

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12月號 道法法訊 (104) ©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)。



「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 (104)

專利棄權 (二)

- - 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 (十五) - - 林淑貞

第三版：

本國專利制度新知 (四)

- - 曾振昌

智慧財產權報導 (2)

- - 蔡豐德

美國專利訴訟

- - 李秋成

第四版：

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 (五) - - 柯淑芬

歐洲商標註冊及程序的現況 (六)

- - 朱瑋琪

第六版：

歐洲的生物保護與授權許可 (四)

- - 王√惠

南非 1978 年著作權法的修正提議

- - 柯正怡

ICANN 正式通過統一的爭議解決方案

- - 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 (2)

- - 曾國軒

北美自由貿易協定與關稅暨貿易總協定之

專利調和回顧 (二)

- - 陳益崑

第八版：

<p>韓國實施智慧財產權之改善 ( 六 )  - - 黃啟榮</p> <p>電子醫療保健 ( 二 )  - - 李欣彥</p> <p>行為違法性與教師懲戒權  - - 柯清貴律師</p>	<p>翔實 DNA 及蛋白質組成物申請專利範圍  為何主張生物均等物可鼓勵創新 ( 一 )  - - 呂靜怡</p> <p>1994英國商標法(四)  - - 林明燕</p> <p>法訊新知</p>
---	---

幾番風雨，我們已逐漸茁壯。如 貴公司真有心躍登或繼續保持世界第一，何不尋求本所服務？

# 專利制度及專利法(104)

## 專利棄權 (二)

1、傷腦筋之前，且讓吾人輕鬆檢視美國專利法第 253 條規定，或得「他山石可攻錯」之效果：

A. 「不具任何欺瞞意圖下」：美國專利申請過程中，如經證明有欺瞞意圖，輕則專利不能實行、中則專利撤銷、重則受刑法制裁。國人常有嚮往美、加之法治生活者，我泱泱中華民國專利宣誓書雖明文「如有不實．．．願受法律處罰」，究其實際，無論如何鐵證如山，尚未聞不實之人受有何種懲罰者。可見心生嚮往恆勝於生活之親身歷驗？

B. 「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」：此乃「契約一部無效者，原則上不使不相牽連之其餘部份無效」（民法第 111 條請參照）。此乃法律行為之一般原則，應無足異。唯遊目及於句中「無論何故」一詞時，較佳心中稍起漣漪！

C. 「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」：細看本句，一板一眼之老美，亦頗天真，實也值得再許其獨領世界風騷若干年：

a. 放棄權利，須先繳費，俾不至平白驅使官方紀錄之勞費：「使用者付費」之貫徹，於此見之。依我文明古國之見，捐棄權利，未獲大肆褒揚一番，實已堪稱鬱卒。依美蠻之見，竟尚需另行繳費，稍有費解之嫌？依真理，究何一行為屬於文明行為，因須以文化人角度專章論述，方稍可得見其本象，既非關專利，於此本宜略過不表；

b. 既要放棄權利，尚需陳述其於此專利之利益程度：權利既已銷亡，則干其中利益程度者幾何？譏者或評以「脫褲子放屁」，讚之者或援「親兄弟明算帳」以為助。前者，本於「往者已矣，何須錙銖再較」；後者，本於「凡事一清二楚，留待後人自行判斷」。後者，造就今、昔美、日盛況；只未知，前者可否造就未來獨霸中國？

c. 放棄須就「任何完整申請專利範圍」為之：

所謂完整申請專利範圍，係指單一整體或所有申請專利範圍全部而言，即不得部份放棄之謂，俾避免造成日後權利執行之困擾；

d. 不問存有全部或部份利益之專利權人，均得就其實際所擁部份之任何完整申請專利範圍為拋棄：設有人焉，與他人均等共有專利權。其「部份利益」之權利拋棄，本不影響該他人之共有權益，抑且因無人共享，致該他人得以「部份利益」權利人姿態，在無另有他人參與共享下，竟可獲較佳權利地位者，詳言之：

第二版

I. 單一產品所得權利或雖不變：故就非本諸己意而生之權利追訴，基於「部份利益」之身分，僅能收取，例如是，等同於權利金之損害賠償之半數；

II. 然得單獨行使專利權：該他人已屬單一專利權人，非但得依己意為專利權之處分，而形同扮演「全部利益」權利人之角色。即如須涉共同行為之場合，亦得單獨為之，唯其利益之享受，應受持分之限制爾！

D. 「此種棄權應出以書面，並登錄於專利商標局」：為期信而有徵，要求書面，應屬合理而簡易

E. 「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」：詳言之，棄權書應視為原專利歷史檔案之一部份，本易理解。至就相關利益之得喪言，不論於喪權之棄權人或得利之主張者言，皆以棄權人所持利益、並以及於原專利為限。

