

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 2月號 道法法訊 (106) ©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 ( 106 )

專利之補充、更正與修正 ( 一 )

- - 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 ( 十七 ) - - 林淑貞

本國專利制度新知 ( 六 )

- - 曾振昌

智慧財產權報導 ( 4 )

- - 蔡豐德

第四版：

美國專利實務之重要改變

第五版：

行為違法性與教師懲戒權

- - 柯清貴律師

歐洲專利之發展

歐洲專利公約之修訂 - - 柯淑芬

第六版：

法律現場-以致會財產權為論述主題-商標 ( 一 )

- - 朱瑋琪

南非智慧財產權法的修正提議

- - 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

美國專利公開制度 ( 一 )

- - 曾國軒

第八版：

北美自由貿易協定與關稅暨貿易總協定之



# 專利制度及專利法(106)

## 專利之補充、更正與修正 (一)

### 一、法條

甲、中華民國專利法第四十四條第一項第三款規定：專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為「三、補充或修正說明書或圖式。」同法第四十四條第四項規定：「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……」其他有關修正而有幾分類似之規定則見於第四十五條第二項、第六十七條、第七十三條、第一百零五條、第一百一十六條、第一百二十條及第一百二十二條。

乙、美國專利法第 254 條規定：「因專利及商標局之錯誤，而於局方紀錄清楚顯示專利存有錯誤時，局長得經用印、不收費，擊發更正證明，敘明該錯誤之事實及本質，並登錄於專利紀錄中。其影印本應附於該專利之各印刷影本，且此證書應視為原始專利之一部份。每一此種專利及此種證書，就嗣後發生訴訟行為之審判，應有相同之法律上效果，猶如初始擊發之際，已有經更正之形式。局長亦得免費擊發更正專利證書代之，而有相同於更正證書之效果。」

丙、美國專利法第 255 條規定：「非因專利及商標局之錯誤，專利存有文書或打字性質或輕微文字錯誤，並經釋明此錯誤出因善意，而於繳付所定費用時，局長得擊發更正證明，但以該更正所涉變更不構成新實質內容或不須再審查為限。此種專利及該證書，就嗣後發生訴訟行為之審判而言，應有猶如初始擊發之際，已有經更正形式之相同法律上效果。」

丁、美國專利法第 256 條規定：「因錯誤而列為發證專利之發明人，或因錯誤而未列名為發證專利之發明人，且此錯誤之發生非出於其欺騙意圖，局長得因所有當事人及受讓人之申請，並經舉證該事實及其他法定要件後，擊發改正此錯誤之證明。

遺漏發明人或列名者非發明人，如得依本條為改正，不應使生有此錯誤之專利無效。審理

其事之法院於通知並訊問所有相關當事人後，得命為專利之改正，局長並應因此擊發證書。」

### 二、申論

1、茲謹先比較中、美兩國就相關「補充、更正或修正」一節，竟有如何之差異：

A. 我專利法於五條文間有涉及，並於兩準用條文中多有準用；美國則以完整三條條文規範之。乍看之下，其為物也，似頗偉大？

B. 我前揭專利法條所規範者為說明書、圖式或圖說之「補充、更正或修正」，美國專利法之更正，則常指文書或打字性質或輕微文字錯誤；

第二版

C. 我專利法欲規範「補充、更正或修正」三者，美國專利法則僅止於「錯誤之更正」；

D. 我專利法再三叮嚀前述「補充、更正或修正」不得變更申請案之實質；美國專利法則僅於一條文但書中，提及欲有更正，須以所涉變更不構成新實質內容或不須再審查為限；

E. 我專利法前述規定係用於規範審查之際，前述美國專利法則規範專利發證之後；

F. 我專利法未規範官方機關發生錯誤情形之處理。就此，美國專利法非但有規定，且局長應寫「自白書」敘明該錯誤之事實及本質，並登錄於專利紀錄中；

G. 我專利法未規範申請人「補充、更正或修正」應否收費，美國專利法則明文：出因官方錯誤之更正，不應收取規費；

H. 我專利法未規範原本與更正本間之關係，美國專利法則規定更正證書之影印本應附於該專利之各印刷影本，且此證書應視為原始專利之一部份，此為原則。例外於漏誤嚴重時，局長亦得免費擊發更正專利證書代之；

I. 我國專利法未規範造成須「補充、更正或修正」之心理要件，美國專利法則明文應釋明錯誤出因善意或非出於欺騙意圖；

- J. 依我專利實務，發明人之增刪，僅能於核准審定前，經原發明人同意，由申請人為之；依美國專利法，則應因所有當事人及受讓人之申請，並經舉證該事實及其他法定要件後，擊發改正此錯誤之證明；
- K. 依我專利實務，冗漏發明人，於核准審定前，隨時可為；依美國專利法則未必可得改正；
- L. 依我實務，冗漏發明人，常與法院無涉；依美國專利法，法院得命為專利之改正，局長並應因此擊發證書。

中美兩國以上法制區別，意義何在？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(十七)

-John M. Lucas, Ph.D.

