

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

90年 1月號 道法法訊 (105) ©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 (105)

專利棄權 (三)

- - 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 (十六) - - 林淑貞

本國專利制度新知 (五)

- - 曾振昌

智慧財產權報導 (3)

- - 蔡豐德

第五版：

行為違法性與教師懲戒權

- - 柯清貴律師

中國國家智慧財產局目標：

所累積之無效請求申請於今年終結 - - 柯淑芬

歐洲商標註冊及程序的現況 (七)

- - 朱瑋琪

第六版：

歐洲的生物保護與授權許可 (六)

- - 王、惠

南非 1978 年著作權法的修正提議

- - 柯正怡

智慧財產權在法律上的發展

- - 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 (3)

- - 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 (三)

- - 陳益崑

第四版：

美國專利實務之重要改變

- - 李秋成

韓國實施智慧財產權之改善(七)

- - 黃啟榮

歐洲專利局審查實務目前的發展

- - 李欣彥

第八版：

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(二)

- - 呂靜怡

1994英國商標法(五)

- - 林明燕

法訊新知

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(105)

專利棄權 (三)

1、公共領域(Public domain)：依 Webster 第九版第二義「the realm embracing property rights that belong to the community at large, are unprotected by copyright or patent, and are subject to appropriation by anyone」，詳言之：

- A. 此一領域乃涵括財產權之領域：各形色領域何其多，此一名詞或領域則專指涵括財產權者，他不與焉！
- B. 其權利屬於一般大眾：此本於前期解析，不難理解；
- C. 其權利未受著作權或專利所保護：詳言之，
 - a. 其為物也，已不適於著作權或專利保護：如先存文物，雖創作伊始，創作人或得請准權利，既先機已失，乃為公眾所有；
 - b. 其為物也，雖曾受著作權或專利保護，嗣因權利期滿，遂為公眾所可自由享用；
 - c. 其為物也，雖曾受著作權或專利權保護，嗣因權利人（放）棄權（利），轉為公眾財產範圍；
 - d. 其為物也，雖可受著作權或專利保護，然因權利人有、無意之措置，致雖母體權利尚存，相涉權利已然杳渺難掌其蹤，致落入公眾領域矣，此則吾人於此所最欲關心。查，以專利權而言，法律規定完整說明書應有申請專利範圍之記載，此規定之目的乃在稟承不動產登記公示或動產佔有公示之餘緒，使申請人以申請專利範圍明白彰顯其所欲保護之範圍。易言之，凡申請人所欲保護者，已列載於申請專利範圍中，雖得藉諸如均等論之理論而試圖擴充其保護範圍，然如原申請專利範圍所未曾鞭及者，即非專利權人所得嗣後主張。縱確係說明書所曾揭載或教導，在申請專利範圍既已公告核准之後，專利權人亦已不得再有主張於此，俾符權利公示原則也；
 - e. Webster 猶如說文解字或康熙字典，其為定義，必也錙銖必較，俾期精確而無闕漏。此處僅及著作權與專利，而不及商標者，何也？查，著作權與專利權既已失權者，即已落入公眾領域。然商標權放棄後，雖暫時為公眾所得自由使用，然如有人銳意再為經營

使用，本得再事申請商標、重獲專用權，故其性質異於著作權與專利者，此也；

- D. 其權利且為任何人所得自由利用：落入所謂公眾領域者，除須滿足以上條件外，其權利「且」須為任何人所得自由利用。否則，如僅為某特定人群能自由運用，則實屬讓渡與該特定人群，尚非因放棄權利而落入公眾領域者。

2、擴張範圍走調意義之細論：如前所揭，申請專利範圍既經核准公告，某技術內容雖為該申請案所揭載，且申請之初如列入申請專利範圍亦屬可准者，既已因故未及請求一併核准專利，實已落入公眾領域，而不得再事主張矣或重行請求移植申請專利範圍，庶免公眾權益無端遭
第二版

逢剝奪。依前述論斷似乎合情合理，而難推翻。令人心生敬畏者，乃我專利審查基準反於前述見解而竟是認：專利核准後，擴張申請專利範圍固屬不許，縱欲縮小範圍，如限縮範圍之元件非屬原說明書所載之實質內容者，本亦在不在之列。然凡原說明書及圖式所已列載者，均得許申請人於被異議或舉發階段移植於申請專利範圍中，藉以縮小範圍，而謀權利得全。嗚呼！此究係驚天動地之偉大理論，抑或象牙塔內之胡扯一通，尚難即可辨明，實須吾人費心斟酌如次，未知得否指斥真理核心：

