

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5月號 道法法訊 (121)©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)。

☆



(八版小廣告)

「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(121)

申請專利範圍之實質變更(一)

- - 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(三十二) - - 黎欣怡

第三版：

隱私權：網路使局面複雜化(四)

- - 蔡豐德

被告自白證據能力之研究

- - 柯清貴律師

第五版：

持續審查之請求(五)

- - 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(十八)

- - 陳怡穎

澳洲專利實務

- - 林姿岑

第六版：

二〇〇二-改變之調整年(一)

- - 黃敏益

進口商之利多消息

- - 胡文和

美國智財權判決集錦(二)

- - 徐佳琨

第七版：

智慧財產的最新動態

- - 朱嘉中

新的英國新式樣法(二)

- - 陳家慧

一加一可以等於一-在專利法(四)

- - 高全有

第四版：

西班牙新商標法 ( 2002年7月31日生效 ) -1

- - 朱瑋琪

瑞典智慧財產權法的修正提議

- - 柯正怡

南非法律事件-智慧財產議題 ( 四 )

- - 王 惠

第八版：

美國商標基本事實(十二)

- - 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，本所極願相與為伴！

# 專利制度及專利法(121)

## 申請專利範圍之實質變更 (一)

### 一、法條

甲、中華民國專利法第四十四條之一第四項規定：  
「依前三項所為之補充、修正，不得變更申請案之實質。於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列各款情事之一始得為之：

- 1、申請專利範圍過廣。
- 2、誤記之事項。
- 3、不明瞭之記載。」

乙、中華民國專利法第六十七條第一項規定：「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：

- 1、申請專利範圍過廣。
- 2、誤記之事項。
- 3、不明瞭之記載。」

丙、美國專利法第 251 條規定：「無論何時，非因任何欺瞞意圖所致錯誤，認為任何專利因瑕疵說明書或圖式，或因專利權人所請求多或少於其於該專利有權主張，而致全部或部分不生效力或無效者，於放棄此一專利並依法納費後，局長應根據新修正申請案，就原專利所揭露發明於原專利未屆滿期限部分，再發證其專利。新實質內容不得引入申請案中，資為再發證。

、 、 、 、 、

除於原專利核准後兩年內申請，就擴大原專利申請專利範圍之範圍者，不得准予再發證專利。」

### 二、申論

甲、前言：本次主題與前述法條似曾相識？沒錯，本刊第八十九期至第九十四期（下稱前論）正係就此而為闡發！莫非筆者江郎才盡，致須冷飯熱炒？非也！筆者欲藉類似之題目、相同之法條，發為截然不同、卻又更見境界之論述（下稱後論），俾為世間增添「看山是山、看山不是山、看山又是山」之佳例，以圖證明「道在我心」、「正法眼藏」之旨！

乙、區辨：前論著重一般論述，鋪陳「實質變更」

之一般原理；後論著重申請專利範圍之實質變更。詳言之，後論乃在辨明何謂申請專利範圍之實質變更？換言之，前論已論及專利未經核准前，凡說明書曾有之記載，申請人例皆可自由挪移至申請專利範圍！屬此說明書原有內容載及內容之增刪變更，於專利未准前，本屬申請人之完全自由！由此觀之，後論重點何在？應已顯然：專利核准公告後，何種申請專利範圍之變更乃法之所許？何種變更為法所不許？

### 丙、真實案例基礎情況：

1、某中華民國發明專利已然核准多年，其申請專利範圍雖略可批判（未至危及可專利性之程度），基本上卻十足寬廣；

第二版

2、該某專利之美國對應案亦已取得專利多年，然因引證資料之故，使其核准申請專利範圍業經多方限縮，致其範圍遠小於初行申請所送之範圍或中華民國經核准申請專利範圍；

3、該專利因涉及電腦關鍵零組件專利，如能成功為權利主張，國內、外大廠皆將侵權；

4、某國際大廠雖擁不少相關原理專利，且就該某專利之細部結構亦曾發展在先，惜因「藐視」該細部結構之可專利性，一來未就之試圖申請專利，二來「誤信」ISO 文件「僅需」保存五年，致就該細部結構曾發展在先一事，未能保留或出具「各式」「確鑿」證據；

5、該個人專利權人長期活躍相關業界，深知該「小東西」有「營大利」之潛力！於是設定方略，先試圖尋找國內某大廠以「略微優惠」之條件誘使和解，期充「樣版」模範，俾冀以中、美、德三國專利「行遍天下」之宏圖；

6、該國內大廠鑑於前述特定「情節」，原擬「花小錢」（新台幣三十萬元左右）消災，然該個人專利權人深信財神爺即將毫不含糊臨身，喝斥該國內大廠極度「有眼無珠」，如膽敢不以千萬為單位出價，亦應自五百萬元起跳，乃

### 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

竟欲以「零碎銀子」「戲弄」專利大爺，誠「是可忍，而實不可忍」是也；

7、該國內大廠自認「犧牲已到最後關頭」，該單兵竟敢「給臉不要臉」！小蝦米如欲搭大鯨魚便車，實令人無暇計較！然如竟正面挑釁，屢屢出言不遜，委實「是可忍，而實不可忍」！遂起而應戰，並邀筆者參與戰事！本篇文章劇情，於焉開展！

## 生物科技上之概念與落實同存主義:雙股螺旋之雙重標準(三十二)

-John M. Lucas, Ph.D.

