

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 9 月號 道法法訊 (149) ©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 (149)

侵權損害賠償 (二) - - 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(十二) - - 陳淑君

第三版：

美國專利商標局(USPTO)最新消息 (九)

- - 蔡豐德

漫談現實生活中應有的法感 (九)

- - 洪順玉律師

第四版：

建立你的商標 (4) - - 朱瑋琪

介紹開源軟體以及由 SCO 公司對 IBM 公司之

訴訟所引起之爭議<sub>1</sub> (一) - - 潘養源

韓國智慧財產權之發展 - - 林雅雯

第六版：

延展權 (穿透式) 權利金—

研究工具專利的範圍 (V) - - 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

實務新訊 (美國)

- - 周亞萍律師

德國新式樣專利的法律新規定(一)

- - 程玫玫

第八版：

美國商標案例選

- - 黃冠軫

待發生的麻煩：專利起訴中的執業過失

與倫理問題

- - 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

專利之申請專利範圍之解釋 (一)

- - 王繡惠

智慧財產公報-關於生物資訊之專利保護

<p>第五版：</p> <p>回顧判決 - - 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>- - 胡文和</p> <p>日本智慧財產權回顧 - - 徐佳琨</p>	<p>- - 洪珮瑜</p> <p>第十版：</p> <p>智慧財產權保護集錦 - - 黃淑瑩</p> <p>美國商標判例選 - - 汪立立</p> <p>國際商標法例回顧(二十六) - - 林明燕</p> <p>法訊新知</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，本所亟願相與為伴！

# 專利制度及專利法(149)

## 侵權損害賠償 (二)

第二版

一、美國專利法第 285 條規定：「於例外情事，法院得核予勝方合理之律師費。」自此短短數字，吾人知：

- A. 於正常情況下，勝方未必得償律師費！何謂正常情況，例如，怒火中燒，進而逕為行使人民依法享有之訴訟權利；
- B. 於例外情事，法院得核予勝方律師費，所謂例外情事，例如，其他救濟之道已窮，非法院無以救之之際；
- C. 法院雖應核予律師費，然其程度以合理為限！所謂「合理」，當然任諸法院自由心證！當然，心證所認定合理之範圍必在 0%與 100%間。

二、損害賠償之時間限制：

甲、法條

子、我國專利法第八十四條第五項規定：「本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者亦同。」

丑、美國專利法第 286 條規定：「除本法另有規定外，在提出侵權訴訟或反訴前，逾六年所為之任何侵權不得求為任何回復。

就專利發明使用而對美國政府為請求時，有權處理此請求之政府部門或機關收受書面賠償請求之日與政府郵寄其請求已遭拒准之通知予請求人之日間在起訴前達六年期間，不得計入前項所定期間之部分。」

乙、申論

子、除斥期間：逾此期間不行使，權利將喪失！

A. 我國法分：

- a. 二年：自請求權人知有行為及賠償義務人時起。如僅知有人有行為，卻不知孰為賠償義務人者，不能起算此期間！必兩者皆已知，始屬之！
- b. 十年：自知有行為時起！依西方法學原理，不安之法律狀態不宜久存！故縱一直無法探知孰為賠償義務人，自知有行為時起十年，亦滿除斥期間！

B. 美國法認分兩者麻煩，故取我專利法兩期間之平均數（其實是巧合！）六年，並指出此期限之終點時間有二：

- a. 侵權訴訟前：指控他人侵權者，須於他人行為起六年內提出；或
- b. 反訴前：例如，於專利濫用或撤銷專利訴訟中，欲反訴對造侵權，亦須於其侵權行為發生時起六年內為之，始有適法！

丑、對造為美國政府或以其為對象之請求：此乃為我專利法之所無，茲簡述之，俾究知有無堪供我國參考者：

- A. 標的事項：就專利發明之使用；
- B. 對造：對美國政府為請求時；
- C. 兩個基準日：
  - a. 有權處理此請求之政府部門或機關收受書面賠償請求之日；及
  - b. 政府郵寄其請求已遭拒准之通知予請求人之日；
- D. 發生時點：前述兩基準日間發生在起訴前；
- E. 效果：
  - a. 如前述兩基準日時距未達六年期間：則此段期間不得計入前項所定期間之部分，亦即可予扣除之謂也！
  - b. 如前述兩基準日時距已達六年期間：則此段期間不得計入前項所定期間之部分，或得予扣除之期間以六年為限！超過部份，專利權人須自負其責！所謂自負其責，係指超過之部分計入前項所定期間之部分！至其理由，自亦不安法律狀態不宜久存也！

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(十二)

-Karen C. Hermann

D. 其他法院評論 *Mercoid* (續)

在另二家公司的訴訟中，USM Corp. 及 SPS technologies, Inc.，法院拒絕引用 *Mercoid*，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。而在本案中，因為其”詭計的申辯理由需要被承認，同時其專利亦可視為與於提供反拖拉斯專利聲明基礎之詭計申辯相同，對於這類專利無庸置疑的為非常必要相同的專利，雖然其可能早已因為不同的法學上之理論而遭受到被停止的命運。”於 USM 法院駁回這類的新的訴訟，同時亦保留住原始之判決，亦即是保留此類專利聲明為強制性的反述方式，同時可能被原已決事件 (*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。)給作為栓塞之判決結果。

