

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 5 月號 道法法訊 (145) ©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)。

☆☆☆  
十版小廣告

「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 ( 145 )  
專利侵害之防免 ( 七 ) - - 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(八) - - 陳淑君

第三版：

美國專利商標局(USPTO)最新消息 ( 五 )  
- - 蔡豐德  
漫談現實生活中應有的法感 ( 五 )  
- - 洪順玉律師

第四版：

歐洲新式樣 ( 三 ) - - 朱瑋琪  
在網際空間之所有權界限 ( 一 )  
- - 潘養源

第六版：

日本智慧財產權回顧 - - 徐佳琨  
延展權 ( 穿透式 ) 權利金—  
研究工具專利的範圍 ( I ) - - 馮志峰  
日本智慧財產權發展  
- - 吳凱智

第七版：

專利權合作條約更新 - - 吳佩玲  
彈出式網頁廣告令法院傷神 ( 一 )  
- - 周亞萍律師  
歐盟區域擴大 - - 程玫玫

第八版：

歐盟商標案例選 - - 黃冠軫  
韓國智慧財產權 - - 鄭慶鴻  
全球軟體與商業方法的保護兩部分系列的  
第一部分 - - 呂靜怡

第九版：

二〇〇三年日本專利法與其他工業財產法的修正  
- - 王誌宏  
美國智慧財產權趨勢  
- - 王繡惠

滅絕物種之專利性：消失技藝的復活(二十二)

- - 陳怡穎

第五版：

韓國智慧財產權之發展

- - 林雅雯

回顧判決

- - 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

第十版：

修訂美國專利修正實物(37 CFR 1.121) -

須強制遵守 - - 洪珮瑜

國際商標法例回顧(二十二)

- - 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，本所亟願相與為伴！

五、主張防免之其他規定：以下所述各項規定雖為我專利法所無，然於有相應情形發生而覺得徬徨時，應可引據之以為案情之準繩：

- 1、舉證責任：美國法第 273 條第 (b) 項第 (4) 款規定：「依本條主張防免之人具舉清楚而令人信服證據以建立防免之責任」，此乃「人應自證有利」簡單原理之運用，並未包含偉大學問！
- 2、放棄使用：美國法第 273 條第 (b) 項第 (5) 款規定：「已放棄標的事物商業使用之人不得仰賴此放棄日前所為活動，而於此放棄日後所採行動中，建立依本條之防免。」吾人自以下簡易分析應可輕易推知本條款：
  - A. 「例外從嚴」之適用，既已放棄商業使用（標的以前述方法為限），則猶如未為商業使用，而不符前述防免要件；
  - B. 「誠實信用」原則之適用，既因覺其無用而已放棄在前，實不宜再許欲行重為利用在後。
- 3、個人防免：美國法第 273 條第 (b) 項第 (6) 款規定：「依本條之防免僅得由因建立防免而為必要行為之人所主張，且除非移轉於專利權人，主張防免之權利，除作為防免相關整體企業或事業體其他理由善意讓渡或移轉之輔助或附屬部份外，不得授權或讓渡或移轉於他人。」茲簡述如次：
  - A. 一人有防免事由，他人未必亦有，實乃易明！詳言之，他人既無防免事由，何可主張防免權利？
  - B. 如將防免權利移轉於專利權人，則有如從權利併入而消失無形於主權利中！
- 4、場所限制：美國法第 273 條第 (b) 項第 (7) 款規定：「當作為防免所相關整體企業或事業體善意讓渡或移轉之部份而取得時，依本條之防免僅在如無防免事由將侵害一或多申請專利範圍之標的事物，於專利有效申請日及此企業或事業體讓渡或移轉日之較晚者前使用之處所為使用時而為主張。」茲簡析如次：
  - A. 仍然使用時間點：專利有效申請日及企業或事業體讓渡或移轉日兩者之較晚者；
  - B. 取得防免權之人：為專利權人以外之第三人；
  - C. 主張防免之處所：標的事物在該時間點仍在使用之處所！詳言之，為踐行「例外從嚴」之法理，特定一處之使用不能擴及防免主張之權利於全國。
- 5、不成功之防免主張：美國法第 273 條第 (b) 項第 (8) 款規定：「如經認定侵害專利且隨後未能釋明主張防免合理根據之人依本條主張防免，就依本法第 285 條核定律師費部份，法院應認有例外情事。」茲簡述如次：

A. 起訴有相當理由者，通常可由敗方負擔訴訟及律師費。美國專利法第 285 條即明訂所謂例外情事之法院核定律師費；

B. 如有人胡亂主張防免以迫人起訴者，自應有例外情事！

6、無效：美國法第 273 條第 (b) 項第 (9) 款規定：「不得僅因依本條提出或建立防免，即認某專利依本法第 102 或 103 條為無效。」茲簡述如次：

A. 美國專利法第 102 或 103 條乃新穎性及非顯而易見性之規定；

B. 防免之事實於正常情況下，事實上可擊毀一專利之新穎性；

C. 然防免主張之情況特殊，故一專利不因此而必然無法滿足專利法第 102 及 103 條之規定。例如，該專利之發明早已完成，只是申請日頗晚！

### 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

## 專利侵權訴訟中的反托拉斯反訴 係隨意或強制性(八)

-Karen C. Hermann

B. FilmTec 之詳細分析(續)

就在第九法院公告其判決結果之前，聯邦法院亦公告其判決，同時證實了地方法院曾拒絕接受反訴訟的申請案。但由於聯邦法院太晚駁回地方法院裁決的反訴，以致於判決已被撤銷，”Hydranautics 雖然努力致力於反托拉斯訴求……但可能會被看成是件無聊的事情”。聯邦法院亦已證實審查法庭的判決，即使是 Hydranautics 依然堅持其反訴訟的理由，但此訴訟依然被 Noerr-Pennington 信條給堵塞住了。

