

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 4 月號 道法法訊 (132) ©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 (132)

專利之侵害 (二)

- - 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(四十三) - - 黎欣怡

第三版：

日本實現領導世界”以智慧財產為導向國家”
之策略 (二) - - 蔡豐德

智慧財產權之審判 (三)

- - 洪順玉實習律師

燒錄成光碟之申請文件(二)

網路專利發展 - - 陳益崑

第五版：

Festo-變更 (五)

- - 潘養源

滅絕物種之專利性：消失技藝的復活 (九)

- - 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 (四)

- - 林經維

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

- - 徐佳琨

如何准予蛋白質結構之專利 (九)

- - 陳家慧

第七版：

日本專利法的最近修改 (一) - - 高全有

各國商標法規集錦 - - 吳懷真

二十一世紀競爭與智慧財產權—

美國與歐洲各局檢視此分界面(II) - - 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(二)

- - 劉楚剛

運動俱樂部及球員—明日大受歡迎的品牌(二)

- - 朱瑋琪

第八版：

由消費者立法台商業信譽之保護

- - 吳佩玲

美國第四巡迴法院承認在對物訴訟中可得主張

商標侵害及稀釋(一) - - 周亞萍實習律師

國際商標法例回顧(九)

- - 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(132)

專利之侵害 (二)

2、本期吾人謹討論美國專利法第 271 條第二項規定：「任何積極誘生專利侵害者，應負侵權人責任。」之相關問題！

例如，某甲經某國外不肖廠商詢問，願否代工某產品？經一番調查，某甲已明知某產品侵害某專利，遂而不敢造次自行生產。然因缺錢孔亟，乃心中陡生斜念一則：「重賞之下或經濟不景氣下，必有勇夫」，因而詢問某乙願否受託賺取代工製造費用？然開出條件：如媒介成功，某乙需支付某甲介紹費 3%！某乙因工廠已怠機三月，抑且昔日並無專利相關知識經驗，遂欣然應允！此例中：

子、某甲並無自行涉處前期製造、販賣、使用或進口侵權物品之任何行為；

丑、某甲只有積極誘生某乙進行侵權行為，某乙應負侵權責任固無疑義，然某甲究否應罰，即屬有疑！

本諸前開美國專利法條文，某甲之行為在美國本應有罰！然在我國究否可罰？於專利法條文本身並無可資判斷之依據，吾人只得回歸一般之法律解釋！我民法第 185 條規定：

「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。」

前述設例中：

子、某乙欣喜工廠復工之餘，並不知某甲存有不義之心，此一事實於兩人行為、犯意、或甚至過失之「共同」產生何一影響？

A. 醞釀為「代工或製造」侵權產品之意圖之際，甲、乙確係意圖共同，雖兩人心中所圖各異、所思不同，然並無傳統侵權態樣之「共同」可言！

B. 待「代工或製造」之意志決定階段完成後，著手進行「代工或製造」等「傳統」侵權行為時，確係某乙一人單獨為之！

丑、準據前述，某甲於某乙之製造等實際侵權行為並無「共同」之可言，吾人於茲不得不為如次思索：

A. 前揭我民法所謂「共同」：

a. 僅及傳統侵權態樣乎？如此，某甲所為顯無責任！此合乎吾人情理或法律感情乎？在智慧財產權甚囂塵上之今日，似不難覺其桎梏？

b. 應及於意志決定階段乎？如此，某甲之責

任即等同前開美國專利條文，我國專利實務即可因此跟上國際潮流？然吾人腦海中不禁升起如下疑問：某甲雖有「害人取利」之心，然某乙究否受害或因而遂行侵權行為，仍須取決於某乙有無故意或過失為侵權行為，始有定論？有關「犯意」之聯絡，刑法討論頗多，應有值得參考之處！前開我民法條文第二項，則已訂出基本準繩！詳言之，造意人或幫助人皆應視為「共同行為人」！即某甲顯係共同侵權人，雖我專利法未能明文，解釋上宜援引前揭民法規定，以得等同於前開美國專利法之效果！至是否應於專利法中明文，復屬他一爭論矣！

第二版

B. 所謂「造意」與「參與意志決定」應等同視之否？

a. 「造意」或得以傳統「軍師」角色視之，行為人之行為並不違反「造意人」之主觀期待！依此判之，某乙之遂行侵權行為並不違反某甲之主觀期待！

b. 通常造意「軍師」因係手無縛雞之力而不參與行為，「參與意志決定」之某甲則因明知該行為係不法而不為！由此一差異可知，某甲之惡性顯較「軍師」為重，其應「共同」負責，至此應已明朗！

寅、準依前述，某甲應負如次責任：

A. 某甲依美國專利法應負侵權人責任，依我法律，則應負共同行為人責任！

B. 依美國專利法，某甲應獨自負責，依我國專利法則應與某乙共同負責！

C. 依美國法獨自負責者，僅就已身行為負其責任，依我國法負共同行為人責任者，需就他人責任連帶負責！

D. 美國專利法有規定造意人責任，然僅須為自己行為負責，我國專利法無規定造意人責任，然其須為他人行為負連帶責任！

獨自負責者，可能責任較輕！
連帶負責者，可能吃不完兜著走！

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(四十三)

-John M. Lucas, Ph.D.

