

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 11 月號 道法法訊 (127) ©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 (127)

申請專利範圍之實質變更 (七)

- - 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(三十八) - - 黎欣怡

第三版：

美國臨時雇員-你有責任嗎? (三)

以家庭不動產作不動產規劃 (一) - - 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 (二) - - 陳益崑

被告自白證據能力之研究 - - 柯清貴律師

第五版：

歐洲專利局不走 State Street 的方向

- - 林姿岑

二〇〇二-改變之調整年 (七)

- - 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

第六版：

香港智慧財產權 (三)

- - 徐佳琨

如何准予蛋白質結構之專利 (四)

- - 陳家慧

歐洲也同意電子商務專利 (四)

- - 高全有

第七版：

澳洲網域名稱登記 (三)

- - 吳懷真

專利與植物品種權利改革討論文件發表 (1)

- - 馮志峰

歐洲專利組織在國際案件範疇之檢查限制

- - 吳凱智

第四版：

西班牙新商標法 ( 2002年7月31日生效 ) -7

- - 朱瑋琪

南非法律事件-智慧財產議題 ( 十 )

- - 潘養源

滅絕物種之專利性：消失技藝的復活 ( 四 )

- - 陳怡穎

第八版：

國際商標法例回顧(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(127)

## 申請專利範圍之實質變更 (七)

丙 舉發制度之精神並非僅在兼顧公益及私益之衡平，舉發雖可令專利權因限縮而使其範圍回歸合理之境，然並非在許專利權人移列說明書所曾揭露之技術特徵，以救濟原始未曾有所請求之申請專利範圍。按，舉發制度之創立，實係著重在撤銷不當之非法專利(我專利法第七十一條請參照)。如有衡平之考量，輒在允許未與「形式實質」衝突之改易爾！如竟欲跳脫「形式實質」之羈限，而謀求被告機關違法許其修正，豈非強法所難乎？

丁 如真欲思索衡平之道，或許吾人得思考結合我現行專利法第四十四條之一第三項第五或第六款及第四項而試圖解釋或再度修法而認為：審查確定後，申請人不得援引原始說明書之所曾揭露而謀求擴張其申請專利範圍。詳言之，專利核准公告後，如認有必要准許申請人移列說明書之特徵至申請專利範圍之額外機會，或可考慮許其於本條項第五或六款時際為之？

戊 審定公告前，實務上固應容許在未變更實質前提下，由申請人依據圖式所顯示之特徵，進行說明書或申請專利範圍之增補修正，然審查確定後，「形式實質」亦不得變更既據前述析論而明朗，則吾人如主張如修正之材料來源，竟須輾轉取材自圖式，而非其說明書中之詳細描述，則其修正之「意外」、「突發」、「不可預測」及「難以想像」等程度何其濃烈？我中華民國專利法竟欲如此低下委身，而許如此違法亂紀乎？

丑、前述論證之結論及法理基礎：

甲、一般言之，申請專利範圍乃某專利「權利範圍」之宣示，一經官方核准公告，各方即據此而為分辨，該申請專利範圍亦已立於「如合法，全部囊括；如非法，權利遭撤銷」之境地；

乙、「實質內容」本包含形式之實質內容與實體之實質內容，而專利一經審查確定，即形式之實質內容亦不得變異，以保公眾權益。

丙、所謂申請專利範圍之縮減，係指單純之申請專利範圍併項！如涉及技術特徵之改易，則已落入「形式實質內容」，甚或「實體實質內容」之變更範疇，洵無得予准許之理！

丁、自我專利法之修法軌跡，或亦可判知一二：

A. 七十五年專利法第三十六條僅規定專利局得依職權或依異議之結果令申請人「更正其說明書及圖式」，但八十三年修法時，於第四十四條第四項第一款規定審定公告後之補充或修正，僅限於「申請專利範圍過廣」！

B. 九十年修法時，於同法第四十四條之一第三項更另增修正時機之限制；

C. 自我專利法修正草案新增第六十三條第二項「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所記載事項之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍」，後段之”擴大”應係指「實體之實質變更」，而”變更”應係指「形式之實質變更」！

