

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

93年1月號 道法法訊 (141) ©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)。



本期增刊十六版，十六版小廣告

「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 (141)

專利侵害之防免 (三) - - 蔡清福律師

專利侵權訴訟中的反拖拉斯反訴係隨意或
強制性(四) - - 黎欣怡

第三版：

美國專利商標局(USPTO)最新消息 - - 蔡豐德

漫談現實生活中應有的法感 (一)
- - 洪順玉律師

第四、五版：

馬德里協定 (三) - - 朱瑋琪

在網際網路上顯著標記之合法權利 (七)
- - 潘養源

滅絕物種之專利性：消失技藝的復活 (十八)

第七版：

日本智慧財產權回顧 - - 徐佳琨

中國在智慧財產權的保護上已有了顯著的進展 (2)
- - 馮志峰

日本法院之改革--美國聯邦巡迴上訴法院之
日本版首次登台 - - 吳凱智

第八版：

專利權合作條約更新 - - 吳佩玲

混亂的Bud商標之爭 (一) - - 周亞萍律師
如會與著名商標混淆近似時，法院禁止一個
註冊商標作變更使用(上) - - 程孜孜

第九版：

歐盟新式樣法 - - 黃冠軫

不論是複製或是散佈電腦軟體序號皆侵害
電腦軟體的版權？ - - 鄭慶鴻

第十、十一版：

初步禁制令以少於整個發現與審判的延遲與
訴訟費用來快速執行專利 - - 呂靜怡
二〇〇三年日本專利法與其他工業財產法的修正
- - 王誌宏

<p style="text-align: center;">- - 陳怡穎</p> <p>日本近來網域名稱註冊之發展 - - 林姿岑</p> <p>第六版：</p> <p>給非美國申請人鑑於35 U.S.C. § 102(e)之申請策略</p> <p style="text-align: center;">- - 林經維</p> <p>韓國最高法院在專利侵害案件上確立新判例</p> <p style="text-align: center;">- - 胡文和</p>	<p>濫用的評估 - - 鮑擘亭</p> <p>「新」國際商標註冊—對於美國商標所有人 國際商標保障的簡化 - - 林珮如</p> <p>第十一至十六版：</p> <p>國際商標法例回顧(十八) - - 林明燕</p> <p>法訊新知</p> <p>訴願書一篇 - - 蔡清福律師</p>
--	--

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(141) 專利侵害之防免 (三)

2. 美國法：因使用在先，不為專利權效力所及之條件相對較為嚴格，即依美國專利法第 273 條第(b)項第(1)款規定之要件如次：

A. 就針對某人所主張相關於會侵害某專利方法之一或多項申請專利範圍之任何實質內容：詳言之，其構成要件係：

- a. 有某人主張專利侵害：此應易解；
- b. 所涉者必某實質內容：此應易解；
- c. 受侵害客體為一或多項申請專利範圍：侵害之成立僅以涉及申請專利範圍之其中一項為已足，乃專利法之原則，此應易解；

B. 該申請專利範圍係關於專利之方法：就此，吾人有如次疑問、討論與結論：

a. 何謂方法？如前所載，我專利法條文亦有「製造方法」之文字！緣何各國專利法競以方法相關為條文內容？美國專利法第 273 條第(a)項第(3)款規定：本條所謂「方法」係指做生意之方法！準此，吾人知：

- a) 美國法下「原始條文」之適用範圍更窄，相對而言，依我專利法「原始條文」，凡「製造方法」皆屬之；
- b) 凡非美國法下之「做生意方法」或我國法下之「製造方法」，可能皆不適用此等條文？

b. 本條項之適用是否僅限於專利之方法？欲回答此一問題，如吾人透過如下思辨，或可易於獲致答案：

- a) 應限制適用範圍之可能理由：
 - (a) 法律欲縮限使用人或準備人得抗辯之事由，以利專利權人行使權利之範圍不致受制太多；
 - (b) 法律欲鼓勵專利權人儘早揭露技術內容，以利社會全體受益，研發資源不必重複投入；

(c) 使用人或準備人之先期公開使用某實質內容，常可構成相關專利性之擊毀，其威脅或反制專利申請人之武器已足，法律允無必要於此再賦予使用人或準備人額外法律武器，俾資與專利申請人對抗！

b) 不應限制適用範圍之可能理由有（實則本問題稍有複雜，中美法理有異，一併論述，頗有桎梏）：

(a) 依美國法而言：後述條件既已甚嚴，僅以做生意之方法為適用對

第二版

象，於先使用人之保護，予人略感窄狹之感；

(b) 就我國法而言：專利申請人既已聲明保留權利，先使用人或準備人實不宜再圖僥倖！

c) 自前分析，應限制適用範圍之理由於中美法制共通點較多；於不應限制範圍部份之結論雖同，出發點卻迥異，此是否等同明示或暗示吾人，宜採應限制適用範圍之義？

c. 就此相關方法，實則我專利法之規定與美國法貌似而實有異！詳言之：

a) 我專利法本文並無範圍限制，故先使用人或準備人之防禦範圍相對甚廣！至但書之範圍縮限，實於專利申請人不利！

b) 反觀美國專利法，方法之規定出現於本文，是其明顯欲限制先使用人或準備人之可能權益！

C. 此先使用人須係基於善意：此應易解；

D. 該先使用人須在此專利有效申請日至少一年以前，事實上已落實該實質內容：即於有效申請日前，即已建構完成該實質內容；且

E. 在此專利有效申請日前已商業使用該實質內容：
更須，

- a. 在有效申請日前已使用該實質內容：此應易解；且
- b. 該使用為「商業」上使用，如此，始得構成依本法第 271 條侵權行為之防免！

F. 總結而言：雖中美法制有所差異，先使用人於美國所獲可能利益或保護之可能、程度或範圍，顯比我國小而窄！

專利侵權訴訟中的反拖拉斯反訴係隨意或強制性(四)

-Karen C. Hermann

B. 定義任意性及強制性反訴

黎欣怡 專利工程師
· 台灣大學醫技系
· 台灣大學生化所碩士

民事程序聯邦細則第 13

條訂立出強制性及任意性反訴之定義：

- (a) 強制性反訴：若源自對造訴求標的之相同交易或事件，抗辯人對抗任何對造時，應在抗辯訴狀送達之際，於該訴狀陳訴作為反訴之任何訴求....
- (b) 任意性反訴：若非源自對造訴求標的之相同交易或事件，一訴狀應陳訴作為對抗對造反訴之任何訴求。

若反訴為強制性，「在訴訟判決作成後，一個可在訴訟中提出一訴求作為反訴但卻並未如此做之被告係被禁止維持該訴求於訴訟中」。當試圖決定反訴係為強制性或任意性時，一法庭應考量下列四個因素：

- (1) 由該訴求及反訴引發的事實與法律議題是否大部分相同；
- (2) 既判力 (*res judicata*) 是否會禁止接下來在沒有強制性反訴規則存在下被告訴求之訴訟；
- (3) 大體上相同之證據是否將支持或反駁原告之訴求以及被告之反訴；
- (4) 是否有任何邏輯上的關係存在於訴求及反訴之間。

C. 細則 13 之 *Mercoïd* 例外

1944 年時，審理 *Mercoïd Corp. v. Mid-continent Investment Co.* 之法庭判決：在專利不當使用之前提下之反拖拉斯反訴非為基礎訴訟中之強制性反訴。

Mid-continent 之前曾對，尤

其是，*Mercoïd* 之前身提出專利侵權訴訟，其係基於使用於由 *Mid-continent* 取得專利之爐管中未受專利保護部分之宣稱使用。在注意到其由於所呈現問題之公眾重要性而同意授予上級法院調閱下級法院案卷之命令之後，該法庭陳訴「其為專利制度中重要的公眾利益」。「專利是一種特權，但其是以一種公眾目的為條件的特權」。當一專利被不當使用時，法庭具有權能，更確切的為一種衡平責任，來發佈關於專利使用之禁制令或課予專利不當使用之損害。

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

美國專利商標局(USPTO)最新消息

對美國法典第 35 號第 102(e)條之新的審查基準

根據最近制訂的內部管理法規議案 2215 號(HR 2215)，美國專利商標局正提出審查基準以應付在法律上的改變關於何者構成習知技藝。該法規，其修正 1999 年美國發明人保護法案，規定了關於公開內國及國際的專利申請案為習知技藝的二項重大的差異。尤其，據修訂的美國法典第 35 號第 102(e)條，依據美國法典第 35 號第 122(b)條公開的美國專利申