一個最後的替代方法可能是寄存可表現吾人感興趣的蛋白質之陽性重組選殖株。在選殖一重要基因之競賽情況下，寄存陽性選殖株可能是另一個提供一全長或部分序列的方法。其在 *In re Fisher* 案例中可見，申請人可根據固有之核甘酸序列修正一接續申請案，而不會引起一變更實質 (new matter) 之核駁。這項主張的缺點在於，可參見 *Eli Lilly* 及 *Colbert* 案例，法院可能會繼續認定申請人尚未確知該選殖株之特性，在 DNA 被定序出來前，對所主張之發明缺乏一明確及恆久之構想，且將不會承認其所主張母案之優先權。

G. 在產業及學術上的影響

將概念與落實同存主義應用於 DNA 案例中，將會對「科學及實用藝術的進展」之促進有負面的影響，因其與生物技術息息相關。該主義對 DNA 案例不必要的應用，將會阻礙科學新知的散播速率及科學家之間的研究。散播速率將會減緩，因為科學家將無法依賴其申請案之申請日作為推定之落實。在真正落實前，科學家將不能讓大眾獲知其發現，因此減緩了有價值的知識之散播速率，而該知識在健康及醫學進展上是必需的。同樣地，該主義對共同研究將有令人寒心之影響，因為將可能發生發明人的爭論，如同在 *Brown* 及 *Burroughs Wellcome* 案例中討論的問題一般。

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

日本實現領導世界

”以智慧財產為導向國家”之策略 (二)

日本政府在 2002 年與 IP 相關的活動：

二月：在國，首席部長”Junichiro Koizumi”宣布”國家智慧財產策略”；

三月：開始”智慧財產之策略會議”

七月：宣布”智慧財產策略之要點”

十月：全體閣員對”有關智慧財產之基本法案”之決定並且提送到國會(國會之第 155 會期，內閣法第一號)

十一月：通過”有關智慧財產之基本法案”

通過該有關智慧財產之基本法案需被澄清的主要論點：

- 促進在大學的研究和發展以及透過與工業之銜接及合作幫助他們轉換成實際的智慧財產
- 加快引導到智慧財產權之承認步驟

- 加快解決智慧財產爭端的程序
- 日本內部及外部之侵權規則
- 有關智慧財產保護國際制度之國際合作及架構
- 新領域之智慧財產保護 (例如：在後基因組，再生的藥物)
- 確保一適當的訓練環境及研究員與技術專家之相稱對待，俾對應他們的義務有尊重及利益
- 在智慧財產之專家培養

雖然關於智慧財產政策之該基本計畫於基本法有述及，其細節並未明確。在未來，基於該基本法，由內閣所建立該智慧財產策略總部將執行各種具體的行政措施以實現該基本法之宗旨、內涵等。

以下，我們想要來吸引你的注意到一些是要被考慮到的論點。

加快引導到智慧財產權之核准步驟

藉由增加審查委員的數量，擴充習用技術檢索之外包，及使用習知技藝檢索或在其他國外專利局所為審查結果，以加速及精確專利審查為目的。(待續)

智慧財產權之審判 (三)

黎欣怡 專利工程師
· 台灣大學醫技系
· 台灣大學生化所碩士

第四章

在此一章回，Papa John's 企圖展現其披薩麵團何以較 Pizza Hut 之披薩麵團為優。儘管事實上 Pizza Hut 之麵團大多是由個別店舖每天新鮮製造，反觀 Papa John's 之麵團是由物資供應中心生產且被使用近一星期，Papa John's 宣稱其麵團較好乃因其使用已過濾的水而非自來水 (在廣告中被描述成是髒的且僅適於清洗盤子)。

第五章

Papa John's 用盡所有的方法去毀謗 Pizza Hut。儘管事實上 Papa John's 與 Pizza Hut 的起司是購自相同之供應商，諷刺者乃其供應商拒絕提供任何證據以證明其供給 Papa John's 的起司較 Pizza Hut 者為佳。

這一切的結果是蹂躪性的，Pizza Hut 促銷其五千萬美元徹底翻新之企圖終究為之頓減。Pizza Hut 之經營者及其加盟商眼看其公司之產品日復一日的受 Papa John's 的廣告之詆毀而意志消沉。

第三版

關於這兩家公司的品牌形象，根據其各別之顧客所做的追蹤研究顯示，當 Pizza Hut 的品牌印象逐漸滑落時，Papa John's 卻戲劇性地贏得了顧客的評價。在這段期間 Papa John's 好整以暇的大幅成長，超越小凱撒 Little Caesars，而成為了這個國家中第三大的披薩連鎖店。Papa John's 的執行經理們則彼此幸災樂禍的看著關於公司此一允許 Papa John's 從 Pizza Hut "竊取" 市場佔有率的巨大謀殺廣告。

燒錄成光碟之申請文件 (二)

by [Bradley Fach](#)

