

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9月號 道法法訊 (125)©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(125)

申請專利範圍之實質變更(五)

- - 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(三十六) - - 黎欣怡

第三版：

電子契約獲得合法承認(四)

美國臨時雇員-你有責任嗎?(一)

- - 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(八)

- - 潘養源

滅絕物種之專利性：消失技藝的復活(一)

- - 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(五)

- - 黃敏益

韓國最高法院在專利侵害案件上確立新判例

- - 胡文和

第七版：

香港智慧財產權(一)

- - 徐佳琨

如何准予蛋白質結構之專利(二)

- - 陳家慧

歐洲也同意電子商務專利(二)

- - 高全有

第四版：

西班牙新商標法 (2002年7月31日生效) -5

- - 朱瑋琪

澳大利亞專利法的變更

- - 柯正怡

第八版：

因包裝類似而產生之商標詐欺

澳洲網域名稱登記 (一)

- - 吳懷真

國際商標法例回顧(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(125)

申請專利範圍之實質變更 (五)

壬、專利核准公告後，專利權人得否引用存於說明書、卻不見諸原申請專利範圍之技術內容，資為進一步限制申請專利範圍之依據（搞了半天？終於進入正題）：此一命題之嚴肅性，於如下之假設條件見之：

- 1、原核准申請專利範圍僅就上位概念為請求；
- 2、原核准申請專利範圍未曾請求而見於說明書實施例之下位概念特徵如併入獨立項，以充任進一步限制或特徵，乃確可有效克服該引證案，而確屬可准予專利者。

前述條件下，前開命題之核心在於：

- 1、核准公告後，申請人得否將原核准申請專利範圍未曾請求而見於說明書實施例之下位概念移列於申請專利範圍之獨立或附屬請求項？
- 2、前述答案之理論基礎何在？
- 3、前述答案公允否？

癸、依申請專利範圍之正常撰寫邏輯，獨立項係屬上位概念，並逐次於附屬項中展佈屬其範圍內之中位及下位概念或實施例。故理論言之，其下位概念實施例原在其原始揭露範圍內。乃申請人因故意或過失而未能載入其內，則嗣後得否列載申請專利範圍之內，「再邀」「公平」審查？就此，吾人謹申論如次：

- 1、如吾人能辨知申請專利範圍之修正法理，則前述問題之答案理應即曉：查，專利權未准之前，其一申請專利範圍一處於浮動狀態，隨時(依我舊專利法下為然，依新法須於限定時機，詳參新法第四十四條之一)得據所發現客觀引證資料，依申請人之主觀理解或意願，定其所認妥適之一申請專利範圍一。此一申請專利範圍一，在公眾審查階段(即尚未領得證書之異議階段，現行專利法第四十四條之一第三項第五款請參照)，尚得依法予以調整(如同系爭被舉發案般試圖自詳細說明部分拾取材料，充為改易或增添原一申請專

利範圍一所未見之描述)。然於核准審定公告之後(現行專利法第四十四條之一第四項後段請參照)，依專利「見光死」(新穎性)之特性，其原始未請求之範圍，皆將發生失權效果；或於確定既准之後(即，已過異議階段，並已領得專利證書)，其一申請專利範圍一乃因而底定，而無可輕易矯改，俾謀公眾權益確保！詳言之，凡一申請專利範圍一有記載者，他人皆不得輕易逾越雷池一步，然其所未記載者，則已落入一公眾領域一(public domain)，而為世上任何人所得自由運用或實施！

第二版

- 2、更詳而言之，如原申請專利範圍既載有較大範圍之獨立項，又有範圍較小之附屬項，則縱於請准後，因另發現強有力之引證資料足以毀壞獨立項之有效性時，申請人或專利權人仍得自由將附屬項併入獨立項，以得一較小範圍之新獨立項，而使專利權仍有效存在(此即前開專利法條項第一款所謂因一申請專利範圍過廣一而許為縮減之範例)。唯如原申請專利範圍僅載有較大範圍之獨立項，而無較小範圍之附屬項，則其無異向大眾宣告：『本人所申請之專利範圍，大如說明書中一申請專利範圍一所載，如有人能毀敗其可專利性，本人願遭專利權撤銷之後果；如任何人均不能質疑其可專利性者，請慎防任何涉足其領域之行為，否則自必追究無赦！』。其為解釋必當如此，否則社會公眾無法預測未來真有涉及侵權之行為時，專利權人究將縮限其範圍至何一程度，以為主張！專利權既准之一層意義在於：其一申請專利範圍一終獲確定！如吾人竟反於此一法正義而不採，乃認專利權人竟可嗣後隨意縮限其範圍至某

