

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11月號 道法法訊 (103) ©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」



吾人因而覷得中華民國重生之曙光！(八版小註)

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(103)

專利棄權(一)

- - 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(十四) - - 林淑貞

第三版：

本國專利制度新知(三)

- - 曾振昌

專利之戰(2)有備無患·居安思危

- - 盧清本

第四版：

智慧財產權報導(1)

- - 蔡豐德

第五版：

中華人民共和國專利審查基準之

第四部份與第五部份之修正 - - 柯淑芬

歐洲商標註冊及程序的現況(五)

- - 朱瑋琪

第六版：

歐洲的生物保護與授權許可(三)

- - 王√惠

巴西智財新聞(二)

- - 柯正怡

防止電腦上非法侵佔法律

- - 李綺禎

第七版：

歐洲生物技術發明的專利授權

- - 王麗茹

1999年美國新專利立法摘要(1)

- - 曾國軒

第八版：

北美自由貿易協定與關稅暨貿易總協定之

美國專利訴訟 - - 李秋成	專利調和回顧(一) - - 陳益崑
韓國實施智慧財產權之改善(五) - - 黃啟榮	1994英國商標法(三) - - 林明燕
電子醫療保健(一) - - 李欣彥	法訊新知

幾番風雨，我們已逐漸茁壯。如 貴公司真有心躍登世界第一，何不請本所服務？

專利制度及專利法(103)

專利棄權 (一)

一、法條

- 甲、中華民國專利法第六十七條第一項第一款規定：
「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：申請專利範圍過廣。」
- 乙、同法第四十四條第四項第一款規定：「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：申請專利範圍過廣。」
- 丙、美國專利法第 253 條規定：「不具任何欺瞞意圖下，專利之一申請專利範圍無論何故而無效者，其餘申請專利範圍不因此而無效。不論存有全部或部份利益，專利權人於繳付法定費用後，得陳述其於此專利之利益程度而放棄任何完整之申請專利範圍。此種棄權應出以書面，並登錄於專利商標局；且於其後，就棄權人及因之而主張者所擁利益之程度言，應視為原專利之部分。
任何專利權人或申請人得準依前述，就已准或將准專利之全部期限或其任何剩餘部份棄權或獻之大眾。」

二、申論

- 1、擴張申請專利範圍：自我專利法第四十四條第四項第一款規定可知，任何專利申請案於審定公告前，本得擴充或增廣其申請專利範圍。雖實務上並非常見，然允非不得為之。依前述我兩法條規定，雖審定公告或請准專利後，不得擴張其申請專利範圍已明，然何謂擴張其申請專利範圍，聞之亦有令人可怖之一面者，茲析之如后：
- A. 原始意義：使任一獨立項範圍擴大而無變更實質內容之虞，其可能方式如下：
- a. 全新重構：例如將含元件甲、乙、丙及丁之原申請專利範圍（例如，滑鼠）重新以元件戊、己及庚為架構（須為說明書所能支持，自不待言），其中戊、己及庚分別與甲、乙、丙及丁非屬等同，但有相同訴求標的（皆為滑鼠），且依吾人之所信，乃係範圍較大或較為週妥者（非限於某特定型式滑鼠）；

- b. 抽離元件：如將上述原申請專利範圍之元件丙或丁挪移至依附項（例如，俾可涵括軌跡球及搖桿）；
- c. 簡併元件：如將前述原申請專利範圍元件簡併成辛及壬，其中辛獨自略與甲及乙相當，而壬單獨略與丙及丁相若。雖各相涉元件略為相當，然至少因各元件間連結關係之簡併，致其範圍無形中擴大；
- d. 部份重構：如將前述原申請專利範圍重構以甲、乙及癸，其中癸（例如是，具滑鼠、軌跡球與搖桿所擁共同屬性之元件）實非略相當於丙及丁，唯據吾人之所信，甲、乙及癸之構成範圍大於甲、乙、丙及丁所撐起之範圍者。

第二版

- B. 協奏意義：使任一依附項範圍擴大，其可能方式有如前述。理論上言之，雖依附項範圍恆為獨立項所涵括，然就依附項本身而言，非但其範圍之擴大，得視為整體尋求保護範圍之擴大，且其擴大亦可能有變更實質內容之虞者，詳見下述；
- C. 變奏意義：此種情事常見出以重新架構，因較少發生，而常受忽略，然不表不重要或可任加輕忽。即如將前述原申請專利範圍以元件子、丑及寅重構之，而以相異面貌（例如，輸入裝置）面世，吾人尚可分辨其情節如下：
- a. 原說明書能支持：子、丑及寅雖略與甲、乙、丙及丁相當，然係出以不同或更上位思考而為用語。雖名稱互異，然得於說明書尋其根據或蹤跡（故無實質內容變更之問題）；

