

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

第一版

92年 2月號 道法法訊 (130) ©月刊
(DEEP & FAR Monthly)

雜誌

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)23222023
傳真：(02)23932193、23222025、23225696
電報：60040 TLXFAX
電郵：email@deepnfar.com.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)。

☆☆☆
八版小廣告

「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

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 (130)

申請專利範圍之實質變更 (十)

- - 蔡清福律師

生物科技上之概念與落實同存主義：

雙股螺旋之雙重標準(四十一) - - 黎欣怡

第三版：

以家庭不動產作不動產規劃 (四)

- - 蔡豐德

智慧財產權之審判 (一)

- - 洪順玉實習律師

經美國國會及總統核准頒佈之美國專利法

第 102 (e) 條技術性修正條款 (二) 陳益崑

第五版：

歐洲專利局不走 State Street 的方向

- - 林姿岑

歐盟 PCT 專利申請案之相關修定標準化國際初步審查 (二)

- - 黃敏益

韓國最高法院在專利侵害案件上確立新判例

- - 胡文和

第六版：

香港智慧財產權 (六)

歐美智慧財產權回顧 (上)

- - 徐佳琨

如何准予蛋白質結構之專利 (七)

- - 陳家慧

歐洲也同意電子商務專利 (七)

- - 高全有

布里安札(Brianza)/一個位於義大利北部

靠近瑞士邊界的城市之法律環境簡介 - - 吳懷真

第七版：

最高法院的 Festo 案判決---解決了兩個問題，
卻引發了其他問題(2)

- - 馮志峰

歐洲共同體新式樣之保護(新)系統

- - 吳凱智

由消費者立法台商業信譽之保護

專利制度及專利法(130)

申請專利範圍之實質變更 (十)

I. 新實質內容不得引入申請案中，資為再發證。就此：

- a. 再發證僅在救濟無效或不生效力之瑕疵，瑕疵獲得救治，實已殊堪感恩，怎可另求新增實質內容？
- b. 此處所謂「實質內容」應無我國「形式」或「實體」實質內容區分之必要，而應僅指「實體」實質內容，洵無爭議之餘地！
- c. 故凡原說明書所曾「明確」揭露之技術內容，實皆得於新申請專利範圍中自由增刪之！

六、真正結論：自前述析論，吾人當可有以下之發現？

A. 再發證制度之原理本與舉發相異其趣：詳言之：

- a. 老美立法者受專利法旨在保護發明創作此一理念之刺激下，發明「再發證制度」以救濟全部或部分「無效」或「不生效力」之情事，著實令人讚嘆！
- b. 「有損害就有救濟」，「民怨」或「枉曲」獲得抒解，社會始有可能安寧，國家方才可能進步！專利「非因任何欺瞞意圖所致錯誤」，而致全部或部分無效或不生效力，專利權人固有某程度之可歸責性，然絕其救濟途徑，似非允當！
- c. 在有救濟之途之美國，得依再發證制度為救濟；在無救濟法規之我國，該當如何救濟？如不為救濟，吾人得安心乎？我社會已有眾多不公義，再行增添一兩樁不公義又何妨？是否能解吾人心頭憂悶？如不行，吾人該當如何？
- d. 吾人應盡速立法「再發證」制度？雖有「襲人（蠻夷？）之美」之嫌，又復何妨？盛唐之世，藉大量吸收、採納並熔煉世界各地文化，始有以成！如吾人真欲富國強兵，多習幾許他人妙方何妨？
- e. 在未有「再發證」立法之前，吾人該如何救濟「非因任何欺瞞意圖所致錯誤」，而致全部或部分無效或不生效力之情事？寬鬆解釋我專利法第六十七條，而使之得以如此救濟，似為唯一方式？如首揭我專利法第六十七條第一項第一款所載，請准專利說明書及圖式之更正，以「申請專利範圍過廣」為限。如專利權人所為申請，確係藉移列原說明書所載技術內容特徵而縮小申請專利範圍，既未「無故剝奪」世間他人權益，而僅係回復自身不慎失去或一時

豪氣「未曾妥適」主張之權利，緣何吾人竟忍心割捨而棄絕其救濟機會乎？

f. 除如前述「曲解」我專利法第六十七條外，吾人得否藉舉發之便，而承認專利權人得乘便為申請專利範圍之「適度縮減」？吾人必曰：「不可」！蓋，法律之例外宜盡量縮限其適用範圍！既有專利法六十七條可得適用，專利權人宜循此一條文試為主張權利保護，委不宜再事求為紊亂我專利法各條文之「清淨」本色！

B. 以再發證制度獨立於舉發制度而處理申請專利範圍之過大或過小問題，應為吾人專利感情之所能認同！舉發制度既重在撤銷違法不當之專利權，吾人不宜「便宜用事」，而認亦得藉此一機會，以救申請專利範圍之缺失！故：

第二版

a. 官方有司從速研究，於發現「再發證」制度確有必要時，速擬相關立法條文；

b. 舉發中始發現前情者，宜儘速設法尋求我專利法第六十七條之「類似再發證」功能，以試為救濟！不如此遵循，將生專利遭撤銷之結局！在舉發程序間，請求「再發證」者，宜停止舉發程序，待審查再發證有結果後，再根據新修正申請專利範圍為專利應否撤銷之判斷！

c. 舉發制度與再發證制度兩歧，兩者不宜相互牽混，或因同情而紊亂其使用時機！

d. 前述既明，於舉發或再發證時期內，專利權人得否分別自原說明書中移列特徵於申請專利範圍此一「外觀上」令人煩惱之問題，將不再能令吾人煩惱矣！

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
- 創立道法法律事務所

生物科技上之概念與落實同存主義:雙股螺旋之雙重標準(四十一)

-John M. Lucas, Ph.D.

