

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 7月號 道法法訊 (111) ©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 (111)

專利權之擁有及讓與 (二)

- - 蔡清福律師

第三版：

本國專利制度新知 (十一)

- - 曾振昌

智慧財產權報導 (9)

- - 蔡豐德

第四版：

專利法中販賣要約之解釋

第五版：

評「律師造法」理念之可行性

- - 柯清貴律師

非傳統的商標 (一)

- - 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 (十一)

- - 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 (3)

- - 曾國軒

第八版：

翔實 DNA 及蛋白質組成物申請專利範圍

<p style="text-align: center;">- - 李秋成</p> <p>歐洲專利局審查實務目前的發展 (七)</p> <p style="text-align: center;">- - 李欣彥</p>	<p>為何主張生物均等物可鼓勵創新 (八)</p> <p style="text-align: right;">- - 陳怡穎</p> <p>美國商標基本事實(二)</p> <p style="text-align: right;">- - 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(111)

專利權之擁有及讓與 (二)

1. 我國專利法第五條第一項及第二項分別定義「專利申請權」及「專利申請權人」意義云何？美國則無。查，凡事「必也正名」，本屬好事。然有無過當或必要，則須吾人冷靜虛心以對。
2. 美國專利法第 261 條第二項「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」，似有「累死」我國專利法之相？以下條文即在規範斯旨，尚請諸位看信思量允否或有無如美國專利法般歸併以求簡潔，或如何合理濃縮以求勝出之空間？
 - A. 我專利法第六條第一項：「專利申請權及專利權均得讓與或繼承」；
 - B. 同法第十五條第二項：「為[前項] (繼受專利申請權) 之變更申請者，不論受讓或繼承，均應附具證明文件。」
 - C. 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。」(辛苦創設「專利申請權」一詞，此處僅稱「申請權人」，而未稱「專利申請權人」，似出因校對疏失？)
 - D. 同法第六十三條第一項：「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。」
 - E. 同法第六十四條：「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。」
 - F. 同法第六十五條：「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。」
 - G. 評析：
 - a. 簡潔 v. 詳盡：法律條文多如牛毛，立法者少訂些條文，以免芸芸眾生累贅，似屬功德一

件。然當亦不宜為博取此一功德，而讓條文不清不楚，以免罪過大矣！簡潔而詳盡，乃屬上乘；簡潔而模糊，本屬低下；累贅而詳盡，堪稱中等？

- I. 第六條第一項與第六十四條：依我國法，質權相對於讓與及繼承而言，固有不同，然不能遁脫美國法「或其他任何權益」之涵括。如因國情不同，而為分別，本屬應堅持之當然。然如為不同而不同，與「為反對而反對」有何相異焉？
- II. 第十五條第二項、第二十二條第二項、第六十三條第一項與第六十五條：此等條文均規定法律行為之要式，且重複性甚高。

第二版

- b. 行為 v. 要式：人常在法律行為中生活而不自覺，法律行為並常伴生各種要式 (例如附具文件、書面或簽名)：
 - I. 就法律行為而言：前揭各法條不脫美國法簡短一句「專利申請案、專利權或其任何權益」所欲規範。果然，則我國分別訂定之理由何在？
 - II. 就要式而言：前揭各我國法條之要式無非證明文件、及署名，既然並無不同，何須多立條文？
- c. 換發證書 v. 讓與文件：依我專利法，權利人有變化者，應申請換發證書。俾權利人擁有權利文件，一則用以獲得內心安慰，二則用以對外彰顯或行使權利。相對於此，依美國實務，權利繼受人並不擁有證書，而僅以讓與文件證明其權利。東、西方文化差異於此見其不同，依吾人之見，根源於此種文化不同之處，始有不同規範，或另為思考之必要。茲進一步分析之：
 - 1) 依我國實務，如拿不出專利證書，縱已提出讓與文件，仍將被質疑真有權利，或屬否招搖撞騙之徒？故膽敢不辦換發證書者，尚未之見！依美國不辦換發證書之實務，想像上存在之危險有二：原專利權人已無權利，卻仍持原專利證書

