

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3月號 道法法訊 (107) ©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 (107)

專利之補充、更正與修正 (二)

- - 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 (十八) - - 林淑貞

本國專利制度新知 (七)

- - 曾振昌

智慧財產權報導 (5)

- - 蔡豐德

第五版：

行為違法性與教師懲戒權 - - 柯清貴律師

油與水不可混 -

North Cape漏油事件與Penn 460漏油事件比較

- - 柯淑芬

法律現場-以致會財產權為論述主題-商標 (二)

- - 朱瑋琪

第六版：

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

歐洲的生物保護與授權許可 (七)

- - 王✓惠

第七版：

歐洲生物技術發明的專利授權

- - 王麗茹

1999 美國新專利立法摘要 (4)

- - 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 (五)

- - 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（九）

- - 黃啟榮

歐洲專利局審查實務目前的發展（三）

- - 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（四）

- - 呂靜怡

1994英國商標法(七)

- - 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(107)

專利之補充、更正與修正 (二)

1、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，則指文書或打字性質或輕微文字錯誤。就此，茲析其異同如后：

A. 同：就說明書、圖式或圖說（前者）之疏失言，文書或打字錯誤或輕微文字錯誤（後者）當然屬其一態樣；而就後者言，前者當然為其發生頻率頗高之所在，因一件專利或一份專利檔案，畢竟以前者為其最大及\或最主要構成部份；

B. 異：我專利法純以前者為對象，似乎以為專利權之核心或靈魂既盡於斯，則就此為規範即為已足。其餘事項，或準用、或依「法理」、或憑想像、或隨興即可。相對於此，美國專利法則明文凡涉專利事項，而屬後者之本質者，不問是否發生於前者，俱有適用。此差異點，造成何等實務分歧，藉由本文後述，將得次第知曉；

C. 評析：且讓吾人先說文解字，再為論析：

a. 補充：原有不足，嗣後追加之謂也。查，依我專利法第二十二條第三項之規定，說明書應「使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」（在美國稱為 *enabling*，譯為適足或翔實）。原說明書是否翔實，既以熟習該項技術者為判斷準據，則原說明書揭露內容如為熟習本項技藝人士：

I. 所可瞭解：即無須補充，蓋依特定領域之專利技術文獻，並無補充至一般人士可得理解程度之必要，審查委員要無據此而要求補充之餘地；

II. 不能瞭解：如竟須為某種補充，說明書始可得理解，則顯於法定要件有缺，即此種補充應已涉變更實質之問題。若仍許為補充，直教諸如同法第四十四條第四項：「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．．．」之殷殷囑咐作何解釋？

III. 或難瞭解，卻為審查委員所可「臆測」：

以上兩者，應易理解，然世間百態，本難一語道盡，吾人勢難避免出現某篇說明書委實非為該技藝人士所得即可理解，然恰為審查委員所可想像或臆測之時際。話說想像或「臆測」之此一事件本身本有真、偽，如所需之補充，確為申請人所不慎遺漏，則審查委員「悲天憫人」胸懷，殊堪天下蒼生告慰。然如所為想像或「臆測」並非實情，致應為之補充非屬不慎遺漏，乃係可歸責之疏漏，而竟仍許或命為補充者，無異以公權力擔保其疏或缺失乃屬不慎、不重大或無可歸責。不特定尋常案件竟獲特定審查委員如此並非一般
第二版

可得預期之「眷顧」，其屬申請人「三生有幸」？抑或社會公眾之「悲哀」？似難一時清楚明白？則何不依審查委員個人之定見，不命補充，逕依其心證為決定，而將最後結果留待後續程序以為辯明，或留待歷史公斷？

b. 修正：原有錯誤，修而正之也！較諸補充，修正顯屬低度行為。試依前例，析述該修正是否為熟習該項技藝人士：

I. 所可理解：說明書、圖式或圖說中所存文書或打字錯誤或輕微文字錯誤常頗明顯，此時申請人主動申請修正，本應准許，以彰顯「不朽專利文獻」之非凡價值。如被動依審查委員親切指示為修正，雖須繳交修正規費三百元，然適足顯示「官民一家親」，亦頗令吾人期待；

II. 不能理解：人世間無奇不有，說明書中有些錯誤，令人難以理解。此時得否修正，宜以該錯誤涉否實質內容之變更為斷。詳言之，如該錯誤不涉實質內容者，允其修正，將使文獻臻乎完美，實乃事所當行。反之，如涉關鍵技術內容或實質內容之變更者，自不得許其修正；

