

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6月號 道法法訊 (122)©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(122)

申請專利範圍之實質變更(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(三十三) - - 黎欣怡

第三版：

電子契約獲得合法承認(一)

- - 蔡豐德

被告自白證據能力之研究

- - 柯清貴律師

第五版：

電子版本美國專利之申請(一)

- - 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(十九)

- - 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(二)

- - 黃敏益

進口商之利多消息

- - 胡文和

美國智財權判決集錦(三)

- - 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(三)

- - 陳家慧

你的發明有用嗎?(一)

- - 高全有

第四版：

西班牙新商標法 (2002年7月31日生效) -2

- - 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 (五)

- - 王 惠

第八版：

美國商標基本事實(十三)

- - 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(122)

申請專利範圍之實質變更 (二)

丁、戰略分析

- 一、該專利已准多年，表面法定效力確鑿！如專利權人提起侵權之訴，被告必敗無疑（此筆者當初不願參加「免刀膠帶」「民事」訴訟之緣由）！詳言之，如握有證明專利瑕疵或權利障礙事由，僅能啟用舉發程序（此筆者主導「免刀膠帶」行政「救濟」及「訴訟」之基礎），藉「斧底抽薪」之術以去其專利權，始得有效去除專利權之威脅！
- 二、「民事」侵權官司一旦啟動，如被告所生產確與該專利申請專利範圍相符，外觀上，被告即處劣勢！縱於法官面前，百般敘述委屈及有利佐證，要亦無濟於事！故被告唯二途可循：和解，與舉發撤銷其專利權！
- 三、被告握有足可迫使該專利縮小申請專利範圍、甚至無效之第一批證據，以及證明該國際大廠已然開發在先之相關第二批證據！此中奇特之處在於：依法院實務經驗，於法院爭訟之際，該第二批證據理屬可採；然「同一批」證據，依智慧財產局實務，不為採認之可能性較大！所可惜、矛盾而令被告「痛心疾首」者，乃法院雖一般將認可該第二批證據，奈何其屬專利權應否撤銷而理當歸行政機關掌理之事項！是故除非和解無望，該國內大廠不願輕啟專利舉發戰事；而該個人專利權人亦因不願輕失「有力」「樣版被授權廠商」之綺麗圖謀，而吝惜即刻提起民事侵權之訴！
- 四、在雙方各有期盼與戒慎下，一連串各有誠意與堅持、各懷希望而失望之和解過程本屬預料中情節，藉此兩造各盡人事而無奈終起戰事，以符「人生如戲」預言與場景！
- 戊、或值一提者，智慧財產局或因冀免「免刀膠帶」一案或將伴生之國家賠償責任，而一再藉修法之便（雖在前修法曾遭攔阻，智慧財產局現仍努力中），試圖於專利權消滅後為舉發之條文增加「但因重大過失而未能在行政程序或

救濟程序中主張其舉發事由者，不在此限」之但書！此但書之問題，有：

- 一、主觀情事之重大過失可否適用於限制憲法所保障之相關訴願及訴訟之基本請求救濟之權？
- 二、權利之行使本應聽任權利人之自由，不同之舉發事證本屬特定時空所迸發之特定事件或訴因，強命必提出於特定程序或時點之前，豈符天理、國法與人情？
- 三、所謂「有權利，必有救濟」、「有不正義，必可救濟」，乃智慧財產局或因該案而大動立法干戈，有意效習目今社會某些人士對民進黨執政之批判：「權力在我手上，君等能奈我何？」，竟另欲增列一條項：「前項舉發，應
第二版

自專利權當然消滅後一年內為之；其事由發生在後或知悉在後者，自發生或知悉時起算。但自專利權當然消滅時起已逾五年者，不得舉發。」鑑於大家都很忙，且智慧財產局之如意算盤（？）應不易撥動？在此權且暫且按下不表！如最終竟真能通過立法院立法，本刊自當詳細為文分享讀者諸君！

