

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10月號 道法法訊 (126) ©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)。



「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 (126)

申請專利範圍之實質變更 (六)

- - 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(三十七) - - 黎欣怡

第三版：

美國臨時雇員-你有責任嗎？ (二)

- - 蔡豐德

國際工業財產權代理人協會演說--

國際專利合作條約 (PCT) 輔助搜尋及美國、歐洲、日本

專利局三方搜尋草議

- - 陳益崑

被告自白證據能力之研究

- - 柯清貴律師

第五版：

滅絕物種之專利性：消失技藝的復活 (三)

- - 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 (六)

- - 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

香港智慧財產權 (二)

- - 徐佳琨

第七版：

如何准予蛋白質結構之專利 (三)

- - 陳家慧

歐洲也同意電子商務專利 (三)

- - 高全有

澳洲網域名稱登記 (二)

- - 吳懷真

第四版：

西班牙新商標法 (2002年7月31日生效) -6

- - 朱瑋琪

南非法律事件-智慧財產議題 (九)

- - 潘養源

第八版：

日本專利法的新修正

- - 馮志峰

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(126)

申請專利範圍之實質變更 (六)

- 3、以系爭被舉發案而論，原申請專利範圍涵括較大之保護範圍，而無較小範圍之其他項目，其所呈現之另一層意義為：本專利權人確信本發明之精華盡集於所載申請專利範圍，如不能證明其有不可准專利情事者，請勿擅越雷池一步！其相對給予大眾之啟示為：如能舉證擊毀斯等申請專利範圍之專利性者，何妨視本發明若無物？社會公眾此一權益，既自系爭專利權審查確定已生，則吾人何得違法亂紀，竟欲他事旁釋乎？
- 4、易言之，系爭專利原申請專利範圍既因強有力之引證資料而不可准，當初又因專利權人自己無知或疏忽，致未列有較小範圍之附屬項，以供日後縮減裁併，其除徒呼負負外，焉得事後突襲而竟主張犧牲社會公眾之「信賴利益」，以全其一己之嗣後、不可預測、任意、偶發之射倖私欲？此前一切陳述之法理基礎，可自前揭專利法條項推導而得，爰於次段詳述之。
- 5、自前揭我專利法條項，吾人知：
 - A、專利既准之後，為謀法秩序之迅速安定及明確，某專利之申請專利範圍以不得變更為原則，得為變更為例外，故我前揭專利法條項乃有「有左列情事之一時」之限制。故專利權人本不得「以細故」(因申請之初，未能妥當提出適切之申請專利範圍)、「因過失」(獲准專利之前，未能自我進行引證資料檢索，以確保其申請專利範圍為妥當)，而要求專利主管機關例外許其修正縮小或變更其申請專利範圍於審定公告之後，本符法旨！
 - B、前開我專利法條項但書「但不得變更發明之實質」，本有兩義：其一，不得變更發明之「實體實質」(即，專利實務上所謂「發明之實質內容」)是也；其二，乃另指不得變更發明之「形式實質」(即，其修正並非單純藉裁併申請專利範圍以減縮其保護範圍，而係已然變動、更易其原始保護範圍)是也。故原告藉修正之外在名義，而行偷渡其更改申請專

利範圍「形式實質」，其誰曰可？

- C、就我前開專利法條項「更正」之用語可知，專利「既准」確定之後，如有「更正」，其性質須為細節或微小錯誤之訂正；而非可如專利「未准」之前，只消「實體實質」未變，申請人本得自由採擇說明書及圖式內容，而隨意为「形式實質」之「修正」(我八十三年專利法第四十四條第四項之用語及反對解釋，以及我九十年專利法第四十四條之一第四項之用語及反對解釋，可為明證！)！此理既明，則原告何從於專利既准之後，竟能再度取材說明書及圖式，而合法為「形式實質」之改易耶？

第二版

- D、我七十五年專利法第五十六條第一項所規範三款情事分別為「申請範圍之縮減」、「或其後修正專利法之「申請專利範圍過廣」）、「誤記之事項」及「不明瞭之記載」。按，依立法原理，同條項款者，必屬性質上相接近或評價上相近似之情事。則依前開條項第二及第三款可知，其第一款必亦「簡單」事項、輕微「更正」之屬，而應歸「形式實質」之列，允無疑義！則原告何從脫逸此一法理，而竟主張為「形式實質」之大幅申請專利範圍「修正」乎？

子、準據前述，吾人應已備足充分「專利知識」，資以判斷原告於專利既准歷有年所，始移列下位概念特徵以併入獨立項，卻遭行政機關拒絕其縮限範圍修正並遭舉發成立撤銷其專利權後，竟主張系爭被舉發案未經公平審查、其申請專利範圍修正本並未變更實質、該修正本已合理限縮範圍而有效克服該引證案、故該修正本實合乎專利要件而其修正應屬可准各節，有無可採矣！詳言之：

