

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5月號 道法法訊 (169) ©月刊  
(DEEP & FAR Monthly)

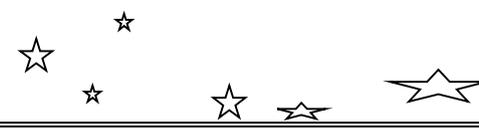
雜誌

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」



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 (169)

舉發 (三) - - 蔡清福律師

二件明顯而商業上非常重要的英國專利案例 (三)

- - 蔡豐德

漫談現實生活中應有的法感 (二十九) - 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 (三) - - 潘養源

生物資訊發明申請專利：在美國及歐洲之實務(六)

- - 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 (VI) - - 馮志峰

日本智慧財產權發展 - - 吳凱智

第九及十版：

歐洲新式樣改變兩方面 - - 徐明璋

申請專利範圍專利侵害仲裁或訴訟(四) 蘇怡瑾

美國著作權案例精選 - - 郭宣甫

第十及十一版：

日本智慧財產權制度概觀 - - 白大尹

韓國智慧財產權 - - 陳宥碩

承認受雇者對於受雇期間所為發明之補償案例

- - 鄭智元

商標與著作權 - - 陳兆慧

第十二及十三版：

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

韓國發明專利法及新型專利法的改變

- - 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指稱性判決 - 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

及書面陳述要件回顧 - - 劉雅婷

第七及八版：

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

專利之申請專利範圍之解釋(二十一) 王繡惠

美國專利商標局(USPTO)最新消息 - - 洪珮瑜

智慧財產權保護集錦 - - 黃淑瑩

第十五及十六版：

塑造妳的商標 - - 曹云亭

國際商標法例回顧(四十六) - - 林明燕

申請專利範圍之撰寫(九) - - 蔡馭理

專利法基礎理論(9) - - 蔡律灑

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(169)

第二版

## 舉發 (三) -- 程序

### 一、法條

1. 美國專利法第 305 條規定「在本法第 304 條所定提出聲明及申復時間已滿後，即根據本法第 132 及 133 條所定初審一般程序進行再審查。於本章任何再審查程序中，專利所有人得提出專利之任何修正或一或更多新申請專利範圍，俾區別所請發明與依本法第 301 條規定所引證習用技術，或回應專利申請專利範圍專利性之不利決定。於本章再審查程序中所提出之修正或新申請專利範圍，不得擴大專利申請專利範圍之範圍。依本條之所有再審查程序，包含對專利上訴及競權委員會之任何上訴，於局內應以專文處理。」

2. 美國專利法第 306 條規定「依本章再審查程序所涉之專利所有人得依本法第 134 條規定上訴，且就專利任何原始或擬議修正或新申請專利範圍專利性之任何不利決定，得依本法第 141 至 145 條規定尋求法院覆審。」

3. 美國專利法第 307 條規定「(a)於依本章再審查程序中，當上訴時間已屆滿或任何上訴程序已終結，局長應發佈並公告證書撤銷最終決定非可准專利之專利任何申請專利範圍、確認決定可准專利之專利任何申請專利範圍、並納入決定可准專利之任何擬議修正或新申請專利範圍於專利中。

(b) 決定可准專利，且於再審查程序後納入專利中之任何擬議修正或新申請專利範圍，對於美國境內製造、購買或使用、或進口美國依此擬議修正或新申請專利範圍所請准之任何物事、或於依本條(a)項規定發佈證書前，已完成相當準備之任何人之權利，將有相同於本法第 252 條再發證專利所定之相同效果。」

二、申論：謹就前述美國法規定，比較我國舉發條文如次：

1. 在本法提出聲明及申復時間已滿後，即根據初審一般程序進行再審查：我國異議及舉發準用再審查條文刪除後，究竟其程序屬性如何，一時或難斷知。然自專利法第七十一條第一項面詢、必要之實驗、補送模型或樣品、或更正等規定觀之，實與初審一般程序無異。然自審定後僅能訴願觀之，則與修法前以再審查視之無異。

2. 前期已述，舉發（再審查）程序中，專利所有人得提出修正或一或多新申請專利範圍，乃中美所同，於茲不贅。然自「回應專利申請專利範圍專利性之不利決定」一語可知，美國有如初審後，將予專利所有人答辯機會；然於我國，則以再審查視

之，而結束專利行政機關程序。

3. 美國再審查(reexamination)程序所提之申請專利範圍，不得擴大專利申請專利範圍之範圍。此則其與再發證(reissue)之主要區別，蓋後者於發證兩年內僅以不得超越實質內容為際限。

4. 所謂「物以稀為貴」，依美國再審查程序，包含對專利上訴及競權委員會之任何上訴，於局內應以專文處理，以明慎重。

5. 依美國法再審查之上訴程序，應循訴願及競權委員會（BPAI）、聯邦巡迴法院（CAFC）及可能之最高法院（以存有重要爭點為限）；於我國則但有意，即可逐級上訴至經濟部訴委會、高等行政法院及最高行政法院。

6. 依美國法，再審查程序事關權利得喪變更，故於程序終結時，應發證書以公告所撤銷、所確認可准及所增納新修申請專利範圍各如何。依我國法以再審查視之下，其結果雖僅分撤銷專利及舉發不成立兩種，既許為申請專利範圍之修正，理論上應與美國法並無不同。唯舉發結果不另發證書，而僅以公告為之。

7. 於再審查程序後始納入專利中之新修申請專利範圍，對於美國境內製造、購買或使用、或進口美國依此擬議修正或新申請專利範圍所請准之任何物事、或於前項證書發佈前，已完成相當準備之任何人之權利，生有何種效力？美國法定為相同於再發證所定之效果，即依不溯既往，與法院裁量之衡平兩原則決之。後一原則係指衡酌利用人之信賴利益與專利權人之專利權兩者間利益之平衡。我國專利法就此並無規定，與之相關者有二，即第五十七條第一項第二及五款。其間差別，下期詳論之。

### 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 (三)

#### “Lipitor” atorvastatin

由於在一個歐洲專利局(EPO)訴願委員會決定後，系爭專利已經被承認，其中實質上該相同的習知技藝被考慮，該法官需要解釋為何他異於 EPO。在某種程度上，他為此藉由批判 EPO 之問題及解決方

案，但主要地他如此進行係藉由指出該 EPO 決定是單方面的。假如該委員會已看見他已看見之相同證據（顯示那些在該技藝老套地對吸濕性篩選不同的鹽，而有比由 Pfizer 之鈣鹽所主張者擁有改良的特性），他認為他們是已做成此相同的決定。況且，他注意到在該 Pfizer 專利中降低吸濕性之優點未被主張，而是後來才揭露。所以，在該專利中應不允許支持該發明步驟。雖然該特定 EPO 委員會並未將此納入考慮，但其依然是 EPO 實務之一部分（詳 T867/95），並且因此該法官相信他的決定與 EPO 的實務並非不一致。

#### “Seroxat” paroxetine

此第二個案例涉及一件 GlaxoSmithKline 在它的抗憂鬱劑 paroxetine 此結晶型式的專利，市售名稱為 Seroxat 及 Paxil。此競爭公司 Synthron 在類似的實質內容已申請一件較早專利申請案，當 GSK 提出其申請案時，其尚未被公開。上議院證實：對可導致新穎性破壞之一較早文件，(i)必須揭露請求的實質內容以及(ii)該揭露必須是“翔實的”，此等二項概念係個別的要件。因錯誤溶劑的採用，Synthron 說明書已揭露結晶之錯誤紅外線(IR)光譜，而且該特定例並無法作用。然而，最初的承審法官已決定熟習該項技術者能輕易地（單純地基於一般通常知識）得到一種適合的解決方法，而且由於 paroxetine 結晶是單型的，該錯誤的 IR 光譜會是不切題的；該 GSK 請求的結晶即無可避免地產生。上議院維持原判決，並且廢棄上訴法庭之干預判決，其被批評為搞亂了對於揭露及翔實之個別要件。

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 (二十九)

