

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8月號 道法法訊 (124) ©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(124)

申請專利範圍之實質變更(四)

- - 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(三十五) - - 黎欣怡

第三版：

電子契約獲得合法承認(三)

- - 蔡豐德

被告自白證據能力之研究

- - 柯清貴律師

第四版：

第五版：

電子版本美國專利之申請(三)

- - 陳益崑

澳洲專利實務

- - 林姿岑

二〇〇二-改變之調整年(四)

- - 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(五)

- - 徐佳琨

如何准予蛋白質結構之專利(一)

- - 陳家慧

第七版：

歐洲也同意電子商務專利(一)

- - 高全有

因包裝類似而產生之商標詐欺

- - 吳懷真

第八版：

<p>西班牙新商標法 ( 2002年7月31日生效 ) -4  - - 朱瑋琪</p> <p>新紐西蘭商標法</p> <p>香港的新聞</p> <p>- - 柯正怡</p> <p>南非法律事件-智慧財產議題 ( 七 )  - - 潘養源</p>	<p>國際商標法例回顧(一)</p> <p>- - 林明燕</p> <p>法訊新知</p>
--	---

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(124)

## 申請專利範圍之實質變更 (四)

辛、內幕大公開---行政機關與司法機關如何以互踢皮球方式構陷人民權益：二十年專利、十年律師生涯雖似未看盡人間繁華，然確曾幾度興念效習水滸傳幾多英雄攻克行政或司法機關，以全「行俠仗義」之義！彼等國家機關之可惡與可恨實令人髮指！然午夜萬籟低吟之際，亦可發現彼等機關之能「猖狂」，實係自身「能力不濟」或「人民縱容」之強烈表徵！夫復何嘆？為明彼等機關如何構陷人民，謹以前開案例設例，描繪數不盡「華夏子民」或台灣人迄今仍遭該等機關如何陷溺？此等冤屈必有「隱情」，既有隱情，必有貌似曲折情節。爰為前開案例模仿得為該等機關陷溺之可能情節如次：

- 1、原告（被舉發人）因第一批證據而遭撤銷之專利權，因嗣後救濟而翻案獲得專利權確定；
- 2、原告專利權鑑於當初未經行政機關採擇之第二批證據，本質上係足勘有效攻擊而真屬證據為撤銷其專利權之證據者；以及
- 3、就第一批證據之不幸敗北，被告尋求行政機關救濟無功，且被告就上級行政機關及司法機關就智慧財產局之違法不採第二批證據之尋求救濟，因後兩機關以類如「事關專業，已有專業機關出具專業意見在案」之理由，拒為救濟確定！

類似前揭情節，於吾人日常生活中並非少見（真教相關人民如何度日或情何以堪？），該等機關各有「充分」不予救濟理由如次：

- 1、行政機關（各類型）當初因疏忽或專業知識不足等原因，無法認知第二批證據之足能毀敗系爭被舉發專利案專利權！本於人類之「原始本能或劣根性」，縱嗣後已能理解其非，恆無勇氣自我糾正，以免罹於諸如國家賠償責任之發生；
- 2、原告以其歷經司法機關（行政法院）確認之「堅強」專利權，嗣後於一般民事法院提起民、刑事侵權訴訟。此際，被告地位雖「天

理」、「人情」上應獲勝，卻必將栽於「國法」下！蓋，第二批證據既足能毀敗系爭專利權，系爭專利權本應「無地自容於人間」，而一般司法機關原得本於調查權之行使，以明此事！乃普通司法機關鑑於專利案件或土地鑑測案件事涉高度專業知識，原非法院力能勝任，故縱發現被告「似確」存有隱情，亦「僅能」搖頭嘆息以「同情口吻」籲知被告：「既有專業爭執，回歸專業機關爭執去罷」，而自動放棄行使其神聖法官職務「解民倒懸」！普通法院法官不得不「忍痛」「痛下殺手」判決被告敗訴；以及

第二版

- 3、如被告真能找出事實、理由及證據，再度尋求行政機關就第二批證據另行重為審查，行政機關必「畏首畏尾」以「委屈口氣」一再重複類似如下言語：「本案既經特別及普通司法機關再三明示被告所陳實無理由，實已可強烈顯示本機關原始所為處分，應無錯誤！如被告有所不服，宜循法律救濟途徑，尋求司法機關命本機關他為處分，方屬正當！如一再促請本機關反於原始正確處分，而另為違誤處分，實非可採！」；
- 4、行政機關與特別及普通司法機關以上述方式交相賊人民權益，此乃「身為台灣人之悲哀」？抑或台灣法律教育失敗，教育出一堆「垃圾律師」無能主持人間正義？抑或整個社會、國家或世界皆病了？人類學家預測人類歷史無法再支撐千年，乃屬真理？