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

一特定時空所屬意之特定範圍時，則社會公眾之法律生活如何求其安定性？社會大眾如何營其專利生活而無虞突襲反噬？如何放心於今日之合法，將不致成為明日之非法？故如某專利所擁較大範圍之獨立項無以確保，又未備有較小範圍之附屬項得供裁縮減併，則系爭專利本應遭受撤銷專利權之命運(如此世上因而有可歸責者，輒為專利權人申請之初為何如此張狂，竟然試圖攫取偌大專利權範圍；或遇人不淑、所託非人，乃無能代為撰就適切或妥當之申請專利範圍)，委無疑義！

生物科技上之概念與落實同存主義:雙股螺旋之雙重標準(三十六)

-John M. Lucas, Ph.D.

D. 事實擁有即已足夠或一核甘酸序列乃屬必須？

即使在申請人已擁有一主張之 DNA 的情況下，聯邦巡迴法院仍然可能要求揭露一主張之 DNA 的完整核甘酸序列，以滿足概念與落實同存主義。在 *Amgen* 案例中，該法院認為「當一個發明人不能夠想像出一個基因之詳細構造以與其他物質區分時，如同獲得它的方法一樣，直到落實發生，也就是該基因被分離出來以後，概念是無法被達成」。而由此而生的問題便是什麼符合「分離 (isolated)」的定義。在重組 DNA 之領域中，「分離 (isolated)」一字代表的是一種技術名詞。當一選殖之菌落可從所有其他菌落中挑選及純化出來時，即表示該菌落被「分離 (isolated)」。

從這表面來看，其所顯示的意義便是當一選殖之 DNA 被分離出來時，該概念即已落實，但聯邦法院可能不贊同如此說法。*Fiers* 法院認為「不論分離時採用的方法之複雜性或簡單性，一 DNA 的概念，如同任何化學物質的概念一般，是需要除了其功能上效用外有關該物質之定義」。依 *Fiers* 判決，即使 DNA 已被分離出來，該概念仍需更多 - 該 DNA 之一精確定義，如其訊號所定

義一般。此說法係被 *Eli*

黎欣怡 專利工程師

· 台灣大學醫技系
· 台灣大學生化所碩士

Lilly 所支持，而 *Eli Lilly* 即認為一 cDNA 的敘述係「通常藉由詳述組成該 cDNA 之核甘酸序列來達成」。在 *Chiron* 判決之北加州地方法院便接受 *Eli Lilly* 之解釋，判定在一發明人得知該相關 DNA 之核甘酸序列之前，該發明人並不具有該特定化學結構 (亦即概念) 之知識。

電子契約獲得合法承認 (四)

製作可強制執行契約的秘訣

除傳統要約要件，為製作一可強制執行契約之承諾及兌價，應考慮下列建議以滿足由電子簽章 (E-Sign) 及統一電子交易法案 (“UETA”) 所附加的額外要件：

- 儘管同意通常可以由上下文或行為來推論，如果你要藉由電子方式來進行交易，取得雙方當事人的同意才這樣做。
- 假如你不要藉由電子方式來進行交易，得說清楚。
- 確認交易記錄或文件以可依受領方得保有及精確重製之一形式來聯繫。

美國臨時雇員—你有責任嗎？(一)

公司從資源公司租得臨時或永久員工可能不得再避開先前想法對僅屬於配給職員的公司之雇主/雇員責任。平等雇用機會委員會 (“EEOC”) 最近已發表新的強制指南，關於具殘障美國人法案 (“ADA”) 的應用。它涵蓋所謂零工—由 EEOC 所採用來描述範圍從傳統可能僅在你的辦公室—兩天的臨時工，到以一長期指派的一臨時工，或到日漸受歡迎的一外頭公司是你的員工之真實直接雇主並且處理所有的人事及人力資源功能之回租安排的一種通稱的措辭。

第三版

EEOC 在 1997 年首先干預零工領域，當他發出關於其他在其範圍內聯邦法令之應用的一強制指南時，特別是美國法典第七號。按照 EEOC 的解讀，事實上在你的辦公室露

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

面的任何人是一雇員，且可如他或她的雇主般，對你的公司提起訴訟。EEOC 今已應用此分析予 ADA，故那些假使不遵守由 EEOC 制訂苛政之公司，使用配賦員工或臨時公司之雇主將有可能違反 ADA 之潛在不可預期的結果。（待續）

