

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 10 月號 道法法訊 (114) ©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 (114)

專利權之擁有及讓與 (五)

- - 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 (二十四)

- - 黎欣怡

前景 (3) 你可取得一段會話的著作權嗎？

- - 蔡豐德

第五版：

南非智慧財產權法的修正提議

- - 柯正怡

智慧財產權發展集錦

- - 李綺禎

有關美國專利實務變革之備忘錄 (三)

- - 王 惠

第六版：

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

中國大陸的電子商務法概觀-重點與更新 (五)

- - 黃啟榮

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 (十一)

- - 陳怡穎

第七版：

中國大陸專利法修正後之施行細則重點 (一)

- - 李幸嫻

美國商標基本事實(五)

- - 林明燕

<p>專利法中販賣要約之解釋</p> <p style="text-align: right;">- - 李秋成</p> <p>第四版：</p> <p>被告自白證據能力之研究</p> <p style="text-align: right;">- - 柯清貴律師</p> <p>完備商標的擔保利益-美國-2</p> <p style="text-align: right;">- - 朱瑋琪</p>	<p>第八版：</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(114)

專利權之擁有及讓與 (五)

11. 我專利法第六十條乃在規範不公平競爭，揆其內容，固與專利息息相關，然實令人懷疑其妥當性。查：

A. 專利法本在規範專利相關事項，因專利引發之不公平競爭，固屬專利相關事項，使之納入專利法本無大謬。然其問題在於：因專利引發之各式問題所在多有，為何我專利法獨厚不公平競爭。就此而論，我專利法是否生有不公平情事？

B. 本法條所欲規範之不公平競爭縱與專利有關，有無可能以智慧財產權通例方式，轉於不公平競爭規範（在我國為公平交易法）中為規範，反較妥適之情事？

C. 如何權衡於兩者，本須費神。吾人於此，就其兩款內容略為析述：

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：英文名為 tie-out，受讓人或被授權人使用目標專利產品或方法，本屬必然。然於專利物品或方法所涉事項或過程之外，竟要求不得使用某必要或方便物品或方法，真「是可忍，孰不可忍」？人生是無奈的！社會是複雜的！有人為求營生，正義公理伸張無門，只好忍辱偷生！法律如此規定，固在企此鵠的，實際效果如何，尚請自行體驗！

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：英文名為 tie-in（或譯為搭售）。自由競爭社會中流行「買一送一」，吾人何可忍受此種兼買非必要或不方便出品或原料之「買一綁它」行徑？理論如此，社會正義曾幾何時得現？

D. 純就不公平競爭而言，情節亦應不以前揭兩者為限，例如專利權之濫用，為何不在專利法條之列？此則專利法勉強規範不公平競爭之自取柄鑿也？

12. 最後，吾人謹分析前述未曾論及之該單一美國法條中其他相關部份：

A. 美國專利法第 261 條第一項：「依本法之規定，專利權應具動產之屬性」。自某一角度觀察，「財產權」可分有體財產（包括動產物權及不動產物權）與無體財產權；前者，可感覺、觸摸，常有形體，後者則否。依我民法規定，所謂動產，乃土地及其定著物以外之物。美國法於此處明文應具動產之屬性，其意應係明指專利權雖非如動產般可現實體驗與觸摸，然其權利行使確得於一國領域內任何處所為之而具「可動」之性質。且動產常因人之因素而異其內在或外顯價值，專利權多少亦有此種「屬人」之性質，故法律明文其具動產之屬性。

第二版

至於具動產屬性，抑不動產屬性，究生何種區別？法律為此規定，屬否無聊？爰據我民法第七百六十條「不動產物權之移轉或設定，應以書面為之」予以解說。考當初立法，依尋常社會觀念，動產價值較低，實難想像一專利權之價值竟可如此之鉅者（權利早已屆滿之地球免刀膠帶案目前值約新台幣十億）。不動產價值既較高，為期人民權益之合理保護，故應慎重其移轉或設定要式，而訂明應依書面為之。易言之，如係動產之移轉或設定，則無須如此費事，僅口頭契約即為已足。然務請注意，此與諸如我專利法第十五條第二項「為前項之變更申請者，不論受讓或繼承，均應附具證明文件」之規定並無衝突。蓋表面上，依後一條項，其變更申請應依書面，且應附具證明文件，十足書面要式之架勢。然究其實質，因專利權屬動產性質，故其變更僅須口頭合意，即已生效。然如欲申請官方登記以生對抗效，則非得以書面為之，並應附具證明文件耳，此不可不辨！

