

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

94年8月號 道法法訊 (160) ©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)。

☆☆☆☆  
十二版小廣告

「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 (160)

專利訴訟之通知 - - 蔡清福律師

歐洲即時訊息—歐洲變大了(一) - - 蔡豐德

第三版：

漫談現實生活中應有的法感(二十) - - 洪順玉律師

使用證明：如何做少許努力而在歐盟調和局的  
程序中可長遠經營(一) - - 朱瑋琪

第四版：

獲得專利侵權意見之困境或許改變(二)

- - 潘養源

強制性專利授權(續三) - - 林雅雯

日本智慧財產判例選 - - 劉楚剛

第五版：

智慧財產權案例選 - - 胡文和

日本智慧財產權回顧 - - 徐佳琨

第七版：

商標案例集錦 - - 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

第八版：

專利之申請專利範圍之解釋(十二) - - 王繡惠

美國專利商標局(USPTO)最新消息 - - 洪珮瑜

第九版：

智慧財產權保護集錦 - - 黃淑瑩

歐美判例選 - - 汪立立

英國專利法之改變 - - 徐明璋

第十版：

美國商標實務選 - - 蘇怡瑾

美國著作權案例精選 - - 吳瑞妮

日本專利審查情形總覽 - - 余寶翔

第十一版：

日本智慧財產權制度概觀 - - 白大尹

智財權MAY2004 - - 沈智隆

未公開的聯邦上訴意見書的引用 ( I )

- - 馮志峰

第六版：

日本智慧財產權發展 - - 吳凱智

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 ( 德國 ) - - 周亞萍律師

第十二版：

國際商標法例回顧(三十七) - - 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！

### 一、法條：

1、我專利法第八十八條規定：「發明專利訴訟案件，法院應以判決書正本一份送專利專責機關。」

2、美國專利法第 290 條規定：「依本法提出訴訟後一個月內，美國法院書記應書面通知局長日前已知當事人姓名及地址、發明人姓名及據以提起訴訟之指定專利號數。如嗣後有任何其他專利加入該訴訟中，應再予類似通知。做成決定或發出判決後一個月內，法院書記應通知局長。既收受此通知，局長應歸之於此專利之卷宗。」

### 二、申論

法院通知專利局：中美皆有相關規定，然差別特色如次：

A.須提出者：我國為判決書正本，美國則為通知。解釋上，通知得為判決書，然非必屬之；

B.提出時機：我國為已有判決書正本之後，並未嚴其期限！美國則為一個月內；

C.提出內容：在我國為某一專利涉訟已有判決，在美國是何人因何一專利已有訴訟之提起或判決，故通知內容為所涉之當事人及專利案，及如有後續參加訴訟，應為類似通知；

D.提出次數：我國僅一次，於判決後為之，美國則為提起訴訟之時，及判決作成後，總計至少二次；

E.提出原因：應皆旨在許專利機關行使必要之介入權，詳言之：

a.依法院就某一專利所為判決所表示之意見，專利機關有無必要如何改易其實務？

b.因吾人通常假定法院不會犯錯，如真有錯，專利機關自不妨陳述意見，使法院來日不致再錯！

c.法院乃定權利依歸（如於競權程序）或存否（如於專利侵權或有效性訴訟程序）之處所，則法院所定權利最終狀態云何，專利機關豈可不知？並據以本於主觀機關身份有所反應而適切行為乎？

### 全部與一部：有趣之對比

#### 一、法條

1. 我專利法第八十九條規定：「被害人得於勝訴判決確定後，聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，其費用由敗訴人負擔。」

2.美國專利法第 291 條規定：「競權專利擁有人得以民事訴訟對他所有人請求救濟，且法院得就任何競權專利有效性問題全部或部分判決之。本法第 146 條第二項規定適用於依本條提起之訴訟。」

#### 二、申論：

1.我上開專利法所規定，勝訴人得聲請法院裁定，以敗訴人費用將判決書全部或一部登報。美國法雖未如此明文，然依先前所介紹第 281 條，如勝訴人有充分理由如此主張者，法院本未嘗不可如此為之！

2.上開美國條文之適用條件及情形如次：

A.存在基礎：存有兩以上專利；

B.前提條件：該兩以上專利存有競權(interference，即重疊之權利究竟誰屬)問題或爭議；

C.主張方式：一專利擁有人對他擁有人依民事訴訟起訴為之；

D.主張目的：請求救濟；

E.主張結果：法院得就任何競權專利有效性問題判決之；

F.判決內容：專利有效性問題之全部或部分；

G.法院管轄：同法第 146 條第二項規定適用於依本條提起之訴訟（多數不利當事人管轄法院不同或有住居國外者，由哥倫比亞特區法院管轄之）。

### 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

## 歐洲即時訊息— 歐洲變大了 (一)

在最近幾個月更多國家已加入此歐洲專利組織，並且當 2004 年 12 月 1 日之時一件歐洲專利申請案能指定三十國--而僅需繳納最大金額七個之指定費。六個延伸國也是可以的。幾乎所有的歐盟國家皆能以一單一的歐盟專利申請案被指定以提供在有超過 5 億 6 千萬居民的一區域保護。

### 新的國家加入此歐洲專利協定

波蘭在 2004 年 3 月 1 日批准此歐洲專利協定(EPC)並且現在是該歐洲專利組織的一員。冰島在 2004 年 11 月 1 日加入以及立陶宛在 2004 年 12 月 1 日簽署。此些國家在歐洲專利申請案及在該各國加入日期後 PCT 申請案之歐洲區域指定案二者均能被指定。然而在他們的各別加入日之前申請的，要加入波蘭、冰島或立陶宛到 EP 或歐洲之 PCT 申請案之指定是不可能的

2004 年 12 月 1 日之時，該 EPC 涵蓋如下三十個國家：

奧地利(AT) 比利時(BE) 保加利亞(BG) 瑞士(CH) 塞普勒斯(CY) 捷克共和國(CZ) 德國(DE) 丹麥(DK) 愛沙尼亞(EE) 西班牙(ES) 芬蘭(FI) 法國(FR) 大英聯合王國(GB) 希臘(GR) 匈牙利(HU) 愛爾蘭(IE) 冰島(IS) 義大利(IT) 列支敦斯登(LI) 立陶宛(LT) 盧森堡(LU) 摩納哥(MC) 荷蘭(NL) 波蘭(PL) 葡萄牙(PT) 羅馬尼亞(RO) 瑞典(SE) 斯洛維尼亞共和國(SI) 斯洛伐克(SK) 土耳其(TR) 馬爾他(MT)、拉脫維亞(LV) 以及(考慮到更未來)挪威(NO)將是要加入該 EPC 的下個國家，此是可預期的。(待續)