招搖撞騙，及某不肖之徒持捏造之讓與文件而招搖撞騙。想像上之此等危險，卻未見於美國社會。原因何在？

2) 前述事實，或係肇因文化或社會環境之基本歧異。依我國實務，固較能確保世上就特定某專利，僅將存在表彰其權利之單一專利證書，而似較能確保社會交易安全。故為與美國法不同規範，本屬該然。唯尚值吾人思考者，輒何一實務較佳？吾人應否設法引導國家法制度走向理論上、客觀上較佳之法秩序？

曾振昌 專利工程師
海洋大學電機系

本國專利制度新知(十一)

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」之內容中，值得特別注意之處有下列幾點，以下列舉並剖析之：

(1) 「電腦軟體基本上乃為演繹法(algorithm)實施方式之一種，而演繹法本身或含自然法則、科學原理、數學方法、或為遊戲及運動之規則或方法、或甚至與數學無關之推理步驟、或係物理現象之推演。因此在審查認定有關電腦軟體相關發明是否可專利性(亦即“發明類型之審查”乙節所述)，須特別謹慎，不能因為申請專利範圍中局部含有專利法第二十一條規定法定不予專利之部分，便驟然加以核駁，仍必須整體觀之(as a whole)，審視其解決手段是否有利用自然法則之技術思想之創作部分而定，例如，不能因申請專利範圍中含有數學公式或計算方法，立即全盤否定其可專利性。惟若於申請專利範圍僅僅敘明數學公式或計算方法之步驟(即數學公式或計算方法本身)，並未敘明該方法如何利用電腦實現技術效果，則有可能被認定是僅數學邏輯演繹的解決，非專利保護的範疇。」，意即，審查委員不能因為申請專利範圍中局部含有演繹法(algorithm)便全盤否定其可專利性，但申請人亦不可僅於申請專利範圍只敘明數學公式或計算方法之

步驟(即數學公式或計算方法本身)，而未敘明該方法如何利用電腦實現技術效果。換言之，演繹法(algorithm)本身並無法成為申請專利之標的，但利用電腦實現演繹法(algorithm)並帶來功效之增進便可成為當然之申請專利標的。

(2) 「有關電腦可讀取之記錄媒體形式之發明，以往並不屬於可准予發明專利範疇，而由於近期美、日等國均已將之列入可准予專利之標的，因此為順應世界潮流，本基準亦將記錄媒體形式之發明納入審查範疇。」，意即，將具可專利性之軟體程式，以載有該軟體程式之記錄媒體(例如 CD-ROM 等)之形式表現於申請專利範圍中，已然受到審查機關之認同。而以此形式表達的好處在於，侵權物將由執行該具可專利性軟體程式之電腦轉變為一載有該軟體程式之記錄媒體(例如 CD-ROM 等)，如此將更貼近侵權行為之樣態(因軟體程式通常以 CD-ROM 之形成販賣)。(待續)

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~)

智慧財產權報導 (9)

《歐盟》在歐洲專利局 (EPO) 之異議

EPO 將隨後告知當事人關於其認為必要的任何進一步資訊，亦可能表明其在可能決定之預先觀點。經當事人申覆後，EPO 可要求進一步澄清或，如任一當事人如此請求，則安排一日期以言詞辯論。若無口頭聽證之請求被要求，則決定可立即作成。

第三版

言詞辯論是由三人小組來執行，雖然程序之語言是該專利最初寫成者，但到該場之當事人可以

其他官方語言之一向小組陳述。如果需要的話，EPO 將提供同步翻譯。

異議程序對一種三向溝通而言，係較傳統辯論式兩造程序更為類同。在開場白中，主席或要求當事人簡短地陳述他們的立場，或陳述小組目前的觀點並要求當事人的意見。雖然任何專利權人可能早已提送的修正之允許是被優先處理，通常會議迅速地進入該實質性論點。意見交流變得較為自由流暢，直到該小組覺得已經審理完足之時。此時，當小組考慮其決定時，當事人被要求離席，此罕見超過半小時。假使該審理是不利於專利權人，其將給予辯論輔助性包含較小專利範圍的請求之可專利性機會。該程序即如此重複，直到或是該小組認定一組可准的請求項或是專利權人已不再來提出請求而該專利則被命令撤銷。