第二版

寅、後論

美國專利法第251條第四項規定「除非自原專利核准日起兩年內申請，不得准予擴大原專利申請專利範圍之再發證專利」。細察此一規定：

甲、核准日起兩年內尚得擴大申請專利範圍之規定，特立獨行於世間，故能成就其今日之唯一超強？

乙、核准日起兩年內，得再擴大申請專利範圍（當然不能變更實質），至少藉打破核准後不得擴大申請專利範圍神話之便，多少亦宣示國家法律溫馨之一面？

故本期提及專利法第四十四條之一第三項第五或第六款異議時機許為擴大申請專

利範圍之議，雖不無「東施效顰」之韻味，何妨衡之？

丙、「人生不如意十之八九」，美國兩年或我國異議階段之竟許擴大申請專利範圍，雖皆「例外」准許救濟，然救濟有時盡！

蓋，發現範圍太小一事時機非必出於兩年或異議階

段內！如竟逾期，亦僅能徒呼負負爾！

丁、「知足常樂」，既許例外救濟，即應心滿意足？緣何欲事再求乎？不管如何，且待主管機關細為斟酌於此罷！（待續）

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
- 台大法務系畢業
- 律師高考及格
- 東吳法碩甲組碩士
- 創立道法法律事務所

生物科技上之概念與落實同存主義:雙

## 股螺旋之雙重標準(三十八)

-John M. Lucas, Ph.D.

從 *Eli Lilly* 案例中可以很清楚的知道，一單一種 (species) 無法支持一屬(genus)，而包含其同源 (homologs) 之主張，但不清楚法院是否會接受一個更小、更接近之相關亞屬 (subgenus)，例如對偶或接合變異種。因為對偶及接合變異種在序列上可能有廣泛之變異且通常以功能來描述，*Eli Lilly* 之語言暗示一對偶或接合變異種也同樣不能由一單一種所支持。

一個關於一化學屬之發明之書面敘述，就像一化學種之敘述，「需要一個精確的定義，如藉由其所主張標的之分子結構式、(或)化學名稱」，俾足以將其與其他物質區分...在關於化學物質之主張中，屬的分子結構式通常可特異性地指出該屬之主張包含...然而，在關於種之物質之主張中，一個種之描述，如「脊椎動物胰島素之 cDNA」或「哺乳動物之 cDNA」而不包含其他者，係非一個屬的適當書面敘述，因為除了功能外，該主張之屬無法與其他物質區分。

適用該主義作為一明顯界線準則可能會導致一種情況，即法院會要求一亞屬之每一種或至少大部分種皆需包含核苷酸序列。採用一明顯界線準則將因而導致一種類似缺乏功能等同物之情況，其使得專利授與之保護變成空洞而無用之事。

### 美國臨時雇員—你有責任嗎？(三)

#### 在新政府並無改變

雖然國會和布希政府已經留置了在柯林頓政府的末期公布的某些條款之施行，該等留置並不適用於此處討論的施行指南。雖在華盛頓的新領導者出現可能終將改變該平等雇用機會委員會(“EEOC”)的立足點卻是可能的，如此不似在立即的未來就要發生。所以，雇主應公開地向所合作的配賦員工單位表述此等論點。而且最重要的，雇主不應該對臨時雇員之使用會以某種方式使他們隔絕於潛在的雇用法律責任，有任何安全感之錯覺。

### 以家庭不動產作不動產規劃(一)

擁有實質不動產之個人或家庭面臨了特殊的資產規劃問題。不動產，特別在最近經濟成長期

間，除非良好規劃在事先即善加運用，否則在傳遞到下一代時，稅賦是無法克服之理解下，可能已變成如此的有價值性。

加上發生在財產擁有者死亡時之令人卻步的稅賦問題外，一項同樣地挑戰性問題是財產如何能被管理及分享在有超過一位繼承人的情況，特別假使在繼承人當中有財力不均或關於財產要如何被使用、發展或維護有衝突意見時。

為家族土地的繼承規劃既是一種經濟問題，亦是家庭問題的挑戰。以下列出一些經常發生的問題，和一些可能的答案：

#### 確定目標

似屬明顯，好的規劃以關於一己目標及家族之深思開始。如果家族繼承是該目標，要問的問題是：(a)是否所有的小孩都要該財產？(b)是否所有的小孩能友善地分享？(c)是否小孩有能力來維持該財產？(d)是否該財產所座落之社區仍具吸引力及合乎興趣？(待續)

### 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(二)

By Raymond C. Stewart

國際專利合作條約(PCT)輔助檢索將付費給參與的國際檢索組織，並付處理費予接受及傳送檢索請求及結果之國際局。國際檢索組織將遵守相同於對於受委任的國際專利合作條約(PCT)檢索而進行專利檢索及準備檢索報告書所依循之現行程序。任何現行國際檢索組織都被允許進行輔助檢索。

所提議的國際專利合作條約(PCT)輔助檢索，其優點包含一全面性檢索，不受限於單一國際檢索組織之審查員的語言或是習知技藝分類系統。這改善品質檢索的可以提供國際專利合作條約(PCT)申請人較佳之基礎以決定是否進入各國實審階段，並期望在各國實審階段容易為各國專利局之專利審查員所核准。

