

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7月號 道法法訊 (123)©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(123)

申請專利範圍之實質變更(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(三十四) - - 黎欣怡

第三版：

電子契約獲得合法承認(二)

- - 蔡豐德

被告自白證據能力之研究

- - 柯清貴律師

第五版：

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(二十) - - 陳怡穎

澳洲專利實務

- - 林姿岑

二〇〇二-改變之調整年(三)

- - 黃敏益

第六版：

進口商之利多消息

- - 胡文和

美國智財權判決集錦(四)

- - 徐佳琨

智慧財產的最新動態

- - 朱嘉中

第七版：

新的英國新式樣法(四)

- - 陳家慧

你的發明有用嗎?(二)

- - 高全有

因包裝類似而產生之商標詐欺

- - 吳懷真

第四版：

西班牙新商標法 (2002年7月31日生效) -3

- - 朱瑋琪

新紐西蘭商標法

- - 柯正怡

南非法律事件-智慧財產議題 (六)

- - 王 惠

第八版：

美國商標基本事實(十四)

- - 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(123)

申請專利範圍之實質變更 (三)

庚、一部舉發或異議：我民事訴訟法上有「一部上訴」，則專利法上可有一部異議或舉發乎？理論言之，應無不可！如智慧財產局竟為不准，實乃侵害人民之行政救濟之權！此因「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障」，乃我憲法第二十二條所明文！「全勝」是一種「無上精神快慰」、是某些人類必要之「精神糧食」、是英雄或梟雄賴以苟活人間之意識型態？不僅此也，以前例該專利而論：

一、舉發雖依第一批證據已屬成功，然第二批證據畢竟不被採納！故就第二批證據所為闡發之事實及理由，直如遭受駁回！既被駁回（有損害之虞，最高法院 52 年台上一九三〇 號判例），何可無救濟之道？

二、如前段尚未足彰顯舉發人之利益，不妨設想：如嗣後專利權人竟能推翻第一批證據之證據力或證據能力，而於訴願階段（通常即不再考慮第二批證據是否業經原程序妥適採酌，因未被爭執）翻案成功（形同舉發失敗），縱舉發人欲再謀救濟，亦已無著（原始舉發訴願期限已過），人間竟能准許此種不公義乎？智慧財產局或將辯稱：此何害之有乎？君竟忘卻訴願縱經失敗，仍有行政訴訟可資救濟乎？必曰：非也！縱訴願與訴訟同屬救濟權利之一種，然訴願救濟之權利內涵本與訴訟救濟權利內涵相異其趣，而非可兩相牽混是也！

三、是故，吾人以為：

1、如吾國專利法續認異議或舉發之救濟（脫離智慧財產局後之程序），原則上乃「單方」（「表面上」原程序之勝利者不參與）救濟或訴訟程序，則宜效訴訟法上「一部上訴」之原理，以許原程序之部分不利益者「適時」救濟其不利益；

2、如吾人必欲不准部分不利益者之「部分救濟」，則宜認救濟程序乃屬「雙方」程序，兩造當事人宜應同時必要參與，而非他方於有必要時始為或方命參與；

3、當然，吾人亦可並採兩者，由當事人自行選擇何一（即單方或雙方）方式（然參與者即應受其拘束）；或兼採兩者，但規定原程序互有勝負者，須採雙方程序。因茲事體大，於茲暫不細論！

四、以實際案例而論，舉發人於原程序縱因第一批證據而成功為舉發，被舉發人卻主張：鑑諸該第一批證據，被舉發案固應縮小其範圍，然實不足擊毀其較小範圍之可專利性。雖於本事件應不至於發生，純以假設而論，若被舉發人之此一主張竟被採擇，則救濟過程中，如舉發人疏於主張或辯稱訴訟標的不以該第一批證據為限，則舉發人勢將平白頓失與被舉發人同場論辯「完整」事件之機會！

第二版

五、更令人驚怖者，輒為行政機關（如智慧財產局）主張：縱就侷限於該第一批證據之救濟，舉發人終局敗訴，該事件終須回歸智慧財產局重行審查，則舉發人將因此而可完全答辯或救濟矣！此言差矣，因：

1、智慧財產局之重行審查，實務上恆以行政院所「糾正」者為限。故「理論上」之「實務」「重行」審查，常限於原救濟程序所論究！因此之故，重行審查之際，第二批證據之「原始應有」證據意義每遭褻瀆或視而不見；