第三版

請案，及國際申請案，例如：專利合作條約申請案，以英文公開而指定美國者可以自他們個別申請日起用作習知技藝之駁回。

美國專利商標局要開始專利申請案之電子化作業

以一種朝向未來的觀點，專利商標局揭露一個測試程式以電子化作業取代專利申請案之紙本作業。該測試程式涵蓋在生物科技及半導體領域之三種技藝單位，最初地，會包括選擇新申請案之作業，以及作業及審查中申請案。

在商標爭執之文件可以線上提出

商標審判及訴願委員會(TTAB)—聽取及決定涉及商標註冊之訴願及敵對程序的一項行政專庭—對於挑戰聯邦商標註冊之選擇相關案例文件而言，現在已是接受電子化申請。事實上，該商標審判及訴願之電子化系統(ESTTA)允許當事人來提出案件相關文件，其不需要官方費用，藉由 e-mail 及提出最初延展時間申請。此些特色將協助申請人以符合 TTAB 的嚴格執行之時間限制。當充分地運作，ESTTA 將提供對展延時間請求於不超過二個工作天內以 e-mail 核准及，此外，將提供已被接收的電子化地申請文件之 e-mail 收訖服務。(待續)

漫談現實生活中應有的法感 (一)

日昨與一朋友小聚品茗，言及科技進步所衍生之各種法律問題，當然，只是一般的閒聊，內容所涉僅是「可能的現象」，而非一具體事件，尚且是隨意所行、隨意所止。有的是科技進步所造成之家庭、社會問題，有的是直指科技人、科技公司的痛。不知是否為杞人憂天，竟覺科技進步所帶來者，似乎弊大於利。事後回想，此無寧係因當時意境是針對問題的衍生為話題，所引起的錯覺罷了。

一個優秀的科技工程師或一科技公司之研究團隊，可能花費無數的心力與時間才有

一科技成果的誕生，更遑論資金上的投資了。問題是誕生一科技成果，那接下來呢？投資了那麼多的心力與資金，當然得好好呵護「它」，以免受侵害

洪順玉 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

與糟蹋，最佳、也是唯一的方法就是將此一科技成果申請專利權。首先須找一專利代理人，以代為申請專利權（要申幾個國家之專利權須為利益權衡），至於是能否獲准專利，那就端視該科技成果本身是否能符合取得專利的要件以及該專利代理人撰寫專利說明書與申請專利範圍的功力而定了。

倘若順利取得專利權保護（至於『不順利者』那就得靠專利代理人的十八般武藝了），那麼接著想到的是如何「物盡其用」與「貨暢其流」的問題了。此時不管是公司量產或專利授權甚或讓與，皆為進財之道。

惟依「福禍相依」之哲學相對論，自行量產者，須防仿冒，否則貨流難暢

矣！那麼抓仿冒就解決了嗎（況且還有侵權行為損害賠償的大紅包）？不！那是戰爭的開端。仿冒者豈能束手就擒（那豈不太失仿冒風格），你從民事訴訟抓我仿冒侵權。我則向智財局舉發，撤銷你專利權，智財局不成，再來，向經濟部訴願，再不行，那就提起行政訴訟。兩邊訴訟同時進行，若再加上來個假扣押、假處分或定暫時狀態假處分，絕不會讓你覺得無聊。尤其前述仿冒者之各反擊行為，若一成功，不僅勞心於答辯，對於專利權被撤銷，不只牙齒覺得癢，更希望來場六月雪。

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

就專利授權而言，可別太過有恃無恐，授權契約中若為價格限定，公平交易法第十八條的無效規定，會讓你空歡喜一場。

那專利權的讓與呢？除了到智財局為登記，該讓與契約本身各條款是另一形式的擔保，亦值得一再的注意，該專利權是否乾淨（有否設質），民法上的規定如權利瑕疵擔保與...等是你不可忽視的。

科技商場是另一殺戮戰場，不能只瞻前而不顧後。其所帶來的法律問題，非如上述三言兩語之所能盡。然一點基本的專利法感，是現代科技人所不可缺少的。待續...

馬德里協定(三)

哪些是會員國?

從 2003 年 4 月 30 日開始，有 57 個國家為馬德里協定之會員國(如下表)，加拿大及歐盟預料將加入馬德里協定。

◆馬德里協定會員國:

安地卡及巴布達	希臘	荷蘭
亞美尼亞	匈牙利	挪威
澳洲	冰島	波蘭
奧地利	愛爾蘭	葡萄牙
第四版		
白俄羅斯	義大利	南韓
比利時	日本	羅馬尼亞
不丹	肯亞	俄羅斯邦聯
保加利亞	拉脫維亞	塞爾維亞及芒特尼格
中國大陸	賴索托	羅共和國(南斯拉夫)
古巴	列支敦斯登	獅子山共和國
捷克	立陶宛	新加坡
北韓	盧森堡	斯洛伐克
丹麥	馬其頓	斯洛維尼亞
愛沙尼亞	摩爾達維亞	西班牙
芬蘭	摩納哥	史瓦濟蘭
法國	蒙古	瑞典
喬治亞共和國	摩洛哥	瑞士
德國	莫三比克	土耳其
		土庫曼

費用

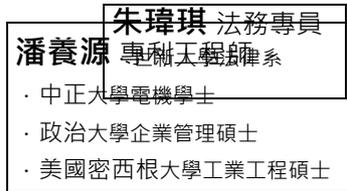
目前的 WIPO 申請費是 635 元瑞士法郎(約美金 482 元)可申請相當於 3 個類別的商品/服務，但另有國家的費用，各為 73 元瑞士法郎(約美金 54 元)，或總額

由各個會員國具體指定。這些費用並不包括程序進行中的費用，或在申請進行時的費用。全部費用與到不同國家申請比較，考慮到有關的國家及所欲保護的範圍，而是判斷是否節省全部費用所必須。為顯著費用節省而登錄名稱/地址之變更、讓渡等，當以單一文件向 WIPO 提出申請，並支付 150~177 元之瑞士法郎(約美金 110~130 元)。

◆馬德里協定會員國的申請費(已選擇個別的費用)

(由 2003 年 1 月生效)以美金計

國家	類別	增加一個類別
亞美尼亞	190	19
澳洲	293	293
荷比盧	139	13
保加利亞	185	11
中國大陸	254	127
丹麥	359	91
愛沙尼亞	215	77
芬蘭	174	65
喬治亞	210	83
希臘	69	17
冰島	167	35
愛爾蘭	274	78
義大利	83	27
日本	840	793
挪威	221	88
南韓	240	228
新加坡	170	170
瑞典	146	60
瑞士	442	37
土庫曼	236	118
英國	335	93



在網際網路上顯著標記之合法權利(七)

by Patent Attorneys Reinhard Skuhra Weise & Partner

經由網域侵害第三者權利 (一)

向例如 DENIC (德國分配網際網路地址的機構) 者註冊一網域名稱，並不能提供申請人排他的權利。因此註冊的網域名字可能侵及較早的第三者權利，諸如商標、公司標誌、創造性著作所有權權利或一名字之權利。

如使用一網域名字可肇致混淆，則一較早商標或公司標誌之擁有者可向該網域名字之使用者主張強制性救濟。為了要如此做，該商標或企業名字必須一方面與該網域名字相同或類似，另一方面在網址上提供之商品或服務必須與該標誌或企業名字所保護之商品及服務類似。

當判斷網域名稱與被保護標誌之類似性時，被保護標誌永遠是與次層網域 (SLD) 比較。頂層網域 (TLD)，因其被用於多數之網域，通常不具辨識效果，故在判斷類似性時係予漠視。除了名詞的類似性問題以外，僅在一網域被用於相同或類似之商品或服務之時，可假定一商標被該網域侵權。惟雖未因商品或服務之類似性或因企業領域之類似性而有混淆之危險，如較早的標誌是很著名的，則一網域因相同或類似於被保護的標誌而侵害一名字之權利，很可能無論如何還是會被加以考慮的。從數量的觀點，問題可能是該標誌在相關企業領域有多著名。如果需要的話，這可藉由意見調查加以確認。如該標誌在企業領域具 50% 之知名水準，則被認為是足夠的。最低之可接受的知名水準，約為 20%。除了純粹之數值的知名水準外，可能涉入該問題的另一定性元素係為：較早的標誌是否享有良好之聲譽、一特殊之形象、或一較高水準之促銷價值。

