

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4月號 道法法訊 (168) ©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)。

「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」

☆ ☆ 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 (168)

舉發 (二) - - 蔡清福律師

二件明顯而商業上非常重要的英國專利案例 (二)

- - 蔡豐德

漫遊現實生活中應有的法感 (二十八) - 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 (二) - - 潘養源

生物資訊發明申請專利：在美國及歐洲之實務(五)

- - 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 (V) - - 馮志峰

第九及十版：

智慧財產權保護集錦 - - 黃淑瑩

聯邦巡迴法院廢下眾所期待的 Phillips 判決

- - 徐明璋

申請專利範圍專利侵害仲裁或訴訟(三) 蘇怡瑾

第十及十一版：

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

承認受雇者對於受雇期間所為發明之補償案例

- - 鄭智元

第十一及十二版：

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

歐盟之新式樣保護與商標保護 - - 賴佳玫

準備好對智慧財產的應有注意 - - 蔡濱陽

第十三及十四版：

電子商務報告 - - 范治成

歐洲診斷方法能否被專利性的仿冒標性判決 - 謝清源

公開揭露與同儕審議之危險 - - 周威廷

日本生物技術及製藥發明之可據以實施

<p>第七及八版：</p> <p>日本智慧財產權發展 - - 吳凱智</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>商標判例精選-歐盟商標 - - 黃惠敏律師</p> <p>專利之申請專利範圍之解釋(二十) - 王繡惠</p> <p>美國專利商標局(USPTO)最新消息 - - 洪珮瑜</p>	<p>及書面陳述要件回顧 - - 劉雅婷</p> <p>第十五及十六版：</p> <p>塑造妳的商標 - - 曹云亭</p> <p>國際商標法例回顧(四十五) - - 林明燕</p> <p>申請專利範圍之撰寫(八) - - 蔡馭理</p> <p>專利法基礎理論(8) - - 蔡律灝</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！

舉發 (二) -- 專利性實質新問題之存在

一、法條：美國專利法第 303 條規定：「

(a)依本法第 302 條規定提出再審查請求三個月內，局長會決定該請求，在考不考慮其他專利或文獻下，是否引發影響相關專利任何申請專利範圍專利性之實質新問題。局長於任何時刻，皆得主動因其所發現或依本法第 301 條規定所引證之專利或文獻而決定是否引發專利性之實質新問題。

(b)局長依本條(a)項決定之紀錄應置於專利官方檔案，並速送或寄交副本專利登記所有人及或有之請求再審查之人。

(c)局長依本條(a)項所為並不引發專利性實質新問題之決定乃屬終局而不可上訴，一旦如此決定，局長得退回依本法第 302 條所定再審查費之一部分。」

同法第 304 條規定：「依本法第 303 條(a)項規定做成之決定，局長如決定引發影響專利任何申請專利範圍專利性之實質新問題，該決定應包含專利再審查之命令以解決該問題。專利所有人自該決定副本送或寄交之日起，於不少於兩個月之合理期限內，得就此問題提出聲明，包含其欲提出對其專利之任何修正及新申請專利範圍以供再審查考量。如專利所有人提出此一聲明，應即將副本送達依本法 302 條規定請求再審查之人。自為送達之日起兩個月內，受送達人得提出並考量於再審查程序中就專利所有人所提出之聲明為申復，並速將所提出任何申復之影本送達專利所有人。」

二、申論：我專利法僅與後一美國法條相涉較多，茲析述如次：

- 1、局長應適時決定再審查之請求，本條並法定三個月內，應係著眼儘速釐清權利存否？
- 2、而應否允准再審查之請求，則以是否引發影響相關專利任何申請專利範圍專利性之實質新問題斷之。詳言之，再審查請求應否准許，應以實質上有無影響某專利任何申請專利範圍（逐項審查）專利性之問題存在為斷，如有，許之；如無，駁回之。
- 3、欲斷有無影響前述專利性問題存在，除再審查請求人所引習用技術外，專利局得於考慮或不考慮其他專利或文獻情況下，做成決定。至於究竟應否考慮，僅能任諸專利局判斷或自由。
- 4、美國法上「局長於任何時刻，皆得主動因其所發現或依本法第 301 條規定所引證之專利或文獻而決定是否引發專利性之實質新問題」，與我國專利法第六十七條第一項：「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、」、「顯相呼應，唯主、被動異其順序爾。

- 5、「局長依本條(a)項決定之紀錄應置於專利官方檔案」，以明其權責。「並速送或寄交副本專利登記所有人及或有之請求再審查之人」，則用以使相關當事人知所準備及續行。
- 6、「局長依本條(a)項所為並不引發專利性實質新問題之決定乃屬終局而不可上訴」，用以彰顯官方決定正確及吏治清明之自信。至「一旦如此決定，局長得退回依本法第 302 條所定再審查費之一部分」，則用以彰顯公務員乃公僕、官不欺民及比例服務與費用等原則。一國之富強，並非平白無故，於此見之？
- 7、一旦決定確有引發影響專利任何申請專利範圍專利性之實質新問題，專利所有人自該決定副本送或寄交之日起，於不少於兩個月之合理期限內，得就此問題提出聲明，此與我專利法第六十九條第一項「專利權人應於副本送達後一個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期不答辯者，逕予審查」顯相呼應。
- 8、前述聲明可「包含其欲提出對其專利之任何修正及新申請專利範圍以供再審查考量」，我國舉發答辯實務亦然，但無明文規定。
- 9、如專利所有人提出此一聲明，應即將副本送達請求再審查之人。此則為我國專利法所無，如舉發人欲知專利權人有無或如何答辯，僅能自行定期請求閱卷而為知曉，我國實務似乎有點落後。
- 10、「自為送達之日起兩個月內，受送達人得提出並考量於再審查程序中就專利所有人所提出之聲明為申復，並速將所提出任何申復之影本送達專利所有人」已屬二度攻擊防禦工事。自我國第六十七條第三項「舉發人補提理由及證據，應自舉發日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之」但書推敲，本文似以舉發當時未有理由及證據為規範對象。然吾人宜理解第七十一條第三項「依第一項第三款規定更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人」為二度攻防準據，俾效充分攻防之功。

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

二件明顯而商業上非常重要的

英國專利案例 (二)

法官接受該分子式將照慣例已被使用來表示此消旋酸。然而，他考慮到在該專利的描述及未來讀者之通常一般知識，其可能已察覺到：在此化學類別中藥物的活性一般屬於唯一對映體：

“就我的觀點，一種適當架構請求項的方法（是）去詢問已涵蓋一種雙元素組合物以在一種藥物中使用的專利權人為什麼並不要涵蓋任何讀者都知道該組合物之一元素為該有效元素，且其可使用通常技術即能析出。當然，清楚的用詞會是決定性的，但卻沒有清楚的用詞。我能理解：假使該項技術的讀者對該請求的資料將有新的而且實用的一組合物一事並沒有一個清楚的瞭解，則詢問此問題並不是有正當理由的，但在一方面，一項疏忽是令人訝異的，但專利權人會有其理由，以及在另一方面，一項疏忽既是令人訝異而且在讀者的眼中會立即使該專利之任何商業效果喪失之間存有許多差異。”

他因此論斷該請求項係涵蓋該單一對映體以及因此 Ranbaxy 即侵犯該專利。

然而，Ranbaxy 在使一件稍後的 Pfizer 專利則成功確立其明確地指定 atorvastatin 的一種單一對映體之鈣鹽，可藉由 Pfizer 的早期專利應用而預期，並且對另外一件而言，係顯而易見的。更明確地，該請求項在該對映體之一個早先揭露方面，連同對如何解析該對映體的一般說明，以及包含鈣鹽之較佳鹽類的一個表列，被認為缺乏新穎性；並且它被認為是顯而易見的部分基礎是：相對於一很類似的早先的揭露而言，雖然該鈣鹽是較被用於該早先文件特定例的鈉鹽佳，因熟習該技術者已能選出不同的鹽（在該文件中鈣被特別地提及）以找出最好的。（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 (二十八)

上一期提到死亡交通事故之賠償請求範圍第 1 點喪葬費，我們接著談：

2·對第三人之法定扶養費：

民法第一百九十二條第二項規定：「被害人對於第三人負有法定扶養義務者，加害人對於該第三人亦應負有損害賠償責任」。所謂「該第三人」依民法第一千一百一十四條及第一千一百一十六條之一規定有

