

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

92年 1月號 道法法訊 (129) ©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 (129)

申請專利範圍之實質變更 (九)

- - 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(四十) - - 黎欣怡

第三版：

以家庭不動產作不動產規劃 (三) - - 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 (四)

經美國國會及總統核准頒佈之美國專利法

第 102 (e) 條技術性修正條款 (一) 陳益崑

第五版：

歐洲專利局不走 State Street 的方向

- - 林姿岑

歐盟 PCT 專利申請案之相關修定標準化國際初步審查 (一)

- - 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 (五)

- - 徐佳琨

如何准予蛋白質結構之專利 (六)

- - 陳家慧

歐洲也同意電子商務專利 (六)

- - 高全有

第七版：

秘魯「壞孩子 (Bad Boy)」案例 (二)

AAA 案例

- - 吳懷真

最高法院的 Festo 案判決---解決了兩個問題，  
卻引發了其他問題(1)

- - 馮志峰

歐洲共同體新式樣之保護(新)系統

- - 吳凱智

|   |  |
|---|--|
| <p>被告自白證據能力之研究 - - 柯清貴律師</p> <p>第四版：</p> <p>西班牙新商標法 ( 2002年7月31日生效 ) -9<br/>- - 朱瑋琪</p> <p>Festo-變更 ( 二 )<br/>- - 潘養源</p> <p>滅絕物種之專利性：消失技藝的復活 ( 六 )<br/>- - 陳怡穎</p> | <p>第八版：</p> <p>由消費者立法台商業信譽之保護<br/>- - 吳佩玲</p> <p>國際商標法例回顧(六)<br/>- - 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(129)

## 申請專利範圍之實質變更 (九)

六、再發證制度之可取與否：前述各項問題或煩惱縈懷之際，再睹美國專利法第 251 條（其第一項內容為「無論何時，非因任何欺瞞意圖所致錯誤，認為任何專利因瑕疵說明書或圖式，或因專利權人所請求多或少於其於該專利有權主張，而致全部或部分不生效力或無效者，於放棄此一專利並依法納費後，局長應根據新修正申請案，就原專利所揭露發明於原專利未屆滿期限部分，再發證其專利。新實質內容不得引入申請案中，資為再發證」）以下之再發證制度，令吾人倍感親切！蓋，此制度之適用條件如下：

A. 非因任何欺瞞意圖所致錯誤：「善意」或無辜之情節，於人間事件中之可貴與值得同情，伴隨競爭日益激烈之生活環境，益發彰顯其崇高與可得崇拜！「人非聖賢，孰能無過」，抑且科技知識之累積益形繁複而龐雜，苛求專利權人須為「非因任何欺瞞意圖所致錯誤」負責，何異飭令其須為「不可抗力」之自然事件坦然受殃！必杜其救濟之途，何異使之生活於「警察國家」或「無天理之人間」？故許「非因任何欺瞞意圖所致錯誤」有所救濟之道，豈非吾人專利感情所自然呼應？

B. 適用緣由：

- 瑕疵說明書：說明書存有某種瑕疵；或
- 瑕疵圖式：圖式存有某種瑕疵；或
- 專利權人所請求多於其於該專利有權主張：自字面觀之，與我專利法「申請專利範圍過廣」或「申請專利範圍之縮減」約略相當，實則不同（待後述）；
- 專利權人所請求少於其於該專利有權主張：申請專利範圍之擴大依美國再發證制度，縱於周延考量而認可其合法性後，亦須於兩年內為之！

C. 須致全部或部分不生效力或無效，詳言之：

- 瑕疵之程度須達使該專利無效或不生效力之程度，換言之，於效力無關之瑕疵，不得為再發證之理由；
- 無效或不生效力之範圍僅須部分即可，未必須及於全部！

D. 所謂無效或不生效力，通常言之，係指：

- 範圍過大，已由習用技術所預期，故無專利性！如經適度範圍縮減，即具專利性！
- 元件或限制條件誤置，致所請標的無以獲致所欲功效！

E. 美國「專利權人所請求多於其於該專利所有權主張」（前者）與我專利法「申請專利範圍過廣」或「申請專利範圍之縮減」（後者）之區別：

- 前者規定於再發證制度，而再發證制度與舉發制度（reexamination）並列，分屬不同制度產物；如吾人所知，相同或類似之言語，於不同制度下，或將有不同意義！故吾人應可認同：「兩不同制度之相同或類似文字，雖可有相同意義，然如有相反或相異意義，洵無足奇」之結論；

第二版

b. 美國之舉發(reexamination)僅論某專利究否在習用技術引證下，猶能存活？而不論其範圍大小是否適當之問題！無再發證制度之我國，有無必要如此跟隨？

c. 美國有再發證制度以救範圍過大之無心疏失，無此制度之我國，如不許於舉發制度為救濟，而使原有權獲較小範圍之無辜專利權人就此喪失全部專利權，在與公眾權益或領域（public domain）相較，真得法理之平乎？

F. 放棄此一專利並依法納費：

- 放棄該專利：申請再發證經核准，始會最終導致原專利放棄。否則，原專利仍將存在！
- 「依使用者付費原則」，專利權人既使用再發證制度而救其權利瑕疵，使之付費，本屬自然！

G. 局長應根據新修正申請案，就原專利所揭露發明：

- 再發證之內容或申請專利範圍，「應根據新修正申請案」定之；
- 公告或核准後申請專利範圍之修正，得否自原說明書中移列特徵一事，自其法條用語「就原專利所揭露發明」一詞，即可得肯定答案！

H. 於原專利未屆滿期限部分，再發證其專利：法雖許為再發證，然未申請前，該專利仍係部分或全部

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

無效！既許再發證之後，全部或部分不生效力或無效之權利因受矯治而轉成有效，專利權人固已獲益矣！則其權利存續期間，自應仍以原專利期限為度，以免害及公眾權益，應屬當然之理！

## 生物科技上之概念與落實同存主義:雙股螺旋之雙重標準(四十)

-John M. Lucas, Ph.D.