III. 或難瞭解，卻為審查委員所可「臆測」：於修正場合，雖不能排除此一可能性。然審查委員宜以「專利良心」為判斷，必該錯誤委實不涉實質內容之變更，始得許為

修正！

- c. 更正：檢視我專利法有關修正或更正之條文，吾人可發現專利申請案公告完成前（實務上，公告期間不得修正。故公告期間得修正之條文，僅供吾人瞻仰之用），所申請之改正，謂之修正。公告完成後所為改正，則謂之更正。故此部份之分析，當如前述。相對於此，美國專利法錯誤之更正，僅發生於已發證之後。因其認為專利申請既未獲准，申准雙方本有義務或權利藉彼此善意互動而使專利文件呈現完美之畫面。故就申請前之修正一事，懶得理會而無規定。

生物科技上之概念與落實同存主義:雙股螺旋之雙重標準(十八)

-John M. Lucas, Ph.D.

在每一個分析發明之概念涉及編碼人類蛋白質之 DNA 之案例中，聯邦巡迴法庭已確立了直到發明人知道相關 DNA 之核序列，並具有一可得到它的可行方法，該發明人才算知道該特定化學結構(以及因此知道概念)。

Abbott 提出一先前之發明辯護指稱，與國家衛生組織(“NIH”)協力合作之 Centocor 為首先發明者。Centocor 比 Chiron 約早三週提出相同發明之美國專利申請案。Abbott 辯稱，Centocor/NIH 早於 Chiron 之前落實該發明，其在 Chiron 申請案之申請日前即已單離出編碼該 HIV env 區域並表現該 HIV env 蛋白質之 DNA，並加以定序。從所附之證據，法院無法從法律的本質決定 Centocor 是否確實已完整對該 env 基因定序，因而成功地比 Chiron 早落實該發明。無論如何，法院認為，因為 Centocor 的申請案未能揭露整個 env 核序列，因此無法提供可實施之揭露內容。即使 Centocor 的申請案未能揭露整個 env 核序列，法院並不認為該申請案未能提供適當的發明之書面說明。法院指出，”儘管在該[Centocor]申請案中有所瑕疵...法院不能單純地以法律的本質

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

而認定當它提出...該申請時，NIH/Centocor 不擁有該發明...”。

本國專利制度新知(七)

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「原審定被撤銷後之重為審定」有著下列描述「異議案、舉發案及依職權撤銷案經提起行政救濟後，被撤銷處分而需重為審定時，應依系爭案核准審定時所依據之專利法為斷。重為審定時，基本上應依訴願法及行政訴訟法之意

旨為之。對於原處分當時未提出，而於行政救濟過程中始由當事人提出之理由、證據，若經行政救濟機關認定補提之證據屬補強證據並加以認定者，則應受拘束；若行政救濟機關並未加以認定者，重為審定時，應注意其是否基於同一基礎事實之關連性補強證據。倘認當事人所補提之證據為補強證據者，程序上應踐行將該補強證據送請被異議人、被舉發人限期補提答辯書之程序後，再行併案審理及重為審定。」，其中之重點在於，異議、舉發人於原處分當時未提出，而於行政救濟過程中方才提出之理由、證據，必須獲行政救濟機關認定屬補強證據並加以認定者方受其拘束，若並未加以認定者，則需判斷其是否為基於同一基礎事實之關連性補強證據方可予以採納。因此，訴願或行政救濟者可提出未出現於原案中之補強證據，但於審查委員重為審定時，於程序上應將該補強證據送請被異議人、被舉發人限期補提答辯書之程序後，再行併案審理及重為審定。

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~)

第三版

智慧財產權報導 (5)

馬德里協定之最近商標發展

依據該馬德里協定而取得之國際註冊僅由會員國之人民所取得，此即為如果美國不認同它，將無法為美國法人所利用之緣由。在另一方面，任何人可獲得共同體商標 (CTM)，且因此賣商品到歐洲之任何法人，或尋找到此三億六千萬消費者市場的管道者，將發現對於保護商標更加有用。

《美國》對新統一特許權要約通告(UFOC)格式改變之時點激起特許權者之策略性問題

"新的指導方針將迫使既有特許權要約通告做廣泛的變更"。在 13 州 (夏威夷、伊利諾、印第安那、馬里蘭、密西根、明尼蘇達、紐約、南北達科塔、羅德島、維吉尼亞、華盛頓及威斯康辛)，特許權者非到那些州先行註冊其要約，即不能要約或販賣特許權。各該州的特許權註冊申請之中心部份是在一特定格式之計畫案：該 UFOC 一旦由一州核准，必須提供給特許權潛在購買者。在所有其他州，聯邦貿易委員會(FTC)的特許權規則 (CFR 第 16 號第 436 部) 課予可藉由提供一 UFOC 而履行之販賣前揭露義務。實務上，在跨州運作之特許權販賣者廣泛地利用該 UFOC。