即使網域名稱係用於私人性質之目的，且因而未侵害一商標，第三者對一名字的權利可能無論如何還是被侵害了。

第五版

滅絕物種之專利性： 消失技藝的復活 (十八)

C. 新穎性

新穎性要件的 3 個條款特別與再生生物體有關連，其係涉及在此類發明之前，即生物體被再生前的行為。第一，在這個國家中對發明之公開知識或利用、或是在世界上任一地方之發行刊物先於該申請人之發明日已描述該發明時，都能使該專利無效。第二，任何人無法專利由他人所發明之發明。第三，若相同發明已在這個國家中被他人在前所完成且並未被放棄、壓抑、或隱藏者，則後發明者不能獲得專利。

再生生物體之請求主體將挑戰新穎性要件的傳統應用。分析的關鍵是去正確地決定哪一類的習知技藝能預見一再生生物體。一般來說，包括知識及利用的習知技藝必須能讓熟悉此技藝之人士取得[註一]。一單一習知技藝參考文獻只有在其實質上與該發明相同，並能使熟悉此技藝之人士能擁有該發明時，才算可預見該發明[註二]。

註一：過去的判例曾爭論，多數人錯誤地訴諸 102 (f) 中習知技藝以提供與 103 中之參考文獻相結合之動機，並陳明，除了 102 (e) 中最終核准專利之申請日係為該習知技藝之有效日外，「秘密或放棄之知識並非習知技藝」。

註二：若熟悉此技藝之人士能結合該習知技藝之公開敘述及其自身知識而完成該請求發明，則這樣的擁有即為有效。一預見參考文獻「必須告知你如何得到所追求之該確定的結果」。注意習知技藝之參考文獻並不需要提供每一細節以使熟悉此技藝之人士能完成 (C.C.P.A.1973)。若生物物質為可取得且

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

可在「不需過度實驗」下被用來產生該發明，即為具翔實性。

日本近來網域名稱註冊之發展

既然 JPNIC 之規章原則上，即使註冊者同意轉讓該網域名稱，係禁止已註冊之網域名稱進行轉讓，則一個希望取得原先由一獨立個人所註冊之網域名稱的公司，除非所提議之受讓人獲得 JPNIC 管理委員會 (JPNIC's Board of Trustee) 之轉讓網域名稱之許可，必須併購註冊有該網域名稱之真實公司。

JPNIC 之“一公司，一網域名稱”的規章係漠視單一的公司可能會以不同的名稱從事多種型態之商業活動的事實。而此“沒有轉讓”的規章實際上係鼓勵了網域名稱強盜，即使在註冊者所選擇之名稱顯示該註冊者並沒有任何合法的目的能選擇該特定名稱的例子中。而且即使獲得最終之判決，則原告最終將獲得的也不是該網域名稱之註冊，而是六個月的等待期，並冒同時申請案的風險。

因此，多於一個以上之“co.jp”網域名稱的註冊只能以與網域名稱強盜一樣的方式才能獲得，亦即藉由一國外“紙上”公司之日本分公司而提呈申請案，並且使該網域名稱於一年內上線使用 (如藉由建立一空白頁網站 (blank-page web site)) 。

若一網路名稱強盜未使該網域名稱於任何商品或服務，而只是為了將來再變賣而持有該網域名稱，則表示沒有使用，也因此商標法 (Trade Mark Law) 的規定下並無侵權。有可能的是，這樣的行為違反了不公平競爭防制法 (Unfair Competition Prevention Law) ，而其係已整個重新制定並加以修正，以加強對“著名” (well-known, *hiroku ninshiki sareteiru*) 名稱、商標或其他指示之保護。

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

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

給非美國申請人鑑於 35U.S.C.§102(e)之申請策略

第二，該非臨時申請案有效之美國申請日期會比第一或第二個例子早一年，更精確地說，該有效的美國申請日會是該美國臨時申請案之申請日，亦即 2001 年 1 月 1 日。有鑑於此，於該外國申請案之申請日期之前一年內公告之參考文獻，根據 35 U.S.C. § 102(b)將不會成為法定限制。

第三，申請美國臨時申請案之費用極少，現今，一件美國臨時申請案之規費為 160.00 美元(小實體為 80.00 美元)。

總而言之，有數種不同策略提供非美國申請人申請美國申請案，所有這些不同策略之優點和缺點已如上所述。最後，為了決定要進行的最佳方式，每個特定的申請案應該要細想，考慮到委託人的目的、金錢等等。同樣地，當替一件特定的申請案決定申請策略時，必須總是惦記著一件申請案的有效日期是非常重要的考量。

第六版

韓國最高法院在專利侵害案件上 確立新判例

網址爭議裁決委員會之設立

資訊暨通訊部長必須設立網址爭議裁決委員會，以裁決關於網址註冊及使用之爭議(第 21 條)。

任何希望提呈關於網址之註冊及使用至網址爭議裁決委員會之個人或實體，可以請求爭議裁決以獲得除去註冊之補救措施或使用之禁令。然後網址爭議裁決委員會必須安排一個最多由三位成員組成之爭議小組，並由該爭議小組來裁決爭議。除非有任何特殊理由，網址爭議裁決委員會必須於提呈爭議裁決申請當日起算六十(60)天內，對該提呈之爭議做出決定(第 22 條)。

假如利害關係人同意網址爭議裁決委員會所作之裁決，或除非於網址爭議委員會裁決當日起算十四(14)天內無人提起訴訟，則該爭議應被視為最終裁決。然後，相關網址管理機構必須根據網址爭議裁決委員會所作之裁決來採取適當措施，以除去該網址之註冊或轉讓該網址(第 23 條)。

反佔據域名法之效力

A. 與其他法律之關聯

該反佔據域名法並不優先於關於商標、服務標章、或商號等等之權利或利益之其他法律(第 26 條)。

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

B. 請求除去註冊或使用禁令或申請爭議裁決之合格個人或實體

在韓國從事商業活動或其行業係針對網路使用者之個人或實體，係受該反佔據域名法中之條款所約束，因此具有請求去除註冊或禁止相關網址使用或申請爭議裁決的資格(第 27 條)。

日本智慧財產權回顧

法院認為，由 MMO 日本有限公司所提供之名為「File Rogue」的 MP3 檔案交換服務係違反了著作權侵害法案(二)

2. 爭議背景

在此情形之下，想要下載檔案的使用者(接收者)藉由一指示，如關鍵字、檔案格式等其他相似的方式，透過並來命令被告的伺服器去找到所欲下載的檔案內容，當接收到指示後，該伺服器會將其他任一以客戶端軟體而與之連接的個人電腦內之分享檔案夾內所含之與該所欲之檔案相關的資料，傳送給使用者(接收者)。上述的資料會以如檔案名稱、檔案路徑名稱、使用者識別名、IP 位置、連接埠號碼等其他的形式顯現。透過伺服器所提供之資訊，使用者可以點選所欲之檔案，之後此檔案將自一使用者

(傳送者)的分享檔案夾內傳送出來並自動複製到另一使用者(接收者)的分享檔案夾。

3. 法院觀點

法院述及下列幾個問題

(1)MMO 日本有限公司所提供的檔案分享服務作業，是否有侵害到 JASRAC 擁有的著作權？

針對此一問題，法院審酌了下列幾個爭點：

當一傳送者將 MP3 檔案儲存於其電腦中一分享檔案夾，並連線至被告的伺服器，此一連線動作係侵害到原告「將著作物變為可傳輸化」的權利。更進一步而言，當傳送者透過被告的伺服器將 MP3 檔案傳送到一接收者時，此一傳送的動作侵害到的「著作物公開傳輸」權利。

胡文和 專利工程師
· 台北科技大學電子系

中國在智慧財產權的保護上已有了 顯著的進展 (II)

Kening Li, Ph. D.