- (1)·直系血親相互間。
- (2)·夫妻之一方與他方之父母同居者，其相互間。

第三版

- (3)·兄弟姐妹相互間。
- (4)·家長家屬相互間。
- (5)·夫妻間。

扶養費計算相關規定如下：

- (1)·請求權人應受扶養期間：

即法定扶養權利人應受扶養年限，原則如下：

受扶養權利人為直系血親尊親屬時，受扶養期間算至成年（廿歲）前一日。

受扶養權利人為直系血親尊親屬時，受扶養期間計算其餘命（可參考內政部編印「台灣地區歷年居民平均餘命表」）。

- (2)·扶養費之計算標準：

扶養費之認定應按被害人與受扶養權利人之關係，被害人將來或現在之收入，受扶養權利人之需要及被害人經濟能力及身分定之。但訴訟實務上常以個人綜合所得稅扶養親屬寬減額為每年扶養費之請求標準，乘以應受扶養年限。

- (3)·扶養費之計算之計算及支付方式：

扶養費之支付方式，民法亦未限制，訴訟實務上多以一次給付，以每年為一期，扣除第二年至受扶養年限止之中間利息，求其總和。通用之速算方式為霍夫曼計算法。

- (4)·扶養費請求之限制：

民法第一千一百一十七條規定：「受扶養權利者，以不能維持生活而無謀生能力者限。」故受扶養權利如父母配偶須證明六十歲或六十五歲退休後，不能維持生活才能請求扶養費。

3·精神慰撫金：

因他人故意或過失行為導致精神上、肉體上之痛苦，被害人本人或被害人親屬可就該痛苦向加害人請求相當數額之賠償。民法第一百九十四條第一項規定：「不法侵害他人致死者，被害人之父、母、子、女及配偶，雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額」。慰撫金賠償金賠償額之計算目前並無具體基準訴訟實務就慰撫金賠償額核給之標準雖認應斟酌當事人兩造身分、地位、資力，被害人或家屬所受損害輕重、精神上痛苦程度，加害人加害態樣及其他各種情形核定相當之數額，但如何之數額「相當」？常因法官之自由心證而有差異，一般死亡事故慰撫金之數額以十五萬元及二十萬元之案例較多。

4·生前支付之醫藥費：

被害人生前支付之醫藥費，其繼承人得依繼承關係，全體向肇事者請求賠償

死亡交通事故之民事賠償大概如上所述，下一期我們接著談

「傷害交通事故」，其與死亡交通事故之民事賠償

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

有何差別？

在美國及歐洲之實務(五)

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(二)

by Betten & Resch

一種用於網際網路上電子付費系統中確保商業交易遂行的方法，其中當一要約可被一顧客藉由一連結於該顧客電腦的電子數據而在電腦上電子化地提出請求，並造成一訂單，其係藉由執行下述的步驟而被實行：

- (a) 當該顧客接受該要約時，藉由一電腦(1)產生一辨識數據組，其包含一第一關鍵資訊，且被傳送至該顧客之一電腦(2)；
- (b) 該顧客之該電腦(2)運用該辨識數據組，並藉由使用一如所週知的電子付費系統(電子銀行業務)以產生一電子轉帳數據組，其中該轉帳數據組與該第一關鍵資訊被傳送至該顧客之一銀行的一電腦(3)；
- (c) 該銀行的該電腦(3)傳送所接收的該第一關鍵資訊至一中央伺服器(4)；
- (d) 該中央伺服器(4)將由該銀行的該電腦所接收的該第一關鍵資訊與相對應地由該要約者的電腦傳送至該中央伺服器(4)之一第二關鍵資訊比較；以及
- (e) 如果所接收的該等關鍵資訊是相同的，該中央伺服器(4)傳送一確認訊號至該要約者的電腦以便釋出該訂單之一執行，及一執行訊號至該銀行的該電腦(3)以執行一付費實務。

至於該專利之申請專利範圍第 2 至第 6 項，其皆直接或間接的相關於該專利之申請專利範圍第 1 項，並引用聯邦專利法院於 2003 年 4 月 15 日公開開庭的議定書附件中引述。

聯邦專利法院 (Bundespatentgericht) 基於該專利之申請專利範圍第 1 項之標的物，在專利法第一條(1)項之意義範圍裡，不是一個技術的發明，因而駁回了該申請人的上訴 (已在 GRUR 2003, 1033 中公開於德國) (待續)。

<p>潘養源 專利工程師</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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

<p>林雅雯 專利工程師</p> <ul style="list-style-type: none"> · 台灣大學農化系學士 · 陽明大學神經科學所碩士
--

生物資訊發明申請專利：歐洲資料結構專利實務 (續) 第四版

將歐洲委員會判決施用於使用微陣所產生的資料上，此將暗示如果該資料相關於一微陣列實驗的控制或是相關於顯示由微陣列實驗所取得的資訊，則一個資料結構是可專利的。更進一步來說，至於相關於 DNA 序列或是蛋白質結構的資料並不僅僅只是”認知訊息”，主張包含這資訊的資料結構具可專利性是有可能成功的。

生物資訊發明申請專利：用以處理和分析生物性資料之電腦程式的保護(一)

在美國，就電腦程式本身來說是不可專利的標的。然而，一個他方式可專利之產品或是機器，例如一般用途的電腦，其設計來依據源自一電腦程式的指示以實行一特定功能，這是可專利。美國專利及商標局(USPTO)發佈之審查指南 (Guidelines)更規定編碼一電腦程式的一電腦可讀取介面可為美國專利法所保護。可取得如此專利保護引起可專利標的與可著作權標的間重疊之一潛在可能。

1976 年的著作權法令以該法第 102 條意義，視電腦軟體為“文字創作”而對其提供著作權的保護。而且該法第 102 條明確地聲明著作權保護包含著作者之原創作品“固定於任何實體介面之表達...藉此他們可被理解、重製或是以其他方法溝通，不論是直接或是間接透過一機器或是裝置的幫助下”。因此，一用以處理和分析生物性資料之電腦程式，如已固定於一電腦可讀取介面，或透過一電腦的幫助下可為人所認知或是重製的，則依該法第 102 條，乃屬一著作權標的。

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(五)

範例 5：由指出完成一發明所獲得之結果(如一能源效率的理想範圍)，而針對請求項中所指定的發明，

生物資訊發明申請專利：

該發明詳細說明只教示出使用一特定裝置的具體實例，且就提出申請案時的通常技術知識而言，熟悉該項技藝之人士不得認定，該使用特定裝置的具體實例得被擴大範圍或上位化至該請求項的範圍。

範例 10：有關藉數值上限制一產品的功能或特徵，於一請求項中指定該產品(諸如一高分子組合物、塑膠膜、合成樹脂或輪胎)的發明而言，描述於該發明詳細說明中的具體實例的數量不足(夠多至去)證實描述於該請求項內數值的所有範圍，且就該發明詳細說明之其餘部份及就提交該申請案時的通常技術知識視之，熟悉該項技藝之人士不得認定該具體實例得被擴大範圍或上位化至該請求項內所描述的數值範圍。

(4)為完成該發明目的之裝置是描述於該發明詳細說明之中，該裝置並未反映在該請求項內，且因此該所主張的發明是超出該發明詳細說明之揭露。

範例 12：該發明之一目的是防止一汽車超速行駛，該發明詳細說明中揭露出一種機構，該機構會根據該汽車的速度之增加量來提高操作一加速器所需之力量，該請求項只描述已提供一操作力量改變裝置，其用於根據該汽車的速度之增加量來改變一操作一加速器所需之力量，該請求項並未詳細敘述：根據該汽車的速度之增加量，用於操作一加速器所需之力量被增加。因此，所主張之發明包含一情況，即根據該汽車的速度之增加量來減低一操作一加速器所需之力量。

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

智慧財產權案例選

6.第二/進一步之醫學使用申請專利範圍

依舊法，第二或進一步之物質的醫學使用必須以“瑞士”形式申請專利範圍來主張，亦即，如“製造一藥劑以使用於...”類型申請專利範圍。從 2005 年 1 月 1 日起，簡單地主張這些為“用以治療疾病 X 之物質 Y”將是可能的。

7.威脅

在某些情況下，專利所有人參予和一涉嫌專利侵害者之對話可能是冒險的，因為這類接洽可能導致訴訟威脅，且 1977 專利法第 70 條賦予被威脅之當事人權利來對沒有根據的威脅提出訴訟。這可能妨礙專利所有人發現專利是否被侵害及被誰侵害。第 70 條已經修正，以限制可提出威脅訴訟來對抗專利

