

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9月號 道法法訊 (161) ©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 (161)

虛偽標示 - - 蔡清福律師

歐洲即時訊息—歐洲變大了(二) - - 蔡豐德

第三版：

漫談現實生活中應有的法感(二十一) - 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(二) - - 朱瑋琪

第四版：

獲得專利侵權意見之困境或請予改變(三) - - 潘養源

強制性專利授權(續四)

新版世界智慧財產法目錄(一) - - 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 - - 徐佳現

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(十三) - - 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

英國專利法之改變 - - 徐明璋

美國商標實務選 - - 蘇怡瑾

第十版：

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

日本智慧財產權制度概觀 - - 白大尹

第十一版：

韓國智財權MAY2004 - - 沈智隆

小心機密的前案扼殺共同研究 - - 吳志偉

<p>未公開的聯邦上訴意見書的引用 (II) - - 馮志峰</p> <p>第六版 :</p> <p>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</p>	<p>國際商標法例回顧(三十八) - - 林明燕</p> <p>第十二版 :</p> <p>申請專利範圍之撰寫 (一) - - 蔡馭理 專利法基礎理論 (1) - - 蔡律瀟 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. 我已刪除九十年專利法第八十三條第二項規定：「非專利物品或非專利方法所製物品，不得在廣告、刊物、物品或其包裝上附加請准專利字樣，或足以使人誤認為請准專利之標示。」

2. 美國專利法第 292 條規定：「(a)未經專利權人同意，任何人於有關其在美國所製造、使用、意圖販賣或販賣或由其進口至美國之任何物事上標示、附加或於廣告上使用專利權人姓名或仿造其姓名、專利權號數、或”專利”、”專利權人”或其類字樣，而意圖偽造或仿造專利權人標示、或欺瞞公眾並使之相信該物事係由或經專利權人同意而製造、意圖販賣、販賣或進口至美國者；或任何人於任何未准專利物品上標示、附加或於廣告上使用”專利”字樣或蘊涵其已准專利之字樣或號數，以圖欺瞞公眾；或任何人未提出任何專利申請，或已提出，但已不繫屬，而於任何物品上標示、附加或於廣告上使用”已申請專利”、”專利申請中”或蘊涵已提出專利申請之字樣，以圖欺瞞公眾者，每違反一次，應科以五百美元以下罰鍰。

(b)任何人得訴請罰金，於此情形，半數歸此人，另外半數歸美國使用。」

二、申論

1. 我修正前專利法曾就虛偽專利標示有所規定如上，然已不存於現行專利法，揆其原因如次：

A. 非專利物品或非專利方法所製物品，本不應為足以使人誤認為請准專利之標示。如竟為之，受有損害之人，得本乎如次法規尋求救濟：

a. 公平交易法第二十一條虛偽不實標示；

b. 偽造文書罪責恆以製作或行使偽造之文書為前提，於前述物品為虛偽專利標示屬否文書或生有疑義，然鑑諸刑法第二百二十條「在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者關於本章及本章以外各罪，以文書論」之準文書罪，允無疑義矣！

B. 虛偽標示既有罰文如上，則不得在廣告、刊物、物品或其包裝上附加請准專利字樣，或足以使人誤認為請准專利之標示，以免觸犯公平交易法、刑法及其他法律，如民法侵權行為；

C. 一因修正前條文僅屬道德訴求，卻無罰文；二因已有救濟如上，立法諸君遂棄之如敝屣矣！

2. 根據前述美國條文，吾人知：

A. 美國條文依偽造或仿造他人專利權、未准聲稱已准、未申請聲稱已申請三態樣而規定；

B. 第一態樣（偽造或仿造他人專利權）之要件如次：

a. 先決條件：未經專利權人同意；

b. 行為主體：任何人；

c. 行為客體：在美國所製造、使用、意圖販賣或販賣或由其進口至美國之任何物事上；

d. 行為態樣：標示、附加或於廣告上使用；

e. 行為內容：（使用）專利權人姓名或仿造其姓名、專利權號數、或”專利”、”專利權人”或其類字樣；及

f. 主觀條件：意圖偽造或仿造專利權人標示、或欺瞞公眾並使之相信該物事係由或經專利權人同意而製造、意圖販賣、販賣或進口至美國者。

C. 第二態樣（未准聲稱已准）之要件如次：

a. 行為主體：任何人；

b. 行為客體：任何未准專利物品上；

c. 行為態樣：標示、附加或於廣告上使用；

d. 行為內容：（使用）”專利”字樣或蘊涵其已准專利之字樣或號數；及

e. 主觀條件：以圖欺瞞公眾。

D. 第三態樣（未申請聲稱已申請）之要件如次：

a. 行為主體：任何人；

b. 前提條件：未提出任何專利申請，或已提出，但已不繫屬；

c. 行為客體：任何未實際獲准專利物品上；

d. 行為態樣：標示、附加或於廣告上使用；

e. 行為內容：（使用）”已申請專利”、”專利申請中”或蘊涵已提出專利申請之字樣；及

f. 主觀條件：以圖欺瞞公眾。

E. 違法效果：每違反一次，應科以五百美元以下罰鍰。

F. 違法舉發：

a. 舉發主體：任何人

b. 罰金分配：半數歸舉發人，另外半數歸美國政府使用。

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

歐洲即時訊息— 歐洲變大了 (二)

歐洲專利之延伸到克羅埃西亞共和國，波士尼亞及赫茲句米那以及塞爾維亞及芒特尼格羅共和國

當提出一件歐洲專利申請案而請求該專利延伸到一些國家（每國應付一筆費用）是可能的。同樣的，歐洲 PCT 進入該歐洲專利(EP)區域階段亦可以

延伸，只要在該 PCT 申請案中該想要的延伸國被指定。對在 2004 年 12 月 1 日或之後提出的申請案，現在延伸是可以到克羅埃西亞共和國(HR)，波士尼亞及赫茲句米那(BA)以及塞爾維亞及芒特尼格羅共和國(YU)。

因此，自 2004 年 12 月 1 日延伸國之全部列表是：

阿爾巴尼亞(AL) 波士尼亞及赫茲句米那(BA)
克羅埃西亞共和國(HR) 拉脫維亞(LV)
塞爾維亞及芒特尼格羅共和國前南斯拉夫馬其頓共和國(MK)

