

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

# 91年 2月號 道法法訊 (118) ©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」

☆☆☆  
(八版小廣告)

## 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 ( 118 )

專利相關之共同行為 ( 四 )

- - 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 ( 二十八 ) - - 黎欣怡

前景 ( 8 ) “你不能一齊帶走...或是你能”-

該不競爭協議是合理的？ - - 蔡豐德

2001年七月實施的韓國智慧財產權

修正法案 ( 2 ) - - 李秋成

第四版：

第五版：

智慧財產權發展集錦 - - 李綺禎

南非法律事件智慧財產議題 ( 一 ) - - 王 惠

香港的智慧財產部門上網 ( 三 ) - - 黃啟榮

持續審查之請求 ( 二 ) - - 陳益崑

第六版：

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 ( 十五 ) - - 陳怡穎

修正後新專利法之施行措施以及過渡時期之

施行細則 ( 二 ) - - 李幸嫻

第七版：

對一個集體創作而言，個別的貢獻是個別的，

且不同於視為一個整體創作的著作權 - - 林姿岑

澳洲革新專利開始生效了！ ( 二 ) - - 黃敏益

進口商之利多消息：加拿大最高法院限定權利金

的支付應予課稅-加拿大曼托公司案 - - 胡文和

第八版：



## 專利制度及專利法(118)

### 專利相關之共同行為 ( 四 )

I. 自然人之共有實施權：自然人如自己獨有某專利，於如何處分或實施其專利權，本無所禁。然如與人共有，在非經他共有人同意，不得授權他人實施之限制下，僅能「自己實施」！唯依我國法律，未經合法登記，不得經營事業，則自然人究應如何實施其專利共有權？就此：

a. 與人合股成立公司：既與他人合股，由所成立之公司進行之實施計畫，即非屬「自己」實施，而係授權他人（與他人合股成立公司）為實施，自應經他共有人之同意（縱共有人獨占高達 99% 股權，其他股東合計僅佔 1% 股份亦然）；

b. 小本經營：依我國商業實務，商號乃獨資之一種型態，既係獨資，顯於「自己」實施無礙。故共有之自然人欲排除他人干涉而自為實施者，唯有藉成立商號而實施（製造、販賣或使用）該專利發明。唯商號畢竟限於「小本經營」，如自然人與大公司共有（事例不少），則小個人與大公司如何競逐專利實施？詳言之，因各共有人得自由實施專利權，故大公司共有人以其優勢製造與行銷能力大事利用專利發明贏取可觀利潤之餘，自然人欲藉商號與之相匹敵，似屬難能。人生本是處處無奈，自第一角度視之，「人生海海，何必計較太多？」；自第二角度觀之，「危機就是轉機」，無奈即是「超生了死」之契機；

c. 以小博大：自然人與大公司共有，表面上雖各佔 50%，頗有看頭。究其實際，如前所述，實係限制重重，必處不利地位！如必欲鷹揚其志，該自然共有人宜情商共有大公司，許由該自然人為主要股東（例如 99% 股份）之一小公司（暫無營利行為）具名為共同申請人。待專利核准後，以該小公司之名「自為實施」。因該小公司可充分「自為實施」，縱專利申請之初，該小公司一文不名（竟如空頭公司），然如該專利確具大發利市之本錢時，該小公司

何妨一夕之間轉成大巨人，而與該大公司周旋競利！

d. 「自己」實施：人乃奇妙無比之動物，伯夷、叔齊寧願餓死首陽山，硬是不食周粟。唯自然共有人實不宜逞強「自己」實施，蓋非經商業登記，竟為營業行為，雖不違反專利法，卻有違反商業登記或營業稅等法！故綜上析述，吾人可得以下結論：任何個人欲與大公司共有專利者，宜事先情商大公司，而以己為（主要）股東之公司為共同申請人；如無法如此達成，則僅能事（取得專利）後，藉成立商號而「守本分」地「小本經營」般「自為」實施專利權。

第二版

II. 我專利法第六十一條本文乃在規定實施權，而與次條之應有部分異。前段固已論析自然共有人如何自為實施專利權（公司共有人既可無限制自為實施，則其實施權要無受限之理，其須另尋他共有人同意以為配合之機會當屬絕無僅有！），依法條本文，各共有人（不問自然人或法人）已獲有他共有人全體之同意者：

a. 讓與他人實施：任一共有人皆得將專利「實施權」（並非專利權本身）讓與他人，自然共有人得讓與他大公司實施，而與原共有大公司（現實上，或許不會同意）別一番苗頭！他公司共有人亦得因故，例如經營項目殊異或暫時看破紅塵，而讓與他人實施；

b. 授權他人實施：稱讓與者，權利轉由他人行使之謂！權利既已予人，自身應已不存權利。眾所周知，授權有專屬與非專屬之分，前者唯被授權人有權實施，後者尚可自為或在授權他人為實施，此兩者之異也！申言之，自然共有人或公司共有人皆得授權他公司為實施。