所有人的情況，並限制專利所有人善意行為下所面臨的一些可能結果，因此保護專利所有人免受困於由推定侵害者或中間人所提出之先制性法庭訴訟。

8.有效性或侵害之意見

第五版

依 1977 專利法第 71 條，可向局長申請專利無侵害之聲明。新法擴展這些權限，並使一專利所有人從局長處取得他們的專利是否有效且被侵害之意見。該意見是沒有約束力的(對任何當事人)，且將提供關於一特定行為是否構成專利侵害之指示，及是否，與到什麼程度，因為該發明缺乏新穎性或進步性而不具專利性。值得注意的是，只有專利所有人是訴訟的當事人。涉案侵害者不能對該決定提出上訴。此外，鑑於案件之特定情況，是否提供意見係由局長依職權決之。

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 (十一)

範例 15：數字的限制

(a)發明名稱是“以遠紅外線輻射將未脫殼之米乾燥的方法”。原請求所附說明書等書類作為結論的請求項是「一種藉由施加遠紅外線輻射在未脫殼之米上，以將之乾燥的方法，該遠紅外線輻射之波長是三微米或九微米」，而在詳細說明中則敘述「遠紅外線的吸收峰值則被發現是在三微米或九微米，故因此對於將未脫殼之米乾燥而言，波長三微米或九微米的遠紅外線效率最高」，且申請內容中更包含一圖式顯示出波長與遠紅外線輻射之間的關係。

(b)上述在請求項與說明書中發明的詳細說明被分別修改為「...該遠紅外線輻射波長介於二至三點五微米或八至九點五微米」以及「當以波長介於二至三點五微米或八至九點五微米的遠紅外線施加於未脫殼之米的時候，遠紅外線的吸收率逾零點三，而未脫殼之米的乾燥有更的高效率」。

(c)原請求所附說明書等書類並未提到遠紅外線輻射吸收率要至少達到零點三以便有效地將未脫殼之米乾燥，而吸收率至少要達到零點三的這個條件，對於一熟習該項技術領域之人而言也並非顯而易見。因此上述的修正

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

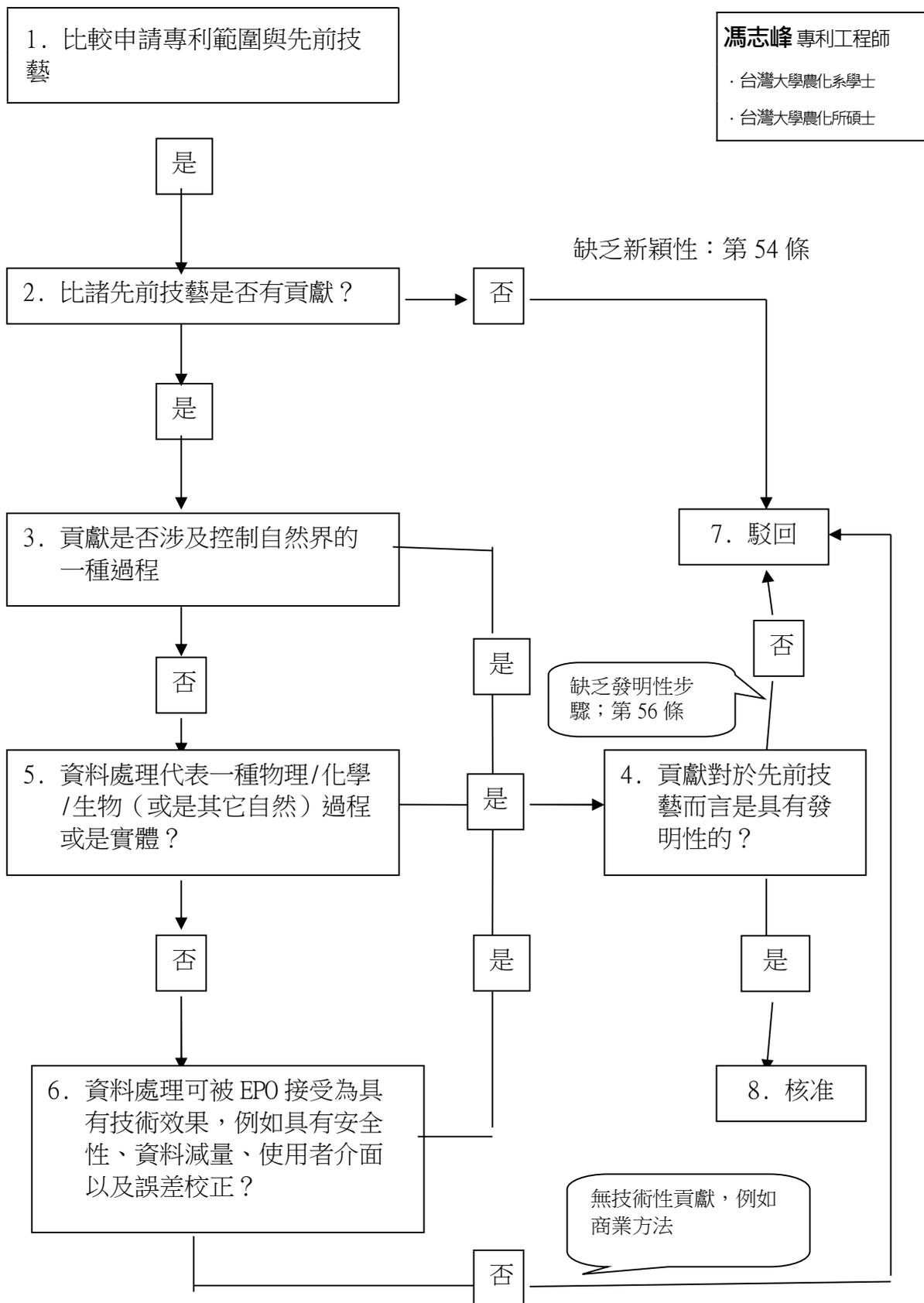
不會被理解為是落於原請求所附說明書等書類的範圍內。

電腦執行發明的技術步驟 (V)

J J Hutter

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



步驟 5

如果在步驟 3 中確認了對於先前技藝的貢獻並不涉及控制在自然界中的過程，那麼結論就應該是申

請專利範圍處理了資料處理的一種形式而已。如果是如此，那麼就由步驟 3 而不是步驟 4，進入步驟 5。

在步驟 5 中，所需要回答的問題是在所請求保護的一資料處理中的資料是否代表一個自然過程，例如物理/化學或生物過程或是在自然界中的其它過程。值得注意的是這個問題與步驟 3 中的問題在實質上並不相同（即使第一眼看起來並不是如此），在步驟 3 中的問題涉及控制自然過程。在此的範例乃包含涉及天氣情況或電信網路壅塞的資料、DNA 輪廓的計算（生物資訊學）或是地球物理層的物理結構。

區分在步驟 3 和 5 間的請求是很重要的，因為共享資源的公眾似乎不會對在步驟 3 中所涉及的發明提出疑義，但是卻會針對步驟 5 中所提及的問題提出疑義。

如果對於步驟 5 的問題之答案是正面的，那麼貢獻便會被視為是有技術性的，且接著可以進入步驟 4，進以判定對於先前技藝而言，這個貢獻對於先前技藝是否為有發明性的（EPC 第 56 條）。

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

因此，一個重要但未有解答的問題為聯邦法院在 *OddzOn* 中的認定是否可適用在發明人間的交流。¹ 在 1982 年，*Shields v. Halliburton Co.* 的第 5 巡迴法院認定一個發明人的先前工作對於發明人與他人間較晚的共同發明並不構成先前技藝。在作出此一結論中，第五法院極度仰賴並無任何與第一發明人初始發現有關的專利提出的事實。²

¹ 如前提及，生物科技合作夥伴間的聯盟已經成為產業的一個不可缺的部分，吾等認為將 *OddzOn* 的判決適用於合作生物科技機構中共同發明人之間的討論上會使生物科技的探索受挫而非提升，如同在 *In re Bass*, 474 F.2d 1276, 177 U.S.P.Q. (BNA) 1856 (Fed. Cir. 1996) 以及 *In re Clemens*, 622 F.2d 1029, 206 U.S.P.Q. (BNA) 289 (C.C.P.A. 1980) 中的判決，可說是抑制了早期提出專利申請並且阻擋了在單一機構的共同工作者間的交流。對 §103 所作的修訂(即現在的 §103(c)) 為以立法方式否決了 *In re Bass* 以及 *In re Clemens*。若是在立法機關修訂 1984 年的專利法修正案時已經知悉當前生物科技研究的事實，可能不會將 §103(c) 的除外條款限制在共同擁有發明，而可能擴展至從合作研究所產生的發明。在目前合作的生物科技機構間團隊研究的價值，在 1984 被視為與共同合作中團隊研究的價值一樣重要。