蔡豐德 專利工程師  
交通大學土木工程系

有關釋字第 592 號解釋限縮了釋字第 582 號解釋的第三點乃涉及內容適用的限制，即釋字第五八二號解釋公布前，已繫屬於各級法院之刑事案件，該號解釋之適用應以個案事實認定涉及以共同被告之陳述，作為其他共同被告論罪之證據者為限。前兩期所稱「大法官諸公為德不卒」，即此之謂也！就前兩點所述有關「不溯及既往原則」及「除了聲請釋憲的徐自強之外，其他案件必須要還沒有判決確定」之部分，就法學觀點或吾人之法感情而言，皆無所礙。惟關於第三點涉及釋字第五八二號解釋內容適用的限制，竟限縮至「以個案事實認定涉及以共同被告之陳述，作為其他共同被告論罪之證據者為限」，則過乎吾人法感之期待矣！

若以第三點所述之字面觀之，倘非法律人，尚難明白其具體彰顯於實務之重大影響。我們從反面來看較能體會，舉例來說，倘若有一案件於七年經檢察官起訴至法院（即所謂「繫屬」），而第一、二審法院判決被告有罪，但並非以該案之共同被告之陳述，作為其他共同被告論罪之證據，那麼，這威力強大的釋字第 582 號解釋就不適用於該案件。倘該案件事實上是個誤判（有違釋字第 582 號解釋者），然上訴最高法院時所能主張亦只有依以往之法律規定來請求救濟。我們之前幾期漫談曾讚嘆釋字第 582 號是如何印證普世價值，甚至是近年來司法改革的一大助力，尤記得該解釋文之鏗鏘有力、擲地有聲，尤其這一段：「.....在正當法律程序下之審判，犯罪事實應依證據認定之，即採證據裁判原則。.....證據裁判原則以嚴格證明法則為核心，亦即認定犯罪事實所憑之證據，須具證據能力，且經合法調查，否則不得作為判斷之依據。...所謂合法調查...」，唉！只不過...。

筆者於實務上曾碰觸另一證據上重點，即刑事訴訟法第 159 條以下所規定之[傳聞證據]，似乎亦可在釋字第 582 號解釋中一併發揮，可惜大法官諸公並未著墨，當然，其或許是受[大法官審理案件法]之限制，不得為[訴外裁判]使然。

算一算，從漫談 11 至 21 期，共 12 期一系列在談有關大法官會議釋字第

582 號與第 592 號，其或為例示、或為解說，總想藉以提供另一思考空間，這就是漫談，您說是嗎？下一回我們就換另一領域來談天說地，拭目以待！

**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

要有多少的使用，才算是依據歐盟會議規範(EC)第 40/94 號第 43 條第二項的「真實使用」意義?此條款要求異議人在被要求時，即必須提出異議所依據的在先商標就其所註冊之商品或服務項目在此被異議商標公開於歐盟前五年內的使用證明，而較早權利在異議公告日日起算已經註冊了五年。

長時間的證據，已建立而廣泛的使用是清楚地無可指摘。如果使用的規模很少或是只有很短的一段時間，無論如何，證據明其真實將非常地具有挑戰性，此文考量三個最近一審法院判決所提供的指導。

### 小規模、短期間使用

證明小規模、短期間的使用屬否真實之困難，最近在 The Sunrider Corp. v. OHIM (Case T-203/02)中被考慮。

在此案中，異議人被要求證明西班牙註冊商標「VITAFRUT」在第三十二類之非酒精飲料及濃縮果汁的真實使用。作為證據，異議人提出了發票的影本顯示標示此商標的濃縮水果汁或水果濃縮液在 1996 年 5 月至 1997 年 5 月間的十一個月裡運送給單一消費者。交易量非常地低，總計約 3516 項，總價值不超過 4800 歐元。異議人此外還提供了樣品及未標示日期的標籤證明商品的性質。

異議部門接受了證據，而無視於申請人主張異議人提出的使用太少，不足以被看做真實的使用，故申請人提出了上訴。

**朱瑋琪** 法務專員  
· 世新大學法律系

## 獲得專利侵權意見之困境

### 或許會改變 (二)

by Edwards & Angell LLP

商業合理行為(commercially reasonable behavior)現行標準之困境(續)

在其中之意見是在發現侵權前發展的，因此可能與呈給法庭之抗辯不一致。通常，專利權所有權人可利用此一意見於責難該被控侵權人的案件。事實上，該意圖之防護碎裂成為一長串寧願被保留的有毒之文件。此外，該意見本身之妥當性常變成一昂貴之爭點，而導致提供該意見之顧問需要作證。結果，該被控侵權人不但要爭辯以支持該意見之充分性，通常還要另行洽商該訴訟之另一位顧問（也就是另請第二家法律事務所）。簡單說，雖然目前之法律傾向鼓勵潛在之侵權人尋求顧問之意見以作為維護法律之幫助，一個具有所不欲見之結果的相反推論卻出現了。

相反推論的分歧

## 使用證明：如何做少許努力而在歐盟

各方常採取積極的步驟或者省略以避免被注意到侵權及其所伴隨的從法律顧問獲得一意見之義務。例如，習知技術之檢索被避開，以免發現之專利嗣後成為一個訴因。結果，專利制度一個主要之目的，即：「公開知識讓大眾去使用」，卻被阻擾了。此外，常常是一家無法負擔得起（顧問）意見之較小的公司傾向於在不利的條件下提早和解。此一現象則激起了：「專利制度具有使較大之企業扼殺企業創辦人並豎起競爭之障礙的特色」之批評。其亦可被視為禁止客戶與顧問間交換意見，因為「書面之信件」被精巧地設計成需呈給法庭審查，而非提供公正地忠告。

**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

### 相反推論可能會消失

聯邦上訴法院自行以 Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH 對 Dana 股份有限公司之個案評估當一被控侵權者保持沈默時，反向推論之適當性。（待續）