c. 好搗蛋者或謂，讓與有部分讓與及全部讓與之分，猶如權利本身之讓與得依應有部分計算者然。詳言之，法條本文既明「實施權」得為讓與之對象，則欲明令專利權人每有讓與，即須全部轉讓，似有不人道之嫌。蓋依現代法學，「法無所禁者，皆吾人自由遨翔領域」之法理，吾人何所據，竟能止實施權之部分讓與乎？然如實施權得部分讓與，則「代誌大條了」，此因吾人將無以分判實施權之部分讓與或非專屬授權，此其一也！如何斷定實施權之「應有部分」以為讓與標的，似亦有困難，此其二也！實施與否，猶如數位 0 與一之間之零和遊戲，如何開展理論以支持「實施權」之部分讓與，似感困難，此其三也！

**黎欣怡** 專利工程師

· 台灣大學醫技系  
· 台灣大學生化所碩士

d. 據前段分析，吾人因此可大膽斷言，原來法條本文出錯了。「實施權」本不得讓與，實施權僅能「授權」他人為實施！如必欲使用讓與一詞於實施權，則「讓與實施權」一詞五字不得析離，而屬「不精確之法律用語」，其原意或本意為專利「實施權」之授權，或授權他人實施其專利權之意！故我專利法第六十一條中，「讓與或」三字應予摘除，使符法旨！

## 生物科技上之概念與落實同存主義: 雙股螺旋之雙重標準(二十八)

-John M. Lucas, Ph.D.

尤其是在 1980 年代初期，選殖基因的方法是利用從胺基酸序列設計得到的退化性探針，與基因組 DNA 或是互補 DNA 資料庫進行雜交。探針的設計、雜交的方法、及資料庫的建立等選殖過程中採用的步驟，在當時是不斷改變且無法確定成功與否。選殖一個基因需費時數月到數年的時間，且牽涉新技術的發展以取代過去已發展但失敗的方法。一個顯示這種持續變化之重組 DNA 技術的例子在 Amgen 中有被討論到，如選殖 EPO 基因即花費將近兩年的時間，且所採用的技術在計劃開始時，是該技藝領域尚未知的技術（註一）。

在 1980 年代中期，PCR 的發明在選殖基因方面實現突破性大變革。PCR 的關鍵性在於其可將目

標 DNA 放大的能力，即使是相當微量的樣品，也能被增量至足夠大，而能輕易偵測及選殖。PCR 使得選殖時間從數月減少至數天，並使選殖許多基因成為一個常規的工作（註二）。PCR 給了科學家在不知道任何基因功能（包括該基因所譯碼的蛋白質）的情形下選殖基因的能力。

註一：由於不斷的失敗，發明人在選殖 EPO 基因的過程中採用了許多不同的方法，包括利用從蛋白質的不同部位及不同組合設計出的退化性寡核鹵酸進行選殖。而該發明人是首次利用兩組由一個蛋白質之不同部位設計出的退化性寡核鹵酸作為探針，從基因組 DNA 資料庫中選殖出基因。

註二：請參閱 Vijay 在 87 PNAS 1066 (1990) 發表之「一種快速選殖在大腸桿菌中作為單鏈免疫毒素之功能性可變區域抗體基因的方法」，該論文敘述一種利用聚合 $\alpha$ 連鎖反應（PCR）來快速選殖功能性抗體基因的策略。此方法使得在只知道抗體之小部分蛋白質序列的情況下，快速從融合 RNA 中選殖許多不同抗體的功能性可變區域之基因序列是可能的。該選殖過程只需花費數天即可完成。

### 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(8)

"你不能一齊帶走...或是你能?"  
該不競爭協議是合理的？

該上訴法庭認定在該情形下，該不競爭協議是合理的，而且該證據壓倒性地釋明：事實上被告在新職位之所有工作需要他運用到 P&G 的機密資料及營業秘密。

### 損害之威脅

該上訴法庭也陳述道損害之威脅是為核准強制救濟的充分基礎，按照已經熟知為"無可避免的揭露"原則，一雇員可以獲得強制救濟。怎麼說？藉由釋明該雇員營業秘密之具有詳細及充分理解認知之一雇員已在競爭對手取得一職務，而且該雇員之新職務是實際上類似於他/她的前一職務。在此類情況下，營業秘密之揭露被視為"無可避免的"。

由於證明"在原雇主於採取行動前，已實際上洩

漏他們的營業秘密給競爭對手之前，他們不需要等候”乙節，該法庭的決定對雇員是重要的。

第三版

### 隱私權：網路使局面複雜化（一）

資訊已呈現為在網路上最熱門的商品。資訊更明確，對於要突顯他們產品的公司是更有價值的。資料也能與來自於保險公司、信用詢問社、零售店、股票代理人及其他而被交叉參照，在某些情況下並無使用者的同意而被販售。且依據目前的法律，此類資訊可能未被保護為隱私。在法律方面的所有落差，隱私權可呈現為 21 世紀的公民權論點。

