

第一版

95年3月號 道法法訊 (167) ©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

☆ ☆ ☆



目次

第一版：

目次與本所連絡地址、電話、傳真

第二及三版：

專利制度及專利法 (167)

舉發 (一) - - 蔡清福律師

歐洲專利局的目前動態 (六) - - 蔡豐德

二件明顯而商業上非常重要的英國專利案例 (一)

漫談現實生活中應有的法感 (二十七) - 洪順玉律師

第四版：

德國聯邦法院對以電腦執行之發明中「電子付費系統」(XZB 20/03) 的判決 (一) - - 潘養源

生物資訊發明申請專利：在美國及歐洲之實務(四)

- - 林雅雯

第五及六版：

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 - - 徐佳現

電腦執行發明的技術步驟 (VIII) - - 馮志峰

第九版：

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

第十及十一版：

發明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(二)蘇怡瑾

美國著作權案例精選 - - 吳瑞妮

日本智慧財產權制度概觀 - - 白大尹

韓國智財權 MAY2004 - - 沈智隆

第十一及十二版：

揭露義務 - 單純與複雜

在美國以外地區申請專利的考量 - - 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 - - 賴佳政

準備好對智慧財產的應有注意 - - 蔡濱陽

電子商務報告 - - 范治成

歐洲：診斷方法能否被專利性的指標性判決

- - 謝清源

第七及八版：

日本智慧財產權發展 - - 吳凱智
生物技術合作與專利保護最大化：兩種假說
- - 吳佩玲
商標判例精選-歐盟商標 - - 黃惠敏律師資料庫
的權利 - - 黃冠軫
專利之申請專利範圍之解釋(十九) - - 王鑰惠

第十五及十六版：

加拿大專利法修正 - - 周威廷
國際商標法例回顧(四十四) - - 林明燕
申請專利範圍之撰寫(七) - - 蔡馭理
專利法基礎理論(7) - - 蔡律灝
法訊新知

風雨常帶來一時不便，卻常能恆久增益人所不能！如 貴公司真有心躍登或繼續保持世界第一，本所亟願相與為伴！

專利制度及專利法(167)

第二版

舉發 (一)

一、法條：

1、 中華民國專利法第六十七條第一及二項：
「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：

I. 違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條或第四十九條第四項規定者。

II. 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。

III. 發明專利權人為非發明專利申請權人者。
以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。」

2、 美國專利法第 302 條：「任何人於任何時機得本於本法第 301 條規定所引用任何習用技術請求局方「再審查」（即我國「舉發」）專利任何請求項。請求應出以書面，並依本法第 41 條規定一併繳付局長所訂再審查費用。請求需敘明習用技術援用於所請求再審查每一請求項之適切性及方式。除非請求人為專利所有人，局長應即發送請求副本於專利登記所有人。」

二、申論

1、舉發人：

A. 我國：
a. 利害關係人：如係主張違反第十二條第一項規定（共有人共同提出申請）或該項第三款（發明專利權人為非發明專利申請權人者）情事；

b. 任何人：如係其他情事，依法條含第二十一條至第二十四條（分別為自然法則、新穎性及非顯而易見性、擬制新穎性問題及非可准專利標的）、第二十六條（說明書內容及程式）、第三十一條（同一發明有二以上專利申請案）、第四十九條第四項（變更實質內容）及國際報復（專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者）。

B. 美國：
a. 申請人自己：自「除非請求人為專利所有人」一詞可知得自我舉發，至舉證自我舉發之原因如次：

- I. 強力宣示專利權效力不容置疑；
 - II. 因應已知習用技術，調整申請專利範圍。
- b. 任何人：皆得於條文所列情事為之。

2、舉發情事：

A. 我國：首揭條文或前 1.A.項所述各情事；
B. 美國：本於其專利法第 301 條規定所引用任何習用技術，通常係針對新穎性及非顯而易見性而生。與我國比較，大別之如下：

a. 我國舉發情事較雜，美國僅限於新發現習用技術；

b. 新發現習用技術外之其他較雜情事，在美國並非無救濟之道。例如，我國所謂「發明專利權人為非發明專利申請權人者」，於美國通常依競權程序(interference proceedings)解決之；

c. 有些情事，如國際報復，於美國較難引發。
3、舉發方式：在我國分依舉發或依職權，在美國或許出因對自己官方之自信，僅有依舉發乙途。

4、舉發對象：我國常以整個專利權為對象，美國則以「專利任何請求項」為對象；

5、舉發程式：美國規定請求應出以書面、繳付再審查費用、並須敘明習用技術援用於所請求再審查每一請求項之適切性及方式，我國雖未明文，然解釋上應從同。此外，前開美國條文明示「每一請求項」，更清楚顯示逐項審查之精神；

6、舉發答辯：美國規定除非自我舉發外，應即發交答辯，我國亦然（六十九條）；

7、形式證書：依我國國情，民眾較重形式，故規定撤銷專利權時，應限期追繳證書，如無法追回者，應公告註銷。公告制度頗有「強凌弱」或「眾暴寡」味道，人民並非無事幹，成天注意政府各公告。政府豈可便宜以一公告，認定已然天下週知？不如詳細載諸國家檔案，方便人民即可查知，有如美國者然為愈！

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 (六)

相同類型中的獨立請求項

即使一個寬的請求項在該申請案申請前可輕易地被寫出，當該申請案本身未能提供寫一個寬的請求

項之基礎以涵蓋所有獨立項時，在相同類型中 EPO 會如何處理多重的部分重疊獨立項之問題即產生。由於現在沒有方式以減少獨立項而涵蓋該單一發明概念，在此案中，EPO 是否會採取該審查工作必須被完成之意見？

美國優先權文件之電子提呈

從 2004 年 7 月 30 日生效，美國專利及商標局 (USPTO) 已經停止提供美國專利申請案的紙本認證副本。將來此類文件將僅係能夠以可從 USPTO 網站下載或由該 USPTO 所提供 CD 上之數位地簽認電子檔而得到。

EPO 已指出：會接受此些經由 USPTO 數位簽章的電子文件為優先權文件，以線上或用 CD 提交。然而，EPO 將不接受此一文件之紙本印出資料為一份優先權文件。

二件明顯而商業上非常重要的 英國專利案例 (一)

由於系爭產品是商業上非常重要，二件最近英國法院判決已經登上頭條新聞。然而，就我們的意見而言，此決定僅僅確認，或者最多澄清，在英國既存的專利實務。

“Lipitor” atorvastatin

第一個判決是在高等法院並且涉及此 atorvastatin 抗血液膽固醇藥物，由 Pfizer 以商標名“Lipitor”來販售。一學名藥製造商，Ranbaxy，在他們打算中的藥品為一種單一對映體之基礎上尋求無侵犯的一份聲明。然而他們辯稱，在此專利請求項中的結構分子式應被解釋為被限制到消旋酸混合物。(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 (二十七)