B. 美國專利法第 261 條第三項「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。」各國有其特殊風情及文化或歷史背景，此一規定有點無聊，於此不予置論。

C. 美國專利法第 261 條第四項「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。」值得吾人注意者，乃：

a. 本項本文乃登記對抗效之表現，殊無足怪。唯其法條明文「未經通知」一語，則已明示著眼善意第三人（付出相當兌價）之保護；

b. 本條項但書為不得對抗之例外，質言之，有下列行為之一者，得為對抗：

1) 行為日三個月內已登錄於專利商標局者：行為後，予行為人些許緩衝之時空，實合乎人性之本然期待；

2) 在該隨後買受或質押日前（善意第三人行為日前）登錄於專利商標局者：過完三個月優惠或緩衝期，只好比誰手腳快了？

D. 前此一直未討論官方「登記」應否完成？是筆者狡黠？或紙短情長之故？

生物科技上之概念與落實同存主義:雙

股螺旋之雙重標準(二十四)

-John M. Lucas, Ph.D.

然而，法院為了少數優先權案例而保留該主義，這些案例的爭議點不在於是誰完成該發明，而在於誰是首先或優先發明人。以一清楚之規則替代現實的不可預測性為隨後依據，顯示出從 *Mergenthaler* 標準的遷換，並創造出一個獨立且明確的標準，其欲恆久應用，則是站不住腳的。

為了說明這個問題，以下列假設情形來考量：一個科學家分離並定序出一個新穎且非顯而易見的蛋白質。一個 cDNA 的基因庫是從表現該蛋白的組織中獲得，並被傳送給共同

黎欣怡 專利工程師

· 台灣大學醫技系
· 台灣大學生化所碩士

研究者，而共同研究者可藉由 PCR 引子來放大、選殖並定序出該 cDNA。正常情況下，根據 102(f) 條款，當一造將一個完整的概念傳達給另一造，且其只利用一些常規的技術而將該發明落實時，該第二當事人是被禁止要求主張發明人身份，因為該發明是由他人衍生而來。然而，若採用概念與落實同存主義，該第一當事人是被拒准其衍生之請求。根據該主義，在概念無法在落實前產生的情況下，衍生性是不存在的。事實上，根據 *Fiers* 及 *Eli Lilly*，只利用常規知識而選殖並定序出該 cDNA 的共同研究者即為發明人，只是因為第一科學家並未分離或定序出該 cDNA。*Fiers* 及 *Eli Lilly* 認為選殖出 DNA 的人為發明人，因為他分離並定序出該 DNA。而提供選殖該基因所必需之材料及資訊的科學家並非發明人，是因為根據 *Fiers*，其概念「需要一個精確的定義，諸如構造、分子式、化學名稱或物理性質，... 一個 DNA 本身的描述」。此種不適當之發明人身份指派將更可能發生在北加州法院，因該法院認為「一個發明人無法得知明確的化學構造（亦即概念），直到該發明人知道該相關 DNA 之核甘酸序列並具有可實行的方法來獲得它」。

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
- 創立道法法律事務所

前景(3)

你可取得一段會話的著作權嗎？

一個危險的前例

但該法庭警告道：對原告 *Taggart* 的裁定將"使各種有聲化變成一種財產而獲有極大之著作權法保護"，又令人擔心的是：保護新聞記者平常收集的

第三版

材料將"實質地導致產業之停頓"。所以有關法庭裁定之真正基本理由可能與此類的政策考量頗有相關。

概念不是可享著作權，只有該等概念之表達才是可享著作權的—而且必須該表達有些微之創意時。

☆快速的苦痛解除—

對專利所有者之一種較少頭痛之事

幸虧聯邦法庭最近在 *Purdue Pharma LP v. Boehringer Ingelheim GmbH* 案的決定，當保護有關發明時，現在研究室及共同調查研究者有一種較少頭痛之事。

製藥之失敗—Opioid 止痛劑是公知的疼痛藥物，製藥公司已在尋找以提供那些能讓病人整個晚上安睡的藥物之長效藥物。某時日前，Purdu 製藥發展一種控制效用的 *oxycodone* 止痛劑並申請專利保護，且 2000 年預期該藥的銷售額要超過十一億美元。

