

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 3 月號 道法法訊 (131) ©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)。

「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」

☆☆☆
八版小廣告

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 (131)

專利之侵害 (一)

- - 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(四十二) - - 黎欣怡

第三版：

以家庭不動產作不動產規劃 (五)

- - 蔡豐德

智慧財產權之審判 (二) - - 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(三)

燒錄成光碟之申請文件 - - 陳益崑

第五版：

Festo-變更 (四)

- - 潘養源

滅絕物種之專利性：消失技藝的復活 (八)

- - 陳怡穎

歐洲專利局不走 State Street 的方向

- - 林姿岑

第六版：

歐盟 PCT 專利申請案之相關修定標準化國際初步審查 (三)

- - 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

歐美智慧財產權回顧 (下)

- - 徐佳琨

如何准予蛋白質結構之專利 (八)

- - 陳家慧

第七版：

歐洲也同意電子商務專利 (八) - - 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(2) - - 吳懷真

最高法院的 Festo 案判決---解決了兩個問題·

卻引發了其他問題(3) - - 馮志峰

歐洲共同體新式樣之保護(新)系統 - - 吳凱智

第四版：

美國工業標準委員會會員及其在專利實施上

潛在效用(一)

- - 劉楚剛

運動俱樂部及球員—明日大受歡迎的品牌(一)

- - 朱瑋琪

第八版：

由消費者立法台商業信譽之保護

- - 吳佩玲

歐盟(二)

- - 周亞萍實習律師

國際商標法例回顧(八)

- - 林明燕

法訊新知

風雨常帶來一時不便，卻常能恆久增益人所不能！
如 貴公司真有心躍登或繼續保持世界第一，本所極願相與為伴！

專利制度及專利法(131)

專利之侵害 (一)

六、法條

壬、就專利侵害之法律規範，我中華民國以新修正專利法第五十六條第一項規定：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權」為代表。

癸、美國專利法第 271 條第(a)項規定：「除本法另有規定者外，任何人並無權源、於專利期限內、在美國製造、使用、為販賣之要約或販賣任何已准專利發明者，或進口至美國任何已准專利發明者，侵害專利。」因條文繁長，為參閱方便，其餘條項當於述及之處，再為引用，以利清楚！

七、申論

1、楔子：純自法條 (美國專利法第 271 條) 長度而論，當可輕易想見相關侵害理論或實務之豐富或龐雜內涵！再自目的或最終結果而論，溯自醞釀申請、或並累及屢次答辯、再歷繳交年費，一切辛苦或著眼點俱在實施或主張「專利權」，或藉主張專利侵害，以圖獲經濟上之回報！舉世各國研發英雄嘯據各個山頭各逞絕技之餘，於世界市場擂臺比拼功力亦常以專利侵害之有無或數量多寡而決雌雄！要之，專利權實施之前提，必先主張專利侵害！欲為如此主張，必先理解或認知何謂侵害？至何謂專利侵害，可自以下角度觀察：

子、專利技術上之認定：何種產品屬於侵害何一專利，或落入何一申請專利範圍，此乃專利技術上之認定或鑑定問題，但卻是所有後續權利主張之基礎！就此部分，各國法條著墨不多，皆有賴實務推演而累積！美國因專利制度實施日久，且試圖藉專利主宰或掌控世界技術發展或走向之歷史悠遠或企圖明顯，故各企業摩拳擦掌激烈角逐、對峙與爭訟結果，累積可觀而深度刺入人心之具說服性判例，循至大有各國莫不追隨之今日專利世界！我智慧局所出「專利侵害鑑定基準」乙書參之而蒐集、羅列相關準繩，匯集成冊，頗能得其梗概！於茲，則非吾人本篇所欲討論者！

丑、侵害態樣上之判定：既有專利技術上經認定有侵害之基礎，權利人始能探究潛在侵權人持有侵害物品之際，發為何種行為，始為專利權之侵害？此乃本文所欲關心與討論！詳言之，除有專利權效力所不及 (我專利法第五十七條請參照！) 之

情事外，任何人持有專利侵害產品而為下列行為態樣者，應負專利侵權責任！易言之，專利權人專有排除他人未經其同意而：

甲、製造：何謂製造，意甚易明！為侵害產品之製造，乃專利權侵害之首著，蓋如無侵害產品之現世，吾人將無以追蹤侵害產品之痕跡，自無專利侵害主張之可能！

乙、為販賣之要約：最近美、我兩國個別因應與貿易有關之智權協定 (TRIPs) 第二十八條規定，將為販賣之要約 (offer for sale) 分別加入新修正條文！我國如此修正主因並非追隨美國 (但晚了兩年，不無嫌疑)，而係與美國「同步」因應 TRIPs 規定所為之「進步」成文法規範！揆其原意，產品縱已製造，如無販賣之要約，滯留廠內，
第二版

必遭經濟上內傷，難能持久存活！基於「斬草不除根，春風吹又生」之原理，增訂要約行為亦為侵權行為態樣，當更易杜侵權者或製造商僥倖之心！

丙、販賣：單一製造商常衍生眾多販賣者。製造商雖亦得為販賣者，然無大、中、小盤商之介入，產品顯難大量流通！故，製造商以外之販賣者所能生之侵權危害常較製造商為大且廣，本宜禁止之！

丁、使用：依市場原理，無終端消費者，將無源頭之提供！然實際上，敢得罪而對消費者採取行動者，除大型機器、量少而屬獨佔市場外，較為少見！雖如此，然非謂其行為不罰也！或

戊、為上述目的而進口該物品：此一態樣有兩要件，即：

- A. 「為上述目的」：表面上，美國法並無此一要件，似乎範圍較廣！然因 a. 「為上述目的」已夠廣泛，再經 b. 專利權行使之例外制約 (我專利法第五十七條及美國專利法第 273 條)，有無此要件，實已難有區別！及

- B. 「進口」：侵害產品非本地出產，而係購自國外所為運抵國境之行為！法律務期「除惡務盡」之精神，何其用心？ (待續)

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(四十二)

-John M. Lucas, Ph.D.

