23225696
電報：60040 TLXFAX
電郵：email@deepnfar.com.tw
網址：http://www.deepnfar.com.tw
發行人：蔡清福
編輯：林明燕
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 (116)

專利相關之共同行為 (二)

- - 蔡清福律師

生物科技上之概念與落實同存主義：

雙股螺旋之雙重標準 (二十六) - - 黎欣怡

第三版：

前景 (5) “快速的苦痛解除”-

對專利所有者之一種較少頭痛之事 - - 蔡豐德

專利法中販賣要約之解釋

- - 李秋成

被告自白證據能力之研究

- - 柯清貴律師

第五版：

有關美國專利實務變革之備忘錄 (五) - - 王 惠

中國大陸的電子商務法概觀重點與更新 (七)

- - 黃啟榮

翔實 DNA 及蛋白質組成物申請專利範圍為何主張

生物均等物可鼓勵創新 (十三) - - 陳怡穎

中國大陸專利法修正後之施行細則重點 (三)

- - 李幸嫻

第六版：

沈默必一定是金

- - 林姿岑

紐西蘭基因改造委員會報告

- - 黃敏益

一加一可以等於一---在專利法裡

- - 王文忠

第七版：

馬德里—非洲的願景

- - 賴麗鈞

2002年1月1日生效之德國智慧財產權法

令人意外的修正

- - 胡文和

專利制度及專利法(116)

專利相關之共同行為 (二)

3. 評析：就中美前述條文所規範「程序事項」之實體而言：

A. 美國法僅規定共同申請及個別宣誓，我國第十三條則分三類規定：

I. 影響申請案存否之行為：包含申請、撤回、拋棄、各別申請、申請分割、改請或本法另有規定（事實上沒有？）者，應由共同發明人共同行為。我國法所列舉之此等行為俱與申請行為有相同之重要性。自正面觀之，明確本屬好事；自反面觀之，得直接推理而知之事項，猶鉅細靡遺為規定，實無必要！自客觀角度觀之，明確乃所有法條所應追求，然簡鍊而清楚似亦應賦予相同價值！

II. 影響申請案存否以外之行為：皆可單獨為之，以利程序之進行。前段旨在確保各發明共有人之權益，本段則在確保官民間互動之便宜；

III. 共同申請之送達：應指定其中一人為應受送達人。未指定應受送達人者，專利專責機關應以第一順序申請人為應受送達人，並應將送達事項通知其他人。本項規定頗為精緻（雖邏輯語意結構有可改善），各方關係人權益皆獲考量。值得吾人思量者，輒為應否置於專利法，抑或歸於施行細則即可？

B. 美國法所規範我國法所無之其他程序事項包括：

I. 何謂共同發明？

II. 如某共同發明人拒絕加入申請或尋訪無著時；及

III. 發明人人數錯誤。

C. 中美程序事項兩者相較：

I. 兩國專利法可謂各擅勝場，唯自前述比較可知我國規定，確實程序未到頗濃！美國法則偏重複雜社會疑難雜症之解決！

II. 本段先略述依美國法，何謂共同發明人，其餘於次段起析述：

a. 多人並未實際一起或同時工作：一起係就地點而言，同時係就時間而言。老美果真頗具想像力；

b. 各發明人並未為同種或等量貢獻：同種與否，例如出主意或做實驗。等量與否，例如做實驗之時間相等與否，或效用相等與否；或

c. 各發明人就該申請案每一申請專利範圍之實質內容並非皆做出貢獻：申請專利範圍中獨立項與依附項數目不等，個人就此等項目有貢獻之質與

量雖可影響享有專利權之比例，然與是否為共同發明人身份無關。

D. 發明人拒絕簽署或尋訪無著：豈止「人生不如意，十之八九」，世上無奇不有！（共同）發明人因故無以簽署，於生活步調緊湊與經濟利益至上之今日，常有聽聞！

I. 拒絕加入申請：依我國專利處「內規」，發明人拒絕加入簽署者（通常發生於有讓渡義務之情事下，因加入為申請人純屬受益行為！實務上，似尚未見不願意成為共同專利權人之事故。美國法文用「拒絕加入申請」，應非指美國人格調較高，而係因依美國法，申請之初應以發明人為申請人之故！）；或

II. 尋訪無著：目前，依我國實務似尚未之見（事實
第二版

上，應係他發明人或申請人逕行將該發明人除名，以為無故不明行蹤之處罰？）。故如有此情，尚不得為專利申請（專利專責機關因此似有逼迫人民說謊或偽造文書而成為共犯之嫌疑？）。依美國法，他發明人得代表自己及該不明發明人提出申請，但該不明發明人得隨後加入該申請案中。由此吾人知，法律設有適當流洩管道，人民乃能無須鑽營法律或違背良心，而為法律生活之正當經營。