2、智慧財產局重行審查結果如於舉發人有利，於「人間真理」或較無礙。如於舉發人不利，則人間正義或真理遭受扭曲或誣陷之情節不免以如下方式出現：該局重行審查之際，並不發文函知各造提出意見，而係「蒙著頭」「依行政法院之指示」而為行為，故「疏於」注意第二批證據之「毀敗性」攻擊能力，致為不利於舉發人之審定！舉發人於焉訴願或上訴之際，就第一批證據申辯固無疑義，然如就第二批證據提出辯駁時：

A. 智慧財產局必將「誣賴」：本局之重行審查本應以行政院所指示之論點為限；

B. 二度救濟過程中，訴願（因慵懶）或訴訟（因好像太忙）機關必將「無恥」宣稱：第二批證據之無可採已然於首度救濟途中確

認，舉發人緣何務求「誣稱」本機關當如何如何乎？（行政與司法機關爭相以此種高級之「三流手段」構陷人民，實係建立於中國人或台灣人有根深蒂固之「油麻菜籽」性格？否則，未知一年會發生幾度政變？）

3、究其實際，所謂「打鐵趁熱」、「一鼓作氣」，舉發人滿腔憤怒之際，常能力救險局！如必待首度救濟結果果真不利於數年之後，始使之再為救濟，原始憤怒已然冷卻，能否顯現當初可能佳構之力道，本屬人間難以期待！

六、是知縱被告已舉發成功，如欲就第二批證據提出一部訴願，本屬合法！

生物科技上之概念與落實同存主義：雙股螺旋之雙重標準(三十四)

-John M. Lucas, Ph.D.

在大部分情況下，即使只是蛋白質的一部份，也足以將該蛋白質與其對應之 cDNA 從該技藝中所有已知之蛋白質及 cDNA 中區分出來（註一），而在擁有該蛋白質之時，熟知此技藝之人士即可建立其 DNA 之生物特徵。舉例來說，熟知此技藝之人士可藉由估計蛋白質的大小而概算出譯碼區域的長度，亦可藉由蛋白質之部分胺基酸序列而得知部分之核甘酸序列。此外，熟知此技藝之人士也可在不經由定序之情況下製造及利用一個 cDNA 選殖株。舉例來說，基於一 cDNA 所譯碼之蛋白質的表現，即可挑選及分離出該 cDNA 選殖株。不必藉由定出正確 cDNA 選殖株之序列，熟知此技藝人士亦可定出該蛋白質之序列，這樣的作法並不常見，因為定序 DNA 較快速也較便宜，但是蛋白質之序列將可更充分確認所挑出的 cDNA 選殖株的確帶有可表現吾人感興趣之蛋白質的密碼（註二）。該帶碼之 cDNA 接下來便可用在所有傳統之應用方法上，其包含偵測基因、偵測基因之表現、製造蛋白質、及製造更多之 cDNA 本身。

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

註一：一個胺基酸或核甘酸序列可用來搜尋習知技藝中公開之胺基酸或核甘酸序列資料庫，而該公開之資料庫可利用部分或全長之胺基酸及核甘酸序列來搜尋。

註二：此乃藉由將原始分離出之蛋白質的胺基

酸序列與分離出之 cDNA 選殖株所表現蛋白質之胺基酸序列進行簡單比對來達成。

電子契約獲得合法承認（二）

聯邦立法 — 電子簽章(E-Sign)

· E-Sign 提供可肯定取得消費者同意的一系統，以接收依法應給予之電子通知；

· E-Sign 提供欲保有電子記錄之一系統，以滿足聯邦或州法令或規章所要求保存契約或其他記錄；以及

· E-Sign 不受拘束於不一致之各州法律。

本文的目的，我們將只聚焦於此第一特徵：即承認電子交易有如紙本交易之相同地位。

E-Sign 本身是一種授權法。他既不要求當事人應進行電子地交易，亦未規定該交易如何必被進行。如果當事人同意進行電子地交易及遵守 E-Sign 的要件，E-Sign 提供他們的行為不能只因為他們的電子本質，而被否定其強制執行可行性。

