

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

89年8月號 **道法法訊** (100) ©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

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」

道法法訊雜誌社

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(100)
專利權效力所不及(六)
——蔡清福律師

第三版：

生物科技上之概念與落實同存主義：
雙股螺旋之雙重標準(十) ——林淑貞
客戶常問集(九) ——曾振昌

第四版：

專利申請的流程(5) ——盧清本
關稅貿易總協定及北美自由貿易協定對專利商標局
實務的影響(11) ——蔡豐德

第五版：

美國專利訴訟 ——李秋成
韓國實施智慧財產權之改善(一) ——黃啟榮

第六版：

確定資本制與授權資本制之比較 ——柯清貴律師
韓國生物技術發明之專利保護(四) ——李欣彥

第七版：

挪威智慧財產權申請剪影 ——柯淑芬
歐洲商標註冊及程序的現況(一) ——朱瑋琪

第八版：

香港智慧財產權實務發展剪影
法訊新知 ——林明燕

--	--

專利制度及專利法(100)

專利權效力所不及（六）

J. 我專利法第五十七條第一項第二及三款 v. 專利法第二十條第一項第一款

i) 文義上，第五十七條第一項第二款所指「申請前已在國內使用，或已完成必須之準備」之專利效力排除條件與第二十條第一項第一款所指「申請前已見於刊物或已公開使用」之專利要件喪失兩者間，區別應不難。詳言之，前者之使用須非公開，否則，其效果既足以毀喪相關專利之新穎性要件，亦必無嗣後獲准之專利，致須為效力規避之必要。

ii) 依前期推論，第五十七條第一項第三款所指「申請前已存在國內之物品」常已「公開使用」，則依前段分析，此一情事已使相關專利無從獲准。既已無相關專利擋路，法律復何須於本條項設為效力例外規定？如吾人所知，專利上之公開係指，「處於任何不特定之第三人得以聞知之狀態」。易言之，世上任何有興趣之人，如願付出合法相應之代價，即可聞知之狀態是也。物品雖已公開，一般熟習於該技藝之人士，非經「不相稱之研究或實驗」，不足以解知其原理、內容者，即非我專利法第二十條所謂之「公開使用」。

iii) 故吾人知，專利法第五十七條重使用，而第二十條重公開。詳言之，如已處於「任何不特定之第三人得以聞知」之公開狀態，縱未使用，亦已有第二十條喪失新穎性之適用。

K. 我專利法第五十七條第一項第五款規定「非專利申請人所得專利權，以專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者」，亦為專利權效力所不及。就此，吾人謹析辨如下：

a. 習法者，一瞧本項款，即知旨在保護「善意第三人」。按，崎嶇坎坷人生道上，風險難測。公權力選擇在某些情況下，強力介入私法關係，俾期某程度保障人民安定生活，有如動產、不動產中之公示、公信原則者然。

b. 茲析其要件如次：

I. 適用時機：非專利申請人所得專利權，以專利權人舉發而遭撤銷時；

II. 適用主體：被授權人，不問直接被授權人或間接被授權人均有適用；

III. 適用條件：須被授權人具善意，所謂善

意，係指不知其情事之謂；

IV. 標的範圍：被授權人已在國內使用或已完成必須之準備者；

V. 時間條件：舉發前，已發生前述情事。所謂舉發前，意義云何？其指提出舉發之前？抑舉發撤銷確定之後？解釋上應採前者，蓋如已知有舉發之提出情事，則被授權人已有充分時間求證、考量，而可能適時中斷「完成必須之準備」，以減少日後可能損失之十足機會。至於「國內使用」，因一有使用，即已滿足法定要件，故無此一問題之存在。然就「完成必須之準備」而言，前述分類似乎太過粗糙。因「完成必須之準備」勢須一段時間，而舉發之提出係發生於此段期間之早期與晚期，似亦應依其不同情事，獲其不同結論，始能完善調和專利權人與被舉發人間之利益衝突。為免法文累贅，縱依現行條文，欲為此處較為精密分類之分別適用，自當亦屬可行。

