

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10月號 道法法訊 (102) ©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(102)

專利權效力所不及(八)

- - 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(十三) - - 林淑貞

第三版：

本國專利制度新知(二)

- - 曾振昌

專利之戰(1)先發制人·後發制於人

- - 盧清本

第五版：

韓國關稅法修正--海關當局之扣押

- - 李欣彥

行為違法性與教師懲戒權

- - 柯清貴律師

韓國發明法與新型法修正公佈

- - 柯淑芬

第六版：

歐洲商標註冊及程序的現況(四)

- - 朱瑋琪

歐洲的生物保護與授權許可(四)

- - 王、惠

巴西智財新聞(一)

- - 柯正怡

第七版：

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 (14) - - 蔡豐德

美國專利訴訟
- - 李秋成

韓國實施智慧財產權之改善 (四)
- - 黃啟榮

第八版：

中國國家知識產權局修正新式樣專利申請之規定
- - 曾國軒

韓國電子商務相關發明的審查基準
- - 陳益崑

1994英國商標法(二)
法訊新知 - - 林明燕

專利制度及專利法(102)

專利權效力所不及 (八)

N. 我專利法第五十七條第二項後段「第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之」，茲分述之：

1. 前已言及，耗盡理論乃屬人間創出之真理，依人類智慧尚難予以否認。是依我專利法第五十七條第一項第六款末句之規定，實無例外之可能。即凡已權利耗盡者，專利權人不得再事主張權利。凡屬平行進口者，皆應無條件准許，此乃任人難以抗拒之「原則」；
2. 然吾人嘗聽聞「強權即是公理」、「弱國無外交」。早期仰賴美國甚深之歲月中，在美國壓力施加下，我國法院亦不得不低頭承認平行進口之「非法性」。在商標部份，中華民國早已站起來了，法院一概承認其合法性。但在專利方面，我國似依本條項明文賦予法院依對方來頭大小「見人說人話、見鬼說鬼話」之權力？
3. 本條項所謂「得為販賣之區域」中之「販賣」二字，究係指專利權人之初次販賣，抑可另含買受人之販賣或再販賣，宜先予以釐清。查，因有專利權人或出口商販賣在先，買受人或進口商乃得據為（再）販賣。兩者既屬二而一，實宜同其規範。唯實務上，以專利權人之初次販賣為常見。而販賣之區域，在國內為限制，較不尋常，因本條項係築基於耗盡理論或平行進口而立論，故本條項所指「得為販賣之區域」，常係以有跨國界之發生為其適用情事；
4. 本條項規定「由法院依事實認定之」中所謂「事實」何所指？茲列其可能意義，分別檢討如次：
 - a. 相關各造所締契約所呈現之法律事實：契約乃欲體現私法自治之精神，唯不宜牴觸法律基本原則。耗盡理論既屬法學原則，法院無由審酌此等法律事實，而致違誤法學理論，故非此指；
 - b. 與相關各造有關之一切情事：即前述所指契約亦為其一環，然「自由裁量」或「自由心證」無限寬廣，亦因此而許法院有混水摸魚之無限機會。法官雖藉穿法袍，而被賦予扮演神聖角色之充分職權。然而，欲根絕各式紛擾人生無奈事件之影響，談何容易？此即前第 2.段末句之來由！
5. 灰色市場：前此之結論，係以所平行輸入或所耗

盡者為真品為限。如為仿冒品，則無耗盡理論之適用，自亦明白易辨。然真品與仿冒品之間，尚有所謂「灰色市場產品」之存在，猶待吾人費心斟酌一番如次：

- a. 所謂灰色市場產品雖恆以商標產品為常，然於專利場合，似非無發生餘地，茲列其可能情事如下：
 - I. 某產品雖非專利權人自為製造，然係在其授權、監督下所製造，而有與真品相當之品質：此時，該產品雖非「真品」，然既在合法授權下製造，自宜等同真品視之；
 - II. 某產品係依專利權人之授權（可能無監督）在極度落後國家所製造，而品質較差：因其成本極低，致進口商之賣價與真品之售

第二版

價可能相差甚大，而使其有殊大獲利空間。此際，該產品雖離「真品」較遠，然畢竟仍經專利權人合法授權為製造。欲剝奪其合法平行進口之權，並非吾人情感上所必然即刻容受。蓋價低質劣之產品，買受人之所享受程度亦相對較低。既經權利人合法授權，並公然一度取其權益，則權利人何得再事為權利之主張？

- b. 灰色市場產品源自跨國經營模式之出現，而其根本原因則在營利行為之極大化所衍生市場現象之桎梏。公權力如何權衡期間，審諸各國分歧判決，可知其所涉問題必有相形複雜之一面。雖然，吾人得於此處指明其主要原因如次：
 - I. 各國權利保護內涵不一，則依當事國法律，權利人有無十足享有各式應有法益？例如，依兩國法律，權利人於甲出口國所可享有之法益較乙進口國者為少，則乙進口國有無授予權利人依法行使多餘權利之機會？

II. 當事人有無為適當行為？例如，進口商有無誠實註明來源出處？

c. 前段問題如經合宜處理，則視灰色市場理論如無物，何妨？

6. 本條項所指「事實」，摻入前段所述理論足矣。如能依循前述論析而為針砭諸般事實，眾法官大人何須閃躲任何「事實」於其間，以招「缺乏民族自尊心」之惡名哉？

生物科技上之概念與落實同存主義:雙股螺旋之雙重標準(十三)

-John M. Lucas, Ph.D.