雖然目前沒有案例法指向有關抗體組成物之概念，*In re Wands* 闡釋了抗體應如何以功能來描述及請求。*In re Wands* 係針對以美國專利法第 112 條第一項來駁回利用單株且具高親和性之 IgM 抗體進行免疫分析之請求項的委員會決議所提起之訴願案。其中範圍最寬之方法請求項如下：

1.一種免疫分析方法，係利用一抗體來分析一包含 B 型肝炎表面抗原 (HbsAg) 決定因子之物質，其包含下列步驟：將具有該包含 B 型肝炎表面抗原決定因子之物質之一測試樣品與該抗體接觸；以及決定該樣品中該物質之存在；其中該抗體係為一單株且具高親和性之 IgM 抗體，其對該 B 型肝炎表面抗原決定因子具有一至少  $10^9 M^{-1}$  之結合親和性常數。

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

該委員會確認審查委員之裁決並駁回該請求項，其理由為製造抗 B 型肝炎表面抗原之抗體，除了其他寄存抗體，將是「不可預期且不可信任的，故熟知此技藝之人士在製造該抗體時，將需過度之實驗」。除寄存外之抗體，係僅以功能性用語及製造與利用它們之「一般」方法來描述。此事實顯示 IgM 抗體是不被接受的，因為它們易於自我凝集及沈澱，分離出正確之抗體必須篩檢數百株，而上訴人之前四項企圖是不成功的。不過，聯邦巡迴法庭發現該揭露係符合美國專利法第 112 條第一項之要求，該法庭基於下列事實做出判決：(1) 該發明可利用在單株抗體技術領域中已熟知之方法，而藉由容易獲取之起始材料來據以實施；以及 (2) 因為該技藝之實施者已準備好要篩檢陰性之融合瘤，以找出可製造出所要抗體之融合瘤。

黎欣怡 專利工程師

· 台灣大學醫技系  
· 台灣大學生化所碩士

為不動產稅賦目的，有幾種手段被用來減少不動產價值

此類的信託藉分隔現在的利益及未來的利益間之所有權達到貼現價值之捐贈者的目標。

一個合格的個人化住宅信託(QPRF)是一種握有住宅財產之不可取消的信託。信託的條款為原本的擁有者 / 讓與人保留排他使用該住家一段期間 (該“初始期間”)，之後它相傳給孩子們 (直接或是他們已經成年之後)。在該初始期限屆滿後，如果他 / 她支付租金給該信託 (雖然此似乎是一種負面的觀點，它仍是產生額外的禮物給孩子及減少可課稅的不動產的一種方式)，該讓與人能繼續使用該住家，或者該擁有者 / 讓與人能給予他 / 她的配偶在財產上之一份剩餘的利益，並且繼續無須付租金給該信託而仍於該財產與配偶共同生活。

為了稅賦目的，該 IRS 處理該 QPRT 的設立如一種可課稅的禮物給予其家人，其在該讓與人的使用結束 / 終止之後，將接收該財產。但該禮物之稅賦價值則顯著降低，因為該家人必須等到直到該排他初始期限已經過去，始能接收該禮物。(由於假使該讓與人在初始期限已期滿前死亡，稅賦折扣將流失，年齡是一個因素)

合夥及股份公司：使用一合夥、股份公司或責任有限公司是另一種方式以劃分不動產利益成為股票，如此當一件禮物係由財產上少許的利益形式存在時，該原本的擁有者即能獲得該可利用估價貼現的利益。(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(四)

By Raymond C. Stewart

### 結論

經過世界智慧財產權組織(WIPO)對於所提議的所提議的國際專利合作條約 (PCT) 輔助國際檢索所做的努力以及美國專利局/歐洲專利局/日本專利局 (USPTO/EPO/JPO) 三方在第十五屆三邊會議中努力討論之後，提出了一個在未來可能實行的兩國或是三國專利局專利申請檢索。各國專利局合作檢索之努力能夠改善專利申請人對於其在世界各國進行專利申請以獲得專利權決定之基礎。這些努力也可改善獲證專利之品質。(完)

第三版

# 經美國國會及總統核准頒佈之美國專利法第

## 102 (e) 條技術性修正條款 (一)

by [Paul C. Lewis](#)

在 1999 年美國國會通過美國發明人保護法案 (American Inventors Protection Act, 以下簡稱 AIPA)。該法案包含了常被討論之美國專利法第 102 (e) 條修正。在 2002 年十一月二日，布希總統簽署成立該項法案—二十一世紀司法部門撥款授權法案。該法案包含許多智慧財產權之條款，條款中包括關於美國專利法第 102 (e) 條。根據美國專利法第 154(e)條之暫准權利，以及再審查程序之簡化等技術性修正至該發明保護法案 (AIPA) 之中。  
(待續)