被告自白證據能力之研究

第三節 自白與相關概念區別

第一項 自白與自認

第一款 美國法

早期美國證據法權威學者 Wigmore 與 Morgan 等人，多認為自白為刑事自認之一種，蓋 Wigmore 等人對於被告就其被控之犯罪事實之承認，無論其承認之程度如何，均稱之為自認，而認其法律效果與自白幾無差別，並無加以區分之必要。惟後來之多數學者及實務見解均認為，自白與自認之間仍有加以區別之必要，而認為自白為被告對其犯罪事實之全部承認，自認則為被告就犯罪事實為某種不利之表示但未達自白之程度者。換言之，自白為被告承認所有成立犯罪所需之要件事實之供述；而自認則係被告未承認成立犯罪所需之所有基本要件事實，而僅承認部分有助於證明犯罪成立之事實而已，申言之，

自白必須被告明白承認被指控之犯罪或構成該犯罪之事實者始屬之，如被告所承認之事實，仍須與其他事實併為考慮始足推論其犯罪時，則該承認應為自認而非自白。例如，被告供稱曾為合致於刑法客觀構成要件行為之實施，但並無犯罪之故意時，其承認應僅為自認而非自白，又如被告就犯罪構成要件之事實加以承認，但同時又主張有阻卻違法事由之存在時（例如承認殺人之事實，而主張係出於正當防衛），則其承認亦為自認而非自白。

自白必須被告明白承認被指控之犯罪或構成該犯罪之事實者始屬之，如被告所承認之事實，仍須與其他事實併為考慮始足推論其犯罪時，則該承認應為自認而非自白。例如，被告供稱曾為合致於刑法客觀構成要件行為之實施，但並無犯罪之故意時，其承認應僅為自認而非自白，又如被告就犯罪構成要件之事實加以承認，但同時又主張有阻卻違法事由之存在時（例如承認殺人之事實，而主張係出於正當防衛），則其承認亦為自認而非自白。

第二款 日本法

日本刑事訴訟法將自認規定於第三百十九條第三項，而認有罪的自認與英美法上之「有罪的答辯（guilty plea）」同義，依日本刑事訴訟法第三百十九

條第三項規定，有罪之自認亦與自白相同，作為認定被告有罪證據時，均有補強證據之必要。

第三款 我國法

我國刑事訴訟法並無「自認」之明文^{註一}，僅於第一百條規定有「其他不利之陳述」，我國學者陳樸生先生謂：「稱其他不利於己之陳述，指自白外之其他單純承認不利於己之事實所為之陳述皆屬之，或稱為不完全自白。一般稱此不利之陳述，為自認。」認為我國刑事訴訟法第一百條規定之「其他不利之陳述」即為自認。本文從此見解，蓋我國刑事訴訟法第一百條規定：「被告對於犯罪之『自白』及『其他不利之陳述』，並其所陳述有利之事實與指出證明之方法，應於筆錄內記載明確。」既將「自白」與「其他不利之陳述」分別臚列，二者自屬不同，故所謂「其他不利之陳述」應係指被告所為尚未達自白程度之不利於己之陳述而言（例如被告承認犯罪構成要件事實，但主張有阻卻違法事由），本文認稱之為自認甚屬適當。

註一：我國現行法中僅於民事訴訟法第二百七十九條、二百八十條中有自認之明文規定，其與刑事訴訟之自白有以下幾點不同：一、自認為民事訴訟上承認他造當事人所主張不利於己之事實；自白為刑事被告就自己犯罪事實承認有罪。二、民事訴訟法所規定者為訴訟法上之自認，至於訴訟外之自認，得為證據者，並未規定於法律；刑事訴訟法所規定之自白，則兼指審判上及審判外之自白而言。三、訴訟上之自認，他造無庸舉證，故自認成為證據法則，有拘束法院之效力；自白在一定之要件下，得為證據，其證據力仍由審理事實之人判斷之。四、民事當事人不爭執者，得視同自認；刑事被告沉默而不為陳述者，不得視同自白。五、民事，自認得由任何一造當事人或其代理人為之；刑事，自白則必須由被告為之。六、自白必須具備任意性及補強證據之必要；自認則不受此限制。詳參閱李學燈著，「自認之比較研究」，載於中興大學法商學報第四期，頁一〇八。

