

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11月號 道法法訊 (163) ©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)。



「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 (163)
專利方法所製造之產品 - - 蔡清福律師
歐洲專利局的目前動態 (二) - - 蔡豐德

第三版：

漫談現實生活中應有的法感 (二十三) - 洪順玉律師
聯邦巡迴法院新知 (二) - - 潘養源
生物資訊發明申請專利：在美國及歐洲的新興潮流(二)
- - 林雅雯

第四版：

日本智慧財產判例選 - - 劉楚剛
智慧財產權案例選 - - 胡文和
日本智慧財產權回顧 - - 徐佳琨

第五版：

未公開的聯邦上訴意見書的引用 (IV)
- - 馮志峰

第七版：

專利之申請專利範圍之解釋(十五) - - 王繡惠
美國專利商標局(USPTO)最新消息 - - 洪珮瑜
智慧財產權保護集錦 - - 黃淑瑩

第八版：

英國專利法之改變 - - 徐明璋
美國商標實務選 - - 蘇怡瑾
美國著作權案例精選 - - 吳瑞妮

第九版：

員工的專利該如何補償 - - 余寶翔
日本智慧財產權制度概觀 - - 白大尹
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

第十版：

智慧財產權之海牙公約 - - 陳兆慧
Victoria's Secret:最高法院淡化FTDA
- - 卓誌隆

商品包裝 - - 賴佳玫

第十一版：

美國商標 - - 林穗紋

<p>日本智慧財產權發展 - - 吳凱智</p> <p>第六版：</p> <p>生物技術合作與專利保護最大化：兩種假說 - - 吳佩玲</p> <p>商標案例集錦 - - 黃惠敏律師</p> <p>商標案例集錦 - - 黃冠軫</p>	<p>專利侵害：「安全避風港」更安全了 - - 蔡濱陽</p> <p>第十二版：</p> <p>國際商標法例回顧(四十) - - 林明燕</p> <p>申請專利範圍之撰寫(三) - - 蔡馭理</p> <p>專利法基礎理論(3) - - 蔡律瀟</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！

專利方法所製造之產品

一、法條：

1、中華民國專利法第五十六條第二項規定：「方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權」；

2、美國專利法第 295 條規定：「於主張以美國專利方法製成產品之進口、販賣、販賣要約或使用為基礎之方法專利侵權訴訟中，如法院認為：

(1) 存有該產品係由該專利方法製成之相當可能性；及

(2) 原告已盡合理努力以決定產製該產品所事實上使用之方法，但卻無法如此決定，

將擬制該產品係如此產製，且證明該產品非藉該方法製造之責任歸於主張非如此製造之一方。」

二、申論

一般而言，申請專利範圍之撰寫型式大別之有二，即裝置（或產品）項以及方法項，以及少見、介在其間而常見誤用或誤解之方法界定產品項（product-by-process）。本期則專以方法項為論述對象。

如我前述專利法所規定，方法專利權人，除本法另有規定者外，專有之排除他人權利(排他權)如次：

1. 自方法層面觀之：未經其同意而使用該方法；及

2. 自產品層面觀之：就該方法直接製成物品而言，其權利及於：

- A. 使用該物品；
- B. 為該物品販賣之要約；
- C. 販賣該物品；或
- D. 為上述目的而進口該物品。

詳言之，方法項請准專利後，其所獲權利內涵有二：

1. 方法專利內涵；
2. 產品專利內涵：此產品專利之特色如次：
 - A. 其範圍與一般產品專利之別僅在「製造」權能；
 - B. 然製造該產品之際，須依該方法。既須依此方法，則方法專利內涵本可保護之。就此等內涵而言，方法專利與產品專利並無所異！
 - C. 唯方法專利與產品專利究非毫無區別，其別何在？吾人本易知之，即前者僅以該方法所製出之產品為限，而後者則無此羈限！

前述區別，稍習專利之人或能早已熟知！茲謹以美國專利法之規定充任洗禮吾人前述認知之媒介如次：

1. 美國專利法不正面以理論方式界定方法專利之意涵，乃自實務面切入而規範於主張方法專利侵權訴訟中所將發生之情事，以呈現方法專利之內涵；
2. 方法專利侵權訴訟之帽子形容詞為「美國專利方法製成產品之進口、販賣、販賣要約或使用為基礎之」，此頂形容詞帽子一戴，前述我專利法所規範之各式味道似乎全數散出；

3. 如法院認為有以下兩情事，則生特定效果：
 - (1) 存有該產品係由該專利方法製成之相當可能性：此要件說明專利權人仍須釋明該產品有相當可能係由該專利方法製成；且
 - (2) 原告已盡合理努力以決定產製該產品所事實上使用之方法，但卻無法如此決定：此要件除更清楚顯示專利權人前述釋明責任外，更在釋除專利權人可能過度之舉證責任，以彰顯專利權人之優勢權利。詳言之，既獲有專利權，且已釋明該產品有相當可能係使用該專利方法，舉證責任即轉換至被控侵權人，以彰顯專利權人之榮耀或確保法律賦予權利之效用。易言之，但凡專利權人已盡合理釋明責任，舉證責任即已轉至侵權嫌疑人身上。
4. 所謂特定效果：係指依前述分析，將擬制該產品係由該專利方法所產製，而欲證明該產品非藉該方法製造之責任，則歸於不如此認同之一方。
5. 舉證責任倒置：我國就方法專利曾有舉證責任倒置之規定，即如在該方法專利之前，並無類同產品者，侵權嫌疑人應自證其產品非出自該專利方法。後來或因前述舉證責任分配乃屬事理必然，故不再有舉證責任之規範！

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
- 台大法務系畢業
- 律師高考及格
- 東吳法碩甲組碩士
- 創立道法法律事務所

歐洲專利局(EPO)的目前動態 (二)

藉由放棄來修正請求項

另外，該擴大委員會開始此種放棄是可以允許的，俾：

- 藉由限定一請求項以對抗一”干涉”歐洲專利申請案的內容來修補新穎性，即，後者具有早於系爭申請案最早日期的一申請日，但在那日期之後公告者，且僅止於指定的歐洲專利協定(EPC)國家在該二申請案中部分重疊；

- 在該申請案之該最早日期之前，藉由限定一請求項以對抗公眾已可利用之一意外預期來修補新穎性。

該擴大委員會定義一種預期為意外的，假使系爭揭露（或並及該習知技藝文件整體）是如此無關於該請求的發明而使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者在架構該發明時並不會考慮到它。

要注意的是意外預期之先前定義是具有通常知識者在評估發明的優點時，並不會考慮到該習知技藝文件，通常由於該文件屬於一種不同的技術領域。因此顯示所描述發明觀念可能有其他的商業應用習知技藝文件中摒棄之陳述，在該整篇文件必須被考

聯邦巡迴法院新知 (二)

by Edwards & Angell LLP

一般用途之字典不能壓倒名詞含意之可靠的本質性證據 (續)

Vanderlande 工業荷蘭 BV 對國際貿易 Comm'n 案 366 F.3d 1311, 70 U.S.P.Q.2d 1696 (聯邦巡迴法院 2004 年)