第三版

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

黎欣怡 專利工程師

· 台灣大學醫技系  
· 台灣大學生化所碩士

(1) 擬議國際專利合作條約(PCT)輔助檢索第一項建議改進事項，在減少進行及報告檢索的時間，以使申請人接獲檢索報告的時間可早於自優先權日起二十八個月，譬如在自優先權日起第二十五個月即可獲得該檢索報告。額外的時間可使申請人具有充足時間決定是否進入各國實審，或是獲得任何必要的翻譯。這顯示了一個合理的草議，因專利審查員進行輔助檢索時，已有受委任之國際專利合作條約(PCT)檢索則之檢索報告之優勢，使得僅需較少的起始時間。國際專利合作條約(PCT)輔助檢索第二項建議改進事項，係允許國際專利合作條約(PCT)申請人要求以優待方式進行輔助檢索，使得輔助檢索可與受委任之專利檢索同時進行。這將使得申請人可以在優先權日起十八個月同時看見兩篇檢索報告書。(待續)

## 被告自白證據能力之研究

### 第二項 影響自白結構之內在因素

自白為過去事實碎片之重組已如前述，則在為事實重組之原因(亦即何以會自白)及(自白)過程中，尤其是由被告以回憶方式重組事實(自白)之過程，至有可能受到被告人格、人類否認犯罪之天性、自白之心理成因及記憶遺忘等內在因素之影響，此即為影響自白結構之內在因素，以下即就此加以探討。

#### 第一款 被告人格之影響

自白之真實性可視被告之心智及感情特質為斷。依心理學者之研究，一般而言，兒童均有空想之說謊癖性，惟隨著年齡之增加而減少，此情形亦因男女性別之差異而有不同，女子在思春期前，時而會有明顯之說謊傾向，此種傾向會隨著月經開始而逐漸減少，相反地，男性於十一歲至十五歲時，說謊之情形尚未常見，自有性衝動之經驗開始，男性說謊之情形即會增多，尤其關於性之問題，屬於最易說謊及受暗示影響之領域。又如患有妄想症或幻想症之精神病患或智能較低者，渠等所為之自白，其內容虛偽可能性自較一般人為高，因此，可看出被告之人格特質足以影響被告為自白之結構內容。

#### 第二款 被告否認及自白心理成因(動機)之影響 第一目否認犯罪之心理成因

實際犯罪行為人為何，除為現行犯外，只有在訊問場所才能引發自白，幾乎沒有被告願直接承認。依吾人之常識推斷及偵訊實務上確實之經驗法則可知，被告最初會否認犯罪，一般，否認犯罪有各種理由，其考慮之各種重要原因如被告各別之生活史、各種社會背景、該犯行之各種原委等等，在這等狀況下，不對犯

#### 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

行自白可具體地看出各種各樣之理由。日本學者野瀨高生將其實務的體驗列舉以下被告否認犯罪之理由：

- 一、為免除刑責目的所為之否認。
- 二、為祖先、父母、兄弟、親族的名譽及為報先輩與恩人的情誼目的之否認。
- 三、為貫徹自己與自己所屬團體的主義、思想、計劃之目的所為之否認。
- 四、為守與共犯者間之約定的否認。
- 五、對訊問者反抗心理所為之否認。(待續)

#### 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

## 西班牙新商標法(2002年7月31日生效)—7

### 註冊的效力

新法賦予商標積極及消極的排他工業財產權，法條明示地規定關於特殊原則將不適用於著名及富有聲譽的馳名商標。於是，此種商標註冊之所有人將會有權去防止第三人未得其同意而於貿易途中去使用任何相同或相近似的標誌，甚至是使用於與已註冊商標不相似的商品或服務項目，而無正當的原因使用此標誌可以指出上述商品或服務與商標所有人之關聯，或更通常地，這樣的使用可能伴隨著誤用或不利於已註冊商標的顯著特質或著名性質聲譽。法律亦制訂特殊的條款針對一些案件，其商標是出自於字典、百科全書或其它參考著作，給人其係構成已經註冊商標商品或服務一般名稱的印象。在這種案件中，作品的發行者應因商標所有人之請求確保未來發行的著作包含系爭名稱乃已註冊商標的指引。

### 使用要件

新法結束從前存在於西班牙系統及歐盟第一次指令局部商標使用的矛盾。從現在開始，關於使用要件，真正商標使用將被認定為商標僅使用於其所指定的商品或服務，使用於相同國際分類的其它商品或服務，在

#### 朱瑋琪 法務專員

- 世新大學法律系

相近似的商品或服務，或商品或服務已有第三人使用相同的商標將可能有引起聯想的風險，雖依先前的商標法可接受的，不再足能救濟未使用。無論如何，局部使用有效性將會被法院所質疑。

## 南非法律事件-智慧財產議題 (十)

by Browman Gilfillan Inc.