儘管廣泛的反面相信，美國憲法並未述及隱私。從 1890 年起，即由 Samuel Warren 及其在當時法律伙伴 Louis Brandeis 在哈佛法律評論所寫的文章做為代替，他們對於煩擾他們的朋友及家人的狗仔報章感到憤怒。（待續）

## 2001 年七月實施的 韓國智慧財產權修正法案(2)

此外於此次修正中，修正審判不能於專利無效之審判中為之。然而，於專利無效之審判程序要求專利修正是被准許，以加速該無效審判之完成。有些適用於新型之法規，也如同發明專利法一樣之方式修正。

根據先前之法規，關於一物件之部分之新式樣係不受保護，因為它並不是一獨立商品之物件且缺乏一物件之性質。然而，一物件之部分於許多國家是受到保護的，故新式樣之定義被修正為定義一可產生一視覺上美觀印象之物件的形狀、圖案、顏色或其組合，其中該物件包括該物件之部分。

此外於新的新式樣法中，一取得一物件功能之必要形狀被規定為非保護之標的，藉以從中排除。

於商標法中，新條款被制定以規範進入馬德里協議中有關進入內國商標局的程序、被指定局之程序、基於國際註冊之商標權期間延展、基於國際註冊與重新申請之特殊案件於商標權註冊影響等準備。當協議於韓國實施時，關於馬德里協議之條款將被執行。

另外，商標之註冊是被准許的，即使是一已經累

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

積良好聲譽之顯著名地名，以因一早於註冊申請之長期商標使用而獲得顯著性。此外，一商標之申請人可書面警告一使用某一相同或相似之已公開商標的人，且假如他或她於被警告後，仍繼續使用該商標的話，申請人可請求一損害賠償。

李秋成 專利工程師

- 中央大學化學士
- 中央大學化工碩士

## 被告自白證據能力之研究

### 第一項 英美學者之定義

美國學者 Edmund M. Morgan 謂：「多數州法院謂自白為一種有罪之自認，亦有更進而謂自白並不包括一種陳述，自該陳述可以引申有罪以外任何其他之推論。因此，自白故意殺人出於免責之自衛，即不得謂之為自白。」<sup>註一</sup>；McCormick 謂：「自白為刑事被告就被認定有罪之主要事實，加以承認之意。」<sup>註二</sup>；H C Underhill 謂：「稱自白者，係指刑事被告就被控訴之犯罪或構成犯罪之事實，為有罪之承認，惟如其所承認之事實伴隨著其他事實，方足以推論有罪者，則為自認而非自白。」<sup>註三</sup>；John Henry Wigmore 謂：「自白乃指刑事被告就被指控之犯罪事實全部或重要部份，明白承認其有罪之行為而言。」<sup>註四</sup>綜合以上學者見解可知，英美法學說認為所謂被告自白，需被告就自己被訴犯罪事實之全部或主要部份，明示承認自己有罪而應負刑事責任方屬之，如被告一方面承認犯罪的構成要件事實，另一方面卻又主張有阻卻違法事由時，該承認即屬自認而非自白。

蔡豐德 專利工程師

- 交通大學土木工程系

### 第二項 日本學者之定義

日本學者團藤重光認為：「自白係指刑事被告（或犯罪嫌疑人）就犯罪事實的全部或一部承認自己刑事責任的供述。」<sup>註五</sup>依此見解，則被告之自白僅須就犯罪事實之一部承認自己刑事責任即屬之，另亦有若干日本學者仍承受英美學者之見解，認為被告自白係指被告就犯罪事實之全部或主要部份明示承認自己有罪之情形<sup>註六</sup>。（待續）

註一：參閱 Edmund M. Morgan 著，李學燈譯「證據法之基本問題」（Basic Problems of Evidence），頁二八〇，教育部出版，世界

書局發行，民國四十九年十二月初版。

註二：參閱 Edward W. Cleary 主編，Vaughn C. Ball, Ralph C. Barnhart, Kenneth S. Brown, George E. Dix, Ernest Gellhorn, Robert Meisenholder, E.F. Roberts, John W. Strong 合著，McCormick's Handbook of the Law of Evidence, Second Edition, §144, West Publishing Co., 1972, p.221，轉引註自王茂松著，非法取得證據有關法律問題之研究，頁十，金玉出版社出版，民國七十六年元月初版。

註三：參閱 Philip F. Henick: Underhill's Criminal Evidence, Fifth Edition, Volume III, §385, The Bobbs-Merrill Company, Inc. 1956, p. 962-963。

註四：參閱 Wigmore, On Evidence, §821, Third Edition, Volume III, Little, Brown and Company。