聯邦巡迴法院確認國際貿易委員會的一個裁決，駁回被控侵權人在有本質性證據及特定技藝的證詞提供一不同意義或者缺乏一意義的證據時，基於馬韋氏大學字典 (Merriam Webster's Collegiate Dictionary) 中一個例子去解釋一分類機器的某一申請專利範圍之名詞「滑動」(“glide”)之抗辯。

要約授權未來之銷售並不觸發公開銷售限制 Elan 公司 PLC 對 Andrx 藥劑公司案 366 F.3d 1336, 70 U.S.P.Q.2d 1722 (聯邦巡迴法院 2004 年)

聯邦巡迴法院認為當開發一專利時，要約簽訂被一專利所涵蓋發明之未來銷售的專利授權，並不是一個會觸發在第 35 號法案第 102(b)項下就「可專利性」之公開銷售限制的銷售該專利發明的要約。雖然該原告的製造商曾致函給各實驗室提議此一授權，聯邦巡迴法院認為該等信函只不過是有關該專案的詢問，缺乏此一要約所需之明確的銷售詞彙，例如數量、送貨時間或價錢。

在舉發中之申請專利範圍應做最廣義的合理的解釋關於美國科學技術中心研究院 367 F.3d 1359, 2004 WL 1067528 (聯邦巡迴法院 2004 年)

當一專利所有人就專利訴願及競權委員會之決定上訴 (該委員會) 時，聯邦巡迴法院認為如同原來的審查，申請專利範圍在舉發中，應被給予如同該等熟知此項技藝者基於說明書及申請專利範圍的語言所能抵及的最廣義的合理的解釋。確認該委員會就顯而易見性及預期性之核駁，聯邦巡迴法院推論在一電腦網路之專利中，「使用者電腦」一詞，並不限於一單一之使用者電腦，諸如個人電腦，而實可包含習知技藝之主機，因為該申請專利範圍並未包含此等限制性的語言，以及因為說明書敘述一個「使用者」可為一個人、其他裝置或機器。

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

生物資訊發明申請專利：

在美國及歐洲的新興潮流(二)

而且最近，研究人員與他的雇主已領悟到這些工具同樣也可能在他們自身權利上為具有潛在高價值智慧財產的財產。最近生物資訊的成長，以及它的巨大潛在收益(根據某些估算，以 2005 年來說，有超過 400 億美金的市場)，已經誘發起在這個領域中建立財產權有力地位的嚴格競爭性努力。

慮到時，現在可被賦予比先前更多的關聯性。經證實難於說服一位審查員：具有通常知識者並不會考慮到此一陳述。

再者，該擴大委員會決定一項放棄應”不刪除多於所必須”以修補新穎性或放棄實質內容。此術語的意義是不清楚的，而落在該放棄之措辭無限制及要求從該預期即可不含糊地推論出該放棄的此二極端之間。包含此一放棄的一請求項也必須符合 EPC 之清楚及簡潔的通常要件。(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 (二十三)

上一期我們談了傳聞法則的基本概念，當然，談傳聞法則是因為要明白有些證據在法庭上是不能使用的，西諺有云：“舉證之所在，敗訴之所在”。傳聞證據不得作為證據為我國刑事訴訟法第 159 條第一項所明定。但那是原則規定，有原則必有例外，接下來要談的就是一些例外的規定。我國刑事訴訟法自第 159 條之 1 至第 159 條之 5 共 5 個條文規定了傳聞法則可採為證據之情形，至於這樣的規定是否妥適或其優缺點如何，是學術界的研究範圍，我們只是漫談，把它提出來供各位看看，只要有個概念，就是我們的目的了。

我國刑事訴訟法自第 159 條之 1 第 1 項規定：被告以外之人於審判外向法官所為之陳述，得為證據。第 2 項規定：被告以外之人於偵查中向檢察官所為之陳述，除顯有不可信之情形者外，得為證據。這一條文之規定，主要係因被告以外之人雖於審判外向法官陳述，然除了有審判中與審判外之區別外，其讓法官形成心證之效果則一也，是故第一項之規定應是合於我們法感的。至於第 2 項規定偵查中之情形，條文中作了限制，亦即倘有顯不可信之情形時，那麼被告以外之人於偵查中向檢察官所為之陳述，是不得為證據的。此一情形係因檢察官與被告係處於對立的立場，非如法官立於中立之立場可相擬。在實務上，辯護人為其當事人爭取的常常是想盡辦法去排除檢察官所提出的證據，以為有利之主張，此時常於各該程序上或各種情況證據去挑戰前述第 2 項之被告以外之人於偵查中向檢察官所為之陳述的證據能力。

接下來是刑事訴訟法自第 159 條之 2 所規定之被告以外之人之陳述之可信

性及必要信即：被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，與審判中不符時，其先前

洪順玉 律師

- 高雄大學電機學士
- 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

之陳述具有較可信之特別情況，且為證明犯罪事實存否所必要者，得為證據。此一條文規定之重點是被告以外之人”於審判外向警察陳述”較”審判中向法官陳述”還有效用，各位覺得奇怪嗎？下一期接續。

光是 1999 年，在美國專利及商標局(USPTO)就已經申請 289448 個與生物技術相關發明的專利申請案。這個成長在歐洲尚未被明顯。主要用於生物技術的工具—電腦程式，還未成為許多歐洲專利的主題。一個最近由在倫敦的顧問事務所 Silico Research 所完成的研究指出：有非常少數的生物資訊專利申請案已申請。對於專利稀少的引述理由所包含事實有：許多現有生物資訊的產物，僅是將已有數據來源結合成一單一的產物，以及難以證實軟體專利的侵權與否。另一個值得注意的理由是：由於這個產業還非常的新，以致許多專利申請案可能都還處在審核狀態。在許多國家中，仍然存在著一個很常見的錯誤想法，即軟體是不可專利的，因為它顯然被排除在專利保護外。

對於科學家與研究人員來說，去了解在專利法規範下可專利性生物資訊發明的各式觀點是很重要的。

研究人員需要小心考慮專利局所採取的立場，及關於保護生物資訊發明的司法判決，以資建立一個用以取得這個領域中的新發現與發展專利的一策略。

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(四)

6. 針對依職權之審判審查的措施

6-1. 對抗一舉發理由之通知

審判委員得依職權發出一舉發理由之通知書，該舉發理由並未被舉發人所陳述。專利權人能對於該通知提出答辯，且亦能於指定期間之內請求修正(規則 153(2))。

6-2. 對抗一請求修正之核駁通知

若修正並不能符合要件(第 134-2(2)條)，主審判委員會依職權發出一核駁該修正請求之通知(第 134-2(2)條)。專利權人能對該通知提出答辯，例如，在指定期間之內提交一書面答辯書。然應注意，在此情況下，專利權人不得請求修正專利。雖然，專利權人能對該書面修正請求提出修訂，因為書面請求之修訂是嚴格地被限制，通常藉該修訂來克服該核駁理由通常是有困難的。

7. 當針對審判裁定提起一訴訟之後專利之修正

7-1. 當維持一專利之審判裁定被法院撤銷後，且該案件在舉發審判中又被重新審查，該專利權人得要求一請求修正專利之機會(第 134-3(1)條)，然是否准予此一機會是屬於主審判委員的裁量權。

