



第一版

95年 2月號 道法法訊 (166) ©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	第九版： 智慧財產權保護集錦 - - 黃淑瑩 強化的改進不是對先前努力的放棄 - - 徐明璋 申請專利範圍專利侵害仲裁或訴訟(一)蘇怡瑾
第二版： 專利制度及專利法 (166) 習用技術之引用 - - 蔡清福律師	第十版： 美國著作權案例精選 - - 吳瑞妮 員工的專利該如何補償 - - 余寶翔
第三版： 歐洲專利局的目前動態 (五) - - 蔡豐德 漫遊現實生活中應有的法感 (二十六) - 洪順五律師 美國專利與商標局新知 (二) - - 潘養源	第十一版： 日本智慧財產權制度概觀 - - 白大尹 韓國智財權MAY2004 - - 沈智隆
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	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 電腦執行發明的技術步驟 (III) - - 馮志峰	第十三及十四版： 歐盟之新式樣保護與商標保護 - - 賴佳玫 聯邦巡回上訴法院聯席庭的決定 - - 蔡濱陽
第六版：	第十四及十五版：

日本智慧財產權發展 -- 吳凱智	電子商務報告 -- 范治成
生物技術合作與專利保護最大化：兩種假說 -- 吳佩玲	了解美國的持續專利之實務以及 其特殊用語之意涵 -- 謝清源
第七及八版： 商標判例精選-澳大利亞、奧地利 -- 黃惠敏律師 著作權 / 歐盟競爭法 -- 黃冠軫 專利之申請專利範圍之解釋(十八) -- 王鑰惠 美國專利商標局(USPTO)最新消息 -- 洪珮瑜	第十五及十六版： 國際商標法例回顧(四十三) -- 林明燕 申請專利範圍之撰寫(六) -- 蔡取理 專利法基礎理論(6) -- 蔡律瀟 法訊新知

風雨常來，雨後復晴，專利法益人(6)！如貴公司具有心躍登或繼續保持世界第一，本所至願相與為伴！

習用技術之引用

一、法條：

1. 中華民國專利法施行細則第十五條第三項：「專利專責機關認有必要時，得通知申請人限期檢附第一項第五款之外國申請案檢索資料或審查結果資料；申請人未載明外國申請日、申請案號或未檢附該外國申請案檢索資料或審查結果資料者，依現有資料續行審查」；
2. 美國專利法第 301 條：「任何人得於任何時機以書面向官方提呈其相信有影響於特定專利任何請求項專利性而屬專利或印刷刊物之習用技術。如其以書面解釋此習用技術援用於該專利至少一請求項之適切性及方式，此習用技術之引用及其解釋將成為該專利官方檔案之一部分。於提呈習用技術之人提出書面請求時，其身份應排除於專利檔案之外，且應保密。」
3. 美國聯邦施行細則 1.56 部分片段：「如對官方有或嘗試欺瞞或因惡意或故為不正行為而違反揭露義務，申請案不應准予專利」。

二、申論

1、揭露義務之目的及緣由：

- A. 專利之核准，事涉公益，故公正適切之審查，顯有必要；
- B. 專利之核准，事涉官方效能或形象，故正確適法之審查，乃屬必須；
- C. 專利之核准，事涉私益，故合理無誤範圍之授予，實屬必要，用免過度寬窄之範圍，造成申請人來日救濟之勞費。

2、揭露義務之實踐：

- A. 我國：分析首揭條項，吾人得以下內涵：
 - a. 提出主體：專利專責機關；
 - b. 提出時機：認有必要時，而非法定申請人

第十五及十六版：

- 國際商標法例回顧(四十三) -- 林明燕
- 申請專利範圍之撰寫(六) -- 蔡取理
- 專利法基礎理論(6) -- 蔡律瀟
- 法訊新知

亦僅係「得」通知申請人「限期」檢附。換言之，縱有必要，智財局（民間依習慣如此稱之，唯官方喜人名為智慧局，以免誤會「制裁」或「自裁」之意）亦得因當下心情不好，免為如此通知；

- c. 提出內容：外國申請案檢索資料或審查結果資料，既以此等資料為限，如有幸所提出者為先進國家，或可奏功。如所提出者乃專利後進國家，則顯有遭不當影響之

第二版

虞，此其一；再者，所提出之資料，實不宜以此為限，蓋申請人有可能知悉最接近之習用技術，此所以美國申請案偶見以自承引證資料(admitted prior art)駁回之例之理由；

B. 美國：分析前揭法條，得其內涵如次：

- a. 提出主體：任何人；
- b. 提出時機：任何時機；
- c. 提出程式：以書面；
- d. 提出客體：向官方；
- e. 提出資料之條件：經認有影響於特定專利任何請求項專利性；
- f. 提出資料之形式：專利或印刷刊物；
- g. 特別待遇之條件：如其以書面解釋此習用技術援用於該專利至少一請求項之適切性及方式，此習用技術之引用及其解釋將成為該專利官方檔案之一部分；
- h. 提出人之保護：其身份應排除於專利檔案之外，且應保密。但此種保護限於提呈習用技術之人認有需要，而於提出時，以書面請求之。

3、不遵行揭露義務之結局：

- A. 我國：依現有資料續行審查，申請人無何責任。華人社會一向勇於追尋西式民主或自由，

卻總疏於驚覺自身處於殊少羈限之無限自由、散漫之「一盤散沙」生活環境中---不遵守法律規定，官方需摸著鼻子黯然退場（請對比如下美國規定）：

- B. 美國：「如對官方有或嘗試欺瞞或因惡意或故為不正行為而違反揭露義務，申請案不應准予專利」，此係就未准專利而言。如為已准，亦得嗣後撤銷，不可不慎；
- C. 比較言之：既列成文，應求有功。不求有功，何須成法？既條例於細則，應求切實進行。遵行與否如任諸自由，何須載於行政法規？

歐洲專利局(EPO)的目前動態 (五)

歐洲專利局長職位

在 2007 年 7 月 Alison Brimelow (英國) 將開始擔任另一個三年的局長。用非二候選人，儘管擁有源自該歐洲專利公約(EPC)會員國的強力支持，為能確保該投票的足夠必要數量，而避免該位置選舉陷入僵局，聯合局長制乃應運而生。

相同類型中的獨立請求項

在 2004 年稍早的一項判決，該訴願技術委員會嘗試澄清規範在相同申請案中相同類型（產品、製程、裝置或使用）中超過一個獨立項決定正當性之 EPC 第 29(2)條相對較新法規。該法規載述：只有在三種情況下此才是可允許的，亦即假使該申請案涉及：多數互相關連的產品（例如：接收器及發送器，化學中間產物及最終產物）；一種產品或裝置之不同使用；或對屬於”不適當”以單一請求項來涵蓋替代物的一特殊問題之替代解決方案等任一種。

“互相關連的產品”由該技術委員會定義為彼此配對或以某種方式一起作用之不同物品。在措辭上類似以及在範圍中重疊的請求項將不滿足此要件。

“替代方案”必須是不一樣的，或者即使是互相排斥的方案，並且只是”不適當”地涵蓋此類方案於一個請求項，因其是不可能或不切實際。該委員會注意到舉證的責任是在申請人

身上以正當化維持此獨立請求項之必要性。另一方面，

如果無法避免，則審查多重的獨立項工作必須由審查部門來完成。（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 (二十六)