E. 發明人人數錯誤：依我智慧財產局目前對我專利法第二十二條第一項之解釋，宣誓書為取得申請日必備要件之一，於是衍生出如下邏輯：

I. 發明人過多：因錯誤致使發明人人數多於實際應有者時，發明人如非申請人者，其既僅有姓名表示權，則為免「宣誓不實」可能影響（事實上，未之嘗見）專利權效力，身為講究實際效用之中國人，任其存在，何須計較？縱發明人亦為申請人，如嗣後「因故」發現某申請人實非有權申請人時（未嘗聽聞此一狀況），藉讓渡手續，使無權申請人轉讓權利予有權申請人，使符事實，以免「節外生枝」（反正無人受害？），似屬最佳抉擇！

II. 發明人過少：既生脫漏發明人情事，則備具申請要件之一之宣誓書顯具明白瑕疵。故使申請日延至確實更正之日，當無可疑！條文雖可如此解釋，然因此致生申請案無效之虞（例如因更正前有公開情事），似屬太過？

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
- 創立道法法律事務所

究其實際，爭奪姓名表示權而使專利無效之代價畢竟太大，私下協商讓與部分專利權較有可能。故如法律有適當救濟方法，其他發明人或申請人即可依法聲請更正而無須受有脫漏發明人非法要脅之虞！

生物科技上之概念與落實同存主義:雙股螺旋之雙重標準(二十六)

-John M. Lucas, Ph.D.

Brown 法院更進一步認為：

註記於 *Fiers* 之重要政策考量同樣適用於法院前之議題為原創性時，且其突顯出以法院考量議題之脈絡來選用不同的「概念」定義是站不住腳的。因此，該法院認為聯邦巡迴法院將會適用概念與落實同存主義於案例中，如本案例，其中原創性的議題在有聯合發明爭論的情況下會產生。

然而，在 *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories* 案例中，聯邦巡迴法院做了恰恰相反於 DNA 情事外之判決，並使用該判決中 Mergenthaler 之概念標準。*Burroughs Wellcome* 案例為關於使用 3'-azidothymidine(AZT)藥物來治療感染 HIV 病人之專利發明人爭論，Burroughs Wellcome 控告 Barr Laboratories 及 Novopharm Inc. 兩間公司侵犯其專利權，而該被控侵權的公司則聲稱 Burroughs Wellcome 的專利因未將 NIH 科學家列為共同發明人而為有缺陷的。系爭 NIH 科學家為 Burroughs Wellcome 進行 AZT 對 HIV 的藥效測試，並使用一種由 NIH 科學家發展出來的特殊細胞株，而在過去，Burroughs Wellcome 只將該藥物利用鼠科病毒模式進行測試。因此被告促請法院應遵循概念與落實同存主義，被告認為 Burroughs Wellcome 事實上在 NIH 科學家對 AZT 進行測試前，並不知道該藥物是否可有效對抗 HIV，Burroughs Wellcome 只是抱持一個希望或期待，而非具有該發明之構想。

該法院駁回被告之抗辯，因其發現適用概念與落實同存主義的案例「並不採取一個發明人在一個不可預期或實驗領域中不可能在落實之前構想出一個發明之論點」。該法院判決「構想是清楚定義在發明人的腦海中，而剩下所有的事便是要去落實該構想——亦即證

實該構想之可行性，並推行到市場上」。

前景(5)

"快速的苦痛解除"—

對專利所有者之一種較少頭痛之事

身為一母案是不容易的—

然而，依據微小差異的事實，此結果即有可能變成不一樣。如果子案非已揭露於母案，而在母案的申請日後已完成，且相較於母案是顯而易見的，那麼子案將會是無效的。同樣的，如果母案本然地，但不明顯地，已揭露該子發明，且如果專利權人在母案提出後並未認知與構思該發明，該子案將視為可預期而屬無效的。

一以為全與全以為一

本規則對於在實驗室環境下為同公司工作的的研究員是重要的。怎麼說呢？不同人通常參與一件共同計畫的不同階段，所以不同的研究員在不同的專利申請案可能具名為發明人——即使該等發明有密切地關連。

幸運地，在 1999 年 11 月 29 日對專利法之修正案讓專利權人在新法令的有效日後，排除對共同擁有專利申請案的問題了。

你不能一齊帶走...或是你能？— 保護營業秘密

在目前的競爭市場中，雇主可能有困難來防止高價值的雇員更換團隊而帶走有價值的營業秘密給競爭對手。然而，參照 Proctor & Gamble 對 Stoneham 案例，雇主是可獲得安逸的，其中州上訴法庭最近要求審判法庭要重新考慮其拒准一項永遠保護的強制令以免營業秘密的濫用。

此被告，一個高級的 Proctor & Gamble (P&G) 雇員，已開發機密的新產品及 10 年的行銷計畫，包括依據上訴法院 P&G 的最暢銷牌子之一的計畫。該法庭注意到在 P&G，沒有人比被告更熟悉關於現有的及潛在的 P&G 產品及他們的國外市場。(待續)