如同正規締約國，在該歐洲專利之核准階段，為完成該核准程序，在該延伸國要符合一定程度的形式要件是必須的。

歐聯之延伸

在 2004 年 5 月 1 日，該歐聯擴張到包括下列 10 國：

塞普勒斯捷克共和國 愛沙尼亞匈牙利

拉脫維亞立陶宛 馬爾他波蘭

斯洛伐克斯洛維尼亞共和國

這些國家加入該歐聯既有之 15 個會員國

奧地利 比利時 丹麥

芬蘭 法國 德國

希臘 愛爾蘭 義大利

盧森堡 荷蘭 葡萄牙

西班牙 瑞典

大英聯合王國

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

歐洲共同體專利

一種單一專利的概念，有效的遍及歐盟全部並且由一單一法院實施，已經被催促多年，但那裡似乎從不曾有足夠的政治意願來促使它成為真實。（待續）

漫談現實生活中應有的法感 (二十一)

司法審判體系最為人所知之兩大體系即-海洋法系與大陸法系，英、美及其統治過之殖民地等都屬海洋法系，德國、日本即我國則為大陸法系。兩大法系有個極明顯的差異最為人所熟知，即海洋法系有所謂的「審判團」(jury)以決定被告是否有罪，而大陸法系則採職權進行主義。然時過境遷，如我國及日本已非純粹之大陸法系。尤其日本經過二次世界大戰，就連其憲法都由麥克阿瑟將軍主導制定。而我國近年來之法制修訂，更是參酌不少英美制度，諸如：刑事訴訟法認罪協商制度的引進、商事法及其他刑事訴訟法的修訂....等是。

實則，在法制的討論上，有所謂之「中華法系」。從邏輯上言，我國法制史淵遠流長，豈無自己的體系？甚至，早在一千多年前即有審判書之結集，最有名的是張鷟的『龍筋鳳髓判』及白居易的『甲乙判』，更有神化式的包拯審判（上天入地之能）戲劇名著。直至清末民初，由法學大家伍庭芳、沈家

本及日法學者岡田朝太郎與松岡義正研定『大清律例』，才將我國導入大陸法系。至於為何採大陸法系而非英美法系，那是另一長篇大論，這裡暫不細說，以後聊法理學上「超前立法」的概念時，再一併解說。

從上述所言者，似看不出本期之主題，實則以上所述，只是個引子。接下來幾期，想談有關「傳聞法則」方面。傳聞法則係由英、美發展而來，隨陪審團制度之發達而成長，但非僅存在於陪審裁判，已進化為近代之直接審理主義及言詞審理主義，並認為訴訟當事人有反對詰問權，因此傳聞法則與當事人進行主義有密切關聯，其主要作用即在確保當事人之反對詰問權。由於傳聞證據有悖直接審理主義及言詞審理主義諸原則，影響程序正義之實現，應予排斥，已為英美法系與大陸法系所共認，惟因二者所採訴訟構造不同，採英美法系當事人進行主義者，重視當事人與證據之關係，排斥傳聞證據，以保障被告之反對詰問權；採大陸法系職權進行主義者，則重視法院與證據之關係，其排斥傳聞證據，乃因該證據非在法院直接調查之故。我國現有關「傳聞法則」者，其基礎條文即訂在刑事訴訟法第 159 條，自該條文以下，即為一系列的相關規定。下一期我們再接再續談一些相關及有趣的案例。

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

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(二)

在上訴時，CFI 認定使用是否「真實」必須考量第 43 條第二項的立法原則。此規定的目的並不是要評估商業的成功，或是限制去異議大規模商業實體的權利。反之，此在於確認在早期，足夠較老的商標已然其使用，使得異議被限制在商標間的衝突上，而有商業的正當化於衝突中。此觀點在 Ansul (Case C-40/02)一案被 ECJ 支持，判定使用並不必在份量上顯著才能表現出真實，只要去證明在相關商品上已創造或維持商品的市場佔有率，即為已是。雖然商業的交易量及使用的期間都是相關要素，異議人只提供十一個月的使用事實，而且只銷售給一個客戶，並不能下結論認為此非真實的使用。在那期間的銷售是相當正常的，並非發生於接近被異議商標的公告日，而引人懷疑。

朱瑋琪 法務專員

· 世新大學法律系

事實上只有一個客戶是並無相關，特別是考量商品係欲銷售給最終使用者，而且也必然會藉系爭超市顧客販賣給他們。雖然標籤上

並無日期，這仍然可支持其他已提出的證據，如支票的影本。

雖然所示使用的規模非常地小，證據也比在合宜的範圍更受限制，不過使用被認為有能力創造或維持在濃縮果汁的市場佔有率，因此，上訴駁回。

雖然 CFI 在 Sunrider 案中看起來對異議人較有利，不過在同一天，MFE Marienfelde GmbH v. OHIM (Case T-334/01)一案中，在決定裡也更公開展現出明顯的暗示。在後案中，異議人僅提供了四個半月的使用證明，而且交易額非常地低，並且是在被異議歐盟商標被公開日之前。

獲得專利侵權意見之困境

或許會改變 (三)

by Edwards & Angell LLP

相反推論可能會消失 (續)

聯邦上訴法院要求利害關係人就相反推論及儘管係一並不充分的實質辯護之妥當性是否可被用於排除一故意侵權之認定表示意見。聯邦上訴法院已審閱利害關係人與訴訟各造所提呈之簡報資料並自為研究與分析以及舉行言詞辯論。

利害關係人提出近 20 篇法院的顧問之書狀。大部分之書狀反對維持相反推論。只有在專利法中，當一造訴諸律師/客戶之特權時，相反推論才可被引用。如果法院調和專利法與其他各領域，則舉證責任必然留在專利所有人這邊，其須藉由清晰及有說服力的證據來證明故意侵權，而非如在相反推論之下移轉至被告。被控的侵權人希望聯邦上訴法院能體認一個人在未獲得法律顧問之意見情況下，亦可能採行一商業上合理之態度。

一有充分理由之意見可繼續作為反對懲罰性損害賠償之防護，但揭露該意見應非必要。倒不如，可以信賴有能力的決策者以及工程師們去決定以及採用一審慎的行動過程。此一自由可被律師們能充分而坦白的討論來幫助促進遵守法律所平衡。被控侵權人的誠摯可藉由其行動而被判斷，而非形成一法律機制。如果事實證明被控侵權人以善意開始其活動，那麼結果將不應是懲罰性的。法院可以更加涉入，而准許不論其他情況為何，實質辯護亦可提供一反對懲罰性損害賠償之防護。此一改革將有利於被控侵權人不會有挑戰專利侵權與有效性的意見，因為一懲罰性損害賠償的可能性將是較不可能的。最後，利害關係人等待 Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH 對 Dana 股份有限公司之個案的判決以及希望聯邦上訴法院創造一移除相反推論之新判例。一新的判例應允許被控侵權人證明其被控行為係開始於一善意之商業合理態度，而無須

