

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8月號 道法法訊 (148) ©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 (148)

侵權損害賠償 (一) - - 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(十一) - - 陳淑君

第三版：

美國專利商標局(USPTO)最新消息 (八)

- - 蔡豐德

漫談現實生活中應有的法感 (八)

- - 洪順玉律師

第四版：

建立你的商標 (3) - - 朱瑋琪

在網際空間之所有權界限 (四)

- - 潘養源

滅絕物種之專利性：消失技藝的復活 (二十五)

第六版：

日本智慧財產權回顧 - - 徐佳現

延展權 (穿透式) 權利金—

研究工具專利的範圍 (III) - - 馮志峰

日本智慧財產權發展 - - 吳凱智

第七版：

生物技術合作與專利保護最大化：兩種假說

- - 吳佩玲

彈出式網頁廣告令法院傷神 (四)

- - 周亞萍律師

英國異議程序的改變(下) - - 程玫玫

第八版：

歐盟商標案例選 - - 黃冠軫

進入：人為發明，生物或無生物

- - 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

智慧財產公報-關於生物資訊之專利保護

- - 陳怡穎	- - 洪珮瑜
第五版：	第十版：
韓國智慧財產權之發展	智慧財產權保護集錦 - - 黃淑瑩
- - 林雅雯	美國商標判例選 - - 汪立立
回顧判決	國際商標法例回顧(二十五)
- - 林經維	- - 林明燕
韓國最高法院在專利侵害案件上確立新判例	法訊新知
- - 胡文和	

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！

甲、法條：

子、我專利法第八十五條規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

- 一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。
- 二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。

除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。

依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」

丑、美國專利法第 284 條規定：「於請求人為有利認定時，法院應核予請求人足以補償侵害之損害賠償，但不得少於由侵權人利用該發明之合理權利金，以及由法院所定之利息及費用。

於陪審團未認定損害賠償時，法院應評估之！法院得於任一情形增加其損害賠償至三倍該認定或評估額。依本項增加之損害賠償不應適用於依本法第 154(d)條項之臨時權利。

法院應接受專家証言以協助決定損害賠償或依情事之合理權利金。」

乙、申論

A. 賠償原則：填補損害---此於中美兩國並無不同！我國並明示依民法第 216 條之所受損害及所失利益皆屬損害！

B. 不能提供證據方法以證明其損害（及/或其所失利益）時：

a. 我國法：「發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害」，或「依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」；

b. 美國法：「不得少於由侵權人利用該發明之合理權利金，以及由法院所定之利息及費用」。兩國法律之簡易比較如次：

I. 前述我國法前者之所受損害係採計專利權人之數據，而美國法之合理權利金則猶如前述我國法後者採計侵權人之數據！目的雖一，然透過市場機能之轉換，兩數據差額未必非大！

II. 雖同係採計侵權人數據，我國以所得利益為準，美國則以至少合理權利金為度；

III. 為杜絕侵權人怠於計算其所得利益，我國另規定「於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」，美國則無！

IV. 我國法雖未如美國法明文利息，然法院通常允准利息之請求！

V. 至於費用，前已提及，美國法有可能主張於我國無法主張之律師費！

C. 損害賠償數額之判定：我國曾有「法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額」之規定，後因困難或自然而刪除！美國法則規定「於陪審團未認定損害賠償時，法院應評估之」，且「法院應接受專家証言以協助決定損害賠償或依情事之合理權利金」（依我國之邏輯，既係自明之理，刪之無妨？）。

D. 損害賠償之範圍：我國法尚有「除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額」；美國法無此規定，乃因認定「法院應核予請求人足以補償侵害之損害賠償」已足涵括，非謂不許也！各國法理邏輯雖有無交織、輕重有別、出入有分，目的則一，世界真奇妙！

E. 三倍賠償：故意侵害，法院得核予損害額高達三倍之賠償，此為中美共通！但美國另有「依本項增加之損害賠償不應適用於依本法第 154(d)條項之臨時權利」規定，蓋用以緩和臨時保護期間之保障程度，當可認同也。

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

專利侵權訴訟中的反拖拉斯反訴 係隨意或強制性(十一)

-Karen C. Hermann

D. 其他法院評論 Mercoid (續)

法院駁回新的訴訟，保留原已決事件(res judicata：已決事件，或一事不再受理，亦可云無故重新上訴。即對已決爭議反覆重新審查不符經濟效益及社會利益。)之判決結果，因為其必須維護在提請訴訟下之強制反訴的權利。此項決議成為拒絕 Mercoid 之強制反訴規定的例外情況。其包括了 Mercoid 事實於 Lewis 事實不同之處，即 Mercoid 為「批判性不同」，Mercoid 並非違反侵害先前判決的一方，但於此案中，Lewis 則是在判決中的當事一方。也因為這樣的不同，已使法院有足夠的證據來支持其對於 Mercoid 案是可與其他辨別的，同時無需被其他案件

陳淑君 專利工程師

- 台灣大學獸醫系
- 台灣大學生化所碩士

作遵循。

在另二家公司的訴訟中，USM Corp. 及 SPS technologies, Inc.，法院拒絕引用 Mercoïd，原因則是由於其他法院提出勢不可擋之批評及反對意見。當其提出相同的交易行為及事件時，其要求是被以強制性的提出。