申請文件燒錄成光碟，以光碟提出申請之案件，其說明書首先必須修俾以參考方式結合每一個光碟片。每一個光碟片須一式兩份；並聲明各份提出的光碟片內容相同。光碟必須和光碟傳送信件一併提出，該光碟傳送信件並需列出每一片光碟之中檔案名稱，它的完成日期以及檔案大小。該光碟片可為唯讀光碟 (CD-ROM) 或是可錄式光碟片 (CD-R) 格式化媒體。可覆寫式光碟片 (CD-RW) 以及多用途的數位碟片 (DVD) 此時並不被接收。若要知悉更多相關光碟提出申請之內容，可利用 E-mail: mailroom@bskb.com 或是利用電話 1-703-205-8000 與 Brad Fach 聯繫。(完)

網路專利發展

1. 新的網域竊佔法是哈佛大學對抗網域名稱擁有者之訴訟基礎

智慧財產權與傳播綜合改革法案由美國總統柯林頓在十一月簽署反網路竊佔消費者保護法 (Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act)，其規範對抗註冊網域名稱，而其目的在賣回合法商標所有人之網域竊佔者之損害賠償。哈佛大學曾經受 Michael Rhys 要約買回以該校名稱註冊之網域名稱，Michael Rhys 聲稱已經註冊了將近 65 個包括 "Harvard" 或是 "Radcliffe" 的網域名稱。在該訴訟中，哈佛大學指控被告商標侵害、商標竊佔、不許競爭及商標稀釋。(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 (二)

劉楚剛 專利工程師
 · 清華大學化學士
 · 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

Stambler v. Diebold, Inc., 11 U.S.P.Q.2d 1709 (E.D.N.Y. 1988),

此判決被上訴審法院確認 (11 U.S.P.Q.2d 1715)，此案例涉及的案情與 Potter 案例的案情

相類似，再次，主要的裁定是行使權利的怠惰 (laches)。發現 Stambler 在主張專利權時延誤主張，構成行使權利的怠惰。

在此案例中，Stambler 是自動櫃台機 (ATM) 的卡片認證系統 (card validation system)，係以相關的 ANSI 標準再進一步開發而成，標準委員會認真考慮所提議的 Thrift 與 MINT 標準，其之後被工業界所採用，且主張被 Diebold 的裝置侵權。隨後，原告離開標準委員會而沒有通知委員會他有專利與專利侵權主張。法院發現，原告有責任說出上述事情，讓別人注意到他的專利，而原告的沉默不語只被法院確認其有誤導情事，法院發現，當整個工業界完成實施所提議的標準時，原告不能保持沉默，在之後採用此標準時，“宣稱他的專利涵蓋到製造商相信是開放而可取得的標準”。法院陳述，原告的沉默被合理地判決成為此顯示原告已放棄其專利權主張。

II. 戴爾電腦公司

在 *re Dell Computer Corp.* 案例 (121 E.T.C.616(1996))，戴爾電腦與聯邦貿易委員會按下列聲明達成雙方同意的判決 (consent decree)。

委員會聲稱戴爾是視訊電子標準協會 (Video Electronics Standards Association, VESA) 的會員，VESA 是非營利性標準制定組織，實質上由所有主要的美國電腦硬體與軟體製造商所組成，其正在制定電腦匯流排的設計標準的過程中。戴爾的代表人以書面證明，“此提議並未侵害戴爾所擁有的任何商標、著作權或專利”。在該標準被採用後，戴爾通知數個 VESA 會員且說，實施由標準委員會所採用的 VL-匯流排時會侵害戴爾的智慧財產權。聯邦貿易委員會主張，因在開發標準時未能揭露其專利權，然後，以此專利權對其他廠商威脅要實施主張，故戴爾已濫用其專利所被賦予的權力。

在雙方同意的判決內，戴爾同意，不針對所採用標準的匯流排設計的電腦製造商主張其專利，未來

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

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

也不會實施，任何戴爾在標準制定的過程中由標準制定組織請求下故意地未能揭露的專利權。雖然，此係在聯邦貿易委員會之前所做的雙方同意的判決，此為按照向標準委員會的陳述所構成的類似禁反言抗辯，被法院認可的第一個判例。

運動俱樂部及球員—— 明日大受歡迎的品牌（二）

銷售商標是一件事，使之具有價值及內容又是另一件事。知道想要運動俱樂部有何種形式的印象、特性及輪廓是一個問題。那麼，這是否可以影響到一個球員到底價值多少？是否有可能單獨買賣球員以使品牌具備新內容？

“這的確是個風險” Tord Grip 嘆息著回答。“球隊是以整體來計算，但我知道這種事情在曼徹斯特聯隊係被討論的——雖然教練們依其主觀或許對於球隊所有的決定性因素可能有不同的看法。”

世界性品牌

強大的品牌亦是一個戰略上重要的問題。例如，Ajax，荷蘭足球俱樂部擁有一個長久及輝煌的傳統，已決定開始以同名出現於各洲以變身為世界性品牌。

第四版

但是足球俱樂部在培養及商業化其商標頗有進展的，莫過於英國曼徹斯特足球聯隊。俱樂部有股票上市，而股票資本總額相當於十億美金——淨值，其源自堅強品牌之營造，有如運動成功一般。此工作已製造出成果。俱樂部由產品的世界性行銷獲得鉅額的金錢，除了來自於標誌外，通常與俱樂部或運動一點也無關聯。大約 20%甚至以上的俱樂部收入係來自於這類型的品牌商品。