地方法院發現所揭之選殖 EPO 基因之方法不足以建立概念，因為在所主張之發明產生的同時，EPO 的蛋白質序列尚不確定，而選殖 EPO 基因之方法為不可預測者。法院發現：

由於十足缺乏以完全簡併探子探尋基因庫的經驗，以及 1981 年可得知技術之粗況看來，其應僅為推測，頂多是從 Dr. Fritsch 所知其概論式方法可導致選殖 EPO 基因之事實所可能探知之推論。若任何事實狀態觸發該概念與落實同存主義，那便是它。

聯邦巡迴法庭支持地方法院所持概念與落實同存主義可應用於 EPO 基因選殖上之看法。聯邦巡迴法庭亦將焦點集中在包圍本發明以及相關技藝之不可預測性上。法院發現，由於該方法的不確定性以及 EPO 蛋白質胺基酸序列相關資訊的缺乏，審判法院正確地作出在落實前無任何人具有該 DNA 序列適當概念的結論。法院進一步闡述如下：

基因為一化學上的化合物，雖然它是複雜的那一種，在本國法律中已清楚建立化學化合物的概念必須要發明人可以定義它，使它可與其它物質作區分，並說明如何得到它。除非某人在心裡對於該化學品之結構已有一圖像，或可藉由製備方法、其物理或化學特性、或任何足以突顯的特徵來定義它，否則概念並未產生。單獨就主要的生物特性來說，例如編碼成人類的紅血球生成素，並不足以定義它，因為所宣稱之概念除了簡單想要知道任何物質與該生物特性之相同性外，並無更進一步的明確說明。我們認

曾振昌 專利工程師
海洋大學電機系

林淑貞 專利工程師
· 淡江大學化工系
· 淡江大學化學所碩士

為當發明人無法想像基因的詳細構造以使其可與其它物質作區分，以及其取得之方法時，在落實發生後，即基因單離出後，概念才算達成。

本國專利制度新知(二)

由第三節「異議、舉發、依職權審查之處理」之「五、證據法則及證據

之調查採證」的部份內容「當事人確實無法提出書證原本，僅能提出其影本者，若在合理範圍內查證屬實，則該書證影本亦可採。所謂合理範圍的查證，例如，原本為本局既有的圖書資料、專利公報、微縮影片、光碟片等，自可逕行查證；或原本已知存於他機關時，可以電話查證，必要時可至現場查證等。若以電話查證者，須製作電話訪談紀錄存卷備查，必要時亦可函請被訪談人進一步提供相關資料存卷備查。」可知，在舉發（異議）審查中，審查委員不應逕自以書證非為原本而將該證據視為無效，而是在「合理範圍內查證屬實」之時，便應認為該書證影本亦可採。因此，在上述審查基準之明白揭示下，舉發（異議）人所可運用之證據將較為多樣。

而由「又，當事人所提出之專利公報、說明書、圖式、圖說等書證，若係從各官方專利機構之網站下載者，審查時自可逕行上網為實質內容之查證比對，必要時可進一步查閱其相關正式版本資料確認之。」之揭示更可知，吾人將可直接從各官方專利機構之網站(例如美國專利商標局之網站，www.uspto.gov)上直接下載專利文獻做為證據，而毋需再至智財局製作認證本，如此將可省去不少麻煩。

由上述可知，審查機關對於主動查證書證真偽之觀念已在舉發（異議）審查中受到重視，因此手上之證據雖原本，但卻是「合理範圍內可查證屬實」之時，請放心大膽的提出吧。

專利之戰

(1)先發制人，後發制於人

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~)

專利案從提出申請到獲准的時間相當不一定，影響時程的原因很多，例如：智財局積壓案件的數量，審查委員審查的速度，申請人配合的程度，中間程序擔擱，在在都會使專利獲准的時間延後。

第三版

審查時間不定，造成了申請人許多不便，申請人提出的專利案若是一個市場生命週期極短的產品，例如電子雞，流行可能只是一陣子，機會稍縱即逝，等專利獲准，再來推出產品，可能已無市場價值，而若未獲專利即將產品大量推出，又會有遭仿冒卻無法制止的窘境，因此，針對一個生命週期極短的產品，申請專利的價值反而遭到質疑。

也因此，申請專利的時機愈早愈有利。一個創意到真正作出產品，通常不是一蹴可即的，必須經過資料搜集、研發、實驗、製作、樣品、測試等步驟，這段產品預備期之前，專利就可以提出了，而不必等到真正可用的產品上市才提出專利的申請。如此一來，專利申請之後的審查時間與產品的預備期間剛好可以互相抵消，當產品上市時，專利可能早已獲准，縱使未獲准，也是快獲准了，因此，產品可馬上上市，萬一被仿冒，則可隨時採取法律行動，保護自己的智慧財產。