第三版

專利法中販賣要約之解釋

MP3 不是每個人耳朵能聽到的音樂

說服不了的，法庭認為因為以“公平使用”因素權

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

黎欣怡 專利工程師

· 台灣大學醫技系

· 台灣大學生化所碩士

衡 MP3.com，公平使用例外不能適用。法庭認為 MP3.com 之服務不能認定為非營利或教育活動，但頗有用以吸引一大使用者基層而足以產生相當之廣告費用。雖然 MP3.com 不對其使用者收費，然而其為商業利益複製唱片。

而且，法庭駁回 MP3.com 之抗辯指稱其係為簡單儲存其使用者之唱片給他們。反而，法庭認為 MP3.com 之服務不法地重新包裝與重送其唱片於另一媒介。再則，法庭認為 MP3.com 已複製受版權保護作品的必要特徵，且如此之拷貝為數非小。

最後，法庭認為 MP3.com 篡奪著作權所有人而授權他們的作品於一衍生之市場上-亦即，網際網路之能力。因此除非他們已經買了對應之唱片，否則使用者不能擷取 MP3.com 之音樂檔案之事實，基本上是不相干的。忽略 MP3.com 於唱片購買之效益，MP3.com 之服務侵害著作權人專屬於網際網路服務授權之權益。根據法庭，此不構成可允許之公平使用。

侵權不是公平

毫無疑問的，新技術使音樂與其他音樂唱片之得經濟，方便與快速地散布。然而以這些利益，伴隨著的是著作權侵害與竊盜之濫用。至此，著作權保護似乎與網際網路之發展同步而為一商業市場。然而，是否仍將如此之問題依然存在。

毫無疑問的，新技術使音樂與其他音樂唱片之得經濟，方便與快速地散布。然而以這些利益，伴隨著的是著作權侵害與竊盜之濫用。至此，著作權保護似乎與網際網路之發展同步而為一商業市場。然而，是否仍將如此之問題依然存在。

被告自白證據能力之研究

第二款 由法定證據主義到自由心證主義

早期德國法及中古世紀的德國刑事訴訟程序均定有法定的證據規則，即法官在某個法定之特定要件下，應視為一事實已被證明。因此，例如在中古世紀普通法中即規定，經被告自白或經二位無異議之證人所得之證據，即應視為有完全之證據能力^{註一}。故在此採行法定證據原則之年代，證據均應由法律規定，不許法官憑個人之判斷而為認定，因此，即便有其他客觀證據，仍應在取得被告自白之後，法官始得依法對被告論罪科刑，此雖為立法者為排除法官擅斷之規定，但為了取得被告之自白，則允許對被告刑求，遂因而演變為過度迷信自白之年代。

自由心證主義之發源當屬普魯士邦於西元一七四〇及一七五四年之邦長或部長之命令指示，其廢止了刑求，除此之外，自由心證主義在德國於十九世紀才因陪審法庭制度之引入才有進一步之發展^{註二}。在自由心證主義制度之下，對於證據證據力之評價，委由法官自由判斷，而關於證據之取捨，自亦屬法官自由裁量之範圍，而不在法律上設積極或消極之規定，同時，在直接證據與間接證據之間，法律上亦不設有差等，使法官得依證據而直接或透過間接事實以認定主要事實^{註三}，但仍應受邏輯法則及經驗法則之約束，而不得恣意為之^{註四}，故以訴訟制度行之，法官依其所調查之證據而認定被告之犯罪事實，不在要求需有自白之存在，而委由法官依其自由心證加以判斷，據此，不自證己罪、無罪推定以及有疑唯利被告原則，遂成為確保被告程序主體地位的建構原則，並且因而形成真實發現之界限^{註五}。(待續)

註一：參閱 Claus Roxin 著，吳麗琪譯，德國刑事訴訟法，頁一三三，三民書局出版，民國八十七年十一月初版。

註二：同前註。

註三：參閱黃東熊著，刑事訴訟法論，頁四六三，三民書局出版，民國八十年八月再版

註四：同前註。

註五：參閱林鈺雄著，刑事訴訟法（上冊），頁一四一，自版，二〇〇〇年十二月初版二刷。

柯清貴 律師

- 東海大學法學士
- 律師高考及格
- 文化大學法碩寫論文中

李秋成 專利工程師

- 中央大學化工學士
- 中央大學化工碩士

著名商標及馳名商標的保護-1

商標法的根本原則就是標誌係保護其所註冊之特定商品及/或服務，以及某程度可能被認為相近似範圍的商品及/或服務。然而，較好的保護應延及「成功的」商標。因為這樣的商標在品質、風格或專屬性上享有聲譽，而可能，甚至被交易商在非同行競爭中濫用。所以，這樣的商標有極大的風險成為瞄準奪取不公平的優勢或以他方式被損害聲譽的客體。

巴黎公約及 TRIPS 協定均為此種商標提供國際上同程度的附加保護。在內國水平上的商標法，例如歐盟商標調和指令提供了此類的保護。關於學術用語上，美國反稀釋法令使用「著名商標」，而巴黎公約則使用「馳名商標」。儘管這些名詞概念上非常相近而且可能被交換地使用，但它們在認知上有可區分的標準，且在附加保護之授與上有不同之處。