李秋成 專利工程師

· 中央大學化工學士
· 中央大學化工碩士

起先的 UFOC 指導方針是在 1975 年由北美證券管理協會(NASAA)準備並採用。除了在 1986 年關於結束特許權之營利請求及資訊的改變外，該起始的指導方針在 1993 年 4 月 25 日 NASAA 經由一致表決採用新的指導方針前，基本上是未被更改的。FTC 將在註冊州之末州有官方之同意其使用 (該"生效日")後六個月之日，命令使用該新的指導方針。新格式之使用，直到那時候都還是選擇性的。在本文，僅有紐約及維吉尼亞繼續給予形式上認同，並且所有州已非官方的認同他們的使用。(待續)

美國專利實務之重要改變

專利期間調整

因新專利申請案而後證之專利通常將享有從專利公告日起，且結束於專利申請日後 20 年之期間，或

黃啟榮 專利工程師

· 中央大學電機學士

者假如申請案涉及一較早申請的申請案時，即從該最早申請之申請案的申請日起 20 年。由於專利直到公告前都不具強制性，因此申請案因專利局或申請人而使審查程序延遲時，會損失專利期間。

在新法下，專利局將對 2000 年 5 月 29 日或之後申請之申請案調整其專利期間，以補償專利局所造成之延遲。這些延遲包括，舉例而言，於申請日起 14 個月內專利局仍無審查一申請案，於四個月內專利局沒有回復申請人之答辯，以及申請案於申請日起 3 年內未發證一專利。

任何專利期間調整將被加於專利前間之末。然而，任何因專利局延遲所增加之前間將被補償至申請人未能付出合理努力以結束申請案之程序或審查的程度。例如，新的專利法要求申請人於三個月內回復大部份的官方要求，以得到一專利期間的完全增加。

因此，為了使專利期間增加至最大，須很勤勉地回復專利局的要求。當然，許多客戶會認為增加的專利期間是不值得花時間去確保加速處理或額外付費。尤其是對可邀准專利而不可能於 20 年專利期限結束前提供可期待之商業利益，及/或遠在專利期間結束前，技術將會超過該發明之標的物。(待續)

韓國實施智慧財產權的改善(九)

F. 海關的扣押

自 1994 年 1 月起，海關稅法(CTL)已被修正以藉由

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

建立一個辨識與防止在通關中進或出口商品之商標侵權的系統以加強對智慧財產權的保護。

首先，海關稅法建立了一個海關的商標註冊系統。一商標持有人可向海關註冊其商標與經其過授權的出口商與進口商的名稱。若海關往後檢測到任何侵權的商品，將會扣押該商品並聯繫商標擁有人，而商標擁有人接著可使用被扣押的商品做為民事訴訟或刑事訴訟的證據。

第二，一商標持有人(不論是否向海關註冊)可申請對包含於一個特殊的出口或進口船貨中的侵權商品做暫時性的扣押，但應繳付海關相等於相關進口或出口商品的應稅價格之 120%做為擔保。在商品被扣押後，商標持有人有十天的期限來顯示其已

對出口商或進口商提起法律訴訟。

由於法律與執行該法律的有關當局態度的轉變，現在甚有可能來準備一個更有效的戰鬥以對抗侵權者。

歐洲專利局審查實務目前的發展(三)

陸、獲准後之專利申請案的修正

目前，並沒有一用以修正獲准後之歐洲專利申請案的機制。因此，歐洲專利必須依個別國家於完成核准手續之國家修正之。獲准後唯一可於歐洲專利局被允許專利修正之情況為該專利正處於異議程序中，以及其後就具體的異議理由之答辯中。

允許獲准後之專利申請案的修正有一要求，即是僅當該修正並不會擴大該專利之申請專利保護範圍。將這些原則謹記在心，並必須隨時注意確保仔細研讀即將獲准專利之本文以確保該本文能與申請人之希求一致，其中該本文是根據歐洲專利法施行細則第 51(4)條而與信函一同附寄。去年有兩決議再次強調此重要性。

第四版

技術訴願委員會之決議 T315/98 (Sterling Winthrop Inc. / Spirig AG, The Boots Company Plc, Zambon Group Spa, Gebro Broschek GmbH, Knoll AG, PAZ Arzneimittelentwicklungsgesellschaft GmbH)強調「即使於廣泛異議程序中，只有回覆實質異議理由之需要的修正可以允許的」。為了讓專利權人做申請專利範圍的整粧式修改之異議是不允許的，即使該等異議並沒有改變申請專利範圍的大小。