面對前述情節，吾人如何自處？爰為如次思辨：

- 1、吾人於前述夸夸其言，「籲知」行政機關該如何如何？是否吾人所要求於他人者多，而自己所行為或努力者少？現今社會，「好人難當或當不得」幾乎已成「某種共識」？如吾人自身無充任「好人」之勇氣，如何苛責行政或司法機關於完成自身「法定義務」之餘，「好事」「行使正義」？
- 2、「天下無白吃之午餐」，欲獲某種正義（或

好處)·自需以某種付出為代價!期盼「道德勇氣」解此問題·似屬陳義過高之奢望?

3、吾人或社會當予法官何種誘因·以促其願為或嗜為「行使正義」?人間工具除「名」、「利」外·尚有何種工具·足能誘惑法官為之?

4、行政機關出於本能之自衛、或上、下級間之「官官相護」·似屬難能絕跡之現象!人間工具除「鬆其責任以勸其自我改正」、「嚴其責任以嚇阻護短」外·尚有何種工具·足能禁絕官員違法亂紀?

前述問題皆屬「國家大事」·論述專利問題而竟牽扯國家大事·未免太扯了?

## 生物科技上之概念與落實同存主義:雙股螺旋之雙重標準(三十五)

-John M. Lucas, Ph.D.

在駁回一個因不包含核苷酸序列而被視為不充分之敘述時·*Eli Lilly* 法院將焦點放在用來選殖所主張 DNA 之方法上。如上所述·*Eli Lilly* 法院認為該申請案並不符合書面揭露要求·因為該申請案揭露的「僅是一個一般用來製造人類胰島素 cDNA 之方法」·*Eli Lilly* 法院著重在揭露之選殖方法方面·其在該發明當時係常見於所有選殖過程中·而非著重於將該方法轉變成一種用以選殖一個單獨基因之程序方面。該法院認知該用以選殖人類胰島素 cDNA 之方法係合併選殖老鼠胰島素 cDNA 之方法及人類胰島素之胺基酸序列·但是該法院認為該所揭露之選殖人類胰島素基因之方法·即使其係經設計·仍為一個普遍之選殖方法·且可被合理預期·而只用來選殖人類胰島素基因。

用以檢驗一申請人是否已構想出一主張之發明應建立在 *Mergenthal* 標準上·也就是去考量該申請人是否能夠將其主張之 DNA 從所有其他 DNA 中區分出來·以及熟知此技藝之人士是否能夠瞭解、製造及使用該發明。這個標準與一長串案例是一致的·包括 *Amgen*·該法院聲明「基因是一種化學物質·儘管其相當複雜·且關於化學物質之概念·必須責令發明人要能定義該化學物

**黎欣怡** 專利工程師

· 台灣大學醫技系  
· 台灣大學生化所碩士

質使其可與其他物質區分並能描述如何獲得它·已在我們法律中被完整建立」。

## 電子契約獲得合法承認 (三)

統一電子交易法案

立法行動並非僅限制於聯邦層次·所謂統一電子交易法案(“UETA”)在 29 州已被採行(在某些案例有些許修正)·包括羅德島州·佛羅里達州·而且法案在 15 個其他州正在審核或考慮中·包括麻薩諸塞州·康乃迪克州及哥倫比亞特區。

一如 E-Sign·UETA 也是一種授權法·它的是要藉由認證及實行電子記錄及簽章以移除對電子商業之障礙。重要的是·要注意:UETA 並非一種通用的合約法·而且:UETA 並未改變合約之基本的實質規則。UETA 也是技術地中性·因為他並不需要當事人為了製作一份有效的電子合約而使用一種特別的技術。

在 UETA 的第 7 條可見四項基本原則:

- 一筆”記錄或簽章不可只因為它是以電子形式而否定其法律效果或強制執行可行性”。
- 一份”合約不可以因為一筆電子記錄被用為其骨架而否定其法律效果或強制執行可行性”。
- 任何需要書面的法律(除了在 UETA 所列舉者)·可由一筆電子記錄滿足。
- 如果有一筆電子簽章·在一法規之任何簽章要件必須符合(再一次·除了列舉者外)。此類原則是類似於在聯邦 E-Sign 法所採用的那些。

