

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

86年6月號 道法法訊 (62)<sup>第一版</sup>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

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)3222023  
 傳真：(02)3932193、3222025、3225696  
 電報：60040 TLXFAX  
 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

<p><u>第一版：</u>                      目次與本所連絡地址、電話、傳真</p>	<p><u>第五版：</u>                      有關利息之法律問題                      美國專利訴訟</p>
<p><u>第二版：</u>                      專利制度及專利法(62)                      ——訴訟(一)——                      ——蔡清福律師</p>	<p><u>第六版：</u>                      九七之後的香港及其智慧財產權(1)                      韓國工業財產局接受積體電路佈局設計權利的登記</p>
<p><u>第三版：</u>                      植物新品種(一)                      於一百年前的法院                      歐洲專利之授與程序縱覽</p>	<p><u>第七版：</u>                      日本特許法訊息(十)                      聯邦巡迴法庭中之生物技術(一)                      歐洲共同體商標</p>
<p><u>第四版：</u>                      最高法院/ASIA BREWERY公司                      v.s. 控訴法院及 SAN MIGUEL公司                      專利，商標，著作權及相關事項</p>	<p><u>第八版：</u>                      如何撰寫日本專利說明書</p>

——訴訟(一)——

一·法條

1·美國專利法第 146 條規定：任何競權當事人不服專利上訴及競權委員會(BPAI)競權決定，AI 決定後而在局長所指定或依本法 141 條所定不短於六十天之期限內，除已向 CAFC 上訴並值上訴期間或已有決定外，得以民事訴訟為救濟。在此種訴訟中，在不危害當事人進一步採証下，當事人一方皆得依相關成本、費用及法院所命証人進一步交互審查之規定，申請作成專利商標局紀錄謄本。專利商標局紀錄之證言及證據一旦作成謄本，將有如同訴訟中原始作成及提出之效果。

此種訴訟可提起以對抗該不服決定作成時專利商標局紀錄所示之利害關係人，但任何利害關係人皆得成為該訴訟之當事人。如對造當事人散居於非屬同州之數區域或一對造當事人居住於外國，則美國華盛頓特區地方法院將有管轄權並得傳喚對造當事人使向任一對造當事人住居之任一地方執行官到案。居住外國對造當事人之傳票，得依公示或其他法院所定方式為送達。局長不必為當事人，但應由提起訴訟法院之書記官為訴訟提起之通知且有權參加訴訟。對申請人權利有利之法院判決，應授權局長在將該判決正本提出於專利商標局並符法律要件時，授予專利權。

2·我專利法第二十七條規定：二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日時，不在此限。前項申請日、優先權日為同日，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利。

二·申論

1·美國專利法第 145 條(請參本法訊第 56 期)明文如不服 BPAI 之訴願決定，除得上訴於 CAFC 外，亦得於美國華盛頓特區地方法院提起訴訟。按，三權分立精義之一在使人民藉起訴及應訴等訴訟權內涵而享有公正而獨立之司法權保護。易言之，因在訴訟程序(inter parte proceedings)中，雙方當事人能充分為攻擊、防禦，較能盡事實真象，是訴訟權常為一國法治化程度之表徵。與此並立，國家行政權重在順利推行政務，‘行政’之際(ex parte proceedings)，處處裁量，有時為迅赴事功，難免犧牲一些實體及/或程序正義。是則美國法許人民依己意而選擇行政裁量或訴訟救濟，乃落實周妥人民權益保

護之又一例證也。

2·美國專利法第 146 條略屬技術性規定，須加申論者無多，然以下數點不妨稍事注意：

A·局長不必為當事人，但應由提起訴訟法院之書記官為訴訟提起之通知且有權參加訴訟：

a·在提起訴訟之前，局長之意見與申請人之意見，俱已有所呈現，故局長不必為當事人；

b·但案情容或特殊或別具情節，故應讓局長處於隨時可提出說明之機會，是提起訴訟法院之書記官應為訴訟提起之通知；

c·如案情涉有法律問題(legal issue)或其他情事，局長認有身與辯明之須，自得選擇參加訴訟，以明真理；

B·對申請人權利有利之法院判決，應授權局長在將該判決正本提出於專利商標局並符法律要件時，授予專利權：

a·局長認實於申請人有利之法院判決，自應尊重司法權行使之結果而授予專利權；

b·所謂法律要件係指判決事項外，足影響申請人權利得、喪、變更之情事，例如 35USC102(c)(請參本訊第八期)。

3·先發明主義下之競權(請參本訊第五十三期)，許以訴訟為問題之解決，似有其必要性與可行性。在先申請主義下，孰人申請日在先，亦可輕易判明。於有我前揭專利法第二十七條第二項情事時，令關係人協議或抽籤之法本旨上公平性似未必低於以訴訟決定同一天中何人先至中央標準局？！