大部份研發人員都有一個深植的觀念，那就是要對自己的研發的產品負責，事實求是，有就是有，沒有就是沒有，絕不誇大，不自我膨脹，所以對其所研發的產品，縱使是現有技術已能達成者，也必親自加以驗證，把產品做出來，可用，能用，有市場，才覺得申請專利是一件有意義的事，但產品上市後，專利提出必須一年半載後才能獲准，這段不受保護的空窗期，研發人員苦心孤詣的心血結晶若被仿冒，對研發人員或申請人而言，情何以堪。

一創意出現時，若以當時的技術可據以實施，即可提出專利申請，這樣做有許多優點，一來可在自己產品上市後，以最快的時間取得保護，二來若萬一自己的研發能力較佳，或較慢，別人的後來跟上，同樣的產品被別人做出來了，那麼也不用擔心，因為自己已提出專利申請，一旦專利獲准，即可用專利來與對手相抗衡，甚至有請君入甕的效果，座收漁翁之利呢？

申請專利所提到的技術，可能是一門極為複雜高深的學問，但只要這世界上有人能做得出來（不一定要自己），則這專利所載的技術就沒有無法據以實施的問題，所以專利之獲准後，一旦別人的研發技術比自己強，但別人沒有專利，自己有專利，這時有專利者還是佔優勢的。這在常理上似乎說不過去，研發人員花了許多心力才做出產品，最後卻要與有專利者妥

協，感覺上極為不公平，但事實上，去研發一項產品，與想到一項產品，二者的難易程度仍有先後之分，一項產品絕不能憑空出現，絕對是先想到，也就是創意一定要先有，產品才能根據創意加以實現，所以想到一項產品的創意的價值絕對高出研發一項產品，研發一項產品實際上只是以現有的技術加以整合組裝改變，若沒有創意，所有的研發將免談。而創意這產生才是提昇產業技術的根本，有了創意之後，隨之而來的技術才能提昇改良進步，因此創意的價值遠高於研發本身呀！知難行易，不正如此。

申請人提出專利基本上只要不是抄襲別人的，是無需負任何責任的，若所提出的專利申請案無法依現有技術據以實施，最多只是白花一筆申請專利的錢而已，但這樣的案例並不多。在某些層次上，只要想得到的新玩意，以時下科技的進步，要能不實現都很難。難的是真正有用的新玩意並不是隨隨便便就可想到的！（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(14)

VI. 結論

基於在美國之外取得專利之目的，關於證明發明日之能力已發生了明顯的改變，此為北美自由貿易協定(NAFTA)的結果。在關稅貿易總協定(GATT)施行法案被制訂後，則類似的改變將為必須。此類改變將不致影響在美國之多數的申請案，而對未來許多年亦不致有任何影響。競權程序不用說更是不會因為此類改變而被簡化。

二十年專利期之採用及臨時專利申請之設置將對整個專利社群提供新的機會與挑戰。在該社群中之各個參與者，從發明人，他們的代表人，專利及商標局(PTO)職員，以及法庭將被要求在承認有效的專利上要更有效且有效率，特別是對超過三年仍在審查中的明顯少數申請案。或許此新的急迫感將促成以申請人企求之最廣保護到他們願意接受之最窄者的申請專利範圍一覽表而提出申請案之意願，備製清楚地確定存有可專利實質內容之完足官方審定之意願，以及明顯助於專利申請案進行到他們的最終處分而提出申覆的意願。

VII. 測驗

GATT 實施法案在 1995 年 6 月 8 日生效。

1. 墨西哥發明人於 1993 年 11 月 25 日在墨西哥城已完成一發明，於 1994 年 5 月 25 日在墨西哥提出了專利申請案，並且與一個美國公民在 1995 年 6 月 9 日

提出的申請案進行競權。該美國公民於 1994 年 4 月 25 日在美國確定了一發明日。該墨西哥發明人能依據在 1993 年 11 月 25 日發明日嗎？

(a)是 (b)否

2.一個美國發明人提出如下系列之申請案各接續的申請案要求各較早提出的申請案之申請日利益：

95 年 6 月 20 日臨時申請案 (第 111b 條)

96 年 6 月 20 日專利合作條約(PCT)國際申請 (第 363 條)

97 年 12 月 20 日內國申請案 (第 371 條)

99 年 6 月 20 日國家 CIP 申請案 (第 111a 條)

因 CIP 申請案而發證之任何專利將於何日期滿？

(a)2015 年 6 月 20 日 (b)2016 年 6 月 20 日 (c)2017 年 12 月 20 日 (d)2019 年 6 月 20 日

3.一美國發明人在 95 年 6 月 20 日提出一新化合物藥品申請案。而申請案訴願之提出是在 97 年 6 月 20 日，並在 2000 年 6 月 20 日經決定為有利於該發明人。接著一項競權在 2002 年 6 月 20 日被提出，並於 2004 年 6 月 20 日經終局以有利於此發明人之最後決定。該專利於 2005 年 6 月 20 日發證。該專利接著由食品及藥物管理局因行政審查而據第 156 條決定賦予五年之專利期延長。則該專利之期滿日為何？