接下來幾期，要談的是日常生活中最常聽聞的話題-民事賠償。四個字，代表的類型、範圍及數額，其範圍可能會超出一般人之認知。就最經點的「範圍規定」-即法定損害賠償範圍-民法第 216 條規定：損害賠償，除法律另有規定或契約另有定訂外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。這樣的規定，是說這只是最基本的，如果有其他法律規定或當事人間另有約定，則本條之規定就不適用了。

這裡先說明何謂「除法律另有規定或契約另有定訂外」，舉例以明之，法律另有規定者如：專利法第 85 條第 3 項規定：除前項規定，侵害行為如屬故意

第三版

，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。此即所謂惡意之「懲罰性賠償」，最高可到前述民法第 216 條規定之所受損害之三倍額度。再者，所謂之「契約另有定訂」，通常係指當事人間的特別約定，基於當事人意思自由，其如何約定，法律自當尊重之，不過，如該約定有違公平正義或誠實信用原則，則該約定為無效，此乃當然。

前述係將損害賠償略作解釋，當然，上面所言者，係屬「財產上」的損害賠償，至於「非財產上」之損害賠償，我們通常稱之為「精神上慰撫金」，這是另一範圍，以後會再談到，例如被毆打成傷或致死，除可求「財產上」的損害賠償，亦會有「非財產上」之精神慰撫金之損害賠償，另如侵害姓名權、名譽權、隱私權、肖像權...等亦同。

再就類型言，最常見的如「侵權行為的損害賠償」與「債務不履行的損害賠償」等是（當然仍有其他類型）。我們就先談「侵權行為的損害賠償」，其最常見的，就是因車禍糾紛所生之損害賠償。也就以車禍糾紛為例，將法律概念帶入具體實例中，大家會比較清楚。更何況一旦發生車禍事故，一般人會不知所措，當事人間之權義關係如何？

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

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

藉此一隅，大家看看後，也多少有點認識，就算是常識的累積吧！

為了讓下一期起所談的交通事故的損害賠償，較能讓人明白，前面就將損害賠償之概念，稍稍帶一下，希望有所裨益。

美國專利與商標局新知 (二)

by Edwards & Angell LLP

專利費用之修訂

美國專利與商標局 (USPTO) 前年 (2 月號) 頒佈了新一會計年度增加特定專利費用的提議原則。新的費用將自 2004 年 10 月 1 日生效，係根據例如以全都區消費者價格指數 (CPI-U) 衡量之通貨膨脹而調整，此調整通常先初步估計，而初步估計會再基於由勞工部所決定的 CPI-U 中之波動而向上修正。所提議之費用的增加是很少量的，申請一發明專利之基本費用將從美金 770 元增加到美金 790 元 (或者是小實體的美金 395 元)；領證費將從美金 1330 元增加到美金 1400 元 (或者是小實體的美金 700 元)；各種其他費用將維持不變或僅略為增加。

相關費用之立法將造成 USPTO 之費用結構及全面費用水準之重大改變。在 2004 年 3 月 4 日，美國眾議

院同過了 H.R. 1561 號法案以大幅增加 USPTO 之費用及支持其五年期策略計畫。此一立法之一版本，目前係為美國參議院之 S. 1760 號法案，日後相關費用之立法將取代包含在 USPTO 所提議原則中之專利費用的每年通貨膨脹之調整。

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

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： 在美國及歐洲之實務(三)

所以，雖然關於所涉及之智慧財產來說，一資料結構本身，以及包含此一資料結構之一電腦或是一電

腦可讀取介面之間的差異，乃是形式上多過於實質上的差異，法院與美國專利及商標局 (USPTO) 持續要求一電腦或是一電腦可讀取介面需作為發明請求的一部份。

然而，在實務上，由於一電腦或是一電腦可讀取介面並不需要被限定為任何特定實施例，對於滿足審查基準中對於結構以及功能性連接關係要求而言，在專利請求項中敘述出這些項目並不施加任何阻礙。

關於用於生物資訊的資料結構的申請專利範圍中，已經為美國專利及商標局 (USPTO) 獲准通過的包括有已發證的“可撓分子部分辨識方法與系統”的申請專利範圍第 55-60 項，以及基於上述關於 Warnerham 與 Lowery 等案子主題的專利申請案所分別發證的申請專利範圍。

如同美國一般，歐洲也在奮鬥關於保護電腦實施發明的軟體部分的議題。現行歐洲專利公約 (EPC) 載明採用電腦程式不能取得專利。在德國慕尼黑的歐洲專利局在其於 1978 年建立後，相當快速地發現上述這樣的排除是不合邏輯的，並且在其
第四版

非常有名的一 VICOM 的判決中指出歐洲專利公約 (EPC) 中的用語僅排除就電腦程式的本身的專利請求。然而，為了一特定目的程式化一個通用目的之電腦，只要它產生一個技術效果，其並未排除在可專利的範圍外。

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(三)

(註解)

(i) 判定該申請案是否符合第 36 條第 6(1) 項之規定是藉由以所主張發明為基礎來審查該發明的詳細說明而決定，該所主張發明是被申請人詳加敘述而當做所要獲取發明專利的發明。

(ii) 該發明的詳細說明敘述一個或複數個具體實例，但是一發明具有一相對於該具體實例可被擴大或上位化的範圍，而該發明卻得敘述於請求項

內，取決於該發明的技術領域，該具體實例得被擴大範圍或上位化的程度是針對各個情況被判斷的，即不專注於一特殊具體實例之情況下做出此判斷，因為若非如此，該判斷會變成過度限制性的。

(iii) 當審查官判斷該發明之詳細說明的揭露不得被擴大範圍或上位化至所主張發明的範圍，即使以專利案申請時的普通技術知識視之，該審查官應指出為何此種擴大範圍或上位化是不可行的實質理由。

(iv) 當審查官判定出完成發明目的的手段未反映在請求項內，且因此，該所主張發明是超出該發明的詳細說明的揭露時，審查官應藉參閱發明目的及達到該發明目的的手段來解釋如此判定的理由，該發明目的及達到該發明目的的手段是描述於該發明的詳細說明內，使得申請人能了解修正的形式，以讓核駁理由被克服。當該發明的詳細說明內敘述複數個目的時，則要求一對應於此些目的的任一個的手段被反映在請求項內。

智慧財產權案例選

需特別注意的是，假如一申請案並非為英語形式，這不會使該申請案的申請日失效。(先前，在特殊情況下，以外國語言提出申請可由專利局長自行決定是否准許，而對於這樣的申請案是否必然建立一個有效的申請日，仍然是有疑問的。) 在這些例子中，專利局將會通知申請人，而翻譯或聲明必須於兩個月內提供。

(b) 遺露圖式/正文

在先前的法律下，假如圖式或優先權申請案中之標的在英國提出申請時不慎遺露的話，如要進行補充，則申請日必然喪失。在新法下，假如可以證明在提出申請時，遺露部份的整體係包含於一被主張優先權之較早申請案中，則遺露的圖式和標的可以重新補入。

3. 延展及申請案之恢復

(a) 延展

依舊法，同意延展以符合官方信函之規定(例如審查報告)是由審查委員自行決定，但有限定的範圍。新法規定，官方信函所規定的期限(相對於條款所規定者)將可正式延展一次，並有權延展期限為兩個月。這將適用於現有的申請案，以及那些在該法實

胡文和 專利工程師
· 台北科技大學電子系

施後提出申請者。延展必須在相關規定期限兩個月內以書面形式提出(亦即，相對於 EPO 之前的立場，延展可追溯提出)。

日本智慧財產權回顧

有關修正的審查基準的修訂 (九)

