

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

# 91年1月號 道法法訊 (117)©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 (117)

專利相關之共同行為 (三)

- - 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 (二十七) - - 黎欣怡

第三版：

前景 (6) “你不能一齊帶走...或是你能”-

保護營業秘密 - - 蔡豐德

2001年七月實施的韓國智慧財產權

修正法案 - - 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 (六) - - 王惠

香港的智慧財產部門上網 (二)

- - 黃啟榮

持續審查之請求 (一)

- - 陳益崑

第六版：

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 (十四) - - 陳怡穎

修正後新專利法之施行措施以及過渡時期之

施行細則 (一) - - 李幸嫻

衡平徵稅的原則可以免於官僚政治的錯誤

- - 林姿岑

第七版：

澳洲革新專利開始生效了! (一)

- - 黃敏益

一加一可以等於一---在專利法裡

- - 王文忠

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(117)

### 專利相關之共同行為 (三)

F. 發明人人數增減：所可能引發之法律效果，事實上與發明人或申請人得如何享有權利可能有某種關係已如前述。至我專利法第二十二條第一項固有規定宣誓書為申請要件之一，然所謂「文件齊備」並非意指所備文件必須「真確無誤」。蓋人生不幸何其多？何不以體諒之心相對待？說明書亦為必備文件之一，在不變更「實質內容」下，既可「天馬行空」胡修一通，為何反應「歷史真實」之正確發明人組合竟遭拒斥更正之途？就申請之初而言，申請人「確實提出」有宣誓書，則何「文件未齊備」之可言？故依美國法，因無欺瞞意圖之錯誤而於發明人人數有所加減，得為相應修正之規定，乃屬人間較佳良法，應為吾人所可認同或斷言！

3. 依我修正專利法第十三條第二項固已規定何一行為應共同連署，何等程序得單獨為之，唯皆屬訓示規定。依本條項之但書，不論於何情形，如當事人間約定有代表者，從其約定。蓋訓示規定僅在繪出「公平正義」何在？當事人既已有屬己中意之私人「公平正義」，法律何須多事涉入期間乎？

4. 整理我專利法第十四條、第六十一條及第六十二條可知，專利申請權或專利權共有者，非經其他共有人之同意，不得讓與、授權或信託他人或設定質權；此與美國專利法第 262 條規定，得不照會或經他共有人同意而「製造、使用或販賣」其「專利發明」之區別有：

I. 前曾提及，將單純專利申請視為一種「權利」，世所少見！蓋其非僅止猶如繼承權一般，係一種期待權，抑且其「期待可能性」尚劣於繼承權，蓋人有必死之期而致繼承權實現（白髮送黑髮為少數例外），然專利申請案卻未必當然獲准（已做前案調查且屬世界尖端突出科技自係幾乎必准，然含此類之總體核准比例應仍低於總體得享受繼承果實之比例），以最終成就現實之專利權。故我專利法第十四條：

a. 非但明定專利申請權可為共有；

b. 更且煞有介事明文個人所享應有部分得讓與他人。此種立法例，當亦屬「台灣奇蹟」（台灣已許久未有令國人振奮之奇蹟，一些假性奇蹟，至少也有令人聊勝於無之概？）之一。話說回來，中華民國專利申請權既如此偉大，國人允宜自我惕勵，務令隨之而來之中華民國專利權擁有令世人欽羨之身價；

c. 更令人寶貝者，乃依本法條，各共有人未得其他共有人之同意，不得讓與其應有部分。查，我民法（沿襲德國民法，轉襲自拿破崙民法典）第八百二十八條第二項規定「除前項（共同共有人之權利義務，依其共同關係所由規定之法律或契約定之）之法律

第二版

或契約另有規定外，共同共有物之處分，及其他之權利行使，應得共同共有人全體之同意」。條文如此相仿，立法者之內心世界於焉昭然若揭。原來我專利立法者認為專利（申請）權之共有，乃具共同共有性質。按，立法者為人，人欲法何肖，法自須肖何，然自其定分止爭之可能性，即可窺知立法之品質如何？查，共同共有乃彼此間有緊密結合必要之一種關係，如合夥、夫妻共同財產及繼承等情事，以共同共有視之，實係「應乎天理、順乎人情」。然經濟性質頗濃之專利物事，竟欲關係人效法你儂我儂，忒也稍有荒唐也乎？

d. 中華民族畢竟是懂得謙虛之族群，我專利法雖如此寶貝「專利申請權」，而規定應你儂我儂地共有，然卻也不好意思規定專利申請「權」亦可設定質權。當然更不好意思規定竟可授權他人「主張」，或甚而信託他人「拿雞毛當令箭」。