聯邦巡迴法庭應採用與看待抗體主張相同的方法來看待 DNA 主張。法院應考量該發明是否能利用重組 DNA 技藝中習知的方法，以輕易可取得之起始物質來據以實

施，而不是任意地適用概念與落實同存主義。如同單株抗體技藝一般，重組 DNA 技藝之實施者準備以篩選陰性選殖株之方法來找出所欲之 DNA 選殖株。

F. 描述及草擬申請專利範圍之其他選擇

在 DNA 尚未被分離及定序之案例中，目前並不清楚某缺乏定序一主張 DNA 之情事是否足以克服概念與落實同存主義。如在 *Fiers* 案例中之討論，一選擇方法可能為以製程定義產品 (product-by-process) 方式來主張一 DNA。然而，*Fiers* 法庭並不接受製程定義產品之主張方式，其指出製程定義產品之申請專利範圍通常是適用於產品已被分離出來的情況中。在 *Eli Lilly* 案例之後，製程定義產品之權利主張可能不是一個可實行的選擇。較為可能的是，聯邦巡迴法庭會認為申請人並未具有一個明確且永久的構想，並且無法描述尚未被確信之事宜。

製程定義產品權利項之選擇似乎進一步在 *In re Deuel* 之聯邦巡迴法庭判決中被排除。*In re Deuel* 是針對委員會決議所提起之訴願案，該委員會係進一步結合教導 DNA 譯碼之蛋白質之部分胺基酸序列，及一基於蛋白質序列來選殖 DNA 方法之技藝，而確認審查委員對 DNA 主張所做之顯而易見性核駁。依據 *Amgen* 案例，PTO 辯稱該核駁為適當的，因為 DNA 可藉由其製程之製備來定義。

以家庭不動產作不動產規劃(四)

為不動產稅賦目的，有幾種手段被用來減少不動產價值

合夥及股份公司：

使用此些形式之一也能產生實質的”市場性”貼現，透過對股份持有者權利之限制規定來轉讓，質押或販售他們的利益。此類限制規定也能給他在財產方面相當的控制，甚至在大多數的股份已經被分發之後。

任何實體可以被架構以便經營該企業之權力係從擁有者利益分割。此意指某人能為了孩子、孫子或信託的利益，在無須交出控制權，甚至當差不多所有的股份已經被分發之後，將此些利益給他們。

一旦一實體已成立，任何人能安排每年的股份禮物給孩子、孫子、其他家人、或信託。如果它們的價值不使每位受領者超過一萬美元 (假使該捐贈者的配偶也贈與，則為二萬美元)，那些禮物是免稅的。而且該貼現的價值觀也適用於此。在某些案例貼現達 50% 者多已被確認，使每年給予相當數額成為可能。

假如該土地的價值持續增加，使用對比諸每年一萬美元免稅額大得多的”財產免稅”部分，可能是明智的。因此，在 2001 年他能

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

贈與股份價值達 67 萬 5 千美元而不致引起任何立即稅賦 (假設並無在先應稅贈與)。67 萬 5 千美元之免稅額在 2002 年已增加到一百萬美元，而且被規劃在 2009 年要逐漸增加到三百五十萬美元。

管理計畫：

假使一財產擁有者選擇要贈與一家管理機構，或者由於他或她在土地維持價值的看法或要降低該財產的價值以便使稅賦減到最小 (或為一組理由的綜合)，其可以使用下列的方法之一：(待續)

智慧財產權之審判 (一)

披薩大戰

在 1999 年的秋天，於德州達拉斯有一個由劃時代陪審團審理關於最大及第三大披薩連鎖店之重大審判。其爭點呢？一個「較好的成分、較好的披薩」(Better Ingredients. Better Pizza) 廣告詞，已否由典型的誇大廣告，藉由一連串的電視商業廣告自稱可以證明這個廣告詞背後的真相，而成為一個可控告的優越聲明？雖陪審團的判決震驚了許多隨興的觀察者，它也提供一個 Lanham 法案被用於處理重要廣告問題的鮮活例子。對那些受到競爭者不實廣告而受害的公司而言，這案件提供了許多教訓。我們將由此一夢幻陪審團學習到的課題，奉上這一專欄。

黎欣怡 專利工程師

· 台灣大學醫技系

· 台灣大學生化所碩士

一個表面上看起來無害的廣告詞導致披薩大戰

在 1985 年，一個名叫 John Schnatter 的企業家成立了一家他命名為 Papa John's 的小披薩公司，因堅持使用高品質的成分而調製出一種類有限的披薩。Mr. Schnatter 逐漸發展他的公司而成為一強大的地方性連鎖店，最後變成一家由 2050 家連鎖及年收入 10 億美元的全國連鎖店。

廣告詞

當 Schnatter 的公司成立十年後，Papa John's 因為在 1995 年市場策略上的決定而導致快速卓越的成長。在市場上有所謂”定位教父”的市場導師 Jack Trout 的忠告下，這家公司從”遞送完美的披薩”作改變，而將廣告詞的焦點放在成分上。此一概念是來自於 Trout 所提出的”The Better The Ingredients The Better The Pizza”，而 Papa John's 則將廣告詞縮短成易記的”Better Ingredients, Better Pizza”。到了 1995 年 12 月，這個廣告詞已開始出現在公司的宣傳上，如：餐巾、菜單、披薩盒，甚至是卡車上，的每種東西。