有時該小組是樂於贊同僅以一輔助請求為基礎的專利。若此發生，則專利權人可堅持該主請求之決定，以便於當得到一因輔助請求而認可專利的有條件決定時，仍保有其對較廣的請求項之訴願權。如果該專利以一修正型式而獲准，其被重新公告且專利權人必須提供修訂本譯文到各個指定國家。

在異議中任何不成功的當事人能對該決定訴願，在訴願過程中其步驟基本上是重複的。(待續)

專利法中販賣要約之解釋

於 1994 年，美國國會修正美國專利法以使一專利權人能對"於美國境內未經授權而製造、使用、意圖販賣或販賣任何核准專利之發明"者提出侵權訴訟。此修正加了"意圖販賣"一語，然而美國國會對此語之意義提供很少之指導。於專利期限屆滿前"只有銷售將發生的那些要約"可構成專利侵權之法規是清楚的，然而此修正對於在美國境內什麼將構成"要約販賣"之詮釋留下相當大的迴旋餘地。一最近之法院判決, Rotec Industries vs Mitsubishi Corp., 應能協助說明此語。

Rotec 判決是由美國聯邦巡迴上訴法院於 2000 年 6 月發佈的，此法院於專利案件訴訟上具有絕對的權威。基本事實為：於 1995 年 8 月，中國政府對揚子江一大型水壩之放置混凝土系統尋求投標提案。為此，三菱公司聯合一法國與美國公司而準備一聯合投標以回應中國政府。於將近一年的談判，要約之公司與中國政府代表簽署了一份涵蓋兩個完整的混凝土放置系統之採購與銷售合約書。(待續)

李秋成 專利工程師

· 中央大學化工學士
· 中央大學化工碩士

歐洲專利局審查實務目前的發展(七)

拾肆、權利之再建立

每年總是有一些關於權利之再建立的案例，可加以改良歐洲專利局運用的測試方法以決定應用於某一特定案例之事實上之一申請人是否應該令其權利再建立。然而，去年技術訴願委員會決議 T1070/97 (Ceram Tools A/S / Cerasiv GmbH) 似乎違反歐洲專利局之該概括申請人友善的方案。

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

有一段不可忽略的時間，用於權利再建立之標

準歐洲專利局測試方法為：是否一孤立錯誤發生於一在其他方面係屬滿意的系統中。然而，訴願委員會於該訴訟案例中決定了「該系統之有效性或其他方面是不太相關聯的，且僅錯誤本身應該被考慮」。再者，相對於允許申請人運用整個分配之期間以實行在歐洲專利局行為之被接受實務而言，技術訴願委員會宣稱冒險利用期限最後一天(而沒有查驗期限)非為小心的態度。換言之，該特定委員會的觀點為，期間之估算出錯係為一錯誤，其摻雜了缺乏決議決定的正當留心以利用期間之最後一天。

如果該案例為技術訴願委員會未來之代表性態度的話，似乎歐洲專利局會強硬其對申請人於權利再建立產生錯誤之態度。再者，該決議清楚教導如果可能的話，於最後可能的時刻提出申請應該予以避免，因為如此遲來的提出

申請可能會被認為於潛在將來之權利再建立的程序中，會對被視為申請人所採取之任何留心之考慮發生不利影響。

於法律訴願委員會決議 J22/97 (Elan Pharmaceuticals, Inc.) 中，該訴願委員會實際上確實運用了，是否一孤立錯誤已於一在其他方面係屬滿意的系統中發生之測試方法。當他們發現一孤立錯誤已發生，且這樣錯誤已如何發生是可理解的時候，他們決定該被使用的系統本身並非是令人滿意的而能處理發生於任何系統中之無法避免的錯誤。

最後，關於權利之再建立，法律訴願委員會決議 J24/97 (Maria Gertruda Boltong) 認為被移除之不遵守理由之日期不一定是相關代表人發現疏忽之日期，反而是相關代表人應該已發現疏忽之日期。如果在該日期之後，代表人之表現似乎並未採取相關的的正當留心，則權利不會被再建立。必須謹記的是，歐洲專利局認為「海外律師或指示歐洲代表人之代理人如同申請人與其歐洲代表人一樣，係受制於正當留心的要件」。