## 強制性專利授權(續二)

### 已專利技術的不使用

保護工業產權巴黎公約第 5 條，是另一個美國是其會員國的國際協定，說明到公約會員可提供專利的強制性專利授權以防止專利的濫用。特別被提出的一專利濫用範例是無法“去實施”該發明。也就是說，去實施它。除了其他的限制之外，巴黎公約條還要求到在強制性授權允許之前，要有一不使用專利時期，並且也規定到如果存在有合理的無法如此施行的原因下，一專利權人不應被迫強制授權該技術。不去實施的美國專利擁有者沒有必要去擔憂，因為美國到目前為止沒有制定類似於巴黎公約第 5 條的法律。相似於智慧財產權相關協定(TRIPs)，巴黎公約並不會約束其會員國去制定於不實施一已專利技術的背景下強制性專利授權的法律。然而，很多國家，例如加拿大、澳洲與韓國已經通過法律，用以不使用已專利技術三到四年後提供強制性授權。雖然大多分國家由專利取得日開始計算這個時期，某些國家則是由這個專利申請日開始計算。儘管已根據巴黎公約第 5 條來制定法律的各國的定義有點不同，無法實施一已專利發明，通常表示不論是藉著在國內製造或是由境外輸入都無法在該國取得該已專利技術製造的產品。所以，首先，擁有外國專利者應該去檢視是否在這些國家中，當一已專利發明無法實施下，其有權利之該些國家會准許強制性授權。

第二點，專利擁有者應該去檢視是否在這些國家

**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

中，他們的活動符合該些國家要求的實施的條件。最後，決定使否去實施一

第四版

由國外專利保護的發明，該些專利擁有者應該考慮到如果它們選擇不實施該已專利技術的話，其被他人要求強制授權的可能性。

## 日本智慧財產判例選

Yuasa and Hara 原著

### 新舉發審判制度(一)

在 2003 年日本專利法修訂，舉發審判制度被修改了，准後異議制度被廢止。關於新的舉發審判制度，於 2003 年 11 月日本特許廳宣佈一供實施此新制度的指南。此指南的某些點係關於在一舉發審判中舉發人與專利權人所採取的舉發程序，現拮取精華且摘要如下。

#### 1. 請求舉發審判的期間

即使在專利權屆期(特許法第 123(1)(3)條)後，仍可請求舉發審判，關於此方面，之前的與新的舉發審判制度並無差別。

#### 2. 舉發人

除了若舉發理由關於專利權之歸屬是不符合共同發明申請(joint application)或申請經竊用來的專利申請案之情況下，只有利害關係人能申請舉發審判(特許法第 123(2)條)，否則任何第三人得請求舉發審判。例如，一真實的共同申請人、真實發明人、或製造或使用如同專利發明的相同設備或方法的一當事人會被視為“利害關係人”。

#### 3. 舉發審判用的書面請求

下列敘述(a)與(b)是書面請求的“請求理由”(grounds for demand)(特許法第 131(2)條)之必要條件，

(a) 證明專利無效的事實應詳細地鑑定，例如，若專利發明是與揭露於先前技藝文件的發明相同的情況下，應在“請求理由”中具體解釋(i)在該文件中的發明的細節，(ii)何時與何地該文件被公告，及(iii)該文件(頁、行等)中那一部份，發明被揭露。因此，只藉敘明該文件的名稱來指出一先前技藝文件的存在並不符合上述規定。

(b) 每一事實與證據之間的關係應敘明：舉發審判係依據日本特許法的法條來請求，且該法條通常含有許多要件，因此，有許多事實有待舉發之澄清認定，故當一舉發人解釋一證據

**劉楚剛** 專利工程師  
· 清華大學化工系學士  
· 美國路易斯安那州立大學電機所  
· 世新大學法研所

時，必須要陳明那一事實是被該證據所澄清認定。

## 智慧財產權案例選

不充分-申請專利範圍之寬度

因為申請專利範圍第 1 項應予狹窄解釋以避免涵蓋到 TKT 製程，故說明書是否教導該製程之議題(提出於替代方案中以作為一“擠壓”爭論)變得無關。然而，上議院廣泛地評論這個非常重要的論點。

上訴法院指明:

法律欲彰顯即使申請專利範圍涵蓋創造性的改善，專利仍不會缺乏充份性。假如法律非欲如此彰顯，除非說明書描述如何使用一般應用原理來完成後來的發明，否則對揭露一般應用原理之專利將沒有空間。

該措詞“一般應用原理”來自 Hoffman 法官在 Biogen v. Medeva([1997]RPC 1 於 pp 48-49)一案之言論。已接受該發明在於該 DNA 序列之見解的法官，認為該發明是一般應用原理。Hoffman 法官現在解釋他在 Biogen 中的言論並不“困難或神祕”，其僅僅提到一用一般措詞陳述之申請專利範圍之元件。假如我們可以合理地預期該發明以任何落入該一般措詞之事物而運作，這樣的申請專利範圍是充份教導的。

在這個案例中，說明書並未揭露使用包含 TKT 製程之充份一般措詞之製造 EPO 的方法，所以即使他們被侵害，他們仍將因不充份而無效。沒有理由顯示熟習此項技藝之人士能思及 TKT 方法也能正常運作。其不僅僅是 Amgen 製程之一種版本，而是不同的。

徐佳琨 專利工程師

大同工學院機械工程學士

## 日本智慧財產權回顧

有關修正的審查基準的修訂(三)

I. 新實質內容的具體案例：在機械領域中的修正

範例 44：圖式的修正

本案例之發明是「踏板裝置」，以下是自原說明書中的詳細說明中的一段文字的翻譯。

一曲柄桿包含一本體 1 以及與之一體成型的臂 2，本體 1 具有一踏板軸 3 與一反射板槽 4，而在臂 2 上則附著有一鍵齒輪。一呈薄板狀的反射板 5 則係設置在反射板槽 4 的底面因此不會突出於本體的表面。

然而在原圖中，反射板未被指出，故而圖 1 與圖 2 就改成將反射板顯示出來，即在原來的反射板槽 4 中加畫一反射板。

再者，申請人為了這個修改給了下面的理由：

「在原圖中，申請人略去指出反射板 5 係一薄板狀，然而在原說明書中有說明『一呈薄板狀的反射板 5 係設置在反射板槽 4 的底面，因此不會突出於本體的表面』，由此說明可知，如修正的圖式(圖 2)中所示，一個薄的反射板設置在反射板槽 4 底面是很明顯的。」

解釋：

在新的基準下，這個修正並不存有引進新實質內容的問題。理由是原說明書中是有這句「一呈薄板狀的反射板 5 係設置在反射板槽 4 的底面，因此不會突出於本體的表面」的說明，因此對於熟悉此技術領域之人而言，可以理解在修正的圖式(圖 2)中所揭示的薄反射板係被設置於反射板槽 4 的底面是隱含存在於原有的說明書與圖式所揭露之內容。