美國專利商標局(USPTO)最新消息 (八)

◎ 僱傭服務 (一)

公平勞動標準(FLSA)報復訴訟可能伴隨情感及精神苦惱賠償金之責任附加風險

假如雇員以違反 FLSA 因而被報復控告，他們有其他的理由要被關注的：情感及精神苦惱賠償金。

第六巡迴法院，採用其他巡迴法院發展中的意見，最近在 Moore 對 Freeman, 2004 U.S. App. LEXIS 741 (Jan. 13, 2004)中認定，依據 FLSA，該情感及精神苦惱的賠償金在報復訴訟是可利用的。

在 Moore 一案中，原告對他的管理人抱怨，關於他的及一位女性同事薪水之薪給差異。在抗議他聲稱的不公平薪給後不到三個月內，原告的僱傭被終止。一陪審團發現曾從事於法定保護活動，並且他因申告遭報復而解雇。第六巡迴法院確認該判決及該陪審團在精神及情感苦惱賠償金四萬美元，係基於原告證據：失去他的工作之壓力使他沮喪，緊張了他跟他妻子及小孩的關係，並且負面影響他的睡眠習慣及胃口。

依 FLSA，有關報復主張之賠償條款既未對情感傷害之賠償明確地規定，亦無限制可利用的賠償型式。反而，對”此類合法或衡平的救濟當可能是適當的...包括無限制、僱傭、復職、晉級、薪水損失之支付及作為償付賠償之一項附加等額”作廣泛地規定。

第六巡迴法院於分析該條款時，陳述道：”法定方案考量對於使雇員罹於申告苦痛的任何報復之全部補償”。由於有如該法令之救濟型式有關精神及情感苦惱賠償是要來補償由該受傷害的當事人所承受的伤害，法院發現並無跡象顯示情感傷害之補償不應被允許。(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 (八)

先前我們談過了「消滅時效中斷」，而有關時效的另一重要概念，則為「消滅時效不完成」，其實，時效的規定是以「一定的時間經過，時效完成」為原則，但有原則一定有例外，「消滅時效中斷」與「消滅時效不完成」即為其例外，惟兩者雖同是例外卻異其效力，蓋因兩者所因應之情況不同之故

也。

第三版

由上一期之案例中我們知道「消滅時效中斷」是因為當事人之主觀意思所發動之行為如：起訴、請求、承認等，而讓時效的進行產生中斷的變動。而「消滅時效不完成」則是因為外界的因素而致使消滅時效無法順利完成，因此法律規定在該「外界的因素」消滅時起，一定的時間內，時效不完成。但此「時效不完成」是指該阻礙時效順遂進行的「外界的因素」消滅時起一定時間內，如一個月、六個月等，其時效不完成，並非如前述之「消滅時效中斷」的時效期間重新計算，簡潔的說法是：「消滅時效中斷」期間重新算；「時效不完成」期間接著算。

既然「消滅時效不完成」是因為外界的因素而致使消滅時效無法順利完成，那麼這裡所謂的「外界的因素」便不能漫無限制的任意主張，否則消滅時效的相關規定將成為具文。職是之故，我們民法自第一百三十九條至第一百四十三條規定五種「時效不完成」的法定事由，而且僅限該五種法定事由，由不得當事人編織美麗的故事，諸如：老婆生產、母雞生蛋、小狗不見了等皆不算數。

承上一期之前例，甲對乙雖有一侵權行為的損害賠償請求權，惟甲自其請求權得行使時起，一直延宕不理。幸有友人提醒會有時效的問題，倘時效完成，則乙即有抗辯權而得拒絕給付該賠償。甲計算時間發現還有兩天時效才完成，遂欲至乙處為請求賠償以中斷時效的進行，但因颱風豪雨成災，傷亡無數，交通中斷，至四天後才回復交通。

此時若依正常時間計算，則時效業已完成。惟此係因天災，致不能中斷時效。因此依民法第一百三十九條規定：自天災消滅時起，一個月內，其時效不完成。甲自交通恢復後一個月內，皆得向乙請求賠償以中斷時效的進行。

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

建立你的商標(3)

聲音商標係可以註冊的 ②

“Shield”商標基於商標侵權及不公平競爭控告他。在第一審的判決，“Shield”商標在 unfair competition 的部分勝訴，但是在商標侵權的官司中失敗。依據法院，荷比盧的商標法並未允許聲音商標之註冊。“Shield”商標向 Hoge Raad 提出上訴，剛好碰到中止此審判程序直到歐洲法院依歐洲調和商標法(89/104/EEC 指令)而關於聲音商標的可註冊性做出判決。歐洲法院認定如下：

△指令第二條陳述，一個商標可能包括任何可生動描述，特定是文字、包括人名、設計、字母、數字、商品的形狀或外包裝等可能的標誌，但以這些符號可區別從他人的事業與一個事業的商品或服務為限。

然而，在第二條所列的標誌，並非已無遺漏。通常來說，聲音可以基於歐洲商標法而構成一個商標，但以他們在方法上可生動描寫而符合第二條的要求為限。

△雖然賦予了各國內的法院去決定是曾接受寫實地描述，歐洲法院提供了指導：

①音譜分成了小節及表示，特別是，一個音記譜號、一個拍子記號、音符、臨時符號(升半音、降半音、平常的)及休止符是一種符合了歐洲法院所訂的 **Sieckmann** 規範之表示。