第三版

在初始的一年半，這個廣告詞在 Papa John's 的廣告上出現是非比較性的且甚是表面的。但到了 1997 年 5 月，當 Pizza Hut 投入 5 千萬美元改造公司的整個營運，包括披薩的烹

洪順玉 實習律師

· 高雄工專電機專士

· 東吳大學法律學學士

· 輔仁大學法律學碩士寫論文中

· 律師高考及格

調、開辦其”全新的披薩”活動時，有了戲劇性的轉變。Pizza Hut 的活動無異坦誠自認其品質稍遜，故需再事努力以儘可能提供高品質的產品。

馬看花一般，隨收隨忘。因此，感官記憶如不立刻予以處理，記憶即會消失。

印度智財新聞—商標

經美國國會及總統核准頒佈之美國專利法第 102 (e) 條技術性修正條款 (二)

by [Paul C. Lewis](#)

美國專利法第 102 (e) 條之修正是有追溯效力之修正。因此，或是西元 2000 年 11 月 29 日或其後所有懸而未決之專利申請案均受到該美國專利法第 102 (e) 條修正之限制。

美國專利法第 102 (e) 條之修正改正了許多原先在美國發明人保護法(American Inventor's Protection Act of 1999; AIPA)中美國專利法第 102 (e) 條定義不明確之條文。美國專利法第 102 (e) 條新修正部分已規定除國際申請案其申請日在西元 2000 年 11 月 29 日(含)後之外，根據美國專利法第 122 (b) 條之公告，依第 21 條第二項公告之國際申請案及其因相同申請案而發證之申請案都有相同之習知技術。再者，以西元 2000 年 11 月 29 日(含)後之國際申請案為基礎之專利及公告只有(1)國際申請案指定美國，(2) 國際申請案以英文公開才享有美國專利法第 102 (e) 之習知技術日。雖然美國專利法第 102 (e) 之修正使得法律得以闡明，然而它尚未釐清是否美國專利法第 102 (e) 新修正已經呈現了智權組織所能挑出的其它問題。目前，它顯露出上述解釋是唯一的解釋，而能與美國專利法第 102 (e) 修正之立法歷史精神一致。然而，執業者似乎對於該項法律有不同之解釋。尤其是美國專利法第 102 (e) 之修正排除了根據美國專利法第 102 (e) 條中世界知識產權組織 The World Intellectual Property Organization (WIPO)所公布國際刊申請案先前技藝之效力。因此，已公開之國際申請案將沒有美國專利法第 102 (e) 之日期，雖然起因於國際申請案之美國專利及美國專利公開將自國際申請日起有美國專利法第 102 (e) 日期。(待續)

被告自白證據能力之研究

第二款 記憶之影響

就自白外在結構而言，乃被告憑其記憶所為之過去事實之重組，故被告之記憶自亦為自白結構之內在影響因素。

第一目 記憶之定義

記憶(memory)乃指因經驗所學得並保留之行為，在需要時不必再經過練習之程序即得重現之心理歷程。

第二目 記憶之種類

現今從事訊息處理心理研究之心理學家，一般均同意按記憶過程之先後順序，而將記憶分為以下三種類型：

一、 感官記憶(sensory memory) - 係指人類憑視、聽、味、嗅等感覺器官感應到刺激時所引起的短暫(一般依幾分之一秒計算)記憶。例如乘車經過街道時，對於路邊之街景或聲音有如走

新的商標法已由印度國會通過，但尚未生效。

重點：

經由印度政府公佈之 1999 年商標法案，將取代 1958 年之貿易及買賣法，將在國會通過後制定。欲實施新法之 2002 年商標法施行細則在等候公告。在新法及施行細則公告之前，現存之法典，即 1958 年之舊商標法，仍然有效。

改變之處：

- (1) 註冊及延展的期間增加至十年。
- (2) 標誌及商標的定義將被擴大至包括服務、商品的形式及其包裝和顏色組合。
- (3) 服務標章及團體標章准予註冊。
- (4) 商標之註冊若係模仿著名標章，則於任何類別均不准予註冊，即使是精心製作的。
- (5) 防護標章的註冊將不再准許。
- (6) 著名標章的定義被擴大。
- (7) A 部分及 B 部分的商標註冊將會被歸為單一註冊，以簡化註冊程序及給予平等的權利。
- (8) 商標申請註冊並不以單一類別為限。(複數類別申請案)
- (9) 拒絕註冊的絕對立場及相對立場條列化。
- (10) 註冊使用人申請註冊的程序簡化。是註冊機關而非中央政府係被賦予認可“商標的註冊使用者”的權力。准予使用的範圍增加到包括“授權使用者”。准予註冊商標的未登錄授權，未註冊商標的授權亦可准許。
- (11) 無商譽的未註冊商標讓與之明文許可。
- (12) 關於證明標章註冊的最終機關由中央政府移轉至註冊處。
- (13) 禁止使用他人之商標做為公司名稱之一部。
- (14) 侵害的範圍擴大至包括使用於相近似及不同於註冊所涵蓋的商品項目之已註冊的商標。
- (15) 關於商標的犯罪將變成可認定的犯罪，增加了關於商標之仿冒及其它犯罪的刑罰及罰金。
- (16) 某些案件中法院同意單方申請禁制的權力擴大。
- (17) 政府公報上聲明會員國包括一組國家或聯盟及政府間組織。
- (18) 對於註冊處決議及撤銷申請案的上訴，之前係歸高等法院管轄，移轉至受理上訴的委員會(將被設置)。
- (19) 沒有法院或機關有權或被授權行使管轄權，權力或