7-2. 只在該訴訟被提起之日算起 90 天內，專利權人能在日本特許廳提起一修正專利之審判，當專利權人提起一修正專利之審判時或者將要提起它，法院得撤銷該審判之裁定且將案件移送回至日本特許廳。當該法院將一案件移送回後，該等審判委員應進一步審查該案件，並再做出一審判裁定(第 181(2)(5)條)。此外，在舉發審判再開始時，主審判委員應給予專

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

利權人一請求修正的機會(第 134-3(2)條)。當專
第四版

利權人並不請求修正，審判委員會認定該專利權人已請求一如該專利修正審判(在該訴訟被提起之日算起 90 天內提起)之相同內容之修正。當專利權人請求修正之內容是不同於修正審判之內容時，該修正審判被認定是要被撤銷(第 134-3(4)條)。

智慧財產權案例選

評論
均等

上議院不只堅決地對任何均等論關上大門，還採納 2000 年 11 月 29 日慕尼黑法案第 69 條解釋之協議及加入該協議之新的第 2 條，並據以迴旋，而支持一較嚴格的觀點。該協議主要指明，由一歐洲專利所賦予的保護範圍應由申請專利範圍來決定。專利權所有人及第三者之公平性並不允許申請專利範圍之措辭的擴大。基於不充份，這麼做可能會使該專利無效。

慕尼黑法案指明，”任何等效於在申請專利範圍中指定的元件應予適當考量”。上議院採納該觀點，該觀點認為假如該均等在發明當時是已知的，則”適當考量”可經由假定假如該均等未被主張，則其視為放棄(且假如該均等在當時是未知的，則任何包含該均等之申請專利範圍係處於不符合不充份的重大危險中)而實踐。這不僅除去慕尼黑法案中延伸申請專利範圍解釋至均等之任何意圖，其亦使該意圖從頭打轉。

充份

似乎最後該措辭”寄主”之意義為何並不怎麼重要。事實上，該措辭是否甚至存在可能亦不重要。

包含該措辭表示該申請專利範圍是有效且不構成侵害的。假如該措辭已被省略或該申請專利範圍已包含 TKT 的製程，則上議院應已認為其不充份而無效。

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(六)

I. 新實質內容的具體案例：在機械領域中的修正
範例 10：將一名稱變更為形容一上位或下位之概念的修正

原說明書與圖式：

(發明名稱)

“彈力球遊戲機”

(請求項)

“...具有一第一燈具(15a、15b)與一第二燈具(29)並自一框架上發光...”

(發明的詳細說明的摘要)

“每個第一燈具是呈現 L 形，設置於...且第一燈具的

功效有如裝飾元件。”
(注意：沒有任何有關第二燈具功用的說明)

修改後說明書：
(發明名稱)：不變
(請求項)

“…具有一第一燈具(15a、15b)與一第二燈具(29)並自一框架上發光，該第一燈具與該第二燈具有著不同的功能…”

(發明的詳細說明的摘要)：不變

[結論]

上述的修改落在原說明書的範圍之外。

[解釋]

事實上，在此發明案的技術領域中利用具有不同功能的燈具，像是裝飾功能或是提供資訊或是照明，是取決於所欲使用的。然而，原說明書中簡單的定義第一燈具的功效是裝飾功能，而沒有關於第二燈具的功能的敘述，因此，第一燈具與第二燈具兩者具有不同功能的這樣一個事實，對於熟習此技術領域的人來說，在原說明書與圖式中是無法辨識為固有的。

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(IV)

Kim J. Landsman

第三，反對者辯稱法規 32.1 會導致法律代表成本的增加。根據這個論點，法規 32.1 將會導致判例法研究的增加並增加瞭解判例法的難度，因為這些未公開意見書通常很少述及事實。認為這法規會增加所需要的研究的論點很難受到重視；很少有法律事務所不能進入電子資料庫進行存取的權利，而對於一個書庫預算不多下運作的法律事務所而言，較佳選擇是取得這類資料庫的使用權而不是花錢去取得大量的官方報導服務卻只把它們閒置在架上。就因為未公開意見書很簡潔而認為瞭解它們有難度的論點而言，上訴法規諮詢委員會再一次地指出，缺乏證據說明對於那些已有類似於法規 32.1 的法規的法院中的律師以及當事人而言，這會是個問題。

上訴法規諮詢委員會列出了許多贊成法規 32.1 的論點。值得注意的是未公開意見書的技術性的進展以及易親近性已削弱了在無引用規則背後的原始政策論點的力道。也應該注意到的是限制引用是與普通法制度以及法治對立的。最後，上訴法規諮詢委員會指出無引用法令“逐漸損壞大眾對於司法制度的信任”，因為一條禁止對一法院訴說該法院在過去已如何發表了關於一議題的法令會使得大眾“擔心未公開意見書將被應用於不當目的”。

結論

雖然沒有任何一條反對法規 32.1 的論點可以令人信服，但是反對意見的熱烈程度，至少就第九法院的反對意見而言，是很難被忽略掉的。常務委員會既沒有贊成也沒有駁回這條法規，取而代之的是，把這條法規退回給上訴法規諮詢委員會，也許只是單純地想讓事情冷卻下來。至少筆者對於這個被提議法規竟會引發如此

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

大的爭議一事感受驚訝，但是筆者仍希望該法規最後能夠順利地制訂。

第五版

日本智慧財產權保護

4.2 In silico 電腦篩選方法

日本特許廳打算將“電腦軟體相關發明之審查基準”應用於“**In silico** 篩選方法”的發明，在“電腦軟體相關發明之審查基準”中，2.3.6(2)聲明當確定所主張之發明與系爭發明之間的一不同的技術特徵係僅存在於資料內容中時，所主張之發明的新穎性便無法被肯定地推論。因此，**In silico** 篩選方法的新穎性及發明步驟係根據下列諸點而定：

- 1) 使用一未經修正之已知規則=>不具新穎性
- 2) 使用一經過修正之已知規則
 - 2-1)當該修正具有技術上的困難度時=>具有新穎性、發明性
 - 2-2)當該修正不具技術上的困難度時=>具有新穎性，不具發明性

可實施性將根據每個案件的不同進行判斷。

4.3 由 **In silico** 篩選方法所鑑定、或由藥效基團所定義的化合物

由日本特許廳對於延展性申請專利範圍所採取之態度的角度來思考，由一 **In silico** 篩選方法所鑑定的化合物、或由一藥效基團所定義的化合物會因為該種化合物落於該申請專利範圍之內而被核駁，因此該發明之範圍無法被視為具有足夠的清晰度，新穎性及發明步驟亦可能遭受破壞。

4.4 3-D 結構相關發明之三方計劃

日本特許廳為三方計劃向 USPTO 及 EPO 提出了假想案例，以就蛋白質 3-D 結構相關專例進行一比較性研究，該比較性研究的結果已於 2002 年 11 月 29 日公佈，日本特許廳在此議題上扮演一極為主動的角色。(結果見 http://www.jpo.go.jp/saikine/tws/project_WM4/WM4_report_start.htm)

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

B. 作為先前技藝條款的 102(f)與 102(g)條款的除外條款 103(c)

35 U.S.C. § 103 中部分述及

若請求保護之標的物與先前技藝間所存在之差異，就該標的物整體而言，已為發明當時熟習此技藝之人士所能顯而易見者...[即使所主張的發明可能有新穎性]也不可能取得專利。