當以類似顯而易見性議題之方式來適用該主義時，聯邦巡迴法庭駁回 PTO 之論點，而主張：

一物質可藉由其製備過程而被確實定義，然而，其係發生於該物質已藉由該製程來製備，且他人因此知道該製程之結果即為所述之化合物的情況下。該製程即相當於該化合物的一部份定義，但其不可能預先得知，尤其是在當該假設製程只是一個一般製程時。

當所主張之 DNA 尚未被選殖或定序時，另一個克服該主義之可能性為揭露所有可能譯碼該蛋白質之氨基酸序列的 DNA 序列，其可藉由揭露一個可推測所有可能譯碼該蛋白質之序列的電腦程式來達成。另一方面，該普遍之密碼可與(1)該蛋白質序列及(2)一個如何利用該密碼來做出所有可能序列之敘述，結合在一起使用。而其主要缺點在於，以今日之技術，在 cDNA 被選殖出來前，蛋白質通常不會被完全定序。在正常情況下，基因通常利用僅僅一部份之蛋白質序列而選殖出來。在絕大部分案例中，在選殖及定序所感興趣之基因前，定序僅一部份所分離出之蛋白質係較首先定序出整個蛋白質序列要來得簡單及快速。

如上所討論，當 DNA 尚未被選殖及定序，且不是針對一定物種時，以其基因功能來大範圍主張 DNA 是另一個不可實行之選擇。Eli Lilly 法庭認為這種主張方式不適當係因為：

其未定義任何該種屬成員一般所具有之能與其他屬種區別之結構特徵，使一個熟知此技藝之人士因此不能想像或辨識該屬種成員之種性（有如熟知此技藝之人士可藉由一完整描述之屬種來達成者）。如我們之前所指出，一個功能性定義並不足以定義該屬種，因為其僅指出該基因可做什麼，而不是該基因是什麼。

以家庭不動產作不動產規劃(五)

為不動產稅賦目的，有幾種手段被用來減少不動產價值

管理計畫：

- 以一種財產之完全移轉到一合格的管理機構，

該土地的全部價值將從捐贈者的不動產中被剔除，而且他/她可以享有一項附加的不動產稅賦減免充當做一管理禮物的一個結果。該捐贈者也將立即收到一份相當於該土地一般市價之所得稅用途的寬宏減免。

- 藉由承認一種“管理地役權”給一管理機構，當保留許多其他權利情況下，該移轉當事人做一項某種財產權的移轉。通常，所有或一部份要進一步開發該財產的權利是被放棄的。由於不動產稅賦目的（按，以一種可能的“雙重減免”充當做成一管理禮物之一結果），該土地的價值將被降低。該移轉者將得享有在所得稅用途上一項寬厚的減免，在此情況下，它是相當於藉由該地役權所降低該土地一般市價之數額。

日本之實現一種世界的領導”以智慧財產為導向的國家”之策略

日本在最近幾年，從關心日本喪失其工業競爭力積極轉移至需要建立朝向體現一個”以智慧財產(IP)為導向的國家”之一種智慧創造的循環。一個”以智慧財產為導向的國家”是大量地創造具有高度附加價值之智慧財產的一個國家，而且有將之聯繫到對工業發展及其人們之生活型式的改良之一個經濟和社會系統。

日本政府在 2002 年與 IP 相關的活動

一月：國家扶輪社宣布關於”讓我們建立在世界上最好的以智慧財產為導向的國家”之智慧財產策略。（待續）

智慧財產權之審判（二）

廣告競爭活動

當看到必勝客的競爭活動威脅到自己的高品質產品之地位時，Papa John's 開始了異常積極的廣告競爭活動，此一競爭廣告以其”較好的成份、較好的披薩”廣告語為核心。不再滿足於依循慣例所使用拍胸脯的訴求，Papa John's 準備了一系列被設計成”證明”其確實使用較其競爭者-尤其是必勝客-還好的成份，且依此結果 Papa John's 乃足以證實較其競爭者好的披薩之電視及印刷品廣告。

第三版

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

黎欣怡 專利工程師

· 台灣大學醫技系

· 台灣大學生化所碩士

在一具啟示性的競爭活動，Papa John's 運用了 Mr. Trout 的構想（該廣告語已成為其公司教戰手冊之名稱）且該廣告變成一系列藉由成份與成份之逐一比較以證明其廣告語之真實性的章回。Papa John's 因而設計一系列試圖證明其所宣稱可證實其產品優越性的廣告。

第一章

必勝客之創立者 Frank Carney，賣了其在必勝客的股份後，已成為 Papa John's 的總經銷商，且在 Papa John's 的第一個全國性的電視廣告被特別報導。Frank Carney 說明其已加入 Papa John's，因為其利用“較好的成份”，也因此其能生產“較好的披薩”。