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 (九)

### ◎ 僱傭服務 (二)

#### 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 (二)

以其在 Moore 一案中的意見，該第六巡迴法院參與該第七巡迴法院以明確的認定：基於 FLSA 的報復訴訟對於情感傷害的賠償是可補償的。並且，該第八及第九巡迴法院均已允許成立有關情感苦惱之賠償而無直接表述該論點。

雖然該第三巡迴上訴法院尚未表示是否該 FLSA 規定了精神及情感苦惱賠償之特定論點，在該司法權(NJ,PA,DE)中雇主應該是留意到允許此些形式的賠償得被給予之其他法院發展中一致。當審查有關一項雇員雇用終止之潛在責任，雇主應該考慮到該潛在責任會明顯增加你全部的合法揭發之對精神及情感損害的賠償。

#### 不要忽略在退職協議中再雇用請求之失敗 (一)

在 2003 年的年尾，俄亥俄州上訴法院認為：拒絕再雇用一原雇員會被視為一種”分離的差別對待行為”而足以支持對不合法的僱傭歧視，其獨立且不同於該雇員的僱傭中斷而發生的任何請求，而足以成立獨立的訴因。Yovanno v. Ryder Sys. Inc., Ohio Ct. App., No.21528, 12/17/03。該俄亥俄法庭的決定在美國最高法院於判決國家鐵道旅客公司對 Morgan 一案，536 U.S. 101 (2002)被引述，認為”諸如終止、未能晉升、否決調遷或拒絕雇用之歧視行為是容易確認的。各...決定構成一種獨立的、可起訴的、不合法的僱傭實務。”(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 (九)

行為，其型態可以是”作為”或”不作為”，其又可區分為”事實行為”或”法律行為”，而標題既是”漫談現實生活中應有的法感”，那麼文旨所涉當以”法律行為”為中心。否則若以事實行為之論述為主，非但範圍過廣而遠離題旨，尚且無窮盡的事實涵攝亦恐流而入於”贅文”之屬。

問題來了！我們日常生活行為，如何區分”事實行為”與”法律行為”？又為何要區分？此係大哉問，幾年前，蒙獲學長贈其博士論文即是有關刑法上行為之深入探討，老實說，我也對此論題懼怕有加，這是題外話。簡單的說，法律所欲規範之行為，即是法律行為，雖然看起來像是廢話，不過，”見山不是山”到”見山又是山”的歷程似可相擬。也因係法律行為而產生法律效果，舉例而言：毀損，是一種事實

現象，談不上什麼法律效果，倘若被毀損之客體是  
第三版

歸自己所有，這也不是法律所欲規範之”毀損行為”。假如被毀損之客體是他人之物，那麼在刑法上稱之為”毀損罪”(故意犯為限，不罰過失)，需負刑責。而在民法上則稱之為”侵權行為”，無論故意或過失，皆需負損害賠償責任。

上述所指涉者，是有關民、刑事方面。換個面向，就行政法規而言，即有再加解釋的必要，某行為違反行政規則，未必就得負法律行為上之法律責任。若欲詳述，則牽涉到”法的位階”，似乎有點過廣，以實例說明較為清楚：某甲騎機車，闖紅燈，撞傷某乙。這是一個事實現象，一般人大都直接論定甲須負法律責任，當然其理由不一，有的認為因甲闖紅燈，所以須負法律責任。但這樣的理解是有問題的，單純的闖紅燈，並非違反法律，而係違背行政規則，大家都知道單純的闖紅燈，不會被科以刑罰，也不需負任何賠償責任。問題就在於撞傷人，倘若甲係因鄉下夜半無人並極盡注意義務，車速緩行，乙為製造假車禍，以便大敲一筆賠償金額，故意突然衝出而撞上甲車，假設剛好有攝影機錄下全程，您還會認為甲需負任何法律責任嗎！答案應是否定的，反而乙是有法律責任的一方。就這一點而言，表現再日常生活中的各個面向上，一般人較少去區分行政上與法律上責任之別。下一期再進一步談這一方面的問題。

#### 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(4)

聲音商標係可以註冊的◎

### 評論

在這多媒體的時代，聲音商標可以變得非常的有力的來源指示，特別是電視及廣播廣告活動。例如，使用威爾第歌劇「La Forza del Destino」的序曲，至少在英國，成為和特製價格啤酒「Stella Artois」同義。這個歐洲法院的決定是重要的而且可能成為此類聲音商標是否更眾所周知而增加關聯價值。

但是以音樂的音譜方式來保護聲音商標在歐洲應該是相當清楚的，但以商標符合註冊的其他條件為限，非音樂的聲音保護，如公雞啼叫聲，仍然是可爭議的。

在此方面，一個最近的歐盟調和局上訴(R781/1999-4)處理麥高梅電影企圖以獅子的吼叫聲(歐洲商標註冊第 143891 號)可能提供之後的一個方向。在此案，上訴委員會拒絕申請人企圖去

朱瑋琪 法務專員  
· 世新大學法律系

註冊聲波。然而，委員會似乎想去接受，原則上的，一個獅子吼叫聲可能被註冊為聲音商標而且一個聲音的波譜圖(或聲納圖)，是信號的頻率內容相對於頻率及時間之 3D 描述，可能建構一個適當生動的描述。留待觀察的是，非傳統性聲音在歐洲可否獲得註冊?如可，誰將會第一個實現?