C. Chiron 公司 v. Abbott 實驗室

在 *Chiron Corp. v. Abbott Laboratories* 中，北加州地方法院將 *Fries* 延伸應用至未牽涉 DNA 序列之申請專利範圍。在 *Chiron* 中，Chiron 公司控告 Abbott 實驗室專利侵權。其申請專利範圍係關於一種用以偵測人類免疫缺陷病毒(“HIV”)之免疫分析方法<sup>1</sup>。該方法使用一種重組 HIV 蛋白質，其係藉由選殖與表現<sup>2</sup>一部分用以編碼成所謂被膜或 *env* 基因之外表面蛋白質之 HIV 核酸<sup>3</sup> 而得。雖然 Chiron 的專利未主張 DNA 序列，但 Chiron 成功地抗辯概念與落實同存主義之適用，因為在請求保護之免疫分析方法中，DNA 序列必須採用該重組 HIV 蛋白質。法院同意，重申在 *Amergen* 中所確立之”當一發明人無法使一基因足以與其它物質區別之詳細組成以及一種用以得到它的方法具象化時，直到落實發生時，即在基因被單離出來後，概念才達成。雖然被膜區已被選殖與單離，法院仍認為概念需要完整的 HIV 被膜核 序列。因此地方法院的判決將”單離”的意義縮小至確實的核 序列。

<sup>1</sup> 免疫分析(Immunoassay)係一種利用抗體偵測蛋白

質或其它抗原物質之方法。將專一辨識一抗原之抗體加至一樣品中。若該抗體所辨識之該抗原存在於該樣品中，則抗體會連結上去。在抗體上附加上標記，使其可偵測到。當抗體連結至抗原上時，可透過標記之抗體間接偵測到抗原。

<sup>2</sup> “表現”一詞意指從一選殖基因製造蛋白質。此係藉由將選殖基因插入宿主物種中，通常為細菌，並刺激宿主轉錄與轉譯該基因而完成。轉錄為從 DNA 製造 mRNA 之過程，而轉譯為從轉錄之 mRNA 製造蛋白質之過程。然後收集宿主，從宿主細胞物質純化蛋白質。

<sup>3</sup> “核酸”一詞係指 DNA 或 RNA。使用此詞代替 DNA，係因為 HIV 為具有 RNA 而非 DNA 作為其遺傳物質之病毒，並以與 mRNA 相同之方式選殖 HIV 基因組。該 RNA 基因組先利用酵素逆向轉錄轉化成 DNA，再選殖成 cDNA。

#### 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~)

## 本國專利制度新知(六)

在發明專利之異議、舉發攻防過程中，被異議、舉發之一方常遇到異議、舉發人引用專利法第十九條「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作」之內容來質疑該發明專利，逕自宣稱該案非屬「高度創作」而企圖撤銷其專利。此項舉動因常未有任何舉證而令被異議、舉發人產生困擾，然在智財局於 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，已對其有著清楚之規定與說明。

其中相關文字有「關於發明專利之定義，本法第十九條規定其必須符合利用自然法則之技術思想

第三版

之高度創作，其中包括「利用自然法則」、「技術

思想」及「高度創作」等三者。由於是否具高度創作乙節，仍需有客觀證據做比較，否則易流於主觀判斷，倘無證據，實無從據以判斷是否缺乏高度創作，而在有證據做比較時，已有進步性做為判斷之依據。因此，異議、舉發時，當事人若僅主張系爭案並非高度創作，於法固無不合，惟若未舉相關類別公開在先之專利前案等為證加以比較，即難以判斷有無欠缺發明專利之高度創作性。」以及「至於審查時，自當以其是否已具發明專利進步性要件為核心審究之。若認定已具該要件者，該案也就屬高度創作；若認定不具該要件者，該案也就非屬高度創作。」

而由上述文字說明可知，智財局已將是否屬於「高度創作」之判斷，一併歸於「進步性」之判斷中，因此，當被舉發案被認為其已通過「進步性」之考驗時，其屬於「高度創作」一事亦被同時肯定。

## 智慧財產權報導 ( 4 )

### 馬德里協定之最近商標發展

該規則所創設之共同體商標 ( 即 CTM ) ，是在所有歐盟國家都有效之一單一商標權，然而該協定是將允許申請人在所有已認可該協定之國家同時提出他們的商標之一商標申請系統。

該協定之條款，乃大體仿襲馬德里協定，使已獲母國註冊之商標權所有者能在他想要登記的該協定之會員國國家據以提出一單一申請案。該單一申請案係由設於日內瓦之世界智慧財產組織的一個聯合國代辦處以單一號碼及單一日期而發證之所謂國際註冊。每個國際註冊受到此般有如在指定國家之一內國家申請案而受審查的待遇。