由於接下來幾期我們要談的是「民事賠償」的一些基礎概念，是以比較常見的交通事故為例。

交通事故可謂當前極普遍的問題，大多數人都有交通事故的經驗，但由於一般社會大眾較缺乏法

律素養，一旦遭遇交通事故尤其面對交通事故引發的法律責任問題，常不知所措。例如「被撞受傷，

第三版

但肇事對方不理怎麼辦？」「車輛遭撞損，肇事對方不賠怎麼辦？」「肇事死、傷的賠償行情如何？」「交通事故未和解要不要坐牢？」……等，這些因交通事故引發的法律責任問題，都有待適當的處理解決。

交通事故究竟會引發那些法律責任問題呢？事實上，任何一件交通事故發生後，總不外乎引發「刑事責任」、「民事責任」、「行政責任」三項法律責任問題。

就定義而言，交通事故引發的「民事責任」係指交通事故發生過程中，肇事人有不當的肇事行為致生損害時，所必須擔負民事上的損害賠償責任。民法第一百八十四條第一項規定「因故意或過失不侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」倘若肇事人無故意或過失，則無事賠償責任。就當事人而言，賠償義務人可能有如下幾種：肇事人、法定代理人、僱用人或國家（依國家賠償法請求時）。賠償請求權人可能有如下幾種：被害人、為被害人支出殯葬費之人、被害人對其負有法定扶養義務之人、被害人死亡時，被害人之父母、子女及配偶。上述僅順道一提，這裡並不詳加解釋及其依據，參照主題-民事賠償-其重點應在於「賠償請求範圍」，交通事故案件賠償請求範圍，可依死亡、傷害、車輛及物毀損事故，分述如下：

(一) 死亡事故：

1、殯葬費用。指收殮及埋葬死者之費用。得請求之項目

- (1) · 棺木費、運棺車資
- (2) · 壽衣、墓地、誦經等費用。
- (3) · 孝服、麻布。
- (4) · 造墓及材料費、搬運屍體及埋葬費用
- (5) · 米飯、金紙。
- (6) · 屍體保管、化妝、引魂、式場設備、遺像費用。

不得請求之項目：

- (1) · 祭獻性禮費。
- (2) · 喪宴費用。
- (3) · 樂隊費用。
- (4) · 安置祿位及奉祀之費用

(5) · 毛巾、手帕、鮮花山。

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
· 律師高考及格

(6) · 訃聞、登報費。

上述得請求、不得請求項目係依法院個案判例例舉，應該打定統一最高及最低標準，以減少爭執。有關殯葬費之請求，須附有葬儀館開立之收費明細單及收據為憑，另墓地買賣或靈骨塔位、造墳材料費、工資等，亦須買賣契約書或收據為憑證。限於篇幅，下一期我們再接著談。

德國聯邦法院對以電腦執行之發明中「電子付費系統」(XZB 20/03)的判決 (一)

by Betten & Resch

1981年專利法案，第一條(2)項(3)項，1(3)款-「電子付費系統」

對一藉由電腦而用於執行在經濟活動領域中之企業交易實務的方法，授予專利的唯一可能就是：如果該專利之申請專利範圍，除了建議使用電腦於交易實務以作為處理與該實務相關數據之工具外，還包含基於一具體技術問題的進一步之指示，因此當檢驗該發明之步驟時，其可做出關於是否對該技術有貢獻之聲明，則可據以判定其專利之保護。

德國聯邦法院的判決

2004年5月24日-個案編號 X ZB 20/03-聯邦專利法院

發掘真相

1.在2000年9月27日，申請人提出一有關於電子付費系統領域中之企業交易的安全實務的方法之專利申請至德國專利與商標局。按2002年2月4日之判決，德國專利與商標局基於其所主張之方法沒有足夠之揭露而駁回了該申請。

申請人提出訴願，並請求基於一新的申請專利範圍及一部份修訂之敘述而授予專利。據此，

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

新的申請專利範圍1有如下列：(待續)

第四版

生物資訊發明申請專利： 在美國及歐洲之實務(四)

在歐洲，VICOM 的判決以及依循他的腳步的其他判決開啟核准專利於透過電腦實施的發明。這些判決的背後原因已常被其他國家的法院所採用，且在電腦實施發明上，由歐洲法院發展出的許多案例法與是生物資訊的發展高度相關的。

最近，歐盟發佈關於一改革與電腦實施發明相關之專利法的一提案。這些提案會將過去這些年的法院判決編纂至歐盟的內國際中。

歐洲資料結構專利實務

在歐洲，資料庫結構之保護可通過專利獲得，而沒有需以電腦可讀取介面或是機器來約束申請專利範圍之要求。然而，該資料結構必須為一功能性步驟的一部份。歐洲專利局之上訴委員會已經考慮一具有資料儲存於一特定結構之一紀錄載體之影像恢復系統之一專利申請案中，一資料結構可專利性之問題。該委員會指出：這個系統中控制技術運作的功能性資料，與表現可被取得並顯示之影像的認知訊息之間有一個差異存在。

歐洲上訴委員會判決的背後原因不僅可被適用於影像或是電視系統，也可用在如同生物資訊發明的資料結構。舉例來說，考慮以微陣列進行基因篩選，其中置放目標 cDNA 序列或是寡聚核苷酸於一晶片的一些部位上，且以欲分析物質沖洗該晶片。在某些部位上，部分該基因物質鏈結到該 cDNA 或是寡聚核苷酸上。藉由螢光或是其他方法判定該些部位的位置。一晶片上的所有部位的極端數目，顯示一個人無法去偵測該基因物質鏈結到該目標上的部位。取而代之，採用自動化偵測並將結果輸入電腦中。在電腦中包含有軟體

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

以處理資料，並將結果以一個可為人了解與判讀的型式產生。

日本智慧財產判例選

Yuasa and Hara 原著

第五版

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(四)

5.被判決為違反第 36 條第 6(1)項的典型情況

A.傳統上陳述於審查基準內的情況

(1) 描述於該請求項的事物未被描述或被暗示在該發明的詳細說明。

範例 1：雖然在該發明的詳細說明內並未敘述或暗示數值，而所請求的發明卻使用一數值來被定義。

範例 2：該請求項只描述一使用超音速馬達的發明，其在發明的詳細說明中未敘述也未暗示；且該發明的詳細說明只敘述一使用直流馬達的發明。

(2) 在該請求項中所使用的措辭與該發明的詳細說明不一致，使得該請求項與該發明的詳細說明之間的對應關係不清楚。

範例 3：對於一文字處理器，是否在該請求項內的用語“資料處理裝置”對應於發明詳細說明內的“文字大小改變裝置”及“行間間距改變裝置”之一者或二者皆不清楚。

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

B.增訂審查基準所添加的情況

(3)就提出申請案時的通常技術知識，發明的詳細說明的揭露是不得擴大範圍或上位化至所主張發明的範圍。

智慧財產權案例選

(b)恢復-對於已被拒絕或因為一申請人無法在一設定時間內實行某事而被視為已撤回之申請案之恢復，法律現在已作出規定。這些規定適用於所有的申請

案，而非僅適用於該新法生效後提出申請的申請案。

一恢復申請案可於以下較先屆滿前的任何時候提出:

