

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
雜誌

87年9月號 道法法訊 (77) 第一版 月刊

(DEEP & FAR Monthly)

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

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：deepnfar@tpts5.seed.net.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」

道法法訊雜誌社

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(77)
— 專利法上之公開(二) —
——蔡清福律師

第三版：

非顯而易見性認定上之正面性原則(十)
——林淑貞
電腦軟體的專利保護(六)
——陳宇仰

第四版：

美國聯邦巡迴上訴法院決定(六)
——蔡豐德
虛報薪資之刑責
——紀復儀律師

第五版：

香港專利法條(1)
——盧清本
台灣發明創作可資利用之專利合作條約(七)
——張秀貞
菲律賓新法修訂及技術移轉批准之程序(五)
——楊雅淨

第六版：

韓國專利法(三十一)
——林宗榮
新公佈之阿拉伯灣國家合作理事會(GCC)
專利法施行細則
——李秋成

第七版：

多細胞生物之專利權(二)
——宋郁慧
有關匈牙利智慧財產權法條文的更動
——趙慶冷

第八版：

南非新商標法的優缺點
——鄭慈萱
最高法院統一解釋第43條第a款
固有具特殊顯著性商品包裝之可保護性
——林明燕

要聞

專利制度及專利法(77)

-- 專利法上之公開(二) --

之實驗結果或其設備。此種情形，在中、
第二版

四、細論

1. 此 SIR 程序有效之習用技術日期，即係申請案之申請日。SIR 程序甚為昂貴，利用之主要考量為先取專利，並在申請專利範圍涵蓋範圍不足值回獲取專利保護之成本下，公開該案技術內容予社會大眾！
2. 雖散佈多份或公開流傳情形下，較易證明刊物之習用狀態，然理論上或判例認為，一份公眾得獲之影本，已足證明公開！份數愈多，愈能祛除公開未足之質疑。如散佈之資訊份數，僅屬少量，例如 10 至 15 份，則以向該資訊所涉之產業流傳為佳。SIR 程序之發行數量遠逾適當之量，且係由官方機構為之。
3. 所謂刊物，商業期刊屬之，公共圖書館之上架圖書屬之，任何公眾得能接近之文書皆屬之！但刊物之種類，能影響證明公開日或成立習用文獻之簡易性。如刊物係由出版商定期以雜誌散佈，則易於證明公開日或取得流通本。但文獻亦得為公司之非商業文書，例如，大公司流傳眾多員工之內部文件。其基本之標準，為資訊經散佈或大眾可得！SIR 程序，係由美國專利局公佈。
4. 理論上，文獻公開之語言不限。翻譯之出入、文化之落差、名詞之意義，將影響公開之實質內容。故就特定技術而言，必欲達公開之目的，如像條約般，出以多種語文並列，當更能策週妥。如並含圖例，尤屬更佳！SIR 程序應以英文為之，如初期非以英文為之，應隨後提出宣誓翻譯，一如正常申請案者然。
5. 公佈於每日新聞，可得最快之公開效果。特定產業，則可能每月或每季出版專刊。其有效之習用技術日期，則為訂閱者或讀者收受雜誌、新聞或期刊之日。SIR 程序之耽擱期間，為繳發證費與公開於專利公報兩時點間，但 SIR 有效公開日，依美國專利法第 102 (e) 則為申請日，而非稍後之真實公開日！
6. 既有心公開，宜愈清楚愈好！如留有疑義或未完全，盡皆可能遭受攻擊。如有疑義，宜自行從嚴認定後，提供更為詳盡之資料。SIR 程序所需之揭露內容，應依美國專利法第 112 條之規定，即應足許熟習於本技藝之人士得能實施該案之最佳模式。公開之範圍，端視其揭露之內容！如客戶於關鍵處有所保留，則其將冒不當揭露之險！
7. 不欲斥資申請專利時，有些大公司可能會苦惱，如何確保日後自由繼續使用某自行研發