E-Sign 也是"技術中性"，因他不是嘗試定義或管制何一技術是需要來強制執行。相反地，其形式和技術是留給市場來決定。

E-Sign 地位之關鍵條款"一簽名、契約或其他關於此交易的記錄不可以否定其法律效果、有效性或強制執行性，只因為它是以電子形式"以及"一契約關於此交易的記錄不可以否定其法律效果、有效性或強制執行性，只因為它是以電子簽章或電子記錄為骨架"。

儘管電子契約在新法採用之前於一般法已是可強制執行的，E-Sign 增加要強制執行而未於先前就已需要的一法定要件。E-Sign 提供一電子契約之強 制 執 行

第三版

為："假使此類電子紀錄不是以能被保留且供事後所有有權保留此契約或其他記錄的當事人參考而正確

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

無誤地重製的一形式，即可以被否定的”。所以，假如一出售者提供各種電子條件而不能被下載或以其他方法保留，該出售者可能被排除可強制執行那些各式條件。（待續）

被告自白證據能力之研究

第三節 自白之種類

自白，依其分類標準之不同，而有以下之分類：

第一項 廣義之自白與狹義之自白

此係從刑事實體法角度對自白所為之分類，狹義自白，專指對於犯罪事實之承認，而廣義自白則不限於對犯罪事實之承認，

凡是一切對於被告自己不利益事實之承認，均屬之。依前述對自白之定義可知，一般所謂之自白，均係指狹義者而言，我國刑事訴訟法第一百五十六條規定亦同。

第二項 明示自白與默示自白

此係以自白之方式為分類。所謂明示自白，係指被告以行為、言詞、信函等方式，直接明白為犯罪事實之陳述；而所謂默示自白，則係指被告雖未直接承認有罪，但以其他方式可認為有自白者，如請求法官憐憫而輕判者即是。

明示自白即為一般所稱之自白，是否承認默示自白，則有爭議。英美法上無論是學說或實務，均不承認默示自白之概念，蓋英美法上承認被告有緘默權，且其裁判上自白與認諾有同一效力，法院得據此逕為有罪判決，因此，自白實有嚴加限制之必要，故不承認所謂默示自白之存在。例如在 *State v. Danies* 案件中，被告因妨害風化罪被起訴，法院認為，被告在情緒完全失控的被害婦女面前未作出任何反應，可能是因為擔心任何回答均會使情況更加惡化，並非即表示被告默認被控之犯罪事實。日本對於默示自白之見解，亦同於英美採否定之態度。因此，從以上論述可知，美國及日本均不承認默示

自白。

至於我國學者及實務之看法，學者陳樸生先生謂：「默示自白，是否自白，學說並不一致。（刑事訴訟法）第一百五十六條第一項僅定曰：自白，並未就其表示方式加以限制。故依被告之言論、內容、表情、態度或舉動足以表現其為犯罪事實之承認者，與明示自白有同效力。」學者褚劍鴻先生則謂：「無論書面、言詞自白，均不限於明示供述犯罪事實，如默示承認犯罪事實，亦同樣有效。」均採肯定之見解。我國實務上認為，如依被告之言語內容、表情態度或舉動，已足認被告已表現承認其犯罪事實者，則與明示之自白有同等之效力，例如對被告訊問：「是否行竊？」時，被告則回答「事情作錯，請求輕判。」者，即不失為自白。

本文承認默示自白之存在，惟默示自白與單純沉默應加予區分，如被告僅為單純沉默而無任何足以認定其承認犯罪事實之行為時，自不應認為自白，蓋依我國刑事訴訟法第九十五條第二款規定，被告享有緘默之權利，但如被告已有足以認定承認其犯罪事實之言詞舉動，如請求法官輕判時，自應認其為自白。

西班牙新商標法(2002年7月31日生效)—3

法案揭示了一個較廣範圍對於申請管轄地的普遍可能性。法案中認定的一般原則，除了 Ceuta 及 Melilla 之外的自治區皆有權能去處理工業財產的事務，故申請案皆能應對之為之。在此同時，法案准許實際上所有申請案之申請應利用工業財產代理人的服務。於是，基於這二個考量，法案相當完全地提供居住於西班牙(Ceuta 及 Melilla 之外)的人民或企業有權向自治區提出申請案：

- 申請人有其住所或實際而有效之企業或商業營業所或
- 申請人的代表人有法定住所或實際而有效的分公司。

有權收件及審查商標申請案之自治區的組織，或在 2002 年 7 月 31 日商標法生效前，尚無法運作。在這種情況下，西班牙專利及商標局必須履行其職責，包括申請案之收件，直到有權的機關開始運作。