II. 依我專利法第六十一條規定，專利權共有人欲自行實施專利權，無須他共有人之同意，亦即其可任依己意自由為實施。然何謂「自由實施」？就此，吾人分析如下：

a. 所謂實施，包括自己實施與授權他人（當然，可為無償或有償）實施，本條文已然明

訂所謂各共有人自由實施，僅限於自己實施；

b. 所謂實施，係指製造、販賣或使用依該專利申請專利範圍之物品或方法而言；

人有自然人與法人之分，法人自由實施專利權應無難處。唯自然人如何實施顯有疑問？蓋為回報萬能政府之無盡保護，人民須獻出「萬萬稅」之忠誠，本無疑義。然未開設公司或為工廠登記，本不得營業，自亦無法據以實施，則自然人之實施權何在？

## 生物科技上之概念與落實同存主義:雙股螺旋之雙重標準(二十七)

-John M. Lucas, Ph.D.

聯邦巡迴法院不願將概念與落實同存主義作為適用 DNA 情事外之法律規則，但法院不排除將該主義應用在未來牽涉衍生性議題的 DNA 案例。因此，目前尚不知聯邦巡迴法院在審理未來牽涉原創性議題的 DNA 案例時，會採取 *Brown* 案例中所聲明之立場或是 *Burroughs Wellcome* 案例中所採用的立場。倘若聯邦巡迴法院採信 *Fiers* 之主張，並以類似 *Brown* 法院之方式適用該主義，則一個只扮演次要技術角色的人將被視為發明人，而不論其是否具有任何智慧貢獻。

### B. 在發明當時該技藝的狀態

在 *Amgen*、*Fiers* 及 *Eli Lilly* 中，所有主張的發明都是在重組 DNA 技術尚在萌芽階段，且一切都不可預知的 1980 年代初期所創造出來的。在當時，一段被感興趣的基因通常是利用蛋白質的胺基酸序列資訊進一步選殖出來，而利用蛋白質的胺基酸序列資訊來選殖基因的技术才剛剛開始被發展及改良。

註：DNA 資料庫可利用基因組 DNA ( genomic DNA, gDNA ) 或是互補 DNA ( complementary DNA, cDNA ) 來建立。gDNA 資料庫是藉由將基因組 DNA 切成可操作的片段大小後，再將該等片段選殖到如質體的載體上而獲得。而 cDNA 資料庫則是將 mRNA 利用反轉錄。轉換成

cDNA 後，再將 cDNA 選殖到載體上而獲得。利用 cDNA 資料庫來選殖基因較利用 gDNA 資料庫來的容易，因為 cDNA 資料庫代表只會在細胞中表現的基因，而 gDNA 資料庫則代表細胞中所有的 DNA，也就是包含了不只是會表現在細胞中的基因，也包含了不會表現及不帶基因碼的序列，其中不帶基因碼的序列佔了基因組的絕大多數，因此使得 gDNA 資料庫顯得較不實用。

### 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

## 前景(6)

"你不能一齊帶走...或是你能?"—  
保護營業秘密

被告聲稱知道：何種產品最接近市場、何時和何處 Proctor & Gamble (P&G)將把它們投放到市場、P&G 將採用的廣告形式、該產品的長處及缺點、P&G 對其廣告訴求之科學支持的種類、以及估算的價格與利潤邊際。在那審判法庭已被引用的證據用以顯示該被告接受股票選擇，以為在離開 P&G 公司後三年內不與其競爭簽認協議之回報。

當被告在該協議所涵蓋之三年期間內不得競爭，而立足相同於 Proctor & Gamble 的競爭對手之立場時，P&G 聲稱破壞該協議。P&G 辯稱：他被競爭對手雇用造成 P&G 營業秘密揭露之一立即威脅。該審判法庭認為 P&G 尚未確立一強制令之基礎。該上訴法庭駁回，而認定該審判法庭誤於適用法律，並作成相反於該證據權衡之判決，且濫用其裁量權致未能基於清楚而信服的營業秘密威脅揭露證據以准其強制救濟—特別是本於審判上查明實際損害總量之不可能性。