中國在智慧財產權的執行上也有相似的成長。涉及到智慧財產權的訴訟與爭論已常為中國媒體所報導，而且已為眾人所密切關注。除了求助於司法制度之外，在中國的智慧財產權所有人通常尋求省級或是市級的行政執行，其中有些政府機關乃有課以懲罰的權力，係包含因侵害 IPR 而導致的禁止令、產品的沒收、罰金以及徒刑。幾個政府機關，係包含智慧財產局、工業與商務局，以及警方，則是被授權並且常相互合作以強制對侵權者採取行動。海關當局也已藉由在邊境扣留偽造者而被證實是非常有效力的。然而，對大型的西方公司而言，在擊潰侵權者方面仍是有困難的，因為他們的操作規模小而所採用的政策難以捉摸，而且某些在偏遠地區的當地官員可能並不願意扣留那些侵權者。

中國在 2001 年 9 月加盟了 WTO 以及國內企業現在必須面對高度發展的國際競爭者的現實，已明顯地增加了大眾對於智慧財產權保護重要性的認知。從網際網路的聊天室到官方新聞稿，外來競爭的恐懼與中國無能競爭的掛念都是廣泛而明顯的。政府官員，學者與公司主管都一再地在公共場合中強調若沒有足夠的智慧財產權來保護，外國投資與技術將會不願意進入中國。他們同時也強調為了具有競爭力，本土工業必須增加研究與發展 (R & D)，尋求智慧財產權的保護並且有企圖心地執行智慧財產權。

日本法院之改革---

美國聯邦巡迴上訴法院之日本版首次登台

近來，為了加強對於智慧財產權的保護，針對日本的智慧財產相關法律所作的修正案亦絡繹不絕，如今這股改革風潮到達了法院的制度。目前的專利侵權案件皆由全日本各地的地方法院審理，然推翻日本特許廳所作成之審判決定之訴訟則歸東京高等法院之專屬管轄權，然而，在地方法院中，僅有極少數的法官熟練於智慧財產權或高科技事務之審判，並且訴訟亦曠日費時。此外，地方法院亦缺乏審判的一致性，數年前，在有關一軟體專利的訴訟中，法官在其開庭評論中竟不害羞地指出：「對於這種問題我只是個新手！」。2002 年中全日本有 607 件智慧財產侵權案件發生，數量是十年前的二倍，對於日本政府來說，藉由其加強對於智慧財產權的保護以重建日本經濟是刻不容緩的，而增進法官們對於科技和智慧財產權的了解、進而使其作出迅速而公正的判決則應列為首要優先。

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

民事訴訟法規之修訂

日本民事訴訟法規已於 2003 年 07 月 16 日修訂，因此，東京和大坂的地方法院將對於有關發明、新型、電路佈局以及電腦軟體的著作權等侵權案件具有專屬管轄權。由於東京和大坂的地方法院已具有專門處理智慧財產權的部門，因此這些型態的訴訟與其他的地方法院相比，可以經由該等部門而獲得較為迅速而妥善的處理。

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

專利權合作條約更新

因此，在一些案例中，當申請人繼續申准其相對應的美國專利申請案與對此發明進行進一步的市場分析時，申請人已選擇第二章僅僅是為了延緩提出各別國家申請案的費用。

在 PCT 下提出國際申請案可提供許多好處，舉例來說，申請人僅需要提出與進行一個 PCT 申請案來代替同時提出多個國家申請案，因而，當新穎性、可專利性與商業前景可能尚不清楚時，可減輕一次申請與進行的費用。當分析國際檢索報告以及假使發給初步審定報告時，PCT 申請人也可保留在美國與在多個所指定的外國中請准專利的權利。申請人可以利用這些報告來做出策略與消息靈通之決定是否以及在何處使國際申請案進入內國。

PCT 第 22 條第 1 項修正

自 2002 年 4 月 1 日起，世界智慧財產權組織 (“WIPO”) 修正 PCT 第 22 條第 1 項，准許申請人在未提出請求與進入第二章的情況下得以延緩國際申請案進入內國 30 個月，或是在某些案例為 31 個月。此項修正是期望能降低在國際等級下所實施的初步審定數量，因而對於這些申請人所提出的請求得以改善其品質與適時的審定。另外，此項修正可降低由僅關注延緩國際申請案進入內國的這些申請人所需負擔費用與相關的代理人支出。

然而，如欲要求國際的初步審定(從國際申請案

的優先權日算起 19 個月終了之前)·此項修正並不會改變提出請求的時程。

混亂的 Bud 商標之爭 (一)

在英國上訴法院最近作成的判決中·對於怎樣才算是『作為商標加以使用』的問題點上·有所著墨。本案只是美國籍的啤酒製造商「Anheuser Busch」公司(以下簡稱 AB)·及他們的捷克籍的競爭對手「Budejovicky Budver」公司(以下簡稱 BB)就「Budweiser」及「Bud」等商標所有權長久以來諸多爭執的一部分。AB 曾經根據西元一九九四年通過的商標法案第四十六條規定申請撤銷二件 BB 在英國註冊的商標·該二商標指定使用在啤酒和國際分類第 32 類的其他類似商品上·所憑理由是該二商標已五年未被使用。該二商標的註冊使得「Budweiser Budbrau」和「Bud」商標設計過的型式也能受法律保障。本案證據顯示·前述商標的變體被 BB 使用

第八版

在瓶裝啤酒的瓶頸處·而在英國販售。該變體是由「Budweiser Budbrau」和「Bud」二字的大寫字母組成一個圓圈。BB 同時舉證·他們將 Bud-Budbrau - Budweiser 這個複合字以點矩陣圖的型態列印於裝啤酒的箱子上 - 雖然並沒有印在啤酒瓶的瓶身上·而在英國境內銷售。大約有三分之一的啤酒箱子是經由現款取貨商店或類似的商行販售給消費者。

程玟玟 法務專員 東吳大學法律系 中國人民大學民商法碩士 中國人民大學民商法博士
--

冊的商標在實際使用時加以設計·以致足以混淆的近似於其他人的商標·依不公平競爭防止和營業秘密保護法 (UCPA) 構成不公平競爭。(2003/01/21 漢城高等法院第 No.2002La203 號判決) 被告對此提出異議·本案仍在高院審理中。

事實：

美利來股份有限公司 (Migliore Co., Ltd) (下文稱「美利來 (Migliore)」)·是韓國一家著名的連鎖購物中心·擁有以韓文直譯「MIGLIORE」的標誌。這個標誌被註冊在很多類·包括第十六類指定包裝紙等·和第三十五類刊物廣告製作服務。在實際使用上·大概自從 1995 年起·美利來就把這個標誌設計後使用在諸如·包裝塑膠袋·外部招牌·目錄·贈品券等。在 2001 年 7 月·一個名叫「Yong Tae Chun」的個人·提出一個以韓文直譯「MIGLSAMO」的標誌註冊在第十八類·指定包裝袋和相關物品·並且韓國智慧財產局 (KIPO) 在 2002 年 12 月予以註冊。從 2001 年 8 月到目前·被告從 Chun 那裡取得註冊商標使用權·並修改後加以使用·而這個修改版的標誌顯著的類似美利來的標誌·描畫如下：

美利來所使用的標誌：



被告所使用的標誌：



美利來基於商標侵權和 unfair competition 申請初步性的禁止令·禁止被告使用如上述樣式而近似於它的商標。

如會與著名商標混淆近似時·法院禁止 一個註冊商標作變更使用(上)

漢城高等法院最近判決：將一個以簡單形式註

歐洲新式樣法

「獨有特徵」的檢驗標準在於：心中理解設計

師可得之設計自由下，某新式樣是否在「有素養的使用者」標準中創造相同於習用技術的「整體印象」。在這個案例中，可以看出戴姆勒·克萊斯勒希望其新式樣和之前的式樣具有一些相似的特點，以保持其一「家族」的關係或是「家族風格」；但是他也同樣希望能擁有一些明顯的差異（例如，頭燈形狀或冷卻器形狀），用以和之前的典型作為區別，並且辨別出 C-Class 是為一新式樣。

顯然地，從法院的觀點看來，這些差異不足以創造一整體印象，讓 C-Class 成為新式樣。這對申請人來說似乎是一個壞消息，但這是必然的結果。由於「整體印象」的相同檢驗方法適用於保護範圍，一相對高標準的有效性意味著一廣泛的保護範圍。之前的 S-Class 式樣（以註冊過為前提）因此將不需要之後的個別註冊即可包含 C-Class 式樣。

這個案例突顯了一富創造性方法在註冊策略的必要性。如果一產品只有一部份設計為新，也許更好的方法是將那些部分個別申請註冊，而單獨，代替或另於整個產品的新式樣註冊，俾在「整體印象」的比較上，就不會因為現存的許多舊有特徵而被曲解。