- b. 原說明書不能支持：甲、乙、丙及丁係以滑鼠為撰擬標的；子、丑及寅則以輸入裝置為架構標的。其中，後三者非但未能分別略與前四者一一相當，且未能於原說明書中尋其明確根據，致應為法所禁止；
- c. 原說明書能否支持不明：如前述後三者雖略與前四者相當（如以功能性元件代特定元件，部份美國審查委員常許之），而可為熟習於本技藝之人士所想像，然不能於原說明書中尋其明確根據。
- D. 走調意義：有前述各式意義各種情形之一，然其發生時點係在申請案審決核准公告之後。茲事體大，涉及公共領域或公有產業 (public domain) 理論，三言兩語難了，且待下回分解。

生物科技上之概念與落實同存主義:雙股螺旋之雙重標準(十四)

-John M. Lucas, Ph.D.

藉由將焦點集中在發明時之習知技藝上，並使用較廣的語言去定義概念，Amgen 法院實際上應用概念與落實同存主義。法院既沒有詳述何者對“看見基因之詳細構成”或“得到它的方法”而言為必須者，亦未定義必須單離至何種程度才算落實。例如，“單離”是否意謂著確實對 DNA 定序。相反地，聯邦巡迴法庭廣義地將概念定義為當“一個人在心裡有該化學品結構之圖像，或可以其製備方法、其物理或化學特性、或任何足以突顯它的特徵來定義它”時發生。

受 *Oka v. Youssefye* 之法院文獻之支持，這些陳述說明了缺乏完整 DNA 序列之某物，可能足以使法院發現概念。在 *Oka* 中，包括幾十億個化合物之基因結構式足以使訴願人有該化學化合物之概念一點成立。法院最後發現概念不完整，因為訴願人沒有製造該等化合物之方法。因此可推斷，若申請人有一可預測之製造一請求保護 DNA 之方法，即使生序列未知，亦可建立概念。

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

本國專利制度新知(三)

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」中對於「新證據與補強證據之判斷」所闡述內容「當事人自提起異議、舉發之日起，於一個月期間可補提證據。依所補提證據之性質可分為補強證據與新證據。所謂補強證據係當事人補提基於同一基礎事實之關連性證據，除此之外之補提證據即屬新證據。異議人或舉發人補提證據若屬新證據者，必須自異議或舉發之日起一個月內之法定期間內提出，否則會造成延宕審查之不良後果。而若該證據屬補強證據者，其目的係合理加強異議或舉發階段所提原始證據之證據力，則不受前開法定期間之限制，於審定前提出補強證據者，仍應加以審酌。因此，當事人提起異議、舉發之後，逾法定一個月期限補提證據者，審查時需先確認其究屬新證據或補強證據。若屬新證據，不得予以審究。」可知，在專利法第四十一條所規定異議人補提理由及證據，應自異議之日起一個月內為之」與七十二條所規定「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之」之內容中所規定應於一個月內補提之證據應不包含所謂「補強證據」，因此在異議或舉發審定前提出補強證據者，審查委員皆需加以審酌。

因此，異議人或舉發人在提出異議或舉發案後，仍應繼續進行證據之調查與蒐集，只要在異議或舉發審定前，都還有機會可以提出更有力量之「補強證據」，進一步說服審查委員，撤銷該不當獲准之專利。

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~)

專利之戰(2)

有備無患，居安思危

申請專利的申請人目前分為二種人，一種是實用

派，另一種是策略派。前者以實用為出發點，申請之專利必然以市場為導向，以技術導向，價值是其最大的考慮因素，當然，這也涉及到資金面，一般而言，這類申請人的資金比較不足，所以在申請專利時，不得不做最精密的計算，使每一分力量都用在刀口上，這種人提出的專利往往具有高度的殺傷力，可以在市

第三版

場上，或技術上，獨樹一幟。後者以策略派為考量，在申請專利時，不論技術的高低，市場的大小，價值的優劣，只要符合專利申請的要求，就一定提出申請，基本上，這種作法，只適合資金龐大者玩的，其可藉由專利網的概念，完全主導某項產品的技術，在每一項產品都佈下許多專利，使競爭者知難而退。

一家公司的專利愈多，對該公司將愈有利，該公司可以利用其擁有的專利，使競爭者無法進入相同領域，也可以以專利為籌碼，來與對手談技術合作，進而取得對手的技術，提升技術的層次。有許多專利沒有什麼實際價值，但在專利戰場上，那些沒有的專利，就可能是一兵一卒，當真的碰到侵權或授權的問題時，往往可以產生無用之用。

