

※美國專利商標局對基因相關之發明，提出新準則 Patent Office Finalizes Guidelines On Patenting Gene-Related Discoveries

美國專利商標局(PTO)在一月五日針對生物科技產業提出了一個新標準，針對以基因為基礎之發明，發明者確認出具有明確且實際之可利用性之要件。這個可適用於所有的科技的檢驗準則，是意圖以提升以基因為基礎之專利之障礙為目的。該準則於在 2001 年一月五日，由聯邦註冊處所訂定，與之前一九九九年所提出之標準有所不同。

美國專利商標局適用可利用性 (utility) 與書面撰寫 (written-description) 要件，主要在 DNA 相關科技引起爭議，並且自從 2000 年夏天完成人類基因圖譜草圖之後，此準則具有更大的重要性。美國專利商標局的這套規定，首先於一九九八年中旬公布，只針對生物科技相關發明。受到公開的反對意見之後，美國專利商標局將該準則改變為對於科技之發展採取較為中立的態度，並且廣泛適用於所有領域的科技。

這個最終準則建立了明確的政策與程序，以為美國專利商標局所用，來檢測任何送審之專利是否符合美國專利法第一百零一與一百一十二條之規定。該準則尤其直接要求審查員檢測這些申請專利範圍與支持該申請專利範圍之專利撰寫內容根據，在該領域熟習該技術之人或任何其他相關證據，來判斷其申請專利範圍之專利是明確且具有實質可利用性。這個新的準則特別強調可專利性的要件，亦即，一個發明必須具有可利用性且該申請具有充分之書面撰寫。可專利性的其他要件，還包括有必須是符合可申請專利之客體，並具備新穎性與進步性，且可使得該領域熟悉該項技術之人可以依據該專利敘述實施該專利。

美國專利商標局特別為了可利用性要件提出具體的審查





標準，並且要求審查人員必須：

首先決定該申請專利範圍之發明是否具有一個「完整建構之可利用性」(well-established)。這個準則說明所謂「完整建構之可利用性」必須是，一個具有在該領域具有一般技能之人 (one of ordinary skill in the art) 可以立即地鑑別出，為什麼該發明依據其所具備之特性來觀察，會被認為是具有可利用性的，且該可利用性是具體、實際且可信賴的。這個準則同時也提出該申請專利範圍可利用性之可信賴度乃是由一個在該領域具有一般的技能之人來決定。並且更進一步地強調對於每一個申請專利範圍的專利，只需具備一個可信賴度的主張。同時除非美國商標專利局已經發現有其他更好的用途，不可以停滯該專利之申請。

同時，該準則也規定，如果這些要件並不具備，審查人員必須駁回該專利之申請，此時申請者必須提出證據來證明其申請專利範圍發明之具體且實際之可利用性。同時證明一個在該領域具有一般技術水平之人認為該發明之可利用性，在提出專利申請之時，是被完整建構的。雖然該準則強調，揭露對於真實世界之可用利益，此要件必須要具備，但是，其也同時解釋，對於發明人而言，並不用去開發出一個具有穩定商業價值的產品。

資料來源：廖文孜取材自

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/01-01.htm>

<http://www.bnai.com/ip/ipnews.htm>

※歐盟與美國就個人資料保護安全港標準達成共識

白 1999 年以來，攸關美國與歐爭之間電子商務發展的個人資料轉移問題協商（即所謂 Safe Harbor 安全港標準的

建立)，終於塵埃落定，雙方的同意按在 2000 年 11 月開始生效。過去美國一直試圖說服歐洲對其開放電子商務市場，但自 1998 年 10 月歐盟隱私保護指令生效以來，其中隱私保護及個人資料的移轉的規定及標準，較美國的標準嚴格許多。在避免歐洲共同體內居民的個人資料不當外流的前提下，歐盟禁止將區域內居民個人資料移轉至不符合歐盟隱私保護標準的第三國（包括美國在內）。美國視歐盟的這項舉動為美國進入歐洲電子商務市場的障礙，因此自 1999 年開始美國即與歐盟就此議題為協商，希望可以打破這項障礙。協商的結果是歐盟與美國訂定一套有關個人資料移轉的安全港標準，一方面保護歐盟居民的個人資料安全，另一方面也讓美國業者在進入歐洲電子商務市場時有明確的依循標準。但此安全港標準一出，美國電子商務業者為之譁然，因此項標準仍遠高於美國的保護標準，如果美國業者想經營歐洲電子商務，就必須加入此項標準。



