

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

95年1月號 道法法訊 (165) ©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
出版日期：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)。

☆☆☆☆ 十六版小廣告

「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 (165)

促銷發明 - - 蔡清福律師

歐洲專利局的目前動態 (四) - - 蔡豐德

第三版：

漫談現實生活中應有的法感 (二十五) - 洪順玉律師

美國專利與商標局新知 (一) - - 潘養源

第四版：

生物資訊發明申請專利：在美國及歐洲之實務(二)

- - 林雅雯

日本智慧財產判例選 - - 劉楚剛

智慧財產權案例選 - - 胡文和

第五版：

日本智慧財產權回顧 - - 徐佳琨

電腦執行發明的技術步驟 (II) - - 馮志峰

第六版：

第八版：

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

第九版：

發明的改進不是對先前努力的放棄 - - 徐明璋

美國商標實務選 - - 蘇怡瑾

美國著作權案例精選 - - 吳瑞媿

第十及十一版：

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

第十二及十三版：

揭露義務 - 單純與複雜 - - 吳志偉

商標與著作權 - - 陳兆慧

Talk Show Torts 脫口秀節目的侵權行為 - - 卓誌隆

第十三及十四版：

歐盟之新式樣保護與商標保護 - - 賴佳玫

美國商標 - - 林穗紋

聯邦巡回上訴法院聯席庭的決定 - - 蔡濱陽

第十四及十五版：

日本智慧財產權發展 生物技術合作與專利保護最大化：兩種假說 商標判例精選-澳大利亞 第七版： 商標案例集錦 專利之申請專利範圍之解釋(十七)	- - 吳凱智 - - 吳佩玲 - - 黃惠敏律師 - - 黃冠軫 - - 王鑄惠	電子商務報告 了解美國的接續專利之實務以及 其特殊用語之意涵 第十五及十六版： 國際商標法例回顧(四十二) 申請專利範圍之撰寫(五) 專利法基礎理論(五)	- - 范治成 - - 謝清源 - - 林明燕 - - 蔡馭理 - - 蔡律瀟
---	---	---	---

風雨當帶來一時不便，卻當能恆久增益人所不能！如 貴公司真有心躍晉或繼續保持世界第一，本所願相與為伴！

專利制度及專利法(165)

促銷發明

一、問題之提出：叫好不叫座，或叫座未必好，乃吾人生活中之常有體驗。即於發明或專利，以下現象亦非不常聽聞：

- 1、某公司或單位因主張某專利侵權或轉讓進帳數(十)億；
- 2、某公司身擁殊多專利多年，卻發現用處不大，因此不再熱中專利申請；
- 3、某專利技術令人拍案叫絕，專利權人卻因財力因素遲遲無以商品化；
- 4、某人擁某專利經年，卻無法尋得買主或被授權人；
- 5、民間或官方不乏企圖媒合供需之間，如台灣技術市場交易資訊網 <http://www.twtm.com.tw>。

二、儘管法律總是落後技術之生而制訂，然同是「國家」，法律之有無或其內容常有差異，有如國力強弱例有差別者然。發明之促銷或專利供需之媒合亦此例之一，我國就此並無明文，美國則於專利法第 297 條就此規範些許細節，因其立法旨趣(如資訊公開、保護消費者、等)何在，觀其條文即可知之，為免多佔篇幅，茲於本期謹不作註解或評論擇其最相關者彙譯如次：

- (a)通則---發明促銷者於締訂發明促銷服務契約前，有義務書面揭露予客戶下列資訊：
- (1)過去五年經發明促銷者評估其商業潛力之發明總數，及此等發明中受有正面評估之數目及此等發明中受有負面評估之數目；
 - (2)過去五年與發明促銷者締約之客戶總數，不含自發明促銷者已購買商展服務、研發、廣告或其他非行銷服務，或未向發明促銷者履行付款之客戶；
 - (3)發明促銷者所知因該發明促銷者提供發明行銷服務之直接結果而已獲有淨財政收益之客戶總數；

(4)發明促銷者所知因該發明促銷者提供發明行銷服務之直接結果而已獲其發明授權契約之客戶總數；

(5)發明促銷者或過去十年間曾集體或個別加盟之所有先前發明促銷公司之名稱及地址。

(b)民事訴訟---

(1)任何客戶與發明促銷者締約，且經法院判定因該發明促銷者(或其任何代理人、雇員、經理人、幹部、合夥人或獨立締約人)之任何重大虛偽或欺瞞陳述或說明或任何重大事實之隱匿，或因該發明促銷者未能依(a)項規定揭露資訊而受有損害者，得於對發明促銷者(或其官員、經理人或合夥人)之民事訴訟中，除合理成本及律師費外，回復：

第二版

(A)客戶所生實際損害數額；或

(B)做成最後判決前任何時間由客戶所選擇總數不逾 5000 美元且法院認為適當之法定賠償；

(2)雖有(1)款規定，於客戶負舉證責任，且法院認為發明促銷者故意不實陳述或隱匿客戶重大事實，或惡意未加揭露(a)項所定資訊以行欺瞞客戶者，法院得根據(d)項專利局長所編載紀錄而考量過去對發明促銷者導致行政裁罰或其他改正行為之控訴，而增加損害賠償額最多至所判定額度之三倍。

(d)控訴紀錄---

(1)發佈控訴---專利局長應公開專利商標局所收受涉及發明促銷者之所有控訴，及發明促銷者之任何回應。專利局長應通知發明促銷者生有控訴，且於公布此一控訴前，提供合理之申復機會。

甲、(2)控訴要求-

--專利局長得向聯邦或州機關要求關於發明促銷服務之控訴，並於依(1)款所置紀錄中包含此等控訴及發明促銷者之任何申復。

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

歐洲專利局(EPO)的目前動態 (四)

主席所提交—診斷方法

EPO 主席已提交關於“施於人或動物身體之診斷方法”一詞之翻譯提交訴願擴大委員會。一直到在此事件作成一個決定，在 EPO 審查及異議部門（結果完全取決於該擴大委員會之決定）前之所有程序將中止。

依據歐洲專利公約(EPC)，診斷方法被排除其可專利性，雖然傳統上此除外，及所有按照 EPC 之全部除外已被窄化解讀。不過該科技委員會之最近決定已以更寬廣地解讀此除外而推翻此趨勢。該主席在其提交中本質上，是在如何解讀該除外上要求正式的指南。

關於 EPC 未來的發展

該歐洲專利系統的一個不利條件是當專利已核准時，假如該專利是要有橫跨一些不同的國家的效力，得要準備幾種語言的譯本。在 2000 年十月，該 EPC 之締約國同意簽認倫敦協定。該協定被規劃而要求締約國在核准階段，只需提出核准時請求項的翻譯以減少歐洲專利之翻譯費用，而非該專利之全文。

但是，該倫敦協定只有在包括英國、法國及德國等八個締約國批准之後才發生效力。英國及德國已準備開始此程序以使批准成為可能而發生，但是法國何時想要批准或加入該倫敦協定使它生效，就不是現在所知。

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

歐洲專利局長職位

在 2004 年 7 月 Alain Pompidou (法國) 開始了他的三年局長任期。(待續)

漫談現實生活中應有的法感 (二十五)

刑事訴訟法第 159 條之 5 第一項規定：被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前四條之規定，而經當事人審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。第二項規定：當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第一百五十九條第一項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意。依本條規定，被告以外之人於審判外之陳述原則上不得為證據，但前幾期，我們一直在談一些法定的例外規定，而本條之規定則可視

為「例外的例外」，易言之，被告以外之人於審判外之陳述，除前幾期談的例外情形外，不得為證據，但本條之規定則將前述「不得為證據」之證據，於特定情形即經法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。

上述特殊之情形，係建立在當事人之同意，由於此種同意制度係根據當事人的意思而使本來不得作為證據之傳聞證據成為證據之制度，乃確認當事人對傳聞證據有處分權之制度。這是一種徹底的當事人進行主義，並未完全符合我國之現行刑事訴訟法制，故而法院如認該傳聞證據欠適當性時（例如證明力明顯過低或該證據係違法取得），仍可予以斟酌而不採為證據。