例如，甲公司有專利一百件，真正有用的，即關鍵技術，可能只有十幾件，其他都是衍生性專利，沒什麼高深的技術，只是改良的，有一天在展覽會場上看到一家乙公司生產的產品侵犯其專利，此時，真正被侵權的關鍵專利可能只有一件，但那些小兵小卒因為是衍生性專利，所以也可扯上關係，所以，上談判桌一攤，一百件專利都有關係，馬上把乙公司打敗，從此乙公司可能再也不敢逾雷池一步了。

又例如，上述甲公司不小心開發一產品，侵犯到丙公司的專利，丙公司比甲公司強，擁有一千件專利，上談判桌，甲的聲勢顯然曲居下風，甲有二條路，一是放棄該產品，從此不介入該產品，二是談交互授權。若甲公司已在該產品投入巨額資金，要放棄真的很難，所以可以跟丙談交互授權，此時甲公司的一百件專利就變成護身符，可以在談判桌上，降低損失，進而取得合作的機會。

在專利的戰場，很現實，大魚吃小魚，小魚吃蝦子，蝦子吃浮游生物，當公司還很小時，如何去仿冒，沒有人有時間理你，當公司慢慢成長，賺錢了，就被看上了，只要一侵權，馬上就有人來跟你要權利金，因為你有錢。所以，一家公司若想走出自己的模

式，技術一定要由自己主導，千萬別仿冒，仿冒輕微的話，賠錢了事，嚴重的話，將因侵權使一家公司賺的錢一夕變成烏有。技術要由自己主導，申請專利絕對是必要的手段。(待續)

智慧財產權報導 (1)

在美國國際貿易委員會之發現實務

1930 關稅法案之第 337 條禁止侵犯一專利、註冊商標或著作權，或經由一專利方法所生產物品之輸入美國。然而，該條之一文句使典型之侵權訴訟戲劇性地辨別第 337 條訴訟程序之本質，即：該委員會應斷定任何此類調查，並依據該條在最早可能時間做成其決定，但在此類調查之通知公告日後不得遲逾一年（在更複雜的案件為 18 個月）。

在國際貿易委員會(ITC)前的訴訟程序比完成日所提示者更加被緊縮，由於在指定年度屆滿前，委員會必須發表其最後決定。為了委員會之審查得有充裕的時間，最初審理此案的行政法官(ALJ)必須在約莫 7 個月內對其是非曲直舉辦一公聽會。因此，所有的發現在調查開始之後，通常必須在 5 或 6 個月內完成。要面對此嚴苛的期限，對回覆發現之容許時間早先為 10 天。然而依據 1994 年 9 月 1 日生效之新的 ITC 規定，確定的期限是由承辦的 ALJ 決定，其傾向於維持少於聯邦地區法院訴訟所指定之 30 天。值得注意的，該 ITC 並未採用新的聯邦法定揭露的條款。

通常，被告首先將要面對成百連串詢問問題，並被要求提出可想像之每一種形式的文書。在另一方面，對手可以對抗合法的發現請求，而僅提供最象徵性的資訊，或由其律師藉由大量傾卸以箱計數的文件震懾他方當事人。此將加諸發現當事人受迫提供全部的回覆；事實上，普通 ITC 案件因此類請求而混亂。不論依據現在新的可採用法規之金錢處罰是否將抑制此類實務，其仍可見。

美國專利訴訟

一陪審團可能被簡單地問及"專利是有效與被侵權嗎？是或不是"。評決對是否

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

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

陪審團以任何有力的證據為基礎而為其決定沒有線索。如果有任何證據支持此評決，法院推論陪審團以那證據為基礎而為其評決。

聯邦巡迴法院已表示對陪審團回答特定問題之特定評決偏愛。此敘述的目的是用以尋求陪審團評決的基礎。此形式總是有利於被告，因為被困惑的陪審團通常回答不一致。假如答案都不一致的話，法官將可能推翻陪審團評決。

美國專利訴訟

第七部：上訴

極大多數的專利案件被提請上訴。於這些被上訴的案子中，極大多數是被證明。此明顯無益的努力有許多理由：一是上訴的花費比審判費用少，使其較有經濟效益。第二則是上訴的判決是不可預期的。

上訴的時間

一訴願須於一地區法院最終判決之 30 天內提請。聯邦巡迴法院的記錄是變動的，且其通常將於最後判決的一年內審理與判決上訴。上訴判決可以確認，駁回或發回。於上訴中牽涉有許多問題之專利案件，判決可能三個都有。