(a)2015 年 6 月 20 日 (b)2020 年 6 月 20 日 (c)2023 年 6 月 20 日 (d)2024 年 6 月 20 日

4.一申請人已提出日期追溯到 88 年 6 月 20 日的一系列之連續申請案。最近申請案在 94 年 6 月 20 日提出，並於 95 年 4 月 20 日獲終局審定。何種選擇可資申請人用以繼續本案，而各種選擇之專利期結果？何者為任何在 95 年 6 月 8 日後提出而主張 88 年 6 月 20 日申請日利益的連續申請案並於發證後的專利期？(文終)

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

第四版

美國專利訴訟

交叉審問

於任何證人的直接證詞後，其他當事人有交叉審問證人的權利。有三種交叉審問的方式，都可用於單一證人。第一種是親切地交叉盤問。律師似乎不質疑證據，但只尋求澄清某些要點。例如，為一當事人的專家可能不會被問到是否他親自實施一些試驗，且將願意敘明他沒有。第二種交叉盤問是敵對的，且尋求削弱證物的衝擊。此通常用於當意見陳述不能適用於所有情事時，當試驗無

法正確為情境再現時，以及當證人是受雇該當事人時。責難的最主要方法是前後不一的證據。於宣誓證言中證人證明什麼以及於審判時說什麼之間的任何變動都可能被問及。任何改變是有害的，且在審判中較強勢的證據是最有害的。

第三種交叉審問的方式是使證人完全不足信任，將使得陪審團忽略證據。此為最具效力的交叉審問類型，但假如失敗的話，這也是對交叉審問者最為有害的。假如律師所為顯不公平於一證人，陪審團將會據此而於其當事人不利之認定。

JNOV 請求

儘管陪審團已為評定，此請求尋求一判決。此依據為該評決未為實質證據所支持，因而是激情與偏見的結果，而非理性。

當陳述真正的規則於需要多少證據以支持一陪審團之評決時，此規則也可被注意。

假如證據的優勢顯示無侵權，當陪審團為專利權人有利之認定時，此將對被告不利。假如

有任何可信的證據支持專利權人，則陪審團評決將仍有效。此包括一單一證人的證據，除非法官覺得證人是完全缺乏可信性的。(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(四)

B. 不公平競爭防制法的保護

韓國的不公平競爭防制法 (UCPA) 提供了一個第三方採行或使用一個為人所熟知的辨識物而可能使得消費者造成混淆或誤導消費者的補救方法。一個辨識物可為一商品名、一商標、一產品容器、包裝、商品外裝等等，其可被視為指示產品的來源。UCPA 第二條第一款特別禁止可能會對貨品的來源造成混淆的行為。這些行為包含使用它人的名字、商品名、商標、產品容器、包裝或其它可用以辨識貨品來源的媒介而引起自己貨品與它人貨品的混淆。

未註冊但為知名的商標或新式樣可由 UCPA 為保護，然而已註冊的商標或新式樣乃為商標法或新式樣法所保護。

為了使在 UCPA 保護下的不公平競爭訴訟能夠成功，原告必須顯示 (1) 其產品的辨識物在韓國為其自身的辨識物乃是人所熟知的，(2) 侵權者的辨識物與原告的為人所熟知的辨識物乃具混淆性的

黃啟榮 專利工程師

· 中央大學電機學士

相似，以及 (3) 在消費者間有造成混淆的可能性。

韓國關稅法修正

海關當局之扣押

- By Kim and Chang

自 1994 年 1 月 1 日起生效，韓國關稅法 (Customs Tax Law · CTL) 已予修正以加強智慧財產權的保護，其係藉由建立一系統以於海關貨物進出口結關時辨識並防止商標侵害。

首先，關稅法於海關局中建立一商標登記系統。一商標擁有者可以於海關當局登記商標及授權之出口商或進口商的名字。如果海關發現任何侵害之貨物時，該系統則會扣押貨物，並聯繫商標登記人，而商標登記人可以將這些扣押之貨物做為民事或刑事訴訟中之證據。

其次，商標擁有者 (無論是否於海關登記) 可以申請暫時扣押一進出口貨運中之侵權貨物，其係藉由存放等值於 120% 的進出口貨物稅額於海關中以作為擔保。一旦收到貨物扣押之申請時，除非有正當理由，否則海關當局需於海關結關過程中扣押這些貨物。這些貨物被扣押後，商標擁有者有十天時間對進出口商提出訴訟。接著，進出口商亦可請求放行這些貨物，其係藉由存放等值於 125% 商標擁有者的擔保金於海關中以作為擔保。如果海關當局收到放行這些貨物的申請時，則海關結關審查委員會 (Customs Clearance Review Committee) 將審查這進出口允許之請求。

最後，如果發現侵害之貨物正在進出口時，即使該貨物已完成結關手續，海關官員可以命令進出口商將該貨物置放於一保稅區域。在這些貨物移動後，海關會審查這些貨物，且其可做為民事或刑事訴訟中的證據。

行為違法性與教師懲戒權

(二) 違法性中所謂的「法」，並非單指刑法之規定，應如前述所稱之「整體法規範」，亦即由個種法律如民法、行政法、訴訟法等法律所組合而成之整體法規範，在刑法以外之其他法律領域中被允許之行為，則刑法規範在判斷其違法性時，自不應被評價為違法行為，例如民法規定之自助行為或刑事訴訟法第八十八條所規定之現行犯之逮捕等規定，均不應被刑法評價

