

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9月號 **道法法訊** (101) ©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(101)  
專利權效力所不及(七) —— 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(十二) —— 林淑貞  
本國專利制度新知(一) —— 曾振昌  
專利申請的流程(7) —— 盧清本

第四版：

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(13) —— 蔡豐德  
美國專利訴訟 —— 李秋成  
韓國實施智慧財產權之改善(三)

第五版：

行為違法性與教師懲戒權 —— 柯清貴律師  
韓國生物技術發明之專利保護(六) —— 李欣彥

第六版：

南非修正專利申請案時提出充分理由之要件(二) —— 柯淑芬  
歐洲商標註冊及程序的現況(三) —— 朱瑋琪  
歐洲的生物保護與授權許可(二) —— 王、惠

第七版：

美國專利申請案所引證習用資料之翻譯 —— 柯正怡  
美國有關智慧財產權的新法律 —— 李綺禎  
歐洲生物技術發明的專利授權 —— 王麗茹

第八版：

韓國工業財產局刻正強化侵害工業財產權之  
民/刑事處罰行動 —— 曾國軒  
1994英國商標法  
法訊新知 —— 林明燕

— 黃啟榮

# 專利制度及專利法(101)

## 專利權效力所不及(七)

M. 我專利法第五十七條第一項第六款規定「專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限」，亦為專利權效力之所不及：

1. 權利型態特色(排他 v. 專有)：專利權、商標權或著作權等智慧財產權或無體財產權，其權利型態與一般吾人所熟習者相異。詳言之，在一般權利型態下，權利人既擁某權利，恆有各種處分與使用該權利之絕對權限。以專利權為例，其所擁權利，依專利法第五十六條第一項，乃係「專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權」(簡稱排他權)。法律不簡言專有「製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權」(下稱條文本體)，而竟於其前冠以「排除他人未經其同意而」(下稱條文前言)字樣。實亦可知，未僅人生無奈而多所惆悵，法律亦偶生無奈而常有累贅之一面？按，我舊專利法第四十二條第一項規定「專利權為專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權」。早期即有甚多人士，將此條文解為我國特有之「專有權」，而與世界相關其他國家之「排他權」有異。並據此而發展出一套理論，以區辨「專有權」與「排他權」。當時之「有識之士」，聞之莞爾之餘，尚能何為？
2. 查，專利制度旨在，以國家核發權利方式交換或鼓勵權利人揭露其技術秘辛供公眾利用。其制度核心乃係具對價關係之契約或商業行為，故排他權之本旨，乃在：
  - a. 「一分耕耘、一分收穫」：揭露幾許技術或描繪幾許範圍，則給予相應之幾許權利。故在該範圍內，權利人「原則上」得自由享用其權利；
  - b. 「一分錢、一分貨」：凡所揭露內容益見翔實，則其權利內含亦將益形紮實。故如所揭範圍內，任何他人無再為發明之空間，則有無條文前言，已無區別實益。易言之，此際法律縱僅有條文本體，並無不可；
  - c. 「一則以喜、一則以憂」：權利人因條文本體，喜得「原則上」確保其申請專利範圍之獨佔壟斷，更因條文前言而寢食難安，因他人隨時得藉再發明以削弱原權利人之壟斷法益。法律藉此種陽謀以獲：
    - I. 「一手放權、一手收權」：法律表面上藉條文本體發放權利予權利人，暗地裡卻又藉條文前言招徠再發明人，齊圖削弱原權利人之各式壯舉。法律此種偉大陽謀，何其妙哉？
    - II. 「一手棍棒、一手蘿蔔」：法律一方

面藉條文本體享權利人以蘿蔔，他方面又藉條文前言威嚇權利人不得在權利上腐敗，以免其權利終遭各式侵蝕。排他權之效用，大矣哉！

3. 耗盡理論：乃專利權人一度行使其權利或收取權利金後，就該業經行使權利之標的而言，其權利已然耗盡，不得再對之有所主張之謂。詳言之，買受人既已就該買受標的付出專利代價，則銀貨兩訖(專利權利耗盡)之餘，買受人欲如何再為處置該同一專利標的，已非專利權人所可過問。為免專利權人就「同一頭牛剝皮多次」，此實乃情理所必然。故法律明文：
  - a. 專利權人「所製造」之專利物品販賣後，專利權人之權利既已耗盡，則買受人自為使用或再販賣該物品予他人再為販賣或另為使用，雖皆有「販賣或使用」之外觀專利侵害型態，然實質上，基於耗盡理論之原則，皆已無任何法律侵權責任之可言矣！
  - b. 耗盡理論既屬「人間真理」而為國際社會之所廣泛通行，則何得再有「門戶之見」，故法律明文「上述製造、販賣不以國內為限」。
4. 平行進口：專利權人固可於專利屬地內合法一度行使其權利，如某專利物品在國外業經專利權人行使過權利，嗣後再為進口時，此際，該專利權人得否「在國內」主張「一度行使其權利」？此即所謂「平行進口」之問題！按，基於前段分析，「平行進口」與「耗盡理論」，實乃一體兩面之兩名詞。理論既屬同源，則「理論上」，適用結論自無相異之空間。故法律自亦明文：
  - a. 專利權人「所製造」(在國外自為製造，通常在低成本國為之，始可能再為進口)或經其同意製造(在國外依專利權人授權而製造)之專利物品販賣後(進口商在國外購買之行為完成後)，不問進口商自行使用或再販賣該物品予他人再為販賣或另為使用，雖皆有「販賣或使用」之外觀專利侵害型態，然實質上，基於耗盡理論之原則，皆已無任何法律侵權責任之可言矣！
  - b. 耗盡理論既屬國際社會通行理論，則不問在前製造或販賣係發生於國內或國外，自皆應受其規範。故就此法律為明文，實屬必然！