於 T1149/97(Solartron Group Limited / Endress Hauser GmbH)決議中，闡明了「說明書之修正會擴大獲准專利之保護範圍，這是因為，且當然，申請專利範圍是根據說明書內容而予以解讀」。因此，若說明書內容之意義改變，其將跟著改變申請專利範圍之意義。其再次強調「不僅申請專利範圍，且說明書內容於獲准前必須小心核驗，以確保申請專利範圍會有適當的意義」。

柒、多重要求

歐洲專利局允許，事實上是鼓勵於審查與異議

部門及訴願委員會中多重要求之實務。當提出一包含有修正申請專利範圍之補充要求時，常意謂著欲撤回先前要求。儘管先前所提出之補充要求一般是根據程序，我們一般建議不應該伴隨著主要要求而如此做。

關於此觀點，有幾個理由。其中一個理由是「異議程序中，異議程序所造成的訴願將暫緩異議部門之決議」。然而，如果該決議是根據不包括獲准專利之維護的要求的話，則仍舊將不會有專利維護效果（按，自第二年起應繳維護費）。

再者，如果一決議是根據一包含有修正申請專利範圍的補充要求的話，申請人可隨後瞭解修正申請專利範圍有其缺失，並且希望對該決議提起訴願，如此為之是因為於某方面申請人根據該決議喪失了權利。如果堅持主要要求的話，則恆可確保如此權利的喪失，且因此必須賦予就該主要要求之一相反的決議，以根據修正之申請專利範圍維持申請案或專利。於技術訴願委員會之決議 T554/98(Tecnica Spa / Benetton Sports-system SpA)確認了第二個理由，其中訴願委員會根據主要要求（包含質疑中之申請專利範圍）已經於異議程序中撤回，而拒絕考慮將異議程序中刪除之申請專利範圍恢復至原始狀態。

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

以上各種學說，均各有其缺失，如就優越利益說之見解而言，其係以結果之反價值為標準而判斷行為之違法性，並非以行為本身為判斷違法性之標準，實有違刑法處罰行為之原則，且如法益均等時，究應如何處理，則未見該學說加以說明；另就目的說而言，實有陷於法西斯主義思想之危險，蓋其見解過於強調國家之目的，如依其說，則基於國家之目的即可犧牲個人之權利，實有違近代保護個人人權之思想，且何謂國家之目的，亦無一定之標準，如以此無一定標準之所謂「國家目的」為阻卻違法之原理時，則國家之統治者自讀以刑法為漫無標準之統治工具，實有導致獨裁政治之危險；而就社會相當性說而言，亦有何謂相當性之標準之缺

失。換言之，如何情形可稱之為符合社會相當性之行為，並無一定之標準，惟如漫無標準之情形下，自有判斷不易之困難，且社會相當係說雖無如前開目的說之學者強調所謂國家之目的，惟如統治者以漫無標準之社會相當性為阻卻違法事由時，自亦得以「社會相當性」本身為整肅異己之藉口，亦有使刑法成為統治工具之危險；而就可容許危險說而言，亦有無一定判斷標準之困難，且其判斷過失行為雖有一定之功能，惟究無法全然以之為判斷故意行為之標準，是故，阻卻違法性似乎無法以一定之學說而說明其原理，因此，判斷阻卻違法性時，自不應以一定之標準而判斷，應以整體法規範之法律精神而觀察，申言之，如行為經各種角度判斷之，而認係符合整體法規範時，自得以之為阻卻違法事由，職是之故，違法性中所謂的「法」並非單指刑法之規定，而應如前述所稱之「整體法規範」亦即由各法種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，以此概念為解釋阻卻違法事由之原理較為合理，而非以單獨之概念判斷。

油與水不可混-

North Cape 漏油事件與 Penn 460 漏油事件比較

在 1996 年 1 月 19 至 20 日，North Cape 貨船於羅德島（Rhode Island）南方的月石海灘觸礁，溢出超過 80 萬加侖的家用加熱油至 Block Island Sound 水域中。在 2000 年 7 月 5 日，Penn 40 的船身遭試圖將之推曳到 Narragansett Bay 的拖船刺破並造成大約 9 千加侖的重工業燃油溢入至 Aquidneck Island 西海岸。