美異其法律效果。依我國專利法第五十七條第一項第二款「申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者」，非專利權效力之所及。故依我國法律，只須存證良好而足能證明，其確已在國內有所使用或已為使用，完成必須之準備者，則前述問題，並無煩惱餘地！然依美國專利法，大公司之營業秘密並無阻卻違法之功用，仍將被研發及申請在後之專利所禁絕使用！於斯情境，該大公司能走之唯一一條路為，先向專利局提出足或不足揭露，並隨後繼以無窮盡之延續申請案，而使之維持營業秘密之姿態，待有威脅性專利出現之後，即刻請求進入 SIR 程序。為防杜此種情形，美國國會准許美國專利局，得依裁量拒准進行該一 SIR 程序。

五、衍論

舊法喪失新穎性之條件為「申請前已公開使用，他人可能仿效者」，現行法則修成「申請前已公開使用」，即去掉其中「他人可能仿效者」之要件，其理由為，此一要件，實務上難舉證！在此提請讀者看官注意者，乃法律雖如此修，法條修正前後之意義自有不同，然非必幡然改圖。質言之，法律如此修正，充其量僅能獲致舉證責任轉換之功效，要無顛倒是非、混淆人間公平正義之功夫。詳言之，依舊法，舉證證明他人可能仿效之人為審查委員、異議人或舉發人等；而依現行法，發明人或申請人須自證他人非經不相當或不成比例之實驗，不足以獲致發明技術者，仍在得准專利之列。申言之，舉證人僅初負原始舉證責任（刑事訴訟法第二百五十一條第一項請參照，即其舉證，僅須令人足信其所舉證為真即為已足），再由對造人負攻詰之責！至鹿死誰手、孰能獲得最後勝利，則事件真實、雙方爭執手段、兩造訴訟技巧是賴焉！

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(80年~)

非顯而易見性認定上之正面性原則(十)

--by John Zaccaria

在 *In re Bell* 1993 WL 118888 (Fed. Cir.

1993)中，聯邦巡迴法庭認為記錄蛋白質 IGF-I 與 IGF-II 碼之"人類序列"之發明，對引證之先前技藝而言係非顯而易見。該等引證資料包括(i)兩篇揭露 IGF-I 與 IGF-II 氨基酸序列之文獻，以及(ii)一篇揭露分離基因方法，而使該編碼蛋白質之氨基酸序列為已知之專利。

該方法需要製備對應於該已知氨基酸序列之核甘酸探針(probe)，並利用它來單離所欲基因。該專利教示較佳根據獨特字碼子所定義之氨基酸創造出一探針。此外，其特別說明一種基因之分離，該基因係記錄一種與 IGF 無關之蛋白質碼。審查委員之結論為，由組合之教示內容，根據所揭氨基酸序列設計探針，以得到所請求保護之基因係顯而易見。

"顯而易見不能在因組合先前技藝之教示內容以產生所請求保護發明，而缺乏某種教示或建議支持該組合下成立"。法院不接受 IGF 之氨基酸序列結合一般的選殖方法會使得該基因表面上顯而易見之說法。由於基因碼之簡併，可以大量字碼子記錄一蛋白質碼。以 IGF 為例，所揭氨基酸序列可以超過 10^{36} 個核甘酸序列記錄，其中只有一部分為所請求保護之"人類序列"。因此，若先前技藝所建議者有無限的可能性，而該等引證資料又未能建議那些可能性中有哪一個會是"人類序列"，則該發明並非顯而易見。

另一個此看法之基礎點為 Weissman 因強調氨基酸獨特字碼子之重要性而反教示所請求保護之組合之事實。Weissman 建議較佳根據此等字碼子所定義之氨基酸創造出一探針。然而，該 IGF 探針並不包含獨特字碼子。因此，Weissman 反教示所請求保護之序列。

林淑貞 專利工程師

· 淡江大學化工系
· 淡江大學化學所碩士

電腦軟體的專利保護(六)

Frank V. DeRosa 原著

申請人辯稱顯示步驟對所請發明之操作乃屬必要，委員會認為此一辯辭並無可採，因為該顯示步驟在說明書中只是附帶提及而已。此外，委員會認為相對應的裝置請求項中並不需一顯示步驟，申請人只是用包含此一步驟來修正申請專利範圍，以求克服先前根據美國專利法第 101 條所作的核駁。因此，只"象徵性"的使用運算結果並不能使該申請專利範圍轉為合法程序。