甲 查，案件處於異議階段始稱公眾審查（嚴格言之，自申請日或優先權日後十八個月之早期公開，始稱公眾審查！），至審查確定之後，則屬「權利宣告」階段。故申請之初，不宜因雄心萬丈，不屑附屬項較小範圍之保護，俾期次第展開專利部署並警世人！庶幾早經審查「確定」（我專利法第四十七條用語請參照）之原始申請專利範圍，不致於事後無以變異以圖存！

乙 縱當初申請專利範圍之撰寫與核准皆未經考慮引證資料而定案，然此一「不幸」不足以構成再邀專利主管機關重審其修正申請專利範圍之理由；（待續）

生物科技上之概念與落實同存主義：雙股螺旋之雙重標準(三十七)

-John M. Lucas, Ph.D.

在 *Colbert v. Lofdahl* 案例中，當適用該主義於細菌基因之選殖時，訴願會也將「分離 (isolated)」一字解釋為意指「核苷酸序列」。在 *Colbert* 中，一個科學家利用偵測表現蛋白質之分析方法來分離一選殖之細菌基因。訴願會認為分離一選殖株並不足以建立擁有：

在一分析方法中，單純辨識出：一正面之選殖株試驗無法提供充足之化學結構或該重組分子之充足特徵，以使熟知此技藝之人士能將其與其他物質區分……藉由其原則生物性質，如具有某蛋白活性，不足以定義該重組分子，因為一宣稱之概念相較於想知道具有該生物性質之任何物質之本體的簡單希望而言，並不具有更多之特異性。

該法院認為 *Lafdahl* 沒有構想出該發明，因為他並未確實建立他知道該基因物質之「本體」，亦即該選殖基因之核苷酸序列。訴願會誤用了該主義，當其需要不只是該選殖 DNA 之分離時，因為當產物被製成時，落實即已發生。

若法院需要一核苷酸序列以顯示概念並滿足書面敘述之要求，則問題隨即產生，即一屬種之核苷酸序列是否提供一亞屬之支持，如對偶或接合變異(註 1)。

註 1：對偶基因係為能存在一單一位置之一或多種基因形式。對偶變異具有不同之核苷酸序列，並且可以相同或不同之胺基酸序列來譯碼一蛋白質。以不同胺基酸序列譯碼一蛋白質之對偶變異可能具有野生表現型或改變生物活性。接合變異是在 RNA 之差別接合過程中產生，且可能譯碼一蛋白質為野生表現型或改變生物活性。

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

美國臨時雇員—你有責任嗎？(二)

依照平等雇用機會委員會(“EEOC”)，假使一客戶所屬單位(即：實際使用臨時僱工之該單位或公司)以任何方式參與差別待遇或知或應已知該差別待遇而未能在其掌控範圍內採行矯正行為，它可能要負起一家配賦員工單位差別待遇之責任。假使客戶單位並未涉入申請過程，則在申請過程期間對一臨時工之責任通常將不致發生於客戶單位。然而，如果該客戶單位派遣其工人到該配賦員工單位去申請工作，通常它將被視為一未來雇主而且會依照殘障美國人法案(“ADA”)負其責任。更重要地且有更大利害關係的是，EEOC 的指南：若某客戶單位知道或有理由知曉，一配賦員工單位並不提出合理的配套做為它申請過程的部分，責任可能仍流向該客戶單位。雖然 EEOC 並未提供任何關於一客戶單位如何得知是否一配賦員工單位對它的申請人提供合理配套的指南，為安全起見，一客戶單位需要調查其所利用配賦員工單位之雇用實務。

一旦一位臨時工是實際在你的辦公室工作，依照 ADA，你的責任戲劇地增加。為提供一合理配套之責任是由客戶單位及配賦員工單位來分擔。EEOC 建議：兩造以契約決定誰將承受提供一合理配套費用。然而，即使此於契約中已規定，如果配賦員工單位拒絕提供一個合理的配套，客戶單位可能仍須承受責任。例如：假使一臨時工有一聽力障礙並為必修的訓練課程請求一員手語翻譯者，該客戶單位得仰賴該配賦員工單位來支付此類配套費用。如果該配賦員工單位拒絕負責該筆費用，而且即使是契約規範要如此，該客戶單位依照 ADA 可能仍是有義務為該臨時工來提供一手語翻譯者。(待續)

蔡豐德 專利工程師
蔡欣怡 專利工程師
交通大學醫技系
台灣大學生化所碩士

國際工業財產權代理人協會演說——
國際專利合作條約 (PCT) 輔助搜尋及美國專利
局/歐洲專利局/日本專利局
(USPTO/EPO/JPO) 三方搜尋草議

By Raymond C. Stewart

簡介——

兩項建議書曾被提出以使至少一個以上專利局進行可專利性之搜尋，以改善搜尋品質及嘗試避免重複搜尋的結果。在第一份建議書中，世界智慧財產組織 (WIPO) 建議在國際專利合作條約 (PCT) 制度中增加一輔助性國際性檢索。該建議書係報導於 1996 年四月 29 日到五月三日瑞士日內瓦第六次會議之國際專利合作條約 (PCT) 委員會出版刊物中。第二份建議書中係根據美國專利局/歐洲專利局/日本專利局 (USPTO/EPO/JPO) 三方努力的成果持續發展而成。這兩篇建議書詳述如下：