- A. 偉大理論說：此說著眼於，
 - a. 本在分內：申請人未貪得分外之物，僅係取回原可擁有之物；
 - b. 原屬公平：許申請人於異議或舉發特殊情境，在原說明書揭載範圍之內，移植於請專利範圍內，有何不可？
 - c. 實為合理：在異議或舉發階段，許申請人自原說明書內容，在無實質內容變更情況下，移植必要限制元件，何可訾議？蓋如不為此圖，申請案常有不得被撤銷之憾，如此豈得鼓勵艱辛創作事理之平？
- B. 胡扯一通說：此說認前說乃頭腦不清晰者之所倡，蓋：
 - a. 非屬分內：專利一俟公開，其得享權利範圍本即繫乎申請專利範圍之所載。易言之，凡非申請專利範圍所載述者，即非權利人所得

主張。否則，違反權利公示原則一也，其權利範圍止於何處難以確定二也，他人無能據已公告申請專利範圍而安心行事三也，社會或法律謀求安定秩序因此遭受破壞四也；

林淑貞 專利工程師

· 淡江大學化工系
· 淡江大學化學所碩士

- b. 顯不公平：原在公眾領域範圍內之物事，竟因權利人「一時興起」而復歸其私有。相信權利公示之社會大眾無端被擺一道，精神與物質損失向誰追討？如我專利法設有類若美國專利再發證之二年限期，尚可忍受。否則，法律怎忍社會大眾生活，追隨專利一生陷於阨陁不安？
- c. 豈得合理：原為申請人不屑一顧之物，竟因情事變更在後，而慷慨許申請人嗣後反悔以復權，其於社會大眾未免殘忍忒甚？令人憶起「嫂何前踞後恭」故事，顯於申請人人格有損？
- C. 自行論斷說：審視前兩說，讀者諸君欲採何說，隨性（興）即可？

生物科技上之概念與落實同存主義:雙股螺旋之雙重標準(十六)

-John M. Lucas, Ph.D.

聯邦巡迴法庭駁回 Fiers 的抗辯，重申 *Amergen* 確立”不論所使用單離方法之複雜性或單純性，DNA 之概念，如同任何其它化學物質之概念一樣，除了其功能應用以外，仍需要該物質之定義”。法院亦駁回 Fiers 關於 *Amergen* 中所稱當一個人”可藉由製備方法定義[DNA]時”則概念成立之抗辯，即法院認為，其非等同概念可於一個人已思及一可行之 DNA 製備方法時建立。然而，法院狹義解釋 *Amergen* 為只適用於以方法所得產品之專利範圍，並認為甚至只有在已得到所請求保護之物質後，以方法所得產品之專利範圍方屬恰當。法院拒絕說明 Fiers 所主張其製備請求保護 DNA 之方法係可行或適足之抗辯。

於 *Revel* 等人申請優先權之判決中，法院進一步將概念與落實同存主義之原則確已延伸至書面說明要件。*Revel* 未於其專利申請案中揭露 b-1F 之 DNA 序列，但指出編碼 b-1F 之 DNA 之製備方法。*Revel* 辯稱其申請案符合書面說明要件，因為其包含與編碼 b-1F 之 DNA 相關事項相類似之語言，而非

特定的 DNA 序列(即該事項係關於屬或亞屬，而非特定的種)。再次確定與延伸 *Amergen* 精神之餘，該法院認為：

此一揭露只代表用以得到該 DNA 的一個希望，或者姑且稱為計畫。若一 DNA 之概念需要一精確的定義，如藉由結構，式子，化學名稱，或物理特性加以定義，如我們已指出者，則說明亦需要相對程度之明確性。將委員會意見予以改寫，一個人無法說明其所未思及者。

本國專利制度新知(五)

在異議、舉發程序之實務經驗中，吾人常遇到需要運用各式文件做為證據來進行攻擊，但由於並非每一件文件皆為公文書，而可推定其具有形式證據力，因此，在以往之異議、舉發審定書中，審查委員經常利用「私文書為無證據力」之認定，而直接將該書證視為不具證據力，常令辛苦蒐集證據且費心進行關連性論述之異議、舉發人為之氣結。

但是，在智財局於 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，對於私文書之處理方式所做之清楚說明「而公文書以外之私文書亦為證據之一種，其涵蓋之內容既多且雜，諸如工商企業所提與其業務相關之文件、設計圖等等，不一而足。雖相對人對之經常有所爭執，惟私文書苟為真正，並與待證事實有關連者，難謂不得據為認定事實之證據，不得概以私文書為無證據力。詳言之，除非該等私文書屬非真正者外，如已經審查認定其為真正，且彼此之間具有關連性，足供互為佐證，而可採信其能證明待證事實時，即為有證據力；

第三版

如其雖為真正，但不具足供互為佐證之關連性時，即不足以採信其能證明待證事實，而難認具證據力。」可知，審查委員並無法以其書證為私文書而逕自認定

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~)