更重要的是，藉由定序一蛋白質，許多核鹼基可立即被辨識出來。利用通用的基因密碼，熟知該技藝人士可知道 20 個胺基酸中 15 個胺基酸密碼子之 3 個鹼基中的 2 個（註一），及 20 個胺基酸中 2 個胺基酸密碼子之所有 3 個鹼基（註二）；只能被辨識出其第一個鹼基者，只有一個胺基酸之密碼子（註三），而 3 個鹼基皆無法被辨識者，也只有一個胺基酸之密碼子（註四）。

註一：退化情形只發生在下列胺基酸密碼子之第三個核鹼基位置：苯丙氨酸(phenylalanine)、異亮氨酸(isoleucine)、缬氨酸(valine)、脯氨酸(proline)、蘇氨酸(threonine)、丙氨酸(alanine)、酪氨酸(tyrosine)、組織氨酸(histidine)、穀氨酸(glutamic acid)、賴氨酸(lysine)、天冬酰胺(asparagine)、胱氨酸(cystine)、精氨酸(arginine)、穀氨酰胺(glutamine)、天冬氨酸(aspartic acid)及甘氨酸(glycine)。因此，藉由參考通用基因密碼，上述胺基酸密碼子之前兩個核鹼基能立即被判定出來。

註二：甲硫氨酸(methionine)及色氨酸(tryptophan)皆只具有一種密碼子密碼，因此，藉由參考通用基因密碼，上述兩種胺基酸密碼子之所有三個核鹼基都能得知。

註三：亮氨酸(leucine)之六種密碼子密碼在第一及第三位置具有多重鹼基情形發生，因此，藉由參考通用基因密碼，只能得知位在第二核鹼基位置的鹼基。  
註四：絲氨酸(serine)之六種密碼子密碼在所有三個位置皆具有多重鹼基情形發生，因此，藉由參考通用基因密碼，沒有一個核鹼基位置的鹼基能被判定出來。

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

## 隱私權：網路使局面複雜化（四）

### Trans Union 案例

Trans Union 公司樂於僅提供"不參與"，而將防護隱私權之責任歸諸未受懷疑的受害者負擔。上訴法庭無論如何，認為：該政府，透過聯邦貿易委員會(FTC)，要求公司在售賣他或她的信用資料前，需取得個人的同意。

當個人領域之威脅膨脹時，立法機關主動地持續他們的嘗試來節制此類非政府的入侵。一項提案將阻止接受聯邦基金的學校未經家長同意即揭露學生的個人資料給公司。其他法案將保衛社會安全號碼、遺傳資訊及由無線公司收集資料之隱私。一項對破產改革法案之修正案，澄清了參議院在去年三月對如若債務人先前保證維護該資訊隱私，則禁止他們售賣消費者資料。此類法案係至少部分地，在回應 Toysmart.com, LLC 在上一年度的破產訴訟期間嘗試售賣其顧客表列。FTC 控告 Toysmart 以違反 COPPA，但在 Toysmart 同意不售賣其視如獨立資產之顧客表列後和解。同樣地，由前政治入口網站 Voter.com 售賣其 170,000 Email 網址之最近議案，充滿個人當事人會員及政治利益可能激勵破產改革。

### 公民權論點第一

草率宣稱的隱私權濫用及嘗試避免此類入侵已再度讓我們聚焦於 Brandeis 法官"獨處權利"。雖然他的告誡仍依然真實—法律持續有欲跟上科技之困擾。日增的所宣稱隱私權濫用案例之強有力互動，法律明顯無法以有秩序的及可理解的型態來跟上變動的科技，以及源自董事會議領域中任意活動之輕率，立法機關及法院係在此新世紀中可以做出隱私權主要公民權論點之場所。（待續）