L. 我專利法第五十七條第二項前段「前項第二款及第五款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用」，茲分析其要件如次：

a. 規範對象：專利法第五十七第一項第二款及第五款之使用人；

b. 適用前提：申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者；

c. 規範結果：限於在其原有事業內繼續利用，茲細究之如次：

I. 利用人限制：使用人本身，除非使用人能證明，其原先已他有利用計畫，致生其他關係人；

II. 利用態樣：繼續利用，須其已利用在前，而於嗣後繼續利用。易言之，如原無利用情事，而於舉發後始有利用，則為開始利用，並非繼續利用，將無本條項之適用；

III. 利用範圍：原有事業。清楚之語彙，夾藏著無以令人心安之可能意義。爰分別揣測其可能意義如次：

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
- 聖島專利商標事務所國外所主任(71-74年)
- 理律法律事務所資深成員(75-76年)
- 各專利商標事務所特約英文專利說明書撰稿及顧問(77-80年)
- 創立道法法律事務所(81年~)

- i. 廣義：原利用人所屬事業體，則原利用人得自由擴增部門，以期增加利用其利用程度。例如，原來僅有三人之部門或一條生產線，擴增為十人或三條生產線；
- ii. 狹義：原事業內之原利用程度，即不得擴增其利用程度。例如，原有三人之部門或一條生產線，利用人固得自由減縮其利用，然不得有任何擴增之行為；
- iii. 原有計畫：在原有事業內之原有計畫利用範圍內，即得否擴增，應視其原有利用計畫決之。如當事人利用之初即蘊有擴增之計畫，則應許其在原有計畫內為擴增，但當事人不得因嗣後市場叫好，而恣意擴增。至何辨原有計畫之善意擴增，抑投機性市場掠奪，則端賴利用人提出證據證明之，以符自證有利之法律原則。此說蓄有穩妥之姿，實堪吾人喜之！

生物科技上之概念與落實同存主義： 雙股螺旋之雙重標準(十一)

-John M. Lucas, Ph.D.

在後續的判例中，法院謹慎限縮該主義的範圍。在 *Alpert v. Slatin* 中，C.C.P.A. 指出“Robinson 所主張之主義...很難應用在某些特殊案例中，在這些案例中，每一步驟的結果並未按照預期中進行，而是藉由大量的試誤而以實驗方式達成。該 *Alpert* 法院對該主義採取以事實為基礎的方式，發現概念與落實同存主義應僅能應用在某些案例中，在這些案例中，主張概念之後接著進行”使途中每一步所引起的難題複雜化的廣泛研究”。

在 *Rey-Bellet v. Engelhardt* 中，C.C.P.A. 指稱，“決定發明的心理過程是否提升至概念的程度即為發明人是否已構思到可使大眾掌握該過程的方式，而不需要以超過尋常技藝之方式為之”。法院採取 *Alpert* 方法，發現即使發明因研究上的特質而需要在概念日之後進行”廣泛測試”，該測試仍未達”使難題複雜化”的程度。因此，在 *Alpert* 與 *Rey-Bellet* 判例中之法院利用 *Mergenthaler* 標準，而將概念與落實是否同時發生視為一事實問題。

林淑貞 專利工程師

· 淡江大學化工系
· 淡江大學化學所碩士

客戶常問集(九)

問：何謂優先權?如何運用?