依 1990 年聯邦油污染法令（OPA），以及相對應的羅德島法令，任何造成油類溢入至這些海域的人（稱肇事者），需全然負起清理油污的所有費

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

用，因漏油損害而危及自然資源的所有評估費用，受損的自然資源回復的費用，以及個人、企業組織或者是地方政府等因漏油所遭受的財產損害、花費及收入損失等費用。

本篇文章比較與對照此兩次漏油事件，按照相似的法律與調節機制所決定此兩次漏油事件的影響結果。

第五版

North Cape 漏油事件

姑且不論在 North Cape 漏油事件所溢出之油量，在此事件有三個決定性因素，實質增加了肇事者應負的義務。第一為天氣因素。此貨船是在一個冬季暴風雨天裡觸礁，因強勁的風浪作用使大部份的漏油到處擴散以及由上至下混合於水層中，該處的毒性對所有大小的龍蝦以及其他的海洋生命，包含甲殼類動物等皆造成極大的毀害。第二項因素為由肇事者與拖船船長（當時拖曳該貨船者）所協商之刑事偵察與其後續的抗辯，使其不得依 OPA 法令主張責任，而低於肇事者所應付損害賠償的實際總數。第三因素為：大部份受漏油影響的自然資源為具經濟性利益的龍蝦魚類，此資源為此次漏油中衝擊最重大的，因為漏油區域發生在所謂幼生龍蝦的“育苗”區或其鄰近海域內。

因為漏油顯著衝擊自然資源，聯邦與州政府經由他們的協調代理人運作，花費了相當多的時間與金錢在評估資源受損的程度與範圍以及選擇各種的補救對策以回復或補救遭受的損害。依照新訂立的聯邦法規，代表美國的國家海洋與大氣總署與內政部，及代表州政府的環境管理部門共同進行漏油衝擊的多方面科學損害評估，包括現場與電腦模擬兩者。這些損害評估過程原打算由肇事者與這些機關之間去合作完成。

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

法律現場-以智慧財產權為論述主題- 商標(二)

這裡並有兩個情形必需去判斷，即一個標誌或其一部分是否得能區別。首先，法院官員必須去判斷這個標誌是否可被註冊。若是可以，有或沒有限制。在這樣的案件中，申請註冊的日期即是前述疑義之相關日期。再者，其疑義是否已註冊商標，必須依目前形式存於紀錄簿。在 Bacon 一案，法院認為決定此名稱是否可區別的或僅對產品的描述的相關日期並非當申請案申請之時，而是在 Cadbury 公司聲請法院修正此註冊之時。法院因此可以考量其他製造者對於“Liquorice Allsorts”的使用在此商標獲准註冊日之後，直迄 Cadbury 公司開始追溯 Bacon 公司程序的證據。

為了要支持其所主張之“此名稱與其商品名稱係有區別的”，Bacon 公司主張其為從 1952 年起，獨家糖果的供應商開始在南非使用“Liquorice Allsorts”這個名稱，而且這家公司在南非販賣大量的商品，而且用此名稱花費了大量的廣告費。法院認為此性質的證據必須以慎重的方式為考量。雖然，法院或註冊局確信此商標是常為大量的使用，而確信此商標是可茲分辨的，一個唯一的商品製造者或銷售者，無論是新的或是舊的，並不能藉泛用名稱為廣告及銷售商品，而使其成為可區別的(或具鑑別性)。

柯正怡 專利工程師
華梵大學電子學士

全部的因素，外加並無供選擇之名稱去描述糖果的事實，使法院下結論認為“Liquorice Allsorts”這個名稱是合理被要求在交易上使用以描述“Liquorice sweets”(甘草甜)這個特別型態交易，而不能用於分辨 Bacon 公司與其他公司間之產品。結果，Bacon 公司即需要限制使用其複合的“Liquorice Allsorts Bag Device”商標，致其無權專用“Liquorice Allsorts”的名稱，然可防止他人去使用近似或相同的商標或包裝。

朱瑋琪 法務專員
世新大學法律系

南非智慧財產權法的修正提議

1997 年仿冒商品法的修正提議

有關 1997 年仿冒商品法第 37 號的修正將擴大適用於未登記商標修正明定檢察官應請求法院確

認其程序(在進入及檢閱住所地、依法扣押及/或扣留仿冒品後的 10 天內)之要件，僅適用於檢察官無搜索狀而依其職權為行為之案件。

最後，有關仿冒商品法第 21 條的修正規定將不減損當事人依任何其他法律，包含 1977 年的刑事訴訟法而提出民事或刑事訴訟程序之資格與能力。

1978 年專利法的修正提議

1978 年專利法第 57 號修正提議除去必須經由專利律師或專利代理人之指示才得以完成完整專利說明書或對說明書作修正。唯此修正將不可能通過。

修正提議另有，非必專利代理人，一般律師亦有於專利法院陳述的權利。這項權利與 1995 年法院法第 62 號之出庭權利一致。

競爭與智慧財產權

當 1999.9.1 使 1998 年競爭法第 89 號的主要部份生效時，南非獲得一個新的競爭政體。以英國及加拿大法律為模型，該法案適用於南非的全部經濟活動，包含與智慧財產權有關聯的經濟活動。