第四版

拾伍、加入之實質內容

技術訴願委員會之著重於此特定主題的三個決議去年已引起我們注意。第一個為技術訴願委員會決議 T24/97 (Lucas Industries / Bosch, Continental Teves)。在該決議中，其聲明了實質內容已於申請後被加入申請案，技術訴願委員會做了重要的闡述「歐洲專利公約並沒有要求申請專利範圍之文字描述應該精確地與說明書之文字描述一樣，但歐洲專利公約第 123(2)條僅規定歐洲專利之實質內容不應該延伸超過其當初申請之申請案內容之實質內容」。

相同形式下，技術訴願委員會決議 T10/97 (Dai Nippon Insatsu / De La Rue

Holographics, Landis and Gia Technology Innovation) 確認了「由一構成要件清單中刪除並不必然增加實質內容」。尤其，藉著由申請專利範圍中刪除個別揭露取代物的構成要件清單之某些構件以修正申請專利範圍並未增加實質內容」。

最後，技術訴願委員會決議 T64/96 (British Biotech Pharmaceuticals Limited) 陳述了技術訴願委員會對於增加實質內容的態度之一重要議論內容。本質上，該決議闡述了「禁止加入實質內容的基礎思維係為了避免申請人藉由加入當初申請之申請案中沒有揭露之實質內容而改善其立場，以給予其不當利益」。這樣的利益是對倚賴申請時該申請案之內容的第三當事人的法律確定性有害的。尤其關於限制，要注意的是「有一些案例之申請專利範圍之限制會產生未被揭露的實質內容，但申請專利範圍之限制不一定會產生與當初揭露不同之新實質內容」。

李欣彥 專利工程師

· 成功大學化學學士

· 成功大學化工碩士

實際上，一限制常常僅會將揭露於申請時申請案主張中的實質內容之一部份之保護排除在外，而沒有給予申請人不當利益，且於法律確定性無任何負面影響。如果未來歐洲專利局應用這個概括原則，似乎是可察知的。

評「律師造法」理念之可行性

參、「律師造法」理論可能產生之問題

一、律師與法官之角色並不一致：

(一)「造法」概念中所謂的「法」應是指法理而言，亦即蓋實證法之制定並非法官甚至律師之職權，而造法之概念應是具有主動意味的，換言之，造法應是一種權限，一種主動的權限概念。

(二)我國係採職權主義之國家，法官有權決定是否接受律師之法律見解，律師在審判過程

中雖可（亦應）提供法學資料或法律理念予法院，供法院於審判時之依據，然所謂造法，應係在創造新的法律理念之過程中，具有主動決定權能者，從此一主動權能之角度觀之，似僅有法官具有此一權能，蓋律師係提供並爭取法律理念，律師僅係促使「法官造法」，職是之故，是否能借用「法官造法」之概念，而創造「律師造法」之觀念？似有可疑之處。

二、 律師本身之條件：

「造法」應是客觀中立之立場檢驗實證法及法律制度之當否，惟律師本身既非中立，則對於不利當事人合法利益之點 - 無論事實層面或法律層面，是否仍應將之開誠佈公地展現在法官面前，以實現所謂「律師造法」之功能？換言之，只要是當事人合法之利益，律師均應為當事人爭取及維護，惟「造法」之活動，應係將法律及事實之一切事項均公開，如此方能在事實及法律明確之概念下，從事造法之活動，然而當面臨公開所有事項，會導致當事人之合法利益受損時（如當事人在刑事訴訟程序有緘默權、有不自證己罪之權利），律師是否仍應將一切事項攤開評論？「律師造法」概念在此情形下，即會面臨挑戰。

三、當事人之層面：

當事人必須面臨訴訟費及律師費用等經濟上之負擔，如面臨法理上之意見不為法官所採時，必須當事人上訴，以支持律師之論點，惟並非所有當事人均有此經濟上之能力，或均願對此負擔，至此，律師僅能無奈地接受此一事實。

在人類過去的歷史中，大部分社會（事實上幾乎是所有的社會）都沒有律師、沒有法律專業人士（註二），只有少數社會曾有以法律工作維生的人。法律上的專業人士最早在羅馬發展，起初，羅馬也只有雄辯家，到了帝制時期，才有律師開始以從事法律作為其藉以維生的工作，同時法律的專門學校也產生，這時期羅馬的法律是強大帝國的法律，相當地複雜，法律上專業的進步提升了思想（特別是法律思想）的成熟，法律的複雜性使羅馬