其無證據力，而在認定其書證為真正，且彼此之間具有關連性，足供互為佐證，而可採信其能證明待證事實時，就應認為其有證據力。

智慧財產權報導 (3)

在美國國際貿易委員會(ITC)之發現實務

4.要有靈巧的硬體及軟體，當事人及律師之間的即時聯繫是必要的。膝上型輕便電腦是 ITC 實務不可或缺。文件之電子傳送節省了無數的時間及費用。文件之電腦收文系統也是必要的。

5.準備一筆預算並且每幾週查核及再評估該預算。要注意的是：ITC 實務絕難就所涉花費為預測。

馬德里協定之最近商標發展

巴黎公約已主導世界各國如何來處理他們的智慧財產權。大部分的那段時間，關於國際註冊商標之馬德里協定，系出巴黎公約之首一國際協定，已主宰相當數量之歐洲國家，以其方式來取得商標註冊。然而，現在有二種發展已分別可能使馬德里協定之重要性褪色，但其伴生在世界商標之震撼性成長。吾人係指對馬德里協定之將來協定與歐盟商標法規。

李秋成 專利工程師

· 中央大學化工學士
· 中央大學化工碩士

直到最近，仍有認為美國商標所有者將能參與該協定所允許對多重商標申請的新系統，但國務院卻在 2000 年五月宣布：美國將不加入該協定，直到其成員大會之表決程序經修訂。我們理解到美國正運作朝向該表決程序之一項可接受的修正，而且目前國會之實施法規繼續為行政部門所支持，並依表決問題之結果而定。

該協定及規則應會於同時間存在，且或許無可避免的，他們將會彼此比較。然而，他們並非競爭對手，他們各自有不同的功能。(待續)

美國專利實務之重要改變

2000 年 11 月 29 日，美國專利實務上的重要改變已經生效。對於 2000 年 11 月 29 日或之後申請之專利申請案，美國專利局將於該申請案有效申請日之後 18 個月公開。此乃源自於 1999 年之美國

發明者保護法 (AIPA) 內的法定條款。

條款中准予要求不公開，且亦准予要求早期公開。此外，新的條款准予第三當事人對已公開之申請案提出意見。

申請人可以要求不公開，但申請人須宣誓他們未曾申請且將不會於外國或依多邊的國際協議申請該相同發明，而該申請案將於申請後 18 個月會被要求申請案的公開。

關於早期公開，在美國發明者保護法 (AIPA) 之前，侵權損害賠償的開始，不早於專利公開的日期。於美國發明者保護法 (AIPA) 的條款中，於專利公開與邀准期間，發明者可以對製造，使用，販賣或輸入該發明的其他人取得合理的權利金。此新權利於新公司形成階段且對需要投資之獨立投資人而言，可能沒有價值。在某些案件中，於較早階段得到這些暫時保護權的利益可能是值得的，且因此早期公開對某些案子可能是值得的。

准予第三當事人提出意見的條款，係准予對專利局提出潛在相關的習知技術，以確保這樣的習知技術於審查時會被考量，且可以幫助確認一競爭者不會被授與極廣的專利保護。

以上即是源自於美國發明者保護法 (AIPA) 之最顯著變更。其他較次要的變更大部份與程序相關。

韓國實施智慧財產權的改善(七)

C. 犯罪突擊檢查與起訴

這是另外一個有重大進步的領域。現在已經有可能對商標與新式樣的侵權或商品包裝剽竊提起刑事訴訟。這是導因於警察與檢察官心態的逆轉，他們現在願意受理如此的侵權的控告並採取行動。

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

因為缺少審判前的發現程序與損害證明的困難度，大部份的外國商標持有人並不會對侵權者提起民事損害訴訟，除非他們有侵權與損害的明確證據。他們反而選擇較快的途徑，而提出一個刑事控告或請求檢察官採取行動如突擊檢查(搜索)或扣押侵權商品。在一次突擊檢查中所扣押的證據可被使用在後續的民事訴訟，但是民事和解通常是在一個成功的犯罪突擊檢查後方能達成，其通常是由侵權者

所請求。

D. 民事禁止令與侵害

民事的補救辦法包括禁止令(若非初步的，便是永久的)與損害賠償。一個初步的禁止令通常可在二到四個月內得到，但是如果商標的侵權很明顯的話，法院可不需要舉行聽證而在短短的四週內發佈一禁止命令。而要得到一個永久禁止令，則需花費較多的時間(四到六個月)。