交通事故案件賠償請求範圍，上一期我們談了死亡事故，我們接著聊交通傷害事故之賠償請求範圍：

### (二) 傷害事故

#### 1. 喪失或減少勞動能力之損害。

民法第一百九十三條第一項規定：「不法侵害他人之身體或健康者，對於被害人因此喪失或減少之勞動能力，應負賠償責任」。

(1) · 勞動能力是全部或一部分喪失，法院審理過程常參考醫院鑑定報告、被害人原有工作技能、工作性質、再就業可能，依心證認定之。

(2) · 勞動年數計算標準依訴訟實務有多種標準，有計算至六十歲退休年齡者，亦有計算至五十歲或五十五歲者，法院常參酌被害人原有職業、健康狀況、減少勞動能力程度核定之。

(3) · 喪失或減少勞動能力損害之評價標準：

第三版

※ · 有工作者不以現有收入為準。評價殘存勞動能力應就被害人受侵害前之教育程度、專門技能、社會經驗、健康狀態，在通常情形下可能取得之收入為準。

※ · 無工作之未成年人可按其在校成績及政府單位公布之各統計資料作為參考；無工作之主婦可按同樣工作內容僱請傭人或管理代勞應付之報酬，估算損害額；失業者就其年齡、學經歷及失業前之職業、年收入等認定之。

(4) · 一次給付或分期支付：

法院得因當事人聲請，命肇事者提出擔保並命其之付定期金分期賠償；亦可依當事人聲請，命肇事者一次支付賠償額，以填補被害人所受喪失或減少勞動能力之損害。

2 · 增加生活上需要之費用：

(1) · 看護費。僱請特別護士或醫院護佐而有合法公司開立之收據為憑者，訴訟實務准予請求賠償。但由被害人親屬看護時，實務上認為未實際支出費用不得請求

(2) · 義肢、義齒、義眼、拐杖等費用。

(3) · 營養補品費。但無醫師處方，私自購買者不准請求。

(4) · 被害人乘車前往醫院之交通費。

3 · 醫療費用：

因交通事故致身體受傷而赴醫院醫療，期間所支出必要之住院費、手術費、藥品費、檢驗費、復健費等，受害人得依民法第一百八十四條第一項規定向肇事之加害人請求賠償。但須扣除伙食費、診斷書費、國術館、私人診所無處方箋之費用。另被害人如參加健康保險或傷害保險，其住院及醫療費用，已由保險單位給付，或被害人自行支付醫藥費後，向保險單位領取醫療費用，因被害人參加保險，旨在保護被保險人，非為減輕損害事故加害人之責任，保險單位所應醫療費用，係被害人繳納保險費之代價，故被害人仍得請求賠償醫療費用。

4 · 停業之損失：

被害人因傷而停止工作或停業時所減少之收入，得依民法第一百八十四條及第二百一十六條規定請求賠償。但須提出薪資扣繳憑單、縱合所得稅稅額證明、公司證明或營業報稅資料作為法院審定之依據。

5 · 精神慰撫金：

交通事故受傷慰撫金數額常因傷害輕重差異頗大，依法院判例，骨折約從二萬元至二十萬元間；頭部挫(裂)傷約從四萬元至二十萬元；植物人、

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

下半身殘廢、失明、耳聾及其他重傷約三十萬至五十萬元間。

下一期我們談死亡、傷害以外之車輛及物毀損事故。

## 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(三)

by Betten & Resch

該申請方法的重點並不是一種技術的教導，而是一種商業付款模式。該被客觀而正確地定義為「使一付費系統免於濫用」之標的，是如此的一般化，致使其中找不出技術性的問題。畢竟，該一般性的問題在不使用技術性之媒介時亦可被解決。例如，該使付費系統安全之預期的標的亦可被一中立之管理機構，如一信託人所達成。據此，其解答基本上不是藉由使用或改善一般技術媒介為目標之技術性考量而達成的。藉由建議的手段，由於「暗中監視網際網路之交易的路徑」，有關於安全性及被誤用之可能性並無不同。此外，在藉由可被一電腦執行之指令實現該商業付款模式的各步驟時，並不具有特別的技術成就。

申請人反對此一針對其申請之核駁，而依據法律論點提出訴願，並被聯邦專利法院所受理。申請人的意見為該主張之方法是一為執行並實現商業程序的機械處理方法，因此，其並非技術性的。結果，一技術性之標的被一技術性的媒介所解決了。其主要的議題是，使顧客的付款數據安全，而同時提供賣方一有關付款之保證。該技術問題在於保護該顧客的「信用卡數據及帳戶數據」等相關付款數據不被外界存取及不被未獲授權之第三人濫用。該等用於解答之技術性媒介，基本上存在一事實，即伺服器被作為第四台電腦而引進該介於有關之三方間的訂購與交易之程序，及為不同之溝通選擇適當之交易路徑；特別是在電子化銀行業務方面，其藉由加密，通常是特別的安全。聯邦專利法院之抽象的認知，僅僅提及使用一對於顧客及賣方是中立的管理機構，衡諸於事實並不公正。

#### 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(六)

### 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(續)

第四版

這樣的一電腦程式的發明人或是著作人可透過對”編碼用以處理和分析生物性資料的一電腦程式的一電腦可讀取媒體”提出專利申請，而同時對他或是她的創作尋求專利保護，對於這樣的發明同時取得這兩種形式的保護將最大化該發明人或是著作者的財產權的強度。

### 生物資訊發明申請專利：以電腦為基礎用以處理和分析生物性資料之步驟的保護(一)

原始分析 DNA 序列資料很多都藉由人工處理資料方式來實行。在許多早期基因配對實驗中，有經驗的操作者將新發現的 DNA 序列間去做比較以發現相似的已知序列。隨著學術與商業資料庫中的資料量增加，使得自動化這樣的技術以及發展演算法，例如 Smith-Waterman 演算法，變的必要。

與美國專利及商標局(USPTO)(華府)以及美國法院相仿，歐洲專利局將不允許不涉及任何相關應用的一演算法其本身的專利。符合這個原則下，當涉及一可實施應用時，則專利保護是確定無疑地。舉例來說，歐洲專利局在其審查指南(Guidelines of Examination)中指出，設計使用一算數方法的一電子濾波器將不會排除在可專利之外。再關於顯示於一螢幕上之圖示物件間相互作用旋轉的一判決中，歐洲專利局上訴委員會宣稱該發明並非相關於如式的一數學方法，而是”所提及之計算步驟僅為於整個請求方法中所使用的以輸入一旋轉角度植於一繪畫系統中的裝置或工具”。

#### 林雅雯 專利工程師

- 台灣大學農化系學士
- 陽明大學神經科學所碩士

## 日本智慧財產判例選

Yuasa and Hara 原著

### 日本審查基準關於發明單一性要件之修訂(一)

引言：

部份地修正日本特許法及其他工業財產有關法律的法案是於 2003 年 5 月 16 日被日本國會(Diet)通過。結果，日本特許法新第 37 條所規定的發明單一性(Unity of invention)於 2004 年 1 月 1 日生效。日本特

許廳亦針對審查基準內發明單一性的要件加以修訂，以符合日本特許法新第 37 條(請參閱下文 1)的規定，且於 2003 年 12 月 17 日公佈，該修訂的審查基準(請參閱下文 1)將適用於 2004 年 1 月 1 日以後的申請案，該修訂審查基準的摘錄如下：

### 1. 發明單一性要件

#### 日本特許法第 37 條

若存有兩個或兩個以上的發明，若在同一請求內他們係單一發明專利申請案的請求標的，只要是如該行政規則所規定，他們構成具有技術關連的一群發明，就符合發明單一性。

#### 日本特許法下施行細則第 25-8 條

(1).行政規則所規定日本特許法第 37 條所述之技術關連，係指兩個或兩個以上的發明涉及相同或對應的特定技術特徵之間的技術關係，該等發明相牽連而形成單一發明概念。

(2).在前項中“特定技術特徵”之表示是意指一能界定出一貢獻的此些技術特徵，該貢獻使得所主張發明的每一者(被視為一整體)會超越前案的技術。

(3).判定該兩個或兩個以上的發明是否具有第一項中所述之技術關連不應求諸是否該等發明是否寫在各別請求項中或是寫在單一請求項中。

日本特許法新修訂第 37 條的內文及如上述記載的日本特許法下施行細則第 25-8 條是符合專利合作條約下施行細則第 13 條“發明單一性”(本文中稱為 PCT rule 13)的規定。