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

人感到律師的不可或缺（註三），而現代工業社會，法律制度相較於羅馬帝國時期，更加複雜多變，職是之故，律師在現今社會，更是不可或缺，且亦給予法律專業帶來相當大的助力。

第五版

註二：Richard D.Schwartz and James C.Miller, "Legal Evolution and Societal Complexity," American Journal of Sociology, Vol. 70,p. 159(1964) 轉引註自 L.M.Fridman 著，鄭哲民校訂，吳錫堂、楊滿郁合譯，**法律與社會**，巨流圖書公司印行，一九九一年七月一版第三十一頁。

註三：參閱 L.M.Fridman 著，鄭哲民校訂，吳錫堂、楊滿郁合譯，**法律與社會**，巨流圖書公司印行，一九九一年七月一版一印第三十三頁。

非傳統的商標(一)

1. 何謂「非傳統」商標？

在回答這個問題前，首先需要確立傳統商標的性質。商標法的定義是可以在遍布世界各國的商標法中被找到，然而，各國的定義不盡相同。通常一個標誌包含一個字或形象記號，或結合兩者。一個字或很多字可能是被創造出來的，或是可能在字典中出現。一個標誌可能包含數個字母或數字，或結合二者。形象記號的設計可能是抽象的設計，特定形式，或從每天的物件或影像中簡單的複製。前述標誌的類型將對其主要的顧客非常熟悉。然而，現存有許多較非眾所知悉的商標可被描述成非傳統商標。

2.非傳統商標的主要類型為何？

(1)商品或其包裝的外觀

此類型的標誌可能包含販賣時運用在商品上或包裝上的色彩或是色彩組合。當色彩被表現出來或結合時，可能會是圖形方式;在服務標章的案例上，則可能會包含店或餐廳或菜單設計外部或內部的視覺外觀。

(2)商品或其包裝的形狀

此種標誌的型式可能是以3D 立體來表現商品本身，商品的容器，或店佈告標誌之結構設計。這也可能是一種標貼或標籤的形式而且不

朱瑋琪 法務專員

· 世新大學法律系

僅文字或顏色顯現在上。

智慧財產權在法律上的發展

南非智慧財產權法的修正提議

目前法案修正由南非政府考量中，而其代理界亦試圖提出認被察覺存在之某些問題。一再企圖說服政府為有關智慧財產權的合約與實務去提供成套的所得稅的課稅扣除額及依照將被應用之法規的指示方式去提出指導方針。

就智慧財產權擁有者所背負釋明有助於競爭之利益有之舉證責任亦有評論，其觀點為經認知智慧財產權的真實存在應提供所謂的有助於競爭之偏向。以此觀點在委員會及 DTI 中討論，應能藉由委員會所提出的指導方針中獲得回應。

代理界指出施加主要的舉證責任以證明某公約或實務並非為反對競爭予智慧財產權擁有者，實非與最佳國際實務一致。主要舉證責任倒不如課予聲明反對競爭行為之人，且智慧財產權擁有者之舉證責任應為僅需反駁者。

無論如何，有關這種獨特方面的改變似乎不太可能透過此刻國會的引導而作修正。

在這段期間，DW Integrators CC v SAS Institute (Pty) Ltd Case no.14/IR/Nov99 首度被有關智慧財產權事件，則由競爭法庭宣布。

有關智慧財產權之競爭法庭規則

介於 DW Integrators CC 及 SAS Institute (Pty) Ltd 兩者間事件，競爭法庭被要求去裁決是否拒絕准予或更新軟體執照，在此種情況下相當於是一種被競爭法所禁止之排他行為。

事實上，如下簡言之：SAS 乃是地方上由美國股份有限公司完全擁有的子公司並為美國母公司軟體的南非授權經銷商。此軟體包含訊號傳送軟體而被用來儲存及管理大量編輯資料。

柯正怡 專利工程師
華梵大學電子學士

韓國發明專利法及新型法之修正 (二)

3. 審判實務的改變

(1) 廢除對於修正案駁回的審判

依舊法，申請人於接到最後審定書拒絕接受因將後之修正者，使該項發明的主旨改變，申請人可就此決定申請訴願。從前拒絕接受修正的審判已經廢除了。取而代之的是，申請人可藉由提出對於最後核駁之審判之答辯時，而抗辯拒絕接受修正之決定。