## 被告自白證據能力之研究

### 第二目 自白之心理成因

與前述否認犯罪相同，自白亦有多種心理成因，茲述之如下：

一、日本學者荒川正三郎將自白之心理成因列舉如下：

- (一) 因後悔犯罪之意識而自白。
- (二) 已陷入邏輯推理困境下而自白。
- (三) 因為死心而為自白。
- (四) 作為防衛手段之自白，如為了隱匿其他的大罪而自白小罪。
- (五) 為了虛榮心而自白，如為了使世間注目而自白引起世間騷動之事件。
- (六) 為利慾之目的而自白，如為了獲取真正犯罪之人以私產分配等金品的誘惑而自白。
- (七) 因獻身的、犧牲的精神而自白，如為了坦護其他共犯者而承認單獨犯罪之自白。
- (八) 為達復仇目的而將與犯罪無關之人捲入為共犯。
- (九) 無法取得休息情形下而自白，如經長時間調查及精神緊張導致疲勞後所為之自白。
- (十) 因擔心而希望自白，如流浪者於寒冷季節希望入獄而自白。

二、日本學者渡部保夫綜合學者及實務見解而認自白之心理成因如下：

- (一) 因悔悟犯罪之意識而自白。
- (二) 意志薄弱對於訊問者抵抗力不足而為自白，如精神耗弱及心神喪失者、於羈押狀態下對於壓力抵抗弱者、病弱者、年少者等等。

### 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

- (三) 屈服於證據及訴訟狀況的壓力下而自白，如因證據已相當明確而自知否認已無益處情形下所為之自白。
- (四) 因疲勞而自白及因痛苦及不安而為自白。疲勞為虛偽自白之最大原因，肉體及精神疲勞均包括之，連日訊問導致高度的疲勞，高度的疲勞使視神經及胃腸產生傷害，在連日的訊問過程中，被告為否認犯罪之辯解，訊問者有些大聲斥責、威脅、有些則親切的說明，被告則陷於極度的無力感及精神混亂，對於每個訊問者背後之機關產生極大之畏怖感，被告為了迎合訊問者而為虛偽之自白。
- (五) 訊問者以堅持說理的質問方式逼問被告。
- (六) 因訊問者之哄騙而自白，亦即各種的利益誘導後之自白。
- (七) 因受到訊問者之暴行、脅迫而自白。
- (八) 只要完成犯罪的目的就認罪及由於犯行前已覺悟而自白。
- (九) 由於愛情、義理等等而自白。
- (十) 由於希望得到便益之目的而自白，如流浪者等生活貧困者，希望進入監所獲得溫飽而為虛偽自白等。
- (十一) 由於虛榮心及顯示慾而自白，如對於引起世間注目之事件自白。
- (十二) 因記憶混亂而自白。
- (十三) 由於罪責感而為虛偽自白。

從以上分析可知，只要被告承認自己之犯罪事實，在外表上，均可稱之為自白，惟其內在之心理成因 (動機) 卻並不一定相同，因此，形諸於外在之自白內容 (結構)，至有受到內在心理成因 (動機) 之影響。

### 第三目 小結

被告因前揭原因而為否認或自白犯罪，而各種不同之原因影響自白之結構內容。以前揭對被告否認犯罪及自白之心理成因而言，否認犯罪可說是人類之原有天性，故自白之產生，必有其原因。惟自白原因之探究，有時並非易事，例如，被告係因悔悟抑或係因訊問者之誘騙而自白，如無確切之保全證據，欲證明其原因為何，恐有疑義 (此涉及自白任意性之確保及事後調查與舉證，詳後述)。就其證據能力而言，基於悔悟而自白可能被認為具有證據能力，而基於訊問者誘騙下所為之自白卻絕無取得證據能力之可能，同為自白，二者在證據能力具備之資格上竟有天壤之別，足證自白之原因除牽涉到自白之結構內容，更關係到自白證據能力之問題，故欲判定被告自白之證據能力

### 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

時，自應就被告自白之心理原因加以重視並探究其因。

## 西班牙新商標法(2002年7月31日生效)—9

商標如同財產權的客體

商標的處理如同財產權的客體，新法基於更深層西班牙遵守商標法條約而考慮已存體制，而規定了一般原則及規範共同所有權的法令，障礙的判定及商標的轉讓。

期間

商標註冊被核准由申請日起算十年，而且可無限連續地每十年延展一次。在這方面，新法引進一個改變，即不再需要依 1988 年商標法之規定，要提供經公證及認證之聲明書以辦理延展。

權利的喪失

然而，新法維持了義務使用已註冊商標的原則。因此，從其核准公告開始起算已註冊五年內，或停止使用已不間斷五年，商標的真實使用於商品及服務項目上並未在西班牙開始，此商標係可得撤銷的，除非有不使用的適當理由。

其他商標消滅的方式包括，例如，未延展，所有權人明示放棄，或第三人基於商標違反絕對或相對核駁事由而提出的無效訴訟而無效。其他撤銷事由包括當此商標不再能辨別商業來源而且反而取代變成商品或服務的通稱致商標係屬欺瞞或粗俗時。

第四版

尚須注意關於無效及喪失商標權的處理。新法允許針對商標全部或部分的撤銷，即，僅基於已註冊商標的一些商品或服務方面存在無效或撤銷或消滅的理由下，無效或撤銷或消滅的聲明必須僅與商品或服務相關。