陳益崑 專利工程師

· 清華大學動力機械學士
· 清華大學動力機械碩士

柯清貴 律師

· 東海大學法學士
· 律師高考及格
· 文化大學法碩士

職權在關於上訴委員會決定的上訴。

(20)商標申請案中聲明不專用的要求被廢止。

(21)侵害及搭便車的訴訟可以向

原告居住或營業或工作所在地之具管轄權的地方法院提出。

費用:

商標申請費將提高 5-10%而且將在新法一旦生效時採用。

朱瑋琪 法務專員

· 世新大學法律系

Festo-變更 (三)

by Edwards & Angell, LLP
Counsellors at Law

聯邦法院繼續侵蝕「均等論」

事實

詹森與江斯頓合夥人公司對 R. E.服務公司 (RES) 與馬克傅萊特 (合稱 RES) 主張其專利。其專利之申請專利範圍第一項是針對一用於製造印刷

第四版

電路板之組件並包含一由鍍銅薄片及鋁薄片所構成之薄片。此專利教導「目前鋁雖是基底之較佳物料，但其他物料像不鏽鋼與鎳合金亦可被使用。」。RES 之產品係使銅片與一鋼薄片而非鋁薄片結合。詹森與江斯頓主張鋼薄片等同於鋁薄片。RES 則主張因詹森與江斯頓於專利中揭露鋼薄片而未主張鋼之專利，故使用鋼是奉獻給公眾的。

判決

聯邦法院同意 RES，認為因詹森與江斯頓於專利中揭露而未主張鋼薄片專利權，故詹森與江斯頓已將使用鋼薄片奉獻給公眾並不得運用「均等論」再重新獲得此一未主張專利權之標的物。聯邦法院陳述：「應用『均等論』再重新獲得故意未曾主張專利權之標的物將與定義專利權人的排他權利範圍之申請專利範圍之首要目標相衝突」。

引述較早之最高法院判決，聯邦法院據以判決之前提為：定義發明之範圍者係申請專利範圍而非說明書。聯邦法院陳述：「侵權法律係比較被控訴之產品與由法院解釋之申請專利範圍。侵害，不論是字面上的或是在『均等論』下的，並不需將被控訴之產品與說明書所描述之較佳實施例，或與專利權人之商品化實施例比較。」。聯邦法院認定，未

主張者乃屬公眾之財產。

滅絕物種之專利性： 消失技藝的復活 (七)

一個成功的對生物物質的長期儲存，有時需要對樣本進行週期性的操弄處理。例如：貯藏的種子只能在一個固定的時間週期內維持其活存性，其長期保存必須在一定期限間隔進行再種植並準備新的種子再儲存。

很多植物的變種，其中有些最近在野外已滅絕，都存放在科羅拉多州的國家種子貯藏實驗室。這些種子大部分依舊存活並且能以例行技術使其發芽。然而，其他的種子則不再活存，因為該研究室並沒有足夠的資源週期性地重新種植它們[註一]。在這後一類種子的數目則隨著其重要遺傳資源的遺失逐年成長。

B. 選殖及再生技術

近年來的技術進展使得科學家們能由生物物質再生一個完整生物體。對有些物種來說，單一細胞便能再生一個完整生物體。有些農作物便屬於這一類，包括煙草、蘿蔔、稻米、以及玉米。而藉著轉移一來自單一成熟或胚胎細胞的細胞核到一個無核卵細胞 (自身細胞核已被移除的卵細胞)

中，包括青蛙、綿羊、猴子、豬、以及乳牛均能夠被轉殖或再生。

陳怡穎 專利工程師

· 東吳大學微生物學學士
· 陽明大學生物藥學碩士

註一：冷藏保存中的種子可以在數年至數十年間保有其活存性。例如：幾乎所有該研究室在過去 40 年所收集的 5000~10000 種熱帶玉米變異種均正處於失去其活存性的危險中。

歐洲專利局不走 *State Street* 的方向

在一個案子中，即為熟知之「*General-purpose management system/SOHEI case*」案子，其為了達成發明所主張之權利所必須技術考量的唯一事實被認為是使發明具足技術特質，使其免於“本身 (as such)”的要件而排除其專利性。如此的技術考量提供發明一個技術本質，因為他們內含一個可被 (內含之) 技術特徵所解決之技術問題。並且，在這個案子中，其被澄清，沒有被專利性排除

潘養源 專利工程師

· 中正大學電機學士
· 政治大學企業管理碩士
· 美國密西根大學工業工程碩士

在外的物事是不能被一個就其本身而言被它自己排除的附加特徵所破壞的，正因為案子有關於管理系統及方法，如：商業方法的特徵。

在此議題上的里程碑判例，是在“*computer program product* (電腦程式產品) /*IBM*”案子中所為相當新的判決，其首次使 EPO (歐洲專利局) 核准所謂的 *Beaugard* 申請專利範圍，亦即：指向一電腦程式產品的申請專利範圍。在這些案子中，委員會決定，在電腦程式中，“技術特徵”的要件於如次情況，視為已滿足：即如果除了固有的共同技術特徵之外，一個特別的或更進一步的技術特徵必然出現在所有電腦程式之執行中時，例如：在這些硬體中導致電流。而且，甚至更值得注意的是，根據這個決定，僅是產生一個更進一步的技術效果的可能性即已足夠。而這個更進一步的技術效果可能原則上在習知技術中已知。