最後，並對申請案的管轄地做出我們考慮出來的結論，就是申請人若定居於 Ceuta 或 Melilla，或並

黎欣怡 專利工程師

- 台灣大學醫技系
- 台灣大學生化所碩士

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

未定屠於西班牙，則必須向西班牙專利及商標局提出申請。

多分類系統

另一個重要的新特徵在於多類系統的實施。西班牙的商標申請案到目前為止僅可能申請單一國際分類的商標或服務，而導致若是有許多請求的商品/服務範圍，則必須因多類而提出許多商標申請案。從 2002 年 7 月 31 日起，當新商標法生效時，申請案將可以請求註冊於複數個國際分類，但申請費將基於所請求涵蓋範圍的類別數目來計算。

朱瑋琪 法務專員

· 世新大學法律系

新紐西蘭商標法

該法條被貿易選擇委員會提出公聽後，據報回至議會，原始草案有些改變。

著名的商標

現在侵害將擴大至不相似於所登記之商品及服務，如在紐西蘭已廣為符號的使用商標及有不公平利益，或有害於標記的特殊性質或名譽。這使紐西蘭的侵權法與貿易有關智慧財產權協定 (TRIPS) 一致。我們長時間以來即已保護商標免於被註冊於不相似商品，但侵害權利的擴張是被歡迎的。

第四版

一般性商標

我們關心選擇委員會堅持而毋視我們慷慨陳詞，如商標就其作為其所註冊之產品或服務，或成公眾使用的一般名稱，其有權去撤銷註冊。現在紐西蘭法乃更有限制，因在此基礎下，商標不能被撤銷，除非標記已被普遍應用於一般貿易中。選擇委員會指出所有權人被預期會採取行動以保護商標免於變成公眾使用之一般名稱，且另指出所有人必須正確地使用他們的商標，例如：在廣告中，像形容詞而非名詞。商標使用者必須使用 TM 或® (僅於已註冊者) 符號在他們商標上。

南非法律事件-智慧財產議題 (六)

by Browman Gilfillan
Inc.

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

醫藥產品

一般地在任何形式之智慧財產保護之缺席下，任何人可能去模仿他人產品而與該他人競爭，但是當面對智慧財產權時，一般藥品製造者必須在這些權利內運作或是試圖合法地去規避他們。最簡單的程序即是該一般藥品製造者去聯繫其權利擁有者及要求一個使用該權利之授權。而授權協定之當事人應該要瞭解如欲授權費用或授權金之境外匯寄，則是需要南非儲備銀行之認可。在大多數案例中，銀行會限制所能境外支付之最大權利金。

如智慧財產權擁有者無意在合理條件下授權利且一般藥品製造者面臨專利問題時，其唯一種實際選擇乃在確定是否該專利中權利已被濫用，而倘若他們有，則申請專利部門首長在該首長認為合理之條件下作一強制授權。專利的權利於下列情況是被視為被濫用的。

一可專利發明無法在南非以商業規模實施或是無法在申請案於南非取得專利之日的四年內抵及適當範圍；

其專利商品之需求於並沒有在一適當範圍及在合理條件內在南非被接受；

專利擁有者拒絕在合理條件下准予授權而因此危害在南非交易之個人或某一群體人士之貿易，或是妨礙任何新交易或工業在南非之建立，以及准予授權有助公眾利益；以及

該專利商品在南非是藉由進口來滿足其需求，而由該專利擁有人或被授權者所訂定之價格相較於有關製造該專利商品之國家之價格訂定則是過度的。

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

柯正怡 專利工程師

華梵大學電子學士

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(二十)

五、總結

一般的 DNA 和蛋白質組合物申請專利範圍，其限制保護的範圍於顯現出相似生物活性的最終蛋白質

之修飾，並不應該因為缺少翔實性而以 112 條的第一項加以核駁。而 PTO 和聯邦巡迴法院連續核駁此申請專利範圍，是因為該技藝不可預測，而申請人也不能正確地預測哪個 DNA 序列會轉譯成仍保有生物活性的蛋白質。然而，與法院所認知的相比，分子生物學技藝的不可預測性低很多，而技術性則高很多。然 PTO 和聯邦巡迴法院並不是處於熟悉該技藝人士的角度，而是由一般凡人的有利位置來評價翔實性。此外，PTO 和聯邦巡迴法院的論點認為，像單一裝置加功能之申請專利範圍的範圍並不具體。自有專利法以來，相較於大多數獲專利核准的化學組合物申請專利範圍，該申請專利範圍的範圍來的窄的多。藉著限定申請專利範圍的範圍於一特定之生物功能，申請專利範圍就不會涵括到不可操作之物種或是能顯現出顯著之較佳生物活性之改進。因此，申請專利範圍的範圍才能藉由鼓勵創新和公開來促進專利制度的目的。