關於第二項則屬擬制的同意使傳聞證據得作為證據。需注意者係本條項之適用係限於當事人、代理人或辯護人於法院「調查證據時」，易言之，倘當事人、代理人或辯護人於「調查證據時」，明知有該調查證據不得為證據之情形，但卻不聲明異議，則此時法院得將該證據擬制有第一項之同意。例如被告或其辯護人於調查證據時，知有本法第一百五十九條第一項不得為證據之情形，卻表示「對於證據調查無異議」、「沒有意見」等，則為求與前述同意制度理論一貫，且強化言詞辯論主義，確保當事人到庭實行攻擊防禦，使訴訟程序進行順暢，應視為已有將該等傳聞證據採為證據之同意。

第三版

上述刑事訴訟法第 159 條之 5 第 2 項之規定看起來好像蠻合理的，同時似乎任何當事人或其辯護人一定不會笨到連「否認」都不會吧！但很不幸，本人就曾親眼見過某案件之辯護人有過此烏龍，當事人又搞不清楚狀況，最後導致須承受不該承受之後果，這也很令人無奈！

下一期，怕大家對此議題不感興趣，我們就換另一領域-即有關民事賠償方面，由於民事賠償的領域太廣，我們就擇幾個議題，第一個就由「車禍處理」開始吧。

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

美國專利與商標局新知 (一)

by Edwards & Angell LLP

提呈讓渡書的新規定

美國專利與商標局 (USPTO) 頒佈了有關於提呈讓渡書文件供登錄之規定的改變，自 6/25/2004 日生效。最重要的改變是：USPTO 於登錄後將不再歸

還專利與商標之讓渡書。因此，只有讓渡書文件之影本應當提呈供登錄。讓渡書文件的正本不應當送至 USPTO。

處理讓渡書文件的新程序係與 USPTO 新的電子資料處理系統一同執行；該系統將所有進入之文件掃描以產生一影像檔，而該等文件隨後即被 USPTO 銷毀。此一系統使得 USPTO 可以維持一「電子化」的審查歷史(file wrapper)，做為每一申請案之官方檔案。一旦該系統完全運作，申請人及經授權之人即可電子化地搜尋與檢索完整的審查歷史。

為與此一新實務一致，所有讓渡書文件須以 8 吋 x11 吋或 A4 尺寸之紙張提呈。在每一讓渡書文件登錄後，一登錄通知仍將被寄送。該 USPTO 所寄送之登錄通知如係有關於單一申請者，則其現已被修改為包含該發明之名稱及文件登錄號碼(docket number of record)。

商標分類之協定

USPTO 與其在歐洲與日本之對應機構最近同意了一個將被向該三個機構提出之商標申請認可的商品與服務命名與分類之表單。據 USPTO 表示，對申請人依據該等命名來列出及分類其商品與服務的商標審查應當變得更迅速，因為審查員將馬上知道該等命名來自於一經核准之表單。初步之表單包含了約 7,000 項品目，一旦該三個機構達成協議時，將有數千項被新增加入該表單。

生物資訊發明申請專利： 在美國及歐洲之實務(二)

於 1995 年，在 IBM 公司於美國聯邦巡迴法院(CAFC)中，對於美國專利及商標局(USPTO)駁回一軟性磁碟上包含一軟體的申請專利範圍提出上訴後，美國專利及商標局(USPTO)撤回其對於 IBM 公司申請專利範圍的反對意見，並於 1996 年的一月發佈關於電腦相關發明審查指南的最終版本(Guidelines)。

與美國聯邦巡迴法院(CAFC)對關於 Warmerdam 與 Lowery 等案子所作出的決定一致，美國專利及商標局(USPTO)於審查指南中解釋資料結構本身與那些編碼於一電腦可讀取介面或是機械上的資料之間規範上的差異的理由。

資料結構未以具體化於一電腦可讀取介面方式請求者，則其自身視為描述性資料，而不是為法定可準的。這是因為，它們並不具有實體的事物也不屬於法定程序。如是請求的資料結構並沒有定義介於該資料結構，以及此發明

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

中准許該資料結構實現其功能的其他請求部分之間的任何的結構或是功能性連接關係。相對的，一經資料結構編碼之電腦可讀取介面的請求項則定義介於該資料結構以及准許該資料結構實現其功能的介面之間的結構以及功能性連接關係，所以是合法的。

日本智慧財產判例選

Yuasa and Hara 原著

日本審查基準關於專利說明書及申請專利範圍內敘述要件之修訂(二)

4. 經修訂審查基準的摘要

第 36 條第 6(1)項

- (1) 一請求項的範圍不得超過該發明詳細說明之揭露，以避免所尋求獲准專利之發明尚未被公開地揭露之情況。

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

第四版

- (2) 是否一請求項符合第 36 條第 6(1)項之規定是將描述於一請求項之發明與描述於發明之詳細說明之發明(下文中稱為“描述於專利說明書之發明”)相比較以判斷之。

對於一請求發明與描述於專利說明書內之發明之間判斷是否符合一致性是基於實質內容來判斷，而不是著重於真實措辭之一致。若只以措辭之角度來判斷該一致性，則尚未公開揭露的一發明得被准予專利；且此情況與第 36 條第 6(1)項之主旨不符。為了以實質內容的角度來審查一致性，則判斷一請求發明的範圍是否讓熟悉此技藝之人士能了解該發明的目的是如何達成之方式下已超出描述於專利說明書中該發明之範圍。當判定所請求發明的範圍以上述方式超出該專利說明書內所描述的發明之範圍時，則判定所請求發明與在該專利說明書中所描述的發明以實質內容的角度視之彼此並不一致，因此，判定該請求項違反日本特許法第 36 條第 6(1)項。

- (3) 被判決為違反日本特許法第 36 條第 6(1)項之典型案件：
- 描述於請求項的事物並未描述也未提示於該發明的詳細說明中。
 - 在請求項與該發明之詳細說明中所使

用的措辭不一致，造成該請求項與該發明之詳細說明之間的對應關係不清楚。

- iii. 鑑於申請案申請時可得的技術常識，發明詳細說明之揭露不應擴大或概括化至該請求發明之範圍。
- iv. 描述於發明之詳細說明內之完成該發明目的之手段未反映於請求項中，而因此，該請求發明超出於發明詳細說明之揭露。

智慧財產權案例選

優先權

(a) 優先權之恢復

假如錯過十二個月的公約期限，新法允許主張優先權之延遲申請案的申請，規定其必須於公約期限後兩個月內提出申請，如專利局長確信申請人一直打算在該十二個的期限內提出申請。

(b) 延遲主張優先權

新法亦允許優先權之延遲宣告，亦即如未在申請當時進行宣告。假如申請案於十二個月內提出申請，但並未主張優先權，則可進行優先權之延遲宣告，最長可由最早的優先權日起算十六個月。

(c) 優先權文件之翻譯

在任何狀況下，申請人將不再需要提出優先權文件之翻譯。只有當優先權申請案之內容有爭議時，才需要提供翻譯。

2.申請

(a) 緊急申請

從 2005 年 1 月 1 日開始，取得新專利申請案之申請日的規定已經改變。提出一專利申請的日期將為提出於專利局以啟始該申請案而可滿足下列情況的文件之最早日期：

- (i)該文件表明請求一專利;
- (ii)該文件確認申請專利之個人，或包含足夠使該個人被專利局聯絡的資訊;以及
- (iii)該文件包含下列任一:
 - (a)是或似乎是請求專利之發明之描述的事物;或
 - (b)符合相關規定並涉及一由該申請人或由以該申請人有權利之前人所提出之較早的相關申請案。

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 (八)

I. 新實質內容的具體案例：在機械領域中的修正
範例 40：基於圖式的修正

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

說明書與圖式：

(發明名稱)

“飲料罐用之容置體”

(發明的詳細說明的節錄)

“一側部 3 係設置於該適應部 S 的整個周緣，而一中空部 4 則形成於該側部 3 與該適應部 S 之間。在容置體 1 置放於一檯面上時，而當側部 3 背面的邊緣部 6 接觸到檯面之表面時，滑動防止構件 5 可以防止容置體 1 出現位移，如此即可避免容置體傾倒”