註記：

上述的修正在舊的基準下會被認為是存有新實質內容，這是因為在原說明書中，從這句話：「因此不會突出於本體表面」，可以推論出多種裝設反射板的方式。譬如說，這可推論出反射板的表面與本體表面齊平。

胡文和 專利工程師

台北科技大學電子系

## 未公開的聯邦上訴意見書的引用(I)

Kim J. Landsman

聯邦巡迴上訴法院並不需要以書面形式來解釋他們的判決。如果他們選擇解釋，他們並不需要將意見書送給“韋斯特(West's)”以便其進行官方性地公開。未被送給官方的上訴判決書被視為是“未公開”的意見書，即使較正確的方式是稱呼他們為“未經官方公開”的判決。所有這些“未公開”的上訴判決，以及地區法院意見的壓倒性多數決定，都可以輕易地透過許多電子媒體(例如 Westlaw 以及 Lexis)以及非官方報導(例如 USPQ、BNA、CCH 以及 Mealey's)而取得。

地區法院的法官乃以許多未被編撰為法典的考量為基礎而決定是否將他們的意見送給韋斯特(West's)。但是這樣的選擇並沒有太多的影響。公開在韋斯特中將可使得這些判決較容易被找到，但是並沒有試圖利用當地的法規來限制非官方地報導地區法院判決的引用；充其量，地區性的法規將會要求將此類的判決附加在上訴書中。

相對而言，使用“未公開”的上訴判決是會受到頗為多樣化的各類當地法規的限制。依此進行訴訟的巡迴法院而定，妳可能會驚訝地發現未公開的意見書是可以在某些其他巡迴法院中被引用，相反地，妳也可能對於妳發現在某些巡迴法院中是禁止引用這類的意見書的情況感到震驚。

妳可能質疑為什麼引用未公開意見書是一件重要的事。筆者可以提供一個個案中的軼事來讓讀者瞭解為什麼這個爭議的意義是如此的重大。筆者曾嘗試讓紐約南區的一位法官不要考慮已經在第二巡迴上訴法院的已公開意見書中被駁回的一個賠償理論。一個該上訴法院的未公開意見書似乎接受了該已公開意見已然駁回的理論。如我們的對手遵守第二巡迴上訴法院的法規，他就不會引用該未公開的意見書。但是，無疑地，他卻引用了。筆者指出第二巡迴法院的法規已有違反，但是並無效果。那位法官雖然並未引用未公開意見書而裁定了對我方不利的判決，但是其卻很明顯地是已受到未公開意見書的影響，而，誰又可以因為這件事對他提出責難？另一位南區的法官最近則公開地面對此議題，並且採用未公開意見書的主張，因為他發現“傑出的第二巡迴上訴法庭是非常有說服力的，至少有引用的價值而且像是法律評論的學生須知，而且對於法院會如何在未來實際判決一個這類的案件時有卓越的預言性”。

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

### 1.3. 實際說明書敘述之分析(JPAA 之生物科技委員會)

2002 年，日本專利代理人協會的生物科技委員會針對在日本申請的真實專利說明書中如何描述基因功能進行分析。從日本特許廳之智慧財產數位圖書館的應用資料庫中挑選出大約 400 件申請專利範圍皆主張“全長 cDNA”的專利申請，其中大約有 200 件有關功能性基因工程的申請被選出，最後再進一步地從中篩選出 76 件的申請。除針對這些申請案說明書中如何描述基因功能的方式進行分析，同時亦在美國申請案與日本申請案之間進行比較。

#### (1) 一已知基因的同源性

分析主題之一為已知基因的同源性，且 30~50% 的同源性被認為是極為普遍的。

#### (2) 除了同源性(1)之外的資訊: 狂犬病圖、Cys 位置、主題等等

除了同源性之外，其他的主題係為結構資訊的描述，同時還有活動及表達方式。在這類說明書中，日本申請人的 75% 及美國申請人的 57% 提出除了同源性之外的某些種結構資訊，其中包括狂犬病圖、Cys 位置、主題等等。

#### (3) 除了同源性(2)之外的資訊: 表達測試、活動測試

統計圖表顯示在病態或正常組織的一表達測試下以及一活性測試下的描述頻率。美國申請人在正常組織中描述一表達測試之次數大於日本申請人在正常組織中描述一表達測試之次數的兩倍，但日本申請人相較於美國申請人

吳凱智 專利工程師

中興大學電機系

卻更為頻繁地針對病態組織中的一表達測試及一活性測試進行描述。

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

1997 年四月所決定 *Gambro Lundia* 中的審理小組包括了審判長 Archer 以及巡迴法官 Rader 與 Lourie。稍後，在 1997 年八月，不同的聯邦法院審理小組則在 *OddzOn Products, Inc. v. Just Toys, Inc.* 就衍生標準再次轉變其思考。雖引用 § 103(c) 專利法規<sup>58</sup>，*OddzOn* 審理小組做出了如下的陳述：

雖法條[§ 103(c)]沒有以太多言詞對 § 102(f) 為了 § 103(c) 的目的創造出先前技藝的類型有所明文，結論仍然是無法避免的；載明 § 102(f) 的標的物在有限情況下並不屬先前技藝的文句，清楚暗示其實為先前技藝。那就是立法機關在 1984 所制定的法規且是吾等必須解讀法條的方式。

有趣的是，*OddzOn* 的聯邦法院並未引用早於四個月前所決定的 *Gambro Lundia*，*Gambro Lundia* 甚至公佈了不同的法定衍生標準<sup>60</sup>。

<sup>58</sup> 在 1984 年專利法修正案中，立法機關修訂 § 103，以在符合特定的條件下，使依 § 103 作為先前技藝者排除在完全落於 § 102(f) 或 (g) 內的情況。

<sup>60</sup> 然而，如同 CHISUM 中所討論：

此種標準[也就是在 *Agawam* 所發佈的揭露完足標準]是否意指以所推測所有先前技藝知識者的揭露完足性... 或者僅是以一般技術水準(如同以 112 條的揭露標準)者的揭露完足性並不清楚，... 如果是指前者，... § 102(f) 本身則包含一種顯而易見的標準。

因此，根據 *Gambro Lundia* 中對於揭露完足標準所規定的範圍，當應用於特定事實狀況時，就 *Gambro Lundia* 與 *OddzOn* 兩者在衍生的合法標準間可能有某種重疊存在。

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 ( 德國 )