該馬德里協定已存在超過一百年，但當時它只有吸引 42 個會員國，主要群集在歐陸，以及於前蘇聯大部分共和國。然而一個值得注意的例外是中國，其係一會員國。內含於該協定之新制已部分設計成使利

**李秋成** 專利工程師

· 中央大學化學學士  
· 中央大學化工碩士

於增加會員，特別是普通法國家，諸如美國及英國，以及日本，且部分使新的共同體商標系統連結既有的國際註冊系統。

打造此種連接的方式，已驅使美國政府反應而指稱：雖歐盟是該協定之一會員國 ( 假若欲建立與歐盟商標 (CTM) 之連結，當是一種絕對的需要 ) ，並且除歐盟會員國之表決外，另在大會得為表決，美國將不參與。

**蔡豐德** 專利工程師

交通大學土木工程系

該歐盟商標亦將提供商標擁有者在一群國家中同時取得保護之方法。無論如何，此將是商標權之一全新的型式，其將存在於歐盟之所有 19 個會員國。( 待續 )

## 美國專利實務之重要 改變

**曾振昌** 專利工程師

海洋大學電機系

新的美國專利局早期公開程序  
暫時保護權

此重要的改變係關於藉申請案公開而取得之暫時保護權。正如吾人所知，於 2000 年 11 月 29 日後申請之美國專利申請案將於最早之優先權日後 18 個月公開。公開將賦予被公開而最後邀准專利之申請專利範圍暫時保護權，其中已邀准專利所請求之發明與被公開之申請專利範圍所請求之發明實際上是一致地。初步修正現將變的複雜。被公開之申請案文字 ( 賦予暫時保護權 ) 將會是最初申請時的內容，且將不會包括任何的初步修正除非伴隨特殊程序。

我們的經驗認為兩種類型的初步修正對暫時保護權將產生問題。第一，由於國際實務的不同，在美國申請之外國申請案通常包含不適切的多重依附項。我們所關心的，是假如一不適切的多重依附項被公開，暫時保護權將不具強制性。第二種情況為增加的申請專利範圍或對申請專利範圍的修正以初步修正之方式而為請求。申請案之初步修正將不會公開，且如未經過電子程序於美國專利局提供申請，將不賦予暫時保護權。

對任何將被公開之初步修正，其須於申請時併入申請案中或須經由美國專利局的電子申請系統 ( EFS ) 提供一申請案的清潔影本。一透過 EFS 申請之修正案

可於 ( 1 ) 申請案的真正申請日後一個月，或 ( 2 ) 依美國專利法第 35 項 ( 亦即，優先權日 ) 所尋得之最早申請日利益起 14 個月，中較晚者提出。( 待續 )

## 韓國實施智慧財產權的改善(八)

### E. 預先扣押

一個已經成功地被使用在商標侵權案例之相當新式的執行工具為預先扣押命令。基本上，這個命令是根基於能夠做出強力的侵權展示或使他能求償損害而興訟的其它原因之一造之片面提呈，而由法院發布。法院會命令被告資產的某個數量被扣押，俾保留其作為滿足對資產擁有人不利判決之目的。尋求此等命令的一造必須要提存由法院所決定數量之擔保金，通常在所主張損害賠償額之五分之一到三分之一間。受到扣押資產之擁有人無法銷售其資產，除非他先提存一份所請求足額之反擔保。

我們已經發現這個工具在說服頑強抵抗的侵權者停止他們的侵權行為時是極為有效的。雖商標擁有人最終輸掉了侵權的訴訟時，便有喪失擔保金之風險。在侵權為明確且有其需要對侵權者採取立即的行動時，這個風險是特別值得去冒的。

黃啟榮 專利工程師

· 中央大學電機學士

第四版

## 歐洲專利局審查實務目前的发展(二)

### 參、進步性

關於歐洲專利局面臨的問題與其解決方式，迄至目前已建構完好。然而，該系統中仍然具有確認重要原則的決議。其中一決議為 T644/97(Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha / Bayer AG)。當根據歐洲專利局系統而考慮進步性時，首先必須以客觀角度決定所欲解決之問題。一旦決定所欲解決之問題後，則必須明辨最相近之先前技術。該決議做了以下闡述：『如果最相近之先前技術衍生一與系爭專利申請案所請求標的主體不相關之技術問題時，則該請求標的主體在廣義上是具有進步性。』。換言之，以一沒有衍生請求發明所欲解決問題之先前技術做為基礎者，該請求

發明並非顯而易見。

技術訴願委員會 ( Technical Board of Appeal ) 的一個關於生物技術領域的決議 T207/94(Biogen, Inc. / Schering AG)規定了一適用於所有技術領域的重要原則。上述歐洲專利局內對於進步性判斷的開始，乃是評估鑑於所欲解決的問題，一熟悉該技藝之人士是否會有合理的成功預期，能由最相近之先前技術而獲致該請求發明。這個獨特的決議闡明了：『如果申請人想要辯稱並無合理的成功預期的話，該辯稱必須以技術事實為基礎。』。因此，當欲獲致請求發明時，歐洲專利局必不會接受 L：『一熟悉此技藝之人士所可能考慮而將面臨困難點之單純聲明。部份關於這些臆測問題存在之證據與 ( 或 ) 關於為何一熟悉此技藝之人士會考慮此困難點係屬真實之技術原因，將由歐洲專利局為預期。