第二章

在 Frank Carney 的廣告之後，Papa John's 隨即作了一連串招來顧客宣稱試嚐必勝客與 Papa John's，而由其贏得“大時代”口碑的結果之電視廣告。但是當我們在審判中證明時，儘管 Papa John's 為有利於己之操控，乃以其最佳銷售之披薩與只佔必勝客一小部份銷售之較不受歡迎的披薩作比較，Papa John's 一點也沒贏得試嚐，與其所謂“大時代”口碑相去甚遠。

第三章

在這一章回，Papa John's 轉變了其吹捧自己的披薩之優越性以徹底輕蔑必勝客之產品的主張，在一連串惡意的電視及印刷品廣告中，Papa John's 以其“新鮮的”披薩醬汁與必勝客傳聞中黏糊醬料作對比。在好幾個廣告中，必勝客的醬汁被描述成當其從容器中倒出來時還保留了圓柱狀的一團既混濁又黏稠的紅色東西。

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 (三)

by [Paul C. Lewis](#)

美國專利法第 102 (e) 條之闡釋看起來並不是一個正確的闡釋，因為只有國際申請案最後成為美國專利公告或是美國申請公開時，國際申請日期根據美國專利法第 102 (e) 條才能充作習用技術日。但願國會已修正在美國發明人保護法(American Inventor's Protection Act of 1999; AIPA)中原先美

國專利法第 102 (e) 條中定義不清的部分而不是製造更多的問題。(完)

燒錄成光碟之申請文件

by [Bradley Fach](#)

由於壓倒性的請求，美國專利暨商標局允許將某些申請文件燒錄成光碟，以光碟提出申請。下述文件申請將可被准許以光碟形式提交：一連串之表列、表格超過 50 頁以及電腦程式。然而，以光碟形式提交申請這些文件必須以文字文件格式提出申請。同時必須注意電腦程式超過 300 行必須以光碟形式提交。某些美國代理人已經仔細與美國專利暨商標局配合執行這項改變條款內容，並已將經申請案件之大型列表以及表列燒錄成光碟。這項超過 50 頁之表列可以選擇燒錄在光碟片中取代以往之書面，俾為客戶及美國專利暨商標局節省許多時間以及金錢來列印，及儲存這些文件資料。(待續)

美國工業標準委員會會員及其在專利實施上潛在效用 (一)

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

BSKB NEWS, Fall 2002 原著

面對越來越複雜的社會及技術，工業標準化更見普及應用，此些現存的工業標準委員會對於專利技術的採行及使用採取自家的策略。有些工業標準尋求採用非專利技術，此等工業標準委員會可能要求委員會會員放棄權利或同意不行使所採用標準可能已涵蓋的所有專利權。更常常發生者，是標準操作指南內可能會促使所有的標準委員會會員就標準所採用的任何技術要揭露所主張的所有專利，且會員同意以公平、合理、不歧視的條款將此專利技術授權給採用此工業標準的所有使用者。然而，其他標準委員會會採用如同 MPEG-2 授權方式的專利授權共泳(patent licensing pool)，即採用包裹授權方式讓技術使用者接受單一的權利金結構來獲得標準技術。但是，至某些程度而言，標準委員會要求委員會會員要揭露涵蓋任何被考慮納入標準的技術中所要主張的專利權。

在揭露義務及保護與實施公司的專利權之間存在著潛在的矛盾，專利權人要瞭解此矛盾，以避免無端損失專利權。

I、判例法的演進

最初的兩個案件係在技術建立成為一種標準下實施專利時，辨識潛在的問題，然而，在這些案例的判決主要是有關於對行使權利上的怠惰(laches)，敘說未向標準委員會揭露專利權存在後果之附帶意見，至少當成事後聰明。

Potter Instrument Company v. Storage Technology Corporation 案例中係關於一種特殊的磁性編碼資訊及儲存格式的專利，在判決中特稱為工業標準群編碼錄製技術(industry standard group coded recording, GCR)。在所主張專利的有效期間之初，Potter 這家公司將 GCR 專利授權給國際商業機器公司 IBM 及其他製造商。之後不久，ANSI 美國國家標準機構委員會獲知，IBM 向其建議採用 GCR 錄製技術成為一種泛工業標準，Potter 公司代表人雖參與會議陳述該議案，但並未向 ANSI 委員會之下層委員會揭露出 Potter 專利之存在。三年後，ANSI 下層委員會將 GCR 採為泛工業標準。在此期間，Potter 公司從未在下層委員會或其會員前主張專利權之存在。

第四版

此判決的主要裁定結果是源自 Potter 公司對 Storage Technology Corporation 提起訴訟已延遲近 6 年，裁定不利於原告 Potter 公司而涉及行使權利的遲延(或稱行使權利的怠惰)，然而，法院以為，Potter 公司應被阻止向被告 Storage Technology 公司提起該侵害'685 號的專利訴訟。法院認為，證明儘管下層委員會的原先策略是不相同的，Potter 公司仍積極參與向 ANSI 下層委員會遊說，要求 ANSI 制定 GCR 為工業標準，但未使 ANSI 下層委員會注意到'685 號專利是屬於 Potter 公司所有。

“如此積極遊說後，Potter 公司獲得 GCR 工業標準技術的獨占地位，且不負擔任何必須以合理條件提供給工業上競爭廠商的義務。”

