

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 4 月號 道法法訊 (120) ©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 (120)

專利相關之共同行為 (六)

- - 蔡清福律師

第三版：

生物科技上之概念與落實同存主義：

雙股螺旋之雙重標準(三十一) - - 黎欣怡

隱私權：網路使局面複雜化 (三)

- - 蔡豐德

被告自白證據能力之研究

- - 柯清貴律師

第五版：

南非法律事件-智慧財產議題 (三)

- - 王 惠

持續審查之請求 (四)

- - 陳益崑

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 (十七)

- - 陳怡穎

第六版：

澳洲專利實務

- - 林姿岑

紐西蘭專利實務 (一)

- - 黃敏益

進口商之利多消息

- - 胡文和

第七版：

美國智財權判決集錦

- - 李建和

新的英國新式樣法 (一)

- - 陳家慧

一加一可以等於一-在專利法 (三)

- - 高全有

第四版：

2001年7月1日韓國商標法、新式樣法及
防止不公平競爭防止法之修正（2）

- - 朱瑋琪

南非智慧財產權法的修正提議

- - 柯正怡

第八版：

美國商標基本事實(十一)

- - 林明燕

法訊新知

風雨常帶來一時不便，卻常能恆久增益人所不能！
如 貴公司真有心躍登或繼續保持世界第一，本所及願相與為伴！

專利制度及專利法(120)

專利相關之共同行為 (六)

I. 分別共有之意義：專利權既非共同共有，而應屬分別共有，則吾人自須瞭解何謂分別共有？吾人謹從數條民法規定試為瞭解，我民法第八百十七條規定「數人按其應有部分，對於一物有所有權者，為共有人。

各共有人之應有部分不明者，推定其為均等。」

所謂「應有部分」不明，例如兩人具名共同申請，然於讓與契約書中並未言明何人擁有若干「應有部分」，即其適例。此際，視為各擁應有部分 50%。前曾提及，專利權具有動產屬性，自亦「物」之一種。

II. 民法第八百十八條規定「各共有人，按其應有部分，對於共有物之全部，有使用、收益之權。」查，專利權之運用，本須出以整個專利權（即共有物之全部），而不宜主張以半數或四分之一專利權為權利行使之張本。詳言之，各共有人對內固有應有部分之關係存在，對外則須以「唯一一張專利證書」之態樣出現江湖，致在江湖上打混之利得則返歸各共有人依應有部分分享之，始符本法條之意旨！故依分別共有之概念，各共有人本得自由在其事業範圍內「自行」實施該專利權。然欲任意「授權」他人實施（無須擔心他共有人阻擾或干涉）專利權場合，其最終利得則應依應有部分享有之。至於授權出力較多者，似不妨另與他共有人協議出力較多之報酬，以為平衡！

III. 社會生活嶄新推演，新型態經濟不斷翻新！何謂「唯一一張專利證書」（下稱「一張證書」），此中「玄機」亦似不少：

a. 申請專利範圍僅一項：理論上應係依其貢獻（不論出錢、勞心或勞力）程度定其應有部分，故「一張證書」明確易懂！

b. 有依附項：每一依附項係同類於其所依附獨立項之可單獨存在之「一個獨立專利」，除非該依附項僅係單純「釋明」可能實施例，而非欲明確「主張」該專利次要特徵，否則每一依附項本屬一單獨專利。故如各共有人於各依附項皆有貢獻，則「一張證書」化成「一張張小證書」（每一獨立或依附

項），依舊明確易懂！

c. 他獨立項：情形同第一獨立項，無須贅述！

d. 貢獻判然可分：申請專利範圍有多項，每項各有「獨立」貢獻人，則理論上，各共有人就其獨立貢獻項目之一組有其權利。故於此情形，應有部分云者，並非「一張證書」本身之享有百分比，而係有些「純然獨有」之「一張張小證書」！應有部分如此解讀或發生，益徵「天下之大，無奇不有」！天人合一之感動與胸懷，於焉滋長！