不再僅是一個遊戲

同樣的情況亦適用於個人球員。他們也——依靠其運動上的成就——需要利用他們的名字去擬定計畫來創造財富。某些人亦成功了。

大衛·貝克漢在英國足球界大概是最有價值的品牌。但是他所做的剛好是時常屬於利益性新廣告的契約？他如何建立自己的品牌？而曼徹斯特聯隊又將如何建立他們的呢？

Festo-變更（五）

by Edwards & Angell, LLP
Counsellors at Law

著作權：像 A, B, ©一樣簡單

著作權係保護原創性已印行及未印行著述人的著作，提供權利給該著作之原作者或在受雇著作情況下，當該著作一成為有形之形式（例如在一片紙、錄影帶、影片、錄音帶、油畫、相片、雕像、建築藍圖、電腦程式等之上），即給予屋主。正像其他之智慧財產權一樣，著作權是一持續一段年數之排他權利，允許擁有者複製、分配、完成或展示該著作或該著作之衍生物。

著作權保護之取得較獲得專利權保護要容易。因為著作權當原有之著作被以有形之方式創作的一瞬間即已獲得，不需出版、登記或使用著作權標示(©)。然而，基於其他理由，出版、登記或使用著作權標示對原著者是重要的，特別是在執行著作權的範疇更是。

例如，在侵權訴訟中，如果該項著作是首先在美國發行，或在未發行情形下，若所有作者們都是美國人、在美國擁有住所或是美國居民，則登記該著作之著作權是一著手侵權訴訟之先決條件。此外在採取侵權決議之前，登記該著作的著作權是授與法定之損害賠償與律師費用給任何著作權所有者的先決條件。

雖然在美國不再要求使用著作權標示，仍推薦原作者於該著作上一顯著的地方提供一標示及著作權之日期，好讓全世界知道作者主張對該著作的著作權保護。在大多數之侵權訴訟中，著作權標示的存在自動反駁其無辜侵權之辯護。

雖然缺乏登記對著作權保護沒有影響，但美國法律要求絕大多數的原作者在美國發行的三個月內，存放兩冊他們的作品在國會圖書館。不配合強制性存放的需求，將造成罰款或其他的處罰，但不影響著作權保護。因此，原作者應確保他們在作品發行後，配合強制存放的要件。這可以很容易且不昂貴的做到，即如著作權申請是在首次發行三個月內，則與著作權申請一同提呈存放。（待續）

滅絕物種之專利性： 消失技藝的復活 （九）

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

朱瑋琪 法務專員

· 世新大學法律系

而另一大有可為的再生方法包含有生殖腺的移植，科學家們最近報告已有能力將製造精子之細胞冷

凍、並在將其解凍之後移植到另一物種中[註一]。做法是將製造精子之細胞自一不相近之活存動物體中割除，接著科學家們再將之前冷凍的滅絕生物的製造精子之細胞移植到這個動物體中，之後其精液將會含有前述滅絕生物的精子，並且能夠用以使該滅絕生物的冷凍卵子受精。抑或另一方式為，該生物體可以與另一具有類似移植器官之雌性動物交配，但前提是卵巢的移植技術需達至成熟[註二]。

註一：物種間的睪丸移植原本就較其他器官的移植來的容易成功，因為睪丸乃位於免疫系統上的特權地位，即係相對隔離於生物體之免疫防禦系統之外。

註二：科學家們已經成功地培養老鼠之卵巢組織並從中分離出成熟之濾泡細胞、以精子使其受精、再將所得胚胎植入到老鼠之代理孕母體中，然而整個的成功率很低。羊的卵巢組織已自卵巢中分離、冷凍、之後並成功地被再植入同一母羊體中。卵巢的移植原本就較為困難，卵巢不像睪丸，其並不具有免疫系統上的特權地位。因此，若沒有免疫力抑制治療，組織類型配對錯誤的個體將會如同排斥其他種類器官一樣地排斥植入之卵巢。

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

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

歐洲專利局不走 *State Street* 的方向

根據歐洲專利局 (EPO) 之實務，審查的重點多少有從技術特徵轉移到具發明性的步驟。當在第二階段審查發明的優劣時，EPO 現在會檢驗該發明是否可以解決一個實質的技術問題。如果檢驗的結果是確定的，則下一個問題才是檢驗所主張之主題事物是一顯而易見/發明性步驟。然而，如果第一個問題的結果是否定的，換言之，該發明無法解決一個實質的技術問題，則其就會被假設無法對習知技術做出任何貢獻以證明其是具有發明性的步驟。事實上，這個方法是很嚴厲的，因其允許 EPO 經由後門跳過而辯稱：所主張之發明，雖然法定主題事物乃是由於某種的技術特徵，並未對一技術問題提供一技術解決方案的爭議時。

其仍留待觀察，在未來，這個方法是如此的寬宏及自由。

一個更具限制性的方法

從之前的討論，可以很清楚的知道，在商業方法獲得專利的實務上，現今歐洲的方法仍然較美國具限制性。就如同 (非技術) 商業方法，換言之，僅僅是

商業方法，就其本身而言，在 EPC (歐洲專利公約) 之下仍然是被排除可在專利性之外的，如美國專利第 5,851,117 號所主張之一個訓練員教導一清潔者的方法 (六步驟完美清除灰塵)，現在在歐洲是無法想像的。然而，前述美國 Amazon 之 "one-click" 專利之相對應歐洲案已經到達審查的 "階段二"，而且，大家將會持續注意，其是否被認為具新穎性及發明性。