澳洲專利實務

澳洲 CSIRO 家畜事業

“當申請的案子被駁回，但你對你的案子有信心，親自拜訪一趟專利局應被視為智慧財產權策略中不可或缺的一部份。”

CSIRO 的家畜事業部門瞭解到，堅持不懈的價值以確定其智慧財產權能保護他們商業上需求之間的關係。堅持不懈使他們得到美國家禽腺病毒 (Fowl Adenovirus, FAV) 的專利，儘管一開始被認為可准的專利範圍被駁回。不過，他們知道他們的科技具有可准許的內容，故不希望沒有經過奮鬥就退縮打包。況且，代理人亦看好 CSIRO 的商業地位。Dr. Jack Malecki—CSIRO 在 Geelong 的動物健康實驗室商業經理說：“當你對自己的案子有信心，而且其也存在有具相當多商業發展價值的範圍時，根據我們的經驗顯示，申請人絕不應該在第一次核駁時就宿命接受”。

CSRIO 在腺病毒傳遞科技的工作提供了超越先前技術的重大進展，而且不僅是在專利性方面，也在商業應用上。廣義來說，發展主要是在兩方面：對鳥及對豬的腺病毒載體系統的瞭解。一個腺病毒的載體是一個相對而言無

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

害的、可被應用來包含一些外來抗原或 DNA 的病毒結構。當病毒，因此，該重要的外來物質，被置入一動物體內中，該外來物質被複製或融入宿主的 DNA 中，因而使宿主的免疫系統獲得提升。這原來的病毒載體需要事先被感染但卻不能使該動物產生太嚴重的病症，而且，必須在兩個星期中清除動物體內的病毒。

第五版

二〇〇二年-改變之調整年 (三)

歐盟專利細則新的第 29 條第 2 項規定在 2002 年一月二日開始生效，其將適用於所有歐盟專利申請案，然而另關於歐盟專利細則第 51 條第 2 項之訊息則並未於此日發佈。儘管審查委員已指出，他/她將可接受數組之申請專利範圍，但在修改後之歐盟專利公約第 29 條第 2 項之規定下，新的異議仍可能被審查委員提出。

此項修改之目的在於促使專利申請者，盡可能提出較少數之申請專利範圍，以簡化及加速歐盟專利局，在檢索及審查方面之工作。然而在既定之事實上，(a)在審查或異議(上訴)程序中，修改或限制歐盟專利案或其申請案，相對上較為容易；(b)歐盟專利局允許申請專利範圍之多重依附，對於提出許多項申請專利範圍致使審查委員有時必須審視數以百計的申請專利範圍項次一事，歐盟專利局似乎覺得並無需特定的法律必要。另一方面，十分不幸的是，美國專利局之政策在阻止甚而制止申請專利範圍之多重依附，相較於歐盟專利局之目的，似乎是處於一完全相異之方向。

根據此項修改之官方推論，歐盟專利細則第 29 條第 2 項強調並合法地定義“單一範疇具單一獨立項申請專利範圍”之原則。唯一的可接受的例外則皆已明確地規定於該細則中。

新的歐盟專利細則第 29 條第 2 項試圖能達到原歐盟專利公約第 84 條與既存之歐盟專利細則第 29 條第 2 項嚴格適用之等同功效；而毋需參伴冗長而大量的論辯。當一個專利申請人對同一範疇欲提出一個以上之獨立項申請專利範圍，而若歐盟專利局有所

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

異議時，則申請人必須提出極具說服力之證明，證明其額外附加之獨立項申請專利範圍係屬於該細則明確規範給定之例外情事之一。如此，舉證責任便落在專利申請人的身上。

進口商之利多消息

2. 進步性在歐洲內不同國家司法體系之不同申請專利範圍之訴訟中是很重要的。大多數的判決規定分離及描述一已知的蛋白質是不具進步性的。假使只有陳述的話(縱使其具有明確之研究目的)，還是談不上進步性的。利用習知技術首次達成該目的者不應取得專利。