西班牙新商標法(2002年7月31日生效)—5

異議的原因或理由

關於商標申請案可能被異議的原因相當地廣，其因素從考量公共利益的保護，即申請案違反任何絕對原因而應核駁，至個別私人利益，即違反相對理由而核駁。

經由一些主要絕對核駁的理由，我們可能述及：①一個標誌並未符合一個商標的定義，或缺乏顯著性，

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

或其係描寫或係此商品或服務之慣用名稱。②標誌的形狀係出於此商品項目之本質，或此商品的形狀乃獲得技術所必須，或此形狀會給商品基本的價值。③標誌可能誤導大眾，例如關於商品或服務項目之本質、品質或地理上的來源。④標誌複製或模仿徽章，國旗或其他象徵西班牙或西班牙自治聯盟或其他領土組織或甚至是其他國家者。

此外，較早商標或與申請案有衝突之其他權利可能是提起異議的基礎。這些包括了較早西班牙國內的、國際的或是歐盟商標申請案或註冊案而與新申請案在標誌上相近似，且商品項目相同或重疊。新法授與著名商標(為適切領域的人所知)或享有聲譽(即為一般大眾所知)較好的保護。在此方面，一個

第四版

商標申請案與先前著名或享有聲譽的商標相近似可能會被拒絕註冊，即使其欲保護的是不相似的商品/服務項目。

另外與以往法律不同之處就是異議的基礎若係基於未經註冊的商標，但此商標係符合巴黎公約第六條所定義之著名商標之可能性，商號的所有人並未於西班牙專利商標局登錄或公司名稱持有人可能同樣地提起異議，但須釋明商號或公司名稱已在整個西班牙領域使用或有名。

最後，異議亦有可能係基於其他權利而提起;如①人名或與申請人以外的人外觀近似②名字、姓氏、筆名或其他的標誌，對於大眾而言，係指申請人以外的人，及③標誌係複製、模仿或改編被著作權或其他工業財產權(例如工業新式樣)所保護之作品，除非有適當的同意，否則並不能為商標註冊。

澳大利亞專利法的變更

從 2002 年 4 月 1 日，獲得澳大利亞專利的一些實體的及程序變更。

調查結果

無論是澳大利亞標準專利申請或創新專利申請在 2002 年 4 月 1 日還未被接受者，由申請人或原申

請人所作之任何調查結果都必須提供給澳大利亞智慧財產權局 (IP)。這些規定也包括對應各地專利申請之任何調查。由申請人所提出或要求調查而獲得之調查結果也必須受這些規定所支配。這些規定相似於美國的資訊揭露聲明書 (IDS) 規定。如同在美國，這是一個不間斷規定。任何調查結果在澳大利亞專利被確認之前都要提出。

有關於調查報告條款法令之公佈在三月底公佈。並有一些指導方針被提出。這些被摘要如下：

實際有關文件影本並不需要被提出，對已發行調查報告的專利局所作調查，調查報告的影本必須要被提出。對由專利局所作調查而其結果出現於審查報告者，其所列舉的引證文件列表必須要被提出。如係其它單位所為調查，其所列舉的文件必須要被提出。調查報告列舉出一些隨後經揀選而得最終相關文件表列之可能相關文件，這樣選取的文獻並不需要被提供。選取的文件如非專利文獻，能夠找出該文件的充分書籍訊息則必須提供。提供審查報告及調查報告影本以符合規定

柯正怡 專利工程師
華梵大學電子學士

是被允許的。然而，此方法不被建議。任何文件都將被提供而受公開檢查。許多調查報告也包括相關文件的評論，在審查期間，對申請人可能變成有問題。

南非法律事件-智慧財產議題 (八)

by Browman Gilfillan Inc.

朱瑋琪 法務專員
· 世新大學法律系

仿襲

在處理顯著性要件時，

其有關於仿襲行動中聲譽或基礎之獲得，法院陳述：「並不需要產品之整體外觀具有顯著性」。在適當之情況下，外觀之特別部份可以是有顯著性的，而僅使用原告商品之部份亦能構成仿襲。仿襲案例可因以所關切商品之外形或構造為基礎而做成。雖然使用例如商標或其他特質可以排除使用相似之外形或特質所引起混淆之可能性，在每一個案中，其係事實，且不必然如此。因此，雖然阿芬塔公司之論點為使用其 AMC 標誌和「AMC 人民移動者」字樣於其巴士，法院判定這些行動不能防止欺騙或混淆產生，特別是當車輛在一段距離外被看見