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~)

植物新品種(二)

3. 申請：

申請人：該新品種之育種者或其繼承人。外國人：若其國家施行互惠主義或係依循國際公約所制定之原則，得享與西班牙國民同等之權利。其需委由在西班牙有法定住所之代理人

提出申請。植物辨識之概念：任何符合下列條件之商業性品種：根據現存品種之變異（即為新品種），在整體特性上為均一，且在其主要特徵上具有穩定性。先前已在西班牙境內或國外銷售達四年之品種，或已被公開或在較早的申請中已被提及者，不得視為新品種。

申請要件：一個“植物品種權利”必須由育種者或經其委任之代理人提出委任書向農業部所屬的國家種子及植物協會或該部之地方分支機構提出申請。申請時所需特別註明之資料為(1)申請人之姓名及通訊地址，(2)該品種所屬之屬及/或種，(3)建議品種名稱，(4)該品種之辨識程序及保存和再生程序的描述，(5)該“植物品種權利”已被申請或獲得的國家，並標明該品種是否已在別的國家註冊，(6)優先權主張。

申請文件：申請所基本必備之文件為(1)新穎性之宣誓書，(2)表明讓渡之文件（當申請人為育種者之法定繼承人時），(3)說明該品種特徵之技術調查表，(4)委任狀（若該申請是由育種者的代理人提出時），(5)規費收據。

陳宇仰 專利工程師  
逢甲大學化工系  
元智工學院化工碩士

## 於一百年前的法院

在1893年該稅收民事財政法院之判決書中，法官Burbidge先生如此說明該事件：

“我認為結果為，若原告專利係經架構而包含留底支票簿中碳紙乾淨邊界之使用，則其將敗於新穎性；但若將專利限制至此處所指之方式（我認為應如此），以在不弄髒手指之情形下翻動此種碳頁，亦即使用該紙帶，則被告因使用乾淨之邊界以達類似目的而未侵害該專利。在任一種情形下，原告之訴訟均屬敗訴。”

John G. Ridout與此案中敗訴的一方有關係，其非為辯護律師，而是一位專家見證人：

“然後，有身為專利委任律師並出任原告證人之Ridout先生所言，飛頁與紙帶表現出相同功能並因而構成對等物一事。若飛頁為紙帶之對等物一言屬實，則我認為接下來該紙帶將會為飛頁之對等物，且紙帶之使用以及在黑頁中與其它書頁之黏結方式已

曾振昌 專利工程師  
海洋大學電機系

可為Muma & Mackay 留底支票簿所預期，則該已核准專利之任一種改良均無新穎性。”

## 歐洲專利之授與程序縱覽

如異議審查處認定異議理由有害歐洲專利之維持，即撤銷該專利。如其認定異議理由並無損害准予之歐洲專利，即駁回該異議。

如異議審查處認為專利經修改後可予以維持，即立刻發佈「中間判決」（interlocutory decision），聲明對專利所有權人所做之修正予以考慮，該專利以及與其關涉之發明符合歐洲專利法之規定。

所謂「中間判決」，對其分別的上訴係被允許，是對所有專利案於加以修正後始予以維持專利之決定。

如前述決定係為最後決定，該專利所有權人係被要求於三個月內支付新的歐洲專利說明書之印製費用，且以非程序進行中所使用語言之其他兩種官方語言提出任何專利範圍修正項之翻譯本。

如於限期內未完成所要求之程序，仍能有效地於收到指示未遵守期限之通知函後之兩個月內完成，但於此兩個月期間內應加倍支付新的歐洲專利說明書之印製費用。

如於法定期限內未加倍補繳費用，則專利係予以撤銷。

締約國有關修正文字之翻譯規定係相同於歐洲專利核准時所規定者。

許惠雯 專利工程師  
淡江大學電機系

## 特寫案例

最高法院/ASIA BREWERY 公司  
vs. 控訴法庭及SAN MIGUEL公司

ABI商標一部份是PALE PILSEN文字的事實，並不構成對SMC商標：SAN MIGUEL PALE PILSEN之一種侵害。這個PALE PILSEN文字，縱然它是SMC所登