綜合來看，判例法到目前為止可以總括，發明必須具有技術特徵，亦即：申請專利範圍必須具體指定一些技術元件，或提供一個技術問題之一個技術效果或方案。如果應用這些觀點的其中之一，則所主張之主題應該被認為是一個可專利的發明。

林姿岑 專利工程師

· 台灣大學農化系學士
· 台灣大學化學所生工組碩士

歐盟 PCT 專利申請案之相關修定 “標準化”國際初步審查 (二)

初步審查之新增特性為專利申請人必須選擇是否要進行傳統的全面初步審查，或僅需以國際檢索報告為基礎，起草一份形式上之通知，即可滿足其需求(合理之初步審查)。若專利申請人提出修正或/及辯解，或特別要求詳盡之初步審查(當提出要求或更晚時)，國際專利申請案將再交由實審委員處理。該專利申請人因而可決定合理之國際初步審查是否會以其國際檢索之結果為基礎，或是否須一更為詳盡之實質審查。

其原則將闡述於後。假定專利申請人並未依專利合作條約PCT第19條或第34(2)(b)款之規定提出修正；

亦未特別要求詳盡審查。在此情形下，歐盟專利局假定專利申請人將可接受“合理化”的初步審查。

第五版

若該國際檢索報告包含至少一件X類或Y類相關引證文件，則該國際檢索報告將成否定意見書之基本參考，且不會有實審會再被導入。意見書將簡單闡述：乍看之下，該申請案似乎並不符合新穎性或進步性之要件。

若該合理化意見書再次未能促使依專利合作條約PCT 66.3條之規定做出回應，則歐洲專利局將草擬一與該意見書具相同內容之國際初步審查報告，並退還三分之二的初步審查費。

然而，若專利申請人對於該合理化意見書依專利合作條約PCT 66.3條之規定

做出回應，而要求詳盡之實審，則該實審審查員將另行草擬第二次意見，除非依其審查，他可以直接發給正面性的審查報告。

黃敏益 專利工程師

· 中央大學化工系學士
· 中央大學化工碩士

韓國最高法院在專利侵害案件上 確立新判例

地方拱門跳舞遊戲機台侵害國外新式樣

漢城地方法院最近做出一項民事判決，判決一個地方跳舞拱門遊戲機台的設計侵害到一個已註冊過之國外跳舞遊戲機台的設計(卡奈米公司對安達米洛公司，漢城地方法院，2000 Gahap 23025/82130; 2001年6月8日)。

這項判決成為韓國第一件國外公司依新式樣法成功提出之新式樣侵害訴訟案例。

背景

原告卡奈米公司是一家研發、製造及銷售個人與商業遊戲台的日本公司，其產品包含了跳舞遊戲模擬機台“跳舞革命(DDR)”。原告在1998年12月23日於韓國智慧財產局(KIPO)提出一件新式樣申請，而隨即獲准新式樣註冊。原告也於之後獲准與最初新式樣的形狀與外觀相似之其他新式樣註冊。

被告包含安達米洛公司(“安達米洛”)及另外兩位個人被告。安達米洛是一家製造及銷售像是“打氣”等

跳舞遊戲模擬機台的國內公司。被告永皇金是一位印刷電路板(PCBs)研發人員，其所研發之印刷電路板係為打氣跳舞遊戲模擬機台之必要元件，而他也是安達米洛的總裁。被告祁索帕係為打氣跳舞遊戲模擬機台的批發商，其公司名稱為”三多娛樂”。安達米洛的商標並未註冊，也沒有提出註冊申請。

原告向漢城地方法院提出控告，指控被告新式樣侵害，並要求關於打氣跳舞遊戲機台之製造、銷售、及展示行為全部停止，且關於打氣跳舞遊戲機台之廣告及遊戲機台之成品與半成品一律銷毀。漢城地方法院判決原告勝訴(案號 2000Gahap23025 及 Gahap82130)。被告隨即針對該判決提出上訴。

香港智慧財產權 (六)

用來檢視某些著作權法令的參考文件：

未獲授權而收看付費有線電視

在香港已經可以很容易取得能讓觀眾免費收看付費有線電視的低成本非法裝置，而使用數量亦不斷上升。

特區政府目前正在考量，是否要對以詐騙手段接收付費有線電視，包括為商業目的而持有未授權之解碼器的行為課予民事或刑事懲罰。

陳家慧 專利工程師

· 成功大學化學系學士
· 成功大學化學碩士

歐美智慧財產權回顧

歐洲專利是否有任何的希望？(上)

歐盟專利局常被人嚴苛批評，因為要在歐洲獲得專利權的保護要花相當多的錢。近來費用的降低並不足以減輕這個麻煩，因為在現今的歐洲，要獲得專利保護所需的花費，與在美國申請專利相比，是其三至五倍的金額，而其中大部分是花在為了國家階段的認可問題所作的翻譯上。

所謂的共同體專利的概念，是讓申請人獲得單一個專利權後而能夠在法律上適用於全歐盟，讓人覺得它有潛力解決上述問題。歐盟委員會現正在斟酌一項原預期於 2001 年底生效的提案，在其規定下，歐盟專利局可以頒發共同體專利。國家專利與歐盟專利將會與共同體專利制度並存，而申請人也可以擇一以期獲得對他們自己而言有最佳的保護效果。