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

嚴厲地要求提呈一(顧問之)意見於法庭。

第四版

強制性專利授權(續四)

結論

現在正在進行的一辯論事關於創新的強制性專利授權效應。反對強制性專利授權者爭辯：它對專利擁有者的權利構成一不合理的課徵。贊成者主張在某些情況下，例如改善專利或是不使用的情况下，去允許大眾得益於該已專利技術以及去允許改善技術的進步是重要的。不論哪一方具有較好的論點，專利擁有者應該意識到在他們具有專利權的國家中的強制性專利授權條款。一但取得這些權利，自我教育的專利擁有者將有較佳準備，好來管理與保護他們的專利。

新版世界智慧財產法目錄(一)

第一百萬個提出專利合作條約(PCT)申請案

世界智慧財產權組織報告說：在 2004 年底止，專利合作條約提出申請案跨過一百萬目標，提出專利合作條約(PCT)申請案的數目在最近幾年裡戲劇性地增加。

日本發明人之補償金案例和解支付美金 8 百萬

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

日本智慧財產判例選

Yuasa and Hara 原著

新舉發審判制度(二)

4. 專利權人的對策

4-1. 書面答覆

(a) 專利權人在一指定期間內收到舉發審判的書面請求影本之後，得申請一書面答覆(特許法第 134(I)條)，專利權人在指定期間請求專利的修訂是可能的。

(b) 在收到書面修訂的影本之後，當舉發人藉修改舉發案的書面請求而提出舉發的新理由時，在一指定期間內，專利權人得重新申請一書面答覆(特許法第 134(2)條)。在指定期間內，專利權人請求該專利的修訂亦是可能的。

(c) 即使舉發人對於舉發案不提交任何新的理由，主審判委員得要求專利權人提出答覆(特許法規則第 47-2(1)條)。然而，依該規則，應注意專利權人不得請求修訂。

例如，當對專利權人第一次答覆，舉發人並未提出駁斥的新理由，且主審判委員會要求專利權人對該駁斥提出第二次答覆時，主審判委員得要求專

利權人提交一書面答覆。

4-2. 專利修正之請求

在上述(4-1a.及 1b)中敘述的其他機會之外，專利權人得在下列狀況下請求修訂：

(i) 對於依職權所審定之舉發核駁理由通知書，在指定期間內提交一書面答辯時(第 153(2)條)。

(ii) 當針對審判的裁定提出訴訟後且審判的裁定確認該專利應予撤銷時(第 134-3(1)條)(請參閱下述 7-1)。

(iii) 當針對審判的裁定提出訴訟後，當法院將該案件發回日本特許廳審理(第 181(2)條)且審判重新開始時(請參閱下述 7-2)。

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

智慧財產權案例選

不充分-申請專利範圍之模糊地帶

Amgen 面臨主張其製程之產品的問題。假如產品本身並不新穎，歐洲專利局將不允許一產品-經-過程 (product-by-process) 申請專利範圍。所以 Amgen(都歸功於其專利律師)撰寫了一申請專利範圍(申請專利範圍第 19 項)，其主張一重組多肽，”具有...之主要結構形態...EPO...其具有[比]分離自尿樣源之 EPO 高之分子量”。這(他們如此認為)使得他們的 EPO 與已知的 EPO 有所區別。但證據證明，Amgen 已做出一基本假設-尿樣 EPO 具有一確定不變之分子量。證據顯示其廣泛地變化。

TKT 根據不充分而反主張申請專利範圍第 19 項無效。

上訴法院已針對比較檢驗案例之不充分提出以下之五要素檢驗：

- i) 責任係由被告來確立檢驗之不充分;
- ii) 不充分問題必須在申請日確定;
- iii) 必須經由熟習該項技術者之觀點而由法院進行裁決;
- iv) 熟習該項技術者被視為尋求成功而非尋求失敗;以及
- v) 律師通常會在申請專利範圍之邊緣思索出困惑，但熟習該項技術者關心實際，而非困惑。

在上訴至上議院時，議員們斷定，選擇尿樣 EPO 與使該發明運作無關。其僅是檢驗申請專利範圍是否被侵害之判斷準則。”成功”或”失敗”的概念是無關的。EPO 之一來源就像 EPO 之其他來源一樣好。假如熟習該項技術者必須猜測專利權所有人想要哪種來源，則說明書是不充分的。

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

有關修正的審查基準的修訂(四)

第五版

I. 新實質內容的具體案例：在機械領域中的修正

範例 47：圖式的修正

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

於一管路的中段處所具有一筒狀殼體內，具有複數個球狀衝擊吸收材料，以免發生所謂的水鏈現象。

申請人為了將衝擊吸收材料的尺寸修正而對圖式提出了修改如次。(將衝擊吸收材料的直徑加大而已)

再者，申請人為了這個修改給了下面的理由：

「在原圖中，球狀的衝擊吸收材料的直徑呈現出大致與扣持構件的開孔一致，這將導致誤解以為衝擊吸收材料會堵塞或流過扣持構件的開孔，然而以原說明書中關於衝擊吸收材料的功能敘述來看，很明顯的衝擊吸收材料的尺寸要大於扣持構件的開孔，因此圖式作了如上之修正，故在圖式上也很明顯可見衝擊吸收材料的直徑大於扣持構件的開孔。」

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。理由是在圖式中，衝擊吸收材料的直徑與扣持構件的開孔尺寸間的關係並不完全清楚，然而在原說明書中，一個熟悉本技術領域之人可以自然而然的考慮到衝擊吸收材料的直徑要大於扣持構件的開孔，所以這個修正的目的僅在於以修正圖式澄清一個已本來存在於原說明書及圖式的事實。因此這個修正是落在原說明書與圖式的範圍內。

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，這是因為在修正圖式中，衝擊吸收材料的直徑與管路的直徑兩者會有相應的變化，但是於本案送件時，衝擊吸收材料的直徑僅出現於圖式上，而未於說明書內揭露，故不能說是能夠指出原圖式中衝擊吸收材料的直徑與修正後所示的相同。

徐佳琨 專利工程師 大同工學院機械工程學士

未公開的聯邦上訴意見書的引用(II)

Kim J. Landsman

各地規則的差異

如同當前的狀況，每個上訴法院都會有他們自己關於未公開的意見書的引用方面的當地規則。各上訴法院都准許在某些情況下的引用，例如在與主張排除、爭點排除或是案例法的聲明有關的那些情

