

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 6月號 道法法訊 (110) ©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 (110)

專利權之擁有及讓與 (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 (二十一) - - 林淑貞

第三版：

本國專利制度新知 (十)

- - 曾振昌

智慧財產權報導 (8)

- - 蔡豐德

軟體專利性之發展

- - 李秋成

第五版：

評「律師造法」理念之可行性

- - 柯清貴律師

法律現場-著作權 (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 (十)

- - 王、惠

第七版：

美國新專利審查程序及美國發明人法案實施之相關法規改變之摘要

- - 王麗茹

當前歐洲專利新動向 (2)

- - 曾國軒

第四版：

中國大陸的電子商務法概觀-重點與更新(三)

- - 黃啟榮

歐洲專利局審查實務目前的發展(六)

- - 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(七)

- - 呂靜怡

美國商標基本事實(一)

- - 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(110)

## 專利權之擁有及讓與 (一)

### 一、法條

甲、中華民國專利法第五條規定：「稱專利申請權，係指得依本法申請專利之權利。

稱專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」

乙、同法第六條規定：「專利申請權及專利權均得讓與或繼承。

專利申請權，不得為質權之標的。

以專利權為標的設定質權者，除契約另有訂定外，質權人不得實施該專利權。」

丙、同法第七條、第八條請參本刊第 67 至 69 期。

同法第九條規定：「前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或新式樣之權益者無效。」

丁、同法第十條規定：「雇用人或受雇人對第七條及第八條權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。」

戊、同法第十五條規定：「繼受專利申請權者，如在申請時非以繼受人名義申請專利，或未在申請後向專利專責機關申請變更名義者，不得以之對抗第三人。

為前項之變更申請者，不論受讓或繼承，均應附具證明文件。」

己、同法第二十二條第二項規定：「申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明發明人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件。」

庚、同法第五十九條規定：「發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」

辛、同法第六十條規定：「發明專利權之讓與或授權，契約約定有下列情事之一致生不公平競爭者，其約定無效：

一、禁止或限制受讓人使用某項物品或非出讓

人、授權人所供給之方法者。

二、要求受讓人向出讓人購取未受專利保障之出品或原料者。」

壬、同法第六十三條規定：「發明專利權之讓與，應由各當事人署名，附具契約，向專利專責機關申請換發證書。

專利專責機關核准前項讓與後，應將讓與事項登記於專利權簿。」

同法第六十四條規定：「發明專利權人之質權設定、變更或消滅，應由各當事人署名，附具證明文件，向專利專責機關申請登記；未經登記者，不得對抗第三人。」

第二版

同法第六十五條規定：「發明專利權之繼承，應附具證明文件，向專利專責機關申請換發證書。」

癸、美國專利法第 261 條規定：「依本法之規定，專利權應具動產之屬性。

專利申請案、專利權或其任何權益皆得以書面文件依法讓與。申請人、專利權人或其受讓人或法定代表人亦得依類似方式，就其專利申請案或專利權，於美國之全部或任何特定部份，許與或授與排他權。

依美國境內或外國有權使宣誓之人之親手及官戳，美國外交或領事官員，或有權使宣誓之官員而其權限係由

美國外交或領事官員證書、或外國所指定官員之傍註而依條約或公約賦予類似美國指定官員傍註之效果者所證明者之認知證書，應即係專利權或專利申請案讓與、許與或授與簽署之表面證據。

### 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~)

讓與、許與或授與未經通知不得對抗任何在後以相當兌價取得之買受者或質權人，但在行為日三個月內或在該隨後買受或質押日前登錄於專利商標局者不在此限。」

## 二、申論

1. 茲謹先比較中、美兩國就「專利權之擁有及讓與」乙節之相關條文數，我國有十三條（丙及壬兩項各巧妙夾帶三條文，否則「地支」亦不能勝數），而美國僅有一條，竟係出因何故，終得如此之差異乎？

## 生物科技上之概念與落實同存主義:雙股螺旋之雙重標準(二十一)

-John M. Lucas, Ph.D.