徐佳琨 專利工程師

大同工學院機械工程學士

如何准予蛋白質結構之專利(七)

當然，主張這種請求項背後的概念是在運用 Art 64(2) EPC 的規定，及欲使直接從請求步驟得到之產物獲得保護。申請人早獲告知包括這些形式的請求項，因為在條款 64(2) EPC 觀念下，篩選方法是否確實賦予保護是令人懷疑的。嚴格來說，該”產製方法”一詞需要由析出物製得產物之構成。另一方面，篩選方法僅選擇一些先前存在產物。換句話說，一真正產製的步驟是不能藉一般篩選步驟而被想像的。

胡文和 專利工程師

· 台北科技大學電子系

我們目前遭遇的問題是 EPO 不傾向於接受此類型的請求項。爭議在於申請人並不知道組成醫藥組合物之實際化合物。依 EPO 的觀點，該化合物必須先藉由篩選被辨識以及隨後在成為一醫藥組合物之前藉由下游發展步驟而修飾。據宣稱，該請求項將因此而不清楚。我們並不同意此觀點。以我們的觀點，該爭議應適用於化合物之請求而非在於製造方法形式之請求項。一旦篩選以及修飾方法被視為清楚的，將沒有理由假定該方法，經由以一藥物可接受之載體或稀釋劑配製被修飾藥物之附加步驟而被完成，對熟習此技藝之人士不清楚的。就這一點而言，我們並不了解但將欣然接受該訴願技術委員會之決定。

第六版

歐洲也同意電子商務專利 (七)

重要的是在專利範圍清楚的包含其他可獲專利方法的所有特徵。專利範圍的第一形式甚至比在美國允許的的專利形式更廣。那裡，關於 *Beauregard* 一案，陳述電腦軟體具體化於實體媒體，如軟碟片時，在 35 USC 101 下是可獲專利的，然而上述形式的專利範圍並非僅被限制在實際媒體，而且特別直指從網際網路下載電腦程式。

在德國聯邦專利法庭的最近決定中(20 W (pat) 8/99; GRUR 1999, 1078)委員會明確提到 EPO 的決定 T 1173/97 和 T 935/97 且認為以預測販售資料和實際販售資料為基礎，而用來自動控制商品或服務之銷售方法是可獲專利的，因為它不涉及任何人類心智活動，而由一電腦程式自動執行，因此是有技術性

的。然後，委員會認為其專利範圍不具有發明性，因為它的主要標的是一銷售人員的一般常識。
展望

今天，在歐洲，重點放在發明對技藝狀態做出貢獻的技術特徵，儘管在美國討論重點放在它的有效應用，那是一有用，具體和可觸知的結果。在另外一方面，兩個制度清楚的排除抽象思想和自然法則的可專利性。

布里安札 (Brianza) /一個位於義大利北部 靠近瑞士邊界的城市之法律環境簡介

訴訟

義大利冗長的訴訟程序，尤其是民事訴訟，早已被視為理所當然多年。中肯地說，這實際上不過僅是無效的代理造成的延緩，並因此有變成不在場之虞。而確實目前針對民事訴訟程序之改革，其實際的效果似乎是矛盾的。當其利用理論上會迫使各方在期限內進行某些行為之嚴格截止期限制度，他們不只降低最終判決的公正保證，也使得訴訟必須經過一些義務性但有時卻不必要的步驟（初步審訊、由法院指導斡旋之調解、呈送證據之審訊、為採納證據與否所為之交互辯證、證人調查、請求之最終報告、最終抗辯、答辯），這些步驟在舊行體制的某些情況下併為一個單一的審訊過程。實際上不同的延緩策略存在於該策略對其有利一方，自然地這些策略會在需要的時候被使用。

馮志峰 專利工程師

· 台灣大學農化系學士
· 台灣大學農化所碩士

另一方面，有關上述策略及既存無效率的一般民事訴訟程序兩者，希望進行審訊的一方應知曉仍然是大有可為，即藉由不斷地施壓、比例地增加較阻擾的一方更為緊急及重大之情事，並採取各式各樣可行且有效的對策。而以策略的觀點來看，這種機會需考慮到納入公訴人。而對於即將到來的事情也可考量到是否牽涉到刑法。舉例而言，假如係有關董事責任、破產、由詐欺中取得服務、專利或商標侵權、欺騙、各式的反競爭行為等。

最高法院的 Festo 案判決

解決了兩個問題，卻引發了其他問題(2)

Robert L. Grabarek, Jr.
The Intellectual Property Rights Newsletter/
June 2002, C&M /Volume 1, No. 2.