況下。除此之外，乃存有相當大的不同。大體來說，第二、第七、第九以及聯邦巡迴法院乃禁止在那些有限的使用範圍之外的未公開意見書的引用。第一、第四、第六、第八以及第十巡迴法院並不贊成未公開處分的引用；只有在並沒有關於一爭點有適切公開意見時，會為了說服該重要爭點而准許未公開處置的引用。第三、第五以及第十一巡迴法院則沒有這類的限制。華盛頓特區巡迴法院則是准許在 2002 年月 1 日當天以及之後所公佈的未公開意見書的引用。

諮詢委員會的提案

司法會議的上訴法規諮詢委員會 (Advisory Committee on Appellate Rules of the Judicial Conference) 建議採用新的上訴程序聯邦規則的第 32.1 條規定，其將會禁止聯邦上訴法院在未公開意見書上的引用上做限制。所提出的規定如下：

第 32.1 條：引用司法處分

a) 准許引用。法院不可禁止或是限制已經被指定為是“未公開”、“非用於公開出版物”、“非先例的”、“非判例”或是其他諸如此類的司法意見、命令、判決或是其他書面處分的引用。

b) 需要影本。如果一造引用了非公開可存取的電子資料庫中取得的司法意見、命令、判決或是其他書面處分，那麼該造就必須呈送以及提供所引用的意見、命令、判決或是處分的影本及理由以及其所引用的其他文件。

來自於那些禁止未公開意見引用的巡迴法院中的法官們的強大反對聲浪已使得這條規定的採用發生延遲以及可能出現一些出軌。規則施行與程序司法會議委員會決定延後第 32.1 條內的一個決議，並選擇將提案退回給諮詢委員會以便“進一步地研究與考量”。

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

(4) 具體程度的標準，既可辨識一已知基因的功能，亦可主張具有尋求專利的基因功能

作為已獲辨識之同源性比較的參考之用、且具有具體之程度的一已知基因係以三個標準來評鑑，類似的評鑑係根據欲主張尋求專利之一基因功能的具體程度。三個標準分別為概念化、適切化及具體化。“DNA 結合蛋白質”係為概念化的舉例描述；“DNA 接合酵素”係為適切化的舉例描述；而“與過敏性疾疾病相關”係為具體化的舉例描述。

已知基因的功能常以具體之適切化標準進行辨識，欲申請專利之基因功能亦常以適切化或具體化標準進行主張。百分之十三的檢獲申請案具有相對於已知基因和欲申請專利之基因因為概念化程度的描述。

基於這些結果，JPAA 的生物科技委員會已經展開了一後續研究，以調查在日本、美國及歐洲的這 76 個申請案的結果，該研究已於 2003 年 3 月結束，希望在未來能有機會就該研究之成果進行報告。

第六版

2. 延展性申請專利範圍

日本特許廳關於延展性申請專利範圍的審查政策亦已公佈於三方計劃的網站上，此處不再加以詳述。

http://www.jpo.go.jp/saikine/tws/report/report_start_page.htm

三方計劃 B3b 下關於生物科技專利實務的比較研究報告

主題：關於“延展性申請專利範圍”的比較研究

關於“延展性申請專利範圍”的比較研究

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

根據在 *Newell Co., Inc. v. Kenney Manufacturing Co.* 中的聯邦巡迴法院，其中聯邦巡迴法院法規的陳述中有分歧之處存在者，除非或者是直到經全院審理而推翻，否則應依較早的陳述為準¹。因此，當§102(f)是否為先前技藝條款的議題再度提交聯邦巡迴法院考慮時，將可能迫使隨後的審理小組(假如其遵循 *Newell*)持有否定的見解並且遵循由 *Gambro Lundia* 的審理小組所發佈的揭露完足標準。吾等認為，*en banc* 判決是徹底解答此爭議所必需的。

與§102(f)相比，判例法對於符合§102(g)的技藝在顯而易見分析中受到如下 B 分部與 C 分部中所討論的限制而可做為先前技藝是相當確定的。根據§102(g)的第一句話，“在專利申請人發明之前，該項發明已在本國由他人完成且其未放棄、抑制或隱藏者”是不可授與專利權。雖§102(g)通常與競權程序無關，其也可在其他背景中作為無效的理由，例如，在專利侵權訴訟中以及單方程序期間的抗辯²。為了構成根據§102(g)的先前技藝，發明必須是在美國已經付諸實施並且不能是已經“放棄、抑制或隱藏”。

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

¹ 之後的審理小組的意見可能更詳盡而精鍊，因而促進了法官造法的進展，但是他們無法改變在先前裁判中所建立的法規。

² 例如參見，Checkpoint Sys., Inc. United States Int'l

Trade Comm'n, 54 F.3d 756, 761 35 U.S.P.Q.2d (BNA) 1042, 1047 (Fed. Cir. 1995), (申明認為專利請求項已為符合僅在§ 102(g)下的先前技藝的技藝所預見而無效的 ITC 判決)。

實務新訊 (德國)

小鬼的玩意 For the kids (4)

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

此外, 最高法院也排除兩商標在意義上的相似性。因為「KINDER」與「KINDER KRAM」之概念並不相同。

上訴法院認為衝突的符號會伴隨原告諸多產品都標有「KINDER」字樣的系列, 這樣一來, 「KINDER KRAM」可能被認為有關連而產生混淆誤認

如果爭議的商標皆有一元素, 而在交易上被認為是某公司多數商標的共同族系, 被混淆誤認為系列商標的之危險就會出現, 並因此會將隨後顯示族系近似性質之名稱分派給相同商標擁有人。因為單純描述性的詞語像是「KINDER」不具備任何顯著性, 這類商標需要在之後取得顯著性才能夠得到保護。由於這點到目前為止都沒有被證實, 跟系列商標類似而產生的混淆誤認之虞就應予否認。貿易上會把一個不具顯著性的商標元素歸給特定公司而當作系列商標的族系, 而其前提是: 商標此部分已克服不足以表彰指定商品或服務來源而能與他公司相區別時。

發回上訴法院時, 最高法院要求上訴法院必須審查先商標在衝突標誌取得商標保護時是否已具備顯著性, 同時把最近一次在審判法院聽審之前該標誌是否有減弱的可能列入考慮。

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

商標案例集錦

歐盟(EU)的盟會援助重建發展和穩定(CARDS)計畫以支持智慧財產(IP)發展

盟會援助重建發展和穩定 (CARDS) 計畫是由歐盟所創建的, 主要是藉由對智慧財產權的有效保護和執行, 來支持西巴爾幹半島國家的經濟發展。這個計畫的參與者主要有阿爾巴尼亞、波士尼亞和赫塞哥維納、克羅埃西亞共和國、塞爾維亞和芒特尼格羅共和國, 以及前南斯拉夫馬其頓共和國。歐洲專利局 (EPO) 負責和歐洲內部市場調和局

