

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 10 月號 道法法訊 (150) ©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 (150)

專利標示 (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(十三) - - 陳淑君

第三版：

美國專利商標局(USPTO)最新消息 (十)

- - 蔡豐德

漫談現實生活中應有的法感 (十)

- - 洪順玉律師

第四版：

建立你的商標 (5) - - 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₁ (二) - - 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 (VI) - - 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

新歐盟對仿冒指令

- - 黃冠軫

第八版：

待發生的麻煩：專利起訴中的執業過失

與倫理問題

- - 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

第九版：

專利之申請專利範圍之解釋 (二)

- - 王繡惠

智慧財產公報-關於生物資訊之專利保護

- - 洪珮瑜

<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 - - 胡文和</p> <p>日本智慧財產權回顧 - - 徐佳琨</p>	<p>智慧財產權保護集錦 - - 黃淑瑩</p> <p>第十版：</p> <p>安地斯聯盟 - - 汪立立</p> <p>歐洲專利 - - 徐明璋</p> <p>國際商標法例回顧(二十七) - - 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！

一、法條

1、我國專利法第 79 條規定：「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」

2、美國專利法第 287 條(a)項規定：「專利權人及為其在美國國內製造、販賣要約、或販售或輸入美國任何專利物品之人得於其上加註“patent”或縮寫“Pat.”及專利號碼，或因該物品之性質致無法如此為之時，將含類似標示之標籤附加其上或容納一或多物品之包裝，而予公眾該物品已准專利之標示。未能如此標示者，除證明侵權人已被通知侵權且於其後繼續侵權外，專利權人不得於任何侵權訴訟中請求任何回復損害。於此情事，僅得就發生於此通知後之侵權回復損害。侵權訴訟之提出應構成此通知！」

二、申論

1、當事人：

- A. 我國法：專利權人、被授權人或特許實施權人；
- B. 美國法：專利權人或為其在美國國內製造、販賣要約、或販售或輸入美國任何專利物品之人；

2、標示處所：

- A. 我國法：專利物品或其包裝上；
- B. 美國法：物品本身或因該物品之性質特殊時，其包裝；

3、方法：

- A. 我國法：標示；
- B. 美國法：標註或加附標籤；（美國法似勝一籌）

4、內容：

- A. 我國法：專利證書號數；
- B. 美國法：就此，美國法似亦更勝一籌，因其分兩類：
 - a. 加註“patent”或縮寫“Pat.”及專利號碼；
 - b. （因該物品之性質致無法如此為之時，將含）類似標示（之標籤）：何謂類似標示？如有人認為其他任何可能方式得媲美法條規定，乃美國法所不禁！既屬任諸想像馳騁，於此謹予留白！

5、目的：「予公眾該物品已准專利」之意象，但：

- A. 我國法：未明示；
- B. 美國法：法條明文！

6、違反之效果：

- A. 我國法：不得請求損害賠償；
- B. 美國法：不得於任何侵權訴訟中請求任何回復損害。

7、例外一：我國法有如次但書「但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限」，而為美國法所無，故在我國：

- A. 雖無專利標示，未必於求償路上已陷絕境；
- B. 絕處逢生之前題為「侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者」，即：

a. 權利人須證明：

- I. 侵權人明知；或
- II. 有事實足證其可得而知為專利物品，而仍為侵權行為者；

- b. 依美國法律，凡無專利標示者，即不得主張侵權賠償；然依我國法律感情，專利標示無非意在提醒世人某物品已有專利保護，任

何人非經授權，不得擅為製造！今既侵權人已知該物品乃屬專利物品，則世人何得僅因形式上之法律不該當，而逃遁乎違法？兩國法律各異其趣、互有長短，勝負難斷也！

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(十三)

-Karen C. Hermann

D. 其他法院評論 Mercoïd (續)

於 Rohm & Hass Co. v. Brotech Corp. 法院接受來由 Lewis Manufacturing 及 USM 法院的論點，同時約束二個邏輯上相關且可推論的專利範圍，反拖拉斯聲明必須在強制性反訴下維護其專利違反判決。

最後，在美國包裝公司(American Packaging Corp.)及黃金溪谷微波食物公司(Golden Valley Microwave Foods, Inc.)中，法院解散其勞動者程序型之反拖拉斯控訴，而美國包裝公司在此前提下贏得此次於專利違反判決的勝利。在判決之下，法院發現黃金溪谷微波食物公司在另一件事上，亦有提請偽造的及具誤導性的宣誓書給予專利商標局的行為，缺乏揭示專利內容資料給予專利審查員，同時亦決定給予相關於專利申請案之先前技藝的資訊。根據這些事實，地區法院扣留：「黃金溪谷微波食物公司已提請之不公平引導的多種舉止，根據之前專利的起訴及檢舉」，同時去除原本贊同被告之想法。

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 (十)

◎ 僱傭服務

不要忽略在退職協議中再雇用請求之失敗 (二)

儘管俄亥俄州上訴法院的最近裁定是依據俄亥俄州法所做的，其充作對全國雇主的一種堅實提示，即，當擬訂退職合約給去職員工時，不應忽略未能再雇用之請求。棄權證書有效範圍僅止於現在及過去請求的放棄。一張棄權證書不能被用來放棄未來的請求。就此而論，當一去職員工簽署關於他/她的僱傭所有請求之一總棄權，該棄權僅在那些請求發生在該員工簽署該退職合約之該日期或之前，方是一種有效的棄權。