- 己、證據附論：如前已述，依智慧財產局現行審查實務，於採證上實每失之過度嚴苛而不自覺，即於「智慧」財產局屬「缺陷」之某證據，如轉提出於法院，常例皆視同「有效」證據。或於中華民國國民更所不幸者，輒攸關專利性或權利有效性之終局攻防，似與法院關涉非深！蓋身任主角者，仍為智慧財產局，行政法院僅屬「監督」角色。雖開庭之際，或有「不吝」痛斥出庭該局審查員之畫面，然法官一般仍自認「非技術」人員，而「傾向於」順從智慧財產局或鑑定機關之意見，卻常視申請人之言語為「刁辯」（雖有時為真）之詞，而有忽視之「傾向」。因此，以下問題乃值得費思量：
 - 一、究其實際，就法院而言，案件之妥適審理，如能正確詳辨細分技術問題何在？法律問題何在？專利案件之審理實無可懼？然而，所謂「知易行難」，理論如此，化為實踐並非真能一蹴可及？

二、獲有利審定書之當事人得否訴願？前已言及，第二批證據或雖為智慧財產局所不採，然應為法院所可採，則下列問題生焉：

- 1、於智慧財產局據該第二批證據爭執該專利有效性者，如不幸落敗，理可於行政法院尋求法正義試圖扳回；
- 2、令人心跳加速者，則如據該第一批證據已贏得（成功舉發）法正義之審定者，然智慧財產局卻不採信該第二批證據者，舉發人得否冀謀「全勝」雄圖，就「輸掉」之該第二批證據所闡發之事實及理由提出舉發「一部訴願」？

生物科技上之概念與落實同存主義:雙股螺旋之雙重標準(三十三)

-John M. Lucas, Ph.D.

因此，即使基因密碼具有高度退化性，熟知該技藝人士在擁有一個蛋白質時，即可知道其對應 cDNA 之大部分譯碼區域的確切序列。舉例來說，在 Eli Lilly 案例中受爭議的人類胰島素 A 鍊及 B 鍊分別具有 21 及 30 個胺基酸殘基長度，在對該 A 及 B 多□鍊定序後，熟知該技藝人士將可在 DNA 被分離及定序前，知道該鍊之譯碼 cDNA 將近百分之六十之確切序列（註一），而在正常情況下，這樣的資訊已足以使該 cDNA 與所有其他 DNA 區別，並能讓熟知該技藝人士瞭解、製造及使用該發明（註二）。

註一：此乃利用通用基因密碼來決定某一特定胺基酸在所有可能的密碼子中是一致的核 酸鹼基而達成，而只有在所有密碼子都相同的核 酸鹼基（指在密碼子中某一特定位置）能被推測出來。能被確實判定的核 酸鹼基數目是以其佔所有譯碼兩條胰島素鍊之核 酸鹼基總數的百分比來表示。

註二：聯邦法院沒有考慮到的事實是，美國專利 4,652,525 所揭露的人類鍊之胺基酸序列及修飾後的基因密碼已闡明核 酸鹼基能藉由胺基酸序列而得知。

電子契約獲得合法承認（一）

有時客戶來電伴隨一個主要的問題。他或她藉由電子郵件(e-mail)已與一家公司通信，該公司售賣對你的客戶運作有用之複雜設備。在上一回合的聯絡時，客戶送來一個訊息說道："如果降低價格到每台 \$50,000，我們將買 6 台機器"。出售者回覆："我們接受"。在隔天，客戶發現到：雖然該出售者已做到並無誤傳，它的技術卻無法在客戶所有系統中適當地作業。客戶也已發現另一個出賣人有一較低價及更相容的技術。

該客戶問了一個相當簡單的問題："他們不能對我強制執行一 e-mail 訊息，他們可以嗎？"

其答案，對某人可能是個詫異，即係"是的，電子地產生之契約是可以強制執行"。某些代理人將辯稱：事情總是如此。無論如何，由於國會在 2000 年及許多州在近幾年來制訂的的法律，大部分涉此之疑問已被去除了。結果是，大部分電子產生的商業合約及許多消費者合約現在是可強制的，有如傳統紙本合約之相同程度。

聯邦立法 — 電子簽章(E-Sign)