國際專利合作條約 (PCT) 輔助性國際性檢索

世界智慧財產組織 (WIPO) 建議書對於國際專利合作條約 (PCT) 輔助性國際性檢索可允許國際專利合作條約發明申請人可以從第二國際檢索組織 (International Search Authority (ISA)) 獲得第二次檢索，除了自優先權日起十八個月所有國際專利合作條約 (PCT) 發明申請案所進行之必要檢索外。該建議書係來自世界智慧財產組織 (WIPO) 包含下述重要步驟：

(1) 國際專利合作條約 (PCT) 發明申請人必須在優先權日第十九個月前請求輔助性檢索。

(2) 對於輔助檢索之該項請求乃分離且獨立於進入國際專利合作條約第二章之請求，其可為附加請求。

(3) 輔助檢索之檢索報告必須在第 28 個月發出。

(4) 輔助檢索結果將致使國際專利合作條約 (PCT) 國家階段之進入請求可延至第 30 個月。
(待續)

柯清貴 律師

- 東海大學法學士
- 律師高考及格
- 文化大學法碩士

第一項 自白與自述

我國刑事訴訟法第四百二十二條第三款規定：「受免訴或不受理之判決，而於訴訟上或訴訟外『自述』，或發見確實之新證據，足認其並無免訴或不受理之原因者。」得為聲請再審之事由，此之所謂自述，係指就刑事訴訟程序上之事項所為之承認，而不包括對實體犯罪事實之承認在內，故並無刑事訴訟法第一百五十六條規定之適用。因此，「自述」僅足為證明刑事訴訟程序事實之證據，亦稱之為程序證據，與「自白」或「其他不利之陳述」二者係指對於犯罪事實及其相關連之實體上事項之承認不同，自應分別以觀。

第二項 自白與自首

我國刑法第六十二條規定：「對於未發覺之罪自首而受裁判者，減輕其刑，但有特別規定者，依其規定。」我國學者陳樸生先生謂：「自白之時間，有在犯罪行為前者（如：犯罪前告人關於犯罪動機、計劃等），有在犯罪行為後者。且在犯罪發覺前承認者，為自首，並與在犯罪發覺後承認者，為自白，異其名稱；惟茲所稱自白，實包括自首在內（第一百五十六條）。至第二百二十八條、第二百四十四條所稱自首，係就偵查之開始及其原因而設之規定，並非重在證據方法。故因自首而承認犯罪事實，自非不得為證據。因之，刑事訴訟法上稱自白，應解為當然包括自首；但僅定曰自首，則不及自白。」本文見解認為，自首為刑事實體法中之概念，而自白則為刑事程序法之概念，此為二者最大之區別，至於自白包括自首或自首包括自白，則無加以論述之必要，蓋二者為不同範疇之概念也。

第三章 自白之結構影響因素及證據屬性

第一節 影響自白結構之因素

第一項 自白於事實認定結構中的位置

一般而論，證人於陳述時，其本身之意思自由及記憶內容之真實性等，本即足以存疑。蓋無論何人，於訴訟程序中為供述之時，往往會受到當時的特殊司法情境之影響。因此，為免除對於證人供述內容之存疑，在詢問證人進行調查證據時，即可利用交互詰問之方式進行。然而，自白之問題或許正出於此，蓋被告為自白而承認自己之犯罪事實時，被告本身即為該自白所陳述犯罪事實

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

之人證，根據其自白所得之證據資料即為供述證據，然因被告之緘默權應被保護，所以基本上根本無法就被告為真正的交互詰問。此外，人類有通常會有自保的傾向，縱或對自己的犯行有所認識，亦不會輕易承認。因此，自白不僅是最大的被重組之事實碎片（包含被告與犯罪人的同一性、犯罪行為的主觀或客觀面），並且也可替代賦予事實以意義的語境。而就語言分析的觀點言之，該語境除了得就各碎片賦予意義外，其另可進行事實碎片間關係的重組，進而得到整體事實的意義。更重要者為，事實重組過程之主體為自白者，換言之，自白之內容即為被告本身所操控，外界（尤其是承審法官）僅是於得到事實重組後，消極地檢查該事實重組是否具有瑕疵，而後並積極的就各個碎片的位置關係進行最後的邏輯檢查而已。另一方面，執法者亦得藉自白之存在而省略事實碎片的搜集以及重組工作。就案件負擔量非常沉重的司法人員而言，這實在是難以抗拒的誘惑。申言之，被告為自白，亦即就過去事實重組時，被告本身得以控制自白（即過去事實之片段重組）之結構內容，更因被告受緘默權之保障，無法對被告本身進行交互詰問，實為藉由自白重建過去事實片段確具真實性之難處，惟就取得過去事實片段之重組而言，自白仍不失為取得證據之一便利方式，故如辦案人員過於依賴自白，則不免有取得虛偽自白之危險。