第三版

## 被告自白證據能力之研究

### 第一款 自白之範圍

#### 第一目 物的範圍 - 對犯罪事實之一部所為承認是否亦屬自白？

一、依前述，美、日學者通說認為，自白限於對犯罪事實之全部及主要部分所為，至對非屬犯罪事實主要部分事實所為之承認，並非自

白。我國學者黃東熊先生從之，然依我國學者通說之見解，為自白之範圍不限於對全部及主要部分犯罪事實為之，亦應包括非主要部分犯罪事實之一部自白。

二、本文見解從我國學者通說，亦即自白並不侷限於對犯罪事實全部或主要部分之自白，縱對犯罪事實之非主要部分為之，亦應稱之為自白，蓋管見認為，自白係反於一般「自我辯護」人性之行為，自應加強對自白之保障，換言之，法律對自白之證據能力、證據證明力均設有嚴格限制，其目的即在於保障人權，因此，放寬自白之範圍，自足使承認對己不利事實之人，均得以因其行為經定義為自白，而受法律之保障；再者，犯罪事實之範圍，有時非經調查並無法得知其全貌，且何者為「主要事實」？有時亦難加以區分，申言之，如須經踐行調查程序後使知犯罪事實之全部，抑或所謂犯罪事實之「主要部分」仍須經評價時，則於當事人承認對己不利之事實後，調查完畢或評價完畢之前，此期間當事人竟因其行為尚未經定義為自白，而無法受法律限制自白證據能力及證據證明力等之保障，實有違人權保障之原則，故本文見解認為，自白不限於對全部犯罪事實或其主要部分所為。

#### 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

百二十二條及第三百二十四條第一項所謂「被告」，是否專指為供述之本人而言，該國學者間雖有主應包括共同被告者，有認為不應包括共同被告<sup>註一</sup>。我國學者陳樸生先生及最高法院判例見解<sup>註二</sup>，均認為刑事訴訟法第一百五十六條條文「被告之自白」中所稱之「被告」應包括共同被告在內。

本文見解認為，刑事訴訟法第一百五十六條條文規定之「被告之自白」所稱之「被告」應不包括共同被告，蓋自白應為承認「自己」犯罪事實之行為，如認其他共同被告有代被告本人承認犯罪事實之權限，實有違近代刑事法中之個人責任原則，故本文認其他共同被告並無代被告本人承認犯罪事實之權，刑事訴訟法第一百五十六條條文中之「被告之自白」所稱之「被告」並不包括共同被告，共同被告所為不利於己之陳述至多僅對其陳述人本身屬自白，其陳述對認定其他共同被告犯罪事實之證據能力及證據證明力如何，係由法院認定之問題，其陳述對其他之共同被告而言，應非自白。

註一：參閱陳樸生著，刑事證據法，頁四八五，自版，民國五十九年八月初版。

註二：如三十一年上字第2422號及四十六年台上字第419號判例意旨。

## 西班牙新商標法(2002年7月31日生效)—1

### 綜述新商標法

商標法(Law No. 17/2001於2001年12月7日)被刊登於2001年12月8日之官方國家公報上。新法採取代了1988年11月10日之目前商標法(Law No. 32/1988)，其於現在生效並為二種類型之顯著標誌，即商標及商號名稱提供一個特定的法律架構。依新法，與1998年之法律形成對比，創設的權利已自該法律架構撤去並且將會在過渡期後終止其存在，以後則被保護於1991年1月10日之不公平競爭法中(Law No. 3/1991)。

新商標法將會於2002年7月31日時完全地生效。雖然某些重要的條款，例如第五章的條文早已開始生效。此章係規範已註冊的商標所將發生的效力、商標使用要件、對於商標所有人可能有之追索權以捍衛其權利之訴訟、及商標被當作財產權的對象。

## 第二目 人的範圍 - 我國刑事訴訟法第一百五十六條規定「被告之自白」中，所稱「被告」是否包括共同被告？

一、我國現制，仍採職權主義及自由心證主義，與英美法所採當事人主義之基本理論不同。英美法重在反對發問權之行使，認共同被告在審判上任意為證人所為之陳述，他方既得對之為反對發問，其陳述自得為他方不利益之證據；如共同被告係屬於被告之地位，他方不得對之為反對發問時，則其陳述不得作為他方不利益之證據。日本刑事訴訟法第三

我們的目的地是去提供法案之綜觀並且敘述規定於其中而與商標法有關的一般原則。我們並不會特別提及商號名稱，因為一般而言規範商標之條款與商號名稱相近似。

### 商標的定義

在開始時，須注意本商標法將商標定義為「任何標誌能夠寫實地有代表性，並能夠在市場上使其所從事事業的商品或服務上與他人的商品或服務相區別」。商標之廣泛定義使相當不同性質之標誌得註冊應商標，例如文字、影像、字母或數字，3D 立體形狀(包裝)，甚至是聲音商標，於法條中被清楚地描述。其他標誌的註冊亦開始被發展，例如味道及觸覺的商標，由於這一類型的商標可能很難符合條文所要求商標需寫實地具代表性，可能具爭議性。