此法的目標在於規範以下與智慧財產權有關聯之契約或實務類型：

- *限制水平的實務
- *限制垂直的實務
- *優勢地位的濫用

智慧財產權在法律上的發展

就在 Oz 之南

因專利是屬地主義且 PCT 不是真實的地區，PCT 申請案本身不能變成專利，而使其有權在任何實際的法庭為執行。如欲使國家相關連於專利申請案，PCT 是介於烏托邦和 Narnia 之間的虛構國家。PCT 為可用以使真實處所(自己國家)的專利申請人，經由這虛擬的國家而到一個或是多個國家申請的程序工具。然而，有時候這工具會折翼在 PCT 的虛擬國家中。

第六版

為了使 PCT 成為有效的手段，美國專利局和少數其它專利局另外開啟貫穿 PCT 領域的機構，稱作接收局或是 ROs。在 PCT 之下，每個 RO 只接收其被

分配的一個或是多個被 PCT 國家的居民或公民所提出的 PCT 專利申請案。美國 RO 只接收申請人 (包含公司) 為美國的居民或公民所提出的國際申請案。WIPO 為主要的接收局。只有 PCT 會員國的居民或公民可以向 PCT 提出申請案。

當 PCT 於 1978 年開始運作時，有 13 個會員國。現在已有百個會員國，包含三個地區的專利局，一個在歐洲其它兩個在非洲。

在美國提出 PCT 申請案

對美國申請人而言，PCT 申請案的內容及架構可比較美國國家專利申請案。申請任何 PCT 申請案時，指定係用來指示每個 PCT 國家，俾有機會 (不是義務) 提出合法申請案。申請案會被分配一優先權日，俾該申請案所有後續的事件和截止日期有所起算。優先權日可為 PCT 申請案的實際申請日，或它可為一申請案在巴黎公約國家申請一年的期限內。反之，PCT 申請案的優先權可在巴黎公約下被主張。

歐洲之生物保護與授權許可 (七)

規則 23 條 b 項第三款定義出“生物材料”之概念，其見於 EPC (歐洲專利公約) 規則 28 條第六款之較早版本之第 a 項及配合根據指令第二章第一條第 a 項而調整。因此，EPC 規則第 28 條第六項之項目 a 已經被刪除而保留項目 b，並成為現在第六項 (基於第三項的目的，衍生之生物材料應指...)。

規則第 23 條 b 項第四款包含“植物變異種”概念之定義，此定義係來自 EC (歐洲共同體) 條例 No. 2100/94 之第五條第二項有關植物變異種 (新植物變異種之共同體專利)，該條例係依據指令第二條第三款而來。此定義也依據 UPOV (植物新品種保護國際聯盟) 公約在 1991 年修正之公約第一條第六款，該公約已經被視為詮釋 EPC 第 53 條 b 項在一些決議上之基礎 (T49/83，T320/87 及被質疑 T356/93 之 PGS 案例)。

該值得注意的是，沒有任何資料可以作為歐盟

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

植物變異種權利條例第五條第一、三及四段參考，因為這些特別有關於變異種權利議題，而不是有關於何謂植物變異種。此對於歐盟植物變異種權利條例第五條第三款而言尤屬真實的，該條款並未延伸“變異種”之觀念，而為了植物變異種權利之目的，僅簡單地說明“變異種組成要素”之意義。

歐洲生物技術發明之專利授權

Dr. Bernard Huber, Muller-Bore & Partner

(四) 優先權

有關優先權之法律基礎是記載於歐洲專利公約第 87-89 條。

歐洲專利公約第 88 條

第三項 對於歐洲專利申請中，如果主張一個或多個優先權，則此優先權權利應只涵括見於一或數被主張優先權之申請案之內，而為此歐洲專利申請之元件者。

第四項 如果在主張優先權的發明中某些元件並未出現在先前申請案的專利申請範圍內，若先前申請案的文件中就這些元件有完整且具體之揭露，則優先權或許仍然可獲准。

在下列的判例中，歐洲專利局之異議部門處理之情形為：

有一專利主張三個優先權，而分別在優先權文件及專利中揭露人類 t-PA cDNA 序列 (長度約 2415bp) 和其相對應之胺基酸序列。但是，在前兩個優先權文件中之序列與第三個優先權文件及專利中之序列分別有三個位置不同。根據專利中所揭露之序列，係主張第一個優先權。