(2) 在無效審判程序期間對於專利的修正

(發明專利法第 133 條第二項)

依舊法，假如專利權人想對其專利進行修正以便防止判定無效的審定，必須於產業財產權法庭 (ITP) 前提出個別修正審判。新的發明專利規定專利所有權人可以在提出無效審判答辯時修正其專利內容。

(3) 在最後核駁審定訴願審判中後補訴願理由書 (發明專利法第 140 條第一項及第三項)

當修正案於最後核駁審定後提出訴願的 30 天期間內被申請時，由原審查委員所主導之再審查程序依舊法，係在訴願理由書已向 ITP 提出後開始。這將使再審修正說明書及申請專利範圍的時間會延遲。依修正後之法律，假如申請人在請求訴願後對說明書、申請專利範圍或圖式進行修正，再審查程序即行開始而不論有無提出任何訴願理由書。因此，申請人被允許在原審查委員對於修正之申請案決定維持核駁時，提出訴願理由書。

第六版

4. 放棄部分已准之申請專利範圍 (發明專利法第 215 條第二項)

在舊的實務中，申請人欲放棄部分已准之申請專利範圍，首先，必須註冊所有已准之申請專利範圍及隨後放棄所選擇之申請專利範圍。修正之發明專利法規定申請人可於接到申請專利範圍之核准決定並藉由支付註冊費用邀准申請專利範圍後，放棄一些已准之申請專利範圍。

5. 刑事上之救濟

關於發明專利法及新型法之

李綺禎 專利工程師
華梵大學電子學士

刑事條款，已經將最高罰金由 50 百萬韓圓修正為 100 百萬韓圓及最高之徒刑已經自 5 年增加為 7 年。

能被設立。

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

歐洲之生物保護與授權許可 (十一)

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。

然後，為了發展商業性產品，一個與大型美國公司有關之交易已經執行。在一年內，一個較佳版本已經就緒，其係融合了一個使用改造之 p-TB201 質體 (pJO200) 之 CKS (CMP-KDO 合成)，而一個專門針對免疫球蛋白 G (IgG) 及免疫球蛋白 M (IgM) 之自動測試試劑組亦被發展出，其係使用新的融合蛋白質及其他兩個各攜帶了進一步來自篩選病毒蛋白質之免疫抗原決定基之 CKS 融合蛋白質。前述之所有技術已藉由提出 PCT 申請案而保護之。

義大利相關人士也發展了一個較佳之西方墨點法 (Western Blot) 之試劑組也使用了前述融合蛋白質而形成具某類型之條片，再和一些純化病毒蛋白質及具 CKS 之對照染色帶組合一起。

為了生產及銷售該自動測試與較佳之西方墨點法，一個與美國公司有關之新交易正在進行中，而這些已被證明有用於參考金標準去檢查其偽陽性。該義大利相關人士應該開啟了一個小型義大利公司去生產該西方墨點法試劑組以及經由美國公司去販賣它們。大學原則上是可以支援其運作。

然而，此運作卻被義大利官僚所阻斷。義大利發明者無法即時設立他們的公司，所以轉而同意由在新加坡之他公司去製造該對照試劑組。

最後結論：主要自動測試的啟動被擱置，以及最重要的是，一個新的小型生物技術義大利公司不

修正

申請專利範圍

在法規更改生效日之後 (2000 年 11 月 7 日)，任何修正須將最新一次申請專利範圍修正本以一“清稿本”形式送件，其內容須包含目前及任何先前的修正。此外，一標示僅目前所修正部份之“標記本”須與“清稿本”一起呈送。

此外，申請人亦須能夠呈送一包括所有申請專利範圍之“清稿本”以便合併以往一系列之斷斷續續的修正，而整合至一單一的修正文件上的單一“清稿本”。該申請專利範圍“清稿本”之呈送將解釋為刪除任何申請中申請專利範圍之所有在前版本。當申請專利範圍除整併外，並未作修正時，“標記本”毋須隨“清稿本”一起呈送。

專利說明書

專利說明書段落之修正必須以一清稿重新打字的版本加以取代。而且該修正之段落可用任何明確之方式加以指明，例如使用頁數、行數或是在原說明書中所標示之段落號數 (美國專利局將不接受指示，在目前申請案的說明書中增加段落號數)。