第四版

西班牙新商標法(2002年7月31日生效)—6

實質審查及決定

在異議的時間內，西班牙專利及商標局將會進行其實質審查。審查被法律限制為一個考慮是否這個申請案有違反任何絕對拒絕註冊事由或對大眾而言乃與等同著名人物的標誌產生混淆的原因。若無，在沒有第三人異議或觀察報告被提出下，商標將會被准予註冊，涉此訊息將會被公告在官方工業財產權公報上，然後註冊證就會被核發。

相反地，若有第三人異議或被提出觀察報告，或西班牙專利及商標局依其職權舉出那些屬於實審範圍內的任何拒絕理由，此申請案將被發給官方核駁審定書。申請人將被按時地通知，以讓其於仍然在施行細則內具體指明之時間內提出申述。(細則草案規定一個月的時間限制。)

西班牙專利及商標局將最終做其核准或拒絕此商標的決定，而不論申請人對核駁審定書做了申覆與否。核准或拒絕可能與原本主張的所有類別及商品/服務有關或僅於某些類別的商品/服務有關。決定的通知將被刊登於官方工業財產權公報上，隨著公告開始的一段期間，給任何覺得這個決定違害其權益的第三人可以向商標局提出行政的上訴。上訴可以由申請人、任何異議人或雙方一起提出。

商標權利的內容

商標法第五章處理商標權利的內容而且包含四個分開的章節規範註冊證的效力，使用要件，商標侵權訴訟及商標被當作財產權的客體。這裡所述改變有非常重要的實用結果，並且這些條款於2001年12月9日生效。

朱瑋琪 法務專員

· 世新大學法律系

南非法律事件-智慧財產議題 (九)

by Browman Gilfillan Inc.

短跑選手型車之仿襲 (續)

評論

此一裁定之有價值處在於，其將成為商標擁有者在難以倚賴商標保護來保護車子形狀的案例中之協助。對一汽車製造商而言，看到競爭者利用其產品獨特或創新的特質常會感到挫折，因為相關車輛得因整個外形而無混淆之可能性。

交換法案

一修訂「票據交換修正法案 1964」之法案於2001年3月1日生效。意在協助減少詐欺發生及提供在：支票完成等方面法律之改變，乃係關於付款人保付支票責任、不可背書轉讓支票及取消劃線。

檢查劃線

第75條因除去「增加『及公司』或任何在兩條平行橫線間之縮寫而不管有沒有『不可轉讓』字樣即構成一般的劃線」之規定而被修訂。現在一張支票只要在表面上有兩條平行橫線，不論有無『不可轉讓』字樣，即視為劃線。如一張支票在表面上增列一銀行之名字，不論有沒有「及公司」或「不可轉讓」字樣或任何縮寫，即認為係該銀行之特殊劃線支票。

新的 75 條已被加入 1964 年法案以處理「不可轉讓」劃線。如一支票僅在其表面上有「不可轉讓」或「非轉讓」粗體字樣，不論在收款人名字之後有無一「僅」字，則其不能轉讓給任何人，而只在付款及收款兩造間有效。此支票一般亦被視為劃線支票，除非其另有特別的劃線。目前的情況是，有任何劃線時，「不可轉讓」或「非轉讓」字樣不能被取消或刪除，任何有意的取消或刪除將無法生效。

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 (三)

相反地，若該專利之請求申請專利範圍乃為自保存生物材料中回復之高等植物或動物，則會引發新的合法性挑戰。因此，本文章乃在評估這些在自然界中滅絕後而再生之高等生物體的專利性。本文章著重於實用專利，因為相較於植物專利或是植物品種保護法證書所能提供的權利而言，實用專利能提供予專利權人較廣泛的權利。此外，實用專利係為智慧財產保護中唯一適用於動物的部分。

數個獨特之問題涉及評估再生生物體之專利性。而門檻問題便是，此生物體是否能代表法定標的事物。相較於其他生物技術之技藝，再生生物體更像是跨立於自然界產物及人造法定標的事物兩者間的界線上。判例法律未能提供一清楚之界線規則，但卻提供了一引導以決定何種再生生物體構成法定標的事物。

一關鍵問題為，該生物體先前於自然界中的存在是否可當作既有技藝而來核駁該再生生物體之新穎性及非顯而易見性。在其他生物技術之技藝中的法定分析及判例法律認為，

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

當沒有任何存在於地球上的生物材料能夠以一明顯之方法產生一生物體，則該再生生物體便具潛在之新穎性及非顯而易見性。而「消失技藝」原理，即第一次應用於此新技藝的司法論點，也支持