②單純一串音符(例如“Me, Re#, Me”等)在沒有更多材料下，並不能成為聲音商標之適當內容。

③一個聲音商標的描述，例如，一公雞啼叫聲或擬音語(例如在荷蘭是「Kukelekuuuuu」)若是無更多材料亦無法成為適當內容。

朱璋琪 法務專員
· 世新大學法律系

在網際空間之所有權界限 (四)

by Edwards & Angell LLP

連結到他人網址之法律陷阱 (三)

藉由「深入連結」(deep linking)到一網址之「內部網頁」(interior pages)，網頁之觀看者(viewer)繞過了網址的首頁。首頁常包含該網址之法律條件、可產生收益之廣告、收集資訊之簽名表格、該網址之私人政策以及有關該公司之其他重要資訊。因此「深入連結」(deep linking)剝奪了該連結網址廣告之曝光，以及該網址希望與訪問者產生之其他許多重要的互動。「深入連結」(deep linking)已導致主張：不公平的競爭、毀棄合約(breach of contract)以及甚至是侵害(trespass)。

限制責任

避免法律問題的最確定之方式，就是藉由建立一連結網站的書面「連結同意」(linking agreement)，其詳述可使用之連結形式以及該連結可引領觀看者至何處等，以尋求許可。如一公司想限制其責任，而尋求許可並非一選項，那也不是全無辦法。判例法已明示：如該權利放棄聲明又已很清楚的標明在該兩網址間並無關連或背書，則，顯著地安置的權利放棄聲明可減少責任的可能性。如果一網址之所有者想要防止其他網址「深入連結」其網址，則可使用「守門軟體」，以企圖防止這類侵入之發生。兩個使用軟體防止「深入連結」的主要方法為：「機器自動排除」(robot exclusion)與參考

人查核(referrer checking)，但兩個方法都有過度排除之缺點，因此防堵了非侵犯性之網路交通。

結論

第四版

雖在「連結」之競爭場所的司法上指引較以往為多，想要能明辨是非地引領法律仍是有困難的。據 **Ralph Waldo Emerson** 之觀察：「財產權是智慧之成果，此一競賽需要參賽者之冷靜、正確的論理、及時性與耐性」。雖然毫無疑問地，**Emerson** 不是針對「連結」實務而言，但其勸告仍然是適用地。

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 (二十五)

D. 消失技藝的原理

1. 歷史背景

新穎性及法定要求係作為獎勵第一發明人，其在一發明於公眾揭露後之一年內勤勉地提出其申請案，而最後使得一發明為大眾所知。然而，該法令對於在其它國家之藉由知識及使用、或販賣者之公眾揭露，以及一發明之壓抑、隱藏、或放棄，則有例外。該專利法令之立法意圖在於獎勵具有專利之發明人，除非美國大眾已經藉由公眾揭露獲得該發明之利益。因知識及使用而「於遙遠地方」揭露並不被認為係為合理地可由美國大眾所取得[註一]。因此，當一後來的發明人係藉由一可接近之方式揭露該發明而為首先授予美國公眾其利益，則其將獲得專利以做為獎勵。

消失技藝的司法原理係制訂於相同之原理及政策，以作為在海外之不可接近之先前使用時的法定例外[註二]。在 **Gayler** 對 **Wilder** 案中最高法院首次堅稱，當第一發明已經完全消失時，其先前大眾知識及發明之使用並不能致使第二獨立發明人之專利無效。先前知識及使用必須以大眾可取得之方式存在，才能致使專利無效。當一較早之發明係為不可取得，一後來、獨立之發明人則將該發明之利益歸還給大眾。

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：雖然地理上之不可接近性的爭論一直受到批評，其仍為好的法律。

註二：新穎性要求極少被認為是邏輯抽象概念。

韓國智慧財產權之發展

考量被告與原告對於發明之貢獻來計算補償金

補償金之計算係基於被告因授權專利申請案或專利所衍生出之利益，再乘上發明人之貢獻比例以及原告之貢獻比例。該法庭估算 Dong-A 公司直到 2020 年三月(專利授權屆期日)為止之平均持續權益金以及總利益。該法庭根據 Hoffman rule 使用 5%之年利率，將該總收益之估算值換算為現值(也就是 20 億韓元，約為美金 17 百萬元)。

雖然該被告主張認為該授權係基於與專利或是專利申請案及一個額外的技術上之關鍵方法，該法庭卻認為該授權之技術上之關鍵方法實際上並未完全由已專利之發明中分出。該授權之技術上之關鍵方法係為一個與備製固體口服艾妥可那唑配方之方法有關之頗詳細且實際運用之資訊。

在決定發明人之貢獻比例時，該法庭考慮以下幾點：內部補償規章定義補償金比例為 5-10 %；政府機關的受僱人補償條例，定義補償因著授權所能產生之收入多寡其比例為 30-10 %；被告於開發該發明之投資。考量以上幾點，該法庭裁定該發明人之貢獻比例為 5 %，而被告之貢獻比例為 95%。