有限的審判權

有兩個例外，一當事人不能於審判法院上訴任何裁決，直到所有程序終結。被察覺的錯誤是免於複審的，除非當事人願意等幾年且承擔審判的費用。

此規則的第一例外是一初步禁制令，如果被核可的話，可能立即被上訴。第二例外是於一專利案件中責任之分離審判可能立即被上訴，無須等到損害賠償審判。

李秋成 專利工程師

· 中央大學化工學士
· 中央大學化工碩士

第四版

韓國實施智慧財產權的改善(五)

韓國最高法院的“Pledge”案例 (韓國最高法院於 1988 年 4 月 12 日所做出的判決 87 DaKa 90) 可以幫助瞭解依照 UCPA 而為的法律行動。該案例係與由一家美國公司與一家韓國公司的合資公司所生產競爭性家具-蠟製產品的販售有關。韓國公司的產品“REX”容器非常類似於合資公司的產品“PLEDGE”者。最高法院

判決“Pledge”容器在韓國為相當知名，縱然在兩種容器在大小、背景顏色、商標、字母、設計等具有某些微小的差異，“Rex”容器當以其整體來考量時，在整體組成上被認為極度相似於“Pledge”容器。因此，法院判決使用“Rex”容器的韓國公司可能引起消費者的混淆。在這個“Pledge”案例中，容器產品在背景顏色與整體商品外裝上是相當顯著的。

III. 救濟辦法

為了與商標侵權的來源交戰，許多的外國商標持有人在韓國於設計與實施強制計劃上面變的更具侵略性。

黃啟榮 專利工程師

· 中央大學電機學士

電子醫療保健 (一)

- By Madeleine A. Estabrook

根據一美國麻薩諸塞州市場調查公司 Forrester Research Inc.的研究，美國的醫療保健電子商務歲收將由西元 1999 年的 64 億美元急遽上升至西元 2004 年的 3700 億美元，五年之成長率將近 5700%。醫療保健網站的設立以驚人的速度成長，西元 1996 年僅有 18000 網頁數，而根據 AltaVista 如今則有 130 億網頁數。

電子醫療公司一方面與內科醫師及醫院建立關係，另一方面與像是製藥公司與堅固醫療器材提供者之類的賣主建立關係。一些電子醫療公司係藉由使病患求助販售可由醫療保險與醫療援助償還之醫療器材的提供者而建立歲收模式。這只是一個時間是否在 Health and Human Services Office of the Inspector General (OIG) 詳細調查電子醫療交易之前的問題。

電子醫療公司建立一同時涵蓋內科醫師經驗與賣主模式可能會有問題。根據聯邦反回扣法 (federal anti-kickback statute)，醫療提供者不能建議或安排買賣或租用任何受醫療保險與醫療援助保護下的項目或服務。法定措辭包含大範圍的促銷、行銷、廣告與折扣活動。例如，當醫療保險提供者牽連在內時，“每點一下滑鼠鍵”的繳款方式會與反回扣法相衝突，這種方式在電子商務上非常普遍而本質上依仲介率有所不同。不幸地，一些與內科醫師及其他提供者有交易行為的電子醫療保健公

李欣彥 專利工程師

· 成功大學化工學士
· 成功大學化工碩士

司不明瞭反回扣法如何限制公司的交易行為。這或許是因為從事交易行為的人是由高科技公司轉入這領域且為醫療保健的新手。

中華人民共和國專利審查基準之 第四部份與第五部份之修正

中國國家智慧財產局於 1999 年 11 月 14 日發佈關於審查基準第 18 號，宣告有關於所修正專利審查基準之第四部份與第五部份，並將於 2000 年 1 月 1 日起實施生效。

隨公告附加解說修正之目的在於縮短再審查與無效撤銷之過程。

1. 於無效撤銷申請一個月後，由申請人願提呈之新證據將不被再審查委員會所准許。

此一新增加之段落，見於第 4 部份，第 3 章，3.1 節。先前之規定並未清楚說明，無效請求申請後，提呈新證據之截止日期。根據過去之實務，請求者可以持續提呈新證據直至專利再審查委員會就該成無效請求作成判決為止。在審查基準修正後，由請求者請求無效之申請日一個月後，請求者所提呈之新證據將不被再審查委員會所接受。一旦新規定實施，在請求無效正式申請前，請求者收集足夠證據是非常重要的。增補內容亦應於提出請求之日後，一個月內提呈。很明顯的，僅因後續提呈不被准許的新證據，而造成請求無效不成功或不滿意時，對請求者將會是很大的損失。專利權的無效如係基於新證據的提呈，應被另行請求。

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(五)

歐洲商標註冊的階段及保護方法

歐洲商標的註冊證賦予其所有人保護措施去對抗在歐盟領域內他人使用相同或近似符號於相同或類似的商品上。已註冊的標誌在全部/部分的商品及/或服務中，其註冊允許排他的及非排他的讓渡及授權(在歐盟領域的一部或全部地區授權)。