² 如 *Basset* 已經為其[先前的]工作請求專利...，他必須已經主張其已開發的方法是一種發明。*Basset* 當時已與 *Olsen* 合作，且在已經聲明他們的工作構成一個發明下，已為他們共同的創作請求專利。此種情況下，每個方法必須是此類的第一次出現。因此，必須建立 *Basset* 以及 *Olsen* 的專利申請案相對於 *Basset* 較早的專利申請案的有效性。然而，於此，*Basset* 完成某些工作、未請求專利、與 *Olsen* 共同合作且他們隨後一起請求專利，而在共有申請案中聲明他們的工作係整體視為唯一的發明-此類的第一次出現。由於他們聲明他們工作在共同發明人之間是唯 一 且 是 首 次 發 明，因此必須針對共

日本智慧財產權保護

(3) 讀卡機 1 落於所主張發明的技術範圍內

2. 上訴人聲稱由於讀卡機 2 亦落於該發明的技術範圍內、且由於該美國子公司的行為構成了對該美國專利的侵權，因此依據美國專利法第 35 條第 271(b) 項，被告由於將讀卡機 1&2 從日本輸出至美國等行為而必須為其作為美國專利侵權者的積極教唆負有法律責任，且上訴人亦對被告尋求下列賠償：1) 對被告實行禁止其為了輸出至美國的目的而在日本境內製造讀卡機 1&2、禁止其將在日本境內製造讀卡機 1&2 輸出至美國、及禁止其在日本境內教唆該美國子公司或他人在美國境內販賣或意圖販賣讀卡機 1&2 的禁止令；2) 銷毀被告在日本境內所持有之讀卡機 1&2；以及 3) 基於侵權之損害(或者是，部份由於短期消滅時效使得權利消滅所產生的不當得利)。

II. 如上訴人之代理人 *Seiji Ohno* 及 *Taketo Nasu* 所準備之簡報所列關於賠償 1) 及 2) 的討論

1. 東京高等法院拒絕上面 I.2 所述 1) 禁止令以及 2) 銷毀兩聲明，理由如下：

(1) 在專利制度中，屬地主義係廣為人所知之原則，且在一外國專利權的任何侵權行為已經於日本境內發生的情形下，須認為在日本境內的法院乃無法針對外國專利侵權尋求禁止令或是銷毀，除非存在任何特殊法令或條約另有規定。換句話說，只要這些申請專利範圍係基於外國專利侵權，在 *HOUREI* 之下便沒

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

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

同發明來證實並無較早的發明或是先前技藝。

商標判例精選

歐盟商標

I.B.通用名稱

歐盟法院肯認第三條第一項第 d 款之範圍並不僅限於描述商品或服務之特性或特色之商標。

歐盟法院亦肯認，此提供各國法院依照每一件案子之案情來決定第三條第一項第 d 款是否適用，也就是說，標誌是否成為在目前語言上或是善意使用上為習慣性詞語，及已確立交易實務以指定由商標所辨識之商品或服務。

I.B.7 圖樣與設計商標

在 *Philips Electronics v. Remington Consumer Products* 這個案子，歐盟法院判決在某些情況下，依據歐盟商標指令，商品形狀仍可以註冊為商標。

經過將近四十年之時間，Philips 在英國販賣三個頭的旋轉刮鬍刀，從西元 1985 年，Philips 即擁有包含這個刮鬍刀圖像之註冊商標，Philips 之刮鬍刀在英國非常著名，且被廣泛為人所肯認為 Philips 所生產之產品。在 1995 年，Remington 開始生產製造並在英國銷售其所擁有之 DT55 刮鬍刀，這種刮鬍刀為一個三頭之旋轉式刮鬍刀，其等邊三角形之設計與 Philips 刮鬍刀之設計相似。Philips 因此向 Remington 起訴侵害其商標權，Remington 反訴請求撤銷 Philips 之註冊，英國高等法院支持該反訴，並更進一步主張縱然該商標有效，其亦未受到侵害，Philips 針對該二項裁判結果上訴，上訴法院針對眾多包含下列關鍵問題之爭議中，尋找歐盟法院之準則：

- (a) 根據歐盟指令第三條第一項第 e 款，透過文字附加限制，如果商標「完全由達成技術上結果所必要之商品形狀」所組成，是否可以藉由證明尚有其他形狀可以達到同樣相同之技術上結果來克服？

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

專利之申請專利範圍之解釋(二十)

若申請專利範圍的語言字面上意義是清楚的，法院應僅使用剩餘的內部證據去決定縮限申請專利範圍清楚語言是否需要。當專利權人使用“明白的排除或限制的用詞或表示，而表現申請專利範圍的清楚否定”，這樣來自尋常涵義的偏差才會發生。申請專利範圍用詞不能“參閱書面描述或是申請歷程而縮

限，除非申請專利範圍語言指示參考這些來源”，“是申請專利範圍而不是說明書實施例來定義保護的範圍”係為原則。因此，除非有清楚地要球，必須注意教示未併入申請專利範圍。

第八版

a. 專利權人作為詞典編纂者

在說明書或申請歷程相異地定義出用詞之時，可以推翻應循平常涵義的推定^{註 1}。即使當專利權人定義此用詞較其平常涵義之寬鬆，仍可認知專利權人為“他或她自己的詞典編纂者”。

若專利說明書以明白或清楚的暗示來定義一個特定用詞，其將做為詮釋該申請專利範圍用詞的字典。即使說明書提供的定義有異於熟習此技術者習慣上描述該用詞的涵義，這仍是真實的。就此，專利權人必須清楚地在說明書或是專利的檔案歷程提出任何特定的定義，且通常不能建立與其原始涵義相反的定義^{註 2}。

註 1：解讀一個申請專利範圍須以其屬於說明書內容的部分為之。

註 2：申請權人的詞典編纂在其能影響申請專利範圍之前，當然必須呈現具有合理的清晰、深思熟慮以及精確。

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

案例研究：可專利之商業方法

聯邦法院在對於 *State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc.*, 149 F. 3d 1368, 1370 (Fed. Cir. 1998) 一案的判決促使大眾知悉商業方法的可專利性。然而，*State Street Bank* 未建立任何可以區分可專利之商業方法與不可專利之商業抽象概念的一般性準則；此外，目前對於商業方法專利可以影響的產業範圍亦仍存有誤解。

在 *State Street Bank* 中，系爭專利涉及一種用於執行共同基金之輻射投資結構的資料處理系統，進行審議之法庭認為所主張的請求項標的屬於兩種例外事物之法定標的的其中一種：數學運算例外事物或商業方法例外事物。

聯邦法院基於例外事物僅代表某種“一般但非可適用之法規原則、或許源自‘發明要件’而為 103 條所排除”的適用，因而撤銷並取消了商業方法例外事物。此

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

外，該法院亦認為通常商業方法例外事物的適用係以抽象概念例外事物為基礎。

明確可見在此保留了商業方法專利。聯邦法院已經在例如 *AT&T Corp. v. Excel Communications Mktg., Inc.*, 172 F. 3d 1352, 1356 (Fed. Cir. 1999) 一案中重申商業方法的可專利性，其中法庭承認取消商業方法例外事物。此外，美國國會無疑是藉由頒佈對主張從事或進行生意的專利侵權之先前發明防禦以限制責任，而認同了關於商業方法之專利。最後，PTO 在其專利審查程序手冊中認知終結了例外事物。

智慧財產權保護集錦

1. 動機

在2004年歐盟外部邊界查扣的仿冒和盜版商品數量之統計資料清楚地顯示出仿冒是一種成長迅速及越來越危險的現象。2004年查封的1億3百萬仿冒和盜版的商品代表了和2003年相較超出12%成長以及和1998年相較多出1000%的成長。仿冒的食品、藥物、家庭用品以及汽車零件會危害消費者的健康與安全，而其持續地大量成長且更高品質的仿冒品使得偵查更加困難。