因此，所主張的發明不僅必須具有新穎性，也必須是非顯而易見而為可專利的。重要的是，根據§ 103 條¹，可利用先前技藝資料的結合或是先前技藝“事件”(例如，由他人先前的付諸實施)的結合作出顯而易見的核駁。

在 *In re Bass* 中，PTO 以 Bass 與 Jenkins 在先前所提出且已授與專利而因顯而易見核駁了以 Bass、Jenkins 以及 Horvat 為共同發明人的專利申請案中的請求項，PTO 的基本理由為在較晚提出的專利申請案中的請求項只是已在較早提出且授與的專利中付諸實施者顯而易見的變化而已，因此，根據§ 102(g)而以§ 103 條可適當地核駁該專利申請案。重要的是，雖然有部分重複的發明人²，對於§ 102(g)分析的目的而言，兩個較早提出且授與專利中的一個最後被視為“由他人”。

¹ 見 Hamon, *supra* note 43, at 134-

35。就“先前事件”而言，作者認為資訊或是事件，如 35 U.S.C. § 102 所定義，其可用於顯而易見的分析中，例如先前的銷售(§ 102(b))、或者是由他人先前的付諸實施(§ 102(g))。

² 35 U.S.C. 102(g) (1994)。見 *In re Bass* 中，由於在第二個專利中以及在被核駁的請求項中的揭露是相同研究與發展計畫的部分且是同時發明的，因此不考慮第二個專利中的揭露作為先前技藝。

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

商標案例集錦

歐盟法院(ECJ)精鍊它們對顏色商標的看法

Heidelberger Bauchemie 這家公司在德國專利局，申請在多種用在建築貿易產品的藍色和黃色兩種顏色的註冊。這個商標是由一個上半部藍色、下半部黃色的長方形所組成的。這個申請案聲明這個商標申請是由申請人公司的顏色所組成，而可用在每個可想到的形式，特別是在包裝和標籤上。國際上認可的顏色代號也用於描繪這些顏色。

德國專利局拒絕這個申請案，而且最後歐盟法院被詢問，如果如此，是在何種情況下，顏色或顏色的組合，抽象的被標示出而沒有輪廓，是可以構成一個商標的。

歐盟法院認為顏色商標必須構成一個標誌。接著在 *Libertel* 的 2003 年判決中，法院說明當顏色被用在關於產品或服務上時，是可以成為一個標誌的。

其次，此類的標誌必須能透過圖像來表示。法院認為兩個或多個顏色僅並列，而沒有外形或輪廓，或是在每個可想到的形式中涉及兩個或多個顏色，不會呈現精確和一致的特性，來允許消費者察覺和回想一個特別的組合，並使他們能確實重覆購買經驗。而且，他們無法使管轄機關和競爭者來了解提供給商標所有者的保護範圍。法院命令：

黃惠敏 實習律師/專利代理人

· 台灣大學法律學系學士
· 台灣大學法研所民商法組碩士

此種註冊申請案必須包含有以預定一致的方式聯繫有關顏色的系統安排。

商標判例精選

澳大利亞 -

圖樣和設計商標 (二)

因此，根據這個判決，關於以形狀或其他「新奇的」圖形在市場上得否作為商標之議題，在審查商標得否註冊之過程中，應不得作為核駁之理由，判斷是否能夠區別各商標包括形狀之標準，是經由長期的判例法所累積，且被大多數之法院在目前之案例中所採用。在適用這個標準時，「功能性」可以作為達成「區別圖形固有適應性」結論之考量角度，不過，圖形是引人注目或具藝術上具感染力，仍不能排除商標之註冊可能性。

商標局目前對於「創造或混合形狀」之看法，很可能是採取和「創造字」(invented words)一樣的態度，因此，商標局是否將採用 Frenchn 法官所依直率語詞提出之註冊可能性假設，仍然處於觀察之階段。

商品包裝 (一)

Sydneywide Distributor Pty Ltd v. Red Bull Australia Pty Ltd 一案，係對於單一法官核准搭便車之主張及違反交易實施法第五十二條而上訴於和議庭。自西元 1997 年始，Red Bull 即在澳大利亞市場上銷售碳酸精力飲料，其灌裝和瓶裝之外觀為藍色、銀色、及紅色之彩色圖樣，與「Red Bull」之文字商標相結合。在 2001 年 2 月，Sydneywide 開始在澳大利亞販售標有「LIVEWIRE」商標之精力飲料，此 LIVEWIRE 之罐裝與瓶裝之外觀同樣為藍色、銀色、及紅色之彩色圖樣。

在審判期間，澳大利亞之市場上同時可買到二十種到二十五種 250 毫升罐裝的精力飲料，根據證據顯示，外觀為藍色、銀色、及紅色之綜合彩色圖樣的罐裝精力飲料，在澳大利亞的市場上並不常見。

黃冠軫 法務專員

· 東吳大學德文系學士

專利之申請專利範圍之解釋(十五)

c. 獨立與依附的申請專利範圍：

如同之前所提及的，申請專利範圍可寫為“獨立”或“依附”形式。而區別兩者的簡單方式是依附項的特別藉著引用申請專利範圍的項數而參照了之前的申請專利範圍，反之，獨立的申請專利範圍則不需要。若在不尋常的情況時，依附的申請專利範圍可以參照更多的申請專利範圍，可將其稱之為

“多項依附”^{註1}。

一個依附的申請專利範圍可以依附在一個獨立的申請專利範圍或是另一個依附的申請專利範圍。當一個申請專利範圍依附於另一個時，其併入了所有的申請專利範圍之限制或是來自藉由增加（但非移除）所依附之申請專利範圍的特有的一或是更多額外限制，而建立在一先前申請專利範圍上。因此，依附項必然較窄於其所依附之權利項，因此增加額外元件或限制某元件之範圍。

c. 功能性語言：“藉以（whereby）”與“其中（wherein）”

專利申請人通常在一申請專利範圍中包括額外的功能性語言以描述所請求標的的優越成效。此種附加常是透過使用以“藉以”與“其中”起始的句子來達成，典型地是放在申請專利範圍或是元件群組的後面。除非此限制僅是陳述為其他限制的固有功能^{註2}，否則此功能性語言是作為限制其申請專利範圍的範圍。

註1：多項依附的申請專利範圍的形式是“申請專利範圍 X、Y 或 Z 的本發明”但並非是“根據申請專利範圍 L、M 與 N 的本發明”見 MPEP § 608.01(n)。因為申請專利範圍是不能累積的，所以此用字“或”是做為連接詞。多項依附各排列組合均須考慮。

註2：26 U.S.P.Q.2d(BNA) 第 1023 頁（一個“藉以”的句子僅僅是陳述在申請專利範圍中的限定結果，而對申請專利範圍並未附加任何可專利性或是實質）

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

美國專利商標局(USPTO)最新訊息

它對你的意義是？

對訴訟人而言，最高法院對於 Festo 一案的判決對在均等原則下侵權之主張帶來了三個核心議題：

第一，專利權利要求項之修正是否為限縮性修正？在 Festo 一案中，最高法院認為針對 112 條之表面性修正並不屬於限縮性修正；另一方面，最高法院提出為了較佳說明該發明而針對 112 條所進行之修正也可能是限縮性的。當侵權者在面臨侵害修正後權利要求項的主張時，任何修正都可能被主張為限縮性修正。