IV. 我民法第八百十九條規定「各共有人，得自由處分其應有部分。

共有物之處分、變更、及設定負擔，應得共有人全體之同意。」

第二版

先前已一再暗示，專利權之共有應屬分別共有，而分別共有人得自由處分其應有部分，上開我民法規定即明其法源根據或法理基礎，此乃原則！至於應經共有人全體同意之行為有：

a. 共有物之處分：欲將全部專利權出讓，已非「處分」自己應有部分所可比擬！既已牽涉一併處分他共有人全體之應有部分，何可不得其同意？

b. 共有物之變更：如我專利法第十三條提及之同法第三十二條各別申請、第六十八條之申請分割、及第一百零一等條之改請，皆涉及重大變更「共有物」之存在狀態。而我專利法第十三條如此規定，豈非益證同法第六十一條及六十二條犯有法理錯誤乎？

c. 共有物之設定負擔：按，姑不論如前所述，專利權本有動產屬性，故較難想像其負擔設定，竟能就其應有部分為之。詳言之，依上開民法條文旨趣，設定負擔應就共有物本身為之，而非就其應有部分為之（不論動產、不動產皆是！）。至目前公寓大廈區分土地共有得能個別設定抵押，乃屬特殊之例外，吾人不宜於此胡亂比附援引！

V. 我民法分別共有之其他規定(第八百二十條至第八百二十六條)，如吾人予以分析、比對於專利權共有，當亦可得如前述令人振奮之法理發明！仁人志士，其往矣！綜此以觀我專利法第六十二條，吾人得：

a. 我國專利法第六十二條又錯了，因設定質權宜就共有物整體為之，而非就應有部分為之；

b. 因專利權之共有係屬分別共有，故其應有部分之讓與或信託他人，本得自由為之，而非法條所定「未經共有人全體同意」，不得為之；

c. 本條無「另有約定者，從其約定」之但書，自前期申論可知應屬較妥！

3. 美國專利法第 262 條規定：「無任何相反合意，專利各共有人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」。此一簡潔條文乾淨俐落，當不致引起前述討論，然其正確立法乃成全其持續暫領世界風騷之本錢也？經前析述，本條唯一仍須注意者，乃「無任何相反合意」一詞，不宜解為當事人得據之而使專利權共有此一本質法律關係，竟能成就共同共有關係耳！

生物科技上之概念與落實同存主義:雙股螺旋之雙重標準(三十一)

-John M. Lucas, Ph.D.

C.所有物的表示及不含核甘酸序列之適當書面說明

法院將概念與落實同存主義作為適用於 DNA 案例之法律規則是因為考慮到「可能的發明人會在他們完成發明並能描述其發明之前，就提出專利申請」。法院採用該主義來確保申請人在提出申請時已擁有其所主張之發明，但在應用該主義時，法院集中焦點於什麼是熟知該技藝人士所不知道的，而非什麼是熟知該技藝人士所知道關於其所主張之 DNA 之情事。法院未就如下事實發表意見，在大部分案例中，當熟知該技藝人士擁有一蛋白質時，其手邊即已具有足夠的資訊可以將該對應之基因與所有其他的 DNA 區別出來。

cDNA 與其所譯碼的蛋白質間的關係為彼此提供了一個連結，該連結在法院形成其對 DNA 案例之意見基礎時所仰賴的古典化學技藝中是找不到的。蛋白質或 DNA 的結構至少有部分可利用兩者中的另一個所提供的資訊而推衍出來。藉由知道一個蛋白質的胺基酸序列，熟知該技藝人士即可知道關於其所對應之 cDNA 資訊，且遠多於法院在 *Fiers* 及 *Eli Lilly* 案例中所認定的。舉例來說，藉由知道一個蛋白質的序列，熟知該技藝人士即可知道其 cDNA 之密碼子

黎欣怡 專利工程師

· 台灣大學醫技系
· 台灣大學生化所碩士

或譯碼鹼基的數目（註）。

註：由於每一個胺基酸殘基是由包含三個核鹼基所組成的密碼子所譯碼，因此該對應 cDNA 之譯碼鹼基的數目，可藉由將胺基酸殘基數目乘以 3 倍而得知。

隱私權：網路使局面複雜化（三）

隱私權歷史

還有 1984 年的有線法

案（有線電視）之私人用戶條款、影像隱私保護法案（出租錄影帶）、1988 年的測謊器保護法案（謊話偵測器）、1991 年的電話消費者保護法案（自動撥號及垃圾傳真）、1998 年的電子通訊私密法案（電子郵件）及 1999 年的兒童線上隱私保護法案（"COPPA"）（由在網路上運作的公司所取得兒童的資料）。此類法案之目的不是要限制該科技或來阻礙一新行業，實乃在確保資料收集是公平的、透明的及受法律管制的。

然而即使 Brandeis 法官可能未預見對隱私權主要的威脅係來自於私人企業而非政府。1974 年的隱私法案建立合法的架構而由聯邦政府收集紀錄，及由政府藉用自動化資料庫的方式來檢查特別關係。雖該隱私法案涵蓋所有的聯邦行政機構，該隱私領域的管理以一更零碎的基礎來做成。最近，一項努力開始要發展更廣泛隱私保護的自我管理。公司公布政策，私人簽章被宣告，新組織被建立以檢查隱私實務，而且聯邦貿易委員會宣布其將採取行動對付未能遵行他們自己隱私方針的公司。