註 2：例如：IBM、Cisco、蘋果、Hewlett Packard、昇陽、夏普、英特爾以及其他提供開源軟體系統之公司。

第四版

## 韓國智慧財產權之發展

牆附式電漿電視的專利申請案件增加中(二)

相反的，日本 FHP 以及 NEC 之佔據數字分別為大於 7% 與 2%。這說明了活躍之研發成果來自國內眾公司。

於 PDP 顯示器中，當電力施加於氣體，例如氖氣、氙氣或是氬氣時，會散發出光，而如何增加可見範圍之亮度與角度，已成為 LCD 顯示器之一大議題。相對的，PDP 之銷售量已由 1999 年的 334 百萬元攀升到 2002 年的 12 億元，並且預估將於 2007 年達到 68 億元。

一韓國官員說到，『雖然有些專家聲稱 PHP 的技術還並不完美，但 PHP 技術乃新時代之技術』，其同時又說到『明年國內的製造業者預期將佔據全球 47% PHP 的市場』

完全複製品條款以及反網路竊佔條款之簡介(一)

於 2004 年 1 月 20 號，韓國宣佈該國之決定，其修改不公平交易以及營業秘密保護法(UCPA)，以包含對抗“網域盜用”的新補償措施，以及包含對抗“完全複製”商品設計的新訴因。這些新條款預計將於 2004 年 7 月 20 號生效。

第一修訂版禁止被列為不公平交易之下列行為：

註冊、持有、轉讓或是使用一個網域名稱，而該名稱與另一人之姓名、商號名稱、商標或是其他為韓國廣知之標識相似，並其目的係用以(1)販賣或是租賃該網域名稱予合法之商標或是任何其他標識之所有人者；(2)由合法之所有人來干預註冊以及使用該網域名稱者；或是(3)獲取商業利益者。

**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

## 介紹開源軟體以及由 SCO 公司對 IBM 公司之訴訟所引起之爭議<sub>1</sub> (一)

by Alston & Bird LLP

開源軟體(Open Source Software: OSS)對世界上之許多領導性之技術組織<sub>2</sub>已變得日益普遍。OSS 被廣泛的接受，因為其原始碼可自由地取得，且其改進可在開源社會(Open Source Community)中共享。然而，該益處亦是其最大弱點之成因。開源社會最近當 SCO 公司基於 IBM 公司宣稱盜用 SCO 公司具所有權之 UNIX 程式碼，藉由揭露與幫助將上述程式碼的一部份插入 Linux-一開源作業系統，該作業系統已成為開源社會之圖像-因此嚴重損害 UNIX 的市場，故對 IBM 公司提起訴訟而被震撼。在提出訴訟後不久，SCO 公司發出 1500 封信給世界上許多最大的公司，使他們注意到 IBM 公司宣稱之侵權以及 SCO 公司之對被插入而未獲 SCO 公司授權之該軟體程式碼所主張的權利。最近，新聞媒體報導指出：SCO 公司可能藉由對一「主要之」硬體廠商與兩家世界上最大的 Linux 批發商：「紅帽公司」與「SuSE」公司採取行動而擴大其對 Linux 之戰爭。許多 OSS 系統之終端使用者、發展者、批發商與 IBM AIX 作業系統(IBM 版之 UNIX)之使用者都想知道他們會不會是下一個。

什麼是 OSS

使 OSS 與其他財產性軟體不同的是其獨特的「授權結構」，OSS 據此發展與經銷。OSS 受限於授權合約，其要求發展者(上游使用者)允許他們的被授權人(下游使用者)存取、使用、修改與再散佈 OSS 之原始碼。這在世界上財產性軟體中是很少碰到的，通常被授權人僅獲得目的碼，且被明白禁止修改或重新散佈該軟體。供應原始碼使得 OSS 變得如此獨特，亦是發展者與組織如此熱衷於開源運動之主要原因。

註 1：此為其就 SCO 公司對 IBM 公司訴訟之兩篇顧客報告中的第一篇，提供 OSS 之背景資料、其授權結構以及公司在決定是否採用開源軟體時必須考慮之風險。第二篇報告，即將分發，將討論 SCO 公司對 IBM 公司訴訟以及對使用與考慮使用 Linux 組織之重要含意。

**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

## 回顧判決

網路侵權管轄 – 不要被 Zippo 打火機給燒傷了

網際網路已經產生種種法律分析，以決定哪種法庭可對非住民活動行使個人未受請求，在網際網路中透過電子接觸所犯下的侵權行為，其範圍可從單純的發送 email 或是網站發表，到故意發送無數未受請求的垃圾郵件(UBE 或是 spam)。

首先，必須注意的是”spam”和 UBE 起源於「英國喜劇團 Monty Python 之短劇，其中一群維京人於一咖啡館唱著 spam 這個字，該咖啡館之早餐菜單沒有其他東西。」，spam 這個字並非指 SPAMR (Spiced Pork and Ham)，那是 Hormel Foods 的註冊商標。