這是第 1 個在實施專利權時在判決書中記載著“禁反言(estoppel)法意”的判例。

運動俱樂部及球員—— 明日大受歡迎的品牌 (一)

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

朱瑋琪 法務專員

劉楚剛 專利工程師

· 清華大學法律系
· 清華大學碩士
· 美國路易西安那州立大學
電機研究所
· 世新大學法研所修習中

藝術家，足球魔法及戰略、汗水及眼淚、美麗的目標及醜陋的工具。當 2002 年世界盃在日本及南韓舉行，這也是舉旗吶喊的時候。但是國家的名譽及榮耀不再是獨存的下注標的。今日運動中最受歡迎的品牌是龐大的金錢誘餌。足球是新的數百萬元級企業。

Sven-Göran Ericsson 及 Tord Grip，英國隊的兩位教練，可能比任何人，更能見證足球至少近二十年來的變化。在他們自己從瑞典森林到歐洲城市及球場的運動長途之旅中，他們看見了運動如何的成功及理想遭遇到心存金錢商人的版圖中日增的競爭。

想到日本

今日商標的重要性運用在運動上會有什麼日增的作用?我們以此問題詢問 Tord Grip。

“對球隊的訓練者及經營人而言，運動的結果才具價值。Sven-Göran Ericsson 或我一再考慮商標或商業因素，據我所知，以義大利為例，足球俱樂部的經理人可能被迫去購買某球員，以便行銷屬於俱樂部或總裁的品牌。已有這樣的案例發生在日本籍球員上。”

金錢會講話

金錢是控制的因素而且有力的品牌產生利潤。在運動上，有力品牌的優點是使營收較少依賴運動結果。這也是俱樂部及球員為何要建立他們的品牌，如此一來他們可以繼續賺取金錢，即使事業並非仍在田徑場上。

將進入市場的品牌受支配於相關聯到球員是否成功，就是如此簡單。例如日本人會可能對歐洲足球俱樂部更有興趣，如果它因為有一位日本籍球員，這將增加電視公司的新授權合

約的基礎—並增加俱樂部的收入。而且，若俱樂部總裁運用相同的選手以宣傳其所屬公司，他可以一石二鳥，即在俱樂部及公司皆贏得一個強大的品牌。

Festo-變更 (四)

by Edwards & Angell, LLP
Counsellors at Law

聯邦法院繼續侵蝕「均等論」

判決

或許認知到其判決對輕率者是一陷阱，聯邦法院陳述專利權所有人未能主張已揭露之標的物者，可有幾個選項來補救此一失策。聯邦法院指出專利權所有人可以提出連續申請(continuation

application)或再發證申請(reissue application)來主張已揭露但從前未主張之標的物。聯邦法院注意到詹森與江斯頓確實提出了兩次連續申請(two continuation applications)。

異議

在一措辭強烈之異議中，法官紐曼陳述：「因此法院建立一絕對禁令於均等性，一禁令應用於無申請歷史禁反言、無習知技術、無放棄主張聲明、無放棄者」。法官紐曼亦陳述：「法院推翻不僅是它自己的判決，也包含最高法院的，以致創造了一新的、不必要的，以及常是不公義的，本質上的原則。」。

Festo 變更對詹森與江斯頓之效應

詹森與江斯頓案之決策並未與最近聯邦最高法院在 Festo 變更案之判決不一致（請參看前面的文章）。Festo 變更案顧慮可獲用於所主張元件之均等的範圍，並將因與專利性有關之理由而被縮限。詹森與江斯頓案認為已揭露但未主張之標的物已是貢獻給公眾的。因此，詹森與江斯頓案應不受 Festo 變更案之判決所影響。

實務上之暗示

為了避免詹森與江斯頓案之有害效應，申請人應當使申請專利範圍包含發明揭露之所有特質及具體實施例。可藉較上位但包含複數個具體實施例之申請專利範圍及/或一系列縮限之申請專利範圍而各自指向分別之具體實施例而實現。此外，發明人應當在發證前，或是在發證兩年內申請再發證時，審查專利申請案，以檢查是否有任何已揭露但未主張之標的物，並提出連續或再發證申請，以包含指向任何未主張標的物之申請專利範圍。（待續）

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

滅絕物種之專利性：

消失技藝的復活（八）

在動物飼養方面的進展使得未瀕臨絕種的動物在復育瀕臨絕種動物的努力中扮演一重要的角色。瀕臨絕種物種的冷凍胚胎已被成功地解凍並轉殖到相近的、且未瀕臨絕種的接受母體中，該代理孕母生下並將該瀕臨絕種物種當作自己的子代來撫養[註一]。當時間緊迫或有不能克服的技術障礙時，相似的技术也能應用到已滅絕物種的再生，以在物種絕種

前完成代理之養育。

而用以製造改造物種之技術也為已滅絕物種的再生帶來一些希望。改造物種就是一種具有非僅源自同一受精卵的細胞之物種，且不論該受精卵是來自

第五版

相同或相近之物種。舉例來說，不論是由一冷凍胚胎或是藉由結合保存精子和卵子而於試管中製得的胚胎中，科學家均能取得絕種物種的胚胎細胞。接著，他們將這些胚胎細胞注射到相近的活存物種之胚胎中，以形成一種改造的胚胎。將該胚胎植入到相近的活存物種之子宮中後，該胚胎的組織及器官就會由依照其中一種或兩種物種來發育。該改造物種包含有源自絕種物種胚胎細胞的睪丸和卵巢，其將證實在繁殖與只包含絕種物種組織同源的子代上極有價值。