這也是之所以值得指出此係基於「共同體耗盡原則」之權利。若商標之所有人在市場上將產品印上其商標並允許將此商品置於歐盟之市場中，所有人不再得能自由流通其商品在歐盟的領域中。

歐洲商標賜予的權利遭致偶然發生的權利侵害會被歐洲商標法院處罰——指定任何一個歐盟會員國——

第五版

並得提供於兩種不同的管轄法院。

- 以權利被侵害發生地做為審判地
- 以聲稱權利侵害者的住所做為審判地

歐洲商標法院提出的決定可能由歐盟其他的國家藉著領事證書程序(簡化為承認程序)而強制履行，諸如 1968 年的布魯塞爾公約在民事及商業事務中關於權能及強制履行的司法決定。

一旦歐洲商標被註冊，可能會被攻擊的方式，為藉著無效的訴訟或撤銷的訴訟，雖然我們可以更深入地分析這樣的訴訟，但下述的概況是需要立即去強調的。

撤銷訴訟之可能提出有以下的情形：

- 連續未使用此商標已 5 年(如之前所提，為了要避免撤銷，在歐盟 15 個會員國之一使用此商標即為已足。)
- 無論何時所有人使用其商標，而如此的商標已成為已註冊商品或服務一般的命名。
- 如因為商標的所有人使用商標的方式，使一般消費者感到混淆而產生誤解。

無效訴訟只能撤銷較早權利，特別是(先前解釋過的)：

- 較早之歐盟商標或申請案較早內國商標或申請案在歐盟會員國之一提出申請或註冊。
- 一個國際的註冊依馬德里協定申請，或根據馬德里議定書在歐盟其中之一的會員國有效力。
- 一個未註冊的商標(事實上的商標)或其他標誌使用於貿易的範疇上而非僅在當地或有效於其中之一會員國而已。
- 依循 1883 年巴黎公約第六條之著名商標。
- 與商標不同的較早權利。

撤銷訴訟和無效註訟屬於直接訴訟，均得向歐盟調和局提出申請。當提出於在法院者為

朱瑋琪 法務專員

· 世新大學法律系

反訴時，它們仍能提出於歐盟聯合法院。亦即，一個訴訟行為的反應行為如係關於侵害意圖使其無效或撤銷之商標者。

歐洲的生物保護與授權許可 (三)

by Dr. Rinaldo Plebani

於是在近幾年來一般於全歐洲，尤其是在義大利已成為一些主要交易的場所，然而這些交易不僅限於醫療保健事業，如表二表三所示，

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

表二 義大利的生物技術交易

聯盟夥伴	日期	主題
3A Parco Tecnologico / Ecogen	01 / '91	義大利的生物殺真菌劑 JV
Ravizza Farmaceutici / Vertex	09 / '94	β 型地中海貧血與鐮狀細胞性貧血
Chiron / Sclavo	01 / '92	複合疫苗之取得
Dompe Farmaceutici / Matrix Pharmaceutical	03 / '97	歐洲的 AccuSite 可注射膠
Serono Diagnostics / Biochem Pharma	07 / '94	Serono 的取得
Zambon Group / Corixa	05 / '99	肺癌抗原發現
CSC Pharmaceuticals / RiboGene	07 / '97	俄羅斯與東歐的 Emitasol
Recordati / Vascular Therapeutics	12 / '96	抗血栓藥
Menarini / Tripos	10 / '95	組合的抗發炎劑
Biosearch Italia SpA / Versicor	02 / '98	感染性疾病
Intercardia / Opocrin S.p.A.	07 / '98	OP2000 for IBD

第六版

表三 歐洲的生物技術交易

聯盟夥伴	日期	主題
Meridian Diagnostics / Inova Diagnostics	03 / '95	義大利的自體免疫診斷
Chiron / MedImmune	09 / '98	對 MedImmune 計劃的疫苗佐劑供給
EuroCetus / Cytogen	10 / '89	癌症顯影產品
Schwarz Pharma / TheraTech	12 / '97	歐洲的 Androderm 鞣醌
Lavipharm / TheraTech	05 / '94	歐洲的硝化甘油貼片
Institut Pasteur / Ecogen	11 / '92	微生物為主的生物性殺蟲劑
Hoffmann-La Roche / Alpha 1 Biomedical	09 / '82	胸腺
Adria Labs / Enzon	01 / '90	PEG-asparaginase ww but NA
State Univ of New York / Digital Gene technologies	04 / '98	在 SUNY 之 TOGA 的使用
Abbott / Gensia Sicor	01 / '99	美國的腫瘤產品
Baxter / Gensia Sicor	03 / '99	美國的 Propofol
Schwarz Pharma / Genentech	01 / '99	歐洲的 Nutropin
Behringwerke / Chiron	06 / '86	組織 plasminogen 催化劑
American Cyanamid / QLT	12 / '87	Photofrin 光動力癌症治療
Wyeth-Ayerst / Liposome Company	08 / '97	歐洲的 Abelcet 分布
Osteotech / OST Development SA	07 / '98	OST 的取得
Abbot / Novo Nordisk	06 / '90	對癲癇的 Gabitril tagabine HCl