**胡文和** 專利工程師

·台北科技大學電子系

現在有了清楚地認識之後，注意力就可以導向一般有關線上活動之法律控訴的形式，像是商標侵害、中傷、同謀、網域侵權、誹謗、專利侵權行為以及資料竊取，因為維吉尼亞洲(BSKB 的誕生處)在制定法律以對付這些問題的形式已經站在最前端，而且已經具備一個因其解決爭端之速度而受當事人喜歡的聯邦法庭，因此在關於其申請案之一些可預測性之議題方面，已經有法律本文在發展中。

**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

根據警方調查，藉由這些仿冒商品購物中心所販售之商品係為知名外國時尚品牌仿冒商品，例如 CHANEL、PRADA、GUCCI、LOUIS VUITTON、FERRAGAMO，且大多數這類仿冒商品係主要從中國非法進口。這些網路購物中心所販售之多樣化產品，包含鞋子、太陽眼鏡、手錶、飾品、錢包等等，其品質之高，甚至連專家通常亦無法分辨其是否為仿冒商品，而這類高品質仿冒商品大約只需花費真品價格之五分之一。因此，這些仿冒商品的市場持續擴大。根據一相關機構所做的分析，藉由網路購物中心所販售之高級時尚品牌商品中，有約不小於百分之五十為仿冒商品。檢察署的一份調查顯示，一韓國知名入口網站在其網站上列出多達三十個販售仿冒商品之購物中心網站。因為藉由網路來販售仿冒商品的問題日益嚴重，韓國相關當局正盡全力來禁止這些非法販售行為。

### 韓國用以對抗藉由網路來販售仿冒商品之有效法律訴訟

在韓國，利益當事人可向警方或檢察署提出控訴以對抗藉由網路來販售仿冒商品，並使這類非法販售行為遭受刑事懲罰，亦可根據商標侵害或不公平競爭來提出損害訴訟或禁止令。

換言之，假如個人因網路上所進行之仿冒商品販售而遭受損害，該個人可向檢查署或警方提出控訴來對抗相關購物中心經營者。此外，該個人可對該販售提出禁止令訴訟及提出訴訟來彌補損害。

第五版

## 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(五)

9.

在上述涉及到最近的智慧財產權訴訟的聽審舉行之趨勢，對雙方當事人而言是好的，因為這幫助他們預見到訴訟應有的方向，並知道了法官的心證。然而，需要注意的是中間判決一但作成，法院本身即受其拘束。這將導致一種後果，當有防禦新主張時法院會有困擾，特別是以新的理由如權利無效的主張於中間判決之後出現。法院要求當事人在法院所訂下的日期之前，完成他們關於侵權的論辯，而當中包括主張權利無效的理由，以便法院作成中間判決。接著，法院根據當時的各種主張作出中間判決。然而，若有侵權之一方在中間判決作成後，根據很明顯的權利無效的理由，提出新的主張時，是否法院得「忽視此等主張、並讓當事人只就損害賠償去爭論或證明、然後做出終局判決，且將如此清楚明顯的權利無效之理由丟在一旁」，是相當令人質疑的。雖筆者在另一場合為此問題提出法律分析時，甚至是從法律經濟分析的觀點去看，地方法院應該寧可採用新的關於權利無效理由之主張作為其判決之基礎，而不願使高等法院允許當事人提出之，即使高等法院禁止當事人表達新的主張，如果專利局做出任何有關權利無效的裁定，高等法院也無法忽視。法院除在某些時候需要考量這樣的新的主張外，最終將無其他途徑。

**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 ( V )

Steven J. Hultquist

就所輸入的資訊而言，CAFC 認為該條款所考量的侵權產品係具體物品，因此資訊並不屬於該條款所涵蓋的範圍。

就豪斯公司的所辯已由該受專利方法所界定的拜爾公司之藥物組成而言，法院係查閱在該條款所

定的該“在美國專利方法”以及所產生的產物之間關於該藥品是否是一種“[係]藉由[該]製作法而製造出的產物”的關係。

法院認為拜爾公司的藥品並不是一個侵權的產品，因為“辨識方法以及資料的產生都不是製造出最終的藥品產品之步驟”而且“[專利方法]必須直接被用來製造該產品而不是僅當作一個用以辨識所製造出的產品之敘述製作法”。因此，豪斯公司的侵權主張乃被拒絕。

法院的判決分析係與通用生物技術公司（Bio-Technology General Corp.）vs. 基因科技公司（Genentech, Inc.）的訴訟案之判決（80 F. 3d 1553, Fed. Cir. 1996）有所不同，因法院認為由一表現了植入質體的寄宿有機體所製造出的蛋白質是一種由用來創造出該質體本身的專利方所“製造出”的產品。

很明確地，CAFC 認為通用生物技術公司的人體生長賀爾蒙（hGH）是一種由基因科技公司所擁有的建構質體之專利方法所製造出的產品，儘管質體與 hGH 是完全不同的產品。

基因科技公司的專利係一種表現多胜肽（polypeptide）（例如人體生長賀爾蒙）的微生物體中可複製轉植載體（cloning vehicle）（例如一個質體）之建構方法。

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

事實上，東京高等法院曾試圖縮限標的案件中第二十六條的範圍，作為東京地方法院的上訴法院，其係藉由陳述電動遊戲可被歸類於“電影著作”，故電動遊戲之創作者並因此享有散佈之權利，而推翻了下級法院的判決。然而，它參考第二十六條的立法沿革而拒絕了散佈電動遊戲軟體之複製品的排他權。根據該法院的分析，第二十六條係以滿足日本作為伯恩公約簽署國之一的應盡責任、以及保護電影工業的散佈制度而建立。接著該法院將第二十六條所提到的“複製品”解釋為等同於電影；換句話說即是，著作的複製品以少量方式生產並被提供給多數觀眾。是故，以大量方式生產並只提供少數觀眾觀賞的複製品便不應該被包括於第二十六條的“複製品”項目之中。

