

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6月號 道法法訊 (170) ©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」

☆ ☆ 本期增刊至24版

☆ ☆ ☆ ☆ 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 (170)

舉發 (四) - - 蔡清福律師

實用新型之合法保護-僅供次要的發明? (一)
- - 蔡豐德

漫遊現實生活中應有的法感 (三十) - 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 (四) - - 潘養源

生物資訊發明申請專利：在美國及歐洲之實務(七)
- - 林雅雯

日本智慧財產判例選 - - 劉楚剛

第五及六版：

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 (VII) - 馮志峰

日本智慧財產權發展 - - 吳凱智

第八及九版：

美國著作權案例精選 - - 郭宜甫

日本智慧財產權制度概觀 - - 白大尹

韓國智慧財產權 - - 陳宥碩

第十及十一版：

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

Protecting Trade Secrets in Litigation
訴訟中保障商業機密 - - 卓誌隆

第十一及十二版：

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

歐洲診斷方法能否被專利性的併計票性判決 - 謝清源
公開揭露與同儕審議之危險 - - 周威廷

第十三及十四版：

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

塑造妳的商標 - - 曹云亭

國際商標法例回顧(四十七) - - 林明燕

<p>生物技術合作與專利保護最大化：兩種假說 -- 吳佩玲</p> <p>第七及八版：</p> <p>專利之申請專利範圍之解釋(二十二) 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 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(五) 蘇怡瑾</p>	<p>申請專利範圍之撰寫(十) -- 蔡馭理 專利法基礎理論(10) -- 蔡律瀟</p> <p>第十四至二十四版：</p> <p>法訊新知 行政訴訟上訴及聲請狀乙篇 -- 蔡清福律師 徵才小廣告</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！

專利制度及專利法(170)

發明本身之專利權本無變動或撤銷，而仍一貫實

第二版

舉發 (四) -- 權利變動之溯及效力 (1)

一、法條：

中華民國專利法第五十七條第一項第二及五款規定「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：

二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。

五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。」

二、申論

1、我專利法第五十七條本條規範發明專利權一般效力之限制，於因舉發致權利範圍有所變動時，因無規範條文，故依類推適用或由本條所衍申之法理，當可知應有規範之梗概如次：

A. 於一般情況，「申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者」已表面證明絕非抄襲專利權人。專利雖採先申請主義，然不能剝奪任何他人之先存法益。故於此情況，專利權效力不相及，本屬易解；

B. 於依舉發前之申請專利範圍無侵害，然依舉發後申請專利範圍有侵害，則當如何處理？查，實質內容變更或擴充，乃屬專利上之不可能，故本條分別情形有：

a. 增加新申請專利範圍或變異原申請專利範圍，但不脫逸原揭露範圍：觀諸我國前揭法規，適用與否或有爭論，其癥結應在於「凡非落入原所主張之專利範圍者，是否即落入公眾範疇」？

b. 限縮原申請專利範圍造成權利範圍變動：因無前述癥結之困擾，我國許之。然因完全本屬原權利範圍所可涵括，不生他人誤認有無侵害之情形，故應非前揭條項所欲規範。本款情形既因情節單純而於法律適用並無疑義，則所待探討者，唯前 a 款情形。詳言之，如認其已屬公眾範疇，本不受保護，則我專利法無其規定，本屬正確。如認其既不脫逸原揭露範圍，本應予以保護，則我專利法就此之保護規範顯有不足。

C. 「但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者」：其技術來源既得自申請人，復經聲明權利保留，則其應受專利權拘束，當無須贅論。

2、我專利法第五十七條第一項第五款前段規定「非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時」：其所撤銷者，乃非專利權人所得之專利權，而非專利權人應得之專利權。詳言之，附麗於

存。所變異者，僅係擁有此專利權客體之主體。故有侵害情事而需支付權利金者，不因此一撤銷而異其地位，本屬自明之理。

3、我專利法第五十七條第一項第五款後段規定「其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者」：本規定非欲豁免被授權人法律責任，而僅在免除其不法責任。詳言之：

A. 非專利權人專利權既因實無專利權而終經撤銷，則被授權人在舉發前以善意在國內所已然使用或已完成來日實施專利權必須之準備者，該如何清算其法律意義？進一步言之，是否因其行為未經真正專利權人之允許，而使其行為自合法行為變為非法行為？易言之，其已遂行之專利權實施是否將伴生其他責任、來日果然得否續行實施、及其各自法律評價為何？

B. 法律責任本含刑事責任與民事責任，而民事責任亦含制裁不法因素（如故意情形下三倍賠償責任）及損害填補因素。被授權人在舉發前既係自名義上專利權人（實非真正專利權人）取得授權，顯見其善意而無惡意。故其已為之國內使用，顯非可得非難。所謂不可非難，非謂被授權人毫無責任，而係指其責任僅以過去授權條件下所已支付予名義上專利權人之對價為限。至於真正專利權人如有損害，應轉而向名義上專利權人求償，而不得對被授權人有所請求。