時。

習慣法上之非法競爭

阿芬塔公司承認其使用麥西迪 (Mercedes) 賓士短跑選手型車零件，包含車身零件，來創造其 AMC 巴士。其結果為一類似短跑選手型車輛，特別是有關車子前部或駕駛座與其車輪之設計。此一相似性馬上被一些在相關展示會上看到 AMC 巴士的專家所注意到，但是阿芬塔公司提出傾斜之巴士前部之設計為此類型車輛大多數製造商所使用。換句話說，阿芬塔公司爭論車輛之前部僅有一形狀以使其氣動力學最適化。但法院指出阿芬塔公司並未產生出由其所進行之電腦化評估程序或風洞測試以達成 AMC 巴士之外形。法院因此相信阿芬塔公司未能與達美樂克萊斯勒公司為創造短跑選手型車所投入之工作與努力相匹敵。故有一壓倒性之可能為阿芬塔公司僅使用麥西迪 (Mercedes) 賓士短跑選手型車車身零件做一很小程度之必要修改以創造 AMC 巴士。

鑒於在這兩方面之發現，法院下令阿芬塔公司不得製造或配銷會與任何達美樂克萊斯勒公司 (車輛) 引起混淆之車輛。(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

滅絕物種之專利性：

消失技藝的復活 (一)

I. 前言

相較於其他工業技藝，生物技術之技藝也許更為挑戰著美國專利法的傳統適用。在嘗試著維持美國專利制度的傳統目標之時，美國國會、司法部、以及專利及商標局 (簡稱 PTO) 已能適應到這些挑戰處。尤其，在 *Diamond v. Chakrabarty* 判決中，決定了基因工程之微生物乃為一可專利之實體，幫助添加了生物技術革命的燃料。此判決決未解決關於生物材料專利方面的爭端。更確切地說，無疑是

對

第五版

生物科技不斷進展而持續引發更多的合法性挑戰開啟了一扇門。

這些科學進展之一便是，能夠自胚胎或成體的體細胞 (非生殖細胞) 生成一完整生物體的能力。此科學革命上操弄活著之細胞及個體的能力，媲美近 25 年 DNA 的生化人為操作之革命。選殖桃莉羊的突破，將這個技術帶到大眾關心焦點的最前線。然而，在幕後也有許多其他在操弄細胞及組織方面的突破。在自單一細胞再生一完整個體以選殖動物、製造物種間的妄想動物、及進行物種間胚胎移植等等方面能力的進展，將可作為未來關於動物飼養及農業上有價值動植物之基因改造方面新方法的技術基礎。

這些技術也將讓社會去回復一些因為現代農業操作及世界生態體系嚴重損耗所帶來的損失。由瀕臨絕種或滅絕 (註一) 的生物體而來之保存生物樣本可當作一儲藏庫，由此處，生物技術學家將可回復或再生部分之植物及動物。這些生物體不只是尚未開發其商業價值的熱帶植物和動物，即使是具有已知農業利用性之育種植物或動物的稀有變種，也逐漸每年滅絕。

Ambergene 公司聲稱已經回復 1500 種保存於塊狀琥珀中的史前生物體。他們最近已准申請專利範圍，廣泛地請求「一個由自然發生樹脂中獲得之微生物的分離活體培養組織」。在這些微生物不同於已知微生物的範圍之內，該專利請求微生物之純培養組織，並未造成合法性之新爭論，因為新分離出之微生物的專利申請已經是慣常的程序。

註一：在此文中，「滅絕」乃是指，凡生物體、物種、或變種，不再以能自然方式繁殖或生產之育種或自由形式存在。因此，舉例來說，某個地球之生物體僅以生物材料如分離組織、細胞、DNA、種子、或孢子的形式保存於貯藏庫中，在此定義下便被視為滅絕。

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

澳洲專利實務

澳洲 CSIRO 家畜事業

依照澳洲代理人的建議，Dr. Mark 前往美國會同美國代理人一起與審查委員進行面詢。而其爭論點在於，原先的母案中，已經有教導其他組合是可能的，亦有教導如何找出其他的位置以結合外來的抗原，以及在 CIP 申請案中所增加之資料只是對這些觀點做出舉例。雖然經過面詢之後似乎獲得了支持，但是，審查委員在隨後審定書中卻又回到先前的立場。而第二次面詢則是更有成效，審查委員更能接受 CSRIO 的立場，所以，最後終於獲准了增加範圍之 CIP 專利案。數以百萬的金錢用以開發此項科技，同時，其商業潛力也相當的大。正如 Dr. Malecki 所說“在申請案被駁回但對自己的案子有信心的情況下，則該要考慮把本人前往專利商標局作為整體智慧財產權策略的一部份”。