這也指出在新式樣程序和部分逕入內國程序之間的主要差異 - 新式樣申請案將不會在其新穎及獨有特徵上進行審查，如此戴姆勒·克萊斯勒經由新式樣程序的註冊（不論有效與否）無疑地能順利完成。

黃冠軫 法務專員
· 東吳大學德文系學士

不論是複製或是散佈電腦軟體序號 皆侵害電腦軟體的版權？

2002年6月28日，在一個關於侵害電腦軟體版權的刑事案例中（案例編號2001DO2900），最高法院就不論複製或是散佈電腦軟體序號（或密碼）是否構成侵害電腦軟體版權作出決定。

案例的事實與訴訟程序

本案例中，被告在未經版權所有者允許之下，複製名為“Hypersnap Dx”的電腦系統管理程式的序號，並且透過自有的網站散佈該序號。檢察官對被告侵害電腦軟體版權的行為起訴，初級法院以及漢城高等法院裁定，被告在未經版權所有者的授權之下，擅自複製並散佈電腦軟體的序號，已經侵害該電腦軟體的版權。

被告向最高法院提出上訴。

闡述與裁決

最高法院推翻漢城高等法院的裁決，並且裁定在未經授權之下，擅自複製並散佈電腦軟體的序號，並不構成侵害電腦軟體版權。

最高法院認為，電腦軟體的序號本身不能算是電腦程式，它只不過是當電腦軟體執行某個例如安裝程式的指令時，所需要的一筆資料，因此並不受韓國電腦軟體保護法案的保護。換句話說，電腦軟體序號是一種技術保護手段，用來確認使用者是否已獲得授權安裝或使用相關的電腦軟體。因此，根據最高法院，複製或散佈電腦軟體的序號，並非刊載、複製、重製、改寫、翻譯、散播、出版、或是傳送電腦軟體本身，所以並不能將其視為侵害電腦軟體的版權。

然而，最高法院發覺，如果被告複製或散佈一軟體的序號，而第三人複製該軟體並使用被告所複製或散佈的序號，便已構成侵害電腦軟體的版權，而被告複製或散佈該軟體序號的行為，將被視為協助該第三人侵害電腦軟體版權。因此，被告因藉由複製或散佈相關電腦軟體的序號，而協助並教唆侵害電腦軟體版權，所以必須負起刑事責任。

結論

因為這是首次最高法院裁定電腦軟體序號是否為電腦軟體版權保護的標的，所以本案例格外重要。

根據南韓電腦軟體保護法案的第 2(i)條，南韓電腦軟體保護法案中所保護的電腦軟體係指一種創新的作品，具有一連串的指令及指示，用以在諸如電腦一般具有資料處理能力的裝置中，直接或間接得到某種結果。

上述案例背後的意義在於，最高法院提供一具體的規則，將序號從被保護的電腦軟體的範圍中排除，有助於判斷南韓電腦軟體保護法案所欲保護的範圍。

初步禁制令 以少於整個發現與審判的延遲與訴訟費用來快速執行專利

Laurence H. Pretty

成功的可能性：有效性

即使一專利已由專利暨商標局所授予，其有效性仍會受到被告侵權者的挑戰。若該被告挑戰有效性，事實上幾乎都是這樣的案例，則即使每個專利依 35U.S.C. § 282 享有權利，專利權人還是無法單純依靠有效性的推定。反而是專利權人必須肯定釋明該侵害缺少實質的法律意義。雖然不是常可獲得，但是此一釋明的絕佳基礎是該專利先前已被判決，且先前對於其有效性的攻擊是失敗的。若缺少先前的判決，該專利權人可先提出關於該專利實力的其他證據，例如銷售成功的證據，他人模仿或是該專利在產業上受到景仰的證據。

無法挽回的傷害

原告喪失對於被告的銷售情事本身，無法滿足一初步禁制令的「無法挽回的傷害」要件。事實上，在大多數案件中，可預想被告會聲稱具有能力以支付任何所裁定的賠償，以釋明該傷害並非無法挽回。尋求初步禁制令的專利權人應準備提供額外的證據，說明若該禁制令被拒絕，所會造成之無法挽回的傷害。此證據的範例包含喪失市場佔有率於該被告侵權者，喪失專利

呂靜怡 專利工程師

· 台灣大學農化系學士
· 台灣大學生化所碩士

產品之創新人與創作人的信譽，被告產品的缺點可能對於授予專利之產品的信譽具有不利地影響，以及被告侵權者之財力不足以支付實際所裁定的損害。當專利接近屆期時，亦可授予初步禁制令，如其於屆期後，該侵權者得到一不公平起始之市場佔有率之能力，乃構成無法挽回之傷害。

鄭慶鴻 專利工程師

· 交通大學電子工程系學士
· 交通大學電子工程所碩士

二〇〇三年日本

專利法與其他工業財產法的修正

(3)其他

處理關於實驗和研究任務的獨立執行機構，以及地方官方之實驗和研究機構也應該包含在專利年費的支付及請求審查費的減少方案中。(工業科技能力執行法 (Sangyou Gijutsu-ryoku Kyouka Hou))

第十版

關於減少或延緩方案的修正及其關於要求審查費用的支付等應當可應用於二〇〇四年四月一日以後提出的專利申請案。(Takami Ito (Ms.); 專利部門專利律師)

二、達成快速準確爭議裁定之上訴及爭訟制度的改革

在現今日本的制度下處理專利效力爭議的程序如下：

- (1) 提出對一專利的異議。
- (2) 提出一專利無效的上訴 (無效上訴)
- (3) 提出一專利修正的上訴 (修正上訴)
- (4) 提出一以取消無效上訴所做成的審定訴訟。

然而，上述規劃制度的程序是被認為有問題的，尤其此程序被指為過度耗費時間及對相關當事人負擔太大。就此點問題來看，本修正案的目的是在針對逐漸增加之專利及工業財產爭議做出快速及公正的裁定。藉由適當的檢視及合理化現今的制度，本目的將可達成。

1. 一個新的無效上訴制度的引入

在現今的日本專利法規定下，存在兩種專利效力爭議的制度，主要有提出對一專利的異議以及提出一專利無效的上訴。然而此兩種制度的並存已經顯示其無法滿足現狀，舉例而言，在針對同一專利案同時提出一異議及一無效上訴，在達成最後的爭議裁定時已經長時間的拖延：

濫用的評估

限制雇用新員工之風險

當公司要雇用具有特殊或有價值知識或專長的員工時，遵循以下步驟可以降低需承擔責任的風險，公司必須遂行合理勤勉步驟，即確認該名新進人員是否與之前的工作尚有生效的契約，並考量到該名新員工於新僱傭職務上必須或自然需要應用之前公司所有之資訊的程度。當決定雇用新員工時，新雇主必須要新雇員簽約同意不使用任何前雇主所有的營業秘密或資訊，這樣可以鼓勵新員工作出完整的揭露，也保護新雇主，免於承擔包括律師費用的風險等後續責任。

限制離職員工帶來的風險

在某些實例中，公司會獲悉他們的前雇員會離開公司到同產業開創新事業。在這些案例中，前雇主必須盡量獲得關於前雇員去開創新事業所採步驟的資訊，這些步驟包括形成任何新的公司或合夥、法律諮詢、準備申請新公司的表格、公司名片或類似文件等、在即將離職前，任何不尋常的使用或者接近財產權以及在他們開創新事業前接觸主要客戶或廠商。如果以上這些是發生在員工還被雇用時，即構成獨立的違法行為，違背了雇員忠誠的義務或違背了某些要求員工的「排他心力」(exclusive efforts) 或者在雇用期間禁止

鮑曄亭 專利工程師
· 台北大學食品營養系學士
· 交通大學科法所碩士

競爭的合約條款。

「新」國際商標註冊

王誌宏 專利工程師

· 台灣大學農化系學士
· 台灣大學農化所碩士

對於美國商標所有人國際商標保障的簡化

B. 馬德里協定的運作方式

在美國使用馬德里協定，申請人必須是美國公民，定居在美國，或者在美國境內擁有真實的、有法律效力的工或商業組織。申請人必須事先擁有美國商標註冊或已提出申請，稱為「基本」申請或者註冊。申請程序如下：