於決定原告之貢獻比例時，該法庭考慮以下幾點：各個授權發明的重要性；參予開發之受僱人人數；研發的時間；各個受僱人的職位與其努力的程度。雖然具有商業授權之產物係基於專利申請第 1、4 及 6 案，但申請專利第 6 案是最重要的，因其提供了一個專利申請第 4 案所遭遇之問題之解決方法。而申請專利第 6 案係主要由原告所開發。對以上作出解釋，該法庭裁定原告之貢獻比例應為所有受僱人之貢獻之 30%。所以該法庭裁定被告支付予原告之合理補償金額應為 200 億韓元(約 17 百萬美元)乘上發明人之貢獻比例 5%，

再乘上原告之貢獻比例 30%，大約總額為 300 百萬韓元(約為美金 0.25

百萬元)。該判決允許假執行補償金裁定額。

該判決於 2003 年 7 月 30 日上訴到高等法院，目前還在等候判決。

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

最終，考慮到透過授權契約奪取至少一些平台技術的價值，且全然忽視過度穿透申請專利範圍，尤其是如果發明人根本不知道下游發明的本質。至少要考慮把過度穿透申請專利範圍放到另一個完全分離的申請案直系，以便那些申請專利範圍所引起的申請過程爭議不會污染到平台技術本身的申請專利範圍。

結論

University of Rochester v. G.D. Searle, Inc. 一案之判決無疑地是對於過度穿透申請專利範圍的撰寫者的一個警訊，一個針對一平台技術的專利撰寫者且撰寫過度穿透申請專利範圍應該包含能清楚地區

第五版

別他或她的說明書與該 '850 專利的描述，尤其是藉由包含一些下游發明的敘述。寬廣的過度穿透申請專利範圍可能不會被發現可實施，因此要考慮平台技術的授權當作替代方案以免試著較早主張該下游發明。

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

韓國最高法院在專利侵害案件上

確立新判例

漢城警察局之網路犯罪調查小組以藉由網路販售仿冒商品給外國人而對金先生(22 歲)及其他兩人提起公訴。這些人在 2001 年十一月初時開設了一家販售高級時尚名牌商品之網路購物中心，在網站上他們放置了例如”韓國係以高品質之仿冒商品而著名，我們販售看起來完全像真品之產品”之陳述。然後，他們藉由寄垃圾郵件給外國人來宣傳在他們網站所販售的商品。用這種方法，他們以低於非線上市場百分之二十至三十的價格，來販售像仿冒知名時尚品牌例如 CHANEL、GUCCI、及 PRADA 等等之手提袋與手錶商品，並因此獲利大約一仟四佰萬元…法律執行機關聲明”在韓國南大門市場與類似市場中買得到的知名外國時尚品牌之仿冒商品，現在已藉由電子商務公然散佈在外國人面前，並宣佈他們”將會繼續打擊這類型對國家形象造成負面影響之犯罪…”

如同此文所述，隨著外國高級時尚品牌持續地吸引消費者的興趣，愈來愈多的仿冒商品在韓國大量散佈。在某些案例中，賣方誤導消費者相信他們所交易之仿冒商品係為真品。在過去，仿冒商品一向於某些特定實體場所例如義大萬與南大門市場內進行交易。對照之下，現在仿冒商品係藉由網路購物中心而有系統且廣泛地散佈。一個關於這項趨勢的顯著例子係為一個名為”仿冒站”之網站的存在。大多數販售這些高級時尚品牌仿冒商品之網路購物中心經營者係二十來歲，包含大學生，且大多數的消費者係青少年或二十來歲。

胡文和 專利工程師

· 台北科技大學電子系

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(四)

7.

再者，兩件中間判決係關於資料庫的著作權，其中一件已確認了存在著民法上的侵權行為；而另一件則是確認了系爭資料庫是可獲得著作權的，且各件也都確實發現有侵害。另一方面，那兩件關於商標的中間判決則互相關聯，兩件案子都在爭論被告所使用的商標與註冊商標間的關聯性與相似性，以及被告使用商標的權利範圍可否等同於註冊商標之持有人。中間判決即是就此類爭點作成。

如上所指，目前中間判決所應用的領域是很狹窄的。

8.

我個人以為其原因在於時間的缺乏，法官需要準備書面的中間判決。而有如此多的進行中案件的法院可能沒有時間為每一個與智慧財產權有關的訴訟下中間判決。再說，法官在主持他們所慣於聽審的案件中有下過中間判決嗎？答案是否定的。我相信法院現在藉由在聽審中清楚的揭露其心證來清楚地指出其關於侵權爭點的決定，並且緊接著處理損害賠償的爭點。在聽審中作決定與之前所述的方法，其中的區別在於：法院是否在聽審中揭露其心證。法院習於在主持聽審時不為心證的清楚揭示，而指定駁回原告請求判決之日。但在上述的新方法中，法院在聽審中採取揭示心證的步驟，而不考慮其是否對原告有利。

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（III）

Steven J. Hultquist

此相關專利權方法提供一產生系爭蛋白質之第一細胞株，其中該細胞乃表現出對該蛋白質的表現反應，以及建立一第二細胞株，其係以較低或是不存在的層級產生系爭蛋白質並對系爭蛋白質表現出一種被減緩或是不存在的表現反應。此專利方法的最後一個步驟是培養具有兩種細胞株的候選基質（以便決定其抑制或是活化該蛋白質），並比較第一細胞株的表現反應與第二細胞株的表現反應。