### 肆、申請專利範圍複雜性

歐洲專利局之審查部門常因為申請專利範圍之複雜性而以其清楚程度為駁回。在化學案件上尤其如此。然而，根據技術訴願委員會的決議 T574/96(American Cyanamid)，做了以下澄清：『僅僅是一申請專利範圍的複雜性並不足以做為駁回該申請專利範圍缺乏清楚程度或根據實質而必須認定其不明確之基礎。』。

### 伍、申請專利範圍的解讀

今年，已有一些關於當解讀申請專利範圍時，將採用的標準與判斷法則之案例。一些決議做了已建立之結論：『根據說明書內容之申請專利範圍解讀的原則係不僅適用於已獲准之專利，且適用於審而未定之專利，並當根據歐洲專利公約而評估所有專利性的判斷法則時，應該得引用該原則。』。

第一個特定而相關的案例是技術訴願委員會的決議 T534/96(DSMn.v./UCB SA, Ciba Speziallittenchemic)，該決議是關於申請專利範圍的揭露適足性。在歐洲專利局之適足性的基本判斷法則為最初申請書中一單一可再現的實例之存在，訴願委員會則又再次強調該實例必須可由一熟悉此技藝之人士根據整個請求發明範疇而為概括理解。該相關決議已經闡明：『無論用以定義一發明之特徵是否為一功能性特徵，揭露適足性的判斷法則適用於任何發明。』。然而，由該決議可清楚得知：『當使用功能性特徵時，必須注意確保一熟悉此技藝之人士可以就整個功能性特徵的範疇從該發明之一般知識與教導而為概括理解。』。實際地說，這個方式可以確保申請的說明書包含有清楚與可重複的指示，該指示是關於如何辨識任一落入所請求

的功能性特徵之範疇內的組成物，以使一熟悉此技藝之人士可以就整個可能請求的實施例範圍來辨識特徵。

同樣地，於技術訴願委員會決議 T541/97(British American Tobacco (Investments) Limited)中，其強調僅是申請人習用技術特徵的臆測是具危險性的。於該訴願中的獨特案例中，一材料是藉由一數字參數所定義。委員會發現申請之說明書並沒有一處教導參數應如何量測，且於整個技藝中沒有任何一致的教導參數如何量測。因此，如果提供一必須以一獨特方式量測的參數的話，根據該方式的量測方法必須揭露於申請之說明書中，以確保不會導致使申請專利範圍中使用的參數意義模糊不清。

最後，再一次關於確保申請專利範圍中措辭的適當定義之範疇中，任一最初申請的說明書中之商標必須以產品的適當名稱加以補充。於決議 T480/98(Ciuffo Gatto Srl)中，技術訴願委員會並不接受僅是根據一產品的商標之揭露而辨識該產品的修正。其闡明該產品之技術定義僅是由商標辨識者，對優先權日與申請日皆是不清楚的。

因此，必須再次強調所有申請專利範圍中使用的參數與措辭應該適當定義。當以一欲應用於歐洲的角度來撰寫一申請專利範圍時，完全並正確定義所有申請專利範圍中使用的措辭是明智的。

**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

### 六、阻卻違法之一般原理<sup>(註)</sup>

阻卻違法性之一般法理之學說，可分為下列四說：

#### (一) 優越利益說 (Prinzip des uberwiegenden Interesses)

此說係以法益侵害說為其理論之根據，基於違法性之實質，以法益侵害之思想，認為法律之目的在保護人之生活利益，如其行為為侵害或威脅依法所保護之利益，固為違法，但在價值高低不同之利益相互衝突時，價值小之利益應為價值大之利益所犧牲，此既與法律之目的之一致，其行為自難指為違法，故為阻卻違法之原理，關於利益大小之比較，則應依「法益權衡原則」，在法益衝突之情況下，如為保護較高之法益，而犧牲較低之法益者，刑事訴訟法

第一百零一條定有明文有時須予承認（如刑法第三百十一條之規定）。

#### (二) 目的說 (Zwecktheorie)

此說乃基於實質違法性之概念，認為違法係指行為違反國家所承認共同生活之目的，或為達到此項目的，而採取不適當之手段之意，反之，如其行為並未違反國家所承認共同生活之目的，而採取適當之手段，即應成為阻卻違法之一般原理。