3. 實用性問題只差沒出現在判例法之主題中。其他技術領域之原理已妥善建立。因此除非其具有某用途，否則無法取得化學製品之專利。然而基因序列很少具有完全未知的實用性。如果是，則低實用性門檻之專利要件可能由“探針使用原理”滿足。假使如此，當實用性明確時，基因序列將會明確，且判定基因序列之方法也因而明確。

4. EC 生技指令以一般名詞解釋如何將原理應用在生物原料之案例上。

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

條款 3 規定

1. 就這項指令之目的而言，只要發明具有新穎性、進步性、以及產業利用性皆可取得專利，即使該發明係關於一種由生物原料構成或包含生物原料之產品，或是一種用以生產或加工生物原料之製程。

2. 從其自然環境分離出來之生物原料或以工業製程生產之生物原料可能是發明的主題，即使其早已存在於自然界。

3. “生物原料”意指任何包含基因資訊且可以在生物系統中自我複製或被複製之原料。

胡文和 專利工程師
· 台北科技大學電子系

美國智財權判決集錦 (四)

均等論之進一步消逝

專利的努力，通常始於專利代理人以歸納性的方式擴充發明人原來所被限定的構想，並將原來所準備的專利說明書及申請專利範圍擴充至較為廣闊的視野，並包含了特定之替代方案以及其他專利案之延伸，以求保護範圍極大。故會準備多項專利範圍，範圍由廣泛到特定。

不管這些努力係為專利提供了全範圍的保護，但之後為了克服前案或是滿足專利局審查員的要求，原始提出之專利範圍將會作修正。故專利範圍將有可能因併入更特定或使用不同的專利範圍語言而變的狹窄。在 *Festo* 這個例證中，對指定在更狹窄的專利範圍內的元件所有的均等性皆不能再解釋。故競爭者可藉變動已縮小專利範圍的特徵，即使是些微小的差異，而能夠避開原專利範圍，所以任何的變化將因可避開專利範圍的文意之涵蓋，即足以從侵權的責任中逃脫。

專利侵權戰爭在 *Festo* 案支配的未來中，將聚焦於所稱侵害是否具足侵權方所主張專利內容在文義上作了縮小專利範圍元件的任何變化，而不再過問其縮小的原因。由於每個人的觀點南轅北轍，也將總是留有許多的爭鬥。然而，所將改變的是專利範圍的特殊性將會呈日益多樣化的局面。

第六版

智慧財產的最新動態

專利程序如何運作

專利程序在長期來看是相當具有效益的，在短期來看卻是相當冗長的，在這裏簡潔的歸納其步驟：

1. 專利申請案準備製。正常的話，在與專利律師初步的討論之後有幾週甚至一個月的時間作準備。申請案的建議文本必須被每一個案件發明人審閱、瞭解及同意。正式的文件必須讓他們中的每

一個簽名，包括給發明人雇主的讓渡書，或者當沒有任何受讓人涉入時，那麼發明案件的擁有者應該締訂共同利用這項發明之合約。

2. 向美國專利局提出申請。在向美國專利局提出申請之後，申請案目前將等待美國專利局的審查 12 到 30 個月甚至更久。現在，遺憾的是，我們無法控制這種情況。這項專利申請案的說明書、申請專利範圍和圖式申請後必須公開 18 個月，除非某些狀況會被免除。通常，首先向專利合作條約收件辦公室申請者，特別是你想要外國的權利時，多一些花費的話，就可以快一點初步審查。
3. 專利案件審查和回應。一位熟悉發明案件技藝的審查員接手此案件之後，首先會閱讀申請專利範圍並搜尋習知的相關技術部分，並據以駁回不具新穎性、顯而易見及/或於某些程式方面，例如確定性有缺陷的申請專利範圍。在 3 到 6 個月中我們有一個機會去回應核駁、修正、放棄或增加申請專利範圍，及/或爭論引證的方法並不致預期或使申請專利範圍顯而易見，審查員在第二次及通常最後的審定中會核准一些或全部的申請專利範圍，或駁回一些或全部的申請專利範圍。我們會再次有機會回應，但這次範圍比較狹窄，僅能試圖使本案可得核准或在專利局內提出上訴，電話中或個人面談，不論發明人有沒有出席，對於初審或再審請准申請專利範圍都是有幫助的。
4. 專利發證。一旦一組申請專利範圍被同意，案件就會被准許，付過發證費之後，專利會被印刷以及頒佈。從發證時起直到美國申請日或優先權日起 20 年期間專利都是有效的。從發證時開始的第三、第七及第十一年必須付維持費，如果一案件的申請專利範圍發證後，與公開本實質上相同。權利金之過渡權利於公開及反對侵權人之實際通之時，可以發生。