Trans Union 案例

第三版

最近，對美國哥倫比亞特區之巡迴上訴法庭贊同聯邦貿易委員會(FTC)的努力。Trans Union 公司，其有從每四個美國人中就有三個的電子檔案，宣稱

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

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

依憲法第一修正案有權於抵押借款中售賣信用資訊予"標的行銷商"而無須標的消費者的允許。(待續)

被告自白證據能力之研究

第一項 我國法上之自白

第二款 實務見解

我國最高法院判決關於自白之見解為數甚多，對於自白之意義有所說明者略舉如下：

一、二十四年上字第一六五八號：「被告之自白，依刑事訴訟法第二百七十條第一項（按：即現行刑事訴訟法第一百五十六條第一項）之規定，得為證據，此項自白並非專以審判筆錄所記載者為限，即在有偵查犯罪職權之司法警察官訊問所得，如未施用強暴、脅迫、利誘、詐欺或其他不正當之方法，且與事實相符者，仍不失有證據能力。」

二、二十六年滬上字第第六號：「被告之自白得為證據者，並非專以審判上自白為限，徵諸刑事訴訟法第四百十五條第二款，關於訴訟外之自白得為再審原告之規定，至為明顯，審理事實之法院如就前項錄取自白之文書，已踐行刑事訴訟法第二百七十二條所定調查證據之程序，即非不得採為證據。」

三、三十年上字第一五五二號：「被告犯罪後對人透露犯罪行為之語，不失為審判外之自白，苟與事實相符，非不得採為證據。」

四、三十一年上字第二四二三號：「共同被告所為不利於己之供述，固得採為其他共同被告犯罪之證據，惟此項不利之供述，依刑事訴訟法第二百七十條第二項之規定，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符，自難專憑此項供述，為其他共同被告犯罪事實應依證據認定之，無證據不得推定其犯罪事實事實之認定。」

五、四十六年台上字第四一九號：「共同被告不利於己之陳述，固得採為其

其他共同被告犯罪事實應依證據認定之，無證據不得推定其犯罪事實之證據，惟此項不利之供述，須無

瑕疵可指，而就其他方面調查，又與事實相符，始得採為其他共同被告犯罪事實應依證據認定之，無證據不得推定其犯罪事實事實之認定。」

第二項 小結

綜合以上各國之見解，對被告自白下定義之前，須先行討論以下幾點：

第一款 自白之時點

一、依以上之討論可知，美國刑事訴訟法制下之自白並不以立於被告或犯罪嫌疑人地位所為者為必要，即居於證人或共犯等地位所為承認自己犯罪事實者，亦屬自白^{註一}。另依日本刑事訴訟法制，則亦認為自白無須於為被告或被嫌疑人時為之，縱尚未成為被告或犯罪嫌疑人時所為承認自己犯罪事實之陳述，亦應稱之為自白^{註二}。就我國學者而言，我國大多數學者均認為自白並無時間之限制，縱於偵查程序中成為犯罪嫌疑人之前所為者亦可稱之為自白，我國實務亦同，惟學者褚劍鴻先生認為自白限於偵查程序或審判程序中所為者方稱之為自白。學者胡開誠先生認為：本法（刑事訴訟法）第一五六條所稱之自白，應係指「審判期日」審判長依本法第二八七條訊問被告時，被告依當事人身分自陳其犯罪事實而言。因若認偵查中或審判中之自白均係於此之所謂自白，則不僅無以分辨被告於偵查及審判中所處之地位，且亦無從分辨被告初供與翻供之效力。尤有進者，被告於審判期日以外之自白，原係人證性質，於審判期日尚有直接審辯之機會，與英美法之定然是為傳聞證據以及需用其為證據時，定然被告於審判中已不再認罪者，殊有其別^{註三}。學者俞叔平先生認為：自白云者，謂被告承認起訴之犯罪事實也^{註四}。學者姚淇清亦認為：刑事訴訟進行中，被告承認其所犯之罪者，得採納為證據，是為自白^{註五}。以上三位學者則認為自白限於被告於審判期日中所為者方屬之，至於審判期日外所為者並非自白，此為較少數之學說。

二、本文認為，自白之定義應與自白之證據能力甚或是自白之證據證明力加以區別，自白之定義僅在於解決何謂自白，至於其證據能力及證據證明力如何，則應交由法院判斷，因此，管見認為就自白之時點而言，應不限於偵查中或審判中所為者，即於偵查前所為亦應稱之為自白。(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