第二，若修正確屬限縮性修正，其是否是為了可專利性之理由而行？同樣的，任何修正都可能被侵權者認為是為了可專利性之理由而進行。

第三，若上述兩項議題皆成立，且禁反言原則亦成立，那麼專利權人可否經由證實“在進行修正時，習知該項技藝之人士並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”來反駁關於禁反言原則禁止所主張之均等的假定？最高法院對其確切意義並沒有著墨太多，

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

然最高法院確實提及，並沒有任何理由說明為什麼應該要把該合理解釋所放棄部分的限縮性修正認為是放棄了在進行修正時無法預期的均等範圍。

第七版

根據最高法院所述，就該發明與提出修正之理由間只有一種“次要關係”的觀點而言，也沒有任何理由說明應該要排除均等的主張。因此，關於均等原則的檢驗顯然具有一種可預期性：如果發明人可以預期所宣稱的均等範圍，那麼申請過程禁反言原則會完全將其禁止；若否，則專利權人便可於均等原則下宣稱侵權。

智慧財產權保護集錦

因此，第 3 條第 1 項第 e 款的適當應用必須保障抵制由商標法提供的強烈保護的合理立場。沒有它，仿製權利不再提供的特別保護的成就將嚴格地被限制。

幾乎任何產品外形可藉由大量的廣告獲得顯著性

就某種程度上當幾乎任何瑣細的產品外形可藉由大量廣告獲得顯著性，其使交易界記得對他們而言不必然認識的個別製造者的產品，這將導致特別佔優勢的公司，即使是瑣細的產品外形，在永久基礎上透過商標保護而造成壟斷。

原則上，一公司之商品或服務不能與另一家公司區別的標誌類別是不存在的。因此，德國判例法有一段時間確認來源辨認功能可能也被產品特徵喚起，其既不新穎也不獨特，且只是稍微不同於相同或其他製造者之相同產品的特徵。

通常，是否非顯著符號能夠識別商品的問題，會被回答作為陳述，努力和市場狀況事情而為了透過使用建立來源辨識功能。

假如產品外形太容易克服指令第 3 條第 1 項第 e 款的限制，由於產品市場狀況核准保護的可能性則會產生，即使其關於外形結構或特徵是不重要的。

就商標法意義內競爭成就的保護而論，關於哪一要素應該得到無限時間的保護，其應該考量被喚起的來源辨識功能及與某些相關產品性能經常只起因於市場形式，例如，起初沒有其它當前的競爭者。

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

首先，Art. 69 EPC 協定已經堅決地採用先前的 UK 原則，也就是權利要求中的措詞是最重要的。因此，專利檔案文件的相關資料只能夠混淆這個基本議題。這個協定被視為是堅決地關閉任何延伸權利保護範圍之外的原則之大門，即使在某些例子中，

權利保護範圍的意義是採用目的上而不是字義上的方法來考慮均等論的違反。這樣的協定不應該給予超過專利權的整個範圍，也就是熟悉本領域之人士會認為該專利權人曾有之圖樣要求；任何其他的原則對於第三者以及可能稍後會因為預期或不充分的原因而遭遇權利要求範圍無效的專利權人都是不公平的。然而，等效的問題可能是事實背景的一重要部分，而了解這樣個事實背景的該領域人士將會影響其對權利保護範圍的了解。

發明與紅血球生成素 (epo) 有關，該專利的權利要求 1 限制該宿主細胞為一外因性 DNA 序列的宿主，也就是包含該 epo 基因序列。一但權利要求範圍必須如此縮限，侵權的問題就很明顯，因為所宣稱的侵權產品並不是從這樣的一個宿主細胞中產生。這樣的結論使它變得不需要而且迷惑於思考該協定，因為直到一個人已解釋權利要求範圍之前，不會合理的這樣做。

權利要求 19 係以製程限定產品方法 (product by process) 的型式來請求保護 epo。權利要求 19 的措詞限制該 epo 係從任何因性的 DNA 序列的表現中取得而且具有比從尿素中萃取的 epo (uEpo) 更高分子量。然而，Lord Hoffman 法官認為，根據在 EPC 的實務下，根據繼受自 1977 年 UK 專利法 60(1)(c) 的 Art. 64(2) EPC，以製程限定產品方法型式來表示的權利要求範圍是不需要的，而且這樣的權利要求不是有效的除非來自製程的這個產品本身是新的。因此，以製程限定產品方法型式來表示的權利要求範圍不再認可，如同在歐洲專利局的例子一樣。

徐明璋 專利工程師

· 台灣大學農機學系士
· 台灣大學生機電所碩士

美國商標實務選

商標外觀保護壽命(三)

Merisant 之商品包裝選擇強烈相似於 SPLENDA 之黃色盒子：

McNeil 在 Merisant 介紹其新的商品包裝後幾個星期內提出抗議。Merisant 拒絕重新包裝商品，堅持 SPLENDA 之商品包裝是不受保護的，而且包含「SAME」之名稱已足夠辨別出二包裝。因此申請人在波多黎各聯邦法院請求訴訟，並且同時設法得到初步強制令及商品回收。

判決

為了贏得主張侵害商品包裝，原告必須首先釋明其商品包裝是受保護的，不論因為其固有地識別性或因為其已具有第二層意義，而且是不具有功能性的。然後原告必須釋明競爭的商品包裝對原告可能造成混淆。

釋明 SPLENDA 之商品包裝值得保護是直接的。不同於在此種類之所有其他商品，如藍色或粉紅色包裝，SPLENDA 是以具識別性之黃色包裝而銷售。這很容易與其他無卡洛里糖精區別。法院發現包裝之整體外觀是任意的，或最少是、引起聯想的，並因此具有固有地識別性。雖

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

然 Merisant 爭論 SPLENDA 之商品包裝不具固有之識別性，因其包含一般元素，例如咖啡杯或一杯冰茶等，顯示於其他非卡洛里糖精盒上之元素，法院注意到，顯著性之疑問端視在商品整體外觀上，而不是在任何特定元素上。

第八版

美國著作權案例精選

Dun & Bradstreet Software Services, Inc. v. Grace Consulting, Inc., 307 F3d 197 (3rd Cir. 2002) (續自 2005 年 9 月)

至於原告所稱，被告於原告的 W-2 程式中使用複製及呼叫指令來創造自己的程式，是足以構成衍生作品及侵權的行為，被告則辯稱兩個程式本質上並不相同。Rosenn 法官言道，雖然被告已將其侵犯他人的程式加以重新組合，或是加以改變，或在自己的程式中以一或多成分取代，盡力將他們的程式與原告的明顯區分，卻仍無法抹去其複製原告的原始碼的行徑。他說原告的被授權人已獲允許使用原告的程式乙事，並沒有授權被告去複製及利用原告有著作權的碼來謀取商業利益爭奪市場。複製至關重要的原始碼既為事實，又稱複製的只是小部分或兩造的程式有不同之處，這樣的說辭實不足為其侵權的行為辯護。

被告為其使用複製及呼叫指令於自己的 W-2 程式的最後一項辯護，立論基礎在於外觀論，一般是指在非電腦設定中的必要場景 (scenes a faire)。Rosenn 法官言道，在該論點下，著作權不適用於一些表述方式，這些表述方式在某特定主題中乃為標準或常態，這些表述方式亦或是必須依循一共同主題或設定。