正面的評價

最後，理當指出吾人對西班牙新商標法之反應係正面的。吾人認為，新法與經濟及地理環境頗是相合，因其成功地使西班牙立法系統與可被稱於「歐盟商標法」其係編訂於第一會議指令 89/104/EEC 號及歐盟商標第 40/94 號規則，完成最終的調和及一致。這是，一個現代化的，有時甚至破土的。法律，其範圍包含了非基於之前法律或非基於比較法而適當地處理而認識的。恰當的例子是新法所施行關於著名商標或享有聲譽的商標之清楚地處理，即給予較廣的保護。更有甚者，從科技的展望來看，新法也是牢靠的，而為高

程度專門化及政府當局的專門知識水準及在西班牙科學技術部和西班牙專利商標局的公務員之貢品。同時，亦已注意確保新法將提供必要方法去幫助商標所有人於防禦他們的權益。總之，此新法將成為律師、工業財產權代理人，法官及有利益關係者全部依其意願處理時有助益的文書。因此，新法的某些觀念將顯露西班牙已於工業財產權的範圍內例示其具國際高度水平的另一種界標。

## Festo-變更 (二)

by Edwards & Angell, LLP  
Counsellors at Law

美最高法院對費斯托公司案作出判決

此外，專利權人可以企圖駁斥申請歷史禁反言會禁絕均等之適用之假設。依據美最高法院費斯托公司案，此一假設於專利權人可以證明如下情事時，可予駁斥：

- (a) 在申請時無法預見其相等物；
- (b) 為修訂基礎之理由只不過與相關之相等物有極為膚淺之關係；或
- (c) 也許有其他理由顯示專利權人無法合理地被預期去描繪相關之不重要的替代物。

最高法院的決定對專利實務之衝擊

最高法院的決定之主要衝擊是，當所控訴之裝置或製程與申請專利範圍間具有不重要的差別時，「均等論」可繼續被仰賴以對抗所控訴之侵權。因此，提供給專利權人之保護並不永遠僅限定於文字上之侵權。

為了獲得最佳之專利保護，申請人宜包含較上位之申請專利範圍，除非絕對必要，避免修訂申請專利範圍，並解釋所為修訂之理由非與申請專利範圍之專利性相關。此一勸告即使考慮最高法院的決定仍具其意義。

此外，侵權之意見必須在爭議之專利中嚴肅地考量「均等論」。特別是在申請期間所做之申請專利範圍縮限的修訂，應予檢視以確定為何要做該修訂，以及專利權人放棄了什麼實質內容。

無庸置疑的，「均等論」將繼續於未來諸個案之過程發展。

聯邦法院繼續侵蝕「均等論」

在 2002 年 3 月 28 日，聯邦法院繼續以其在詹森與江斯頓合夥人公司與 R. E.服務公司案之判決侵蝕「均等論」。在詹森與江斯頓合夥人公司案中，聯邦法院認定在說明書中所揭露之

### 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

### 朱瑋琪 法務專員

- 世新大學法律系

實質內容，但未經主張專利權者，是奉獻給公眾的，因此不能在「均等論」下再重新獲得。

## 滅絕物種之專利性： 消失技藝的復活（六）

嘗試拯救這些瀕臨絕種的生物體及其遺傳資源，包括了棲息地的保存、在公園或動物園中蓄養瀕臨絕種的生物體、在水族館養殖瀕臨絕種的魚類、在植物園種植瀕臨絕種的植物、並將生物物質儲存於貯藏處。這些動植物細胞、組織及 DNA 的貯藏處較正式地為人熟知如種子銀行或胚原質細胞收集處[註一]。貯存的種子和來自部分植物的幼芽在冷藏下能長期維持活存。就如同分離自動植物的其他細胞，來自部分物種之動物的精液、卵細胞及胚胎，一樣能經由在極度低溫冷凍少量樣本而在液態氮中低溫保存。

當整個物種及其變種遭到滅絕，胚原質細胞貯藏處及種子銀行將能提供遺傳物質的珍貴資產，而由其遺傳物質便能再生這些生物體。部分目前存在而用以將保存之生物物質再生成生物體的技術以及其領域，仍持續而迅速地進步。進展則隨著物種而不同。由於其生化特性以及對實驗室中之操弄處理的忍受度不同，不同生物體間的差異性很大[註二]。在某種物種中很完美的、成功的貯藏及再生方法，在成功地應用至其他物種之前，通常必須經過很大的修正，即使兩個物種極為相近也是如此。

註一：在美國，由各州及聯邦的機構所組成之通路，大家熟知的如國家植

物胚原質細胞系統，便包含了代表超過 8700 個物種之超過 380,000 種的胚原質細胞。

註二：舉例來說，牛和羊的胚胎對於低溫貯存的忍受度就比豬和家禽的胚胎來的高。而不同種子在冷藏貯存後，其發芽的能力會有很大的差異。即使是同科的植物，其對細胞培植的適應性也有差異。

## 歐洲專利局不走 *State Street* 的方向

### 物質觀點與選擇之例子

在 EPC ( 歐洲專利公約 ) 之條文 52(1) 之下，對任何具產業應用性、新的、及涉及一發明步驟之

發明而言，都可獲得專利之保護。而對此一般條款之限制，則規定於 EPC 之條文 52(2) 內，其定義不能被視為發明之主題事物的目錄。特別是，商業方法與電腦程式不應被視為發明。然而，在 EPC 之條文 52(3) 則規定，此一排除條款僅是對此種主題事物“本身 ( as such ) ”而言，即就商業方法本身及就電腦程式本身。此一限制事實上是很重要的，而且證明了立法者並不希望將所有的商業方法與電腦程式 ( 軟體 ) 排除在一般專利權之外。