安全港標準主要有七大原則：

1. 通知 (Notice)：業者必須告知個人蒐集其資料的內容及目的，並需提供詢問或申訴機關的資訊，及取得移轉資料的第三人的型態與使用限制的情形。
2. 選擇 (Chose)：業者必須提供個人有關其資料向第三人揭露或為其他目的蒐集資料的拒絕選擇權 (Opt-out)。拒絕選擇權需明確、有效且可以馬上運作。而對於個人較為敏感的資訊，例如健康、種族、政治立場、宗教等等屬於個人隱私的問題，對於個人不願提供的情形 (Opt-In) 應為尊重。
3. 先行傳遞 (Onward Transfer)：在向第三人揭露資料時，除應謹守前二項原則外，為避免傳送造成的妨害，業者首先必須卻地該第三人亦同意此項安全港原則或歐盟隱私保護指令獲與該第三人簽訂遵守此項原則的同意。



4. 安全 (Security)：接受資料的業者或受託者應為合理的預防措施，以避免資料遺失、濫用、不正當使用、被揭露、變更或銷毀。
5. 資料之一致性 (Data Integrity)：個人資的蒐集必須合理且合乎使用目的，不得違背當初蒐集及許可目的以外的行為。使用時亦需根據合理的步驟，以確保資料在範圍內使用的可信賴、正確與完整。
6. 得存取與使用 (Access)：個人得存取、變更或刪除其個人資料。但此行為對於業者造成不符比例的負擔或造成他人隱私侵害時，視為不合法行為。為蒐集資料的機關對此存取或變更行為可收取合理費用。
7. 具執行性或強制力 (Enforcement)：建立立即、有效、獨立且可信任的機制，以對於安全港原則施行發生的問題即因此產生的損害或爭執得為調查或解決。後續的鑑定或執行程序亦應建立，以藉此回戶此項原則得以正常運作。

郭佳玫

取材自：<http://www.law.com.news>Hill B. Welford III and Victoria C. Shapiro: Privacy and the Internet, For 2000 BNA Public Policy Forum., E-commerce & Internet Regulation

~~~~~

※以他人公司名稱或顯著表徵註冊作為網域名稱，違反公平交易法

新聞稿/林琬萍

90/01

隨著網路科技發展，電子商務已成為重要商業交易型態，有關電子商務所衍生種種交易規範，其中網域登記作業，原則上各國大多由民間組織負責，一般均採先登記先佔用之

原則，無任何公權力機關對網域登記採取審查措施，因而造成某些事業搶先知名事業或已依公司法登記，伺機販賣牟取利益，而產生「網路蟑螂」問題的出現。究其癥結主要在於網路公司一味地以「先登記先佔用」的方式招攬會員搶先登記上網，藉以創造佳績，而表象化將「先登記先佔用」的「公平」制度所衍生法律衝突或商業利益推諸執法機關解決。

公平交易委會於日前作出一處分，對於使用他人公司名稱及顯著表徵註冊為網際網路網域名稱，阻礙原表徵所有人進入網際網路市場爭取交易之機會，足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第二十四條規定。蓋自交易相對人之交易行為觀察，搶註行為人網域名稱，易使交易相對人誤認其與原表徵所有人有關，而上網與其交易，不論原表徵所有人如何調整、修改其名稱，都將失去龐大網站人口交易機會。就市場效能競爭觀察，搶註行為人實係不正當利用原表徵所有人建立之良好商品與服務形象，攀附原表徵所有人商譽，使市場公平競爭受到妨害，足以影響交易秩序。



~林琬萍取材自

<http://www.ftc.gov.tw>