最高法院清楚地拒絕了這樣一種狹隘的解釋，其認為利用“以大量方式生產”以及“只提供少數觀眾觀賞”等如此模糊不清的標準來解釋法令是不合理的，它推論第二十六條的文字並沒有在提供戲院使用之電影與非提供戲院使用之電影、以少量方式生產的複製品與以大量方式生

吳凱智 專利工程師

中興大學電機系

產的複製品、或是多數觀眾與少數觀眾之間作出區別。

倒不如說，高等法院係如同大坂地方及高等法院般按照字面來解釋法令，其認為電動遊戲的創作者可以享有第二十六條所提到之散佈的排他權---只要該電動遊戲係為“電影著作”。

第六版

## 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

在 *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc.*<sup>5</sup> 的判例中，聯邦巡迴法院認為美國專利商標局（“PTO”）對特定申請專利範圍是否明顯不同於習知的申請專利範圍之判定是與此兩組申請專利範圍的發明人是否相同之判定有關。在此案例中，此組顯而易見的申請專利範圍是有關增加具有 AZT 的 T-淋巴細胞數量的方法<sup>7</sup>，而習知的申請專利範圍則是針對以 AZT 治療 AIDS 的方法<sup>8</sup>。在認定此顯而易見性之判定尚無決定性下，法院的結論是，“對於概念，吾等所關注的並非在習知領域之人士對於此發明所可能具有的看法，而是在所聲稱的發明人心中是否真有必要之明確且永恆的見解。”<sup>9</sup>

同樣的，在考量所謂可專利性的“次要因素”下而授予專利之後，始可建立有關發明的非顯而易見性<sup>10</sup>。因此，當發明人身分係基於顯而易見性的分析而進行判定時，在專利期間，理論上發明人身分將不可能確定。<sup>11</sup>

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

<sup>10</sup> 次要因素或是考量是被加權以做出顯而易見性判定的“真實世界”考量，參見 DONALD CHISUM ET. AL., PRINCIPLES OF PATENT LAW 619 (1988) [以下稱為 PRINCIPLES OF PATENT LAW]。此等因素是在 *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 338 U.S. 1, 17, 148 U.S.P.Q. (BNA) 459, 467 (1966) 由最高法院所採用，並且包含一些因素，例如，發明的商業成功、競爭對手的授權或對專利的默認，以及發明可解決長久以來亟需解決的問題。

<sup>11</sup> 那並不是說顯而易見性分析在發明人身分的判定上不具任何作用，發明人身分的判定是透過確認哪些個人貢獻合法適當的發明構思來決定。在判定包含所主張發明所有元件的發明構思是否已十足確定中，所面臨的考驗為，是否

“在發明人的心中已經非常清楚地勾勒出此種概念，故只要是熟悉該項技藝之人士，在不需額外研究或實驗下就可使該發明付諸實施。”  
Id. at 1228, 32 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1919。此種判定可包含顯而易見性分析的特定要素，然而，習知技藝無法被參考以替代所主張發明中並非發明構思的一部份的一遺失要素。

## 實務新訊 ( 美國 )

第七版

### ROGAN 不得做為商標註冊

2004 年 5 月 14 日，商標訴願審議委員會 (TTAB)，作成維持核駁「ROGAN」商標註冊申請之判例，理由為「ROGAN」根本只是一個姓氏，無視於「ROGAN」是申請人 Rogan S. Gregory 的名字，而非他的姓氏。Rogan S. Gregory 以自然人身份申請註冊「ROGAN」商標，指定使用在「手鐲、戒指、項圈、墜飾、手提皮包、皮夾、布製手提包、褲子、襯衫、鞋襪」等商品上。商標審查委員核駁是項申請所憑理由為「ROGAN」主要是一個姓氏，不得做為商標申請註冊。雖然 Gregory 先生大可以「ROGAN」已經具備識別性而試圖克服該項核駁，他卻沒有這麼做。TTAB 重申，美國專利商標局 (USPTO) 作前開主張時，對於該字主要屬於姓氏的事實，負有書面證據之舉證責任。具體而言，TTAB 必須判定該字是否 (1) 屬於常見或罕見姓氏 (2) 對於與申請人有關之任何人而言均認其為姓氏 (3) 除了作為姓氏之外尚有其它意義 (4) 看起來與聽起來都像姓氏 (5) 被以一種具有識別性之設計型態表達，足以創設一「非屬姓氏」之獨立印象。經過分析之後，TTAB 的見解是，系爭商標無關乎上開第 (5) 點要求，因為該商標不含有任何造型或設計部分，而第 (2) 點是否成立是很中立的，即便「ROGAN」是申請人的名字。再審究其它三點，TTAB 解釋，就算 ROGAN 不是一個常見姓氏，它所受到的注意足以讓它為眾所周知。舉例來說，好幾位名人都姓 ROGAN，包括 USPTO 前局長，James Rogan。進一步言之，TTAB 捨棄了其它 ROGAN 微不足道的意義，而認定 ROGAN 最主要意涵是一個姓氏。最後，TTAB 總結 ROGAN 不管看起來或聽起來都是個姓氏，因為它除了作為姓氏之外，不具任何意義的結合語詞。職是之故，衡酌前開五個判斷準則後，得到的結論是，ROGAN 主要只是一個姓氏，不得做為商標申請註冊。