聯邦巡迴法院認為 cDNA 之敘述乃「通常藉由組成該 cDNA 之核苷酸序列之陳述為之」。

如所陳述者，Regents 的'525 專利僅揭露一種製造人類胰島素 cDNA 之方法與鼠類胰島素之胺基酸序列。若一發明人尚未達成發明的概念，他將無以滿足 35 U.S.C. 112 第一項之方式適當地說明本發明。

法院認為 Regents 的'525 專利無法滿足書面揭露之要求，因為該揭露內容「僅提供製得人類 cDNA 之一般方法...。不論是否提供足以實施的揭露內容，其並未提供編碼人類胰島素 cDNA 之書面揭露...。所主張之關於脊椎動物胰島素 cDNA 與哺乳類胰島素 cDNA 之廣範圍專利保護亦屬無效，因為其未滿足書面揭露之要求。法院認為「鼠類胰島素之敘述並不代表廣泛種類脊椎或哺乳類胰島素 cDNA 之敘述。」

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(十)

根據於 87.10.7 日公告之專利審查基準第八章「特定技術領域之審查基準」第二節「電腦軟體相

關之發明」之內容「在以往有關單純電腦軟體發明幾乎是無法准予專利，因此大多以著作權方式來加以保護，然而著作權僅保護理念(idea)之表達形式，而不及於理念之功能，且無法如專利權般，排除他人同一內容之創作。再者，近年來軟體工業蓬勃發達，各國均認為電腦軟體勢必需就實質技術功能給予鼓勵與保障，並可加以利用，以促進產業發展。因此，有關電腦軟體相關發明，透過專利法保護，以便取得專利權，乃各先進國家普遍之做法。」可知，以往國內專利主管機關對於單純電腦軟體發明幾乎不准予專利之做法係早已不存在了，但由於電腦軟體相關發明與一般專利標的有著頗大的差異，因此特別制定「電腦軟體相關之發明」之審查基準來特別規範此類專利之審查要點。

其中清楚說到「本基準係針對電腦軟體相關發明作為審查對象，在申請專利範圍中即使未明示以硬體與軟體結合的方式界定其具體結構(屬於物之發明)、或者為直接或間接借助電腦實施之步驟或程序(屬於方法發明)，亦需參酌發明之詳細說明、圖式所記載的內容，倘經審查委員判斷後認定係屬硬體與軟體結合之方式界定其具體結構、或者為直接或間接借助電腦實施之步驟或程序者，即判斷實質上為電腦軟體相關發明。」，因此，當你的專利申請標的符合「硬體與軟體結合之方式界定其具體結構、或者為直接或間接借助電腦實施之步驟或程序者」，將被認定為「電腦軟體相關之發明」，而必須以該審查基準來進行審查，下期將針對該審查基準中值得注意之處進行歸納與說明。

## 智慧財產權報導 ( 8 )

### 《歐盟》在歐洲專利局 ( EPO ) 之異議

除了受任人代理未揭露的當事人外，"任何人"皆可提出異議。

第三版

歐洲專利可以如下理由而為異議：

1. 未符合可專利實質內容、新穎性、創造性及產業上利用性之要件。

2.該發明未充分清楚及完整地揭露使一熟習者得據以實施。

3.實質內容擴大到超出原所提申請案。

關於此些理由之前二項論點係類似於在例行審查過程中發生的。第三項理由僅發生在審查委員已經允准在審查過程中不應該被允准之修正。鑒於大部份審查委員在審查過程中對修正問題所採用之強硬觀點，此論點罕有發生。然而審查委員在申請案審查過程中考慮一項修正，甚或建議乙節，並不保證其為適當裁量。

在異議中，主張事實之一造負起釋明之責任，以澄清在機率之天平上，該認定是真實的。但 EPO 多年來就缺乏強力支援證據的情況下，對習知使用或口頭揭露是存疑的。該 EPO 在適當的情況會安排一個公聽會或一項勘驗，以決定習知使用或習知非書面揭露之主張之可信賴性。

異議進行由異議者提出書面藉由任何切題的文件或其他證據所支援之辯詞而開始。此類辯詞可以任何 EPO (即英國、法國及德國) 所用的官方語言來提出。只要異議陳述是形式上妥當，專利權人可做書面意見。此類意見可包含請求項之修正及 / 或一項囊括不同請求項之附帶請求之提出供考量。在異議過程中所允許之修正侷限於既無新內容又無擴大請求項之情事。(待續)