日本特許法施行細則新修訂第 25-8(1)條所定義出“技術關係”是兩個或兩個以上發明之間的技術關係相牽連而形成“單一上位發明概念”，其中，“單一上位發明概念”對應於 PCT rule 13 中記載的“單一上位發明概念”。

**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

### 雇員-發明人補償

英國專利法規定，當一發明係由一雇員在其任職期間提出時，在某些情況下，該發明可能自動地歸屬於其雇主。當該專利對雇主而言具有顯著的利益時，為了認定某些雇員對其雇主的財富貢獻是非常大的，該法亦包含一雇員-發明人向其雇主要求補償的規定。

自從該 1977 專利法生效以來，沒有任何依該規定成功要求補償的報導案例。理由之一在於很難證明該專利(相對於該發明)具有顯著的利益。

為了試圖讓該規定更有效，該法將會改變，讓雇員能證明該專利或該發明或兩者具有顯著的利益。應注意該新法將只適用在該改變生效日當天或之後提出專利申請的發明上。

第五版

### 評論

上述的前六項改變將有助於舒緩英國專利局之專利申請案或由海外英國僑民所提出之專利申請案的短期限通知或緊急申請，將大大地改善解決救濟可能出錯之問題之範圍，並將廣泛地現代化英國專利局的程序。例如，在北歐，“緊急”程序已甚普遍。

經由從優先權申請案引進圖示或正文以矯正錯誤之可能性在一歐洲專利申請案中是不被允許的，因為這違反 EPC 第 123 條第 2 款(擴大上訴裁決委員會 G3/89)。該修正之英國專利法更為寬容，因為對於增加新實質的禁令(第 76 章)已經修正，其只適用在依該法之某些章節之修正(第 15A 條-初步審查;第 18 條-實質審查及第 19 條-核准前之修正)。該禁令並不適用於該新程序，且第 76 條並非必須被解釋為與 EPC 一致的條款之一(第 130 章第 7 節)。

**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(十二)

#### 範例 28：成分的修正

(a)發明名稱是“電腦系統”。發明案的詳細說明中之原說明書所請求的是

「在一個用來將電腦主機與鍵盤連接的 RS232C 介面纜線的中點設置一信號分配器，該信號分配器另與一輸出裝置如印表機連接，因此一個人電腦僅有一介面埠可同時與鍵盤及印表機連接」，圖 1 中則揭露了一電腦主機、一鍵盤與一印表機皆透過 RS232C 纜線與一信號分配器連接。

(b)原請求所附說明書中的發明詳細說明被修改包含此敘述「除了印表機之外，還有可透過 RS232C 纜線控制的滑鼠亦可連接一信號分配器，因此在使用滑鼠之時無須更動電腦主機的這件事成為可能」。再者還增加了圖 2，其揭露了一電腦主機、一滑鼠與一鍵盤皆透過 RS232C 纜線與一信號分配器連接。

(c) 原請求所附說明書等書類是簡單的提到輸出入裝置，而這具有上位的概念，亦並未超出所提及之作為輸出裝置之例子的印表機。當滑鼠被理解為不同於鍵盤的「另一輸出入裝置」如印表機、陰極射線管、搖桿以及其他類似裝置，這並不能說對於一熟習本技術領域之人而言，在閱讀了本案現有的原請求所附說明書等書類之後，即會將其中所述的「另一輸出入裝置」認為特指滑鼠，因此上述的修正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 ( VI )

J J Hutter

### 步驟 6

如果對於步驟 5 的問題之答案是負面的，那麼便需進行步驟 6。就我所見，步驟 6 是解救專利請求的最後機會。由於所請求的發明效果因被視為是具有技術性的，因此步驟 6 包含檢測這個貢獻對於先前技藝而言是否涉及被認為是技術性而為 EPC 所接受的資料處理形式。就這一點而言具有技術性而被接受的資料處理範圍包含：

透過將資料編成密碼而改善資料機密性（不論資料的內容為何）。

透過將資料編碼而改善資料傳送與處理。

透過壓縮資料而在不（實質性）損失資料內容的情況下減少資料量。

透過使用誤差校正碼（例如檢查和）而減少接收資料中的誤差。

透過使用數位簽名而證明資料的可信度。

改善使用者介面，例如在資料呈現在顯示器上的路徑中或是使用者可將資料輸入至電腦的過程中。

如果在步驟 6 中的檢查是正面的，那麼便可回到步驟 4 並對發明性步驟進行評估。

然而，如果檢查是負面的，那麼便必須推斷所請求的發明涉及的是對習知技藝而言非技術性的貢獻。舉例來說，這類的請求可能涉及一個 EPO 所駁回的商業方法，如區塊 7 所述者。

**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

**徐佳琨** 專利工程師  
大同工學院機械工程學士

同時，由於並沒有特殊的法令或條約能夠針對在日本境內的外國專利侵權強制執行救濟措施，因此我們沒有理由核准禁止令或銷毀令。

第六版

(2)即使假設禁止及銷毀要求皆包含一國際要素，由於沒有與在 HOUREI 或其他法令之下的專利權所特有適用法律相關的條款，惟一的替代方案便是根據公平原則與國際私法的目的性解釋而決定。然而，在此例中，已經列入考慮的事實是：每個當事人皆為日本籍的自然人或法人，其皆係居住於日本或是在日本設有商業機構；針對一禁止令進行的被控訴活動係發生於日本，且銷毀命令的標的係位於日本境內，因此法庭地便會位於日本；一般認為註冊於單一國家之專利的專利保護範圍並不需要推展逾越該註冊國家的領土，其適用法律必須是日本專利法或條約。

此外，在日本專利法之下，並沒有條款規定聲請禁止令等措施以針對在日本境內進行、等同於主動誘導侵害一外國專利權的任何活動，而在美國與日本之間亦沒有條約能夠規定每一國家的專利權在另一國境內的交互承認。因此，沒有理由贊成禁止或銷毀要求。

2.我們同意東京高等法院所作出沒有理由贊成禁止或銷毀要求的結論，理由如下：

(1)禁止或銷毀要求皆係基於個人之財產權的救濟，其中當事人為日本籍的自然人或法人，其皆係居住於日本或是在日本設有商業機構，針對所尋求禁止令的被控訴活動係發生於日本，且銷毀命令的標的係位於日本境內。然而，由於其包含一國際要素，從這些請求而欲確保美國專利法所賦予權利之本質的觀點來看，便有需要決定其適用法律。

**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

當 *Chisum* 評論第五法院所認定背後的原理時<sup>1</sup>，*Chisum* 同意共同發明人之間的交流應該不會構成在 §102(f) 下的先前技藝：

在至少一個情況所衍生的知識不應看作是“先前技藝”，此種情況是屬於共同發明的案例。在有關共同發明的 §102(f) 下，事實上由一個共同發明人所發展的先前知識作為部分的先前發明不應是“先前技藝”。此種情況會是個別“發明實體”一般概念的除外。因此，一個共同發明人先前的秘密工作僅在 §102(g) 下(其假定付諸實施且未放棄、抑制或隱藏者)會是共同發明人的較後發明的先前技藝。

將 *OddzOn* 的標準應用在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。由於為了做為共同發明人而在發明人間必須是已有某種程度的合作下，此種情況尤其為真。如第五法院在 *Shields* 中所述“若‘第一’發明人”最初的工作...構成有關於與一共同研究者任何隨後成果的較早發明，則不可能有合法的共同發明。理論上，每一個共同發明必須是共同研究者同時啟發的結果。

<sup>1</sup>應注意相關法規-102 條-的法文，就“他人”之定義而言，並未提供的區分授與專利權以及未授與專利權的先前發明的基礎。在 *Shields* 中所認定透過解釋先前未授與專利權的工作以及後來授與專利權的工作以做為單一共同發明的部分，或者是透過對 102(g) 含義內放棄、抑制或隱藏由“他人”的先前工作，即可輕易達成。