現在，討論一下另一個更富爭議性的話題「是否此等禁反言原則將禁止發明人對限縮元件 (narrowed element) 的全部均等物 (equivalents) 主張構成侵害，抑或只是意味著某些此類均等物仍可能被視為侵害」，最高法院已駁回了 CAFC 關於申請過程禁反言是均等物構成侵害之一種完整限制的判決，而論述：雖然申請過程禁反言能排除對大範圍均等物的挑戰，但需調查因限縮修正而被放棄的標的物；因為一個限縮修正沒有理由無合理解釋下，竟被視作是在修正時無法預期的情況下放棄了均等物。另外，高等法院亦指出，亦無任何關於預先排除發明案某方面均等性之申請專利範圍的要求，且其僅與所題交的修正理由有著周邊的關連。

然而，在此同時最高法院也課予專利權人有責任釋明該修正並未放棄了相關特定的均等物。也就是說，當專利申請範圍在PTO進行審查程序前即已被限縮時，法院將可假定該修正內容已考量了上述「專利權人有責任釋明該修正並未放棄相關特定的均等物」的原則，且其中被放棄的範圍並不屬於申請專利範圍內的均等物範圍。然而，最高法院另指出，專利權人仍可反駁關於禁反言原則排除了均等性主張的假設。

為了反駁因修正所引發禁反言的假設，發明人必須釋明在進行此項修正時，一個習知此技藝的人並不能合理地被預期其已草擬了一個字面上可包含所有聲稱均等物的範圍。為了達成此目的，最高法院提供了一些指標：首先，均等物在申請時是無法先行預知的。其次，修正的根本理由可能僅略微觸及相關的均等物。最後則是，可能有其他理由可使人聯想到專利權人無法合理被預期能對相關之不具實質意義的替代物做出描述。最高法院指出，在以上的這些例子當中，專利權人將可克服關於申請過程將阻礙認定均等物的假設。

高全有 專利工程師

· 長庚大學機械工程系學士
· 台灣科技大學機械工程碩士

吳懷真 法務專員

中興大學財政系

歐洲共同體新式樣之保護 (新) 系統

該指令並不諳調獲得保護之程序(程序上有關新式樣權利註冊、更新及無效的條款以及有關無效效力之影響的條款)或在歐洲共同體不同的會員國間利用該

新式樣權利。同時,與制裁、救濟、及強制執行有關之條款亦留給國內規範。

為了使該指令諧調國內法律制度的規則具有強制力,這些規則必須被實行成歐洲共同體會員國的國家法律,原始期限則是 2001 年 10 月 28 日前(見該指令之條文 19)。然而即使具有該期限,也並不是所有的會員國,特別是德國,已完成將該指令實行成國家法律的程序,但仍可望於今年完成。德國國家法律最重要修正案之一可能是最長保護期限可延展至二十五年。

第七版

2.新共同體新式樣法

隨著為新式樣保護而諧調國家法律制度的該指令而來的,是一項共同體新式樣的議會規則(CR),也就是 2001 年 12 月 12 日的第 6/2002 號議會規則(EC),並於 2002 年 3 月 6 日開始生效。

一般說來,共同體新式樣的議會規則(CR)中的重要條款(不需要被實行成歐洲共同體會員國的國家法律,亦即自 2002 年 3 月 6 日開始,便成為歐洲共同體各會員國的可直接引用法律),而與為新式樣保護而諧調國家法律制度的該指令規定一致。因為就新式樣權利或保護要件(新穎性、個別特徵、寬限期、期間)的建立而言,國內新式樣法律和新共同體新式樣法則應該彼此依從。也就是說,議會規則中新式樣主題的定義和該指令的定義相同;其中該“新式樣”係指一產品全部或部份的外觀;其中該“產品”係指任何工業或手工製的品項,包括意欲被組合成複合產品、包裝、外包裝、圖示符號或印刷鉛字,但電腦程式除外。(見議會規則之條文 3)

由消費者立法談商業信譽之保護

一旦請求審查,申請案通常從提出請求之日起四到十二個月間將被審查,期間係依 IP 澳大利亞審查積壓的狀況而定。審查報告一經發布,從報告發布之日起申請人有 21 個月時間來獲得許可。一旦提出,一個常見避免太早核准之實務為藉由未提出一應得權利之聲明而使申請案形式要件不完整。如此將發布一不利的審查報告。這將有效地提供 21 個月的時間來提出一應得權利之聲明以及做任何主動的必要修正。儘管此種延遲的方法通常非常有效,應該注意的

是此慣例並不保證將獲接一不利的報告。

依據 1995 年專利法案第 49 條第三項,正式的請求核准延緩是可能的。一旦已提出延緩,而審查員認為此申請案已可核准,將發布一審查報告陳述核准已被延緩至申請人指定的日期。延緩可以為到核准之最終 21 個月之任何日期。撤除延緩需要一清晰而不含糊的說明以要求撤回延緩。在一最近變更的慣例中,當延緩已屆滿,且如在 21 個月最後核准日前未撤回延緩者,該申請案將失效一事,IP 澳大利亞不再通知申請人。IP 澳大利亞最近亦已決定,任何從第一次審查報告起 12 個月後所做延緩撤回之要求將引起逐月累加之答覆費用。

藉由在允許原申請書失效前提出分割的申請案可進一步延遲核准。此可有效的重新開始審查的程序並可能加倍用來獲得核准之時間。提出一分割申請將導致相當費用且只應被用在當 IP 澳大利亞欲拒絕一組專利申請範圍之許可時延遲核准,此方式值得申請人考慮並可由代理人來完成以取得另外的時間。

吳佩玲 專利工程師

· 台灣大學農藝系學士
· 台灣大學農藝所碩士

歐盟 (一)

「支持性徽章,不能免於商標侵害」

吳凱智 專利工程師

中興大學電機系

歐盟法庭在西元二〇〇二年十一月十二日時,做出一則對英國阿森納(港譯:阿仙奴)足球俱樂部有利的判決。這個案件的起因是由於,本案被告馬修利德先生販售的商品未經過阿森納足球俱樂部正式授權,卻使用了“Arsenal”的商標。