如果系爭蛋白質與一疾病有關聯，那麼活化或是抑制效應的判定乃可被應用於發展該疾病的治療

試劑之上。

豪斯專利方法之產物係為與一特殊基質將抑制或活化一特定蛋白質有關的資訊，更明確的說，即知識，或至少是懷疑。

豪斯公司以 35 U.S.C. § 271(g) 條款作為其專利侵權主張的基礎，該條款表明了未經授權即把一個由美國專利所保護的方法製造出的產品輸入至美國或是在美國境內販賣或是意圖銷售或是使用該產品等行為的侵權責任。此法規排除了對於“藉後續製作法而實質改變”或是“成為另一產品之瑣碎或是非必要性組件”的產品之保護。

第六版

豪斯公司的侵權主張係以拜爾公司輸入了由該受專利方法所衍生的資訊以及拜爾公司輸入了由該受專利方法所辨識的藥物組成為基礎。

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

日本智慧財產權保護

著作權法第二條第三項僅規定“電影著作”包括藉由產生類似於電影之視覺或聽覺-視覺效果並固定於某種材料形式(附加的強調)之過程所表達的創作，卻並沒有如非主流意見所要求之進一步的規定，此外，遊戲的故事、影像、及聲音的改變亦不可以超出作者的創作和控制；這種改變只是軟體程式編碼之各種狀況的其中一種選擇。因此，非主流意見的推論便沒有說服力，可以說最高法院的裁決認可了主流意見並建立了電動遊戲可被歸類於“電影著作”以作為可賦予著作權標的的一判例。

散佈之權利

頒布於西元 1970 年的著作權法第二十六條授予一電影著作的創作者散佈該著作之複製的獨佔權，著作權法第二十六條第一項規定：

一電影著作的創作者具有散佈其著作之複製的獨佔權。

相較之下，著作權法並不具有承認創作者對於其著作之其他形式之散佈權的條款，直到西元 2000 年的修正中才建立了新的法條以認可所有權的讓渡權利(第二十六條之一)以及出借的權利(第二十六條之二)，從歷史的觀點來看，一電影著作之複製的散佈權惟一且例外地成為一合法的權利，其原因是因為立法者企圖反映電影工業的習慣於條文中，其中散佈電影於電影院之計劃已經建立，因此，根據立法的歷史，有可能將第二十六條的解釋範圍侷限於電影上。

吳凱智 專利工程師

中興大學電機系

生物技術合作與專利保護最大化： 兩種假說

Eric K. Steffe, Heidi L. Kraus, and Robert C. millonig 著

II 公司內的合作

假設受僱於某公司的個人 α 與個人 β ，發現一種新穎的抗原¹，抗原 A，可提供在老鼠中對病原體低的免疫性²。該公司因而提出一個專利申請案，以 α 與 β 為共同發明人，並主張抗原 A 及其做為對病原體的疫苗之使用。之後， α 、 β 與同樣是受僱於某公司且專攻佐藥³的 γ 研商。基於她的專業知識， γ 遴選了一些佐藥來進行試驗。在十個月的試驗之後，一種佐藥，佐藥 χ ，顯現出可重現地提高對抗原 A 的免疫反應達到幾乎所有免疫小鼠都可免除病原的侵害。該公司在第一個申請案的申請日之後一年提出了第二個申請案，主張抗原 A/佐藥 χ 及其做為疫苗之使用。該公司也計畫行銷此種改良的抗原 A/佐藥 χ 以做為施用在人類的疫苗。

第一個需要考慮的議題是第二個專利申請案的發明人。倘若在完成此改良時，佐藥 χ 的選擇對於習知領域之人士而言已經是顯而易見，則可能爭論， γ 對於此發明之新穎性與非顯而易見性並無任何貢獻，因而 γ 不是第二個申請案的發明人。然而，在聯邦巡迴法院(Federal Circuit)判例以及實務考量上皆暗示了發明人的決定並不能僅僅基於此種類型的分析。

¹ 抗原對於脊椎動物寄主而言是一種可在寄主中誘發抗體形成、或是能產生與大分子反應的白血球特定族群的外來大分子。參見 PEI-SHOW JUO, CONCISE DICTIONARY OF BIOMEDICINE AND MOLECULAR BIOLOGY 83 (1995)。

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 (四)

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

著作權

彈出式廣告視窗覆蓋背景網頁的行為並不侵害展示的權利，因為彈出式廣告是與背景網頁分離的視窗，它與可能顯示背景網頁之網址的視窗沒有任何實際關聯。同理，這個「覆蓋」行為跟使用者的電腦所產生，彈出於當時打開之其它視窗前面的對話框沒有什麼分別。所以，是電腦使用者自己，而非網站提供者，控制視窗要怎樣展示在桌面上。實際

上，支配展示權會從網站提供者移轉到電腦使用者手上。

紐約州法院同時也闡述，呈現彈出式廣告並非出產衍生著作。該法院強調彈出式廣告與背景網頁是個別獨立的存在。彈出式廣告與背景網頁同時存在的景象乃短暫發生而不可能絲毫不差的複製在另一台電腦上。此外，儘管彈出式廣告可能修改使用者電腦的顯示情形，有如其它覆蓋而顯示在螢幕前方的視窗，它並不算是一種修改，因此在這裡不會構成對著作權的侵害。