**周亞萍** 律師  
· 台北大學法律學士  
· 律師高考及格

Contributor: Brian A. Rupp, Lewis and Roca LLP, Las Vegas, Nevada, USA;

## 德國新式樣專利的法律新規定(一)

### 一、綜合報導

保護產品外觀設計的需要越來越增重要性。因此在 2003 年 3 月 26 日德國聯邦內閣通過一法案去改革新式樣的法律規定。這新的法律規定將替換新式樣 125 年來的舊法，不但對德國新式樣提供較大的保護，同時也強化所保護權利的所有人的地位。這個法案轉換歐洲議院和議會在 1998 年 10 月 13 日為保護新式樣第 98/71/EG 號指令成為德國的國內法律。

一個重要的進步是法律在新式樣專利發展成一個排他權，這使得權利所有人防免任何第三人在沒有其同意下使用受保護的標的。對受保護新式樣專利的認識不再是侵權的必要條件。

依此新法，新式樣專利的保護不再是從申請日開始，而是在它被登記在德國專利商標局的登記簿時，開始受保護。最大保護期間從 20 年擴展至 25 年。優惠期間現改為 12 個月。

新式樣保護外部形象，像是例如咖啡壺、織物、汽車、電腦或家具的工業設計。這些外部形象必須是新的並具有特別的特徵，也就是，一個外觀設計必須在整體印象上不同於其他已知的形狀。

假設一個完整產品或產品的部分的二度空間或三度空間形象具有諸如產品自身和/或它的裝飾的外形、輪廓、顏色、形狀、紋理/或材料等特徵上的特殊性，這個形象可以當作一個新式樣專利被保護。

### 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

## 美國商標案例選

以商標的使用來啟動彈出式和背景式的廣告並不是商業上的使用

密西根州東部地區的美國地方法院，否決了 Wells Fargo 和 Quicken Loans 兩家公司對 WhenU.com 利用他們的商標，啟動彈出式和背景式的廣告顯示所做

的初步法院禁止令之請求。Walls Fargo Co. v. WhenU.com Inc., 2003 美國地方法院 LEXIS 20756(E.D.密西根州, 2003 年 11 月 20 日)。根據藍能法案(Lanham Act), 法院否決原告等對 WhenU 的廣告已構成商業上使用之主張。

被告 WhenU.com 透過軟體程式來追蹤網路使用者的活動和描準他們的興趣, 然後經由網路來傳送廣告。舉例來說, 參觀原告的網站即可以啟動有關金融服務的廣告顯示。

原告提出三個理由來支持他們對 WhenU.com 在商業上不適當地利用他們的商標所做的申述。第一個, 原告聲稱廣告的顯示會對進入他們的網站造成妨礙, 因為顧客很可能會被錯誤地引導至刊登廣告者的網站, 或是因為 WhenU.Com 的廣告而變得氣餒, 因而停止使用原告者的網站。然而, 法院卻認為「由於 WhenU 的廣告同時出現在顧客的電腦螢幕上, 沒有證據暗示顧客不能到達原告者的網站。」

原告者也抗辯說這些廣告將給予同意或者有原告加入的印象, 因此構成了利用他們的商標。但是法院否決了這項論點, 而論斷原告者的商標「既沒有顯示也沒有出現在 WhenU 的視窗中, 而且... 當 WhenU 的廣告同時出現在電腦的螢幕上時, 原告者的網頁在獨立的視窗中依然可見。」而且, 法官也認為 WhenU 的廣告構成相對合法的廣告。

黃冠軫 法務專員  
· 東吳大學德文系學士

## 待發生的麻煩：

### 專利起訴中的執業過失與倫理問題

David Hricik

#### I. 引言

無論在哪一個時代, 所有的律師必須藉由對客戶的完善服務、依從適用的法規以及當在執業過失案件中被陪審團或是不滿的律師以後見之明與批判觀點時, 必須保證其行為可通過嚴密的監視, 以悉心保護其自身的利益。由於專利起訴的獨特本質, 相較於其他律師, 在防範以不適格、違背信託義務(包含自身計算)或利益衝突為基礎之執業過失時, 執業者係面對更大的挑戰。

本文之目的是要協助資深律師面對挑戰。早期專利律師知道有一制度可提醒他們關鍵期限, 該制度可為一舊式的行事曆或是一電子備忘錄系統。同樣地, 我們在法學院所受的教育為必須避免在不利於其他客戶的情形下代表一客戶。為達此目的, 所有的專利律師應該具有一衝突檢視制度, 以探知一客戶是否不利於律師事務所目前的或過去的客戶。