(OHIM) 合作執行此計畫。

這個計畫的特殊目的使和 5 個西巴爾幹半島的參與者協調智慧財產法, 並帶給他們與世界貿易組織 (WTO) 一致的要件。為了達到此一目的, 一系列有關於合法的協調、智慧財產機構的資格建立、智慧財產的執行和智慧財產的體認的討論會及研討

第七版

會開始舉辦。第一個 CARDS 討論會安排在 2003 年 10 月的貝爾格勒舉辦, 貝爾格勒是這個計畫的中樞區。從那時起, 討論會、研討會、學術報告會和座談會, 在所有的會員國中陸續地舉行, 並將持續進行到 2006 年這個計畫結束時。有關所有已舉辦過和即將舉辦的討論會資料清單, 都可以在 CARDS 的網站 (www.cards-ipr.org) 上查詢。

除了上述的活動之外, 這 5 個會員國也於每年舉辦 2 次的區域協調會議, 以籌備未來一年的工作計畫綱要。最近的一次會議在 2004 年 2 月時於貝爾格勒舉辦, 所有的會員國和 EPO 及 OHIM 的代表都出席了此次會議。

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

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

註: 在 Solomen 被判決之前, 一位構成的評論者在書面意見中表示:

在準備客戶專利申請案的過程中, 構想出對於客戶的發明有改良處之專利律師應該:

- 據自身的想法為己有
- 詢問引導性的問題(嘗試引導客戶自己推測改良處)
- 主張該改良處為申請專利範圍, 但不將自己具名為發明人
- 以自己之名, 申請另一案件
- 描述該改良處, 但不將其主張為申請專利範圍
- 主張該改良處為申請專利範圍, 並將自己具名為發明人
- 以上皆非

由於每一個選擇皆未能令人滿意, 所以答案為 (g)。雖然 (e) 在專利發證後提供該改良揭露之防衛利益, 選擇 (a) 與 (e) 是否定客戶自該改良處獲益。基於誘導或是發明為未參與的基礎上, 選擇 (b) 與 (c) 是潛在地危及所得專利的有效性。選擇 (d) 顯然是不道德的。即使是選擇 (f), 由於法律上律師沒有客戶的同意仍可利用該專利獲利, 而作為一個聯合發明人(以

周亞萍 律師
· 台北大學法律學士
· 律師高考及格

及聯合權利擁有人)，所以無法由律師的專業賦予客戶完全的權益。

為了避免這些選擇潛在的法律與道德問題，律師應該描述該改良處並將該改良處主張申請專利範圍，將自己具名為發明人，並且將其對於該專利的權益讓渡予客戶。

1999 年秋天 Lisa Dolak 於 18 A.B.A INTELL. PROP. NEWSL. No. 1, 16, 19 所著『利益的衝突評估：你是漫不經心、有自信的、謹慎的或是一無所知的？』

雖然在某些情況下，Dolak 教授對於詢問問題可形成誘導是正確的(在其所列選項中的選擇(b))，其中客戶實際上已構想出標的，但只是未能清楚地將概念陳述給律師，並不會發生單純誘導。筆者現正針對這些問題進行分析，已發表於 2004 年初的 Mercer Law Review 中。

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

專利之申請專利範圍之解釋(十三)

c. “consisting essentially of (實質上由...構成)”：

“consisting essentially of (實質上由...構成)”在做為過渡片語時，其限制是小於“consisting of (由...構成)”^{註 1}。此片語排除了實質上會影響所請求發明性質的額外結構、元件或是步驟。專利代理人通常在化學組成物的申請專利範圍中使用此過渡詞。這樣可保證其申請專利範圍可涵蓋包含有雜質和載體之產品，且不會實質上改變所請求組成物的性質。例如：倘若在我們的樣本申請專利範圍使用此過渡片語“consisting essentially of (實質上由...構成)”，假使步驟 D 鑑於步驟 A、B 和 C 乃屬重要，則加上步驟 D 才可避免侵權；否則，步驟 A、B、C 和 D 將侵權。至少一判例會考慮到額外元件是否是作為申請專利範圍解釋之重要部分^{註 2}。

3. 申請專利範圍之本體：

涵蓋有物品、機器或方法的申請專利範圍之本體具有一連串的用詞以提出其發明之結構限制、元件或是步驟。在這些元件或是元件間的功能性關係之間的協同作用必須是由專利權人自由地定義出。典型地，根據科技或期望結果或是上述兩者而以不同形式來描述這些元件之意義正是申請專利範圍解釋的關鍵。

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

註 1：AFG Indus., Inc. v. Cardinal IG Co., 239 F.3d 1239, 1245, 57 U.S.P.Q.2d (BNA) 1776, 1781 (Fed. Cir. 2001) (其將“composed of (由...組成)”視為與“consisting essentially of (實質上由...構成)”相同)

註 2：AFG Indus., 239 F.3d at 1243, 57 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1776. 參見以下第 V 部分第 C 點 (有關於申請專利範圍解釋中的被告裝置/方法的個別考慮)

第八版

美國專利商標局(USPTO)最新訊息

聯邦法院的絕對禁止規則

在其 *en banc Festo* 判決中，聯邦法院已經判定：基於與法定可專利性要件相關的任何原因而限縮該權利要求項的保護範圍、並非僅為了與習知技術區別而對專利申請案中的權利要求元件進行的任何修正，都會對修正的權利要求元件產生「申請過程禁反言」；申請過程禁反言可防止專利權人依均等原則而證明在申請期間所放棄內容之侵權。均等原則可防止為避免對專利權利要求項造成字面侵權而對發明進行非重要修改之情形。

聯邦法院在判決中所持有的另一個較具爭議性的論點是，申請過程禁反言是源於限縮修正的結果，而禁反言是絕對性的，因均等原則不適用於因修正所放棄的任何內容；法律雖然早已規定了均等原則適用於某些放棄的實質內容，然其係端視修正的理由而定。