在 2000,國會針對電子交易通過立法。該法案，即人所熟知之 S.761"電子簽章在全球及國家的商業法案"，經柯林頓總統在 2000 年六月三十日簽署，且於 2000 年十月一日生效。E-Sign 有四項顯著的特色：

· E-Sign 承認電子簽章及交易在其領域範圍內有如手寫簽章及紙本交易之相同地位。（待續）

第三版

被告自白證據能力之研究

第一款 被告承認犯罪事實外，另又主張阻卻違法或阻卻責任事由時，是否仍為自白？

一、英美法上因採起訴認否程序，被告於供述犯罪事實外，若更主張有違法阻卻或責任阻卻事由

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

黎欣怡 專利工程師
蔡豐德 專利工程師
交通大學生化所碩士

時，則不認其為自白，而認為自認之結果，法院可逕依被告的自認而為判決，日本刑事訴訟法制於第二次世界大戰後受美國刑事訴訟法制影響頗深，故大多數日本學者之見解與美國學者通說相同，認為被告於供述犯罪事實外，若更主張有違法阻卻或責任阻卻事由時，並不認其為自白，僅少數學者如平野龍一、高田卓爾等，認為被告於供述犯罪事實外，另主張阻卻違法或阻卻責任事由時，仍為自白。我國學者黃東熊先生則採與美、日學者相同之見解。

二、 本文從美、日之通說，蓋自白之本質係在承認自己之犯罪事實，如被告承認對己不利之事實，而同時主張有阻卻違法或阻卻責任之理由，就被告之主張而言，並無所謂「犯罪」事實而言，蓋依其主張，其行為之違法性或有責任業經阻卻，自己無「犯罪事實」可言，實不應稱之為自白，至如被告所主張之阻卻違法或阻卻責任事由不成立時，仍可類推刑事訴訟法第一百五十六條第二項規定，須有補強證據時，法院始得對被告為有罪判決。

朱瑋琪 法務專員
· 世新大學法律系

第一項 本文之定義

綜合以上說法，本文對自白之定義如下：「自白者，被告或犯罪嫌疑人就自己犯罪事實之全部或一部，承認自己刑事責任所為之陳述。」本文認為，在不影響自白本質之前提下（如同時主張阻卻違法或阻卻責任事由時非屬自白及自白不應包括共同被告所為自白等），應放寬自白認定之範圍，蓋法律就自白證據能力及證據證明力所設之限制較其他證據資料嚴格，更足以保障被告或犯罪嫌疑人之人權，故應放寬其認定之標準。

西班牙新商標法(2002年7月31日生效)—2

獲得權利

法案揭示一個基本原則就是商標權藉由註冊領

證而獲得。法案採取了先前於西班牙專利及商標局註冊在依該法所定商標的防禦行為上是前提要件。未獲得商標註冊之所有人將僅有權在某種相當受限制的權利上，尤其影響對因廣泛地使用或相似的情形而在西班牙特定的市場部分享有盛名之商標。如某些情況被滿足，法案給未註冊之著名商標所有人權利去提起一個行政的異議或無效訴訟去對抗一個較晚的商標。然而，如此的商標所有人去提起一個行政的異議或無效訴訟去對抗一個較晚的商標。然而，如此的商標所有人無權藉民事及刑事行為去防護已註冊商標權利。

商標權須經註冊而獲得之原則因兩個重要方面而緩和。第一，法案揭示商標權利申請案若係惡意申請乃屬絕對無效之理由。第二，法案擬定主張所有權的訴訟條款而適用於富商標申請是侵害第三人的權利或違反法定和契約的義務時。

申請的管轄地

另一個重要的考量就是何地提出商標的申請。在這方面，必須記住採取新法的原因之一是 1999 年第 103 號判決係於 1999 年 6 月 30 日由憲法法庭作成，而認定部分 1988 年的商標法法條係違憲的。法院的判決區分了工業財產的權能，分別地對應於自治區及州。