Purdue 的發現是化學的化合物，如是需要四個相關專利家族。同樣的家系，一個先申請的專利或專利申請案係所謂的"母案"，其所系出叫做"子案"，而更下一代系出案叫做"孫案"。

李秋成 專利工程師

· 中央大學化工學士
· 中央大學化工碩士

都在該族—Purdue 在 1991 年 11 月提出它的專利申請案，該專利卵翼一子申請案，且於 1992 年 11 月提出。該母申請案於 1993 年 11 月為專利領證。該子申請案則卵翼二個孫案：一在 1995 年 6 月提出，且另一個在 1996 年三月。該第一孫案在 1996 年 4 月為專利領證，該子案則在 1996 年 8 月領證，且該第二孫案在 1997 年 8 月領證。(待續)

專利法中販賣要約之解釋

因此，專利之申請專利範圍措辭(橘色染料避免 99%之藍光通過透鏡，而許 90%之其他可見光通過)與部分之侵權透鏡相符合—且此足夠構成侵權。如同法庭註解的“任何其他論理將使一侵權者得以只藉由增加一額外之特徵於一侵權裝置而避免侵害”

此均等嗎？但此法規的一些例外確實允許加入

特徵以避免侵權。例如，當一申請專利範圍需要一特定數量之某些元件時，則使用一不同數量之元件可避免字義侵權。舉例而言，假如申請專利範圍已要求“僅僅”使用橘色染料或已明白地敘述“整個”透鏡必須准許至少 90%非藍色之可見光通過，接著加入灰色之塗佈可避免字義侵權。

但即使在此情況，灰色的透鏡於均等論下應已侵權。於此理論下，如同馬蹄鐵，末尾可足夠好。的確，以某些均等物完全地替換一被主張元件於均等論下仍會導致侵權。

不要隨意嘗試 許多細微的差別與決定侵權有關，其大部分不在此考量。但是此討論確實描述一種不可能實施之妙計。

字義或均等?已專利之發明受保護於兩種侵權：

1. 字義侵權。當一被指控裝置是明顯地為一專利之專利申請範圍文字所涵蓋時，此將發生。
2. 於均等論下之侵權。此將延伸至一被指控裝置，其係只均等於一明顯為一專利之申請專利範圍文字所涵蓋之裝置。

決定何為均等是困難的。但一常見之實施方式為詢問是否該聲稱均等之元件實施本質上相同之功能，而以本質上相同之方式，完成本質上相同之結果。

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

被告自白證據能力之研究

第二節 研究方法

本文參考之文獻以中文及日文書籍資料為主，美國法制方面則大多以轉引之方式加以介紹並與我國法制比較。我國之刑事訴訟制度雖以大陸法系之職權主義為原則，惟在證據法則等制度上亦有漸受英美法當事人主義影響之趨勢^{註三}，而日本之刑事訴訟原亦採大陸法系之職權主義，因於第二次世界大戰後曾受美國託管而採職權主義與當事人主義兼具之刑事訴訟制度。本文即擬以美國、日本法制為比較中心，而研究我國刑事訴訟中關於被告自白證據能力之部分。

就研究之方式而言，本文先係介紹被告、自白

及證據能力之概念，之後再依證據至證據能力之層次概念而為研究。

第三節 論文架構

本論文之題目為「被告自白證據能力之研究」，至本論文之副標題則為「以美日法制為中心」，其意為以美國與日本之法制為比較之中心，就本文之論述目的而言，仍係以我國刑事訴訟法制為中心。綜合言之，本文係以被告自白證據能力為範疇，以美國及日本之刑事訴訟制度為比較中心，期能研究我國刑事訴訟之優缺點，故本文所引之資料大多為美國日本刑事訴訟法之見解。

本論文各章之內容架構如下：

第一章 緒論

本章係就本文之撰寫動機、目的及研究方法加以討論，並臚列本文各章之論文架構。

第二章 被告及自白之概述

本章係就自白之定義及種類、被告之定義及程序地位等加以論述，作為後面章節論述之基礎。

第四版

第三章 自白之結構影響因素及證據屬性

本章先就自白之架構及可能受到之被告內在及外在之影響加以論述。其次再就自白是否為證據（是否具有證據適格）論述肯定說及否定說二種學說，並表示本文之見解。最後則就審判外自白及審判中自白之證據屬性加以論述。蓋自白是否為證據，在學說上尚有爭論，故本文認應優先解決此一爭論，而自白如為證據，其證據屬性如何，亦為本章所欲討論者。