依據該 Yovanno 決定及該最高法院在 Morgan 的決定，該法院已經明瞭地做成：為未能再雇用之請求是分離而可區別的請求，完全獨立於關於一項先前雇員與該公司的僱傭之任何其他請求。如此一來，未能再雇用請求將僅發生在該雇員的僱傭終止之後，並且更像在該雇員已簽署他/她的退職合約之後。此結果正是：先前雇員將已簽署包含一項總棄權的一份退職合約而保留隨後訴求未能再雇用主張之可能性。

為了解決此危機，雇主應包括在每一退職合約語言加上一總棄權而預先排除該雇員為再僱傭之申請。該語句應明確地陳述：該雇員同意不為後續向該公司申請僱傭。此一條款也應陳述：假如該雇員要再申請，將破毀他/她的退職合約，以及該公司對他/她的僱傭申請之駁回將不視為未能雇用主張的根據。儘管此類語句將預先排除一種後續未能雇用的訴訟，其將提供一位雇主對此類請求之可信賴的防衛。(待續)

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

誰判其無罪的？法律人當然清楚，但對一般人而言，那可未必。那我們就來算算看：1、第一審地方法院判決黃志成死刑。2、上訴第二審高等法院維持原判-死刑。3、上訴第三審最高法院，認為高等法院於事實部分有尚待調查者，發回高等法院更為審判，高等法院審理後，仍判死刑，此即“更一審”。4、再上訴最高法院，又認需再調查清楚者，再發回高等法院，更二審再判死刑。5、如上，更三審死刑。6、更四審死刑。7、更五審死刑。8 更六審死刑。再上訴最高法院，又發回更審，關鍵的更七審，無罪開釋。很清楚的，黃志成總共被判了八次死刑。直到更七審的第九次判決才獲判無罪。當然，檢察官於法定上訴期間內，仍可為被告之不利益上訴最高法院，自不待言。

由上述可知，是高等法院判決黃志成無罪，但我們從好幾份報章雜誌的報導中看到，“最高法院判決黃志成無罪”的標題。就一個所謂的民主國家而言，以上所述者，應係一種常識。但一向影響我們很深的平面媒體（不止一份），竟為如此之報導，似有礙“台灣民主”之名。

至於何以黃志成會從八次死刑判決大逆轉為無罪開釋，其即與釋字 582 號有深切之關連，其所連帶影響者，即徐自強死刑案與新任檢察總長吳英昭破紀錄的為徐自強死刑案提出第五次非常上訴，此中所涉者，或為非常救濟程序之法律制度，或為證據取捨之實質正當法律程序。個人覺得有深值一談之必要，下一期再將日常生活實例以戲劇演出之方式，套入前述之法律問題，以為漫談。尤其黃志成因“發回更審”而得以“死裏逃生”，其迥異於同為死刑犯徐自強之“上訴駁回”，事關生死大事，頗值一談。

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

漫談現實生活中應有的法感 (十)

原想接續上一期之主題，談有關“法律行為”的話題。但因最近發生一連串頗值注意的司法事件-徐自強死刑案-大法官會議解釋釋字第 582 號-黃志成歷經八次死刑判決後獲判無罪-新任檢察總長吳英昭破紀錄的為徐自強死刑案提出第五次非常上訴-以法律人之素養，固不難清楚上述司法事件之原委或其代表之意義。但就一般人而言，可能是霧裡看花，甚至部分新聞記者亦因之為錯誤報導。因此，想在此粗略的聊聊與上述司法事件相關的話題。

上述司法事件，是按各該次序排列，但因-徐自強死刑案及大法官會議解釋釋字第 582 號涉法律面較多，容待後敘。先談黃志成案，一般人第一個疑問：何以獲判死刑八次而不死？八次是怎麼算的？

建立你的商標(6)

礦泉水最新的慣例?①

根據歐盟商標調和指令(89/104/EEC)第六條第一項 b 款，一個商標的所有人不得防止因為使用地理來源標示在其商品或服務上，但以此使用是基於在工業或商業上的誠實慣例為限。一個最近的案例(Gerolsteiner Brunnen v. Putsch)由歐洲司法法院(ECJ)斟酌其防禦範圍。

Gerolsteiner 瓶子在德國銷售「Gerri」品牌主要為水的清涼飲料。它擁有一些德國第三十二類之註冊證在「Gerri」這個商標上。在一九九〇年代中期，Putsch 開始進口礦泉水及相關的清涼飲料，附有標註包括來自愛爾蘭「Kerry Spring」的詞語。

Putsch 進口的商品係在愛爾蘭 Bally Ferriter 的 Kerry 市製造及包裝，而由愛爾蘭公司(Kerry Spring Water) 使用來自被稱為「Kerry Spring」泉水的水。

Gerolsteiner 控告 Putsch 商標侵害。這個案子最後進入了德國高等法院。法院採取的見解是在商標「Gerri」及詞語「Kerry Spring」間有聽覺混淆的可能性而且此案的結局將取決於第六條第一項 b 款的詮釋。他們因此向歐洲司法法院在初步的裁決上提出了下列的問題：