### 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~)

# 生物科技上之概念與落實同存主義:雙股螺旋之雙重標準(十二)

-John M. Lucas, Ph.D.

正其說明書、圖式或圖說且合於相關規定者，即續辦其修正、更正部分之相關公告、換證等作業；若  
第三版

## III. 該主義在生物技術上之應用

在 *Rey-Bellet* 之後，除了一些罕見的情形外，法院婉拒應用概念與落實同存主義。然而，生物技術這個既新且複雜之領域的出現，給法院一個重新審視該主義的機會。聯邦巡迴法庭與地院藉此檢視該主義在 DNA 案例上之可應用性。此部分亦討論法院對 DNA 概念的標準，以及其如何將該主義從事實應用的角度轉移至法律條文的角度。

A. *Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co.*  
重組 DNA 技術上之第一個概念與落實同存主義之應用例為 *Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co.*。 *Amgen* 為 *Amgen, Inc.* 對抗 *Chugai Pharmaceutical Co.* 與 *Genetics Institute* 之專利侵權問題所作審定之訴願，該專利係與一 DNA 編碼促紅血球生成素(“EPO”)及以 DNA 編碼 EPO 轉化之宿主細胞有關。被告 *Genetics Institute* 與 *Chugai* 共同反訴指出 *Amgen, Inc.* 並非 35 U.S.C. Section 102(g) 下所定義之首先發明者。被告指陳他們的一個科學家才是首先構思該發明者，其發展出一種選殖該 EPO 基因之方法，即使 *Amgen, Inc.* 為首先落實該發明以對該選殖 DNA 定序者。

林淑貞 專利工程師

· 淡江大學化工系  
· 淡江大學化學所碩士

## 本國專利制度新知(一)

### 新頒之專利審查基準內容

智財局於 89.7.10 公告其所訂定專利審查基準第九章「異議、舉發、依職權審查」之內容，茲對於一些值得參考之重要內容做一摘錄與說明。

由第四節「異議、舉發、依職權審查之審定及審查確定」之「一、異議、舉發、依職權審查之審定」的部份內容「異議案、舉發案經審查之後，若認為僅有部分請求項應異議、舉發成立時，應先依職權通知被異議人、被舉發人修正、更正其說明書、圖式或圖說。若所申復答辯之說明合理，或發明、新型專利之修正、更正分別合於本法第四十四條第四項、第六十七條第一項之規定，或新式樣專利之修正、更正分別合於第一百十六條第二項、第一百二十條第一項之規定者，即應審定「異議不成立」、「舉發不成立」；未申復或申復無理由或修正、更正仍不合上述規定者，即應全部審定「異議成立，應不予專利，本局○年○月○日○○○○號審定書應予撤銷」、「舉發成立，發明(新型、新式樣)第○○○○號專利權應予撤銷」。依職權審查案審查時，若申請人或專利權人已申復修正、更

其申復答辯之說明合理可採者，則去函復知並辦理結案；若其未申復答辯或答辯無理由或修正、更正仍不合上述規定者，即應做出「本案應不予專利，本局○年○月○日○○○○號審定書應予撤銷」或「發明(新型、新式樣)第○○○○號專利權應予撤銷」之處分，並送達申請人或專利權人。」可知，在舉發(異議)審查中，審查委員應就申請專利範圍之全部請求項進行審定，當有部分請求項應為舉發成立，而有部份請求項仍具有專利性時，應先依職權通知被舉發人進行更正，而再就其更正後之內容再行審查，若更正後之內容已無「舉發(異議)成立」之情事時，即應審定「舉發(異議)不成立」。因此，「逐項審查」之觀念已在舉發(異議)審查中受到重視，但是否能推廣至一般初審、再審程序之中，吾人且拭目以待。