第五版

已經有一些需要由科技上訴委員會 ( Technical Boards of Appeal，其係為歐洲專利局中之第二審級 ) 解釋條文 52(2) 與條文 52(3) 之限制的專利申請案及專利出現。在許多的決定中，科技上訴委員會嘗試著去決定“本身”的精確含意，特別是對電腦而言。通常吾人接受一個發明之“技術特徵”對專利性而言是必要要件。總之，該排除“本身”即等同於缺乏技術特徵。而值得注意的是，此一要件既沒有明確的在 EPC 中陳述，也沒有在 EPC 中 ( 亦沒有在審查基準中 ) 有任何有關什麼是“技術”真正含意的定義。

該科技上訴委員會解釋，該“本身”排除於專利性外之範圍，在最近的決定中較為狹窄，是為了考慮科技及經濟之發展而試著小心地建立更形自由的趨勢。(待續)

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

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

## 歐盟 PCT 專利申請案之相關修定 “標準化”國際初步審查 ( 一 )

先前所述對於 PCT 案檢索及審查所例外增加之工作量，也已促使歐盟專利局 EPO 將其處理流程合理化，以符合 2002 年 1 月 3 日開始生效之國際專利合作第二章國際初步審查之規定。其目的在避免不必要地使用審查資源，尤其當專利申請人屬意於延長國際階段時期，而不在意國際初步審查之結果時，而且可節省該資源以用於檢索與歐洲實質審查之核心工作。為了這個目的，該處理流程將被簡化，而該國際初步審查亦將著重於其核心要素。

該簡化流程中一中心要素為：國際檢索之結果將做為國際初步審查之基礎，將不再需要實質的審查委員涉入。此外，所有歐盟專利局之書面意見及初步

審查報告（即便其對該申請案進行詳盡審查時）皆將著重於核心方面，那就是新穎性、進步性及工業應用之可行性。

申請案之國際初步審查欲由歐盟專利局處理時，通常預期其國際檢索亦已由歐盟專利局處理。將 BEST 系統 (BEST 意指 "Bring Examination and Search Together")，審查與檢索結合) 引入歐盟專利局代表著同一

個審查委員將完成檢索與實質審查。因此 BEST 之審查委員，即使在國際檢索階段，亦必須負起審核國際初步審查的主要要件，以符合專利合作條約 PCT 第 33(1)條規定(新穎性、進步性及工業應用之可行性)，並達成一暫時性之判定，而該暫時性判定將在之後之第一次意見書及初步審查報告中被記述。

胡文和 專利工程師

· 台北科技大學電子系

## 韓國最高法院在專利侵害案件上 確立新判例

因此，最高法院作出裁決-僅添加催化劑(即使伴隨著產率之改善)無法排除被告製程落入該專利之範圍的事實。最高法院也裁定下級法院在均等論的分析上犯了錯誤，並引用與一已取得專利之製程視為均等之另一製程，仍然落入該專利之權利範圍之基礎理論。

最高法院認為，下級法院並未充分考慮 PSI(該已取得專利之製程之起始原料)與 ρ 啞內轉物(被告製程之反應步驟 2 之起始原料)之間的均等論議題，而反對被告製程未落入該專利之範圍的裁決。因為這項對於均等論的錯誤理解，法院做出就相關證據存有審理不足之裁決。最高法院隨即將該案件發回專利法院進行重審。

對專利侵害案件的未來影響

雖然該案的結果是進行重審，然而現行之最高法院判決無疑地被視為韓國專利法中的一項指標性判決。這項判決最值得注意的或許是其確定地推翻備受爭議之化學製程中使用催化劑的判例，因過去一直認為僅於一化學反應中添加催化劑會構成不侵害判決的理由。

然而在這項判決中，最高法院確定地指出，僅於一化學製程中添加添化劑並不視為能改變該已取得專利之製程的基本技術性質。因此，即使添加催化

劑能帶來產率上的明顯改善，除此以外並沒有任何特別事實陳述的話，這樣的製程(例如添加催化劑)必須被視為該已取得專利之製程之直接利用。法院更明白指出，即使一已取得專利之發明之元素以一於提出專利申請時未知之替代元素來替換(例如以本案之 PSI 與 ρ 啞內轉物來替換)，仍無法排除在均等論下之侵害事實。

很明顯地，這項判決將基於上述原則而常會於未來被引用，而從這項判決也同樣可明顯看出，韓國法院正依照先進國際標準而採取更繁複的方法來裁決專利侵害議題。一般認為，這項判決對專利權人在韓國保護其已取得專利之發明上，將是一個非常有用的判例。

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

## 香港智慧財產權 (五)

用來檢視某些著作權法令的參考文件：  
為視覺障礙人士而被允許的行為

特區政府現在正在考慮，是否要允許非營利機構為視障人士之專用，而可以將印刷著作物轉換為點字、大字印刷品、語音產品或是其他特殊形式的媒介，如在香港，這類的著作出產物無法於適當的時機或是以適當的價格供應，以及，即便是在有授權計劃的情形下，是否也要允許這種行為。與公開免費表演、廣播播放、有線電視節目相關之可被允許的行為

著作權法規定，在人們可免費進出的公開場合播放或展示廣播節目或有線電視節目(或是其他鎖碼節目)，此播放或展示的行為並未侵害到廣播、有線電視節目、或其所含錄音、膠捲之著作權，也未侵害到錄音及膠捲內的表演的任何權利。