F. 「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」，故：

a. 棄權人資格：任何權利人，不問部份或全部權利，亦不問已准或未准，然至少須以「將准」為限。否則，惹來一堆明知邀准專利無望之人，慨然奉獻「專利權」，似有所麻煩；

b. 專利排他權特色之一為其權利之行使，有期間之限制。如欲為權利之放棄，則得就此期限之全部或部份為之；

c. 棄權與獻之大眾：字意觀之，棄權著重權利之放棄行使，獻之大眾則重利益大眾共享。此兩者，於智慧財產權領域隱然合而為一。於有體物場合，棄權者之地位常由拾得或承繼人繼承。然無體財產權人捨讓渡之路而不由，竟循棄權為之，又無任何他人得單獨據為己有，遂衍化而成獻之大眾之結果，故兩者實二而一也。創設無體財產權為西洋文明產物之一，只要人類尚存人間，形形色色之無體財產權必將推陳出新而充斥人間，為這一代人們帶來無限生活便利之受無體財產權保護之現代科技，未知會否換來未來子孫之無限禍患？

G. 「紙短情長」，方將傷腦筋，篇幅卻已盡，如之奈何？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(十五)

-John M. Lucas, Ph.D.

然而，聯邦巡迴法庭並未依據 112 條第一項缺乏實施手段而判 Amegen 包含所有具 EPO 活性之 DNA 的廣申請專利範圍無效。雖然法院未特別指明，但該包含 EPO 類似物之請求專利範圍可被廣義地解讀為包含各種類的 EPO 基因。Amegen 已做了(但未測試)五十至八十種 EPO 類似物。法院發現，Amegen 的作為不足以使熟習此技藝之人士實施與申請專利範圍相當之發明。法院指出，關於基因序列之上位專利範圍可能合理，其相對於申請人所揭露之發明而言範圍適當，然而法院並未定義什麼是適當的範圍。法院亦未指出非關特定序列之上位專利範圍是否適用概念與落實同存主義。

### C. B. Fiers v. Revel

在 *Fiers v. Revel* 中，聯邦巡迴法庭不再將概念與落實同存主義視為事實的本質，而將其視為法律的本質。*Fiers v. Revel* 為 Haruo Sugano 等人，Walter Fiers 與 Michel Revel 等人之三方專利競權程序。而所爭議者為，訴求編碼 b-干涉子(“b-1F”)之 DNA 序列之申請專利範圍。根據 *Amegen*，專利訴願與互涉委員會(“委員會”)將優先權給予 Sugano 等人，其為第一個落實該發明之發明實體。在訴願時，聯邦巡迴法庭同意委員會關於 *Fiers*

未在揭露 DNA 序列前，先建立概念之發現。Fiers 辯稱：(1) *Amegen* 不應解釋為”欲建立須先知 DNA 核序列才能得知編碼蛋白質之 DNA 之規則”，(2) *Amegen* 應只適用於事實已證明高度不可預期性之案例，以及(3) DNA 概念係於適足建立製備方法時始發生。

## 本國專利制度 新知(四)

在第三節「異議、舉發、依職權審查之處理」之「三、審查之基本原則」中對於「合理程度之證據調查」之闡述「提起異議、舉發，必須附具證據。因此審理時，對於當事人所舉之相關證據，若與當事人所主張之待證事實有關連者，即應善盡合理程度之調查能事。當事人所舉證據若非與其主張有關連者，則無庸加以調查。惟就當事人所未主張部分之相關證據，認有審查必要時，得另依職權審理之。例如，當事人於甲異議案之異議理由已聲明某一證物另存於乙異議案中，請求對之逕行調閱時，自應依其所聲請者，調閱該證物詳為審查，以善盡合理程度之調查能事。又如，當事人已聲明某一證物係出自某公家機關，並附上電話號碼可供查證，此際，應即據以進一步查證其是否屬實。又基於調查證據之必要，審查時除得通知相關之 人 到 局

第三版  
面詢以陳述意見之外，亦得要求當事人或第三人進一步提供必要之文書、資料或物品等。又為求瞭解事實真相，亦得實施勘驗，甚或選定適當之人為鑑定等。(行政程序法第三十九條至第四十二條規定參照)可知，審查委員在審查過程中，應該扮演一積極而主動之角色，即使當異議、舉發人所提供之證

### 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~)

### 林淑貞 專利工程師

- 淡江大學化工系
- 淡江大學化學所碩士

### 曾振昌 專利工程師

- 海洋大學電機系

## 美國專利訴訟

### 復審之有限範圍

一上訴法院將不會再審此案件，也不會判決是否陪審團是完全地對或錯。但將確認裁決，除非上訴人可以證明陪審團裁決不能為可信的證據所支持。此非常困難之重任，事實上是相同於當當事人強烈要求審判法官准予一 JNOV 請求。此事實的重任是較重要的，因為審判法官將拒絕 JNOV 請求。