- 申請人未能遵守之時限屆滿起算 12 個月;或
- 未能逾期原因消失之日起算 2 個月。

需注意的是，未能遵守該時限必須是非故意性的，且必須提出為什麼會發生該疏忽的理由。

4.失效專利的恢復

直到現在，假如一英國專利因為未能支付展期費而失效，可於該費用到期之日起算 19 個月內請求恢復。然而，為了獲得恢復，申請人必須證明他已盡力注意該費用之支付。因為申請人無法提供專利局足夠的證明，故許多恢復申請案未能通過。

根據新法，假如申請人能簡單證明他未能支付該費用一事是非故意性的，則恢復將被核准。因此，對於專利權所有人來說，依該新法取得恢復應該是比較容易的。需注意的是，該新法將僅適用於該法已生效後失效的專利。

5.英國居民在外國提出專利申請

迄今，如一英國居民想在外國提出一專利申請，他必須尋求來自英國專利局的書面許可，或必須提出一英國專利申請，並於在外國專利局進行之前等待六個星期。依新法，假如申請案涉及軍事技術，或包含公開後可能會對國家安全或公眾安全不利的資訊，才需要取得提出外國申請之許可。

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 (十)

範例 1：上位概念/較下位概念(下)

(b)修正後之權利要求項
(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](刪除)

與一識別碼，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...”

(c)評價

(c-1)|**結論**

此修正係落於當初請求所附之說明書所述的內容及其類。

(c-2)|**解釋**

雖然原請求項提出當自一可攜式終端首次傳送資料到基地台，「該可攜式終端的位置座標與使用者資訊的聯絡係伴隨一識別碼」，在上述的修正中，將「使用者資訊」之敘述自申請專利範圍刪除，因此修正後的請求項成為「該可攜式終端之位置座標的聯絡係伴隨一識別碼」。

「位置座標與識別碼」對於基地台的聯絡並未被原申請文件所附的說明書與圖式所支持，然而系爭案件所欲解決的問題是在不考慮一個別的專用實體頻道的通信狀態之情形下獲得位置資訊，並提供因此得到的位置資訊相關的資訊，而解決此問題之手段是發送一個根據預設協定及切換頻道的「重新分配指示信號」。雖然自一可攜式終端首先發送資訊到基地台之步驟確實要建立一頻道，但是「使用者資訊」在本發明中對問題之解決並無意義，也因此表示這元件明顯的是任意加入的瑣事。於是乎上述的修正可說是落於當初請求所附之說明書所述的內容及其類。

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 (IV)

J J Hutter

步驟 1

在此，申請專利範圍的內容將與先前技藝進行比較。這個步驟假設已知最接近的先前技藝，因此可以進行比較。在申請專利申請案時，申請人可能並不知道有“真正”最接近的先前技藝，在這種情況下，可取得的最接近先前技藝應被使用。另外，這個步驟會先假設這個貢獻性方案將被採用，因而對整個申請專利範圍的內容都進行審查，而不是只審查特徵部分的特徵。設想以下案例：一個申請專利範圍請求一種控制航空器機翼的方法，而特徵部分僅要求保護一個新的方程式。此案例中

凌駕先前技藝的新穎性特徵僅是一個方程式；然而對於先前技藝的貢獻卻是一個使用這個新方程式來控制航空器機翼的方法。

第六版

步驟 2

此步驟涉及是否可以找出建立對於先前技藝的建立的貢獻。

如果無法對先前技藝做出貢獻，這個申請專利範圍將因缺乏新穎性而依據歐洲專利公約 (EPC) 第 54 條予以駁回，如方塊 7 中所示。

然而，如果可以建立一個貢獻，那麼便可以繼續進行步驟 3。

步驟 3

在此需要回答的問題是前述的貢獻是否涉及控制一種自然界的過程。舉例來說，這類的過程可能涉及一個在工業環境中的機器人，一種航空器航行系統或是一種在 DVD 記錄器中的紀錄過程。

如果對於這個問題的回答是正面的，那麼對於技藝的貢獻便是“有技術性”而可以繼續進行步驟 4。

步驟 4

在此則進入歐洲專利公約 (EPC) 第 54 條的規範範圍：需要回答的問題是上述對於先前技藝的貢獻是否包含一個創造性的步驟。歐洲專利局 (EPO) 最常使用的方式是問題-解決方案 (problem-solution) 的方式。

如果對於先前技藝的貢獻是屬於創造性的，那麼

這類的申請專利範圍便會被接受而授予專利權，反之，申請專利範圍則會被駁回。

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

HOUREI 第 33 條 公共政策

如膺準據國外、但該法律規定的適用係背於公共秩序或善良風俗之時，該等規定則不適用。

日本民法第 709 條 侵權保護之條件及範圍

因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。

日本專利法第 196 條 侵權之犯行

任何人侵犯一專利權或一專屬授權將處以五年以下拘役或課以五百萬日元以下罰金。

判決:

該上訴被駁回。

該上訴費用由上訴人負擔。

理由:

I. 背景

1. 東京高等法院(上訴法院)已合法確認下列事實背景。

(1) 上訴人為美國專利發明“FM 信號解調變裝置”之所有權人。(上訴人於 1983 年 6 月 22 日提出美國專利申請，該專利於 1995 年 9 月 10 日獲准，其證號為 USP#4,540,947。以下將稱該獲准專利為“美國’947 專利”，同時該美國’947 專利係以“所主張之發明”為基礎。)上訴人在日本境內不具有與系爭所主張之發明相對應的發明專利權。

(2) 於約 1986 年至約 1991 年間，被告在日本境內生產如地方法院所提出之證據報告中所述之讀卡機並將其出口至美國(以下將稱為“讀卡機 1”)，其百分之百所屬之美國子公司---Neuron 電子(以下將稱為“該美國子公司”)---將讀卡機 1 進口並於美國境內進行銷售。此外，由約 1992 年開始，被告於日本境內生產如該證據報告中所述之另一種讀卡機並將其出口至美國(以下將稱為“讀卡機 2”)，並將其與讀卡機 1 合稱為“讀卡機 1&2”)，該美國子公司將讀卡機 2 進口並於美國境內進行銷售。

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

假設在 *OddzOn* 中所認定者為聯邦巡迴法院所一般採用，其意為：

第七版

鑑於衍生自他人的標物 A 而為顯而易見的發明 A’ 也是不具有可專利性。顯而易見的發明 A’...對於未收受 A 的公開內容之第三人而言，可能不是不具有可專利性，但是對於真的收受公開內容的一方而言則為不具有可專利性。在標物是衍生自一個非發明人時，*OddzOn* 所發佈的標準大概是可採行的。然而，在標物是衍生自一個共同發明人時，則會產生問題。舉例而言，在吾等的假說中， α 、 β 以及 γ 是改良(亦即，抗原 A/佐藥 χ 組合物)的共同發明人，而在抗原 A 是由 α 以及 β 的最初發現下，該改良可能是顯而易見。因為第二個發明實體(α 、 β 以及 γ)被視為與第一個發明實體(α 以及 β)不同，當與其他先前技藝文件相結合時，第二個發明實體可以說是已從第一個發明實體衍生得到標物(最初發現的抗原 A)，而使得該改良成為顯而易見。¹