譬如說，在購物中心或音響設備展示間播放的無線電音樂節目不會侵害到節目所含無線廣播或錄音物的著作權。然而此阻卻違法事由並不適用於其他著作權物，例如，無線電節目所含錄製物的音樂及歌詞，因此音樂及歌詞的著作權人須向購物中心及展示間業者要求給付權利金，然而無線廣播業者與表演者則不得如此。

第六版

特區政府目前在徵詢下列議題的意見：

(a) 是否要將此阻卻違法事由擴張適用到在廣播及有線電視節目之中所有的基礎著作物？

(b) 是否要將此阻卻違法事由擴張適用到所有廣播或播放的有線/無線節目的公開

徐佳琨 專利工程師

大同工學院機械工程學士

場所，但排除那些商品及服務之供應價格實質上係

歸因於為觀賞廣播或節目而提供之視聽設備的場所？

## 如何准予蛋白質結構之專利(六)

除了被以 EPC 54 條款核駁外，申請人將面臨關於 EPC 84 條款的問題，然而，此種形式的請求項：

2) 一種辨識一抑制催化□之催化活性的方法，包含下列步驟：

- (a) 共結晶一催化□之四聚體及配位基；
- (b) 決定在該晶體(a)中之四聚體的立體結構；
- (c) 比較由步驟(b)中所確定之四聚體的立體結構與請求項 1 之晶體之立體結構；以及
- (d) 辨識抑制轉換請求項 1 所述晶體結構至步驟(b)之晶體結構。

如果上列步驟需要創造性的努力將可準專利(此步驟非常可能需要進一步於說明書中詳細說明)。

一般而言，已辨識的化合物並非如藥物般為一有用的化合物用來施行於人體。因此，該化合物可能只是一有用的前導化合物而用以發展藥物。因為申請人希望首先保護他們的下游發展，更進一步的請求項通常包含在專利申請中，目的是為了包含所有下游發展而涵蓋下游發展之此種請求項係關於該化學式以至醫藥組合物並且可能寫成：

一種製造一醫藥組合物的方法包含請求項 2 之步驟，修正該辨識的化合物如任一請求項 3~5 所述之化合物以及配製由醫藥可接受的載體或稀釋劑獲得之產物[注意：在此例中，方法項 3~5 係指該被辨識為催化□抑制劑之原始化合物的修正，例如降低其毒性等等。這些修正方法項之架構須足夠擴張以實質上涵蓋任何形式的下游發展。

## 歐洲也同意電子商務專利 ( 六 )

在訴願委員會的意見中，甚至在習知技藝中也能知道進一步的技術效果。因此，它認為就審查新穎性和進步性目的而言，決定一發明相關習知技藝的技術貢獻是較決定一排除於 EPC 第 52 條的可能性更為恰當。

有關電腦程式產品專利的特定問題，委員會聲稱這樣的產品通常包含一組指令指示硬體執行一特定步驟而產生一特別結果。電腦程式產品本身在實際現實上沒有直接揭露出一個進一步的技術效果，而只有當在電腦上執行時。因此，它只具有一可能性來導致一預定的進一步技術效應。結果，

一電腦程式產品也許具有一技術特徵且，假如它包含確保當在電腦上執行時，打算完成方法的專利性全部特徵，如同進一步推論，就其本身而言不被排除在 EPC 第 52 條(2)和(3)的專利性之外。

允許的專利範圍的措辭如下：

- “一可直接載入一數位電腦的內部記憶體的電腦程式產品，包含當該產品在電腦上執行時，為了執行專利範圍 X 步驟的軟體碼部分。”
- “一儲存在一電腦可使用媒介的電腦程式產品，包含電腦可讀程式手段來導致一電腦去……”

## 秘魯「壞孩子(Bad Boy)」案例 ( 二 )

1. 由鴨嘴獸服飾公司註冊之「壞孩子俱樂部 ( Bad Boy Club ) 」及圖樣所組成的商標與壞孩子國際公司所欲申請註冊的商標圖樣太過相似。而且壞孩子國際公司所欲申請註冊的商標圖樣，與鴨嘴獸服飾公司用來在美國市場上廣告其商標的商品目錄中的一個圖案完全相同。
2. 在申請註冊一個與他人完全相同的商標時，壞孩子國際公司明顯地知道此商標存在且被其擁有者鴨嘴獸服飾公司所使用，其亦在提出申請前，考量到這個商標獨特的設計及造型，甚至也考量到相似性質商品或相似的圖案目前並未商業化。
3. 異議人的商標及欲與壞孩子國際公司所提申請有所區別的商標所保護的商品項目 ( 衣服 ) 在國際分類中皆同樣屬於第二十五類。

基於前述事由，法院認為華盛頓公約第七條美洲規定中的條件及假設皆符合，因此壞孩子國際公司所申請之上開商標應不予註冊。

**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

## 「AAA」案例

惡意取得之商標註冊無效及援用「盲從抄襲」理論而駁回商標申請

智慧財產法院認可由美國汽車聯盟(American Automobile Association)提出之撤銷訴訟，於 2000 年 11 月 20 日發表決議案第 1435-2000/TPI-INDECOPI 號，並因此宣告由伊鐸度·山·馬丁·剛澤里斯·德·瑞哥 ( 以下簡稱「山·馬丁先生」) 之「AAA」及「三個 A ( Triple A ) 」服務標章註冊申請無效。