- (1) 若是第三人使用一個在其中被認為有商標的標示是否有第六條第一項 b 款的適用？
- (2) 若是如此，考慮作為一個商標的使用應否必須衡酌其使用是否係根據工業或商業事件之誠信實務？

朱瑋琪 法務專員
· 世新大學法律系

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 (二)

by Alston & Bird LLP

開源軟體(OSS) 之授權雖有許多不同類型，其中最常見的是 GNU 公眾授權 (GPL)，其係由自由軟體基金會所發行與取得版權的。像許多常見的 OSS 授權，GPL 只要其包含一版權公告與棄權保證書，將提供被授權人複製、修改與再散佈 OSS 原始碼之權利，且只要係經確認為修訂之 OSS 原始碼，亦可散佈該修訂的原始碼。因此在 GPL 之下，被授權人未取得就原始碼任何形式之智慧財產權侵權之保證或賠償，但 GPL 允准授權人以收費來由其提供自身保證保護。此外，OSS 程式 (即目的碼) 之成本可以是任何價目，但 OSS 原始碼的成本只能是散佈成本，通常是物料與運輸成本。

OSS 不是免費版 ("freeware")，雖然其可被公眾存取 (因此不是一個秘密)，並未釋放給公領域。OSS 原始碼可不必付費就取得，但並不表示 OSS 是沒有成本的。只要買者亦被給予一自由複製、修改與再散佈該碼之授權，一個人可以任何價目銷售 OSS 程式。

開源軟體之益處

大多開源軟體之益處來自於給予使用者與發展者對 OSS 原始碼動工之自由。因為此一自由，OSS 擁護者主張 OSS 是較具所有權之軟體更穩定的，因為許多程式設計師最終須閱讀與工作於該原始碼，意指有許多雙眼睛在找出與修理該碼之錯誤，因此而改善了 OSS。特別是，OSS 擁護者聲稱因 OSS 之獨立的同儕審查，肇致該軟體更快速且在某些狀態下較具所有權之軟體就長期而言更可靠。此外，因為 OSS 原始碼可隨著 OSS 程式之散佈而自由取得，OSS 擁護者主張與 OSS 有關之發展成本通常較與具

所有權軟體有關之發展成本為低。

第四版

註 3：其他常見之 OSS 授權包括較寬鬆公眾授權 (LGPL)、BSD 授權、Mozilla 公共授權 (Mozilla Public License) 以及 Perl's 藝術授權。這些授權之條款是變動的，特別是就有關下游使用者針對第三者主張智慧財產權之保護條款而言。

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

韓國智慧財產權之發展

完全複製品條款以及反網路竊佔條款之簡介(二)

這個條款之重要性在於鑒於之前原告，需要藉著統一網域名稱爭議解決政策(UDRP)或是等效之行政程序尋求除去註冊，除了現存之禁令救濟以及賠償之補償外，現在於 UCPA 下有一個可行之補償方法。然而，犯罪訴訟仍然是不適用的。

第二個條款係為一併行於其他國家已知的完全複製禁令，將下列行為列為非法：

讓渡、租賃、展示、進口或是出口仿襲他人之產品外觀(亦即產品之形狀、花樣、顏色、色澤或是其組合)之一產品。然而該條款於下列情況不適用：(1)當仿襲之商品，從原商品被製造日起算已經被製造超過三年以上；或是(2)當該形狀被該類商品所廣為使用。

這個新變化對原告尋求追訴仿襲產品係為一重要之進展，因不似其他 UCPA 或商標訴因，其原產品並不需要是著名之設計或是來源標識之設計。事實是，這法令係利用從原產品發行日起算三年之時間限制。於 UCPA 下依法可行之所有民事補償，其包含禁令救濟以及賠償適用於這個新的訴求。上述之犯罪訴訟仍然是不適用的。

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

網路侵權管轄 – 不要被 Zippo 打火機給燒傷了

簡單地說，法院所需判定的問題在於當違法者僅有的接觸是在線上犯下時，個人管轄存在於何處？在這電子技術和商務快速發展的年代，當要應

付藉由網際網路所提供之全球連接之演化時，法院仍然必須使用早成慣例的合憲概念之合法訴訟程序。從歷史觀點來看，法院的分析已經被延伸以允許對非住民被告之管轄，假如他與管轄國家有「某種程度的最小接觸」，而使得「該訴訟之維持並不違反傳統公平活動和實質正義的概念」。而且，在此等情況下，管轄只在被告蓄意地針對該管轄國家之住民之行為，而導致因或關於這些行為產生聲稱傷害所發生訴訟時才適當。

維吉尼亞州的「長臂管轄條款」已經解釋為主張非住民被告之管轄至最大可允許範圍，其係在美國憲法第十四修正案之合法訴訟程序條款下。

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

韓國用以對抗藉由網路來販售仿冒商品之有效法律訴訟

特別地，在韓國侵害他人智慧財產權(亦即商標權、專利權、新型權、新式樣權、版權等)之犯罪將會被徹底的調查及被嚴厲的處罰。此外，最近一命名為「網路犯罪調查小組」之特別小組已成立於警察局內，且檢察署也有「電腦調查部門」來控制網路相關犯罪。因此，在韓國採取刑事訴訟來對抗經由網路販售仿冒商品係為非常有效之方法。