#### (三) 社會相當性說 (soziale Adaequanz)

此說認為社會生活，本屬歷史所形成之社會倫理秩序範圍之內，其行為具有社會相當性時，既為  
第五版

此秩序所容許，自得阻卻其違法性，此說之理論基礎，在於行為反價值與法益侵害之結果反價值，兼籌並顧，故對違法性之判斷，應以具體的全部情形，為其判斷之資料，非僅以法益價值之結果，並應及於行為之態樣，同為判斷之資料。

#### (四) 可容許危險說 (das Erlautern Risiks)

此說以為行為對於法益雖有侵害之存在，倘能認其屬於可以容許危險之範圍者，即不應為違法之認定，基於行為對於社會有益，或在社會生活上為不可缺少者，則其適度之危險性存在，法律應予容許，尤其在現今科學昌明之時代，各種電子、機械、化工、醫學等科技之進步，日新月異，對社會生活之貢獻至鉅，然而有時亦極可能發生各種意外損害，對此種科學上之應用，其所隱藏之危險，即不得不予以容忍，故其行為一旦發生危險，亦不能不承認其阻卻違法，尤其對於過失行為之違法性阻卻，更有其必要。

**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

註：詳參閱高仰止著「刑法總則之理論與實用」一九八六年八月三版第二〇七頁至第二〇九頁。

## 歐洲專利之發展

歐洲委員會已提出共同體專利的創設，給予公司或個人有機會去申請涵蓋歐盟 15 個會員國之單一專利。此共同體專利將會由歐洲專利局所發證，且並存於其內國與歐洲專利。它的主要目的在於藉免去多重翻譯，而減低歐洲申請專利所需施行的費用。

為期於全歐盟生效，此提案是為了使共同體專利可以英語、法語、德語中之任一者核准專利，而其申請專利範圍則多翻譯成另兩者。

除此之外，歐洲委員會亦提出有關共同體專利侵權及/或無效之爭議，應由歐洲法院之一分支集中確認處理。此提議之目的在於增加法律上之確定性，其方式係藉避免 15 個歐盟會員國之內國法院在專利與法律上給予 15 種不同解釋的可能性。

歐洲委員會有志於 2001 年底使共同體專利可行，確切情節為何，則有待來日分曉。

## 歐洲專利局之發展-歐洲專利公約之修訂

規範由歐洲專利局（歐洲專利公約）核可專利之法律自 1973 批准後，第一次將有顯著的改變。此次修訂目標在使公約能與擬議中之專利法條約與共同體專利一致，以反應現代社會需求。歐洲專利公約基本議題修訂的初步草案已在 11 月底於慕尼黑所舉行之締約國外交會議上討論之。

許多基本議題的條款（若經採用者），將有深遠影響，其中最主要的熱切討論如下：

第 14 條：提議擴大語言要求，俾為期確認歐洲申請日。歐洲專利申請案可以用任何語言提出之，但須於申請後短期內提供英文、法文或德文之翻譯本。

第 52 條 (2) c：提議將電腦程式刪除，視其為非屬發明標的表列中。

第 69 條與第 69 條解釋議案：第 69 條與第 69 條解釋議案意欲定義由歐洲專利所授與保護之範圍。歐洲專利局相信經由締約國之內國法庭，已非現今形式之第 69 條或其議案能達到調和歐洲專利解釋之預期效力。基本提議包括在 69 條增加明確辨別所謂的「均等物」與「檔案歷史之禁反言」以幫助決定由歐洲專利所賦與之保護範圍。兩者之特徵皆似於美國專利法，並意欲於對專利所有權人有公平保護與在對第三者能有合理程度的確定性之間取得平衡。

第 105 條 a、第 105 條 b 與第 105 條 c：提議新引入條文，俾為專利所有權人可以在任何時間要求自始限制或撤銷歐洲專利之條文。

第 124 條：提議使歐洲專利局可向申請人要求其他相對應專利申請案審查期間，被認為係有關於習知之技藝資料之新規定。此規定類似於美國專利法中資料揭露之要求。

第 134 條 a：為反應近日美國法院（Bristol Myers Squibb v Rhone Poulenc Rorer）之判決，

**朱瑋琪** 法務專員

· 世新大學法律系

**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

提議引入代理人-當事人特權，以適用於歐洲專業代理人與其當事人或與其他人間之通訊。

初步顯示關於第 52 條 (2) c 與第 69 條部份已被該外交會議拒絕。

## 法律現場-以智慧財產權為論述主題- 商標(一)

智慧財產權是“法律現場”最主要的論點，並且涵蓋了許多關於商標、著作權及專利方面的法律。“法律現場”是提供資訊給客戶，但非欲建構法律上的意見，而且不應如此被仰賴。若在相關的事情上需要特別的法律上意見，則需要從法律顧問那裡獲得。

### 商標

#### 多樣化的名稱

Transval 高等法院於 1998 年拒絕了由 Cadbury 公司所提出之申請，而要求 Bacon 糖果及巧克力公司就“Liquorice Allsorts”應為棄權。