委員會仍主張相似於申請專利範圍第 5 項的方法請求項的申請專利範圍第 7 項為一非法
第三版

定標的物。委員會認為只敘述用來實現步驟，也就是"bit shifted wired-logic"的特定裝置，並不能影響專利性的存在與否。簡言之，方法請求項並不能藉著在方法步驟中加入裝置限制而成為美國專利法第 101 條所指之"程序"(process)。

接著，委員會將焦點移至裝置請求項中含有美國專利法第 112 條第 6 項(35 U. S. C. s.112, p.6)所允許之"手段加機能"(means-plus-function)格式的部分。在決定一裝置或方法請求項是否符法定標的物要件時，當該裝置或方法請求項明確地陳述一揭露於該專利說明書內之結構，此結構乃用來完成該方法或為該裝置本身時，即不會因美國專利法第 101 條所規範者而被核駁。例如，一將裝置實際描述為美國專利法第 101 條的機器或製品的專利請求項，是無法獨佔一數學運算法則的，因為"該運算法仍可為任何並未利用該特定裝置的人所自由使用"。

然而，當裝置請求項是用根據第 112 條第 6 項的"用來.....的裝置"(means for)所寫成，如大部分的電腦程式專利時，該請求項"應解釋為可涵蓋說明書中所描述之相對應結構、材料或動作及其均等事物"。委員會表示根據第 112 條第 6 項所寫成的專利請求項並不然決定申請專利範圍的形式。因此，對於"手段加機能"的專利請求項，特別是軟體專利請求項，申請人必須負責證明該請求項確實描繪了某一與其他可完成相同功能的裝置有所區別之特定裝置。

委員會表示，根據 112 條第 6 項的"means for"語法所寫成的該裝置請求項與其相對應的方法項間的差別只在於步驟前的「means for」名詞的取代。當面對此一狀況時，委員會表示適當的處理為將該請求項視同方法請求項之不可分割請求項而依此分析該請求項。簡言之，若申請人無法證明該請求項定義了一特定裝置，該請求項將被視為針對方法的專利請求。

委員會說明引用此一標準的重要理由為，當請求項以"means for"之形式寫成時，很難去辨別究竟該發明是否為一用以完成非法定程序(non-statutory process)的新裝置，而該裝置為合法標的物，抑或其乃意圖將方法請求項整個改寫成"means for"裝置項，以規避第 101 條的要求。此一分析，在該揭露之裝置為一習知的數位電腦時，特別有效，且常常被引用。委員會觀察到此乃一信號，可告知審查委員該發明實際上是一以電腦程式，而非裝置實施的程序。簡言之，當請求項以

陳宇仰 專利工程師
逢甲大學化工系
元智工學院化工碩士

"means for"語法寫成時，其將無法與一執行儲存好的程式的數位電腦有所區別，而該請求項將被視為無異於一方法請求項並據以被分析。

美國聯邦巡迴上訴法院決定（六） （決定於1994年2月14日）

II. 討論—B. 美國專利法第112條第六項

該委員辯稱：鑑諸局長所主張的觀點，乃專利商標局於審查期間不採第六項的一貫全面實務，其解讀應可遵從。吾等反對，該局可能長期未能遵守法律規定之事實，並不能使其繼續如此作為合法化。且第六項表面上涵蓋每一種涉及裝置加功能用語的解讀之情況，故局長企圖為第六項製造一種假象，即其中全然不存乃純屬枉然。第六項未明確陳述在該局審查期間應予適用的事實，並不意味第六項在本方面是含混的。恰恰相反地，我們解讀第六項未就該局之審查與法院之執行兩者間作區別的事實，已表明國會無意製造任何此類的區別。

還有就整體言：第112條述及說明書及權利請求項的要件，而無關於一件專利或專利申請案。況且第112條係見於35號法典第11章"專利之申請"，其支持吾等認定：第112條第六項主控著審理中申請案被審查時，組合式權利請求項之"裝置"語句的解讀。