曾振昌 專利工程師  
海洋大學電機系

## 專利申請的流程(7)

審查的結果，除了要求修正及申復之外，就是核准與不核准。專利核准後，後先公告三個月，把所申請的專利訴諸社會大眾公審之，社會大眾看到智慧財產局的公告，可在公告日起三個月內提起專利的異議。若公告中的專利被提出異議，智慧財產局會函送申請人，請申請人答辯，申請人可依異議人提供的異議理由及證據，提出反駁，當然若反駁無理，則可能會若得被異議成立的下場。

被異議成立，若申請人心有不服，可向智慧財產局的上司，經濟部提出訴願，抗告智慧財產局的審定不公。若訴願無法挽回該專利，還可以向高等行政法院及最高行政法院提出一級行政訴訟及二級行政訴訟。

專利被議異一定會有異議人，即不服該公告中的專利者。然而對異議人而言，若所提出的異議，被智慧局駁回異議不成立，同理，異議人可循上述管道提起行政救濟。

相對於異議的是舉發。舉發是針對公告期滿，獲得專利證書，具實質專利權的專利而提出的。舉發人可以是任何對該專利不服的人。同於異議，舉發一提出，被舉發人，與舉發人，都可對於不利自己的決定而向相關單位提起行政救濟。

而對於申請的專利案，初審即被智慧財產局駁回，則可向智慧財產局提出再審的要求。再審須付規費，但被異議答辯，訴願及行政訴訟目前不收規費。提出再審之後，若智慧財產局仍不准專利，則可循上述行政救濟的管道，訴願，一級行政訴訟及二級行政訴訟，來挽回該專利。(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(13)

在至少三年之久的申請案中，專利及商標局(PTO)將不作或維持限制要求，除非：

(1)該限制要件係早於新 20 年專利期之有效日至少二個月所為；

(2)起因於申請人之行為—例如：在審定書郵寄前重新申請，已超過三年期限之申請案而尚未有 PTO 之審定；以及

(3)申請人未繳納追加申請案之審查費。

此類條款的目的是要使未有一合理機會以提出分割案的申請人，能因應對某些至少已三年還在審查的申請案作成之新的限制要求，而獲得毋須提出一不同的分割申請案，即可使單一申請案中可為限制標的發明均受審查。該過渡程序將不適用於在 20 年專利期條款生效時未逾三年之久的申請案。

V.17/20 年專利期在已可實施的專利及對審查中申請案發證之專利(第 154(c)條)

按照 GATT 施行法規，任何在烏拉圭回合法案立法之日起 6 個月內生效或因其前被提出申請案而獲專利者，除有期限截止棄權書者外，其專利權期限將是上述 20 年專利期限或核准日起 17 年，兩者中較大者。該條款將規定可實施專利之既存擁有者，以及在 17 年或 20 年專利期條款較長者之 20 年專利期條款生效日前被提出的申請案而發證專利之未來擁有者。起草 GATT 實施法規之初，由於對"潛艇式"的專利問題不為處理，故早已預慮決定此替代方案並非對所有未來專利皆有適用。

雖然對既有專利之專利期准予延長至從申請日起算 20 年，將有一追溯效果，該實施法規規定第 283 條（禁令）、第 284 條（損害）及第 285 條（代理費）之救濟不適用於如下行為：

(1)在 20 年專利期施行日前，乃已著手或已為相當投資；以及

(2)如該追溯條款之結果變為侵權者。

該實行之法規更規定唯有對專利權人已為衡平之補償給付，則延長專利期之侵權行為乃可持續。（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

每一個證人立即擺出他或她誠信。一證人可能完全忠實地作證，但其說話方式會使人想知道是否他或她是說實話。當兩個證人作證而有相反事實或意見時，陪審團被告知他們可以完全地忽略任何證詞（假如他們認為證人不誠信時）。

理論上，在一事實證人與一專家證人間有一明顯地分別。事實證人只須對事實作證，而專家證人可對他們的意見作證。然而，在一專利案件中，幾乎所有關鍵的證據都是意見證據。意見證據通常無須被辨證而存在。

對一熟知此技術之人士而言，申請專利範圍的字義為何是一個關鍵性的問題。一證人可被問以"依

照你的看法，這是不是意味著..."，或只是"這不是意味著..."。後者並未示意其答案為一意見。

第四版

物證

有兩種物證。一般最為法院所熟知的第一種，真實的證據，不是專利審判中之一重要要素。很少專利權人必須製造出真正的原型以證明該發明在某一天已完成。

第二種物證是證明性或例示性證據。此種證據在專利審判中以廣泛變化的結果被廣為使用。每一個證人應對一描述與增強證據之簡圖作證。

一個好模型，不論可否實施，皆為一有利的證據。陪審員喜歡看模型。假如可見於律師桌上，此模型可於整個審判期間有作證作用。

專利案件以數以百計已被認為證據之物證結案。陪審團可於其審議期間研究每一個。沒有一個陪審團將能夠瞭解全部。一被告應有準備須依約五個證據以於陪審團前證明一答辯。（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(三)