答：依專利法第二十四條第一項及第四項「申請人就相同發明在與中

華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次提出申請

專利之次日起十二個月內，向中華民國提出申請專利者，得享有優先權。」及「主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。」規定之意旨可知，優先權係為將專利申請案之申請日向向前追溯至第一次提出申請之日之權力。舉例而言，申請人於 1999.1.1 向美國提出一發明專利申請案，而在 2000.1.1 前(例如 1999.12.30)，申請人將同樣技術內容之發明向本國提出專利申請案時，其優先權日便為 1999.1.1，如此一來，任何於優先權日(1999.1.1)之後公開之技術，皆無法被本國之審查委員拿來質疑此一發明專利申請案之專利要件(例如新穎性以及進步性)，有效保障申請人之權益。反之，當申請人於 1999.1.1 向本國提出一發明專利申請案，而在 2000.1.1 前(例如 1999.12.30)，申請人將同樣技術內容之發明向美國提出專利申請案時，其優先權日便為 1999.1.1，如此一來，優先權日(1999.1.1)將被視為該案之申請日。而目前與中華民國相互承認優先權之國家(互惠生效日期)分別為澳洲(八十三(1994)年十一月四日)、德國(發明八十四(1995)年六月一日，新型八十四(1995)年七月六日)、瑞士(八十五(1996)年一月一日)、日本(八十五(1996)年二月一日)、美國(八十五(1996)年四月十日)、法國(八十五(1996)年九月一日)等，而依本國專利法專利法第二十五條規定：「依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明在外國之申請日、申請案號數及受理該申請之國家。申請人應於申請之日起三個月內檢送經該國政府證明受理之申請文件；未於申請時提出聲明或逾期未檢送者，喪失優先權。」可知，申請人僅需於申請本國專利之同時提出聲明，並於申請書中載明在外國之申請日、申請案號數及受理該申請之國家，並檢送經先申請國家政府(上例為美國)證明受理之申請文件即可，反之亦然。

曾振昌 專利工程師

海洋大學電機系

專利申請的流程(6)

專利申請日取得後，申請專利的動作基本上已告一段落。接下來，對申請人而言，可能有如何將申請專利實體化，市場化（專利申請後即不同擔心技術曝光）的動作。而對專利主管機關－智慧財產局而言，則有一段冗長的審查時間。

專利能不能獲准，要審查才知道。在還沒審查之前，誰都不敢百分百保證，其所申請的專利一定會獲准專利，蓋因這世界天天，甚至時時，分分秒秒無不有新的發明或創作出現，申請人提出的專利若萬一落得與先前的發明或創作所見略同，新穎性或進步性一失，則難謂發明或創作矣！

送進去智慧財產局的案件智財局會隨即給一個申請案號，及申請日。申請案號可用來作為日後與智財局詢問或文件往來的依據，而申請日則作為審查該申請案的時點。審查委員若欲駁該申請案之專利性，依規定，必須以該申請日為時間點，找出之前曾出現的，且與申請案相關的技術文件，作為證據，指出申請案與習用技術的相同，或累同之處，告知申請人。申請人若不服審定，則可依法，進行再審查的程序。

從專利申請日到第一次的官方通知，在台灣約為一年，日前（88年7月1日）訴願法已明文規定，要求智財局明確告知社會大眾審查的作業時間，並於該局違反該作業時間內仍未作初步結果之審定時，申請人可依訴願法提起向智財局提出課與義務之訴願。因此，智財局已於訴願法公佈施行當天，同時公佈其作業時間，每種案件的時間不一，初審發明十八個月，新型則為十六個月，再審亦同。換言之，正常作業下，智財局必須在申請日起的十八個月（發明）內，或十六個月（新型）內，為初審之決定。當然，若其間有補正，申復等事件插入，則會順延申請人在進行回覆或答辯所花費的時間。例如，一發明的申請案，中途審查委員要求申請人進行補正，申請人花了二個月才提出補正，則智財局可將初審之決定延至二十個月之內決定之，仍不違法。

在初審期間較長發生的狀況大致有補件，修正及申復等。補件發生的原因不外乎申請的文件缺少，或者申請文件上的文字有誤，當智財局發現上述申請文件上的瑕疵，會發函通知，或電話告知申請人或其代理人，限期補件，否則將依程序不符規定，將申請案退件。修正發生的原因大部份是專利說明書的內容或圖示有誤，或申請專利範圍的格式不符規定，或申請專利範圍太大，無法明確指出專利的特徵，等等。申請人只要

認為無修正的必要，則必須提出申復，說明為什麼不修正的理由。例如，審查委員認為申請專利範圍太大，但申請人認為剛好，不必要修正，此時則必須提申復，說明原由。審查委員若對於專利說明書的內容有疑問，亦可請申請人提出申復，進一步說明說明書的內容，或提出相關的證據，以支持說明書的內容無誤。