第三版

藉其措詞·UETA 也應用於僅對交易當中各當事人已同意透過某些方法以實行電子交易以及已同意讓他們的交易由 UETA 來規範。因在 UETA 大部分的

**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

**蔡豐德** 專利工程師

交通大學土木工程系

規則是預設規則，即使當事人同意交易將以電子式進行，當事人得因合意而自由修改，撤回或放棄大部分 UETA 的條款。（待續）

## 被告自白證據能力之研究

### 第三項 言詞自白與書面自白

此項分類係以自白之形式而為之。被告如以言詞之方式而陳述自白之意思者，謂之言詞自白；如被告係將其自白以書面記載而為表示者，即為書面自白。書面自白於實務上一般稱之為自白書，又可區分為被告親自作成及由他人代為製作再經被告簽名二種方式，均屬自白之一種。

### 第四項 審判上自白與審判外自白

此項分類係就刑事程序法之觀點而為之。所謂審判上之自白，係指被告在法院審判程序中，依正當訴訟程序對法院承認其犯罪事實之行為；所謂審判外之自白，則係指凡被告在法院審判程序外所為承認自己犯罪事實之行為。

### 第五項 對有職權人自白與對第三人自白

此種非類係依被告為自白之對象而加以區分。如被告係於審判外對有追訴犯罪職權之司法人員而為自白者，即稱之為對有職權人自白；反之，如係於審判外對無追訴職權之第三人自白，即稱之為對第三人自白。

英美法上之自白，並不以在司法程序中為必要，即使在司法程序外向私人為犯罪事實之承認，亦屬自白。日本實務上認為縱純粹對第三人承認自己之犯罪事實，仍不失為自白，亦即，只要是與自己有關之供述，即有自白之適格。

至我國學者及實務之見解，我國學者褚劍鴻認為，於審判程序外，應限於對有調查犯罪職權之人承認自己犯罪事實者，始得稱之為自白，惟如於服務的行政機關調查時所為者，亦稱之為

朱瑋琪 法務專員

· 世新大學法律系

自白，學者通說對於審判外之自白均採肯定說。我國實務見解對審判外自白亦採肯定說。

本文見解對審判外自白亦採肯定說，蓋如依本文對自白之定義而加以檢驗，被告對有司法追職權人以外之第三人承認自己之犯罪事實，其行為應屬於自白。至如將審判外自白列為證據時，在訴訟程序上應施以嚴格之調查證據程序及對其證據能力、證據證明力之限制等情，係為保障被告人權所設，並不影響其為自白之本質。

## 西班牙新商標法(2002年7月31日生效)—4

進行政序:初步審查及公開

註冊程序也包括了某些新的方面。在其中一方面，申請案的審查一部分將會被自治州內有法定資格的團體，部分則由西班牙專利及商標局根據彼此的權限來進行。另外，新法廢除了官方審查中關於核駁的相對理由。在新法中，西班牙專利及商標局將不再有權依據官方自己職權的立場認為申請案與其所引證先前商標相混淆而核駁，反而現在將需要先前商標所有人去異議新申請案。新法將以往官方審定關於核駁的相對理由轉而替換為報告先前已註冊之商標及商號所有人有此新申請案，俾所有人可能，若他們選擇，異議新商標的註冊。在此方面，新法採行與歐盟商標相同的方法，據此歐盟調和局也通知歐盟商標所有人，其權利可能會被較晚的申請案影響之。

商標註冊程序可以歸納成下列幾點:向有法定資格的組織提出申請，收文組織將審查申請案以確定申請文件滿足了最低限度的要求，並給予申請案一個申請日。收文組織將對申請案進行形式上的審查，若順利通過審查或不符合規定的地方已加以改正後，資料將會被送至西班牙專利及商標局，而且官方將接著猶如目前所為—審查申請案的合法性，包含此申請案是否違反公共政策或善良風俗。於審查獲得成功結論時，官方將會將其刊登於官方工業權公報上。公開將會開放一段時間讓所有自認受害人去異

柯清貴 律師

· 東海大學法學士  
· 律師高考及格  
· 文化大學法碩寫論中

議此申請案。根據施行細則草案，異議期間約為二個月。其他關於此程序新的方面則是在異議期間，官方及某些消費者組織將有可能去提出書面觀察報告，說明一些理由認為申請案應被認為抵觸一些原因而絕對核駁。