專利說明書、申請專利範圍或摘要

一完整之段落或一項申請專利範圍可經由說明而將其刪除。但是，特定文詞或句子之增加或刪除將不再被允許。而且，有關段落、部份或申請專利範圍之取代，一標示所有變更之“標記本”亦必須呈送。

因此，為了易於準備申請案之修正 (且減少花費)，建議申請人可經由磁片或電子郵件提供一電子檔，且該電子檔須包括完整之專利說明書、摘要以及申

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

請專利範圍。不論是原始說明書、或有關初步修正送件之指示、或對於審定書之答辯。

上述之修正方式，適用於該修正在 2000 年 11 月 7 日或其後呈送之修正案，而且在 2001 年 3 月 1 日後，所有修正均必須以上述方式呈送，否則，該修正將不被視為一完整的答辯。所以，若在最終核駁審定後所呈送之修正，審查委員將不再給予申請人額外的時間去更正。

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

當前歐洲專利新動向(3)

by J.A.KEMP & CO.

第 79 條-指定

1.7 所建議之修正將提供目前實務上於申請時視為指定所有國家之基礎。支付指定費之期間未來將訂在施行細則中。目前未建議期限(自檢索報告公開後第六個月內)之改變，然而，歐洲專利局刻正籌劃使這些費用於領證階段繳納。

第 95 條-審查費

1.8 有關支付審查費期限(目前訂為自檢索報告公開後第六個月內)之規定，將從公約移至施行細則。這些規定可能正為未來改變引入延期審查提供基礎。

新條款第 105(a-c) 條-集中式領證後修正

1.9 建議引入第 105(a-c)條，規定於 EPO 之集中式領證後修正。目前歐洲專利領證後，僅可以逐國方式提出修正。這種方式是不經濟且不易的，因為各國有不同的制度且甚至某些國家沒有相關制度。經建議 EPO 將規定所謂的“限制程序”，依此，申請案可提交歐洲專利局進行整體歐洲專利修正。此種修正在每一指定的國家具有效力。限制程序將只關心

陳怡穎 專利工程師
· 東吳大學微生物學學士
· 陽明大學生物藥學碩士

是否修正係合理基於最初申請之申請案以及是否該修正擴大保護範圍之問題。因此，將不再考慮經修正之申請專利範圍之可專利性，或修正之理由或專利權人之行為。因而其目的在於使限制程序更迅速而容易。雖然許多當事人對上述建議感到欣然接受，但有些當事人表達其觀點為此項限制程序應包含使第三者異議該修正之可能性。再次重申，是否上述建議將被接受有如起草仍有疑問。

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 (八)

如前所述，所有可用來編碼蛋白質氨基酸序列的 DNA 序列，確定是可以被決定的。決定哪一個氨基酸修飾能維持生物活性，並非絕對可預測的。然而，這樣子的決定也並非像某些看法所說，是不可預測的。藉著使用廣為熟知的理論，熟習該技藝之人士能夠合理地預測，哪一個氨基酸修飾能維持生物活性，而哪一個不行。

蛋白質的修飾可以細分為四類：取代，添加，刪去，以及後轉譯修飾。此處討論限制於氨基酸的取代，通常這也是判例法律迄今所提出的。取代是指，將一個或更多蛋白質氨基酸以一個不同的氨基酸來代替。通常，氨基酸的取代並不會有意義地改變蛋白質的功能，尤其是當取代的是一個相似的氨基酸時。相似的氨基酸是指，有些氨基酸由於大小，電荷，極性，和結構的關係，能夠容易地相互取代，而不會有顯著地影響蛋白質的結構和功能。

氨基酸能夠自由地取代，是因為只有少數有限的氨基酸會直接參與蛋白質的生物活性，例如透過與基體的結合或是與另一蛋白質結合。大多數的氨基酸參與了定義蛋白質的三度空間結構。當然，所有的氨基酸，最終將會協同賦予蛋白質的生物活性。任何在蛋白質之氨基酸序列有意義之改變，都有可能毀壞蛋白質的生物活性。然而，蛋白質通常較能容忍只參與維持其三度空間結構之氨基酸的修飾，而較不能容忍直接負責蛋白質生物活性之氨基酸的修飾。