## 軟體專利性之發展

MP3 不是每個人耳朵能聽到的音樂

轉換光碟唱片成"MP3"電腦檔案已經變成一熱門之網際網路主題。MP3 電腦檔格式允許人們從光碟唱片複製歌曲並儲存為相對較小的電腦檔案。然後人們可以在電腦與包括許多目前流行之手提式數位裝置等其他裝置上重複播放這些 MP3 音樂檔案。MP3 音樂檔案格式已經變得如此流行使得許多公司包括 SONY 於今生產小型可攜式 MP3 專用播放器。將光碟轉換至 MP3 音樂檔所需之電腦軟體是很

**黃啟榮** 專利工程師

· 中央大學電機學士

容易藉由網際網路取得，使得每一個有電腦與可讀寫光碟機的人可複製光碟。

許多商業與個人網站現今提供以許多藝術家為特色之 MP3 音樂檔案歌曲資料庫。

或許最有名的例子是 Napster 的網站，他提供許多不同的工具以搜尋與交換 MP3 音樂檔案。不令人驚訝地，唱片業已經擔心這些活動。美國唱片業協會最近 (且目前成功地) 以因侵犯美國唱片業協會會員之著作權而對 Napster 提起告訴。

雖然 Napster 是最有名的案例，但 MP3 現象已經引起許多其他可影響人們散佈與銷售音樂唱片方式之網際網路訴訟。(待續)

## 中國大陸的電子商務法概觀 -重點與更新(三)

3. 網際網路上的電腦資訊系統之秘密控制法規

該法規由國家秘密局所頒佈而自 2000 年 1 月 1

日起生效。牽涉國家機密的電子資訊系統被禁止直接或間接與網際網路或其它公用資訊網路建立互連。如此的系統必須維持實質的分離。

牽涉國家機密的資訊不可儲存於、由其處理或傳送至從事國際網路的電腦資訊系統。在網站公告或提供的資訊必須經國家機密篩選且經由提供該資訊的公司或組織的一個部門核准，若國家機密經由他們的網站公告或傳送，其應負起責任。在設立聊天室、電子佈告欄系統與網路新聞群組前，必須獲得適當政府機密部門的核准。

這些系統的操作者也必須設立取締與禁止洩露國家機密的機密控制系統，且若一國家機密被人所揭露，他們負有向當地"機密有關當局"報告的義務。在一次警告後仍不移除觸法資訊的網站、網際網路服務供應商或網際網路目錄供應商會被關閉。

**李秋成** 專利工程師

· 中央大學化學學士

· 中央大學化工碩士

**蔡豐德** 專利工程師

交通大學土木工程系

## 歐洲專利局審查實務目前的發展(六)

### 拾壹、訴願之延展要求

於技術訴願委員會之決議 T79/99 ( Maria Rosa Gasco / Yamanouchi Europe Bv ) 中可發現一個以涉案當事人觀點而言乃略為困擾的案例。該決議中，訴願委員會終於討論及於訴願程序中，當事人盡可能儘速提呈文件的需要性。該獨特的訴願委員會認為四個月提呈文件的期間已是寬限的，且認為要求期限之延展並不應該被視為是可允許的。該會認為此期限之要求應謹慎為之，並較佳具以理由。該訴願委員會並說明不認同期限延展之當事人應該對該會表達其觀點。亦即，該決議似乎代表了至少一些訴願委員會對於期限延展要求的堅決態度。

### 拾貳、訴願之訴願

於任何其他時候下，擴大訴願委員會之決議 G1/97(ETA) ( SA Fabriques d/Ebauches / Piranah Marketing, Junghans Uhren ) 已顯得極為重要。

該

第四版

案例中，一技術訴願委員會決議的其一當事人認為訴願委員會的決議有謬誤，這並非是因為推論過程，而是因為(，或以當事人的觀點而言，)違反了程序之基本原則。擴大訴願委員會被詢問及是否有任何之可重新檢視訴願委員會的決議本身之情況。

擴大訴願委員會堅持一不可容許之司法判決可以應用於一決議中，但是僅能根據違反程序之基本原則。不可容許之決議必須被將該決議擺在第一順位之訴願委員會採用。其可以立即被作成且不需要任何其他程序要件。