註五：參閱團藤重光著，新刑事訴訟法綱要，頁二四九，創文社，昭和四十二年七訂版。

註六：參閱江家義男著，刑事證據法 基礎理論，頁二十五，有斐閣發行，昭和三十三年六月十日三版；青柳文雄著，刑事訴訟法通論，頁六五二，立花書房，昭和四十二年板；柏木千秋著，「自白 任意性」一文，頁一五〇，載日本刑法學會編集刑事訴訟法講座（2）；田中和夫著，證據法，頁二一〇，有斐閣發行，昭和三十年一月三十日三版第一刷（增補）；三井誠著，「自白 意義」，載於刑事手續法入門，頁二三六，西元二〇〇〇年五月第一一〇回。

## 著名商標及馳名商標的保護-3

### (ii) 馳名商標提供何種保護

對遵守巴黎公約的國家必須給予下列的保護：

① 在其所註冊的國家馳名商標之所有權人，公約亦給予其利益

② 標章毋須於其尋求保護的國家中已獲得註冊

③ 標章在某些情形下毋須於欲尋求保護的國家已使用

第四版

保護得對抗相同或因有相近似商品/服務而相混淆近似標章之未授權使用(透過 TRIPS)

④ 保護並未擴大此商標所保護的商品及/或服務之範圍(請見下述 C 的部分)。相衝突的標章並不完全相同或僅係使用於相近似的商品或服務，仍須釋明混淆或混淆可能性。

### C. TRIPS

① 智慧財產權(TRIPS)中相關交易方面的協定擴大了巴黎公約的保護，及於反稀釋的範圍而將美國式「著名商標」之保護好處結合加強的國際保護。

② 第六條之一的效力被擴大至與已註冊之商標並不相仿之商品或服務，但以商標使用有關聯關於這些商品或服務暗示與這些商品或服務，與已註冊商標所有人，且已註冊商標所有人的利益可能因這樣的使用而受到損害。

柯正怡 專利工程師  
華梵大學電子學士

### D. 具聲譽之商標

歐盟商標調和指令對值得受較寬保護的商標，引入第三種類型。已註冊的商標在歐盟或其中一成員國享有聲譽者，對相同或相似的商標使用於不相近似的商品或服務上仍受到保護。然而，在這樣的情形，有聲譽標章的所有人必須能釋明後商標之使用將生不正利益或有害於較早商標的顯著性質或聲譽。此即一種比馳名標章被要求較低等級聲譽的商標。就這些「有聲譽的商標」而言，商標所有人毋須釋明混淆，然而於所須顯著性質或聲譽的確切性質猶待判例法堅定地建立。比除僅稀釋外，似乎另須要少許事證。

## 南非智慧財產權法的修正提議

### 人類基因的圖製及公開

人類基因圖譜於最近被公開。並在人類基因組計畫，HUGO 的框架中被實行。此圖譜仍僅初步顯示人類基因組由 25000~40000 個遺傳因子所組成，遠少於所預期的。(例如：水芹植物也有 25000 個遺傳因子)最終目的在於去鑑別人類所有的基因及去研究其功能及遺傳因子所創就蛋白質間的相互影響關係。

### 監控商標

有關新商標法的提案帶給在瑞典的商標擁有者用以即刻監控他們的商標。這將使他較容易異議令人混淆的近似商標的登記。不妨諮詢你的智權顧問以獲得更多的相關訊息。

### 攝影師的權利

自由攝影師 Jerry Greenberg 販售他的照片給美國雜誌 National Geographic 以供刊登。National Geographic 隨後公開發行光碟片伴隨該雜誌 108 年來之各期。Greenberg 聲稱光碟片版本乃屬新的公開，且要求償付他照片的使用費。於第一審法院失敗後，Greenberg 在亞特蘭大的上訴法院中贏得勝利。判決認為報章雜誌如何使用自由攝影師及新聞工作者的作品可能具有重要意義。

### 在 2000 年由 IBM 所領導的範疇

根據 IFI Claims Patent Services Inc. 統計，去年 IBM 繼續蟬聯排行榜中獲得最多專利的公司。大約 10 年前，IBM 僅位於第六名，但決定採行實際努力以取第一名地位並將它自己創造為領導的科

朱瑋琪 法務專員  
· 世新大學法律系

技公司之形象。在 2000 年，IBM 取得了 2922 個專利。日本公司 NEC Corp. 及 Canon Inc. 分別以 2034 及 1897 個專利案佔據排行第二及第三名，來自韓國的 Samsung Electronics Co. 有 1442 個，美國 Lucent Technologies 則以 1415 個專利案緊接於後。其他具有 10 內資格的公司按順序列舉如下：Sony Corp.，Micron Technology Inc.，Toshiba Corp.，Motorola Inc. 及 Fujitsu Ltd.。

## 智慧財產發展集錦 緊急及重要的通告：對於在加拿大已 支付小實體費用的專利委託人 (二)

這個判決將被提起上訴且很有可能被廢棄，甚至許多團體遊說國會賦予局長得回溯適用的適當救濟。然而，假如這項判決成立，任何支付此種補足費用的專利申請案及專利權有效性將生疑義。