第三版

該不競爭協議是合理的？

該上訴法庭基於幾項因素而認定該審判法庭未能評估

### 黎欣怡 專利工程師

- 台灣大學醫技系
- 台灣大學生化所碩士

## 被告自白證據能力之研究

第三款 不自證己罪、無罪推定以及有疑唯利被告原則之意義<sup>註一</sup>：

### 第一目 不自證己罪原則

本原則係指任何人皆無義務以積極作為來協助對己之刑事訴追，國家機關亦不得強制任何人積極地自證己罪。因此，被告對於遭訴追的犯罪嫌疑，並無陳述之義務，而是享有陳述之自由，被告可以從對己最有利的防禦角度來決定保持緘默抑或為己辯護。惟如被告成為強制處分或其他調查證據方法的對象時，例如抽血檢測、身體勘驗、與證人或共同被告對質等情形，國家縱使課予被告忍受義務，亦不違反不自證己罪原則，故此等情形為不自證己罪原則之例外。申言之，除前述例外情形之外，被告享有拒絕以自己之行為證明自己有罪之權利或證明自己無罪之義務。

**蔡豐德** 專利工程師  
交通大學土木工程系

### 第二目 無罪推定原則

本原則係指就被告被進行訴追之犯罪事實，於法律上證明被告有罪之前，應推定被告無罪。換言之，被告之罪責之成立，必須於合乎訴訟規則的程序，且被告之犯罪事實經證明至使法院產生確信的心證程度後，法院始能對被告為有罪判決。因此，在被告受有罪判決確定之前，均應推定被告無罪。

### 第三目 有疑唯利被告原則

本原則係指有關實體犯罪事實之認定，若已窮盡證據方法而無法證明時，應為對被告有利之認定；反之，法院為不利於被告之犯罪事實認定，以經過證明並獲得確信者為前提。申言之，無積極證據時，自不得推定被告之犯罪事實，故如無積極證據足以證明被告有罪，自應將利益歸予被告，而認定被告無罪。

**李秋成** 專利工程師

· 中央大學化學士  
· 中央大學化工碩士

### 第一節 自白之意義

該不競爭協議之合理性，包括是否：

- 該協議包含期間的及地理的限制；
- 該雇員是唯一跟客戶接觸的；
- 該雇員有機密的資料及營業秘密；
- 該協議僅限制不公平競爭—或一般性競爭；
- 該協議剝奪該雇員之雇用其固有的技能及經驗的機會；
- 該雇員的利益對該雇員利益的損害是不相稱的；
- 該協議禁絕該雇員唯一維生的方法；
- 該雇員的技能是在此任職期間養成，以及是否；
- 該禁止行為是單純附屬於主要的僱傭工作。(待續)

## 2001 年七月實施的 韓國智慧財產權修正法案

專利、新型、新式樣與商標之修正草案已於 2001 年 1 月 9 日經國會通過，且從 2001 年 7 月起實施。修正法案之主要內容如下：

於專利法案，一於網路上揭露之發明更進一步地被認為不予專利，且專利申請案之修正內容與程序大幅度地被修改。換言之，一申請人於申請案申請後收到審定書之前的任何時候可主動提出修正，藉此延展修正之時間範圍。

根據先前之法案，專利申請案被准予修正之範圍規定“一申請案修正至無變更該申請案主旨的程度”。然而，修正法案要求“只有附於專利申請案之第一份說明書、申請專利範圍或圖示之原始範圍內的任何說明書、申請專利範圍或圖示之修正”，而使修正更為嚴格。換言之，不可變更實質。再者，修正條款規定：回覆一最終審定時，只有更窄之申請專利範圍是准許的。

新條款被產生以鬆綁因專利年費未繳而專利權無效，且使其易於證明專利侵權所計算之損害。換言之，假使一專利權人或專屬被授權人向一已故意或過失侵害一專利權或專屬授權的人請求損害賠償者，賠償之數額將被認為是一侵權人所販售之數量乘上權利人根據成本估價所計算之利潤。

「自白」之英文係 confession，德文為 gestaendnis，我國之用字則與日本所用之漢字相同，亦即「自白」。自白一語應係日本明治維新時襲自外國法律，我國復承襲日本之用語，故自白一詞並非必能自我國之舊律中尋求解釋<sup>註一</sup>，因此，關於自白之意義，應參考外國法制，如美國及日本學者及實務之見解，俾利回顧探究我國現行刑事訴訟法中自白之意義。(待續)

**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

註一：以下三原則，參閱林鈺雄著，刑事訴訟法（上冊），頁一四一至一四四，自版，二〇〇〇年十二月初版二刷。

註二：如「史記」〔吳王濞傳〕一文中記載：「吳王身有內病，不能朝請二十餘年，嘗患見疑，無以自白」其中之「自白」實係「自我表明自身之清白」之意，與現行刑事訴訟法所稱自白之意義大相逕庭。