該決議並不如起初看來影響深遠的原因是因為這個十足的觀點將於即將到來之關於歐洲專利公約之建議修正的外交會議中討論。該外交會議之討論內容如下所述。

### 拾參、授權書

一申請人指定一專利代理人為大量專利申請案來申請許多專利是普遍的實務。在這樣的情況下，申請人常常簽署一概括授權書。這樣一個概括授權書之代理人表格即於所有申請人案例中提供授權予專利代理人，且避免專利代理人必須提呈由申請人簽署之一特定授權書，而由代理人在每一單一案例中代表該申請人。於法律訴願委員會之決議 J17/98 ( The Board of Trustees of the Leland Stamford Junior University ) 中，申請人意圖爭論關於不被歐洲區域狀態 ( European Regional Phase ) 所接受之通知不應該僅被呈送至美國籍申請人，且應該被送至歐洲專利代理人，其中該歐洲專利代理人係該申請人所簽署之一概括授權書所指定，且已經於歐洲專利局中建檔。

法律訴願委員會認為為了於歐洲專利局中代理業務之授權書與於每一案例中代表人之特定指派是不同的。換句話說，歐洲專利局對每一個別案例必須被知會一代表人之指派。一旦指派後，概括授權書的存在僅是免去該代表人被授權行為之確認動作。因此，確保歐洲專利局對每一個別案例受有代理人指派之正式通知是重要的。

**李欣彥** 專利工程師

· 成功大學化學學士  
· 成功大學化工碩士

## 評「律師造法」理念之可行性

### 壹、前言

律師是一專門職業，在今日社會 - 尤其是分工精細的工商業社會，律師更是扮演著不可或缺之角色。學者王寶輝教授於其大著「律師倫理規範幾個辨正問題及其實踐」中(註一)提出「律師造法」之理念，其精神深受吾等後輩推崇，然細究其內文，不才後學仍對「律師造法」之概念產生些許疑問，故本文期以律師之興起及律師之法制地位啟始，試就律師是否具有造法之權能提出淺見，望諸先進不吝指正。

### 貳、「律師造法」理論

學者王寶輝教授創建之「律師造法」理論，

茲引述如下：

### 一、「律師造法」概念之說明

律師在提供法律意見為其當事人進行有利的訴訟主張時，往往應用法律之知識及資料，旁徵博引藉以說服法官，一旦律師提供的意見說服了法官，法官採為其判決理由 ( ratio decidendi ) 中之司法意見 ( judicial pinion ) 而為裁判之基礎，尤其對於具有爭議性、不確定性或不合時宜之法律見解，由律師提供具有新義的或開創性的法律意見，經握有司法權之法官採用之後，新法律意見即可能形成一個新的法律秩序，改變舊的法律秩序，形式上是法官造法，實質上可能就是律師開創的法律秩序新領域 ( 註五 ) 。

### 二、造法之空間

立法完成之後，於法律付諸施行之際，不問是執行法律的法官或應用法律的律師，於適用法律時，不能忽略法律與事實間可能出現的距離，這段間距，不問是立法時已造成，或立法後因時空變化使法律與社會事實間漸行漸遠，法律適用於具體事件時，必須依解釋方法使規範與事實間為合致的處理，而規範與事實間之間距，或對於某些事實而未有規範可資適用的法律真空狀態，就是造法的空間 ( 註六 )

### 三、律師造法之空間

法律概念 ( legal concept ) 的指謂或其涵蓋範圍，即令得以其語意系絡解釋，本來就是指謂概念事實，即規定要件事實，亦即所謂「法律純粹事實」 ( purefact of law ) ，而非社會具體事實，職是，適用法律時，尚須對要件事實與具體社會事實進行結合 wedding 工作，亦即所謂「填充」 ( filling ) 或「連接」 ( connecting ) 的工作 ( 註七 ) ，律師應本於其職責，揭露法律的缺失，積極進行法治的重建，法官不是萬能的神，絕不可能憑一己之力創造萬物，造法的空間既然是屬於法官及律

**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

師共同使用的空間，一個稱職的律師，尤應在法官寂然無聲的空間裏，從旁協助法官，間接負起有限造法的空間！ ( 註八 )

第五版

## 法律現場-著作權(二)

一個大的咆哮卻不露出任何的牙齒(2)