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：大羚羊已成功地生下一植入的 Bongo 羚羊，好斯坦種（Holstein）乳牛生下 Guar，而家貓則生下印度野貓。

歐洲專利局不走 *State Street* 的方向

在上述 *State Street* 的案子中，該發明是利用在標準狀況下使用的標準個人電腦，亦即：一個僅在其上運作之程式。因此，若應用上訴委員會所歸結出的結果，這個在美國最終獲准專利的發明，很顯然的缺少進一步的技術效果或是一個技術問題的解決方案，因此其在 EPC（歐洲專利公約）之下是無法獲准專利的（撇開這不談，此案之相對應歐洲申請案在這期間已被視為撤回）。

審查及異議部門之實務

根據現存的判例法，特別是之前所介紹的那些判決，EPO（歐洲專利局）中的審查部門亦已同時修正其在審查專利申請案時之一般實務，並且現在亦試著建立一個更公正的方法。基本上，在這裡，爭論中主題事物的審查是分成兩階段。

在第一個階段，EPO 的審查員會檢查申請專利之發明是否是法定的主題事物，亦即，他們在這個階段會尋找這個發明所產生之進一步的技術效果。如果如此的進一步的技術效果，甚至是有產生這個效果的潛在可能存在，則會進入審查新穎性及具發明性步驟的第二個階段。從一些已獲准之專利可知，EPO 所設定進入第二階段之門檻相當低。審查部門在承認以軟體為基礎的商業方法為法定主題事物時較為寬宏大量的現象，可以從一個經由電腦

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

協助之交易憑證系統獲准專利而獲得證實。在這個例子中，正如在 *State Street* 的案子，該發明牽涉到經濟領域（其提供即時的可執行憑證速率，因此，客戶的訂單可以馬上被接受），其中藉由執行軟體形式的交易憑證，一個很明顯的經濟/會計的問題可以被解決。而在這個方法中唯一與“技術特徵”有關並記載於申請專利範圍中的是，一個預先決定的期間內的數據，例如：認證速率，是被持有的。有不少於 12 個團體分別提出異議該專利之取得。而異議部門在處理這個案子的初步意見中做了一個有趣的陳述“...時間在電腦系統中是自動被測量的，正如一個物理量被自動偵測一樣。因此，該申請專利之主題事物包含清楚地技術內容”。所以，在發明真的屬於經濟領域的案子時，為了能到達第二階段，似乎只在申請專利範圍中記載某些（最少）“技術觀點”才是明智的，而這就是發明的實體審查。

歐盟 PCT 專利申請案之相關修定 “標準化”國際初步審查（三）

在另一方面，當國際檢索報告中並未引用 X 類或 Y 類之引證資料，則歐盟專利局將直接發給正面性的合理化審查報告，而不再需要實審委員涉入，且三分之二的初步審查費將會被退還。

對於如此的程序，較不利之處

為，歐盟專利局 EPO 之合理化國際初步審查報告 IPER 在相關申請案專利性問題上，並不被視為具高價值之自主性意見。如此，正面性“傳統的”國際初步審查報告 IPER,其一重要的利基--在某些國家中，其專利局給予國際初步審查報告 IPER 較多的信賴，而極有利於促進專利獲准--則可能失去。“合理化”審查,充其量只在金錢上具有額外的好處。那就是節省國際審查之費用，會消蝕於因歐盟審查費用調漲之部份。如果在歐盟專利局成為一選定機關（歐洲 - PCT 路程）以續行國際專利申請案；而該機關又因應專利申請人同意“合理化審查”退還三分之二的國際初步審查費用，足額歐盟審查費用將應依收費規定

第 12(2)款第二段之規定支付，其自 2002 年 1 月 3 日開始生效。藉此，專利申請人將因 50% 歐盟審查費用之減免而獲利之情形，將僅存於歐盟專利局已經對該歐盟—PCT 專利案發送詳盡之國際初步審查報告。

胡文和 專利工程師
· 台北科技大學電子系

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

這個新的制度適用於所有由歐盟專利局 EPO 於 2002 年 1 月 3 日後作成合理化國際初步審查報告的國際專利申請案。

韓國最高法院在專利侵害案件上 確立新判例

卡奈米及安達米洛設計之必要或基本元件

地方法院法官於判決書開頭中陳述，設計間之相似處應根據由設計所產生之整體美學印象而決定。每個必要或基本元件也必須比較，以決定機台間對於消費者是否產生了不同的美學印象。必要元件之一即是能最快吸引觀看者注意的部分。

卡奈米及安達米洛兩者的設計都與跳舞遊戲模擬機台有關，該機台係經過設計，令使用者感覺在跳舞之際，宛如同時配合背景音樂與螢幕上的指示燈而在足墊上踏步。

考慮到跳舞遊戲機台元件的明顯配置及其動作，法院認為正面部位與足墊，換言之，當使用機台時最明顯的部分，可被視為必要元件。

兩個設計的整體美學印象

比較正面部分與足墊以決定雙方之設計是否在美學外觀及印象上相似後，法院解釋如下：

- (1) 兩個設計皆由(a)具廣告板的上端、(b)具螢幕的中段、(c)具揚聲器的下端、及(d)連接至主機體的足墊所組成，因此，兩個設計的整體形狀是相似的；
- (2) 兩者的廣告板與螢幕皆為矩形，因此可說是相似的；
- (3) 兩個機台的主機體皆被劃分為三個部位。操作開關設置於中間部位，兩個圓形揚聲器設置於機台的兩端，因此，兩個設計的主機體是一樣的；以及