解決(?) 方案

目前，看來彈出式廣告的業主在使用彈出式廣告上都需要非常小心。根據維吉尼亞州與密西根州法院
第七版

的見解，網站經營者別想指望商標法與著作權侵害的引用能防堵彈出式廣告。不過在紐約州，彈出式廣告可能是被禁止的。為了讓這些案件爭點能得到答案，他們考慮上訴。在過渡期間，使用者可以在下載軟體前詳閱全部同意條款，拒絕接受所有附加的東西。這樣一來，在最高法院作出判決前，唯一解決之道是對彈出式廣告說不；或者，如果你是網站提供者，改到紐約州起訴吧！

周亞萍 律師

· 台北大學法律學士
· 律師高考及格

英國異議程序的改變 (下)

- 對基於在先使用在相同或類似商品/服務上的相同或近似商標提出的異議，英國商標註冊局將發布一個初步指示 (Preliminary Indication)。這將是一個基於異議書和答辯衡量本案利弊得失而為的判決。如果任何一方都不接受這個初步指示，他們可以通知註冊局以允許進行舉證部分的程序。如果任何一方都不拒絕初步指示，註冊局就會自動地實行。

這個條款將會實質地縮短異議程序。英國商標註冊局已經發現他們目前以這些理由所作裁決的 80-90% 並不受實際提出證據的影響。

- 舉證部分仍舊維持原樣，任一方均被給予最初的 3 個月期間去提出他們的證據(如果提出正當理由，這個期間可以延長)。

- 在完成舉證部分後，英國商標註冊局將進行案件重新檢視，並且對是否認為需要有一個聽證會做出指示。任何一方希望被公聽的仍然可以要求舉辦一個公聽會。這是希望雙方有一個允許英國商標註冊局不舉辦聽證會而決定決定本案的機會。

- 在新規定實施前提出的異議繼續依據舊規定處理直到答辯提出。在答辯已經提出後，就應該適用新規定。

在新規定實施前提出異議，且它的答辯也已經提出，應當在程序進行的下一個新的階段開始時就依新規定來處理(例如：舉證部分)。希望經由介紹這些新規定能實際地減少大多數異議完成所需花費的時間。

歐洲商標案例選

歐洲法院 (ECJ) 對聲音商標之註冊所做出的裁決

在 2003 年 11 月 27 日時，歐洲法院 (ECJ) 作出一個具有重大影響的判決—確認聲音商標是可予以註冊的。在這個決定後的不到一年前，關於嗅覺商標【Ralf Sieckmann c. 德國專利及商標局, 2002 年 12 月 12 日，案件 C-273/00】，ECJ 再度提出關於非傳統商標保護的意見。

荷蘭公司 Shield Mark 企圖執行他們以兩個序列的聲音商標註冊在第 9、16、35、41 和 42 類的權利：第一個序列是以貝多芬「給愛麗絲」的開頭旋律所組成的；而第二個序列則是由荷蘭的擬聲詞“Kukelekuuuuu”所表示的公雞叫聲所組成的。在上訴中，荷蘭的 Hoge Raad 延滯這個訴訟，並且詢問 ECJ 聲音或噪音是否可被視為依指令 89/104/EEC「商標指令 (The Trademarks Directive)」的第二條意義範圍內的可註冊商標，以及若聲音或噪音可以註冊為商標，要如何透過圖像來表示它們呢。

ECJ 藉由確認假如聲音是可以用來區別不同企業的商品和服務，以及能夠透過圖像的方式表示，是可以構成商標的來回應這個訴訟。除了上述這個原則的供述外，關於聲音商標應該如何以圖像來表示才能滿足指令第二條所定要件，ECJ 只提供有限的指引。根據 ECJ 的規定，一個音樂樂譜應該包含有音記號、音符所組成的旋律和節拍長度，以滿足以圖像來表示的要件。然而，單純以字母描述旋律音符是不能滿足上述的要件，有如只用以說明旋律的標題者然。企圖以擬聲詞如動物的叫聲，像公雞的叫聲，或以“公雞叫聲”這樣的文字表達方式來保護商標是不可被接受的。

法院對不論是響音圖表、聲音錄音及/或數位錄音屬否適當寫實的描述聲音維持沈默。然而，歐洲法院堅持申請人應該清楚明確的說明他們尋求保護的是一個聲音商標。

黃冠軫 法務專員

· 東吳大學德文系學士

進入：人為發明，生物或無生物

Hayden A. Carney 著

最高法院亦駁回 Farm Advantage 所主張的 PPA

與 PVPA 具有自一般專利法規範圍移除植物與種子的效力。法院多數的贊成與不同意見則是關於法規結構奧秘且具技術性的問題，亦即後來國會法案促

成限制或取消先更前一般性的法規。法院的穩固多數決定由於更具縮限的合法標的與管制行為之更受限制的範圍，所以 PPA 與 PVPA 並未終止一般專利法規涵蓋植物與種子。達此結論時，法院強調數件事情以鼓勵所有尋求美國專利保護的人，包含：

■ 對於選擇範圍廣之標的名詞，如「製造」與「組成」，其已藉由無所不包的「任何」進行修飾，國會明確認定專利法具有寬廣的範圍。

■ 專利法第 101 條「係一動態的條款，其設計係用以包含新且不可預見的發明。」

第八版

■ 在 1930 年由於此(植物)範圍在技術上係被認為是不可實行的，所以否定專利法 101 條下的專利保護，然而，卻與具前瞻性的發明專利法規不一致。如我們所知在 Chakrabarty，國會使用廣泛的通用語言以起草專利法第 101 條，正是由於發明(的新形式)通常是不可預見的。