修改後說明書與圖式：

第五版

(發明名稱)：不變

(發明的詳細說明的節錄)

“一側部 3 係沿著該適應部 S 的整個周緣而設置於其外部，而一中空部 4 則形成於該側部 3 與該適應部 S 之間。再者，側部 3 的下端係被製造為大致與適應部 S 的背面齊平，所以在適應部 S 內的飲料罐可以保持穩定。在容置體 1 置放於一檯面上時，而當側部 3 背面的邊緣部 6 接觸到檯面之表面時，滑動防止構件 5 可以防止容置體 1 出現位移，如此即可避免容置體傾倒”

[結論]

上述的修改落在原說明書與圖式的範圍之內。

[解釋]

側部 3 的下端以及適應部 S 的背部兩者間的位置關係有被原圖式所揭露，再者，原說明書有描述當容置體 1 置放於檯面上時，側部 3 背面的邊緣部 6 接觸到檯面的表面，因此很明顯的，側部 3 的下緣實質上是與適應部 S 的背面切齊的。再者，由敘述中亦可知容置體是為了防止傾倒，對一個熟習該項技術領域之人而言，飲料罐在容置體內是穩定的。

故如前所述，這個修正是落在原說明書與圖式所揭露的範圍內。

徐佳琨 專利工程師

大同工學院機械工程學士

電腦執行發明的技術步驟 (II)

J J Hutter

那些“技術性”的發明將是可取得專利的，而那些不是技術性的發明將在本質上就被排除在專利保護外。因為 EPO 並未對“技術性”下過定義，所以在很多個案中是很難預測 EPO 會判定一個發明為有技術性的或是沒有技術性的。縱使對於受過良好訓練以及經驗豐富的歐洲專利律師而言，他們也是很容易解釋技術性與非技術性間的界線。

本文嘗試提出關於如何處理在 EPC 細則第 27 與第 29 條規定中所要求的“技術性”標準的指南。這並不純然是一個由問題所組成的流程圖的文字定義，而可用在考慮 EPO 會如何審查與電腦實施發明有關的申請時的指南。它並不被企盼是有法律拘束力的文件，而是可被當作為有助於在多數實務中解決此一問題的工作方案。如果它在一個很特別的個案中並不適用，那麼我的建議是就去申請一個與該發明有關的申請案，並看看到底會發生什麼事情。另外，若在本方案的觀點下進行考量時，過去已被授予電腦實施發明專利權的歐盟專利案可能都是不該被授予專利權的。這可能引起兩種不同的結論：(i) 該特定專利權被錯誤授予了（當然，這種情形是有可能發生的）；或 (ii) 下述的方案需要再精練。

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

日本智慧財產權保護

日本特許廳(JPO)公佈關於電子顯示裝置上之電腦設計新式樣的新審查基準

另一方面，下列電腦設計新式樣皆因為其並未設計成物品之新式樣的一部份而不為物品之功能所不可或缺者：

·純背景，例如桌上型電腦的桌面圖案。
·顯示於一般用途顯示器之電腦設計新式樣，例如一電視機、個人電腦的顯示器等。

(2)電腦設計新式樣必須在物品本身的內部控制之下以進行設計，倘若電腦設計新式樣係由外部控制所設計，其便無法遵守此標準。舉例來說，藉由網際網路所顯示之電腦設計新式樣係由一外部控制所設

計。

(3)如果電腦設計新式樣具有改變型態的功能，這種改變便必須被具體說明；換句話說，在改變的前、中、後必須與其型態相關連。

III.電腦設計新式樣之部份新式樣申請案的申請方法

一般來說，電腦設計新式樣之部份新式樣申請案的申請方法與普通新式樣申請案的申請方法相同。然而，應該注意的有下列數點：

(1)案名

“PDA 之主選單”、“行動電話之圖像”等案名皆不適合作為物品的名稱，另一方面，“PDA”或“行動電話”等案名則適合作為物品的名稱。

(2)圖示

即使一新式樣登錄僅為電腦設計新式樣的部份所需，仍有必要準備繪製了整個物品的圖示，非登錄所必須的部份應以虛線指明。

(3)

如果電子顯示裝置上具有預印新式樣，便有必要準備繪製了該預印新式樣的圖示，以分辨電腦設計新式樣及預印新式樣。

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

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

有趣地，1984 年對§ 103 條修訂所頒佈的版本與 1983 年 11 月 18 日由眾議院 Kastenmeier 議員所提出的第一個版本不同。名為 H.R. 4525 的最初法案，係認定“先前技藝不應該包括由該申請人單獨或是與他人共同發展出的未公開資訊，或是申請人僅僅是因其工作而知悉者”。因此，該修訂的最初版本排除了兩種類型的先前技藝：(1)由申請人單獨或是與他人共同發展的先前技藝，以及(2)申請人僅僅是因其工作而知悉的先前技藝。顯然，兩種排除的先前技藝類型是限制在未公開的資訊。

然而，最初版本為美國知識產權法律協會 (“AIPLA”)及專利商標局(PTO)以模糊不清以及過度廣泛而加以反對，特別是美國知識產權法律協會提議重新擬定該法案的最初版本，因：

他們認為除了修改§ 102(f)或(g)，[原始草案]可解釋為消除了其他先前技藝的限制，並且，在[原始草案]中的某些用詞也是不必要的不明確。因此，修

訂的目的即在於準確地定出必要的補救措施。

專利局支持修訂之理由如次：

“擬訂一個適當的條款...”已經證明是一個難以捉摸且為錯綜複雜的任務。[103 條修訂的最初草案]是過於廣泛，例如，其並未限制在單一機構中共同工作者間背景資訊的交換。[在最初草案下]，可將從局外人處所獲悉的資訊或傳遞至局外人的資訊排除作為先前技藝。

商標判例精選

澳大利亞 -

圖樣和設計商標 (四)

判決的結果為 Sydneywide 被禁止販賣與銷售其標有藍色、銀色與紅色之 250 毫升圓柱罐裝精力飲料（非瓶裝），Sydneywide 對該判決提起上訴。

大部分上訴程序集中在 Red Bull 在審判中所提之專家證據是否可以被接受，以及能夠當作證據之比重有多大。考慮到因專家證據所產生之爭議，法院指明，首先是當證人要求做專家鑑定時以及可充任意見證據之相關性被釋明時，專家證據才被接受，為了決定給予證據多少影響力，根據多年累積之原理原則提出指導原則，法院並非認真地懷疑市場行銷，包括行銷之技巧與效果，是專業知識之範圍，或是答辯者之專家在這個領域受過必要之訓練或是具備專門知識。

在審閱過判決理由中關於專家證據之值得參考之部分後，法院論斷這些證據足以顯示潛在消費者之行為與商品外觀(商標標誌)的確會影響商品之選擇，這也可用來解釋對於法院而言，這現象是一個非常普遍常見的經驗，也就是說，感覺可能和現實背離，法官在判決時使用該項證據形成其最終之判決結果，而上訴法院認為在形成判決的過程，並無任何值得批評的地方。

上訴人在其特別主張之上訴聲明中，論及法官在判斷個別產品外表之相似性是相關的，或可決定是否有不實陳述之錯誤，這個主張之核心在於爭執法官的判決中，關於答辯人之產品外觀部分超過有關當局所瞭解及指示之關於產品外觀之概念已經超過可以接受之範圍，上訴法院認為並沒有任何爭論基礎可顯示

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

法院法官超過外觀這個概念可接受之範圍，法院也確認審判法官之論斷，LIVEWIRE 之外觀確實有可能構成誤解或誤認。

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

賭博於符號的侵權使用

原告是英國和歐盟商標 BAR-X 和 OXO 的所有人，註冊在賭博機器和相關服務。雖然在水果機器的轉軸上，符號 BAR、X 和 O 已被使用了很久（而且當使用在轉軸和賭桌上時，它們因而被認為是來源中立者），經由使用，BAR-X 和 OXO 已獲得顯著性。