Cadbury 公司向最高上訴法院提出上訴。主要的問題在於 Bacon 公司有無權利去專用“Liquorice Allsorts”這個字在糖果糕餅業。這個商標的標誌包含了一個袋子的設計描述一個裝滿糖果的碗，而由這些糖果製成一個男人，則在袋子上顯著地突出了“Liquorice Allsorts”這個字。

Cadbury 公司主張“Liquorice Allsorts”這個字無法分辨係由 Bacon 公司，抑或其他甘草糖果糕餅製造者所提供的商品；並聲稱“Liquorice Allsorts”在許多字典中均被明確定義成一個一般商品的名稱，在食譜中，“Liquorice Allsorts”則是一個方法或是烹飪法。

法院判決認為一個商標可以被註冊，係因為其申請註冊或有意去註冊之商品得能與其他人同類商品為區別。一個標誌在商品上無法令人分辨者，則無法被註冊成商標。相同地，若一個商標其一部分無法彰顯此一，則標誌擁有者將無法主張此部分的專用。因此問題的爭執點在於“Liquorice Allsorts”能否充任商標。

第六版

## 南非智慧財產權法的修正提議

1967 年表演者保護法的修正提議

1967 表演者保護法第 11 號已經禁止非經許可廣播或報導於大眾有關定著表演。這修正提議除非已付權利金予表演者，將禁止定著表演的播報（即有聲錄製品）。

除非已付權利金予表演者，相同的禁止將適用於在傳播服務表演的傳達及公眾表演的傳送。

如同著作權法有類似修正的情形，只要權利金已付予表演者，廣播者似乎即已當然取得廣播授權之權利。如上所示，著作權法中作為廣播用之有聲錄製品之權利金的支付，將解除支付權利金給表演藝術者之義務，反之亦然。

這個修正將規定，表演者授權就它的表演未定著者，將被認為已許與製作該定著者，而相當權利金的支付播報該定著之權利。如有若很多有聲錄製品之著作權的擁有者就其表演，有權收取相當權利金之效果。如將可能簡化付費或收取權利金，及隨後為權利金的分配。

李綺禎 專利工程師  
華梵大學電子學士

### 1941 年商品商標法的修正提議

1941 年商品商標法第 17 號的不同章節中被提出幾個修正以除去與 1997 年的仿冒商品法中重複的部份。1997 年的仿冒品法是為了確保合理保護，以用來對抗與商標有關之仿冒。商品商標法於將來則致力於偽造商標標示的應用，且不管藉由增加、消除或任何其它的方式將繼續管制任何有關商標的修改。

再者，依巴黎公約第 6 條，亦有詳細規定，以禁止會員國國旗、紋章、官銜及檢驗證明...等等之未經許可使用。

## 智慧財產權在法律上的發展

以下為常見的劇情：

一個巴黎公約會員國中的一個發明人，剛在自己的國家申請一專利申請案且想到其他國家去尋求獲准專利。然而，當被告知有關涉及到別處申請額外專利的費用時（申請案翻譯是相當貴的），你會被昂貴的費用所嚇暈。依巴黎公約，本可在自己國家申請案之申請日一年後，再到其他國家申請並且申請日可追溯到自己國家申請案的日期。因此，可選擇等待直到接獲自己國家的專利局公布有關該申請案的檢索報告，必給于有關該項發明獲得專利權可能性的看法。故使用該資訊去決定是否及到何處去投資國外的專利申請案，真是個合理且審慎的計畫。

然而，一等再等。一年的公約的優先期限快逝世，但乃沒有收到任何由自己國家專利局的審查報告，只好決定緊咬經濟上的子彈，硬著頭皮投資在必要上的翻譯並且在自己所欲申請的國家提出申請。公約一年的時間過去了。然

後，獲得一個壞消息。自己國家專利局提供一份檢索報告，並且自己國家的申請案接獲一完全的駁回。因此了解到，在別處所投資的申請案都毫無任何價值。你只是浪費了許多的時間及錢。

在 1960 之前，這種運氣不佳的遭遇在全世界是很常見的。在 1970 年，美國政府和其它幾個國家構想出一個較好及較節省花費的方法，供其居民和公民去申請國際專利申請案。他們勾勒出創新的巴黎公約方案並稱它為專利合作條約（PCT）。在 1978 年，PCT 在瑞士，日內瓦的國際智慧財產權組織（WIPO）的協調之下正式運行。

## 歐洲生物技術發明之專利授權

Dr. Bernard Huber, Muller-Bore & Partner

### (二) 新穎性

有關新穎性之法律基礎是記載於歐洲專利公約第 54 條。

柯正怡 專利工程師  
華梵大學電子學士

#### 歐洲專利公約第 54 條

第一項 如果一發明並非構成技術水平之一部份，應視其具有新穎性。

技術水平應認為包括，在歐洲專利申請日之前，大眾已可所利用之任何事物，無論是經由文字敘述、口頭敘述、使用、或其他任一方式。

下列各項觀點是取自於歐洲專利局之判決：

1. 若一蛋白質是“新的”，那麼任何編譯此蛋白質之 DNA 序列皆被視為“新的”。
2. 若一蛋白質是“已知的”，那麼任何編譯此蛋白質之 DNA 序列則被視為“不是新的”。但是，一編譯此已知蛋白質之特定 DNA 序列則視為“新的”。
3. 若一抗原是“新的”，那麼任何對抗此抗原之單株抗體則視為“新的”。
4. 若一抗原是“已知的”，那麼任何對抗此抗原之單株抗體則被視為“不是新的”。但是，一對抗此已知抗原之特定單株抗體則視為“新的”。