記的商標之一部份，亦不能由其引為專用。  
**"PALE PILSEN"**係一種啤酒（**PILSEN**）顏色（蒼白的）之文字泛稱，其係起源於捷克斯洛伐克**Pilsen**城市而於中世紀聞名之一種濃烈啤酒花香味之輕淡波西米亞啤酒。因**"pale pilsen"**屬於一般的或地理上之敘述性的文句，所以是不可以登記且不能由任何啤酒製造商所專用，而屬於公有範疇。

至於不公平競爭的論點，最高法院則有如下之陳述："不公平競爭係為騙術之使用或者是任何其它相反於善意之手段，藉之冒充由其所製造之商品或其交易、生意或服務；係就他人之類似商品、生意或服務或計畫獲致相同結果之任何行為業已建立好信譽之他人所提供者。"

在本案例中，需要被決定的問題是：是否**ABI**有冒充其**BEER PALE PILSEN**成為**SMC**之**SAN MIGUEL PILSEN**？

**ABI**並未冒充其**BEER PALE PILSEN**為**SMC**的那種。如以在本案中之競爭商品而言：當其名稱是有清楚的差異且它們各別出處已有明顯地印在這標籤上與在瓶身的其他部位上；則雖然在容器及標籤上的外形及尺寸是有一點類似，並不算是不公平競爭。而且，**ABI**所使用之陶製啤酒瓶，類似**SAN MIGUEL PALE**

**PILSEN**但不完全一樣，乃不算非法的。

**SMC**未作發明只不過

從國外模仿這個陶製啤酒瓶；並且其對該瓶子及外型既未主張專利亦無商標之保護。（待續-）

蔡豐德 專利工程師  
 交通大學土木工程系

## 專利，商標，著作權及相關事項

國際智慧財產權聯盟告知菲律賓會員，其正尋求行動以對抗書籍之著作權侵害，並保護電腦軟體及停止經授權的電視節目再傳送。

為達此目的，**Navarro**於1993年4月6日前往美國華盛頓會見美國貿易代表**Mickey Kantor**，嘗試說服他馬尼拉不應在主要侵害智慧財產權的觀察國家名單之列。

**Navarro**也將在美國遊說以獲得更有力的措施以對抗菲律賓音樂及電影的海盜行為，主要對象則為住在那兒的兩百萬菲律賓人。

### BPTTT做成商標案件之決定

以下是專利商標及技術轉移局(**BPTTT**)總監就已提出申請之商標案件的最近決定：

**EMI 有限公司 VS. BREMEN MAGNETICS**公司事實：這是一由依大英國協法律的組織**EMI**有限公司所提異議由**BREMEN MAGNETICS**公司於1988年5月4日所提出申請案號**NOs. 64593**而使用在空白及預錄磁帶和磁片之**"BMI"**這個商標。

異議人擁有**"EMI"**商標，該商標是已在專利商標及技術轉移局(**BPTTT**)註冊而使用在唱機唱片之註冊證書號第**21113**號。異議人係上述已註冊**"EMI"**商標所指商品之首次使用者，該商標已販售並行銷至世界各地不同國家，包括大英國協及菲律賓。

吳冠明 專利工程師  
 淡江大學電子系

## 有關利息之法律問題

### 一、法定利息與約定利息

法定利息者，依法律規定而生之利息，且雙方未約定利率者，此時週年利率為百分之五，尚較銀行之活期利率為高。而約定利息者，通常為雙方所互相約定之利率來計算，雖是一種契約行為，但債務人之一方往往只有接受債權人對於約定利息之要求，否則根本借不到錢。故為保障債務人免受重利之剝削，民法有最高利率之限制：約定利率超過百分之二十者，債權人對於超過部分之利息無請求權（第205條）。但此規定僅是指債務人對於超過百分之二十以上之利息部分，得拒絕繳付，若債權人起訴追討時，超過之部分會遭到駁回，不是所有之利息通通不用給；而且債務人已經繳付高於百分之二十之利息時，則認為係債務人之任意給付，自不得請求返還。