一用以攻擊一商標註冊之極不明確的基準，為一外國當事人可以顯示尋求註冊之該商標為那個外國當事人之世界知名商標。

這個基準是奠基於 1986 年美國與南韓在智慧財產權保護之雙向協議上。縱然 KIPO 啟始提議創造一"世界知名商標"總括性的列表，以及拒絕任何類似於或相同於列表上之商標之商標註冊，很快可以發現的是，如此的一個列表是無法被管理的。該協議目前是依一件接一件的基礎而實現的。很不幸的是，許多的商標審查委員並未覺的為該雙向協議所限制，其原因為其並未反應在對商標法的修正中。最終結果為世界知名商標的保護仍是非常不明確的。現今這個問題仍為美國與南韓間對南韓智慧財產權保護之商標會談中的數個主要的問題點之一。

**黃啟榮** 專利工程師

· 中央大學電機學士

## 韓國生物技術發明之專利保護（六）

- By Kim and Chang

拾、申請專利範圍清楚程度

申請專利範圍清楚程度常根據專利法第 42(4)條而被駁回，該法條內容如下：

“申請專利範圍應該定義所欲保護之標的主體，其必須清楚明瞭並可由說明書描述所支持。”

有關包含功能性描述之申請專利範圍之申請專利範圍清楚程度之駁回尤其普遍。於某些案例中，KIPO

必須限制其申請專利範圍至其於實例中所描述者。這樣的問題可以藉擁有相當堅強的一組實例而予以避免，而這些實例可支持更為寬廣的功能性描述。

### 拾壹、新穎性

新穎性是根據於韓國或其他國家是否已經揭露或使用相同或相似發明所決定。

### 拾貳、發明性

發明性要件是等同於美國專利法中之非顯而易見性要件。根據專利法，一發明必須具有一可與習用技術相區分之發明性。如同美國專利法之非顯而易見性要件，發明性要件是相當主觀的。

### 拾參、結論

關於韓國生物技術發明之專利性之實務目前尚未發展完全。然而，對於種類繁多之複雜生物技術發明之許多專利申請案已提出申請，且目前懸而未決。在政府涉及對生物技術研究提供適當資金之現今工業政策的刺激下，韓國生物技術將持續發展。我們期望這將增加韓國當地與外國於韓國申請生物技術之專利申請案。鑑於政府重視生物技術，我們也期望生物技術專利之處理將有利於擴大涵蓋範圍與部份摒除此所造成之其餘障礙。

#### 李欣彥 專利工程師

- 成功大學化工學士
- 成功大學化工碩士

## 行為違法性與教師懲戒權

壹、前言：在犯罪成立三階段理論中，行為經判斷構成要件該當之階段後，即應進行違法性階段之判斷，本文藉由一案例事實討論行為違法性之概念及性質，並就教師懲戒權之地位加以評析，並就該案例事實提出管見。

### 貳、本文

#### 一、案例事實

甲為高中教師，平日教學極為認真且極關心學生，但對學生乙極為頭痛，因此乙上課時老睡覺而不聽講。一日，乙又在上課時神遊太虛，甲實在忍無可忍就當著全班同學的面罵乙說：「你真是一條豬，只曉得睡覺……」甲罵到一半就突然中斷，因為乙為中止他罵人，將課本擲向他致其臉部輕微擦傷。

問：甲公然侮辱的行為（刑法第三百零九條第一項）是否不具違法性？又，乙的行為是否構成傷害罪（刑法第二百七十七條第一項）？

#### 二、違法性之概念

（一）所謂違法性，係指行對於法規範具有對立否定之本質，申言之，即就整體法規範之價值觀，評價構成要件該當行為，經此價格判斷而可認定行為顯與整體法規範對立衝突者，則該行為即具違法性，而有構成犯罪之可能<sup>（註一）</sup>，是故，行為經評價為犯罪構成要件該當後，即應進行違法性階段之判斷，縱係構

成要件該當行為，如經評價為符合整體法規範而不具違法性之行為，例如外科醫生為病患進行結紮手術，雖該當刑法第二百七十八條第一項重傷害罪之構成要件，惟因係業務上之正當行為，經當事人承諾後，依刑法第二十二條規定及依「得當事人承諾」之超法規第五版