瑞典智慧財產權法的修正提議

異議

註冊項目如常被公開，但異議時間得延展 2~3 個月以與歐盟商標登記處

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

作核對。異議案也被建議應採措施以許國際申請人有更多時間與商標代表人討論。調查問題顯示異議僅能由某些為確保個人利益的人所提出。禁止權僅能由合法持有商標或其使用權人所訴求。然而，例外情事下，任何人都能提出對商標的異議，如其不符公眾利益，如：包含種族主義要素者。根據這些提議，一些顯然無根據之異議將被專利局所駁回。

行政權的取消

行政審查的可能性將以目前禁止支付之體制的典型為基礎而被採用。這可能是極有助益的，例如取消一最近五年內未曾使用的商標或登記擁有者不再存在。簡單的審查由專利及註冊局所實行，並發佈命令且如果沒有隨即提出回應或登載質疑，則將作成決定。

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 (五)

by Browman Gilfillan Inc.
第四版

而一個成功的主張對於包裝傳單中的著作權的侵害可能會對於一般藥品製造者造成災難。除了任何給予的賠償費用，很可能在進一步侵害前獲准一禁止令。該一般藥品之製造者將如此被迫自市面上移除他的產品，直到一個新的、無侵害的包裝傳單已通過醫藥控制委員會的同意。在一個長期藥物治療的情事下，因須如期穩定供貨，故從市面上撤出一段時間，很可能導致使用此產品的消費者的信心喪失。

著作權的侵犯也是一種犯罪行為，其賦予著作權人訴諸仿冒品法案之規定。該法案具有規定可由警察或海關及課稅官員執行物品之扣押，該貨物具有特色、擁有、包含或是合併涉及有著作權的智慧財產權標的。該權利可因利害關係人之控訴而由法院核發的搜索令扣押此等貨物，該等關係人係包含智慧財產權擁有者或被授權者以及也包含了進口商、出口商或貨物經銷商。除課予刑事制裁外，訴諸仿冒品法案之優點係為在實行控訴程序之後，有問題的貨物會於非常短時間內自市面流通中移除。

電子版本美國專利之申請 (一)

by Matt Latting

電子版本專利申請之要求

美國專利商標局

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

(USPTO) 的新規則允許電子形式專利申請之提出。有關新規則之採用，有些美國代理人提議如次。

提供美方一種電子形式之申請版本 (說明書，申請專利範圍以及摘要)。它能夠由具有相同文字格式之電子郵件或者磁片來完成。

由於在 2001 年 3 月 1 日，新的美國專利商標局 (USPTO) 規則將要實施 (美國聯邦法典第 37 號，第 1.121 條)，對於說明書以及申請專利範圍之修正必須提出替換文章段落。同樣地，在許多情況中，例如申請之公開，在美國專利商標局 (USPTO) 中提出電子版本之專利申請有可能是需要的。因此電子版本之專利申請 (說明書以及申請專利範圍) 將會對於程序處理上有極大之幫助。

暫時權利之授予

美國專利商標局 (USPTO) 中關於暫時權利有重要改變，在 2000 年 12 月 29 日之後提出的美國專利申請案，其暫時權利之取得是在該案最早之優先權日起算後 18 個

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

月公開。公開將對於已公開而最後核准之申請專利範圍授予「暫時權利」，該已公開之申請專利範圍與該發明被核准之申請專利範圍實質上相同。隨之而來的是，初步修正的困難也同時產生。該公開的申請技術內容 (該技術內容被授予暫時權利) 將以最初申請之內容為準，除非遵循特別程序，否則將不包含任何初步修正。(待續)

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

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 (十九)

另一折衷方式將可讓專利所有人申請到所有的修飾方式，其可轉譯與天然蛋白質具相似生物活性及本質上具同源性 (註一) 之蛋白質。在 *Ex parte Ishizaka* 中並未成功地採用此策略，其申請專利範圍被限制在能促進某種生物活性以及至少具 70% 同源

性的修飾情事。此折衷方式可以保護分離出一人類基因的發明人，例如，用來防備自狒狒或猴子中分離出對偶基因（註二）或相對應蛋白質的競爭者，因為該蛋白質通常與人類的蛋白質有高度相似性及功能相似性。然而，自小鼠或大鼠中分離出的相對應蛋白質可能只有 60-65%的同源性，因而落於申請專利範圍的範圍之外。因此，使用同源性作為申請專利範圍的限制將可保護專利所有人防備只是自相近物種中分離出相對應蛋白質的競爭者，而且，萬一具高度相異性卻具有相似生物活性之蛋白質的權利落於專利所有人的控制，也可以同時保護大眾。