¹ 須注意，因為“所有權實體”也不相同，於此不能應用§103(c)的除外條款，最

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

初發現僅僅是由公司所擁有，而該改良則是由公司與 IP 所共同擁有。(See 50 Fed. Reg. 9368, *supra* note 27, at 9373)

商標判例精選

歐盟商標

I.B. 通用名稱

Merz & Krell 向德國商標專利局申請在書寫用具項目註冊文字商標「BRAVO」，該項申請因「BRAVO」這個字，對於所訴求社會階層之人而言，為一個單純的稱讚用語，因此以並不具識別性之特質理由而核駁，申請人對此核駁提起上訴，而此案則提交歐洲司法院 (ECJ) 以充任正確解釋歐盟商標指令第 3 (1) (d) 條之指導原則，第 3

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

C. 依 102(f)與 102(g)條款作為先前技藝的發明人自己先前工作

(1) (d) 條限制「僅由現今語言中或依善意已經變成習慣性，並已成為交易習慣之符號或標示組成商標之」註冊。

商標必須能夠將一家企業之商品或服務與他家之商品或服務予以區別，因此，商標主要角色是用來作為商品或服務之來源。第 3 (1) (d) 條之目的係避免在上述情況下無法區別其他商品或服務之符號標誌獲得註冊，然而，問題在於一個特定的商標是否具備識別性之特質並無法抽象地判斷，易言之，無法與所欲識別之商品或服務分別觀察，符號標誌必須透過所與識別之商品或服務相關之使用，始能獲得識別性之特質。因此，第 3 (1) (d) 條僅是在排除依現今語言中已經變成習慣性，或善意已成為交易習慣之符號或標示組成商標之註冊，以指定關於該商標所欲訴求註冊之商品或服務。

即使並沒有描述商品或服務之特質或特性，歐洲司法院同樣對於第 3 (1)

黃惠敏 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

(d) 條是否適用於當組成商標之符號標誌僅是廣告標語、品質之標示、購買之鼓勵之情況感到疑惑。

資料庫的權利

賭馬業者在盧森堡的比賽中踢到鐵板

2004 年 11 月 9 日，歐盟法院同時作成 4 個判決，這些判決是澄清在 EU 第 96/9/EC 指令中，為與傳統著作權並存的獨特資料庫權利作出規範的某些關鍵術語。以下將概述複雜的判決，而且聚焦在起源於英國的案例：

1. 在指令詞句“投資在獲得、驗證和呈現一個資料庫的內容”中，係指資源而被用來找出現存獨立的資料，以及收集這些資料來匯編成一個資料庫，並不是創造這些資料。本資料庫是屬於 BHB 所有，它為英國賽馬比賽的管理主體，資料庫的內容包含日期、時間、比賽的地點和賽馬者的名字。然而，這些有關於資料的創造並不屬於指令保護的範圍：賭馬業者 William Hill 設法

得到和再利用這些資訊，而法院認為這些資訊並不是資料庫重要的部份。

第八版

2. 這個指令也保護資料庫的擁有者對抗取得及/或再利用整個或重要的資料庫內容部份，而不問是以鑑定品質上及/或數量上為評估。歐盟法院認為術語“取得”和“再利用”意指一種將整個或部份的資料庫內容未被授權的盜用行為，或是散佈給大眾，而不是暗指直接存取相關資料庫。這些行為需要被授權，而且資料庫的內容本身是否經資料庫建構者同意而可由大眾存取是無關的。

如何鑑定重要的部份？這個指令意指投資在獲得、驗證和呈現內容取得及/或再利用的多少，而不管是否標的代表一個數量上重要的部份，資料之本質價值則不相干。

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(十九)

最後，當申請專利範圍用詞類似和一貫用在其他申請專利範圍中，法院應賦予其一致的意義^{註 1}。此解釋的原理所適用者不僅是在相同專利中的申請專利範圍，也是適用於享有同系列的所有申請專利範圍中^{註 2}。而當專利權人以不同方式使用此申請專利範圍用詞，法院不應在兩者申請專利範圍中必然賦予該用詞其相同的涵義。

3. 說明書：與申請專利範圍解釋高度相關

在考慮申請專利範圍語言本身時，法院也應考量其說明書^{註 3}。說明書包括發明的書面描述，有時帶有圖示，以及必須能讓熟習此技術者能製造與使用本發明。在申請專利範圍解釋分析中，聯邦巡迴法庭相信說明書是高度相關的，而指出“通常具決定性的；其為爭執用詞涵義的單一最佳指引”。

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：我們不得不一貫解釋遍及所有申請專利範圍

的“彈性”用詞。

註 2：當多個專利係衍生自相同初始申請案，其在所有已准專利中有關申請專利範圍限制的申請歷程採取對其包含有相同專利的接續申請專利相同的影響力。

註 3：解釋在說明書或是申請歷程所討論之限制，不應該使用在縮限申請專利範圍的範圍，除非這些限制適切是協定定義系爭申請專利範圍用詞。

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

美國專利商標局(USPTO)最新訊息

判例違背原告之操控

Holmes 堅稱，Vornado Air 所辯解之 CAFC 與最高法院已經指示在被告回應中的專利請求項足以符合基於聯邦專利法依 1338(a)款之要求，只要在其回應中出現專利相關之反訴，便允許在聯邦地方法院中敗訴之被告向 CAFC 提出上訴。此外，此一判例違背了長期所建立之原則-即在聯邦法院中開始進行民事訴訟之原告可以操控欲向哪一管轄權提出上訴。

Vornado Air 引用了關於法院認為一個非輕率之專利侵權反訴足以支持其管轄權的聯邦巡迴法院案例；最高法院最後則認為被告所主張的專利侵權反訴不足以在 CAFC 管轄權內成案。此一裁決釐清了於何一法庭提起專利相關反訴之案件中，當事人對不利之地方法院判決可以提起上訴。

策略思考空間

上述訊息對於客戶的意義是什麼？一般而言，每個人都需準備最佳的防守或攻擊，有計畫地保存所有的記錄以及與律師勤勉的工作，以創造完善的專利申請案；其次，在提出原始的權利要求與反訴時，具有明顯足量的策略思考空間，你所宣稱、以及你所不宣稱的內容都有助於決定由哪一個法庭主導此案例，而在注重專利與不注重專利的巡迴法院法庭所判定的結果也會有微妙或非如此微妙之差異。

因此，作為此領域之人士，不要在這種類似 Holmes 教練團的謬論話題中陷入太深，還是致力於創造、跟隨一個優秀的競賽計畫，並贏取決定競賽場之位置的硬幣投擲吧！

第九版

智慧財產權保護集錦

此結論必須引自和諧指令第 3 條第 1 項第 e 款的措辭。“專屬地”此用語是指外形。該外形必須不是專屬地由產品根本本質或是技術性情境或賦予產品實質價值而必要。然而，該外形不需要專屬地由產品根本本質或技術性情境而必要。因此，技術的替代或是產品的變化不必然合理化該抽象保護性。

所以，如果一個人發自假設特定外形(技術性的)是唯一可行的，而假定該條款才會排除註冊，便會和和諧指令第 3 條第 1 項第 e 款的措辭相抵觸。只要相同的技術性方案存在，保護性將被證實。