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

員工的專利該如何補償

最近法院對員工發明合理報酬之判決

- 日立 - 1.6 億日圓！
- 日亞化學工業 - 600.4 億日圓！
- 味之素 - 2 億日圓！

■ 緒言

當一個員工發明讓渡給雇主時，依據日本專利法，員工有權收取該發明合理的報酬。目前在日本，許多由發明人提出之訴訟係基於雇主未曾付給他們“合理的報酬”。在 2004 年，在地方法院及高等法院的這類案件，命令付給發明人的報酬超過 1 億日圓(差不多為美金 90 萬元)的判決陸續被發佈。因應此趨勢，日本公司正採用許多不同與員工發明相關之策略。

在本專欄中，我們想解釋目前法律、最近法院判決、關於合理報酬的問題以及目前對於修改有關員工發明法律的態度。

■ 日本專利法關於員工發明之第 35 條

關於處理員工發明之條文係規範於日本專利法第 35 條第 3 項，確認當員工之發明讓渡給雇主時，可獲取“合理報酬”之權利。第 35 條第 4 項明訂如何定出“合理報酬”。第 35 條第 3 及第 4 項敘述如下：

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

第 3 項 – 員工等有權於員工授與雇主等取得相

余寶翔 專利工程師

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

關於員工發明之專利或專利權時取得合理報酬。

第 4 項 – 此報酬數額應係取決於參考雇主等從該發明獲得之利潤以及該雇主對產生該發明之付出貢獻度。

然而，當考慮到上述句子“雇主等獲得之利潤”以及“雇主之付出貢獻度”時，第 35 條第 4 項中決定“合理報酬”之方法即顯得不是特別清楚。是故，此乃近年來有為數不少之訴訟案件因發明人索賠合理報酬而提出之原因。

日本智慧財產權制度概觀

SHIGA IP News, Volume 13, October 2004

■ 訴訟歷程

根據數則新聞報導，以下為訴訟提起前 JAL 與 ANA 間之事紀，請注意不是所有的訴訟細節都能夠被公開的獲得。

Jan 1999 專利權所有人 JAL 開始使用與上述專利有關的一種訂位/登機證核發服務，當在確認每一位乘客之身分並核發登機證時，會使用到里程累進會員號碼和訂位號碼，為了結算每張帳單並處理團體折扣，會使用到一團體身分。

Oct 2000 ANA 開始使用一相似於 JAL 的服務。

Jun 2001 當 JAL 申請之專利處於審查階段時，JAL 數度發函詢問 ANA：若 JAL 申請之專利獲准，ANA 系統侵權的可能性。在 JAL 申請之專利獲准後，JAL 再度發函詢問 ANA：ANA 系統與 JAL 已專利發明間的差異。在 ANA 的答覆中 ANA 陳述 JAL 之專利並未受到侵犯，並持續主張此論點。JAL 與 ANA 雙方均堅持各自的立場。

Jul 23, 2004 JAL 於是在東京地方法庭提起對 ANA 的訴訟，要求 ANA 停止使用其系統並賠償 100 億日幣(9 千萬美金)。

此案引起注意乃因關於已專利商業方法之專利訴訟在日本相當罕見與本案龐大的求償金額。

Aruze 與 Sammy (2002)的侵權訴訟案
日本專利號：No. 1855980

申請人：Aruze
專利名稱：「自動販賣機」
申請日：March 18, 1988
註冊日：July 7, 1994

此專利是一自動販賣機樣式的柏青哥(pachinko)機器(又稱為柏青嫂, pachi-slo, pachisuro)，該柏青哥機器與自動販賣機有多處相似。柏青哥是日本最受歡迎的賭博類型之一。一般的柏青嫂在機器中央具有三個按鍵，藉由循序按下每一個按鍵，每一按鍵對應的轉輪將循序停止。若機器上的圖像顯示轉輪相匹配，則機器將配發代幣。

第九版

韓國智慧財產 MAY2004

K&L Alert

韓國專利被加入“PCT 最低極限文件”

2005 年 2 月 27 日，韓國智財局聲明：依據 PCT 各國際機構的開會結果(該會會期從 2005 年 2 月 21 日到 25 日)，同意韓國專利將加入“PCT 最低極限文件”，在國際申請的審查期間，國際檢索機構應行檢索。一般預料此一同意在下次 2005 年 9 月舉行的 WIPO 大會的會議中會被通過。

不容許技術揭露的刑事責任

漢城中央地方法院在一最近的判決中，認為在國外獲得一博士學位之目的而將現行的技術資料揭露，此將使該人負有刑事責任。更廣泛地來說，此一決策將被用來作為未來案例中的先例，而認定將技術轉移到另一個公司，以從中獲得個人經濟利益之人，或是未經許可而使用自某公司取得技術以協助獲得教育學位之人會遭受刑事處罰。

漢城地方法院基於違反不公平競爭法及營業秘密法，一開始宣判一位研究員二年徒刑，後來減至十個月。事實上此案例的被告為一從 1999 年即在雷射裝置製造公司工作的研究員，被告後來在 2004 年九月份許可參與一國外的博士計畫。為了完成他博士學位的論文，該名被告未久即從公司複製 17.5 GB 與薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)有關的核心技術，當這名被告嘗試將該資訊帶出國外時即被阻止，稍後便在韓國國際機場被逮捕。

法院認為“基於不公平競爭防止法，可使某人遭受刑事處罰，‘不適當目的的’之意義，包含接受獲取如教育學位的利益以及經濟利得，而可能皆因技術被不適當地揭露所導致的結果。”法院更進一步陳述，“雖然被告辯稱該技術只是用於學習與教育的目的，亦即完成其論文，而該論文必然會為被告的指導教授所閱覽，而該指導教授亦為被告公司海外競爭者的一位顧問。如此，被告的罪行將因其知悉技術外流即將發生而被確認。

法院持續說明，該判刑鑑於該名被告為初犯的事實而減刑，該名被告並未獲得經濟利益，且考慮該技術已為過時，因該公司現刻正發展更為先進的技術。

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

小心機密的前案 -扼殺共同研究

Edwards & Angell LLP
Intellectual Property Bulletin Spring 2005

「創造法案」也處理了雙重專利 (double patenting) 的情形，其可能起因於本身的修正而

陳兆慧 法務專員
· 中正大學政治系

“創造”的結果。在「創造法案」的立法下，現在雙重專利情形有可能發生在申請案並非由相同的一方所擁有時，例如，專利 A 由協力合作者所有，而申請案 B 則為協力合作者 2 所有。因此，法條被修正，以規範核駁雙重專利的情形，例如請求保護的發明在可專利性上無法與另一件由相同或不同的發明實體所非共同擁有的專利所主張的發明區別。法案現在也允許期末拋棄 (terminal disclaimer) 以克服基於專利或申請案並非共同擁有而在本法案下不合格的雙重專利核駁。在這些修正下，因「創造法案」修正而不屬前案的目前專利或專利申請案以及其實質內容，將因雙重專利的目的，被視為“共同擁有”而一致地處理。

「創造法案」修正案與對應之規範的改變，對處理協力合作研究事件中的秘密前案而言，是受到歡迎的反應。當申請人因審查委員以新的臨時性實施規範而使引用的實質內容非屬習用，申請案及協力合作的前案將被視為共同擁有的，因此，克服了顯而易見的核駁。雖然本文摘錄了新的臨時性實施規範的重點，完整的臨時性規範可見於 70 Fed. Reg. 1,818 (2005 年 1 月 11 日)。專利申請案的申請專利範圍因雙重專利而被顯而易見核駁時，如欲依靠「創造法案」作為答辯的一部份應整體檢視。此外，因為這些規範本質上是「臨時性」的，需要持續注意這些規範的修正版與最終版本。(本文結束)

原作者：Jeffery D. Hsi, Ph. D.