A.著名標章

(i)著名標章有哪些標準

1995 年聯邦商標稀釋法案頒佈了著名標章在美國保護的標準

- ①標章在世界各地固有的或已獲得識別性的程度
- ②此商標使用於其商品或服務的期間及程度的期間及程度
- ③此商標廣告及知名度之期間及程度
- ④此商標使用於交易區域的地理範圍
- ⑤此商標使用於商品及服務上的銷售管道
- ⑥標章所有人及禁止令所欲對抗人所涉及交易區域及管道中，該標章被認知的程度
- ⑦第三人使用相同或相似標章的性質及範圍
- ⑧此商標是否係依 1881 年 3 月 3 日之法案、1905 年 2 月 20 日之法案而註冊或係主註冊。

朱瑋琪 法務專員
· 世新大學法律系

南非智慧財產權法的修正提議

第四版

令人失望地，歐盟委員會在去年 11 月之行動計畫，乃迄目前為止唯一僅見之共同成果。Patrick Ravillard 逐點檢視該行動計畫，並特別關心生產或進口仿冒品的工廠、公司及零售店被勒令歇業的權限。要完全消除市場上的仿冒品將會使常藉由非法拷貝來賺取大筆金錢的強大國際犯罪組織生活變得較為困難。

強化歐盟外部邊境的管制並提供當局技術設備，藉此可輕易去找出仿冒品，將創就較大火力阻絕非法商品的大規模進口。且，Ravillard 強調，使用現存及新技術去標記合法的產品將對仿冒者形成進一步的新阻礙。

一些委員會的代表中指出需要協調有關智慧財產權方面的法律，並標準化損失之估計準則。投資更多於管理人、海關人員、法庭人員及相關的每個人的訓練是重要的，其不僅是在候選國之防治策施，其在先前諸多例子中，對智慧權並未提供任何法律保護。

候選國採取攻勢

Marianne Gumaelius, DG 內部市場的主要管理人，提及贊成就歐盟的擴大，智慧權的重視時，強調許多候選國中此方面的快速發展。在短時間內，一些這類國家已通過遵照歐盟目的及希望的法律-甚至在某些情況下，猶勝過很多歐盟的國家。Czech Republic 乃是這方

面的首要先例。

Europol 將被授與增加的權力，但對於這些所應有之形式或他們如何貢獻以阻止在歐盟中非法盜製商品的未受妨礙活動之問題仍無法得到答案。Gumaelius 說，除有效提高邊境的管制外，Europol 能夠在歐盟內防止盜製商品的活動中扮演一個重要的角色。

柯正怡 專利工程師
華梵大學電子學士

智慧財產權發展集錦

緊急及重要的通告：對於在加拿大支付小實體費用的專利委託人 (一)

眾所皆知，加拿大智慧財產局 (CIPO) 早在多年前就將關於專利申請及專利維持所需的一些費用分為兩個等級。其中一個等級適用於“大實體”，而另一個等級則適用於“小實體”。小實體所需的費用只需大實體的百分之 50，且而其目的在許個人、小公司及大學加入申請專利的行列，以免因費用之故，而無大興繳申請專利。

專利細則第二條對於小實體的定義如下：

“小實體”就一個發明而言，係指該實體之雇用員工為 50 人或是低於 50 人或是大學，但是不包含如下所述之實體

(a) 已讓渡或授權，或是依契約或是其他法定義務下應轉讓或授權其發明給一實體 (而非一所大學)，其雇用員工超過 50 人，或

(b) 已讓渡或授權，或是依契約或是其他法定義務下轉讓或授權發明的任何權力

給一具有 50 人雇員或是低於 50 人之實體或是一所大學，

李綺禎 專利工程師
華梵大學電子學士

且已知後續的轉讓或授權，或是根據任何繼續存在的契約或其它法定義務應轉讓或授權該發明的任何權力給一實體 (而非一所大學)，其雇用員工超過 50 人。

有關美國專利實務變革之備忘錄 (五)

by Bacon & Thomas Law Offices

當一對應外國申請案所引證的習用技術資料被引用在一資訊揭露說明 (IDS) 中，目前必須釋明該資料係為外國專利機關所第一次引用的資料，且上述資料引用並未超過該資訊揭露說明 (IDS) 提出前的三個月內。如此做法是重要的，即每當一個新的習用技術資料被引用在一對應外國申請案時，如此的資料應該儘

快地藉資訊揭露說明 (IDS) 提供給美國專利局來引用，以及必定要在該資料引用在該外國申請案的三個月期限內來提出。

美國專利局目前需要一相關共同申請之申請案影本或該申請案被引用在一資訊揭露說明 (IDS) 的相關部分之影本。其不同點在於先前之規則僅要求申請人讓審查委員知悉有其他相關共同申請之申請案。然而，每當一新申請案提出申請時，任何相關共同申請之申請案影本應該伴隨該新申請案之申請並藉資訊揭露說明 (IDS) 而為引用。