2. 行動計畫

該行動計畫提出一些具體操作的提議，其可改進在仿冒和盜版領域的政策和立法實施，尤其是透過關稅行動。為根據關稅之改善回應，增加商業的對話是必要的，我們的商業夥伴增加合作亦然。

再者，該提議的行動應該藉由海關大大地加強反仿冒的控制。

歐洲委員會的行動計畫包括以下提出的行動：

- (a) 一個新的商業關稅工作小組以考慮是否有改進歐盟反仿冒法律的需求，俾在保持低成本下，增加合法商業的保護。
- (b) 一個會員國關稅專家的特別小組以負責改進反仿冒控制的任務。
- (c) 反仿冒風險管理指南的實現以散布於所有的會員國以及我們的國際夥伴。
- (d) 一個安全而即時的資訊傳送的電子系統。這個系統結合共同體海關管理系統所提供由海關同意公司的名冊和智慧財產權的資料庫的可能性，並且會促進希望傳達資訊給主管當局權利擁有者的生活。

黃淑瑩 法務專員

· 成功大學歷史系學士
(輔修會計)

聯邦巡迴法院廢下眾所期待的

Phillips 判決

第九版

字典的定義在專利解釋的程序中應該扮演怎樣的角角色？根據國家最高專利法院，也就是聯邦巡迴法院的上訴法院，答案是沒什麼。

在 2005 年 7 月 12 日針對 Phillips 與 AWH Corp. 所交下來的判決，聯邦巡迴法院的聯席會議在解釋專利保護範圍中，對於地方法院所採用的權利保護範圍解釋程序，並未作出多少澄清。

“該法院認為使用字典去定義專利請求項用語的通常意義相較於專利說明書與申請歷程是較不重要的。”專利律師 Randolph J. Huis (Volpe and Koenig, P.C.的合夥人)這樣說。“這與聯邦巡迴法院的一個陪審小組在 2002 年 *Texas Digital System, Inc. 與 Telegenix, Inc.* 308 F.3d 1193 一個先前所提供的指示是矛盾的。法院的聯席會議指出是在說明書中特定的上下文用法可導致對一個用詞作出適當的解釋。地方法院可能仍可接受外部的證據，例如字典的定義以及專家的報告來決定適當的權利要求解釋，但必須給他們適當的權重。”

在強烈不同意見之下，Newman 法官將聯邦巡迴法院目前的權利要求解釋機制標示為是“不合理而且是魯莽的”，而指出聯邦巡迴所作出的是“一個黑箱的替換，如同他過去被陪審小組貶損地說成是這個法院的黑洞。”

儘管 Philips 的判決是眾所期待的，但其重要性遠不如希望在爭訟中提供專利請求項解釋一個清楚的架構，而最後為目前專利實務提供改變或釐清。

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(三)

這時，有一位年輕的放射線研究者名為 Julio Palmaz，致力於開創氣囊擴張支架之觀念。當 Palmaz 博士在 1980 年代致力於此概念時，他的植入支架之觀念與普遍之醫學知識相衝突。在那時，內科醫師都關心在動脈內留下外來物體可能導致嚴重的併發症，包括栓塞。因此，一些主要的醫學設備製造商拒絕 Palmaz 博士的概念。

在 1980 年代中期，Johnson & Johnson 衝撞傳統的知識並且獲得 Palmaz 專利之授權。然後大量投入開發該構想並且贊助有史以來最大醫學設備之臨床試驗。該研究結果發佈於 1994 年著名之新英格蘭醫藥

期刊作為頭號文章，證實懷疑者之錯誤。他們表示 **Palmaz** 博士之支架發明是安全且有效的，並且比標準的氣囊血管修復術對病人產生值得注目地更好結果。

在結果公開之後不久，**Johnson & Johnson** 提出一種冠狀動脈支架實踐了 **Palmaz** 的發明。這是立即的成功：銷售超過巔峰，而且支架很快地取代氣囊血管修復術成為醫護標準。

支架銷售及使用比之前持續攀爬。一種最新的改良開發是藉由 **Cordis** 在支架上塗覆一種藥物以工作較久而減少再狹窄之比率，其已成功地降低再狹窄之比率幾乎近零。目前，實施 **Palmaz** 博士發明之支架在美國市場保持每年約三十億。

這並不會令人感到驚訝，這個成功造成了模仿。在 1997 年 10 月，**Guidant**，一個主要醫藥設備製造商，以其所擁有之氣囊擴張支架進入美國市場。**Johnson & Johnson** 之 **Cordis** 子公司即在聯邦法院控告 **Guidant** 侵害。

蘇怡瑾 法務專員
淡江大學德文系

美國著作權案例精選

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

評論

3. 「外觀性」的學理是抽象-過濾-比較測試之一部份，該測試敘述於 *Computer Associates Int'l, Inc. v. Altai, Inc.* 一案中(982 F.2d 693 (2d Cir. 1992), 7 CLJ 38 (August 1992))。依該測試，有著作權之程式，其建構理念，或受外在因素支配，或抽離自公共領域之元素，經濾除後所剩餘的即為該作品的受保護物件。實質相似性的研判，著重於被告複製被保護物件時，是否使該有爭議作品達到實質相似於那些元素。換言之，原告作品中受保護元素經過濾過不受保護的部分而提煉出來，再與被告作品中可相比的部分兩相對照，以決定其實質的相似性。並非所有的表述是受保護的，一件作品有著作權不意謂其表述的所有元素亦受著作權保護。參見 *Feist Publ., Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 346 (1991), 6 CLJ 62 (April-May 1991)。合併學理是為了避免保護那些無法與其表述分離的理念。在電腦的情境中，程式設計師的表述(文辭或結構)是其所採用的唯一或主要方式來完成任務。這其中有理念(功能)的合併及表述。合併學理運用於軟體中，意謂著要表達某一

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

理念或功能容有許多方式，但在效率的考量下，則只有少數幾種表述方式是可行的。除了受制於效率的考量外，受制於外在因素的元素亦是不受保護的。在總體元

第十版

素學說中，作為處理一特定對象之不可或缺，或至少是基本標準的元素，在實務上所受的保護是微乎其微的。在電腦的情境中，為執行某些功能而設計之程式，其不可或缺的標準元素或技術是不受保護的。由於程式設計師設計的自由往往受限於外來因素—諸如電腦的機械規格，與程式欲運算之其他程式的相容要求，製造商設計標準，業界的需求及廣被接受的程式實務—受著作權保護的程式之結構內容應就其可能受制於此類外在因素的元素加以分析。元素若受制於外在因素，或由其自然衍生的因素，則不受保護，從而產生的相似性亦非侵權行為。

日本智慧財產權制度概觀

SHIGA IP News, Volume 13, October 2004

(5) 當未能確立前項報酬的規定，或根據該規定的報酬支付被認為不公平，在第 3 項中報酬額應考慮：雇主因該項發明所獲得的利潤、雇主就該項發明的負擔及所做出的貢獻、受雇人的待遇、及其它情況而決定之。

修改前的第三十五條

(4) 此種報酬額應參考雇主因該項發明所獲得的利潤，和雇主對完成該項發明的貢獻程度來決定。

基於第三十五條的修改，日本專利局在 2004 年 8 月公告了“關於職務發明制度的範例(初稿)”。該初稿示範了關於計算報酬過程的數個範例，分別包括了數個能夠滿足修改後法條要求及無法滿足修改後法條要求的範例。第一圖說明了在計算職務發明報酬的過程將包括的數個階段。如第一圖中所示，在擬定計算報酬的服務辦法的過程中雇主與受雇人間的討論、對受雇人公開相關辦法、並聽取來自受雇人對於一特定發明之報酬的意見等，均對於公平的計算出“合理的報酬”之程序而言是非常重要的。在日本專利局的初稿中，提出了以下數點：步驟一，蒐集受雇人對於計算報酬的服務辦法的意見，並以企業內部網路對這些意見作出回應；步驟二，經由企業內部網路對所有受雇人揭露該服務辦法，以上兩個步驟將被視為是“公平”的步驟；