第六版

- (4) 兩個機台的特徵係皆具有一個平臺，該平臺有組 3 乘 3 足墊，而該足墊的形狀是相同的。因此，兩個設計所產生的整體美學印象是相似的。

歐美智慧財產權回顧 歐洲專利是否有任何的希望？(下)

這個提案的主要目標是要減少在歐洲請准專利的費用。新的提案准許以通用語言，也就是英文、

法文及德文來核准專利。共同體專利的另一個重要目標是，調和專利爭議。目前，實行的程序各會員國不盡相同。對於所謂專利保護，可能得到多達 15 種詮釋。在這個提案之下，歐盟法院架構下的一個統一共同體法庭將處理侵權及共同體專利的有效性的爭議。其他相關的爭議，像是契約授權或所有權則是在各國內的法院解決。

如同使用歐元，會員國的國家上的利益與怨懟仍將可能呈現阻礙與延遲這個歐洲專利提案的採用。然而，以長遠來看，歐洲發明人們的經濟利益將提供燃料以催促歐盟採用這個容易取得、可有效實行及廉價獲得的共同體專利。

如何准予蛋白質結構之專利(八)

發明者致力於使用晶體結構之方式來設計藥物增加了電腦模擬(silico)篩檢方法而非濕性篩檢方法。如果假定該濕性篩檢方法之保護可在 EPC 64(2) 條款提供之範圍內，將產生以電腦模擬的方法是否也維持其真實之問題。此部分可能更加難以防衛，因以電腦模擬方法所得之產物可能僅僅被視為一種資訊而被排除其專利性，依據 EPC 52(2)。

另一個問題係目前討論之有關是否部分蛋白質結構為可准專利的問題。此問題之被提出係假定全部長度蛋白質的蛋白質結構滿足 EPC 要件。特別有關係的是那些具有表現聚 α 鏈活性位置或調節位置之部分蛋白質結構。這種形式的請求項需要比一般描述整個蛋白質結構較少的結構特徵。結果，將可能賦予一個較為廣泛的保護範圍，即，大量的同質或類似的蛋白質具有相同的部分結構。反之，最少量的特徵界定該請求化合物此之習用技術必須就其部分結構滿足新穎性。更甚者，如何有意義的搜尋該部分結構的問題將產生。例如關於相似的蛋白質，不同的主要氨基酸序列可能引起類似的立體結構。然而，這最終將可能不能證明是一個問題。這是因為搜尋規則系統可以參數為基準而非主要是氨基酸序列。是否濕性部分結構滿足 EPC 83 條款的要件仍然須被注意。

歐洲也同意電子商務專利 (八)

雖然歐洲專利局似乎越來越少將軟體相關的專利案件排除於可專利性之外並且甚至在某些狀況下，允許針對電子商務或生意方法，這些案件最後不一定會成為核准專利。就如同美國，對於專利性的進一步需求--新穎性和進步性 (非顯而易見) -- 仍然必須被滿足。在這方面 USPTO 常被批評不夠嚴格。但，在歐洲如同在美國一般，在這些要件的審查上越來越多的趨勢集中於可專利性的討論。有關目前討論的 EPC 第五十二條修訂，其中之一的提議是用 TRIPs 的第二十七(一)條並將其措辭易之以“就得產業應用之技術的全部領域中，任何新穎且具進步性的發明，歐洲專利應該被核准”。清楚顯示朝那方向。

在美國，大部分專利被討論的網路公司，至少如 Amazon.com 或 Cybergold，皆有電子商務專利案件在 EPO 等候審定或者已經獲得專利。一些有關銀行交易的歐洲專利案件在最近幾年也已經被提出申請且最初的案件已經進入異議階段。

然而，在不同歐盟內國司法上，有關如此專利的有效性和保護範圍尚沒有辦法論定，因為沒有經驗存在於核准的電子商務專利。但在歐洲有關重要的網際網路、財政或銀行軟體程式，它通常只被推薦申請專利案，並由一專利代理人於任何在這些領域的重要軟體發展之前進行專利搜尋，以避免侵犯競爭者握有的專利。

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 (二)

特別是考慮到藉由聲稱為刑事程序之受害者，而能在義大利司法審判中扮演非常積極的角色 (這些受害者不僅能提起告訴，亦可由律師代表舉證、請求中間救濟、損害賠償金及恢復原狀等) 。

此外，透過在普通訴訟前 / 中謹慎及創新地使用現行義大利民事訴訟程序中簡易、中間禁令措施而為的攻擊性答辯，可能於最終解決訴訟中，對於獲得補救的時間及各方各別契約權力有重大的影響。

顯然地，在義大利除了理論上低額的訴訟費用 (至少對中等重要性之爭議而言) 外，所有的上述法律訴訟程序都將產生大致上類似其他西歐國家就類似爭議所需的成本，而可能會高於某方所願意承擔的成本。