7. 預先修正

在新的規則之下，任何預先修正如於申請案申請日後三個月才提出，審查委員得不同意並拒為受理。此規則之目的在於鼓勵早期提交預先修正，俾審查委員能夠在該申請案發出第一次審定書之前考慮該修正以及防止該修正不致不適當地妨礙其審查程序。

王、惠 專利工程師

· 中興大學植物病理學士
· 交通大學生物科技所

中國大陸的電子商務法概觀- 重點與更新(七)

香港的智慧財產部門上網

● 對新電腦化系統的發展與管理，以使得智慧財產局能夠對特殊服務供應商支付電腦申請服務，而非讓智慧財產局需要新的固定資產上投資。所需的這類服務項目可包含線上即時網路搜尋申請案與註冊案，對智慧財產局商標、專利與新式樣註冊者、電子案件申請與規費繳納的全球網路存取，以及一種分段的方式以電子化公告政府公報以取代紙上案件公告。

黃啟榮 專利工程師

· 中央大學電機學士

翔實 DNA 及蛋白質組成物申請專利範圍 為何主張生物均等物可鼓勵創新 (十三)

Markush 之申請專利範圍為一最佳的範例，其發展出新的專利申請策略以符合化學技藝之需求。起初，PTO 採取一反對 Markush 申請專利範圍之政策，在 *Ex parte Reid* 之委員認為「對於替代性之申請專利範

圍，其反對的理由為其不確定性，即所有聲稱之發明中決定其明確限制的困難及不可能性」。之後才被理解，其申請專利範圍並非不確定，而替代性之申請專利範圍並不是錯誤的。Markush 群組只是提供發明人一個主張其發明之適當方式。

第五版

牽涉到 DNA 及蛋白質之類的申請專利範圍時，同樣會遭遇到本世紀初申請化學成分之專利範圍時所會遭遇到相同的問題。傳統之專利範圍申請策略並不足以適當保護發明，若限制申請專利範圍至特定之 DNA 序列或蛋白質之氨基酸序列乃係不能被接受，因為熟習該技藝之人士可以輕易地避開字面上的侵害。此外，可能的蛋白質修飾方式數量太多，因而去製作或是測試所有可能方式是不可能的。因故，專利權所有人發展出一種申請專利範圍的申請方式，那就是只申請其仍具有生物活性之蛋白質修飾。這種新的專利範圍申請策略對於傳統之翔實性測試並非是好兆頭，因為根據 PTO 及聯邦巡迴法院

陳怡穎 專利工程師

· 東吳大學微生物學學士
· 陽明大學生物藥學碩士

所言，專利權所有人並不能確切地預測哪一個蛋白質修飾會保有其生物活性。此回應與當初給予 Markush 第 1 個申請專利範圍之回應是非常相似的。然而，不可疏忽的是，適當地限制 DNA 及蛋白質成分到可顯示一相似生物功能之修飾的專利範圍申請，確可增進翔實性需求的目的。

中國大陸專利法修正後之施行細則 重點 (三)

12. 在撤銷專利權復審程序期間內，專利權人得在不超出原始保護範圍的情況下修改申請專利範圍，但是不得更改圖示或說明。(法條 68)

13. 由專利復審委員會 (Patent Reexamination Board) 所規定之無效專利權提出復審程序之期限不得申請延期。(法條 70)

14. 涉及到半導體技術領域創作發明之強制授權，被限定利用在公開但非商業化之使用，或者在司法程序或是行政程序卻是其違反競爭行為後，可充任救濟目的。(法條 72)

15. 在法條 74-76 規定對國有之企業及研究單位所屬之發明人或創作人提供標準的獎勵和報酬。而至於其他之企業（非國有實體）欲酬賞發明人或創作人時，則參照這章節中所訂定之規定。（法條 77）

16. 除了中國大陸專利法第 57 條之規定，以及有關仿造其他專利或無專利權卻冒充已專利之物品外，法條 78-85 則規定負責專利事務之地方行政機關的職務範圍、權力以及管轄權。

17. 申請人向地方專利行政機關請求處理專利申請案爭執或專利權本身的問題，或者將爭論訴諸法院，可以向專利局提出中止相關程序之要求。如果在提出前述要求的一年內，爭執仍舊尚未解決，申請人可提出中止之延長。（法條 86）

18. 申請人得不如先前般為懸而未決之專利案每年繳交維持費，而於申請專利註冊時，一次足繳歷年維持費。（法條 95）

沈默不一定是金

機會常常會自己出現在參與建立產業標準的專家面前，以推動有利其雇主產品之標準。如果無法揭露其雇主的利益，則將會排除雇主對其本身智慧財產權的行使權利。

最近，在國家標準學會之標準委員會的會議議程中，就發生了如上的情形。一個專利所有人參與了此次會議中的一個審議委員會，而此審議委員會的目的則是為用於自動出納機之 PIN number 建立一科技標準，在委員會討論與建立廣告標準相關的議題期間，此專利所有人者並沒有對委員會說明，如果委員會中被提議的企業標準被採用的話，則其所有之專利將會受到侵害。後來，當其極力想實施其所擁有的權利時，法官則認為，此專利所有人有責任在參與委員會的當時提出，而其沈默則可被合理詮釋為一種其放棄其專利申請範圍的指示。因此，此專利所有人之其他商業上有價值之專利申請範圍的行使權，也因此被禁反言的衡平原則所阻止（*Stambler v. Diebold, Inc.*, 11 U.S.P.Q.2d 1709 (E.D. N.Y. 1988)）。