局長辯稱：國會制定第六項，乃在將解釋裝置加功能的權利請求項文句，而屬訴訟時，始有適用之權利請求項解讀工具之"逆均等論"予以成文法化，因此國會必定有意使第六項僅適用在發證後的侵害及有效性訴訟之情形。對此想像推理吾等視同一無是處，且其未能援用任何支持證據。對於第六項之所以被立法的紀錄是清楚的，在Halliburton油井結合公司對Walker案[329 U.S. 1, 91 L. Ed. 3, 67 S. Ct. 6(1946年)]，最高法院曾認定裝置加功能文句不得用於對一組合式權利請求項之確切的新穎性論點，國會制定第六項（原來第三項），即在明文否決該認定。詳請參閱Fuetterer案[50 C.C.P.A. 1453, 319 F.2d 259, 264 n.11, 138 USPQ 217, 222 n.11(1963年CCPA)（注意：於組合式權利請求項中有關寬廣功能性文句之法令，使其回復至Halliburton案以前之狀態，係為國會的意圖）]。如何看待裝置加功能文句的問題透過侵權訴訟的過程而引起國會的注意之事實，並不意味國會無意使第六項適用於所有裝置加功能之權利請求項文句的解讀。進一步言：並無

立法史例寓意著國會之制定第六項的目的，是要完成該逆均等論之成文法化，（註五）並因而毫無理由相信國會有意限制第六項之適用到發證後權利請求項之解讀。

（註五）：當然，這不是說它可能不是制定該項的結果之一。在Johnston對IVAC公司案[885F.2d 1574, 1580, 12 USPQ2d 1382, 1386-87(1989年聯邦巡迴)]，法院注意到如果某人未能參酌該說明書而憑空解讀，則第六項將有效地限制歸諸裝置加功能文句之範圍。（待續）

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

虛報薪資之刑責

本文所討論之虛報薪資，並非前述企業主為為逃漏稅捐，故意製作未在公司任職人員之扣繳憑單，藉以虛增成本；而是企業主在發包給個人（非企業社或公司型態）承攬小工程時，因該個人並無開立發票之資格，遂將自己的身分證提供予公司申報薪資所得。此種情形特別在建築界中常見，業主認為自己的確已支付工程款給該個人，故以申報薪資來抵發票，並非虛報薪資，虛增成本，但此行為仍然於法未合，只要有人提出檢舉，企業主即有觸犯商業會計法之罪嫌。公司若將其工程發包，即是一個承攬或次承攬關係；既然是承攬而非僱傭關係，即不得申報薪資。或謂該個人因非公司或企業社，無法開立統一發票，但其仍需製作普通收據：填寫個人名稱、住址、身分證統一編號、品名、單價、數量、金額、年月日並簽名蓋章，以此種普通收據作為工程款之請求依據。但業者對於此種方法未必清楚，且個人承攬工程以申報薪資之劣習已久，再加上普通收據之金額若過大者，未必為稅務機關所接受；造成在今日，雖已多人因此事觸法，但多數中小企業仍往往自信倒霉者不會是自己。故製作不實之扣繳憑單（不是員工即不可報薪資），而構成違反商業登記法第七十一條第一款：以明知不實之事項，而填入會計憑證或記入帳用者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣十五萬元以下罰金，刑度頗重，不得調以輕心。

紀復儀 律師

- 東吳大學法學士
- 律師高考及格
- 東吳法碩甲組寫論文中

01 專利法條係1997年5月30日公告於香港政府公報，而於1997年6月27日正式施行。

02 香港專利法條提供二種專利：

(a) 標準專利；以及

(b) 短期專利。

03 為了得到標準專利，申請人首先必須向一個指定專利當局提出一專利申請案（叫做一“指定專利申請案”）。

然後一

(a) 在指定專利申請案由指定專利當局公告後，申請人必須在香港提出登記及公告該指定專利申請案之請求；以及

(b) 當一專利（叫做“指定專利”）經該指定專利當局核准時，申請人必須提出註冊該指定專利及核准標準專利之請求。

04 上述指定專利當局如下：

(a) 中國專利局；

(b) 英國專利局；以及

(c) 指定大英國協之歐洲專利局。

注意： 專利合作條約(PCT)專利指定中國或大英國協者

亦可接受申請為香港的標準專利。

05 標準專利自指定專利當局之申請日起，如年費按時繳交，其期限為20年。

06 短期專利可以藉由

直接在香港提出

一原始專利申請

案而獲得。

盧清本 專利工程師

· 臺灣工業技術學院電機系

· 中央大學電機所碩士

07 短期專利自申請日起，如4年期滿3個月內為延展年費之繳交，其期限為8年。

台灣發明創作可資利用之專利合作條約(PCT) (七)