I. 新實質內容的具體案例：在電子領域中的修正

前言：

為了例示審查基準，日本專利局公佈了審查範例。作為基準改變的結果，一個新的審查範例(如下所示的範例 1)加入了既有的範例群中以反映基準的更新。

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

對於這新的範例 1，我將提供一個簡短的解釋性說明。

範例 1：上位概念/較下位概念(上)

第五版

(a) 申請時原有之請求項、說明書與圖式

(發明名稱)

“移動通信系統”

(請求項)

“在一移動通信系統中包含一可攜式終端以及一與該可攜式終端通信的基地台，該移動通信系統係用以聯絡該可攜式終端之位置座標與使用者資訊隨同一識別碼，藉由一個存在於複數個專用之實體頻道中的可使用之清楚實體頻道來辨識該可攜式終端…”

(發明的詳細說明)

[技術背景]

…國際標準組織(ISO)已建議了一個資訊提供的方法，此係基於每個處於單一基地台細胞內的可攜式終端之位置資訊，透過此方法使現在的位置可以被可攜式終端測量，且該可攜式終端的位置資訊及使用者資訊係隨同一識別碼一起傳送，並於自可攜式終端至基地台之間，藉由一特定的實體頻道辨識出個別的可攜式終端…

[本發明解決的問題]

當一可攜式終端於一移動通信系統中如上所述的選定一特定之實體頻道後，若被選擇的頻道的通

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

信狀態因為某些原因而明顯惡化，該可攜式終端將不再通訊，直到或除非正常的通信狀態回復。本發明係用來使一移動通信系統能夠在不受制於一個別的實體頻道的通信狀態之情形下，獲得位置資訊。在本發明的系統中，一「重新分配指示信號」係根據一預設之協定而發出以變更頻道，故而前述之問題得以解決。(待續)

電腦執行發明的技術步驟 (III)

J J Hutter

方案

本文的流程圖僅涉及電腦實施發明 (computer-implemented invention)。此處所指的是歐洲專利局 (EPO) 所定義的發明，“這些發明的實施涉及電腦、電腦網路或是其他可程式化裝置的應用，而這些發明至少有一個可由電腦程式做完整或是部分實現的特徵”。這類電腦或是裝置可能非常地簡易：它可能只包含一個處理器以及具有電腦程式的記憶體；而在使用時，則是透過對處理器下指令而執行程式中的某些步驟，即使是在遠距離的情況下（例如，透過網際網路）也可能有超過一個處理器在運作。申請專利範圍可以在任何一種被允許的分類中，即裝置、方法、資料載體及/或電腦程式產品。本文的流程圖在這些分類的申請專利範圍中並無不同。假設所呈現出來的真實發明是可以由這些分類中的任一種申請專利範圍

來表現。當步驟涉及『申請專利範圍』時，其所指的是任何一個獨立項申請專利範圍。

這個流程圖可用來指明歐洲專利局 (EPO) 可能會如何處理一個特定的電腦實施發明，而且也會試著整理來自案例或是已核准專利的不同類型的實例。

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

專利強制執行之無形障礙:

最高法院於 2002 年 09 月 26 日之判決

案件 #2000 (ju) 580

日本最高法院第一次普通庭

摘要

- 1.對於專利侵害之專利範圍施行禁止及銷毀請求的適用法律係為登記該專利時所在國家的法律。
- 2.欲引用美國專利法以針對在日本境內所作的主動引誘行為核准禁止令或是針對在日本境內的侵權產品施行銷毀令，違反了 HOUREI(HOUREI 係為關於法律之一般性適用的日本法)第 33 條之下的“公序良俗”。
- 3.欲核定基於在日本境內之主動引誘行為而侵害美國專利的賠償---在 HOUREI 第 11(1)條之下(就法論法，其訴求的本質係為一種侵權行為且)”形成此種義務之原因事實所已發生”的所在地點---是美國。
- 4.對於在日本境內實行對美國專利產生侵害之主動引誘行為在 HOUREI 第 11(2)條之下被認為是”發生於國外之該等事實根據日本法律而並非違法之情事”。

參考

第六版

HOUREI 第 11 條 必要性之代理、不當得利、及侵權行為

- (1)由於無因管理、不當得利或犯法行為所造成之義務的結構及影響應受形成此種義務之起因的事實已經發生之所在地點的法律所規範。
- (2)前項規定不適用於發生於國外之該等事實根據日本法律並非違法的犯法行為。
- (3)即使當發生於國外之該等事實根據日本法律屬於違法，除日本法律所認可外，被害人仍無法請求損害賠償或其他救濟。

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

對於§103 條修訂的最初版本與所頒佈版本間的差異，立法機關本身的解釋為“在[採用版本]中的語言文字是與[最初提出版本]中的語言文字對應，但也更為精確”。舉例而言，[頒佈版本]更清楚解釋從發明人目前機構外的人士處所獲悉或傳遞的資訊並未排除作為先前技藝”。

因此，§103 條修訂的頒佈版本(現在為§103(c))排除“由他人所發展的標的物”，當其符合下列標準：

1. 其僅落於§102(g)或§102(f)定義內；以及
2. 先前技藝與所主張發明的標的物為
 - a. 共同擁有，
 - b. “在完成[第二]發明之時”。

當 PTO 透過修訂 C.F.R. §1.104 實施§103(c)時，其說明由相同的“人”或是“機構”的共同所有權，只要多個申請案是由相同的所有人所共同擁有，“可包括的情況有屬於超過一個人及/或機構的所有權”。換言之，針對除外條款§103(c)的適用，在§102(f)或(g)下認定作為先前技藝的標的物與隨後提出的專利申請案中所述主張的接續發明之間必須有完全相同的“所有權實體”。因此，受惠於§103(c)，假如先前技藝的標的物是由 A 公司與 B 公司所擁有，在接續發明完成時，接續的發明必須也是已由 A 公司與 B 公司所擁有。

當為了“更清楚解釋從發明人目前機構外的人士處所獲悉或傳遞的資訊並未排除作為先前技藝”修訂最初版本時，由 PTO 對於“共同擁有”的解釋似乎與立法機關一致。

商標判例精選

澳大利亞 -

上訴人也爭辯，法官誤判 Sydneywide 的意圖，根據這個論點，當交易人擁有特定市場之知識，藉由競爭者之商品外觀之啟發，這是一個很合理的推論，而使相信有市場利益值得這麼做，上訴法院應該可以看出並無理由可以背離原法院關於 Sydneywide 蓄意複製了 RED BULL 外觀部分特徵之推論。

RED BULL 關於 LIVEWIRE 瓶子之反訴則被駁回，在瓶裝商品之間的相似性因容器之外型與形狀

之差異以及其他外表之差異而被否決。

本案亦提供一個警訊，一商標縱有明顯表彰之標示而完全不同於原告之商標，可能無法完全避免仿襲或規避商標法，特別是，和「衝動性」購買有關，而該商品在外表上之相似性極高。上訴程序中也包括根據澳洲聯邦法院 1975 年法案，關於上訴之本質之清楚陳述以及專家意見做為證據之可接受性要件有用之重新陳述。

