

AMERICAN INSTITUTE IN TAIWAN

1700 N. Moore Street Suite 1700 Arlington, Virginia 22209 Tel: (703) 525-8474 Fax: (703) 841-1385

Corrected Copy

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE AMERICAN INSTITUTE IN TAIWAN
AND
THE TAIPEI ECONOMIC AND CULTURAL

REPRESENTATIVE OFFICE IN THE UNITED STATES

The American Institute in Taiwan (AIT) and the Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States (TECRO) (separately "Party," and together "Parties") enter into this Memorandum of Understanding in order to ensure that natural and juridical persons of the territory represented by AIT enjoy full protection under the patent and trademark laws of the territory represented by TECRO, and that the same is true with respect to natural and juridical persons of the territory represented by TECRO in the territory represented by AIT.

The 1946 "Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between the United States of America and the Republic of China" (the "1946 FCN Treaty") obligates each Party to provide the natural and juridical persons of the other Party with effective protection of, among other things, patents and trademarks, based on the concept of national and most-favored-nations treatment.

In keeping with the 1946 FCN treaty, the patent and trademark laws of the territory represented by AIT already provide natural and juridical persons of the territory represented by TECRO with national treatment in all areas, except in the area of priority filing rights. In addition, the authorities represented by AIT agree to extend on a reciprocal basis to natural and juridical persons of the territory represented by TECRO priority filing benefits for both patent and trademark applications.

The Patent Law of the territory represented by TECRO, which became effective on January 23, 1994 (the "Patent Law"), and the Trademark Law thereof, which became effective on December 24, 1993 (the "Trademark Law"), contain provisions which base rights and benefits for foreign nationals on reciprocity. These rights and benefits are provided to natural and juridical persons of the territory represented by AIT on a reciprocal basis as set forth in this Memorandum. In the Patent Law, these include general patent protection (Article 4); patent protection for microorganisms (Article 21); priority filing benefits for invention, utility model and design patents (Articles 24, 105 and 122); and the availability of patent term extensions (Article 51). The trademark Law also bases priority filing benefits for trademark registration applications on reciprocity (Article 4).

In light of these considerations, the Parties agree as follows:

Article 1

The authorities represented by AIT and those represented by TECRO are obligated under 1946 FCN Treaty to provide natural and juridical persons of the territory represented by TECRO and of the territory represented by AIT effective protection of intellectual property rights. In light of these obligations, the requirement of a treaty or agreement on the reciprocal protection of intellectual property rights in Articles 4, 21 and 51 of the Patent Law has been fulfilled, and natural and juridical persons of the territory represented by AIT have been entitled to full protection under the Patent Law since it became effective, except with respect to priority filing benefits.

Artícle 2

Natural and juridical persons of either the territory represented by AIT or the territory represented by TECRO who have duly filed with the authorities of either the territory represented by AIT or the territory represented by TECRO, on or after the date on which this Memorandum of Understanding takes effect, an application for a patent of invention, for a utility model patent or for a design patent, shall enjoy on a reciprocal basis, for the purposes of filing with the authorities of the other, a right of priority based on such earlier filing, during the period provided for in the relevant laws and regulations of the place in which the second of such filings is made. The right of priority claimed in an application for a patent of invention filed in either the territory represented by AIT or the territory represented by TECRO may be based on the filing in the other of an application for a utility model patent, and vice versa.

Article 3

Natural and juridical persons of either the territory represented by AIT or the territory represented by TECRO who have duly filed in either the territory represented by AIT or the territory represented by TECRO, on or after December 24, 1993, an application for a registration of a trademark, service mark, collective mark or certification mark, shall enjoy on a reciprocal basis, for the purposes of filing with the authorities of the other, a right of priority based on such earlier filing for the registration of the same mark, during the period provided for in the relevant laws and regulations of the place in which the second of such filings is made.

.

Article 4

The obligations under Articles 1, 2 and 3 above do not apply to procedures provided in multilateral agreements concluded under the auspices of the World Intellectual Property Organization relating to the acquisition and maintenance of intellectual property rights.

Article 5

This Memorandum of Understanding shall take effect on the date of its signature by the Parties, or if not signed on the same date, on the date of its signature by the second Party and shall be valid until terminated by one Party upon notification to the other Party in writing at least six (6) months before the termination is to take effect.

Article 6

In witness thereof the Parties hereto have hereby set their hands by their duly authorized representatives and have caused this Memorandum of Understanding to be signed and effective the date of the last signature hereafter. Done in duplicate in the Chinese and English languages, both texts being equally authentic.

For the American Institute in Taiwan

For the Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States

James C. Wood, Jr.