仿冒商品法企圖引進嚴厲及具深遠影響的措施以援助智慧財產權的擁有者對抗仿冒品的買賣。然而，法案並不是沒有問題的。不幸地，法案至今仍未被南非警方貫徹實行之。

法案打算授與被貿易及產業部長所指定或分派的檢察官一些權力。此外，遭到扣押的類似仿冒品必須嚴格地記錄於物品清單並且必需被移動至仿冒品儲藏所安全地貯藏。至今，貿易及產業的部長並未分派任何的檢察官或指定好任何的儲藏所。然可以理解，貿易及產業部一直考慮各種方案以建立及維持仿冒品儲藏所及指派檢察官上。

在過渡時期，一個智慧財產權受侵害的擁有者仍必須仰賴 1941 年的商品標誌法、1978 年的著作權法、1993 年的商標法及 1977 年的刑事程序法。這些法案都被限制了其影響力，因為它們只在仿冒品交易之一些方式或例子上創制一些犯罪。撇開這些，在南非事實上最近已有一些大規模突擊性行動將大量仿冒的太陽眼鏡及其他商品銷毀。例如，曾經針對當地進口商，成功地沒收 15000 副 CK、STING、POLICE、DKNY 及 GUESS 的太陽眼鏡並銷毀之。最近更沒收 20000 雙仿冒 POD 的鞋子。

一旦仿冒商品法完全施行，將會使智慧財產權擁有者有一個具意義的武器去抵制仿冒商品。

**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

智慧財產權的豁免

該法案尋求解決介於智慧財產權與競爭法則明顯的矛盾界面來提供豁免之被應允。該法案規定此申請書可向競爭委員會為之，以豁免契約或實務或關於所獲權利或由許多智慧財產法規所保護權利的行使之一種契約或實務，包括專利法、商標法、新式樣法及著作權法。

#### 控訴及控制

此法規定對抗禁止實務之控訴由主任委員提出或由申訴者向競爭委員會提出。

除規範外，反對競爭合約或實務外，此法也規定由競爭委員會控管合併、聯合或控制的收購，假使當事人的每年營業額或資產超過某種門檻。

一個競爭法庭被設置而其管轄權授予豁免、授權或禁止合併及宣告被禁止行為，包括審理對抗被禁止實務之控訴。競爭上訴法庭與高等法庭具有相似地位，而其管轄權為考慮由競爭法庭上訴或所為判決之複審。

#### 實施的問題

此法乃基於片段而實施，且迄今業已遭遇許多實務問題，特別的是合併控制方面。各式各樣的管轄問題已被提出，例如有關特定的經濟活動方面之專門法律情勢下，諸如銀行業、競爭法及它的組織和原理應有一個規範的角色扮演。

在競爭法案由被議會通過之時刻，南非代理界試圖提出獲得介於智慧財產法及競爭原理間一個較有益的規範界面。結果是將用來特別處理智慧財產法的豁免條款引入該法案。然而，政府在那時不預備對集團豁免的授與作表態。

李綺禎 專利工程師

華梵大學電子學士

柯正怡 專利工程師

華梵大學電子學士

## 智慧財產權在法律上的發展

### 韓國發明專利法及新型法之修正 (一)

有關發明專利法及新型法修正部分已經公佈並且將於 2001 年 7 月 1 日生效。發明專利法及新型法主要修正之重點係如下所述：

1. 在網際網路上公開揭露發明內容將破壞其新穎性 (發明專利法第 29 條第二項第一款及新型法第五條第一項第一款)

許多技術資訊經由網際網路揭露以達到類似經由印刷刊物公開發表技術資訊的目的。然而，對於審查委員欲引用網際網路之揭露，當成判定不具新穎性的理由是不容易的，因為要證明該技術資訊公開揭露的日期是很困難的。為了解決這項問題，發明專利法及新型法均修正為包含揭露於網際網路之技術以作為官方用來判定不具新穎性之理由 (假如該發明於專利申請案之申請日前經由通信線已公開於一般公眾。)

### 2. 專利申請書之修正

(1) 延長申請人自行提呈修正的期限 (發明專利法第 47 條第一項)

依修正後之發明專利法第 47 條第一項，申請人自行在送達審查委員核准專利審定之前可隨時提出說明書、申請專利範圍或圖式內容之修正。因此，於專利申請日 / 優先權日起一年三個月內，可自行提出修正這項規定已經廢除。

(2) 新的內容不能加入說明書、圖式及申請專利範圍內 (發明專利法第 47 條第二項)