黃啟榮 專利工程師

· 中央大學電機學士

歐洲專利局審查實務目前的发展

壹、專利性

在許多方面上，今年（西元二千年）是做為準備的一年，準備因應於即將到來的外交會議中作決定的歐洲專利公約之修正，並因應於即將到來的政府間會議所提議之修正。

第四版

貳、訴願委員會的重要決議

1. 專利性

今年擴大訴願委員會（Enlarged Board of Appeal）終於對涵蓋植物品種（但非指植物品種標的）的申請專利範圍做出決議。擴大訴願委員會的決議係為回覆技術訴願委員會（Technical Board of Appeal）所提出之問題，該問題為關於申請專利範圍暗示地涵蓋植物品種之轉殖基因植物是否仍然應該獲准專利。該決議確認了本質上涵蓋個別植物品種的植物大申請專利範圍本身不具專利性，而植物品種無論其如何被製造皆不具專利性。該決議係與歐洲生物技術指導方針（EU Biotech Directive）一致。

至於電腦領域，歐洲專利局繼續對於核准軟體相關專利申請案展現彈性的態度。例如，技術訴願委員會決議 T1173/97(IBM)中，歐洲專利局更加限縮歐洲專利公約中對電腦程式產品專利性的例外之解釋。依該決議，如果一電腦程式於一電腦上執行而能更加產生一超過軟硬體間正常物理互動的技術效果的話，則其並非不具專利性。另外，該決議亦明示電腦程式產品之申請專利範圍原則上根據歐洲專

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

利公約是具有專利性的。

有趣地是，縱然貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS Agreement）無疑地很重要，該決議卻闡明歐洲專利組織既不是貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS Agreement）的簽署國，其也不是世界貿易組織（WTO）的一會員。因此貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS Agreement）並不能如此直接地適用於歐洲專利組織（稍後詳述），今年年終有一些修正歐洲專利公約之提議，一部份原因是為了使其符合貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS Agreement）。

2. 習用技術

如果一產品具有足夠的量而可以讓一熟習此技藝的人士不會造成過度負擔而分析該產品的話，則該產品的可獲致性對該熟習此技藝的人士而言，係代表可以獲致該產品組成，這是歐洲專利局所建立的審查實務。然而，在技術訴願委員會決議 T1046/97(Zeneca Limited)中，強調這個原則並不擴大至包含如何辯解，即於該產品內之特定組合以外，一產品的可獲致性可使其每一組成物做為個別化合物亦可獲致。

過去數年來，另一歐洲專利局甚為積極而關於習用技術之範疇即是未形成書面之習用揭露，其可由最近於另一技術訴願委員會決議 T890/96(Nalco Chemical Company/Vianova Resins GmbH)中所得知。在這案例中，一公開於優先權日之後的書面文件在異議中被提出以用來當作一早於優先權日而於演講中所揭露的證據。技術訴願委員會同意該書面文件明確地與該演講實質內容一致。然而，這樣的撰寫文件並不足以證明一關於專利之特定資訊的口頭揭露。因此，在此情況下需要更具強制性的證據，例如，演講者個人或至少一個該演講參加者的宣誓書，該宣誓書即是用以確認相關資訊的揭露。

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

五、阻卻違法事由

在犯罪成立三階段理論之下，行為之違法性係後於構成要件該當性所應判斷者，故行為違法性為犯罪成立要件之一，此無論作為犯或不作為犯均同，惟行為之違法性實無法以正面之方式規定之，換言之，社會之行為千萬種，刑法實無法一一

規定其違法型態，因此，刑法僅能以反面方式，即以阻卻違法之方式規定其是否具備違法性，是故，構成要件該當行為如具有法定之阻卻違法事由（如刑法第二十一條至第二十四條規定），自得阻卻違法，惟如構成要件該當行為而未具法定阻卻違法事由，是否即具違法性，即應以該行為是否具有社會相當性加以判斷，易言之，學者均認為違法性係指違反社會規範之行為，何種行為係合於社會規範，何種行為係違反社會規範，法律實無法一一臚列，故刑法則以反面阻卻違法之規定，亦即以法定阻卻違法事由，使構成要件該當行為阻卻其違法性而不成立犯罪，惟符合社會秩序之阻卻違法事由，實亦無法完全由法律明文規定，蓋人類之社會生活事實繁雜，刑法實無法將合於社會生活規範之阻卻違法事由完全由法律規定，仍有其不足之處，是故，學者通說均認有些構成要件該當行為雖無法定阻卻違法事由，惟其行為合於社會相當性，仍得阻卻其違法性，學者以「超法規阻卻違法事由」稱之，例如參加拳擊賽之選手擊傷對手，屬刑法第二百七十七條第一項傷害罪之構成要件該當行為，且未具刑法第二十一條至第二十四條及其他法定阻卻違法事由，惟其行為符合社會相當性，自得以超法規阻卻違法事由而阻卻其行為之違法性。