總而言之，這 3 件案子的歐洲司法法院，就由產品外形組成的商標註冊性而言之，處理支持少數註冊實務與判例法的調和。再一次，歐洲法院沒有利用這些訴訟程序闡明何者可以理解為關於外形在條款 c 意義中的描述性內容。

為了此一原因，即使在此判決後，條款 c 和條款 e 適用的範圍仍然保留了不確定性。瞭解德國聯邦最高法院將如何執行此判決將是有趣的，因歐洲法院在初步判決的訴訟程序中常見不明確的闡述，德國聯邦最高法院仍保留廣泛的範圍以適用此一判決。

黃淑瑩 法務專員

· 成功大學歷史系學士
(輔修會計)

時事通訊

打擊仿冒和盜版的行動計畫

在 2005 年 10 月，歐洲委員會提出一系列措施對抗仿冒和盜版以增進對歐盟與其公民的保護。該等提議措施在 2005 和 2006 年的行動應該以增進立法和操作上的控制來增加共同體層級的保護，加強關稅／商業合夥以及加強國際間的合作。

發明的改進不是對先前努力的放棄

“公開使用…不能因接下來的動作而沒有完成。對…公開使用的調查與對…放棄的調查無關。”聯邦巡迴法院認為地方法院連結公開使用與放棄的調查結果是錯誤的。換句話說，公開使用(假如它發生的話)不能因為稍後因該發明的放棄而沒有完成。

Eolas 所表現出來的一個論點因為 Wei 是第三者(也就是不是專利權人)，它對 Sun 的工程師揭露 Viola DX 34 版本不能構成一公開使用。聯邦巡迴法院駁回這個論點，並且指出“一第三者可能而且經常是啟始一公開使用”。

IV Eolas 案件所學習到的教訓

必須要記得的一個寶貴教訓是：接下來對一發明的後續改良不能排除應用稍早揭露作為獲得相同發明改良版本專利權的法定限制。一發明的公開揭露，無論是公告、販售或公開使用，都會開始提出一專利申請的一年法定期限的計算。較佳者是在任何那樣的揭露之前就完成一專利的申請。然而，當環境可能無法達成在先申請時，任何揭露應該在一機密以及不得公開協議的情況下來進行，並且小心地將日期記載於備忘錄中，以使得專利申請可以在一年到期的期限之前就提出申請。

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

申請專利範圍專利侵害仲裁或訴訟(二)

這種治療現在來說是司空見慣，但是在二十五年前並不為人所知。回到那時候，開啟收縮動脈之主要治療為氣囊之血管修復，其包含傳遞氣囊導管至一不健全之脈管，並且擴大氣囊以便擠入在狹窄血管當中之堵塞物中。這種治療是有用的，但卻時常伴隨著一些急性的問題。有時候堵塞物會碎裂且瓦解而就在或在該療程之後進入動脈，除阻塞動脈通道外，並阻止血液流動。最佳的狀況是，可能需要緊急打開心臟之手術；最差的狀況是，可能造成心臟病。第二個問題較不

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

嚴重，但也是種困擾。在病人當中有較高之百分比率顯示，動脈曾經藉由血管修復者可能在療程之幾個月內會再次狹窄(習知之留脂現象)，而使得病人不會比在療程前更不好。

第十版

因為這些缺點，研究專家係尋找新的以及較好的治療。他們追求多種類之概念，由最新尖端之雷射(用來熔化堵塞物)至旋轉拔根型式之裝置(用來抹刮堵塞物)不等。這些概念大部份都已失敗。

已註解 [N1]:

美國著作權案例精選

Dun & Bradsreer Software Services, Inc. v. Grace Consulting, Inc., 307 F.3d 197 (3rd Cir. 2002)
(續自 2006 年一月)

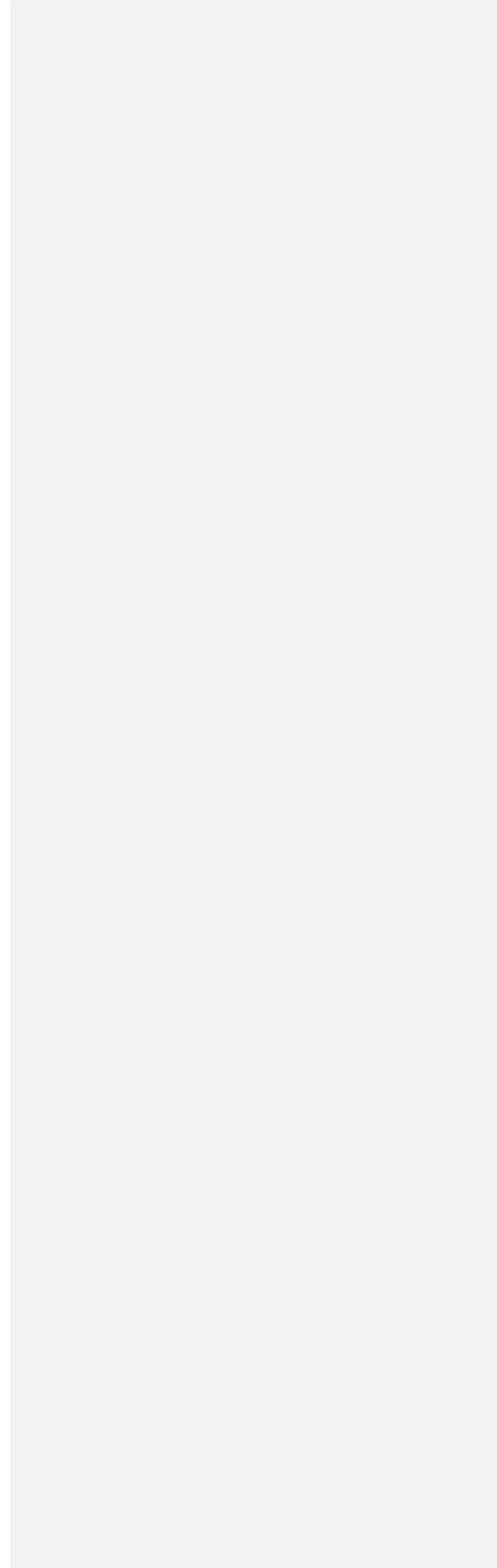
評論

2. 瑣事的概念—不涉及瑣事的法律準則—在三方面與著作權法相關：(1)當一技術性違規太過瑣碎而無須法律施以刑罰；(2)當複製甚微，致其質素未達實質相似的門檻；或(3)當該概念關係到以公平使用的辯護。參見 *Ringgold v. Black Entertainment Television, Inc.*, 126 F.3d 70 (2d Cir. 1997), 12 CLJ 2 (Jan.-Feb. 1998)。雖然被告所為的使用甚微，尚未達遭起訴複製的門檻，該主張應以無侵權而駁回，而非審之以公平使用分析來支持被告辯護。參見 *Sandoval v. New Line Cinema Corp.*, 147 F.3d 215 (2d Cir. 1998), 12 CLJ 68 (Nov.-Dec. 1998)，此判例中指出，雖地方法院因未先研議被告的使用是否為瑣事而將之誤判為公平使用，第二巡迴庭認定該使用於法理上屬瑣碎而維持駁回訴訟的判決。為論證該複製為瑣事之主張因而不應起訴，被告須證明該複製甚為瑣碎「其質素未達實質相似的門檻，」[參見] *Ringgold*, 126 F.3d at 74。因此，當複製的質素頗為可觀時，瑣事辯護將難獲勝。審定複製物件之質素要同時從著作權所有者及被控侵權者的觀點來著手。參見 *Harper &*