## 新紐西蘭商標法

繼過去報導，新紐西蘭商標法摘要如下所示：

- 註冊可延展 10 年有效期限
- 提供多類申請
- 簡化讓渡登錄程序
- 簡化商標未使用摘除程序
- 縮短未使用期限由五年到三年
- 廢止防護性的商標註冊

第四版

- 廢止註冊商標的修正
- 限制允許仍在申請中申請案的修正
- 廢止藉由在比較性廣告中使用註冊商標之侵權
- 預防可能會觸犯毛利人及其它團體中重要成員的商標註冊
- 作為防範商標侵權犯罪責任之新條款

選擇委員會澄清商標授權能被登錄，且我們現在能瞭解到現存註冊使用者之登錄將會維持。然而，除非有反對協議，現在的被授權人具有賦予他人使用商標的權利。這是相反於現今法律。

現階段我們並不知新的商標法何時會生效。選擇委員會的報告現在仍被議會所爭論著。我們將繼續報告其發展。

## 香港的新聞

香港專利註冊處的營業時間（星期一到星期六）乃經由啟用傳真而延長為一天 24 小時皆可接收標準專利申請文件。這樣可用以減輕律師在最後時間才接獲海外委託人指示的問題。

從 2001 年 11 月 16 日起，香港政府攸關專利申請之廣告費大幅降低，使得香港標準專利減價 22.6% 及短期專利減價 79.2%。

儘管面臨尼斯分類第 8 版本之生效，商標註冊處將繼續使用尼斯分類第 7 版本來分類商品及服務直到獲得更進一步之通知。實際上，基於以新分類法來申請的海外申請案，在香港這並不會影響優先權的申請。

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（七）

by Browman Gilfillan Inc.

### 醫藥產品

如在申請一強制授權時，專利權持有人成功的證明專利中之權利並未濫用，則一般的製造商在專利權有效期間，將被排除於製造、使用、處分、或進口該專利物品至南非。

在專利權終止時，一般的製造商可以自由複製及使用此一昔日發明，但須確保包裝傳單之商標權及著作權未被侵犯。

### 附錄

雖然在這方面有時受到負面的宣揚，很明顯的，南非政府當嚴肅的努力於減低建保成本之時，亦企圖尊重智慧財產權並遵守其在 TRIPS 協議下之義務。醫藥控制審議會亦做出決定支持禁用一未經註冊治療愛滋病化合物之相等物 fluconazole，其係由治療行動集團（Treatment Action Group）於東方所獲得。

### 短跑選手型車之仿襲

達美樂克萊斯勒阿克田分公司 (DaimlerChrysler Aktiengesellschaft) 及阿芬塔汽車有限公司 (Afinta Motor Corporation (pty) Limited) 在川斯凱省級部門一件未經報導之個案，是有關達美樂克萊斯勒阿克田分公司及達美樂克萊斯勒南非有限公司緊急申請一禁令以禁止阿芬塔汽車有限公司製造及配銷一巴士，其迷惑般近似於達美樂克萊斯勒之麥西迪 (Mercedes) 賓士短跑選手型車。

爭議的起源是來自貿易與工業部邀請呈送用於計程車工業內車輛之設計，上述兩造均呈送建議書，因此在競標過程中是直接之競爭對手。在不同製造商所建議車輛之展示會上，達美樂克萊斯勒公司(DaimlerChrysler)因阿芬塔公司(Afinta)所展示的一款車之外型而表關切，觀點是其為達美樂克萊斯勒之麥西迪(Mercedes)賓士之修改型，或其形狀、設計及一般外型基本上相同於麥西迪(Mercedes)賓士短跑選手型車。在達美樂克萊斯勒公司所發動之訴訟程序中，法院主要作了以下判定：(待續)

**潘養源** 專利工程師

- 中正大學電機學士
- 政治大學企業管理碩士
- 美國密西根大學工業工程碩士

## 電子版本美國專利之申請 (三)

by Matt Lattig

鑒於近年來美國專利法以及美國商標專利局程序的改變，在未來一般美國代理人將會處理以下方式所列舉的新案件：

1. 除非是明白指示，否則新案件將以傳統方式提出申請文件紙本，以及其他任何需要的先行修正。這可能會影響到任何專利申請案件因而公告授予暫準保護權利。
2. 如果獲特別指示進行申請專利範圍之修正以保護任何暫準權利，並且至少在期限七天前，獲提供申請案之電子版本，則他們會以(A)方式提出修正本之紙本或是(B)方式以電子版本提出申請。

若選擇(A)方式，我們將必須修正該申請案並列印一份新的文件，將其呈送美國商標專利局。此種方式需要發明人在確認修正本之後簽署宣誓書。

無論何時提出電子版本申請書，請同時寄送一份紙本之申請案內容。

即使剛開始申請時並非以電子版本向美國商標專利局提出申請，嗣後依然可以提交電子版本並且要求公告修正申請案。(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