最高法院已宣告一般專利法規係開放專利與商標局許可人類手腦所精巧發展出的未知技術與發展。PTO 與專利從業人員將繼續捕捉更具寬廣之可專利性標的範圍。

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

二〇〇三年日本

專利法與其他工業財產法的修正

專利法 35 條關於受雇人員之發明之最高法院之最新判決

案例：編號：13 (六月) 1256 金錢報酬補償要求

日期：二〇〇三年四月二十二日 4 月 22 日

判決：由第三次級法庭

要旨：

1. 一受雇人員，其讓渡職務上所獲得之一發明專利權予其雇主時，如果公司規章或其他規定所提供的報酬的數目低於專利法 35 條第三項及第四項合理的報酬的數目，可以從雇主處主張一不足之請求。
2. 如果先前由雇主設定之公司規定或其他規定包含了關於報酬給付之日的規定，在第三十五條第三項的規範下，接收合理報酬給付權利的消滅時效是從支付之日起。

內容：

案例：金錢報酬補償要求 (高等法院編號：13 (六

月) 1256; 二〇〇三年 4 月 22 日第三次級法庭判決駁回)

原來審級: 東京高等法院 (編號: 11[Ne]3028)

本文:

1. 上訴駁回。
2. 初級法院的判決本文第一部分應修正如下: 「被告應支付原告 2,289,000 日圓以及從一九九五年 3 月 23 日起至支付完成之日止每年 5% 利率的利息。其他原告請求駁回。」
3. 上訴人負擔上訴費用。

理由:

第一部份, 案件的要點

1. 此案係被上訴人, 即上訴人之一受雇員要求一從上訴人而來之合理報酬之支付, 其餘依據專利法第 35 條第 3 項因讓渡由受雇所獲得之一發明專利權予上訴人。
2. 在原未審級中, 依法確認之實際情況之重點如下:
(1) 上訴人是從事於製造銷售的光學儀器公司, 被上訴人在一九六九年五月受雇於上訴人並於一九七三年至一九七八年任職於上訴人的 R&D 部門從事影視光碟裝置的研究與發展, 被上訴人於一九九四年 11 月辭職。

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

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 (五)

意見

關於 E-專利參考資料特色的意見應該以書面形式透過電子郵件方式寄給美國專利與商標局 (USPTO) 的電子商業中心 (EBC) 的 eReference@uspto.gov 或是透過傳真方式傳真到 (703) 308-2840。這些意見將張貼出來並將可由公眾所審閱。為了確保意見可在試行專案的評估中加以考慮, 意見已截止於 2004 年 1 月 15 日之前以書面形式提出。

有關特別申請案的意見應該送交至科技中心的客戶服務中心。而關於數位憑證、客戶號碼和關聯於申請案的客戶號碼的意見則應該透過傳真方式傳真到 (703) 308-2840 或是透過電子郵件寄至 EBC@uspto.gov 而送交到 USPTO 的電子商業中心 (EBC)。

在試行後的實施

在試行後, 其如前述所指出的評估和隨後公告的公開, 而專利局對在非臨時申請案的審查期間或

是在 2004 年二月二日後欲實施終止郵寄其所引證的美國專利參考資料的紙本。雖然所引證的外國專利文件的影本與非專利文件一樣, 將仍然郵寄給申請人, 直到所有的申請案本質上皆已經掃描至 IFW 中之時。

進一步資訊的聯繫

而在 IFW 系統操作上的技術資訊可在 USPTO 網頁: <http://www.uspto.gov/web/patents/ifw/index.html> 中發現。而關於 E-專利參考資料特色的意見與有關 PAIR 系統的操作問題應該給 USPTO 的 EBC 之 (866) 217-9197。EBC 也可透過傳真至 (703) 308-2840 或是 e-mail 到 EBC@uspto.gov 與其聯繫。(完)

智慧財產公報—

關於生物資訊之專利保護

第九版

由於基因、蛋白質、甚至是碳水化合物的表現型態可能提供了關於細胞如何對疾病發生反應、以及該使用哪一種藥物進行疾病治療等問題的答案; 因此, 在後基因組時代, 一個確認的基本問題便在於需要找出上述表現型態所表示的含意; 而透過對於分子結構與功能間關聯性的了解, 上述型態將變得更具意義。

生物資訊便是利用電腦去識別以及找出生物資料的含意, 因此, 如何建立一個相關的資料庫, 將上述的表現資料或是分子結構資料與生物脈絡相連結而形成資料, 是許多生物資訊公司的基石。

專利

生物資訊資料庫的商品化意味著許多競爭利益性。資料庫中所包含的資料對促進新發現而言, 是相當重要的; 新的私有資料庫可利用已經存在的公用資料庫組, 然而, 對於與建置該生物資訊資料庫有關的機構與公司需耗費相當的資源以提供可用於減少開發有價值藥物所需的時間與金錢之工具。由專利、著作權與營業秘密法所組成的智慧財產制度間之重疊, 為上述現行種種努力提供動機。本文將提供關於公司如何尋求專利權保護的特別議題。