為違法行為。

三、行違法性與構成要件該當性之關係

行為違法性之判斷應後於構成要件該當性之判斷已如前述，惟行為之違法性與構成要件該當性並非二獨立而無涉之不同概念，就構成要件該當性與違法性二者之關係而言，學者多認構成要件該當為行為違法性之表徵^{註三}，換言之，構成要件該當行為即具形式違法性之表徵，構成要件該當性具有違法性推定之機能，申言之，違法之形式意義，乃謂法律上禁令與命令之違反，亦即行為具備刑法各本條構成要件該當性，則已具有形式之違法性，此實基於一項推定，即構成要件該當行為，即為違反行為，亦即，國家設定犯罪構成要件即所以建立禁止規範或命令歸範，即所謂之違

第五版

法類型，是故，行為與構成要件該當時，原則上即具有違法性^{註四}。

註三：首先提出此理論者為德國刑法學者 M. E. Meyer，後為德國通說所採。我國學者通說亦採此說，參閱林山田先生著如前揭書第二〇一頁、蘇俊雄先生著「刑法總論 II」一九九七年七月初版第一六九頁、甘添貴先生著「刑法之重要理念」論文集一九九六年六月初版第五十四頁、韓忠模先生著「刑法原理」一九九二年四月重訂版第一五五至一五六頁、高仰止著「刑法總則之理論與實用」一九八六年八月三版第二〇二頁、日本學者木村龜二於其所著「刑法總則」，昭和六十一年四月十五日增補版初版第八刷第二四三頁中亦採此說。

註四：參閱高仰止先生著「刑法總則之理論與實用」一九八六年八月三版第二〇二頁。

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

李欣彥 專利工程師

- 成功大學化工學士
- 成功大學化工碩士

韓國發明法與新型法修正公佈

韓國智慧財產局已宣佈於今年內會修訂發明專利法與新型專利法以加速發明與新型申請案件的進行，並調整符合國際標準的相關規定，其中一些詳細說明如下：

申請人可於第一次駁回前，在不加入任何新實質內容下，自動修正其申請書，若有新實質內容見於自動修正申請書中，將會構成駁回該申請案之依據。在現今發明法與新型法下，若修正之申請書之要旨不改變下，可自優先權日起 15 個月內，提出自動修正 (申請要旨之改變，可為修正核駁之理由) 。

為了加速申請案的進行，所有駁回的次數將會

限定於某一頻率下，但此點目前尚未確定。優先審查制度將會改變以允許申請案件之應用，即使該案件尚未早期公開。目前僅有早期公開之申請案可要求優先審查。

至於有關加速修正審判整個過程進行之改變，則有修正專利的公開與異議該修正專利將予以廢除。在無效審判未決期間，要求修正無效審判的進程以代替新修正審判是被允許的。基於發證的專利不合法修正時，修正無效的審判將被廢棄，無效審判則被允許。

經由網路公開給大眾之技術資料，將被合法認為成習知技術，用以核駁發明或新型申請案。

一新型申請案可包括許多物品在同一專利申請中，所以發明專利申請與新型申請可以有相同實質內容以增加雙重申請制度之有用性（在雙重申請制度下，物品之發明可於發明專利與新型下同時申請，以期加速執行）。當專利權的維持決定是取決於技術評價過程時，為適當保護新型專利權的持有者，『視為過失』可應用於新型權利侵權時。

韓國智慧財產局已計畫聽取相關此修訂法案的政府官員，由修正委員會復審後，召開公聽會，並在今年九月份於國會的例會中提出此修正法案。

歐洲商標註冊及程序的現況(四)

朱瑋琪 法務專員

· 世新大學法律系

申請歐洲商標資格的條件

已審視欲註冊為歐洲商標的標誌所需要的條件，值得吾人簡短分析的，就是誰有權利去申請歐洲商標。

所有在其中之一會員國擁有公民權及/或國籍的自然人和法人，或有合法的住所，或登記的辦事處，或有真實及實際的據點在歐盟的會員國之一中，或是屬於一個遵循巴黎公約的國家或簽署了與貿易有關在智慧財產權的方面之 TRIP 協定之國家者，均有權利申請歐洲商標。

若申請者之國籍國與歐盟有互惠的情形，亦可據以提出歐洲商標的申請。

歐盟的自然人及法人可以直接申請歐法商標，然而其他欲提出申請的主體，則必須透過歐盟其中一個會員國內經授權的代理人為之。

申請程序

申請歐洲商標得直接向調和局、十五個歐盟會員國中任何一個的中央工業財產局或荷比盧商標局提出申

請。申請於各個中央局或荷比盧商標局。而於一個月內移轉至調和局者，將給予申請日有如其已直接提出於調和局。(然而，若是一個案子提出於各國內局或荷比盧商標局且移轉至調和局已超過一個月者，此申請案視為撤回。)