一上訴法院將復審審判法院的裁決與其對法律錯失之指示與意見。然而，即使上訴法院不同意審判法院，假如此錯失是“無害的”，判決將被確認。

於從一簡易判決駁回訴訟之上訴中，上訴法院將檢視所有的證據以確認是否審判法官是對或錯。或許就此理由，這些上訴有最高的駁回比率。

### 復審之有限程序

聯邦巡迴法院目前的規定要求一只有 50 頁的上訴書，且准許通常只有 15 分鐘的口頭答辯。此嚴重地限制一上訴人得以有效提出的爭點數量，且使任何於某些爭點之上訴殊堪懷疑，例如未發現一已專利之發明顯而易見。

### 結論

此七部份系列已為不熟悉美國專利訴訟之外國代理人敘述美國專利訴訟的主要特徵。他已指出任何審判不確定的主要區域，以及可預見不利被迫在美國訴訟之外國公司的一些區域。(待續)

## 韓國實施智慧財產權的改善(六)

### A. 調查

在韓國對有效執行計劃的一個阻礙為私家調查行業的發展層次。在最近幾年，私家調查行業的發展在經常可能獲得侵權商品的製造者本身的資訊的範圍內已經得到改善。當然，如果商標已經被授權給一個本土的韓國公司，如此的授權在藉由侵權者本身的商業連結以辨識侵權者上，經常佔有最佳的立場。

據具有瑕疵(例如僅呈複本)但已聲明有查證管道，審查委員就應該主動查證其證據其是否屬實，而非逕自以其瑕疵予以核駁。

因此，善用各種形式之證據並提供查證管道，也是異議、舉發程序中可善用之攻擊利器。

## 智慧財產權報導 ( 2 )

### 在美國國際貿易委員會之發現實務

證詞是特別昂貴而且壓力驅使的。事實上，證詞很快地成為月復一月之連續性，好使當事人得嘗試在允許期限內盡可能收集發現資料。當然，在此期間，書面發現是持續的，而且當供證進行中，強迫動議，在特別證詞能被提供或持續之前，為了完整的答覆及文件之需要，不僅增加，抑且加速。更有甚者，各當事人將象徵性地標明幾乎所有的文件為“機密”，亦即，僅審判律師得以察見。甚至要審判律師來聯絡律師之當事人都很快變成極其困難的。當案情提出更快而其費用指數攀升時，各當事人看到正在進行者何，實是少之又少。

**李秋成** 專利工程師

· 中央大學化工學士  
· 中央大學化工碩士

### 國際貿易委員會(ITC)發現之影印

對於當事人及律師雙方，ITC 之發現呈現了無法想像的難題。何者，如有任何事情，能被執行資以抗衡？以下有一些實務的建議：

1. 早些決定爭議中問題之價值，以及公司資源是否能合理地被挹注到該案。否則，應優先達成解決。

2. 安排所有其他的在手中。考量應收集的文件及答覆、應送達之疑問及文件要求以及要進行及防禦供證及現場勘查之數量，當事人必須準備挹注極大量的處理時間在發現要件之答覆上。

3. 聯絡的管道必須明確，應只有一個人來負責通知審判律師。決定那些人得分享資訊，應早些做成，免得作證特權被棄置及 / 或事件之收集及瞭解變成不必要的模糊。(待續)

**蔡豐德** 專利工程師

交通大學土木工程系

## B. 警告信函與廣告

在許多的案例中，以一律師之名草擬的優良警告信函對一侵權者而言，會達成停止所有的侵權行為與毀棄任何剩餘的侵權貨品存貨。對僅販售侵權商品但他們本身並不製造侵權商品的一個小商店擁有者而言，這是特別適用的。在侵權者為數眾多且分佈廣泛的情形下，另外一種有用的戰術為在當地媒體發佈一個警告廣告。

**黃啟榮** 專利工程師

· 中央大學電機學士

**李欣彥** 專利工程師

· 成功大學化工學士

· 成功大學化工碩士

3. 專業人刊登的廣告常常會受到特別的詳細調查。例如，加利福尼亞州的商業與職業法禁止內科醫師刊登詐欺的廣告。加利福尼亞州也有一法律特別限制錯誤的廣告刊登於網路上與根據臨床或實際證據的錯誤聲明。聯邦貿易委員會 ( Federal Trade Commission ) 已經在瀏覽網站以尋找詐欺行為。

## 行為違法性與教師懲戒權

### 四、形式違反法性與實質違法性

(一) 構成要件該當之判斷為具有類型的、抽象的判斷，違法性之判斷，則為非類型的、具體的判斷，行為具有構成要件該當性亦僅推定其違法性，至於其是否確有違法性之存在，則應從實質上予以檢討。換言之，構成要件該當行為即具有形式違法性，亦即違反實定法之規範，至其是否具有實質之違法內容，則應求之於共同生活之條規，此項共同生活之條規，或求之於！社規範本身，或求之於國家所承認之文化規範，或求之於公序良俗，或求之於社會條理等等，惟所謂文化規範、公序良俗或道義秩序云云，其實質內容，則大體相同，並無何重要差異存在<sup>註五</sup>，是故，於判斷違法之際，除應考慮法益之侵害外，自應另依據生活之常軌，法律秩序之精神與目的等，參酌而認定之，不可偏廢於一端。