C. 其他法院之仿效 Mercoïd

位於德州南方地區的二家公司 Tank Insulation International, Inc.(TII)以及 Insultherm, Inc.之二造訴訟中，第五法院撤銷了其相互之間的訴訟。於 Insultherm 公司，其控告 TII 公司侵犯 Insultherm 公司之專利權，但是此專利權被法院以依據專利商標局之不當、及不公平發放專利為由，予以視為無效的專利。而 TII 公司亦不甘示弱的反擊，也以反托拉斯法來控訴 Insultherm 公司。同樣的，地方法院還是駁回其反托拉斯法之控告內容，宣稱其為此公司之強制性的反訴訟，同時亦引用多個相關的案件來批評 Mercoïd。第五法院於是撤銷此訴訟案。

### 陳淑君專利工程師

- 台灣大學獸醫系
- 台灣大學生化所碩士

## 美國專利商標局(USPTO)最新消息 (五)

### ◎ 皮洛斯的“VICTOR-Y” (三)

總之，除非此商標是完全相同的，如沒有釋明實際稀釋，該最高法院依據該聯邦商標稀釋法案允許商標所有人獲得一禁制令已極其困難。無論如何，大部分州反稀釋法-對那些具有此類法的州-是不像該法案的限制性，其係說明在許多州單單一種主觀的“稀釋之可能性”對禁制的救濟是必須的，對抗“損害商譽”及“一商標之顯著性質的稀釋”之保護個人的智慧財產權乃提供一種替代手段。(完)

### ◎ 聯邦巡迴法院的最新消息 (一)

在後當事人之構思在前之證明需要不只研究室手冊登記 Singh v. Brake, 317 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2003)

一位在後當事人在一競權程序未能提供他構想出一種 DNA 架構早於該專利權人的優先權日之證詞的足夠之確證。該在後當事人之證實其請求係以手冊登記日期早於該專利權人的申請日而確認該未解決的問題並且提出該技術以設計該 DNA 架構。該法院認為儘管該問題可能在該手冊中已被準確地確認，然缺乏一種解法及完成陳述該問題可以一種不同的方式來解決之附帶註釋對該在後當事人之請求是致命傷的。其結果，該法院斷定該在後當事人之手冊登記以證明其證詞是不充分的。該法院也認為該在後當事人未能釋明早於該專利權人申請日之勤勉或發明落實。(待續)

蔡豐德 專利工程師  
交通大學土木工程系

## 漫談現實生活中應有的法感 (五)

續前期案例，有了之前所提相關的認識後，我們姑不論最後真實的結果如何，以假設性的排演出「較適切」的劇情發展—甲幡然覺悟一個家庭和、敗全係之於個人的決斷，遂乃與乙補辦結婚公開儀式（雖乙係植物人，然之前已有結婚之合意與登記），大宴賓客。至於與丙之關係，則先告以其整個家庭之目前狀況，以和解的態度，給予一定之補償而結束該不當之交往關係。這部分係有關甲個人之人事問題，但問題最大者，則為 A、B 兩個子女之問題。

就 A 之部分，乃因家庭缺乏溫暖而不欲感染不安的氣氛，只好離家出走，當然，在無以維生之情形下，只好竊盜維生，只要甲能真正予以關懷，A 自然能回歸正常的家庭生活。

較棘手者則屬 B 之情形，B 同樣因缺乏家庭的關愛，而剛好碰到一個關心她的男人，自然會產生一種如同對父親一樣的依賴。但是因為基於法律對未成年人之保護，且係屬非告訴乃論者。因此，在處理上仍應先將 B 帶回家中妥為安護，給予真正的關

愛，必要時，則需社工人員或專業機構作心理輔導，使其能回復正常的家庭生活。

第三版

就上述情節而言，皆須以甲為中心而為斡旋。也是只有甲才能處理這些相關人事部分。倘若上述部分皆順利處理完成，接下來才是動用法律的時機。易言之，有些部分非甲單憑其所謂負責之態度就能夠處理的。稅法的問題、與 B 同居之男人之法律問題、有關乙之刑事告訴、民事求償、汽車強制責任之直接請求權等，則須委由律師（或相關專業人員）處理，如此才能使整個家庭安定下來。

當然，換個角度來想，倘不先定下心來按部就班的處理。則有可能發展出更為複雜之情節，當然日後也就更難處理了。總歸來說，重要者乃在於面對事情之態度，勇於面對，則事情簡化而易於處理，逃避現實，則事情將更為複雜而至難以承受。

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

## 歐洲新式樣(三)

已註冊新式樣的特徵：

- (1) 優先權(申請/展覽)：申請人基於適用的協議/條約或基於新式樣在官方承認的國際展覽上揭露，可以在相同的新式樣第一個申請案申請日起算的六個月內主張優先權。
- (2) 寬限期：新式樣申請註冊的揭露達十二個月並不會損害此新式樣的權利。
- (3) 延緩公告：申請人可以要求新式樣延緩至申請日或優先權日起算之三十個月始為公告。當申請人不想要一個新式樣被立即揭示或認此新式樣生命週期短暫的情形下，此已註冊歐洲新式樣的特徵將對案件有益。
- (4) 複數新式樣：複數新式樣係同分類之物品者可被包含於一個申請案中。
- (5) 審查/費用：歐洲調和局將形式上審查申請案，而非實質審查。申請案被期待在三個月內被審理。歐洲調和局現在的費用為：註冊費 230 歐元(大約美金 420 元)；公開費 120 歐元(約美金 220 元)；複數新式樣包含於一個申請案或要求延緩公告將會有增加的費用。
- (6) 較早使用權：第三者若是可以在歐洲的範圍內建立善意使用新式樣或可以建立「嚴正及有效的準備」而使用新式樣係開始早於已註冊新式樣申請案之申請日或優先權日，則仍可以繼續使用那個可能落入已註冊之歐洲新式樣保護範圍中的新式樣。