這個案件的主要影響是在侵權方面，而且尤其是使用在EC商標指令第6(1)條的交易過程中的效力和範圍。法官斷定因商標的註冊而給予的權利尚未發生，因而無法因使用符號，卻不是為了用來區別

第七版

商品或服務的用途而被侵權。這表示提到一個符號要能實行的功能，以滿足註冊的一般要件。法律旨在確保交易人不能合法使用一個符號來執行功能，而其方式係與另一個交易人在相關商品或服務（就此後者的符號被合法地註冊）執行相同功能所使用相同或相似的符號相衝突。

雖然在賭桌上符號BAR和X和同樣符號的使用，以及符號O、X和在轉軸上的符號O使用在交易過程中，此類符號沒有被用來區別被告機器的用途。在轉盤形成的OXO是一個隨機的事件。因此，無法被認為擁有符號的特性。的確，這有“當使用，有在這裡，符合真實和確立交易實務”的正當理由。

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(十七)

A. 固有內部證據：

在解釋申請專利範圍語言時，法院應首先考慮此專利的固有或內部證據。其內部證據包括整個專利文件（如申請專利範圍、圖式和說明書），及在申請程序檔案歷史，且就證據而言，所有內容都可

以被公開取得。“內部證據是系爭申請專利範圍語言之法律操作涵義的最有意義來源”。雖典型地不爭執其論點時，應注意“內部證據並非均等”是重要的。

1. 申請專利範圍：推定其平常涵義

“在解釋申請專利範圍時，其分析焦點必須開始並保持聚焦在申請專利範圍本身的語言，因其是專利權人據以特別指出以及特殊主張為其發明的申請專利範圍標的”的語言。法院一慣地採用“重度推定（heavy presumption）”，即採用所適用的領域中熟習此技術者所賦予申請專利範圍用詞的一般涵義。為了判斷申請專利範圍用詞的一般涵義，法院可檢閱各種來源，其包括像申請專利範圍、書面描述和申請歷程的內部證據以及論文和字典。而字典、百科全書和論文-儘管技術上對專利係屬外來的-“可能是較佳了解在此領域中熟習技藝者所使用的技術和術語兩者以描述技術而有助於法官之最有意義的資訊來源”^註。

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

註：Tex. Digital Sys. V.

Telegenix, Inc., 308 F.3d 1193, 1203, 64 U.S.P.Q.2d (BNA) 1812, 1818-19 (Fed. Cir, 2002) (“如果多於一字典定義是與在內部紀錄中的用字用法一致時，其申請專利範圍用詞可解釋成為包含所有這樣一致的涵義”。)

些華麗不實與不切實際的馬後炮中；然在準備訴之聲明或反訴時，必須要考慮到 *Holmes* 案之判決在管轄權有很顯著的意涵。

簡而言之，*Holmes* 案著重在 CAFC 對於在訴訟中未依聯邦專利法提出聲明、但答辯內容具有專利法反訴的案件是否具有上訴管轄權；CAFC 認為其具有此一管轄權，但最高法院並不同意且否決了 CAFC 的看法，而將 *Holmes* 一案發回至第十巡迴上訴法院〔Court of Appeals for Tenth Circuit, CAFC〕重審，這也可以說是最高法院給 *Holmes* 案請願人的主場優勢。

Holmes Group Inc. 與 *Vornado Air Circulation Sys. Inc.* 在美國風扇與加熱器市場上是競爭者，這兩間公司之間的最近案件主要是源自一個較早的前案，即 *Vornado Air Circulation Sys. Inc. v. Duracraft Corp.*, 58F.3d 1498 (10th, 1995), cert Denied, 516 U.S. 1067 (1996) (*Vornado I*)；在此案中，第十巡迴上訴法院認為在部分 *Vornado* 產品中所使用的“格架葉片結構 (*grill vane structure*)”並未受到法條 15 U.S.C. §1125(a)

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

第八版

之商品外觀保護。然而，*Vornado* 卻轉而宣稱 *Holmes* 侵害了這個在判例〔*Vornado I. Petition for Writ of Certiorari at 2, Vornado II*〕中已判為無效的同一商品外觀。

美國專利商標局(USPTO)最新訊息

Holmes v. Vornado Air 案—管轄權遊戲開始

如果你已經聽過關於 *Holmes Group Inc.* 與 *Vornado Air Circulation Sys. Inc.* 一案之最高法院第 01-048 號判決〔2002 年 6 月 3 日〕，本案可能同樣強烈爭辯此一判決是否成為聯邦巡迴上訴法院〔Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC〕在專利案件中達到整體專屬性之結束的起點。

請願人的律師將 *Holmes* 案稱為一項“界標判決”。有部分代理人認為此一判決否決了 CAFC 長久以來的判例，且法院是向 CAFC 重申信息，即在最高法院否決 CAFC 對於 *Festo v. Shoketsu Kinzoku* 一案所採看法的數天前即已先行發送。

Holmes 案衝擊了管轄權

此一判決確實產生許多令人關注的爭議之處，然身為一個業務委託人，並不會迷失在所有這

智慧財產權保護集錦

依據法律制度，如下問題沒有再提出：是否此類的商品能夠區別或是必須保持自由供使用，其或許可在交易界獲得次要意義而克服。只要沒有列在條款 e 的絕對核駁的理由，因為該產品本身顯示出在心理或是生理水平上可從產品分離的元素，顯示來自自由藝術狀態的設計變化，或涉及不重大決定其價值的其他特別特徵，則不論是否這些附加的元素能夠造就商標的意義，吾人必須在下一個階段檢查。

若然，則必須評估是否可證明商標已取得次要意義，註冊方屬可以核准。倘若有保持所有產品外形自由利用的需求，不管是否商標由產品本身形狀組成或是顯示能夠與他們起源或是特性的特定觀念

有關的元素，立法者必須一開始即澄清產品外形作為商標的權利，就它們欲克服第 3 條第 1 項第 e 款的障礙而言，須證明商標取得次要意義或許才可以註冊。

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

第 3 條第 1 項第 e 款專門提出保持產品特定外形或是其他產品特徵可自由利用的需求，個人無論如何不應該藉由獲得專屬的合法身份而使用，以確保公眾利益及/或競爭者公司的利益。此條款否定可保護性是基於法律考量而不是事實上的理由。如此推論也可來自條款的措辭。鑒於和諧指令第 1 條第 1 項的其他部分已由關於商標的條款決定，在第 e 項只提及標誌。

因此，吾人也應該更嚴密地審查到目前為止不願遵守之註冊慣例，以更強力突顯第 3 條第 1 項第 e 款，因為根據 EuG 和歐洲法院的判例法，加諸比起其他相關的商標形式更嚴格的審查在由產品外形組成的三維商標的顯著性特徵是理由不充分的。

發明的改進不是對先前努力的放棄

前言

通常發明都會歷經不只一個單一發展的週期。因此，發明可能都已經揭露於先前或更早的形式而不是在專利保護中所請求的發明最後型態。這樣所產生的問題是：在沒有適當的預防措施下揭露一早期成果的後果是什麼？

I 背景

Eolas 對 Microsoft 提出了專利侵權的訴訟，宣稱該公司侵犯了美國專利號 5,838,906(下文簡稱'906 專利)。該'906 專利係與網際網路瀏覽器外掛程式有關，使得一網頁瀏覽器的使用者在該瀏覽器應用程式中的背景(context)中能夠看見不同類型的內容。當一網頁瀏覽器碰到不同類型的內容時，一外掛程式便利用內容的「類型資訊」來擴展該網頁瀏覽器的功能性，以辨識並且找出一可執行且會自動啟動互動式物件觀看的應用程式。

在微軟公司的部分辯護，該公司根據一種由 Pei-Yuan Wei(下文簡稱 Wei)所發明且被稱為 Viola(下文簡稱 Viola)的網頁瀏覽器以及其向 Sun Microsystem 公司(下文簡稱 Sun)的工程師所展示的 Viola 的一個特定版本(DX34 版)來主張該'906 專利權無效。