在英國,大聯盟(亦被暱稱為“the Gunners”槍手們;港譯:兵工廠)中,阿森納“Arsenal”足球俱樂部算是極為著名的。長久以來,常被大眾與兩個徽章——盾形的貴族紋章,紋章內有加農砲的圖樣,所組合的圖形聯想在一起。

西元一九八九年時,阿森納完成了用在運動衫、球鞋等商品項目商標的註冊。這些“正式商品”一直持續的在阿森納球場門市、或經由合法授權的盤商,於網路販售。這之後,阿森納一併以民事及刑事程序,起訴控告販售未經合法授權商品的商人們。馬修利德先生就是一個這樣的商人,他在運動場的

附近有幾個小攤子，販賣打著仿製”Arsenal”商標的足球紀念品。在馬修利德先生所販售的商品中，只有極少數量是正牌貨；但其餘的商品被賣出時，馬修利德先生會附帶向他的消費者說明，只有貼上正式標籤的貨品，才是正牌”Arsenal”足球紀念品。

附件：



周亞萍 專利代理人/實習律師

· 台北大學法律學士
· 律師高考及格

國際商標法例回顧 (七)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

歐盟商標

I.B.11.e 惡意

森守迪杜那公司 (Senso di Donna Vertriebs-GmbH) 以商標「SENSO DI DONNA 及圖」於第 9、14、16、18、24 及 25 類商品獲歐盟商標註冊第 000616979 號。所指定商品之第 25 類部分涵蓋「圍巾、衣服、鞋靴、冠帽」。

於英國、法國及義大利以鞋靴取得商標「SENSO」註冊之所有權人金卡爾梅勒(Kim Carl Meller)對之提起無效宣告申請。

申請人乃基於議事規則第 40/94 號第 51 條第一項 (b) 款，主張註冊所有權人於申請商標案之際有惡

第八版

意之行為。申請案亦基於議事規則第 40/94 號第 52 條第一項 (a) 款連同第 8 條第一項 (b) 款及第 8 條第五項之規定。

調和局認定當無效之絕對及相對理由均被主張，將先以絕對理由開始調查。

本案因申請人未釋明註冊所有人於尋求註冊時有惡意之行為，故其挑戰係無理由的。任何惡意主張基礎之事實陳述，申請人應負舉證責任。

惡意於歐盟商標制度內係一狹隘法律概念。惡意相

對於善意，一般暗示或意指 (非被限制於) 實際或推斷之詐欺，或一誤導或欺騙他人之設計，或任何其他不正動機。概念地，惡意得被瞭解為「不誠實/不正意圖」。此意指惡意得被解釋為申請人於申請之際具有任何欠缺誠實意圖之不公平實務。例如，倘釋明有利害關係人在展覽會場之瞬間已在接觸，而當一造隨後提出一由他造商標組成或包含他造商標之申請，則將有認定惡意之理由。

關於標誌之比較，商標比較必須藉由一彼此間視覺、語音及概念近似之全盤評估。比較應切記須基於標誌所賦予之整體印象，特別地，其特殊及顯著之構成要素。

本案中，系爭標誌包含義大利文意指「感覺 (Sense)」之相同文字「SENSO」。「DI DONNA」一詞意指相當於「為女人 (for women)」之「女人的 (of a woman)」。該「DI DONNA」一詞僅係指定商品之描述要素，而公眾對之將施以較少之注意。調和局認定倘相關消費者看彼此並排之商品及系爭標誌，消費者將以為「SENSO」牌之持有者已從事「業務延伸」及現擁有「SENSO」標誌家族。註冊於第 25 類「鞋靴」之歐盟商標被宣告無效。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

法訊新知

歐洲新式樣

2002 年 11 月 18 日調和局 (OHIM) 決定自 2003 年 1 月 1 日起開使受理歐洲新式樣申請。所有自該日至 2003 年 4 月 1 日所提出之申請案，均以 2003 年 4 月 1 日為其申請日。

歐洲新式樣規則 (CDR) 規定新式樣於歐洲共同體內正常運作之相關部門之營業中自最早揭露起算有一年寬限期。在該時間限制後，新式樣將不符新穎性及獨特特徵之要求。寬限期被認為是申請案之申請日前 12 個月，如有主張優先權，則自優先權日計算。

廣 告：如 您 稍 有 感 動， 卻 因 故 未 能 行 動， 請 幫 本 所 流 傳 此 則 信 息， 謝 謝！

似「純」還「真」廣告詞：

1. 本所好小，志向卻極大 (因此有人說本所自不量力，本所只能無言抗議) ！
2. 本所起薪不高，然如 您真是璞玉一塊，第一年近或逾百萬年薪，並非天方夜譚！
3. 本所非暴利行業，年薪欲逾二百萬，天分之外，仍須天時！
4. 如 您「安貧樂道」之餘，偶興「馳騁世界舞台」壯志，您可能與本所「臭味相投」！
5. 如 您電子電機相關系所出身，英文/日文能力又值得培養，本所哈 您至要死地步！
6. 世上有錢人太多了，何不「異類」為「自己」、「國家」、「民族」而活？
7. 本所極嚴苛而人性、無為而積極、冷峻而熱情，您敢來常駐而與聞「天人合一」嗎？
8. 如 您不幸非電子電機相關系所出身，卻有幸具備前述特質，何妨試圖叩關？
9. 所謂「物以類聚」，您在找職場知音嗎？