施行：

指定之會員國的歐洲新式樣法院就規章的事項會基於其內國法而實施。已註冊歐洲新式樣的有效性將

因提出無效宣告的申請而被歐盟調和局決定，且受歐洲司法制度的審查。

主要特徵統整：

△未註冊歐洲新式樣：

- 1) 自動的權利於 2002 年 3 月 6 日後生效。
- 2) 期間：公開而得為大眾知悉後三年內。
- 3) 使免受於仿冒。

△已註冊歐洲新式樣：

- 1) 向歐洲調和局提出註冊。
- 2) 期間：最多 25 年(5 年 1 次)
- 3) 提供使用上的排他權利並且防止第三人獨立發展相同或相近似新式樣的蓄意仿冒或使用。

結論：

歐洲新式樣的權利被期待提供在歐洲進行商業活動或設備一個簡單及快速的方法以獲得在全歐洲產品新式樣或外型之保護。商標所有人可能想要考量利用歐洲新式樣去增補某些商標的商標註冊。歐洲新式樣可能提供某些新式樣較廣的保護，但設計人及新式樣所有人將可能要去知悉在歐洲內他人相同或近似新式樣的介紹、使用及註冊。

**朱瑋琪** 法務專員  
· 世新大學法律系

## 在網際空間之所有權界限 (一)

by Edwards & Angell LLP

網路侵害：修改法律以因應新世代之科技 (一)

網際網路使用者對於限制存取網際空間之資訊常會有互相衝突之利益。私人使用者努力防止商業之誘惑從網際網路接近他們。而在光譜之另一端，有一些商業實體想要使用主動提供的電子郵件當作低成本且大量的廣告。為了維護所有權或獲有版權之商業價值之數據，商業實體、網路硬體的擁有者、企業與網際網路服務之提供者尋求控制對他們的數據或系統之使用。商業使用者、系統管理者與政府則尋求防止當事人查閱或損毀其所儲存之資訊。

「網路侵害訴訟理由」現正發展中並由法庭予以審核，以作為克服上述某些問題之工具。網路侵害是把傳統的習慣法中侵害財產之主張應用到網際空間之世界。在習慣法中，侵害財產是未經授權的使用資產或干擾資產的條件、品質或價值。原告針對未經授權使用電腦系統提起訴訟，係以侵害主張來限制那些未經同意而使用這些系統的人。

最近一件涉及網路侵害的案件，例示了運用傳統的侵害主張於新形式之科技的發展。eBay 公司與 Bidder's Edge 公司案之法庭可能藉著准許對 eBay 公司之資料庫伺服器之網路侵害主張而創造了一種新的工具來保護網路服務。eBay 案法庭發現，從可由網際網路存取的資料庫自動蒐集資料構成對資料庫伺服器之侵害。其認定造成不可回復之損害的潛在可能有減損之系統績效、系統無法使用或

**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

資料之損失。該法庭認定網際網路公司使用軟體來複製他方部分之資料庫是：「網路侵害」了他方之資料庫伺服器。

第四版

## 滅絕物種之專利性：

### 消失技藝的復活 (二十二)

在考古學的挖掘，由古生物學家所發現之不是來自滅絕物種即來自變異植物的種子，其可能構成在 102(a) 下的習用技藝。若其可以在不需過度實驗下發芽，且能透過世界上任何一個地方之發行刊物或是在美國之公開知識或使用而取得，則該種子屬於可預期該成熟植物體。舉例來說，一編錄在圖書館中之手稿，其描述活存種子在某一考古挖掘點之位置以及在美国之印地安社區有關古老種子之位置之口述傳統，則古老種子之位置便可構成在 102(a) 下的可預見習用技藝。

雖 102(a) 不因來自生物物質之非公開資源、或來自在美國境外使用或知識，而不因 102(a) 致使一再生生物體的專利無效，然 102 的其他項依然能夠限制由此種物質再生之生物體的專利性。依 102(f)，若申請人沒有發明的事實，則該申請人便不能獲得發明專利。要顯示該申請人係由他人取得發明，則必須有證據證明該發明先前已由他人構想出，而其完整的概念已傳達至該申請人[註一]。先前已存在於自然界之生物體係由自然力量所構思並化為事實。當該自稱發明人獲得一生物物質之樣本，其能以直接或顯而易見之方式造就成熟生物體，不論是否維私密，該完整的概念實際上已傳達給他。他是

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

由先前「已發明」之自然物質獲取該發明。因此，當再生對熟悉此技藝人士為顯而易見時，則 102(f) 能致使任何請求再生生物體的專利無效。

註一：要使一發明取得的專利無效，該方必須證明該掛名發明人取得來自他人之請求發明的知識，或至少是足夠使該請求發明對熟悉此技藝人士來說為顯而易見。

## 韓國智慧財產權之發展

現在可以更早得知國際專利申請案之可專利性

從 2004 年的 1 月開始，專利申請人相較於之前需要費時二十八個月，現在自國際專利申請案十六個月內，便可以得知其專利合作條約(PCT)所請求的發明是否具有專利性。

世界智慧財產權組織(WIPO)近期針對國際申請案件處理，開始使用一個強化國際檢索及初步審查制度。

依新制度,可專利性的書面它是現行國際初步審查程序其中的一個要素,書面意見之建立條件係結合於國際檢索程序中。因此,韓國智慧財產局(KIPO),已經修訂專利法中的相關施行細則,而修訂版將於 2004 年 1 月 1 日實施。

這個新的系統允許申請人,於早期得知其專利申請案是否會被核准;更甚者,如因國際審查結,申請案不易取得專利權者,申請人可於發明相關的特定內容發佈前,撤銷國際專利申請。如此一來,將可以保護申請人免於因專利案發佈之可能損害。