地方法院發現在法律觀點上，Wei 放棄了 DX34 版的 Viola，因為該版本已被後來的修正版本 DX37 版所取代。地方法院同時也發現在法律的觀點上，因為 DX34 版的 Viola 已經被放棄，Wei 向 Sun 公司的工程師所進行的展示並不是一個公開的使用。

美國商標實務選

商品包裝保護壽命(五)

法院也採信 McNeil 所提出之軼事混淆證據，我們提出三位已觀察到或是經歷過市場混淆之證人。一位證人看起來像店員，錯誤地將黃色誤認品重新鋪貨於 SPLENDA 之置物架上。第二位證人被一位顧客接近詢問他在拍賣中之 SPLENDA 商品。當證人向顧客解釋 SPLENDA 之商品並未拍賣，該顧客堅持有，並指給他看一份購物宣傳單。審視該傳單後，證人向顧客解釋那是黃色誤認品在拍賣，並非

黃淑瑩 法務專員

· 成功大學歷史系學士
(輔修會計)

第九版

SPLENDA。最後一位證人表示她購買黃色誤認品是個錯誤，她不知道她的錯誤直到她將該商品放到咖啡中才明白味道不對。

雖然 Merisant 爭論該二包裝之相似處“僅僅是一種巧合”，法院卻發現該聲明“不可信”。該等包裝看起來非常相似，而且可供 Merisant 所辯選擇是一種巧合之選擇之替代包裝可能性太多了。再者，Merisant 之內部文件指出，黃色誤認品是特別故意要和 SPLENDA 競爭，且 Merisant 預言有 60%之商品銷售量會來自 SPLENDA 之使用者。根據這項證據，法院認為 Merisant 是故意仿冒 SPLENDA 商品包裝之大多數特徵。回顧所有因素，法院斷定有強烈造成顧客混淆的可能性。

因此法院許可對 Merisant 黃色包裝及任何相似包裝之禁止令之請求。法院也命令 Merisant 實行產品回收。Merisant 並未上訴。

訓戒

多年來，有品牌名稱之商品遭遇一連串允許有價值商標與品牌商品在相似包裝上競爭之負面判決。就 SPLENDA 之經驗指出，品牌商品之製造商並沒有救濟手段。近乎仿冒領導品牌商品包裝之競爭

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

者仍可使之對商品包裝侵害負起責任。

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) (續自 2005 年 11 月)

商業機密的盜用

原告主張被告使用原告的軟體為盜用商業機密，是根據被告被指稱違反機密的行為。地方法院發現此一主張應根據著作權法 301 條，因而准許被告所提議之即決審判。當作品為著作權之標的物時，條文 301(a)優先規範等同於著作權任何排他權之所有權利。因此，Rosenn 法官認為若盜用商業機密的主張，如非築基於等同著作權一般範圍中之權利，即非無據。Rosenn 法官在援引 *Data General Corp. v. Grumman Systems Support Corp.*, 36 F.3d 1147 (1st Cir. 1994)時論道，第一巡迴庭認為若一州的訴因，於單純複製、準備衍生作品、或公開表演、流通、或展示之外要求『額外元素』，該訴因在本質上即不同於違反著作權之訴訟，聯邦法便不排除州法。Rosenn 法官說，此即所謂的『額外元素』測試，但非所有的額外元素都可以在受聯邦法保護與受州法保護的權利間構成本質上的差異。Rosenn 法官說，以違反忠誠或信託為基礎的商業機密主張提供額外元素以避開除外。被告背信正是原告提出商業機密主張的控訴要旨，且提供了額外元素讓該主張與因複製而構成侵權的主張在本質上有所區分。Rosenn 法官同意原告所辯稱，若其商業機密主張是因被告背信或違反信記及保密，則該主張不應排除。因此，原告退職員工於居機要職位而得使用原始碼之便，卻將之盜用以圖私利，此違反保密之行為即構成額外元素，而其主張不應排除。Rosenn 法官針對原告就客戶名單所主張的商業機密主張言道，因客戶名單不受著作權保護，該主張亦不應排除。總而言之，Rosenn 法官認為，地方法官否決原告所要求的審判是錯誤的，地方法官否決原告盜用商業機密之主張的判決應予撤銷。

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

案例三：味之素(東京地方法院於 2004 年 2 月 24 日之判決)

發明：大量生產人工甘味”阿思巴甜”的製造方法。

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

本案係一由前味之素員工提出要求味之素賠償 20 億日圓的訴訟。

東京地方法院發現及至 2002 年該專利期限到期的 20 年期間，味之素所獲得的總利潤大約是 80 億日圓，並且所有發明人的貢獻為總利潤的 5%以及原告的貢獻為該 5%的 50%。因此，法院計算該發明的補償金應大約為 2 億日圓(80 億 x 5% x 50%)，在扣除味之素已付給原告的金額部份後，命令大約 1.9 億日圓補償給原告。

在以上任一案中，被告皆對法院的判決提出上訴。我們將這些上訴的最新結果在 Shiga 智財新聞的日後發行中披露。

4. 問題及改革

第十版

專利法第 35 條有關於員工的發明在相關於決定雇主及發明人利益的許多關鍵點並不清楚，因此而有以上所論及的許多爭議。業界存在有強烈意見主張廢除第 35 條中義務付與一”合理的補償”，而且付給發明人的補償應如同美國所為係介於雇主及其員工間自由協議的合約主題。因此，關於員工發明的法律修改，目前仍在考慮中，接下來，一些與現有法律相關的問題及為了克服該等問題的可行修訂將被討論。

問題 1

高等法院主張當付給發明人的補償不合理時，員工可針對不足額在日後提出索賠。然而，決定”合理補償”的依據並不清楚。

相關於問題 1 所擬定的修改係與下列相關；

對員工發明”補償”的決定應以”聘雇規定”及雇主及員工所為的”契約”為依歸。當補償金被判決為

不合理時，員工索取“合理補償”的權利應被認同。

為讓這些爭議點更清楚，第 35 條第 3 段的修改正被考慮中。

有關於補償“合理性”的判斷，下列重點得列入考量。

- 關於員工發明讓渡的聘僱規定
- 當建立“補償”標準時，諮詢員工的情形及通知員工的情形。
- 當決定對個人發明“補償”時對員工的解釋
- 發明人對個人發明“補償”決定提出疑問的機會

■ 日本公司的反應

規範職務發明法律的修改。

日本專利法第 35 條第 3 款認知，當一受僱人(發明人)於職務上的發明被授與專利，並將其發明讓渡予公司時，該受僱人享有得到“合理補償”的權利。

近年來，有些訴訟係基於此條款而被發明人提出，多數發明人主張其所得到的給付未及於“合理補償”。除此外，在 Blue LED 的顯著案例中，東京地方法院命令被告支付 200 億日圓的補償金給予發明人。按此等發展，許多人士憂心日本的公司將停止技術研發，因為這些公司永遠須要承擔來自於發明人要求高額補償的潛在風險，故專利法中有關於職務發明的部分，基於上述理由而予以重新考量，最終也因此修改。

本專欄將解釋日本專利法第 35 條中關於職務發明部分對此所作的修改，並說明如何根據新法，使內部規則態樣適於補償計算。本專欄亦將解釋顯著案例的訴訟結果，其中有部分爭議點按新法仍不明確。此外，亦觸及日本公司正如何因應新法。

日本智慧財產 權制度概觀

SHIGA IP News,

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

Volume 13, October 2004

專利權無效審判時程

於 1996 年至 2002 年間，在東京(Tokyo)和大阪(Osaka)地方法院，將法官聘為技術專家而進行審判的情形，在總數量上從 11 增加至 20，由於如前述最高法院在 2000 年的裁判，故即使某專利尚在日本專利局進行專利權無效審判，但對法院而言，其對應的侵權訴訟仍將繼續進行，此等情形已逐漸形成趨勢。因此進行訴訟前之專利權無效審判的平均時程已見縮短，且於一年內完成專利權無效審判的案件數量也有所增加。