Chairman of the Board and

Managing Director

Benjamin Lua

Representative

Date: Manl

協 , 會 及 受 所 駐 美 駐 合 代 美 美 稱 國 表 國 國 在 台 之 台 台 締 領 北 北 約 協 域 雙 會 經 經 濟 方 之 濟 與 專 \sqsubseteq 文 文 駐 化 美 利 化 法 代 代 為 國 與 表 表 台 確 處 處 商 北 保 所 美 標 所 經 法 代 代 國 濟 充 表 在 文 表 分 之 之 台 化 之 領 代 領 協 保 域 表 域 會 護 之 之 處 所 自 專 代 雙 , 爰 然 方 利 表 簽 人 法 之 署 及 與 領 以 本 法 商 域 下 標 瞭 人 之 分 解 法 自 稱 , 備 受 充 然 \neg 忘 美 分 締 人 錄 國 之 與 約 在 保 0 法 台 護 方 人

效 締 之 約 雙 專 利 方 九 與 應 四 商 基 六 標 年 於 等 國 所 之 民 簽 保 待 署 護 遇 之 與 美 0 最 利 惠 堅 合 國 待 眾 遇 國 之 ` 原 中 則 華 民 提 國 供 友 對 好 方 通 之 商 自 航 然 海 人 條 與 約 法 規 人 定 有

美 台 國 協 台 會 為 北 所 遵 代 經 守 濟 表 ___ 文 之 九 化 領 四 代 域 六 表 之 年 處 專 美 所 利 利 代 法 堅 表 合 及 之 眾 商 領 標 國 域 法 ` 業 之 中 自 在 華 然 優 民 人 先 國 與 權 友 法 利 好 益 通 人 國 商 外 民 之 航 待 全 海 遇 部 條 範 0 約 此 圍 , 外 賦 美 與 國 9 美 駐 在

第一頁

所 國 代 在 表 台 之 協 會 領 所 域 代 之 表 自 當 然 局 人 及 同 意 法 在 人 專 互 惠 利 基 典 礎 商 標 上 申 9 請 提 案 供 駐 優 先 美 權 國 利 台 益 北 經 0 濟 文 化 代 表 虚

利 會 碳 般 之 效 所 規 百 專 商 之 • ` 定 = 代 新 利 標 專 該 駐 十 申 型 表 等 保 法 利 美 <u>۔</u> 專 護 之 法 請 權 國 $\overline{}$ 條 利 商 領 利 台 以 標 及 第 域 與 下 以 北 新 及 註 四 之 利 簡 下 經 册 専 式 條 自 濟 益 稱 簡 樣 之 利 然 將 \neg 稱 文 專 優 權 人 凞 商 化 ` \neg 利 本 代 先 期 微 及 標 專 法 權 間 之 生 法 備 利 表 優 物 忘 處 利 之 _ 人 法 先 錄 益 新 <u>_</u> 所 延 0 長 權 之 代 品 依 規 $\overline{}$ 第 定 利 種 據 規 表 9 第 之 專 定 四 益 及 之 , 五 專 條 利 外 於 領 , 十 第 利 法 以 國 域 ___ _ 保 規 互 國 九 於 0 條) 十 護 定 惠 民 九 __ Ξ 四 為 之 九 , 條 第 基 該 權 年 0 九 商 _ 等 礎 十 利 四 ` 標 第 十 權 提 年 與 _ 法 月 供 __ 利 利 __ __ 亦 百 條 予 及 益 _ 月 零 以 美 _ 利 十 以 互 十 五 益 互 ` 國 四 惠 條 發 包 在 惠 日 Ξ 原 及 明 括 台 為 生 日 則 第 專 協 基 效 生

第一條

基

於

以

上

之

考量

締

約

雙

方

約

定

如

下

第 二 頁

十 優 已 會 自 實 先 然 所 __ 權 現 條 人 代 依 及 表 利 及 , 當 第 法 益 九 且 局 外 美 五 人 四 有 國 十 及 六 , 即 年 在 效 駐 ___ 受 台 條 之 美 美 智 利 該 協 所 國 專 台 會 慧 堅 規 定 合 利 所 財 北 眾 法 代 訂 產 經 充 定 濟 國 表 權 分 之 條 保 文 ` 護 化 中 之 領 約 代 華 保 域 或 0 基 民 護 之 表 協 處 自 於 國 定 ٥ 所 友 然 互 該 惠 代 人 好 項 及 義 表 保 通 護 法 當 商 務 智 局 人 航 9 自 慧 有 海 專 義 條 專 財 利 約 利 產 法 務 法 權 第 互 9 生 之 相 美 四 要 效 條 提 國 後 求 供 在 ` 第 對 台 , 9 業 除 方 協