依經驗而言，申請人若接到智財局來文修正，在相當的程度內應可認為，審查委員已認同該申請案，只要依審查委員的意見，提出修正，即可獲准專利，但若收到審查委員發函要求申復，則通常是該委員並不認同該申請案，獲准的機率也相對少了些。也就是，審查委員若不准該申請案，可直接駁回該申請案或讓申請人申復一下，自當不需多此一舉，要求申請人修正了；而既然要求申請人提出修正，自當已認定該申請案已能獲准，只需稍加修正即可，也不必駁回或讓申請人申復了。（待續）

盧清本 專利工程師

· 臺灣工業技術學院電機系
· 中央大學電機所碩士

關稅貿易總協定及北美自由貿易協定 對專利商標局實務的影響(12)

雖然此專利期限延長之條款涵蓋某些在專利發證時延遲之更平常的型式，但顯然其並未表明其他延遲之可能理由。對於其他延遲之型式的補救之欠缺將促成為了提供完備的審定書及用供有助於專利申請案申請程序到最終結果之答辯之迫切的正面新觀念。

過渡條款：終審後實務

在緩和 17 年專利期及 20 年專利期實務之間的過渡期之努力中，關稅及貿易總協定(GATT)法規有放寬對於典型地導致重提申請案而成某種型式連續申請案之二領域的專利及商標局(PTO)實務的條款。在該法案中二領域係終審後實務及限制實務。此條款的目的是要給某些申請人，無須在 20 年專利期條款之施行日後，重行申請，俾最終能獲 17 年專利期的申請案仍有完成此申請案申請程序的充分機會。

終審後實務

在 20 年專利期條款生效二年後，已實際地或有效地在審查中的申請案，申請人將可以藉由

繳納適當的費用，以獲得登錄及考慮如於終審前
提送，審查委員應登錄及考慮的終審後提出之申

覆。假若申請人提呈的申覆係伴隨或早於向委員
會提出之訴願，則可以在二不同的情況下享有本
條款的好處。此將有使一申請人得實質地重啟在
二不同的情況下經繳納費用之審查中申請案審查
程序之效果，並且避免為獲得相關於請求的實質
內容之附加請求項及／或資料之考量而重提申請
案之衝突。此方式等同終審後的第三次申覆，即
透過費用之繳納而發生在二次申覆已被登錄並經
考慮之後，將與現在終審後的實務一致。

限制實務

在二十年專利期條款生效至少三年後，就
已實際地或有效地在審查中的申請案，某些申請
人將有機會經由費用之
繳納而使審查中申請
案，超過一獨立而不同
的發明（第 121 條）接受審查。（待續）

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

美國專利訴訟

被告負有以清楚而明確的證據證明專利無效
之較重責任。陪審團將被告知如果無效的證據只
是稍微大於有效的證據，陪審團應為專利權人有
利之認定。相同的責任適用於專利欺騙的證明。

這些即為法官將告知陪審團的責任。至於陪
審團可應用於證據的真正責任，參見文後的
"Motion JNOV"。

傳聞

此規則主要限制為可接受證據的類型。傳
聞是出示真相敘述之任何法庭外的供述。傳聞是
不被接受的，但有幾個例外。

傳聞有兩種形式。第一是一證人的證詞。
一證人不能依下述為證明：某人告訴他或她專利
權人於申請前已經販售其專利超過一年。除非被
告可以找到親身經歷之某人，否則抗辯無效。

實際上所有的書面亦是傳聞，因為他們被
以真實供述出示。一習知文獻可出現例外，從確
切發明的文獻預期是否"真實"或"非真實"。然而
文獻存在著傳聞問題。如文獻是一篇於關鍵日前
的期刊，被告不可能只是簡單的提供副本而已。
只有於關鍵日前被公開，期刊才是有關的。被告
必須提出期刊事實上是在那個日期公開的證據，
而不是傳聞。

傳聞規則的主要例外是當事人承認規則，

公司記錄規則與公眾記錄規則。

第五版

證人

證人是為何審判為不可預期的主要理由。他
們的證據與可信性總是使當事人傳喚他們時吃驚
與苦惱。一事實證人可能感到困惑或簡單地開始
描述他或她的先前敘述。一專家證人可能語焉全
部超乎陪審團能力所能
瞭解的技術行話。任一
證人可相異於該證人較
早所寫而為供證，或較
早於一宣示書中所為而供證。（待續）