第四章 自白之證據能力 - 兼論自白排除法則及米蘭達法則

本章係藉自白排除法則之論述而探討自白具備證據能力之要件，並就自白證據能力之任意性及真實性要素加以論述。而於論述時，兼論自白排除法則及米蘭達法則等與自白證據能力有關之法則理論。

第五章 基於非任意性自白所衍生證據之證據能力 - 兼論毒樹果實理論

本章為前幾章之延伸，其內容在探討非任意性

自白衍生證據之證據能力，並探討毒樹果實理論。

第六章 結論

綜合前述論文內容，提出本文認為目前我國就被告自白之運作上產生之問題，並提出本文認為實務運作之改進方向及修法之意見。（待續）

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

註三：例如我國刑事訴訟法第一百六十一條規定之檢察官之舉證責任即屬一例，此外，近年來於各地方法院所試行之法庭交互詰問，亦係受英美法之當事人主義之影響。

完備商標的擔保利益—美國-2

3.債權人可以獲得在商標上的擔保利益嗎？

是的，債權人可以握有幾乎任何品目有形財產的擔保利益，包括設備、商品、票據、帳款和如商標之“一般無體財產”。根據第九條，一個商標及其伴隨的商譽是一種無體財產而可能被視為附隨擔保。這亦是很重要地去注意如果此標誌之商譽並沒有伴同，商標上的擔保利益並無效益。一個沒有商譽利益伴隨著的商標，被視為“一般的轉讓”而且並無效益。商標上有效的擔保利益(或任何其他“非持有的利益”)必須有三個要件。第一點，必須有債務人簽署的書面合約；第二點，並須在雙方中有“交換的價值”；第三點，債務人必須對於財產有合法及可履行的利益。

4.會有什麼其他的利益伴隨著商標的擔保利益？

商標結合著商譽的移轉必須伴隨著其本身的利益，擔保契約的必須書面陳述此商標之商業上利益伴隨著一同移轉。一些法院會執行於所有無體財產創設利益全部之契約履行，但是其他會要求更明確。較安全的方法，是去書面陳述商標所有必要及包含的要件。然而，依據經過修訂的第九條，一個“超級普遍”的讓渡書(“全部債權人財產”)並不是有效的。因此，明確地起草是較合宜的，一些債權人接受商標的讓與而且回頭授權給債權人使用。雖然這亦可能顯示給予債權人一個較高形式的控制，然這亦賦予

智慧財產權發展集錦

現在商標所有者—債權人所有必要的責任。進一步地，一些法院判決這樣的契約是虛幻的或是一般的轉讓，而使債權人的主張無效。同樣地，像這樣權利的讓與係基於 35USC 第一條第 b 項的意圖而去使用此商標，可能會讓申請無效。

5. 在申請時必需包含的資訊

除了當事人傳統出身的資料外，資產負債表必須包括廣泛名詞如“普通法、聯邦或州的商標，商業名稱，服務標誌，標語及商品包裝，不管是交易日期取得之前或之後”。債權人應該也將每個標誌明確的註冊號或申請號加入。

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

至此可理解到該要約並非以接受各國尊重由此等公司所持有有關藥品之智慧財產權之義務為條件。

在南非的健康方針評論家視此要約或提供作為南非政府從事製藥工業建設性基礎機會之窗，並歡迎製藥工業能致力於對發展國家之健康需求作更大的回應。

當南非政府繼續磋商該要約交易之條件時，其它南非國家（像 Botswana）亦似乎採用該要約。

藉由南非政府所提出的條件之一為其他 SADC 國家亦應有相同要約。南非國家的衛生部長近期會面，並決定調查避開現存藥價政策以獲得更便宜藥品的其它方式。根據南非的衛生部長，整體戰略包含有：平行輸入、特許實施及於專利權期滿後能立即獲得一般替代品的措施。由此可知，南非法中引入 Bolar 型豁免條款。部長指出這些措施將透過專利法被探究，而非有爭議的章節 15C。