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

步驟三，若該服務辦法允許當該發明人對於報酬額不滿足時，能夠有期間對於該報酬額的決定提出申復，則就每一個發明，逐一聽取其發明人的意見被認為是不必要。

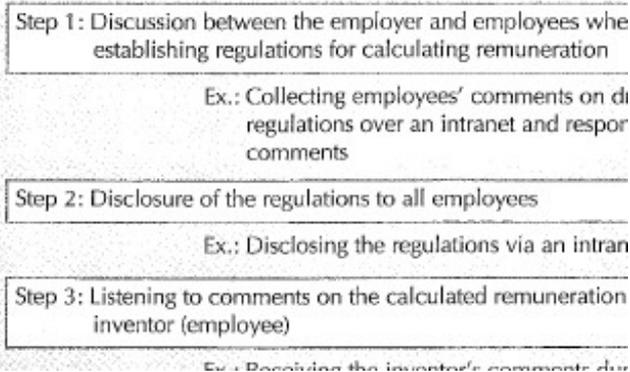
沈智隆 專利工程師
· 台北科技大學材料系學士
· 台灣大學材料所碩士

張上述 Rohm & Haas 的專利為無效。

Rohm & Haas 現享有全球 95% 的 CMP 襯墊市場，其有 2500 億韓幣的收益總額，而在韓國市場中佔了 4 百億韓幣。

第十一版

Fig. 1 Example of a "fair" process for calculation remuneration for an employee's invention



承認受雇者對於受雇期間所為發明之補償案例

首爾北區法庭（韓國）
案號：2003 kahap 4567
判決日：2004/04/22

首爾北區法庭作成了一項有利於原告的判決，命被告 - 前雇主 - 需支付一千五百萬韓圓（相當於 \$15000 USD）作為原告職務上所為發明之賠償。受理法庭確認即使本案被告並未於原告職務上發明取得授權之任何利益，只要原告未讓渡其發明取得實用新型與發明專利之權利，其仍有責任給付補償於原告。

韓國智慧財產 MAY2004

K&L Alert

韓國智權

然而，法院被期許在 2006 年前半年將對工業諜報開始強加刑事及罰金的處罰。這樣的改變為韓國智慧財產局(以下簡稱為“KIPO”)所預期，並在 2004 年 7 月最後一次修正的 UCPTSPA 下修訂處罰條款。特別的是，韓國智慧財產局計畫只對最高的罰金處罰提供明確的總額，例如從“自資訊盜用所獲利得最少二至十倍”至“五億或千兆韓幣”。本於廢除最小罰金的處罰條款，法院將能夠強加一罰金或監禁刑罰而無須考慮該處罰是否過於繁重。

由韓國智慧財產局對 UCPTSPA 所修訂的初稿，被期許在 2005 年 5 月由政府委員會對所提出的修正提供意見。此後該修訂將在 2006 年一開始所舉行的常規或特別集會會議期間提出。

SKC 與 Rohm & Haas 之間的專利爭議

韓國公司 SKC 與美國公司 Rohm & Haas 現正捲入與用於半導體晶圓製程有關之材料的專利侵權爭議之中。更具體而言，此爭議包含了化學機械平坦化(以下簡稱 CMP)襯墊，其係用於半導體晶圓的平坦化。

其認為 SKC 侵犯了 Rohm & Haas 在改善存在於 CMP 襯墊表面結構技術的專利，且此專利已在 1999 年獲准，Rohm & Haas 已對 SKC 申請一初步的禁止令，以終止並停止侵犯其專利。而 SKC 則在 2005 年 3 月對智慧財產法庭提出一訴訟以作為回應，主

原告在任職於大宇電子有限公司（以下簡稱大宇公司，並非本案當事人）的期間，開發了五種關於汽車用空氣清淨機的發明（以下簡稱：本案實用新型），並且讓渡他們的權利給大宇公司以取得實用新型。大宇公司於是提出五項關於本案實用新型之申請並讓渡其權利予韓國特菲爾自動化系統公司（以下簡稱韓國特菲爾公司），即本案被告。其後被告將該申請案的申請人由大宇公司變更為被告本身，於是該實用新型以被告的名義註冊。

在受雇於被告的期間，原告也發明了一用於組裝之簡化程序，其係在主機板上合併感測器，同時藉由密間蓋上的感測孔周圍的複數阻尼排列，及箱蓋的流出孔安置，阻礙了空氣流動（以下稱作本案專利）。原告並讓渡了他們取得專利的權利給韓國特菲爾公司，由其申請並取得該項專利。

韓國特菲爾公司在 2004 年 3 月 23 日放棄了其對該實用新型與專利的申請。

鄭智元 專利工程師
· 成功大學土木工程系學士
· 台灣大學造船及海洋工程所
碩士

商標與著作權

Association)委員會採取強硬的態度來對抗仿冒

三月七日，國際商標協會理事會認同一個決議，簽署七項措施來對抗商標的仿冒。

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

理查·石南，是國際商標協會中反仿冒和執行委員會(ACEC)的主席，他支持這個決議，並於其理事會介紹中陳述，這個決議“在這個重要區域，於來年將成為協會方向的基石和關鍵參考點。”

新決議包括之議題，例如罰金、走私、損害賠償、資源分配、資訊的存取，執行和時間限制。

對抗仿冒者之收取罰款的計算以及程序

在許多國家，根據由 ACEC 的發現，由法院、警察、海關和其它行政機關所課的罰款是不能收取的，並且由於其不能被收取，當局有時不會對其課徵。ACEC 並且發現了許多國家嚇阻性的罰款並不會被課徵，係起因於缺乏在法律上的標準，以提供一個可預測的方法來計算這些最低限度的罰金。

陳兆慧 法務專員

· 中正大學政治系

根據決議，政府應該發展計算的方法，來使得罰款與仿冒者所造成損害相等，以及應該對未能支付罰金之仿冒者施以制裁。

Talk Show Torts

脫口秀節目的侵權行為

By Robert P. LoBue

第三件值得注意的訟案，2003 年 11 月 10 日，Laurie “Bambi” Bambenek 控告 Dr. Phil Show 的製作人傷害，據稱遭其錯誤地禁錮而弄傷了腿。

Bambenek 上節目取 DNA 檢驗結果，她希望能藉此澄清自己與一樁懸宕 20 年兇案之嫌疑。

她堅稱當他在等待檢驗結果時，被製作人帶往一座公寓，並被強制拘禁於其中。

由於恐慌性攻擊導致她企圖逃逸，使她的腿部受重創必須截肢。製作人則聲稱她隨時都可以離開。本案仍於洛杉磯最高法院審理中。

有別於 *Jenny Jones* 案，Maury Povich 及 Dr. Phil 案共通的線索是，他們並非發生於在節目放送時的言詞或行為，而是節目製作人代理人與受邀者間於錄影時或前後時間內所待釐清的互動關係。

當以行為為基礎之訴訟請求被主張時，辯方律

師可能發現，基於內容之訴訟請求的答辯來對抗媒體所涉及之慣常特權可能無法利用。

較難預測的是，某些法官可能會對制式脫口秀電視節目所涉報章雜誌的品牌產生反感的影響，例如，在 *Jenny Jones* 案，當院方持偏向被告意見時，指出此相關電視節目“或許只被那些有不好品味的人或激情主義者所觀看著”。

第十二版

歐盟之新式樣保護與商標保護

在另一方面來說，新式樣的註冊縱使無須審查，創造一個清楚的威脅以抗衡潛在的侵害。但在不合於新式樣保護的案件中，這樣威脅也許是不正當的，而且可能會使指稱之侵權人不必要地屈服，因此使得於法律無意授權下，給予新式樣權力指稱之侵權。然而，由於一個形狀或商品包裝要獲得商標保護是非常困難，甚至是不可能的，因此註冊為新式樣也許是另一個至少可獲得一些保護的選擇。畢竟，有太高的障礙必須克服方能成全保護形狀，此意謂註冊為新式樣永遠是開始的第一步。如果商標保護是被保證的，且有獲得註冊的可行性，那麼即可尋求商標的保護。在某種程度上，註冊新式樣不只是可以保持競爭者的距離，也可建立產品的形狀當作起源的表示，故在具有顯著性的基礎上，也許該形狀很快就會獲得商標的保護。事實上，新式樣保護的有效年限只有 25 年，並不是很重要的事，因為在許多案例中顯示，新式樣經過 25 年的使用，已經變成「舊式」的了。

然而，當一個形狀是能合於商標保護時，一個費盡心血的企業主還是會嘗試去直接獲得商標的保護，因為商標註冊提供了可讓所有人仰賴的經審查權利。

賴佳玫 法務專員

· 政治大學財政系

(本文作者為德國科倫 Linklaters Oppenhoff & Rädler, Martin Viefhues 博士)