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

美國商標基本事實 (二)

美國商業部專利商標局原著

須為何種型態之申請？

申請人得依三主要態樣申請聯邦註冊：

- (1) 於商業上已開始使用標誌之申請人，得基於該標誌之使用提出申請（「使用」申請案）。
- (2) 標誌尚未使用之申請人，得基於意欲使用該標誌於商業上提出申請（「意欲使用」申請案）。為期獲得聯邦註冊之目的，「商業」係指得合法受美國國會規範之所有商業，例如州際商業或美國本土與其他國家間商業。商業上使用須係真欲使用於一般商業行為，而非僅用以預留一標誌權利。使用標誌之促銷或廣告，於通常商業規模實際於產品或服務中以該標誌為提供前，並不具商業使用之資格。使用標誌於州內純粹當地商業者，非為「商業上使用」。倘申請人基於商業上意欲使用提出申請者，須使用該標誌於商業上，並於 PTO 註冊該標誌前，向 PTO 提供實際使用修正申請或使用陳述。
- (3) 此外，依某些國際協定，來自於美國以外之申請人得基於其他國家申請或註冊於美國提出申請。關於基於國際協定申請之資訊，得透過 +1-703-308-9000 或 +1-703-308-8900 查詢。

美國註冊提供保護僅於美國及其領土。倘標誌所有人欲於其他國家保護其標誌，則須分別地尋求個別國家之相關法律保護。PTO 無法就其他國家保護提供資訊或告知。有興趣者得直接向相關國家或其美國辦事處或透過代理人查詢。

誰得提出申請？

第八版

申請案須由標誌所有人提出，通常為個人、公司或合夥。標誌所有人控制標誌所表彰產品或服務之本質及品質。關於誰須簽署申請案及其他文件之資訊，請參考續期之「行序指示」。所有人得提出及

申請註冊其所有申請案，或得由代理人代為。PTO 無法助選代理人。

外國申請人將如何？

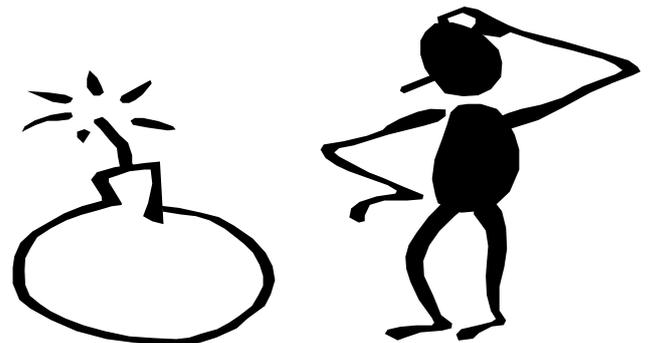
非居住於美國之申請人須書面指定內國代表之名稱及地址，其須居住於美國，而於影響標誌程序進行中，接受相關通知之送達。申請人得依商標法第一條 (e) 項規定提出陳述，選任特定地址之人為申請人之內國代表人。申請人須簽署該陳述。除非申請人於美國有律師代理，該特定人將成為 PTO 通訊之對象。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

法訊新知

突尼西亞新商標法

突尼西亞政府於 2001 年 4 月 23 日公布 2001 年 4 月 17 日新商標法第 2001-36 號替代 1889 年 6 月 3 日生效而 1983 年修正至今之商標法。新法提供前述法規一些重要修正，使其與 TRIPS 協定更一致。修正一重要特徵乃使原 15 年之保護期間修正為自申請日起算 10 年。另一重要修正乃規定商標之使用須



於五年內為之。新法亦擴充保護範圍，包含顏色、聲音、團體及著名標誌。

依新法，註冊系統將大幅改變。所提出之商標申請將就形式及特別就特殊顯著性進行審查。此外，舊法並無異議之規定，而新法則規定申請案一旦經由審查及核准，須於政府公報上公告二個月，任何有興趣者得於該期間內提出異議。於該期限內無人異議或異議不成立，將於註冊之日起二個月內核發註冊證書及商標將再公告於官方登記簿。新法亦就提出商標申請引進新規定，本國註冊證或申請文件影

本應於申請期間提出。

* * * * *