奧地利 -

地理名稱

在針對奧地利商標「GUT SCHWARZENEGG」(SCHWARZENEGG 產業)撤銷程序，最終決定性之爭點在於是否構成無法獨佔壟斷之地理性名稱，對於土地登記處而言，商標所有人之資產係註冊於「GUT SCHWARZENEGG」此名字之下，與其商標相同。此資產一方面包括 SCHWARZENEGG 城堡，另一方面還包括農務用地。最高專利商標委員會斷定，GUT SCHWARZENEGG 係農務與森林產業之特別稱呼，而非固有意義表明地理來源。

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

圖形與圖樣商標

第七版

一九九八年八月，一家企業不顧西元一九九六年十二月歐洲議會將「EURO」作為歐盟通用貨幣之著名之判決，而提出一個申請案，要註冊和「EURO」標誌類似之圖樣商標於許多商品與服務，亦即一個圓形金色希臘第五個字母和一個明顯的雙桿。

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

著作權 / 歐盟競爭法

歐盟法院判決

濫用一個佔優勢的地位

原告在德國從事於製藥和健康產品的追蹤銷

售。他提供某種受著作權法律保護結構的資料給藥廠。被告起先試圖銷售不同結構的資料，但因為被潛在客戶所抵制，故更改成非常類似於原告所擁有的結構。原告拒絕授權被告使用此結構。德國法院提到許多有關於解釋歐盟競爭法第82條的問題（濫用一個佔優勢的地位）。

歐洲共同體歐洲法院第一次對這些問題提出評論，試圖對決定那一個似磚結構的使用是必需，俾予潛在競爭者在著作權擁有者佔有優勢地位的銷售市場得到通路，來澄清相關的標準。法院認為這應該由國家法院來決定，關於使用者在結構發展和花費所參與的程度，特別是在成本方面，就潛在使用者以他一結構購買銷售資料方面，和他一結構供應者可能因此以不經濟的條件提供資料給使用者方面。

法院認為拒絕給予授權，即使是佔優勢企業的行爲，本身並不是濫用，早已是認定的規範，但是

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

它可能，在例外的情況下，牽涉到濫用的行爲（Magill）。如果以下3個累計的情況被滿足，則這樣拒絕即為濫用。

1. 企業要求的授權打算提供為了係爭資料供應的行銷，新的產品或服務並不由著作權擁有者所提供，但卻有潛在的顧客需求。最重要的是，要求潛在的企業並不打算去限制它本身為只是複製由著作權擁有者在次要市場中已經提供的商品或服務（在這裡是指銷售資料的市場），以及阻止發展新的產品或服務。

黃冠軫 法務專員

· 東吳大學德文系學士

2. 這個拒絕並沒有被客觀的考慮所正當化。

3. 這個拒絕如是為在因消除市場中的所有競爭而牽涉的會員國裡保留給著作權擁有者銷售資料供應的市場。

專利之申請專利範圍之解釋(十八)

2. 在相同專利中比較申請專利範圍

在考慮特定申請專利範圍用詞的涵義時，於相

同申請專利範圍內考量其他語文內容的用詞通常是有幫助的。例如：在 *Markman I* 案中，聯邦巡迴上訴法院注意到申請專利範圍要求該系統能夠“偵測和標出在庫存上的假性增加和從庫存中的假性刪除”。根據這些環繞的申請專利範圍語言，法院認為 *Markman* 將“庫存”解釋為包含“發票”或是“現金”而不只是“衣物”是難以置信的^{註1}。

而考量在相同專利中的其他申請專利範圍內容是否有在訴訟中亦被主張也是有幫助的。一種涉及其他申請專利範圍的使用之方法已標示出“申請專利範圍差異化”原則。在此原則之下，法院通常應該避免提出使兩個申請專利範圍贅餘的解釋，除非已清楚他們會被了解為屬於同義^{註2}。當不同用詞或是措辭用在不同申請專利範圍中，推測這些申請專利範圍在涵意與範圍上是具有“重大”的不同。當“在對依附項之限制是否應解讀於獨立項中，與該限制是兩個申請專利範圍間唯一差異有爭執”之時，此原則之適用有最大支配力。然而，申請專利範圍差異化之屬於一種解釋性的指導原則，實多於一種絕對的規則。

註 1：申請專利範圍措詞中之“偵測和標出在庫存上的假性增加和從庫存中的假性刪除”使得 *Markman* 對“庫存”的定義失去意義。由於金錢不會透過清潔程序傳遞且發票的標示位置是不恰當的，因此金錢或發票全部不需被“標示”。且因衣物移動

第八版

且有時不會知悉其哪裡遺失、被偷或是損害，於是位置是與衣物相關的。同樣地，因為“金錢”不能假性地增加在乾洗機的庫存中，於是“假性”增加和刪除邏輯上是與衣物相關。因此，申請專利範圍其本身的語言建議了乾洗機的“庫存”包含衣物的結論。

註 2：採用申請專利範圍差異化的原則涉及裝置附加功能元件之申請專利範圍。

美國專利商標局(USPTO)最新訊息

無聯邦專利法上請求

Holmes 以不公平競爭、違反 Lanham Act、以及宣

稱商品外觀並未侵權為訴訟抗辯理由，而於堪薩斯州地方法院提出訴訟來對抗 *Vornado Air*，在 *Holmes* 的訴訟案中並不存在任何基於聯邦專利法之請求；*Vornado Air* 則以反訴對抗 *Holmes*，而回應 *Holmes* 的其中一項產品侵害了 *Vornado Air* 所擁有的一項專利。在此案中，該反訴對於聯邦專利法係首次提及。

該州法院於進入最終裁決時支持 *Holmes*，其並未處理專利請求的問題，反而認為依附隨禁反言原則，*Vornado Air* 不得就 *Vornado I* 已提出之相同議題再次爭訟。

反訴主張侵權

Vornado Air 繞過第十巡迴上訴法庭而直接向聯邦巡迴法院提出對該判決之上訴，其宣稱既然 *Vornado* 在其對原請求之回應中已經包含了主張專利侵權之反訴，則 CAFC 便是此案之適當競技場。聯邦法院同意了 *Vornado Air* 所主張：在被告的回應中所包含的單一專利請求符合向 CAFC 提出訴訟動作所需要之標準；在 *Holmes* 之“犯規處罰！”強烈呼聲下，CAFC 駁回了州法院的裁決。

Holmes 向最高法院抗告，且最高法院同意審理兩項爭點：

1. 在佔優勢之原告於訴訟中未宣稱任何聯邦專利法下之請求，規範 CAFC 管轄權之法條 28 U.S.C. §1295(a)(1) 是否剝奪區域巡迴判決上訴之管轄權，以及
2. CAFC 對於該案基於法條 28 U.S.C. §1295(a)(1) 與 1338(a) 而依聯邦專利法先行“發生”的推定是否錯誤，同時是否可授予 CAFC 對於依聯邦專利法發生的上訴案件之管轄權。

智慧財產權保護集錦

此類的法律應用沒有與顯著的大眾利益一致，特別是競爭者的利益，因為形狀的相關範圍可能不

易成為排他權的標的，不管此範圍是否首先或是透過各自供應商相對應的努力擁有或可能獲得顯著性。這樣，歐洲法院(ECJ)否定關於是否指令第 3 條第 1 項第 b 款加諸更嚴格的審查在由產品外形組成的三維商標顯著性的問題。因此，根據司法部長，歐洲法院(ECJ)確認由德國聯邦最高法院在初步判決陳述的意見：其並沒有符合在指令第 3 條第 1 項第 b 款應用的制度裡，吾人應考量保持特定設計外形自由利用的一般需求之利益，而無關於指令第 3 條第 1 項第 c 款下可能的相同考量。