這些可大幅減少執業過失的基本步驟, 其實已廣為人知。

本文鑑別出甚至是資深律師都沒有、尚未或是已加入執業過失檢視表的問題。在討論法規的選擇、一關鍵卻常被忽視的問題之後, 本文將衡酌其他數個關切的重要領域。

#### II. 法規的選擇

A. 四套規則、其他條例以及實體法同時適用於執業者

第八版

具有從事專利的律師執業者的事務所應當熟悉四套倫理規則：專業責任的 ABA 標準規範(Model Codes, 標準規範)、專業行為標準守則(Model Rules, 標準守則)、許可律師執業的該州紀律守則, 以及專業責任之專利與商標局規範(PTO Code, PTO 規範)。

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

(2) 被上訴人於一九七七年完成一個稱為“擷取裝置”的發明, 其描述於作為予初級法院判決之列表之專利目錄之第三部分(以下稱做“主要發明”。這個主要發明屬於上訴人之商業觀點和被上訴人之工作職責, 以及構成專利法三十五條第一項之職務上所得之發明。

(3) 上訴人針對由受雇人員職務上之發明設置“處理發明及概念的規則”(以下稱上訴人的規則)。除其他規定外, 上訴人規則規定一受雇人員應讓渡職務上可得之發明專利權予其雇主, 以及上訴人應給予完成職務上發明之受雇人員報酬, 如獲得工業財產權收入的報酬, 以及若上訴人連續從第三人獲得受雇人職務上發明之工業財產權之任何收入, 上訴人應給予受雇人員獲得工業財產權的收入兩年, 從獲得工業財產權收入之第一日起算, 一次不超過 1,000,000 日圓的報酬。

(4) 上訴人基於上訴人規則繼受被上訴人就係爭說明獲得專利的權利, 以及申請一專利及接受一專利。上訴人與擷取裝置的製造者於一九九〇年十月前後就此專利及其他許多關於擷取裝置的專利及實用新型權利簽訂授權契約, 以及之後連續獲得權利

金。

(5) 關於此主要發明所獲得之專利權之讓渡予上訴人，被上訴人於一九七八年一月五日從上訴人獲得 3,000 日圓作為專利申請補償、一九八八年三月十四日獲得 8,000 日圓作為註冊補償，以及根據被上訴人規則獲得 200,000 日圓作為獲得工業財產權收入的報酬。

## 專利之申請專利範圍之解釋 (一)

本文章係為美國智慧財產權法律協會 (AIPPLA) 之專利訴訟委員會的報告，並由其 Markman 小組委員會所準備。

### I. 序論

本篇文章的目的是協助那些被要求解釋專利申請專利範圍之人士，亦即判定專利申請專利範圍之意義者。而解釋申請專利範圍之程序與方式通常端視法院案件中的事實和爭議，與個人偏好而異。聯邦巡迴上訴法院有提供一些指南，即有關於可允許和不可允許的申請專利範圍解釋程序。這指南將審查這些程序與基礎問題。

一專利由美國專利與商標局 (PTO) 所授與頒發，以獎勵發明人揭露其發明的運作給社會大眾。這被比作不動產的證書授與，而進行交換專利發明的足夠細節揭露，以便社會大眾可以實施其發明，使專利擁有人獲取權利以排除未經授權使用其資產的他人 (稱為侵害)<sup>註</sup>。實際授與的範圍則是由在專利文件的最後部分中一或更多編號的句子所定義，其被稱之為申請專利範圍。為了維持不動產類比，專利的申請專利範圍包含了發明的四至疆界，以知會社會大眾有關專利權人可排除他人的權利範圍。

**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

註：35U.S.C. §271(2000)。此權利包含排除他人在美國製造、使用、販賣之要約或販賣獲准專利之發明，進口獲准專利之產品或由獲准專利方法所製造的產品、或出口零件以供組合。

智慧財產公報—

## 關於生物資訊之專利保護

法定之標的 – 太陽底下的任何物事，除了...

美國最高法院於 1990 年 *Diamond v. Chakrabarty* 一案中宣佈『太陽底下人類所創造的任何東西』均可作為專利的標的。然而，對於憲法訓諭“促進...有用技術之發展”以及定義了『法定標的』之法條 35 U.S.C. §101 的司法解釋，已排除了對抽象概念、科學定律、自然發生的現象、自然產物、心靈步驟與印刷物事的專利權保護；舉例而言，對於一個以電腦程式為基礎之演算法、或是生物資訊相關資料庫的權利要求項，若其僅為概念的闡述、或是“印刷物事”的電子形式，審查員將引用法條 35 U.S.C. §101 核駁該項權利要求項。

**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

第九版

儘管如此，若是在權利要求項中所載明的發明內容能夠被分類(pigeon-holed)歸於製程、機器、產品或物事組成等四種類目之一，吾人仍可能獲得關於演算法或是資料結構的專利權保護。法庭要求了電腦相關的發明必須同時提供“可接觸結果”、或是具有一“實際的應用”。這樣的要求最初是被解釋為產生一物質上的輸出、或是轉換為一末端結果，而單純用以處理資料的演算法以及資料本身皆不足以具有可專利性；專利局實務曾解釋最近的案例，如：*State Street Bank and Trust v. Signature Financial Group* 與 *ATT v. Excel Communications, Inc.*，以指明為了使關於軟體的權利要求項獲准專利，存在該軟體內的資料必須能與電腦讀取媒體“互相作用”，亦即其必須能夠引導電腦完成特定之結果。