### 檢查劃線 (續)

銀行不能因輕忽而疏於使支票之背書或禁止轉讓之字樣生效，除非如新法條所需，在支票表面上有「不可轉讓」或「非可轉讓」粗體字樣註明。有關劃線及註明「不可轉讓」支票之法律並未改變。

此法案第 77 條，視任何人消除一支票上之劃線為違法，一反對取消此法案所授權任何劃線之禁令已被加入該法條。

### 銀行票券

此法案第 72A 條已被修訂，如付款人簽字並增列字樣於支票上指示支票將被支付或其支付之資金可獲得，則認為該支票已被保付。一付款人保付一支票，則已同意付款予持票人，或受票人或背書人已被排除於支付該支票之數額、利息及票券之任何費用與抗議該支票。該付款人亦被排除於依正常程序向一持票人否認一受款人之存在，其簽名之真實性及其開票之能力與權力或付款人之存在與其背書之能力。

第四版

新的第 72B 條認為公司、閉鎖公司、政府部門有責任執行合理的關切於監護支票的樣式與其和銀行聲明之一致性。隨後，銀行公會則認為如偽造或變造之支票是由公司、閉鎖公司、政府部門之疏忽所引起，則銀行不再對偽造或變造之支票負責。

一銀行支付一由顧客所開立支票之責任與權利現已因收到取消付款指令、顧客死亡或無行為能力通知、顧客已被假扣押、清算、置於司法管理之下、或宣告禁治產等通知而終止。然而該取消指令或通知必須確認該支票在該取消指令個案中且顧客具合理的特殊性，並必須予該付款人合理之機會來採取行動。

一新的條項(2)已加入第 84 法條，而規定如依據第 75A 法條註明有「不可轉讓」或「非可轉讓」字樣之支票被一持有者軋進銀行取款，而該持有者並於銀行有欠款時，則銀行將視為持票人而以該支票為該債額之質押，並具有與持票人同樣的權利及負有同樣之責任。

## 滅絕物種之專利性： 消失技藝的復活 (四)

此篇文章討論法定請求主體、利用性、新穎性及非顯而易見性之專利性要件是如何毫無困難地適用於再生先前滅絕生物體之技藝。當符合了這些法定要求，欲尋求專利保護再生生物體之能力對發明人提供了適合的動機，並確定公眾不會被剝奪其已屬公眾領域之請求主體。

### II 再生滅絕生物體

野生動植物是非常重要的商業資源。藥理學家在來自自動植物之萃取物中發現新的醫藥試劑[註一]。歷史上，每塊陸地上的人們都以馴化野生品種的方式而發展出農業上高價值之農作物。動植物之培育者仍將這些野生品種視為農業上有用遺傳特徵的自然寶庫。培育者利用傳統之雜交技術而將有經濟價值之特徵，例如：高產量、抗病性、抗旱、及抗鹽性等特徵[註二]，由這些野生品種移轉到馴化的作物或動物上。這些技術需要的是，某一個與欲接受該特徵之馴化生物體具相近血緣關係之特定野生生物體，如此這兩個生物體才能進行雜交。然而，

現代的分子生物技術藉著讓基因在兩個不具血緣關係的物種中移轉，克服了這個物種間的屏障。因此，隨著基因轉移技術的趨近完美，野生生物體將構成一更重要的遺傳物質來源。

**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

註一：例：Magainin 製藥公司自狗鯊分離出 squalamine 抗生素且正在測試一來自青蛙皮膚之抗生素。例：Bristol-Mayers Squibb 公司在蛇的毒液中發現藥物 capoten。例：蝙蝠之 plasminogen 活化子及水蛭素，一種水蛭酵素，可能在防止人體中血液凝固形成方面很有用。

註二：農業部估計，種子銀行中的遺傳物質乃是每年價值 10 億元之作物改良的來源。

### 歐洲專利局不走 *State Street* 的方向

“依照美國 *State Street* 的決定，Vossius & Partner 在慕尼黑的 Rainer Viktor 提出了什麼範圍的軟體和商業方法在歐洲是可獲專利的”

**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

過去幾年來，世界各地對網際網路的使用急遽地

增加，而且，在短短的幾年內，利用網際網路從事商業活動變的非常地有吸引力也非常普及。關鍵字是「e-commerce 電子商務」，同時，在此一領域中新成立的公司也正在暴增中。隨著其從當初科學上的使用變化到越來越商業的應用，網際網路的法律意涵亦隨之成長。至於智慧財產權方面，特別感興趣的一部份是，其對特別以電腦為基礎（例如：軟體工具）的商業方法，及一般商業方法所提供的適當保護。同時，相關的討論則主要專注於，這樣的方法在歐洲專利公約（EPC）所提供對專利的保護範圍內是否為法定的主題。這個主題之所以在歐洲正反兩方意見過於熱烈討論的原因是，在美國，到目前為止有大量的商業方法獲准專利，特別是在網際網路電子商務的領域。