另一方面，假如難以確認網路購物中心經營者，或必須立即停止該網路購物中心之營運，則利害當事人可寄信函給網路服務提供者，以請求該網路服務提供者關閉該網路購物網站。

3. 對抗使用化名之非法線上販售的可利用法律訴訟

在韓國法律下，假如個人希望進行經營一網路購物中心之事業，該個人必須向相關政府機關通報其姓名、居名註冊號碼及地址等等，以作為課稅之用。假如一網路購物中心經營者未能提出該通報，其將遭受一年以下徒刑之刑罰或最高三仟萬圓之罰金(約兩仟伍佰元美金)。此外，在韓國，所有銀行帳戶必須以相關個人之真名開啟與管理。因此，在大多數的案例中，假如個人在網路上從事非法販售行為，調查機關將能相當容易地確認與處罰違法者。

因此，個人使用化名或藉由化名之銀行帳戶來從

胡文和 專利工程師

· 台北科技大學電子系

事非法販售行為係具有相對較低的風險。

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(六)

9.

法院不能完全排除如此具有清楚理由之新主張在後來才出現的可能性，如果法院所作出中間判決禁止法院考量關於專利無效的新事由，這將是另一個導致法院在專利侵權訴訟中遲遲不作出中間判決的理由。

10.

上述之問題尚未見於本件專利訴訟案件的中間判決之內，本案之爭點係有關於得到專利權利的所有權，而完全與權利的存否無關。所以說，法院的最終判決不會因為中間判決作成之後的理由或情況，而有實質的變更。在此概念之下，本案更適於中間判決而非侵權訴訟。

而此時，基於日本專利法第三十五條關於「合理考量」之規定，日本最高法院於 2003 年 4 月 22 日作出有利於發明人之判決，而其詳細內容將被報告出來。這是日本最高法院於職務上之發明第一個就「合理性」以及「考量限制的期間」的問題作出決定的判決。此一判決將可能觸發加速修改日本專利法第三十五條的行動。(全文完)

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 (VI)

Steven J. Hultquist

法院，其乃認為在以色列藉由一種重組質體為基礎的方法所生產出的通用生物技術公司之人體生長賀爾蒙在 35U.S.C. 35 U.S.C. § 271(g) 條款下係對於基因科技公司所擁有之專利方法所“製造”出的產品而言係為一侵權產品，乃查閱 1988 年的方法專利修正法案的立法歷史，Pub. L. No. 100-418, § 9006(a), 102 Stat. 1107, 1567 (1988)，即制訂§ 271(g) 條款的立法。在立法的歷史中，一份參議院報告書指出：

“專利方法可能是製備包含一特定基因序列的一 DNA 分子的方法。一個外國製造商使用該專利方

法去製備該 DNA 分子，其係為該專利方法之產物。該外國製造商把該 DNA 分子插入一質體或是其他媒介，[其係為]被插入一個宿主有機物，例如細菌。仍具有該特定基因序列而包含該質體的宿主有機物乃經過表現以產生所想要的多肽”。縱使不同的有機物乃透過該生物技術方法而產生，如除該專利方法外，製造該不同的有機物以及由其所表現而得到的產品仍然無法實施或是尚沒有商業價值，則該產品仍將會被視為是由該專利方法所製得。” (S. Rep. No 83, 100th Cong., 1st Sess. 46 (1987))

法院也指出了在立法的歷史以及參議院報告書中的陳述，“委員會期望法院將需要執行詳盡周到的審判以區分這些產品，其等與該專利方法乃是沒有多大關連的”（附加強調）。

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

著作權之權利耗盡

最高法院認可於 1998 年 07 月 01 日所判決之所謂 BBS 平行輸入案件中的專利權的權利耗盡，然而，有關著作權的權利耗盡卻仍無前例可循。

在標的案件中，在大阪高等法院推翻了地方法院的判決並在日本的司法歷史上第一次認可著作權的權利耗盡之前，地方法院拒絕認可散佈的權利耗盡。在此同時，著作權法於 2000 年的修正訂明排他權，可將原創或創作之複製的所有權轉移之排他權非一電影創作之著作的創作者此權利應耗盡，第 26 條之一第二項。再次地，這樣一個耗盡條款並未被加入第 26 條，其賦予一電影創作之創作者具有排他權以散佈該創作之複製。基於這種沉默，我們似乎有理由認為立法委員並不認為散佈一電影創作之複製的權利應耗盡。

引用 BBS 平行輸入案件的最高法院認為耗盡理論原則上適用於具有著作權之原創或創作的複製、並接著列舉下列三個原因。第一，著作權保護應與公眾利益間形成平衡；第二，如果對於具有著作權之物品的每次權利轉移皆需要創作者的核可，那麼第一條中所規定之”確保對於創作者之權利的保護……並藉此增進文化之發展”便會違反著作權法的目的，尋求這種核可會阻礙市場上貨品的自由流通；第三，沒有必要賦予著作權所有人受益二次或更多次的機會，這是因為該所有人於原創或創作之複製初次移轉之際，已具有