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

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

## 商標判例精選

### 歐盟商標

2. 商品形狀是否因其形狀而無法註冊，如已釋明形狀之必要特徵，純然出因技術上結果？
3. 是否還有其他適合的檢驗方法可以判斷是否這些

限制能夠適用？

歐盟法院判決第三條第一項第 e 款之法律效果為，「如果可以證明該形狀必要功能性之特色為唯一足以達成該技術上結果，一個完全由形狀組成之標誌是無法註冊的。」最重要的是，歐盟法院還補充一點，縱使證明尚還有其他形狀可以達成相同的技術上結果，仍然不能推翻基於該條之註冊拒絕或無效之理由。

第七版

英國法院也已經主張 *Philips* 之商標也不過僅僅是「技術上特徵之組合以獲得良好實務設計」，而這些必要特徵皆歸因於一個特定之功能。

甚者，儘管根據律師長之意見，並不需要完全回答英國法院所有之問題，歐盟法院幫助性地提供其他效力問題之答案，所有的問題都是和第三條第一項第 a 款及第 b 款有關，在商標由商品形狀組成的情況下，應被視為已經包含了顯著的特性，歐盟法院肯認商標已釋明含有固有的顯著的特性或是透過使用已經獲得這樣的特性者，不應該被拒絕註冊，再者，商品形狀並不一定像是不具備功能性目的裝飾而具有變化性之附加，以能夠與其他交易商之商品相區隔。

歐盟法院更明白闡釋，當一個交易商是市場上特定商品之唯一供給者，而相當比例相關階層的人將該形狀僅與交易商相連結，而非他人時，或相信該形狀之物品係來自於該交易商時，廣泛的使用該形狀已經足夠給予該形狀根據第三條第三項所規定之獨特的特性。如果商標透過使用取得顯著的特性時，第三條第三項即使依第三條第一項第 a 款到 d 款無法註冊之商標獲得註冊。

## 專利之申請專利範圍之解釋(二十一)

### b. 普通的涵義剝奪申請專利範圍的清晰

當由專利權人選擇的名詞會因剝奪申請專利範圍的清晰時，而沒有任何手段從所使用的語言去查明申請專利範圍的範圍時，一個申請專利範圍的名詞也可以參考其說明書內容而進行限縮。果如此，說明書應是作為來自可能由申請專利範圍名詞建立其涵義的額外脈絡。

c. 申請標的之清楚否認

在內部證據顯示專利權人是根據特定實施例來區別此名詞與習用技術，而明示放棄申請標的或是描述其特定實施例對本發明係屬重要時，一個申請專利範圍的名詞也可以由其說明書而限制。例如：在 *SciMed Life Systems 公司 v. Advanced Cardiovascular Systems 公司* 一案中，法院是部分根據在說明書所指示之請求發明的“所有實施例”使用一特定結構之陳述來限制系爭申請專利範圍名詞<sup>註1</sup>。

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

d. 在說明書所發現的其他限制應該不能做為申請專利範圍的解讀

如果說明書並未定義或要求申請專利範圍名詞之限制解釋，即不會限制專利權人的權利。在專利權人使其發明清楚而未有含混與特定陳述之時，其說明書或是申請歷程的陳述僅僅是將申請專利範圍限縮在其字面範圍之內。“對申請專利範圍的額外限制而非出因申請專利範圍名詞本身、或是說明書或申請歷程之清楚要求是不容許的”。

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：限制申請專利範圍名詞是部分根據說明書描述一特定結構對“發明係屬重要性”之陳述。

註 2：法院不可將來自書面描述的限制引入申請專利範圍中。

## 美國專利商標局(USPTO)最新訊息

儘管已停止例外事物之適用，就立法、法院判決或專利局法規方面而言，幾乎沒有任何對於商業方法之可專利性分析的指引，因而對 *State Street Bank* 一案之適當可專利性分析仍不明確；舉例而言，專利審查程序手冊中，§2106 承認某些審查員在處理與實行商業方法相關的請求項時有其困難度，並僅指示審查員以類似於任何其他程序請求項的方式來處理這些請求項。

在制訂以軟體領域作為所請求之專利標的的專利基準時也會產生同樣的困難。軟體專利權的取得在聯邦法院於 *In re Alappat*, 33F33d 1526(Fed. Cir. 1994) 一案的判決中進展至最高峰；審理 *Alappat* 案之法院

認為先前的判決僅為解釋「除非落實某一種實際應用類型，單獨存在的某些數學類型的標的僅僅代表抽象概念」。為解決此問題，則建立“有用、具體與可觸知”的結果測試來確認該標的已經適當落實為實際應用，而非僅為抽象概念。

以關於軟體之可專利性的法律發展為模式，可用於區分可專利之商業方法與不可專利之商業抽象概念的測試應該著重在給定之商業方法的結果；詳言之，正如同軟體案，為檢

第八版

驗一項給定之商業方法是否為可專利標的需反覆釋明對於「所給定方法產生有用、具體與可區分的結果」。藉由利用此一證明標準來區分抽象概念與可專利之商業方法，法院即可避免非必要地建立新的測試來確認商業方法的可專利性。

## 智慧財產權保護集錦

提出的新公共風險管理系統應基於現存的風險資訊形式(RIF)，其在海關當局迅速地交換以提高政府機關對於潛在違法行為的查覺。此外，一特殊部門將創設以連接仿冒專家，使他們在交換新偽造品任務數分鐘內被發現，並立即將此資訊傳遞給主要的海關崗哨以及歐洲共同體的風險中心。

- (e) 該委員會將提倡主要的貿易代表如航空和運輸公司以及快遞人員就備忘錄的簽署，以試圖改進資訊交換以及產生偽造品因交易而生的較佳風險意識。
- (f) 關於加強國際間的合作，歐洲委員會和其會員國將考慮可能的世界貿易組織智慧財產權("TRIPS")協議修正案，以使國家應用反仿冒控制不只在於進口也包括輸出，運輸以及轉運行動。此方法也將促進和其他國際組織的合作狀況。尤其充分努力以實施、加強或發展與中國、美國、日本以及其他貿易夥伴的雙邊關稅合作的協議。

就這一點而言，值得一提的是，和中國的歐盟協議已有關稅合作以及相互的行政協助。這是對打擊欺詐和盜版向前的重要一步。

### 3. 背景/統計

在2004年查扣的統計資料顯示出在歐盟外部邊界查扣的仿冒和盜版商品的數量持續增加。這些威脅歐盟公民的健康與安全、他們的工作、共同體競爭力、貿易和研究以及創新的投資。2004年的查封和1998年相比多出1000%的成長。現在海關每年查扣超過1億件的商品，而從2003年到2004年關於偽造品交易的海關行動數量加倍到每年22,000。例如仿冒的藥物顯示出從2003年增加超過45%。仿冒的食品，飲料及含酒精飲料和2003相較下增加了200%而達450萬的金額。

偽造品交易遽增的其中一個原因是罪犯現在可以工業規模生產之，這不只提供利益的增加，還提供了有效率洗錢的新機制。

## 歐洲新式樣改變兩方面

2005年4月1號是歐盟註冊新式樣(RCD)第二週年的日子。這個RCD計畫是由歐盟一個負責推動及管理商標及新式樣的國際市場調和局(OHIM)辦公室所負責管理。該辦公室是一個公開機構，享有法律、行政與財政上的獨立。該辦公室是在歐盟的法律下成立，而且在其本身的法律特殊性下的一個歐盟實體。因為他的活動受到歐盟法律的限制，該共同體法院-歐洲共同體的初審法院和歐洲法院將負責監督該辦公室決定的合法性。

什麼是RCD?如同他的名稱所暗示的，一RCD所保護的是一個新式樣。一個新式樣是由一產品的整個或一部份的外觀，因為其線條、輪廓、色彩、形狀、紋理及/或產品的材料及/或其裝飾物的特徵所定義出來的。這包含所有有形體的貨物，如衣服、行動電話、珠寶以及圖形，也就是電腦圖樣、標誌、字體等。