提供較便宜藥品給非洲貧窮國家之問題，及察知牟取暴利的製藥公司專利權對此一努力的阻礙，都是近期於南非所舉行的第 13 國際 AIDS 會議的熱門話題。

柯正怡 專利工程師
華梵大學電子學士

工業技術問題在微軟案裁決後出現

美國聯邦上訴法院於某星期四推翻地方法院對於微軟需分裂為兩個公司的判決，以作為廣泛被看作“不公平”、反競爭商業實踐的救濟或處罰。美國哥倫比亞特區上訴法院撤消所有地方法院先前的判決，並將此案發回由一新的法官重審。

於微軟上訴案判決後，在投資者對於技術部分明顯表現出樂觀的看法中，星期五早上美國科技股即高漲。關於微軟的判決將會持續的產生令人興奮的結果。一位市場分析師說：這不只關於微軟，這是某種促進商業的判決。

令人鼓舞的信號（一）

日本政府已經加快努力，彰顯其處理銀行問題，其藉公開揭露方案來迫使銀行出售些許他們所持有公司客戶的股票。這個方案將迫使這些銀行在 2004 年前，出售他們所交叉持有的約 Y14,000bn(約美元 \$112bn)，或是他們所有持股量的三分之一，並確定政府體系至少可購買他們股票的 Y2,000bn。

日本政府已經正視在最近幾個月中，對於沒有採取足夠的行動來追蹤關於銀行部分的問題，而逐漸增加的批評。雖然 Koizumi 先生在二個月前保證將使日本經濟快速革新，但是他初始對於銀行只付出有限的關注。不過，稍後經濟部長

李綺禎 專利工程師
華梵大學電子學士

Heizo Takenaka 公開表示，政府中期策略，將以優先處理不良貸款問題為主要的方針。

有關美國專利實務變革之備忘錄（三）

by Bacon & Thomas Law Offices

5. 接續審查程序

在 2000 年 5 月 29 日之後，申請人可有機會提出接續程序申請案（CPA）或是對於在此日期之前

提出申請之所有申請案提出接續審查之請求 (RCE)。但在所有申請案在此時或之後申請者，才能提出該接續審查請求 (RCE)。申請該接續程序申請案 (CPA) 允許該申請案合乎專利期限調整資格。對於 2000 年 5 月 29 日前申請之一申請案提出接續審查請求 (RCE) 不被允許該申請案合乎專利期限調整資格。若一接續程序申請案 (CPA) 在 2000 年 5 月 29 日之後提出申請，則該申請案不能隨後提出接續程序申請案 (CPA)。雖一接續程序申請案 (CPA) 不能於 2000 年 5 月 29 日之時或之後提出為一發明申請案，但該接續程序申請案 (CPA) 將能適用於新式樣申請案。

接續審查請求 (RCE) 必須在申請案尚在等候審查期間以及須早於支付領證費、申請案放棄或向美國聯邦巡迴法院 (U.S. CAFC) 提出訴願通知前之最早的時間提出。一接續審查請求 (RCE) 必須在因應一未完成的審定書時提出以及必須伴隨著對該審定書的適當回應。而接續程序申請案 (CPA) 不需要對未完成的審定書作回應。

接續審查請求 (RCE) 被限定於該發明在該接續審查請求 (RCE) 提出前已先被審查。但接續程序申請案 (CPA) 則允許申請人可以對尚未選擇之發明提呈審查請求，如同提出一分割申請案 (DA) 者然。

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
- 美國密西根州州立大學食品科學博士
- 中興大學植物病理學士
- 交通大學生物科技所

現在，假如在過度干擾審查委員對一審定之準備工作的情况下，美國專利商標局有權拒准對審定書所作之第二和之後之補充答覆，或非接續案申請日起超過三個月 (不可延展) 後所呈送之初步修正，或沒有與接續案一起呈送之修正。所以，當考慮作一初步修正，特別是一可預期會被審查委員快速審定之接續案，此時該初步修正應盡快呈送。