根據舊的發明專利法，申請人可以修正說明書、申請專利範圍與圖式，只要修正之內容不改變發明之主旨。修正後之發明專利法使用較嚴格之方式來限制修正

第六版

之範圍，用以阻止新的內容加入原本申請書之揭露中。根據修正之發明專利法，假如申請人藉由自行提出之修正或為了回應第一次通知書或核駁審定書而將新的內容加入說明書、申請專利範圍及圖式時，根據發明專利法第 62 條規定，審查委員得發出核駁審定。假如新內容是於為了回應第二次通知書或核駁審定書而加入，則修正之申請案將視作駁回。

## 歐洲之生物保護與授權許可 (十)

新的規則第 23 條 e 項採用了指令第 5 條第一段之相同用詞，排除了人體與人類生殖細胞在任何階段之可專利性，所以具有與規則第 23 條 d 項之相同心理重要性。然而，同時並未排除從人體分離之物質的可專利性，例如基因及基因之部分序列，但以該序列或部分序列之工業應用已被揭露在專利說明書中為限。因此，如此似乎也建立一個涵蓋 EST 可專利性討論問題之論點。

### 義大利：個案探討

然而，為了讓在生物技術領域中之基礎科學研究能提昇至實際的生物技術產業，法律的確定性並非是唯一須被解決者。

在義大利，例如小生物技術企業的發展係屬於大學與公共研究中心之衍生，比如美國與法國即屬於此情況，而到目前為止藉著大眾官僚制度及複雜的行政管理規則一直被施行著。

以下將簡要地描繪在義大利從事生物技術領域之嘗試。

### 個案探討—診斷試劑

任何人類巨細胞病毒 (HCMV) 感染之早期偵測以及分辨初次及再次感染之時機，於現代醫學上均為有用的技術。實際上，人類巨細胞病毒係為一種在人類中先天性感染之最常見原因以及為僅次於唐氏症 (Down's syndrome) 為子宮內初次感染而智力遲緩之最常見原因。再則，人類巨細胞病毒在具免疫妥協性個體上，比如感染 HIV 病患及器官移植接受者，具有高度致病性。

義大利科學家發現來自不同病毒蛋白質中的有些免疫原序列可能藉著加入短連結序列及改造一個 p-ROS 載體而結合成一個單一融合性蛋白質。此形成的融合性蛋白質係模擬很可能存在於原來完整病毒蛋白質及/或在病毒粒子中之抗原決定基 (epitopes) 之構形。而此新的融合性蛋白質已經被一個第一專利申請案所保護著。

#### 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

## 美國新專利審查程序及美國發明人法

### 案實施之相關法規改變之摘要

Rabin & Champagne, PC  
11.02.2000

### 圖式

在前審查 (即在審查委員接獲申請案之前所進行之非實質審查處理程序) 期間，專利商標局將不要求申請人提呈“正式圖式”。專利商標局僅要求所提之圖式能夠被影印且使用之語言為英文。所以對於回應審查先行通知書中要求能被黑白影印且為英文語言而所送件之圖式，將經再掃描而放入專利申請案公開文件中。至於圖式之要求，在實際上大部分與之前的標準相同，而藉由這些標準的保留，以提供有關製作高品質圖式的導引。專利商標局將更開通的執行這些規則。所以，未來專利商標局將針對圖式是否能夠 (1) 傳達該發明給審查委員；及 (2) 經掃描而在公開之申請案和公告之專利文件中製作可讀的圖式。因此，對於圖式更正之請求，將可望減少。

對於更正或正式圖式之送件之時限，其延展時限將不再被允許延至核准通知書後三個月。即自聯邦登錄 2000 年 9 月 8 日的公佈此規定之日起六十日或其後所寄出之核准通知書，始適用此一改變。

若一申請案於 2000 年 5 月 29 日後提出申請，則任何正式或更正之圖示若於核准後送入將造成任何專利期限調整上的減少。因此，極力建議申請人：

1. 盡量於申請案申請之時或之後短期內提呈品質良好之圖式，以及
2. 當審查委員接受對圖式修正之提議，正式的修正圖示應快速地送入而不是等到核准通知後。

### 摘要

為了與國際專利合作條約一致，摘要最多不能超過 150 個字。假若一申請案之摘要超過 150 個字，則專利商標局之專利初步審查辦事處將通知申請人在 2 個月內修正。該申請案將被留在專利初步審查辦事處而不會被分派給技術中心的審查委員進行審查，直到一可被接受的摘要送入。所以，針對所送

#### 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

之摘要最多不能超過 150 個字是非常重要的，送件前應就過長的摘要作一修正。

## 當前歐洲專利新動向(2)

by J.A.KEMP & CO.