有一個機制可改正最近因費用支付錯誤的情況。在這些支付小實體費用而非支付大實體費用的案子，Dutch Industries 判決不要顯示那些支付不足費用的專利或申請案，將於最後繳費期限後，視為放棄或消滅。然而，被放棄的申請案或權利消滅的專利，從被放棄之日起算一年內，假如請求回復原狀，並補足原本之差額及回復原狀額外的費用，則可回復原狀。

因此極力建議專利委託人再次審閱檔案，已確定是否補足費用在上一年期間內已經於加拿大支付費用，且從支付原本應付費用期日起一年內指示加拿大代理人該專利申請案請求回復原狀。

假如在任何特別的案子中，“補足費用”在截止期限一年後才支付，則沒有任何直接的方法可補救，申請人僅能求助或許即將到來的救濟方法。

鑒於這個判決，我們現在建議專利申請人及專利權人不管屬於何種身份，都永遠支付大實體的費用，因為費用的差額並不會很多，而對於未來改變身份因會有被忽視的危險，而發生支付錯誤費用的情況。

### 南非法律事件-智慧財產議題 (一) by Browman Gilfillan Inc.

主要致力於智慧財產相關主題，法律事件議題之討論，除了別的以外，也包含藥物專利之問題及機

動車外形之仿製。本次也涉及票據交易法案 ( Bills of Exchange Act ) 之部分重要修正之簡單回顧。我們希望讀者能發現法律事件之有趣與豐富之處，但請記得這並非預定的，且非欲構成法律忠告，因此不應太依賴它本身。在任何特殊話題上的必要忠告應該諮詢各自的法律顧問。

第五版

## 智慧財產 ( Intellectual Property )

### 挑戰與機會

智慧財產權之侵犯不時變成話題，比如報導當仿冒運動服或電腦遊戲之運送已經被沒收了。現在注意力集中在對醫學及相關物質管制法案挑戰之議題上，由於該法案讓衛生部長可無視專利權而允許非專利藥的輸入。

南非的一般商務人士通常未察覺到智慧財產權的鉅大價值。這也許是以前孤立主義經濟的遺產，其中外國競爭是不存在而國家擁有或資助許多我們的大企業。在這環境中，少有需要去保護智慧財產，因為沒有有效的競爭力。隨著國家之國際接受度與地球村的到來，南非企業已經必須去發現成為有競爭力之方法與保護其資產，而智慧財產權係為其中之具重大價值者。

為了保護智慧財產，其所有人必須能夠首先去確定它。這任務通常是被認為令人氣餒的，因為智慧財產被視為科學家或大學教授的領域。這事實是存在於當事人列表、技術訣竅

( know-how )、商標及商業方法，且大部分企業持續產出智慧財產但沒有實現它。為了正

確地開發這資產，因此以下是必須的：

- 確定智慧財產；
- 評估是否值得去保護它；
- 評估能夠保護它的態樣；以及
- 評估是否可經濟地獲得這保護之可行性。

### 香港的智慧財產部門上網(三)

就“電子公告”的方式而言，智慧財產局(各種修正) 2000 年第二號法案已經在 2000 年 12 月 8 日由立法局最後批准而刊載，且這已經將專利法與註冊新

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

李綺禎 專利工程師

華梵大學電子學士

式樣法的修正生效，使得專利與新式樣”不需要以文獻的形式”公告。此種用語係與已經存在於新商標法中的用語一致。

這項議案直到 2001 年 2 月 23 日才提出。若您對這項計劃有興趣，更進一步的消息可向 Dora Ng 小姐，其為智慧財產局的專案經理索取，且她的電子郵件地址為“enquiry@ipd.gov.hk”。

## 持續審查之請求 (二)

by C. Keith Montgomery

持續審查之提出必須包含費用以及文之提交，而可接受之文包含一資料揭露書、修正資料、申請專利範圍或是圖形、新的答辯觀點以及可專利性之新證據。

### 持續審查 (RCE) 實務對持續申請 (CPA) 實務

如前所述，持續審查 (RCE) 實務最終將取代持續申請 (CPA) 實務。然而，二者之差異不僅是形式上之差異而已。譬如，持續審查僅可以以發明專利申請案或是植物專利申請案提出申請，而不能以暫時專利申請案、新式樣專利申請案以及再審查專利申請案提出申請。相反地，持續申請可以以發明申請案、植物申請案或是新式樣申請

案提出申請。持續審查與持

續申請之採用亦依據專利申

請日之不同而決定：自 2000

年 5 月 29 日起，在 1995 年 6

月 8 日 (含) 後所申請之非暫

時發明專利申請案以及植物專利申請案可以以持續審查提出申請，然而在 2000 年 5 月 29 日 (含) 後之專利申請案無法提出持續申請。

若是持續申請之申請在 2000 年 5 月 29 日後，其後無法再以此申請案提出持續申請。而持續申請實務可持續於新式樣專利申請案中利用。(下期待續.....)