第 3 條第 1 項第 e 款第二段目的在防止外形之基本特徵對應於一技術結果而透過註冊獲得商標保護的情況，會有一現象；即商標法固有的排他性將會妨礙競爭者提供產品有此功能或是至少自由地選擇他們想要使用以使其產品有此功能的技術方案。

在 *Philips v Remington* 判決中，歐洲法院(ECJ)清楚地聲明競爭者在外形架構的選擇必須自由，因此，在使用可能是技術理由所必要的特定設計時必須不能妨礙，即使其可能是關於來源的指示，甚至是獲得次要意義亦然。歐洲法院(ECJ)達成如下的結論：

“如果產品外形的基本功能特徵可歸因於技術性結果，即使系爭技術結果可能透過其他外形獲得，指令第 3 條第 1 項第 c 款第二段禁止外形組成的標誌註冊。”

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

第九版

發明的改進不是對先前努力的放棄

II 放棄

有兩種形式的行為會造成一發明被視為放棄。其一係為當一發明人積極地隱匿一發明於公眾，另一形式則是當“放棄、隱瞞或隱匿可以根據先前發明人不合理的推延該發明公開而推知”的情況。

聯邦巡迴法院發現並沒有證據支持“*Wei* 故意向公眾隱瞞 DX 34 版本或者是不合理的推延一專利申請或向公眾揭露”的發現。聯邦巡迴法院認為“假如發明人繼續提昇、美化或改善該發明，介於第一次付諸實施與公開揭露之間的延遲是有理由的”。

Viola 的 DX 37 版本包含 DX 34 版本相同的功

黃淑瑩 法務專員

· 成功大學歷史系學士
(輔修會計)

能，因此並不是一個新的發明。
對一發明創建一改良方案並不是對原來發明的放棄。地方法院錯誤地斷定 DX 34 版本被放棄，而聯邦巡迴法院則將這個議題發回重審以在進一步的訴訟程序中考慮該 DX 34 版本是否為一習知技藝以及其是否能使'096 的專利無效。

III 公開使用

一公開使用“包含一個人，但不是指對於發明人沒有限制、約定或保密義務下的發明人對於所請求發明的任何使用”。Wei 在 1993 年 5 月 7 日對 Sun 的工程師展示 DX 34 版本，而'096 的專利則是在 1994 年 10 月 17 日提出申請。這樣的展示並不是發生在保密協議之下，所以它是一個違法的公開使用，因為它發生在該專利提出一年前的時間。

申請專利範圍專利侵害仲裁或訴訟(一)

仲裁並不是一直發揮其潛在之效力，而作為相對於傳統訴訟較為有效並花費較少。但是最近在一重要專利侵害案件的仲裁經驗，使其聲請人獲得四億二千五百萬美元之判斷，顯示其優點，並且提供如何防止有時候使仲裁降低其潛能之陷阱之有價值教訓。

氣囊擴張支架之發明

系爭專利中包含一醫藥革命之突破：氣囊擴張支架。支架是微小的管狀金屬籠，其在最小侵入程序中植入因疾病而狹窄的人體通道中。支架最廣泛使用於治療冠狀動脈疾病。

在一支架程序中，醫生在典型的病人鼠蹊部造成一小小的開口，並且插入置設於氣囊導管上之一支架。醫生引導導管經過病人的動脈，直到其到達接近心臟附近之動脈部位，其因冠狀動脈疾病而變狹窄。醫生接著引導一液體經由導管管路而擴大血管修復氣囊在支架置設的地方。當氣囊擴張時，圍繞之支架亦然。藉由控制造成氣囊擴張之壓力，醫生可以調整支架之尺寸大小來適合動脈之尺寸。在支架擴張至適當的尺寸之後，氣囊會放氣並取出。支架會定位有若鷹架，使

蘇怡瑾 法務專員
淡江大學德文系

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

動脈打開並允許血液不阻礙之流動。

已註解 [N1]:

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 年十二月)

評論

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

1. 啟動電腦時，某些軟體，或其中部份，會自動複製到電腦的隨機存取記憶體(RAM)中。司法判決認定此複製即為「翻版再製」，因此非電腦程式被授權人之獨立服務操作者(ISO)在提供硬體組件的服務時，沒有權利去啟動電腦。參見 *MAI Systems Corp. v. Peak Computer*, 991 F.2d 511 (9th Cir. 1993); *Triad Systems Corp. v. Southeastern Express Co.*, 64 F.3d 1330 (9th Cir. 1995), 9 CLJ 63 (Nov.-Dec. 1995)(Neil Boorstyn 曾與 Triad 的律師商談過此事)。MAI 和 Triad 都授權給他們的客戶可依工作需要去使用軟體。第三人如獨立服務操作者是不准複製的。**實施要點：1998 頒訂的數位千年著作權法修正第 117 條，規定電腦程式擁有人或承租者可授權獨立服務操作者—與該軟體擁有人或承租者沒有結盟關係的人—只有在維修電腦時才可啟動該電腦。**

第十版

腦所致的複製品不可用作他途，並且應在維修完成後立即銷毀。「維護」機器是提供服務使其能工作；「修理」機器則是使其恢復可工作之狀態。117 條(d)項(1)及(2)款。應注意，117 條修正並未表述 RAM 的複製不構成侵權；而是提供一豁免，讓服務操作者只有在進行維修時獲授權而可為複製之行為。

員工的專利該如何補償

問題 2

關於第 35 條第 4 段中“雇主對產生發明所付出

的貢獻額”，有可能發生僅考慮及於產生發明時的情形。

針對問題 2，有一提案修改第 35 條第 4 段，使其不但考慮及於產生發明時的貢獻，而且及於雇主於完成發明後所做的貢獻(譬如請准專利程序、發明商品化所需的技術發展、管理、促銷活動、授權協議等等)。

如果要作成像上述所討論的修訂，當考慮“補償”時，約束雇主及員工的合約及員工規範將被賦予更大的重要性，並且在法院中，雇主在經營管理、登廣告等活動將被考慮。因此，發明人所獲取的利益將有可能被控制，但是，法院在做出最終補償判決的此點上將不至於改變。所以，業界難免將需面對雇主無從完全預期未來員工索賠的某些風險。

5. 國外公司特定利益要點

在所有以上所述的案件中，日本公司係被讓渡取得基於日本專利法第 35 條的專利。因此，對日本境外的公司，關於準據法究竟採日本法律或公司所在境外國家法律的問題仍存在，並且有可能日本法律無法適用在此類案件。

然而，對某些總公司在日本境外卻在日本有分公司的公司而言，該日本分公司可能有因權利讓渡而獲自在日本員工專利的專利申請案。在此情形下，為了減少未來可能的風險，有必要起草一個能決定“合理”補償的制度。

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

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

程並無‘不公平’，則將被認為是所謂‘合理的報酬’，上述乃最顯著的修改。

除此之外，若沒有任何的契約或辦法，或基於契約或報酬的計算服務辦法被認為‘不公平’，則可採用與舊法相同的方式決定‘合理的報酬’，但無論如何，當要決定合理的報酬時，法院所需考量的因素已在修改後的法律中予以闡明(第三十五條第五項)。

修改後的法律於 2005/4/1 生效，然而，修改後的法律僅適用在 2005/4/1 或其後，由受雇人將獲得之專利權利轉讓予雇主的情況，若獲得之專利權利係於 2005/4/1 前即轉讓予雇主，則前法將繼續適用。