牆附式電漿電視的專利申請案件增加中

現在牆附式的電視'已經越來越受到消費者的重視。以至於關於電漿電視技術的專利申請案'迅速的增加中。韓國智慧財產局 KIPO'於 2003 年 11 月 18 日發表的聲明中提到'電漿電視技術相關的專利申請案件數目'於國內製造商帶領下'由 1998 年的 420 件'上升到 1999 年的 638 件;另外於 2000 年共申請有 454 件'2001 年有 420'並於 2002 高達 766 件。很顯然的'電漿電視技術相關的專利申請案'有 70%以上是來自國內製造業者的申請'其中 LG 電子佔有 44%'Samsung SDI 佔有 30%' Orion PDP 佔有 6%。

**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

**林雅雯** 專利工程師

· 台灣大學農化系學士  
· 陽明大學神經科學所碩士

## 回顧判決

談到翔實性,法院說:

雖然該'850 專利描述了一試驗,用以決定一所給予之化合物是否具有某些所需之特性,且確認一些可能行得通、範圍廣泛之化合物,這些缺乏更精確指導方針的敘述,相當於只略勝於「一個開始點,一個更進一步研究之方向」(引用 *Genentech, Inc. v. Novo Nordisk A/S*, 108 F.3d 1361, 1366, 42 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001, 1005 (Fed. Cir. 1997), 原文所強調)。

這個判決已經被上訴了; Fed. Cir. Docket No. 03-1304, 於 2003 年 3 月 11 日提出。

*Rochester* 大學案法院判決正確嗎?

在作者之觀點中,至少申請專利範圍第 1 項很清楚地是無效的;其敘述的是一種重複的贅述,而非一種發明,藉由提供一實驗對象一酵素之一種選擇性抑制劑,當然可以於該實驗對象中選擇性地抑制該酵素。該申請專利範圍中唯一非圓形的組成就是「非類固醇的」之敘述,這並未提供很多幫助,因為它只說明在這方法中不可以用什麼;並沒有應該使用什麼的提議。其他申請專利範圍其實也沒有比較好,其附加的字僅增加了該圓形的周長的長度,所以是的,作者同意本案的結果。

然而,法院可能以錯誤的理由達成這個結果,而且,當該訴訟做成即決判決時,無效性的判決的做成必須而不能倚賴任何尚有疑義中的事實,而有些所倚賴的事實可能有些疑義。

第五版

## 韓國最高法院在專利侵害案件上

### 確立新判例

編輯音樂專輯與版權

由於韓國的音樂產業從 1990 年代後半經歷了蕭條期,許多唱片公司開始收集選自許多現存音樂專輯的流行音樂作品,並以這種精選音樂作品來製作編輯音樂專輯,以盡力開發新的收入來源。這種編輯專輯成為一龐大的商業成功案例,因此愈來愈多的唱片公司已開始或正在從事製作與銷售編輯音樂專輯。

然而,當唱片公司製作一張編輯音樂專輯時,其通常只能從包含最初之精選音樂作品之現存音樂專輯(原版磁帶)之製作人處取得授權,而不能從擁有精選音樂作品版權之他人處取得授權(例如,作曲人、作詞人、歌手等等)。因此,這些擁有被選入編輯音樂專輯之個別音樂作品版權的人通常會提出聲明來反對編輯音樂專輯之製作人,而主張編輯專輯之製作與銷售侵害了他們的版權。

關於編輯音樂專輯,最近由最高法院所作的一項判決,在未取得選入音樂作品之版權所有人之許可下製作與銷售編輯音樂專輯是否構成版權侵害的議題上,露出了曙光。

該案例之事實

**胡文和** 專利工程師

· 台北科技大學電子系

被告謬齊設計股份有限公司,藉由在只從最初收錄這種精選音樂作品之原版磁帶之製作人處取得許可後,選擇一些音樂作品並將其組合來製作編輯音樂專輯。

## 日本智慧財產權回顧

中間判決:供應給海爾的藍色發光二極體之發明訴訟案(一)

1.

東京地院第四十六民事庭於西元 2002 年 9 月 19 日,對所謂「供應給海爾的藍色發光二極體案」宣判,該判決對於為了由原告(發明人)所完成發明之專利取得的所有權作出了裁斷。原告原先宣稱,該發明並非為公司所有(主位訴之聲明),並基於日本專利法第 35 條職務發明之規定(備位訴之聲明),備位請求合理的報酬。在原告所請求的訴之聲明之中,法院的判決僅針對主位訴之聲明裁判,就是原告或被告(公司)誰應該享有該專利的所有權。法院裁決將獲得專利的權利移轉給被告,然而一如上述,原告

所提備位訴之聲明「請求適當之報酬」，故判決並未決定整件案子，法院將隨後再審理該備位訴之聲明。

2.

如上所述，法院並未完全裁決整件案子，故這一判決就是所謂的「中間判決」。法律有兩種判決，一即終局判決，法院對整件案子裁判；另一為中間判決，有如法院於本案所進行的部分裁判。稱中間判決者，謂法院對於進程序程中，原告對最初事實之陳述、被告之防禦以及程序中之抗辯等，作成裁決。中間判決所針對任何爭點皆可與其他爭點分開處理，不過並非立即對事實作出最終的裁判。取得專利的所有權對於此案係極其重要的，然而即使是法院作出該所有權屬於被告，在法院針對所有的事實作出裁決前，仍須對前面所說的為海爾所為職務發明進一步審查以決定適當的酬勞。又，即使專利所有權歸屬於原告，法院也要針對被告的不當得利作出裁判。所以說，關於獲得專利所有權歸屬的爭點是中間判決所可以決定的。