中國國家智慧財產局目標：

所累積之無效請求申請於今年終結

中國國家智慧財產局（SIPO）力求於 2000 年底完結所累積關於新型與新式樣之無效請求。根據此統計，至 1999 年 9 月止，所累積之無效請求數量達 1543 件，其中有 1445 件（相當於總數之 94%）是有關於新型與新式樣。因此，完結所累積關於新型與新式樣之無效請求案件，乃最終解決新型與新式樣無效請求所累積可觀數量之關鍵點。

SIPO 決定由實質審查部門轉調 22 位資深審查員至再審查委員會以增援該委員會。所有未解決之累積案件，預期將於 1 至 2 年內完成審查。如此一

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

來，審查延遲的當前狀況以及控訴專利侵權審理過程之數量受限制將會完全改變。

第五版

歐洲商標註冊及程序的現況(七)

取消程序(無效及撤銷)

取消程序包括了撤銷及無效

猶如之前所解釋的，撤銷程序可能因為下列事由而被實行：

1. 未使用此商標，在獲得註冊證後的五年內歐盟商標必須真實地使用，這樣的期間且不能被中斷超過五年。
2. 若是因為商標所有者的行為，此已註冊的歐盟商標在產品或服務上已變成一般泛用名目(又稱為通俗的商標)。在這樣的案例中，因為沒有足夠的資訊關於此名詞充任商標的使用，消費者不會以此標誌指陳商品或服務。
3. 歐盟商標因為所有者的使用態樣，而與被註冊成商標的商品或服務內容之本質、特性或原產地致變得令人誤解。
4. 若商標的所有者不再實踐其身為商標所有人應行的條件。

無效的理由可能是絕對的或相對的

絕對無效的歐盟商標可能被宣告的情形如下：

1. 若成為歐盟商標的所有者的條件並未實現在註冊申請案中。
2. 在進行註冊的程序中，如果有註冊商標絕對的障礙事由未經適當地考慮。(例如商標被描述能力)
3. 申請人係惡意去申請歐盟商標。

相對無效的歐盟商標可能被宣告的情形如下：

1. 若有較早的商標權利。
2. 若有較早的權利但並不同於前款，特別是姓名權及肖像權，著作權，工業財產權。

撤銷的要求只有在歐盟商標被註冊於歐盟商標登記處者始可容許，而無明確地期限規範。事實上，歐盟商標先前權利所有人有五年的容忍時間，預先排除撤銷訴訟的可能性。(所謂的商標確認)

關於取消程序所使用的語言，與異議程序申請時有相同的考慮；關於格式方面亦同(非強制性的使用)。關於費用方面，由敗訴的一方負責，並且撤回已提出的撤銷訴訟並不允許退還已付出的費用。

結論

考慮歐盟商標之獲准有較廣的保護，其被保護係以單純的方法，並且包含降低註冊的費用。一般認為歐盟商標建構一個極度重要的工具給所有的公司在歐盟之內商品化他們的產品及服務。更有甚者，這亦值得牢記，在現鑑於日漸增多加盟歐盟的國家，這樣的保護，將及時日益擴增，而在世界傾向於愈來愈接近成一個全球化的市場中，當成更具競爭力之工具。

歐洲的生物保護與授權許可 (六)

by Dr. Rinaldo Plebani

實施指令之 EPO 規則

根據當初備忘錄形成書面所宣告，EPO (歐洲專利組織) 應該在九月一日開始施行指令，其憑藉則為加了新的第四章在施行細則的第二部分以及藉著修正第三部分的規則第 28 條第 6 款。新的規則自第 23 條 b 項至第 23 條 e 項是建立在指令的第一章條款內及儘可能的採納該指令之文字措詞。

新的規定第 23 條 b 項確認一項基本原則，即是生物科技發明在現行法令下已是具有可專利性的 (也參見指令中第 15 項敘述)。如此就大約有千個已經取得 EP 專利數，落在該指令的範圍內。尤其是：

規則第 23 條 b 項第 1 款特別指出指令 98/44 是被用在詮釋歐洲專利公約 EPC 條款。這是為了保證冠於指令條款的敘述也能被考慮進去，其目的為了促使相關條款解釋的全歐洲一致性。

規則第 23 條 b 項第 2 款定義出生物科技發明之概念，其係以 EPC (歐洲專利公約) 規則第 28 條第 1 款為基礎並參考指令第 3 條第 1 款。就實際而言，任何發明有關於或者僅僅利用生物材料就該被考慮為生物科技發明。

南非 1978 年著作權法的修正提議

被允許複製

第 12 條的修正案也被提議。第 12 條免除構成侵害之某些行為，另有提議修正第 12 條之第 1 項，俾某自然人所為有關文學或音樂而供研究目的或私人研究，

或個人或私人使用之有限度行為，皆為豁免之範圍。在機構或公司，即法人之研究或私下使用中之複製，將不再成立，亦不會構成侵害。這將影響公司圖書館的地位也或許及於例如政府機關或法律事務所等之圖書館員所為之影印。第 12 條第 1 項的