**朱瑋琪** 法務專員

· 世新大學法律系

第四版

## 瑞典智慧財產權法的修正提議

### 什麼可以註冊？

在國際觀點中，瑞典長久以來就可准註冊商標類型的評估，乃屬嚴格。由新的法案中可見其運用較寬大的立場。藉由歐洲法庭在 Chiemsee 的案例中所作的決定對前述的推由帶來絕大的影響，且法案提議商標若具備有在市場上具有獨特之表彰功能，則可以被提出來註冊。如果 PRO 宣稱商標不具備有足以註冊的顯著性，現在已可藉由量製商標建立資料如：市場研究、販售數字、市場活動訊息... 等等來迴避此種異議。新法指出此類資料如在申請日後始行提出，將不予考慮。結果，這問題之處理便須用不同的策略。如果你不確定你所選定的商標是否能被註冊，那將延遲申請獲准，直到你已有足夠的證據證明其位於市場上的地位，或有意義。

**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

### 目前某些地理的限制

可能對商標註冊造成阻礙，即區域性商標、獨佔所有權或合夥關係的建立。根據這個提議，區域性所有權建立不再作為註冊的一般障礙。然而，地理限制權利-及其隨伴侵害風險-仍將發生於建立事實上區域權利之地理限制所使用之商標。

## 南非法律事件-智慧財產議題 ( 四 )

by Browman Gilfillan Inc.

### 公眾目的

健康保健之成本，尤其是經過去年在南非德爾班舉辦之 AIDS 國際會議而使得醫藥成本再度浮現。在會議尾聲，數個 AIDS 行動小組敦促南非政府利用專利法之規定去減少應用在處理 HIV 感染與 AIDS 之醫藥成本。這些規定讓國家以公眾目的去使用發明以及在此類像是經過專利權所有人之同意的狀況下，或是專利局長在聽取專利所有人陳述後判斷，而於專利權被濫用時，准予強制授權。在兩種情事下，專利所有權人有權提交一案子給專利局長。這些規定反映在大部分國家之專利法中，並已經應驗在英國的四環黴素案例中。專利局長 ( 其將為暫時性地自既有的法官層級來指派 ) 程序之引進，可看出將獨立與公平之措施引入衛生部門之單方法案。

### 保護包裝

除專利法所賦予的權利，南非的其他智慧財產法律適足地保護關於商標、著作權及仿冒品之發明人之權利。商標通常較少被一般藥品之製造者所侵害，因為一般藥品之廠商渴望建立他們自有的品牌。而較可能是在製造者所必要包含著他們產品之包裝傳單中的著作權被侵害。這個理由是在藥品要在南非上市前，必須先在醫藥控制委員會中註冊。在註冊程序中，該委員會常要求創作人所存檔以及申請一般藥品所需檢查比對的包裝傳單部分應作為包裝傳單之用。在此包裝傳單上，創作人具有其著作權，為了符合行政指令，南非法律中並不允准或免除著作權侵犯，而創作人包裝傳單之部分副本係用來確認違反著作權之主張。事實上，近來法院認為醫藥控制委員會有關於包裝傳單中使用創作人傳單部分之要件並不赦免來自後者之直接抄襲。

**柯正怡** 專利工程師

華梵大學電子學士

## 持續審查之請求 (五)

by C. Keith Montgomery

### 行政差異 (Administrative Differences)

持續審查 (RCE) 實務與與持續申請 (CPA) 實務之間存有許多行政差異，在專利申請過程中可能是非常重要的。第一項差異對於持續審查實務有力的支持點為該持續審查之申請可藉由郵件實務證明之取得來提出。因為持續申請是一項新申請，藉由郵件實務證明之取得提出持續申請是不被允許的。第二項差異對於持續審查實務有力的支持點為已收取的申請專利範圍超項費用 (超過二十項申請專利範圍或是三項獨立項) 並不會在持續審查申請時重複收取。如果在專利申請過程中，申請專利範圍總項數較多的話 (特別是獨立項)，則因此申請持續審查會較便宜。

另一方面而言，持續審查實務較缺乏彈性，由於申請人被限制在申請持續審查前之該發明，而持續申請則允許申請人轉變至未選擇發明。申請案若不適用持續申請實務，申請人根據美國專利法實施細則第 1.53 (b) 條款依然可以選擇分割申請以轉變申請之發明標的。(完)

**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

### 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 (十八)

另一個潛在的問題是，較慢被發現之天然產生蛋白質可能會落在其蛋白質修飾之專利範圍內。解決之道是另加入一需要重組式修飾之限制，這樣就能排除所有具相似結構及生物活性之天然發生化合物。然而，另一令人信服之論調則可能引發爭論，那就是，若該蛋白質乃是該蛋白質家族中第一個被發現的，那麼即使是具相似生物活性之天然蛋白質，也應該會恰好落於申請專利範圍的範圍之內。由最近聯邦巡迴法院在顯而易見領域所做之決定來

看尤其是真實的，其已經使獲得自然發生 DNA 序列  
第五版

之專利保護權成為一件極容易之事。否則，一個競爭者將可容易地自相關物種 (例如狒狒和猴子) 中分離出相對應而具相似生物活性之蛋白質，而可避免侵權。例如人類之糖尿病原先乃使用分離自豬隻的胰島素來做測試。