確保一RCD的好處是很多的。第一，一單一的註冊能夠在25個不同的會員國家以及4億4千萬的人口市場中保護你的新式樣。該RCD給所有人在歐洲所有會員國之間以單一程序優勢的相同權利，以簡化歐洲等級的新式樣政策。這種多國承認以及國際市場支配的類型是前所未見的。

第二，與一RCD申請相關的官方費用對於小實體的申請者來說是比較低的。官方註冊費只有230

**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

歐元(大約315美元)，加上一公告費用120歐元(約165美元)。該RCD申請程序可以比一商標申請還要便宜。

**黃淑瑩** 法務專員

· 成功大學歷史系學士

(輔修會計)

## 申請專利範圍專利侵

## 害仲裁或訴訟(四)

第九版

### 仲裁協議

在一些初步的發現事證及提議實行之後，Cordis及Guidant達成協議而將侵權訴訟移出法庭並且進入仲裁。該協議明定一有三位中立仲裁員之專門小組，他們被要求作為代理人，並且至少要有十年訴訟專利侵害案件之經驗。

該協議亦詳細說明選擇仲裁員之過程，該協議指出一位被認可之提供仲裁服務者係提供一份至少符合指定資格之二十五位候選人之名單。在排除利益衝突之候選人之後，雙方接著將剩下的候選人分等級。在該協議之允許下，雙方代理人共同面談五位較高等級之候選人。這些候選人接著又再次分等級，選出最高等級之三位候選人，來組織仲裁專門小組。

該協議也說明可能控管仲裁之程序。例如，其限制發現事物之數量，以及規定聽證準據聯邦證據規則。上訴是不被允許的。相反地，仲裁者會被要求頒佈暫時性之裁決，而且輸方被允許在進入最終判決之前推動再審查。該協議也概述仲裁之日期排程表；其包含由仲裁者選擇之日期至最終評定之期限。

**蘇怡瑾** 法務專員

淡江大學德文系

## 美國著作權案例精選

*Adobe Systems, Inc. v. Stargate Software, Inc., 216 F. Supp.2d 1051 (N.D. Cal. 2002)*

總結

地方法院認為，原告把軟體重製版銷售給有授權的經銷商並沒有構成那些重製版的"第一次銷售"以便阻

斷了原告的侵權主張。

### 事實

Adobe 是一家領導性的軟體開發和發行公司, Adobe 銷售該公司的軟體產品係經由給予授權網狀體系下之經銷商。這些由 Adobe 授權的經銷商與 Adobe 簽署允許他們從事有限制的產品再銷售給團體或個人的協議。Adobe 聲稱它的所有軟體產品是附屬封包於終端用戶授權協定(EULA)中, 其禁止複製或商業的再銷售。Adobe 並且做教育版本的軟體給予學生和教育家一定之折扣。Adobe 的教育界的經銷商僅被授權移轉教育版軟體予與 Adobe 間簽有或無校園教育轉售者協議 (OCRA) 的轉售者。OCRA 成員要求教育版軟體的在銷售的對象限制於學生和教育家。該授權協定被附寄在軟體包中, 所有教育版本清楚地如此註記, 並有軟體之使用應依授權合約之字樣。

Stargate 是折扣經銷商, 但不是 Adobe 的產品授權經銷商。Stargate 買了 Adobe 教育版軟體, 係從已經合法取得 Adobe 軟體的二個依 OCRA 經銷商取得軟體。Stargate 銷售了那些教育版軟體包以市場價格以下之價錢零售給顧客和未授權的轉售者。Adobe 聲稱 Stargate 未被授權而獲得和販賣它的教育版軟體, 故侵害了它的版權, 因此 Adobe 提出了訴訟。

Stargate 反駁說, 他是 Adobe 軟體產品的正當的所有者。因此, 轉售那些產品沒有違犯 Adobe 的版權依編撰在 1976 著作權條列第 109 的"第一次銷售" 理論。因此雙方皆要求簡易判決。

**郭宣甫** 法務專員  
· 中國文化大學財經法律學系

## 日本智慧財產權制度概觀

SHIGA IP News, Volume 13, October 2004

以下數點亦見於日本專利局的初稿中, 或許採取實務觀點者將感到興趣。

### 步驟一：服務辦法訂定時之討論

- 允許對於不同職級的受雇人適用不同的計算規則, 如：研究員或其他。
- 當討論新訂定或修改後之服務辦法之際, 新法認為雇主與受雇人間並非必須達成共識, 若該討論被認為有充分予以實行, 則此過程仍將被

視為公平。

- 若服務辦法所規定的報酬金額較其他公司為低, 通常並不會被視為不公平, 因每家公司在無論商業策略, 研究環境及其他的條件, 通常均有所不同。
- 報酬金額等級的規定無須參酌該公司因該專利所受之利益。易言之, 只要有具體並特定的述明一次性總報酬額之計算方式, 即為可接受的服務辦法。
- 若該服務辦法需修改, 步驟一的流程應重新實行。

第十版

### 步驟三：聽取發明人對於經計算之報酬的意見

- 當雇主與受雇人間對於經計算之報酬存在歧見時, 較佳的方式為組織一個內部委員會或藉由外部的調解組織以協助處理歧見。
- 新法認為雇主與受雇人間並不需要達成協議。當存有歧見之際, 若聽取發明人意見的過程被認為徹底且完備, 整個過程即可視為公平。

### 關於職務發明補償的重要案件

由於東京高等法院的強力調解, 最近有兩件關於職務發明補償紛爭的重要案件獲得解決。以下為和解過程大綱紀要。

### 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

## 韓國智慧財產權

在 2005 年 1 月 12 日, 韓國刑事上訴法院對於楊氏兄弟被控告著作權侵犯和非法著作權散佈一案, 宣告無罪。

楊氏兄弟是 Soribada, 一個流行音樂檔案交換的程式所有者, 為人所知的「Napster 網路音樂交換程式」的韓國語著作本。

與 Napster 相似, Soribada, 由楊氏兄弟在 2000 年 5 月所寫出, 是允許用戶在 P2P 系統中交換 MP3 檔案的一種程式。不同於一般的伺服器, Soribada 允許一個使用 P2P 系統的一臺個人電腦同時存取伺服器和個人用戶的檔案, 用戶也許可以存取被存放在共享文件夾而儲存在其它用戶的硬碟的檔案。這樣 P2P

系統可能被分類入二個類別：一是使用一臺伺服器做搜尋；而另一是直接地連結沒有需要連結另一伺服器的用戶。Soribada 和 Napster 兩者皆運用前一類型的 P2P 系統方式。

法院之釋放楊氏兄弟是基於 Soribada 本身並不是非法的程式且沒有證據足以證明在 Soribada 的用戶和楊氏兄弟之間有涉及談到著作權侵犯行為的一種關係。這項判決是唱片業者很大的一個失望，因為他們感覺這項判決只會進一步鼓勵非法複製，因而導致唱片產業遭受巨大的金錢損失。

**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

但是，不同於刑事案件，楊氏兄弟沒有在由韓國音樂著作權協會針對他們所提起的民事訴訟中獲得勝訴。在 2005 年 1 月 25 日，民事上訴法院即部份地認可原告的賠償損害要求。法院認為雖然楊氏兄弟沒有直接地侵害受著作權保護的音樂，而沒有與 Soribada 的用戶有關係，但楊氏兄弟仍構成了對音樂著作權的侵害。楊氏兄弟計劃以最近由刑事上訴法院所做的無罪判決為根據提起上訴。他們明確地陳述表示，"經理人沒有義務去防止 Soribada 的用戶侵害其他人的著作權。"

**陳宥碩 法務專員**  
· 輔仁大學財經法律學系

## 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

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。

韓國特菲爾公司內部規定，訂明其員工職務上之發明於申請，註冊，使用以及其專利處分時，對員工之補償規定。

該規定係關於該專利之處分或使用之狀態，指出當公司處分取得一項專利，或以公司名義註冊專利之權利而換取某些價值，或將該專利授權給任何第三方以得費用時，發明的創造者得享有該發明所產出之收益的百分之十作為補償，其中收益之評估