修正本旨似在確保教育機關圖書館為學生研究目的所為之複製品將可歸於第 12 條豁免之外。然而，政府組織、法人團體、研究機構、職業業務、服務組織之圖書館等，也將可適用該法令。

另一間接違反侵害的行為

另一項修正提議乃藉由附加”在交易過程中擁有或控制侵權物品”以擴大間接侵害行為之範圍。”交易方針”語意較”交易過程”或”為達交易目的”涵蓋範圍為廣，此係就其它間接侵害的行為而言。結果是交易過程中所擁有非法複製品若無自此一複製取得直接商業利益之企圖，則將屬於本條之所規範。

另一犯罪行為

最後，亦有提議去創設另一犯罪，也就是在交易過程中，意圖進行侵害行為中而擁有或控制物品，且其人知道或有理由去懷疑係侵害複製品。以下提供兩個修正之顯著特徵：

*在交易過程中單純佔有侵害物品不足以構成犯罪；須具有更進一步侵害行為之意圖。

*有罪認知的要素將被擴大而包含該人應有懷疑該物品確係侵害行為之拷貝品的情況下。

第六版

智慧財產權在法律上的發展

※ 專利合作條約減輕經濟上的浪費

專利合作條約 (PCT) 一詞在世界各地被智慧財產權律師及代理人使用的機會越來越多，其代表國際專利申請案之程序架構。這個名詞有點使人誤解因為，很不幸的，吾人無法得到合法的世界性專利權。然而，任何簽署專利合作條約國家的公民或居民可以申請單一專利申請案當作後繼在一些或全部的專利合作條約國家申請案的程序工具。

為什麼要申請一個專利合作條約申請案？

專利合作條約申請案的主要優點包括：可建立 (或確保) 優先權日，並延長對於欲申請國家的申請案申請時間 (和延緩支出費用)；從專利申請之較早階段，

朱瑋琪 法務專員

· 世新大學法律系

柯正怡 專利工程師

· 華梵大學電子學士

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

就先前相關的技術得到有益的檢索報告；以及就任何一個發明案獲得一份，如由專利合作條約所定義，是否滿足申請案和部分或是全部專利性國際檢驗標準的報告。後一情況，有個好消息，即就美國及其他國家而言，一份不好的報告並不一定對獲得專利的可能性有致命的影響。

在多數有專利系統的地區，已滿一世紀的巴黎公約是讓發明人從自己的國家到其他國家獲得專利的工具。所有 PCT 國家也遵守巴黎公約，所以發明者在這些地區有選擇權。他們通常喜歡 PCT 遠勝巴黎公約。此話急講，且待下回分解。

歐洲生物技術發明之專利授權

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

Dr. Bernard Huber, Muller-Bore & Partner

經由歐洲專利局的判決可歸納為下列幾點觀點：

1. 一生物發明之充分揭露是指至少其一方法能清楚地指示，使得熟知此技藝者能據以實施。

例一：在專利申請上，發明一具有增加瘤形成發展可能性之遺傳基因工程老鼠。一不活化之致癌基因序列被嵌入一媒介：該具重組體之媒介隨後被微管注射入一老鼠的卵細胞中。然後，養殖所產生之遺傳基因工程老鼠，以及分析其被活化的致癌基因。

故上述之發明足可主張一具有增加瘤形成發展可能性之遺傳基因工程且非人類之哺乳動物 (Examining Division, “Onco-mouse /HARVARD II”)。

2. 在專利申請時，若發明之專利申請範圍較一特定實例大，且能證明該發明在製備此特定實例時會導致可能不同於此特定實例之例子，則此特定實例之敘述不須具再現性，但必須落在該專利申請範圍內。

但是，假如如同 “T 181/87 “Hepatitis B Virus/ UNIVERSITY OF CALIFORNIA”; T 292/85, “Polypeptide expression/ GENENTECH I” 的發明專利範圍，該特定實例就必須確實具再現性。

例二：一單株抗體 A 發明之專利申請。該單株抗體 A 是關於抗原 B。生產

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

此單株抗體 A 之揭露，可使熟知該項技藝者生產許多單株抗體來對抗抗原 B，而這些單株抗體與單株抗體 A 雖然相似，但並不完全相同。

所以，如實質內容是新的且是基於創新之步驟，下列之申請專利範圍是被允許的：

-- “單株抗體 A 是關於抗原 B... ”

該發明申請專利範圍所包括的特殊單株抗體 A 不具再現性。

-- “單株抗體 A 是關於抗原 B... ”