CSIRO 將會把 FAV 及 PV (豬腺病毒) 等科技以及雞之 β -干擾素序列的權利授權給一家旁支公司-Vectogen Limited。Vectogen 最近正因為以豬及家禽類之腺病毒感染而發展疫苗及生物製劑而收益大增。而 CSIRO 將繼續對腺病毒科技做進一步的研究。

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

除了 CSRIO 外的其他團體對此等核心科技之長期的潛在應用，乃在人體醫藥如疫苗、基因治療及異種器官移植之耐受性誘導科技的發展上。

二〇〇二年-改變之調整年 (五)

修改後之歐盟專利申請案准前進程(上)

歐盟專利細則第 51 條之規定旨在約制歐盟專利申請案於審查及準前階段之處理流程。先前，準前階段包含了四個連續步驟：

- 1) 歐盟專利局 EPO 依據歐盟專利細則第 51 條第 4 款之規定，發函知會專利申請人，其專利申請案文本將為審查機關所核准。
- 2) 專利申請人宣告贊同該份文本之內容 (或提出修改要求)。
- 3) 一旦贊同意見確認後，歐盟專利局 EPO 將再依歐盟專利細則第 51 條第 6 款之規定，發函要求

申請人支付核准及領證費；同時除了程序進行之語言外，申請人亦必須以歐盟專利局所定之兩種官方語，提交申請專利範圍之翻譯版本。

- 4) 專利申請人繳交費用及提交翻譯本。為加速案件核准前之流程，現今步驟 1 和 3 與步驟 2 和 4 分別被合併。新的歐盟專利細則第 51 條規定如下所示：

- (1) 根據歐盟專利公約第 96 條第 1 項規定所發送之通知函，歐盟專利局將給予申請人一個機會，可就歐盟專利檢索報告提出說明解釋及對說明書內容、申請專利範圍及圖示等進行適當的修正。
- (2) 在任何根據歐盟專利公約第 96 條第 2 項規定所發送之通知函中，審查機關得依情形請求專利申請人補正所發現之缺失及對說明書內容、申請專利範圍及圖示等進行修正。
- (3) 在任何根據歐盟專利公約第 96 條第 2 項規定所發送之通知函中，應包含一論述說明，而依情形涵蓋所有不利於獲准歐盟專利之理由。

第六版

- (4) 在審查機關未核准該歐盟專利前，應通知該專利申請人其申請案將可獲准之文本，並請其支付核准及領證費。此外，除了程序語言外，申請人亦必須在指定之期限內 (不得少於二個月或多於四個月)，以歐盟專利局所定之兩種官方語言，提交申請專利範圍之翻譯版本。在該指定期限終止前，因申請人要求，最長得以再展延二個月。若專利申請人於期限內支付費用及提交翻譯本，即便被視為同意該份獲准文本之內容。
- (5) 若專利申請人於第 4 項中所述之期限內，依據歐盟專利公約第 86 條第 3 項之規定提出修改申請；或依據第 88 條之規定修正錯誤，其必須就其修改或修正之

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

申請專利範圍提供一份翻譯版本。若專利申請人於期限內支付費用及提交翻譯本，即便被視為已同意依該份修改或修正後之版本獲准專利。

韓國最高法院在專利侵害案件上 確立新判例

最高法院在一項確立判例之判決中表示，僅於已取得專利之化學製程上添加催化劑，並不足以構成非侵害判決的理由，這項判決預料將會影響日後的專利侵害案件 (Nissan Chemical 對 LG Chemical，最高法院案號 98 Hu 522;2001 年 8 月 21 日)。最高法院更進一步表示，下級法院對於非侵害之判決是基於對均等論的錯誤認知。這件案子已發回專利法庭重審。這項判決之重要性

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

這件案子牽涉到關於國外專利權所有人與本地被告之間的專利糾紛，其中民事侵害及行政專利訴訟兩者皆被提出。這件由最高法院審理的案件是一件確定範圍審判之上訴案，其係為韓國一行政流程，讓侵害被告能尋求一裁決，以示被控物品及製程不在專利範圍內。在韓國，確定範圍審判常被提出，用以作為對抗侵害控告之防衛策略。

這件案子特別值得注意的是，韓國最高法院直接指出添加催化劑到一已取得專利之化學反應的含意。先前在這項議題上之判決，包括 Chevron Research 對 Jin Heung Fine Chemical(最高法院案號 83 Hu 85;1985 年 4 月 9 日)及 Bayer 對 Cheil Sugar(最高法院案號 90 Hu 1499;1991 年 11 月 26 日)，在法院裁定僅添加催化劑就能改變一已取得專利之製程之技術特徵時，已引發許多爭議和批評。這項解釋隨後開啟了非侵害判決的先例。