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

新的英國新式樣法(四)

誰可以舉發撤銷註冊案？

18. 英國法律之又一改變即將施行，因為只有被害

人可主張所有權人無權註冊；如無效原因是因該新式樣與早先已申請或註冊的新式樣太相似，則再一次地，只有後者的新式樣所有權人得採取舉發的行動。

過渡條款-一般

19. 對於現存的申請和註冊新式樣而言，目前的法律將繼續適用直到註冊及其後新的侵權條款實施時。其一效應為，現行申請者將比他們原先所想的有較大的侵權權利。然而，新的侵權條款於新的法規生效前所開始或著手之行動，不能適用。

過渡條款-現存註冊之延展

20. 依目前法律規定註冊之新式樣而主張優先權者，其專利期限將延長優先權日與申請日兩者間的時差。在下一個延展期限之前，這段額外的時間被加到新式樣的專利時限中。例如有一個註冊，其第一次延展到期日為 2001 年 12 月 1 日，因為優先權申請日在 1996 年 12 月 1 日，而因其申請日在 1997 年 6 月 1 日，則下一次延展日期將是 2002 年 6 月 1 日並且其他之五年期間將從這一天計算。

過渡條款-某些舊的註冊之延展

21. 此外，還有一些仍有效的新式樣是在 1989 年最後的英國立法修正案之前所註冊的，而它們有 15 年的期限，這些新式樣現在將生效 25 年。

你的發明有用嗎？(二)

然後 Cortright 女士將訴願委員會的核駁上訴至美國聯邦巡迴法庭（一專門審理專利相關上訴的聯邦上訴法庭），她似乎感覺她受到專利局不公平的對待而且比其他人的標準更高，因為，畢竟專利局已經核准將近一百件有關治療禿頭的方法。例如，核准了從死海泥 (U.S. Patent No. 5,679,378) 還有洋芋片和馬櫻丹屬葉 (U.S. Patent No. 5,665,342) 等材料製成的禿頭良藥

法庭同意了 Cortright 女士且撤銷訴願委員會所駁回她的申請案。法庭認為 Cortright 女士用來恢復頭髮生長的專利申請必須用熟習該技藝所為類

朱嘉中 專利工程師

輔仁大學資訊工程學士

似敘述予以一致解釋。回顧其他用來治療禿頭的專利，法庭得出以下結論，一個用來恢復頭髮生長的專利聲明不是滿頭頭髮的保證。其他請准恢復頭髮生長的專利僅描述先前禿頭區域的生髮或起毛，且聲稱其再生長沒有超出 25%至 50%。如上所述，法庭發現 Cortright 女士的專利申請案，至少描述頭髮的邊際生長是由於使用 Bag Balm，已充分支持它的請求恢復頭髮生長。

隨著本案被提出，實用性的要件是相對簡單即可滿足。你只必須表示你的發明能夠執行一些對人類有益的功能，當在特殊的科技領域僅能期盼邊際效應時，這也許並不多。

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

第七版

因包裝類似而產生之商標詐欺

在未經仔細考慮就進行購買行為之情形下，消費者因為沒有足夠的時間做選擇，往往著重於商品的顏色、整體感覺、裝飾和概念而非以商標做為購買時的考量。

澳洲聯邦法院最近判決二競爭之能量飲料，即使商標主要文字有明顯的差異，但其造型及盛裝飲料販賣時的容器、包裝大致相似，便足以構成一方主張另一方企圖分享其至少部分商譽及客戶。

在以下的案例中(未公開)，紅牛澳洲公司尋求限制其前經銷商大雪梨經銷公司之活動，其過去曾尋求研發及銷售一種以「LIVEWIRE」為商標之類似能量飲料。紅牛公司能量飲料全屬容量為 250 毫升的飲料罐(狹長且直立的罐子)，有如在市場上銷售之各種所謂「能量飲料」。