註一：同源性被定義為兩個 DNA 分子或蛋白質之核苷酸序列或氨基酸序列間的相似程度。例如，在 *Amgen* 中，狒狒與人類的 EPO DNA 序列有 90% 的同源性，表示每 10 個核苷酸就有 9 個是相同的。

註二：對偶基因為同一基因的另一交替形式，其可轉譯具相同或近乎相同生物活性的蛋白質。對偶基因是由隨機的突變所產生。例如，同為人類的不同人種會攜帶同一基因的不同對偶基因，而不會有肉體上的相異表現。其他的對偶基因則為疾病的起因，如引起鎌狀細胞性貧血的對偶基因。

澳洲專利實務

缺乏公平的基礎

這概念相類似於（雖不相同於）歐洲規定申請專利範圍必須被說明書適當的支持，及申請專利之範圍不可以大於可由說明書印證之範圍的說法。大部分被審查委員根據此一標題所駁回者，都可以提出修正而克服，即使是另外提出在此些領域中，例如：藥物、生物科技，額外的實施例。這是相當值得一

第五版

提的，澳洲的專利實務並不跟隨 EPO 所實施之對增加“實質內容”採取極度限制的作法。

用語清晰

當 PCT 的使用越來越多，已經導致採用可以被稱為“普遍可接受”之專利說明書格式，但其他司法審查體系之撰寫原則與標準很少反應澳洲的實務，特別是未能適當的考慮澳洲的法律體系。

澳洲法院實施一種字義，但有目的之申請專利範圍

語言之解釋。一些如美國法庭及歐洲內所發展的均等學說並無法於澳洲應用。未能改正語義，致國外專利說明書之非習慣用語的英文翻譯，即為企圖主張一專利時的主要潛在問題來源。

結論

當專利審查過程提供了一個可偵知專利說明書中潛在缺陷的基礎時，各種因素常常阻礙審查報告反映出其真正的法律狀態。在審查期間由澳洲專利代理人進行額外的調查，特別是專利說明書的原文是外

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

國語文時，對確認潛在的缺點有大的幫助並對接下來的專利權也會增加其價值。在專利審查下對花費不多但可大範圍修正的機會，應該要把握。

二〇〇二年-改變之調整年（二）

上訴委員會內部組織之改變

歐盟專利公約第十條細則顯著修正後，已較能反映並強化歐洲專利局上訴委員會之獨立特性。以往該上訴委員會職務之分配係由歐盟專利局局長任主席之組織為之，現第十條規定已將其委交予“上訴委員會主席團”。因第十條規定，該組織單位屬一具自治主權之單位機關，而包括該上訴委員會並係由主管該委員會之副主委（具主席資格）及十二個上訴委員會之成員所組成，其中六人為主席，其他六人為成員。

儘管該上訴委員會仍隸屬於歐洲專利局，但其於法律事務上係獨立於專利局一事並不會受到強烈之質疑。該委員會內之成員僅受歐盟專利公約及其施行細則所約束；他們毋需向局長報告，亦不需遵循所謂的“局內政策”。歐洲專利局之審查指導方針對他們亦不具約束力。相反地，該指導方針需要被修正以因應上訴委員會之新案例法規。

獨立項之可允許數目被限制

在過去，當一歐盟專利申請案之實質內容單由一申請專利範圍來涵括卻不甚

恰當時，該歐盟專利申請

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

案可在同一範疇內涵括許多相對的獨立項申請專利範圍。該要件限制現已為修正後之細則第二十九條第二項所明確表示。其內容如下：

(2)在不曲解第 82 條之情形下，一個歐盟專利申請案在同一相同範疇(物件，製程，裝置或使用)內得涵括一個以上之獨立項申請範圍，唯限於有該專利申請案之實質內容涉及主題具下列情形之一：