建議：許多接受參與者所提議之標準的規範設定主體，皆有一個書面方針，要求參與者必須要揭露包含其對考慮中規範有貢獻的智慧財產權的行

林姿岑 專利工程師

· 台灣大學農化系學士
· 台灣大學化學所生工組碩士

使。即使並沒有一個書面方針，直接揭露一個於採認所推動規範即可享商業優勢的智慧財產權，而避免禁反言或許偽辯解，才是謹慎的。

紐西蘭基因改造委員會報告

具可專利性之客戶忠誠智慧卡方法。

澳洲聯邦法庭已認定一『以智慧卡為基礎之交易商忠誠方案乃具可專利性』之主題事物。

最近由 *Welcome Real-Time SA v Catuity* 公司的判例中，甚至已有人主張已構成判例而認定關於『處理商務之方法在澳洲係具可專利性』。紐西蘭智慧財產局在較早的公報中曾針對 1998 年

李幸嫻 專利工程師
· 淡江大學機械學士

在美國 *State Street Bank v Signature* 之判決提出報告，該判決否決『商業處理方法在美國係不具可專利性』之想法，曾引發相當之爭議。現在在美國取得商業處理法方面的專利已成為司空見慣的事，然而儘管澳洲高等法院於 1950 年代所做出之一判決已相當擴大了可專利之主題事物，但在澳洲與紐西蘭，對於此類專利（如經核准）是否有效，仍存有相當的不確定性。

Welcome Real-Time 公司之判決中並未說明處理商務之方法或企劃係具可專利性的。聯邦法院雖依『專利所揭示者並非為一商務處理方法』（例如，製造業者在選定零售商時，應以特定種類範疇之零售商為考量，而非選定特定地理區域內所有之零售商）之觀點進行裁決；此外，『此專利係涉及如智慧卡和商業中之個人作業系統終端組件的一種方法與裝置』。在該 *Welcome Real-Time* 公司之專利中，其申請專利範圍係採以一

第六版

『使用於電腦軟體之型式』來撰寫，而電腦軟體之可專利性認定在澳洲及紐西蘭現已建立完善，至少在專利局之層級是如此。經由此一案例之確認，可知對於一闡述軟體應用之申請專利範圍係具可專利性的，即使其僅係應用於商務上而於非科技上。然而有趣的是，儘管澳洲與美國的專利法規並不相同，但法官認為 *State Street* 之判決在澳洲仍令人信服。對於『商業處理方法在澳洲及紐西蘭構成可專利性』之決定性判決而言，*Welcome Real-Time* 公司之個案可視為此一進程之

黃敏益 專利工程師

· 中央大學化工系學士
· 中央大學化工碩士

踏腳石。而從上述的論點中，的確也驗證了對於『具新穎性和非顯而易見性之電腦執行商務處理方法』值得提出專利權申請之忠告。

一加一可以等於一---在專利法裡

在專利法裡，專利侵害可有兩種形式：字面侵害以及基於「均等原則」的侵害。字面侵害相對地較為直接，如果被指控的裝置字面上包含申請專利範圍裡的每一項，則該裝置被稱做侵害該專利。一個被指控的裝置可能包含更多的特徵、元件，但仍然構成侵害。例如，當某人改善一項專利產品時，發明者沒有實施該基礎專利發明，就不能實施其發明。如果該發明者那樣做，即構成侵害。專利法的一項基本公理為，一個專利的擁有者並非被授權以實施該專利，而是，防止別人實施該專利。申請專利範圍被認為應該指明專利擁有者認為是其發明的內容，且提供邊界與界限，任何人觸及此邊界與界限即侵害專利權所有人的專利權。如果，大眾不能決定專利的範圍為何，資源將被浪費在複製起始禁止之事務。因此，專利法之一基本法則在於，法庭不能擴大解釋申請專利範圍。另一方面，法庭有一些不講道德的個人，他們企圖迴避專利法的狹窄部位，藉由在裝置上不引人注意的地方做變更。因此，法庭才會有所謂的均等論。基於均等論的侵害鑑定是較為複雜的，由於他可能去對立長佇立原則，不擴大申請專利範圍的範疇。