準備好對智慧財產的應有注意

而且，調查者的審視一部份會牽涉判斷公司的技術一方面與員工先前任職於其他雇主或學校另一方面間是否有重疊或是對應的部分。

關於公司所擁有的智慧財產，調查者將會審視及考量所有的專利、專利申請案、註冊商標、註冊商標申請案以及著作權登記等。除了確定所有項目有次序地管理以及有適當的程序可以遵行外，這些

智慧財產的實質亦會被檢驗以決定其對公司的價值。例如，對於專利及專利申請案來說，調查者會想要知道在專利中已核准的各項權利範圍及在申請案中尚待核准的各項權利範圍，其是否能提供公司足夠的市場力量以使其得到特別的利潤。要回答這個問題，調查者需要估算權利要求的強度、範圍及其所能涵蓋面，而調查者可以由公司的業務、相關的先前技術以及競爭者的活動對上述資訊能得到了解，另外，調查者也會對市場上針對這些權利範圍所作且可實現的迴避設計感到興趣。

在公司擁有的智慧財產及這些財產的強度外，調查者可能想要了解公司追求成功的商業計劃能力，是否會被第三者的智慧財產所影響。例如是否有任何的阻擋專利？對某些人來說，這些資訊比要收購的公司擁有的專利權更重要，因此，調查者也會了解是否有任何由他人引發智慧財產爭端或威脅的詳細情況。

另一有可能被調查者所調查的是該公司是否有正在進行或已實施的行使智慧財產的計劃，例如，如果該公司正計劃對一競爭者行使該公司所擁有的專利權，調查者會希望了解這項行為對該公司的預期利益及潛在的風險。

藉著對自身的內部調查以及維持對智慧財產的良好管理，一個公司將能對智慧財產應有注意的要求作較好的回應。而且，有了健全的智慧財產計劃，該公司對於潛在的投資者及買家會有較高的地位，也當然增加其在市場上成功的機會。

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

電子商務報告

擇收/擇拒機制

目前多數反垃圾郵件法令提案都提供接收者以“選擇拒收”商業性電子郵件的權利，接收者得藉由此種擇收機制通知發件者以其不欲再接收商業電子郵件訊息的意願，因此選擇拒收方式的存在使得業者得合法發送大量郵件給不限量的收件者，只要其所發送的信件能讓收件者選擇將來拒收此電子郵件即可，當然此種擇拒機制當以發件者能尊重所有的該種擇拒要求為原則。

“擇收”方式為與該“擇拒”方式相反的機制，其內定拒收商業性訊息，除非收件者確定告知發件者其確欲接收該等訊息。多數的消費者支持團體較中意接受擇收方式，他們對擇拒方式是否能明顯降低垃圾電子郵件對於消費者利益及信心的大規模傷害感

到質疑，並以此理由普遍強烈反對不採行選擇接收方式法令的存在。此外，他們的反對有另一可能的理由，即他們也以同樣標準來檢視當局對於目前公平信用報導法令所做的努力，並亦以相同標準來衡量規範業者能內部得知客戶資訊能力之法令提案的合理性。因此，反垃圾電子郵件相關法令堪為美國國會中對於該等理由併入立法考量的第一項法令，並將成為其它此等法令的立法先例。

第十三版

然而，另一方面卻有企業團體強烈反對將此等“拒收”法條併入反垃圾電子郵件法中，同時人民自由意志支持者亦質疑嚴厲擇收法令的執行將使合法商業性電子郵件的使用受到限制，並指出此種商業言論限制所造成的傷害將遠超出強力減少垃圾電子郵件所帶來的利益。

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

The Intellectual Property

A Quarterly Publication of Volpe and Koenig, P.C.
Fall, 2005

他於諸般提及中，特別舉出以下幾個問題：

- (a) 是否歐洲專利公約第 52 條第 4 款的涵義中所包含的診斷方法必然是一個所有程序步驟都於醫療診斷期間實行的方法，或是只要包含一個於醫療診斷期間的步驟的一個方法就不可被專利？
- (b) 是否一個至少有一步驟需要由醫生在場的被請求方法，就必然是一個診斷方法？
- (c) 歐洲專利公約第 52 條第 4 款中所述的“實行於人或動物身上”的要件要如何解釋？

2. 擴大上訴部門的發現

在一開始，擴大上訴部門就已經確認了歐洲專利局已建立的法理，據此，一種技術指導(為代表一種診斷方法)必須包括以下的方法步驟：

- (i) 該檢驗階段涉及資料的搜集；
- (ii) 比較所收集而得的資料與標準值；
- (iii) 在比較時發現有重大偏差，例如一症狀；以及
- (iv) 歸咎該偏差於一特別的臨床狀況，如醫學的演繹或獸醫的決定步驟。

在擴大上訴部門的專用術語中，最後一個步驟(iv)代表為了治療目的的實際診斷，然而步驟(i)到(iii)則代表所謂的前置步驟。

因步驟(iv)代表一種純粹智力的活動，整個方法要有至少一前置步驟被當作技術本質以作為技術的特徵。然而，根據擴大上訴部門的分析，比較在檢驗程序中所搜集到的資料的方法步驟，如上述的步驟(ii)，也是一種顯著的非技術的本質。

公開揭露與同儕審議之危險 -如何保護學術研究之成果

學術研究者與大學教授複合的工作壓力常常來自於研究成果量及其公開性。一些關於他們職位晉升、終身職位的給定、或薪資的調整之相關重大指標，常常是根據其著作在相關領域期刊的引用量來做決定。很多的學術機構常常致力於其思想之廣泛及公開發表，其中，相關研究成果的學生或是研究助理更可接近或已具備第一手或尖端技術。一位研究者的知名度及有利推薦函機關籌募，也總是與其作品在相關會議研討會及討論(工作)小組之曝光量有關。在某些研究領域中，競逐首位發展及公開成功乃極其激烈，因最終報酬可能是諾貝爾獎。

端視專利保護之完整性，許多研究學術機構積極尋求經由研究發表的成果進行授權與產品開發及其他安排而得到回饋收入，而這些收入也用於彌補研究基金的空隙、充作新型研究發展之種子經費並一般性助益學術或教育目標。

雖然提供適當誘因及創造發酵巧思之良好研究環境將因公開發表及研究利用而相互增強，但若是相關的研究內容在不恰當的時機公佈，將使發明人及其機構在許多國家專利權利消失而導致利益損失。

研究之不經意公開揭露情況有下列某些實例：

1. 經由博士口試結束後所需繳交的論文微縮單片。
2. 揭載進行中研究於某學生網頁。
3. 經由在研討會中所張貼的海報。
4. 經由研究同事對於將發表內容做預先審查。
5. 經由同儕預審。

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

在日本為保護生物科技及製藥相關的發明，可允許權利範圍有不同的寫法。以製藥發明來說，可以化合物或組成物的方式來撰寫權利範圍。以生技發明來說，核苷酸，蛋白質，轉型株，抗體，微生物及其他生物材料皆可以被保護。近年來生物科技領域上新的應用技術不斷的發展，如蛋白質三維結構的分析方法，矽篩選方法，單一核苷酸多樣性(SNP)等等。

第十四版

在撰寫生物科技及製藥發明的權利範圍和說明書，以及申請過程中，必須特別小心。以下將針對提供生物科技及製藥發明較佳保護的指引，就可據以實施(enablement requirement)，以及書面陳述要件(written description requirement)作一說明。

在日本專利法中有三項重要的法條規範專利揭露的要求，該法條分別為可據以實施或翔實要件(enablement requirement)，書面陳述要件(written description requirement)，實用性要件(utility requirement)。

可據以實施(enablement requirement)(日本專利法第三十六條第四項)專利說明書的記載須足夠清楚而完整，讓習知該項技藝人士能夠執行。

書面陳述要件(written description requirement)(日本專利法第三十六條第六項)

權利範圍的描述須符合以下規定：

- (1)就尋求專利發明須描述於發明詳細說明。
- (2)就尋求專利發明須明確。
- (3)每項權利範圍必須扼要描述。

實用性要件 Utility (Industrial applicability)(日本專利法第二十九條第一項)