在此訴訟案中，Festo 公司控告 SMC 兩項關於傳送帶所使用之改良式無磁桿油缸的專利。在申請過程中，Festo 公司已對此專利之權利要求項進行修正，於該發明之油缸中增加了一對封環，且各封環具有一層形物；更修正其中一項專利，使其發明更增加了一項“套管套筒是由可磁性化材料所製成”之限制。相對於此兩單向封環，SMC 的油缸則具有一雙向封環，該雙向封環具有一雙向層形物，而 SMC 的裝置的套筒則是由一種非磁性化合金所製成。聯邦法院的判決結果是由於在修正中所增加之兩封環即已阻絕涵蓋 SMC 的單環裝置所須的任何均等物，因此 Festo 不得主張 SMC 的裝置在均等原則下侵害了 Festo 的專利權。

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

聯邦最高法院的法官因此終止訴訟並將以下和上述訴訟雷同措辭的初步判決問題提交歐洲法院：

- 決定由描繪產品外形的三維商標在指令第 3 條

第 1 項第 b 款的意義中是否有顯著性時，應該比在其他商標形式下應用更嚴格的顯著性特性測試嗎？

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

- 就由描繪產品外形的三維商標而言，第 3 條第 1 項第 c 款有任何意義無關於第 3 條第 1 項第 e 款嗎？如果這樣，當考慮到第 3 條第 1 項第 c 或 e 款兩者之一時，必須注意關於保持產品外形可自由利用的商業利益，至少原則上，使註冊被排除且其通常可能只在符合指令第 3 條第 3 項第 1 段要件的商標嗎？

問題和解答

在考慮這些問題時，歐洲法院強調，關於在先前關於可註冊和顯著性的訴訟中略述的一般原則，以及在 *Philips v Remington* 中有關產品外形作為商標的詳細闡述，由產品外形組成的三維商標顯著性的鑑識標準，是不同於其他類別商標所適用的。

完全由產品本質外形組成，而需要獲得一技術結果所必須，或是賦予產品實質價值的商標，才被禁止註冊或是於註冊的情況下被撤銷。

如果沒有任何這些絕對核駁的理由，它將被審查是否有禁止註冊的其他法定理由。關於這一點，應考慮到鑑識由產品本身外形組成的三維商標標誌的顯著性時，比起關於其他商標形式不能有更高的要求。

黃淑瑩 法務專員

· 成功大學歷史系學士
(輔修會計)

英國專利法之改變

UK 專利局引入新的揭露要件

對於 2004 年 7 月 1 日之後所產生的每一檢索報告，該專利局要求該申請人對該相同發明的任何對應專利申請的任何檢索報告的影本。

儘管目前對無法遵守這個規定不會有立即的罰責，但仍高度建議遵守這個規定，因為假如法院或局長知道在一修正請求中的相關先前技術應該在核准前就已被揭露，不遵守這個規定可能會影響做核准後修正的裁量權的行使。

該專利局實務在於設定一截止日期，限制這些申請人在該期限日前就已經收到的檢索報告的揭露請求：

- (1) 其中對於依專利法 1977，18(3)項核駁該專利申請的一第一實體官方審定的答辯，或者是
- (2) 依專利法 1977，18(4)項後報告該申請案符合法令及規則，而發出第一官方審定後的兩個月內。

即使已經檢查過，但只要截止日期發生時，仍宜進一步確認任何更多適用的檢索報告，以使得迅速的揭露資料可以作為專利局審查員考量的依據。我們注意到外國申請人在指示他們的 UK 專利代理人答辯該第一實體官方審定後而且在該答辯真正被提出之前，仍可能收到適用的檢索報告。

揭露的要求僅限應用於官方檢索報告，並沒有義務去揭露文件，像美國專利商標局所作的參考引證案通知或者是如日本專利局所發出的拒絕理由通

第九版

知。對於沒有存在答辯的揭露檢索報告，或者是已經在先前的 UK 專利申請中已經揭露，或者是已經被 WIPO 或歐洲專利局在截止日所公開的揭露資料，則無義務去揭露。

美國商標實務選

商標外觀保護壽命(一)

在過去十年，保護一品牌名稱商品之商標外觀，以預防一般或知名品牌試圖利用其品牌的商譽越來越感困難。公司投資大量精力及資金挑選顯著的商標外觀用於其商品上，然後銷售。畢竟，一種商標外觀不是創造就是毀壞商品。沒有著名的綠色瓶子從哪裡會知道 **PERRIER®**？沒有橘色塑膠壺從何知道 **TIDE®**？或是沒有紅色盒子跟白色字體從何知道 **TYLENOL®**？

所有希望尚未失去，主要品牌的包裝可以仍然被保護以預防競爭者企圖由結合品牌商品外觀之商譽及名聲從中獲益。事實上，波多黎各行政區之美國地方法院最近禁止侵害他人商標外觀之競爭者商品。

SPLENDA®之提出

藍色及粉紅色包裝之無卡洛里糖包是普遍存在的。可以在 **STARBUCKS®**、餐廳、辦公室、飛機上以及 7-11 看到它們。但是現在有一新手加入這個市場。不再只有粉紅色及藍色的包裝，現在還有第三個選擇—黃色。

黃色包裝包含 **SPLENDA®**，是由 **McNeil** 國際公司所製造。**SPLENDA** 是一種新的糖包型式，不是由糖精或是甜味劑所製造，而是以一種被稱為蔗糖素的原料製造。蔗糖素是由使用一種專利方法的糖分子所製造。其具有比糖精和甜味劑不同的味道，並且更重要的是，其可以抵抗熱，消費者可以將其用在烘烤上。

當決定如何銷售新產品時，**McNeil** 開始開發一種商品外觀可以用來區別 **SPLENDA** 以及其他無卡洛里糖包市場的品牌。特別

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

的是，McNeil 想要開發一種同樣足夠區別 EQUAL® 或 SWEET'N LOW® 的商標外觀。這就是為何會被討論的原因：很明顯地，該包裝完全不同於主要品牌。一個主要的特徵使其不同，就是它的柔和黃顏色。

美國著作權案例精選

Dun & Bradstreet Software Services, Inc. v. Grace Consulting, Inc., 307 F. 3D 197 (3rd Cir. 2002)