對於允許後續之天然蛋白質落於申請專利範圍的範圍之內，還有個更令人信服的理由，就是在經過該蛋白質家族中第一個被發現的蛋白質被分離出來後，分離出後續之蛋白質家族成員只需要部分之時間及金錢 (註一)。因此，發現其他蛋白質家族成員的後來發明人事實上乃虧欠第一位發明人，也因此其應該取得授權。這將會幫助第一位發明人拖延某些大型研究和研發費用，並鼓勵其他人去發現從未被發現之先鋒蛋白質。

**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

註一：天擇理論中認為，表現相似功能之蛋白質會具有相似之氨基酸序列。因此，一旦有一個蛋白質家族中的蛋白質被分離出來，利用序列相似性之利便，其他成員便可利用習知技術分離出來，例如書庫篩選法 (library screening)。

## 澳洲專利實務

### 新穎性的考慮

澳洲的審查委員傾向於遵循 ISR、IPER 或國外的專利專責機關對一個發明之新穎性的檢索結果。既然新穎性的評估方式與在其他司法審判系統下是相類似的，因此，一個在海外被授予新穎性的發明，其被提議之修正在澳洲的體制下應該不會造成問題。然而，值得注意的是，在澳洲的 (獨立) 申請項中，一必要特徵的存在，或已足夠與未能清楚揭露此一特徵之習用技術做出區分的。

無論一個缺乏新穎性的反對理由是否在審查過程中被提出，當申請人發現習用技術對發明產生影響時，在審查期間做出自願的修正以克服習用技術才是明智的。

### 發明步驟之考量

儘管此一名詞已經在國際間被普遍使用來定義非顯而易見性之概念，目前在不同的司法審查體系下所適用之檢驗係不同於在澳洲的狀況。因此，在如 PCT、EPC 及 USA 的司法審查系統下，因缺乏具發明性步驟而被建議提出之修正，應在採用於澳洲之前，再重新審視。除此之外，保護的範圍則可能被不適當的限制住。特別是在關於以 US 的案子作為母案者，其在申請專利範圍的限制與在澳洲用於維持一有效申請專利範圍所必要者有很大差距，而此並非一不尋常之狀況。

## 二〇〇二年-改變之調整年 (一)

2002 年為法令帶了眾多空前的改變，這部份起因於歐元之啟用，其被多數的歐盟會員國採用為單一貨幣。另外，國際模式智財法(PCT 專利合作條約)及歐盟與德國層級之智財法因其他因素，同樣有許多修正。

### 歐盟專利法施行細則之改變

首先提到歐洲，歐盟專利公約(EPC)之施行細則已為修正，以回應近數年來對歐盟專利局政策所引發之批評。過去，歐盟專利局曾因專利核准處理過慢及枉顧自身已具龐大盈餘預算下，仍向專利申請人收取昂貴費用等情事而被指責。而其所屬之上訴委員會亦因效率不彰而遭致批評，一般上訴案件之平均處理時間常需三年以上。再者，該上訴委員會實際上是否真正獨立於該專利局並符合一獨立法庭之標準亦為人所詢疑。

歐洲專利局之管理議會遂因應這些批評對諸多施行細則進行修改，並改善該局之整體運作流程，如此專利申請將可迅速被核准，且可減少花費。

### 歐元費用調降

雖然歐盟專利申請費用並沒有大量的調降，至少某些費用隨歐元之採用而被調降了。如基本申請費用由 127 歐元調降為 125 歐元，指定國確認費由 76 歐元降為 75 歐元；而實質審查費用則由 1431 歐元至 1430 歐元。該細則第五條內之費用規定已為修正，而第六條之內容則刪除以為歐元必要費用提供一法律架構。所有的修訂內容

**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

皆自 2002 年一月 3 日開始生效，而該新費率表及 EPO 費用，歐盟專利局已全部刊印於該局發行之 2001 年 11 月及 12 月期刊增訂本中。當然也可透過歐盟專利局網站 [www.european-patent-office.org](http://www.european-patent-office.org) 取得其他相關訊息。

自 2002 年一月一日起，歐盟專利局亦接受信用卡(歐盟卡/Master 卡/Visa 卡)付費。

**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

## 進口商之利多消息

### 3. 基因專利與所有權及自然產物等問題之歐洲觀點

#### 3.1 歐洲

歐洲正面臨關於生技專利的問題，就像他們在別處所被面臨的一樣。除了這些問題之外，我們也面臨一些只有歐洲才會發生的特殊問題。這些特殊問題從歐洲專利公約(EPC)中所實施的某些明示排除條款中產生。這些排除條款反映在大多數西歐國家的國內專利法上。接下來吾人願提醒注意下面這個也許和你所知有差異的問題。