- (a) 具有多數個內部相關連物件；
- (b) 其物件或裝置之不同用法；
- (c) 對特定之問題具選擇性之解決方法，而該具選擇性之解決方法無法由單一申請專利範圍所涵括。

進口商之利多消息

在將注意力引到這項特殊的議題前，要澄清的是，不管有沒有遭遇到特別的難題，許多生物科技已經在歐洲取得專利。然而，假使有人要推進尋求生物科技產品專利的領域，將會面臨一系列獨特的問題：

3.2 自然產物問題

歐洲專利公約規定，只要是具有新穎性及進步性之可供產業利用之任何發明，應准予歐洲專利。

然而就歐洲專利公約的含義而言，某些特定型式之實質內容並不被視為發明。你也許知道以下這四種專利要件：

- a) 新穎性
- b) 進步性
- c) 產業利用性
- d) 單純之發現

自然產物問題即在處理此等難題

首先，缺乏新穎性是歐洲專利法已制定的原理。認定第一次被分離出來且之前並不存在之天然物質的新穎性總是關鍵的。DNA 切片的分離與特性描述並非意指單純之發現。它不能和發現自然界可自由取得之物相比，例如位於偏遠地帶的新植物。

歐洲專利局指導方針提供了以下說法：

發現自由存在於自然界的物質雖屬於單純之發現，也因此不具專利性。然而，假使在自然界發現

胡文和 專利工程師
· 台北科技大學電子系

的物質是首次藉由一取得程序從其週圍環境分離出來的話，該取得程序是可以獲准專利的。此外，假使該物質能以其取得程序結構或其他參數適當描述，並且因其之前確實不存在而具有絕對意義上之新穎性，則就該物質本身而言是可以取得專利的。藉微生物的製造而發現新的物質是這種案例之一。

美國智財權判決集錦 (三)

均等論之進一步消逝

第六版

美國最高法院在有史以來一直致力於敲定一適當的平衡，已宣告了：於美國專利商標局審查時，在專利範圍內未改變的文字及片語應被擴大詮釋，故發明潛在的抄襲者於利用該發明之實體時，將不能在專利範圍的直接文意上、藉由非關重要的變動來迴避申請專利範圍之文義。此「均等論」之解釋，係一未經變更之專利範圍的語言，能將所有與專利範圍之特徵大致相同之功能、經由大致相同的方法來達成大致相同的結果的各種特徵加以涵蓋。

然而，專利範圍語詞上的擴充詮釋，受限於(1)申請人於美國專利局審查時對專利範圍所予歸屬的意思，(2)在美國專利局之過程中對原語詞所作之校正，尤其是為獲得專利所使用之特定語詞。

所以，在專利範圍中最終所核准的語詞將會被避免做出於美國專利局審查時，與申請人之立場不一致的詮釋發生；即為了得到專利而在專利範圍內所限制爭論的或是放棄的主張，將於日後來對專利的詮釋發生拘束。此即依據檔案文件內容所建立的禁反言原則乃是優於均等論。

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

智慧財產的最新動態

請准生意方法專利

如果你認為你有一項生意方法(發明)可以獲得

專利。第一個門檻問題係決定於這項方法是否已被使用在生意上超過一年，如果是，它再也不能獲得

朱嘉中 專利工程師

輔仁大學資訊工程學士

(美國)專利。在非私密商業用途(不論公開的或私人的)公佈或揭露於他人之後，新穎性便失去了。美國的法律給專利一年的優惠期，加拿大給兩年，如果希望獲得其他國家的專利權保護，則在申請專利之前，不應發生該方法發明之商業使用，公開，或其他揭露情事。

第二個問題是這項方法是否應該請准專利或被保持為一項營業秘密，如果一項專利因未滿足一年要件，那麼使這項保護成為營業秘密是唯一的選擇。如果這項方法在它被販賣或使用時，已經被其他人完全揭露，致使它可輕易被複製，申請專利是唯一的選擇。採專利方案提供了如何製造和使用比較好方法發明型態以交換最高 20 年之專利權實施。營業秘密保護，也許比專利保護更適合，即如果這項方法只被內部的、非常少數的極忠誠員工所使用，或這項方法不能被合理的還原工程。其它的忠告適於對這項秘密真實的保護而免於他人所用。如果專利方案是最好的選擇，在面見專利代理人之前，你應該開始文件化和編輯一些重要的資訊：