高全有 專利工程師

· 長庚大學機械工程學士
· 台灣科技大學機械工程碩士

徐佳琨 專利工程師

大同工學院機械工程學士

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

因此，尤其不利於個人特殊冗長的審判在近年來已經習以為常；中肯的說，由於一些案例對義大利共和國依公約第六條提出抗爭，而使得歐洲人權法庭正常功能遭受威脅，關於「不合理的冗長」程序是少數案例之一（如果不是唯一），而阻礙法院達成民事正義。結果，為了去預防數量龐大的不利審判導致產生中斷義大利共和國參與歐洲人權公約的風險，而有「內部」救濟法令（2002年3月23號第89號法律）之制訂，其允許符合某些條件之一方可向司法部提出賠償訴訟。（包括並非以財務為本質之訴訟、所謂「道德」半懲罰性、損害賠償金觀念之新適用，附加於構成犯罪且違反與使用個人資料有關之第675/1997號法律之侵權行為所規定者）

吳懷真 法務專員
中興大學財政系

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(3)

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

如 2002 年一月所發行的「好奇心」(*The Inquisitive mind*) 之內容，美國聯邦貿易委員會 (U.S. Federal Trade Commission) 與法務部反壟斷署 (Department of Justice Antitrust Division) 已舉辦了『知識型態經濟之競爭法與智慧財產權法律與政策』聯合公聽會。在二月六日的開幕式中，不論是聯邦貿易委員會主席，Timothy J. Muris、反壟斷署之助理部長，Charles A. James、美國專利及商標局長暨智慧財產權商業次長，James, E. Roga，以及其他與會成員（法官、律師以及學者）皆向大眾介紹此公聽會的概括架構與目的。從那之後，有將近二十次公聽會分別在華盛頓以及加州的柏克萊舉行。

在柏克萊舉行的會議主要著眼在關於：生物技術、藥物、軟體、網際網路、硬體以及半導體工業的經濟理論與商業遠景。此等公聽會所涵蓋的其他主題包括：特定智慧財產權授權實務的反壟斷分析，如：包裹授權與迴返授權，智慧財產權權利的延長，專利聯盟 (patent pool)，交互授權(cross-licensing)，標準設定程序，授權的策略運用，專利和解的競爭法觀點，以及就一個前瞻的國際比較法律觀點來看競爭法與智慧財產權間的關係。此公聽會一直延續至六月。

此等公聽會的最終結果尚未確定。不管主席 Muris 在公聽會開始時所做的承諾為：「此公聽會最主要之目的為-至少對反壟斷執行者而言是具有教育性的」以及「沒有隱藏的議程」；觀察家已發現主席 Muris 本人相信：政府是競爭法的最大威脅，且在以競爭為基礎之經濟結構中，人們所關心的是每年獲准的專利數量。

歐洲共同體新式樣之保護 (新) 系統

因此，只有產品本身合乎新式樣的保護，生產方式一般並不是新式樣保護權利的主題。此外，因為議會規則之條文 3(a)係指一產品的外觀並定義其數項範例，因此很明顯的只有可見的設計特徵才是共同體新式樣保護的主題。然而，因可從已提供之範例推論出來，故圖形或顏色所彰顯的字母、字元、單字或數字的特徵亦為共同體新式樣保護的主題。此外，因為議會規則之條文 3(b)特別提及了工業或手工業的品項，植物、植物產品或(直接的)沒有進一步處理的天然物質如粗糙的鑽石或金屬等不合乎共同體新式樣保護亦是顯而易見的。另外，單純由技術功能表彰的產品外觀的特徵亦不合乎共同體新式樣保護權利(見議會規則之條文 8)。

歐洲共同體的會員國必須指派第一和第二審級的國內法庭和法院作為共同體新式樣法庭(見議會規則之條文 80)，這些共同體新式樣法庭的權限係針對侵權的訴訟，關於共同體新式樣侵權之虞及未侵權宣告的訴訟(若分別在國內法律中亦受允許的話)，未註冊共同體新式樣的無效性宣告的訴訟以及共同體新式樣的無效性宣告的反訴(見議會規則之條文 81)。

然而，有關已註冊之共同體新式樣的議會規則條款與該指令條款相較之下更為廣泛。此外，該議會規則提供兩種具有不同保護要件的新式樣保護：

- 該“已註冊之共同體新式樣”，和與其相對應的
- “未註冊之共同體新式樣”。

由消費者立法談商業信譽之保護

不正當的威脅

智慧財產權所有人所通常遭遇的問題，為是否發送一要求的信函給被認為是侵權的當事人，以增強他/她的權利。

發送此一信函的優點包括：

- 此為一種物證的形式，使受害者知道所有者權利的存在，而在收到通知後犯下此種行為將是蓄意的侵害，且並非是一種孤立的或無罪的事件
- 此類信函提供兩造當事人一個在法庭外和解的機會，以避免昂貴的法律交戰。
- 可防止侵害當事人，在回應法院訴訟時主張如果雙方在早些時相接觸，將已做出不侵害的承諾。
- 其可能避免一有關於例如專利有效性的反主張。

然而，在澳大利亞專利、商標、設計及著作權法案中有相關條款以防止在訴訟過程中不正當的威脅。例如，1990年專利法案第128條中明文(部分)：

當一個人用傳單、廣告或其他方法以侵害訴訟威

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

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

脅.....受侵害者可向法院請求：

- (a) 宣告此威脅是不正當的；及
- (b) 反抗此威脅持續的禁止令；及
- (c) 回復申請人因此威脅所蒙受的任何損害。

1990年專利法案第131條規定：僅為一專利存在或一專利的申請的通知，並不能構成第128條之一威脅行為。

關於提出要求信函的問題為“什麼是一種不正當的威脅？”以及“吾人如何避免因一不正當的威脅而被控告？”