我們必須面對的最重要問題是自然產物之問題

這項議題已於 1988 年草擬的 EC 生技指令中被提出，但是未經歐洲議會通過。其於 1995 年時被否決。這項指令的第二個版本已於 1998 年時經歐洲議

第六版

會通過(EC 指令第 98 條第 44 項)。雖原訂必須在 2000 年 7 月時於會員國的國內專利法中實施。然而，許多會員國並不履行這項義務。

然而，歐洲專利局管理委員會接受一項來自歐洲專利局的建議，用修正 EP 公約實施細則的方式於歐洲專利法中實施這項指令。關於生技發明的新章節將可於第 6 章第 23b 至 23e 條中發現。這項新的法令規定這項指令應該以補充解釋的方式使用，並且反映以下該指令所載的規定：

“雖然關於生技發明的可專利原理之提出是根據 EP 公約的相關規定，並實質反映由專利局及上訴委員會援引該公約所發展的目前慣

**胡文和** 專利工程師

· 台北科技大學電子系

例，這方面必須做一些擴充和澄清，以確保 EP 公約的可專利性規定也能保持與這項指令持續一致之解釋。”

## 美國智財權判決集錦 ( 二 )

均等論之進一步消逝

就 Festo 表面上而言，字彙所表示的僅係文義上之意思，尤其是其所述牽涉到發明的重要法律權利時，當然是合理的。

然而問題是在於「文字霸權」。

研究過太平洋南島種族的人類學家及語源學家發現，在當地，水有上百種的稱呼，而非簡單地如西方所說的水，就如同南島語文所述，水是有形狀、感覺、顏色、質地、連續性、動量、源頭及歷史的，可以由當地島民的簡單術語表達，但以我們對於水的全球語文的貧乏認識，無法將水以相近地方式表達出來。故西方語言學上所通稱的「水」，對於使用精緻、優美的字彙去形容水的南島語言來說是缺乏意義的。相對的，在南島語族中被以更加廣大的次級術語所傳遞的語意神韻，因須要使用大量的英語類推解釋及模糊表述，故實用上，概念的真實溝通無法達成。

在專利權的範圍中就出現了語言類推上的難題，專利範圍是將文字及語彙搜羅而成的，並使得法律權利範圍得以界定。這些文字及語彙是有些意思在，若被詮釋的較廣，則伴隨的法律權利就比較大，而能對抗仿造及擅用專利創作的行為；若在語意上被解釋的較窄，法律權利將隨之減少，而可以較易被某人採取其進步性概念、並於實施時落實在專利範圍之外。

而其中的衝突點是在於，一方面，酬予發明人在經濟上有適當法律權利；而另一方面，避免專利權遭過份擴張而超出了原專利範圍內之文字及語彙所及之合法範圍。

## 智慧財產的最新動態

### 保護你的生意-考慮申請專利

在這個國家中商人和刀剪

朱嘉中 專利工程師  
輔仁大學資訊工程學士

匠已經得到了一種純粹生意上的專利(並不涉及產品及電腦)，愛荷華的顧問公司於 2002 年 1 月 8 日以美國專利及商標局的專利而論這項專利是關於遺傳工程農作物方面的保險方法。

可獲得專利的生意方法在商業或生意上幾乎可以任何形式被發現，這篇評論方法考量專利生意且就一項新方法是否確實能被賦予專利提供了必要的資訊。

### 如何能獲得專利

通常專利是有形的物質如機器、物品、合金或化學產品，但依照慣例它們會涉及使用有用的技術，例如使橡膠硬化或操作實際物品之方法。

電腦化的做生意方法，例如 Cash Management Accounts 的營運自 1983 年已獲得專利且在法院被支持，priceline.com 的顛倒拍賣及 Amazon 的”按一下”系統是最近以電腦為基礎的專利方法。

最近，自 Federal Circuit Court 在 1998 年決定以來，美國專利已經允許一種在生意上純粹從事的方法-這種方法不用電腦或其它計算裝置但仍然能做有用的事-像在人的大腦中，繞著一張桌子或是使用紙筆，如果一項有效的方法可被描述成一張流程圖或一棵決策樹，這項方法是新奇的而不是例常變化自傳統的常例，那麼它在美國就可以獲得專利的保護，即使它沒有用電腦的程序。

美國專利防止他人製造、使用、販賣和提供專利保護範圍內所定義的發明。只要對這項發明付費或提供其它權利給專利擁有者，專利權就可被授權而製造、使用、販賣。

### 生意方法的附加價值-保護它們

純粹生意上的方法專利揭開了銀行、財務、投資、保險等等在專利領域的優點及風險，在這之前這些優點和風險只存在於技術基礎的產業、電腦程序及此類。先前任何新穎財務上的工具都是一發佈就可被競爭者免費複製-現在一工具得准或是為一件申請中的專利案。仿冒者將即發現法院會禁止，如他們已侵害專利，仿製產品，使仿冒軟體的獲利大幅降低，甚或逆轉，特別是金融服務產業的創始者，現在應該考慮他們新生意方法獲得專利的可能性，因為一項生意專利可能是有價值的資產或沉重的負擔要完全看它是否掌握於友善或不友善的手中。