(二) 形式違法性與實質違法性之判斷上，可補充形式違法性之不足，故二者可謂相輔相成，而互不抵觸<sup>註六</sup>，行為具有構成要件該當性而具有形式違法性，仍應進一步判斷此等行為在規範之實質上是否具有違法性，如構成要件該當行為經判斷結果可認為具有社會相當性，或構成要件該當行為對社會之有益性遠大於對社會損害性等情形而不具違法性之實質時，此等構成要件該當行為，縱不具法定組卻違法事由，仍有可能判斷為不具違法性，而不成立犯罪<sup>註七</sup>。

## 電子醫療保健 ( 二 )

- By Madeleine A. Estabrook

OIG 已經在一些忠告意見上評估磚塊與灰泥的市場銷售安排，這些意見可以預測實施代理機構將如

### 第四版

何看待包含有內科醫師與其他提供者的電子醫療保健歲收模式。部份公司也在電子醫療保健的起步階段向內科醫師展示電子郵件、電腦設備、軟體甚至股份，但是如果這些公司販售可由醫療保險與醫療援助償還的項目或服務時，則他們會違反聯邦法。同樣地，含有配藥標題廣告與連結的內科醫師網站暗喻反回扣法，因為其被視為“白外套”而目標指向醫療保險與醫療援助受益者的市場銷售。

於政府對線上配藥所採行的行動之後，醫療保健評論者期望看見增加對醫療保健網站的取締與強制實施行動。除了反回扣強制實施行動之外，電子醫療提供者與企業家應該注意下述電子醫療問題。

1. 州法決定什麼可以構成醫藥與州醫療廳許可的實務的違反者。在什麼情況下，醫生可以於網路上使用藥物與何時他們會被控告造成線上診斷的錯誤。
2. 當西元一九九六年的醫療保險便利與責任法 ( Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA ) 履行時，隱私與機密是目前爭論的焦點。HIPAA 的病人醫療記錄隱私法條帶來了違反的民事與刑事的懲罰。

註五：參閱甘添貴先生著「刑法之重要理念」論文集一九九六年六月初版第五十六頁。

註六：參閱同註一書第二〇二頁。

註七：我國實務上最高法院七十四年台上字第四二二五號判例：「行為雖適合於犯罪構成要件之規定，但如無實質之違法性時，仍難成立犯罪。本件上訴人擅用他人之空白信紙一張，雖其行為適合於刑法第三百三十五條第一項之侵占罪構成要件，但該信紙一張所值無幾，其侵害之法益及行為均極輕微，在一般社會倫理觀念上尚難認有科以刑罰之必要。且此項行為，不予追訴處罰，亦不違反社會共同生活之法律秩序，自得視為無實質之違法性，而不應繩之以法。」採此見解，即為解決此種「輕微不法罪行」之問題。學者甘添貴先生承日本學說之見解，自實質違法性之概念引申出「可罰違法性」之理論（學者楊大器先生認為前揭判例並非認係阻卻違法事由，實係行為不具可罰性而不成立犯罪，因此，在我國應稱之為「違法行為之不可罰性」，而不應如日本學者稱之為「可罰違法性」而認係阻卻違法。參閱法令月刊第四十三卷第三期第三頁至第四頁楊大器先生著「違法行為之不可罰性」一文），認為應以構成要件該當行為其違法之「質」與「量」在社會倫理秩序上不足以認應科處刑罰，不科處刑罰亦不至破壞社會倫理秩序時，自應以不具可罰違法性之理論而不成立犯罪，詳請參閱甘添貴著「刑法之重要理念」論文集一九九六年版第一〇一至第一二三頁。惟學者林山田先生則認為違法性係行為與整體法秩序之對立關係，並不存在有輕重之程度問題，亦無可罰的違法性與不可罰之不法之區別，最高法院之上述判例與可罰的違法性理論，均將違法性取決於行為是否具有科以刑罰必要性之前提要件，而非刑罰必要性係違法之前提，詳請參閱林山田先生著「刑事法論叢（二）」一九九七年版第一頁以下。

#### 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

#### 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

此新增見於第 5 部份，第 7 章，第 4.2 節，並清楚闡釋於撤銷程序（包括關於撤銷決定之再審查程序）與無效程序之官方期限內，由相關當事人所提之延展要求應由雙方相關當事人一同提出。鑑於撤銷程序與無效程序為當事人之間之程序，上述所增加之規定為防止單一當事人藉由請求延展而使審查程序拖延。