李秋成 專利工程師

· 中央大學化工學士
· 中央大學化工碩士

韓國實施智慧財產權的改善(二)

C. 使用的必要性

對國外的商標擁有人而言，在韓國商標法的
第二個陷阱即是使用的要件。一商標的註冊可因
不使用而被撤銷，若已有三年未使用且若商標擁
有人無法展示未使用的好藉口。使用的要件可由
製造、販售或廣告該具商標的商品而滿足之。然
而，為了適合於真誠的使用，一個廣告必須為一
真正於韓國販售該產品的商業企圖之一部份。商
標的擁有人在一撤銷訴訟中具有商標使用的舉證
責任。

由於近來對韓國商標法的修正，一主要的漏
洞，其為准許商標擁有人設法規避未使用之撤銷
訴訟，已經被關閉。因此，由國內與國外公司所
提出的撤銷訴訟數量已有大幅度的增加。

必須要留意的是，確保一註冊的商標在一正
規的基礎上被使用。

II. 保護未註冊的"著名"標章

A. 商標法的保護

在韓國的商標法下，一商標的申請可被異
議，或者一已註冊的商標可被撤銷，若其可被證
明係另一方的韓國產品的一
熟知的辨識物。異議註
冊或尋求撤銷的該方將承
擔舉證該標章在韓國已是

黃啟榮 專利工程師

· 中央大學電機學士

熟知且消費者可能產生混淆的重大責任。

韓國生物技術發明之專利保護（五）

- By Kim and Chang

玖、適足揭露

根據專利法第 42(3)條，專利說明書應提供“一專利申請案必須揭露至足以使一熟習此技藝之人士可輕易實施此發明之程度”之適足揭露。

關於實行一生物技術發明（即必要生物之獲得）之問題，早已被討論著。除了這個問題之外，在美國與其他地方之實務上，大抵依熟習此技藝之人士對於發明的再現性依個案逐一為審查。然而，如同生物技術在韓國是一較新的技藝一般，如果有可能的話，任何在此技藝中之非相當知名技術應於專利申請書中予以解釋。例如，在一案例中，KIPO 之審查部門駁回一關於重組的伽瑪干擾素（gamma interferons）申請案，這是因為其中一些實施步驟仍待一熟習此技藝之人士相當的實驗負擔。該申請案之駁回仍在上訴中。如果必要技術的描述有引用資料的話，或許早可避免申請之延遲與上訴之額外費用。

柯淑芬 專利工程師

· 高雄醫學院生物學士
· 海洋大學海洋生物碩士

法院要求申請人必須完整陳述關於所尋求修正的理由。即申請人要能說出「來龍去脈」，並且要解釋何以修正是必須的。Man-Dirk 提出「擴張專利範圍」並不是充分理由，且部份修正的來龍去脈，應歸屬於當時意欲對被告提出侵權程序時之說明。Man-Dirk 身為此侵權案件之被告，主張所有權人 Mr Lin（為申請案之被告），於提出修正申請時已知被告產品並於修正專利申請案時的時間，應已於侵權審理過程中充作部份充分理由。此項陳述則被專利所有權人否認。

不論如何，Plewman J，身為中間申請案之專利局長，拒絕擱置此申請案的修正而維持註冊處同意修正的先前決定。

法院認為註冊處考量修正之行為，不應成為於有效期限 20 年為攻擊專利之基礎。理由係供註冊處審酌者並係關於第 5、6 和第 7 項等，是為決定技術問題之相關要件，例如加入新事物與修正申請專利範圍等，而並非促成修正申請案之動機。

法院認為註冊處考量修正之行為，不應成為於有效期限 20 年為攻擊專利之基礎。理由係供註冊處審酌者並係關於第 5、6 和第 7 項等，是為決定技術問題之相關要件，例如加入新事物與修正申請專利範圍等，而並非促成修正申請案之動機。