### (三) 進步性

有關進步性之法律基礎是記載於歐洲專利公約第 56 條。

#### 歐洲專利公約第 56 條

一發明就技術水平而言，若非熟知該項技藝者所顯而易見，則應視為具有進步性。若該技術水平亦包括歐洲專利

公約第 54 條第三項所定義之文件，則該等文件於判斷具備進步性與否時，將不予考慮。

下列各項觀點是取自於歐洲專利局之判決：

1.若一蛋白質是“新的”，那麼任何編譯此蛋白質之 DNA 序列則視為“創新的”。

2.若一蛋白質是“已知的”，那麼任何編譯此蛋白質之 DNA 序列則視為“不是創新的”。

但是，一編譯此已知蛋白質之特定 DNA 序列，如其較其他隨機選擇之編譯該蛋白質之序列可顯現出出人意外之優點，則視為“創新的”。

3.若一抗原是“新的”，那麼任何對抗此抗原之單株抗體則可被視為“創新的”。

**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

第七版

4.若一抗原是“已知的”，那麼任何對抗此抗原之單株抗體則視為“不是創新的”。

但是，一對抗此已知抗原之特定單株抗體如可顯現出出人意外之優點，例如其與其他非預期之抗原有較低的交叉反應性，則視為“創新的”。（待續）

## 美國專利公開制度（一）

by Browdy & Niemark, P.L.L.C.

美國非暫時實用專利申請之自動國內公開，係為 1999 年 11 月 29 日通過之專利法的法定變更之一，有關此部分之法令及其實施規定係在 2000 年 11 月 29 日生效。因此，所有在 2000 年 11 月 29 日或之後提交之非暫時實用專利申請案，在公開日前未放棄且在公開日前已宣誓及繳交申請費用者，將在優先權日起 18 月期滿之第一個星期四自動公開。

倘若欲提出“不公開”之要求時，必須在申請當時提出，再者，必須同時釋明申請案所揭露之發明未曾是且將不會成為申請後 18 個月公開之國外(包含 PCT)申請案之題材。在任何時候，申請人可自願取消 NPR(不公開之要求)。

倘若申請人提出 NPR 且接著決定在國外採用公開制度之國家申請時，則申請人從國外申請起算，有 45 日時間取消 NPR。對未取消 NPR 且在採用公開制度之國家提出申請者之處罰為該美國申請案之失權。

美國之公開制度有以下優點，其一為提供暫時性的保護，倘若某一專利公告後，雖發生於公告之前，但與已公開之權利請求項幾乎相同之任何請求項在將視為被侵害，而溯及於公開後的行為。另一優點為，此種公開對其他人產生先前技藝的效果。明顯地，可用來作為 35U.S.C. §102(a)/102(b)所謂之公開日已有之公開文獻。然而，即使該申請案從未發證為專利，但自其申請日起，亦有作為 35U.S.C. 102(e)之效果。

公開之缺點包括營業秘密權之喪失，及競爭對手更早了解相關發明而有更多時間進行迴避設計發明，此外，競爭對手可以檢閱相關申請歷史。

為了使暫時性的保護達到最大價值，使具多樣性範圍之權利請求項的申請案公開是重要的。未訴諸複雜及昂貴程序，相關修正並不公開。

要求公開在 2000 年 11 月 29 日前提交之申請案是被允許的。倘若提出此項要求，則該申請案將在優先權日起算第 18 個月或儘可能在之後趕快公開。該項公開將包含原先提交之說明書及權利請求項。

**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

倘若為達公開之目的而想要更新權利請求項，建議能提交具有更新權利請求項之連續申請案(continuation application)。

## 北美自由貿易協定與關稅暨貿易總協定之專利調和回顧（四）

by Raymond C. Stewart

關稅暨貿易總協定

關稅暨貿易總協定談判於一九九三年十二月在九十多國的同意下，達成了最終協議。然而，關稅暨貿易總協定若要使其具有法律效力，仍需要經過許多國家國會的正式批准。美國國會對於關稅暨貿易總協定的規範雖曾進行爭議討論，然已正式批准（即所謂世界貿易組織，WTO）。