**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

**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 可鼓勵創新 (十五)

**黃啟榮** 專利工程師

· 中央大學電機學士

傳統的規則下，專利權人必須證明在其申請專利範圍之範圍內，該合理數目之種類皆屬有用且能以相同方式動作，以降低申請專利範圍包含未可操作化合物或涵括未來發明的可能性。然而，此規則並不能完全地平息此等關切點。因只有合理數目之種類需要測試過，組合物申請專利範圍文義上仍能涵括未可操作化合物，其可能在嗣後才發現在完全不同的用途上是有用的。申請專利範圍亦可能涵括原本未預見到的改進。雖然這兩種情況下，在後的發明人仍可就新用途及未預見到之改進得到專利權，然而在後的發明人卻無法在不侵害在前發明人的申請專利範圍情形下實行其發明。

另一方面，如果組合物申請專利範圍被限定在某一功能，那麼未可操作種類因為並未實際操作其宣稱之功能，則未可操作種類在字面上便被排除在申請專利範圍的包括範圍之外。同樣地，讓一個蛋白質擁有一個顯著較好之生物特性這樣的改進也就落在該發明的申請專利範圍之外。的確，任何蛋白質的修飾，即使只有一點點的改變，若產生一個顯著較好之功能或生物特性都不是侵權。鎌狀細胞性貧血便是一最佳例子，該疾病之引起是由於血液中一蛋白質血球素之單一氨基酸發生改變，便戲劇性地改變了該蛋白質的生物特性。

第六版

## 修正後新專利法之施行措施以及 過渡時期之施行細則 (二)

3.如申請人不服 SIPO 之駁回審定，而向專利複審委員會 (Patent Reexamination Board) 提出發明複審之申請，且於 2001 年 7 月 1 日前被接受申請者，如先前係根據修正前之專利法與施行細則中之相關規定條款 (不包含 Article 53 中之規定條款) 審查該案件，且專利複審委員會 (Patent Reexamination

Board ) 尚未於 2001 年 7 月 1 日前做出複審審定者，專利複審委員會 ( Patent Reexamination Board ) 仍將根據修正前之專利法與施行細則中之相關規定條款審查該複審案件。

4. 如申請人不服 SIPO 之駁回審定，而向專利複審委員會 ( Patent Reexamination Board ) 提出實用新型複審之申請，且於 2001 年 7 月 1 日前被接受申請者，如先前係根據修正前之施行細則中之 Rule2 (2) ( 細則第二條第二項 ) 與先前之 No.27 公告審查該案件，且專利複審委員會 ( Patent Reexamination Board ) 尚未於 2001 年 7 月 1 日前做出複審審定者，專利複審委員會 ( Patent Reexamination Board ) 仍將根據修正前之施行細則中之 Rule2 (2) 與先前之 No.27 公告審查該複審案件。

而於 2001 年 7 月 1 日前，專利複審委員會 ( Patent Reexamination Board ) 所收到申請實用新型專利權無效之請求，且該請求乃依據修正前施行細則中之 Rule2 (2)與先前之 No.27 公告所提出，而尚未由專利複審委員會 ( Patent Reexamination Board ) 審定者，將會依據修正前之施行細則中之 Rule2 (2)與先前之 No.27 公告，由專利複審委員會 ( Patent Reexamination Board ) 審查該專利權無效之請求案件。

5. 如申請人不服 SIPO 之駁回審定，而向專利複審委員會 ( Patent Reexamination Board ) 提出新式樣複審之申請，且於 2001 年 7 月 1 日前被接受申請者，如先前係根據修正前之專利法第 5 條審查該案件而認該已准專利與他人以獲得之合法專利權利相衝突，且專利複審委員會 ( Patent Reexamination Board ) 尚未於 2001 年 7 月 1 日前做出複審審定者，專利複審委員會 ( Patent Reexamination Board ) 仍將根據先前修正後專利法第 23 條審查該複審案件。

而於 2001 年 7 月 1 日前，專利複審委員會 ( Patent Reexamination Board ) 所收到申請新式樣專利權無效之請求，且該請求乃依據修正前之專利法第 5 條所提出，而認該已准專利權與他人已獲得之合法權利相衝突，且尚未由專利複審委員會

( Patent Reexamination Board ) 於 7 月 1 日前依該無效請求而審定者，將會由專利複審委員會 ( Patent Reexamination Board ) 依據修正後專利法第 23 條為審查。

## 對一個集體創作而言，個別的貢獻是個別的，且不同於視為一個整體創作的著作權

最近，美國上訴法院召開第十一次巡迴法庭，作為第一次的發生的事件，解釋提供一集體創作所有人重製及散佈在此集體創作中各個著作人貢獻的權利範圍 ( *Greenberg v. National Geographic Soc'y*, 244 F3d 1267 (11<sup>th</sup> Cir. 2001) ) 。