1.這項生意方法包括了什麼？執行這項方法最特別和最適合的步驟是什麼？什麼是最有用的結果？任何報告或圖式或流程圖之存在，於這項方法中對完全的揭露是好的開始。

2.關於這項生意方法，何者是新穎的呢？其他人已經做了何事以達到同樣或類似的結果？為什麼它們已經失敗的使用這項發明或沒有認知到這項結果的必要性？

3.是否任一競爭者有類似的產品或方法，特別是標示已或得專利或在專利審理中者，如果有的話，辨認這項產品或方法。

4.使用這項生意方法與其他的比較有何優點或效益？(例如價格方面，環保效益，較容易，較快，更可信賴，等等)

5.誰是構想這項生意方法最後型態的人呢？在申請前的某一點，我們需要全名，家中的地址，個人工作的頭銜，以及每個雇主的全名、頭銜及地址。

6.這項生意方法在商業上第一次被使用或公開揭露或公開描述(如果有的話)的日期(精確或最早)為何？

這些揭露的項目對智慧財產代理人來說是有用的，如需其且提供了一種觀點，是否一項生意方法的專利能被獲得，如果是，這項資訊對於醞釀專利申請暗案的起草是需要的，且得就時間和金錢為評估。

新的英國新式樣法(三)

保護範圍

11. 基於第 9 條，新式樣所授與之保護範圍應包含任何未予直接的使用者產生不同之整體印象的新式樣，並且，在評估保護範圍之新穎性與侵權時，設計者在發展新式樣時的自由度應被考慮進去。
12. 英國法律之一決定性變更為獨占權現在將被擴展至全部物件/產品，且不僅僅是那些申請案中所列入或指定者。
13. 在英國新式樣法律之下，侵犯權將擴展至成套用具或“新式樣可被製造的裝置”上，例如模型與其同類的事物，但新式樣指令中並未提到這點。

獨占範圍

14. 經技術上的功能展現之新式樣與與關於互相連接之新式樣均不包括於指令第 7 條之保護。
15. 通常對獨占範圍所加在歐洲經濟範圍內權利耗盡之限制，則加入指令中第 15 條。

保護期限

16. 在英國現行法律之下，保護期限是一初始五年的時期，可更新四次，每次五年，所以共得到 25 年的時間。然而，由現行英國法律中變更(參照下面第 20 節)計算期限之決定日期是指申請的日期而非關於優先權之日期，也就是只有申請日期方予計算。如何在相關現行申請和註冊案生效，在第 20 節有解釋。

零件

17. 在目前英國所保護的零件中，像汽車車身鑲板已被所謂的”必須配合”所禁止排除，在此效力之下，任何產品純粹為了配合繁複產品的其他部分而具有的形狀，已經被否認其註冊的可能性。被提出的歐盟細則中允許”必須配合”新式樣的註冊，但必須避免或禁止它們的排除侵犯，若這些使用只是為了修理一個繁複產品使其恢復原來的外觀。從現在開始至少五年中依循英國的法律指令將不會被更改，直到歐洲委員會在此方面為了更和諧而提出一個提案。現行的”必須配合”排除情事將仍然存在。

你的發明有用嗎？（一）

Cortright 女士發明一種禿頭的治療方法且申請專利。專利局拒絕她的申請，說她的發明幾乎用定義上來說沒有用，因為禿頭一般認為是不可治療的。你認為 Cortright 女士能獲得專利嗎？法庭說是的。在 Cortright 一案, 49 U.S.P.Q.2d 1464 (C.A.F.C. 1999)。

為了獲得專利，發明必須是有用的。一個原本無效的發明缺乏必要實用性，因此無法給予專利資格。一個好例子是一個違反熱動力學第二運動定律而不可能工作的永恆運轉機器。在專利法下，專利局必須拒絕類如此等無用的無效發明的專利申請。