### 小鬼的玩意 For the kids (3)

Kinder v. Kinder Kram, 德國聯邦最高法院, 2003 年 8 月 28 日

被告爭執「KINDER」字樣已取得顯著性並非由於其圖樣，而其保護範圍應該限縮在其特殊設計上，是由於需使競爭者可自由使用「KINDER」字樣。

最高法院強調，根據內國及歐洲判例法，必須考慮到決定有無混淆誤認之虞因素間互動才能決定。特別是，法院除了要去考量商標彼此間近似之相依性外，也要考慮系爭商品或服務的類似性，以及先商標的識別性強弱。另一值得注意的判斷準則是觀察兩商標各自給人的整體印象。

當上訴法院根據在先商標註冊時已具備第二重意義的證據，認定原告商標有高度顯著性時，最高法院重視的是當具備第二重意義的商標註冊時，原則上只要有一般程度的顯著性即可，原因是他們本來就需要去克服先天顯著性不足之情形。

另一方面，最高法院認為已註冊商標「KINDER」是個效力較弱的商標，因為「KINDER」字樣很強烈的描述他主打的消費族群。最高法院的見解是，原告商標的顯著性完全由字串組合而來，而這些字串就系爭商品而言，並沒有顯著性。

通常構成商標最簡單，並為法院接受的是字元，就組合文字/圖形商標而言，字元本身就必須具備顯著性，才值得保護。既然「KINDER」指定使用於系爭商品時先天上就欠缺顯著性，當依法審究結合文字/圖形，商標中的「KINDER」文字，無法產生未獲得顯著性而決定整體印象之效應。

原作：Dr. Gert Würtenberger, a partner of Wuesthoff & Wuesthoff of Munich.

## 商標案例集錦

### 白色城堡

“無論發生什麼事，如果我們的胃中沒有白色城堡（漢堡），我們絕不結束這個夜晚”Kumar（Kal Penn）在 New Line 電影製片最新電影“Harold & Kumar Go To White Castle”裡的一個場景中宣告。雖然有很多事情發生在那個夜晚—聚會亂糟糟、許多的車子被偷，還消費很多非法的物品—但是主要是主角在決定尋找白色城堡商標漢堡，這是一個在商品介紹的機會中，促銷白色城堡系統股份有限公司。

Jamie Richardson 說，白色城堡的行銷經理說“當我們看到電影劇本時，我們就像看到一封寄給白色城堡的情書一樣”。“這是很真實的，電影劇本所描

第七版

述的即是人們如何感受我們所提供的獨特美味，以及他們會忠誠光顧多久、。而在實質上，這個故事卻是個關於英勇的追尋。雖然，我們可能不贊同一些行為，但是我們卻同意這部電影的精神。

在電影中使用白色城堡的標題正是電影劇本作者的主意，雖然他們早就知道並未聽過這家漢堡連鎖店的人們會對這個標題感到困惑。為了要幫助改正此點，New Line 和白色城堡聯合一起在洛杉磯的日落大道上，開了一家按照原尺寸的白色城堡餐廳複製品，並在 11 天的電影宣傳期中，提供免費的漢堡。

1921 年，第一家白色城堡餐廳在堪薩斯州的維契托開張。直到那時，一般民眾總認為漢堡是由較劣等的、有化學成份等級的肉所製成的。但是白色城堡的創辦人卻著手改變漢堡和提供產品地點的形象，並小心地選擇商標，以便於其提供行銷努力：“白色被選來表示純淨，而“城堡”則是代表力量、穩定和永久。現在，在美國東岸和中西部的 12 個州內，共有 391 家白色城堡的餐廳。

黃冠軫 法務專員

· 東吳大學德文系學士

周亞萍 律師

· 台北大學法律學士

· 律師高考及格

## 待發生的麻煩：

### 專利起訴中的執業過失與倫理問題

David Hricik

#### III. 律師利益與客戶利益之間的衝突

##### B. 代理人作為未具名的共同發明人

同樣地，若是聯邦法院是正確的，當代理人構想所主張的標的時，則無問題發生。但是，聯邦法院快速駁回可能是證實如次錯誤程度的分析，亦即由於此行為會產生利益衝突，所以執業代理人不能與其客戶一同為發明人。畢竟，聯邦法規第 35 號是優先於 PTO 規範，後者如同 MPEP 一般，係為聯邦規則的一部份規範。在制定第 35 號法時，國會要求有效專利必須指明的每一個發明人。由於聯邦法規優於規則，所以專利局沒有為該法規製造例外的權限，而無法依規則認為如此作為是「不道德的」。

問題在於：如何處理？若是執業者相信其貢獻足以成為「發明人」，則聯邦巡迴法院(理所當然地)認為這在執業者與客戶之間發生問題。若是聽從聯

邦巡迴小組的建議而未列名其自身，如此一來將產生合法性的問題。然而，若是自行列名，則其形成表面上的衝突。

有兩件事情需要考量。第一，執業者應該採取所有的實務步驟以避免成為發明人。他們能作的是提出問題。例如，若是發明人揭露一特定的實施例，執業者應該要求客戶提供均等物。因此，客戶揭露其發明的裝置是使用彈簧時，則其所接洽的執業者可詢問客戶其所需要的是彈簧或是具有彈性的物件。客戶可能已經構想出超出其所提供給該執業者的實施例。

其次，執業者應該考慮在所有的服務合約中，其義務包含將其所發明的任何標的內容讓渡予客戶。這可能可排除需要列名代理人為發明人的任何利益衝突。

**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

Johnson & Johnston 案以及 Maxwell 案教導了幾項課題；首先，所擬的專利請求項應涵蓋專利說明書中所揭露的最廣許可標的；其次，當許可的權利請求項並未涵蓋未請求的標的時，須在專利發證前提出延續案申請，而在專利發證日後的兩年之內，則可提出再發證申請以增廣權利請求項的範疇。

(page1)

分析：最高法院撤銷聯邦法院對 Festo 案之判決

美國最高法院最近判定了一項有可能是數十年來最有意義的專利法判決-Festo 公司 v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki 公司，第 00-1543 號 (2002.5.28)。乍看之下，此判決似乎代表了專利權人的一種勝利，但卻存在了某些可視為限制專利保護範圍的語言，且只有未來的法庭判決將闡明這些限制。

【摘要】

最高法院撤銷了關於聯邦法院對 Festo 案適用均等原則的“絕對”法庭規則。聯邦法院已認定限縮權利請求項範圍的任何修正將作為「申請過程禁反言 (prosecution history estoppel)」，且其絕對限制了已放棄標的在均等原則下之任何侵權的請求項；然而最高法院裁定，為獲准專利而限縮其請求項範圍之修正的確引致禁反言，但禁反言僅被視為「限縮之修正放棄了所宣稱均等」的一項可推翻之推定。根據最高法院的裁定，專利權人只要在修正時說明熟習該項技藝人士無法合理地預期可撰擬請求項來字面上涵蓋所宣稱之均等範圍，即可推翻此一推定，而這對專利權人而言則是一項重大責任。