### 美國的現況

「太陽底下由人類所創造者沒有什麼是不能獲得專利的。」這句美國最高法院在 1980 年所做出的敘述，是現今美國商業方法授予專利十足豁達實務的起始點（其有名判例為 Amazon.com, Inc（亞馬遜書店）獲得第 5,960,411 號專利“one-click”）。美國最高法院做出這個陳述，是在解釋 35 USC §101，其規定無論誰發明或發現任何新的或有用的步驟、機器、製品、或物事的組成、或其任何新而有用的改良都可能因此獲得專利。

而非可准專利之主題事物僅限於自然法則、自然現象以及抽象的想法。之

<b>林姿岑</b> 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
---

後，為了有更適當的工具作為判斷軟體相關的發明，特別是數學演算法之專利性的依據，判例法發展出了一個名為“Freeman-Walter-Abele (FWA)”的標準。此一標準被密集地使用，然而，並沒有導致可預期的結果，至於商業方法，美國專利局運用了一個“商業方法”的例外。

## 二〇〇二年-改變之調整年（七）

歐盟 PCT 專利申請案之相關修定

### 初步審查不再必須，始能享有三十(三十一)個月之時間限制

2002 年 1 月 2 日開始生效之變革中最为顯著的改變，可能就算是歐洲專利局將在未來受理專利合作條約（PCT）專利申請案之方式。你也許已經知道，依據 PCT 第 2 2 條之規定，PCT 申請案進入內國/區

域階段之時限，將延為自申請日起至少三十個月內。此修正規定已於 2002 年 4 月 1 日起開始生效。在實質上，其代表依據 PCT 第二章所進行之國際初步審查流程將不再需要做為依專利合作條約（PCT）中第 2 2 條規定，之 3 0 個月時限做展延之前提。一旦依專利合作條約（PCT）第 2 2 條之修改被完全導入  
第五版

各個 PCT 會員國之國內法時，對最初期之審查不感興趣的專利申請人，可因而考慮延遲實質審查開始的時間，並節省費用。

歐盟專利局已經將專利合作條約之修正納入施行，甚至更單方面地實行下一步驟流程。今 2002 年 1 月 2 日起，不論有無國際初步審查報告，PCT 申請案開始進入國內階段之時限由申請日 3 0 個月起延長為 3 1 個月（修正後之歐洲專利公約 EPC 第 1 0 7 條）。

### 指定費減少了

關於規費方面同樣也有好消息，不同於以往六項規費，PCT 專利申請案最多之指定費將被修改縮為五項。此法適用於依據細則第 4.9(a)條所做之確定指定，而不適依 PCT 細則第 4.9(c)條規定所做之預先指定。此新規定對於所有自 2002 年 1 月 2 日(含)以後提出申請之國際申請案，或於 2002 年 1 月 1 日前提出申請之國際申請案且符合下列規定者具有效力。

- 指定費於 2002 年 1 月 1 日(含)後交付者；
- 依據 PCT 細則第 15.4(b)(i) 條規定之時限，仍屬有效者；以及
- 指定費於申請日一個  
月後支付，但仍處於優先權日一年之期限內(見 PCT 第 15.4(c)條之規定)。

<b>黃敏益</b> 專利工程師 · 中央大學化工系學士 · 中央大學化工碩士
---

## 韓國最高法院在專利侵害案件上 確立新判例

被告 LG 反駁道，因為被告製程係為一摺反應，故在與該已取得專利之製程比較時，必須考慮到完整的製程-而非只是一個步驟。LG 主張其製程之起始原料 PSC 與該已取得專利之製程之起始原料 PSI 不同。LG 更聲稱，藉由被告製程所得致最終生成物之產率，比使用 ρ 啞催化劑具有更顯著之改善，因此

構成一與該已取得專利之製程不同的發明。

被告也強調，存在於被告製程中的 PSI 被視為一反應中間物，其並無法經由化驗證明，也因此，該製程用以製造 PU 之基本性質係為嘧啶內轉物與 ADMP 之反應。根據上述理由，LG 認為被告製程並未侵害到該專利之範圍。