阻卻違法事由，而阻卻行為之違法性，自不成立犯罪<sup>（註二）</sup>，反之，如構成要件該當行為被評價為違反整體法規範時，即因無阻卻違法事由而具違法性。

註一：參閱林山田著，刑法通論（上）六版，一九九八年一月再刷，第一九三頁。

註二：刑法第二十二條規定之「業務」二字，實務之見解採事實業務說，亦即僅以事實上執行業務為標準，而不以曾經官廳許可之業務為限（參照最高法院四十三年台上字第八二六號判例及二十四年七月刑庭總會決議）。另就醫師之醫療行為而言，一般學者之見解認為因係業務上之正當行為，而依刑法第二十二條阻卻違法（參照黃常仁著「刑法總論」上冊一九九五年十月初版三刷第九十八頁），惟如依此見解，則醫師違當事人之自由意思下對當事人所進行之醫療行為，亦得依刑法第二十二條規定阻卻違法，如此之見解將侵害當事人之身體及健康權利，換言之，如外科醫生對當事人之外科手術醫療行為，客觀上為構成要件該當行為，蓋其已破壞當事人之身體組織，如醫師得任意於未經當事人承諾情形下進行醫師行為，且均得依刑法第二十二條阻卻違法，則縱當事人並無病痛，醫施亦得任意對當事人進行醫師行為，實已侵害當事人之身體權利，因此，縱屬醫師之醫師行為，仍應得當事人之同意或承諾，方得依刑法第二十二條之法定阻卻違法事由及當事人之承諾之超法規阻卻違法事由，而阻卻其違法性。基於此種觀念，學說上又發展出「可推測的承諾」之超法規阻卻違法事由，例如當事人因車禍已陷入昏迷狀態，醫師自得依「可推測的承諾」之超法規阻卻違法事由，而於未經當事人明示之承諾情形下，對當事人進行醫師行為，蓋刑法所有狀態之判斷，均以「行為時」為準（參照刑法第一條），刑法並無如民法有事後承諾之觀念，故如認所有醫師行為均應當事人明示之承諾時，如當事人已陷入昏迷狀態，自無法對當事人進行緊急救治行為，此即與刑法保護法益之觀念不符，因此，學說上才發展出「可推測的承諾」之超法規阻卻違法事由，以阻卻於當事人已昏迷而無法得到當事人明示承諾之情形下，為救治當事人所進行醫師行為之違法性。

#### 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

## 南非修正專利申請案時 提出充分理由之要件（二）

一個重要考慮是，關於此問題之修正係針對專利申請書，而非已准之專利。當修正係就專利申請而為之時，無其他一方會或可被捲入此事件，因此充分或缺乏理由，必定確為僅關註冊處之事件。關於此點，並無根據可攻擊註冊處的理由。

有可能是 Van Dijkhorst 法官在較早的 Brelko 案例中，其申請修正係對於已核准之專利，對以後欲修正已核准專利之案例而言，或許皆可適用擱置。在此案例中，於反對者已決定是否提出異議時，Plewman 法官認為申請人提修正的理由需要具有明顯的重要性。不論所提的理由是輕忽草率或是完全充分，或許能使其反對者的決定有所不同。

雖然如此，在此案例中，Plewman 法官認為會有更進一步與更簡單的理由以供決定事件，且此事件攸關於申請人在主張專利權人，應在其理由中加入『以利控告申請人侵權』等語。關於此點，法官之理由為：已准專利之保護，本寓有防止其他人使用此發明直至獨佔期間期滿之意。可預設立場的是每一位申請者在申請專利時是以停止侵權或控告侵權為真正目的。因此，專利申請人所提的理由已屬充分。

**朱瑋琪 法務專員**  
· 世新大學法律系

在拒絕此項申請時，法官認為此一明顯的不可行事件，若修正提出的狀況同於此一案例而得於 20 年期間再為異議，所會引起的問題乃無須強調的。因此，法官亦認為他與註冊當局並無不同，皆認為其理由充足，而無須進一步予以討論。

**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

## 歐洲商標註冊及程序的現況(三)

得為註冊之具顯著性標章如歐洲商標所需要的條件

凡得為圖示重製之所有標章得為歐洲商標：

- 虛構的字或屬於大眾知悉的語言所組成的文字，包括人名、信件、數字或由這些成分所結合者。
  - 個人的簽名和肖像。
  - 有無文字之著色、未著色圖畫(有造型的標誌)。
  - 色彩及色彩的結合。
  - 商品的形狀(三次元的商標)及其包裝。
  - 聲音(聲音標誌)例如音樂作品。
- 即使一個標誌可能具足上述的條件，但是若構成下述絕對性障礙的情形，則不可能獲得註冊：
- 此標誌缺乏具顯著性的特徵。
  - 此標誌被使用於為商品或服務指定種類、品質、數量、價值或其他的特徵。
  - 在現今的語言中已呈普遍使用或為某些商業領域中的專業術語。
  - 違反公共秩序及倫理道德。
  - 這個標誌引人誤解或是欺騙消費者關於商品或服務的本質、性質、或產地。

除此之外，關於商品的形狀亦屬註冊上的絕對障礙。若該形狀乃源自商品真正的成分，或是其他獲得一些科技結果之必然品或是皮表賦予產品實質的價值、含酒精飲料的產地及官方徽章的形狀者。