資料揭露聲明

在修正之法規下，凡是被引用於資料揭露聲明中之美國專利申請案之影本均必須提供給美國專利當局，而非僅止於引用，有如已領証之美國專利者然。

在第一次審定後，審查委員對於一資料揭露聲明中之先前技藝呈送以供考量是基於其被引用於在一外國專利局之相對應申請案短於三個月的官方通信，而且必須被“第一次”引用於這類通信。(此新主張要求乃試圖避免濫用之情形發生，例如當一文件最先被引用於一檢索報告，且在其又被同一外國專利局之審查報告中所引用後，使令該文件在三個月內被呈送給美國專利局；或者在該文件被另一外國專利局第二次所引用後，其在三個月內被呈送給美國專利局，但是第二次引用會產生不當地之情形乃是因為呈送給美國專利局已超過原先預期的三個月。)

第六版

中國大陸的電子商務法概觀- 重點與更新(五)

未獲得一有效營運執照可能會遭受罰款以及刑事責任，像是非法收益之沒收以及處五倍非法收益的罰金，或者是若無非法收益，處一百萬人民幣且/或令其歇業。

5. 網際網路資訊服務管理的措施

自 2000 年 9 月 25 日起生效，該等措施將網際網路資訊服務分類為兩種，也就是，具有商業中心而以他們的服務收費與非此類者。前者必須獲得一執照，然而後者必須向資訊工業部提出一份記錄。若一網際網路品目供應商提供新聞報導、出版品、教育、醫療保健、藥物產

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

補充宣誓或宣誓書

假若針對一申請案之部份發明人資料，提出一遺漏或錯誤之更正申請，則該部份發明人 (或一非發明人之申請人) 將可提供一補充宣誓或宣誓書。例如，假如其中一發明人之姓名或住址拼字錯誤，則只需該發明人於補充宣誓書中簽名。

補充及初步的修正

黃啟榮 專利工程師

· 中央大學電機學士

品以及醫療裝置，必須要得到管理該事之相關政府當局的核准。某些品目係為禁止者，例如，違反中華人民共和國憲法與法律者，危及國家安全以及國家機密，推翻政府或暗中破壞國家團結者。

在適當機會中，我們將審視由中華人民共和國最高人民法院在電子商務案例上所提出的各種指導意見與解釋。

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 (十一)

在 *In re Angstadt* 一案中 C.C.P.A. 分析便是與此主題相關。在此案中，其請求項所請求為「一種方法係用於催化二級或三級烷芳烴之氧化，使其形成一包含有相對應過氧化物之反應混合物」。此方法係利用一有機金屬複合物做為催化劑。在說明書中，申請人聲稱於有機金屬複合物中所採用之「某些」金屬作為催化劑相當有效，卻又承認並不是所有的金屬都能產生過氧化物。然而，申請人請求專利所有的過渡金屬陽離子。PTO 以 35 USC §112 予以拒絕其專利請求，而主張並不是所有的過渡金屬陽離子都能起作用，且因此技藝有不可預測性，而說明書並未教導熟悉此技藝之人士如何在沒有過度實驗的情況下，去分辨能起作用或是不起作用的金屬。

C.C.P.A. 則不同意，其認為「即使是具不可預測性之技藝，申請人並不需要揭露包含於專利請求中的每一種類」。申請人已經揭露使用不同金屬共 40 種可起作用的範例。如果熟悉此技藝之人士欲製作或使用未包括於範例中的過渡金屬，「此人士只需要閱讀申請人之說明書，依其方法製作或使用催化複合物以氧化烷芳烴，接著便可知過氧化物是否的確會形成」。法庭說，具否翔實性的決定，其關鍵字在於，「過度」，而非「實驗」。

李幸嫻 專利工程師
· 淡江大學機械學士

中國大陸專利法修正後之施行細則

重點 (一)

國務院在不久前頒佈 306 號法令，准許於 2001 年 7 月 1 日起正式生效中華人民共和國專利法之施行細則。

修正後的施行細則包含 11 章節中的 122 條，這 11 章包含 1. 一般規定、2. 專利申請、3. 專利申請的審查與認證、4. 專利再審查與專利權撤銷、5. 專利使用的特許實施、6. 對職務說明、創作發明人或創作人的獎勵、7. 專利權的保護、8. 專利權簿與專利公報、9. 規費、10 國際申請案之特別規定，以及 11. 補充規定。