### 二、孰謂重利

刑法第三百四十四條規定：乘他人急迫、輕率或無經驗貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之重利者，處一年以下有期徒刑，拘役或科或併科一千元以下之罰金。其中之重利為多少？現在民間借貸通常約定為三分，年率即為百分之三十六，已經超過法律規定最高利率百分之二十之限制，是否為重利？依最近實務見解，三分利衡諸現時社會之一般交易習慣，尚不能認顯有特

殊之超額，尚非與原本顯不相當，並不構成重利。至於「與原本顯不相當之重利」，應自客觀審酌當地經濟狀況有關法令及締約情形較之一般債務之利息，顯有特殊之超額而言。

### 三、巧取利益之禁止

在民間借貸中，由其是指專靠放款為主要營業者，除了在爭取高利率外，亦在利息之收取方面作文章，以獲取最高之利潤，如預扣利息。民法第二〇六條特規定債權人除前條限定之利息外，不得以折扣或其他方法，巧取利息。舉例言之：債權人甲放款一百五十萬元予債務人乙，雙方約定月息三分（四萬五千元），期間半年。則半年後乙應清償之總額為一百七十七萬元，若乙知悉最高利率百分之二十之限制時，則乙只須還一百六十五萬元即可。但實際上之情況往往是：乙拿出不動產作二擔擔保設定（無此擔保恐怕連三分利都借不到），甲在借款之同時先扣除利息二十七萬（或前三個月之利息十三萬五千元），且再扣除一筆服務費（如放款之百分之四：六萬元，視情況而定），此時乙僅僅實拿一百一十七萬元，半年後卻要返還一百七十七萬，乙的投資報酬率須達百分之五十，方能清償此筆債務，試問去那裡從事有百分之五十報酬率之投資，因此種借貸無異飲鴆止渴，是法律禁止為此巧取利益。至於甲所實際付出之一百一十七萬元，如何求償，或乙依法應清償多少？實務見解為預扣利息之消費借貸，預扣利息既未實際交付給借用人，不能認為貸與之本額之一部，故其貸與之本額應以預扣利息後實際交付借用人之金額為準。所以甲實際交付乙一百一十七萬，約定利息雖為三分，但乙可以最高年率百分之二十抗辯，故屆半年清償期時，乙應清償之總額為一百三十四萬元。

#### 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

利無效的理由。在程序上，一個與此有關的請求必須首先通過初步的書面審查，以確定是否具備有關「可專利性」的新疑點，或是否具備讓本訴訟程序繼續進行的可能理由。在本訴訟程序中，專利權人享有被提供相關文件的服務，卻不必一定要對這些文件有所回應。若審查委員未發現有新疑點，其所作決定即成最終審定結果，不能對之提起上訴。

若審查委員發現新疑點，專利權人可以提出說明，而請求人可以提出答辯。此後，這個再審查程序就在相關檔案對大眾與請求人公開的情況下屬於單方面的行為。設計這個再審查程序的用意，是要使專利權人為應付財務條件較佳的競爭者之異議請求，所要付出的漫長而昂貴的負擔減到最小的程度。

然而這個再審查程序卻發生了另一個作用。審查委員常發現新疑點而發出初步的拒絕通知。但之後他們就被專利權人說服而收回拒絕的決定。其實結果是已准專利與請求人所提出的習用技術兩者受到隔離。

專利權人曾對之發出侵權通知的競爭者所提出之習用技術，專利權人可以請求再審查以克服之。有時候在侵權案的發現階段，專利權人會尋求再審查。有些案件法官會命令專利權人與審查委員進行非單方面談。這時候被告方的律師在這面談中就變成專利權人不歡迎的客人了。

本期主題說明到此為止。下期內容將包含涉及專利糾紛的實質議題。

#### 郭廷敏 專利代理人

- 大同工業學院電機系畢
- 美國雪城大學電腦工程碩士
- 美國史坦福大學工程經濟系統碩士
- 63年電機高考及格
- 台電工程師(65-77年)
- 日光公司儀電工程師(66-71年)
- 史坦福大學教學助理及兼職工程師(72-75年)
- 中華專講師(75-76年)
- 永全電機工程師(76-79年)
- 惠互宜公司主辦工程師(79年~)