產生單株抗體 A 的雜交體必須確實地寄存。

3. 如果一生物發明（如核酸、蛋白質和抗原）及其生產方式已有描述，通常該生物發明是能夠被再現的。但是，亦有生物發明（如植物、動物、細胞品系、雜交體和病毒）只有經由寄存的程序才有可能具有再現性。（待續）

李綺禎 專利工程師

華梵大學電子學士

1999年美國新專利立法摘要 (3)

by WEBB ZIESENHEIM

第二個改變為有關專利權期限，係規定在標為”專利權期限確保(Patent Term Guarantee)”之第四章第 D 節(Subtitle D)中。本節確保 USPTO 作出即時的回應，對於某些 USPTO 的缺失，例如延誤專利發布，得延長逐日等值的專利權期限，此外，申請人也得到專利申請案不超過三年未決的保證。本章亦規定其他 USPTO 行為期限之調整及規定有關期限調整的程序。大體上，本節保證專利權人擁有至少十七年的專利權期限。本節生效日為 2000 年 5 月 29 日，但不及於新式樣專利申請案。

第 E 節標為”專利申請案國外已公開者之國內公開 (Domestic Publication of Patent Applications Published Abroad)”，其中規定在外國專利機關亦已提出申請之在美國提出申請的專利申請案，在最早有效提交日後 18 個月(或依申請人要求更早)即時公開。此項公開不及於已放棄、保密、新式樣或暫時 (provisional)申請案。倘若申請人保證該申請案未在国际上提出申請，則該申請案將不公開，但申請人

得撤回該保證。此外，倘若申請案在國際上提出申請，則申請人有 45 日的時間通知 USPTO，否則該申請案將被撤銷。一旦撤回該保證或 USPTO 經通知有關國際申請時，則在美國提出之申請案將從美國提交日起算第 18 個月公開。另外，相關規定將公告週知，以確保未經申請者贊同下，將不准開始異議或核准前異議。

第七版

北美自由貿易協定與關稅暨貿易總協定之 專利調和回顧 (三)

by Raymond C. Stewart

美國專利第 104 條修正案中規定了專利應可取得，而專利權則可享有。因此，該法令係關於該專利之取得與執行，但就專利保護授予之基礎，例如何者應視為習知技術，則無任何說明。並且該法令並未規定何人應獲專利之決定基礎，則究係先申請者，還是先發明者可獲准專利。該法令純係關注證明該專利發明申請日，以取得及維持發明之能力，而無關乎此發明是否在北美自由貿易協定國（加拿大、美國與墨西哥）中所為。

特別值得在美國之發明人注意的是，美國專利法第 104 條新的第三項。此條款係關於北美自由貿易協定國，且並不允許發現或發明有如已被美國所准許之程度。本質上，即使發明者依其自己的國家法律，無須提供關於其發明行為之某些資料，然而在美國競權程序中，這樣的證據必須是可以被取得的，以確認較早之發明日，並符合先發明條款。許多評論家也了解到，此處所需揭露的資料通常在原發明國家之中必須保密。因此思及必須發展出一套程序，使得這樣的資料可以被保密在美國專利商標局競權程序所涉當事人間，但該資料亦可用以證明系爭標的之先發明者。

綜合言之，至少於可預見未來，美國似仍傾向維持先發明主義，並且發明行為之證明亦適用於加拿大與墨西哥之發明以決定先發明人。此條款不溯及既往，而只適用於 1994 年 1 月 1 日之後之專利案申請。

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

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 (二)

申請人辯稱熟習該技藝之人士不需經由過度實驗即可確定哪一個修飾物會保有鬆弛激素活性。為支持其立場，申請人引用三篇文章，內容為豬的鬆弛激素與其他物種的胰島素及鬆弛激素之 DNA 序列比對。基於上述比對，申請人主張熟習該技藝之人士可自行預測哪些修飾物會保有生物活性。專利訴願及競權委員會認同“不同物種的鬆弛激素，其活性的表現於透過共通的受體結合區...可能顯示非共通的序列得予相對自由地修飾...”。然而，根據專利訴願及競權委員會所言，這並不會“毫不含混地建立事實”。

在 Ex parte Maizel 案例中，其發明是關於蛋白質 B 細胞生長因子(B cell growth factor; BCGF)。B 細胞生長因子具有刺激 B 細胞生長的功能。申請人所主張的申請專利範圍並非蛋白質本身，而是重組於一載體中且能編碼出此蛋白質的 DNA 序列。其申請專利範圍第一項為：一重組 DNA 載體，其至少包括一 DNA 序列，此 DNA 序列所編碼的蛋白質經除膠色層分析結果得知此蛋白質所表現分子量介於 8 至 14kD，且此蛋白質具有之氨基酸序列包括如圖四所示氨基酸序列所演化之 non B-galactosidase 或其生物功能上的均等物之序列，且此 B 細胞生長因子之生物活性的特徵，是當此蛋白質以有效濃度與 B 細胞於體外共同培養時，可刺激胸腺嘧啶核苷合併入依賴 B 細胞生長因子的 B 細胞中 DNA 之能力者，或是可刺激在受到 anti-u 活化的 B 細胞中細胞分裂的能力者。