除了這些可能使處理歐洲商標事務的 OHIM(the Office for the Harmonization of the International Market)援為絕對障礙者外，申請歐洲商標不被接受很有可能是因為較早獲得權利的商標所有人在異議期間內提出異議之相對障礙。

有較早權利的商標所有人係指被知悉為下述之所有人：

1. 擁有較早的歐洲商標或較早提出申請。
2. 有較早的國內商標或較早申請國內的商標，已登記或註冊於歐盟其中之一的會員國。

3. 一個國際的註冊申請已根據馬德里協定(Madrid Agreement)或是馬德里議定書(Madrid Protocol)而有效於歐盟其中之一會員國而提出。
4. 一個未註冊的商標(實際上的商標)或是其他標章使用於貿易上，且非僅使用於其中一個會員國的當地，或是僅於其中一個會員國中有效的層次，而是較大的範圍。
5. 依據 1883 年巴黎公約第六條而被認為係著名商標。
6. 不同於商標的較早權利。

第六版

下期則介紹有權申請歐洲商標的情形。

## 歐洲的生物保護與授權許可 (二)

by Dr. Rinaldo Plebani

### 市場

現今，生物技術在市場上的主要衝擊還是在醫療保健事業上，詳細資料列於表一。治療性用藥與診斷試劑數量的比重超過 68 %，然而農業與食品之數目仍佔相當少數(大約 9 %)

表一 生物技術產業分布(以%表示)

治療性產品	41.0
診斷用產品	27.0
農業產品	9.0
化學產品	8.0
其他	15.0

來源：U.S. News & World Report, October 18, 1993, p60, from Ernst & Young.

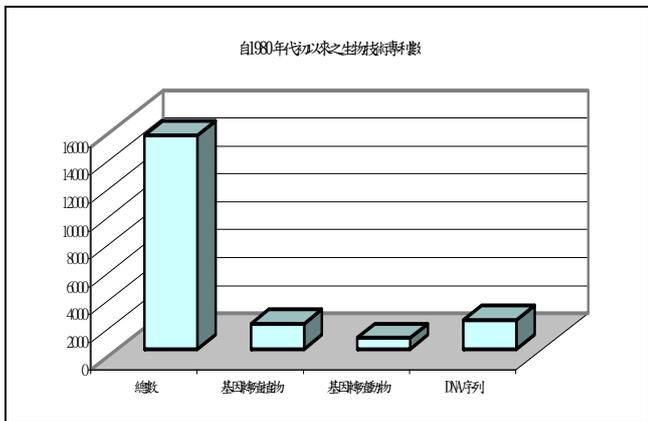
此外，基因改造作物在市場上的影響逐年增加，如圖一表示。正如圖所見，目前基因改造作物的總種植表面覆蓋範圍約為三千萬公頃，且還在陸續增加中。增加區域主要在美國、南美、澳大利亞與一些發展中國家，然而皆遠離歐洲地區。這是歸因於政府的警告(如：基於指令 90/220/CEE 的第 16 條條文，奧地利與盧森堡已經禁止與蘇力菌內毒素有關之基因修飾作物)與最近以來公眾輿論各領域的強烈敵意。

**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

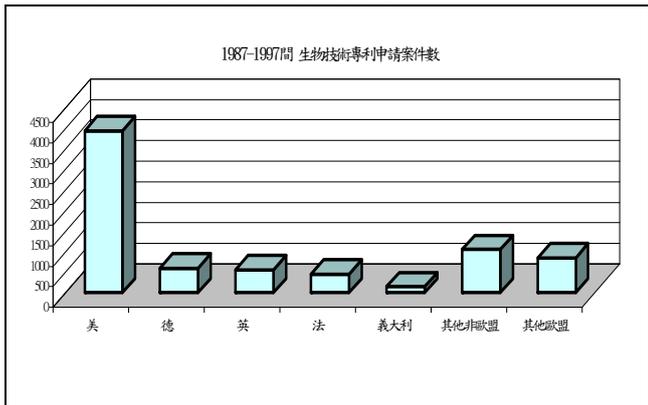
圖一基因改造作物全世界分布範圍

儘管有上述的情況，歐洲仍然被當成一個主要的潛在市場及一個關鍵性國家，不僅僅是對於醫療保健領域的生物技術發明，還有針對其他生物技術領域的發明。圖二與圖三表示來自歐洲專利局的資料。

圖二 歐洲專利之申請類別分布



圖三 歐洲專利之申請國家分布



## 美國專利申請案所引證 習用資料之翻譯

### 非屬共有專利之習用技術

1999年11月29日起，申請在先之美國專利申請揭露書。不再得以顯而易見習用技術而對抗任何隨後的共有專利申請案。美國專利法 §103(c) 新修訂如下：

(c) 如於完成發明時，其主題事物及所請求發明係由相同的人或有義務讓渡予相同的人所擁有，則由他人所發展之主題事物，而依本法第 102 條 (e)、(f) 及 (g) 中有一或多款係屬習用技術者，不能依本條排除其具有專利性。