香港智慧財產權 (一)

用來檢視某些著作權法令的參考文件：

特區政府為尋求公眾的觀點，已公佈一份參考文件。讀者可由以往的資料得知特區政府藉由修改民刑法的侵權條款使之範圍變廣、之後再使所有

的著作權著作(除了一小部份，如電腦軟體、底片、電視節目及音效錄製物)暫停適用修正法令而產生了一個非常令人疑惑的著作權環境。此參考文件是為了尋求大眾對以下議題的觀點。

末端用戶盜版的相關刑事責任

現行法律規定若一人為了、或牽涉到任何商業交易或其期間而故意擁有著作物之侵權品，則是犯法行為。特區政府正為下列議題尋求觀點：

- (a) 對於因本質上係非營利之商業行為而持有盜版品是否應科以刑責。
- (b) 對於因工作上的需求而持有由雇主所提供之盜版品之雇員是否應科以刑責。
- (c) 是否在深受盜版猖獗之苦之著作物，才要對末端用戶科以刑責。
- (d) 在某些行為未帶給末端用戶任何商業優勢或是私人利得時，應免除刑責。
- (e) 在「為了、其期間或相關」詞句中「相關」(in connection with)一語是否應從修訂後的著作權法中刪除。

如何准予蛋白質結構之專利(二)

換言之，一個已知蛋白質的立體結構說明將不能導致一個就此蛋白質本身所請求之有效的專利。

因此，一種此類型的請求項：「一多 鏈其特徵在於具有一組如圖一所示之結構座標 (the set of structural coordinates)，其多 鏈骨架上之原子均方根差值小於 2 埃。」之屬可准專利，須該蛋白質本身未於早先被描述。

胡文和 專利工程師
· 台北科技大學電子系

第二，歐洲專利局面臨如何有意義搜尋蛋白質結

構的難題。此問題的解決將導致一關於蛋白質結構實質內容之准予專利的主要步驟。一可能的步驟用來減低此方面的錯誤有賴於合併特定蛋白質功能(如果可行)至所請求的語言。在此方面，歐洲專利局即便依賴胺基酸的序列/同源之傳統搜尋參數，以對此類型請求初步評估其新穎性。

假若，在大多數的案件中，上述類型的請求不適合授與其專利性，則蛋白質結構要如何轉變為可准專利的內容呢？有多種方法是可行的。

問題可能的解決方案

第一個方法是請求蛋白質晶體。例如，晶體可能被包含於例如是一個四聚合體的蛋白質單元。請求項中所提到的蛋白質可藉由其多鏈骨架上的原子結構特徵而被更進一步定義。一個符合此要求的

第七版

請求項內容為：

1) 一蛋白質之四聚合體結晶，該蛋白質具有酵素的活性以及包含序列代號 1 之胺基酸序列，該結晶界定為一組如圖一所示之結構座標 (the set of structural coordinates)，其蛋白質骨架上之原子均方根差值小於 2 埃。

歐洲也同意電子商務專利 (二)

歐洲的法律情況

雖在美國所謂的“商業方法”例外-最後被 *State Street* 一案送終-已經成為實定法主題事物之一個司法創制例外，在歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 的第 52 條中明確排除申請專利範圍係做生意和電腦程式方法的專利性。第 52 條載明 (特別強調)：

- (1) 歐洲專利將允許任何新的且涉及發明步驟而可供工業應用之發明。
- (2) 下列特別事物在第一項規定的意思裡不應該被視為發明：
 - (a) 新發現、學術理論和數學方法；
 - (b) 美學創作；
 - (c) 用來執行心智活動、玩遊戲或做生意的計畫、規則和方法 and 電腦程式；
 - (d) 資訊的呈現。
- (3) 第二項的規定排除該規定所指主題事物或活動之專利性，應僅及於有關如此主題事物或活動的歐洲專利申請案或歐洲專利。

這個法律的規定也可以在加入歐洲專利公約的歐洲國家內國家專利法中發現。

此外，歐洲專利局的訴願委員會 (如同德國最高法院) 更進一步的要求：

吳懷真 法務專員
中興大學財政系

為了獲得專利，一項發明必須擁有一技術性的特徵。

粗略地看，歐洲法律的規定似乎相當不同於美國。然而由歐洲專利局特別是訴願委員會發展的軟體相關發明的專利性，在最近幾年意外的在結果上與美國相同，現今在某些方面甚至允許較寬的主張。