關於語言的部分，申請案可以接受歐盟任何一種官方語言，但另一種語言必須從英文、西班牙文、法文、德文及義大利文中選擇之。申請人須可以接受第二種語言或將發生的異議、撤銷、無效等情形時，程序上使用的語言。(以簡化程序)

歐盟申請案的申請日乃是表示調和局(或各國內中央局或荷比盧商標局)受理此案。

申請的審查階段

當申請日建立後，調和局及歐盟中的一些國家中央局對於先前存在的商標執行檢索報告，這樣的商標檢索在義大利、法國及德國並未施行。在提出申請案之前，先實行類似商標的檢索以便尋找任何相似的或完全相同的較早商標是合理的。

在任何一個案子中，調和局不可僅因先前檢索報告的結果而將申請案核駁。只有在此註冊經分析完後有前述絕對障礙的情事，才會遭核駁。

若註冊並未發現絕對障礙的情事，且申請人並未在收到檢索報告後撤回申請案，此歐洲商標申請案將會被刊登在歐洲商標公報上。在申請註冊進行公開程序的三個月內，較早權利的所有人可以提出異議。

若未被提出異議，或異議結果有利申請人，然後此歐洲商標可被歐洲商標註冊局註冊，但從致刻起，仍可被第三人異議。

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

歐洲的生物保護與授權許可 (四)

by Dr. Rinaldo Plebani

消費者的感受

對於 GMO 基因改造作物的敵意有三項主要理由。

第六版

第一，對於自然界的危害是未知的，雖然媒體相當常報導生物技術相關故事或處理這領域的發現，他們的駐足幾乎僅僅是訴諸感情的層次，而且並未讓大眾

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

獲得正確的科學知識。英國報業在 1999 年六月初，評論有關歐盟與美國之間的商業“戰爭”宣告時（由於歐盟對經生長荷爾蒙處理的動物肉類發出禁令），其說明情況所用詞語，是讓讀者被誤導以為荷爾蒙猶若全然地同等於雌激素，而非屬於動物自己產生的相同荷爾蒙，且是經由重組技術所獲得的。如果英國報紙業會有如此事件，而英國報業在歐洲媒體界尚享有一個可以提出精確且完全的資訊的不錯評價，我們可以想像有何種不完全，甚而完全錯誤的資訊在歐盟大眾輿論界流通創造著。這對政治家也是真的。在讀了義大利國會在布魯塞爾的指令許可前後所舉行的討論備忘錄時，一般人可以清楚的了解到那些政治家並不知道自己在當時說些什麼。

巴西智財新聞（一）

專利期限的延期以 TRIPS 為基礎

當 TRIPS 在 Brazil 生效時仍有效且係依舊法申請的申請案，准予該專利延期的期限從 15 年至 20 年。而最近判決對 American Cyanamid ; E.I. Dupont de Nemours 和 Company ; Sumitomo Chemical Inc. 和 Nihon Bayer AgroChem KK，都獲得准予專利期限 20 年之決定，法官們一致同意 TRIPS 應於於 1995 年 1 月 1 日起在巴西完全適用，而新巴西法自 1997 年 5 月 15 日起生效，也提供了一個 20 年的期限。

系列專利的期限

迄有不少判決，准予自首次完成該申請案的母國申請日算起的 20 年期限之系列專利，而不採法律所制訂的期限，也就是說，在首次申請案提出後被准予受保護的剩下期限，但從巴西申請日起不得超過 20 年。那些判決有平均超過一年的所涉專利期限。

有關於獲得藥學製品的市場認可的測試實現立法修改

臨時措施第 2014 號，修改工業財產法有關化學醫藥方面專利性之規定，而且從公開日起以相同版本每 30 天再發行一次。然而，關於它的再發行版譯本第 2014-7 號，另外有增加新條款於工業財產臨時法第 43 條（nº9.279/96）中，藉以條例授予專利權的例外。有關專利權的例外如下：

行為未經授權之第三者所實行，且係關於專利所保護

之該發明，而意圖在巴西或任何其他國家，以獲得商業登記的觀點而試圖獨佔該發明之生產資訊、資料、測試結果，企求於第 40 條期限屆滿後，藉由專利保護而為產品之開發與商業利用。

柯正怡 專利工程師
華梵大學電子學士

上述意指：如有未經許可的第三者製造該產品，在專利期限屆滿後，開發並商業利用相關產品者，俾遂行相關於獲得行銷許可之測試者，非屬侵權行為。

美國有關智慧財產權的新法律

第一發明人對於專利侵權之防禦措施

1999 年 11 月 28 日以後，專利侵權訴訟案被告涉及專利申請範圍為一種做生意的方法者，能依據在先發明為防禦，假如他善意為行為在所主張最早的專利申請日以前已落實該方法一年，並於該專利所主張最早專利申請日前已在美國商業使用該發明。這防範措施的缺點是必須在清晰及有說明力的相對高證據標準之下被證明。假如被告不能滿足此一證據標準並且被發現有侵權，法官將把這個案件視為特殊的案件而且假如被告對於聲稱的防禦無法提出一個合理的根據，將判給予代理人費用。