1. 提出申請

申請人將與前述基本申請 / 註冊相獨立、並且指明以其為國際申請依歸的基本申請 / 註冊，向美國專利商標局提出申請。國際申請中的商標必須與基本申請 / 註冊上的商標一致，其所包含的商品或服務項目必須等同或少於基本申請 / 註冊上所記載。申請人必須指定至少一個延伸有效範圍的國家，並且必須支付適當申請費用。（詳見下文）

2. 美國專利商標局處理程序

接到國際申請之後，美國專利商標局將其轉交給全球智慧財產組織 (WIPO) 位於瑞士日內瓦的國際局，並附上日期證明該國際申請於美國專利商標局以提申，以及該國際申請案與其基本申請 / 註冊日一致之證明。如果 WIPO 在兩個月之內收到申請，該國際註冊的申請日即為該國際申請案妥適送至美國 PTO 之日。如果 WIPO 兩個月之後才收到申請，則國際申請的申請日就是 WIPO 收到申請當日。（註一）

如果國際申請在基本申請提出後六個月之內提出，國際註冊申請申請日於此情形下將是基本申請申請日，則申請人得依據基本申請的申請日主張優先權。舉例來說，若於 2003 年 11 月 2 日提

出國際註冊申請，USPTO 在 2004 年元月 2 日之前送達 WIPO，則國際註冊的申請日就是 2003 年 11 月 2 日。如果申請人已在 2003 年 5 月 2 日提出其基本申請，並且依據該基本申請主張優先權，則國際註冊申請日是 2003 年 5 月 2 日。

※ 註一：因 USPTO 須於兩個月內將國際申請案轉交 WIPO，USPTO 會要求於 USPTO 提出之任何國際申請案須以電子式為之。

國際商標法例回顧 (十八)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

德國商標

I.B.2. 單純描述詞語

德國聯邦最高法院維持德國聯邦專利法院之決定。最高法院認定縱使特殊顯著性最低標準未能滿足於此案，然而該案之特殊顯著性問題仍具相當地考慮空間。法院認為“ANTIKALK”對於消費者非係為不同產品或製造者間

差異之描述而係為產品
效用之描述。最高法院

林明燕 法務專員
東海大學法律系

亦維持專利法院關於設計及顏色組合之決定。雖維持該等成分一般得構成特殊顯著性，最高法院認為通常使用於廣告之單純字型設計或字型裝飾因任一均無法單獨註冊為商標，故無法超越該詞語本身之顯著性。德國聯邦最高法院因“ANTIKALK”無成分符合德國商標法第 8 條 2 項 1 款顯著性之要求而否認可註冊性。

I.B.2. 非單純描述詞語

德國專利商標局駁回“RATIONAL SOFTWARE CORPORATION”商標於「電腦軟體、電腦程式及電腦說明書\手冊」等國際分類第 9 及 16 類商品之註冊申請。申請人向德國聯邦專利法院提起訴願。

德國聯邦專利法院維持德國專利商標局決定及認定“RATIONAL SOFTWARE CORPORATION”不符德國商標法第 8 條 2 項第 1 及 2 款之註冊規定。德國聯邦專利法院認為尤其是詞語“RATIONAL(理性的)”、“SOFTWARE(軟體)”及“CORPORATION(公司)”不具顯著性及該等詞語組合亦無法正當化該組合之可註冊性。德國聯邦專利法院未針對“RATIONAL SOFTWARE CORPORATION”已於其他國家註冊為考量。

林珮如法務專員
台灣大學社會系學士

德國聯邦最高法院認定應基於標誌整體而非構成商標之各種成分為註冊性之考量以確定“RATIONAL SOFTWARE CORPORATION”具註冊性而撤銷德國聯邦專利法院之決定。而且，德國聯邦最高法院認為“RATIONAL(理性的)”一詞非指一單一觀念而有如邏輯、聰敏等數意義。加上，因“RATIONAL”於此商標上非係形容詞之使用，德國聯邦最高法院確定“RATIONAL SOFTWARE CORPORATION”中之“RATIONAL”一詞非關“SOFTWARE(軟體)”或“CORPORATION(公司)”等詞語之描述。結論，德國聯邦最高法院否認“RATIONAL SOFTWARE CORPORATION”於其申請所指定商品上僅屬單純描述詞語；因此，德國商標法第 8 條 2 項第 1 款之規定不妨礙其註冊。

法訊新知

義大利法院終有智慧財產之特殊法庭
適格法庭之選擇依下列規定：

- 關於侵害訴訟之第二選擇在於首先確定損害事件發生地及，之後查明該損害事件發生地領域之管轄特殊法院，其適格；
- 對於侵害訴訟提出無效之反訴，其適格之法院為侵害訴訟已適格之特殊法院；（待續）

整整四年後今日之前，我們以為諸多習法志士上台後，人間一切會變得較為美好！但程序駁回遭最高行政法院斥為無稽而受命重新審查之智財局就本舉發事件之處理，我們不敢妄斷該局之舉發不成立理由是否真如吾人自認之荒唐與誤謬！如自下文局部事實，依理性與智慧能得悉事件某種脈絡，而能認同我們之觀點，請陪我們一起傷心一小陣子！

最後，雖剛好不久又要總統大選，本文不代表任何立場或預測任何結果，因兩者真的無關！

~~~~~

~~~~~

訴願書

訴願人：亞洲化學股份有限公司 (03244705)

台北市中山區敬業一路九十七號八樓

訴願代理人：蔡清福 律師 台北

市中正區忠孝東路一段一七六號九樓

原處分機關：經濟部智慧財產局

臺北市辛亥路二段一八五號三樓

代表人：蔡練生 (局長) 同

右

為不服經濟部智慧財產局民國九十二年八月十三日(九二)智專三(四)01024字第0九二二0八一七六六0號舉發審定書之處分，依法提起訴願事：

第十二版

請求事項

原處分撤銷，命原處分機關為舉發成立之處分。

事實

原系爭專利係由關係人張周美於民國(下同)六十年一月二十二日以「黏性塑膠帶表面具凸凹各式花紋之製造方法」提出發明專利申請後，於同年五月十七日將發明專利權移轉予被舉發人地球綜合工業股份有限公司(下稱地球公司)，另於同年六月十五日提出申請修改專利內容說明書並改請為新型專利。嗣舉發人於八十六年四月十日以系爭專利有違核准時專利法，檢證提出舉發。雖曾遭原處分機關，即智慧財產局(下稱「該局」)，自程序上駁回、不予實體審

理；終因該局處分違法，經最高行政法院八十九年度判字第2930號判決意旨重為續行實體審理。然依法、論理、衡情，該局之實體審理之審定書實無可採！為明前開審定書之違法不當，爰於本訴願書後述理由中逐一鋪陳之，以候鈞部大斷！

理由

該局就舉發人所提各項證據之反駁意見分別陳述於審定書第(六)段第5點以下，於逐點論述前，為便於論述與理解，謹先辨明系爭被舉發案之特徵何在，以臻便宜！該局雖於審定書第(五)段明揭系爭專利之創作特徵係「一種易撕斷成整齊斷面之包裝用粘性塑膠帶，係由塑膠皮及粘膠兩層成捲所成，其中塑膠皮平面部份塗佈有粘膠層，另一面則呈連續橫向塑膠帶全寬之凸凹平行直線、點線或條紋，凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱，於使用時，免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面為特徵之構造者」，然卻不願面對、理解及理會訴願人具有說服性、論證系爭專利之「假象」特徵存於如次之辯詞：

- A．易於整齊撕斷；
 - B．免用刀具；
 - C．塑膠皮面具凸凹平行直線、點線或條紋；
- 以及
- D．所具之凸凹平行直線、點線或條紋及於膠皮全寬

，而竟於全篇審定書中不時顧左右而言他，如非刻意言不及義，模糊焦點，即係繞開問題，致其應付之心態顯見，絕非遂行審查職務之審查員之應有表現。此一事實，將依序如次逐點論辯，呈現鈞部各訴願委員諸公眼前。

為節省諸方氣力，該局審定書相關各段落所述理由如未有大錯特錯，本訴願書暫不贅述外，僅就其荒誕不經、離譜至極之處，依次辯駁。為利於剖析陳述，謹將本理由首段所揭之系爭專利之假象特徵一字不漏分成如次四段，以利理解為何系爭專利之假特徵僅存於本理由第二段所述之四點，即：