第五版

雖然有計畫要在下一個修正版中，從 EPC 裡刪除電腦程式的例外，以使 EPC 之規章能適應 TRIPs 的規章，但是，將其他包括商業方法的例外也移除是不可能的。然而，這並不表示相當傳統的對於可准專利發明之 "技術特徵" 的要件會突然被捨棄。因此，對一個商業方法發明的專利保護仍然是可以獲得，但須具體在申請專利範圍中被實施為具某些技術特色或是相態的軟體。

歐盟 PCT 專利申請案之相關修定 "標準化" 國際初步審查 (四)

進一步的合理化審查措施

有些進一步的合理化審查措施已經在使用了。在未來，EPO 對於文件修正和答辯的限期 (PCT 細則第 66.2(d) 條) 會設定可允許範圍的下限。與申請者的討論 (PCT 細則第 66.6 條) 將只有在他回覆第一次審查意見後才會發生 (而且僅透過電話討論)。通常，也只會有一次書面審查意見而已。

EPO 的詳細國際初審報告在未來將會集中在定義發明的申請專利範圍和依 PCT 第 33(1) 條 (創新性、發明步驟和產業應用性) 規範下的主要要件。至於在 PCT 第 34(2)(c)(ii) 條款和 PCT 細則第 66.2(a) 條之規範下的其他要件 (例如格式、內容或清晰度)，只有在初審時有必要才會附上。第一次審查意見和 IPER 通常不會再有與 Sections II (優先權)、VI (引用文件)、VII (申請文件中的缺失) 和 VIII (國際申請案評註) 的相關資訊。

最後，EPO 揚言在未來要充分使用 PCT 第 34(4) 條的規定，亦即，如果發生申請專利範圍不清楚或是該申請案係屬不需要進行國際初審之主題事物，則將不執行國際初審。如果與原申請案之差異和修正的理由不夠明顯的話，則修正案也比照同樣模式辦理。

可預期的是，絕大多數這種審查措施將會造成相關申請人的複雜感受，但另一方面，EPO 除了這樣處理日益漸增的承辦案件外也沒有什麼選擇。平心而論，多年來 EPO 試著招募更多的審查員並且有一定的成效，但這些審查員也必須經過嚴謹的訓練，而新申請案的數量甚至已超過最激昂的預期。

韓國最高法院在專利侵害案件上 確立新判例

安達米洛的設計具有依附於螢幕各側之翼形裝飾，及設置於機台上部與下部之揚聲器。卡奈米的設計並不具有翼形裝飾，且其上部揚聲器之配置也和安達米洛設計之揚聲器配置不同。安達米洛設計之螢幕支柱上所配置之操作開關較少，且這兩個機台的足墊箭頭配置與設計也有所差異。然而，這兩個設計之間的差異很小，可被視為僅是熟習該項技術者所能輕易完成之商業上與功能上的變更。因此，要將這兩個設計對於使用者所產生的整體美學印象視為不同是困難的。

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

法院因此判定：被告的設計對原告的設計構成侵害。被告對於無效之主張

安達米洛認為，卡奈米設計是無效的，因其缺乏新穎性與實質創造性，並聲明卡奈米設計僅僅是熟習該項技術者所能輕易完成之已公開揭露形狀的結合。

安達米洛也認為，專利第 4,720,789 號(引證設計)所揭示之跳舞遊戲機台設計，與卡奈米設計在整體美學印象上是彼此相似的。

然而，法院並不同意，並裁決該引證設計與卡奈米設計比較下，顯示出每個設計創造出不同的整體美學印象。法院解釋如下：

胡文和 專利工程師
· 台北科技大學電子系

(1)卡奈米設計由三個部位組成：廣告部位(上部)、螢幕(中段)、主機體(下部)。然而，引證設計並不具有一廣告板，且其螢幕與主機體係結合而形成一個部位。因此，這兩個設計的整體形狀是不同的。

歐美智慧財產權回顧

法院不信賴網際網路網域名稱與位域管理機構(ICANN)統一網域名稱爭議處理政策(一)