法院認為山·馬丁先生不只清楚的知道「AAA」及其圖樣之服務標章已存在，而且他也知道由美國汽車聯盟商標所提供之幫助駕

**高全有** 專利工程師

- 長庚大學機械工程學士
- 台灣科技大學機械工程碩士

駛人的服務在美國及其他國家已經是廣為曾訂購汽車旅遊俱樂部書籍的人們所知（基於當時仍有效之國際合約），故其僅欲藉由佯裝而自該商標在海外之商譽取得利益，而試圖使用相同的商標去區分服務。因而，法院認為有充分理由去假設山·馬丁先生是出自不良意圖，並駁回其以「AAA」及其圖樣之服務標章登記申請。

依法院的觀點，山·馬丁先生此種以一個幾乎與美國汽車聯盟所註冊之標張一模一樣服務標章註冊登記的行為，並不是出自偶然或是巧合，而是蓄意的抄襲。

**吳懷真** 法務專員  
中興大學財政系

## 最高法院的 Festo 案判決

### 解決了兩個問題，卻引發了其他問題(1)

Robert L. Grabarek, Jr.  
The Intellectual Property Rights Newsletter/  
June 2002, C&M /Volume 1, No. 2.

2002 年 5 月 28 日，美國聯邦最高法院 (U.S. Supreme Court) 終於對眾所期盼的 Festo (*Festo Corp. v.* 第七版

*Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al.*) 案作了宣判。在全體無異議的情況下，最高法案撤銷了美國聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)的判決，並發回更審，要求其在遵行最高法院的意見下，對該案進行更進一步地審理。雖然，最高法院認同 CAFC 有關該案之修正內容可能引起申請過程禁反言 (prosecution history estoppel) 的看法，但是其卻清楚的表達出並不認同 CAFC 對於該案關於禁反言應用範圍方面的論點；此是否意味著禁反言原則在實際上將禁止發明人對限縮元件 (narrowed element) 中的任一以及全部均等物 (equivalents) 主張構成侵害，抑或只是意味著某些此類均等物仍可能被視為侵害。

就第一個問題而言，最高法院認為任何為了滿足專利法之要件而作的限縮修正 (narrowing amendment) 都可能導致禁反言；值得注意的是，當一修正是為了保護該專利或是該修正限縮了該專利之範圍，此時引用禁反言理論則是適當的。最高法院特別針對依循美國專利法第112條問題（即要求針對一個發明提供完整、清楚、簡明並精確之書面描述以利該發明專利的核發）而作的申請專利範圍修正；其認為若該修正僅為“純粹裝飾用” (truly cosmetic)，則該修正將不會限縮專利的範圍或誘發禁反言。

**吳凱智** 專利工程師  
中興大學電機系

另一方面，如果第 112 條所要求之修正是必需並且限縮了專利之範圍（即使只是為了得到一個更好的

描述），最高法院認為此時則適用禁反言。關於此主張之基本理由在於：專利所有權人 (patentee) 在限縮專利申請範圍以獲取專利的同時即已否認了該專利申請範圍將適用於較大範圍的標的物，而不論該項修正是為了規避習知技藝或僅是為了滿足 Section 112 之規定。因此，專利所有權人將被認定同意放棄主張較寬廣之實質內容或至少已放棄其核駁上訴之權利；而在任一情況下，禁反言皆適用。因此，在申請專利範圍為了依循第 112 條而被限縮時，申請過程禁反言的討論將會出現。

## 歐洲共同體新式樣之保護 (新) 系統

### 總體評論

在國內提出一新式樣之專利申請，以使該新式樣之保護發生在歐洲一個或數個國家內(例如歐洲共同體之會員國)；此種措施可謂一建立完備之程序。

倘若申請人有權利用海牙公約，則可針對一國際新式樣提出申請。以該國際新式樣申請為基礎，國內新式樣之保護權利亦因國際登錄(WIPO)而生效。

受到正在建構中且將於此處短暫介紹之新的共同體新式樣登錄制度的影響，歐洲共同體國家之國內新式樣法則之諧調近來已被廣泛地建立。因此，除了國內新式樣保護制度及平行於該諧調過程外，一個針對產品新式樣作保護的新制度已在歐洲共同體國家施行部份之影響力，亦將於 2003 年初於歐洲共同體內完全適用於例行的新式樣保護。該新系統係藉由單一新式樣之申請，而允許藉由該簡易申請之登錄而建立全歐洲共同體範圍內之新式樣保護。

### 1. 歐洲共同體之國內新式樣法則之諧調

為了諧調歐洲共同體各會員國的國內新式樣法則制度，一項所謂<新式樣之合法保護>指令(也就是歐洲國會與議會於 1998 年 10 月 13 日採行之<98/71/EC>指令，已經被採用。

在此指令中，欲獲得歐洲共同體各會員國之<新式樣註冊權>的條件被界定出來；也就是說，新式樣主體(見該指令之條文 1)之單一定義以及新式樣註冊權所必須遵守之有關新穎性及獨立特徵之要件被規範。

更進一步被界定的是在註冊時，新式樣的保護期限從申請日起最短效期為五年，並且可延展至總計二十五年。

新式樣之註冊可提供該新式樣的排他使用權及防止任何第三人使用該新式樣之權(見該指令之條文 12)，該指令之條文 12 意義下的使用特別包括製造、要約、上市、進口、出口結合有該新式樣或應用該新式樣的產品，或含上述目的而持有產品。