一個“衍生性”或集體創作中，各自的貢獻對著作權是分開的，此與在視為一整體之創作的著作權並不相同。由於在原始著作著作權缺乏明示移轉的情形下，集體著作的所有人，就該集體創作、修正後的該集體創作，及之後任何同一系列的該集體創作而言，只能獲得重製及散佈其所貢獻部分的權利 17 U.S.C. §201 (c) (2000) 。

在 *Greenberg* 中，其聯誼會發行了其雜誌過去 1200 期的作品 CDROM，以及會自動呈現出雜誌封面照片，包括會連續播放 25 秒並伴隨音樂及聲音效果之 *Greenberg* 潛水裝扮原始照片。此聯誼會主張此新作品只是在 §201 (c) 條款下許可的修正。

法庭檢閱 §201 (c) 的立法歷史做成了一個結論，在 §201 (c) 文義之下，一個出版公司可以從一個版本中轉載一篇文章成為該版本的修正版本，但不能修改此貢獻本身或是將其包含於一個新的文選或是一個完全不同的雜誌或是其他集合創作中 *Greenberg*, 244 E3d 1267 。

建議：當處理關於著作權或專利的轉讓時，在書面協議中，轉讓權利應該明確的規範。在所有關於專利和著作權的案子中，法令的解釋與應用必須與作為所有法令解釋與分析之“Rosetta Stone”的憲法第一條第八項一致。法院在憲法下僅能嫉妒地守護著創辦者及發明者的權利。

## 澳洲革新專利開始生效了！(二)

林姿岑 專利工程師

· 台灣大學農化系學士

· 台灣大學化學所生工組碩士

李幸嫻 專利工程師

· 淡江大學機械學士

商業上之利益與陷阱

當澳洲政府表述，該新制為一對中小企業之有用工具時，對於該新制之保護範疇是否符合期望目標仍尚未明確。相較之下，早期獲准之專利似乎較具吸引力。然而未經認證過之革新專利可能並未較一懸而未決(申請中)之標準專申請案來的更具效益。而當審查之費用得以再延繳時，說明書之準備通常是在獲取專利時花費最貴的一個步驟，常較審查費用多很多。

伴隨即時認證革新專利之早期公開亦尤如一把兩面刀。理論上，專利權人從公告日起便可能發生異議者之損害賠償，但這與一標準專利申請案於慣常性 18 個月公開日起所可能發生之損害賠償，在本質上

第七版

係處於相同的地位。早期公開不利之處在於對手將可於早期便對專利所有權人之產品進行評估；而不同於標準專利系統可提供專利說明書 18 個月的保密期。在保障美國專利權上，早期專利之認可制度也可能不利於專利申請者。美國寬限展期無法為專利申請者所利用，以使美國專利申請案寬延至一年優先權期限後。

延遲於採行侵權訴訟亦可視為對於因額外認證步驟上延遲所有之缺點。當發現被侵權時，若專利權人尚未得到革新專利之認證時，專利權人必須先提出審查申請並等待審查報告公佈及因應該審查過程提出之核駁而做出回應。相對地，對於已獲准之標準專利則可得到立即性的禁令救濟。革新專利主要吸引人的地方在於其獲得有效專利之門檻較低，相較二十年的期限，而僅有八年的保護期。對於一重要之發明可同時取得這兩種型類之專利。而澳洲專利局並不允許單一案件提出雙重申請，除非申請之兩專利於其申請範圍間具有小部份之差異，則該發明便可能同時獲得上述兩種型態之保護。

## 進口商之利多消息:

### 加拿大最高法院限定權利金的支付 應予課稅-加拿大曼托公司案

在加拿大(國稅局副局長 B M.N.R)對加拿大曼托公司一案，加拿大最高法院宣佈了一項罕見的關稅判決，限制權利金的支付包含在加拿大進口商品的課稅金額中之事項。

加拿大曼托公司從美國曼托公司所屬的國外製造商那兒進口商品，這家製造商開發票給一家中間公司，這家中間公司再開發票給美國曼托公司，然後美國曼托公司再將發票開給加拿大曼托公司。加拿大曼托公司依照其與一個商標授權人的授權協議而支付權利金，其同時也因為美國曼托公司和其他的授權人們所定的協議而定期付款給美國曼托公司。聯邦上訴法庭認為該定期付款應納入課稅金額的一部分。

曼托公司對聯邦上訴法庭的裁決提起上訴。加拿大最高法院注意到關稅法案規定權利金和授權費的支付是“商品銷售條件”，是加拿大進口商品支付金額或應付金額的一部份。最高法院推論“商品銷售條件”這句措辭的含義是清楚而不含糊的。這句措辭需要於契約當事人之間的販售契約中有明白條款，這項明白條款必須讓商品的賣方有權拒絕銷售經過授權的進口商品，或是當買主無法支付權利金或授權費時，有權拒絕履行販售契約。假如這項明白條款沒有列在契約當事人之間的販售契約中，進口商就能躲避使其權利金應行課稅。