係由一委員會為之。

基於本案新型與本案專利之發明人身分，原告向被告提出了總共 3 億 5 千萬韓圓（相當於 350,000 美金）賠償之主要訴訟，而主張其已將職務上發明之權利給被告，即韓國特菲爾公司之補償。在答辯中，被告韓國特菲爾公司宣稱：由於原告係讓渡其權利給提出該實用新型之大宇公司，被告僅是依照大宇公司之資產讓渡合約而將申請人變更為被告，被告並無賠償原告之責任，因被告亦並未執行本案專利。

## 要求補償的權利

第十一版

首爾北區法庭判決如下：既然被告從大宇公司取得所有之電子業務部門，意味被告同時承接其所有的責任與義務，故被告亦應承擔賠償被告的責任。再者，被告對於本案專利之未執行並未影響被告需作補償之責任，法庭最後判定原告有權要求賠償。

## 商標與著作權

### 關稅的強制執行以對抗越過疆界的仿冒品之非法交易

根據 TRIPS 條約所確立的關稅執行法律上義務，商標擁有者須先證明他們有『根據的理由去懷疑』仿冒商品的被進口。在他們被確定是非法之後，商標所有者必須提出擔保金去保證在不正當扣押情況下的收取損害賠償之請求，及保證仿冒品保管和毀損成本的回復。

決議指出，政府應該提供更加嚴密的保護來對抗假劣物品出口，排除來自於商標擁有者的擔保要件作為海關處理仿冒案件的條件，和採取適當的行動來減低或者排除仿冒品的保管和毀損成本。

### 法定的損害賠償

ACEC 發現，由於在先的生產和/或銷售相關證據的事實，不是通常可得，仿冒案件所核定民事賠償的總數，是不夠充分涵蓋對於商標擁有者的成本及傷害。正如該決議，政府應該允許法院核予顯著大額預定損害賠償來對付仿冒品者。

## 專業司法制度，訓練有素的海關，和更好的資源來分配給警察和檢察官

關於執行適切仿冒措施的其中一個問題，是因為缺乏訓練的 IP 法官或專業 IP 的法院。並且，警察和其它調查的當局經常沒有充足的資源來進行犯罪調查來對抗仿冒者。決議指出，在仿冒形成嚴重挑戰的地區，政府在執法和起訴結構內，應該建立特別的 IP 罪行調查和起訴單位。政府並且應該調撥更多資源去訓練法官和海關官員，及確保商標的爭訟案件能交由更專業的法官判決。

## Talk Show Torts 脫口秀節目的侵權行為

By Robert P. LoBue

上訴法院通常抱持如此觀點：由當事人所提供的資料被視為是公開資訊，即使這些文件先前在審判法院係密封提出。

這種司法上，對於各當事人間的共識——欲保護在發現程序中提出的商業敏感性文件免於公開揭露——的忽視，正侵蝕著命令保護傘的活力及當事人正當程序權利以保護其商業秘密。

由於現今大部分訟案都依照某種規定機密的命令而進行，此種檢索文件的方式確實需要再重新檢討。

### 財產資訊的正當程序權利

二十年前，美國最高法院承認政府強制商業機密之公開構成了侵犯私有財產權，如同美國憲法第十四修正案所揭示的。

參照 *Ruckelshaus* 對 *Monsanto Co.* 案。

最高法院以簡潔的文句指出：

- ◆ 排他權一般指的是眾多權利——通常以私有財產權為主——中最基本的角色之一。至於商業秘密的排他，則正好是私有財產權真正定義的核心。
- ◆ 一旦被公開揭露予他人之資料構成商業機密，或是其他人被允許使用該資料，則商業秘密的擁有者已然喪失該資料之私有財產權。
- ◆ 私有財產權於經濟學上的價值建構在相對於他人之競爭利益上，即其（該擁有者）享有對該資料之排

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

他存取的優勢，而讓他人公開揭露或使用該資料，則會摧毀此種競爭優勢。

有了此種依據以後，許多法庭延伸了對機密的商業資訊——此並未符合教科書上所定義的商業秘密——正當程序之保護。

這些案件以及於複雜之產品責任案件下，逐件檢閱發現程序成千上百種篇頁的陰影，通常能有效說服雙方通情達理的律師同意，而開啟命令保護傘，這使得全部或幾乎大部分所提出文件都被評定為機密的。

陳兆慧 法務專員

· 中正大學政治系

第十二版

## 在美國判一個「乾淨的判例」

某些案件僅僅要求法院認定商品包裝的侵害。一個「乾淨的案例」可能是起因於證據不利於被告所謂「完美的風暴」或僅是一些重要的事實。

商品包裝是一個象徵或是象徵的組合物。消費者基於過去的經驗將象徵的組合物和產品的識別產生關聯。消費者的感覺可能無法捕捉或記得一個象徵的各方面，特別是在該象徵物或是該象徵組合物是複雜、包含許多元素、擁有許多特徵且用許多方式對我們的知覺產生影響。通常來說，消費者是對商品包裝僅是保留大體的印象而非每個細節，且可能直到消費者看到此產品或是此產品的模仿物才喚起消費者對該商品包裝的大體印象。商場上商品包裝包含了大量的資訊。強烈的重疊印象是延伸自消費者過去經驗模糊不清的近似性而提高了混淆的機會。

我們稱一個案例是「乾淨的」，通常意味著有許多相似的元素或與系爭商品包裝有共通少數的重要的元素。舉例來說，當某些稀有的字體被複製時，也許不太重要的字母標記就變得極端重要，相同的情況也適用在顏色的組合及幾何的形狀。原告可能使用幾何的方塊形狀而有別於被告的三角形狀，但即使以不同顏色的組合複製該商標也侵害了商標權。商品包裝侵害，或許是更多於其他商標訴訟的，而應遵循古老的格言-每個案件有自己的一套事實。

賴佳玫 法務專員

· 政治大學財政系

## 韓國發明專利法及新型專利法的改變

韓國國會最近通過了一項 2005 年 4 月 29 日所提出，關於韓國國內及內國階段專利申請案的發明專利法及新型專利法的修正。其中某些修正後的條款已於公告日，即 2006 年 3 月 3 日生效，其餘的修正條款將分別於 2006 年 10 月 1 日及 2007 年 7 月 1 日生效。本次修正條款的主要特色如下：

### 韓國發明專利法：

- 1. 新穎性的限制：**對已知或已被實行的發明，採用國際上的觀念以擴大新穎性的限制，在新法下，如果發明已於韓國或其他外國已為公眾所知或實施的話，則該發明將被視為不具新穎性，這項修正將於 2006 年 10 月 1 日起生效。
- 2. 擴大新穎性限制例外條款的適用（主張優惠期的理由）：**在新法下，只要在被公眾所知悉或被申請人實施之日起六個月內提出申請，都會被視為具備新穎性，並沒有任何更進一步對於主張優惠期的原因限制，這相修正將會於 2006 年 3 月 3 日生效。
- 3. 統一異議和舉發程序：**在新法下，異議程序被廢止，因此，要使一個專利無效惟有透過舉發程序，而舉發程序也被修正為在專利核發的三個月內，任何人（而不僅限於利害關係人）都可以挑戰該專利的有效性，但在核發專利的三個月後，只有利害關係人可以提出舉發，這項修正將於 2007 年 7 月 1 日生效。
- 4. 申請案類別的轉換：**廢止雙重的申請案系統，使申請人可以同時為相同的主題申請發明申請案及新型申請案，新法重新建立了核准申請案的系統，使申請案能從發明申請案轉為新型申請案（或相反為之），這項修正於 2006 年 3 月 3 日生效。

**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

### 私訴因

對被指控的違法行為可否以私權訴訟為救濟是更多反垃圾電子郵件法令提案所欲規範的較大爭議條款之一，另一獨立但相關的議題：是否垃圾電子郵件的收件者能提出集體訴訟也同樣列名其中。

私權訴訟是一種可讓私人、企業及網路服務提供者對違反反垃圾電子郵件法之寄件者進行訴訟的權利，其已形同爭論點的一避雷針。對此，消費者擁護團體仍堅持私權訴訟應為所有反垃圾電子郵件法皆不能或缺的一個必要規定。