美國維吉尼亞州東部地方法院最近駁回了一個

當事人對由網際網路網域名稱與位域管理機構遵循統一網域名稱爭議處理政策(UDRP)的決議的信賴。

在 Parisi 對 Netlearning 一案中，地院法官 Leonie M. Brinkema 判決「統一網域名稱爭議處理政策」本身

林經維 專利工程師
· 台灣大學農化系學士
· 台灣大學農化碩士

及遵循它所作出的決定「並非仲裁程序」，因此法院拒絕因依聯邦仲裁法下應禁止訴訟的原因而駁回原告的控訴。

本案的爭點在於「netlearning.com」這個網域名稱。原告 Parisi 是以 Network Solution, Inc. 這間公司的名義登記此一名稱；而 Netlearning, Inc. 也就是被告，則是登記「Net-Learning.com」這個名稱，且在統一網域名稱爭議處理政策(UDRP)的架構下提起行政爭訟，企圖使 Parisi 所登記的名稱，因為被認為是惡意或與 Netlearning.com 過分相似而易導致混淆，而將 Parisi 所登記的名稱撤銷。統一網域名稱爭議處理政策(UDRP)的行政審查會支持 Netlearning, Inc. 並給予其有利決定。之後不久(但已超出了 UDRP 所規定的十天期限)，Parisi 在美國地方法院，以「反網路蟑螂消費者保護法(Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act)」對抗 Netlearning, Inc.。而 Netlearning, Inc. 則基於 Parisi 的訴訟是被統一網域名稱爭議處理政策(UDRP)的決策所禁止的，故而主張該仲裁決策係符合聯邦仲裁法的規範，並提出異議以期撤銷 Parisi 的訴訟。

如何准予蛋白質結構之專利(九)

最後一點我們於此有興趣討論的是，當用於活體內或活體外測試實驗時，藉由電腦模擬所辨識之化合物這種篩選方法並不必然表現有如預期。舉例來說，在電腦模擬中，一抑制劑對於一酵素活性而

第六版

言係十分貼近其活性位址，但可能結果是沒有用的。另一方面，電腦模擬篩選/設計方法的技術狀態在關於滿足 EPC Art 83 (充分的揭露) 方面，可能引起顯著的問題。此外，電腦程式可能預測出在巨大蛋白質中多樣不同的凹洞，然後該處確實可能被藥物或配位基所鍵結這些不同的結果。如此，該辨識出來的鍵結位置可能並非真實的鍵結位置。在這些案例以及為了符合 Art 83 EPC 的要求，申請人被告知需詳細指出所用之程式及提供參數以操作申請

時提出之使用該程式。

數字專利權項的限制

在一重要的判決中 (Chimney Pipe 案)，於 2001 年 3 月 22 日 Dusseldorf 地方法院做出判決，統計上最頻繁的專利侵權程序第一審法庭，在德國，甚至在歐洲，必須決定一專利之保護範圍係藉由申請專利權項中數字的限制來限制其範圍。在此，該法庭必須平衡重要且彼此抗衡的原則，以決定是否該保護範圍也包含了其實施例之外的範圍，而此範圍藉由這些數字指出：回報發明人以適當的保護範圍的原則相對於以特定申請語言的法律上確定性。這個區域的抵觸正常地發生於均等論的領域中。

日本專利法的最近修改 (一)

日本政府已經瞭解到為了讓日本的經濟維持競爭力，提供足夠的保護於創新研究和發展活動的結果，而來鼓勵如此創造活動是必要的。在 1998 年 11 月，國際貿易和工業部(MITI)的工業財產協調會的計畫委員會提出一報告，名稱為“為了較瞭解鼓勵專利政策”並且宣示如此的觀念。這報告主要探討日本政府在此背景考慮下兩個最主要的重點問題：(1) 加速權力的取得；(2) 落實從侵害中堅決且迅速的救濟。

簡言之，這報告建議在我們的專利制度中去協助有關專利侵害的訴訟，包括侵害訴訟和損害數量的成立，是緊急的問題。

再者，在日本獲得智慧財產權所需要時間已經比大

吳懷真 法務專員
中興大學財政系

部分其他工業化國家要長，因此必須被縮短。在這報告之前，(MITI)的工業財產協調會給另外一個選擇建議給國際貿易和工業部，在 1997 年 12 月 16 日，主要討論為了便於證明從智慧財產權的侵害產生損害的需要。在這些報告之外，日本專利法 (如 1960 年修改的法律號第 121 條) 和其他相關法令在 1998 年 2 月 (從 1999 年 1 月有效) 被修改且其他修改在 1999 年 2 月被提送到國會，並且在 2000 年 1 月生效 (部分在 2001 年 1 月和 2001 年 10 月)。

這文章簡要解釋上述修改的本質和其他有關於在日本完成鼓勵專利政策的發展。

各國商標法規集錦

香港商標法規新知

儘管香港智慧財產部期望新的商標法規 (最初通過於二〇〇〇年五月) 可以在二〇〇三年一月施行，現在看來似乎到二〇〇三年中都未必能施行，這顯然是由於立法院會議在通過用以補充商標法規的施行細則時面臨之時間限制。

然而，也有一些好消息！智慧財產部在二〇〇二年十二月柔性推廣 (以測試為目的) 其線上商標檢索系統，俾許商標可以在經由輸入不同的資料包括申請/註冊號、名稱、圖碼、分類號、登記使用者、服務地址、申請日、登記日、到期日、公告日以及商品/服務的說明書來進行檢索。

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

上述的商標檢索系統雖然尚未經官方正式推廣使用，但預期將迅速地推出 (且會在新的商標法施行之前)。

中國網際網域名稱登記之新規定 (一)

在加入世界貿易組織 (WTO) 後，中國便著手進行現行法規的修正及草擬新的法規以實行加入 WTO 後之各種承諾。

最近，在取得資訊部的許可後，中國互聯網絡信息中心 (CNNIC) 制定了新的網際域名登記規定。

而新施行的法規有「中國互聯網絡信息中心域名註冊實施細則」(二〇〇二年十二月一日生效)、「中國互聯網絡信息中心域名爭議解決方針」及「互聯網絡域名登記機構之評定基準」(皆於二〇〇二年九月三十日生效)。

一、中國互聯網絡信息中心域名註冊實施細則

在此新規定下，放寬了以往嚴厲的核准程序。域名登記申請人將不再被要求檢附書面文件及相關補充文件。現在域名申請可在六小時內經由線上核准，而不需要像以往一般費時數日或數週。

二十一世紀競爭與智慧財產權

— 美國與歐洲各局

檢視此分界面 (II)

Jeane A. Thomas
The Intellectual Property Rights
Newsletter/

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

June 2002, C&M / Volume I, No. 2.