下級法院對於均等論分析所犯之錯誤

韓國智慧財產局(KIPO)行政部門於審理目前的確定範圍審判時，皆判決被告勝訴，而判決之理由被民事法院採納，以用於同時進行之原告控告被告的侵害訴訟中。

下級法院同意與該已取得專利之製程比較，相關之特徵係為被告的全部製程(而非其中一個單一步驟)，因此，基於這種比較，鑑於這兩種製程使用不同的起始原料、反應物等等，他們是不同的。下級法院也證實在最終生成物產率上，被告製程比使用嘧啶催化劑具有更顯著的改善，也因此提供了一個不同的技術思想。

### 香港智慧財產權 (三)

用來檢視某些著作權法令的參考文件：

#### 著作權授權人

著作權法已設立一著作權法庭，在其他的責任中，需對授權人與準被授權人間關於著作權之爭議之授權條件要做出判決，包括決定權利金之比例及版稅。然而著作權法庭很少發揮功用。

此外，著作權法對授權人係採取自願登記制，故登記授權人針對各種不同的使用所欲索取之權利金之規模，須充分的對大眾公開。但像是在著作權法庭上，自願登記制是被忽視的。事實上，自著作權法生效以來(1997年6月27日，為移交法律的部分)，僅有一家公司登記在著作權授權人名冊上，且直到2001年8月31日才完成登記。問題是在於香港重製權授權團體代表了當地52個會員(主要為出版公司)，以及在20個國家的其他權利人。

特區政府目前在徵詢下列議題的意見：

(a) 是否應以仲裁制度取代著作權法庭，對於授權人

與著作權使用人間的爭議做出裁定？

(b) 是否要強制授權人註冊並公佈其所欲索取之權利金之規模？

### 如何准予蛋白質結構之專利(四)

為了避免這個問題，此蛋白質結構可被分成幾個片段，但依序可得到一系列的區段對照，其中之整體“圖式”可能被錯過。整體與區段之概念均很重要，且可使用區段環境(或觀點)以大量方法結合此兩種觀念來製造完全相同之蛋白質結構(Taylor, WR, Protein Science 1999, Vol 8, 645-665)。

如上所述，一相對複雜的問題可被劃分為找出成對未裂開之相符片段等較次級之問題，例如單股與雙股螺旋。相符的片段組即可藉由群集的方法被組合出來。

胡文和 專利工程師  
· 台北科技大學電子系

這種在 Whatif 程式中所

使用之群集的方法允許結構相符之偵測，其中相當片段序列未被維持，但以遠距矩陣則可。

一些程式利用分子間的幾何排列關係，就像是相鄰原子間的距離，來描述蛋白質的結構。此具有一不受座標架構影響的優點。蛋白質結構被還原為二級結構元素(即為單股及雙股螺旋)與他們的幾何排列關係。好幾種其它方法使用更詳細的分子內幾何關係的描述，以  $C^{\alpha}-C^{\alpha}$  距離矩陣形式。而 Dali 程式建立一最佳校準並結合成對的相符片段(距離矩陣之相符次矩陣)而形成更大的一致分子對。

自然地，單只有氨基酸序列比對(如上述尋找參數(1))並不能提供一個關於請求權項之新穎性的解答，這是因為在大多數的例子中，結晶化的蛋白質都是一已知的蛋白質。若結合搜尋參數(2)也許可以提供一個對新穎性有意義之結果。

第六版

### 歐洲也同意電子商務專利(四)

在近來更多的判決之一 *General purpose management system/Sohei* (T 769/92, OJ EPO 1995, 525) 訴願委員會之一必須決定是否一電腦系統和一至至少包含金融和財產管理而可為各種形式的獨立管理方法將因屬做生意的方法且未在技藝上有任何技

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

徐佳琨 專利工程師

大同工學院機械工程學士

術貢獻的理由而被排除可專利性之外。委員會考慮所請發明的技術特質的問題且確認一個包含被軟體實行功能特徵的發明是具有技術本質，因此不被排除在歐洲專利公約第 52(2) (c)和(3)條的可專利性之外，假如為了完成那個發明是需要關於被該發明解決問題之解決辦法特點的技術性的考量。

在那特殊案例中，所請電腦系統硬體特徵是任何傳統電腦的所有部分（顯示器、輸入、記憶體、數位處理與輸出單元）。此外，依照專利範圍，記憶單元包含帶有不同資訊內容（亦即，流水日記本、主品目、主商品、流水日記本累積和目錄檔案）的複數個檔案且處理單元包含執行複數個處理步驟的手段。唯一跟任何傳統通用電腦的不同在於記憶體中的不同檔案的特殊含意和輸入資料與儲存資料藉由不同處理裝置或步驟來實行的方法。