吳凱智 專利工程師

中興大學電機系

獲得購買價格、或是原創或創作之複製授權費的機會。

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

為了達到此假說的目的，吾等將假定 α 、 β 皆未構想出輔藥 χ ，因此，根據最初的發現不管輔藥 χ 的併入是否已是顯而易見，於 Burroughs Wellcome 判例中之認定係暗示 γ 應被列為第二個專利申請案的發明人。

根據 35 U.S.A. § 102(e)¹³，當第一個申請案被授與專利時，第一個申請案所揭露的內容於 PTO 提出申請的日期起已成為先前技藝。因為在第二個申請案中所主張的發明是“由他人”¹⁵ 所發明，即使有共有權存在¹⁶，此等改良於第一個申請案揭示之下可能被 PTO 或是法院認定為顯而易見。

- 13 根據 102 (e)條規定，“[a]任何人均可獲得專利，除非...在專利申請人發明之前，該發明已見於他人在美國申請且核准之專利，...” 35 U.S.A. § 102(e) (1994)
- 15 35 U.S.A. § 102(e) (1994)，相較於抗原 A/輔藥 χ 的發明人，雖然在兩組發明人中 α 與 β 重疊，抗原 A 的發明人(即， α 與 β)會是不同的發明實體。(已知的事實是... 獨立發明人以及包含獨立發明人的共同發明人是分開的“合法實體”...)
- 16 PTO 可利用 35 U.S.A. § 102(e)條規定的先前技藝，以 35 U.S.A. § 103 所規定之顯而易見來核駁所提出的申請專利範圍。以顯而易見之核駁可結合超過一篇先前技藝內容。因此，當審查員可論證習知技藝之士已足以被激發結合引證文獻而達到所主張的發明時，則其可藉由揭露抗原 A 之第一個申請案的內容以及揭露抗原 χ 之一個或是多個其他的引證文獻，以表面證據顯而易見 (*prima facie* obvious)來核駁其所具有的改良。為了能依據法律來克服此核駁理由，此種表面證據的核駁可用並無任何動機存在以結合引證文獻的論據來“評擊”，或是以外部證據來進行“反駁”，例如無法預期的結果(unexpected results)之證據。

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

實務新訊 (美國)

Vuitton 控告 Burlington 仿襲

在 Malletier 控告 Burlington 一案中，紐約南區地方法院駁回 Louis Vuitton Malletier（下稱：Vuitton）關於聲稱仿冒而禁止 Burlington Coat Factory（下稱：Burlington）販售 Pengyuan 手提包的假處分聲請。法院認為本案並無任何理由去支持 Vuitton 關於商標或商品裝飾侵權、仿冒、虛偽產地、不公平競爭、商標稀釋的主張。

Vuitton 是世界聞名的行李箱、手提包和配件設計及製造商，它也是專利新式樣「Toile Monogram」及未註冊「Monogram Multicolore Murakami」式樣的所有權人，這兩個花樣都是由「L」及「V」二個字首交錯、再加上四點星鑽切割、其對比呈現及具四葉花朵鑲嵌的圓環等三個經典圖案。「Toile Monogram」式樣的手提包系列售價從美金 360 元到 3950 元不等。

Burlington Coat Factory 是一家連鎖折扣商店，它們開始販售的 Pengyuan 手提包，售價只要美金 29.98 元。Pengyuan 手提包是有手工珠飾並含有字母 N 及 Y（代表 New York）的特徵，也同樣有著圓圈、鑽石和花的圖樣。

在分析類似案件「拍立得」因素後，法院認為本案對 Vuitton 唯一有利之處在於它商標的強度。針對其它之點，法院宣示 1) 這些手提包整體的外觀和質感給人截然不同的印象；2) 這些手提包價格有差距而且不在同樣的零售通路競爭；3) 這些手提包不至於讓 Vuitton 的上流社會顧客群和在價價格的 Burlington 消費者產生混淆；4) Vuitton 不可能以削價競爭方式切入手提包市場；5) 手提包的品質有顯著差距；6) 本案沒有惡意使用意涵；7) 現實上沒有混淆問題，這樣的事實有利於 Burlington。

法院認為本案不存在混淆誤認問題，因而裁定駁回 Vuitton 關於假處分之聲請。

周亞萍 律師

· 台北大學法律學士
· 律師高考及格

引自：Malletier v. Burlington Coat Factory Warehouse Corp., No. 04-2644, 2004 U.S. Dist LEXIS 9387, 2004 WL 1161167, May 24, 2004; Contributor: Jessica S. Sachs, Harness, Dickey & Pierce, P.L.C., Troy, Michigan, USA; Verifier: Janice Housey, Roberts, Mlotkowski & Hobbes, P.C. McLean, Virginia, USA

歐盟對仿冒指令

2003 年 1 月 30 日，歐洲委員會（EC）提出一份智慧財產權實施指令之提案。

該委員會認為，基於獨立研究，估計仿冒和剽竊的在歐盟中的影響在於仿冒導致對商業、社會及政府的損害額度增加。該研究顯示較低的投資及對創造力的威脅、公司的結束或失業、客戶安全問題及稅

收損失的出現。該情況在可經由網路簡單取得使用一全球性商標後更形強化，尤其是對文化及軟體工業。此外，該委員會聲明，仿冒和剽竊由於可能的高利潤而形成越來越結合於有組織的犯罪。