註一：參閱周朱枕著，「自白之研究」，載於法學叢刊第三十一期，頁十一。
註二：參閱栗本一夫著，自白，頁一一六五，載於刑事法講座第六卷—刑事訴訟法(II)，有斐閣出版，昭和二十八年七月十五日。
註三：參閱胡開誠著，刑事訴訟法論，頁九二，三民書局，民國六十六年十二月再版。
註四：參閱俞叔平著，刑事訴訟法學，頁二一四，中國法學編輯社，民國五十年十月第三版。
註五：參閱姚其清譯 V.A Griffith 著，英美法導論 (Outlines of the Law)，頁二七九，教育部出版，正中書局發行，民國五十九年四月三版。

2001 年 7 月 1 日韓國商標法、新式樣法及防止不公平競爭防止法之修正 (2)

一個商標失去其顯著性者將變得一般名詞而可被撤銷。

一個有可能侵害發明/新型及/或新式樣專利申請案 3D(立體)商標而其申請較早於或與 3D(立體)商標同時的商標案，商標所有人可能被強迫同意發明、新型及/或新式樣的申請人及登記被授權人有權使用在相關的商品或服務。

第四版

新商標法及新式樣法關於刑事部分的罰鍰最高額修正為從五千萬增加為一億韓幣，而且課刑的最高年限由五年變成七年。

侵害訴訟的損害總額係銷售額與利潤比率相乘。

商標所有人錯失了延展的日期可以申請此商標的回復原狀，如有基於遇有不可避免的理由。

新式樣法:

部分的新式樣，例如杯子的握把，亦可能獲得新式樣的註冊。

新修正的新式樣法擴大了可註冊的組群或系統的範圍，並藉由納入一雙或由不只一個成分組成之系統，縱使其中各成分於其種類互有不同，例如，一個影音系統。這樣的新式樣可能想為一整體而獲得註冊，只要其整體均具有新穎性。然而，整體的新式樣不能被分割且獨立地各部分應以分割案為申請。

不公平競爭防制法

即使在商品的來源上並無混淆，本法揭示商標的

所有人仍然可能基於法律提起可能使其商標喪失顯著性或信譽遭到損害的訴訟。

南非智慧財產權法的修正提議

核對相對障礙終止

在瑞典法律中最重要的變更提議應屬瑞典專利及註冊局 (PRO) 對商標申請作相對法定障礙 (換言之，與其他商標、其他公司...的利益是否相抵觸) 之核對。一旦被核定符合法定形式之商標申請及被認定具有顯著性，則將無任何情事能立即阻止註冊商標—即使已存在有相似的或易與新標誌產生混淆之商標或公司亦然。調查是否對該申請存有相對障礙的責任應歸屬諸申請商標的個人或組織。這項提議能夠使瑞典政府去委派 PRO 去對相對障礙作調查，但 PRO 並不能根據此種調查結果去駁回申請。因此，自行完成核對是必要的，以免踩著競爭者腳趾，其暗示著危險的一種方式。

監控更顯重要

瑞典的商標登記處的監控任務 (以及 EU 同盟商標登記處，當然也適用在瑞典) 在對於註冊商標和公司擁有者將變得非常重要，使他們能於當有任何人試著去註冊相似或相同之商標時，提出異議。商標擁有者不再能仰賴 PRO 保護他們在這方面的利益。

柯正怡 專利工程師
華梵大學電子學士

南非法律事件-智慧財產議題 (三)

by Browman Gilfillan Inc.

在西元 1994 年之後，新政府集中注意在南非與非洲社會中具較少優勢成員之困

朱瑋琪 法務專員
· 世新大學法律系

境，特別是關於健康保健上。而該健康保健之昂貴及上漲的成本已被當時之衛生部長，Nkosasana Dlamini-Zuma 博士所指出，儘管在 1997 年南非於 TRIPS 協定之下有義務頒布一項藥品與相關物質