## 澳洲專利實務

### 澳洲 CSIRO 家畜事業

對現存科技而言，最大的兩個優勢是，可以簡化生產—被應用的病毒可以輕易地被複製，而非必須從起跑線中被生產出來，以及簡化傳遞。該病毒可以透過食物或水而被導入，反之，從前的方法是利用人工接種。這對農場經營者而言，是大大的降低了成本及人力，並且有效的增加了利益。一連串利用雞隻的試驗顯示，在產量上能有百分之十的增加，而對該一產業而言，一個百分比的增加也被認為是相當重要的。

這類科技的專利在許多的司法管轄領域下申請，但最近在美國獲准之 FAV 專利是對希望於其他領域者而言一個很好的成功指標，但它卻不是一個簡單的程序。因為，大家都知道，美國是對生物科技申請施以更多詳細檢查以確定是否真的可以實現的一個困難環境。對揭露數量的要件是必須支持在審查過程中改變的廣泛的申請專利範圍，因此，目標將推展至關於什麼是可以主張專利的。

澳方、美方代理人、與包括領導的科學家 Dr. Mike Johnson 以及疫苗及治療經理 Dr. Adrian Hodgson，而在 CSIRO 之團隊間公開且不斷的溝通終於獲得回報。經過三方間大量的討論及評估作法選擇後，達成了一個成功的策略。申請人終於在母案之一個部分接續申請案的接續申請案中獲准專利。母案提供了在那時唯一可獲得的數據—一個在腺病毒中之一特殊位置上插入一特殊抗原的實例。而部分接續申請案則提供了更進一步的一些在病毒內的各種位置上插入各種抗原的實例。美國專利商標局一開始是以 CSIRO 在申請最初澳洲案時，並沒有確切的瞭解他們發明的範圍而初次核駁了這些新的數據，並且，準備只核准在母案中所提供之單一實例做為基礎的部分。

**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

定的准前進程，該法條將於 2002 年 7 月 1 日起生效。

## 二〇〇二年-改變之調整年 (四)

### 分割案申請時限之展延

過去，依循 G 10/92 之決議，專利申請人僅可根據歐盟專利細則第 25 條第 1 項之規定，在依歐盟專利細則第 51 條第 4 項之規定獲准專利前，提出分割案之申請。現在分割案之申請時限已獲得展延。只要其先前較早之相關歐洲專利申請案仍處於一懸而未決之狀況下，亦即直至其獲准之決定前，其分割案均可被提出申請。新修改後之歐盟專利細則第 25 條第 1 項之規定在 2002 年之一月 2 日開始生效，其內文如下所示：

專利申請人可提出任何與先前較早仍處於一懸而未決之歐洲專利申請案具有相關性之分割案申請。

在歐洲專利公報公告該專利申請案獲准歐洲專利之日前（不包含當日）或專利申請案遭核駁，撤回或視同撤回前，該專利申請案均屬一未決狀態；又若當申請案駁回決定之訴願被提起時，在訴願處理階段，該申請案之分割案仍得以提出申請（相關文件可參閱歐洲專利局之審查基準，第 A-IV 章 1.1.4 部份）。然而究其實際，要準確地預知歐洲專利局在何時會確切公告某專利可獲准是不太可能的事情。因此，專利申請人將可如過去般及早審思提出分割案之申請，較佳在宣告其欲獲專利獲准之文本經核可前提出。

而在前述條文中，“任何”一詞之引用旨在釐清母案究係何種專利申請案係無相干。該母專利案亦可為一較早之分割案（早期歐洲專利局處事之實務）。又與歐盟專利合作條約(Euro-PCT)專利申請案有關之分割案僅可在該歐盟專利合作條約專利案仍在歐盟專利局處於未決狀態，而該歐盟專利局則充作指定或選定局，亦即其必須被導入區域性階段。

這項新修定之歐盟專利細則第 25 條第 1 項規定可被視為更具實值變革之新修改歐盟專利細則第 51 條規

胡文和 專利工程師  
· 台北科技大學電子系

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

### 進口商之利多消息

這些原理中關於可在人體發現之生物原料更在歐洲指令中被定義如下：

1. 人體在不同時期之形態、發展、以及包含序列或部份序列基因之人體元素其中之一的單純發現無法構成發明專利要件。

2. 從人體分離出來之元素或以其他技術製程製造之包含序列或部份序列基因之元素是構成可發明專利要件的，即使該元素之結構和其他自然元素之結構是相同的。

3. 序列或部份序列基因之產業利用性必需揭露於專利說明書中。

這些原理實效上僅被視為現行歐洲法律之一宣告，但其仍然是有益的。未來一旦人類基因組計劃之初始階段完成，且生物科技愈來愈致力於改善自然而不是複製自然，這類議題將變得較不重要。