## 著名商標及馳名商標的保護-2

(ii)著名商標保護什麼？

第四版

1995 年美國聯邦商標稀釋法案所保護的著名商標本質上係國內的，因該商標必須在美國使用或註冊。這樣的標章因為反稀釋而保護的範圍被擴大至不只是商品及或服務與著名標章相同者。亦包括了不相同的商品。然而違反稀釋的保護可能被限制於此標章已變得著名的市場。例如，若一個標章經由使用在相關科技的商品(例如在化學工程師中)已變得著名，但並不會被在家電設備占重要百分比的消費者所認識。在此種案件，即無法主張基於商標稀釋，因為在稀釋發生的消費團體中並無充分的重疊。相對地，若標章被使用於銷售給普通公眾的產品，而且可以被消費者大眾在心中認定為有名，即使相衝突的使用是用在不相似之商品或服務及有區別的市場，仍可能發生稀釋。通常，一個標章除非已由被告的潛在顧客超過 50% 知悉，否則不能被歸類為著名。(Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition)

**柯正怡** 專利工程師

華梵大學電子學士

## B.馳名標章

(i)馳名標章有哪些標準

巴黎公約並未解釋「馳名」的定義，然而，除了美國反稀釋法案所酌定之著名標章的標準外，下列亦被認為有關聯：

① 標章已於世界各地註冊的程度

② 市場佔有率

③ 聞名世界否

④ 當地或世界各地的價值

⑤ 當地或世界各地的品質形象

⑥ 使用的獨占率

⑦ 標章所有人的執行紀錄(包含有利判決的紀錄)

**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

### 大眾認知的提升

包括熱情發問者的發言者，一個接著一個異口同聲地要求委員會能提出快速且有效的實行施，於此雖獲承諾，但委員會發言人強調：任何嚴肅的改進，需要包括貿易及工業之所有當事人提出巨大之承諾，而非僅止於那些被影響者。迄今，並沒有能使問題明朗化之提議被具體提出。

從各方面來說，不僅從 Hassan 王子介紹演說，最明顯的事實是：處理非法拷貝及智慧財產權的侵權，亦須投入大量工作來教育大眾在 IPR (智慧財產權) 中，最重要之目標組為何？只要一般人能拒絕去認可而購買非法拷貝或被保護之商品，其將造成重大的國際問題，則基於此之問題將不斷繼續下去。Hassan 王子強調成功維持對 IPR 的尊重，係建立在對其他人們所為的洞察力及理解力。這些需要教育、訊息及人類資源及文化的全球化發展。

### 沒有堅韌的新策略足以對抗盜版

新的策略需為何？該會議所提出打擊盜版之確實新策略的形式為何？何項標竿提議被提出而得以一次根絕商標仿冒及非法拷貝的問題？這些問題，不幸地，不可能回答。EU 委員會代表利用會議去重

申舊有提議而不是作額外或更多具體策略的凸顯。由上述看來 EU 委員會企圖處理問題的衍生。然而，迄今為止，仍沒有具體策略被提出。

## 智慧財產權發展集錦

### 緊急及重要的通告：對於在加拿大已支付小實體費用的專利委託人 (二)

自然地，有很多的案例，專利申請人及專利權人開始時係適用於小實體，但是經由成長、合併或是授權的行為而使原本的身份變成大實體。當這種情況發生時，專利申請人或專利權人從此以後必須以大實體的標準來支付款項。然而，有很多的案例，申請人不慎的忽略了他們改變的身份，而於須以大實體的標準來支付費用時卻還是以小實體的標準來支付。過去在這種情況下，加拿大智慧財產局 (CIPO) 允許申請人改正這種情況，只要他們最後改為正確即可。根據加拿大智慧財產局 (CIPO) 的實務可允許申請人針對任何支付錯誤的款項補足小實體與大實體之間的差額。加拿大智慧財產局 (CIPO) 並沒有任何期限的限制，所以在過去申請人可在任何時間將任何支付錯誤款項的差額補足。

在最近 Dutch Industries Ltd. 決定中(特別關於專利維持費用的支付)，這一加拿大智慧財產局 (CIPO) 的實務在專利侵犯訴訟期間被質疑。再重新審閱法令及規章後，加拿大聯邦法院的法官最後做出如下所述之結論：局長沒有權利接收補正的款項，如係由於未在要求的期限內支付規定的專利維持費。因此，專利的所有權也將消失。