巴西智財新聞 (二)

2000 年 6 月 29 日提出新的臨時措施第 2052 號⁷ 利用遺傳資源、生物多樣性和其相關知識

這個臨時措施提出和規定存於全國領土中的遺傳資源、生物多樣性和相關知識的使用。為期說明，一個臨時措施是直接由總統頒佈的一項法律且具有立即效力。一個臨時措施的有效期限為 30 天且能再連續頒行 30 天直到議會審查及投票決定是否讓它成為聯邦法或者將它駁回。而本措施主要有以下幾點：

1. 國家基因遺產的開發將僅能透過聯邦政府的核准或允許。
2. 活動若牽涉自然資產且經由科學證據指出生物多樣性有因執行該活動，致遭受嚴重而不可逆損傷之虞時，無論在任何時刻主管機關都可強制判定為無效。
3. 利用基因遺產所獲得的利益要公平和公正的分配且相對應傳統的知識，無論是重要或不重要的資產只要與資源或與其發源地有關，其所有人的利用機會都獲得保證，例如屬於原住民的或當地的團體有權利獲得利用由他們的知識所獲得資訊利益的百分比。
4. 握有和傳承傳統知識為當地或原住民團體將有權要求在所有刊物、利用、開發及揭露中註明知識之出處。

5. 一直到 2000 年 6 月 30 日為止，任何一個有誠信的人皆可因有效經濟利用國家的傳統知識，而獲保證以上述的情形及條件而繼續其使用國家的傳統知識，且不需擔負任何的責任（相似於工業財產法第 45 條所定專利的在先使用的內容）。
6. 跨部會會議因應共和國總統的民政諮議將有權為獲得傳統知識及運送資源樣品的核准及其他處方。
7. 凡與臨時措施有關的法規都將於 2000 年 12 月 30 日發佈。

臨時措施中 34 條大多與 1998 年代議會所提的法案相對應。事實上，儘管該臨時措施已被採用，但有關政府在處理關於遺傳資產與傳統知識的問題上，也僅是提供一般性原則。2000 年 12 月起，本法律之真正施行，則取決於規定。然而，在我們的經驗中，政府及/或國會於此性質之期限上極少成功達成，尤其是此種複雜的問題。

柯正怡 專利工程師

華梵大學電子學士

防止電腦上非法侵佔法律

防止電腦非法侵佔消費者保護法案乃在取締電腦上非法侵佔，亦即當希望以巨大的利潤轉賣給商標的擁有者，而以商標登陸為網際網路網域名稱。這新法律的目的是用額外的救濟來防範個人的註冊網域名稱，以保障商標擁有者，俾其藉謀伴隨現存商標的信譽而收取利益。本法備有一些有效救濟。這些包括失權或撤銷網域名稱或強迫轉讓網域名稱給原告；及裁定被告盈利與真實的賠償金，或是法定的賠償金總額每個網域名稱最少不低於 1000 美金，而最高不多於 10 萬美金。實際開銷和代理人費用也可在法官斟酌下，核與勝訴一方。

雖然反電腦非法侵佔消費者保護法案只有施行一個月，但是高規格數量的案件已經提出了。在 California，Quokka Sports，這家公司維護 New Zealand's America's Cup Yachting 隊之網路位址，並獲准初步禁止令以阻止，兩個擁有 americascup.com 網域名稱的 Zealand 青年使用它作為網路位址。哈佛大學控告兩個註冊 65 Harvard 及 Radcliffe 網域名稱並試著在他們的 HarvardYardSale.com 網路位址上拍賣

這些網域名稱。國家足球聯盟控告一名在網域名稱 NFLtoday.com 及 NFLtoday.org 下經營相關 NFL 網址，而主張出它們侵犯聯盟的商標並用不正當手段增進賭風。

歐洲生物技術發明之專利授權

Dr. Bernard Huber, Muller-Bore & Partner

“動物變種”