**徐佳琨** 專利工程師  
大同工學院機械工程學士

## 延展權 ( 穿透式 ) 權利金 — 研究工具專利的範圍 ( I )

Steven J. Hultquist

研究工具乃廣泛地被應用在工業化學、生物技術、資訊學以及藥物與診斷劑的發展等領域。

研究工具有許多不同的類型，包含計算性的硬體與軟體、模型、技術、資訊書庫、分析試驗、選取試劑、限定標準以及其他可在產品的下游發展與研究中使用到的有形與無形的工具。

舉一些具體的例子來說，一種特殊的篩選方法與試劑可能被用來辨識待測物，該待測物可能是在醫學目的上具有療效的藥物，一種細胞培養的方法可能被用來大量生產以容易分離的形式存在的小縮氨酸藥物，一種化學純化的方法可能被用來自包含感興趣的分子之消旋酸混合物之中移除不想要的立體結構類型，以及一有效分析試驗可被用來驗證生產設備以便製造化學化合物或是生物劑。

簡單地說，研究工具可以被視為是研究人員與開發人員的工具箱中技術性工具。

在商業開發的研究工具中，專利保護常被視為是保護權利的最實用方式，其可商業性地授予其他人。雖然特殊研究工具的專利很容易取得，但是與授權安排相關的典型問題卻是捕捉價值的難處，所謂的捕捉價值係與該研究工具使用的最終結果相稱。舉例來說，假使研究工具是一種為了篩選而使用探針以便自數以萬計的可能分子中辨識出有潛力

**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

的治療藥劑的方法，那麼專利所保護的篩選方法將可被利用一次，但是可辨識出經過臨床與潛伏期研究的治療藥劑而成為一個具有數十億元身價的轟動性藥物。

## 日本智慧財產權保護

第六版

在此次修訂之前，日本海關亦可裁量對於一專利來說是否侵權而展開調查，在新的法律規範之下，對於侵害發明、新型、或新式樣專利權的產品來說，如果權利擁有人正式對於海關申請了進口禁制令，海關即有義務審查此申請且須對於是否將採取任何行動向權利擁有人作出回應。此外，由於在判斷一產品是否侵害專利權上有其困難，因此一種可使海關自日本特許廳獲得關於一專利權利範圍之書面意見的制度已被建立起來，日本特許廳必須根據申請而在三十天之內作出回覆以提供這種意見，若有必要，海關亦可自特定組織獲得意見；例如對於新植物品種的案子，海關可以申請 DNA 的分析。再者，申請進口禁制令的程序也已被簡化，可以期待的是對於這種禁制令的申請將會大量增加，此程序大體上的要點如第五圖所示。

在專利律師法 2000 年的修訂版之下，專利律師可以採行必要之程序以獲得海關頒布的禁制令，各日本專利事務所大抵隨時可提供這些服務，實際的情況是人民希望在法院所需大量的時間之前即可獲得針對侵權產品的禁制令、且日本海關能夠達到更為主動的邊境控制。

**吳凱智** 專利工程師  
中興大學電機系

第五圖:

申請進口禁制令之流程圖

權利擁有人對於一進口禁制令提出申請

海關查獲疑似侵權之物品

授權過程開始

- 疑似貨物/商品之檢查
- 證據提交，意見陳述
- 交付特許廳尋求意見及回覆

海關進行裁決(侵權/未侵權)

禁止進口或准許進口

## 專利權合作條約更新

基於美國之 PCT 申請案之 EPO 檢索與審查限制

自 2002 年 3 月 1 日起，EPO 將不再檢索與審

查在美國接收局(即美國專利暨商標局)所提出包含一個或是多個申請專利範圍係而針對特定分類的商業方法、生物技術與通信發明的 PCT 申請案<sup>3</sup>。

EPO 希望這些改變可顯著降低將審查的基於美國之 PCT 申請案數量，然而，由於在美國接收局所提出針對限定分類的 PCT 申請案更可能選定 USPTO 作為國際初步審查的機關，EPO 審查工作量的降低，無疑地將加重 US 專利審查員的負擔。

歐盟委員會所提出之電腦執行發明可專利性指令

目前，EPO 與歐盟(“EU”)會員國<sup>4</sup>，在與專利申請專利範圍審查有關事項上並沒有必須遵守之統一法定架構，因此，對於有關電腦執行發明專利保護有效性之規定，也有不同的詮釋。在 2002 年 2 月 20 日，歐盟委員會向歐盟會員國部長理事會與歐洲議會提出將要協調 EPO 與 EU 會員國所提出軟體專利<sup>5</sup>的方式之指令。

發明人目前有兩種不同途徑以在歐洲國家中取得專利保護。一種“歐洲”專利可由 EPO 以區域性地授予，然後可在所選擇的歐洲國家實施。而 EPO 係在歐洲專利公約(“EPC”)規範下建立，以管理 EPC 會員國集中的歐洲專利申請制度<sup>6</sup>。

3 EPO 將不再執行國際階段檢索的商業方法、生物技術與通信分類的詳細列表可於 EPO 網站尋得：[www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj002/01\\_02/01\\_0522.pdf](http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj002/01_02/01_0522.pdf)。

4.目前 EU 會員國的列表可於 EU 網站尋得：[www.europa.eu.int/abc/index-en.htm#](http://www.europa.eu.int/abc/index-en.htm#)。

5.所提出指令的內容可於歐洲委員會網站取得：[www.europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/com02-92en.pdf](http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92en.pdf)。有關草案的常見問題列表文件可於下述網站取得：

[www.europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/02-32.htm](http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/02-32.htm)。