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

因包裝類似而產生之商標詐欺

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

法院從證據中明確地推斷，大雪梨確實因為將其能量飲料包裝成與紅牛公司的商品十分類似而得到利益，藉此能相對快速達成顯著市場佔有率，卻不需要花費如同紅牛公司在近二、三年間為銷售而投入昂貴的廣告促銷成本。法院發現大雪梨故意冒著極度風險來設計其商品，並判定他們“駛得太近”或者太過火而試圖兌現紅牛公司的名聲，此種作法已經涉及不實的陳述及詐欺。

有趣的是，法院發現大雪梨違反了貿易施行法第五十二條，因為其所生產的 250 毫升飲料罐的造型與紅牛公司能量飲料相似，然而大雪梨公司在市場上銷售的 330 毫升飲料瓶卻沒有違反貿易施行法第五十二條，因為這種罐子的造型可與其他市場上存在的能量飲料包裝容器明顯的區別出來。

澳洲網域名稱登記 (一)

此新政策的主要觀點之一係此登記之必要條件為欲取得網域名稱執照者必須提供宣誓使用此網域名稱乃出自「誠實」意圖。

網域名稱登記政策之若干變更已通過，且將在短期內開始實施。此篇文章將著重於這些變更的一部份。

在原政策規定之下，一般認為，不論是否合理，一個企業體只能要求一個網域名稱執照。在此限定下，許多企業辦理澳洲營業名稱登記只為能合法請

求一網域名稱執照。

國際商標法例回顧 (二)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

歐盟商標

I.B.2. 單純描述性詞語

假期直營有限公司 (Vacations Direct Administration Limited) 申請註冊商標「VACATIONS DIRECT」於尤其包括休假及渡假服務之第 16、36、39 及 42 類商品及服務。調和局基於標誌係直接及明確地描述藉由直接銷售或行銷方式提供休假及渡假服務，依議事規則第 40/94 號第 7 條第一項 (b) 及 (c) 款規定，駁回該申請案。

申請人訴願，主張一名詞 (vacations) 與一形容詞 (direct) 之非普通組合不構成文法意義及組合所創造之一般印象係商標而非單純描述詞語。由於該商標所提供之服務通常係高價的且消費者將花費時間和關心於其選擇，而特別注意其來源。

第八版

調和局無該詞語於交易上已普遍被使用之證據。其他例如於英國註冊之「RAILDIRECT」及尤其涵蓋假期及旅遊預訂服務之第 16、36、39 及 42 類商品及服務之「DIRECT HOLIDAYS 及圖」等類似標誌已被接受。於後者標誌中，圖飾成分僅具未能使該標誌加增任何顯著性質之飾邊/背景。

官方駁回訴願所持理由在於「DIRECT」字與「VACATIONS」之組合非暗示性而係特別指明及直接描述性的。就商標「VACATIONS DIRECT」整體觀之，將立即被認為係指直接 (即無媒介) 提供

關於休假之商品及服務。障礙雖存於英語，然商標將立即被認為係與其他如「VACANCES DIRECTES」(法語)、「VACACIONES DIRECTAS」(西班牙語)、「VACANZE DIRETTE」(義大利語) 等拉丁語非常近似，或在中歐及北歐國家，該「DIRECT」變化屬如「DIREKT」(德國)、「DIREKTE」(丹麥) 或「DIREKT」(瑞典) 等常用字彙及該「VACATION」字屬基礎英語字彙。

該「VACATIONS DIRECT」組合係文法正確、通常可理解的、及依習慣用法構成。僅該詞未於字典出現一事，無法構成註冊標誌標的之適格。

議事規則第 40/94 號第 7 條 1 項明定標誌之註冊不適格，僅須構成訴願駁回絕對理由之一即可。

商標「VACATIONS DIRECT」無法藉其商業來源區別所提供之商品或服務。主要消費者將視該商標為無媒介直接提供假期安排服務等之描述。依第 7 條 1 項 b 款，註冊標誌不適格。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

法訊新知

歐洲專利法最新修正 (2002 年 6 月)

一、歐洲專利組織新會員國：

自 2002 年 7 月 1 日起歐洲專利協定 (EPC) 將加入四歐洲國家：

- 保加利亞 (BG)
- 捷克 (CZ)
- 愛沙尼亞 (EE)
- 斯洛伐克 (SK)

於 2002 年 7 月 1 日或之後申請之歐洲專利申請案或指定歐洲之 PCT 申請案，將得指定這些國家。歐洲專利組織將包括 24 個會員國及將持續涵蓋六延伸國。

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？