第十一版

韓國智慧財產 MAY2004

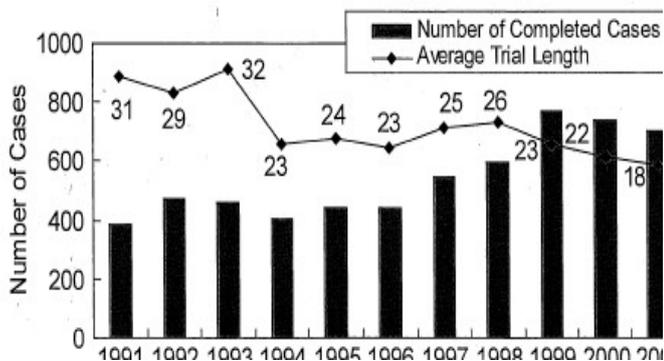
K&L Alert

在申請專利範圍第 1 項的修正(a)中，“金屬化合物”(較廣泛的觀念)被修改為至少是鉑、鈹、錫和金族群中其所組成的金屬化合物(較狹窄的觀念)(此即所謂的內部限制)。在申請專利範圍第 1 項的修正(b)中，“金屬元素”其構成比例並沒有清楚的被定義，故在修正(b)中以數值限定。在申請專利範圍第 1 項的修正(c)中，元件“該陰極射線管包含與該塗層接觸的裝置，而以一導電路徑連接該塗層至接地電位”被加入申請專利範圍第 1 項的構成中(此即所謂的外部限制)。

在此，本發明的詳細描述在修正前包含了與“透過一導電通路，用以將塗層連接至一接地電位的接觸裝置”有關的內容；申請專利範圍第 8 項在修正前主張“該陰極射線管包含與該塗層接觸的裝置，以一導電路徑連接該塗層至接地電位”的結構，其在修正前已被加入申請專利範圍第 1 項的結構中，所以申請專利範圍第 8 項將由於申請專利範圍第 1 項被修正而刪除。

然而，為決定申請專利範圍第 1 項的修正實質上是否已改變所要保護的範圍，專利法院在判決 2001-Heo-4173 中認為，只有申請專利範圍應該在修正前

Number of completed cases and average trial length



➤ 規範職務發明法律的修改。

- 關於職務發明法律的修改
- 關於職務發明的顯著案例補償
- 潛在的問題

後做比較 (注意:事實上,是比較申請專利範圍第 1 項的修正前後)。專利法庭裁定,雖然基於一內部限制的修正實質上並未改變申請專利範圍,而基於一外部限制的修正實質上將改變所保護的申請專利範圍。

基於專利法院的判決,最高法院認為決定修正是否超過或改變所保護的申請專利範圍,不只是應該比較申請專利範圍形式上的描述,亦應包含整個說明書的內容,而應包含比較其發明的細部描述 (見最高法院在 2001 年 12 月 11 日所作的判決 99-Hu-2815)。最高法院將此修正案發回專利法院再次審查,指出“由於本發明的申請專利範圍第 1 項的修正反應了發明的細部描述與修正前的申請專利範圍 (即不論是目標或發明特徵均未被改變,且無虞對第三者產生的不公平損害),原始的判決中僅是藉由比較申請專利範圍第 1 項修正前後而認為所保護的申請專利範圍實質上改變,卻不參考修正前申請專利範圍第 8 項以及主要發明的細部描述,此乃起因於對應適用專利法第 63 條的誤解”。

揭露義務 – 單純與複雜

Edwards & Angell LLP
Intellectual Property Bulletin Spring 2005

換句話說,當下列情形發生時,會被認為是與可專利相關之重大訊息:(1)資料本身或是與其他資料的組合,會成為申請專利範圍不具可專利性的表面證據案例;或是(2)該資料反駁申請人對於:(i)反對 USPTO 所提出之不具可專利性的爭點,或(ii)爭論可專利性之主張,或是與申請人所持看法不一致。有趣的是,重大訊息並不包括任何累積的資料、有利於可專利性的資料或是由熟悉該項技術人士所建立的資料(請參閱 37 C.F.R. 1.56)。

待斟酌的重大訊息可能來源是很廣泛的。除了專利以及其他已發表之文獻,這些可能的來源包括有:共同研究人士的知識;商業展覽、研討會或學術發表的揭露(例如:所收受的小冊子、論文或是樣本);與競爭對象的通訊;在期刊上的發表;相關或對應的專利申請案(例如:在外國申請過程中所檢索或引用的專利前案,或是核駁相關美國申請案之引證案);發明人先前發表或揭露之文獻;發明人申請專利後發表之文獻;相關的訴訟(答辯、承認、發現、詢問、作證以及其他的文字證詞);獲准的申請案以及因贊助而發表的文獻(例如:國家衛生研究院(NIH)的補助經費);發明人所為之海報、投影片或其他暫行性的展出;如果結果可能令審查員質疑申請專利

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

範圍缺乏可實施性的適當基礎,則反應在某一屬中一特定種無法運作之數據資料;潛在的被授權人在為申請人、發明人或代理人知悉的盡職調查所發現之前案;發明人自己認為與其發明最為相關之前案;任何會使發明人失去發明人地位或使申請案不具可專利性之前案;任何在原申請案以及部分延續申請案中間相關之資料;以及對審查員指稱該申請專利範圍抄襲或實質上抄襲其他專利或申請案之提示。

商標與著作權

”Bulgaris”之法律爭鬥

Namyang 乳製品股份有限公司(以下簡稱為 Namyang)之商標”Bulgaris”

和 Maeil 乳製品企業股份有限公司(以下簡稱為 Maeil)之商標”Bulgaria”之間的商

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

第十二版

標爭議,隨著法院裁定禁止 Bulgaria 標誌的使用而解決,然而 Maeil 決定不接受這樣的判決且計畫上訴到高等法院。Namyang 與 Maeil 之間的法律爭鬥起源於保加利亞政府的評論被廣泛地視為支持 Maeil。

在 2005 年 5 月 25 日保加利亞大使館的大使 Alexander Savov 在漢城舉行一個記者會議(press conference),會議中 Alexander Savov 表達他對於 Namyang 感到抱歉,Alexander Savov 說明保加利亞政府只允許與 LB Bulgaricum 訂立契約之一個國家的一家公司使用”Bulgaria”的名稱。因此,Namyang 使用 Bulgaris 的標誌明顯是錯的,因為它將誤導顧客而使之相信此優格的來源來自於保加利亞。

在記者會議之前,LB Bulgaricum 已經寄一封要求停止的信件給 Namyang 作為初步採取法律行動來對抗 Namyang,而且如今也包括了外交上的干涉。

Namyang 從德國的乳製品公司取得菌種來生產”Bulgaris”產品,並且從 1991 年就已控制了特製的優格市場,如今 Bulgaris 達到一千億韓元的年銷售產量。因商標爭議理應被法院裁定,Namyang 表示保加利亞政府的記者會議是不合理的。

同時在 2005 年 6 月 21 日，漢城中央區地方法院裁定 Bulgaria 與 Bulgaris 在拼字及發音上幾乎是相同的以致會對顧客造成混淆。法院進一步表示 Bulgaria 的銷售應該被立即禁止，因為它對 Namyang 以及 Namyang 所創立的品牌“Bulgaris”造成損害。

Talk Show Torts 脫口秀節目的侵權行為

By Robert P. LoBue

在這樣一個非難者稱為“震撼廣播(shock radio)”及“突擊電視(ambush TV)”的年代裡，脫口秀上的言論以及其他許多影射現實、即興式的節目，經常地引起毀謗和類似以內容為基礎的訴訟請求，是司空見慣的事了。

例如，Horsley 對 Rivera 案（駁回對脫口秀節目主持人 Geraldo Rivera 的訴訟，起因於他與反墮胎激進者的口角）；Texas Beef Group 對 Winfrey 案（確認有利於脫口秀主持人 Oprah Winfrey 及其他被告的評決，他們在 Oprah Winfrey 秀的節目中，一段名為“危險食物(Dangerous Food)”短劇的演出，涉嫌做出關於狂牛症與美國牛的侮辱評論而遭起訴）；Peter Scalandre & Sons Inc.對 Kaufman 案（駁回有利於原告的評決，其控告電視節目製作公司及其相關人等，在影射現實、關於在耕地上傾倒廢污泥的危險之電視節目裡而構成誹謗）