專利期限的保證

在 2000 年 5 月 29 日前，任何候決的專利申請將得到美國專利局保證迅速回應，而其候決時間不會超過三年（17 年的專利期限），但有些許限制且無因申請人致生之遲延（例如延長時限）。17 年的專利權期限，藉著因專利申請案懸而超過三年而授予期限延長之方式，而獲保證。

保護美國發明人

從 2000 年 1 月 29 日起，新法律要求發明促銷公司就其活動之有效性，提出詳情。發明者因重大不實的陳述或遺漏而損害可以向聯邦法院提出訴訟並且可以要求回復實際或法定的賠償金、合理的花費及法定代理人的費用。在特殊的案子中，賠償金可為三倍。

降低專利申請費用

從 1999 年 12 月 29 日起，發明專利申請費用調降 10 %。

歐洲生物技術發明之專利授權

Dr. Bernard Huber, Muller-Bore & Partner

二、依歐洲專利公約之可專利性

對於何者可給予專利的問題，在歐洲專利公約條

文第 52 及 53 條有明文規定。

歐洲專利公約第 52 條

第一項 凡可供產業利用且具有新穎性或創新性之發明，得依本法申請取得專利。

第二項 下列各款應不得視為前項所謂之發明：

- 第一款 發現、科學原理以及數學方法；
- 第二款 藝術創作；
- 第三款 用於人類心智活動之計劃、規則和方法，遊戲及商業經營計劃、規則和方法，以及電腦程式；
- 第四款 純資料表現。

第三項 第二項之規定應不包括相關主題或活動的可專利性，此規定僅限於歐洲專利之申請或歐洲專利相關主題或活動。

第四項 人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法，不得視為第一項所謂可供產業利用之發明。但本項規定不適用於產品，尤其用於這些方法的物質及組成物。

歐洲專利公約第 52 條第四項之規定應不包括：美容方法、人體及動物體之監測方法、植物處理方法。而且，使用化合物於醫藥上時，其專利範圍可依下列撰寫方式說明：

第七版

- 「化合物 X 作為一種活性醫藥物質」（第一個申請通過的醫藥使用例為 T 128/82, “Pyrrolidine derivatives/HOFFMANN-LA ROCHE”）
- 「使用化合物 X 於一種醫藥組合物的製備用以治療疾病 Y」（第二及後續申請通過的醫藥使用例為 G 05/83, “Second medical indication/EISAF”）

歐洲專利公約第 53 條

有關下列各款項將不給予歐洲專利：

- 第一款 發明之公佈或利用妨害公共秩序或道德，但不僅限於因其係為部份或全部合約國之法律或法規所禁止之情形。
- 第二款 植物或動物變種，或動植物之實質上的生物育成方法；但不包括微生物方法或其產物。

(附註強調)

“植物變種”

此專有名詞定義如下：

“植物變種”是指栽培育成之品種、無性系之菌株、品系、菌株和雜交體等，其可經由栽培方式而與其他品種有明顯之區別，並且適當地保留其同質且安定的種源特質，換言之，此‘植物變種’可被國內品種保護法所

規範（其例為 T 49/89, Propagating material/CIBA GEIGY）。

“植物變種”並非指雜交之種子，或是由此種子所長成之植物，其中在同一世代的族群中不具有完全一致的特徵(T 320/87, “Hybrid plants/LUBRIZOL”)。

所以，在植物方面下列品項是可以申請專利的：

- 非上述所定義的植物變種之植物
- 植物的一部份
- 組織培養
- 植物細胞品系

但是植物變種的繁衍物質，如種子卻是不包括在歐洲專利公約第 53 條第二款的專利性中。（待續）

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博士

中國國家知識產權局

修正新式樣專利申請之規定

by 上海專利商標事務所

中國國家知識產權局(SIPO)近期發布「局令第19號審查指南」，修正有關新式樣專利申請規定，自2000年5月1日起施行。

審查指南第一部分第三章第二節中規定關於專利法施行細則第27條第三款之新式樣專利申請的“有關視圖”，就立體外觀設計產品而言應當是正投影六面視圖(前、後、左、右、俯、仰)和一個立體圖；就平面設計產品而言，應當是兩面視圖(前、後)。但是，實務上在某些情況下主要新式樣可能僅在於立體外觀產品之一或少數投影面，而非每一面，或在於平面外觀產品之一面而非兩面，在現行規定下，審查委員仍然要求備具每面視圖，此顯然是不合理的。

根據第19號審查指南，有關新式樣專利申請之視圖規定修正如下：

1. 當提出立體外觀設計產品之新式樣申請時，倘若主要新式樣為該產品之六個投影面，則應提交該產品之六個投影面；倘若主要新式樣為該產品之一或少數投影面，則應提交該產品之相應投影面之一或少數投影面視圖及一個立體圖。
2. 當提出平面設計產品之新式樣申請時，倘若主要新式樣為該產品之二個投影面，則應提交二個投影面之視圖；倘若主要新式樣僅為該產品之一個投影面，則應提交該產品之相應投影面的一個投影面視圖。
3. 必須在新式樣專利申請之略式說明書中解釋省