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
· 講研碩士

Row, Publishers, Inc. v. National Enterprises, 471 U.S.
539, 565 (1985) ◦



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，基於僱主與受僱人間之契約約定，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，由受僱人將獲得之專利權利轉讓予僱主的情況，若獲得之專利權利係於 2005/4/1 前即轉讓予僱主，則前法將繼續適用。

修改後的第三十五條

(3) 受僱人根據契約約定、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僱主，或已給予僱主此發明之排他權，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，僱主與受僱人間的協商過程、所制定基準的資訊揭露過程、及決定適當報酬時聽取受僱人意見的過程。

<p>白大尹 專利代理人</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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
--

韓國智慧財產 MAY2004

K&L Alert

韓國智權

上述最高法院的判決已脫逸韓國專利實務。依據韓國智慧財產局(KIPO)對醫藥使用發明的審查指南，醫藥使用必須描述與其有關之診斷、治療、預防或某些疾病的防治等方面的配藥效果。因此，注意力現已轉向韓國智慧財產局將如何回應上述其視作醫藥使用之何種可允許指示的判決。

工業諜報之處罰

2004 年 7 月，為抑制高度技術資訊被竊取或不適當地被揭露於外界，於是修訂不平等競爭預防與商業秘密保護法案(以下簡稱為“UCPTSPA”)下的處罰條款。在修訂之前，一被發現犯了工業諜報罪行的人只科以一百萬韓幣(大約十萬美金)以下罰金的處罰。然而，在現行的法案下，一被發現犯了工業諜報罪行的人將需接受自資訊盜用所獲利得最少二至十倍罰金的處罰。在某些案例中，特別是當自創技術被竊取時，賠償金的最高數目將可能是天文數字，而可相當於以萬億計韓幣(以十億計美金)。

從最近的五個諜報案例中可看出，儘管現行成文法律如此寫就，法院已婉拒強加上這樣嚴厲的處罰。在這些案例中，新的條款未被採用。法院反而課予一較輕的處罰，以彰顯其違反信任。為規避新的處罰條款，法院推論，由於一被告實際上付出一賠償判決總額達十億至百億韓幣的可能性將會非常低，故該裁決事實上並無任何意義。此外，在無法付出賠償金額時而課以強制監禁的刑罰將太過繁重。

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

揭露義務 – 單純與複雜

Edwards & Angell LLP
Intellectual Property Bulletin Spring 2005

此外，雖與申請人及/或其代理人的揭露義務無關，值得注意的是，美國專利商標局現在允許單方 (*ex-parte*) 呈送被認為與申請案相關的重要資料。因此，第三方雖不具揭露這類訊息的義務，他們有權這樣做。

最後：底線

揭露義務從專利申請案開始申請時一直持續到獲准專利或是放棄該申請案為止。仔細地履行揭露義務對於專利申請人或最後的專利權人是最佳利益。呈送所有影響可專利性的重要文獻與資料，可加強專利的強度，並避免隨後在敵對程序中關於重大訊息以及意圖欺瞞問題。當有疑問是否為重大資料時，應呈送這份資料。(全文完)

原作者：Stephana E. Patton, Ph.D.

在美國以外地區申請專利的考量

第十二版

通常，對個人發明家或企業，不問大實體或小實體，決定是否在美國以外的區域尋求智慧財產權的保護是個困難的決定。此外，一旦決定在海外尋求保護，個人或企業團體必須決定哪些國家應該尋求保護。

就專利申請而言，通常有下列在國外申請的選擇：

1. 不需外國保護。
2. 提出專利合作條約（PCT）的國際申請案。
3. 提出一或多國的區域性申請案。
4. 在選擇的國家提出內國申請案。

需要注意的是，第二至四個選項是可以個別或組合選擇的。顯然地，若一個技術在現在或未來僅有些微的經濟價值，那麼不需要申請外國專利。

第二個選項是有關於在專利合作條約（PCT）規範下的國際申請案。PCT 建立了關於專利申請、檢索以及審查的合作聯盟以保護發明，並提供特殊的技術服務。PCT 並不提供專利權。換句話說，經由 PCT 申請專利，透過檢索報告以及書面意見的形式，可使申請人瞭解所揭露的發明的潛在專利性，而非取得一個國際專利。

最後，依據締約國的不同，從發明的優先權日起算大約 20 或 30 個月後，

在每個想要取得專利保護的締約國必須分別提出一個獨立的申請案。

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

商標與著作權

英國商標法律——在異議和侵權程序上，構成相關在先註冊檢驗的改變

1994 年商標法規定，在異議和商標侵權的情況下，當與在後商標沒有混淆相似性風險時，在先商標的註冊可被仰賴，當：

- a) 在先商標註冊（因為使用）在所註冊物品及/或服務上有名譽。
- b) 比對那些被挑戰商標的物品與服務，商標係註

冊在不近似的物品與服務上。

- c) 挑戰被質疑的商標，沒有適當原因，欲取利或者有害於，在先商標註冊的顯著特徵或者名聲。

歐洲法院在 Davidoff & Cie SA 和 Zino Davidoff SA V Gofkid Ltd 的案件判決後，英國政府修正了 1994 年的商標法案（us 法規的文書），使得在異議和侵權方面的檢驗較為鬆綁。

自 2004 年 5 月 5 日起，前述檢驗已經變寬，所以其適用於在先註冊，而這些在先註冊是被註冊在被控訴商標相同及/或相似的商品及/或服務（以及不相似的商品/服務），但須符合此檢驗其他兩部分。

陳兆慧 法務專員
· 中正大學政治系

Talk Show Torts 脫口秀節目的侵權行為

By Robert P. LoBue

該評決於密西根上訴法院翻案。Graves 對 Warner Bros. 案。

上訴法院指出，兇案是在節目錄製後好幾天發生，也距離好幾百英里遠，節目製作單位方面並無責任來預期或避免此兇案。

院方將被告與 Schmitz 的關係比喻為商業上的主客關係。

於本案，該責任終止於此關係結束之時，而此關係結束於 Amedure 及 Schmitz 平和地離開攝影棚之時。

所主張之責任立基於（被告）做出該播放內容的決定——此事實似乎牽涉美國憲法第一修正案（First Amendment）之價值——而院方的判決並沒有明確的指陳。

Jenny Jones 案因最高法院法官 Lebedeff 於審理 Craver 對 Povich 案中——院方稱該案為紐約有史以來第一件歸入“脫口秀節目的侵權行為”新興類別裡——而有名。

本訴訟案強力主張各種的過失主張來控告製作人 Maury Povich Show，肇因於一位受邀參加關於叛逆青少年節目的 14 歲女孩，被一位堅持擔任 Maury Povich 私人司機的男人所強暴。

Lebedeff 法官駁回了被告想讓本案不受理的大部分聲明，指稱“當一位非為人父母者擔任監護與照顧小孩時，仍得負起疏忽監護的責任...”