此結論。

澳洲專利實務

在澳洲的利益衝突

“既知的事實是，在澳洲代理人執業人數相對較少，這種情形非常容易發生”

第五版

儘管最近有大約 400 個合格的專業執業者如雨後春筍般的開業，但專業的專利代理人在澳洲仍然是相對較少。而另一種潮流是，許多的專業執業者與大型法律事務所結盟，以擴展每一個合作夥伴的分享知識。這種趨勢所造成的結果是，澳洲的專利代理人在處理新客戶時，必須特別小心的避免利益上的衝突。

一個登記註冊之澳洲專利代理人部分被要求的履行義務是由同業間所定之“Code of Ethics, Item 3.09”來定義：「會員有責任以所有合理的步驟來避免其客戶間“相衝突”之情形。」此一簡單之條款是對所有代理人執業的一個簡潔的、不大的要求。然而，當“相衝突”必須加以解釋時，困難度也就增高。

一個基本的利益衝突發生在當一個代理人必須忠實地對一個客戶之技術內容保密，但卻又被提供完整的相關資訊給相同領域中之第二個客戶時，為避免此種情形，必須一貫地確定新客戶的申請與既存客戶之技術內容沒有潛在地衝突。

如果既存公司客戶幻化成相衝突之領域中，上述的情形將會更為複雜。既知的事實是，在澳洲代理人執業人數相對較少，此種情形非常容易發生。當特定事務所之合作夥伴於不同特殊領域中具有專門技術者，則將會使問題更為複雜化，亦即可以服務之客戶的範圍會更為狹窄。

當第一個考慮點必須直指維持任何既存的權利時，此一理想及表面上合理的作法的行動，對一個公司在上述情形下而言，就是婉拒為具有新衝突技術內容之客戶服務。然而，對此客戶而言，此一結果乃需找尋而與一具恰當技巧之新事務所合作，亦即在如此一受限的專業領域中，實係不佳選擇而屬

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

嚴酷挑戰。

按照前述，一般澳洲代理人於對新增加之事務會做“衝突檢查”以減少既存客戶與新客戶間發生衝突的可能性。

二〇〇二年-改變之調整年 (六)

修改後之歐盟專利申請案准前進程(下)

新的歐盟專利細則第 51 條規定如下所示：

(6) 若審查機關並不接受如第 5 項中所述之修改或修正時，在其做出決定

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

前，必須給予專利申請人一抗辯之機會，專利申請人可於一指定之時限內提出其意見及修改任何審查機關認為必須修正之處，且若申請專利範圍有修改，其翻譯版亦需提交。若專利申請人提交如此之修正，即被視為已同意依該份修正後之版本獲准專利。若歐盟專利申請案遭核駁、撤回或視同撤回時，其核准及領證費與任何因第 7 項規定而支付之領證費及申請專利範圍審查費用可被退還。

(7) 若將獲准歐盟專利申請案所包含之專利申請範圍超過 10 項以上時，審查機關將會請專利申請人，於第 4 項所述之期限內，依據額外多出之申請專利範圍項次支付額外申請專利範圍審查費用，除非這些超項之申請專利範圍已先依第 31 條第 1 項之規定，繳交過費用。

(8) 若申請人未於法定期限內繳交核准及領證費與申請專利範圍超項費；或未於法定期限內提交翻譯本，則其歐盟專利申請案將視為撤回。

(8a) 在第 4 項中所述之通知告知後，若指定費仍欠繳時，該歐盟專利案之核准公告將不被公開，直至指定費提交為止。申請人將據此收獲通知。

(9) 在第 4 項中所述之通知告知後，及該歐盟專利案核准公告次一可能發表日期前，若有年費仍欠繳時，該歐盟專利案之核准公告將不被公開，直至該年費提交為止。申請人將據此收獲通知。

(10) 在依據第 4 項所發送之通知中，必須指明指定

締約國，其需依據第 65 條第 1 項規定提交翻譯版。

(11) 在核准歐盟專利之決定中，必須說明該歐盟專利乃基於歐盟專利申請案何一版本而獲取專利。

修改過後之歐盟專利細則第 51 條規定，自 2002 年 7 月 1 日開始生效，且將適用於所有在該日期前尚未依據原來歐盟專利細則第 51 條(4)之規定發送通知函之歐盟專利申請案。

此一修改動作，雖可減少專利核准之時間，但可能並非所有的專利申請人皆樂見其成。當審理機關建議之修改不為專利申請人所接受時，問題可能因此應運而生。專利申請人必須隨之申請修改並且檢附修改過後之申請專利範圍譯本，而此一額外之修改不一定為歐盟專利局所接受。實情若非如此，專利申請人必須撤銷其先前之修改或提出其他修改，並隨之檢附申請專利範圍之其他兩種官方語文之翻譯本。就此一案例，該准前進程顯然變得更為複雜且花費更多。所以，此一法條上之變化是否真加速專利核准之進程，將得端視實務狀況而定。