## 美國專利訴訟

### 再審查程序

1980年美國針對有關「取消」之訴訟程序，制定了一些與大部份其他國家之法律相異的規定，稱之為「再審查程序」。專利權人或任何人皆可提起這項再審查程序。

這項再審查程序只限於已准專利及已公開習用技術。審查委員不會考慮其他請求專

## 97之後的香港及其智慧財產權(1)

### 歷史沿革

香港之地理區域係包括香港島、Kowloon Peninsula、Stonecutters 島以及新界。在廣為人知之鴉片戰爭後，香港島、Kowloon Peninsula、Stonecutters 島於1842年南京條約及1860年北京協約中相繼永久割讓予英國。新界係於1898年無條件租與英國99年，期限至1997年6月30日。隨著期

限之到來，中英二國協商香港之未來於1982即行開始。中共不接受延長租期，且主張南京條約係不具強制性。面對這樣的背景，協商終致1984年12月19日簽定中英聯合聲明。這聲明實質上係用以約束香港的未來。中共政策傾向在香港施行一國兩制。聯合聲明中記載1997年7月1日中共重行接掌香港主權，但同時允諾保留現存的法律、經濟及社會體制五十年。五十年內，香港將為一特別行政區，其將保持一獨立的政府體系，且仍繼續有別於中共，給予智慧財產權(無論是以註冊或其他之方式)各別且明確之保護。

### 香港基本法

1985年成立起草及諮詢委員會以草擬並提議香港特別行政區(HKSAR)的成文憲法一基本法。二度草擬後，香港基本法公佈於1990年4月4日，並屬中共1982年版憲法第三十一章下的法令。

基本法賦予聯合聲明所述中共對香港政策之法律效力。基本法指出香港特別行政區將行使高度自治，並享有行政機構、立法及獨立之司法權。50年內，中共現行的社會體制及政策將不延及香港特別行政區，亦即香港現行之資本主義及生活方式將持續保有50年。

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

## 韓國工業財產局接受積體電路 佈局設計權利的登記

一九九三年九月一日，韓國工業財產局開始接受半導體積體電路佈局設計的專用權註冊申請案。

當天無異為保護半導體積體電路佈局設計權的法律保護劃下新的里程碑，該法規於一九九二年十二月八日訂定並宣佈。

在此之前，半導體積體電路佈局設計權並未受他四種保護智慧財產權法規的保護，而今，新的法規則完全保護到半導體積體電路佈局設計權。

受理登記的申請案僅限於一九九三年九月一日當天或之後設計的半導體積體電路佈局設計案。在開始的階段，申請登記的案子立即通過，因為沒有執行實質上的電路設計審查，即這些登記案的審查，只是調查一些程序上的事宜。

這個法規有個相當有趣的特性，那就是，甚至類似的電路佈局設計都是可以登記的，如果韓國工業財產局認為，這些類似的電路佈局設計是被不同的人獨立設計產生的，而且都相當具有創意。

這樣的法規不同於專利法案，專利法案在先申請先有專利的原則下，只核准第一個申請案的專利。

這個法規保護的不僅限於半導體晶片也包括了下游產品(例如電視機和電腦)，這些下游產品結合或利用到半導體。因為如此，電子產品製造商應非常小心地不去製造或販賣，有包含或利用到非法製造的半導體晶片之下游產品。

甚至連登記過的電路佈局設計案，對其創意性也可能發生爭執，因此，那些從事發展和製造新式電路佈局設計的人，被強烈忠告，對研究和發展行為做每天的記錄，並且將圖式及其他相關資料要保留在安全處。

陳建良 專利工程師  
 淡江大學電子系

## 日本特許法訊息(十)

### 4. 動物

關於動物方面之發明，其處理方式幾乎與微生物或植物相同，但必須考慮到一項特別的標準，新審查基準中特別聲明一若一動物違反了公共秩序、道德、以及公眾健康則不予與該動物專利。聽說JPO曾試著為新審查基準中的動物作一例證，但因爭點重大而告失敗。此爭點之特別標準將會在一真實審查、上訴委員會、或法院裁判過程中建立。其中，新審查基準將人類排除於動物之外是無話可說的。

### 5. 基因工程

#### (1) 須寄存

新審查基準要求一發明關係到微生物或其他生物材料，而為熟習該技藝者無法根據說明書之揭露而輕易增殖時，在案件申請前，應將其寄存於一指定的寄存機構且寄存號碼應在原始的申請說明書中記載。這些標準和微生物方面的標準是相同的。