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

智慧財產權保護集錦

當然, 縱係商標和網域名稱中最有效的保護程式有時也沒能防止線上公司身分偷竊行為。

為那些情況, 電信供應者有一些可利用的選擇以解決這樣的問題。首先這個警惕討論當公司身分偷竊賊

偷電信供應者的公司身分所導致之問題，及可能由聯邦政府用以解決這個問題之行動。隨後討論電信供應者可以採取先發制人的方法以防止公司身分偷竊行為和策略，來回應一旦發現而持續發生的公司身分偷竊行為。

A. 公司身分偷竊行為

公司身分偷竊行為涉及第三人未被授權的使用公司的品牌及商標以某電信供應者贊助商或會員之印象。身分斬獲者使用公司的商標，標識，和口號(以)吸引和欺騙消費者，以便於他們能夠騙取消費者交出他們的個人身分資訊，如信用卡，社會安全和或者銀行帳戶號碼。例如，在 2003 年 7 月，美國聯邦儲蓄保險公司(FDIC)發表一個特別警告，描述以官方財政機構標識為欺騙性使用於報紙廣告上。在不間斷的騙局中，涉及多達五十個財政機構，為抵押，消費，或者小型商業借貸而從不真實的報紙廣告開始。這些不真實的廣告含有真實之財政機構標識的描述，並使用遭竊的信任卡付款。

美國商標判例選

在莫斯里案中，最高法院認為聯邦商標淡化法需要證明是否為真實淡化或僅是消費者心理對著名商標與被質疑的商標之間的聯想，不論是否對著名商標造成影響，一般來說，不足以構成實際淡化。

但是，INTA 的建議使救濟應被准許而不需要如同莫斯里案般決定實際淡化的證明一事，變得清晰。INTA 的立場為最高法院的決定無法說明從最初防止淡化的實際需要；著名商標之擁有者應要能獲得防止開始非法使用的禁止令，且不應被要求等到許多第三人之使用加重其傷害，以致於商標識別與商標名譽已永久被損害。Leimer 補充莫斯里案之解釋表達了原告的兩難困境：太早提起訴訟以致敗訴的原因為傷害尚無法證明，或太晚提起訴訟以致敗訴的原因為主張原告權利的延遲對被告已有不公之危害。

根據特別委員會之建議，藉著淡化標準的可能性為提出淡化最初性質最好之方法。

在因模糊而有淡化可能性的議題上，INTA 建議法令要求著名商標之擁有者證明其商標與之後可能因相似性引起損壞著名商標顯著性的商標關聯的可能性。Leimer 的國會聲明提供了許多協助法院在案件中判定是否存在模糊導致淡化之可能的數非唯一因素。(見第 3 頁，因模糊而導致淡化)

關於因遭致沾污而導致淡化的可能性，INTA 建議原告證明該著名商標與引起二商標相似性以致傷害該著名商標名譽的之後商標的可能關聯。

汪立立 法務專員
台灣大學大氣科學系

德國商標

I.B.19. 標語

德國專利商標局駁回“TEST IT.”文字商標於第 34 類「菸草、菸草製品，特指雪茄、吸煙用品、火柴」等商品之註冊。德國專利商標局認定其係標語不具必要之特殊顯著性。英文字「TEST IT.」將被

第十版

德國商界及相關消費者文義認知僅係關於測試標籤產品之邀請。加之，「TEST IT.」表達得被使用於任何商品或服務及，就其本身而論，需維持其通常使用。德國聯邦專利法院維持德國專利商標局決定，然允許進一步向德國聯邦最高法院上訴。

黃淑瑩 法務專員

· 成功大學歷史系學士
(輔修會計)

申請人進一步上訴後，德國聯邦最高法院部分撤銷德國聯邦專利法院之決定。德國聯邦最高法院認定“TEST IT.”註冊於「菸草、菸草製品，特指雪茄」確應予駁回。關於此些商品，最高法院認標語「TEST IT.」僅係試買及品評該等特定商品之邀請之鼓勵，因而缺乏必要之特殊顯著性。然而，關於商標註冊申請所指定之其他商品「吸煙用品及火柴」，最高法院認定「TEST IT.」於該等商品上非係商品之一般說明而無需維持其通常使用。結論，最高法院將本案一部發回德國聯邦專利法院更審。

I.B.22. 特殊顯著性

德國專利商標局駁回“SWISS ARMY”商標於「來自瑞士之流行腕錶」商品之瑞士註冊。德國專利商標局認定「SWISS ARMY」僅係商品意欲目的及來源之指出及產品品質之暗示。德國專利商標局之決定認為標誌“SWISS ARMY”不具註冊所必要之特殊顯著性及德國聯邦專利法院確認需維持其通常使用。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

法訊新知

日本專利規費變更

日本專利局(JPO)日前頒佈自 2004 年 4 月 1 日起專利\申請規費部分變更如下:

3. PCT 進入內國階段提出說明書日文翻譯之延期

英文說明書申請- 現行巴黎公約，已允許二個月寬限期提出日文譯本。即，縱使係主張優先權最終日，仍得先以英文本提出申請，而後自於日本申請之日起算 2 個月內提出說明書日譯本。現今，此救濟系統適用於 PCT 進入日本內國申請。此程序，僅需先提供國際(WO)公告號即得據以下載資料於日本進入內國階段。而於進入日起算 2 個月內補呈說明書日譯本。

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？