院方認為，未成年者的監護人須用高標準來衡量，而非 *Jenny Jones* 案所援用受邀者的低標準，以及託詞節目製作人已負責提供未成年者交通接送及後續諮詢。

這件案子並未再上訴。

卓誌隆 法務專員
· 台北大學經濟系

歐盟之新式樣保護與商標保護

就保護要件言，除了擁有新式樣的利益外，新式樣和商標在申請註冊的程序上也有許多不同。要獲得新式樣的保護是比較容易快速且花費少的，因其既不是保護要件之採用實質審查，也沒有異議程序。而且若是採用集合方式註冊新式樣，將收取較低的費用。再者，根據歐洲共同體新式樣規則，即使新式樣尚未註冊也可享有一定程度的保護。最後，註冊五年後新式樣註冊也不須有使用要件。

然而，一個形狀以新式樣的方式予以保護之負面因素是由於缺乏實質審查，導致不具新穎性也不具獨創性特徵的新式樣也可註冊。因此註冊新式樣的所有人可能會處於如下風險，即新式樣可能最終是不獲保護的。即使在新式樣合法性推定於有利於已註冊的所有人，但根據在歐洲共同體新式樣規則第 85 條所示，侵害者必須負舉證責任，新式樣的所有人可能無法忽視侵害者可能會首先提供該新式樣並不是合法可以獲得保護，藉以成功的推翻該推定。此意味著所有人必須在提出侵害訴訟前，自行先進行實質審查。結果，在商標審查過程中由審查者所負擔的努力與金錢必須由註冊新式樣的所有人來負擔。而很重要的一點是，根據歐洲

賴佳玫 法務專員
· 政治大學財政系

共同體新式樣規則第 7(1)條所示，評估新式樣的新穎性及獨創性並不受限於保護的領域，也包含已公布在其他領域的新式樣（如果該新式樣是為相關的產業所知道的話）。

準備好對智慧財產的應有注意

潛在的投資者或買家會在投資或購買前對該公司進行調查，而對一家科技公司而言，這類的調查通常還會包括該公司的智慧財產的檢視，以了解該公司所擁有的智慧財產的範圍及本質、發現問題以及評估風險。雖然每樁交易不同，然而仍有一些基本的項目應出現在大部分智慧財產的應有注意清單上。一家公司了解什麼東西需要調查以及調查者所想要發現的，則該公司會在買賣或投資中處於較有利的位置。

首先，調查者希望看到的是一家公司擁有清楚和智慧財產規劃，且這份規劃跟公司的商業計劃應該相對應。除此之外，調查者通常會對下列領域進行不同程度的了解：僱傭契約/主要員工的歷史檔案、確定公司所擁有的智慧財產及其價值、被其他人或單位所擁有的智慧財產，而這些智慧財產將會對該公司執行其商業計劃產生衝擊以及該公司對智慧財產的保護及執行的努力。

對公司的主要高級主管及員工而言，調查者可能會要求審視它們與前雇主所有的書面僱傭契約。就算是過去與大學的合作都有可能產生智慧財產的爭議，而這些爭議可能會成為需要考量的問題。調查者的目標會放在決定在這些契約以及先前合作條款是否會對這些主要高級主管及員工目前為公司所作的事情造成衝突。調查者亦有可能檢視任何這些人在先前的工作或是還是學生時是否有為該公司從事過任何的工作。

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

此外，該項法令主要係針對「主動寄發」之商業電子郵件而為，其意義就一般認知為暗指商業電子郵件訊息是可接收的(如透過商業零售網站購買商品)或確定為可接收的(如同意接收旅館或旅遊週刊)，故雖以該等方式發送之電子郵件訊息仍屬商業行為，但若收信一方同意接收時該等電子郵件將被排除為「主動寄發」者。

此外，該等法令中諸多者亦對商業電子郵件之傳送方式加以限制，即便可接收之商業電子郵件亦然。舉例而言，其中一項法令便規定商業訊息必須具有直接或正確的標題或主題句，並須提供讓收件者隨時皆可停止接收該項訊息的功能。此外，商業電子郵件還可被進一步規範為必須使用特定的標題(如「廣告用」或註記以情趣商品)。是以，業者仍須依照寄發經雙方同意之商業電子郵件予消費者的原則方能被視作合法商業行為，以合乎反垃圾電子郵件條文之規定。

選擇接收與拒絕接收功能

該等反垃圾電子郵件法令之大多數者皆保障收件者以具有「拒絕接收」商業電子郵件的功能，且該「拒絕接收」功能必須能讓收信者通知發信者以其不欲再接收該等商業電子郵件訊息的意願。因此，有了該「拒絕接收」功能，業者便可不受限於接收者數量發出大量電子郵件，只要其已提供讓收件者選擇不再接收之功能即可，而等同於該功能之提供的功能當然必須合乎收件者尊重該項法令的原則。

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

歐洲：診斷方法能否被專利性的 指標性判決

Ryan W. O'Donnell and Joshua B. Ryan

已擴大的歐洲專利局的上訴部門最近發佈了一項關於診斷方法被專利性的判決，全歐洲每個專利從業人員都引頸期盼著這項判決的發佈。在這個2005年12月16日發佈的判決中，已擴大的上訴部門以限制的方法解釋歐洲專利公約第52條第4款關於診斷方法的排除條款，因此，鼓勵醫藥技術領域的發明人在歐洲提專利申請案。許多為了等待此項判決而被暫緩的審查程序將會很快的再繼續進行審查。

1. 此判例的背景

根據歐洲專利公約第52條第4款，「以手術治療人或動物身體的方法，或實施於人或動物身體上的治療及診斷方法」是被排除在可被專利之外的。相類似的限制可見於歐洲及世界各國的專利條文中。其中，歐洲專利局和不同國家的專利當局，例如德國慕尼黑的聯邦專利法庭，已確立了一個相當一致的判例法，其系關於如何定義一個「以手術治療人或動物身體的方法」，但是在診斷方法的領域中，情況還是不明確的。以一個歐洲的水平而言，在歐洲專利局的不同的技術上訴部門就有不一致的判決。在2003年的12月29日，歐洲專利局的局長將數個相關於被認定排除在可專利之外的診斷方法交給擴大上訴部門。

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

加拿大專利法修正

一項允許小企業可於一年內補足專利規費的新法規，在加拿大已於2006年二月一日生效。我們強烈建議申請人試著查搜所申請處理過的所有加拿大專利案件，以確認過去是否有任何以小企業身分支付專利規費。若有的話，我們強烈建議該支付標準應從小企業改為大企業。目前，在加拿大的專利資料庫中(<http://patents1.ic.gc.ca>)，有相關的專利付費表可幫助您了解是否有相關的專利規費支付需要更正。

以上所提相關建議，乃基於加拿大聯邦上訴法院在 **Barton No-Till & Flexi-Coil** 與 **Dutch Industries** 的訴訟案中所做之宣判而來。該法院認為，所謂的小企業的定義相當複雜，並不明確。該法院認為，就算專利申請人使出渾身解數以圖事實認定而評估是否符合小企業身分，仍然有錯誤之虞。該法院認為，若專利規費是以錯誤的小企業身分資格繳付，且未在支付後短期內加以修正的話，該專利資格將被取消。