縱有肇因公眾揭露內容之訴因的許多憲法及普通法上答辯，即使在辯稱空中廣播充滿熱力而非光芒的案例中，絕大多數的訴訟案都失敗了。

原文作者於新澤西上訴法庭的一件訟案中，院方認定，脫口秀主持人 Bob Grant（其根據之前的爭辯而得知）指陳原告是“會打老婆的人”——是獲保護的評論，因其目的不在被逐字逐句解讀。

院方也指出，Grant 先生在廣播上公開的揭露出，原告在許久以前，就已經在心理健康輔導機構裡接受治療，這點不能構成侵犯個人隱私的訴訟，是因為這是關於說話者在廣播中對於

卓誌隆 法務專員
· 台北大學經濟系

原告的攻擊。參考 Wilson 對 Grant 案。

陳兆慧 法務專員
· 中正大學政治系

歐盟之新式樣保護

與商標保護

新式樣保護與商標保護必要條件的最大不同點在於一個可以受到新式樣法保護的形狀，卻不必然受到商標法的保護。

近幾年來，在歐盟尋求形狀的商標保護變的越來越困難，導致部分商標擁有者不願註冊商品形狀為商標。這是自歐洲共同體新式樣規則（CDR）制訂及歐洲司法法院(ECJ)有關形狀作為商標之可註冊性之最近判決，更可知為真。

在歐盟，新式樣保護的必要條件式不同於商標保護者。新式樣法是保護商品的外觀，即商品的線條、輪廓、顏色、形狀及表面結構及/或材質；商標法則是保護商品出處的功能。本質上，商標必須完全獨立於商品本身，且只有在為消費者指出這是什麼樣的商品及來源兩者時，商品的結構才可稱為商標。

第十三版

商標法與新式樣法兩者都須具備產品的形狀是新的，因先前存在的形狀則既不是創新也無法和彼此區分。然而，不管此一相似性，要獲得新式樣法的保護是比獲得商標法的保護來的容易許多。

被歐洲共同體新式樣規則第 8(1)條排除於新式樣保護外觀的特徵是，該外觀由該新式樣之技術功能「全然敘述」，同時歐盟商標法規定第 7(1)(e)(ii)條也排除了「必然」獲得技術上結果的形狀。

賴佳玫 法務專員
· 政治大學財政系

美國商標

Lynne Beresford:與新任美國商標處長的對話—(IV)

她認知這項任務並不容易。實質商標法律的調諧將會是一段長久且緩慢的過程。我認為商標案件的調諧、註冊及持續程序將提供商標所有權人最大

的機會來擴張他們取得合法商標保護的能力。

Beresford 女士認為國際商標協會小組委員會與其他國際協會對於以較調諧及較有效的制度達到商標保護上扮

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

演一個重要的角色。透過代表跨越國界的商標所有權人，國際商標協會小組委員會可以發展出對話而可能通向與現行商標制度真正調諧與改進的機會。國際商標協會小組委員會成員具有不同制度方面的知識而可以為了這些制度的改進一起工作。

Beresford 處長計劃與國際商標協會小組委員會保持非常良好的關係，且在 9 月份的會議上向國際商標協會小組委員會發表演說。她已經”和許多國際商標協會小組委員會的工作人員及會員共事過數年且對於他們所做的這份工作獻上極大的敬意。”

聯邦巡迴上訴法院聯席庭的決定

釐清如何建構申請專利範圍

判決客體：

Philips vs. AWH Corporation, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)

爭點：

字典在解讀申請專利範圍時到底扮演何種角色？尤其對於任何專利侵權分析時，字典是否應該比說明書及/或申請歷史檔案扮演更重要的角色？抑或是較不重要？上訴庭又要用何種標準來看待下級審判庭解讀申請專利範圍的裁決呢？

背景說明：

前曾報導聯邦巡迴上訴法院撤銷了一個由三個法官所組成和議庭的判決，而且允准對此案重新召開一個全院法官聯席的聽證會。而 Philips 案中重點便是所使用於其所擁有的美國專利 4,677,798 號案中申請專利範圍的”baffle”一詞的意義。

在聽證會中，聯邦巡迴法院的重點放在釐清字典在「解讀申請專利範圍」時所扮演的角色，所謂的「解讀申請專利範圍」，指的就是解釋申請專利範圍的一般意義，而這種意義為該發明所屬技術領域中熟習此項技藝人士所能了解。

判決：

此次判決中，聯邦上訴巡迴法院指出字典係屬於外部證據，而只有在內部證據：如申請專利範圍本身、說明書及申請歷史檔案被考慮過之後才能用來

解讀申請專利範圍。

法院認知外部證據，如字典及其他類似的資源可以幫助法院理解字的一般意義，但是，法院認為這些資源並不應該成為解讀申請專利範圍的主要工具，也推翻了衍生自強調外部來源之 Texas Digital System Inc. v. Telegenix Inc. 308 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002) 判決的一系列案子。

電子商務報告

當歐盟在為防制做出努力的同時，

林穗紋 法務專員

· 台北大學財稅系

美國反垃圾郵件法令亦跨步向前進行當中

此一報告說明了美國反垃圾電子郵件政策辯論上所解決的議題，其中摘述了各州立法機關最近的反垃圾電子郵件活動，並討論了歐盟對於垃圾電子郵件的持續努力。此外，附件中還對國會目前所研究的最重要聯邦反垃圾電子郵件做了詳細摘要。

美國反垃圾電子郵件法令訂定所考量之議題

第十四版

目前已有數項法案被送進參議院及眾議院，其中參議院全體將於九月對其最重要反垃圾電子郵件法案進行表決。待參議院一經表決完成，目前正審查兩項重要法案的眾議院將轉而成為眾所關注的焦點。眾議員委員已舉辦公聽會，各重要法案也已交付各小組委員會進行初步評議，該等法令之制定細節將附於本報告之附件中。

該等法令對於商業電子郵件之規範立場與態度、以及所提出之法令中最重要者所明定的執行手段與償罰法令將會是公共政策討論的重頭戲，其中所提反垃圾電子郵件法令所需考慮的最相關議題將摘述如下。

待規範內容

所提反垃圾電子郵件所將規範的內容乃為其中最重要的議題；雖然對於商業性電子郵件重新定義被認為是難以理解的，但目前尚未通過之已提出法令對於垃圾電子郵件的規範仍限於”商業性”郵件。舉例而言，在一法令中”商業性”代表”所有以商業廣告或提升商品或服務為目的的電子郵件簡訊”(包含商業目的為導向之網際網路網站上內容)。

范治成 專利工程師

· 逢甲大學電子系
· 國立海洋大學電機所碩士

了解美國的接續專利之實務以及 其特殊用語之意涵

Ryan W. O'Donnell and Joshua B. Ryan
The Intellectual Property
A Quarterly Publication of Volpe and Koening, P.C.
Fall, 2005

三種形式的專利接續申請案：

直接接續之專利申請案

直接接續專利申請案即為一與其同待審理之母專利申請案揭露同一主題內容，只是其專利要求的內容不同於較早提出之母申請案。直接接續專利申請案之提出必須基於與母申請案同樣的揭露主題內容，並且其專利要求的內容必須得到母申請案所揭露內容的完全支持。這些接續申請案對下列目的可能有用：(1) 其要求之權利範圍必須不能與其母申請案的要求相同；(2) 找尋更廣的或不同的權利要求範圍；(3) 在接受最後被核駁或是申請程序結束後要提出新的論證以支持申請案的核准；或(4) 能夠保持申請案待查以捕捉尚未由任何已發證之權利要求範圍所涵蓋的未來發展。

部分接續專利申請案

部分接續專利申請案 (continuation-in-part application, 簡稱 CIP)，是一種部分內容重複之較晚提出的申請案(即使不是完全與母申請案所揭露的相同)，且通常加入母申請案所沒有揭露之新的主題內容。其被母申請案所支持的權利要求的主題範圍有權主張母申請案的有效申請日。而未被母申請案所支持的權利要求範圍則將是該部分接續專利申請案的申請提出日。新部分接續專利申請案的主題內容則需滿足一專利申請案之法定要件。

