

俄羅斯智慧財產權新知介紹

查振吉

1. 依照總統令，往昔為獨立國家實體 (independent state body) 之俄羅斯國家專利商標局 (ROSPATENT)，自 1999 年 5 月末開始，已隸屬俄羅斯聯邦司法部，除保有其原有之功能之外並擴大其功能，因為其承擔著作權 (assuming copyright)。

2. 1998 年，在專利局內已成立高等專利法庭 (high patent chamber)，開始接受民眾之告訴 (complaint)，聲明 (declaration)，請願 (petition)。若一發明、新式樣、新型之專利申請案或商標、服務標章、原產地名稱 (appellation of origin) 之註冊申請，屢受審查委員核駁後，又遭訴願法庭 (appeal chamber) 駁回，則申請人可提出告訴。若一商標欲被認同為公眾熟知之標章 (mark)，或轉換成可供特定商品所通用之名稱 (designation)，則可提出聲明。欲取得強制執照 (compulsory license) 時，可提出請願。

依照專利法之規定，上述法定文件均須要在訴願法庭之決定日起六個月內提出。若錯過此期限，申請人仍有機會提出告訴。但是，若申請人可證明其在知曉該決定之日期起，至提出告訴申請時為止，並未超過六個月期限，則為例外。

高等法庭在收受告訴、聲明或請願之申請後一個月內，可根據申請時之文件開始進行審查，或要求額外之資料；並應於申請日起六個月內結束案件審查。如果對申請人要求額外之資料，則審查可暫停至所要求之資料收到時為止。

為了確保陪審團之公正，規定訴願法庭對一案件之審查者不得再為高等專利法庭對此特定案件之審查者；且申請人也可參與告訴、聲明或請願之審查。

3. 目前，著作權及其相關權利已經由俄羅斯之著作權法及

相關權利法律予以規範。該法律於1993年通過。在當時，俄羅斯已是日內瓦會議（Geneva Convention）之會員（自1973年起）。在1995年，俄羅斯參加伯恩會議（Bern Convention）。俄羅斯也是著作權相關議題之其他國際會議之會員。

在以往之俄羅斯，依照規定（on a regular basis）處理著作權之唯一機構係俄羅斯著作者協會（Russian Authors Society）。但是，其只是一個公共組織（public organization），而且其主要處理著作者在其作品受到不法之複製時的財產保護。現在，依照政府命令（governmental Decree）第413號，有關於著作權及類似權利（neighboring right），俄羅斯專利局有責任管理所有有關這類事項之活動（activities）。專利局目前有責任執行有關著作權領域內之立法改良（improvement of legislation）、國際合作組織（organization of international cooperation）、公共機構合作（cooperation with public institution）等。但問題是，專利局不處理著作權侵害（infringement of copyright）之事件。

其他的政府實體，如文化部（Ministry of Culture）、國家出版委員會（State Committee for Press）、國家電影委員會（State Committee for Cinematography）、聯邦電視及無線廣播服務（Federal Service for TV and Radio Broadcasting），在有關著作權方面之責任範圍，也有一些改變。新增的規定一點也沒有改變有關著作權之現有規定。著作權不需登記即為有效。為了避免混淆，在此要說明有另一種著作權係需要登記的，即電腦軟體著作權。在軟體法（software law）中規定，軟體程式之著作者得向專利局註冊其著作（雖然此非必要）；但是，即使其軟體著作權未加以註冊，其著作權亦應承認。由於著作權已由專利局統籌辦理，因此，其相關問題將會以更有規則之方式予以處理。

4．專利法之修改，於1998年10月16日起生效，有關專利法修改之事項如下：

整體來說，有關申請專利範圍之規定已放寬。申請專利範圍之

主項需要分成前言 (preamble) 及特徵部份 (characterizing portion) 之規定，在新法中已非必要，但是此規定係建議用於所有範疇之發明，尤其是以下者仍繼續採用：個別化合物；微生物之菌株，植物及動物細胞之培養物；已知裝置、方法、物質、菌株之用途（為達成新目的者）；無相似物之發明。

因此，申請專利範圍將以申請人所提出之格式予以審查，而無關於其敘述方式。

申請專利範圍所含特徵係由申請人自行決定，亦即審查委員不會以某特徵係「不是物質」作為藉口，而要求其自申請專利範圍中刪除。目前，申請專利範圍之特徵可以列出及不列出特徵的兩種方式來表示，例如“可包含 (may comprise) 的表示方式可准許，且定量之特徵可由一個範圍之值（可包含零）予以定義，如“自 0 至 50”。目前，在組合物中，併入定量特徵 (quantitative features) 已非必要；但是，例如與相似物之唯一區別者係為成分含量者時，則可能需要將定量的特徵併入。

在舊法中，物理單位必須以 S I 系統表示之要求已改為建議。

在舊法中未加規定但實際已實施之下列規定，現在已經列入新法中：

- 申請專利範圍應以單句方式敘述；

- 一項多項附屬請求項，其不得依附於多數個獨立項（多重依附項），即使是各依附項間有一個且相同之內容時亦同；

- 說明書中未揭示之特徵不得併入申請專利範圍內；若有該種特徵在申請專利範圍之內出現，則其必須刪除或補充必要資訊於說明書中，惟該項補充不得超過說明書原有揭示之範圍；