略投影視圖之理由。

此外，為了縮短審查期間，本次公告亦進一步規定審查委員基於職務擁有主動修正某些新式樣專利申請之明顯缺失之權利。以下列舉這些明顯的缺失：

1. 明顯不當的產品名稱。
2. 明顯錯誤的視圖名稱。
3. 明顯錯誤的投影視圖方向。
4. 在新式樣之圖面或照片中，有明顯非組成與新式樣內容有關之肖像、商標、虛線、中心線或文字。
5. 在新式樣申請略式說明書中，明顯描述非新式樣圖面或照片之敘述，例如產品之結構等。

當以上明顯缺失之修正係基於審查委員之職權時，審查委員應通知申請人，且若申請人有不同意見，申請人有權利答辯。

曾國軒 專利工程師

· 台灣大學化學學士

· 台灣大學食品科技碩士

韓國電子商務相關發明的審查基準

從 2000 年 8 月 1 日開始，韓國 KIPO (Korean Industrial Property Office) 制定了新的電子商務相關發明審查基準，俾用給發明專利申請之審查。該審查基準對電子商務相關發明定義如下：一種相關商務經營方法的發明，其商務經營是藉由電腦技術而實現，俾藉電腦之運用而將其應用在網路上不同的領域，例如電子商務、財務、商務管理、教育、娛樂等等。電子商務相關的發明是藉由電腦技術來實現，因此原則上是屬於電腦相關領域的發明，致審查者應該依循電腦相關發明之審查基準。當制訂電子商務相關發明的審查基準時，有些案例未及規範於電子商務相關發明審查基準之中。

前述之審查基準定義了專利請求項的範圍，一發明之詳細描述所需具備之要件：發明的創造性、非顯而易見的辨別方法，諸如此類。關於撰寫的要件，審查基準中載明一件發明需要詳述事項如下：清楚的標的描述、構造、功效，使得在此領域熟悉該項技術之人士能輕易完成此項發明，並且詳實描述由電腦所實施商業方法之實施技術時，應依適足方式載列其具體結構。

就發明的創造性的辨別，審查基準指出下述幾種情形：(1)一習知商業方法藉由習知自動化技術實現，則此項發明缺乏發明創造性，應被駁回。(2)一習知商業方法藉由一新的技術且已超越習知自動化技術(以申請時的技術水準而言)，則此案不能因為缺乏創造性而予以駁回。

(3)一新的商業方法藉由一新的構成元件而實現，則此方法不能因為缺乏創造性而予以駁

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

回。

KIPO 自 2000 年 7 月 1 日也修訂了電子商務相關發明可享有優先審查。電子商務相關發明優先審查的請求，須在申請案公開或申請早期公開後為之，而最早得於申請優先審查後六個月內獲准。

第八版

1994 英國商標法 (二)

核駁申請案之絕對理由

1938 法案所規定核駁或拒絕標誌註冊之絕對理由基礎，大多數仍保留於新法案第三條。依該條規定，有下列情事者，不得註冊：

非屬商標之標誌；

商標缺乏顯著區別特徵，或僅係交易上用以指明商品或提供服務之種類、品質、數量、意圖、價值、地理來源所組成之標誌或象徵；

商標係屬一通行語言或善意建立之商業實務上慣例所組成之標誌或象徵；

商標係來自商品本身之態樣，而該態樣乃技術成果所需或對商品具相當價值；

商標違反公序良俗，或本質上欲欺瞞大眾；

商標違反任何英國或歐盟法令之禁止規定；

商標申請違背誠信原則；

商標包含任一特別保護標記，如王室徽章或國旗等。

拒絕申請之相對理由

依 1938 法案，註冊處得基於公眾利益拒絕核准相近似於註冊在先且其核准將生混淆之虞之新標誌註冊。然依現行法，若申請人取得註冊在先所有權人之同意，註冊處不得以與先前註冊衝突之理由，拒絕核准註冊。

依現行法第五條第三款，註冊商標於英國已具名聲之所有權人，若某較遲標誌之使用係利用或不利於較早標誌之顯著特徵或聲譽，得尋求阻絕較遲標誌之註冊，儘管其申請係就不相類似商品為之。

依 1938 法案，二申請案顯相衝突者，審查實務乃提供二申請人主張標誌使用日早於另一申請人之答辯機會，而造成衝突裁決之長期遲延。依現行法，審查委員將允許申請在先案件之審查進行而不考慮較後之申請案，故欲建立特定標誌之優先權，縱使註冊申請業已提出，若申請日較後，亦常須訴諸於異議程序。若須於異議程序證明較早使用，救濟所須之延期將成為十足可能。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

法訊新知

阿根廷專利實務

阿根廷專利局為減少待決專利積案，通過待決案件處理法，即該等阿根廷申請案之國外對應案核准者，該案亦得據以核准。

現行決議重點如下：

- 所適用之專利申請案係依 1996 年 3 月核准公告之新專利法案第 24481 號提出者。
- 主張優先權之該對應國外案核准者，阿根廷申請案若符合本國形式審查要求且未發現先前技藝，則將進行核准。
- 國外對應案副本及其申請專利範圍之西班牙譯文，必須提呈阿根廷專利局。
- 阿根廷申請專利範圍不得逾越核准對應案之範圍。
- 本決議於一年內有效（該期限將自動更新），直迄緊急情況已然消失。

* * * * *