韓國最高法院在專利侵害案件上 確立新判例

最高法院也指陳重要的原則，而論述均等論在化學製程專利爭議上之適當應用。這項判決因此預期將被視為韓國未來專利侵害訴訟之重要指標性判決。

已取得專利之製程

原告 Nissan Chemical 擁有一已取得專利之製程，該製程係為將
噁唑磺醯異氰酸基 (PSI) 同 2-胺基-4,6-二甲氧噁啶基 (ADMP) 起化學反應而製成之一新穎化合物-噁唑磺醯基尿素 (PU)。被告 LG Chemical 主張一項 PU 之製程，其係將噁唑磺醯基氯化物 (PSC) 同異氰酸鈉、噁
第六版

啶、及 ADMP 起化學反應而製成，而其係為一焗反應 (被告製程)。這兩種製程可以下列式子表示：

原告之製程

$PSI + ADMP \rightarrow PU$

被告之製程

$PSC + \text{異氰酸鈉} + \text{噁啶} + ADMP \rightarrow PU$

經由實驗證明，噁啶內轉物係為 LG 製程之反

應中間物，因此這個製程被視為下列兩個連續發生之反應步驟之二段式反應：

反應步驟 1:

PSC + 異氰酸鈉 + 嘧啶 → 嘧啶內轉物

反應步驟 2:

嘧啶內轉物 + ADMP → PU + 嘧啶

反應步驟之添加物

Nissan Chemical 在訴訟程序中主張，因實驗已證明嘧啶內轉物係為被告製程之反應中間物，故被告製程之反應步驟 2 相當於 Nissan 已取得專利之製程。Nissan 更主張反應步驟 2 之起始原料嘧啶內轉物，係相同於該已取得專利之製程之第一個原料 PSI，且 PSI 比嘧啶內轉物更容易與 ADMP 反應。原告聲稱，就其本身而言，使用被告製程來製造 PU 就如同使用 Nissan 製程來製造 PU 一樣，亦即，經過 PSI 與 ADMP 之反應。

香港智慧財產權 (二)

用來檢視某些著作權法令的參考文件：

非電腦軟體著作物的平行輸入

在著作權法下，平行輸入的著作物複製品係若係香港製造，則此複製品是侵害著作物之著作權，或是毀棄關於該著作物的排他授權協議，故此複製品會被當作是侵權複製品。

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

若一著作權物在出版後 18 個月內，為了私人或家庭之使用而輸入了因平行輸入係屬侵權物的複製品的話，須負民事及刑事責任。通常，若是在出版後超過 18 個月才平行輸入著作物將不負有刑責，但仍負有民事責任，然亦有數種防禦。

2001 年五月，特區政府向大眾諮詢有關於解放電腦軟體平行輸入的提案，獲得大眾及立法局的壓倒性支持而讓平行輸入的電腦軟體合法化。而特區政府正準備立法修正作業以使此想法生效。

特區政府目前在徵詢下列議題的意見：

- (a) 各種著作物平行輸入品及後續的交易的民事責任、刑罰是否都應廢除？及是否應有任何例外？
- (b) 若要保留針對特定著作物平行輸入品及其後續交

易的刑罰，則 18 個月的期限是否應該縮短？

(c) 因商業性質著作物的平行輸入品而加諸在末端用戶的民事責任及刑罰是否要予以免除？

如何准予蛋白質結構之專利(三)

明顯的，圖一需顯示該結構所必須之座標以明確地顯示其特徵。評估此類權利項之新穎性可藉由 (1) 以其氨基酸序列為基礎，隨意配合其蛋白質功能之搜尋，以及 (2) 採用公眾可得儲存由 X-射線晶格圖、核磁共振光譜圖或低溫電子顯微鏡所獲得之生物構造立體資訊資料庫。

後者所述之資訊通常以 PDB 檔形式來記錄並且寄存於資料銀行，如美國布魯克

胡文和 專利工程師

· 台北科技大學電子系

海汶蛋白質資料銀行 (PDB)。蛋白質資料銀行之檔案為簡單的文件檔案，其包含所有之巨大分子蛋白質結構之原子座標。為了評估如上請求項之新穎性，該宣稱新穎之蛋白質座標可與已存於資料銀行之蛋白質座標比對。這樣將允許確定一蛋白質結構是否已於先前被存入資料庫中，不論是一獨立單位或一與大分子形成之複合物。過去幾年，有大量之電腦程式已經發展專用於這個複雜且有挑戰性的任務。