胡文和 專利工程師

· 台北科技大學電子系

## 美國商標基本事實 (九)

美國商業部專利商標局原著

### PTO「具宣誓之正商標\服務標章註冊申請」表格 1478 之填表須知及內容指示

黃敏益 專利工程師

· 中央大學化工系學士

· 中央大學化工碩士

空格 7 - 申請之基礎

申請人須勾選四欄位中至少一欄具體指明所提出申請案

之基礎。申請人亦須填寫所選欄位後附所有之空格。一般申請案係基於使用標誌在商業上(第一欄)，或意欲使用標誌在商業上(第二欄)。請勿同時勾選該第一及第二欄。若申請人欲申請註冊標誌於在商業上已使用該標誌之某些商品或服務，以及未來將使用之其他商品及服務，則須區辨該等相關商品及服務彼此間而分別提出申請案。

空格 7 (a)

倘申請人已在商業上使用標誌於申請案所指定商品及服務之全部，勾選本第一欄位及填寫空格。

在**第一格**具體指明以美國國會得管理之商業型態第一次使用商標表彰商品及服務之日期。

在**第二格**具體指明商業型態，特指美國國會得管理之商品銷售或運送，或服務提供等商業型態。（請參關於「商業上使用」之說明(90年7月刊)），例如，表明「州際商業」（二或多州間之商業）或美國與一特定外國國家間商業，如「美國與加拿大間之商業」。

在**第三格**具體指明於任何地區第一次使用商標表彰申請案所指定商品或服務之日期。除非申請人為某種（如於商業上第一次使用前，在單一州內）使用，該日期將同於商業上第一次使用日期。

在**第四格**具體指明標誌如何置於商品上或使用於服務。此即係指「使用方式條款」而不應與空格6所述商品及服務之指定項目相混淆。例如，就商品而言，陳述「標誌使用於貼附於商品上之標籤」，或「標誌使用於商品之容器上」，均屬精確。就服務而言，說明「標誌使用於服務之廣告上」。

#### 第八版

#### 空格7(b)

倘申請人係確欲在商業上使用標誌於申請案所具體指明之商品或服務，勾選本第二欄位及填寫空格。

倘標誌尚未曾使用或倘標誌僅在單一州內使用於特定商品或服務，申請人應勾選此欄。

在空格內，陳明欲將標誌如何置於商品上或使用於服務。例如，關於商品，陳述「標誌將使用於貼附於商品上之標籤」，或「標誌將使用於商品之容器上」，均屬精確。關於服務，說明「標誌將

使用於服務之廣告上」。

#### 空格7(c)及(d)

此些空格通常僅適用於依國際協定申請美國之國外申請人。此種申請案較不普遍。關於基於協定申請案之進一步資訊，請洽詢商標資訊部門（(90年7月刊)）或連絡民間專業律師。（待續）

林明燕 法務專員

東海大學法律系

## 法訊新知

### 歐盟委員會正式通過之歐洲新式樣規則

2001年12月21日歐盟委員會正式通過歐洲新式樣規則。

採用二種（元）保護。一方面，有未註冊歐盟新式樣。該權利（有三年期間）將僅憑結合新式樣而製造產品於公眾之事實即可自動地獲得，且該權利將於規則公告（預計為時不久）後60日生效。

第二種係註冊歐盟新式樣。註冊向位於西班牙之OHIM（歐洲調和局）（現今辦理關於歐盟商標註冊）申請。該局計畫至2003年始辦理歐洲新式樣註冊。保護期間為5年，得有四次另外5年延展，總計保護25年。該權利較未註冊新式樣廣泛，且不限於相同仿品而擴及近似美感特徵之創作。對於相同新式樣之變化，得提出複數申請。

採單一保護之歐洲新式樣（明顯地將擴及歐盟所有會員國），預期將會與所施行之歐盟商標一樣成功。

**廣告：**如 您稍有感動，卻因故未能行動，請幫本所流傳此則信息，謝謝！

似「純」還「真」廣告詞：

1. 本所好小，志向卻極大（因此有人說本所自不量力，本所只能無言抗議）！
2. 本所起薪不高，然如 您真是璞玉一塊，第一年近或逾百萬年薪，並非天方夜譚！
3. 本所非暴利行業，年薪欲逾二百萬，天分之外，仍須天時！
4. 如 您「安貧樂道」之餘，偶興「馳騁世界舞台」壯志，您可能與本所「臭味相投」！
5. 如 您電子電機相關系所出身，英文能力又值得培養，本所哈 您至要死地步！
6. 世上有錢人太多了，何不「異類」為「自己」、「國家」、「民族」而活？
7. 本所極嚴苛而人性、無為而積極、冷峻而熱情，您敢來常駐而與聞「天人合一」嗎？
8. 如 您不幸非電子電機相關系所出身，卻有幸具備前述特質，何妨試圖叩關？
9. 所謂「物以類聚」，您在找職場知音嗎？

\*\*\*\*\*