**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

**王綉惠** 專利工程師

· 中興大學植物病理學士  
· 交通大學生物科技所

## 專利之申請專利範圍之解釋(十二)

a. “comprising (包含)” 和 “including (包括)”：

“comprising (包含)”、“having (具有)” “including (包括)” 在做為過渡詞時，彼此具有等效的含義。他們屬於開放式 (open-ended) 連接詞，故可不排除任何可能的額外結構或步驟，因此對於用於開門方法之申請專利範圍可以寫成“comprising (包含)” 步驟 A、B 以及 C，並應該如此被解釋而不會排除除了步驟 A、B 以及 C 之外還有一第四步驟 D 的控告裝置 (例如步驟 D 涉及在使用前，從鑰匙環中區分所選擇的鑰匙)。

b. “consisting of (由...構成)”：

當由“consisting of (由...構成)” 用詞導入一申請專利範圍的元件時，此申請專利範圍僅將是限制在所列這些元件、步驟或是成分中。申請專利範圍是利用“consisting of (由...構成)” 語言來包含這些僅涉及列舉在專利申請專利範圍中的所有元件的裝置或過程而沒有其他者。將前述舉例的申請專利範圍的過渡片語由“comprising (包含)” 改變成“consisting of (由...構成)” 會限制申請專利範圍的解釋而僅包括有步驟 A、B 以及 C。因此，加上一額外的步驟 D 則可避免侵權。

## 智慧財產權保護集錦

和第 2 條呈對比，關於申請用外形之特定特徵的顯著性問題係依據指令的第 3 條第 1 項第 b 款。

由於所有申請商標保護的商品顯示超出商品基本外形特性的設計特徵，並且其既不只是取決於商品的真正本質，也沒有專屬技術的功能或是賦予商品實質的價值，所以由聯邦最高法院確認其抽象顯著性。

結果因此，其必須檢驗商標是否缺乏任何顯著性或有任何其他核駁的理由。

**汪立立** 法務專員  
台灣大學大氣科學系

關於由產品外形組成的三維商標，其保持外形可自由利用必要的問題，聯邦最高法院以參考歐洲法院在 1999 年 5 月 4 日於 Windsurfing Chiemsee 的判決而解釋其初步判決的問題。在那判決中，歐洲法院評論比起關於商標外形的傳統型式，不能對於三維標誌顯著性加予更嚴格的要求。在商標顯著特性如此嚴格的審查無法只因欲保持商品外形給競爭者可自由利用的商業利益而正當化。

就指令第 3 條第 1 項第 c 款之解釋而言，不管條款第 3 條第 1 項第 e 款，聯邦最高法院認此指令對所有商標外形皆為獨立可適用的，縱使關於表徵產品外形的商標亦然。據此，保持三維產品外形可自由利用的必要是於適用第 3 條第 1 項第 c 款時考量，而非第 3 條第 1 項第 e 款廣泛解釋的對象。此一解釋將可能導致一情況：大部分註冊為商標的案例只適用於根據指令第 3 條第 3 項第 1 段之使用而已獲得顯著性的商標。

**黃淑瑩** 法務專員  
· 成功大學歷史系學士  
(輔修會計)

## 歐美判例選

### 商品外觀調查顯示令人驚訝的結果

依據最近對國際商標協會(INTA)商品外觀聯盟的調查所完成的答案，許多管轄法域的官員並不適切了解商品外觀法。

為了回應組織決定商標擁有者和執業者覺得 INTA 應該如何帶頭商品外觀方向的需要，協會在二〇〇四年十月散佈調查表至一千一百二十一個會員、美國商品外觀法的購買者及二〇〇四年商品外觀討論會的出席者。

調查收到了將近一百九十件回覆，一個令人印象深刻的回應率。百分之五十二的回應者說：商品外觀擁有者最重要的需求是政府官員對法律議題的更佳了解。就最渴望全面改善商品外觀保護而言，改善的立法居第二位。

商品外觀委員會主席麥可馬提爾(Michael Metteauer)說他對某些結果感到相當驚訝。他說道，「書面上它看來在某些國家的法律非常有力，但這顯然沒有在實務上發生」。

在一個較為正面的注釋中，回覆者壓倒性地認為各地律師充份地有企圖心來保護他們商品外觀

權，而且只有百分之三的回覆者對於地方律師的工作不滿。

「這則[新聞]實在是相當令人滿意」弗瑞德卡爾(Fred Carl)說道，伊身兼商品外觀亞洲太平洋小組之小組委員會主席及坎特庫爾本(Cantor Colburn)LLP 的律師。

弗瑞德與 Payless Shoesource 的艾美凱莉(Amy Kelly)，領導並努力來發展問卷，獲得固定由商品外觀委員會領導者和會員的回饋。

第九版

## 英國專利法之改變

### 2004 專利法案之改變 (開始日期未定)

治療或診斷方法

新的措詞重申現存排除對於人類或動物身體手術或治療的處理方法、或診斷方法的可專利性，但允許在這樣的方法中舊物質新用途的可專利性。該物質本身的存在只有在特定已知用途的情況下，才會剝奪其可新穎性。

核准後的修正等

在任何的核准後修正中，不管是專利權人請求或是侵權/無效訴訟程序，在歐洲專利公約可適用的原則將必須列入考慮。其也明白敘述損害等的訴訟應該在善意下提出。

現存 UK 案例法認為修正是一種判斷事件，其不行使於當專利權人以惡意為行為時，例如，藉由宣稱一專利就他所知道有應是無效的權利要求範圍。假如一專利已知是有缺陷的而被主張，則該專利可能會被撤銷。

歐洲的觀點是該核准後的修正是一種權利事件，而不是判斷，因此，不公平的行為不會防止修正。

法院如何詮釋這個新的條款仍待觀察，不過初步印象來看，某人若以惡意主張一專利時將被允許修正該專利，但不會被授與任何救濟。因此，對抗主張不良專利者的被告將會獲得救濟，但專利權人將有自由得主張修正的專利來對抗他人。

受僱員工補償 (金錢獎勵)

原則上，這延伸了受僱員工的權利，藉由延伸已存在的權利到包含迄今從雇主所擁有的發明中所獲得的獲利以及從專利權中所獲得的好處。這是否在實務上會有任何重大的影響仍待觀察，因為獲利仍必須是「顯著的」，而且藉由判例法所建立的準則是專利 (以及目前的發明) 對於整個商業上所具有的成效，這才是重點。