修改後的第三十五條

(3) 受雇人根據契約約定、服務辦法、或其他規定，已將相關於職務發明獲得之專利權利或專利權轉讓予雇主，或已給予雇主此發明之排他權，則有權獲得適當報酬。

(4) 根據前項契約約定、服務辦法、或其他之規定而規範報酬時，報酬的給付應無不公平，並需考量制定報酬基準時，雇主與受雇人間的協商過程、所制定基準的資訊揭露過程、及決定適當報酬時聽取受雇人意見的過程。

第十一版

韓國智慧

財產 MAY2004

K&L Alert

日本智慧財產權制度概觀

SHIGA IP News, Volume 13, October 2004

關於職務發明法律的修改

依據前法，即使給予發明人的報酬額度已在公司的員工服務辦法中規定之，但法院可自行計算‘合理的報酬’而毋須考慮此類辦法。

但依據修改後的法律，基於僱主與受雇人間之契約約定，或基於前述的員工服務辦法計算所得之報酬，若報酬計算過程符合修改後的法律，且其過

韓國智權

上述最高法院的判決不論是否作成內部限制或在外部限制都有其意義，不只是應該比較申請專利範圍形式上的描述，亦應於欲決定一限縮申請專利範圍之修正是否擴張或改變申請專利範圍所保護的範圍時，比較其包含發明的細部描述之整個說明書的內容。

最高法院允許功能性定義的申請專利範圍

在 2004 年 12 月底，最高法院認為，對於醫學用發明在提出申請時，可允許在申請專利範圍中藉由驗證一活性機制而功能性地描述一醫學用途，而不論活性機制與目標疾病之間的相互關係是否為已知。

專利法院案例編號 2002-Heo-4682 (於 2003 年 6 月 5 日判決)，此案例上訴至最高法院，認定一描述“血管新生有效抑制組成物”的申請專利範圍是被允許的，此乃因血管新生抑制與疾病之間的相互關係在該標的申請被提出之前即為已知，其中該血管新生抑制為一活性機制，藉此標的配藥組成的藥效被抑制，而該疾病則被當作是血管新生抑制來看待。法院明確地聲明“在治療或預防上，活性機制與目標疾病之間的相互關係為已知的情況下，應允許在申請專利範圍中藉由驗證一活性機制以功能性地描述該醫學用途”。

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

然而，在最近的最高法院判決中，最高法院案例編號 2003-Hu-1550 (於 2004 年 12 月 23 日判決)係針對不同理由而依循專利法院案例編號 2002-Heo-4682 的判決。最高法院聲明：申請專利範圍第一項，其涉及一種醫學使用發明，描述了不被希望的血管新生而呈現於病理學程序的藥效效果可基於配方有效組成所具有之一抑制血管新生的特定特徵的發現而被治療或預防。更且，申請專利範圍第一項的內容是清楚的。據此，申請專利範圍第一項被認為是清楚地描述該醫學使用，而不論血管新生機制或血管新生抑制機制與目標疾病相互之間的關係是否為已知。

揭露義務 – 單純與複雜

Edwards & Angell LLP
Intellectual Property Bulletin Spring 2005

這份清單並非包含全部的內容，其僅為可能與任意一件申請案可專利性重大相關的重大訊息資料通常來源的一些範例。然而，若對於某件資料是否為重大有疑慮，最好呈報這份資料，並讓審查員作為判斷是否為重大的終局仲裁者。

第三：有義務的一方應該如何滿足他或她的揭露義務？

除了登記在案的專利律師或代理人，任何人為了準備或進行專利申請可藉由揭露資料給他的負責專利律師或代理人以履行他們的揭露義務。

任何情形下，一旦決定屬於重大，登記在案的執業者必須向美國專利商標局提出訊息揭露聲明 (Information Disclosure Statement, IDS)，而引證重要前案或其他訊息，以完成揭露義務 (參閱 37

C.F.R. 1.97-1.98)。所引用的文獻與資訊將供美國專利商標局審查員參考，並且正式列入記錄。

IDS 或補充 IDS (Supplemental IDS) 可在申請案的申請過程中的不同時間點提出。然而，依照提出的時間點的不同，可能需要支付額外的規費或為揭露本質的證明。此外，在申請過程的晚期，例如，一旦申請案已經被核准，使引證文獻正式地被考量的機會將會受到限制。為了不同的原因，完整而早期揭露與可專利性相關的重大資料對於專利申請人而言最為有利的。

商標與著作權

美國和歐洲製造業為『反對海外傾銷行動』提起訴訟

領導美國和歐洲的設備製造商採取『反對海外傾銷行動』來對抗韓國的設備製造商。

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

在 2005 年的 5 月 26 日，根

據一個新聞稿的發佈，為控訴韓國的設備製造商不斷傾銷並肩式冷藏設備，Whirlpool 在義大利的子公司，在歐盟提起訴訟，來控訴海外傾銷的行動。在六月的時候，歐盟的執行委員會開始對於此事件進行調查。

第十二版

就歐盟冷藏設備的市場來說，Whirlpool 比韓國的設備製造商來的有名，但是，其在並肩式冷藏設備的銷售量上，逐漸喪失掉它市場的佔有率。儘管如此，Whirlpool 確已建立歐洲子公司在義大利，Samsung 和 LG，在設備生產上，尚未在歐洲的市場上擁有穩固的地位。

面臨這樣的問題，在匈牙利和波蘭，LG 決定成立工廠生產設備。Samsung 也有計畫去建立其生產設備的基礎在東歐。有這樣當地的基礎，在面對關稅與銷售價格上不但會有較大的空間，競爭者也比較難找好的理由去對抗他們。

每年設備的金額總量在歐洲市場上高達大約 1700 萬歐元。並肩式冷藏設備大約由 4 萬台此種設備組

成。然而，近年來隨著高品質產品的不斷受到關注，將來在並肩式冷藏設備上，預期會增加其需求。

根據歐盟統計局(Eurostat)的

卓誌隆 法務專員
· 台北大學經濟系

統計，在 2003 及 2004 年，韓國並肩式冷藏設備銷數分別高達 202,752,000 和 262,240,000 歐元，比起前一年來說，更分別增加 55.7%和 29.3%。韓國並肩式冷藏製造設備在市場的佔有率上，分別落在 10%和 20%間。然而，來自企業的消息預測，韓國製造品在歐洲市場上的佔有率將會高達 50%。

Talk Show Torts 脫口秀節目的侵權行為

By Robert P. LoBue

由於以內容為基礎的訴訟請求遭受到種種法律上阻礙的困境，原告的代理人在控告媒體時，便時常訴諸學理，而非誹謗罪名。

令媒體辯護律師更加擔憂的發展事件之一，是在法庭上逐漸衍生出的、被稱為“脫口秀節目的侵權行為”的新類型侵權行為。

這用語意指號稱對抗脫口秀節目——像是 Jenny Jones Show 及 Maury Povich Show——的訴訟，藉由節目來賓提出他們某些方面所受傷害的主張，不論節目是否正在播送中。

往年有三件高度受矚目的案件上了頭條新聞，最惡名昭彰的甚至鬧到了密西根上訴法院。

1995 年 3 月，Jenny Jones Show 錄製了一段洩漏秘密的錄音。

節目來賓 Jonathan Schmitz 事先被節目製作人告知，他將見到自己的秘密仰慕者，而這位秘密仰慕者竟是 Scott Amedure。

可能是很不滿意自己的秘密仰慕者竟然是男人——其於幾天後給了 Schmitz 一則充滿性暗示的留言——Schmitz 在錄音後數日，以獵槍朝 Amedure 開了兩槍。