### 第 54 條-新穎性

1.4 依據建議刪除第 54(4)條，因此對於所有 EPC 國家，較早之未公開的歐洲專利申請案將形成當時技術狀態的一部分(僅基於新穎性目的)。目前只有

第七版

特定狀態指定在較早申請案中有上述做法。

1.5 第二項建議為修正第 54(5)條(將重新編為第 54(4)條)，以澄清可准物質或組合物之第二或進一步醫藥用途之保護。目前此類物質或組合物可藉由使用所謂的”瑞士式申請專利範圍”獲得保護，於 G5/83 案中，獲擴大訴願委員會(Enlarged Board)認可，但是某些國家法庭對此種申請專利範圍之合法性仍是存疑。修訂後之用語將提供此種申請專利範圍更穩當的基礎，且使此種請求項更可能被視為有效。

### 第 69 條-申請專利範圍解釋

1.6 依據建議將供申請專利範圍如何由國家法庭闡釋之基準中具爭議之”第 69 條解釋規則(Protocol on the Interpretation of Article of 69)”擴大明確地指明為”等效於申請專利範圍中揭示之手段”以及”檔案歷史禁反言”。然而，此項建議關於其概念及細節均為具有相當大爭議之議題，目前此項建議是否可被接受面臨嚴重的懷疑。

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 (七)

最佳瞭解可藉範例為之：假設一多 $\rho$ 的氨基酸

序列為甲硫氨酸(Met)-麩氨酸(Glu)-丙氨酸(Ala)。熟習該技藝之人士，甚至非熟習該技藝之人士，可利用該基因密碼決定三個核甘酸謂之密碼子，以編碼出上述之多 $\rho$ 。該基因密碼是多餘的。此即有六十四種密碼子，卻只有二十種氨基酸。至多六種不同密碼子可編碼出單一氨基酸，係指很多 DNA 序列可編碼出同一多 $\rho$ 。能編碼出該範例中之多 $\rho$ 之所有可能的 DNA 序列，如下所列：

氨基酸序列：

甲硫氨酸(Met)-麩氨酸(Glu)-丙氨酸(Ala)

DNA 核甘酸序列：

ATG-CAA-GCT  
ATG-CAA-GCC  
ATG-CAA-GCA  
ATG-CAA-GCG  
ATG-CAG-GCT  
ATG-CAG-GCC  
ATG-CAG-GCA  
ATG-CAG-GCG

更且，製造任何重組 DNA 分子，以編碼出一特定蛋白質是分子生物學技藝中之例行公事。已知位置導引的突變(site-directed mutagenesis)技術通常被使用於其中。事實上，許多生物技術公司提供位置導引的突變組套，該組套包括所需的試劑及詳細的操作指南說明如何製作 DNA 修飾。因此，根據一多 $\rho$ 之氨基酸序列及基因密碼，熟習該技藝之人士可以決定並製造可編碼一特定蛋白質之所有 DNA 序列，而不需要任何的說明指南與範例。

當然，可編碼一個典型地由數百個氨基酸所組成完整蛋白質之 DNA 分子是非常多的。這應無損於熟習該技藝之人士可輕易決定並全部實施之事實。電腦及自動化合成器使得此一工作變得更加簡單。所以，難

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

以理解的是 Federal Circuit 所認為 in re Deuel 案例中，關於當所有編碼 HBGF 之 DNA 序列可由熟習該技藝之人士不經任何實驗即可輕易決定時，申請人並沒有解釋如何製造任何其他 DNA 序列以編碼所請求 HBGF 蛋白質之原始氨基酸序列。更甚者，相反於法院之堅持，Amgen 判例不支持法院的判決，因為 Amgen 提出根本上不同的翔實問題：說明書是否能夠使熟習該技藝之人士，決定哪一個氨基酸修