### 有關美國專利實務變革之備忘錄 (六)

by Bacon & Thomas Law Offices

#### 8. 申請案之公開

所有的發明申請案在西元 2000 年 11 月 29 日之時或之後提出申請者，將由美國專利商標局公開之從該申請案最早生效日或優先權日起算約在 18 個

月時。而臨時、新式樣及再複證申請案不會公開。申請人有權接受一侵害人從其隨後獲頒的專利而追溯至該申請日之公開日的合理權利金，但以自公開日直至專利獲准日在本質上未變更之所有申請專利

第五版

範圍為限。因此為暫准權利，申請人可能希望要求申請案的早期公開並且須支付美金 300 元的公開費用。

已公開的申請案將包含原來提出申請的申請案資料。

#### 9. 專利期間之延長

對於所有於 2000 年 5 月 29 日之時或之後所申請的發明申請案，專利期限可能因為美國專利商標局的審查延誤而有所調整。然而，任何延長也可能在專利期間中因美國商標專利局判斷申請人並未勤勉於該申請案的請准程序而被縮減。如此的縮減期限將不會超出專利權人所獲得的延長期間。有鑒於此，申請人應該在於任何可延長的審定書在回應的初始期間中儘早地提供答辯指示，以及除非絕對必要，應避免使用時間延長。

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

### 香港的智慧財產部門上網(二)

● 在這份新聞報導的 2000 年 10 月號中，我們加入了在 2000 年五月通過，但尚未頒佈之新商標法的注意事項。政府在先前已指出其將期待在新的電腦系統架設好後，將商標法交付實施。政府的提案看起來好像為一個五年實施的計劃，但是我們希望(並且信任)新商標法的頒佈將不會延誤直到其完全實施的進度。

黃啟榮 專利工程師

· 中央大學電機學士

### 持續審查之請求 (一)

by C. Keith Montgomery

## 持續審查之背景

持續審查之請求 ( RCE ) 實務的確立係源自於 1999 年十一月二十九日所頒布之「1999 年美國發明人保護法案」第 4403 條。根據該第 4403 條而訂定了美國聯邦第 35 號第 132 條 ( b ) 項，該項內容為「局長需規定相關規則以規範專利審查案之持續審查... ..」。持續審查請求申請案之實施實務準則係規定於美國聯邦政府規則第 37 號第 1.114 條中。

如同持續申請 ( CPA ) 實務，持續審查請求之申請重啟申請案的請准過程，並可以在最終審定後提出修正，或者是在上訴專利上訴與競權委員會後該審查委員面前，重請准過程。

**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

當專利申請未審定期間，該持續審查請求申請之提出必需先在下述最早發生事項之前：「 ( 1 ) 領證費之支付，除非為第 1.313 條所准許之情形； ( 2 ) 該申請之放棄；或 ( 3 ) 根據美國聯邦第 35 號第 141 條向聯邦巡迴上訴法院提出訴願通知，或根據美國聯邦第 35 號第 145 條或第 146 條開始民事訴訟，除非該上訴或是民事訴訟已終結。」為提起持續審查請求之申請，該請准過程必須終結，如同 Ex parte Quayle action 或是在最終核駁審定之後。( 下期待續... .. )

## 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 (十四)

回想當初堅持專利權所有人揭露落於申請專利範圍中之合理種類數目的理由，是要確定申請專利範圍並未包含專利權所有人並未做出重要貢獻之未來的發明。申請專利範圍可以藉由涵括未可操作之化

合物來包含未來的發明，然而，「未可操作」這個詞卻有點誤導的成分。未可操作之種類是沒有用的，因而沒有動機將其寫在最重要的地方。害怕的是，這未可操作的實質內容，在專利權所有人並未敘明的情形下，在其他用途上事實上是可操作的。這在組成物之申請專利範圍便成為強烈之關切點，因為申請專利範圍包括了在其範圍內所有組成物所有之可能用途。因此，一個包含不合理之未可操作種類數目的申請專利範圍，其可能會與未來發明所主張未可操作種類之一的申請專利範圍，在字面上是相同的，但實為完全不同的用途。既然先前的發明人對後來的發明並無任何貢獻，那麼先前的發明人就不應被允許能佔有優勢地位。