瑣碎複製

Rosenn 法官加註，原告擁有有效的版權，無庸置疑，唯一的爭議是“複製”的問題。他認為複製是對版權法案 106 條所明訂，侵犯版權所有者排他權的任何行為的簡稱。支持原告複製主張的證據來自被告己方證人的證詞。紀錄中載明被告出售將原告 W-2 程式複製並修改後而成的程式。被告的程式是由原告幾位前僱員所創。其中一位證實他曾複製一份原告的程式，且若不複製原告的程式或碼，他絕對無法寫出自己的程式。被告的總裁在交叉質詢時坦承，被告的程式「複製且呼叫[原告的]碼。」他也承認他們自己的程式是以複製並修改原告的程式所創造出的。儘管如此，被告辯稱其複製行為瑣碎，應不足以構成侵權。為了支持其論點，被告提出其複製的數量僅是 525,000 行中的 27 行。Rosenn 法官駁斥此論辯不恰當。他認為不容辯駁的審判證詞是：如考慮被告使用了複製版及呼叫指令來取用原告的程式或碼，被告的程式將包含原告 40-60% 的碼。Rosenn 法官認為，在複製行為中，被複製物件的質比量更加重要。瑣碎辯護「不適用於[當物件的]定性價為複製行為的實質重點所在。」（原重點。）兩造的技術專家都同意，被告侵權的軟體若沒有原告程式的複製是不能運作的。由於被告複製的資訊攸關重大，Rosenn 法官駁回了瑣碎辯護。

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

日本專利審查情形總覽

日本專利局加速審查的計劃

日本專利局已提出數個措施以因應積壓的申請案，以下針對尤其可能為非日本申請人感興趣的部份措施予以討論。

(1) 增加審查官數目

日本專利局計劃在未來 10 年多僱用 300 名永久職審查員。另外，在未來 5 年中，日本專利局將多

僱用 500 名僱用期為 5 年的非永久職專利審查員。這些非永久職審查員以僱用具有科學背景的博士、具有專利事務所或公司專利經驗的個人以及類似範疇者為主。98 名非永久職審查員於 2004 年被僱用，包括這 98 名非永久職審查員在內，相對於 2003 年整個審查員數目的增加為 117 名。

日本專利局已準備好一套特別給非永久職審查員的教育制度，使其可儘快地達到一實務審查的能力。

第十版

(2) 習知技藝檢索外包的擴充

2003 年時，大約 70% 的習知技藝搜尋(亦即是，大約 160,000 案件搜尋)係被外包給一註冊的檢索組織，日本專利局計劃到 2008 年檢索外包將增加到 220,000 件/年。

(3) 新型的更新

為了使不需實質審查的新型申請對申請人更具吸引力，日本新型法被修改過，而且已於 2005 年 4 月 1 日生效。修改部份的重點如下：

- 權利期限從申請日起將從 6 年延長至 10 年。
- 修改前(依現行法)，一個新型申請在其申請待審於日本專利局期間可改為專利申請，然而，新型申請待審於日本專利局的時間相當短，大約是 6 個月左右。因此，實務上將一個新型申請改成一專利申請並非容易。修改以後，從新型申請日起算 3 年內可以將一個新型申請改為專利申請。
- 從第 1 年到第 6 年，註冊費將降低。

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

日本智慧財產權制度概觀

SHIGA IP News, Volume 13, October 2004

原告可以在有直接司法管轄權的地方法院，或是在東京地方法院(日本東部的案件)或是大阪地方法院(日本西部的案件)提起訴訟，而東京高等法院或大阪高等法院則分別對於上述法院的上訴案擁有司法管轄權。隨著智慧財產高等法院 2005 年在東京高等法院內設立，大阪高等法院將失去對該等上訴案的司法管轄權。

同時進行的侵害訴訟與專利權無效審判

雖然法院可對侵害作出判定，但專利權的有效與否仍由日本專利局決定。

當一個專利侵害訴訟在法院提出時，被告可以在日本專利局提出一個專利權無效審判，試圖令專利權失效。當上述情況發生時，侵害訴訟與無效審判將同時但互相獨立的進行。但無論如何，法院很可能暫緩侵害訴訟的審理，等候日本專利局的決

定，而這可能造成侵害訴訟的延遲。

最高法院在 2000 年作成一個裁判，對於專利侵害訴訟得予解決之速度造成了影響。最高法院認為：(1)法院能夠判定一個主張專利無效的明確理由是否存在，與(2)若該理由確實存在，則基於該專利權所主張的禁止令、賠償及其類，均不被允許。然而在法院與日本專利局作成的決定間，仍有一些可能互相衝突的問題。例如，當法院未等待日本專利局對於有效性的決定，便對專利侵害進行判決，而日本專利局則隨後認為該專利是無效時，所發生的問題。

為了降低法院對侵害訴訟與日本專利局之專利權無效審判間的衝突，目前正在考慮發展一套資訊系統，使法院與日本專利局間可以進行資訊分享。

韓國智慧財產 MAY2004

K&L Alert

舉例來說，在去年的金融服務業中，我們已看到各種軟體專利侵權的案子，其中有：

- (1) 金融機構買家被命名為獨立的被告，而不列舉其軟體供應商，
 - (2) 金融機構買家被命名為聯合被告，並列名宣稱為侵犯軟體系統的供應商，
 - (3) 金融機構買家沒有立即被命名為聯合被告。
- 然而在第三個案例中，專利持有人原告公開聲明，若買家沒有終止其與被告供應商的軟體獲得合約書，並使相競爭的原告成為其取代的供應商，則買家將被列入聯合被告。

在現今的環境中，對軟體供應商、專職軟體研發者與資料庫提供者而言，審查 RFPs (“Requests for Proposal”，提案需求)已屢見不鮮。對於有潛力的玩家，在提出 RFP 之前，會進行攻擊性與防禦性的專利行動。實際上，在 RFP 的”工作領域”(Scope of work)領域中，此可能為：

- (1) 在發佈之前，提供基本資料以作為專利申請，或
- (2) 在專利侵權的訴訟中，在第一階段成為給被告的席位。

我們注意到一個有趣的現象，在美國專利局裡，有越來越多商業方法的專利申請在候審中。因此，期待能夠藉由增加金融業玩家的人數，來增加這些專利權的執行。

行動電話專利權人要求權利金

隨著行動電話在多媒體功能上快速地強化，與第二代(2G)行動電話科技(GSM, Global System for Mobile Communications, 全球行動通訊系統)及其他如 2.5G(GPRS, General Packet Radio Service, 大眾無線服務通訊包)與 3G(WCDMA, Wide-Band Code-Division Multiple Access)等下一代科技有關

沈智隆 專利工程師

- 台北科技大學材料系學士
- 台灣大學材料所碩士

的專利權人，被期許在實施其專利科技的強制付款上能夠變得更加積極。

小心機密的前案 -扼殺共同研究

Edwards & Angell LLP
Intellectual Property Bulletin
Spring 2005

第十一版

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

許多人認為現在是一個協力合作的時代。經常，最新穎的劃時代發明是來自於企業、大學實驗室的贊助研究、或是基於技術移轉而建立在他人的技術上，所共同發展的結果。在這樣的時代，當概念變得越來越複雜，並需要越來越多的資源與腦力，協力合作已成為新創公司存活與成長的一種手段。