管制法案之爭議性的修正。部長也許規定要有更多能負擔的藥品之供給條件，特別是可能：

判斷任何藥品之專利權不應該延伸至藥品，倘若被該藥品之所有權人將其置於市場流通，以及

規定藥品之進口條件，可藉由註冊執照以外之持有者之人進行，而該藥品係具有相同組成份及欲具有另一已經在南非註冊之藥品之所有權名稱。

而國際反應是很快的，美國將南非列於“觀察名單”之國家中，這些國家係拒絕採行適當之智慧財產權保護或對於依賴智慧

財產權保護之美國公民有公平行銷通道。迄今此爭議之部分未曾實施，而為在普利

托里亞（南非行政首都）高等法院之重要表徵案例之主題。在這期間，南非已被從“觀察名單”中移除。

持續審查之請求（四）

by C. Keith Montgomery

專利期間調整（patent term adjustment）

「1999 年美國發明人保護法案」亦提供專利申請案之專利期間調整，尤指專利發證係因專利局過度延誤之專利申請案。專利期間調整（PTA）之申請僅允許申請日在 1999 年 12 月 29 日（含）後之專利申請案。然而，申請案其申請日早於 1999 年 12 月 29 日者，如為持續審查之申請並不適用，如以接續申請（CPA）提出，則可適用。

持續審查實務中答辯之要件

持續審查之申請較接續申請之申請為繁複，因為接續申請（CPA）不需要針對審定書予以答辯，然而持續審查根據美國聯邦法典第 37 號第 1.111 條規定則需要針對審定書予以答辯。

當提出接續審查之申請時，一般並不建議不一併提出答辯（由於後續官方審定會有終結的可能），所以有時一併提出答辯是必要的，以避免法定期限之終結。在持續審查實務並沒有這樣的選擇權，故執業者應該提醒申請人，

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

陳益崑 專利工程師

· 清華大學動力機械學士
· 清華大學動力機械碩士

使申請人具有足夠時間提出答辯以伴隨持續審查之申請。

第五版

另外，十分重要的是，持續審查之申請費僅是取消官方審定之終結，而繼續計算時間以針對官方審定書進行答辯。因此，如果答覆文件未能在官方審定書規定的答辯時間內提出，則該申請將遭裁定放棄。（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（十七）

毫無疑問地，在迴避設計其發明之進程中，由競爭者所做的任何具有相似生物活性之修飾，均屬侵權。假設這樣子能阻卻他人去發現何種修飾能維持相似之生物活性，那麼對大眾並無損失。即使知道同一蛋白質之某種修飾具有相同的生物活性，大眾也無從獲益。大眾唯一所應該鼓勵並給予有限制之獨佔者，應是那些能改善其欲專利蛋白質之生物活性或性質的發現。如同以上所討論，此等發現落於申請專利範圍的範圍之外。據此，就被限定在某一功能之組合物申請專利範圍和只是假設所有申請專利範圍內之種類均有類似行為的化學組合物申請專利範圍，去發現前者的動機要比後者大的多。

相反地，若專利權所有人的申請專利範圍被限制於天然 DNA 或是蛋白質的序列，則專利便毫無用處。只要設計一不同之序列能夠轉譯成另一具有幾乎完全相同生物活性的蛋白質，則熟習該技藝之人士就可以避開侵權之情事。這樣子會毀壞所有作為第一次發現並揭露蛋白質序列之動機。更重要的是，這會促使自滿。若能夠輕易地避免侵權並成功地在同一市場中競爭，競爭者便不會有動機去迴避設計和改善其發明。所以，大眾在兩頭均損失。因此，當這樣的揭露並不恰當，而申請專利範圍的範圍藉著創造更偉大的發明以發現和揭露來促進科學之進展

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

時，去認定一申請專利範圍不翔實是不合理的，因為所有的可操作族群並不能被辨識。

澳洲專利實務

當專利審查過程提供了偵測存於專利說明書中潛在缺點之基礎時，各種因素常常使得審查報告無法反應其真實合法狀態

一些讀者可能對專利申請或是進入澳洲國家階段之際，抑制提出權利告知的實務有所理解。這個步驟是用來確保申請人具有可以最低成本之審查申請過程階段中有修正澳洲案子的機會。

有如專利申請的案子於多數主要的管轄屬地中提出申請之情事，在澳洲，只有在實質審查已經確實實施之後才會核准專利。申請人具有提出意見的機會，而且，如果有需要，可以對說明書做出修正，俾尋求獲准專利。

在澳洲，審查標準被一舊有的高等法院判決所影響。在“Microcell”案子是如此認為：一個專利除非在專利局審查後可知其為無效係屬清楚的，否則任何在審查過程中的疑問，都應該站在有利於申請人的一方。雖然此一決定很快就會根據法律條文使之失效，但隨之而來的影響是，一些反對意見不是因為沒有充分的辯護理由而未提起，就是因為最小阻礙的暗示而被撤回。雖此一特質對申請人有

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

利，其亦有可能導致無效專利的發生。

所以，每一個申請人可獲得之機會應自動予以發覺，以儘量確定一在澳洲所獲得之專利具有最高推定之合法性。而審查階段則表現出了如此的一個機會。

紐西蘭專利實務 (一)