就司法部的觀點來看，反壟斷署之助理部長 James 最近在一 ABA 討論會中發表了一席話，即為他在公聽會中看不見任何修正 1995 年 DOJ/FTC 智慧

財產權授權指導方針 (1995 DOJ/FTC Guidelines for the Licensing of Intellectual Property) 的必要性。其他關於該 FTC/DOJ 公聽會的訊息可在網站 (<http://www.ftc.gov/opp/intellect/index.htm>) 中查知。

在此同時，歐盟委員會 (European Commission · EC) 亦同樣在考慮智慧財產權法令的改革。幾個月以前，該委員會發表了一『評估報告』，其乃是考量關於「修正歐盟委員會採用競爭法則以進行智慧財產權授權之方法」之起始點。該報告是以該委員會針對一 EC 技術移轉集體豁免規定所進行的重新評論來作為基礎，其中該技術移轉集體豁免係一 EC 法令，依其規定指出，對某幾類的智

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

第七版

慧財產權授權而言，免於反競爭協定之廣大禁令中必然豁免的要件。歐盟委員會指出了一些現行方法上的缺點，以及與其他最新修正過的集體豁免並不一致，並提議了一系列可能實現的重要修正。該評估報告之內容可在網站查知：http://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/technology_transfer/en.pdf。

歐洲共同體新式樣之保護 (新) 系統

兩種共同體新式樣中，為了符合受保護之資格，新式樣必須具備新穎性及獨立特徵(見議會規則之條文 4)。其中，雷同新式樣尚未公開於大眾者，該新式樣方被視為具備新穎性(見議會規則之條文 5)，並且，該新式樣對相關使用人產生的整體印象不同於任何已公開於大眾之新式樣對該相關使用人產生的整體印象者，該新式樣方被視為具備獨立特徵(見議會規則之條文 6)。已被公佈、展覽、用於交易或以其他方式揭露，以致可合理地為該項歐洲共同體內專精相關領域者所知悉者，該新式樣方被視為已公開於大眾(見議會規則之條文 7)。

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

2.1 未註冊之共同體新式樣

僅因產品之製造(新式樣之體現)已在歐洲共同體中公開於大眾，則未註冊之共同體新式樣之權利即自動形成(見議會規則之條文 11)。因此，未註冊之共同體新式樣權之基礎在於在歐洲共同體中公開大眾之可利用性，其中於歐洲共同體中進行商業行為者若有合理的機會在商業行為進行之同時知悉該產品或

該新式樣，則該產品或該新式樣即被視為已公佈(公開於大眾)。主張此種新式樣保護(限於該已公佈新式樣的複製品)的公開要件侵權，必然將受到法院發展出之管轄。

吳凱智 專利工程師

中興大學電機系

由於未註冊之共同體新式樣之權利自動形成(不需任何登錄或申請)，並且新的共同體新式樣法自 2002 年 3 月 6 日起生效，因此在生效日後方於歐洲共同體中公開於大眾的所有新創作(具有某種新式樣之產品)已享有反制該新式樣非法仿倣之保護。

由消費者立法談商業信譽之保護

不正當的威脅

在此種狀況下，一封要求的信函不可被視為是一種不正當的威脅。如 1990 年專利法案第 129 條、1906 年設計法案第 32 條 D 款、1995 年商標法案第 129 條第 4 項以及 1968 年著作權法案第 202 條第 1 項規定：在一侵害正在發生之處，不能判定一種不正當威脅之存在。

第二種狀況包含侵害程度由“非常可能”到“可能”的所有其他狀況。例如，在一種稍微類似的商標正被用於一類似商品之場合。雖然物主可能認為被聲稱是侵害者已經盜用此一註冊商標，但是未必為一法庭所認同。宣稱確實相信自己是有正當理由，並非是對一不正當威脅的訴訟之一種抗辯。一封要求的信函可能構成一不正當的威脅，特別是當此信函已被送至聲稱是侵害者之顧客處，的狀況下。假使已判定並無侵害存在時，此一信函(傳單或是報紙上的啟事)是不正當的，並且問題將變成“威脅是什麼?”。

一威脅的實質要素為人們做出此舉是想要經由一侵害訴訟來加強他們的權利，其可以由口頭上的或依通信方式而做出此舉。決定此一訊息是否為一種威脅的考驗是什麼是接受者所合理相信或了解的，其是否將致生侵害訴訟之意圖，傳達給任何通情達理的人?