- 若申請專利範圍之修改超過原有之範圍時，申請人將被通知其不予接受；

- 不得以參考某一資訊來源的方式來界定特徵；

- 新的獨立項在申請案提出之後不予接受（但其可以分割申請案 (divisional application) 的方式提出）。但是，藉由原一般

概念的等效置換 (equivalent replacement of an original generic concept)，可修改獨立項；此特別係有關以下之申請案：在說明書中沒有具體資料，可供說明使用所建議之活性劑以治療疾病之方法，但是其作用機制已說明於體外或活體內實驗之實例（如藉由抑制酵素A）；在此情況下，所請之「治療疾病X的方法」可改為「治療疾病X期間之抑制酵素A的方法」；

一若在申請案申請期間，獨立項之一的審查規費未繳則不予審查，該項規費亦不得後補。

若在審查之前提出撤銷實質審查之申請，則實質審查之申請可撤銷。其中，規費可以退回，或用於下一程序之規費。如果實質審查已經開始，則實質審查之申請不得撤銷，且即使申請案本身已經撤銷，也不得退回規費。實質審查開始之日為專利局之實質審查通知書之寄出日。

5. 關於資料調查 (information search, 註 a)：

在申請人之要求下，或在申請人所通知之任何第三者的要求下，已通過初審之申請案可要求進行「資料調查」(information search)。

若未申請調查，則在審查開始起六個月內，進行實質審查範圍內之調查。在必要時，此期限係可以展延的，例如：在審查委員以一般方式不能取得一資料，而必須向其他組織申請該資料時。調查報告在前述期限內於審查決定書 (official action) 前送至申請人。

6. 有關「基因工程產物、菌株、及植物和動物細胞之培養物」之規定，有許多重大之修改。

下列之發明範疇係具有可專利性：術語「基因工程之標的」已改為「基因工程之產物」，及這些產物之公開名單已被提供，即「重組的核酸，載體等」；「微生物之個別菌株，植物及動物細胞之培養物」之定義已更詳細地區分成「微生物之個別菌株：細菌，病毒，噬菌體，微藻類，微真菌等」及「個體植物及動物細胞之個別培養

物，包括細胞選殖株」。

7. 有關基因工程產物之專利申請，必須在說明書中載明之事項為：核苷酸序列（若為核酸之片斷）或物理圖譜（若為重組的核酸及載體）以及其他所需提供區分一特定化合物與其他化合物的可能性之物理化學或其他特徵。

新穎化合物最先獲得之方法應描述，及使用此特定化合物為某一預定目的之用途的可能性應顯示出來。

為了顯示微生物個別菌株之特徵，目前記載下列事項係足夠的：

來源（分離之來源，系屬）；

分類特徵；

標記（marker）特徵，標準生長條件，菌株所生產之可用物質之名稱及性質，活性程度（生產能力）；

區分微生物菌株及其他菌株之其他必要特徵。

為了使個別微生物菌株及植物和動物細胞之培養物具有特徵，僅需額外記載下列事項：

生長（動力）特徵；

在動物有機體內培育之特徵（為雜交而言）；

形態發生（morphogenesis）之能力（對植物而言）；

可區別特定細胞培育物及其他培養物之其他特徵。

為了使微生物聚生體（consortiums），植物或動物細胞之培養物具有特徵，除上述者尚應指出以下特徵：

適應及選擇之因子及條件，分類的組成物，優勢成份及其數目，替代能力，聚生體整體之種類及生理特徵，以及其他可使聚生體可與其他聚生體區分之特徵。

關於微生物菌株，植物或動物細胞之培養物，或關於其所使用之方法，得到該菌株之方法應敘述，或在寄存菌株時提供相關資訊（菌種寄存機構名稱及該機構給予寄存物之寄存編號），且寄存日期必須在發明的優先權日之前。

若菌株已寄存於俄羅斯或國際機構中，則為專利程序目的之寄存視為已進行，並確保其存活至少至專利有效期間。

8. 申請專利範圍之要求：

關於基因工程產物相關之化合物，申請專利範圍應包含核苷酸序列（若為核酸之片斷）及物理圖譜之文字描述（若為重組的核酸及載體），以及所需闡明特定化合物與其他化合物不同之物理化學及其他特徵。舉例如下：

(1) 一種源自德氏乳桿菌 *Lactobacillus delbrueckii* sp. 的 PN42 質體，其包括以下之酵素限制之連續位點：Ball, Avr11, ...Bgl11 及 Sph1，具有使該質體在保加利亞乳桿菌 (*Lactobacillus bulgaricus*) 中複製所必需之編碼反及順元件 (trans- and cis- elements) 之 8140 對大小的核苷酸或其片段，該質體可用於微生物之轉形。

(2) 如申請專利範圍第 1 項所述之質體，其特徵在於其包括至少以下之 DNA 序列：CCTABBCTTG AAATTGACGC . . . 8140。

申請專利範圍以微生物菌株，植物及動物細胞之培養物作為特徵時，其必須包含以拉丁文命名的生物標的屬名及種名，並指出種名作者之名字 (surname)；如果菌株已寄存，則尚須包含寄存機構之名稱或縮寫、寄存機構對寄存標的所給予之寄存編號、以及菌株之目的。

(註 a：關於資料調查 (information search) 方面，在 Patents Throughout the World 所提供之俄羅斯舊法中惜未提及相關之事項。)

※摘錄自 Gorodissky & Partners 出版之 Newsletter。