徐佳琨 專利工程師  
大同工學院機械工程學士

### 花費將不會超過底線

獲得專利保護的花費與發展一件有價值的方法比較起來相對的低許多，而且可以提供長期的利益。例

如，一個客戶已經花了 250,000 美元去發展一新的財務商品而沒有考慮到可能的專利保護，而委由代理人再花十分之一，但這項專利使客戶比仿冒者有搶先一步之優勢，因有專利標示，於是客戶在業界的地位被提高了，在產品線上客戶加速了市場的分享。簡單的方法發明被揭露和保護花費比 5000 元少，但很複雜的要 50,000 元或更多，並依據發明近似已知方法之程度且在該發明非顯而易見性方面須做出區別性及有價值的理由是否明顯。市場獨占性以及權利金、損害賠償或和解金可讓投資迅速回報。如果這項發明成功且被使用、授權或複製。

第七版

## 新的英國新式樣法(二)

### 新穎性之條款

7.為了可以被保護，一個新式樣必須是(a)新的且(b)有自身特性的。關於繁複製品的部件，一新式樣只有當這個繁複製品在一般正常的使用下仍為可見的才會被保護，這是指一般消費者的使用而不包括保養、維修或修理的工作。

8.”新”是指必須沒有”雷同”的新式樣在申請註冊日或是如有主張優先權之優先權日之前，曾經為公眾所可得到的。如果特徵只是在非關重大的細節部份不同，新式樣必須被視為雷同。

9.一個新式樣應可認為具有其”自身的特性”，如果其與相關使用者對之總體印象不同於任何在此申請註冊日或優先權日之前已為公眾可得到的其他新式樣所表現出的總體印象。在對自身的特性評估中，設計者在研發這個新式樣的自由度需被考慮進去。此”

相關的”使用者之概念未被定義，但被認為大體上與最終消費者相當，這個最終消費者將不能是一個新

式樣設計的專家，但對產品型態與之前同領域的設計有一定程度的認識。

### 不利的揭露/寬限期間

10.此為一現行的英國新式樣法主要的改變：提供一年的寬限期間給設計者或他/她的合法繼承人之在先揭露。再者，雖然新穎性係為絕對的或全球性的，且根據新式樣條文第六條，當新式樣已被公開後，此新式樣應被視為可由公眾得到的，然而有一個例

外會產生，那就是在申請日或優先權的日期之前，公開的事件在正常之商業流程下，於社會相關範圍之專業圈內不能合理的被知曉，如以少人能解之語言公開在一個鮮為人知的雜誌。

## 一加一可以等於一——在專利法 (四)

經此之後，有三種不同的方法可試圖看待要件和限制。第一，限制是一要件，在那個案例中，這原理僅化成一文字侵害的檢驗。第二，限制對一要件而言並非絕對必要的；因此只要該過程陳述一 pH 步驟，將會有侵害。第三，一限制或許需要對該要件下定義。於此案例，乃需要證據來決定是否一個熟習於本技藝的人已知道該限制與申請專利範圍中之一之功能互換性。

從未有人作大膽陳述，而美國聯邦巡迴法庭選擇第三個選擇，畢竟，這是適當的選擇。至少，它在文字技巧上更好。然而該選擇未能滿足給那些期待得到有更高可預測性以探悉是否他們是侵權者，但是這是在競爭專利法律政策的權衡之計。高等法庭的嚴格苛評尚未獲美國聯邦巡迴法庭銘刻五內。

因此，現在在專利法律，當公正是如此要求時，一等於二，且於最近，五等於六，但當取得一專利時，九卻不等於九。假如這對你感到困惑，祝賀你自己，你剛才抓住均等原理的中心主義。但是平心而論，就必須在困難案例奮鬥的法庭而言，只要記得那個最初和先前的均等原理是出自尋求平衡的需要。當考慮這個觀點時，這些決定似乎使它看來不如一嚴格數學方法之不合邏輯。如同每一個工程師知道，好的設計伴隨著功能而來。而專利法律考慮到那技術的真實性。

如同法庭先前警告我們，”在決定均等時，一個等於某相同東西者也許彼此間不相等。相同的，為了多數不同目的的東西也許彼此相等。”這在今日的專利法中是非常的明確。

## 美國商標基本事

### 實 (十二)

美國商業部專利商標局原

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

## 2. 圖樣頁

### 如何使用顏色分色

使用顏色分色圖碼 ( 表列請參前期 ) 指定顏色。合適分色應表現於相關顏色所將呈現之區域。倘圖樣畫有表彰顏色之線條，於書面申請書內應添加該表示之陳述，例如，「標誌係畫有表彰紅色及綠色之線條 ( The mark is lined for the colors red and green ) 」。PTO 採行八種標準顏色分色圖碼。倘標誌係一藍色之特定影線，如「天藍色」，則使用藍色分色圖碼並於顏色分色陳述中指明標誌係「天藍色」。樣張特殊形式圖樣，請參前二期如何使用顏色分色於圖樣上。於樣張上，「細條紋 ( Pinstripes ) 」該字重疊於紅色背景上。矩形格內直條紋則係紅色分色圖碼。倘申請人無欲指定顏色為標誌之一部份，申請人得簡單地於文字外圍以單一線條畫矩形並於該矩形內背景空間留白 ( 或該矩形得塗黑影而將字反白 ) 。