第二條

渀 地 締 明 域 法 之 文 約 ` 另 自 化 令 新 凡 代 然 美 所 型 表 或 規 方 人 國 處 定 提 及 新 在 所 式 台 之 出 法 代 樣 期 之 人 協 表 間 專 會 同 , 之 所 內 樣 利 自 申 代 領 提 之 本 申 請 備 表 域 出 之 案 請 忘 申 0 主 案 領 請 在 錄 美 發 張 生 域 , 優 基 或 明 國 效 專 在 於 先 駐 日 台 美 利 權 互 起 惠 畤 協 國 , , 保 台 會 惟 向 , 得 護 北 所 締 較 經 以 代 晚 原 約 在 提 濟 表 則 任 另 文 之 出 __ 9 之 得 方 化 領 方 申 當 代 域 以 先 或 請 局 表 該 處 申 駐 案 申 合 所 請 美 應 請 法 之 國 代 在 對 提 表 新 台 申 較 出 型 請 北 晚 之 之 專 在 經 發 領

三頁

第

利主張優先權,反之亦同。

第三條

之 域 該 商 申 申 標 之 請 自 請 凡 ` 案 對 服 然 美 應 較 務 人 國 晚 標 及 在 在 章 申 在 法 台 請 締 人 協 ` 當 約 會 團 9 另 所 體 自 地 法 標 代 ___ __ 表 令 方 章 九 之 所 提 或 九 出 Ξ 證 規 領 定 之 年 明 域 之 同 標 十 或 期 章 _ 駐 ___ 月二 商 Ż 美 間 標 申 國 內 申 請 十 台 提 請 紊 北 出 四 案 經 日 0 , 主 基 濟 起 張 於 文 , 優 互 化 向 惠 締 代 先 權 保 表 約 護 處 , 任 惟 所 原 __ 代 較 則 方 晚 提 表 9 提 Ż 得 出 出 之 領 以

第四條

織 監 督 第 下 條 , 針 ` 對 第 智 _ 慧 條 財 及 產 第 Ξ 權 條 之 取 所 得 規 典 定 維 之 持 義 所 務 締 , 結 不 之 適 39 用 邊 於 協 在 定 世 有 界 關 智 程 慧 序 財 之 產 規 權 定 組 0

第

五

條

締 約 任 本 瞭 方 解 較 備 晚 忘 簽 錄 署 應 之 自 締 日 起 約 生 雙方 效 簽署 0 締 之 約 任 日 __ 起 生 方 得 效 於 0 至 倘 少 非 六 於 個 同 月 日 之 完 前 成 簽 , 署 以 書 , 自 面

第四頁

通知他方終止本瞭解備忘錄

0

第六條

於本備忘錄 本瞭解備忘錄自最後簽署之日起生效 簽字以 昭 信守〇本瞭解備忘錄 以 為 中文及 此 **,經合法授** 英文各繕製 權之雙方代 雨 份 , 雨 種 表爰 文

字之約本同一作準。

第 五 頁

職 簽署人: 美國在台協會

稱文理事主席

職 簽署人:幺 稱:代

六 頁

第

駐美國台北經濟文化代表處

所 國 代 在 表 台 協 之 會 領 所 域 之 代 表 自 當 然 人 局 及 同 法 意 在互 人 專 惠基 利 與 礎 商 上 標 申 , 請 提 索 供 優 駐 美 先 國 權 台 利 北 益 經 0 濟 文 化 代 表 處

利 礎 般 會 之 效 所 專 规 百 商 之 , _ 定 新 利 代 標 專 該 駐 十 申 型 等 保 表 法 利 美 = 請 專 護 之 權 法 國 $\overline{}$ 條 商 利 領 利 台 $\overline{}$ 以 $\overline{}$ 標 Ŭ 第 及 域 與 下 以 北 註 新 及 之 四 簡 下 利 經 册 專 式 條 自 稱 益 簡 濟 之 利 様 然 將 稱 文 \neg 優 專 權 照 化 人 商 ` \neg 先 期 利 及 本 標 專 代 微 權 間 之 法 生 備 表 法 利 優 物 忘 利 之 法 處 人 $\overline{}$ 益 新 先 延 ட 錄 所 0 長 權 品 之 規 代 $\overline{}$ 依 第 定 據 種 規 , 利 表 第 四 Ż 益 及 專 定 Ż , 條 專 五 外 於 利 領 , 十 第 利 法 域 以 國 __ _ 保 規 互 於 0 國 九 條 十 護 定 惠 民 九 Ξ 四 九 為 之 , 條 第 年十 0 九 該 基 權 = 商 等 礎 四 利 十 標 第 權 提 與 _ 年 法 利 月 __ 供 利 __ __ 亦 條 百 _ 及 予 月 益 零 十 以 利 美 _ 以 互 十 五 益 國 互 四 ` 速 條 惠 日 發 包 在 Ξ 原 及 明 台 生 括 為 日 則 第 專 協 生 基 效

第一條

基

於

以

上

Ż

考量

締

約

雙方

約定

如

下

第二頁