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

基本上有兩種侵害的狀況，第一種是侵害在發生彰彰明甚。例如，正在販售一帶有複製已註冊的商標的產品時，而此商標確已註冊在該商品。侵害事實上正在發生時，並不需要去考慮各種可能結果的協調。

歐盟 (一)

「支持性徽章，不能免於商標侵害」

阿森納在第一審級針對習慣法所為搭便車的主張沒有成功。因為阿森納無法證明相關大眾確實會對這些商品產生混淆，也無法證明大眾會認為馬修利德先生所販售的非正式商品是來自於或由阿森納正式授權。也就是說，這個和阿森納有關的標誌，無法表彰商品的來源；法庭同時拒絕了阿森納關於商標侵權的主張，其拒絕的根據為，該附著在馬修利德先生商品上的標誌，只是被大眾認為「表徵忠誠或會員資格的支持性徽章」，並不能指明商品的來源。

英國高等法院認為，除非對於歐盟商標法第十條及指令第五條第一項第一款之規定下之商標侵權作非常廣泛之解釋，才能將忠誠性徽章的使用涵蓋進來。該法院同時彙送歐盟法庭決定以下二點質疑：

- (1) 第三人能否因相關使用不能表彰商品來源，而主張商標侵權之防衛？
- (2) 如是，相關使用將被理解為「作為表彰支持、忠誠、或會員資格的徽章」與商標所有人之間是否已有足夠的關聯性？

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

第八版

歐盟法庭，駁回了馬修利德先生關於他並未把阿森納的標誌當作商標來使用的抗辯。這樣的使用已指

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本所世薪不高，然如您真是葉玉一塊，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」！

出了這些商品是來自於阿森納，歐盟法庭決定這些標誌無論是用來表彰對阿森納足球俱樂部的支持、忠誠或會員資格都無關緊要。歐盟法庭依歐盟指令第五條第一項第一款決定商標所有人對該商標之排他權範圍，並認為馬修利德先生對於阿森納標誌的使用已經使商標基本功能“保證商品來源”瀕臨危害。阿森納有權控告並提起商標侵權的訴訟程序。

國際商標法例回顧 (八)

國際商標協會 2002年3-4月92卷2期原著

歐盟商標

I.B.27. 立體商標

寶鹼公司 (The Procter & Gamble Company) 申請立體商標註冊於包括碟盤清洗、清潔及保養製品之第3類範疇商品。標誌自單一視圖觀之，僅由洗滌板之一黑白視圖構成。

調和局因商標不符議事規則第40/94號第7條第一項(b)款之規定而駁回該申請。標誌單由一普通洗滌板之黑白立體描述構成，於相關商品上缺乏任何特殊顯著性。

申請人對此提出質疑，爭執商標已滿足註冊最低之特殊顯著程度。規則中並無描述商品本身商標註冊之禁止規定。系爭標誌係特殊顯著及具「視覺吸引力」之設計。插入洗滌板中心者係一加深視覺印象設計之任意增加。所指定商品得否以錠劑形式呈現其生產及販賣非關重要。調和局未提供證據支持包含該等特徵之立體錠劑係屬平凡之見解，核駁係被維持且申請人上訴。經上訴，核駁仍被支持。

申請案所涵蓋之商品係傳統地以液體或粉狀銷售。然而，通常販賣該等商品係以固體錠劑型態。申請人不被允許於清潔產品之形狀上為商標之獨佔。該等產品之形狀，因係一完全缺乏特殊顯著特徵之簡單及基本形狀之現實，故應得續為競業者所使用。標誌係以一具斜角之黑斑點矩型錠劑形狀申請。錠劑頂部表面則有一整體凹陷。這些普通特徵中無有擄獲消費者視覺者。因對於人類視覺之任何易見印象，其至少必有二種對比色，故標誌所顯現之明暗色調未創造任何特殊顯著特性。所提供之對比色調僅給予厚度及固態之假象及允許其特徵得見。

就整體形狀而言，其於標準錠劑產品上展現不顯著之變化。無理由相信標誌將為相關大眾認知係一特殊顯著之符號。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

法訊新知-歐洲新式樣

註冊歐盟新式樣之期間係5年，

得延展一次5年，至多自申請日起算25年。得申請複數申請案。

雖然於調和局或歐盟新式樣法庭基於侵害訴訟程序反訴一無效程序係可預知，註冊程序非常簡單及係幾乎自動。

歐盟新式樣由於其單一特性，相較於內國制度有許多優點，如單一特性管理文件之設備，節省費用，避免使用不同語言及法律制度，及註冊程序簡易。

5如您電子電腦相關系所出身，英文日文能力又值得培養，本所給您至要死地步！

6世上有錢人太多了，何不「異類」為「自己」、「國家」、「民族」而活？

7本所極嚴肅而人性，無為而實德、冷峻而素情，您敢來常駐而與聞「天人合一」嗎？

8如您不幸非電子電腦相關系所出身，卻有幸具備前述特質，何妨試圖叩關？

9. 所謂「物以類聚」，您在找職教知音嗎？