#### (2) 如何在申請專利範圍中界定基因

新審查基準要求一基因原則上要於申請專利範圍中，以鹼基序列界定之，且於胺基

酸序列係屬新穎時准許可由基因轉譯成的胺基酸序列界定之。根據新審查基準，若該基因不能以其鹼基序列或胺基酸序列界定之，則此基因例外依其功能來界定是被允許的。在此情形中，此基因必須依其功能和性質如分子量、物理化學性質及其來源之組合來界定之。然而，因為使各國不同的專利系統趨於一致的提議，這項原則將以相當彈性的方式來處理是可以理解的。因此，在新審查基準發佈後，試著只以功能界定基因而獲得專利是值得嘗試的。

### (3) 進步性

新審查基準提供一關於DNA發明的有趣例子來說明其進步性。新審查基準提及到：

(a) 當由DNA轉譯成蛋白質A有進步性時，具一段特殊的序列之該DNA則有進步性。

(b) 當由DNA轉譯成蛋白質A為已知但其胺基酸序列尚未被揭露，具一段特殊序列之該DNA則沒有進步性。但以熟習該技藝者在申請日期時可以輕易將蛋白質A的序列定出來為限。然而，如果該DNA和其他具有不同序列卻可以轉譯成蛋白質A的DNA比較，具有任何較好的效益，則該DNA有進步性。

(c) 除DNA和其他具有不同序列卻可轉譯成蛋白質A的DNA比較具有任何較好的效益外，即使蛋白質A的胺基酸序列為已知，具一段特殊的序列之該DNA仍有進步性。

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

## 聯邦巡迴法庭中之生物技術(一)

聯邦巡迴法庭之訴願庭近年已主動考慮釐清多種與生物技術專利相關之課題。在一系列決定書中，該法院已發表於 35 U.S.C. § 102(g) 下發明概念與優先順序之看法，其係關於一種請求保護之組成  $\beta$ -interferon 碼之 DNA 分子、如何適當描述一種請求保護之 DNA 分子、為了對於重組所製之對抗病毒疾病之疫苗請求寬廣保護所需充分揭露之程度、以及對已知結構蛋白質進行編碼之所請求保護 DNA 分子之顯而易見性。

*Fiers v. Sugano* 之案例提供了聯邦巡迴法庭一個重新審視並釐清幾個課題的機會，其原來意見係出於 *Amgen 公司 v. Chugai 醫藥公司* 之爭訟中。關於 DNA 分子之發明概念，法院反覆陳述“DNA 之概念正如同任何化學物質之概念般，需要該物質之

定義，而不僅是功能性之應用。”聯邦巡迴法庭亦於 *Amgen v. Chugai* 中明白指出，當該化學物質(DNA)以其製備方法之方式定義時，可能由其中產生出概念。法院發現，後者之案例要求以其製備方法之方式，亦即方法下之產品方式 (product-by-process)，請求保護 DNA。

因此，就某些生物技術上之發明而言，唯有將發明確實已臻實施之地步且有某種定義該發明之實際方法(例如藉由序列或其它結構上、化學上或物理上之性質)，才可能達成所請求保護發明之概念，而非只是陳述其功能。若所有者僅為製備該 DNA 分子之方法，則必須以製造或獲致它之製程方式定義該 DNA。

林淑貞 專利工程師  
· 淡江大學化工系  
· 淡江大學化學所碩士

## 歐洲共同體商標

已有一些內國註冊，然知在至少一歐洲國家中有相同或相近似之商標存在

異議 CTM 申請案之可能性是明顯的，然：

(a) 在 CTMO 實務上可能產生不同於內國程序之結果；

(b) 申請 CTM 以便使自己與其他 CTM 申請人立於平等地位；

(c) 就 CTMO 申請程序情況而言，斟酌問題內容而於歐洲其他國家獲得權利之計劃係屬可能。(此論點雖有些當局認為可能，然於實際上仍為空論。)

如該標誌乃係重要的，此項投資應屬當為之風險。

對於任何申請案件，監視 CTM 申請以確知未為第三者先佔之行動是必要的。

未正規地於整個歐洲使用商標

就 CTM 註冊商標使用之定義而言，於歐洲一部地區為註冊商標之使用，即視為亦已使用於歐洲其他地區。CTM 註冊之存在亦避免他人意圖為地理性或相鄰地區商業活動之侵害。