最後 Schmitz 被判定二級謀殺罪，處 25 到 50 年的徒

刑。

Amedure 的雙親控告節目製作人過失致死、堅稱這節目不告知其秘密仰慕者是男人之事猶如突擊 Schmitz，以及已知或應該了解這項舉動可能會刺激暴力行為。

陪審團認定被告有過失，而裁定賠償原告超過兩千九百萬美元的損害賠償。

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

在 Philips 案中，處理了荷蘭電子巨人 Philips 與它的競爭對手美國 Remington 進行關於電動刮鬍刀商標的長期法律抗爭事件，ECJ 裁決的結果是如果該產品的形狀對於運作的方式是重要的，則該形狀是沒有資格獲得商標法保護的。然而，此判決僅限於保護產品的形狀與商標形狀相關的情形。舉例來說，牙刷的形狀即無法獲得商標法的保護，同樣的形狀適用於手機則可能可以。

除產品被保護的必要條件為它並不是功能性外，新式樣保護要求該產品形狀是創新和展現獨有的特徵。新式樣新穎性意味著無法從市場獲得的相同新式樣；獨有的特徵則是藉由和以往所有新式樣的總體印象所比較而得。新穎性和獨創性則由歐盟商標

第十三版

法第 7(1)(e)(i)條中涵蓋一部份，該法條將產品的因其本身特性而有的形狀，即產品本身的自然形狀，排除在商標法的保護範圍在此方面，商標法和新式樣法是相似的。再者，在歐盟新式樣規則第 8(1)條的概念上，獨有特徵既不是一般的形狀，也不是一般商品包裝的元素，同樣的情形也發生在歐盟商標規則第(7)(1)(b)條上。

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，卻不必然適於受到商標法的保護。僅僅因為新式樣固有的特徵，並不意味著是來自於相同的來源。事實上，大眾也許會認為產品外觀是裝飾性的(如果不是功能性的話)，而非具識別性，也可能會將新式樣解釋為一種包裝產品的途徑。

這也就是為什麼許多立體商標失敗的地方。只有形狀原有的特徵是超越單純美感的，才可以讓大眾認知到該產品是的是確是獨特的。

然而，即使如此在歐盟商標法觀點中，形狀還是可能會被認為指的是產品的樣式。在此考量下，ECJ 在 *Linde, Winward, & Rado* 等案中，指出某些形狀必須保持可以讓任何人自由使用的狀態。根據 ECJ 的 *Chiemsee v. Haber* 一案，這些種對一般使用的關注是為了大眾將來的利益。愈多某種產品的樣式以各種不同的形狀銷售，則愈多的大眾將習慣於這種商品的各類形狀。根據此決定，商標局及法庭將保留立體商標保護給那些不凡的形狀。

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

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

法院警覺目前過於依賴字典來解讀申請專利範圍詞語意義將導致風險，即會將申請專利範圍中對於熟習此項技術人士來說可了解的用語意義轉換為一抽象且逸脫說明書脈絡的意義。

在聯邦巡迴上訴法院的判決裡，法院駁回了 AWH 所提之得以限縮 'baffles' 的定義的論點，並發回給地方法院繼續審理專利侵權的問題。

在 *Philips* 案中，法院清楚地捨棄由其最近所建立的藉由字典以解讀申請專利範圍的方法，而重新重視傳統的內部證據，即申請專利範圍、說明書及申請歷史檔案的一般意義，正如更早之前由其所判決的一些判例，如 1996 年的 *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.*, 90 F.3d 1576、1995 年的 *Markman v. Westview Instruments Inc.*, 52 F.3d 967 及對該案於 1996 年的全院法官聯席聽證會 517 U.S. 370。

聯邦巡迴上訴法院藉由確認內部證據對於解讀申請專利範圍的重要性，其表明了不論在撰寫說明書或是申請程序中答辯，所使用的文字及語句都要小心且深思熟慮，因為說明書及申請專利範圍其中的文字以及申請歷史檔案一般將會決定申請專利範圍的解讀。

在 *Philips* 案中，聯邦巡迴上訴法院明白拒絕接受地方法院對於申請專利範圍的解讀，因此，按照現行法律觀之，申請專利範圍的解讀屬於法律問題，而其於上訴時重行審理仍然維持不變。所以解讀申請專利範圍的問題未來仍將持續會是上訴至聯邦巡迴上訴法院之爭點。在 *Philips* 案判決的反對意見裡，*Mayer* 法官及 *Newman* 法官強烈地主張申請專利範圍解讀本質上係屬於事實問題，因此，在處理上訴時應基於重新審視發現的事實之既定「明顯錯誤」的標準而為考量。

賴佳玫 法務專員

· 政治大學財政系

電子商務報告

當歐盟在為防制做出努力的同時，
美國反垃圾郵件法令亦跨步向前進行當中

4. 合法營業者希望能有先發反制州垃圾郵件法律的聯邦反垃圾郵件法令的出爐。目前，至少三十五州已訂定反垃圾郵件法，但這些零碎州法律有可能在各項營業產生混淆且效率不佳，並同時可能使得本就經常不同調的州法律陷入適用及執行上的困難，營業者也認為執法的一致性乃是不可沒有的。

第十四版

5. 聯邦反垃圾郵件法令僅是長期垃圾郵件解決方案中的一部份，另外尚需有更完備及更先進的過濾軟體技術和國內執法上的配合，這些被認為是有效降低垃圾郵件量的最有希望方法。

6. 垃圾郵件是一種全球性的問題，這種問題需要對海外電子行銷加以國際性管制方能解決。

在此同時，歐盟對垃圾郵件的抵制行動亦積極進行中，以下將有更多的討論。不久前，企業及資訊協會的歐洲委員宣佈了未來數個月即將進行的一連串反垃圾郵件行動。最值得注目的是，在 2002 年電子通訊指令討論後，歐盟成員各國已於 2003 年 10 月 31 日前推出國家反垃圾郵件法。

此項報告中記錄有美國反垃圾郵件政策討論所提到的主要議題，並摘錄了州立法機關最近所努力過的反垃圾郵件活動，另

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

還討論歐盟對控制垃圾郵件上的持續努力。此外，附件中還對國會目前所考慮的主要聯邦反垃圾郵件法令加以詳細摘述。

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

英國商標-

I.B.27. 立體商標

在雅庫特「Yakult」〈瓶形〉商標註冊申請案中，申請案係以一使用於酸乳飲料銷售之瓶子外形提出註冊。聽證官員基於圖形缺乏商標顯著性特徵，且不符第 3 條第 1 項但書「於申請案申請日之前已透過使用獲得特殊顯著性」之規定，依 1994 年商標法第 3 條第 1 項 b 款規定駁回該申請。申請人訴願。

高等法院維持聽證官員之決定，認為一般消費者有可能認為該瓶子為一相當普通之形狀，且事實上瓶子除係用以表明來源或用以表彰其功能外，並無它義。縱使其在市場上係以不同於其他瓶子形狀被認知，其本身亦無固有顯示具商標之意涵。