### 州先制權

至少三十五州已制定反垃圾電子郵件法，以下將進一步說明。企業界正面對必須遵守近三十六州法又必須符合另外的聯邦反垃圾電子郵件法的詘難，這使得他們竭盡努力催生聯邦法以對州法律進行先發制人動作。雖然目前已有許多聯邦反垃圾電子郵件法草案對禁止或限制垃圾電子郵件或對郵件標題加以詳細規定的州法律加以先制，但它們通常不能適用於規定禁止偽造或欺騙性質商業訊息的州法律上。

第十三版

### 「勿投垃圾電子郵件」登記

近日出現及實施的國內「勿來電」電話登記已激勵部份反對垃圾電子郵件者要求實施類似的「勿投垃圾電子郵件」登記，然而包括 FTC 在內的其他人士卻認為此種登記制本身的實施並不能有效遏止垃圾電子郵件的泛濫。在 2003 年 7 月 24 日舉辦的議會司法委員會提證中，FTC 主席 Timothy 便對一項問題提到其觀點，他認為如此的一項立法對於人民的血汗錢並非是建立在良好的運用方式上。事實上，在各項重大法案中只有 S. 1231 規定 FTC 必須要將該項登記制付諸實行。更確切地說，參議院最重大法案 S. 877 要求 FTC 對該項登記制進行研究，並對「勿投垃圾電子郵件」登記制之可行方案及時間表做出建議。

**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

基於這些方法步驟的定義和特徵，擴大上訴部門裁決如下（官方頭註）：

1. 為使實施於人類或動物身上的診斷方法相關申請專利範圍之主題內容落於歐洲專利公約第 52 條第 4 款的禁令下，該申請權利範圍要包括關於下列的特

徵：

(i) 為治療目的的診斷，嚴格來說代表演繹醫學的或獸醫的決定階段作為純粹的智力活動，

(ii) 該過程步驟為執行診斷的本質，及

(iii) 發生在執行一種技術本質的上述步驟期間，在該人體或動物身體所出現的特殊交互作用。

2. 一種方法不論其是否為一歐洲專利公約第 52 條第 4 款的涵義中所包含的診斷方法既不可以藉提出或承擔責任而取決於一醫學或獸醫從業人員，亦不取決於全部的方法步驟可或僅可藉由醫學或技術輔助人員來實施，病人本身或全自動系統來實施之事實。更何況，在有診斷特徵的必須方法步驟和無診斷特徵的非必須方法步驟之間並無明顯的區隔。

**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

3. 在一依歐洲專利公約第 52 條第 4 款涵義的診斷方法中，方法步驟之一技術本質若屬於前述的步驟，則該方法步驟即為執行該以治療為目的之診斷方法的本質，嚴格來說必需要滿足『實施在人體或動物』的特徵。

**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

4. 歐洲專利公約第 52 條第 4 款不要求在人體或動物身上特殊型態及強度的反應。若是一前述步驟的執行包含了任何與人體或動物身體的交互作用，導致後者的存在，則技術本質之該前述步驟因此滿足了『實施在人體或動物』的特徵。

的情況下，「公開不然就滅亡」的規則，已經被釋意為「公開即滅亡」。

習知技藝已經被定義為「在一給定時間內，對於在該領域具有通常技術的人為可獲得並包含因此而顯而易見的知識」。

一份相較於申請日早於一年以上的手稿，如在相關該領域之一般社會大眾中為可充分獲得的情況下，將被視為習知技術。決定一份習知技藝參考文件是否對於相關該領域的社會大眾而言，為可充分獲得的測試方法，端視其可獲得的程度是否為「已被散播，或已到了對於在該相關主題事物或領域之人與一般技能的人，運用合理的勤勉即可取得」—麻省理工學院 v. AB Fortia 一案。雖然「公眾可得性」的判定是建立在隨情況不同的基礎上，但仍然有指導方針可循。

第十四版

手稿在同儕聚會中被定期地發表，是學術界中常發生的事情。如同在麻省理工學院中所展現的，這是一個危險的慣例。在麻省理工學院裡，一位發明者若在他申請專利之前，曾經於一個參加者在 50~500 的研討會上發表該專利的論文，而參加者為該領域相關且有一般技藝的人且在沒有限制規定的情形下副本被分配給至少六位與會者，則該專利的申請會被拒絕。美國聯邦巡迴法院的上訴法庭根據 35 U.S.C § 102 宣稱此為“文獻公開”。

## 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

#### C. Product Claim

產品專利通常是指實體物質，例如基因，蛋白質，化合物等等，且只有在新物質時，才可被接受。由日本專利局(JPO)出版的審查基準中記載，如欲使一產品專利達到可據以實施的要求，則該產品之發明須明確地記載在說明書中，並且說明書內容須包含使習知該領域之技藝人士能夠製造並使用該產品的敘述。特別是在申請日時所送之原始專利說明書之中須包含該產品之製造方法以及至少一項該產品之功效。

除此之外，更重要的一點則是最好能夠將物理化學數據作為實施例證來支持物質已實際被產製之主張。若申請的專利是屬於一化合物，則須將該化合物之磁場自旋共振(NMR), 紫外線(UV),或是紅外線(IR)

## 公開揭露與同儕審議之危險

### -如何保護學術研究之成果

這些與其它潛在會造成公開揭露的陷阱將在下面進行討論。

#### 1. 公開障礙

「除非在美國申請專利一年以上，發明在本國或外國已取得專利或在印刷的出版物中被描述，或是在本國為被公開使用或販售，否則申請者應被授與專利權。」

此對於公開障礙的枯燥釋意以及其對於發明者獲得專利之能力的影響，在學術界中有著深遠的分歧意見。在「公開」可能牽涉到潛在可專利之發明

光譜的資料在說明書中詳述。若申請的專利屬於一基因的發明，則該基因的核苷酸序列以及該基因是由哪一個基因庫所篩選出來須記載在說明書中。

#### 產物發明之藥理數據

若為單純一化合物的發現，則藥理的數據一般不須在原始說明書中記載。同樣地，若是單純一基因核苷酸的發現也不須納入藥理的數據。然而，為了要符合實用性的要求，則該基因至少須有一項特別的生物功能在說明書中闡述。在無任何生物或生化的數據，且該基因功能僅係根據與已知基因序列相似度來作推斷，這樣的發明可能會有以下的問題：(1) 若實用性係基於已知基因之高度相似性，則該基因不符合進步性 (inventive step)；(2) 若進步性基於與已知基因具有較低的序列相似性而認定，則該基因不符合實用性要件。因此，在實務上，核苷酸的生物活性或是由核苷酸所編碼的蛋白質的生物活性須記載在說明書中。

曹云亭 法務專員  
東吳大學法律系

若為一蛋白質的專利，則原始說明書中須記載至少一實施例來說明該蛋白質已實際被產製並表現生理活性。在實務上，蛋白質的專利是明顯不同於化合物的專利。因此 JPO 傾向將具有醯胺鍵 (peptide bond) 的化合物認定為一種生物物質，包括胜肽及蛋白質，因此即使是小分子化合物，也須將其藥理活性的數據記載在說明書中。

最後來談談關於抗體的專利，目前抗體的生產方法在此領域中已為大家所熟知之技藝，只要抗原係屬新穎，則一般無須該對應抗體之實施例。

也就是說，若一具新穎性之抗原已充分揭露於說明書中，熟習於該技藝之人即可輕易獲取該對應抗體。因此 JPO 針對抗體專利傾向於認定獲取具有新穎性之抗原的方法，一般獲取該對應抗體的方法以及確認該抗體活性的方法。

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

## 塑造你的商標

### 歐洲觀點

#### ECJ 同意零售服務

零售商堅持從 ECJ 在七月有發展性的裁判獲利，即關於零售商服務在整個歐盟國家必須是可註冊為商標。

法院參考 German Bundespatentgericht 而宣示 Praktiker Bau-und Heimwerkermärkte AG (Case C-418/02) 判決。所參考背景是 Praktiker 對於 Deutsches Patent-und Markenamt 駁回其關於建築、房屋改良和 DIY 形式園藝商品註冊為 PRAKTIKER 商標而提出上訴。