## 歐洲商標註冊及程序的現況(六)

### 異議程序

異議程序在一個歐盟商標申請案公開的三個月內可能會被提起。相關的異議費用必須在此時期內繳納。

為了清楚規定異議程序，官方印了“異議程序的指令”的現成表格，提供給欲提出異議的一般大眾。

就如同先前所提，異議的語言必須是官方五種語言之一(英文、法文、德文、義大利文和西班牙文)。可以選擇的語言是申請註冊歐盟商標所選擇的兩種語言。(值得被提醒的是此異議可能僅係依據異議者商標或其他較早所有權權利，也因此，在此過程中，若公司變更其公司營業名稱，也必須進行商標的變更。)

異議的提起可利用書面及藉由信件、傳真、電報的形式。即使向調和局提出申請，除非並無強制的必要性去訴諸口頭聽證程序或一造明示請求口頭聽證的程序，異議程序基本上以書面的方式來進行，而無須當事人到場。在最近的案件中，官方必須承認有使用口頭聽證的機會。對主要程序最終決定不服，始得對該不服提起訴願，而請求依口頭聽證為審理。

不論何時，如經使用公開聽證程序，召喚兩造的期限不得少於一個月，除非當事人明示同意一個較短的期間。

提出申請異議案，將由調和局的異議處理部門進行審查。若調和局的異議部門發現此異議案是可被採納的，將會告知這個決定給歐盟商標的申請者。此處須被指明的就是若支持異議案的證明文件並不完整或不充足(例如缺乏註冊證、簽署完備之委任書等)，調和局會給異議方兩個月的時間要其補足證明

## 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 (二)

### 1. 面詢日期與地點一經決定後不得更改

公報上宣告有關於面詢之修正見於第 4 部份，第 4 章，第 2 節。依修正版本，面詢日期與面詢地點一經決定後，再審查委員會將會於審查進程中通知相關當事人，且除非絕對必需，再審查委員會所通知之日期與面詢地點不得更改。相關當事人需於收到通知後七天內覆函。任何相關當事人若於決定日期不克參加聽證，亦可委任代理人或代表人代為其行為。萬一無任何代表人或代理人受委任出席，再審查委員會不因相關當事人之缺席而影響，將如期完成審查程序。在修正之前，相關當事人可要求再審查委員會更改面詢日期。

2. 於撤銷程序與無效程序之官方期限內，由相關當事人所提之延展要求將不被允許。

文件。

在通知異議案至被異議方之後，會有兩個月的期間稱為“凍結程序期間”。這樣的期間是可以因為被兩方要求而延長的，雙方當事人可以為了達成和解而開始交涉。若達成友好的共存契約，則雙方將負責自己部分的花費，除非他們另有相反合意。

除此之外，若和解契約包含完整的撤回歐盟商標申請案，官方將會償還異議人其提出異議的費用。

若在“凍結程序期間”，即從被告知遭致異議時起四個月內，如當事人並未達成任何和解同意契約，異議方可能會為了加強其異議地位而提出新的證明文件。自然地，所有補進去的文件將會告知對造。

在異議方收集完新文件隨後的兩個月，被異議方可以提出答辯來回應異議，且增加一些被異議方認為必要去加強其立場之文件。

需要去強調的是歐盟商標的申請者可以要求異議方提出“使用證明”，為了因應這樣的要求，異議方須證明其真實地使用此商標在歐盟至少一個領土內。這樣的證據包括了契約、銷售發票、產品包裝、標籤、價格目錄、型錄、公開的廣告和書面宣誓聲明書。

在異議程序中敗訴的一方預期地將被要求支付相關的費用，但若敗訴的一方於一個或數個爭論點係出於衡平法的理由，亦有可能官方會作出分擔費用的決定。

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

朱瑋琪 法務專員

· 世新大學法律系

## 歐洲的生物保護與授權許可 (四)

by Dr. Rinaldo Plebani

第二，由他們政府所欺騙而創造出之冗長散漫之感受。第一個實例是歸諸於“狂牛病”所造成之混亂局面。以及差不多最近，比利時之關於戴奧辛飼料事件。歐盟的人們對他們的政府當局缺乏信賴，特別是當農業被牽涉在其中時。因此，布魯塞爾當局也許說基因改造食品是安全的，但是沒人會相信。

第三，如同西元 1999 年 6 月 19 日“經濟學人”期刊所載，應用於醫療健康產業之生物科技與應用於農業之生物科技，其中兩者之主要不同，直到目前為止，是前者的利益是由工業與消費者分享，而後者之利益並非歸諸消費者而僅匯向生產

者。在兩個歐洲食品主要製造商，Unilever (聯合利華)及 Nestlé (雀巢)宣告計劃支持基因改造食品事業後，這種感覺甚至更差，簡單的推估顯示必要的改造以提供及控制未經加工處理之材料將雙倍增加價格以及提高對消費者之最終價格大約 25%！但是所謂革新應是被假定為低價格，並非提高價格。