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

智慧財產權之海牙公約

美國

美國專利暨商標局任命商標局的委員

在 2005 年的 7 月 8 日，Lynne G. Beressford 被任命為商標的委員，並隸屬於美國專利暨商標局。

當一個新的委員，Beressford 小姐將要對工作的量與值來負責，而這些工作是被超過 300 個審查代理人、律師的助手以及其他協助的專業人員來加以執行。她將也需要對監督經費和商標有關的科技資訊決策來加以負責。

在 1979 年，Beressford 小姐當一個審查代理

人，開始為美國專利暨商標局工作，她握有不同種類的處理情況，在所有方面對於她的工作。在 1989 年，Beressford 小姐設法完成有關電腦方面的修正案。她在世界智慧財產組織常備委員會商標部分、工業設計及地理指標就任要職，從 1997 年到 2001 年，這有幫助於馬德里協議和美國商標法的法律協議草案立法的修正。

Jon Dudas，美國智慧財產貿易次長秘書說，「Lynne Beressford 有一個卓越與完成的慣例紀錄，在管理與貿易出口方面。」Dudas 小姐也注意到 Beressford 的職位確保了美國專利暨商標局的繼續運作。

第十版

國際商標協會工作緊密地和國專利暨商標局貼近，在未決定與審查品質的發布上，熱心地關注這個職務。

Alan C. Drewsen，國際商標協會的執行主管說，「Beressford 小姐帶來了經驗上的財富和商標社群的知識對於商標委員會委員的這個職務上。在她的領導之下，我們期待能繼續茁壯。」

Victoria's Secret：最高法院淡化 FTDA 法

By Thomas C. Morrison

證明淡化損害（一）

在此同時，各地方法院及上訴法院的戰場上，將會把焦點放在能充分的證明商標淡化損害已然發生之證據的類型。

在 *Moseley* 案裡，最高法院表示，有力的證據介於“消費者心理上將新進商標和著名商標聯想在一起的單純事實”（這並不充分）與證明“商標淡化的影響，譬如實質上的銷售或淨利損失”（這並非必要）之間。

院方也表示，在每個案件裡，損害的直接證據並非必要，譬如在“可藉由間接佐證而可靠證明”——明顯的案例為新進商標與既有商標完全相同時——之真實商標淡化。

一般觀察者相信，院方所說的“間接證據”是打算限定於所提及的精確情況下——當新進商標與既有商標完全相同時。

由於這類的案件少之又少，這將迫使大多數的商標淡化案原告得使盡全力去提出被院方列舉出的、一或多種類型的證據，以有效的證明商標淡化損害：

(1) 銷售或淨利損失的證明；(2) 消費者問卷調查；以及(3) 專業鑑定報告。

第一類型的證據——銷售損失——是不太可行的；銷售損失通常很難證明的，即使是在損害更直接且立即之傳統商標侵權案裡亦然。

關於消費者問卷調查，則有兩個主要問題。

首先，不同於混淆的問卷調查，關於商標淡化對消費者看法所進行的問卷調查，並沒有公認的方法，因而，並沒有“安全”的調查方法。

再者，由時事評論者及 *Moseley* 案的首席小律師（其提出支持被告的法院之友意見書）所提議的大多數調查方法，在本文作者的判斷中，皆不可行。（待續）

商品包裝

根據這份調查，阿爾及利亞、阿根廷、中國、印度、印尼、以色列、約旦、墨西哥、奈及利亞、巴基斯坦、俄羅斯、台灣、泰國、阿拉伯聯合大公國、和美國列於名冊中將因國際商標組織對政府商品包裝保護的注意而將最獲利益的前茅。

林穗紋 法務專員
· 台北大學財稅系

在韓國和日本，這份調查顯示有許多案例，但法律也獲得充分發展去處理這類的事件。然而，調查結果顯示在德國、英國、巴西、孟加拉共和國和南非，即使法律已獲得良好的發展，但還是很難去保護商品包裝的權利。

Michael 提到這些並不會在一夕之間改善，且委員會正尋求長達數年的長期保證。他也說道，這些計畫將依國家不同而不同，且將不會考慮一個適用於所有情形的解決方式。並且認為在某些管轄權下，我們可能必須和新立法的地方組織協力合作，而在其他法域，則必須深入研究方法以教育法官、商標局、和海關官員。

除了調查相關的法律研究與所導致的行動計畫外，商品包裝委員會也監督世界商品包裝的發展。這委員會也同時更新國際商標協會網站中商品包裝的部分。該網站提供重大案例的每季更新，並與國際商標協會的其他委員會合作以提高商品包裝形象圖書館，以及更新國際商標協會在商品包裝部分在標準法規的指導方針中。

賴佳玫 法務專員
· 政治大學財政系

想知道詳細的調查結果，或想找更多關於國際商標協會在商品包裝法的工作，請參閱 www.inta.org/tradedress。（待續）

（本文作者為美國紐約紐約特別報導的主編 *Naeran Rubio*，2005年5月）

美國商標

Lynne Beresford:與新任美國商標局長的對話

“我在美國專利商標局任職的期間，我做過商標審查律師、聯盟主席、聯盟協調長、管理律師、商標法務長，國際關係處的商標領導人，商標政策副處長、商標實務副處長，而現在是商標處長。我可以說在商標實務方面，我除了守門員之外，擔任過任何的工作。”*Beresford* 女士談論到。

身為商標處長，*Beresford* 女士對於在美國專利商標局的超過 300 位審查律師、助理與其他後勤專業人

員之生產力與工作品質負有責任。在她身為商標處長任期內的兩項主要目標與她身為管理者的職務緊密地連結。她想要改進商標處的工作品質以及提供更多在家工作的機會給聘雇人員。

卓誌隆 法務專員
· 台北大學經濟系

Beresford 女士計畫與國際商標協會內美國專利商標局小組委員會緊密地推動改善由商標處所提供的服務品質的工作。她認為，作為部分的過程，”[國際商標協會小組委員會]已經同意收集有關品質的資訊並將之與商標處分享。”她並計畫持續傾聽商標技術專家的需求。她尤其對於找出商標律師的成員們如何定義品質感到興趣。

“我知道商標處是如何定義與衡量品質，但我對我們的顧客所想的更感興趣。”*Beresford* 女士談論到，並補充說，”我也對國際商標協會小組委員會與美國商標處之間的合作研究感到非常的興奮。”

第十一版

專利侵害：「安全避風港」更安全了

在最近的一份判決中，*Merck KGAA v. Integra Lifesciences I, Ltd.*，案號為 125 S.Ct. 2372 (2005)，美國最高法院提供製藥公司利用專利產品作為前臨床研究時額外的防護。由於此一判決，製藥公司在利用專利產品進行實驗時可以享有更寬廣的保護，同時可以避開侵害的主張。