4. 科技授權協議，應注意：

科技市易及科技估價；  
科技授權協議之 EU 競爭規則及關鍵議題；及  
科技授權協議及授權形式

第六版

## 美國智財權判決集錦 (五)

均等論之進一步消逝

若任何專利元件之限縮性修正使得該元件的詮釋範圍不會超出其字面意思，則邏輯上的反應是藉由增加專利層級的數量作為補償，使得專利範圍的光譜由廣大到特定。這樣一來，想在專利局程序之最後階段能至少保留一些原始未修改的專利範圍的希望將會增強，所以這些專利範圍就是在均等論下而被賦予權領域之詮釋。

同時，專利代理人將增加變換角度以求切入創作，以致增加專利範圍的數量讓其中不同特徵的結合再加以洗牌，故一個特徵的敘述並不能決斷該

專利是否有價值(即使事後被縮小)。發明創作係以多種方法被主張。若一個物品或方法有五種特徵，而有可能各自地具可專利性的區分各該發明創作，則此創作將會有成打的主張方式。全部的專利範圍都是適當的保護此創作所必須的。

其結果是增加專利範圍之數目以保護無數的細節，我們被迫跳脫什麼是發明所遺留的線性概念，而轉變成致力提供一發明能擁有多維網狀的專利範圍。1965 年時擁有四個權利項的專利到了2001 年就有兩百一十個。

**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

這個改變是不會回頭的。如果科學知識每五年半增加一倍，那就會促進科技上的專業分工世界，故日益細膩層次之詳情、細微末節及複雜性於領航世界都屬必須。

聯邦巡迴上訴法院對 Festo 案所作成的決定只是其中的一小部份。專利的增殖與複雜層次的增加，侵權訴訟費用的增加，以及為了確認主張或防禦性的迴避專利範圍的必要，全部都是為了確定，構成 Festo 案判決基礎的原則：任何在單方申請程序中所縮小的專利範圍之範圍縮小會將修正鎖定在字面意義上，而在法律風景上留下一常駐景點。

## 如何准予蛋白質結構之專利(一)

藥物範圍的工作團隊對闡明立體的蛋白質結構是特別感興趣的。後段基因組的研究進展將使藥物活性化合物與目標物之間的特定交互作用有更好的協調。立體蛋白質結構這方面的知識可使研究團體設計出具有改良的藥性與增加的藥效而較少不利於病人的副作用的藥物。此外，這些知識將有助個別設計的藥物產生。

到 2002 年三月為止，歐洲專利局並未頒布任何有關蛋白質結構可准專利的方針，以及何種型式的權利項可被審查部門接受。

為了建立這些方針，歐洲專利局已經成立一個委員會來處理這些內容。然而，依照我們的資料，委員會的努力仍在進行

**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

中。到目前為止，歐洲專利局發現自己與美國專利商標局處於相似的狀況，雖然美國專利商標局現已授與相當數量以蛋白質結構為基礎的專利（可參見 US-A 6,303,287）。

### 問題

為何蛋白質結構之可准專利性問題如此困難而使幾許專利局難以決定？這是因為這些問題是各式各樣的。

首先，關於科學家已建立立體晶體結構的蛋白質。雖然這些工作總是有野心且耗費時間的，但是其起始物常常都是已知的蛋白質。這仍然適用於現在，特別是當人類基因的定序接近完全確定以及至少一個潛在蛋白質已從密碼區域以電腦模擬方式被轉譯出來。化合物的可准專利性有一中心準則：如果一個化合物已知於先前技藝，則新的及更佳優點性質的辯知亦不能使此化合物為新穎的。

**徐佳琨** 專利工程師

大同工學院機械工程學士

## 歐洲也同意電子商務專利 (一)

自從九十年代早期以來，USPTO已經充斥著愈來愈多的所謂的網際網路專利，但這些專利顯然未被大部分的商業界承認。然後，在1998年7月美國聯邦上訴巡迴法庭在 *State Street* 銀行與信託公司對抗 *Signature Financial Group* ( 股份有限 ) 公司的案子裡作出了它的決定(149 F 3d 1368; Fed Cir July 23 1998)，而它在主要商業刊物頭條中的討論不僅在軟體工業中，而且尤其是在銀行業中的專利保護激起了一個新意識。