因此，基因改造食品在歐洲會沒有前途的，除非這個新科技的擁有者 (Monsanto (孟山都)是其中最有趣) 善加經營管理：

保證會提供正確的科技資訊給大眾與政治家。

對消費者再加以保證，例如：促使一個獨立於布魯塞爾當局與國家政客之外的歐洲科技控制管理機構的創立，應用於基因改造食品產業上。加上，也有一個有關標示的新法案，也許有消費者組織的完整協議及並可望不被侷限於基因改造食品，能對此目的有相當效用。

使消費者擁有具有有效方向的新產品之市場，例如食物能嚐起來變得更佳、能儲存的更久及/或減少觸發過敏症。

## 南非 1978 年著作權法的修正提議

播放付費

於修正案第 9 條的提議中引入關於錄製品

第六版

的“播放付費”或“指針時間原理”於法案中。如將要求廣播人 (收音機與電視機皆可) 播放有聲錄製品時，必須支付權利金，而由該聲音著作權擁有者及該有聲錄製品所錄製之演唱藝人分配之。

現今，任何一位合法取得有聲錄製品拷貝的人無須獲得該聲音著作權擁有者的事先同意，也沒有付給該聲音著作權擁有者權利金，即可播放該錄製品。

如經立法修正的效力可將廣播變成受法律限制的，但廣播人可由授權程序獲得權利，且著作權法院將僅於未有合約情勢下決定權利金數目多寡。

1967 年表演者保護法第 11 點中引入對應之機制，以規範錄製品所用表演中，有關表演藝人之權利金支付。

廣播人應支付之權利金，可能還必須額外支付與有聲錄製品相關之音樂著作及歌詞之權利使用

費。以修正案來看，這種額外的權利使用費，依 1967 年表演者保護法之規定，應已解除需付費給表演藝人之義務。

修正提議也嘗試引入在公開場合播放有聲錄製品之限制法案。但本法案與“在公開場合表演作品”的意義顯不相同；前者包含範圍較廣且可能也包括將有聲錄製品透過電子方式，例如網際網路，傳達於公眾中之個人。如果以上較廣的想法被引入於有聲錄製品，其它著作權作品將有一個類似的修正。

## ICANN 正式通過統一的爭議解決方案

以下摘略網際網路公司為了分配名稱和號碼而採用之爭議解決方案。

分配網際網路名稱和號碼的網際網路公司或 ICANN 已經正式採用統一爭議解決方案，其並將在 2000 年 1 月 1 日於美國發生其法律效力。ICANN 在柯林頓政府的強烈催生下被成立，俾用來管理網際網路網域名稱系統。

這個方案要求原告向一被 ICANN 認可的“爭議解決服務提供者”（下稱“提供者”）提出“控訴”。現在只有國際智慧財產權組織（WIPO）、電腦爭議協會和國際仲裁公會是被認可的提供者。由這些提供者對於單一參與訴訟程序者所定的固定費（如牽涉一至五個網域名稱）範圍，是從 750 至 1250 美金之間。對於爭執牽涉六個或更多的網域名稱者，其費用的範圍是從 1250 至 1500 美金之間。對於三個參與訴訟程序的費用（假如牽涉一至五個網域名稱）範圍，是從 2200 至 3750 美金之間。對於爭執牽涉六個或更多的網域名稱，其費用是從 3700 美金開始起跳。

## 歐洲生物技術發明之專利授權

Dr. Bernard Huber, Muller-Bore & Partner

### 三、在生物技術領域的可專利發明

根據歐洲專利公約，下列的物質及方法是可專利發明的例子：

#### (1) 物質

**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

生物：

- 植物(植物變種除外)和動物(動物變種除外)
- 微生物
- 細胞品系(包括雜交腫瘤)
- 病毒

非生物：

- 利用生物技術的方法所

獲得的化合物

(例如：抗生素)

- 蛋白質或其片段
- 抗原
- 抗體

--DNA 和 RNA 序列

--載體(例如：質體)

#### (2) 方法

- 利用微生物、植物、動物或細胞的技術方法(例如：淨化污水、發酵方法、血清或疫苗之生產等)
- 當植物在田間或動物在繁殖時所做的處理(醫藥處理除外)
- 使用或被使用於微生物或細胞培養之方法(例如：分離篩選、增殖、突變或基因工程技術)
- 生產經修飾之微生物的方法