美國專利法 35 U.S.C. § 271 (e) 是專利法的安全避風港條款，其允許製造、使用、要約販賣、販賣、進口專利發明但又能免於侵權之主張，只要目的是用於聯邦法規所下規範藥物的製造、使用、銷售而提交資訊，最高法院認為這項安全避風港條款可以適用在臨床研究上，包括前臨床研究，即使該項專利產品使用於最後並非提交主體之研究。

Merck 宣稱 *Integra* 係故意侵害其關於 RGD 肽的一些專利，*Integra* 將 *Merck* 的專利 RGD 肽供輸到第三者體內來作為前臨床實驗，該種肽能協助抑制腫瘤的成長。最高法院的結論係認為安全避風港條款允許 *Integra* 以該專利肽進行前臨床研究以發展向 FDA 提交的資料，而作為 FDA 行政流程的一部份。

之前聯邦巡迴上訴法院審理本案時認為安全避風港條款並不能適用於 *Integra* 的行為，但最高法院認為當國會制定此條款時，已

豁免所有使用專利化合物的侵害，只要該使用係合理相關於發展聯邦法律醫藥相關法令所規定呈送的資訊。按照最高法院的看法，國會並沒有限制安全避風港條款適用於發展交給 FDA 的資訊中，與此相反，安全避風港條款實是

蔡濱陽 專利代理人
· 清華大學化學工程系
· 交通大學應用化學碩士

希望留給實驗研究上的適當空間。

國際商標法例回顧 (四十)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

英國商標-

I.B.13. 申請在先與使用在先

Reed Consumer Books Limited (牧笛消費者書籍有限公司) v. Pomaco Limited (普馬可有限公司) 案例中，原告發行一以「MINERVA」之名出版之平裝本。該出版物發行未久，被告註冊「MINERVA」商標於第 16 類之紙及紙製品、印刷出版品、文具、美術材料、辦公用品及第 16 類之其他商品。

蔡馭理

台灣大學電機系

原告以註冊商標未使用，及依 1994 年商標法第 5 條第 4 項(a)之規定，該標誌之使用將可能會因仿冒法律被防止而不應被註冊，二理由提起撤銷訴訟。

法官認為註冊商標之使用生有疑義者，1994 年商標法第 100 條規定所有權人對於商標如何已使用負舉證責任。於案件之事實上，被告已先於原告發行前使用商標於印刷信紙表格。然而，被告於原告發行後所為少量出版無關該條規定目的之「使用」，蓋原告之發行已快速地贏得此名聲及普遍廣泛之認知，而使得發行後被告就該商標之使用將成為仿冒，及非非偽造使用。本此事實，除信紙外之印刷出版品範圍，被告之註冊遭致部份撤銷乃屬適當。

依 1994 年商標法第 5 條第 4 項(a)之規定，法官相信該條項適當之解釋乃假定商標係於申請之際已為註冊所有權人所使用，而後評估關於所有其所指定之商品項目是否將構成仿冒行為。於本案例中，亦相信於被告申請註冊之前，原告已在商標上創造商譽。因此，倘被告於申請案申請之日已使用商標於書籍，其將構成仿冒行為，及註冊將有本乎此而遭致撤銷之虞。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

申請專利範圍之撰寫 (三)

法例條文 - 一些基礎原則

§3 法定類型

美國法典 (U.S.C) 第三十五號成文法，第一百零一條，列舉四種能准予發明專利之技術性實質內容的主要類型。包括 "方法 (process)、機器 (machine)、製造物 ([article of] manufacture) 或組合物 (composition of matter)"，通常被稱作 "法定類型"。許多須遵循的申請專利範圍撰寫規則源自於在法文

中 "方法 (process)、機器 (machine)、製造物 (manufacture) 或組合物 (composition matter of)" 等字樣的判例法定義。無論一個發明多新穎或多有價值，假如無法符合這些類型其中之一，就不可邀准專利。因此，諸如數學公式、演算法 (參見來是 44 節)、簿記系統、商業方法 (但以電腦軟體型式出現已屬可准專利)、印刷品、自然中發現的事物被認為是不可專利的，因為它們都不在美國國會所設立的類型內。電腦程式或軟體以及基因工程的生命有機體、動物、植物等等 "任何人為發明" 依專利商標局的指南 (參見來日 55 節)，目前都是可專利的。(目前，非人類之動物生命或基因改變動物生命專利亦屬可准。)

此導出第二基本規則：一申請專利範圍，無論寫的多麼漂亮，都必須以符合法定類型之一的方式定義該發明。

有了這些基本原則，隨後章節關注轉換發明成為申請專利範圍的一些細節和一般實務，隨後，在第三、四章將依次論及在四個法定類型中所遭遇的特殊問題。

第十二版

摘要：

申請專利範圍必須符合由法院判決所解釋之可專利實質內容的 "法定類型"。對發明專利而言，這些類型為方法 (process)、機器 (machine)、製造物 ([article of] manufacture) 或組合物 (composition of matter)。新式樣和某些農業植物則是具不同規則的法定類型 (第 47-48 節)。

專利法基礎理論(3)

被授與專利證書上所提及權利的人，或者其利益上的繼承人，被稱為專利權人或專利所有人或持有人。

雖專利證書取得其名稱是因為關於發明物的專利證書被附加簽章的方式而使正式證明上述權利的這些文件可公開檢視，但它成為實務早從 1623 年獨占令施行後，為了一個伴隨專利權敘述發明物的正式描述，藉此使發明物的細節以及伴隨的法定權利成為公開記錄的事情。如此一來，每份專利證書都是一份科學的以及法律的文件。

「專利證書」常被簡稱為「專利」，而可能指稱證明專利權或形成權利基礎本身之文書。然而，僅「專利」二字，常指稱發明物正式描述的影本。所謂的正式描述更妥適被指稱 (專利) 說明書。值得注意的是，美國的一份專利說明書皆以一或多個申請專利範圍作結，其雖有某程度的描述性，主要是想成為專利權人法律權利精確範圍的定義。

在美國和大部分其他國家，實際上的專利證書包括一份專利說明書影本及一份以一般術語正式描述專利持有人專利權之封面文件。這兩份文件以一條絲帶被牢固的合在一起，

蔡律瀟

台灣大學法律系

該絲帶股線並被緊緊繫至封面文件上，而膠合專利主管機關簽章的模本，如此一來，該合成物就不能在不破壞簽章或剪段絲帶的情況下被拆開。這份文件是專利權人對於其發明物權利之適切法律證明。

法訊新知

英國專利法修正

歐洲及德國專利法重要修正

1) 新歐洲申請費：歐洲專利申請案線上申請之獎勵

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？

相較於其他費用，特別地 690 歐元之檢索費及 1,430 歐元之審查費，申請費僅佔歐洲申請案之申請過程中所造成官方費用總數額之小部份。

2) 歐洲規定及費用未來之改變

歐洲專利局已決定於 2005 年間改變某些其他官費：2005 年 4 月 1 日二種官費調漲，幸運地僅針對非常例外之案件：對於延期費用自 75 歐元升至 200 歐元，及對於權利之回復費用自 75 歐元升至 350 歐元。