使申請專利範圍包含未來發明的第二個方法為，該範圍被寫得很廣而包含了其發明之顯著改進處。也就是 *O'Reilly* 的案例，其中單一方法的申請專利範圍包含了所有未來電磁傳輸的方法。與考慮到未可操作化合物之憂心相同，擔心發明人會壓制未來之發明人，結果造成，其他人因為字面上會侵犯而消極於發展新科技。

## 修正後新專利法之施行措施以及過渡時期之施行細則 (一)

經修正後之大陸專利法及其施行細則於 2001 年 7 月 1 日起開始實施。SIPO 最近以通告 78 的形式公布了『修正後專利法之施行措施以及過渡時期之施行細則』，主要是為了可以順利的處理許多同時觸及到舊專利法與新專利法之間之一些問題。

第六版

這個通告規定，在 2001 年 7 月 1 日 ( 包含當天 ) 後申請之專利案件適用新專利法之各項規定，而其所獲領專利權亦同。同時，除非有其他法規規定，新的專利法也同時適用 2001 年 7 月 1 日前申請之專利案件，而其所獲領專利權亦同。

而對於新專利法與舊專利法轉換之間之過渡期之特別措施如下：

1. 如專利權在 2001 年 7 月 1 日前收到由 SIPO 所寄

發之撤銷請求，但尚未審定者，必須根據舊有之專利法以及修正前之施行細則予以審查及決定。但是，如果在 2001 年 7 月 1 日後收到由專利複審委員會(Patent Reexamination Board)所發出對實用新型與新式樣之撤銷專利權之決定則仍視為最終審定。

但是，如果是 SIPO 在 2001 年 7 月 1 日前收到要求撤銷專利權之請求，但尚未審定者，從 2001 年 7 月 1 日起，可以提起專利權無效之請求。

- 或在 2001 年 7 月 1 日前，複審實用新型與新式樣專利權無效之請求而由專利複審委員會(Patent Reexamination Board)所發出對實用新型與新式樣專利權之複審要求，申請人或專利權人在 2001 年 7 月 1 日後始收到者，其決定皆視為最終審定。

## 衡平徵稅的原則可以免於 官僚政治的錯誤

常常聽說，納稅人收到 IRS 員工發出之錯誤通知，並被排除因信任政府代表的錯誤以支持其立場。Bull S.A. v. Comer, 55 F.3d 678 (D.C. Cir. 1995) 並不會對上述 IRS 的案例有所幫助，但當專利商標局局長依衡平徵稅原則而須放棄適用一商標申請案延展之法定期限，以利於一個較晚的、不正確的延展期限而幫助一個被美國專利商標局錯誤傳達訊息的註冊者拯救其商標註冊。

在 1951 年，註冊者得到為其各種營業產品標示之商標 BULL 的美國商標局註冊證。而在 1971 年及時提出展期申請。在許多行政失策被矯正後，局長在 1972 年 5 月發出一張簽署的延展證書，而此證書則錯誤記載著延展“註冊從 1972 年 5 月開始，將有二十年的效力，除非依法律應較早終止”，但此二十年的期限卻是應由 1971 年 5 月，即其第一個延展期限結束而開始計算。此錯誤一直沒有被發現，直至在 1992 年在提出展期申請時，註冊者才被告知 1972 年所發之延展證書之加註日期是錯誤的。

D.C. 的上訴法院認知，長期建立之關於衡平禁反言原則將不會針對聯邦政府 (IRS) 如同其針對訴

訟當事人一樣。然而，法院發現一個於“衡平徵稅”原則下可以型塑衡平救濟之方法，並且可以原諒註冊者未能遵守法定期限情事。法院表示，在沒有任何立法意圖指示相反意見的情形下，衡平徵稅原則在對抗政府的訴訟中是可行的，“如同其於一些私人訴訟中一樣可行”；同時，局長有權原諒未能遵守法定期限之情事，即如其發生是因正當信任來自政府官員之不正確建議所致。

## 澳洲革新專利開始 生效了！（一）

李幸嫻 專利工程師  
· 淡江大學機械學士

2001 年 5 月 24 日，在澳洲出現了一新制“革新專利”。

此一法規不僅導入了革新專利，也同時廢除了既存之“小專利”制度。然而既存之小專利在其法定期限內仍具效力。更進一步來說，對於任何於 2001 年三月 23 日前(包含當日)前提出申請之小專利申請案，仍得依循既存之小專利規定而取得專利，至於標準專利制度實質上並未改變。