### 四、歐洲專利局的判決

歐洲專利局在生物技術領域方面的判決可區分為下列五個部份加以討論：

(一) 適足揭露—有關此部份之相關法律條文為歐洲專利公約第 83 條及細則第 28 條規定。

歐洲專利公約第 83 條：歐洲專利之申請須對發明技術內容充分揭露使得熟知此技藝者得據以實施。

歐洲專利公約細則第 28 條第一款及第二款：

第一款 如果申請之發明為一微生物方法或運用此方法所生產之產品，且涉及使用之微生物非為大眾所可取得，因而無法於歐洲專利申請案中敘述而使得熟

**李綺禎** 專利工程師

華梵大學電子學士

知此技藝者得據以實施此發明，則此微生物之發明唯在下列情況下，始得視為歐洲專利公約第 83 條所述之發明：

- (a) 該微生物在專利申請日之前（含申請日）應已寄存於指定之專責寄存機構；
- (b) 申請人應在申請書中提供該微生物特徵之相關資料；
- (c) 該微生物之寄存機構及寄存編號應註明於申請書中。

第二款 有關前述之(c)部份可於下列時間內提供即可：

- (a) 申請日後六個月內，或優先權日後六個月內；

- (b) 要求其申請案早期公開日之前；
- (c) 依據歐洲專利公約第 128 條第二項，在歐洲專利局通知申請人有關申請案之審閱權後一個月內。

此法定期限以最早屆滿者為準。向歐洲專利局通知之此資訊應視為申請人對於該寄存之微生物之無保留且不可撤回的同意，以符合細則中能供大眾利用之規定。(待續)

第七版

## 1999年美國新專利立法摘要 ( 2 )

by WEBB ZIESENHEIM

在第四章第 C 節(Subtitle C) 標為“第一發明人抗辯(First Inventor Defense)”中可發現第一個“實質上”的改變。在 1998 年美國聯邦巡迴上訴法院對 State Street Bank & Trust Co. v Signature Financial Group 案之劃時代的判決中，廢除美國專利法中眾所週知之“營業方法除外”原則，使申請人得以尋求有關營業方法之專利。然而，在此次判決後，營業方法專利開始大量提交至 USPTO，賦予最終專利所有權人對已從事該營業方法數年卻未尋求保護的公司提出難以置信的攻擊權利。本節規定，凡基於誠信且在該類專利有效申請日前至少一年真正付諸實施並在該專利有效申請日前至少在商業上利用該主題者，得對侵權訴訟提出抗辯，但以從事或經營營業方法為限。此外，對專利的全部請求項之抗辯並非因此獲得完全許可，而僅能擴及特定的主題。除非與整個企業或部門之轉讓或授權外，此類抗辯不得讓受他人。最後，本節亦授權進行一項有關商業方法專利及其對美國的影響之研究及報告。本節迄今已施行，但不溯及 1999 年 11 月 29 日以前未定案之侵權訴訟或已判決之訴訟。

## 北美自由貿易協定與關稅暨貿易總協定之專利調和回顧 ( 二 )

by Raymond C. Stewart

北美自由貿易協定條約

北美自由貿易協定包含了加拿大、美國與墨西哥等國，並正式生效於 1994 年 1 月 1 日。

北美自由貿易協定條約中包含了許多關於智慧產權的條款，並且其中第 1709 條特別是關於專利。在

第 1709 條中最特殊的條文是在文中第 7 項，其中部分敘述如下：

... 專利之取得與專利權之享有在技術領域之中是沒有任何歧視與分別，無論發明是在何地所為且產品是進口或是本地製造。

依領域無歧視與分別的本條款下，發明者在加拿大或是墨西哥所創作的發明都可以取得美國專利，並且有若在美國所創作之發明者然，亦可依相同方式實施。

根據這項條款，美國需要修正美國專利第 104 條，而准許所有北美自由貿易協定國家發明創作之行為證明，亦即不只適用於美國，同時亦適用於北美自由貿易協定其他國家(加拿大與墨西哥)。美國專利第 104 條將引述在本文末尾。底線表示加入該法規中之文字，括弧內之文字則是要被刪除的。

值得注意的是，修正的第 104 條關於北美自由貿易協定國家，而非侷限於加拿大與墨西哥。這項術語會被選用表示了其他國家亦可能加入北美自由貿易協定國家之行列。傳言指出的國家包含了一些特定的南美國家，像是阿根廷和智利，在未來都能加入北美自由貿易協定國家。若真是如此，在這些國家所為發明之行為，亦可適用於證明美國專利之發明日。

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

## 翔實 DNA 及蛋白質組成物申請專利範圍為何主張生物均等物

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

### 可鼓勵創新 (一)

#### III. 案例法

已經有一些案例是關於直接處理翔實的 DNA 組成物之申請專利範圍，用以詮釋一天然存在的蛋白質(native protein)及其生物均等物(biological equivalents)的密碼子(codons)。在每一案例中，專利權人利用些微不同的申請專利範圍策略，以企圖一般性地主張發明而不致遭受翔實性核駁。以 Ex parte Hudson 案例為例，申請人上訴的申請專利範圍是豬的鬆弛激素(relaxin)之基因密碼及其修飾物(modifications)。其申請專利範圍第 32 項為：