## 由消費者立法談

**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

## 商業信譽之保護

### 摘要

“.....商業實務法案第五章第 52 條是為保護消費者而設計。另一方面，搭便車行為是保護商人的商譽而設計。然而，如果 Red Bull 外包裝係 Red Bull 產品存在顯著的理由，一旦被接受，這個案例主要的爭議是 Sydneywide 的行為是否可能欺騙(為搭便車行為之目的)或者是誤導或欺騙性或者可能誤導或欺騙之行為(依第 52 條解釋)”。〔審判長〕認為兩訴因皆有理由〔而法庭一致認定〕並無根據來推翻這些認定。

### 獲取時間以取得核准

相較於在核准後之修正，延遲核准可在限制條件較少的情形下提供額外的時間來修正說明書。藉等候同一申請案在其他國家獲致結果的時間，延遲許可亦有助於決定是否有必要修正說明書。

因不同的理由，對標準專利案件而言，延遲一申請案件之核准可能是有利的。

相較於在核准後之修正，延遲核准可在限制條件較少的情形下提供額外的時間來修正說明書。藉等候同一申請案在其他國家獲致結果的時間，延遲許可亦有助於決定是否有必要修正說明書。取決於一申請之進程，延遲核准有多種不同的方法。

提出一完整的說明書後，IP 澳大利亞將會發布指示請求在 1~2 年內進行審查。在此指示發布的六個月內，必須做成一審查之請求或延期審查之請求，不然，此一申請案將會失效。要求延期審查，其期間從提出要求之次日起可將近九個月，此一申請案必須符合 1995 年專利法案第 46 條之規定。第 46 條規定申請人必須證明一專利申請案在所規定國家之其中一國已提出申請，及關於該申請尚未給與專利。

稍後當意圖要求修正審查時，通常會要求延期審查且為修正審查基礎之對應專利尚未授與。在延遲期間結束之前，需要修正審查或者一般審查，否則申請案將會失效。即使並無意圖要求修正審查，假使申請案符合第 46 條之規定，延遲審查是一種有效的方式來延緩審查的過程及導致較少之費用。

吳佩玲 專利工程師

· 台灣大學農藝系學士  
· 台灣大學農藝所碩士

## 國際商標法例回顧 (六)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

第八版

### 歐盟商標

#### I.B.9.a 標誌之不類似

異議部門由於表現於申請人標誌之象徵成份與先前標誌之任何象徵成份非相近似而駁回異議。二標誌於語音上部份相同。然而第一字母「J」及「T」之讀音在所有相關語言係不同的。當商標僅係由無特定意義之

三個字母組成，一字母之不同得足以使該等構成不近似。其特別地發生在第一字母不同及爭執標誌所表現之象徵設計於視覺上非常不同之時。

異議人訴願，爭執無法發音之三字母標誌於第 25 類係特別的，因而消費者將察覺先前標誌係顯著的。其亦主張一般消費者相較於標誌之字首，較易於憶起該結尾，及因標誌之後二字母相同，有混淆之大危險。

訴願委員會駁回訴願，確認標誌係足夠不類似以避免在議事規則第 40/94 號第 8 條第一項 (b) 款所規定之混淆之虞之異議部門結論。在時裝業字頭語通常地被使用為商標，而一般消費者將不會察覺三字母標誌係顯著的。

#### I.B.9.b 商品/服務之不類似

新線有限公司 ( Nueva Linea, S.A. ) 申請註冊具設計型態之商標「NUEVA LINEA」於第 16、20、35 及 39 類之商品及服務。新線電影公司 ( New Line Cinema Corporation ) 基於其於英國及德國註冊於第 9、28 及 41 類商品及服務之「NEW LINE CINEMA」及「NEW LINE CINEMA 及圖」商標僅異議該第 16 類之註冊。

異議部門比較二商標。異議人標誌係連同一影片影像，單獨由「NEW LINE CINEMA」英文字組成。申請人之標誌係由白炫字體置於一黑矩形上之「NUEVA LINEA」西班牙字 ( 英文為「new line ( 新線 ) 」 ) 所組成。異議人之商標被認為似得為相關消費者認知為關於電影片之新概念。「NEW LINE CINEMA」詞語於影片製作領域之商品及服務範疇內不被認具高度特殊顯著性。一般認定於相關國家 ( 即英國及德國 ) 之消費者將不可能知曉西班牙「NUEVA LINEA」一詞之意義，因而對該等消費者而言，申請案所涵蓋之字於任何角度均非衰弱。

標誌被認定於視覺上及讀音上可區別的。二標誌共同有「N」及「E」字母於第一個字內及「LINE」字母於第二個字內。然而，除此之外，標誌被認為無其他共同點。連同較早標誌因「NEW LINE CINEMA」一詞衰弱僅享有較窄保護之事實，標誌之差異促使調和局推論標誌於視覺及讀音二觀點上均充分地不同。申請所指定商品之本質被認為不同於異議人之商品及服務。各自商品及服務非係透過相同銷售管道。因此，無相類似。異議失敗。

## 法訊新知

林明燕 法務專員

東海大學法律系

日本國際網路商標使用定義 ( 2002 年 9 月 1 日生效 )

二、馬德里協定申請案地方代表人為商標代理人

外國申請人將得無當地代表人為商標代理人透過馬德里協定申請國際商標申請案。然而，當申請人於日本進行如審定書之答辯 ( 如修正、申復等 ) 等內國程序，須指定地方代表人為日本代理人。

\*\*\*\*\*

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
  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/日文能力又值得培養，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？