專利法革新

自我們於最新一期的智財期刊報導紐西蘭專利法革新後，紐西蘭經濟發展部又再提出另一份包含更多

改革提議之報告。其提議之內容包含：

異議/再審查

早期的提議方向多針對廢止獲准專利前之異議程序及容許獲准專後之申請案被提起再審查程序兩方面。其中各方對省略專利獲准前之異議一事紛表關切之意。結果，紐西蘭經濟發展部現行決議對於公開後之申請案，允許其提起再審查之程序。該提議涉及允許第三者有機會對於已為接受之專利說明書提請再審查，而這將導致申請案在被接受至獲准間產生延遲，而其最長之延遲時間同現行異議階段產生者同為三個月。紐西蘭經濟發展部認為，儘管這種作法將可能導致專利獲准延遲，但這仍少於現行異議程序中所可能遭受之延遲。換言之，其意圖仍在省略專利獲准前之異議程序。然而紐西蘭專利代理人協會贊成該項再審查提起之規定，但卻反對省略專利獲准前之異議程序。以非官方觀點來看，不管協會及其他當事人所提及之關心與反對意見，專利獲准前之異議程序仍將續行。

該提議在使獲准後之申請案仍得保留訴請撤銷。然而，該撤銷專利可被提起之時效限制（現行為專利獲准後一年內）將予取消，且其理由將被擴展至與高等法院程序前可能被訴求之撤銷程序相同。該提議也主張要廢除請求撤銷專利之資格條件限制，以期使任何人皆可提請撤銷專利申請。

進步性之審查

第六版

由於先前提案之轉變，現今對於紐西蘭專利申請案之進步性被提議需進行審查。對於紐西蘭智財局尚未有資源於此之關切，該部指出現有極高比率的紐西蘭專利申請案係依據專利合作條約提出申請，且其中大部份皆附有國際初步審查報告而給予進步性之意見。紐西蘭審查委員因而考慮引用此一國際初步審查報告之內容。進步性將對應各地所有可獲得之公開知識而被評定。

習知技術

現行專利法賦予局長可要求專利申請者提供相關資料之權力，該資料包含習知技術資料及在其他國家對應已申請之專利。所被建議者，專利申請者必須不斷地就紐西蘭智財局知悉

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

之任何習知技術提出詳盡資料，直至該申請案被接受為止。不參照此一作法之不利之處將無法在核准後，考量習知技術而再做修正。該部會仍未對為革新的第三期提案發表任何報告，即使該報告於庄年年初便被密切期待。而該第三期提案含蓋更多爭議性話題，如包含關於生物類專利性問題。

進口商之利多消息

英屬哥倫比亞的經濟及財政更新

從 2001 年 1 月 1 日開始，英屬哥倫比亞股息稅率將從應課稅股息的 6.6% 降到 5.9%。而從 2002 年 1 月 1 日開始，這項稅率將會降到應課稅股息的 5.1%。依據所得稅法，“應課稅股息”是指實際股息所得加上 25% 的總股息所得。

公司稅

從 2002 年 1 月 1 日開始，一般的公司所得稅率將從 16.5% 降到 13.5%。

非金融機構的公司資本稅率會減少一半，從 2001 年 9 月 1 日開始生效。針對一般公司和投資業者的稅率減幅如下所示：

2001 年 9 月 1 日生效-0.15%

2002 年 9 月 1 日生效-0.0%

對於在 2002 年 9 月 1 日或其後開始課稅年度的其他公司和投資業者而言，公司資本稅法將不再適用，而所有適用的條款將會被移除，從 2003 年 9 月 1 日開始生效。稅的計算必須針對跨於 2001 年 9 月 1 日和 2002 年 9 月 1 日之間的課稅年度使用適當稅率來按照比例分配，直到該課稅年度結束。先前，在 2000 年 3 月 31 日至 2001 年 7 月 31 日之間，製造加工稅優惠方案提供 3% 的不可償還稅優惠給購買經驗證資產的合格公司。這項優惠於提出 T2 公司所得稅利得時被主張。這項優惠已經逐步淘汰，然而，任何未使用的優惠可能仍在歸入或取回的條款中被主張。

英屬哥倫比亞礦業交流股份稅優惠方案被引用來允許投資交流股份的個人有主張相等於他們英屬哥倫比亞交流採礦支出百分之二十的稅款優惠。這項優惠是不可償還的優惠，而任何於課稅年度結束時