馬德里² 非洲的願景

馬德里公約與馬德里協定左右著馬德里法制，於世界上好幾個國家中。它對商標專用權人的保護提供了一個經濟而有效的方式。以單一申請案於一內國商標局申請，商標專用權人就能確保受到其他會員國的商標保護。由於這些優點，近 70 個國家成為馬德里聯盟的會員國，其中也包括一些非洲國家。然而，這裡所強調的是，雖然有一些非洲國家已簽署這項公約或協定，卻只有少數的國家賦與國際註冊有效而可行。現時，阿爾及利亞、埃及、肯亞、賴索托、賴比瑞亞、摩洛哥、莫三比克、獅子山國、蘇丹、史瓦濟蘭以及

尚比亞都已簽署這項公約或協定，但卻只有阿爾及利亞、埃及、摩洛哥賦與國際註冊法律效力。正如你所注意到的，莫三比克的態度，就是不確定的。

而在其餘的國家中，肯亞、賴索托、賴比瑞亞、獅子山國、蘇丹和史瓦濟蘭的國際註冊是沒有法律效力的。因這些普通法國家，它們依馬德里公約或協定所須負擔的義務與約束必須經立法確認，以使國際註冊得獲認可而可行。然而，這些國家中卻沒有任一個通過相關必要的法律。WIPO 最近聲明尚比亞成為馬德里協定中的一員，且自 2001 年 11 月 15 日起生效。但另一方面，身為普通法國家，它必須使之成為法律以負擔該協定義務法律效力，而這些現在似乎皆無徵兆。

於莫三比克，關於國際註冊的可行性仍未見分曉，當然，最近莫三比克的法律承認該國於此公約及協定的義務，並規範國際註冊的註冊及細則。但此法律規定國際註冊須於國際內國公報中公告，以達異議目的。莫三比克註冊處迄今仍未於內國公報中公告任何國際註冊，也並未有如此做的意圖。然而，此公約及協定俱規定指定國家的國際註冊具法律上效力的條件為：如內國註冊處未向國際局依公約於 12 個月內且依協定於 18 個月通知其拒絕商標註冊。莫三比克註冊局似乎無意於審查馬德里的申請案或將其拒絕通知國際局。雖未必確定，國際註冊仍可能於前述 12 和 18 個月後自動於這個國家註冊及生效。

當然，在有肯亞、賴索托、賴比瑞亞、獅子山國、蘇丹、史瓦濟蘭和尚比亞的最新發展資訊的同時，我們會告知法律已通過並及在這些國家的義務。以下是對這些國家敘述的簡短評論：

肯亞

一項修正商標法的修正議案已於去年公布，該項議案賦予註冊局註冊國際註冊並使生法律上的效力。然而，該項議案在去年並未於議會中被提出，亦很難預測何時會發生。

肯亞註冊局雖有指定肯亞的國際註冊案的紀錄，但並無國際註冊的註冊簿。

賴比瑞亞

如上所述，賴比瑞亞並未通過相關必要之法律以實行依馬德里公約之義務。因此，國際註冊在賴比瑞亞並未具有任何效力。在可預知的未來，要使法案通過似

王文忠 專利工程師

· 台灣科技大學機械系學士
· 台灣大學應用力學碩士

乎不太可能。

賴索托&史瓦濟蘭

這二個國家均未通過內國立法，也沒有國際註冊的註冊簿。目前似乎並未有關於馬德里公約之立法正進行中。

獅子山國

商標局已認識到之前通過相關法律方能使國際註冊具有效力。此外，他們也建置有指定獅子山的國際註冊註冊簿。並賦予得對這些註冊提出異議及撤銷，然他們無意於做成此種異議及撤銷的決定，因尚欠缺必要的立法。

蘇丹

第七版

商標局並未認識到立法的必要性，更不用說使之成為法律。在可預知的未來，正式通過相關必要法律似乎不太可能。縱使得提出異議程序，註冊處仍未保有國際註冊之註冊簿，且不考慮異議或作成判決。

結論

加入馬德里聯盟的非洲國家現已增加，但卻只有阿爾及利亞、埃及和摩洛哥確實具有國際註冊的效力，雖然莫三比克似乎有此趨勢。其他國家在尚未使相關必要法律立法前，國際註冊仍不具效力。因此，在肯亞、賴索托、賴比瑞亞、獅子山國、史瓦濟蘭和尚比亞等國，商標專用權人尋求並維護內國註冊是重要的。維持莫三比克的內國註冊亦應係謹慎之方。

德國智慧財產權法令人意外的修正

2001 年 10 月 18 日，德國立法機關通過一項關於專利收費的法律草案(有關德國專利商標局和德國專利法庭的收費標準)，預計 2002 年 1 月 1 日實施。專利收費法案實質上是關於德國馬克對歐元的轉換，以及德國專利商標局對於智慧財產權管理的現代化。