若圖樣畫有表彰顏色之線條，則申請書或使用宣誓書所提供之樣品須顯現如圖樣上顏色之標誌。若圖樣無畫有表彰顏色之線條，則樣品上之標誌得以任何顏色表現。

## 3. 費用

### 申請規費

申請案之申請規費，依所指定商品或服務項目，每類 245 美元。( 商品及服務之國際分類將刊登於本篇最終期 ) 申請案至少須繳納 245 美元，否則申請案將被拒絕授予申請日且所有文件退還申請人。當必要時，規費增加通常生效於任何一年之 10 月 1 日。若於 1997 年 9 月以後提出申請者，關於最新費用資訊，請逕詢 1-800-PTO-9199。PTO 無設有納稅人基金，且所有作業均係由申請人及註冊人所繳納之規費所完全支持。

第八版

### 關於意欲使用申請案額外規費

除申請案之申請規費外，基於確欲在商業上使用標誌申請之申請人，當有如下任何申請時，須依所指定商品或服務項目，每類繳納 100 美元之費用：

- 實際使用之修正
- 使用陳述

廣告：如 您稍有感動，卻因故未能行動，請幫本所流傳此則信息，謝謝！

似「純」還「真」廣告詞：

1. 本所好小，志向卻極大 ( 因此有人說本所自不量力，本所只能無言抗議 ) ！
2. 本所起薪不高，然如 您真是璞玉一塊，第一年近或逾百萬年薪，並非天方夜譚！
3. 本所非暴利行業，年薪欲逾二百萬，天分之外，仍須天時！
4. 如 您「安貧樂道」之餘，偶興「馳騁世界舞台」壯志，您可能與本所「臭味相投」！
5. 如 您電子電機相關系所出身，英文能力又值得培養，本所哈 您至要死地步！
6. 世上有錢人太多了，何不「異類」為「自己」、「國家」、「民族」而活？
7. 本所極嚴苛而人性、無為而積極、冷峻而熱情，您敢來常駐而與聞「天人合一」嗎？
8. 如 您不幸非電子電機相關系所出身，卻有幸具備前述特質，何妨試圖叩關？
9. 所謂「物以類聚」，您在找職場知音嗎？

- 使用陳述提出之延期申請

注意：費用通常不退還。

### 繳費方式

所有費用須以支票、郵政匯票或保付支票以美國通用貨幣為繳納。個人或企業支票均得提供。簽發支票及匯票之受款人為：專利及商標局長 ( Commissioner of Patents and Trademark ) 。

## 4. 樣品

關於標誌欲證明於商業上使用所需樣品，謹提供如下設定資訊之指南：

### 提出樣品之時間

倘申請人已在商業上使用標誌及基於該在商業上使用而申請，則申請人須提供該申請案在商業上所使用標誌樣品每類三份。反之，倘申請案係基於標誌意欲在商業上使用，則申請人須於申請人提出實際使用修正或使用陳述之際，提供每類三份樣品。

### 何者得為樣品提出

樣品須標誌在商業上使用之實際式樣。樣品得相同或其得係顯示相同標誌三種不同使用之樣本。( 待續 )

## 法訊新知

林明燕 法務專員

東海大學法律系

西班牙立法機關通過新商標法

### 第二章- 使用之義務

- 商標使用。本規定相當於指令第 10 條及 CTMR 第 15 條。其包含未使用適當理由之定義。

### 第三章- 商標權侵害之行為

該行為得為民事或刑事。一些改變已於現行法中採用，如被告爭執不限於原告標誌未使用之反訴，亦允許其要求原告標誌使用證明之可能性。損害賠償標準之建立，增強著名或知名標誌所有人權利。

### 第四章- 商標為財產之標的

履行指令第 8 條及採用同於 CTMR 其他條文之規定，就現行法載及之移轉、授權、對物之權利等為改進。

第 85 條。當先前標誌-CIM 案件因於西班牙具效力之先前標誌-CIM 之優先資格而獲利益，縱使其已消滅，先前標誌得因無延展或撤回而被撤銷或無效。

第 3、4、8、10、11、13、14 及 15 條額外規定。該等規定之最要論點如下：

- 侵權法律救濟行為之法定管轄區除被告居所地外，得被認定為侵權行為地。
- 星期六期限屆滿者，將得延至下一個工作天。

\*\*\*\*\*