對於上述之判例，歐洲專利局之異議部門同意之理由為：

1. cDNA 之製備過程並非絕對精確的，因為在統計上反轉錄。每轉錄 1000 核酸則可能有一個錯誤產生。而且，對於一具有 2415bp DNA 的序列決定會導致統計上在上述範圍內的錯誤。因此，對於兩種製程間，有一誤差容許度是可被採用的。

2. 為了提出優先權之申請，該發明之本質及特徵須揭露於其優先權文件中。因此對於如此長的 DNA 和胺基酸分子而言，三個錯誤並不會分別的改變該發明之本質及特徵。

結論：

1. — DNA 分子之序列是該 DNA 分子特性之一。但是一 DNA 分子並不會因其序列的提出而被視為“新的”。所以，一 DNA 分子之優先權通常可併主張其序列，即使該序列係第一次在申請案中被揭露。

2. — DNA 分子應用於一發明並且揭露於優先權文件中，則該

李綺禎 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

DNA 分子應在優先權日之前已被寄存。(待續)

1999年美國新專利立法摘要(4)

by WEBB ZIESENHEIM

再者，根據第四章第 E 節，倘若發明之公開危害美國國家安全，則該申請案將不公開。除了有關公開規定外，部分亦關於履行一項有關改變效果之研究。本節亦修改主張優先權之規定，相異於先前規定申請人需向 USPTO 提交經認證之優先權申請案的副本，未來申請人僅需提交載明申請案號、申請機關或國家及申請日之權利請求項，USPTO 則保有請求經認證之優先權申請案副本的權利。

另外，第 E 節之改變提供專利權人自公開日或國際申請案在美國“完成”申請之日起，對抗實質上完全相同之發明的暫時權利。這些暫時權利包含從下列人士獲得從公開至專利發布期間之合理專利授權金：

1. 在美國製造、使用、意圖販賣或販賣已公開專利申請案所主張之發明或進口該發明至美國者；
或

第七版

2. 倘若已公開專利申請案所主張之發明係為方法，在美國使用、意圖販賣或販賣，或進口已公開專利申請案所主張之方法所製造之物品至美國者；及

3. 已實際知悉公開之專利申請案，及依本節所產生之權利係以英文以外語言公開而指定美國之國際申請案為基礎的情況下，該國際申請案已翻譯為英文者。

上述權利請求以六年為限。第 E 節亦產生的改變為依此新的公開程序，已公開申請案具有§102 先前技藝之效果。該項改變使在美國申請之已公開申請案得以作為對抗他人發明之先前技藝文獻。此外，國際申請案之英文公開亦可作為對抗他人發明之先前技藝文獻。本節適用於可公開之專利申請案部分之生效，係指 2000 年 11 月 29 日或其後申請之申請案。

北美自由貿易協定與關稅暨貿易總協定之專利調和回顧 (五)

by Raymond C. Stewart

根據關稅暨貿易總協定之智慧財產貿易相關協定條款中第三十三條款係關於保護期限，內容陳述如下：

應得之專利權保護期限係自申請日起算 20 年屆滿前，不應結束。

因此，當關稅暨貿易總協定生效時，美國將必須與其它國家調和一致，將發明專利權期限自領証後 17 年修改為申請日後 20 年。但該項條款並非係北美自由貿易協定所強制規定，因選擇採用獲証日後 17 年保護期限或是申請日後 20 年保護期限，是由各國自行決定的選擇性條款。(完)

下期預告

持續審查之請求

從西元 2000 年 5 月 29 日開始，專利從業人員有了一項新的選擇，可對於某些特定懸而未決之美國專利申請案進行一持續審查請求之請求。該項持續審查請求之申請實務與美國聯邦政府規則第 37 號第 1.53 條 d 項所訂定之持續申請實務非常近似，且最終該項持續審查請求之實務將會取代該持續申請之實務。本篇文章將會概述該項持續審查請求之申請實務之背景、該項持續審查請求之申請實務特色以及該項持續審查請求之實務與該持續申請實務之差異。

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 (四)

早先在 Amgen Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co. 案例中，Federal Circuit 利用相似的言語，致使 Amgen 公司關於人類血紅蛋白(erythroprotein；EPO)基因之天然 DNA 序列的組合式申請專利範圍無效。申請專利範圍第七項，其包含了可產生所有

與天然的 EPO 氨基酸序列充分相似，且具有生物活性的蛋白質之 DNA 序列。申請專利範圍第七項如下：

7.一純化及分離的 DNA 序列，其主要組成爲一 DNA 序列，其可編碼一多胜月太，該胜月太具有一氨基酸序列，該氨基酸序列爲血紅蛋白的充分複製，且擁有使骨髓細胞增加製造網狀細胞 (reticulocyte) 與紅血球細胞，及增加血紅素合成或鐵質吸收之生物特性。