任何人所完成之發明只要對於產業具有利用性即可申請專利。

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

劉雅婷 專利工程師

- 大同大學生物工程學系
- 台灣大學微生物與生化所碩士

日本生物科技及製藥發明之 可據以實施及書面陳述要件回顧

塑造你的商標

前言

隨著為任命更多商標專家法官而鋪路之各式措施，可使商標所有人的審判品質提昇。

藉由匯集潛在更多商標專家律師，使英國民事法院體系統一的各計劃，也可能提昇商標所有人的權利。

英國政府最近發布了數項計劃而部分成為關於全面複查在英格蘭及威爾斯之使用司法及其品質。雖然這項好處的目的是更廣泛的聽訟制度，特別是商標所有人則可以期待從即將改變的司法制度，及假如採納，並自所提議的新民事法院獲得利益。

預計立法即將採提出於國會審查，讓商標和專利律師第一次去申請司法委派。以前，這樣的職務是保留給出庭律師和初級律師。然而，越來越多有才幹的年輕人選擇專利或商標專業，而不是一般法律事務所或律師，利用他們的能力和經驗以獲取訴訟當事人的利益已成為關鍵，而且被認為可為法院帶來有價值的專業眼光和知識以謀商標訴訟當事人的利益。

統一英國民事法院體系的提議仍在諮商階段。然而，假如實施，則可能結果是現今複雜和多層的體制單純化。對商標所有人而言，主要而立即的影響是第一審級訴訟將可在新的民事法院提起，而非在郡專利法庭或高等法院。雖然順暢的程序對某些案子仍是可能的，但將不再需要在不同組織、法官和經驗的法院中作選擇。

現存商標律師在郡專利法庭中所擁有的聽訟權，將可延伸至新民事法院受理的商標案件，且依所採方式將可延伸至目前須由出庭律師或辯護律師辯護的案件。如此的變動，對因進入訴訟所生問題，將可提升商標所有人有效益爭訟的能力，和維持緊密及有效率的法律團隊。省成本而有效之執行乃產業品牌保護策略之核心，刻今上路之改革標識著英國政府傾聽級回應。

曹云亭 法務專員
東吳大學法律系

商標而異議該申請案。

在首次聽證中，商標處聽證官員認為類別自 7 變更至 11 依 1994 年商標法第 39 條規定係屬越權行為，依該規定，申請案之修正僅限更正顯著錯誤或誤繕，且須其未實質地影響商標本身或擴大申請案所涵蓋商品或服務項目範圍。為此，聽證官員認為該申請案應以商標申請於第 7 類而進行審理。然而，基於申請案於向商標註冊處提出之日未依 1994 年商標法第 32 條第 2 項 C 款規定指定關於商標所尋求註冊之商品或服務項目內容，聽證官員進而認為申請案無法於第 7 類註冊。

第十五版

依此分析，商品之敘明僅於商標代理人於 1997 年 5 月 16 日書面要求類別變更時，始有獲悉，而根據 1994 年商標法第 33 條規定，申請日應於獲悉該日始確定。聽證官員發回該申請案至原審查機關，俾考量該申請案之正確申請日而重為審理。Altenic 提起訴願。

高等法院認為類別主要為行政便宜，而實際重要者乃商品或服務之項目，故核准訴願。類別僅代表(而僅寬鬆界定)案件本身之歸類方便轉孔。1994 年商標法第 32 條未將類別辨認列為必要條件之一。所有權人必須決定意欲使用其商標之商品及服務為何，然一旦其已指定，並已向註冊處提出其選擇，最方便及適合之類別則有待審查委員決定。其未違反第 32 條任何用以確認註冊申請案類別之要件。註冊處因此得依職權修改申請案申請後之類別。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

國際商標法例回顧 (四十五)

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 *Altenic v. Reliance Water Controls Limited* (下稱 RWC) 案中，原告艾登尼克於 1997 年 3 月 15 日所申請商標「CAREMIX」係指定於國際分類第 7 類之閥/活門、用於水循環之閥/活門、及混和閥/活門。原告欲使用閥/活門於家用中央加熱系統，而於商標註冊申請後，代理人即主張產品較適合於變更至第 11 類。商標註冊處同意本案移至該類。商標公告後，被告 *Reliance* 基於其 1997 年 3 月 27 日申請註冊「CAREMIX」

申請專利範圍之撰寫 (八)

法例條文 - 一些基礎原則

§7 從前言過度到本文 - "Comprising"

大部分一般性組合物申請專利範圍要求在前言(命名欲主張之事物)和申請專利範圍本文(定義何為事物之元件或部件)之間要有一過度詞或詞組。兩個推薦的並能用於大部分的申請專利範圍的過度形式為："which comprises"或"comprising"。兩者間的選擇無關緊要。

轉換詞"comprising"已被專利法創造來意指"包含以下的元件但不排除其他"。此申範圍為"開放(open)

"而非" 封閉(closed) "。其他較不常使用的過度詞在申請專利範圍解釋上被賦予和" comprising "相同的意義：" including "、" having "甚至是" wherein "。然而因" comprising "以成為專利技術的標準詞而單純被建議。

例如一申請專利範圍 " A writing implement comprising a pencil with an eraser fastened at one end " 涵蓋任何型式之一端附有橡皮擦的鉛筆：木頭、自動鉛筆等等；帶有或不帶有夾子將其鉤掛於某人的口袋；是否有其他特色或附加物使以後之發明者可獲准專利。因此，專利簡略的表達方式中，" the combination comprising A+B (個別的元件或部件) " 涵蓋 A+B+C... 或 A+B' (屬於申請專利範圍定義下之元件 B 之變形)。一般而言，書寫廣泛申請專利範圍的技巧為主張在組合體中作用之最小數量的元件，每一元素定義成如同習用技術和申請專利範圍撰寫原則所允許下一樣廣泛。以此方式，" 發明點 " 或" 發明概念 "應被具體化成實際的字詞。

一些詞形 " comprise " 實際上常用為技巧或方法組合物申請專利範圍。

蔡馭理
台灣大學電機系

摘要：
非為極特殊情形時，使用過度詞" comprising "或" which comprises "。

專利法基礎理論(8)

§1.03. 專利作為獨占及(智慧)財產(三)

專利權人未被授與這種特權。他的專利所隱藏者並非大眾在前已知曉的，而是在伴隨專利授與之說明書的公布前，未曾為大眾所知者。就反托辣斯法而言，專利或商標的強制力並不是非法獨占或交易限制，因為它並未剝奪大眾任何它被授權使用的事物。¹ 因為專利是一種獨占，某些法院認為擊倒無效專利是種公共服務，他們並將其描述為「對大眾領域的侵害」。對專利的敵意伴隨一項政策，即在爭訟期間全力調查其合法性及排除關於專利的仲裁爭論。最近更多聯邦政策已經改變。法院沒有破壞每一無效專利的自由旅行權。就專利授與而言，專利法要求系爭專利是新的、有用的，並且更重要的是，它代表著不只是一般的進步，例如，在它被製造時，它對於一在該技藝方面擁有補通技術的人來說，是不明顯的。雖然"franchise"(特權) 這個字被用在由專利證書授與的排他權上，但在這份文件中

它將用來表示某種商業活動的獨占權，而其需要的知識已存在於大眾領域。

第十六版

基於一假定的理由—「公共便利與需要」，特權(franchise) 存在於眾所週知的管制事業，例如所謂的公用事業以及洲際運輸事業。農業作物以及優先投遞信件郵政獨占也是另外的例子，政府將排除他人從事該事業的權利授與一與它的創造無關之實體。然而另一獨占的例子是許可專業所享有的集體獨占。如果平方英尺超過指定大小，紐約法律要求欲獲得建築許可之經許可建築師、工程師或房屋計畫土地調查員的戳記，即使沒有結構或科學基礎對於法律上符合或接近指定大小，委任計畫的專業檢查。在醫學專業之例中，獨占延伸到開藥品處方的權利，在配藥專業中則為配藥的權利。這些特權和獨占的存在不但被政府立法機關所容忍，也受到委任。

蔡律瀟
台灣大學法律系

1. Bandag, Inc. v. Lewis Gen. Tires, Inc., 212 U.S.P.Q. 199, 201 (W.D.N.Y.1980). 美國專專利制度後的基本政策為，提供發明人有限的獨占以交換對大眾的揭露。

法訊新知

歐洲及德國專利法重要修正

4) 新歐洲專利公約會員國

歐洲專利現因此得含蓋如下 30 個會員國：奧地利、比利時、保加利亞、塞浦路斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、義大利、列支登斯敦、立陶宛、盧森堡、摩納哥、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其及英國。

所有 30 會員國得於審查階段繳納僅七國指定費而被指定。

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