不需要實際提及侵害訴訟，一種威脅可能由一商業會議中浮現，並無涉及律師或法官，例如，除了傳達除非他當事人修正其行為外，傳達人具有合法的權利並打算執行此合法的權利外，會議中的討論並無重要性。

美國第四巡迴法院承認在對物訴訟中可得主張商標侵害及稀釋 (一)

英國哈洛德公司 · 控告阿根廷哈洛德公司 (Harrods

BA) 在美國註冊六十個網域名稱一案，美國聯邦第四巡迴法院於二〇〇二年八月二十三日作出判決，確定美國商標法的對物訴訟(in rem actions)適用範圍應包括有關於反搶先註冊網域名稱消費者保護法，即搶註網域名稱所造成的侵害或是商標稀釋(dilution)的案件。這種搶先註冊網域名稱行為的惡意，毋須經證明始能在 ACPA 的對物訴訟中獲勝。這則判決提供了商標權利所有人，對擁有與這些權利相衝突之網域名稱註冊，而未必是基於惡意去註冊網域名稱之人主張商標權利之另一有力武器。

英國哈洛德公司 (Harrods U.K.) 是倫敦著名之哈洛德百貨之擁有者，其在維吉尼亞州東區對含有「HARROD」的六十個網域名稱提起對物訴訟，這些網域名稱的擁有者是阿根廷哈洛德公司 (Harrods BA)，英國阿洛德公司早先的分公司。在英國哈洛德的起訴理由中 (修正過)，宣稱阿根廷哈洛德公司侵害、稀釋其商標且惡意搶先註冊「Harrod」網域名稱。

本案一審法院判決就其中六個網域名稱給予對阿根廷哈洛德公司有利之即決判決，而駁回商標侵害與稀釋請求，並認此等主張不能適用對物訴訟。審理之後，法院針對其他商標作成另一對英國哈洛德公司有利之判決，而命令阿根廷哈洛德公司應將另外五十四個網域名稱，移轉給英國哈洛德公司。本案兩方均提起上訴。

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 (九)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

第八版

歐盟商標

II.A. 可接受申請之程式

史戴芬·魯夫及馬丁·司迪爾 (Stefan Ruf and Martin Stier) 於 1996 年 4 月 5 日透過其律師 S 先

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，然如您真是業玉一塊，第一年近或逾百萬年薪，並非天方夜譚！

3本所非暴利行業，年薪裕逾二百萬，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」！

生 (Mr. S.) 申請「DAKOTA 及圖」商標之註冊。於申請表關於費用之空格內，申請人聲明申請費后補。1996 年 5 月 21 日調和局註記註冊申請收據。1996 年 6 月 17 日 S 先生寄予調和局「DAKOTA」商標於德國專利局獲頒之註冊證影 本暨代理人委任書。1996 年 12 月 19 日 S 先生依調和局之要求提供另一份之委任書。

直至 1997 年 2 月 5 日 S 先生始發現申請費尚未繳納。規費於 1997 年 2 月 12 日繳納，而申請案被授予申請日為該日。

1997 年 3 月 18 日 S 先生申請申請日授予之回復原狀。申請理由中，S 先生聲稱申請費未能即時繳納係歸因於其職員之一 C 小姐 (Ms. C) 之疏失。該回復原狀之申請被駁回。

申請人依議事規則第 40/94 號第 59 條訴願請求撤銷該決定。申請人主張議事規則第 40/94 號第 27 條不相容於工業財產保護之某些國際協定。調和局已疏於主動通知申請人其依第 27 條，申請費應於一個月期限繳納。調和局已違反施行規則第 2868/95 號第 9 (1) 條，應依職權通知申請人因申請費未於所定期限內繳納，故其註冊申請案未能授予申請日之規定。

法院與調和局意見一致，規則第 9 條賦予一「申請人於其申請案之任何缺陷補正之日獲該案之申請日」之特別程序。

於申請人主張議事規則第 40/94 號第 27 條不相容於工業財產保護之某些國際協定之抗辯，法院認為該等協定，縱使相關，亦未建立任何必須認為不相容於議事規則第 40/94 號第 27 條之原則。

申請人爭執調和局註冊申請確認收據現已包含申請費繳納期限提醒。因調和局有義務遵守平等對待原則，其對待申請人不能較不利於新申請人。

法院發現 S 先生有管制期限系統及其發予其職員確認已遵守依議事規則第 40/94 號第 27 條規定之一個月期限補繳申請費之一般指示。鑑於申請人之代表人已知悉於期限內繳納申請費之義務，故與平等對待原則違反之抗辯無關。

法訊新知

林明燕 法務專員

東海大學法律系

PCT 申請案時間限制之修正

依第 I 章進入中國大陸內國階段

根據中華人民共和國修正專利法施行細則之國務院決定，依 PCT 第 22 條第 1 款規定第 I 章進入中國大陸內國階段之 PCT 申請案時間限制已自最早優先權日起算 20 個月修正至 30 個月。立法修正自 2003 年 2 月 1 日起生效。

5如您電子電機相關系所出身，英文日文能力及值學培養，本所恰您至要死地步！

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，您敢來挑戰而與聞「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，何妨試問叩關？

9. 所謂「物以類聚」，您在找職業知音嗎？