歐盟會員國中有關執行智慧財產權的立法目前有明顯的不同。仿冒者可以藉由這些不同處而取利；他們在執行措施較少收效的地方展開行動。要減少這
第七版

些現象需要提高一致性、加強制裁的制度及對侵害更實在的賠償。

因此，建議的指令是嘗試使所有歐盟會員國的立法在智慧財產權的執行上達到一致。第一目標就是加強這些國家在智慧財產權上最薄弱的措施。另一目標則是建立一通用的體系，在有關的國家當局間交換資訊。該目標同樣可以用來預期想加盟歐盟的候選國家。（待續）

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

在起訴的過程中，執業者必須要依從 PTO 規範。國會授權專利與商標局(PTO)建立懲戒規則以及懲戒違反規則的律師。PTO 根據該授權發表 PTO 規範。該 PTO 規範如同其所倚為基礎的標準規範，係為專業行為的全規範。

專利商標局的註冊與懲戒辦公室(OED)檢閱投訴、執行研究，以及強制執行該 PTO 規範⁵。在這些研究與懲戒行動中，該 OED 係適用該 PTO 規範。此外，清楚的是在反對程序、競權程序與申請過程⁶中，執業者行為係適用該 PTO 規範。然而，該 PTO 亦依賴法院依其他專業責任規範所做的決定。例如，在決定兩事件是否為「實質相關」以坐實取消法律事務所的資格時，PTO 係依賴第二法院對於構成「實質關係」的定義⁷。

註 5：請見 S. Lipman, 14 AM. INTELL. PROP. L. ASS'N Q.J. 119(1986)(描述 PTO 懲戒訴訟的程序)起訴對於違反專業責任的 P.T.O 規範的執業者：喪失執照的事實；C. Weiffenbach, 14 AM. INTELL. PROP. L. ASS'N Q.J. 73(1986)(解釋 OED 的角色)，代理人行為與美國專利商標局。根據 2003 年 8 月專利局 OED 主管的說明，以及 2003 年 5 月筆者在亞特蘭大與 PTO 總顧問的對話，目前 PTO 考慮廢除該 PTO 規範且將其置換為以 ABA 標準守則為基礎的守則。然而，此時並沒有獲得進一步的資訊。

註 6：請見 11U.S.P.Q.2d(BNA)1233, 1234n.3 (Comm'r Pat. 1989)，Little Caesar Enters. 公司與

Domino's Pizza 公司案件；58 Fed. Reg. 5158, 5158 (1985)(PTO 對於 PTO 規範範圍相關意見之回應)。

註 7：如下所述，不論律師是否在哪裡取得執照，PTO 明顯採納第二法院對於「實質關係」的狹窄定義作為 PTO 規範之目的。請見 *infra* 註釋 91-94 其及所附內文。

二〇〇三年日本

專利法與其他工業財產法的修正

3. 上述的實際情況中，初級法院判決被上訴人的訴求應被接受，被上訴人應獲得 2,289,000 日圓的給付，(2,500,000 日圓在這個案例中被認為是合理的數目，減去獲得工業財產權收入報酬之數目以及其他被上訴人已獲得之數目) 以及進一步判決如下：

(1) 如果根據由雇主設定之公司規章或其他規則來計算，職務上發明之兌價數目低於專利法三十五條第三及第四項之合理兌價數目，則根據此規則受雇人員不應被雇主所計算的數目限制，而可以在此等條項下要求合理的兌價；以及

(2) 當獲得工業財產權收入的報酬給予被上訴人，以及被上訴人可獲得的報酬數目不確定時，從工業財產權的收入形成合理兌價計算的基礎直到一九九二年十月一日才被清楚的瞭解。因此，此等情況並不允許被上訴人行使獲得合理兌價給付之權利。因此，消滅時效直到該日才開始，以及被上訴人之上訴權利之消滅時效於一九九五年三月三日被上訴人提出係爭訴訟程序時尚未完成。

第二部分，關於由上訴人之律師，Masashige Ohba, Osamu Suzuki, 以及 Shigeru Ohira 提出之准許上訴請求之理由一

1. 專利法三十五條的目的在保護雇主及受雇人員的權利以及調整他們之間的利益，其係關於獲得一職務上發明專利權，以及一專利權（此後稱為獲得一專利的權利）之所有權以及使用，並假定獲得一專利之權利原本屬於完成此發明的受雇人員。（參考該法第二十九條一項）。亦即，此法規定：

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

專利之申請專利範圍之解釋 (二)

專利申請專利範圍受到許多技術規則與歷史作風的支配，所以其通常是屬於形式主義且有時是矯柔做作的形式。然而，申請專利範圍是用於精確判定專利擁有人可排除他人實施何者。因申請專利範圍解釋的結果對一案件所可擁有巨大影響，法院對專利的申請專利範圍解釋可以是案例支配性或是重大影響和解之期待。因此，儘管並非技術性地支配

決定，申請專利範圍的解釋仍可具有結果決定的作用。

於是，訴訟當事人通常會運用重大資源以在訴訟中爭執系爭每個申請專利範圍用詞的意義。在西元 1996 年之前，判例法在關於陪審團或法院是否應該判定專利申請專利範圍的適合解釋仍屬於模糊狀