原因在於這個決定被視作美國在保護商業專利上的突破。1999年4月，*AT&T* ( 股份有限 ) 公司對抗 *Excel Communications* 公司(172 F 3d 1352; Fed Cir April 14 1999)的案子中，一個進一步的決定確認了在 *State Street* 案子發展出的原則係平等地適用於機構和製程或者方法的專利主張。

注意在美國有關電腦相關發明的判例法發展中，*State Street* 和 *AT&T* 似乎連續不斷與早期的 CAFC 判決，如 *re Alappat* (33 F 3d 1526; Fed Cir 1994) 一致，係在強調這問題不在於是否有一個相關數學的

演算法或者是否所主張的實質內容係從事“生意”，而是在於是否包含這演算法的發明整體產生一有用的、具體的和有形的結果，此代表演算法的特殊、實際應用是有專利性的。因此，這些決定在美國中是更進一步一般地確認軟體專利的可專利性。

但是，在美國以外特別是在軟體相關專利方面  
第七版

面以嚴格著名的歐洲情況如何？自然地，問題產生在是否一般如此或類似的有關電子商務方法或者生意的方法的專利申請案在歐洲中也是具有可專利性以及在那裡立法情況是如何？

## 因包裝類似而產生之商標詐欺

1. 幾乎一樣的紅色、藍色及銀色的構圖設計；
2. 相似成分的平台；
3. 兩種商品之面板具有相似的設計及佈局，即各皆結合豎立斜紋及而由一水平線所平衡；
4. 一樣的產品容器造型；以及
5. 兩種產品皆以傳遞「年輕、能量、活力、力氣等」訊息而有目標市場心目中之定位。

法庭一致同意能量飲料的市場是一種『衝動式』型態的消費市場，此種市場形式存在於超級市場或便利商店所販賣的大部分商品，而或許不會發生在銷售家具或服飾的情形。

因此，不同於 1982 年梅森法官在帕爾達風俗建築家具公司對普汝公司的判決(149CLR191 號)所宣示，在衝動式購買行為之情形下，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、一般感覺、裝飾和概念而非以商標做為購買時的考量，然而在其他市場，品牌可能對消費者的選擇有較重大的影響。法庭摘錄 1995 年 2 版【Wadlow，以(贗品等)蒙騙之管制法】中 429-430 頁中『對消費者而言，依照商品的部分整體外觀自超市架上選擇商品與依據名稱來選擇購買之次數相彷彿似乎是相當

正常的一件事。最困難的是找到消費者所依賴之精確的視覺上的效果來購買商品之線索。儘管事實上許多特殊商品的商標時常彼此間具有整體的類似性，人的眼睛似乎能區別他們而不需要經過刻意參照商標的名稱即能選擇。然而不幸的是，在已發表的案例中並無針對這種效果做過客觀分析，而自行聲稱何者具或不具顯著性並無助益。』

在這個案例中曾舉出一個例子來證明當大雪梨的商品被消費者購買時所產生之真正的混淆或欺騙，雖然消費者在購買過程中清楚知道她所購買的並非紅牛公司的產品，但因為她發現商品是在紐西蘭製造，並且因為包裝的相似而感覺該商品與紅牛公司的商品製造處相同。這項證據被批評的同時，法庭無疑地接受由消費者所聲明的基調：她被大雪梨公司的商品所欺騙了。

吳懷真 法務專員  
中興大學財政系

## 國際商標法例回顧 (一)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

### 阿根廷

#### I.B.8 混淆誤認之可能性

在亞內特製藥公司與亞賽特拉全奧克薩有限公司爭訟案 (Arnet Pharmaceutical Corp v. Aceitera General Ocheza S.A.) 中<sup>註一</sup>，原告訴請註冊該「NATURA VIGOR」於第 5 類之產品。

第一審法官認定該標誌相混淆近似於亞賽特拉公司 (下稱 Aceitera) 「NATURA」標誌並駁回原告之訴。布宜諾斯艾利斯上訴聯邦法院以「NATURA」商標於阿根廷係食用油之著名標誌為由，支持原決定。因此，系爭標誌之第 5 類註冊無法構成「防禦」。反之，Aceitera 具一製造第 5 類產品之正當資格及於該範圍避免「NATURA」商標特殊顯著性之稀釋。「NATURA」字加「VIGOR」無法區別新標誌至排除與「NATURA」標誌相混淆之任何危險之程度。事實上，「VIGOR」字得與維他命產品及食品相關連。