### 主要特徵：

此一澳洲革新專利在大多數亞洲及歐洲國家中係屬於第二層專利保護範疇，並常稱為“新形式”，該澳洲革新專利制度的主要特徵如下所示：

發明步驟之認定具較低之門檻限制，而此一步驟被稱為“革新步驟”。

而此一“革新步驟”之構成條件為：一發明與習知技術比較所得之差異具增進該發明效能之實質貢獻。然而對於依植物、動物和生化程序產生動植物的過程方法則被排除在外。但對於包含微生物處理之流程或依其流程產製之產品，其處理程序及方法則在此法的保護範圍之內。上述所謂之習知技術係依澳洲標準專利來認定，亦即包含世界各地的出版物及僅於澳洲之使用。而對於與植物 / 動物 / 人類無關之申請案，在經過一初略檢視後，確認其係依循正確格式及規定而提出者，便可獲得認可及公開。更新費用如期支付者，有效期為八年。

### 名義上之專利：

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

對於僅經過澳洲專利局初步檢定之革新發明，並無法在法庭上被用來對抗侵害者。然而為了使一專利在法庭上具對抗侵害者之效力，則該專利必須接受澳洲專利局實質之審查。而此一審查請求可由專利權所有人或任何第三者於專利通過後之任何時間提出。對於成功通過審查之專利，可視為“被認證過”，而在此之後，專利權所有人便可將該專利提出於侵權訴訟中。

**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

這是否意味著當一被指控裝置完全缺少一元件，就可倖免，而不論該裝置與專利範圍在其他方面有多麼相似？很不幸，法院沒有給我們明確的答案，而把這問題留給聯邦巡迴法庭去做均等論在語言學上的探討。

**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

## 一加一可以等於一--- 在專利法裡(二)

第七版

自從最高法院上回審理以均等論為中心之案例至法庭在 1997 再次重回此議題已將近 50 年了。現代的原則則早在 Graver Tank E Mfg. Co. 對 Linde Air Products Co. 的案例中被提出，此觀點之二次提出雖為意料中但卻更令人擔憂。法庭是否敲響此原則的喪鐘？此原則有其支持者亦有其反對者。最起碼每個人都期盼釐清。自從該決定在 Warner-Jenkinson Co. 對 Hilton Davis Chemical Co. 的案例中被傳下來至今也將近有四年了，已不再甚囂塵上、喧囂已杳，少有不少文獻出現在法律回顧上，不過我們仍然不確定還有誰支持勝利者。可以肯定的是，此原則仍然倖存於最高法庭手術之後。不過，從最近的法律案例看來，它也非毫髮無損。

以 Warner-Jenkinson 的案例來看，最高法院嘗試提供均等論的使用規範。法院在此背後所主要堅持的是「全要件原則」，即要求「均等論」之判定必需逐要件論究，而非拿被指控之裝置與全部專利範圍做一整體性的相似性比較。這是為了確保此原則的應用即使對單一元件，也不被允許擴大解釋而竟成功地消除該元件於整體之中。在應用上，法院說：「聚焦於個別元件及一特別地警惕於允許均等論的觀念以完全消除任何該等元件必然大地減少所用語言之不精確性。」。

## 2002 年 1 月 1 日生效之 德國智慧財產權法令人意外的修正

B. 歐洲專利局對於 2001 年 911 美國恐怖攻擊事件所做的反應措施

經過行政議會指示，增設 EPC 細則第 85 條，效力可追溯到 2001 年 9 月 11 日。這項新的細則及來自歐洲專利局局長的公告解釋摘列於後。新增列的第 85 條細則第 5 項已經發佈，目的是為了防止那些在美國被 911 恐怖攻擊事件影響的人們遭受負面法律效應，內容如下：

(5) 在不害及第 1 項到第 4 項的情形下，在當事人或其代表人居住、營業、或居留的地方，因郵件服務中止或隨後因戰爭、革命運動、國內動亂、罷工、天然災害、或其它類似原因而阻絕者，可以在時間限制期滿之前十天內提供證據。假使這種情形經過歐洲專利局核實，郵件已在郵件服務重新開始 5 天內送達者，遲收的郵件將被視為已在預定時間內收到，但以該郵件已在郵件服務重新開始 5 天內送達者為限。

局長的公告解釋也為紐約人民而包含了附加條款。內容如下：

對於那些在紐約擁有辦公場所和住處的申請人和代表人，我已經下令，直到更進一步的通知出現之前，EPC 第 85a 條和 85b 條以及 PCT 第 16 之一條和 58 之一條的訊息將不會發佈，因此寬限期將不會開始起算。行動中斷之決定將以個案的方式進行。那些被影響的申請人將被要求描述他們無法遵守相關時限的狀況。申請人和代表人能引用 PCT 第 82.2 條的含義而提供郵件服務中止的證據者，皆被要求