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

第八版

態。此爭議則止息於 *Markman v. Westview Instruments* (稱為 *Markman I*) 的訴訟案中，其中聯邦巡迴上訴法院的全院聯席 (*en banc*) 小組成員公開宣佈申請專利範圍的解釋係法律問題而應由為法院所決定，而美國最高法院則確認這項看法 (稱為 *Markman II*)。

依照 *Markman* 各案的啟示，各種程序被建議在於法院應該如何從事申請專利範圍解釋的過程。本文章的目的是在於回顧一些申請專利範圍解釋的重要規則以及審視自 *Markman I & II* 案後由聯邦巡迴上訴法院所審查的一些程序。申請專利範圍的解釋程序，當然必須依據每個案件的需求而適當地量身定做。

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

智慧財產公報—

關於生物資訊之專利保護

儘管法規與政策對其有所限制，涵蓋了生物資訊各方面的專利仍對這項科技的商品化提供了重要的工具。舉例而言，對一生物資訊資料庫的各種組成元素之專利請求項可能被撰擬為用來保護植入電腦讀取媒體的資料，該讀取媒體更包含了用於資料組織、資料比較或資料搜尋的裝置；專利請求項同樣能夠被撰擬為包含用以操縱處理資料庫中的生物資訊之電腦與介面。使用生物資訊資料庫的方法或實施生物標誌搜尋之演算法同樣能夠成為專利請求項，而且就許多方面而言，這些專利請求項類似於商務方法專利之專利請求項，僅僅在軟體或硬體元件上有少許(甚至沒有)關聯。生物資訊專利尚未開始訴訟，因此，為了確保該項科技能夠被適度保護而探究各種專利請求項格式或許是明智的。

審查過程

就如同任何其他科技類型，生物資訊專利的專利請求項必須具有專利審查員所裁定之新穎性以及非顯而易見性。關於審查過程的正式說明請見網站

www.uspto.gov/web/patents/snippets.pps。

關於新穎性與非顯而易見性的審定同樣可以轉向於該發明之新穎性是否存在於非功能性敘述資料(例如在資料庫中的資料)、或是功能性的資料(例如操控該資料之程式)。美國專利局在其網站上所公告之「電腦相關發明審查指引」(請見<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/compexam/comguide.htm>)指示專利審查員可專利性發明的新穎性必須存在於專利請求項中之功能性資料。在這樣的標準下，一個所請求之資料的新穎編輯結合一個習知工具來搜尋資料仍然會被認為是顯而易見而不具可專利性的。

智慧財產權保護集錦

非線上作業時，此類的詐騙需要老練，計劃，和資源。相較之下，線上作業的公司身分偷竊是相對地簡單。此類的偷竊行為發生在當第三人使用電子郵件或網站時(或是兩者皆有，像是在”釣魚”的案例中)去誤導消費者顯露出他們個人的識別資料。這些網站通常使用電信供應者的標識，名稱和網站中其他的記號，而且時常使用相同或很類似於電訊供應者的網域名稱。

B.聯邦政府的回應。

目前，在消費者服務界內沒有服務供應者有明確的責任，需保護消費者免於公司身分偷竊的風險。然而，電信供應者有其它的責任需保護顧客的資訊，使其避免未經授權的存取和使用。例如，聯邦電信委員會要求每個電信公司保護顧客專有網路資訊的機密--有關每一個顧客電話用法的個人敏感資訊。電信供應者也必須符合公平貿易委員會的要求，此聯邦機構負責實施消費者保護法。公平貿易委員會帶來與公司對立的一些訴訟，使包含於公司私下聲明的允諾生效，包括關於消費者個人資訊安全的承諾。

此外，某些消費服務供應者團體，如銀行業，正朝向發展預防公司身分偷竊的準則。事實上，國會和負責銀行業的聯邦機構已經把責任加在銀行、儲蓄協會，和其他的保管機構上，以保護顧客資訊免於被第三人未授權的存取與使用的風險。

即使那些聯邦機構目前主要集中在於銀行的責任上，以防止顧客資訊的原樣偷竊或是拷貝。現在，他們意識到透過公司身分偷竊行為的身分斬獲是一個需要著手處理的問題。

黃淑瑩 法務專員

· 成功大學歷史系學士
(輔修會計)

安地斯聯盟

南美安地斯聯盟國家(玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯和委內瑞拉)現行對淡化之適用法規為安地斯國協之第 486 號決定。當商標之註冊引起了淡化一更早存在之著名商標風險時，第 486 號決定考慮了否准該商標註冊之可能性。

在此考量下，第 486 號決定第 136 條，h)項認定如次商標不能註冊，當該商標：

第九版

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

「...由複製、模仿、翻譯、字譯或謄寫屬於他人之著名商標整體或部分構成，而沒有考慮其將應用之商品或服務的類型，該商標之使用將導致混淆或誤認與該他人之關聯，以獲取該商標名聲的不公平利益；或是為商業或廣告目的淡化其區辨力或使用。」

第 155 條，同一個決定的 e) 和 f)項提供一註冊商標擁有者將擁有排他除權以防止缺乏擁有人同意之他人從事以下行為：

「...e」在交易期間使用與關於任何商品或服務之著名商標相同或類似之商標，此種使用淡化區辨力或商業或廣告目的之商標價值或獲得商標或其擁有人之名聲的不公平利益，將不法地損害該註冊擁有人之經濟或商業利益；」