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

## 彈出式網頁廣告令法院傷神 (一)

—by Howard M. Gitten, an attorney in Edward & Angell LLP

問題

線上廣告公司，像是 Gator 和 WhenU，會散布軟體程式，一般來說，它們隨著其它被散布的軟體程式被使用者下載，以監視使用者的網路行為，然後決定是否有任何選項如：網址，或者是瀏覽內容與線上廣告公司的工商名錄可以「速配」。如果程式發現速配對象，它會找出一個有關連的產品或服務的類別，然後決定是否隨機選擇將大量符合使用者網路行為分類之廣告客戶的彈出式廣告，顯示在使用者的電腦上。彈出後出現在使用者電腦螢幕上的廣告，通常還會是同時開啟的數個視窗中位於最前面的一個。對許多使用者而言，彈出式廣告相當煩人。然而，就彈出式廣告程式可以預見的結果來說，例如一個消費者想要在線上購買玩具，於是他進入一個網頁，假設是 ToysRU.com 好了，就可能接收到一個來自競爭對手的彈出式廣告。弔詭的是，這時候使用者被賦予兩個選擇：關閉彈出式廣告的視窗進入原先想去

周亞萍 律師

· 台北大學法律學士

· 律師高考及格

的網頁，或者點擊彈出式廣告的視窗而連結競爭對手的網址。這樣一個分散交易可能性的現象，喚醒了網站經營者深藏的恐懼。可以想見，網站經營者試圖反擊。在維吉尼亞州、密西根州及紐約州的聯邦法院興訟主張傳統的商標法及著作權法上的法律見解。至今，只有紐約州的法院站在部分支持網站經營者的立場。(待續)

第七版

## 歐盟區域擴大

### 2004.5.1--共同體商標的新基準日

#### 在該日之前提出的申請案的優點

#### 1. 再擴充 10 個新國家

如同我們在先前的幾次報導中，在這即將到來的 2004.5.1，歐盟已存在的 15 個會員國將再加入 10 個新的會員國，即，塞浦路斯、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他島、波蘭、斯洛伐克，和斯洛維尼亞。

在 5 月 1 日以前提出申請的共同體商標的效力，將被自動地擴大到所有新的會員國，無需付任何費用或為何種行為。

#### 2. 對共同體商標的效力

在到這關鍵日期之前以及往後期間所應注意的情況：

2.1. 在 5 月 1 日以前提出申請的共同體商標將不會適用基於新會員國內先前權利的無效之訴程序，並且將被免除某些官方實體上的異議。

2.1.1 在這即將加入擴大的歐盟的 10 新會員國中的任何一個國家的商標所有人，即使這些商標是相同的或極為近似的，也將無權行使該國權利，去對在 2004.5.1 以前有效提出的共同體商標新申請案提起無效之訴程序。

2.1.2. 歐盟調和局(OHIM)將不能對在 2004.5.1 以前有效申請的新共同體商標以商標依任一會員國語言是否為普遍的、描述的、慣用的或仿冒欺瞞的等理由提起實體異議。

2.2. 然而，從 2003.11.1 起已經可以基於這 10 個著手加入歐盟的國家較早的權利對所有新的共同體商標的新申請案提起異議。這個情況具有某些牽連，即：

--這些新加入會員國的商標須包含於新共同體商標申請案所為之監視中；以及

--對這些新加入的共同體商標異議時，任何此種商標權利必須告知歐體商標代理人。

2.3. 到 2004.5.1 為止的共同體商標(包括在這天以前申請的共同體商標)，以及將在該日加入的 10 個新會員國的任何一國的國內及國際商標，自然同樣包括目前為止 15 個會員國中的任何一國的國內及國際商標，都將可主張優先於之後申請的商標。

#### 3. 我們的專業建議

就提出新的共同體商標申請而言，吾人知：

——如您在 5 月 1 日這天以前提出共同體商標申請，恭喜您；

——就 2003 年 11 月 1 日後提出之共同體商標申請而言，將在 10 個新會員國任一國的先前權利列入監視中；以及

——在 5 月 1 日之後，以歐盟會員國的 25 個國家的商標，主張優先於其後之商標。

這封信僅在提供我們客戶最充分可能的資訊和建議。

## 歐洲商標案例選

Wrigley's (箭牌公司) 註冊 “DOUBLEMINT (綠箭)” 為一共同體商標 (CTM) 遭拒一共同體商標局駁回該論點，並裁決當「描述性符號或指示可能被大眾自由地使用」時，公眾利益是被服務的。

歐洲法庭 (European Court of Justice, 簡稱 ECJ) 在 2003 年 10 月 23 日支持在共同體商標局作出一判決，而拒絕箭牌公司 (Wrigley's) 註冊 “DOUBLEMINT (綠箭)” 一詞為一共同體商標。

此次裁決翻轉了 2001 年歐洲聯盟下級法院所做出的判決，該判決裁定對箭牌公司有利的論點在於 “DOUBLEMINT (綠箭)” 為一新的合成字，其可以幫助消費者直接、立即地辨認該商品。共同體商標局駁回該論點，並裁決當「描述性符號或指示可能被大眾自由地使用」時，公眾利益是被服務的。歐洲法庭根據歐洲共同體議會法案第 40/94 號條例第 7 條 (1) (c) 的解釋做出此判決，其禁止「構成獨佔 (排他性) 之符號或指示，其可用於交易上指定商品生產或服務，或商品和服務之其他特性之提供的種類、質量、數量、使用目的、價值、地理來源或」之商標註冊。

箭牌公司仍然可以在當該案件送回歐洲聯盟下級法院進行再審查時，對歐洲法庭的判決提出抗辯。

**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

**黃冠軫** 法務專員

· 東吳大學德文系學士

## 韓國智慧財產權

品牌的價值與重要性近來受到高度體認，並且引起多數人的興趣。這種現象可以從各種媒體頻繁的介紹以及強調這類的主题可見一斑，例如，“全球品牌”、“消耗性產品、耐用性產品、以及服務性產品各自的第一品牌”、“第一品牌力量商標”、“品牌價值”、以及“品牌命名”等等。

例如，商業週刊按照下列順序將可口可樂、微軟、IBM、奇異電子、Nokia、Intel、迪士尼、福特、麥當勞、三星等列為“2001 年全球品牌”。韓國經營顧問協會宣布“2002 消費產品的第一品牌”為 Dashida