- 1．易撕斷成整齊斷面之包裝用粘性塑膠帶；
- 2．由塑膠皮及粘膠兩層成捲所成；
- 3．塑膠皮平面部份塗佈有粘膠層，另一面則

呈連續橫向塑膠帶全寬之凸凹平行直線、點線或條紋，凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱；以及

4、於使用時，免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面者；

至於系爭專利於本理由首段所謂之特徵如何因本段一字不漏之分成四段而過渡至前段之四「假象」特徵，則待俟後逐段批駁，以增文趣。

一、該局存有敷衍了事之心態，似可於其審定書第(六)7段就證據七之論斷可見其一斑，即：

1、該局於本段首述「雖然該函說明該公司已於民國五十二年已從事製造橫向易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶之壓花輪之開發，但易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶，係由塑膠皮及粘膠兩層捲所成」，於本文句中，該局傳達如次信息：

A、南亞塑膠股份有限公司(下稱南亞公司)乃國內知名廠商，其於民國五十二年即已從事開發製造生產「橫向易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶」塑膠皮用之壓花輪，以供應國內生產膠帶的廠商使用，其證言誠屬可信！

B、該局似在責怪身為膠帶業者之訴願人竟不知「易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶，係由塑膠皮及粘膠兩層捲所成」。詳言之，南亞公司雖生產「橫向易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶」之塑膠皮，但並未教導或啟示世人：於其上上膠後，即可製成「易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶」。故批駁訴願人竟欲舉南亞公司單純揭露「橫向易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶」用塑膠皮之書面，資為舉發「易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶」之證據！嗚呼！哀哉！慟也！查：

甲、「橫向易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶」用塑膠皮上膠後，即為「易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶」，實童稚

可解，乃我全國最高智慧機構智慧財產局竟執：南亞公司既未教導塑膠皮上膠後，可構成黏性塑膠帶，故地球公司於塑膠皮上上膠之創作既有新穎性、亦於非顯而易見性無缺！

乙、依證據八，創作人自承：國內所有膠帶業者當時均向南亞公司購買塑膠皮以進一步上膠後
第十三版

製成黏性塑膠帶！熟習專利法者皆知：有關專利一切要件之判斷，皆以所謂「假設人」或「熟習於本技藝人士」之一般知識為基礎。乃該局不採創作人或被舉發人之「熟習於本技藝人士」身份，而勇於僭越自任「熟習於本技藝人士」，並進而認定「單純」於塑膠皮上上膠一事，乃既有新穎性、亦於非顯而易見性無缺，故屬可准專利！試問世間真有此理乎？

2、不知何故？該局於前述言語後，即為如次結論：而證據七並無直接證據顯示在系爭專利申請之前，該公司產製之壓花輪已能產製「一面具連續橫向塑膠帶全寬之凸凹平行直線、點線或條紋；凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱，免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面，易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶」。志士仁人聞此能不太息乎？蓋：

A、「一面具連續橫向塑膠帶全寬之凸凹平行直線、點線或條紋」並非系爭專利之特有特徵一事，非但自證

據七本身所附樣品，可知其旨，即自後述證據九以下亦可輕易見之，於茲暫不置論！

B、但凡凹凸之物品，其「凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱」既屬基本物理，亦為童稚能解，

此文句或具形容詞功用，然絕非闡述系爭專利特徵之名詞之屬，當非難辨！

C、至末句「免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面，易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶」，非但其係A句「假」特徵之企求目的，故本身並無技術性質特徵之成分，抑且此目的依後述證據九以下已屬習知！

D、該局似既未運用心思以解前情，亦似不願花費氣力仔細閱讀訴願人舉發理由書以得前述事實，竟純「憑空妄想」般執證據七本身並無一字不漏加註「一面具連續橫向塑膠帶全寬之凸凹平行直線、點線或條紋；凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱，免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面，易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶」，或證據七所附樣品本身並無神奇般浮現該等字眼，遂認證據七並無足採！

E、準據前述，訴願人禁不住內心欲為吶喊：該局所為本段結論無異或直如胡言亂語！世上凡稍具智識之人類，豈有認同之理？

二、 該局似有徬徨無助之態，此於其審定書第(六)8.段就證據八之論斷，或可知其為真，即：

1、 該局已然認知：

A、被舉發人本身並不生產膠皮；

B、被舉發人所使用之具有凹凸花紋之膠皮「均」購自南亞公司；

C、系爭專利之創作，均係被舉發人自南亞公司或向國內任何其他塑膠皮供應廠商購得塑膠皮，再進一步予以上膠，成為包紮使用之膠帶；

2、 該局卻不願依相關事證認知：

A、被舉發人持續向南亞公司購置膠皮乙情，縱於系爭專利獲准專利後，依然不變！

B、被舉發人於專利核准前、後所購買，

並據以使用之膠皮並無任何差異！

C、為被舉發人同業之訴願人於系爭專利核准前、後所使用之膠皮，亦係購自南亞公司，且無任何不同！

D、系爭被舉發案申請專利的範圍，並未包括膠帶上有關上膠的成分在內的任何特徵，故誠如該局所能認知，系爭包紮用膠帶乃由塑膠皮及其上之膠兩層所構成，然因被舉發人於其上所施之膠允無任何特出之處，故吾人可判知，其申請專利範圍如有特徵，其最終特徵必定歸結存在於既有塑膠皮本身！

E、準據前述，被舉發人於塑膠皮既未曾有所研發或生產，而純係外購自南亞公司，則系爭專利不存任何可專利性，豈非顯然？

3、 乃該局似乎欲玩弄人民法律感情或文字遊戲而為如次結論：

A、「該說明，具參考價值」：然吾人不知其係何種參考價值？

B、「但並非有關係爭專利之技術前案」：依吾人之確信，凡正常之人類頭腦俱可自然結合證據七及八得知，系爭專利申請專利範圍乃在描述南亞公司所生產膠皮之「技術」特徵！被舉發人既已自認系爭專利核准前、後，其塑膠皮莫不購自南亞公司！則產品既已藉由證據八而特定，則為何證據八不能與南亞公司產品連結而使產品特定？復為何非關係爭專利之技術前案？

C、「不具證據力」：雖「具參考價值」

第十四版

與「不具證據力」非必不能共存，然於本案前揭情狀下，該兩者欲為共存恐需特殊邏輯與法學素養，訴願人敢問該局邏輯云何？

三、 該局於本案之處理，似有虛應故事之窘態，此於其審定書第(六)9.段就證據九之論斷，當

可得知，即：

1、該局之智識已能明白認知證據九：

- A、「亦可免用任何刀具」；
- B、「而用手即可」；
- C、「沿整齊平行排列之圓穿孔撕斷成整齊斷面撕斷包紮用粘性塑膠帶」！

2、然其立論，卻引人有蓄意歪曲事實，放棄專業立場之遐思！蓋其主張：但證據九所揭示「塑膠皮上具有複數個細小之整齊平行排列之圓穿孔」之技術內容與系爭專利「另一面具連續橫向塑膠帶全寬之凸凹平行直線、點線或條紋；凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱，免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面」不同。就此，吾人可知：

A、「另一面具連續橫向塑膠帶全寬之凸凹平行直線、點線或條紋；凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱，免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面」(下稱「那句話」)似已成該局為系爭專利設立之「純文字障礙」，致任何人難逾雷池一步；

B、自前1.段可知，該局已知證據九已揭露「免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面」可為黏性膠帶之特徵，故系爭專利之「純文字障礙」或「那句話」之特徵僅剩「另一面具連續橫向塑膠帶全寬之凸凹平行直線、點線或條紋；凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱」！

C、然依前述，「凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱」本身並非技術特徵，而係因「另一面具連續橫向塑膠帶全寬之凸凹平行直線、點線或條紋」之此一「假」(詳後述)特徵實是自然展現之物理必然現象！故系爭專利之「純文字障礙」或「那句話」之特徵僅剩「另一面具連續橫向塑膠帶全寬之凸凹平行直線、點線或條紋」(下稱「僅剩特徵」)！