「...f」公開使用相同或類似著名商標之商標，即使為非商業目的，此種使用引起淡化區辨力或商業或廣告目的之商標價值或因自其名聲獲得不公平利益。」

最後，著名商標此章第 277 條僅有上述條文適用已成慣例。

汪立立 法務專員

台灣大學大氣科學系

歐洲專利

I歐洲共同體專利與共同體專利法院

摘要

歐洲共同體專利將可以歐洲專利局中其中一種官方語言即德文、英文或法文來提出申請。盧森堡的歐洲共同體專利法院在歐洲司法法院的主導下建立，用以解決未來共同體專利制度內的爭議，尤其指那些有關共同體專利的侵權與有效性的爭議。至遲在 2010 年以及隨後的一段過渡期間，各國法庭仍對爭論議題事件保留司法審判權，而未來，共同體專利權利也將可在其判決享有全部共同體有效性之共同體法院中執行。

1. 動機

現今歐洲專利中之內國專利可被歐洲專利制度之不同會員國家之不同法院所為判決之課題，例如：

侵權程序

有效性程序
現今制度之缺點在於
較高的程序的費用
較高的監視與調查費用
較高的代理人費用

法律上之不確定性：不同的會員國家對歐洲專利也許會有不同的詮釋而獲致不相容的判決，這將引起多重的訴訟。

為了避免現今歐洲專利發生的這些缺點，因而發展了歐洲共同體專利。為了使這些共同體專利的效益最大化，一單一歐洲共同體專利法院是需要的。

2. 歐洲共同體專利

2.1 語言與費用

語言制度必須符合幾項目的：

可提供性

花費經濟性

法律上確定性

對任何會員國家無差別性

歐洲共同體專利必須以官方 EPO 語言(德文、英文、法文)其中一種來申請。

假如申請人以一非 EPO 語言來提出申請並且提供一 EPO 語言的翻譯本，翻譯的費用將由 EPO 來承擔。

一旦取得專利，除非一會員國家放棄翻譯成該國官方語言之權利，否則所有的權利要求必須翻譯成所有共同體官方語言，而該項翻譯費用將由申請人來承擔。

歐洲議會指定該「一旦取得專利」係指取得專利日起之一合理時間。在這段期間內，所獲頒之專利是有效的。例如德國代表團認為一合理的時間係為兩年的時間。

徐明璋專利工程師

· 台灣大學農機系學士

· 台灣大學生機電所碩士

國際商標法例回顧 (二十七)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

日本商標-

I.B.24. 服務標章

Esprit 國際申請 ESPRIT 於國際分類第三十五類之關於化粧品、香水、肥皂及其他商品等零售服務之註冊。專利局認為因日本商標法所認定之服務應係為他人利益所提供者及應係得與其他商業活動相區別之獨立商業標的，本案指定服務依法不被接受而拒絕此申請。

東京高等法院對申請人向其提起之行政訴

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）！

訟，維持專利局決定及認定零售店服務僅係輔助產品銷售商業，且事實上，申請人之零售店並不要求其零售服務須獨立於所販售之產品而付費。

第十版

I.B.27. 立體標誌

申請人申請一具扁平形狀及如夾子之握器末端於鉛筆尾端之相對端之小型書寫用具，及如鉛筆、原子筆及其他書寫工具之其他商品之立體商標註冊。具此形狀之鉛筆於日本已使用於記錄高爾夫得分。結果，東京高等法院維持專利局駁回申請之決定及認為：雖然書寫用具具獨特形狀，該形狀係於書寫工具通常持有普通形狀之範圍內。其進一步認為工具具一堅固夾紙之額外功能。因此，產品結構缺乏商標法第三條第一項所要求之特殊顯著性，被認為不具得註冊性。雖然申請人主張商標已透過逾十五年長期及廣泛之使用及鉛筆之大量銷售，已獲特殊顯著性，申請人之名稱「OKAYA」及「PEGCIL」被表示而因此其無法被認為筆之形狀功能僅係區別及表示筆之來源。

III.A.2.a. 商品/服務相類似

原告（Sumitomo 不動產公司(Real Estate K.K.)）係涵蓋國際分類第三十六類「土地及建築物之買賣」等服務之「VILLAGE」註冊商標所有人。被告販賣標示「VILLAGE HAKUSAN」標誌之住宅公寓。原告提起商標侵害訴訟及要求禁令救濟。東京地方法院認為公寓住宅係商品而因此被告標誌之使用構成建築物之商標使用。因建築物乃密切關於原告所提供之服務，原告之服務標章被侵害。因此，法院同意原告之禁令及賠償而被告上訴。東京高等法院維持地方法院決定，但基於不同理由。詳言之，高等法院認定被告使用其標誌於建築物銷售之服務並因此直接侵害原告之服務標章。

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)

最近，施行規則基於歐盟會議規則(EEC)1992 年 6 月 18 日第 1768/92 號及歐盟規則(EC) 1996 年 7 月 23 日第 1610/96 號公布。該等規則自 2003 年 7 月 12 日生效。

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？