吳懷真 法務專員  
中興大學財政系

因此，在已經陳述本身不具硬體單元被包含在所請系統，從技術觀點而言，乃有新穎性後，訴願委員會審查定義在專利範圍的更多特定功能。為了這個目的，它認為它適合去推斷專利範圍的特徵，雖然範圍被限制在至少金融和財產管理。所以，它審查專利範圍的主張標的是否在技術本質的基本上是：將被執行的管理種類（原則上）可以是其他種類或甚至是在正常認屬“管理”一詞更寬廣的意思上的活動。依照委員會的說法，所涉事物只在管理或是活動的標的是各自獨立且具有不同形式。

### 澳洲網域名稱登記（三）

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。

### 專利與植物品種權利改革

#### 討論文件發表(1)

AJ Park  
Intellectual Property  
Lawyers & Consultants

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

Patent & Trade Mark  
Attorneys  
International IP Newz April 2002

紐西蘭經濟發展部(Ministry for Economic Development, MED) 發表其受期待已久的討論文件：

1. 1953 專利法案的回顧：可專利性的界限。
2. 1987 植物品種權利法案之回顧。

根據此份新聞發表，並由 Laila Hare 以及 Paul Swain 等兩位部長所共同簽署之文件內容來看，其目的在於“對紐西蘭政府的改革提出一些貢獻，並進一步確定紐西蘭能在此等改革中獲致最大利益”。每份報告都以個別的章節探討各項論點，並於章節的結尾各列舉出了一些問題，其等問題則徵求各界於 2002.07.26 前提出該等問題之答案或是其他看法。

由於 2002 年 10 月、11 月，紐西蘭地區將有選舉活動，因此，任何與此程序結論有關的法規施行將沒有機會於今年提出。有關於討論的所有內文可逕至紐西蘭經濟發

展部網站查閱。(http://www.med.govt.nz)

## 1953 專利法案的回顧：可專利性的界限

關於可專利性界限的六大主題：

1. 發明的定義 (The Definition of an Invention)
2. 毛利人與生物科技發明專利申請 (Maori and the Patenting of Biotechnological Inventions)
3. 生物科技專利 (Biotech Patents)
4. 企業方法與軟體 (Business Methods and Software)
5. 醫學治療的方法 (Methods of Medical Treatment)
6. 迫切性測試 (Stringency Test)

第七版

此專利法案之改革始於 1989 年；當時的商業部 (Ministry of Commerce) 決定了該背景文件的委任，該部在 1992 年曾於 IP 條款中發表了一系列被提及過的建議。但是關於以上這些建議內容的修正進程卻於 1994 年被其他法案所凌駕；因當時正致力於智慧財產權的修正以便遵守 TRIPS 而能於 1995 年 1 月 1 日正式實施。自當時起，對於 IP 條款的修正即進行的十分緩慢。商標法案 (The Trade Marks Bill) 現在則是回復至議會以待其最終通過。現時已有兩篇關於履行一些 1992 年對修正 1953 年專利法所提出的建議之政策性報告被政府所認同。目前則有一專利法案 (Patents Bill) 正被草擬。

## 歐洲專利組織在國際案件範疇之 檢查限制

### 自 2002 年 1 月 3 日起之程序 變更

為了減低歐洲專利組織之工作量，該組織將以下述之 PCT 案件之審核方式作為一過渡時期之執行方案：

1. 凡 PCT 之檢索報告只包含類別 A 之舉證，則可順利核發 IPER，同時歸還三分之二的 PCT 審查費用。
2. 凡 PCT 之檢索報告包含類別 X 或 Y 之舉證，則有下列兩種結果；
  - (a) 如申請人針對檢索報告提交修正和(或)論證，或特別要求一初步的詳細審查(在提出申請時或提出

申請不久後)，則該組織將會視該案件為一般案件，並依照一般專利案件之方式處理。

(b) 如申請人不實行上述之兩種行為，該組織則將執行一“合理之審查方式”，並只核發一電腦公式化製作之初次意見書，該意見書並針對任何 X 或 Y 之舉證，分別給予其缺乏新穎性及進步性之判斷。如無任何修正或論證被提出來作為回覆，則 IPER 將反映出該初次意見，同時歸還三分之二的審查費用。如申請人對該初步意見有所回覆，審查委員將核發一二次意見書，或順利核發 IPER。

不論哪種情形，該組織都將不再針對如優先權或清晰度等項目給予意見陳述；此外，該組織將完整引用 Art.34(4)，藉此可拒絕審查該組織認為申請專利範圍不夠清楚之案件。同時，如已發送給美國客戶的第 77 號公報所述；歐洲專利組織從 2002 年 3 月 1 日起針對美國申請人的申請案，不再提供生物科技範疇和商業方法範疇之 PCT 申請案的檢索及審查，亦不再提供通訊技術範疇之 PCT 申請案的審查。