未使用的稅款優惠可以三年內取回或十年內歸入。

美國智財權判決集錦

美國最高法院將會在 2002 年於此 Festo 案例中公佈一個決定。26 個法庭之友理由書已提出於此案例中。此決定同時也被讚美為一個專利之申請專利範圍之週知公眾方式之進步，並被誹謗為充斥掠奪性公司及世界制度利益之中取自獨立發明者權利之司法偷竊。

在去年期間，論述該 Festo 判決及分枝之評論已經從專利法律雜誌滿溢至一般報刊。

同時，專利代理人已經改變他們的態度，為應付在美國專利商標局而準備及進行專利申請案，提出侵權意見給委託人，且於美國聯邦地方法院中攻擊或主張發證之美國專利。因此了解此案件是重要的，因為此 Festo 之 CAFC 判決之基本觀點，很可能將通過最高法院之審查，而變成指導性判例。

Festo，簡單地陳述，係認為在專利商標局中用以窄化一專利之專利申請範圍之任何修正，不論係相對於一專法定要件之任何理由，將鎖定於該修正文字之文義並固定其專利申請範圍之範圍。其後該修正文字就不再能寬廣解釋而逾越其文義。

新的英國新式樣法(一)

介紹

1. 英國希望他們國內的法律與歐洲委員會指令 98/71/EC 符合(“新式樣指示”)，這是為了協調歐洲聯盟會員國以及該新式樣指令已然延伸之歐洲經濟地區已註冊新式樣保護之實體要件。
2. 其目的是要使新法令在 2001 年 10 月 28 日產生效力，然而某程度擁擠的議會時間表使其無法在目標日期之內被允許通過。
3. 英國新式樣法更多主要的改變稍後將有需要以體現英國政府希望加入海牙協定的新公約，此即熟知的日內瓦公約，該海牙係關於工業設計的國際註冊，並於 1999 年 7 月 2 日締結。
4. 雖然在歐盟會員國間，新式樣指令將十分趨近新式

李建和 專利工程師
華梵大學電子學士

胡文和 專利工程師
· 台北科技大學電子系

樣的實體法律，但是在此範圍仍將有更進一步的立法，即歐盟新式樣細則而被樂觀的期望在 2002 年完成其程序。為了實行歐盟新式樣與日內瓦公約，初步立法將是必須的。而本專欄之課題，即新式樣指令之實施，在立法技巧上藉由法令工具是可達到的。

新的實體法律

第七版

幾乎可以簡單的說：忘掉過去所知道關於英國新式樣法律的一切並且從這裡開始！新的新式樣定義與新式樣指令的第一條一致。“新式樣”係指產品顯現在外之部份或全部外觀並係來自於產品本身及/或其裝飾的特徵，特別是線條、輪廓、顏色、形狀、組織及/或材料。“產品”依次被定義為任何工業或手工藝的物件，包含意圖組合而成的一繁複的製品、包裝、裝飾、繪畫的符號與印刷的鉛字的其他零件，但不包括電腦程式。接著“繁複的製品”是指一個產品係由複數的元件組成，並可以藉由拆解與重新組合這個產品來代替。

件”(elements)認為僅是“組成部分”(components)嗎？這個案例如發生在 Warner-Jenkinson 一案之後，將會發生相同的結果嗎？再一次考慮 Warner-Jenkinson 案例，在由最高法院發回更審到美國聯邦巡迴法院之後的訴訟階段。

產生 Warner-Jenkinson 案的爭論是因為被控侵權者在一 5PH 值中進行染料的清洗程序，然而專利主張的過程是在 PH 值近似 6-9 之間。有如旁論，有趣的是去注意到專利在第一個案例中被允許，因為在訴訟期間，申請人修改她的專利範圍而敘述“近似 6 到 9”，以避免之前一個使用超過 PH 值為 9 過程的習用技術。美國聯邦巡迴法院在接受從高等法院嚴正警告—勿於應用例均等時，去除任何要件後，仍堅持不讓步並再一次判定違反這個原理。

高全有 專利工程師 · 長庚大學機械工程系學士 · 台灣科技大學機械工程碩士
陳家慧 專利工程師 · 成功大學化學系學士 · 成功大學化學碩士

美國商標基本事實 (十一)

美國商業部專利商標局原著

一加一可以等於一——在專利法 (三)