CTM 對所謂馬德里協定之關係為何？

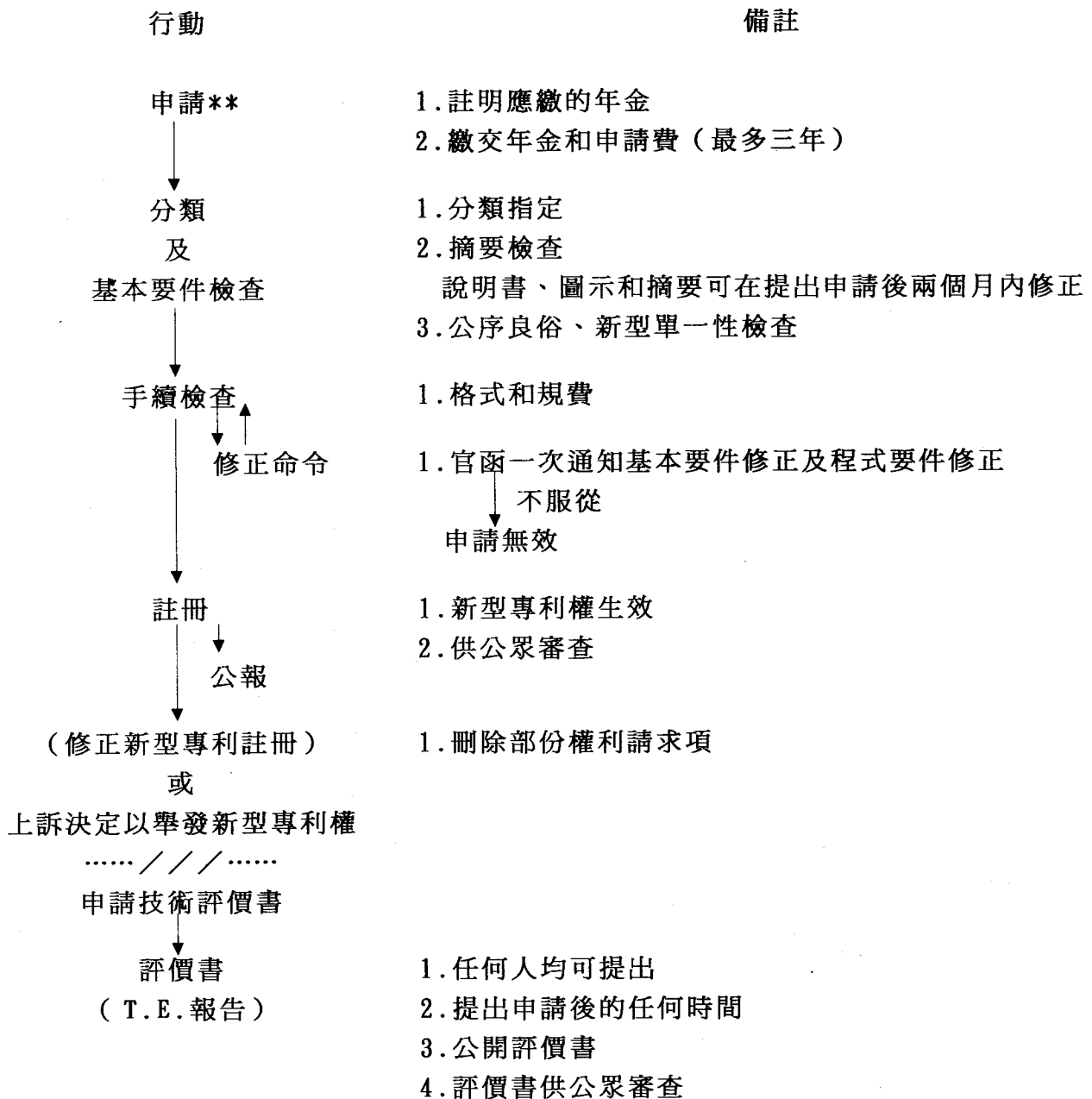
馬德里協定係於特

林明燕 法務專員  
東海大學法律系

定之個別國家中創設國內權利之單一申請系統。透過馬德里協定使歐洲共同體商標局被指定為具管轄權之機關是可能的。一旦其開始運作，使用馬德里系統可能較為有利。馬德里系統之使用限於會員國成員之國民。目

前似乎以於 CTM 系統下為直接之申請為較合宜之行動。

### 日本新型系統流程圖



\*\*新型專利權期限從申請日開始六年期滿

楊雅淨 專利工程師  
 · 台灣大學化工系  
 · 台灣大學化工所碩士

\*\*\*\*\*