除了紅牛的商標外，其飲料罐上的特徵有：

- 以紅色為主並有藍色及銀色相襯的背景。
- 在罐子上有一條豎立斜紋。
- 外型有一個巨大的由藍色與銀色構成的菱形。
- 一條水平的線橫跨罐子中央。

紅牛能量飲料相對快速樹立了傑出的市場口碑並具有強大市場潛力，而大雪梨公司決定以自有品牌進入能量飲料的市場，而非僅僅作為其他的飲料

的經銷商。他們研發一種過去在紐西蘭(紅牛公司能量飲料產地)生產的能量飲料，並且以二種飲料罐包裝在市場上推出他們的飲料，其中一種是容量 330 毫升的高瓶子，但另一種卻是與紅牛公司的能量飲料等同的 250 毫升飲料罐裝。而罐上的標籤顏色及圖式亦分別由紅、藍及銀色組成並有搶眼斜紋做出閃電般的圖示。這些都與紅牛公司的飲料罐上的圖案非常的相似。

各公司都依賴行銷專家，但聯邦法庭明顯的偏向紅牛公司的專家所提出的證據，其覺得二種商品具有令人困惑的相似處如下：(待續)

美國商標基本事實 (十四)

美國商業部專利商標局原著

意欲使用申請之額外要求

申請人係以確欲於商業上使用標誌提出申請者，於標誌得註冊前，須在商業上為標誌之使用。開始在商業上使用後，申請人須提出：

1. 如前所述證明使用之三份樣張；
2. 依申請案所指定商品或服務之每一類繳納 100 美元規費；
3. (1) 聲明使用修正(申請案尚未核准公告者)，或(2) 使用陳述(標誌已公告且 PTO 已為核准審定通知)。

相同表格(PTO 表格 1553(Form 1553)，標題為「意欲使用申請案之使用聲明暨宣誓」)得適用於聲明使用修正或使用陳述之申請。

聲明使用修正申請係提出於申請人所提意欲使用申請案經審查委員核准將公告於政府公報以前。倘該聲明使用修正之提出係介於標誌核准公告日及核准通知日間，該等文件及申請規費將不受理退還申請人。

使用陳述申請係提出於申請人接獲核准通知後。勿於接獲核准通知以前提出該申請，否則該申請將不受理。核准通知將不寄予申請人直至：(1) 申請案經審查委員核准；(2) 標誌已公告於政府公報上；及(3) 標誌核准公告於政府公報日起 30 日內無人異議。

第八版

倘申請人未於核准通知核發日起六個月內在商業上為該標誌之使用，申請人須提出使用陳述延期提出之請求，否則該申請案將視為放棄(使用僅為該請求設計之 PTO 表格 1581(Form 1581))。使用陳述延期提出請求之申請規費依所指定商品或服務之每一類 100 美元。

請參看本文前幾期刊登之表格指示及資訊、樣張之資訊、關於使用及其日期，均有關申請實際使用修正或使用陳述。依指示仔細填寫該等表格。在所規

吳懷真 法務專員

中興大學財政系

定之期限內未提出適當形式必要文件將造成申請案視為放棄之結果。(完)

附表

| 商標申請規費 | 商品及服務國際分類 |
|--------|-----------|
| | |

法訊新知

西班牙及歐盟商標尼斯分類第八版生效新增國際分類第 43、44 及 45 類

國際分類第八版於 2002 年 1 月 1 日生效。如新分類標題及解釋備忘錄，原第 42 類分割為第 42 至 45 類。

西班牙局亦已發布該分類新版，於 2002 年 1 月 2 日施行（2002 年 1 月 1 日放假之故）。該局亦陳明保護第 42 類服務之已存在註冊將不重新分類。然而，為檢索有無與較早權利相衝突，所有新申請於第 42

至 45 類之申請案將審查有關現存第 42 類之申請案。

西班牙係採行單一類別系統。因此，於 2001 年底以前申請第 42 類之申請案，因其所指定之服務項目於 2002 年 1 月 2 日以後可能涵蓋四不同類別，將獲一較廣及較經濟之保護。則 2002 年 1 月 2 日以後，相同服務將由各別分類之個別申請案保護。

雖然歐洲調和局（OHIM）可能進行類似之方式，唯目前尚未於其網站上公告新分類之任何通知。

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？