概括而言，部分接續專利申請案可以主張尚未被揭露在母申請案中之一發明新的或是相關實施例，而有效保有所有已揭露之原始主題內容的申請案申請日。雖然申請人永遠擁有為新的主題提出新申請的選擇，但是一個部分接續專利申請案的優先權主張可以避免母申請案本身在該部分接續專利申請案申請日前較早公開，或是某個晚於母申請案而早於該部分接續申請案的習用技術被引用以核駁任何已在母申請案中而在該部分接續申請案被主張的主題內容。這對於一個由單一或多個發明人所改良的新內容材料，就顯而易見性而言，是非常重要的。

謝清源 專利工程師

· 輔仁大學生物學系
· 台灣大學病理學所碩士

英國商標-

I.B.26. 有害/不公平利益

申請人註冊商標「LOADED」於衣服。申請案被亦名「LOADED」年輕人雜誌之出版人異議，異議人已取得該商標之註冊。異議人依 1994 年商標法第 5 條第 3 項規定主張該商標相同於異議人註冊在先之商標，應不得註冊。雖其所指定註冊商品或服務項目不相類似，較早商標於英國已有商譽，且較晚商標不具正當理由之使用將形同自較早「LOADED」商標取得顯著特徵或商譽之不公平利益，或對之有害。

在商標註冊處初步聽證中，聽證官員認為異議人之商標並未具足相當之商譽，而向指定官員提起訴願。

指定官員接受判例法已確立：藉由滿足法庭認定公眾認為二商標關聯，且該關聯有害於較早商標，即可證明必要之損害/不公平利益。證明已確立於公眾之重要比例中，「LOADED」雜誌係著名，且指定官員認定於那些認識並看到具「LOADED」品牌之衣服銷售市場之大多數人將憶起該雜誌，乃為必然。至於是否此「想起」將導致異議人之重要損害，或有益於申請人，並有效地稀釋與「LOADED」

第十五版

雜誌聯結之印象，指定官員認為若申請案被核准，將顯著影響雜誌廣告商之看法及其於該雜誌上刊登廣告之意願。雜誌亦將自進一步促銷該商標衣服之行為上被抑制。指定官員認為其係一曖昧案件，然認定「LOADED」雜誌被授予一些榮譽將增長任何「LOADED」商標衣服之銷售係不可避免的，且於衣服上廣泛使用該商標會實質地影響雜誌自衣服零售商獲得廣告能力之可能性係真的，以及異議人已成功地卸除證明申請人所造成之損害及不公平利益充分可能性之責任。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

申請專利範圍之撰寫 (五)

法例條文 - 一些基礎原則

申請專利範圍一般形式和格式
§5 編號和次序

就發明專利(utility patents)，美國專利法第 112 條規定 "說明書以一或多個申請專利範圍作結論....."，在新式樣專利(design patents, 47 節)及植物專利(plant patents, 48 節)僅准許唯一的申請專利範圍。在發明專利申請中，幾乎總是提出多於一個的申請專利範圍。(有時只准唯一一個申請專利範圍，而能獲得此僅有的申請專利範圍是幸運的。)

當提出唯一申請專利範圍，不必使用數字，有如前述鉛筆的例子。當多於一個的申請專利範圍被提出，每一申請專利範圍必須以阿拉伯數字開始(細則 75(f))。申請專利範圍須依序編號，而良好的實務是：申請專利範圍應以邏輯性順序成為群組和編號以供考量(細則 75(f))。常見實務為以一最廣泛的申請專利範圍開始，並漸次到最狹隘的，並將相同型態(types)的申請專利範圍加以群組。

至於較佳的次序，美國專利審查作業手冊 MPEP 608.01(m)規定：

申請專利範圍應以範圍(scope)的次序排列使得第一個被提出的申請專利範圍為最廣泛的。如主張不同種類(species)之處，同類申請專利範圍應儘可能成組，猶如在申請專利範圍彼此間或申請專利範圍群組(group)間劃上一線。 . . . 同樣的，產品和方法申請專利範圍應個別成立群組。

有鑒於此，如同一般良好的感覺性，申請專利範圍應以申請專利範圍作者所認為最邏輯性次序之形式成組以供考量。偶見刻意插進一異常廣泛之申請專利範圍的實務，例如，在有 19 項申請專利範圍中的第 17 項，是應受譴責的。屬(generic)、亞屬(subgeneric)和種別如何群組之討論，參見 35 節。

用於一些附屬項申請專利範圍(Dependent Claim)的編號之特殊規則參見 11 節。

可提出多少申請專利範圍以及彼此間須差異多大於 60-62 節討論。一個完整申請專利範圍佈局的例子：

申請專利範圍：

1. 一鉛筆具有....
2. 如申請專利範圍第一項之鉛筆，其中[更多細節].
3. 一鉛筆包括 ...
[申請人可接受之最詳細組合].

蔡馭理
台灣大學電機系

摘要：

以邏輯性之次序提出複數申請專利範圍(multiple claim)並依序將它們編號。

U.S.C. §154(a) (1)及(2) (註)：

35 U.S.C. §154 (專利的內容及期限)。(a)(1)每一專利應包含一簡短發明之標題以及一核准專利權人、其繼承人或受讓人排除他人在美國國內製造、使用、意圖販賣或販賣該發明或進口該發明進入美國之權利，且如發明為一方法，則為排除他人在美國境內使用、意圖販賣或販賣或進口參閱說明書中細節之方法所製成物品僅入美國之權利。

(2)如依本法繳納費用，此種核准期限自專利發證日始，並止於專利申請案提出於美國之日，或如申請案包含特定援引依本法第 120-121 或 365(c)條較早提出之一或多申請案，則從最早此種申請案提出之日二十年。

雖然某一法院曾欲區別契約與專利所陳述之權利授與，政府授權書的重要意涵在於專利幾乎就如同發明人與美國之間的契約。然而包含於專利證書四至內的文字本身並未明確陳述主權國家與專利權人間契約之條款，而是隱含於專利法規之規定中。專利如同任何其他類型的契約，猶待法院的解釋。

第十六版

必須強調的是，在專利證書之實際授與前，專利權並不存在。專利權純粹是法定的，並沒有專利的普通法。在美國實務上，專利的生命自專利證書發給之日起算。在此日之前，不可能生有侵害。若在專利授與之前，發明物被秘密地揭露，並且某人違反該項機密製造並出賣具體化該發明之物品時，此人對於因其行為造成的利益或損害是可歸責的，這並非基於專利法，而是基於公平正義不允許某人犧牲他人來不當得利之原則。在專利期限屆滿後，其實質內容轉由大眾自由使用，從此以後大眾具有同等權利製造和使用該實質內容，就如同其未曾被授與專利權一般。值得注意的是，在美國專利較常被說成是「被發給」(issue)而非「被授與或核准」

(grant)。這可能是因為美國比起國王或皇后是個較不屬於個人的主權國家。美國專利的發給(issuing)對應於英國專利之簽准(sealing)行為。

相較之下，著作權(或商標權)之開始並未取決於任何政府的行政行為。著作權與作品之創作同時發生。商標權在與商品相關之交易中，因使用該標誌時同時發生。著作權與商標權可於政府行政機關登記，但該登記僅涉及先存權利之官方認可。

蔡律瀟
台灣大學法律系

(註) 35USC §163 職務專利及 35USC §173 新式樣專利略有差異。

專利法基礎理論(5)

就美國而言，授與實用專利的期限規定於 35

法訊新知

歐洲及德國專利法重要修正

2) 歐洲規定及費用未來之改變

簡言之，歐洲專利局將挪移其部分審查工作至較早檢索階段，建立一延伸之歐洲檢索報告，及相對應地增加檢索費及減低審查費。

前述新規定將適用於所有歐洲專利申請案及自 2005 年 7 月 1 日以後申請進入歐洲階段之國際申請案。

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？