截至目前為止，此專有名詞仍然未有適當的定義。這是因為歐洲專利公約的官方語言使用“Tierarten”，“animal varieties”，和“race animal”此三個名詞且各具其不同之意義。德語的“Tierarten”意指一個『種』，而“animal varieties”，和“race animal”則表示『亞種』。然而，並沒有例子能夠表達上述的意思。因此寧可說，這些名詞只是用來表示動物特定的『組群』。

在審查部門，“Onco-mouse/HARVARD II”專利的獲得，其申請的專利範圍是：

1. 一種方法用以產生增進癌細胞發展可能性之非人類之哺乳類的遺傳工程動物，該方法包括染色體上併入一不活化之致癌基因序列於非人類之哺乳動物的基因組中。

19. 一非人類之哺乳類的遺傳工程動物，經由染色體併入一動物或該動物祖先之基因組中，使其生殖細胞和體細胞包含一活化之致癌基因序列，該致癌基因可根據申請專利範圍 3 至 10 之任一個申請範圍給予定義。

20. 如專利範圍 19 所指之動物係指為一齧齒目動物。

上述例子給予專利的理由為：

『非人類之哺乳動物』及『齧齒目動物』乃包括一較『種』（“Tierart”）為高之分類系統上的單位。這表示此動物的分類，因此並不包括在歐洲專利公約第 53 條第二款的專利性排除範圍內。

“動植物實質上的生物育成方法”

非微生物的方法是否被認為如第 53 條第二款定義之『實質上的生物育成方法』之判斷基礎，取決於發明的本質上去考量人類所參

李綺禎 專利工程師

華梵大學電子學士

與的整體比例，以及其對結果達成之影響 (T 320/87, “Hybrid plants/ LUBRIZOL”)。

所以，假如方法具有適當的技術及人為發明的比例，即不是實質上的生物育成方法，因此便具有可專利性。換言之，若一方法包含一技術步驟，或一生物方法但非自然發生之組合，即具有其可專利性。(待續)

王麗茹 專利代理人

· 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

1999年美國新專利立法摘要 (1)

by WEBB ZIESENHEIM

1999 年 11 月 29 日美國總統柯林頓簽署智慧財產
第七版

暨通訊改革總括法 (Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act of 1999)，以下簡稱“本法”，並業經眾議院及參議院通過。應可注意到標為“美國發明者保護法 (American Inventors Protection Act of 1999)”之第四章 (Title IV) 係與專利題材有關，在實質上及在程序上對美國專利法做了許多的改變，並且揭櫫其目的為修正美國聯邦法典第 35 號，以提升對發明人及創作人保護、保護專利期限、減少專利訴訟及其他目的。本文將簡略討論相關修正。

第四章第 A 節 (Subtitle A) 標為“發明人權利”，係關於不當及詐欺之專利促銷服務，基本上，本節規定發明促銷者在締約前需以書面對消費者揭露某些資訊，例如具體的成功率及金錢獲利資訊。本節亦規定有關違反本節各條文之民事賠償。本節條文自 2000 年 1 月 29 日起生效。

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

第四章第 B 節 (Subtitle B) 標為“專利暨商標費用公平性”，本次修改內容包含調整專利及商標之規費、履行一項有關費用結構之研究及調整美國專利暨商標局 (USPTO) 基金。本節條文現已生效。

北美自由貿易協定與關稅暨貿易總協定之 專利調和回顧 (一)

by Raymond C. Stewart

簡介

過去十多年，許多國家致力於世界專利法的調和，而於 1991 年 6 月 3 日至 21 日在海牙所舉辦之外交會議 (Diplomatic Conference) 達到了高峰。這次的外交會議是由世界智慧財產組織 (WIPO) 所贊助，乃先前所排定舉辦外交會議之第一次會議，以締結世界專利調和條約 (WIPO Patent Harmonization Treaty)。事實上，第二次外交會議原計劃於 1993 年或 1994 年召開。然而，這項計劃突然遭到擱置，因為美國商務部長 (Secretary of Commerce of the United States) Mr. Ronald H. Brown 在 1994 年 1 月 24 日做了下述發表：

美國商務部長 Mr. Ronald H. Brown 宣佈，現今美國不會重新尋求關於世界專利法調和條約的協商。「即使其它國際協商仍正在進行，或是即使對未來專利調和依舊保持開放性選擇，美國依然堅持先發明主義，亦即先產生發明概念的人得到專利 (first-to-invent)。」

Brown 並表示：「在過去，先發明主義提供很好的成效，即使美國在未來有可能朝向先申請主義，我並不認為在此時做這樣的改變會有多少發明者與企業家會得到利益。」

專利調和討論的開始大約是在十年前，而其討論的完成將近是在 1991 年，當時已美國指出改變為先申請主義可能遭遇問題。關於此事，美國專利暨商標局在 1993 年 10 月舉辦聽證會，並建議美國商務部長 Brown 此時並不宜作專利審查制度之改變。