李欣彥 專利工程師

· 成功大學化工學士
· 成功大學化工碩士

南非修正專利申請案時

提出充分理由之要件

在最近由 Yao-chang Lin 所提出對 Man-Dirk (Pty) Ltd 的專利侵權案中，Man-Dirk 於審判前，提出中間申請案，意欲對此一專利提出修正，但該專利申請案仍因 1978 年專利法案 51 (10)的規定而擱置。

此項申請以在專利申請書 P12 頁上所陳述的修正理由，非為 Section 51 (1)所規定之修正之「充分理由」而提出。

給予專利修正的理由為：「擴張專利範圍」。此專利說明書已被註冊處修正過，且此專利申請依此修正書核准通過。

在提出應擱置修正申請時，Man-Dirk 找到一較早之前判例當依據，其是由 Van Dijkhorst 在 Brelko 一案中所做之判定。在 Brelko 的案例中，

歐洲商標註冊及程序的現況(二)

歐洲商標法的起源

歐洲商標的原則乃由 1993 年 12 月 20 日的會議規則第 40/94 號所制定。(亦稱為歐洲商標規則。)

這些商標規範的增補，必須依據下列的規則：

1. 1995 年 12 月 13 日第 2868/95 號委員會決議。(亦稱為施行細則。)
2. 1995 年 12 月 13 日第 2868/95 號委員會關於付給歐洲商標局的費用決議。(亦稱為規費。)

除此之外，尚有：

- 第 216/96 號委員會決議的規範上訴委員會的程序，及
- 關於進入商標局之程序的指令。

歐洲商標的定義

歐洲商標是一個標誌，為了要識別且分辨商品及服務，有效地遍布歐盟所有的領土。

歐洲商標的單一性質

歐洲商標的單一性起源在於如此的商標在許多國家同時有效地存在並且對於商標的保護並不會受到地理上限制的事實。

歐洲商標單一性的實質影響如下:

1. 若是有一個申請註冊的障礙(例如:有較早的商標存在),即使僅存於其中一個會員國,此一申請歐洲商標的案子將被完全地被駁回。
2. 若要約束歐盟的申請案僅能在限制的地區(即使在某幾個會員國),是不可能的。
3. 部分的歐洲商標讓渡是不被允許的,即表示只牽涉歐盟一部分領土的讓渡案是不被允許的。相反地,商標授權則可只於聯盟中的一些領域同意之。

儘管如此,我們仍必須指出歐洲商標並不干涉國內商標的系統。為此,每一個商標所有者可決定究係尋求歐洲商標,或是國內商標之商標排他保護。

朱瑋琪 法務專員

· 世新大學法律系

此外,挪威也對此一指令持反對態度;即使挪威還不是歐盟會員國,但與歐盟有有效的商業協議。此協議將迫使挪威因為此指令而必須修改國內相關法令,任何其他歐盟會員國亦然,但挪威亦有權行使否決權,恰如其先前所行使者然。

第七版

然而,對於此指令持有最強烈的反對意見,則是來自義大利境內,特別是來自綠黨與左傾黨派內,此反對力量將可能造成法律措施之採用而此指令能達到主要目標之一的法律確定性,實際上被抵銷掉。一個等待內閣首長會議裁決、被司法部門首長(共產黨員)及環境生態部門首長(綠黨黨員)所支持的提案,事實上也是包含了牽涉範圍普遍的刑責。若此被廣義的詮釋引申,將導致生物科技領域中的任何一位研究人員皆會自省其所作所為是否為法律所禁止的行為。

總而言之,這些仍屬新興的生物科技公司(尤其在義大利的)尚有危機,此係法令的不確定性,使得對創投公司言,其吸引力遠小於位於美國、日本的類似公司,而無關於歐洲在研究上的高水準表現。

王惠 專利工程師

· 中興大學植物病理學士
· 交通大學生物科技所

歐洲的生物保護與授權許可 (一)

by Dr. Rinaldo Plebani

因為在目前法律的不確定性下,使得歐洲新興生物科技公司在全球競爭上處於不利的地位。

西元 1998 年 6 月,歐盟內閣首長會議終於採用,並經歐洲議會正式通過有關生物科技發明立法保護之指令 98/44,這也正好距第一次草案通過後滿十年。目前,針對會員國各國國內相關法令之必要修正案將在 2000 年七月中定案。