爲支持此申請專利範圍，Amgen 公司包括“於說明書中大量陳述關於所有可被製造的 EPO 基因類似物”。此外，Amgen 公司已準備了一些 EPO 基因之類似物。

地方法院因說明書未能翔實揭露，而駁回此申請專利範圍。地方法院認爲在 EPO 基因不同的位置，置換單一的氨基酸，計算後可得超過 3,600 個不同的 EPO 類似物，而將 EPO 基因置換三個氨基酸，則可得超過一百萬個相似物。Federal Circuit 陳明地方法院已經因此案缺乏翔實揭露，而正確地駁回此申請專利範圍，但地方法院錯誤地將焦點放在蛋白質的生物活性而非構造。法院陳明如下：

一專利申請人測試其發明之所有實施例，是非必要的；必要的是其提供一充分揭露，使熟悉該項技藝者可於相當其申請之專利範圍內實施此發明。

針對 DNA 序列，那表示揭露如何製造並使用充足的序列以證明所尋求核准之申請專利範圍爲正當。

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 (七)

忠告：

5. 應尋求任何讓與或授權條件之專業意見，俾掌握可能發生之結果及獲得任何可能之保障。

6. 註冊商標之使用證明紀錄(例如發票影本、廣告材料或類此資料)應予保存，以便能防禦任何基於未使用對註冊效力之挑戰。同樣地，關於未註冊使用標誌之此種證明亦應保存，俾第三人就此一標誌註冊申請異議時，提供援理由。

7. 審視現所使用商標之整體佈局，確認是否有任何先前不具註冊資格而現得爲註冊之標誌。

遠景：

現行法除具前述之修正外，另增加在其他國家有商標註冊效力之條文規定。

第八版

國際商標註冊：

適用 1938 法案之際，英國工商企業無法主張依馬德里協定所取得國際商標註冊之利益，然而歐盟大多數其他國家之工商企業則得主張之。

唯依現行法，規定英國依馬德里協定新議定書成爲其一員，英國工商企業因而首度能獲得國際商標之註冊。

然而，國際註冊之前提要件乃該標誌須先取得內國註冊且存在者。

其提供英國工商企業儘早就現尚未註冊標誌依現行法取得註冊更具說服力之理由：俾伺可行時，能儘快取得國際註冊利益之資格。

歐洲共同體商標註冊：

適用 1938 法案之際，尚無對於單一註冊效力及於整個歐盟國家之特殊規定，而歐洲共同體規則則已採行此一效力及於歐盟整體之單一註冊。而由設於西班牙亞歷山大之歐洲共同體商標局承辦此申請。

一單一註冊無疑地享有效力及於整個歐盟國家之利益，唯獲此註冊理論上會是困難的，蓋其將於十六個會員國之各國公開，任何人得基於優先權利提出異議。異議基於未註冊標誌之優先權，某些認定尚被賦予，無疑地基於先前註冊所提出任何必要異議將更具相當充分優勢。

此乃提供另一儘早就現尚未註冊標誌依現行法取得註冊之理由：增進得成功異議歐盟商標註冊核准之希望，而防止已存在之未註冊商標使用擴及其他歐盟國家。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

法訊新知

巴勒斯坦商標實務一則

巴勒斯坦西岸 Ramallah 城市近日執行沒收偽造「Mars」巧克力條之當地製造商所有「MARSH」產品、侵權所用材料及文宣，主要理由在於二標誌於

英文及阿拉伯字母均相當近似，侵權者復使用與原 MARS 相同顏色及字體之包裝。

美國專利商標局專利實務規則修正

美國專利商標局(USPTO)於近日實施某些法規修正，重大的影響美國專利申請程序。關於 1999 年美國發明人保護法案部分，USPTO 允許專利期間因 USPTO 本身行政或其他遲延而逐日增加。然而任何專利期間調整長度將扣減相當於申請人疏於合理努力從事程序終結之期間。該條文影響所有於 2000 年 5 月 29 日當日及之後申請之發明申請案。

產生扣減情事之臚列相當廣泛。產生扣減二事件包括未於官方審定郵寄日起三個月內就該官方審定提出答辯，及未於進入美國內國階段呈送所有要求文書。須注意者，三個月延期答辯期間係屬怠於合理努力從事終結程序。另一扣減係於收到相對應非美國申請案檢索報告之三十日內怠於提供檢索報告之先前技藝。

專利期間調整規定之相關資訊參：
<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/pattermadj.pdf>

* * * * *