此新規定對擁有數個共同研究合作者之公司，是有特殊利益的。從前，一件由第一組發明人的專利申請書，可被用來對抗由同公司第二組發明人專利申請書的習用技術。而第二組則被視為“他人”(another person) (依§103(c))。此修正排除共有申請案為習用技術。

鑑諸上述，遂有代理人建議考慮在 2000/11/29 以前，重提任何專利申請，以確保得適用§103(c) 習用技術之例外。較具侵略性的態度會是所有申請案為 Continued Prosecution Applications。而較謹慎的變通方法，則是進行§103(c) 審核，而於牽涉到先前相關的共有申請案時，重行申請任何未審結的專利申請案。據此而申請的 CPA 通常只有一個小小的延遲應。

**柯正怡** 專利工程師  
華梵大學電子學士

## 美國有關智慧財產權的新法律

1999年11月29日，柯林頓總統簽署有關修改專利法和實施新商標法條款以因應網路先佔問題的法案。以下是最重要的更改。

### 專利法修改的部分

#### 美國專利申請書的公告

申請日在 2000 年 11 月 28 日以後之所有美國專利申請案，除非申請人有另外的要求，否則將在申請日 18 個月後被公開。

第七版

假如在有公開 18 個月之國外有相同的申請案被提出，任何的不公開申請中申請案之請求將屬無效。因此就秘密損失，申請人獲得兩項利益。第一，申請人所被公告之專利申請範圍得到暫時的保護，即於已准的申請專利範圍所涵蓋被公告申請專利範圍實質內容的程度內，如有實際的，則可對任何侵權人主張之賠償。第二，所公告的申請案，對於申請日在其後之其他申請案，均構成習用技藝。

#### 雙方再審查

對申請日在 1999 年 11 月 28 日後之美國專利權有異議者，可以提出雙方再審查的要求。這個程序確保請求者之全程參與，包括上訴請求者在美國專利和商標局所獲不利判決以及參與由專利權提出之上訴。這個程序的缺點是再審查判決將對於所有或將被決定之有效性問題，會有附帶禁止翻供的效力。

**李綺禎** 專利工程師  
華梵大學電子學士

## 歐洲生物技術發明之專利授權

Dr. Bernard Huber, Muller-Bore & Partner

生物科技是現今發展最為快速的科學學科之一，而其分支中又以分子生物最為重要。分子生物並不像以往的生物學，因為直如有機化學或物理學，它是一種“精密”科學。雖然分子生物發展至今並不長，但是經由技術方法的持續改良，分子生物的發展不再處於搖籃時期，相反的，其正以驚人的速度進步著。舉例來說，在細菌、植物或動物細胞中，基因的轉植和蛋白質的製造(經由基因的表現)，實際上已是樹立一良好分生研究的標準戲碼；而對於所有抗原的單株抗體的生產亦然。

若將此基於純科學所發展的分生生物學發展至產業界之一主要分支，也就是今日所稱的生物技術。如同相關性質的製藥產業，生物技術產業也是需要相當可觀成本的投入。因此，這也無怪乎致力於此產業的公司會竭盡所能得利用專利及合法的獨占方式去保護其極具潛力及價值的各種發明。

以下分別就歐洲專利公約、依歐洲專利公約之

可專利性、在生物技術領域的可專利發明、以及歐洲專利局的判決四方面作一介紹。

### 一、歐洲專利公約 (European Patent Convention; EPC)

歐洲專利公約始現於 1973 年的慕尼黑專利公約。1977 年起生效，即如於歐洲專利局提出單一專利申請案件，則專利申請人可同時申請所有簽署歐洲專利公約的國家的專利保護。1978 年 6 月 1 日起歐洲專利局便開始接受專利申請案件，而截至目前為止，簽署歐洲專利公約的國家已有 19 國，其加入時間如下表所列：

國別	加入公約日期	國別	加入公約日期
德國	1977.10.07	奧地利	1979.05.01
英國	1977.10.07	西班牙	1986.10.01
法國	1977.10.07	希臘	1986.10.01
義大利	1978.12.01	丹麥	1990.01.01
荷蘭	1977.10.07	葡萄牙	1992.01.01
瑞典	1978.05.01	摩洛哥	1991.12.01
瑞士	1977.10.07	愛爾蘭	1992.08.01
列支敦斯登	1980.04.01	芬蘭	1996.03.01
比利時	1977.10.07	塞浦路斯	1998.04.01
盧森堡	1977.10.07		