**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

這些廣告提供的電話號碼連接到由這些詐騙者擁有的預付電話。聯絡這些電話號碼的消費者，透過電話，提供申請貸款的資訊，包括他們的社會安全號碼。一些消費者甚至被欺騙而寄送給詐騙者貸款申請，備有個人銀行帳戶資訊、他們駕駛執照的影本及社會安全卡片。在這個計畫的最後步驟，消費者被要求透過一個西聯電匯而為這個貸款預先付款或者存款。最後，這個受害者不僅沒能得到貸款，而且也失去他們預先支付的款項。

這樣的詐騙並不侷限於金融機構-類似的詐騙也鎖定於電信工業。例如，由美國聯邦通信委員會發行的 2003 年 10 月消費者公告描述了新的電話銷售

**黃淑瑩** 法務專員

· 成功大學歷史系學士  
(輔修會計)

詐騙，它利用消費者渴望登記成為”不要打”的名單。詐騙由一通給未懷疑的消費者的電話開始，其來自某人宣稱為官方”不呼叫”登錄的官員或是反詐欺消費團體。此時來電者會問消費者是否想要參加”不呼叫”的名單，或是否消費者能查證他或她在名單上的先前註冊。為了要完成詐騙，在來電者假裝和真正的消費者正在交談確認之下，來電者將要求消費者的社會安全號碼，信用卡，及/或銀行帳戶號碼。急欲擺脫令人感到厭煩的電話推銷員的消費者，通常將揭露個人的識別資料給犯罪者，使其不受束縛的存取消費者的帳戶和紀錄。

## 美國商標判例選

另外，Leimer 提到國會必須確定著名商標擁有者的權利不和第一修正原則(First Amendment principles)衝突。被告使用之要件如同來源指定，將加強存在之法定淡化主張辯護。Leimer 提供一個例子為「被告使用一著名商標而在比較式廣告中提到商標擁有者之商品，或報紙使用一著名商標於商標所有人商品作為新聞報導或評論之目的，不會構成被告擁有商品或服務來源指定的使用，因此全然不在法令包含範圍內。」

INTA 是聯邦商標淡化法通過的倡導者，對美國國會關於聯邦商標立法提出建議也有一段長久的歷史。

編按：

淡化為他人未授權使用高度顯著性商標之方式，雖沒有混淆的可能性，將沾污其顯著性或敗壞其形像。在商標法的情況，淡化典型與國內及全球著名和為人熟知之商標保護有關連。

這篇報導著重在提供考慮全球淡化原理或全球相似原理之情形之入門說明。它並非打算提供一個關於淡化複雜難懂之處及所討論到不同國家的相關法令之詳盡無疑觀點，但卻提供了對有關原理的最新發展有興趣的人士的簡要印象。

這篇報導特別著眼於南美安迪斯山脈國家（玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯和委內瑞拉）、澳大利亞、巴西、加拿大、德國、韓國、紐西蘭和美國的法規情形。

此外，它將報導 INTA 特別委員會對聯邦商標淡化法的最近活動。

**汪立立** 法務專員  
台灣大學大氣科學系

## 國際商標法例回顧 (二十六)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

## 德國商標

### I.B.22. 特殊顯著性

申請人上訴後，德國聯邦最高法院認定行政主體或政府機關名稱依德國商標法第 3 條得具必要(抽象的)之特殊顯著性而撤銷德國聯邦專利法院

第十版

之決定。申請人身分與商標申請案之標誌是否得註冊之判斷無涉。而且，德國聯邦最高法院認定商標「SWISS ARMY」依德國商標法第 8(2)條第 1 款具必要之特殊顯著性，因商界及相關消費者充分知悉「SWISS ARMY」品牌之手錶非源自於瑞士本身。商界及相關消費者因此不會認為「SWISS ARMY」係產品來源之暗示，反認為其係產品品質之一般參考。德國聯邦最高法院進一步認定「SWISS ARMY」得被使用及識別為商標，特別地係被使用於腕錶。就系爭案件而言，法院指出商標已於英國註冊。更且，德國聯邦最高法院認為「SWISS ARMY」並未指定使用於商業以描述「SWISS ARMY」所識別時尚腕錶之種類、品質、數量等，故依德國商標法第 8 條第 2 款之規定並未妨害「SWISS ARMY」之商標註冊。結果，德國最高法院認定申請人之上訴有理由而將本案發回德國聯邦專利法院更審。

## 日本商標-

### I.B.22. 特殊顯著性

法國著名公司 Louis Vuitton 以欲使用於國際分類第 18 類包袋、公事包及其他皮製品之皮材表面之藍色「EPILINE」設計或式樣而申請商標註冊。專利局因顯示於商品材質上之式樣或設計缺乏商標顯著幸而駁回該申請案，申請人向東京高等法院起訴及提出包括自 1987 年之廣告費用、調查證明、EPILINE 標誌之歷史、銷售金額、如美國、法國等其他國家商標註冊，及承認該式樣具第二層意義之外國皮革協會之證書等各式證明。法院認定商標因已獲第二層意義確具特殊顯著性，並撤銷專利局之決定。

**林明燕** 法務專員  
東海大學法律系

## 法訊新知

斯洛伐尼亞：補充保護證書(SPC)

醫藥產品及植物保護產品之延長保護證書將僅對於 1993 年 1 月 1 日以後申請之專利提供。補充保護證書(SPC)之最長其間為 5 年。

\*\*\*\*\*

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？