**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

## 美國商標實務選

## 審判中(四) 我們的狀書

此案目前上訴至特區巡迴法院，法院安排在 4 月 8 日當庭辯論。在 Harjo 申請人法律顧問的請求下，我們被要求代表 NCAI 以及三個其他美國原住民組織提出狀書。在此方式的每一步驟中，我們的參與被職業橄欖球隊抵抗。第一，其拒絕同意我們提出狀書並且強烈反對我們請求如此做法的提議。然後，隨著我們的狀書提出，其聲請打擊狀書以及隨附報紙文章、卡通、學術論文以及其他出版品作為狀書的附件。(該聲請已拖延至當庭辯論)。我們也料到職業橄欖球隊將反對我們聲請准予參加當庭辯論。

職業橄欖球隊強烈反對我們參加的理由是很明顯的。在地方法院中，職業橄欖球隊的法律顧問狡猾地辯論 Harjo 申請人發表的意見代表「他們自己而非其他人」之觀點，而且那些觀點不能「被推斷至甚至一個其他的美國原住民」。我們所代表的四個原住民組織包括三個國內最大的美國原住民組織；所有四個組織皆長期在教育、文化以及政策議題中扮演重要的角色而影響美國原住民族群。因此，基於種族基礎之印地安護身符以及形象對美國原住民之影響，我們可以在我們的狀書中強力地發言關於其負面衝擊。

蘇怡瑾 法務專員  
淡江大學德文系

心的中央處理器來處理內部作業，或是在原告允許下於一指定地點使用該系統。此合約亦禁止被授權人複製該系統，除非明文許可。DBS 亦對原始碼的複製侷限於現場的目。兩種授權均禁止修正碼流通。所有被告的客戶若非受制於 DBS 亦會受制於 M&D。

### 侵權索賠

原告的著作權侵權索賠可分為三個主要方面：  
(1)被告侵犯原告的著作權，不僅複製取得未獲授權

第十版

的 Millennium 程式及文件，還將複製的程式載入電腦記憶體中並將修正的式流通給被告的客戶；(2)被告的 W-2 程式根本就是原告軟體的翻版；(3)被告使用「複製呼叫」的指令來存取原告的軟體生有侵害情事。

被告聲稱其諮詢服務並無侵權，因其：(1)沒有複製的行為；(2)沒有創作出衍生作品；(3)任何的複製是偶一為之且瑣碎；(4)使用「呼叫複製」指令來提供服務並無侵權；(5)原告的授權合約允許其客戶使用如被告所用的維護服務；(6)被告的服務符合「同業行為標準」。(待續)

吳瑞妮 法務專員  
· 政治大學哲學系  
· 美國加州蒙特瑞國際研究院  
譯研碩士

## 美國著作權案例精選

Dun & Bradstreet Software Services, Inc. v. Grace Consulting, Inc., 307 F. 3d 197 (3<sup>rd</sup> Cir. 2002)

### 被告的作業

被告提供諮詢服務給有原告被授權人，並為原告的 Millennium 軟體提供維護的服務。自 1993 年起，被告即從事此類服務，其範圍包括依客戶特定的需要量身訂做 Millennium 軟體，除「蟲」，提供稅務及法規新知，以及修正原告的程式語言碼。被告還提供一個程式給有原告被授權人，使他們能使用被告自己的 W-2 式。被告表示，他們的軟體維修程式可讓有被授權人「繼續使用目前的版本，而不需要花錢向原告買昂貴的升級版」。被告的軟體是原告兩位離職員工自組公司所開發出來的。

### 授權合約

原告有爭兩種標準授權合約：即 DBS 及 M&D。DBS 授權合約禁止任何人未得授權而修正其軟體。M&D 授權允許第三人顧問修改其碼，但以滿足該契約中存取碼之非揭露要件為限，且兩約均禁止被授權人場址移去 Millennium 碼。M&D 授權限制被授權人於使用該系統時，僅限於以自己資料中

## 日本專利審查情形總覽

審查官之數目是一加速審查及減少積壓申請案最重要因素之一。表一顯示在 2002 年審查官數目、申請案數目以及請求審查案之數目，此外表一亦顯示出每一審查官之請求審查案之數目(C/A)。

表一以同時顯示 2001 年歐洲專利局及 2002 年美國專利局之相同資料作參考。

與歐洲專利局及美國專利局相較，若就需審查案件數而言，日本審查官之數目是相對的低。以目前情況看來，一個日本專利局之審查官將需要以每天完成一件專利申請案之審查速度方能防止積壓之審查請求數繼續擴大。

表一 審查官數目

	審 查 官 (A)	已申請案(B) 審查請求(C)	C/A
日本專利局	1105	421,000 238,000	215
歐洲專利局	2917	110,000 79,000	27
美國專利局	3538	334,000	94 (B/A)

### 審查時間

表二顯示一根據 2002 年資料所得之平均審查時

間，在此表內，”第一次審定書之平均時間”係指從一審查請求申請日起至第一次審定書發送日(根據 2002 年所發出之第一次審定書)之平均時間。”平均審查時間”係指一審查請求申請日起至一最終審定(根據 2002 年所發出之第終審定書)發出之時間。

根據這些統計，”第一次審定書之平均時間”大約為 24 個月，而”平均審查時間”則大約為 29 個月。根據智慧財產政策計劃，從第一次審定書發出至終審定書發出之平均時間相對較短，其原因之一為第一次審定書不申請答辯數在逐步增加。由此數據看來，清楚的是降低第一次審定書之平均時間在減少整個審查時間上是相當重要的。

表二 2002 年審查時間

	第一次審定書之平均時間	平均審查時間
日本專利局	24	29
歐洲專利局	20.7	46.1
美國專利局	16.7	24

表二亦顯示在 2001 年歐洲專利局之數據以及 2002 年美國專利局之數據佐為參考。與歐洲專利局及美國專利局相較，日本專利局第一次審定書之平均時間相形較長。

**余寶翔** 專利工程師

- 淡江大學機械系
- 美國州立大學石溪分校機械工程碩士
- 美國州立大學石溪分校電機工程碩士

商標著作權等訴訟案的上訴案，而其他需要智慧財產專業的案件上訴，也一併是審理對象。該智慧財產高等法院對於不服日本專利局之決定而提出的上訴案，有專屬的司法管轄權，此等案件稍早是由東京高等法院所處理。該智慧財產高等法院將聘僱包括科學家、研究人員、與專利律師。重要案件將由滿庭五位法官審理。