比較兩個蛋白質結構最直接的方式是如同一剛體般挪動一座標組至另一座標並且找尋等同的原子。該電腦程式將嘗試去找尋交會點，其於對準時給予所有配對等同的最小路徑之均方根差值 (RMSD)。該 RMSD 反映出相鄰的碳鏈骨架原子間距離的一差值。相關的蛋白質僅於結構有局部的改變而將由相對較低的 RMSD 值表現其特徵，而更多的改變將導致一增加的 RMSD 值。此方式將對相似的結構提供有意義的結果。然而，等同基礎結構的任何大幅度移動可以很快的模糊其相似性及結果。

歐洲也同意電子商務專利 (三)

歐洲判例法的發展和現在情況

長久以來，EPC 的第 52 (2)條似乎將所有以電腦軟體形式實現的發明排除在可專利性之外並且將軟體的保護限制在著作權。然而，自從 1987 年來，EPO 的訴願委員會平穩發展 EPC 第 52 條和技術屬性必要條件的一個較寬廣的解

徐佳琨 專利工程師

大同工學院機械工程學士

釋，並且認為電腦程式或數學方法本身被排除在可專利性之外，並無法阻止一般性的電腦相關發明。

因此，最先且仍然主要的決定之中，*電腦相關發明/VICOM* (T 208/84, OJ EPO 1987,14)，重點放在 EPC 第 52 (3)條的“as such”上且訴願委員會認為即使構成一項發明的根本思想也許被認為屬於一個數學方法，一個針對該方法被使用在一技術過程中的專利要求範圍，並沒有為了數學方法本身尋求保護。同樣的，一個針對在程式控制之下（不管藉由軟體或硬體）完成技術過程的專利要求範圍不能視為與電腦程式本身有關。

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

訴願委員會重複強調的重點在於是否所主張的標的事物增加一些技術貢獻到已知技藝的水平。然而，如同被許多的決定所確認，所主張標的事物也許被技術和非技術特徵的混和物所定義。

第七版

澳洲網域名稱登記 (二)

藉由放寬對一個特定個體所能擁有的網域名稱執照數目的限制，申請人應不須繼續登記不必要的營業名稱，也因而減少申請人些許成本及繁難。

新政策的一個主要面向，為要求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。據推測，這項宣誓將在爭議程序中變得關係重大。雖沒有設限在何種情況視為缺乏「誠實」，這項政策具體列出有下列情事者，將視為缺乏「誠實」意圖：

- 單純出自販售此名稱之意圖而登記註冊一個網域名稱；
- 為了將交易從其他營業個體中移轉出來而登記註冊一個網域名稱；
- 為了利用其他公司之名聲來進行貿易而登記註冊一個以拼錯其他公司名稱而成之網域名稱；及
- 為了防止他人登記而登記註冊一個網域名稱。

「誠實」意圖的宣誓必須提到申請人尋求相關第二層網域許可執照之設想意圖。舉例而言，登記為 com.au 的網域名稱被視為有商業意圖而可能包括目前在澳洲登記及交易之商業體。此種宣誓將必須提供網域名稱之預計使用目的，而預期能夠用來作為判定應否核准授予使用網域名稱的正當理由。

與過去政策最大差異之

一係與商標之關聯。以往，一個公司的商標並不足以幫

吳懷真 法務專員

中興大學財政系

助該公司取得其在 com.au 之網域名稱登記。而今，新政策特別允許已在澳洲登記之商標包括在商業第二層網域內並有合格的標準。

日本專利法的新修正

日本專利法的新修正內容將於 2002 年 9 月 1 日起正式實施。

日本專利局 (Japanese Patent Office, JPO) 所宣布之資訊揭露聲明書 (Information Disclosure Statement, IDS) 新審查標準的主要特徵分述如下：

A) 關於使用英文版摘要在日本申請專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty, PCT) 國際申請書的重要修正包括：

1. PCT 國際申請書若在優先權日/國際登記日起使用的 30 個月內提出申請，其將被允許登記。
2. 使用英文做為在日本之國際申請書的語言需於優先權日截止前的兩個月提出登記，之後，若在登記日開始的兩個月內申請該申請書的日文翻譯是被允許的。

B) 關於在日本地區資訊揭露的規定：

日本專利法修正案之第 36-4-2 條文將於 2002 年 9 月 1 日開始生效，其就關於先前技藝的資訊揭露聲明書之內容方面作了規範。日本資訊揭露聲明書的概要分述如下：

1. 先前技藝需已被發表的發明所揭露；且
 - (1) 其與標的發明有關；以及
 - (2) 為一申請者在日本進行此標的發明申請時已知的。
2. 先前技藝與標的發明的關連應包含 (a) 在技術範圍的關連，(b) 或在技術問題上的關連，(c) 或在標的物上的關連，或 (d) 同時包含上述兩者以上的情形。
3. 申請者已知的先前技藝應為一發明，例如：(a) 已在申請者本人先前的申請書中引用過了，或 (b) 已於申請者在進行先前技藝調查時所得之參