PCT 程序吸引申請人的地方可由最近幾年申請案之年成長速率已超過每年 25%明顯看出。1991 年已超過 22,000 個國際申請案，產生超過 500,000 個內國申請案之效應。迄至 1994 年三月十日為止，條約中已有 63 個國家，更多的國家正積極考慮加盟該條約，而大部份工業化國家已是 PCT 簽約國(請參閱文件 A (已刊於法訊第七十五期))。

第五版

省下之費用

請參閱文件 C (將刊於下期法訊)，比較在第二章下指定 5 或 10 個國家之 PCT 申請案和直接申請 5 或 10 個國家之費用。假設美國為受理局(RO)和國際檢索單位(ISA)。再者，有關第二章，假設美國為國際初步審查單位(IPEA)。

從文件 C (將刊於下期法訊)可看出在三十個月的終了，將會知道是否要提出內國申請，因為已有美國和第二章之審查結果，且客戶有較多的時間去開發市場，因此 5 個國家將省下美金 337 元或者 10 個國家可省下美金 2451 元，當指定超過 10 個國家省下的費用將增加。此外，尚多出 18 個月的延緩。

張秀貞 專利工程師

· 台灣大學農業化學系

· 清華大學生物醫學所碩士

菲律賓

新法修訂及技術移轉批准之程序 (五)

第 11 條 規則IV第 14 條修訂如下：

如果依技術移轉約定，將由登記的技術移轉約定中之外國人提供相關的技術服務，則費率應參酌下列因素決定：

1) 提供服務的技術人員/工程師之資格(教育及經歷之背景、目前的專業領域、專門技術水準)；

2) 工作範圍；

3) 在技術提供者國家當地，特定專門技術水準的實際薪資範圍；

4) 有效利用所提供之各式服務而需要的時間；

第 12 條 規則VIII第 22 條修訂如下：

如規則III第 4 條所要求，技術接受者未能辦理技術移轉約定之登記手續時，將遭受下表罰款：

	基本費用	每日罰款	罰款開始日
a) 新技術移轉約定	P500	P25	簽署或生效日起三十個工作天之後，以較早者為準
b) 重訂技術移轉約定			重訂技術移轉約定之生效日
c) 修正/補充技術移轉約定	P200	P10	簽署日起三十個工作天之後

第 13 條 規則VIII第 23 條修訂如下：

延遲或沒有提出每年進度報告將以下列罰款表課以罰款：

	基本費用	每日罰款	罰款開始日
第一次違反	P100	P15	每年四月一日

第二次違反 P150 P25 每年四月一日
第三次違反 P300 P35 每年四月一日

第 14 條 規則 X IV 第 30 條修訂如下：

XXX

下列費用必須繳交至登記處：

- a) 法定程序 P30
- b) 初審 P300
- c) 修正 P200

第 15 條 規則 X I 第 27 條修訂如下：

這些新法的修正不追溯既往，所有於行政命令生效前既存及已登記或技術移轉登記處審理中之技術移轉約定均不適用，這些修正僅適用於自一九九三年三月十五日起生效之約定。

楊雅淨 專利工程師

- 台灣大學化工系
- 台灣大學化工所碩士

第 16 條 規則 X V 第 32 條修訂如下：

此行政命令自一九九三年三月十五日起生效。

(c) 合併聽證會：如果當事人涉及一個或多個相同的當事人時，審判委員可以合併聽證及/或審判斷關於兩個或更多個審判程序。

(d) 即刻上訴：對一駁回請求審判，係因不能在指定期間內提出修正或更正請求的缺失，可以即刻上訴該駁回決定。

(e) 再審判：一審或二審之當事人，如已終局決定，可以請求當事人獲悉有再審判理由的三十天之內，請求再審判。

林宗榮 專利工程師

- 淡江大學化工系
- 成功大學化工系碩士
- 台灣大學化工系博士
- 中國技術服務社
觸媒研究中心副研究員
(76-85)
- 台灣大學化工系兼任助教
(82-85)
- 長庚大學博士後研究員
(85-86)
- 台灣大學化學系
博士後研究員
(86-87)