(調味料)、Geworin (減痛劑)、Mona Lisa (面紙) 等。再者，Louis Vuitton、Yves Saint

Laurent、皮爾卡登、Jack Nicholas、Andre Kim、以及 Hongssangri Chungmaeshil 等被列為時尚設計者的“品牌使用名稱”。

關於品牌管理最重要的方面的其中之一在於，使得品牌能夠自然地與相關的公司名稱關連或結合。非常多被消費者認為具有強大品牌

第八版

力量或是高度認識的品牌，都與公司的名稱相同。不然，這些高度認識的品牌則是將公司名稱的縮寫或是標識容入成品牌的一部分。如果公司的名稱和品牌完全不相干的話，就必須花很大的功夫廣告或是促銷，以將品牌與公司緊密連結在一起。如上述例子中的可口可樂、IBM、Yves Saint Laurent、皮爾卡登等，公司的名稱或是個人的名字本身是商標或服務標誌中具有高價值的物事。

## 全球軟體與商業方法的保護

### 兩部分系列的第一部分

Robert A. Green 與 Charles R. Halloran

美國專利法的治外法權申請

通常一特定國家的專利法，不會被適用於境外。在羅鐵克工業公司 (Rotec Industries, Inc.) 與三菱公司 (Mitsubishi Corp.) 的案例中，聯邦法院認為沒有證據可供或造成被告在或從美國供應獲專利之發明的任何組件，因而侵權不成立。在此建議上被認為引起懷疑的該國案例，係被更適當地理解為賦予境外行為於美國發生效應的重要性。

美國法院具有權力禁止專利產品之未經授權的進口。美國法院將運用其權力，且已達成要求外國公司以標籤清楚標示其所有產品，以識別其非欲進口至美國。目的是控制對於美國國內經濟直接衝擊之行為。可能與在其他國家所採行為形成介面的美國其他法定規定，係包含禁止銷售發明之要約，禁止出口獲專利的組合之非一般商品組件至他國組合，以及禁止進口以本國獲專利之方法而於他國生產之商品。

在我們的下一通訊中，我們將考量跨國界授權作為一機制，以說明商業方法與軟體發明的不同國際處理。

\*在日本，商業方法發明的保護可藉由將其以軟體相關發明的形式呈現。雖然商業方法就其本身而言，目前無法被授與專利，但是似乎在其可被准專利之前，僅是時間問題。

\*在歐洲，電腦軟體與商業方法的保護有些許疑

義。雖然 EPO 已核准軟體專利數年，但是在歐洲專利公約(European Patent Convention)中，電腦程式與商業方法係明白自「可獲專利之發明」(EPC 第 52 條)法定定義中被排除。對於電腦軟體，排除更為明顯，然而，當申請專利範圍語言描述「更進一步技術效果(further technical effect)」能在此領域中將一發明特徵化為某物事，而非僅為軟體/電腦作用。

2002 年 2 月歐洲委員會發佈所起草提案關於以電腦實施的發明之可專利性。若被制定，則新指令將可更容易獲得電腦軟體發明的專利。然而，缺少技術特徵的商業方法尋求保護仍是有疑義的。

## 二〇〇三年日本

### 專利法與其他工業財產法的修正

- (2) 如果撤消一專利無效上訴判決的案件已經提出，專利局長可提出意見到法庭上，例如，在關於系爭案件在法律的適用上。

實用新型法和新式樣法亦已修正以引入一尋求見解及呈現見解的制度。

4. 在無效上訴中程序關係的調整以提出一更正上訴及提出一訴訟以判決。

在現有的法規下，在一個無效上訴的程序中提出一更正請求的機會是相當有限的。就部分的情況而言，在無效上訴判決被作成後，專利權人經常提出一更正專利的上訴請求，以及接著提出撤銷在無效上訴中做成判決的訴訟。在現行實務中，在接受專利更正的上訴判決被確認後，法院將自動撤回無效上訴所做成之原判決。並將此案件送回日本專利局。這種在日本專利局與東京高等法院間來回傳送令人不滿意的情况被形容為日文“CATCH-BALLGENSHOU”(躲避球遊戲)。此導致沒有效益的訴訟程序，沒有效率的上訴審查，以及耗時的審查。

藉由本法的修正，在一無效上訴判決發出後，請求更正上訴的時間被限制。進一步的，一個新的制度被引入，其可使法院撤回原本之決定，以及甚至在更正被接受之前，即可做出決定送回案件至日本專利局。此修正的結果將使得專利權的爭議及早獲得解決。以下，我將提供此修正的詳細的資訊。

**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

## 美國智慧財產權趨勢

專利局計劃停止提供審定書所引證之美國專利參考資料影本並試行評估以電子存取選擇方式提供這些

## 美國專利參考資料 (二)

提供所引證的美國專利參考資料之電子存取的試行專案說明

在 2003 年 12 月 1 日後，專利局將在其非公開 PAIR 系統中採行新特色“E-專利參考資料”，以更便利地下載美國專利和美國專利申請案公開文件。該新特色將讓非公開 PAIR 之授權使用者下載由審查委員在審定書之 PTO-892 表格中所引證之一些或全部的美國專利和美國專利申請案公開文件，以及申請人在作為 IDS (資訊揭露聲明書) 部分的 PTO/SB08(1449)表格所提出美國專利和美國專利申  
第九版

**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

請案公開文件。該等文件之部分或全部的取得可由帶有編碼為 Adobe 可攜式文件格式 (.pdf) 檔案的文件之下載步驟所完成，相較於目前逐頁取得功能的其他美國專利局系統更有改進。在該試行專案期間與之後使用該新 E-專利參考資料特色的步驟