對於以錯誤的小企業身分進行專利付費的情況，新的法規將提供一年的時間給予該企業進行矯修正。相對的，若未於一年之內解決，該專利權利將永遠取消。

該法規將不會對於任何未於一年之內更正錯誤專利規費行為有所寬待，因此加拿大代理人目前傾向於以大企業的身分進行專利規費繳付。反之，若日後加拿大智慧財產局對於申請專利的小企業身分有任何正面的解釋或修正，我們也許會建議在某些情況時，改以小企業的身分進行專利規費繳付。

周威廷 專利工程師
· 台灣大學農業工程學系
· 成功大學醫學工程所碩士

有著一廣泛程度之詮釋空間。用以提出註冊之表現亦被認定，於無樣本使用下，審查員不足以精確比較商標與潛在地混淆近似商標。

第十五版

申請人對註冊處之決定向指定官員訴願，其認為須在申請案寫實描述之外有一些事項，俾能獲得一商標之直接認識，並非總是指申請案之所表彰係不足夠。然而，氣味商標之同一性必須被清楚地及明確地被記錄於所申請之寫實描述。「肉桂之氣味、香味或香精」一詞因允許一主觀程度而缺乏精確。人們須要知道更多，以確定一被提供之氣味如何高度地吻合於申請案

所欲保護之氣味。如 X 係通常可用(並可繼續扮演)為一特定氣味基標，

註冊由 X (該 X 之本質及條件係清楚及明確地被定義)所發出之肉桂氣味申請案將已能夠滿足關於寫實描述之要求。因此指定官員確認註冊處之拒絕申請案。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

國際商標法例回顧 (四十四)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

英國商標-

I.B.28. 氣味商標

在漢格福路斯約漢有限公司(John Lewis of Hungerford Limited)商標註冊申請案中，申請人尋求註冊「肉桂之氣味、香味或香精」於傢俱。基於法律上雖沒有反對申請人僅能提出一詞語表述之商標，申請形式所包含之詞語仍須足以構成尋求註冊商標之適切表現，故申請案遭致駁回。

於系爭案例，註冊處因預期閱讀者已知肉桂氣味為何，以及因此無法單獨求諸描述本身而須依賴閱讀者先前對於肉桂氣味之經驗，故基於描述有缺陷而拒絕申請案。加之，因無法釐清是否「肉桂香精」有任何不同於其氣味或香味，商標之描述像曖昧的。同樣地，因人們對氣味之認識係有依其遇到該氣味情況而有受影響之可能，肉桂之氣味很可能

申請專利範圍之撰寫 (七)

法例條文 - 一些基礎原則

§6 前言 (下)

因附屬項申請專利範圍(dependent claim)的廣泛使用，任何附屬項申請專利範圍通常應包含與先前或母申請專利範圍相同之發明。假使附屬項申請專利範圍開始為"Apparatus for shaking articles," 隨後的附屬申請專利範圍不應主張不同的"apparatus"，例如，"A device for containing articles to be shaken, as recited in claim 1, comprising..." (一如申請裝例範圍第一項所述之裝置用來容納被震動物件包含...)。一附屬項申請專利範圍包含先前申請專利範圍的所有內文。然而前述附屬項申請專利範圍似乎主張一個不同的發明或小於之前申請專利範圍的全部發明。因此，一附屬項申請專利範圍應有其所附屬之先前申請專利範圍的前言，"The apparatus for shaking articles of Claim 1..."。

通常附屬申請專利範圍的前言被簡化為先前申請

專利範圍前言之關鍵字或文字(" The apparatus Claim 1... ")。只要不會含糊不清，簡化前言甚至較佳。

不同範圍的申請專利範圍通常被用來描述整體發明的不同面向，組合(combination)或次組合(subcombination)，屬(genus)和種(species)等等。不同的前言會用於各不同申請專利範圍群組："Apparatus for shaking articles..."以及"Device for containing articles to be shaken"。應使各不同發明或發明之各面向有個別申請專利範圍，每個申請專利範圍群組有個別前言。

Jepson 申請專利範圍於專利法細則 75(e)下，有非常冗長的不同前言形式(參見 57 節)。其包含發明名稱而後詳述完整裝置的元素、方法(process)、組合物(composition)或在習用技術中的物件(MPEP608.01(m))。這是一特殊情形。

所推薦使用的不同型式申請專利範圍前言於本專欄之隨後各期介紹。

摘要：

使用描述性前言來定義

所主張的組合物本質。即使在前言中亦勿加不必要的限制。確保所有寫在申請專利範圍中的文字是關鍵的，且可能某天被用來對抗你的客戶，而限制他的發明範圍。

蔡馭理

台灣大學電機系

蔡律瀟

台灣大學法律系

專利法基礎理論(7)

§1.03. 專利作為獨占及(智慧)財產(二)

所有其他和專利證書相關的「權利」來自該發明標的內容中排他性的基礎權利。藉由使發明人的權利為排他，專利法給予發明人(以及其利益繼承人)在其發明標的內容上合法的獨占。

專利是一項由法律授與排他使用的權利。這項權利可能不僅使專利持有人有能力賺取金錢，它也予其獨占力。它可能不只使其有能力決定價格而毋慮相對罰，且使其有能力獲得其他人所無的特許以建

立授權的關係，以及一般情況下，利用獨占力的商業利益。我們常常不喜歡獨占，但在專利領域，憲法和法院會說，獨占是好的。

"Monopoly"這個字表示排他銷售的權利(源字希臘字 $\mu\omicron\nu\omicron\xi$ =alone, $\pi\omicron\lambda\epsilon\iota\nu$ =to sell)。因為這個權利對於大眾有潛在的經濟衝擊，"monopoly"這個字常帶有令人不愉快的涵義。和獨占聯想在一起的咒罵，至少部分可歸責於除了專利獨占以外之獨占結果，亦即透過許可，一般大眾被剝奪參與某種商業活動或職業的機會，而其必要的知識並非那些享有獨占者的貢獻，而是在大眾領域中者，換句話說，所有人皆可在獨占授與之前取得。對已經向大眾揭露的想法，授與專利權，湯馬斯-傑佛遜(Thomas Jefferson)將之視為類似於一種事後(或溯及既往)的法律，其妨礙他人對在前已擁有事物的使用。傑佛遜對於獨占的反感非常強烈，以致於他顯然提倡憲法本身中納入對於獨占標的內容除了文學的產生和技術領域的發明外明示的禁止。

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 項新規定自 2005 年 4 月 1 日起，此期間將不再延期。若相對應期限被遺忘，歐洲專利申請將被視為被撤回。在此情形下，進一步程序得被要求。

4) 新歐洲專利公約會員國

在 2004 年間，三新會員國加入歐洲專利公約，即波蘭(自 2004 年 3 月 1 日起)，冰島(自 2004 年 11 月 1 日起)及立陶宛(自 2004 年 12 月 1 日起)。

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