新公佈之阿拉伯灣國家合作理事會(GCC) 專利法實施細則

法律：

朔自 1992 年 12 月 21 至 23 日於阿拉伯聯合大公國之阿不達比所舉行之第 13 次會議，阿拉伯灣國家合作理事會最高議會已通過 GCC 專利法。

目標：

該法律之主要目的為進口技術之轉移與授權，並鼓勵與發展符合區域需要之區域技術，達到進步與發展之目標。

成員國：

巴林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國。

期間：

從第一次申請核准日起 15 年

申請要件：

1. 發明說明書，須包括：名稱、摘要、說明、圖示(如果有的話)與權利請求範圍。
2. 申請人之委任書。
3. 假使申請人是一法人個體，則須檢附商業註冊證明或團體或法人章程之認證副本。
4. 假使申請人並非發明人，則須檢附發明人之讓渡證書或一讓渡書原本之認證副本。
5. 假使要主張優先權，則須檢附一優先權

文件認證副本。

文件 2 至文件 5 必須經由任何一個 GCC 會員國領事館之認證。假使每一個文件是以英文書寫，則必須附有一阿拉伯文之翻譯。假使每一個文件是以任何其他國家語文書寫，則須附

韓國專利法 (三十一)

V. I. 審判

VI. A. 概說

VI. A. 1. 一般條款

(a) 審判地點：第一審是由 KIPO 的審判委員會處理而第二審是由 KIPO 的上訴審判委員會處理。上訴審判可以被用來救濟由審查部門或審判委員會所決定，且對審查部門或審判委員會做的所有決定，皆可以在三十日內提出上訴，並從該決定正(認證影)本提供給申請人或當事人或其代理人之日開始算起。

(b) 聽證會與採證：審判聽證可以口頭或經由文件審閱處理，端視其涉案的需求而定。審判程序仍將進行，即使當事人或參加人在指定期間內未能採取行動或甚至他們未能在被排訂的聽證會中出現。

審判的理由可以被改變而新的事實聲明或新的證據可以隨時提出於一審判程序的發展過程中。無論如何，請求審判的目的則不得以任何形式改變。

在審判中，證據的採取及/或保存得基於該當事人或審判委員的提議，並作證於管轄法院或其他法院。

在審判中，未提出或已被提出但經撤回之

第六版

爭點及理由，均可依職權予以考量。無論如何，在那情形下，該當事人或參加人將被給予機會，在指定時限內提出一意見聲明。

有英文與阿拉伯文之翻譯。

在完成發明說明書之阿拉伯文翻譯前，申請案可先行提出，然而支持之文件，則須於該申請日之後 90 日內提出。

官方程序：

實施規則第 17 條，禁止 GCC 專利與其任一會員國之專利共存。在任何一個會員國專利局取得之專利將即刻使 GCC 專利局所核准之相對應專利失其效力。

根據第 18 條，該 GCC 專利局將不會受理任何已在其會員國取得專利之發明專利申請案，除非申請者保證放棄已獲得之專利。

第 19 條規定，假使已於一個或更多之會員國專利局與 GCC 專利局同時申請專利則於 90 日內須

1) 撤銷在 GCC 專

之申請；或

2) 撤銷在會員國

出之申請

李秋成 專利工程師

· 中央大學化工學士
· 中央大學化工碩士

假使申請者未於 90

日內，就前述二項，選擇任何一項，則在 GCC 專利局申請之專利將視為無效。

多細胞生物的專利權(二)