接下來的後續發展距離完全定案,尚屬遑遠。

此法案乍看似乎很恰當,但事實上還面臨許多挑戰與質疑,如荷蘭政府在 1998 年 10 月 19 日向歐洲司法法庭提出待審決的追索訴訟案;接下來,在義大利總理 D'Alema 的決定下,義大利政府於 1999 年 1 月 21 日也跟進,加入此訴訟案。

美國專利申請案所引證

習用資料之翻譯

依美國法,凡於專利性有重要關涉者,發明人、專利所有權人和他們的代理人有義務向專利和商標局告知所有的習知技術。審查人員將不考慮一份非英文的習用資料。

於是,我們總是建議每一份非英文的習知資料最好皆提供一份完整的英文翻譯。依 37 CFR 1.98(a)規定,一份英文關聯性簡要解釋,即可代替原本非英文的完整的翻譯。然而,它必須提出習知技術資料所有與之相關資訊。

常有人會以刊載於 International Application 或其他刊物之非英文專利說明書的英文摘要充任英文摘要或簡要解釋。這是非常危險,以某些美國代理人的觀點,應該避免,因為摘要可能

沒有揭露非英文習知技術的所有相關資訊。

藉由最近的一個有關於 **Semiconductor Energy Laboratory v. Samsung Electronics Co.**，54USPQ2d 1001(Fed.Cir.，2000)之案例，專利權所有人 SEL 為非英文的習知技術提出一頁部分翻譯充任簡要解釋。這份簡明敘述僅確認了矽氮化物閘極而缺乏討論避免不純物之告誡。法院認定為能揭露該資料更多相關資訊，以及誤引第二份

林明燕 法務專員
東海大學法律系

習知資料之特徵於專利局，乃是不公正行為。因此，SEL 專利將不能執行。

柯正怡 專利工程師
華梵大學電子學士

所以，我們建議如可能必須要提供一份非英文資料的完全翻譯本。如果另有一份非英文資料的英文摘要，則應注意習知技術的所有相關聯訊息皆已提及。

期，則申請案將因之被核駁。

前開修正實務適用於 1998 年 1 月 15 日以後之官方正式來函（包括審查報告）及該日後所接獲之延期申請。

如「經客戶指示」、「與國外客戶聯絡困難」、「取證困難」及「承辦人員更動」等理由將不再被視為尋求延期之強制性理由而被接受。審查委員須以書面證明以支持其延期申請。

關於前述，審查委員所定之期限須嚴格遵守。

第八版

法訊新知

日本專利及新型規費及年費之降低

一、新型專利

2-1) 於 1994 年 1 月 1 日以後申請之新型

1-1.1) 註冊費及年費

2-1.2) 要求技術評估報告之規費

2-2) 於 1994 年 1 月 1 日前申請之新型

2-2.1) 註冊費及年費

香港智慧財產權實務發展剪影

依香港過渡條款視為標準專利之延展

依香港專利法規過渡條款規定，於 1997 年 6 月 27 日以前依 1949 年或 1977 年英國法案於香港取得註冊之專利，於該日起自動視為標準專利（「被視為標準專利」）。

2000 年 6 月 27 日以後為維持該「被視為標準專利」之效力，須每年繳納延展費。延展期限係以對應歐洲英國專利申請日期（視為申請日）之週年日為準。延展費須於該到期日前三個月內繳納。

期間與答辯之片面延期

香港商標註冊局公告關於進行中申請案之答辯期間准予延期之官方實務。

於接獲審查報告後，申請人將有六個月答辯或接受所課條件。申請人之答辯應係直接針對核駁理由提出實質論證或提出因應核駁或條件之方案，俾求申請案之核准。

若申請人未於六個月內提出答辯，得因申請允許一次。再為三個月之延期。雖申請人可要求聽證而註冊處可能允許再一次之延期，但申請人將被警告延期將遭拒絕。即，一旦註冊處拒絕核准延

2-2.2) 要求技術評估報告之規費