飾可產生與天然的 EPO 蛋白質，具有相似生物活性之 EPO 蛋白質。

## 美國商標基本事實（一）

美國商業部專利商標局原著

本文包含就產品或服務註冊商標所須之資訊。如就程序方面須進一步資訊，得聯絡 1-800-PTO-9199 或 703-308-9000 商標援助中心。

何謂商標？

所謂商標係指一文字、片語、符號或圖樣、或文字、片語、符號或圖樣之結合，其用以表彰並區別一方商品或服務來源於他人者。服務標章，除其所用以表彰及相區別者係服務來源而非商品外，係同於商標。本文不論是否為文字標誌或其他型態之標誌所用之「商標」及「標誌」意指「商標」及「服務標章」二者。在常態，商品標誌係標示於產品上或其包裝上，而服務標章則標示於服務廣告中。

商標有別於著作權或專利。著作權保護原創美術或文學作品；專利保護發明。有關著作權資訊，得聯絡(202)707-3000 國會圖書館。

如何建立商標權利？

商標權源自於(1)標誌之實際使用，或(2)向專利商標局(PTO)提出標誌註冊之適當申請，即依美國國會制訂規章，主張申請人確實意欲使用該標誌於商業(請參後續討論關於何謂「商業」及「商業上使用」之「申請類型」)。聯邦註冊不以已具標誌權或標誌已使用為要件。然而聯邦註冊可取得較僅使用標誌即獲權利為多之利益。例如，聯邦註冊之所有人會被推定係註冊所指定商品或服務之該標誌所有人，而具全國性使用該標誌之權利。

第八版

標誌有二相關然不同類型之權利：註冊權及使用權。一般而言，於商業上使用標誌或向 PTO 提出申請之第一當事人具註冊該標誌之基本權利。PTO 之權限在於決定註冊權利。使用標誌之權利之判定則會較複雜。當兩方彼此於互不知情之情況下已開始

就相同或相近似標誌使用，復皆未有聯邦註冊者，尤其真確。僅法院有權為使用權之決定，如發布禁止命令或判定侵權行為損害賠償金。須注意者，聯邦註冊得提供重要優勢予被捲入法院訴訟之一方。PTO 不會提供關於標誌權利之意見。僅非官方律師會提供此類訊息。

如何維持商標註冊？

不同於著作權或專利，商標權得因所有人繼續使用商標表彰其商品或服務無限期地持續。聯邦商標註冊期間係 10 年，有 10 年延展期間。商標註冊延展申請須待至商標註冊期滿前 6 個月內始得提出。然而，於最初註冊之日後第五至第六年間，註冊人須提出宣誓或聲明陳述下列資訊俾維持註冊存活。

- (1) 宣誓或聲明書(須包括詳述於註冊商品或服務之具體清單)主張註冊人仍使用標誌在或關於所列商品或服務；
- (2) 樣品展現標誌目前如何使用於所指定商品或服務，如商品之牌子、標籤、標貼或包裝，或服務廣告；以及
- (3) 官方規費。

倘未提出宣誓或聲明，註冊將被撤銷。另須注意者：將不會收到任何來自官方先期通知該繼續使用宣誓或聲明須於某特定日期以前提出。費用隨時會調整，註冊人不妨聯絡該局郵政註冊部門((703)308-9500)確定適當規費或詢問當提出繼續使用之宣誓或聲明，或延展申請期間將到來之相關程序等特殊問題。

林明燕 法務專員  
東海大學法律系

## 法訊新知

敘利亞著作權法案通過

敘利亞新著作權法第 12 號於 2001 年 2 月 27 日公告。該新法於公告之日生效施行。依該著作權法案，其涵蓋著作權及相鄰權利，於敘利亞歷史上係首次被引進。該新法案授予文學、美術及科學作品完全保護，然而或許最重要特徵乃在於提供電腦軟體於廣泛之文字觀念包括軟體及資料庫設計及發展之保護。

突尼西亞積體電路保護新法

突尼西亞至政府於 2001 年 2 月 6 日公布關於積體電

路保護之 2001 法案第 20 號。新法規定積體電路保護期間自申請日起算 10 年及開始非法使用之法律上牽涉。同時，該政府亦公布關於新式樣及工業模型保護之 2001 法案第 21 號。二法案係該政府引領其立法與 TRIPS 協定一致運動之部分。其亦進行更新其他現行 IP 法及預期該修正法案將於今年年底前公布。

\* \* \* \* \*