考文獻中揭露。另外，已為發明者所知的先前技藝將被假設為亦已為申請者所知。

4. 適用的時間標準：

(a) 就巴黎條約的申請案而言，應以日本申請日或巴黎公約之優先權日為準；或，

(b) 對在日本的 PCT 國際申請案而言，應以國際申請日為準

5. 若先前技藝不止一項時，應指明最有相關的參考文獻為何；若無相關的先前技藝則應就資訊缺如的原因作摘要說明。

6. 僅附加先前技藝的修正方式將為可行的，但是，先前技藝的內容並不可添加在說明書中，因為此等附加內容將被視為新物件 (New Matter)。

7. 與美國 IDS 之主要差異在於：

(1) 關於申請者適用的時間標準方面的規定；在登記申請案時，審查委員最常就 IDS 之時間標準方面向申請者提出相關要求。

(2) 在日本，一旦所提及之 IDS 通過審查及註冊之後，將無法以“無效”為由追蹤之；其主要目的在於促進與協助專利申請書的審查進行。

C) 其他：

根據專利法修正條文第二條之定義，自 2002 年 9 月 1 日起，(電腦) 程式將列為發明中可申請專利的標的物。

馮志峰 專利工程師

· 台灣大學農化系學士
· 台灣大學農化所碩士

國際商標法例回顧 (三)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

歐盟商標

I.B.3. 非僅描述性詞語

東慧社企業有限公司 (Tong Hwei Enterprise Co. Ltd.) 申請註冊具少許修飾形狀之商標「THE」於螺絲、螺帽及螺栓及該第 6 類之其他商品。調和局因商標不符議事規則第 40/94 號第 7 條第一項 (b) 款之規定，即標誌意指「最好 (the best)」、「僅 (only)」或「最卓越的 (most remarkable)」及因而缺乏任何顯著性質，故駁回該申請案。圖飾部份未不被認為增加標誌之任何顯著性。

申請人爭執標誌係由其名稱之頭字語所構成。頭字語乃因於商品上難以標示申請人之全名 (由於其小尺寸)，故被採納。商標已於美國、日本及德國獲准註冊。德國官方對於三個字母標誌一向採嚴謹審查實務，故特殊含義應賦予該德國註冊。

調和局維持其核駁。商人不得基於某字係申請人名稱之一頭字語，而主張關於一通用讚美字之專用權。一般或描述性字詞不因粗體書寫而成為顯著商標。標誌描述之影響係立即及第一印象的。審查委員無義務獲致相同於其他國家相關當局之決定論點。

申請人提起訴願且獲成功。訴願委員會判定若無名詞、比較級形容詞或副詞於字「THE」之後，包括任何讚美意義之任何意思之剝離，使該字遺然獨立。例如，「THE THREADED RODS (螺桿)」一詞得認係該等特殊商品之讚美，然單獨「THE」字亦將等同，則非確實。

小李格雷公司 (Wm. Wrigley Jr. Company) 申請註冊商標「DOUBLEMINT」於尤指第 30 類之「口香糖」。調和局基於商標僅係描述性及因而符合議事規則第 40/94 號第 7 條第一項 (c) 款之規定範圍，故駁回該註冊。申請人不服審查委員之決定向訴願委員會提起訴願。訴願被駁回。委員會判定商標「DOUBLEMINT」係二英文字之結合無新奇或想像成份，乃描述相關商品某些特定特徵。尤其，委員會察覺系爭商標指定商品包含例如薄荷油 (糖) 等之雙份薄荷量，或添加有例如薄荷糖及綠薄荷之二不同薄荷口味。

申請人向第一審法院提起訴訟及聲稱商標「DOUBLEMINT」非屬第 7 條第一項 (c) 款之範圍。該條款僅涵蓋專由描述表明構成之標誌。一旦清楚地認識商標之可能意涵係須要心智努力，縱使一小點，標誌亦成為富暗示 (聯想) 的。

因無此種成分之定義，消費者無法知曉相關商品中薄荷「通常」之數量。因此，無強於「通常」二倍之感受。因此詞語「DOUBLEMINT」非描述系爭商品之任何可下定義之特徵，反而提供一商品本質高想像及曖昧不明之印象。此商標因已烙印於消費者心中，故係有力的。

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)

二、歐洲專利早期核准程序

審查最終階段之新核准程序於 2002 年 7 月 1 日生效施行，允許專利權之早期授予。核准通知中，EPO 通知申請人意欲授予專利之文本 (先前根據歐洲專利公約細則 51(4) 傳達) 及須付核准費及提出申請專利範圍翻譯 (先前根據歐洲專利公約細則 51(6) 傳達)，現兩者結合於歐洲專利公約細則 51(4) 之單一新傳達。該傳達通知申請人關於核准預定之文件及同時確定付核准及公告費、及提供 EPO 其他二種官方語言之申請專利範圍譯本之四個月期限 (可延展至六個月)。遵守該等要求將被視為核准預定核准文本之批准 (承認)。

若延期要求不須要，得預期最終授權程序得加速約三個月。(待續)

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？