然而，這份草案也令人意外地在德國立法機關的商議過程中有所附加補充，意圖減輕德國專利商標局的負擔。這些草案牽涉到重要的法律變革。下列事項特別須要注意：

德國專利商標局將不再決定初級審的專利異議，而由德國專利法庭作出異議二級審之裁決。未來，德國專利法庭將成為初級審(因此實務上也是唯一的)的唯一裁決機關。

在商標案例方面，在 2002 年 1 月 1 日後對於德國專利商標局決定之修正申請的上訴也可向德國專利法庭提出。

這兩項規定之有效限制從 2002 年到 2005 年，持續三年。特別重要的是，這項新的專利異議規定係關於 2002 年 1 月 1 日前的異議申請。

胡文和 專利工程師
· 台北科技大學電子系

上述事項僅供初步資訊參考，我們來日會適時介紹新的專利收費法案。

賴麗鈞 法務專員
· 東海大學法律系

美國商標基本事實 (七)

美國商業部專利商標局原著

PTO「具宣誓之正商標\服務標章註冊申請」表格 1478 之填表須知及內容指示

2002 年 1 月 1 日生效之

第八版

--	--

--	--

空格 1 - 標誌

標明標誌 (如“THEORYTEC”或“PINSTRIPES 及圖”)。其須與圖樣頁所彰顯之標誌一致。若書面申請所描述之標誌與圖樣所顯示之標誌有差異，以圖樣為準。

空格 2 - 類別

本欄無須填寫。PTO 將基於申請案商品及服務項目確定適合之國際分類。然而，若申請人知該等商品及服務之國際分類類別，申請人得填寫該類別數於該欄。國際分類將於本文之最終期刊登。若 PTO 認定所指定商品及服務屬一類以上，PTO 將於該申請案審查期間通知申請人，而申請人將有機會選擇任何增加類別規費之繳納或限縮商品及服務於一或數類別。

空格 3 - 標誌所有人

本欄須填寫標誌所有人名稱。申請案須由標誌所有人名稱提出，否則申請案將無效及申請人將喪失該申請規費。

標誌所有人係控制或刻劃或販賣商品或提供服務性質及品質之當事人。所有人得為個人、合夥、公司、或團體或類似之商號。倘申請人係一公司，申請人之名稱係依公司組成設立之名稱。倘申請人係一合夥關係，申請人之名稱依其合夥組織名稱。

空格 4 - 所有人地址

填入申請人營業地址。倘申請人係個人，填寫申請人之營業

或居住地址。對申請人而言，提供 PTO 目前郵寄地址係非常重要的。倘申請人郵寄地址於申請過程中之任何時間變更，**申請人須提出書面通知予 PTO 要求變更通訊地址**。PTO 不接受以電話為地址之變更。

空格 5 - 實體類型及國籍\戶籍

申請人須於申請之實體類型欄位勾選。加之，於該欄後空格內，申請人須具體指明如下資訊：

空格 5(a) - 以個人申請者，申請人之國籍(已婚夫妻應使用從事合夥事業之空格 5(b)或空格 5(d)為「共同申請人」)；

空格 5(b) - 以合夥申請者，普通合夥人之名稱與國籍，及合夥組織成立之州(若為美國合夥)或國家(若為外國合夥)；

空格 5(c) - 以公司申請者，公司設立之州(若為美國公司)，或國家(若為外國公司)；

空格 5(d) - 以其他實體類型申請者，具體指明實體性質，如「共同申請人」、「合資企業」或「有限公司(LLC)」，及設立之州(若在美國)或設立之國家(若為外國實體)，或每一「共同申請人」之國籍。(待續)

<p>林明燕 法務專員 東海大學法律系</p>

法訊新知

印度-新式樣新舊法比較

	1911 法案	2000 法案
新穎性	僅喪失於在印度之公開	喪失於在任何地方之公開
分類	分類基於物品製作之材料	分類基於系爭物品
期限	五年期限加二個五年延展期限	十年期限延展五年
回復原狀	停止後無回復原狀	停止後一年內得回復原狀
撤銷	針對限定理由，自註冊起 12 個月內向局方提起撤銷，且針對所有理由，於 12 個月內或於 12 個月後向高等法院提起撤銷	針對所有理由，於任何時間，僅向局方提起撤銷。撤銷現增加之理由： 1) 新式樣依法案不得註冊者 2) 新式樣依法案非新式樣者
損害賠償	違法之侵害者罰款最高數額為 1000 印度幣 (約 24 美元)	違法之侵害者罰款最高數額為 50,000 印度幣 (約 1,100 美元)
裁判	鑑於智慧財產權 (IPR) 之平行訴訟及高等法院亦具原始管轄權，該訴訟之運行非依地方審判法院之訴訟程序	法案具體指明訴訟非於地方審判法院為之。高等法院具原始管轄權亦得進行訴訟行為
有效性爭議	無	倘被告挑戰訴訟之有效性，地方法院須移轉案件至高等法院
讓與	文書簽署完成後，任何時間均得為讓與等之註冊	讓與等註冊須於簽署完成之日起六個月內或六個月延展期間內為之
限制條件	無	附加於新式樣所有人某種限制條件之禁止
代理	法律從業者或任何印度居民均適格從事新式樣代理人	法律從業者或登記專利代理人得從事新式樣代理
優先權	得經由英國及少數其他協約國家主張優先權	得主張所有巴黎公約會員國之優先權