關稅暨貿易總協定中包含了智慧財產有關之貿易協定，即所謂，包括仿冒商品貿易之智慧財產貿易相關協

定(TRIPS)。

根據關稅暨貿易總協定之智慧財產貿易相關協定條款中的第二十七條款第一項及第三十三條款，係分別關於可專利之標的及其保護年限，其將明顯將改變美國專利法。

智慧財產貿易相關協定之第二十七條款第一項部分內容陳述如下：

... 專利之取得與專利權之享有，無論發明是在何地所為係屬何一技術領域，或產品是進口或是本地製造是沒有任何歧視與分別。

智慧財產貿易協定中關於區域無歧視條款在措詞用字上是非常近似北美自由貿易協定中所訂定的條款。美國專利第 104 條也再一次將「北美自由貿易協定國」改為「北美自由貿易協定國或世界貿易組織會員國」。實際影響上，將會使得發明行為的證明可涵蓋世界貿易組織會員國之成員。(待續)

## 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 (三)

專利訴願及競權委員會開始注意到申請人所主張的申請專利範圍，包含“任何”可編碼出 B 細胞生長因子(B cell growth factor, BCGF) 蛋白質之 DNA，或具有 B 細胞生長因子相似活性的“生物性功能的均等物”之 DNA。專利訴願及競權委員會表示此申請專利範圍類似於單一裝置(means)申請專利範圍，因為其所定義的是 DNA 分子的功能，而不是 DNA 分子的構造。就此而論，申請專利範圍並沒有相稱於其所揭露的範圍。據此論點，專利訴願及競權委員會引用最高法院於 O'Reilly v. Morse 案例中一長段文字，其大意为：如此廣大的申請專利範圍，將會包含了未來的發明，使得公眾在沒有專利所有權人的許可下，無法享用。

申請人辯稱此“生物性功能的均等物”名稱是限於“具有替換的氨基酸之蛋白質，其中替換的氨基酸具有相似的疏水性與帶電性，以致於此替代的氨基酸為‘保守的’，並沒有修飾 B 細胞生長因子蛋白質之基礎功能特性。”專利訴願及競權委員會的回應為：此專利說明書寬廣地定義“生物性功能的均等物”包含任何具有 B 細胞生長因子生物活性之蛋白質，而無關於其結構。此外，申請人的說明書根

**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

**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

據專利訴願及競權委員會之看法，描述數個具有 B 細胞生長因子生物活性的蛋白質係落於專利申請範圍之範圍內。

第八版

## 1994 英國商標法 (六)

過渡條款：

任何依舊法為註冊之申請，而於新法開始後仍在進行審查者，適用舊法之規定。然而，於 1995 年 4 月 30 日以前已依舊法提出之申請案得轉換依 1994 年法案審查之。惟該「轉換」意旨原申請日喪失，需支付額外費用且不得為商標之修正。因轉換申請案將重新審查，產生新引證案亦將可能。

儘管依現行法註冊處將不要求註冊一部不專用之聲明，任何舊註冊之該不專用聲明將移轉至其新註冊。然而，「聯合」將不被移轉且舊註冊之任何條款將不被執行。

忠告：

1. 審視所有商標目前之使用、核對所使用標誌之商品及\或服務之範圍，以及新或額外註冊應儘速尋求依現行法提出申請。蓋依一般原則，商標註冊將係相當重要，第一申請人應就其確係可註冊而有價值之標誌儘快採取註冊之正當步驟。
2. 由於註冊之存在將得使標誌使用於註冊所指定商品或服務而無侵害任何第三人所持有之註冊商標，尋求註冊係適合的，相信縱使標誌具少許權利被侵害可能性，亦得提供保障對抗侵害他人權利。
3. 商標監視服務應預訂，俾獲告知競爭者申請之任何近似標誌，且監視應持續於有侵害存在權利之虞之競爭者所為商標使用。專業意見應於較早階段尋求，俾以及時採取適當之行動，避免喪失提起異議機會之危險。
4. 關於給予第三人商標註冊同意可能之結果及該同意之相對要求保障，專業意見應於較早階段尋求。有生危險之虞之任何他人先前註冊或其他權利，特別地指涉及新標誌或存在標誌之使用擴及至其他商品或服務，應尋求專業意見。一般於採用前檢索新標誌之重要性已增加。核對目前所進行者須有較廣之範圍及延伸至較多類別，俾查核衝突及類似相關商品或服務之可能性。(待續)

## 中國專利法第二次修正草案

2. 實用新型專利發生專利侵權爭執者，人民法院或專利行政部門得要求專利權人提供 SIPO 出具之檢索報告。
3. 訴訟保全措施之增加。專利權人或相關當事人有證據證明有人正從事或將從事侵權活動且若該活動不及時停止，損害即將發生，其得訴請人民法院採用例如命其停止相關活動或提供財產擔保之保全措施。
4. 明定他人專利仿冒活動及假冒非專利品或非專利製程為專利品或專利製程之罰鍰數額，以及專利侵害賠償。

此外，新專利法包含專利權所有人問題、發明人及設計者合理酬勞之特別規定。

\* \* \* \* \*