Robert J. Paradiso 原著

法院亦駁回由專利局提出對查克拉巴利專利申請案之另一申辯，此申辯係決定是否屬於專利法第 101 條所定可申請專利範圍標的之際，應衡量一新發明之潛在危險。法院認知拒絕，賦予專利性並不會使遺傳工程的研究停頓，或誘致潛在危險性，這可由此領域中，尚未有任一研究者確定可得到任何法律保障前，即已進行了大規模的研究看出。法定條文的保護將會加速研究工作的進步，若缺乏法律上的保護則將使研究發展的腳步緩慢下來，但並不至於使其完全停頓。

專利法制訂的目的在於鼓勵意見之交流或擴大及改進現有之技術。在微生物專利權出現後，不可避免地，將由基因工程方式發明出原本不存在於世界上但以人工方式培育創造的多細胞生物。

查克拉巴利之後

一九八七年四月，專利商標局上訴委員會
第七版

開啟了專利法上另一次革命並以查克拉巴利案中的決定擴張了可申請專利物件之範圍。在亞倫專利申

趙慶冷 專利工程師

· 清華大學材料學士
· 臺灣大學材料碩士

請案(Ex Parte Allen)中，申請人提出一種牡蠣的申請專利範圍，此牡蠣體內比一般牡蠣多出一套染色體。這種多倍體牡蠣不具生殖能力，且體積比一般牡蠣來得大而佔優勢。

因審查委員認為依專利法第 101 條，“活的生物體”不為可准專利之標的，因而認定此種牡蠣為活的生物體而拒絕此專利案的申請。上訴委員會 (Board of Appeals and Interference) 以國會已經擴張第 101 條中可申請專利標的之範圍而駁回審查委員之審定。上訴委員會認為查克拉巴利案之決定乃及於所有“活的生物體”，故其範圍不應侷限於微生物而已。

宋郁慧 專利工程師

· 交通大學化學學士
· 交通大學化學碩士

有關匈牙利智慧財產權法條文的更動

(B)匈牙利專利法在過渡時期的規定

I. 連帶保護(pipeline protection)

1. 如果外國專利優先權日在 1987 年 1 月 1 日至 1993 年 7 月 1 日間，對已獲得或是自現行法生效日起一年內獲得外國專利保護之藥劑藥品（包含活性成分與調製品），將依本法第 21 條獲得一種特別的專利保護 --- 連帶保護 (pipeline protection)。

2. 對在 1994 年 7 月 1 日前已在匈牙利販賣的產品將不能獲得此一特別的保護。

3. 對在 1994 年 7 月 1 日前已在匈牙利販賣一產品製造者非此一特別保護的執行對象，但以該較早之國內製造商可以憑本國專責機構提供之證明書，證明在 1994 年 7 月 1 日前已製造為限。

4. 此一特別的保護起始於權利已核准並回溯至 1994 年 7 月 1 日，而終止於外國專利保護終止之時。

5. 此一特別的保護需付年度維護規費，至於數目在另外法令中規定。

6. 有關此一特別保護之維護、延伸、限制與放棄等，及授權合約、讓步與侵害，相同之法令亦有適用，有如國內一般之專利者然。

7. 如果有以下情事，此一特別保護將無效：

(a) 不遵守本法第 21 條（如上第 1 點所述）。
(b) 如果外國專利的優先權日不符專利法第 1 至 5 條或第 41 條第 1 項之規定或不在第 6 條第 3 項第(b)、(c)款所定專利保護範圍內。

8. 要求此一特別保護需在 1995 年 7 月 1 日前提出，並需提供外國專利的資料及在提出申請 3 個月內附上外國專利的匈牙利翻譯本。此期間不可延長，並需付一在另外法令規定之規費。

9. 經審查申請案符否本文第1至8點所定要件後，匈牙利專利局將裁決核准此一特別保護與否。(待續)

南非新商標法的優缺點

侵害的規定在新法下就更廣泛了。

*優點:已註冊的商標保護範圍不再只限於實際的商品或服務，保護範圍將延伸到類似商品或服務。

*缺點:對於何謂類似商品或服務必然產生不確定性之問題。

不確定因素亦因稀釋概念而生,在本質上,此許著名商標所有權人反對他人使用(甚至在不曾有混淆產生時)所導致的獨占權會被稀釋。今後將經由法院決定在實務上,什麼構成稀釋和如何去區別著名與較不知名商標。