直到最近，協力合作者對於保留自己新發展的專利權方面，仍常常拿石頭砸自己的腳。令人難以置信的是，一個協力合作者秘密地先前成果可被視為對其他協力合作者的前案，而可能造成任何潛在專利權的無效。今年稍早，國會處理了這個情況，並且實質上去除這個對於合作創新的障礙。

在 2005 年 1 月 11 日，美國專利商標局 (USPTO) 頒佈一個補充「合作研究與技術促進法案」(以下簡稱「創造法案」(the Cooperative Research and Technology Enhancement Act, CREATE Act)) 的 2004 年臨時性實施規範，該規範在 2004 年 12 月 10 日被簽署，也回溯至 2004 年 12 月 10 日生效。

「創造法案」的產生起因於 1997 年聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 對於 *OddzOn Products Inc. v. Just Toys Inc.* 案的判決，以處理所謂「機密的前案」(secret prior art) 的爭議性處理。此一判決影響了共同研究計畫，特別是那些大學與非營利性研究機構的計畫。在 *OddzOn* 案中，雙方之間所分享的機密設計被認定為可使系爭專利申請專利範圍(有尾翼的發泡足球)基於美國專利法第 103 條第(c)項顯而易見的規定而無效的前案。*OddzOn* 判決對於共同研究產生了冷卻效應。

吳志偉 專利工程師

- 台灣大學植物病蟲害系學士
- 交通大學生物科技所碩士

國際商標法例回顧 (三十八)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

英國商標-

I.B.10. 虛偽標誌

「KENCO」商標註冊申請案中，皇家咖啡專賣店 (THE REAL COFFEE EXPERTS) 被以其係如關於商品或服務之本質、品質及地理來源等屬性欺騙公眾，基於 1994 年商標法第 3 條第 3(b) 項，以及以申請案乃惡意提出，基於第 3 條第 6 項而異議。

異議人主張「THE REAL COFFEE EXPERTS」

一詞係事實的及能夠明確詮釋，以及公眾將賦予表面價值，因而申請人在無證據佐證此一事實之情況下，將無法合法地就該字詞主張所有權之使用。

蔡馭理

台灣大學電機系

指定官員認為雖異議人能證實其係於英國咖啡市場上之市場領導者，並未有申請人商標係詐欺或已逾廣告「吹噓」之事證。加之就申請人而言，未曾有足堪惡意之舉止，甚至記住延伸詮釋涵蓋屬可得接受商業舉止之標準以下行為。因此，異議被駁回。

I.B.11.d. 惡意標誌

申請人申請註冊「TINY PENIS」商標於國際分類第 25 類之衣服、鞋靴及冠帽等商品。申請案最初於審查階段以商標違反公序良俗依 1994 年商標法第 3 條第 3(a)項核駁。申請人尋求聽證。

聽證官員說明評斷商標是否違反公序良俗，道德標準係以目前想法及感受判斷。當於一適當描述脈絡下，「TINY

PENIS」一詞之使用非會造成冒犯廣大多數之人們，事實上申請人尋

林明燕

法務專員

東海大學法律系

求使用其作為交易上區別產品之方法已然表示應有不同考量。聽證官員認為允許商標之註冊將造成冒犯大多數購買公眾(其無任何選擇，將使一般公眾因全員審視而暴露於非關衣服上、廣告材料上及公眾場合展示脈絡之詞語)。因此，申請被駁回。

申請專利範圍之撰寫 (一)

法例條文 - 一些基礎原則

§1 法條

美國法典 (U.S.C) 第三十五篇第一百一十二條剛開始：

說明書應當以一個或多個專利申請範圍作結，該專利申請範圍須特別指出且明確主張申請人視為其發明之實質內容。

此乃基本規則，所有其他規則須與之相符，其餘必定滿足。它是幾乎曾經如此，才使得開啟現代審查制度的 1836 年專利法令規定申請人也應特別說明並指出其主張為已發明或發現的部分、改良或組合。

自 1836 年，就如何或如何不去滿足特別指出和明確說明的法律規定，在此非常廣泛而一般性法令的基礎下，多樣規則和實務已因判例法、局長命令和習慣而成長。

一般說來，這意味申請專利範圍必須如此詳細地定義該 "發明"，也就是指被主張之實質內容，而使得專利審查員和後來的潛在侵權人之世界能夠了解被主張之實質內容為何；也就是說，就特定專利而言，什麼是被禁止的範圍而什麼是開放的。

摘要：

在閱讀本專欄後，專利申請範圍須特別指出且明確主張申請人（通常是你或者專利從業人）視為其發明之內容

第十二版

專利法基礎理論(1)

第一部分、專利保護的基本原則

美國曾經且持續之不變目的而無庸置疑的是，授與有用發明物的創作人一個在他們的專利中所提到時期之排他權利。專利是就大眾因利用個人的努力所衍生的利益而規定的報酬，並用以作為那些努力的刺激因素。(J.Marshall, Ch. J., *Grant v. Raymond*, 31 U.S. (6 Pet.) 218, 241(1832))

構成每一智識上分支的基礎不過是有限的元素和一致的概念。因此，在化學中有化學元素和單一或數個比例的法則。在文法中有言詞的部分和語法的規則。在機械學中有質量、時間、長度的說明以及牛頓的運動定律。這些都可以各種無限不同的方式加以整理、結合並應用，以賦予一難以揣測其複雜性的令人驚異之外衣。而專利法也不例外。

據此，第一部分的目的是要解析專利體系，透視那些非即可再分成更多基礎元素的原則。那些原則對於了解和賞鑑專利體系如何運作是不可或缺而必要的，包括專利體系的客觀性、運作方法、限制以及缺陷。

第一章的重點為定義。專利做為一份法定文件的不同層面將在該章各節討論。第二章致力於消除一些關於專利盛行的錯誤觀念，同時介紹一些阻礙獲得和維持專利保護的陷阱。第二 A 章則在歷史和經濟的脈絡下呈現專利體系。該章的意圖是探求發明和專利的本質和角色，希望能夠鼓舞讀者，甚或可能是娛樂讀者。

蔡律瀟

台灣大學法律系

法訊新知

英國專利法修正

優先權證明文件之翻譯

原則上優先權證明文件之英文翻譯將不再當然被要求。然而，有翻譯之必要者，專利局將發函通知申請人。

延展指定期限

條文已規定審查報告答辯之期間及其他當然可得延期之期限(2 個月內)。

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？