不久之前，在 Warner-Jenkinson 一案之前，美國聯邦巡迴法庭裁決 Festo 股份有限公司對抗 Shoketsu Kinsoku Kogyo Kabushiki 公司的案件。在 Festo 案例中，專利範圍包含複數的密封環，然而被告裝置中卻有一單一雙功能密封環。該被控侵權人沒有爭執它的雙向密封環可被專利所有人的一對密封環代替，且可用同樣的方法執行同樣的密封功能來達到同樣的結果。反而，被控侵權人聲稱因為雙向的密封環只是一個要件，它沒有滿足全要件法則的均等原理要件，如此概要上地來說並不均等於在專利範圍中提到的一對環。法庭決定不利於侵權人，且認為被控裝置無須具足所有發明的組成部分即會侵害法律。這違反了“全要件”法則嗎？不是如此的，法院說“這法則不需要一個在組成部分中一對一的對應。”

是法院態度不堅定於英文語言：而把現實中“要

2. 圖樣頁

倘標誌包含文字/詞語、數字或字母，申請人通常得就打字或特殊形式圖樣任選其一提供。註冊無限定任何特殊型態或設計，僅係文字/詞語、字母或數字所構成之標誌，應提供一打字圖樣。標誌以打字圖樣提供，縱使標誌實際使用包括小寫字母之文字，應全部以**大寫字母**繕打完成。使用一標準打字或與標準打字相同大小及型態之式樣。

註冊文字標誌於商業上實際使用或意圖使用之形式或含圖樣之任何標誌時，應提供特殊形式圖樣。標誌以特殊形式圖樣提供，須不大於 4 吋見方(10.16 公分見方)。加之，圖樣須具黑白清淅之每一線條及文字，僅以墨色呈現。不允許彩色及灰色陰影。於同一圖樣上，不得將打字與特殊形式相結合。

特殊形式圖樣須係概與實際標示於樣張上之標誌相一致。申請人得針對由一元素以上構成之標誌之任何部份申請註冊，但以該標示於圖樣上標誌具一有別於該樣張所表現之其他元素外之印象為限。一般而言，縱使樣張所標示文字標誌之使用係與一設計或標章之部份結合使用，註冊一文字標誌本身係可

第八版

能的。圖樣勿包括如標示於標籤上「12 Fl. Oz.」或「Made in U.S.A.(美國製)」等類此資訊之非商標內容。最後，申請人須精確地決定註冊何物及何種形式。PTO 認定申請案之圖樣對於確定標誌具決

定性因素，故準備圖樣時要小心。蓋對於造成某些細微變更之可能，法規禁止於申請後為標誌圖樣之任何實質變更。

如何使用顏色分色

縱使係使用顏色標誌，一完全黑白圖樣係可接受的。多數圖樣無指定特別顏色。然而，某些申請人會希望主張一顏色或顏色為標誌之部分。因公告於政府公報（及印於註冊證）之所有標誌均係墨色印刷，PTO 已採行標準顏色分色代碼（如下表列），其用於當顏色為標誌特徵時之主張。例如，如標誌為五角星，申請人得於星內繪製橫線（此為藍顏色之分色代碼）以指明標誌不僅係一五角星，而係一藍色五角星。標誌無分色代碼，則五角星註冊將包含任何顏色。（待續）

標準顏色分色代碼表列

紅或粉紅色	藍色	紫或紫紅色	橙色
-------	----	-------	----

林明燕 法務專員

東海大學法律系

棕色	灰或銀色	綠色	黃或金色

法訊新知

西班牙立法機關通過新商標法
 西班牙眾議院於 2001 年 11 月 22 日表決經參議院通過之新商標法最終版本。

新法公告在即及雖法之如下部分將於公告之日起生效，該法應於 2002 年 7 月 31 日生效施行：

第 V. 篇 商標權內容

第一章- 標誌及其申請之效力

- 商標授予權利。本規定相同於指令第五條。特別地，其履行指令第 5.2 條任意規定授予著名商標較廣保護。
- 字典內商標翻印。本規定相同於 CTMR 第 10 條。
- 商標權利耗盡。本規定相同於指令第 7 條及 CTMR 第 13 條。
- 商標效力限制。本規定相同於指令第 6 條及 CTMR 第 12 條。
- 臨時保護。直至公告，商標申請將擁有類似於 CTMR 第 9.2 條之保護，雖然如申請案之存在已為第三人知悉者，其亦可適用於公告前。（待續）

一時心詠

道在我心非可鑠，短長是非本雲煙；
 法與時轉原可治，劫逆從來增上緣。
 正等正覺何處尋，速來馳去天地轉；
 宗主不易心中駐，褪去障礙見心潭。

 智慧尋覓不見影，時刻拂拭或可現；
 友直友諒友多聞，久歷功夫登層巒。
 旁門細節非可小，見識來自磨心硯；
 枝枝葉葉匯骨根，小細著手犁心田。