日本法院制度與智慧財產訴訟概述

第十一版

在地方法院與東京高等法院的日本法院與智慧財產特別小組的階層

日本有地方法院、高等法院與最高法院三階制度。如本期所報導，智慧財產高等法院已在 2005 年四月設立。

在智慧財產法院未設立前，東京和大阪(Osaka)地方法院與東京高等法院，事實上是有專家小組，專門協助關於智慧財產方面的審查事宜。而大阪高等法院則未設有此一小組，但設有專門審理智慧財產訴訟的法官。

**白大尹** 專利代理人

- 台灣大學土木工程系
- 台灣大學土木工程碩士
- 台灣大學土木工程博士班
- 水利技師

## 日本智慧財產權制度概觀

SHIGA IP News, Volume 13, October 2004

本期內容

- 智慧財產高等法院將在 2005 年四月設立。
- 日本法院制度與智慧財產訴訟概觀。
- 著名侵害訴訟案件
- 專利相關訴訟統計

自 1990 年代中期起，日本持續的對於智慧財產保護進行改進。經由定期性的修法，使得智慧財產權在執行面上變得更加容易，而其結果為關於智慧財產侵害的損害賠償判決數額有著戲劇性的增加。本專欄將討論日本在智慧財產侵害訴訟方面的幾個議題，並對最近的專利訴訟做概略性的敘述。

智慧財產高等法院在 2005 年四月設立

為促進智慧財產案件的迅速解決，與確保法院擁有智慧財產方面的專業，日本國會最近已通過一個設立智慧財產高等法院的法案，此法院將設於東京(Tokyo)高等法院內。該智慧財產高等法院在 2005 年四月設立，主要處理包括專利、新型、新式樣、

## 智慧財產 MAY2004

K&L Alert

為獲得及銷售軟體與資料庫之專利查核

NYMEX 以八百萬美元和解了自動交易系統的商業方法專利訴訟

紐約商業交易所(New York Mercantile Exchange)最近聲明其已和解與 Cantor Fitzgerald 之 eSpeed 子公司的專利侵權訴訟，該訴訟與 eSpeed 的自動交易系統軟體專利有關。eSpeed 同意接受來自於 NYMEX 的八百萬美元來和解此一控訴。

可注意到，即使美國財務部早已要求法院不要核准初步禁令，但 NYMEX 認為此一專利將使 eSpeed 在次要財務證券市場中的主要交易系統上具有壟斷權。

此一案例說明了為購買、銷售及研發軟體與資料庫之專利查核的效用。在軟體與資料庫獲得之前，已完成專利之乾淨認可，其中包含了非侵權與無效的意見書。預防專利實務在製造業中已實行

法律現已清楚的說明，若軟體或資料系統侵犯了商業方法專利，則在任何一個與權利有關的鏈結上，如供應商、研發者或買家都將構成直接的專利侵權，且在有關於該專利之侵權訴訟中將被命名為聯合被告。因此，必須謹慎評估並避免在軟體獲得或展出之前有此情形。

在九十年代中期，隨著軟體及資料庫之商業方法專利的增加，公司併購先行軟體專利查核變得很常見。現在，類似之軟體專利查核都有進行，其中有：

- (1) 軟體及資料庫獲得之合約書，
- (2) 內部軟體及資料庫發展專案，
- (3) 軟體及資料庫行銷成果。

此將使專利議題具有如行銷成果般正面積極的特徵。

## 國際商標法例回顧 (三十七)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

### 英國商標

#### I.B.9.a. 標誌不近似

「DUONEBS」商標註冊申請案中，異議人基於註冊於醫藥製品及物質之「DUONEBS」商標申請案之商標相類似於註冊於相同商品之其較早商標「COMBINB」、「ATRO-NEB」及「DUOVENT」，因而就公眾而言依 1994 年商標法第 5 條第 2 項存有包括與較早商標相關聯可能性之混淆可能性。異議人亦依 1994 年商標法第 5 條第 4a 項主張若商標有於英國之使用應因任何法律(特別指保護未註冊商標或其它使用於貿易上標誌之仿襲法)被妨礙/防止之情事，不得註冊。

商標註冊處最初聽證時，聽證官員認為「DUO」及「NEBS」詞語個別地考量乃屬描述及平凡，而後者被認知係指一噴霧器，故不具混淆可能性。異議人對決定向指定官員上訴，而僅針對「DUOVENT」提辯。證明經由藥劑師製藥者提供，其表明得輕易分辨字首「DUO」代表一雙重藥劑，而字尾「NEBS」係指一噴霧器之描述本質。然而，異議人爭執一般消費者不會做此聯想。

異議人爭執若二標誌間具使得顯著公眾有可能認為「DUONEBS」商品係來自於與異議人所販售藥品之相同「來源」之暗示之相類似者，應具混淆可能性。

指定官員認為當評價第 5 條第 2 項之混淆，必要之混淆係來源之混淆而非僅聯想。然而，當考量關於名聲之第 5 條第 4 項，異議人之爭論會與之相關。然而，指定官員相信此「來源」混淆僅出現在非常例外的案例中，而未於記載之證明上出現。指定官員認為二標誌間就必要混淆可能性而言，整體觀之，不具於適當整體比較上生有足夠之類似性，且一般審慎小心之消費者不必然認為標示「DUO」之任何東西具與標示「DUO」之其他產品相同來源。縱應有第 5 條第 2 項之適用而認為不具混淆，亦不應依第 5 條第 4 項為駁斥。

沈智隆 專利工程師

· 台灣大學材料系學士  
· 台灣大學材料所碩士

## 法訊新知

林明燕 法務專員

東海大學法律系

### 英國專利法修正

修正之 2004 年英國專利法自 2005 年 1 月 1 日起生效。其修改重點如下：

#### 涉及專利之交易

然而，歐洲專利公約之相對應規定尚未改變，因而歐洲專利及專利申請案之讓與仍須由雙方簽署。

#### 追加優先權主張

最早優先權日起算 12 個月內提出之申請案，將得於最早優先權日後 16 個月內任何時間提出或追加優先權主張，但以該申請案須尚未公開，且須向專利局釋明未能主張該申請案之優先權係非故意為之為限。

最早優先權日起算 12 個月後提出之申請案，將得於 12 個月優先權期間期滿後 2 個月內主張優先權，但以該申請案須尚未公開，且須向專利局釋明係非故意而未於 12 個月巴黎公約期限主張該優先權為限。

\*\*\*\*\*

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？