聖母民團 (Mater Dei Asociacion Civil) 訴請註冊標誌「MSD」於第 5 類「醫療用飲食補充物」。默克公司 (Merck and Co. Inc.) 已取得相同標誌「MSD」於相同第 5 類，並涵括「醫療用飲食補充品」之註冊。第一審法官及布宜諾斯艾利斯上訴聯邦法院決定標誌相同及不得共存<sup>註二</sup>。

#### I.B.8.a. 標誌近似性

「POMMEVERTE」及「POMME VERTE」二註冊於第 3 類之標誌所有權人查理·里薩爾帝 (Carlos Lizardi) 向申請註冊於同類產品之蘭寇香水及美容公司 (Lanecôme Perfume et Beaute & Cie) 之標誌「POMMETTE」提出異議。

第一審法官基於對大部份人口而言法語係外來的及「POMMETTE」與「POMMEVERTE」二字之不同意涵復非該等人民所得瞭解，駁回蘭寇公司（下稱 Lanecôme）之主張。布宜諾斯艾利斯上訴聯邦法院考量標誌之字首部份均係相同之文字「pomme」及該字尾音節「TTE」與「TE」之讀音相同，支持原決定<sup>註三</sup>。

約瑟·坎伯斯·裴爾日（Jose Campos Perez）申請註冊標誌「SKINWELL」於第 3 類產品<sup>註四</sup>。亞瑟醫學實驗室公司（Laboratorios Medical Arche S.R.L.）以其註冊於相同第 3 類之「KEENWELL」提出異議。

布宜諾斯艾利斯上訴聯邦法院判予異議成立。標誌分享相同字尾「WELL」及該等字首「KEEN」和「SKIN」無實質地差異，造成混淆之可能性。

## 第八版

庫博化粧品工業有限公司（Industria Cosmética Cooper Ltda.，下稱 Cooper）註冊商標「ELLE ELLA」於第 3 類，限制於「外性人體用除臭產品」。Cooper 獲此註冊乃透過一與哈吉特·菲利佩奇·伯雷斯（Hachette Filipacchi Presse，下稱 Hachette）簽定之撤回以其註冊於第 9 及 16 類標誌「ELLE」異議同意書。

同意書中 Cooper 承諾不以透過「ELLE ELLA」商標使用或註冊取得之任何權利對抗標誌「ELLE」之使用。Hachette 因而相對接受就 Cooper 標誌之未來延展申請案及/或新註冊案不提起異議。

Hachette 嗣後申請商標「ELLA」於第 3 類註冊及 Cooper 異議之。布宜諾斯艾利斯上訴聯邦法院基於當事人間不得簽署允許（授權）明顯造成與其他已註冊標誌相混淆類似之標誌註冊之合約以規避公法（本案係指潛在消費者之利益），駁回 Hachette 之

訴<sup>註五</sup>。（待續）

註一：該第 20.496/96 號訴訟案於 2001 年 3 月 1 日經布宜諾斯艾利斯上訴聯邦法院第三法庭判決。

註二：該第 5432/99 號 Mater Dei Asociacion Civil v. Merck & Co. Inc. 案於 2001 年 4 月 10 日經布宜諾斯艾利斯上訴聯邦法院第一法庭判決。

註三：該第 224/98 號 Lanecôme Perfume et Beaute & Cie v. Carlos Lizardi 案於 2001 年 2 月 22 日經布宜諾斯艾利斯上訴聯邦法院第二法庭判決。

註四：該第 19468 號 Campos Pere, José v. Laboratorios Medical Arche S.R.L. 案於 2001 年 2 月 27 日經布宜諾斯艾利斯上訴聯邦法院第一法庭判決。

註五：該第 6161/98 號 Hachette Filipacchi Presse v. Industria Cosmética Cooper Ltda. 案於 2001 年 2 月 27 日經布宜諾斯艾利斯上訴聯邦法院第一法庭判決。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

## 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

新分類方向及解釋備忘錄：

第 42 類- 科學及技術服務及其相關研究及設計；工業分析及研究服務；電腦硬體及軟體設計及發展；法律服務。

第 43 類- 提供食物及飲料服務；暫時性住宿。

第 44 類- 醫療服務；獸醫服務；人類或動物衛生及美容；農業、園藝及林業服務。

第 45 類- 由他人為個別須求提供個人及社會服務；為財產及個人保護之保全服務。

\*\*\*\*\*

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？