用心立即處理。對於還原已被毀壞的檔案或資料，我們也將提供充份的援助。

在 2001 年 10 月 18 日的會議中，為了與 PCT 第 82.2 條一致，行政議會決定在 EPC 第 85 條中附加歐洲同意程序的新條款。這將會包含與我們締約國家的領土之外的郵件傳送中止。這項新的 EPC 第 85(5)條之法律效力可追溯到 2001 年 9 月 11 日。

胡文和 專利工程師  
· 台北科技大學電子系

## 美國商標基本事實 (八)

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

空格 6 - 商品及/或服務項目之指定

本欄申請人須填寫所尋求註冊之特定商品及服務，及申請人已於商業上實際使用，或屬「意欲使用」申請，則係確欲於商業上使用。使用清楚而簡明之詞語具體指明商品及服務通用商業名稱。標誌唯於所指定商品及服務具體明確始得註冊。所指定商品及服務項目將決定相關標誌申請人權利之範圍。

所指定商品及服務須係申請人實際「交易商品」或申請人為他人利益而提供之實際服務。所使用語言應為一般公眾容易明瞭。例如，若申請人使用或意欲使用標誌於「糖果」、「文書處理機」、「棒球及棒球棒」、「旅遊雜誌」、「乾洗服務」或「餐廳服務」等，指定範圍應清楚及簡明地列出該每一項目。若申請人使用如「配件」、「構件」、「裝置」、「設備」、「食品」、「材料」、「零組件」、「系統」、「產品」或類此之不確定名詞，則該等名詞之後均須連接「即」該字，並於該字後列出該等商品或服務之通用名稱。國際分類所列標題之商品及服務名稱（將刊於本篇最終期）過於廣泛，故請注意勿直接引用。

申請人於指定商品及服務項目之際須非常小心。蓋，案件之申請將自申請日起建立權利之某種可能性，申請案不得於日後就原指定項目範圍以外為任何產品或服務增加之修正。例如，指定項目「衣服」得修正為較窄範圍之「襯衫及夾克」，但不得修正為變更原範圍之「零售服飾店服務」。同樣地，「理療服務」不得變更為「醫療服務」，因該修正較原指定範圍廣。若指定範圍包括一交易管道限制，限制之刪除亦較原指定範圍廣。再者，若商品或服務於申請過程中之任何時間為申請人刪除，所刪除之商品或服務不得再插入。

商品及服務之指定須非於如標貼、信紙、菜單、招牌、容器上或廣告中，描述標誌使用之方式或方法。針對此種資訊，申請表格中另有一謂「使用方式文句」之欄位供填寫。(請參 116 期表格之空格 7a，第 4 欄，將於下二期說明)。例如，所指定之商品及服務中，「廣告」一詞通常意指廣告代理提供服務。此外，「標貼」、「菜單」、「招牌」及「容器」係特定商品。若申請人誤將該等名稱作為指定商品或服務項目，申請人將可能無法就該等指定項目修正為申請人實際之商品或服務。因此，若指定項目為「菜單」，其將不得修正為「餐廳服務」。同樣地，若指定商品為「果醬容器或標貼」，則該指定項目將不得修正為「果醬」。

注意：倘本欄未填寫，或倘所指定項目者係非任何可認明商品或服務之指定，申請案將被拒絕給予申請日及退還申請人。例如，若申請人具體指明標誌本身或如「公司名稱」、「團體名稱」或「公司標誌」等辭語而無其他，申請案將被拒絕授予申請日及退還申請人。若申請人所指定商品及服務過廣，如「廣告及商業」、「雜項的」、「雜項商品及服務」或僅「產品」或「服務」，申請案將被拒絕授予申請日及退還申請人。(待續)

法訊新知

林明燕 法務專員  
東海大學法律系

## 印度-新式樣新法

2001 新式樣新細則亦與法案同時生效。註冊及其他程序事項已採用全套新表格及官方規費亦已徹底地增加。然而，就任何標準，依舊法之官方規費非常低而新規費係合理的。例如，申請一新式樣新案之規費少於 50 美分，現今約為 24 美元。其他規費亦以相同比例增加。

於 2001 年 5 月 11 日以前註冊之新式樣於五年期限或五年延展期限屆滿之際，將得延展。

\*\*\*\*\*