#### 重新考慮德國實務

依德國實務，零售服務在他們自己的經濟涵義中不

代表獨立的服務。

因此在 Praktiker 一案中，Deutsches Patentamt 認定零售商可獲得商標的保護，將其用於商店名稱，和其他用於與零售有關而在商店販售的特定商品或可識別的非零售服務之僅經註冊商標。後者可能包括例如信用卡服務，忠實卡方案和維修服務等等。更多抽象“零售”概念的保護是被拒絕的，這些包含零售商店吸引和服務他們顧客的無數方法。

“零售服務”商店和企業名稱的保護對各型零售商是緊要的，不管是透過商店交易、郵購或網際網路。沒有這樣的保護，侵害主張的得失端視零售商如何在註冊商標時完整的羅列商品。要擔保他們的商標保護反映幾年來存貨的任何改變或擴張，對零售商來說也是個沉重的負擔。完全且即時商標的保護以反映零售商的利益，通常僅屬實際上無可能性，因為商品的範圍太大或太多樣，或是隨著時間改變。”零售服務”的保護避免了這些問題。

第十五版

因此 Praktiker 上訴，而 Bundespatentgericht 指出德國實務似乎與 OHIM 和大多數的歐盟會員國意見不一致。因此要求 ECJ 裁決商品零售交易是否構成商標指令意義下可識別之服務？如係如此，須何程度於服務項目中指明其內容？

## 國際商標法例回顧 (四十六)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

### 英國商標-

#### II.E. 管轄地衝突

在 V & S Vin Sprit Aktiebolag AB v. Absolut Beach Pty Limited 案中，原告公司以「ABSOLUT」商標賣伏特加酒而擁有該字於第 25 類襯衫、T-恤、領帶、服裝及緊身衣等商品之英國商標。被告乃一澳洲公司藉由網際網路或郵購提供海灘裝。被告亦為澳洲商標「ABSOLUT BEACH」於第 25 類游泳衣、居家服、衝浪服及其他該類商品之所有權人。

原告控告被告於英國商標侵害及抄襲仿冒。於 2000 年授予准許管轄權外送達法院傳票。被告提出法院無管轄權審理請求之聲明，或另申請管轄權外送達准許之撤銷裁定。

基於法庭僅須依原告所主張商標侵害或抄襲仿冒係一於英國可控告之充分可爭辯案件，且英國係提出請求適切地即被滿足，故被告之申請被駁回。雖然被告訴訟中止及訴訟程序於澳洲進行之主張係引人注意的，防止原告持續其訴訟行為係為法庭自由裁量之有力行使。

#### III.A. 侵害及防禦

在 *Euromarket Designs Inc. v. Peters & Another* 案中，原告公司乃一於美國經營家用商品及傢俱而以「Crate & Barrel」商名銷售之商店連鎖之美國公司。其「Crate & Barrel」文字有英國商標註冊於第 21 類各種廚房用具。

第二被告係愛爾蘭公司，其為第一被告所擁有及操控而於愛爾蘭都柏林經營一稱「Crate & Barrel」之商店。原告於英國控告被告商標侵害，主張原告之商標為被告於英國刊物「Homes & Gardens」所刊登之廣告，及被告之網際網路網址所使用之商名「Crate & Barrel」所侵害。

於被告之防禦，其抗辯廣告未構成於英國商標之使用，況且，其無 1994 年商標法第 10 條規定所指「使用於交易過程」。原告基於該等防禦無實質成功可能性請求即決審判。

## 申請專利範圍之撰寫 (九)

### 法例條文 - 一些基礎原則

#### §1.03. 專利作為獨占及(智慧)財產(四)

值得注意的是，關於智慧財產權以外的課題，聯邦法院以往殊不積極於打擊州議會所課加及容忍的限制交易實務。對於此種立法的第一項重大挑戰—先於謝爾曼反托辣斯法(Sherman Antitrust Act)之立法—涉及一項二十五年來由路易斯安納州議會所授與，在紐奧良市及其週邊之家畜卸貨處及屠宰廠的獨占。最高法院支持獨占基於州固有的警察力量，並駁回關於此種獨占構成非自願地役的爭論，而非自願的地役是被第十三次修正案所禁止的並抵觸平等保護，特權和豁免權，以及第十四次修正案的正當程序條款。最高法院也支持謝爾曼法並未意圖禁止一州對交易加以限制作為政府的行為。州對於適用聯邦反托辣斯法的豁免權並不直接適用於地方政府；它適用於地方政府行為被認為構成州政策的授權實行。如果法令區劃僅構成州政策的實行，即使反競爭的陰謀涉及地方政府官員，該種法令皆豁免於聯邦反托辣斯檢查。當立法是依據交易條款(Commerce Clause)時，國會雖有權廢除州對於訴訟的豁免權，它必須非常明確下定決心如此做。最高法院主張平等保護條款的禁止不過是不公平的歧視。

1978 年的業餘運動法授與美國奧林匹克委員會(United States Olympic Committee)事實上一項關於“Olympics”此字及其變體預期的採用和使用之獨占。因此，聽到一打擊專利的法院頌揚競爭的美德並述說獨占的邪惡，但卻忽視手中有此獨占，卻甚至未曾以虛假之詞表態欲對某一產業的創造有所貢獻的人存在，是令人覺得

蔡馭理

台灣大學電機系

幾許虛偽的。講學和實務不盡然是一致的。

## 專利法基礎理論(9)

§8 " Consisting (僅包含) "—" Consisting Essentially Of (根本上僅包含) "

其他過渡詞有更多受限制的意思。它們主要用在技術或其他原因需要限制之化學案例。

" Consisting " 或 " consisting of, " 尤其是在機械申請專利範圍(mechanical claim)，意指申請專利範圍涵蓋所述元件而不及其他之裝置，在方法申請專利範圍(method claim)意指程序僅及所述步驟。"

林明燕 法務專員

東海大學法律系

第十六版

consisting of, "一語在化學申請專利範圍排除縱僅之其他微量成分。然在一馬庫西(Markush)元件群組中，(主要用於化學申請專利範圍)，" consisting of, "一語被用來介紹馬庫西群組(見來日第 50 節)。" consisting essentially of "—排除任何對於組合物有本質重要性之其他元件，亦即，其僅允許某種讀到上額外未敘明之物質。" constituting "—在申請專利範圍中和" consisting "同義。

例如，在 *in re Garner* 中，C.C.P.A (關稅暨專利上訴法院，Court of Customs and Patent Appeals) 判定" consisting essentially of "不包括" 額外未敘明而會影響定義於申請專利範圍平衡中產品之基礎和新穎特性的成分 "。這些意義被專利局上訴法庭(Patent Office Board of Appeals)在 *Ex parte Davis* 中討論成為一" 法典(code) "而被一群主審員採納並作為指導。這些意義現於專利法上已被定型化。

這些有更多限制的申請專利範圍被喻為" 封閉(closed) "或" 封閉式結束(closed ended) "，因為其他元件或重要的元件被排除於組合物之外。當然，因為嚴格的限制作用，只要可能，較廣泛申請專利範圍應避免" consisting "。何時需要" consisting essentially of "而非廣泛的" comprising "的檢驗標準是不明確的。

此外，遇有範圍介於" comprising "和" consisting essentially. "之間時，混合詞組亦能被接受。例如，*Natta et al. patent* 第 3,112,301 號有一申請專利範圍載明" consists prevailingly but not essentially of ..."

在 *Ziegler v. Phillips Petroleum Co.* 中，法院在特定事實上認定只要 "

蔡律瀾

台灣大學法律系

consisting essentially "成分" 必然存在"，且具附加物之組合物仍使用"真正發明"，" consisting essentially "仍容許重要的附加物。

摘要：

除非審查員要求，否則不要使用" consisting "或" consisting essentially "。然後考慮是否真要這樣做或有其他表示可以達成。

## 法訊新知

### 歐洲及德國專利法重要修正

4) 回復程序現亦能於德國專利商標局進行  
申請案因未於德國專利商標局所定期限內答辯遭致核駁後，要求回復原狀之可能性被採行於自 2005 年 1 月 1 日生效施行之德國法。該特別適用於專利、新穎、商標及新式樣申請程序。

\*\*\*\*\*

**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？