D、唯查，專利法上所謂「非顯而易見性」係指某技術乃熟習於本技藝之人士非可輕易構思而得者。查，依申請專利範圍一般邏輯或普通知識，「僅剩特徵」中並列之「凸凹平行直線、點線或條紋」乃所謂之「等效」實施方式。詳言之，大凡並列實施方式者，蓋皆熟習本技藝人士之輕易、「等效」、簡易變更之取代手段，就系爭專利「僅剩特徵」所並列之「凸凹平行直線、點線或條紋」而言，凡具普通生活知識經驗者，皆可得知凸凹平行直線、凸凹平行點線或凸凹平行條紋乃三種獲致免刀、易撕最終功效之等效實施手段！因凸凹平行點線已為證據九圖文所詳細明白揭露，有如原舉發理由書或該局審定書所載，則「僅剩特徵」中並列之「凸凹平行直線、點線或條紋」豈真可能存有絲毫特徵哉？故「僅剩特徵」中僅殘存「另一面具連續橫向塑膠帶全寬」(下稱「殘存特徵」)尚未析辯！

E、查，依原舉發理由書及該局審定書可知，證據九圖文已然明載屬「凸凹平行點線」之圓穿孔(該局用語)既係連續、又屬橫向、更且及於塑膠帶全寬！分析至此，吾人即可輕易發現：較諸證據九，「殘存特徵」實無任何特徵可言！易言之，該局所崇奉系爭專利之「純文字障礙」或「那句話」實不存任何專利上之特徵，其有違反專利法之情事彰彰明甚！

3、前述分析或論述並無難處，但屬凡夫走卒應無不懂！乃該局身擁專業知識，卻不知何故棄守專業立場，毫無來由為系爭專利豎立「純文字障礙」(或「那句話」)，並無視外界可能之奇異眼神而毫不避諱、避嫌緊抱之，竟昧於其專利良心或身為人類之基本良知，而下結論「證據九並未揭示系爭專利之技術內容」！嗚呼！該局心中如非有久痼之殘缺心靈作祟，何克敗德般亂為此行？

四、該局似乎心存臨事應付，於其審定書第(六)12.

段就證據十二之論斷可知，即：

- 1、 「證據十二係美國專利第 3,143,208 號 (1964 年 8 月 4 日公開)，早於系爭專利之申請日，其揭示之技術內容與證據九 (US3085024)相同」：專業機關不守專業，令人心生恰如現今政治「只問立場，不問是非」之感慨；不禁令人質疑該局是否心中秉持「為駁回舉發而駁回、為維護系爭專利而維護」，遂難察覺其所為言語，如何難為他人入耳？查，「一發明一專利」乃專利法之基本精神，然該局於此似猶不識，令人何止浩嘆？證據十二與證據九，既係兩不相同，且曾經有效的美國專利，令人難解為何該局竟能得出「技術內容相同」之第十五版

結論？

- 2、 該局雖或專業知識令人懷疑有如前述，然畢竟尚能理解證據十二「使用時，可免用任何刀具而用手即可沿整齊平行排列之圓穿孔撕斷成整齊斷面撕斷包紮用粘性塑膠帶」(鈞部如有意瞭解該局為何不得有如此認識之理由，請詳參原舉發理由書)！雖好不容易、令人振奮有此正確認知，卻又莫名其妙做成「即證據十二並未揭示系爭專利之技術內容」之結論，如此顛三倒四之論調，不禁令人無限無奈！查：

A、依三、2 段之分析，系爭專利據以倖存之「那句話」根本無特徵可言；

B、依證據四，被舉發人補充異議答辯理由書(二)前後總計十四次強調：系爭專利之特稱存在於「易於整齊撕斷」及「免用刀具」，而該局已能認知證據七、九、十及十二皆已揭示此兩特徵，則為何該局竟能一再漠視此等堅強鐵證？更且強行抹殺該局自行頒佈規章中所謂「禁反言原則」，而一再歪曲事實般、一逕試以「並

未揭示系爭專利之技術內容」酷似無賴打混到底？該局究竟心中有何難處？抑或是否身陷不可告人漩渦而不足為外人道也，致為此行？

C、依證據四，被舉發人補充異議答辯理由書(二)前後總計十四次認其特徵無涉乎「塑膠皮面具凸凹平行直線、點線或條紋」或「所具之凸凹平行直線、點線或條紋及於膠皮全寬」，則該局何必玩弄文字遊戲，試圖於此兩處製造出系爭專利之假特徵？蓋：

甲、假特徵「塑膠皮面具凸凹平行直線、點線或條紋」，已為證據七、九、十及十二及其他證據所揭露；

乙、假特徵「所具之凸凹平行直線、點線或條紋及於膠皮全寬」，亦已為證據七、九、十及十二及其他證據所揭露；

D、則該局豈可以所有證據俱未無聊般加註「凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱」熟習本技藝人士任人皆知之非特徵，而認鐵證與系爭專利無關？

- 五、 該局有意草率從事之心，於其審定書第(六)15. 及 16.段就證據十五及十六之論斷，可知其然，即：

- 1、 證據十五(47 年 8 月 5 日所頒證之美國專利第 2,845,728 號)，其說明書第 4 欄第 64-69 行載有“雖此處所圖示及描述係關於間斷成列切口或連續部分切槽 (請參第 5-8 圖)，理應瞭解者，標籤 14 或膠帶 10 亦得設置其他型式之弱化方法 . . .”，由此益見「凸凹平行直線、點線或條紋」三者之屬等效替換！

- 2、 證據十六(52 年 12 月 24 日所頒證之美國專利第 3,115,417 號)，其說明書第 1 欄第 62-66 行載有“位於凹口(14)間之曳緣

經刻痕或穿孔以於其間提供密佈穿孔，或以其他方式為弱化，俾許自膠帶簡易而快速之撕離或析離片段”，由此亦見「凸凹平行直線、點線或條紋」三者之屬等效替換；

- 3、故舉發理由書敬陳如下意見：證據十五及十六雖亦俱未明文“凸凹平行直線、點線或條紋”，然確已明白教導或啟示（teach or suggest）切口（點線）、連續切槽（直線或條紋）、刻痕（直線或條紋）及其他弱化方法，其目的皆在簡易而快速之撕離或析離片段。故可確知，證據十五及十六俱已明白宣示：凡可獲簡易而快速之撕離或析離片段之功效者，皆其實施例之等效手段。依證據十五，吾人知：如僅屬形狀排列之限制或變更（凸凹平行直線、點線或條紋之相互間變化或取代），或並未涉特殊效果或相乘效果者，則無創作性之可言。則被舉發案就“凸凹平行直線、點線或條紋”此部分並無特徵一事，應已明矣！
- 4、至於「凸凹平行直線、點線或條紋及於全寬」，亦早已習知(如證據九至十二任一，請詳參舉發理由書)！
- 5、準據前述，該局已然能認知證據十六「使用時，可免用任何刀具而用手即可將該標示用粘性塑膠帶整齊撕斷成一定長度片段」，卻因此作成「因此，其技術內容與系爭專利並不相同，證據十六

第十六版

並未揭示系爭專利之技術內容」之結論(該局舉發定書第九頁末三行)！嗚呼！哀哉！令人不禁心生「我官方人士非瘋即癲乎」之感？

六、附帶一提者，如被舉發人欲藉其曾獲美國專利而有所抗辯時，尚請鈞部詳參系爭被舉發第0五四六二五 NO 三案，即可知其並無參考價值！

七、訴願人知相關審查委員審理本案亦萬分無奈，故前揭論述如涉及稍微強烈之言語，純因訴願人遭受到數十年之不平對待而為之自然情緒的宣洩，絕無對各審查委員之不敬意涵，謹此敬表！

八、為期前情更易明朗，訴願人謹依訴願法第六十五條規定一併請求言詞辯論！

綜觀前述，吾人應可得知，該局表面上雖依最高行政法院之旨重為實體審理，實則全篇審定書中蓄意敷衍之狀遍現，非但曲意維護昔日該局一貫錯誤見解，抑且不假思索的繼續機械般的沿用以前對系爭專利認知的偏差，意圖自保，嗚呼！行政官員「不做不錯、少做少錯」、「因循苟且」，其此之謂乎？

準據前述，非但該局審定書理由處處可見其違法及不當，亦可知系爭專利實無成立專利之理由！舉發人是以提起訴願，請求撤銷原處分，並命該局為舉發成立之處分，庶符法旨，實感德便！此致
經濟部訴願委員會

附件一：該局舉發審定書影本一份。

附件二：委任狀一份。

訴願人：亞洲化學股份有限公司

代理人：蔡清福 律師

事務所：道法法律事務所

地址：台北市忠孝東路一段一七六號九樓

電話：二三二二二〇二三

中華民國九十二年九月一日

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？