完整之歐洲專利組織注意事項可在該組織之網站上查閱，網址如下

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

[www.european-patent-office.org/EPO/president/e/2001\\_IL13\\_e.htm](http://www.european-patent-office.org/EPO/president/e/2001_IL13_e.htm)

1. 美國申請人於提出 PCT 申請案之檢索和審查時可在歐洲專利組織和美國專利組織中擇一申請，即使歸還三分之二的審查費用，向歐洲專利組織提出 PCT 申請案之檢索和審查的費用仍然遠高於向美國專利組織提出的，PCT 檢索和歐洲專利組織之審查所需的費用，以及後續歐洲專利組織之進入程序，皆不受 ISA/IPEA 的選擇之影響，因此，若不想於在歐洲專利組織進入程序中等候，而意欲較早得到歐洲專利組織之檢索結果，則選擇歐洲專利組織作為 ISA 也許是一個值得實行的方案。

選擇歐洲專利組織作為 ISA 的美國申請人，和被強制指定歐洲專利組織作為 IPEA 的申請人(例如英國申請人)，可在低費用、教育性較低之審查方式及高費用、教育性較高之審查方式中擇一申請。

## 國際商標法例回顧 (三)

## 歐盟商標

### I.B.3. 非僅描述性詞語

第一審法院同意訴願委員會關於商標「DOUBLEMINT」僅係描述為錯誤並核准商標進行註冊。相較於如「多(much)」、「強(strong)」、「特(extra)」或「最好(best)」等較明確及平凡之稱讚詞語，形容詞「DOUBLE」係不常用的。系爭案件中，形容詞未用以比較相同或競爭產品單一狀態之暗示。

訴願委員會本身接受詞語「DOUBLE」，特別地結合詞語「MINT」，對消費者而言有雙倍強效或二口味結合之二顯著意涵。薄荷(MINT)係一般名詞，訴願委員會認其涵蓋薄荷糖(油)、綠薄荷及其他烹飪藥草。對於一般使用英語之消費者而言「DOUBLEMINT」之多數意涵係立即顯而易見的，並因此剝奪該標誌描述之功能。對於一無充分熟練英語之消費者而言，依其真正本質，系爭詞語具一曖昧不明及新奇想像意義。此外，與語意有關可能之複數多樣結合，特別地使消費者難以憶起其任一。

所以，「DOUBLEMINT」商標使消費者無法察覺(立即而無進一步反應)系爭商品特徵之描述，致標誌無法繩之以僅描述性之特徵。

## 第八版

陽光騎士公司(Sunrider Corporation)申請註冊商標「VITALITE」於第5、29及32類範圍之商品。調和局因商標不符議事規則第40/94號第7條第一項(b)及(c)款之規定，即標誌可能為法語系消費者認知該「vitalité」意指「活力(vitality)」，故駁回該申請案。

申請人訴願。訴願委員會就原處分決定為部份撤

**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？

銷，然維持關於包括「嬰兒食品及礦泉及碳酸水」等廣範商品之拒絕。申請人向第一審法院提起訴訟。法院撤銷訴願委員會關於「嬰兒食品及礦泉及碳酸水」等商品之決定。

雖然嬰兒食品常免防腐保存或包含添加之維他命及微量元素，標誌「VITALITE」不會被視為指定該等特徵，及至多僅間接地為該等之喚起。雖然嬰兒食品確用以促進嬰兒之成長，標誌「VITALITE」並未逾越可接受之暗示限制。

調和局爭論礦泉及碳酸水常廣告促銷一有益健康的、像運動家一樣的印象及促成安康之一般感覺。然而，此些解釋被認為無決定性的。反之，其展現本案爭議者非商品特徵之指明，而僅為促銷目的(已提供予商品)印象之暗示。所以，「活力(vitality)」一詞非直接或立即告知消費者「嬰兒食品」或「礦泉及碳酸水」特徵之一。因此，「vitality」一字，在意義之一方與系爭商品之他方間聯結似無充分近於落入第7條第1項(c)款之禁止規定。此為該條款不適用所喚出之案例。

調和局推理商標「VITALITE」因事實上不相容於第7條第1項(c)款，而不相容於第7條1項(b)款。然而，依第7條1項(c)款拒絕本案之決定已發現有誤，故第7條1項(b)款瑕疵消失。

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)

三、延展分割申請案提起之期間限制

根據歐洲專利公約細則25(1)之規定，歐洲專利申請之分割申請案提起之期間限制已被延展而現可延至母案獲核准審定時。新期限自2002年1月1日起適用。然而，因事先無法確定核准確切日期，強烈地忠告至遲於付領證費及申請申請專利範圍翻譯期限內為分割申請案之提出。

\*\*\*\*\*