1994 英國商標法 (五)

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

無效、撤銷及默認：

依現行法第 46 條，商標所有權人於註冊後「無正當事由」在英國五年間未「正當使用」該商標或

授權他人使用該標誌於註冊之商品或服務者，該註冊將因未使用而得撤銷。

未使用之攻擊，依第 100 條，舉證責任乃在於商標所有權人，其須證明明確已使用該標誌。此外，如標誌流於欺騙行為或由於商標專用權人之行為或不活動，致成為註冊產品或服務之交易上普通名稱者，註冊亦得被撤銷。

依 1938 法案，攻擊註冊之救濟申請權利人須為「受害者」。該規定已變更而依現行法，任何人均得提起撤銷註冊之申請。

依第 48 條規定，所有權人連續五年間未就所知悉之另一與註冊標誌相同之標誌使用提出反對者，就其註冊標誌將會失去所有之專用權。

比較廣告：

依 1938 法，用同一競爭產品或服務之他人註冊商標為比較廣告者，構成該註冊之侵權行為。

依現行法，比較廣告之允許，須其正確地「依誠實正當之工商實務」及「非無正當原因而對於商標特有本質或聲譽為不公平或不利之利用」之實施。然而，拘束所有會員國之歐盟商標規則似較進步，且其定義合法之比較廣告之特定狀況，似較現行英國法案所訂者，有更嚴格限制。

威脅：

援引專利法之相關規定，1994 法案於第 21 條新規定侵害程序之無理由威脅救濟。然而，無理由威脅之行為須非針對關於商標申請之商品或其包裝，或該標誌商品輸入或其包裝，或該標誌服務供給侵害之威脅。質言之，威脅條款僅適用於對抗批發商、配銷商及零售商，而非對於原始侵權者，即製造商、進口商或服務供給者。

證明及團體標章：

證明標章依現行法得就其指定服務為註冊而相異於 1938 法不得註冊之規定。商標註冊處將接收控制

第八版

此類註冊申請工商部之職責而將有較快之程序審查。

依現行法第 49 條規定，一社團\公會所有之標誌而供會員使用於其商品或服務，以與他事業相區別之團體標章得受保護。

法訊新知

俄羅斯著名商標

著名於俄羅斯聯邦商標宣告規則於 2000 年 6 月 18 日生效。該規則係由俄羅斯專利及商標代理人 (Rospatent) 所推動用以更徹底實踐巴黎公約第六條之一關於智慧財產權保護之規定。

依該規則，具備如下要件之所有人得就其標誌申請俄羅斯聯邦著名標誌：

- 於俄羅斯聯邦廣泛使用證明，包括第一次使用日；銷售該商標商品之城市表列；銷售量；商標使用方法；年平均客戶；依市場明確評分下生產者等級等；
- 商標知名於其他國家之表列；
- 廣告費用，例如年財務報告；
- 根據年財務報告等資訊所做之商標價值；
- 根據俄羅斯專利及商標代理人 (Rospatent) 推薦之專業獨立機構就商標之聲譽進行公眾意見調查結果。

此規則另二值得注意之特點為：

- 商標之聲譽僅限於某些商品及自特定之日起；
- 相同或相混淆近似註冊或申請註冊於尋求認定著名之相同或類似商品之標誌存在，如該相同或相混淆近似標誌有一較早於尋求認定著名商譽之日之優先權日者，將成為宣告商標著名之阻礙。

中國專利法第二次修正草案

2. 限制新式樣專利權之核准要件。新式樣專利不得與他人先前已獲任何合法權利相衝突。
3. 國家智慧財產局 (SIPO) 得要求發明專利申請之申請人，於指定期間內，提供關於相對應外國申請之供審查目的之任何檢索，或關於該相對應申請案之任何審查結果等文件。若無任何正當理由，該等文件未提供，則申請案將視為被撤回。
4. 專利權人排他權內容之增加：未經專利權人授權，任何實體或個人不得提供專利產品，或經由專利方法直接取產品之銷售或進口。
5. 無效申請人或專利權人不服專利複審委員會宣告

專利無效或維持發明專利權之決定者，得向人民法院提起訴訟。人民法院應通知無效程序之他造為第三人參加訴訟。

6. 刪除「專利複審委員會依申請人之申請就實用新型或外觀設計所為之複審乃為終審」之規定。申請人不服該複審決定者，得向人民法院提起訴訟。(待續)

* * * * *