那是當專利局拒絕 Cortright 女士的專利申請時所說的。她的發明包含了 Bag Balm 的典型應用，其係一種商業上可獲得的軟膏通常使用來軟化母牛的乳房。在她的專利申案中，她聲稱在 Bag Balm 中的活性組成要素，八個氫氧根的奎林硫酸鹽藉由中和在毛囊中的低階男性賀爾蒙的效用來恢復頭髮生長。因認缺乏實用性，專利局駁回她的專利申請。詳言之，專利局斷定她的禿頭治療方法受到懷疑，係因一般認為禿頭不能治療。專利局覺得重要的是，Cortright 女士沒有展現任何臨床證據顯示出 Bag Balm 可以恢復頭髮生長。

在上訴中，專利上訴和競權委員會（一個在專利局中的上訴委員會），闡明 Cortright 女士不需要附表

附上 Bag Balm 的臨床證據來證明她的發明實用性。所有的專利法律需要建立在實用性的目的是一個可信的聲言，如同由熟習技藝人員的觀點來評價發明達到預期的目的而作用。然而，委員會支持專利局駁回 Cortright 女士的專利申請。委員會發現她的專利申請中只描述頭髮之邊際生長係由於 Bag Balm 的使用，而結論出如此的描述不能使熟習技藝的人使用此申請發明來恢復頭髮生長。

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（十三）

美國商業部專利商標局原著

4. 樣品

若標誌係被使用於**商品**上，可接受之樣品列舉如下：附於商品上之吊牌或標籤、商品之容器、聯合商品之展示品、或表現標誌使用於商品本身之商品照片。倘呈實品因其尺寸而不切實際，應提供標誌表現於商品上之照片或其他可被接受之複製，或商品之外包裝。*發票、公告、訂單、提貨單、說明書/傳單、簡介、型錄、發行之廣告宣傳品、印有信頭之信紙、及名片一般不被接受為商品之樣品。*

若標誌係被使用於**服務**上，可接受之樣品列舉如下：招牌、關於服務之簡介、服務之廣告、名片或標誌表現關於服務之信紙、或表現標誌係被使用於服務之提供或廣告之照片。至於服務標章，樣品須

第八版

表現標誌及包括些許標誌於某形態廣告所提供服務類型之清楚說明，或如於店面或遞送或服務車廂表現標誌使用於服務之提供。倘提供名片或*印有信頭之空白商業信紙*，標誌本身須就服務為些許說明。例如名片或信頭上「Joe's Real Estate (喬之不動產)」標誌表現於不動產代理*將得被接受*。然而，倘不動產代理之標誌係「XYZ」而所提供之名片或印有信頭之信未言及或表現某些關於不動產服務，則單含「XYZ」及人名與地址之印有信頭之空白商業信紙或名片*將不被接受*。言及所提供服務之實際印有「XYZ」信頭之商業信函影本*將被接受*。

樣張不得大於 8.5 英吋×11 英吋 (21.95 公分×27.94 公分) 及應係平面。請參附表些許不同形式樣品之樣本。如標貼之較小樣張得訂於一張紙及標明係「樣張」。每一類使用一單張。

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

--	--	--

法訊新知

若國際專利申請案 (PCT) 指定日本，須要求國際初步審查

PCT 第 22 條第一項已修正及於 2002 年 4 月 1 日生效。然而，縱使 2002 年 4 月 1 日以後，日本於某特定期間仍不會適用該修正之 PCT 條文。此理由在於：日本尚未修正專利法以符合已修正之 PCT 第 22 條第一項。結果，雖 PCT 申請案 19 個月期滿於 2002 年 4 月 1 日以後，若申請案之指定國家中包括日本國，以及希望適用進入內國階段之

30 個月期間，則須於優先權日起算 19 個月內請求國際初步審查。

日本政府已向本會期之國會，提出包括前述修正相關條文之專利法修正案。

- 預計修正之日本專利法將於今年 (2002 年) 秋生效。屆時，修正之 PCT 條文將適用於日本，將因此排除獲得 30 個月期間之國際初步審查請求之要件。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

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？