不僅註冊商標被保護反對稀釋,而且未在南非註冊的外國著名商標在新法下亦受到保護。再度呈現之問題是,何謂在南非尚未註冊的外國著名商標,將待法院解釋。

新法廢除了防護商標的註冊。依舊法,倘若主管機關認為同一或類似商標會被第三人使用而產生混淆時,則允許商標專用權人去註冊就相關商品或服務尚未有使用的防護商標。

在南非,任何註冊商標皆可經由取得防護商標而獲得更進一步的保護,而此規定則不像英國只限於“發明性文字”。

實務上,商標主管機關於認定註冊商標在其他類別上得登記防護商標,甚至及於實際上在南非尚未使用的一大群商品或服務。

*新法規定防護商標的註冊將視同一般註冊,但不像其他註冊,不因從新法實施起使十年內尚未使用,而得予撤銷。這給予防護商標專用權人很大的利益,因為他不必耗費成本來測知新法對類似商品所持之範圍及意義,而得仰賴一模糊之註冊。

有別於昂貴的最高法院訴訟程序以決定新法令的保護範圍延伸到類似商品或服務之意義,或決定何者構成著名商標。

重要註冊商標之防護商標則是專用權人不應錯失的機會,如果他們已經或有意大舉投資某一商標的話。

鄭慈萱 法務助理
· 輔仁大學財經法系

第八版

最高法院統一解釋第 43 條第 a 款

美國第五巡迴上訴法院肯認下級法院之決定並採用其見解,即具固有特殊顯著性商品包裝之餐廳主題,依第 43 條第 a 款規定,不須具

“第二層意義”而得受保護。於斯,該法院駁回 Tow Pesos 主張 Taco Cabana 所為商品包裝之元素組合純屬功能性之抗辯。首先,該法院認為功能性特徵之任意結合,倘該結合本身無功能性,則得獲保護。對系爭案例,法院因此必須判定無功能性商品包裝是否具固有特殊顯著性。第五巡迴上訴法院不僅拒採第二巡迴上訴法院先前之判決,並在認知其他巡迴法院見解亦存差異下,認定商業包裝已具固有特殊顯著性者,不須證明“第二層意義”之存在。有鑑於商品包裝相近似,產品、市場及廣告媒介相符,且 Tow Pesos 意圖採用與 Taco Cabana 近乎雷同之商業包裝,第五巡迴上訴法院維持原審判決。最高法院於 1992 年 1 月 27 日接受 Tow Pesos 所提文件移送請求^(註四),專就商品包裝之保護,依第 43 條第 a 款規定,究否須舉證具“第二層意義”,為審理。

首先,最高法院論述商標所採特殊顯著性之問題,並認知下述二情形之一,得具特殊顯著性:獨特或幻想之標誌乃屬“固有特殊顯著性”並於其創始時,即得充任來源表徵。其他如描述性標誌,因無法立即作為來源之認明,故必須透過“第二層意義”來取得特殊顯著性。因最高法院未發現任何商品包裝須與商標為不同認定之理由,遂論結:“對該二...無有任何應適用不同分析之具說服力理由”,而肯認原審法院之決定,並論斷:商品包裝倘於創始之際,即可認定商品或服務特定來源,乃具特殊顯著性,而不須具第二層意義即得受第 43 條第 a 款之保護。

註釋

四、當事人僅就案例中之少數特定類型,具有絕對權利可要求美國最高法院審理其上訴於所有其他上,僅依其裁量為審理。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

要聞

韓國加強營業秘密之保護

韓國工業財產局(KIPO)一改以往僅得由受害之公司依法提起訴訟之作法,修法使法律執行機關得直接對洩漏營業秘密之公司受僱人及主管提起訴訟。更有甚者,營業秘密之外流倘係公司離職之人員或主管所為,或其非法取得乃係第三人所為,亦將受司法審判,該犯罪者,將依其行為之輕重,處三年以下有期徒刑或韓圓三千萬以下罰金。

此外,對於在本國以外國家使用或流出營業秘密,將科以加重之處罰。KIPO 將透過聽證完成一提案而預計九月初送入國會審議。