在韓克爾「Henkel」商標註冊申請案中，韓克爾申請註冊一包含具不同厚度層及藍白顏色之圓柱形板立體商標。商標註冊處認為商標缺乏任何顯著性特徵，依 1994 年商標法第 3 條第 1 項 b 款規定，駁回該申請。韓克爾訴願。

指定官員認為其不足以顯現係新立體商標及於商標觀感上須係特殊顯著之視覺上顯著性。特殊顯著性得係固有於形狀及顏色結合挑選，或得僅由於在商標識別之使用上成為顯著性。從案件事實觀之，其未曾使用，而因此，爭點係板子之形狀及顏色結合上是否有任何固有特殊顯著性。

第十五版

韓克爾主張商標註冊處實務上乃允許三顏色商標無使用證明之註冊。指定官員認為其僅係一指導方針而無法免除註冊處或指定官員依個別事實而處理面對個案。指定官員不確信此種板子上之顏色及形狀結合將得為一般消費者視其係較多不同要素外，將呈現任何事項，且不必暗示該結構成來源而非內容之指示。因此，註冊處有權拒絕申請。

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

分割的專利申請案

分割的專利申請案是指一個當母申請案要求一個以上獨立的或是有區別的發明時而提出的一個較晚的申請案。分割的專利申請案通常是為了回應“限制性的要求”而被提出的，其中“限制性的要求”是當申請案中要求了兩個以上的獨立且明顯區別的發明或不同種類的發明而無法被一個上位的權利要求項所包含時，由 USPTO 所發出的。該“限制性的要求”會將權利要求項依照發明而分群，而申請人必須在這些分群中挑選一組發明，接受程序之續行。典型地對“限制性要求”的回應是申請人為了案件續行而選擇一組的權利要求項，而其他沒有被選擇的權利要求項則將不被考慮。此時申請人便可以選擇為這些沒有被選擇的發明或不同種類的發明而主張母申請案的申請日之權利要求項提出一或多個分割申請案。分割的專利申請案是可以完全使用母申請案的說明書或是使用部分母申請案中已經揭露該分割申請案所主張的發明。

接續申請案的專利期限：

在 1995 年 6 月 8 日以前發證的專利案從它們最早有效的申請日起都有 20 年的專利期，而發證自接續申請案的專利亦僅能涵蓋 20 年的專利期，並自同一家係樹中任何申請案或已發證的專利的最早申請日起算。

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

林明燕 法務專員
東海大學法律系

國際商標法例回顧 (四十三)

申請專利範圍之撰寫 (六)

法例條文 - 一些基礎原則

§6 前言（上）

大部分的申請專利範圍有前言或引言，目的是取名或定義所要主張的事項。前言可能很長或很短，視所用申請專利範圍的類型而定。

對大部分申請專利範圍而言，最佳的前言類型為單純主張組合物的一般性定義，並附有任何必要的細節或長度，而定義於申請專利範圍本文中出現事項。前言和申請專利範圍本文須彼此一致，兩者構成全文。直到所欲申請之專利範圍被決定，前言始能適切擬就，且在申請專利範圍完成之後，應檢查前言的一致性。校訂或修正申請專利範圍時，前言須詳細檢查一致性。至於新用法申請專利範圍前言中限制的效果，參見第五十六節；前言限制。

最佳的申請專利範圍前言來源之一為在說明書前的發明名稱。有時名稱會被修飾來配合申請專利範圍前言。但假使申請專利範圍為一更充分發明(fuller invention) 的元素(element) 或次組合(subcombination)，使用名稱和前言一樣，會導致前言因涵蓋太大而使人誤解。

一般而言，在較廣泛的申請專利範圍應盡量避免任何不必要的限制或敘述，即使是在前言當中亦然。一些從業者在前言中簡略描述一發明目的（如“震動物體以除去雜質的裝置”）。然而這是不必要的，因為前言最好為申請專利範圍本文的簡介。此外，仍可能有其他發明目的，且當申請專利範圍較晚被解釋時，僅列舉其一，可能隱含地排除其他的實現。

於發明操作於工作部件(workpiece)下，有些從業者在前言中納入相關工作部件的細節（“一裝置用來震動物體而有一柔軟部分覆蓋多數脆弱的腳．．．”）。通常，前言中工作部件的描述是不必要的。相反的，因為該裝置之一特定元件作用於工作部件上，元件於工作部件上的相關互動於申請專利範圍本文中描述，並可能以“whereby”子句為之。然而，有時在前言稍微完整描述工作部件是適合的，因否則將不易理解申請專利範圍的其餘部分。此際，較佳抉擇為更充分之前言。一過去可能已經困惑上訴委員會(Board of Appeals) 的前言例子，出現於 *In review Stencil*。

長前言提及元件而非發明本身將使隨後的過度詞所指涉含糊不清(見下一節)。例如，“Apparatus for shaking articles to dislodge impurities comprising.... (一裝置用來震動物件以除去雜質，包含．．．)”，顯然，過度詞“包含”指涉於裝置而非雜質。為明確起見，前言在過度詞

蔡馭理

台灣大學電機系

前應重複前言中發明名稱之關鍵字，如 “Apparatus for shaking articles to dislodge impurities, the apparatus comprising....”。

專利法基礎理論(6)

§1.03. 專利作為獨占及（智慧）財產（一）

迄今，使用「專利權」這個字眼並未具體指明這些權利的本質。一位發明人，假設其發明既未違法亦非不道德，他將擁有獨立於憲法及據憲法公布之專利法上權利，即製造、使用、販賣和依其方式享受其發明。這些權利有時被說成是發明人普通法上的權利，因為權利受到獨立於憲法及聯邦專利法之普通法的承認與保護。

發明人普通法上權利的本質是實施其發明的權利，以及在雙方當事人同意的條件下允許他人實施該項發明的權利。這些條件可能包括，機密地保有

第十六版

如何實施該發明的知識。不向大眾揭露對發明的所有人而言構成一種事實上的排他性，但排他性只有在第三人未能以公平方式發現如何實施該發明下，才能維持。關於發明人普通法上的權利，將在第三章以後作更多說明。相較之下，專利給與專利所有人法理上的排他性。專利權純粹是法定的。因此有謂專利沒有普通法。

沒有專利法的保護，任何以公平方式得知他人發明的人，將可以免費複製該發明並且以後和發明人同樣程度地享有該發明。聯邦政策為在一般流通的所有思想或概念皆應致力於公共財，除非它們受一有效專利所保護。事實上，那些只複製他人發明的人，可能因此比起發明人獲得較大的經濟利潤，因為複製者將不須負擔該發明之研發所附帶的成本。

憲法第一章第八條第一項，賦予國會權力，為作者和發明人取得在一有限的期間內，其各自著作及發明的排他權。自從第一屆國會在 1790 年召開後，這項權力已透過適當的立法而持續實施。專利法事實上確實給予發明人一不完全的權利而對其發明作排他性的使用，但此不完全的權利只能依專利法所要求的方式為之，才能實現。

蔡律瀟

台灣大學法律系

法訊新知

歐洲及德國專利法重要修正

3) 歐洲專利公約規則第 51 條 4 項新規定

完成審查程序後及於決定核准歐洲專利前，歐洲專利局將通知申請人其欲核准之文本，及要求其於一指定期限（一般為四個月）內繳納核准及公告費和申

請申請專利範圍除申請過程中所用語言以外之歐洲專利局所定二官方語言之翻譯。迄今，為提供申請人足夠時間查核歐洲專利局於申請文件中所做之修改或考慮提出分割申請，已可延展該期間。

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