### 韓國工業財產局刻正強化

### 侵害工業財產權之民/刑事處罰行動

by KIM and JUNG

韓國工業財產局(KIPO)刻正積極展開專利法及商標法之修正，大大提高侵害工業財產權(IPRS)之民事/刑事罰則。

目前韓國專利法之刑事條款規定故意侵害專利權的加害人應處五年以下有期徒刑或科五千萬韓圓以下之罰金，但是工業財產局認為應修正而規定更嚴格的條款，擬對故意侵害專利權者處七年以下有期徒刑或科一億韓圓以下之罰金，並擬兼採徒刑及併科罰金。此外，目前對侵權之法人及個人(負責人)科五千萬韓圓以下罰金之罰則將修正為分別對法人科十億韓圓以下及對個人科二億韓圓以下罰金。

另外侵權行為之損害的計算標準將更為具體，使被害人很容易地因工業財產權受侵害而提起訴訟。目前專利法亦規定侵權利益推定為專利權人所受之損害，但是實際上專利權人欲舉證加害者所蒙受的利益是相當不容易的，並且更糟的是不可能計算加害者總銷售量所得的利益。

在此次修正草案中，專利權人所受損害之估算係採加害人之銷售量乘上根據專利權人之成本計算標準所得之單位利益，藉以使專利權人很容易地主張損害賠償。換言之，損害相當於加害人之銷售量乘上倘若產品為專利權人販售之單位產品利益。

KIPO 將於九月國會的全體會議中送交有關上述要旨之專利法、實用新型法、商標法及新式樣法之修正草案。

#### 曾國軒 專利工程師

- 台灣大學化工學士
- 台灣大學食品科技碩士

## 1994 英國商標法 (一)

英國現行商標法係自 1994 年 10 月 31 日起生效施行。現行法取代長達五十六年之英國法令而引導英國適用歐盟調和局關於歐洲商標之指令及實施馬德里協定關於商標國際註冊以及歐盟商標之相關規定。現行法促使商標及早註冊及監視競爭者商標註冊更形重要。質言之，現行法最重要特徵乃於英

#### 王麗茹 專利工程師

- 台灣大學植物學士
- 台灣大學食品科技碩士
- 美國密西根州立大學食品科學碩士

第八版

國改採先註冊主義，先申請者將獲商標保護而有別於先前法令係採商標先使用主義。主要規定概述如下。

#### 商標範圍擴大

現行法第一條關於得註冊之商標定義範圍較 1938 年法案為廣。商標係指一得表彰銷售者之商品或服務之「標誌」，並得藉以與他人之商品或服務相「區別」者。依現行法，註冊機關似將開始如下實務：特殊顯著性之標準，猶如現行 B 部份註冊所須者。此外，下列亦得為商標註冊之標的：

容器、商品形狀或其包裝、其他三 D (立體) 形狀，甚至如叮噹響聲之聲音、標語口號及氣味等。先前使用若相當廣泛，得據以建立一已取得實際特殊顯著性進而較易註冊，例如地理名詞。

#### 程序改變

廢除原分割為 A 部份及 B 部份之商標註冊。所有 A 部份及 B 部份之註冊均變更為新註冊而享有同等地位。

依 1938 年法案，於所指定之商品或服務項目涵蓋國際分類之不同類別者，須各別為註冊，故該註冊標誌須為多數申請，俾得使用於較廣範圍之商品及服務。依現行法，單一註冊得涵蓋任意數類別之商品及服務。跨類申請需支付增加類別之費用，然該費用顯少於單獨各別註冊之費用。

如前所述，申請人須確欲使用該標誌於所指定之商品或服務項目。

#### 林明燕 法務專員

東海大學法律系

### 法訊新知

#### 澳大利亞商品及服務稅 (GST)

澳大利亞聯邦政府於日前通過新稅系統包裹法案，其中包括商品及服務稅自 2000 年 7 月 1 日起徵收。如大多數澳大利亞商界所認，聯邦政府是項稅改將驗收其如何衝擊該國經濟。該稅額係一涵蓋行政、程序及 IT 系統問題之複雜習題。

依新稅系統 (商品及服務) 法 (1999 SECTION38-190)，服務之供給如係針對一實體 (即申請人)，其係非澳大利亞居民而於澳大利亞境外履行交易且所交易者非直接涉及澳大利亞動產或不動產者，一般得以免稅。

基於前開規定，代理外國申請人於澳大利亞註冊專利、商標及新式樣將係免稅。因此，代理人必須知曉特定公司乃非屬澳大利亞所得稅法規定之居民。

居所問題總無法明確，蓋一公司可能有雙重居所。該公司是否屬澳大利亞公司，係一事實及程度問題。為確定其居留狀況，必須就每一公司之特定狀況隔離審查。

確定居所相關要素包括（該等要素可能並非確定）：

- 該公司設立於何地？
- 該公司於澳大利亞是否有商業行為？（其可能透過例如子公司、分公司或代理商，而其彼此間可能有著不同之牽連。）
- 該公司控管中心位於何地（例如：經理會議舉行之地）？
- 澳大利亞籍股東是否控有該公司投票權？（待續）

\*\*\*\*\*