曾國軒 專利代理人

· 台灣大學化工學士
· 台灣大學食品科技碩士

然而，卻有許多關於專利調和條款已經制定於北美自由貿易協定與關稅暨貿易總協定的條約之中

了。

1994 英國商標法 (三)

限制、不專用聲明及修正：

依 1938 法案，註冊處得就商標之註冊課予某種限制，包括標誌之使用僅限於某種方式之限制，例如：鑑於商標本身特定意涵，限定標誌使用於特種材質或出自特定地區之商品。商標之一部份文字或特徵亦得被要求聲明不專用，質言之，該註冊之效力不及於僅單獨由聲明不專用部份所組合之標誌之使用。

此外，依 1938 法案，若標誌本身欠缺特殊顯著區別性而不足以取得註冊者，得修正該申請改以家族標誌或其他已經申請人註冊於相同商品或服務之商標，俾順利取得註冊。

依現行法，註冊處不再有權限課予此種限制或要求此種聲明，而藉由增加先前註冊標誌至本無法註冊標誌之申請案修正，亦將不被允許。

讓與及授權：

依 1938 法案，註冊處本諸公共利益而規範讓與及授權條件，且不允許轉授權。

依現行法，讓與及授權所課予之限制相當寬鬆，且註冊商標得轉授權。該法第 24 條規定，無論有無商業利益之考量，得就指定商品及服務之一部或全部為註冊之讓與。然而，聯合商標已被廢除且依 1938 法案不得共存於不同所有權人名下之商標亦得單獨讓與。但於某種情況下，該讓與將可能危害註冊之效力。

先前所謂「註冊使用者」之概念已被廢除，然現行法案關於授權登記之新規定第 28 條至第 31 條中仍有規定。授權須以書面為之，且落實授權登記係明智而適當的，特別係指授權予關係企業或所有權人本身並未使用該商標者。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

歐洲委員會擬創歐洲專利

近日歐洲委員會公告一法規草案(\\.\Draft EU CP regulation.pdf)，擬設立一單一歐洲專利而效力及於整個歐盟。雖然該草案須經過歐洲會議及議會通過，然而委員會希望歐洲專利得於 2001 年底生效。儘管如是，一般認為，此一歐洲專利系統恐不樂觀。

依委員會之目標，歐盟將加入歐洲專利公約 (EPC)，因此，歐盟將成為歐洲個別指定會員國之一而得單獨指定。存在之內國及歐洲專利申請程序將共存於歐洲共同專利系統，因此申請人得依本身之需求，自由選擇所欲進行之專利系統。專利將成為單一專利而非數個內國專利。

依歐洲專利公約，申請案將基於英文、法文或德文受歐洲專利局審查、核准及公告，而核准公告之申請專利範圍須提供該三種語文之其他二種之翻譯。一旦核准，其效力及於整個歐洲而無須進一步翻譯，因此省去一般翻譯及內國階段之費用。然而，對於專利文本並非其國家官方語言之侵權行為者而言，於接獲該專利譯本前，得免除該侵權責任。

專利侵害及效力爭議將僅由新歐盟智慧財產權法院聽證審理，其具第一會議廳及訴願會議廳。委員會相信該處理專利爭議之歐洲中心法院，相較於歐洲專利公約系統，將具較高之合法確信性。相同地，超國家歐洲專利法庭近日亦已為 EPO 一工作小組提出(\\.\EPO working party on litigation.pdf)。該法院將對於歐洲專利之效力及\或侵害有專屬管轄，俾謀依歐洲專利公約建立一較高合法確信性。該二議案將可能合併。

委員會擬以往後三十年規畫創建單一歐洲專利條例。共同體專利公約已於 1975 年簽署。然而，該公約不曾被認可而至今未生效。

號外小註：專利界人士耳熟能詳之「免刀膠帶」事

件或官司，儘管已然爭訟近三十年，只因其中所涉諸般法律環節非屬單純，致難以一時間或於現階段論斷是非。其一法律環節之勝負，常非整個案件成敗或事件之歷史應然歸宿。就相涉法律環節之一，非但曾讓吾人輸得傷心，抑且亞化及四維亦已於最近付出中華民國專利史上鉅額賠償金。然行政法院終於在中華民國八十九年光輝十月間以八十九判字第二九三〇號判決，還亞洲化學一個初步公道。此一法律環節即將上演，下回如何分解固待相關官員依法審酌。雖初步翻案，或係僥倖，且絕非蘊含最終成功，然吾人確信有關中華民國之一切，即將邁入新局，仁人志士其共鑑之乎？

* * * * *