如申請專利範圍第 32. 一分離出來的基因，其為雙股的

DAN 片段或 DNA 轉移載體，...其已經由選自下列群組之一種或多種程式而完成修飾作用：

- 1.刪除一個或多個天然存在的密碼子；
- 2.另外增加密碼子至天然存在的序列中；或
- 3.以密碼子置換一個或多個天然存在的密碼子，前者所編碼的氨基酸有別於天然密碼子所編碼者；但因此所修飾的基因、DNA 序列或轉移載體仍可編碼出具有豬的鬆弛激素(relaxin)活性之胜月太。

申請專利範圍 32.因違反 112 條缺乏翔實揭露而遭到駁回。起初審查委員是基於 112 條要求申請人“必須確定全部經由修飾過的 DNA 序列，其所編碼的胜月太具有豬的鬆弛激素之活性”。專利訴願及競權委員會(The Board of Patent Appeals and interference)並不同意審查委員的立場，即所有申請專利範圍的修飾物必須經過測試。然而，專利訴願及競權委員會所贊同審查委員的是：此受爭議的說明書未能教導熟習該技藝之人士如何確定哪一個修飾物會保有生物活性。

呂靜怡 專利工程師

· 台灣大學農業化學學士  
· 台灣大學生化碩士

## 1994 英國商標法 ( 四 )

侵害救濟：

依 1938 法案，賦予商標註冊之侵害賠償請求權乃嚴格限定於註冊實際指定之商品或服務，且若競爭者係使用相同或相近似標誌於其他相關商品或服務，唯一救濟途徑或係藉助於習慣法，而有較困難及昂貴之程序。亦依 1938 法案，僅於相衝突標誌之明顯使用，始構成註冊商標之侵害。

依現行法，縱係已註冊商標，其侵害賠償請求權，不僅包含註冊實際指定之商品及服務，亦延及「類似」之商品或服務，但如係舊法註冊，其於在外適用現行法後之違法使用，不構成一般侵權行為。

依現行法，藉由口述使用商標亦得認定為註冊之侵害。

除少數例外外，證明侵權行為發生日早於所主張註冊之生效日，不再成為侵權行為之防禦手段。

依現行法第 10(3)條之規定，「知名於英國」註冊商標之所有權人得就「對於商標特有本質或聲譽為不公平或不利利用」之相同或相近似標誌誤用於『非類似』商品或服務提起侵害訴訟。另現行法第 10(5)條規定，任何人使用標誌於外包裝或其他材料而侵害註冊商標者，視為侵權行為人，負侵權賠償責任。

同法第 56 條亦基於巴黎公約第六條之一明定「著名」標誌之保護，規定該著名標誌之所有權人，無論是否已於英國註冊，得尋求一禁止命令（顯非損害賠償）用以防止相同或相近似標誌使用於相同或相類似之商品「而生有混淆或誤認之虞」。

仿冒：

現行法第 92 條引入關於仿冒活動之一些刑事犯罪規定，係針對註冊標誌「藉以獲利」或「意圖損害他人」之仿冒。

該等刑罰規定由當地度量衡當局執行，其包括如下：

此種商標係運用於商品或其包裝；

用以供該等商品之販售...等；

於交易過程中持有該等商品；

此種商標係運用於標貼或包裝、商業用紙、或廣告材料；

於交易過程中使用該等材料；

於交易過程中持有任何該等材料；

製作如印刷方塊之文宣，意圖使用商標；以及

於交易過程中持有該種文

宣。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

## 法訊新知

網域名稱(Domain name)強制移轉之首例

莫斯科仲裁法院於 2000 年 7 月 13 日裁判俄羅斯公司“Tandem Y”即刻移轉其登記之網域名稱 quelle.ru 於其合法所有人一自 1985 年起即於俄羅斯市場行銷之德國公司“Quelle Aktiengesellschaft”。

此乃首例，法院不僅基於原告主張認定商標及公司名侵害成立而為強制讓與之判決，亦同時為被告不得於網際網路上使用該註冊商標之禁止命令。

此判決過於輕率地預定“Tandem Y”已交易“Quelle”之商品而生有不公平競爭之情事，於俄羅斯係屬非典型案例，蓋電子商務之盜版行為為從事商業係普遍性問題，然於目前並無法令管理網域名稱。

中國專利法第二次修正草案

歷經一年半，國家智慧財產局(SIPO)公布修正專利法採行 2000 年 8 月 25 日第九次國家人大常設委員會第十七次會議決定，而將於 2001 年 7 月 1 日生效施行。

該修正主要係對於專利管理、專利申請及審查、專利權保護及侵害爭議處理等系統及組織問題之新標準建立。該等修正將提供專利系統進一步施行之法律基礎。

與 1992 年 9 月 2 日所制定之條文相較，該修正有相當

大幅度改變。主要改變如下：

1.刪除專利權核准公告之日起六個月內撤銷之程序。蓋自專利權核准公告之日起，任何實體或個人均得向專利再審查委員會提起專利權無效之申請。(待續)

\* \* \* \* \*