比較修正前之施行細則，可以發現許多新的內容及更改事項：

1. 專利申請案應以書面表格或其他由 SIPO 所提供之表格，例如電子申請表格為之（法條 3）。
2. 一個中國組織或個人在將專利權或專利申請權轉予其他國家的人民時，必須先取得外貿及經濟合作部（MOFTEC）以及科學及技術部（MOST）的核准（法條 14）。
3. 因為沒有繳交年費而喪失專利權的專利權所有人，如果有正當理由，可以在收到由 SIPO 所發出通知的兩個月內提出恢復權利的要求（法條 7.96）。
4. 申請發明或新型申請書的說明書中必須包含：A. 技術範圍、B. 背景、C. 發明內容、D. 圖示簡單說明、E. 實施例。並且每一部份都必須具有一個符合內容的次標題（法條 18）。
5. 如果專利申請內容包含核甘酸或氨基酸的序列，申請人則必須具有一份電腦可讀的形式的序列列表，而序列的列表必須成為申請案說明書中的一單獨部份（法條 18）。（待續）

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

美國商標基本事實 (五)

程序

申請日-申請收據

專利商標局(PTO)乃商標聯邦註冊之主管機關。申請案一旦為 PTO 收受，經審閱該文件符合最小限度要件後，給予申請日。倘申請案符合申請要件，PTO 賦予該案申請案號並於申請後約二個月將收據寄予

於商業上使用該標誌及提供「使用陳述」，或(2)要求六個月「提供使用陳述之延期申請」(格式及指示請參附表一及二)。申請人得依延期申請表格背面指示申請額外延期。倘「使用陳述」已提出及經核准，PTO 將因之核發註冊證書。(待續)

第七版

申請人。倘未符合最低限度要件，包括申請規費之整份郵件將退還申請人。

審查

申請案提出後約四至五個月，PTO 審查委員將進行該案件之審查及決定該標誌能否註冊。倘審查委員認定該標誌不得註冊，審查委員將為一先行通知載明任何核駁理由及任何該案須校正者。倘僅係枝節校正，審查委員亦得以電話聯絡申請人。申請人須自該通知郵寄之日起六個月內針對任何核駁理由提出答辯，否則該申請案將視為放棄。倘申請人之答辯未克服所有核駁理由，審查委員將為一最終核駁審定。申請人得向商標審判及訴願委員會(設於 PTO 內之一行政法庭)提起訴願。

一般核駁理由不外乎申請人標誌與一註冊標誌間有混淆之虞。(此理由請參前二期。)僅係申請人商品或服務，或商品或服務特質之描述性標誌，亦可能遭致核駁。由地理名詞或姓名所組合而成之標誌亦可能遭致核駁。標誌亦可能基於其他類此理由而遭致核駁。

異議公告

倘無核駁理由，或申請人克服所有核駁理由，審查委員將許該標誌於政府公報(PTO 週刊公告)上之核准公告。PTO 將寄「核准公告通知」予申請人告知公告日期。至於近似標誌之二或多申請案，PTO 將先公告具最早有效申請日之申請案。任何相信該標誌註冊可能受損害之第三人得自公告之日起 30 日對該註冊提出異議。異議類似於一聯邦法院正常訴訟程序，然而其係由商標審判及訴願委員會審理。如無異議，申請案進入註冊程序之下一階段。

註冊證書或核准通知之核發

倘申請案係基於標誌早於核准公告已於商業上實際使用者，PTO 將於該標誌無人異議之情況下，自標誌公告日後約 12 個星期許該標誌之註冊及核發註冊證書。

相反地，倘標誌係基於申請人意欲使用該標誌於商業上之陳述為公告，PTO 將同樣於該標誌無人異議之情況下，自標誌公告日後約 12 個星期為核准通知。申請人則應自「核准通知」日起六個月內(1)

附表一(延期申請表格)

--	--

附表二(使用陳述表格)

--	--

法訊新知

海灣合作會議(GCC)專利局核准專利

GCC 專利局於 2001 年 5 月已針對 19 件通過實質審查之專利申請案頒發核准審定之程序。

伊朗電腦軟體創作人法案

根據該法，電腦軟體創作人擁有就該創作物本身之複製、發表、實施及經濟與道德宣傳或利用等權利。

美國於 2001 年採行馬德里協定

美國已提出動議以認可馬德里協定並可望於 2001 年成為會員。

伊朗工業財產局政策

根據商標註冊規則第 2 條第 4 項，若商標已於外國取得註冊，於申請期間，提出母國註冊證或任何其他外國註冊證之認證本係絕對必要的。

* * * * *