存取所需的非公開 PAIR 以利用 E-專利參考資料。如果你未曾存取過非公開 PAIR，專利局將催促從業者及未由從業者代理之申請人利用過渡期間以獲得免費專利局的公開金鑰基礎架構 (PKI) 數位憑證、取得一個專利局客戶號碼、將所有目前申請中與新申請案關聯於該客戶號碼、安裝免費軟體 (由專利局支援) 以存取非公開 PAIR 和 E-專利參考資料特色、以及為網際網路存取進行適當的安排。取得 PKI 數位憑證的完整說明可以在專利局的電子商業中心 (EBC) 網站：  
<

**王繡惠** 專利工程師

· 中興大學植物病理學士  
· 交通大學生物科技所

> <http://www.uspto.gov/ebc/downloads.html>。注意為了取得數位憑證，將需要一經公證的簽名。

## 修訂美國專利修正實務(37 CFR 1.121)-

### 須強制遵守

(修正案生效日：2003.7.30)

#### A) 申請專利範圍修正

欲修改現存的請求項、刪除請求項或是提出一新請求項時，在修正文件中均必須列出包含該申請案中所有請求項之完整清單。在清單中各請求項編號後方，必須以一括號加註指明該請求項的狀態，且必須提出各待審請求項的文本(以記號表示當次的修

改)。在此清單中的請求項將取代該申請案中所有的舊有請求項。

- (1) 各請求項編號後方括號中所加註指明之該案請求項的當次狀態(包括任何之前的刪除、未加入、或是撤回的請求項)，僅能以下述七種狀態識別符號之一表示：**(original)**、**(currently amended)**、**(canceled)**、**(withdrawn)**、**(new)**、**(previously presented)**以及**(not entered)**。在每一次修正任何請求項時，均必須提出待審請求項的文本(包括**撤回的請求項**)；而刪除的請求項以及**未准予審查的請求項**則僅需指明其編號與狀態，不需提出請求項之文本。
- (2) 所有當次修正的請求項本文，均必須於請求項清單中標記提出，以指明其相對於之前最近版本所修改之部分。所有修正請求項的修改部分均必須以畫底線表示增加部分，以及以畫刪除線表示刪除部分；但下列兩種情形例外：**(1)在刪除五或少於五個字元時，得使用雙括號表示，如：[[eroor]]；(2)當畫刪除線無法清楚使修正部分被理解時，例如：刪除數字”4”或某些標點符號時，應使用雙括號表示，如：[[4]]。然而，刪除文本前後得包括文本之額外部份而全畫刪除線，而於其後包括並畫底線所欲修改及額外文本的方式，得替代雙括號之表示方式，**例如：***number 4 as***  
***number 14 as***。乾淨版本無需亦不應提出，只有當次修正(**currently amended**)與撤回(**withdrawn**)的請求項修正得包括標註。

洪珮瑜專利工程師

- 台灣大學農機系學士
- 台灣大學材料所碩士
- 台灣大學環工所碩士

林明燕 法務專員  
東海大學法律系

## 國際商標法例回顧 (二十二)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

### 德國商標

#### I.B.3. 非單純描述詞語

德國專利商標局駁回“REICH UND SCHOEN”商標於「電視娛樂；無線電台及電視頻道組合；電影及電視製作；影片租賃；聲音錄製；錄影帶產製；錄影片出租；書籍出刊及租賃」等商品之註冊申請。申請人不服該審定向德國聯邦專利法院提起訴訟。德國聯邦專利法院維持德國專利商標局決定而認定“REICH UND SCHOEN”為廣告詞應維持未來通常使用，故其註冊違反德國商標法第 8 條 2 項第 2 款規

定。廣告詞係商品及服務描述之理想。廣告詞(類似標語\口號)短而準確地描述商品及服務。加之，依德國商標法第 8 條 2 項第 1 款規定，其缺少特殊顯著性。維持描述性詞語得為普通使用之必要性要求德國商標法第 8 條 2 項第 1 款之較嚴格適用。

第十版

“REICH UND SCHOEN”不具原創性或想像力所要求之程度及因而缺乏要求之特殊顯著性。申請人因而向德國聯邦最高法院起訴。

德國聯邦最高法院一部撤銷德國聯邦專利法院之決定，而認為關於「影片租賃；聲音錄製；錄影片出租；書籍出刊及租賃」等商品，“REICH UND SCHOEN”具要求之特殊顯著性。德國商標法第 8 條 2 項第 1 款規定應予寬廣地被瞭解，特殊顯著性之最少要求係足以克服一詞語之描述特性。支持詞語需得普通使用之較嚴格適用並無爭議。第 8 條 2 項第 1 款(特殊顯著性)及第 2 款(可利用性)應分別判斷及並不彼此對應。就消費者僅將商品或服務「影片租賃；聲音錄製；錄影片出租；書籍出刊及租賃」等與關於 REICH UND SCHOEN 之話題或廣告之話題相連結一事，乃無論辯。

關於服務或商品「電視娛樂；無線電台及電視頻道組合；影片及電視製作；錄影片產製」，德國聯邦最高法院維持德國聯邦專利法院之決定。該等商品及服務與廣告詞\標語「REICH UND SCHOEN」具非常密切關連，致消費者僅瞭解 REICH UND SCHOEN 係該等商品及服務之描述。

### 法訊新知

義大利法院終有智慧財產之特殊法庭

效力之適用:

有關智慧財產事項及係於 2003 年 7 月 1 日以後向法院提起之訴訟，將由特殊法庭管轄。有關智慧財產事項而於 2003 年 6 月 30 日仍在進行之訴訟，則依舊法適格之法院審理。

評論

法令旨在加速訴訟程序及避免關於智慧財產事項訴訟由少有或無經驗法官之小城鎮法院審理。

縱使特殊法院僅 12 處，預期關於大多數智慧財產訴訟將會於米蘭、杜林、羅馬及伯隆納之法院執行。事實上，前述城市之法院乃已獲智慧財產最多經驗者。

\*\*\*\*\*

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？