C. 同理，被授權人既已完成必須之準備者，為免其權益橫遭不測損失，例如，所為投資竟成泡影，顯亦需有衡平作法。我國僅以專利權效力不及規範之，似乎尚難盡其全貌，詳參後述。

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

實用新型之合法保護-

僅供次要的發明？ (一)

1. 什麼是一種實用新型？

一件實用新型是針對除了與製造及操作的方法有關之外幾乎所有發明的一種保護權利。一件法律上有效的實用新型提供擁有者如那些由一件審查過的專利所提供之相同的權利，那就是說涉及該實用新

型所保護的實質內容之製造、供應、販賣、行銷、使用、採用及擁有之一項專利權地位。一件實用新型之合法保護能通過在德國專利及商標局的申請案而取得。

2. 合法經保護的實用新型之利益

2.1 快速註冊

一件實用新型提供一種快速及-和一件發明專利相較-確保擁有保護價值一件發明的便宜方式。一般說來，一件實用新型在申請案提交德國專利及商標局之後約 2 至 4 個月被註冊。

2.2 從一件審查中的專利申請案中衍生一件實用新型

若它是必須的，在一件專利即將核准前，要對侵害一項保護權之一當事人採取行動，則從該專利申請案之申請日起 10 年內，自正在複審中之此一專利申請案衍生一新型是可能的。在此類的一個案例中，該實用新型享有此原專利申請案之優先權日。

衍生的選擇係如下：

假如內容相同，可從一件在審查的德國專利申請案中分出一件實用新型。

假如內容相同，並且德國在該歐洲專利申請案中被指定，縱然該後者非以德文提出，可從一件在審查的歐洲專利申請案中分出一件實用新型。為了德國實用新型之註冊，該歐洲專利申請案之一份翻譯是需要的。

假如內容完全相同，並且德國在該國際專利申請案中被指定，縱然該後者非以德文提出，可從一件在審查的國際專利申請案 (PCT) 中分出一件實用新型。為了德國實用新型之註冊，再一次一份翻譯是需要的。(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 (三十)

這一期我們談死亡、傷害以外之車輛及物毀損事故及賠償請求方式。

(三) 車輛及物毀損事故：

1. 車輛毀損：

(1) · 被害人可依第二百一十三條、第二百一十四條、第二百一十五條規定請求恢復原狀，無法(不能)恢復時，可以請求賠償，如係新車，可以請求相當於購車之價金(扣除殘值)。

(2) · 被害人亦可依民法第一百九十六條規定直接請求金錢賠償(毀損所損失之價額)。

(3) · 自行送修或交保險公司修復後，可以請求賠償已之付之修理費，但有新品汰舊品之折舊問題。

(4) · 計程車業者，車輛送修其間營業損失可以請求。

2. 物毀損：

第三版

汽車以外之物損，例如卡車衝入路旁之餐廳或撞牆壁，此時可請求賠償損害修理費，餐廳因修理而停業時，亦可請求停業補償等。

五、賠償請求方式：

依內政部警政署頒發之「道路交通事故處理規範」規定：「各級處理單位人員，一律不得主動參與交通事故之民事和解。」因此，交通事故被害人不得向警察機關請求協助解決民事賠償問題。有關民事賠償請求可依下列方式進行：

(一) 自行民事和解：

交通事故當事人可依據警方題供之雙方連絡資料，自行洽談民事和解事宜。

(二) 聲請調解：

被害人或家屬希望有人調解民事賠償問題時，可向下列二單位聲請：

1. 鄉鎮市區調解委員會：

(1) · 以書面或言詞聲請。

(2) · 民事案件在第一審法院辯論終結前，均得向肇事者住所、營業所肇事地之鄉鎮市區調解委員會聲請。

(3) · 調解成立經送法院核定後，與民事確定判決有同一效力，得持調解書生請對肇事者之財產為強制執行。

2. 法院調解：

(1) · 被害人或家屬於起訴前亦可向管轄法院聲請調解。

(2) · 調解成立與訴訟上和解有同一效力，即與民事確定判決同一效力，亦得持調解筆錄聲請強制執行。

(三) 訴請法院審理：

1. 刑事附帶民事訴訟：

交通事故被害人得於刑事訴訟起訴(自訴或檢察官起訴)後至第二審辯論終結前以訴狀對被告及依民法負賠償責任之人，向刑事庭提起附帶民事訴訟，請求賠償其損害(檢察官偵查中，不能附帶提出民事賠償請求；另第一審辯論終結後上訴第二審前亦不得提附帶民事訴訟。)

2. 提起民事訴訟：

交通事故未涉刑事責任或不諳刑事訴訟進行程度而遲誤提起附帶民事訴訟時機者，則另行向肇事者之住所地法院提起損害賠償民事訴訟。

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

除前述之因私人之故意或過失所生之損害賠償外，公有公共設施之設置不當而致生損害，則可請求國家賠償，我們下一期會接著談。

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(續)

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(四)

by Betten & Resch

裁決

II. 該依法律論點提出之上訴，據法院命令是可受理的，此外其內容經證實是有依據的，導致該受質疑的判決被擱置及該案發回聯邦專利法院重審（專利法第 108 條）。

1. 依據該專利申請案，已知一顧客如使用其電腦之瀏覽器，可以進入一賣方在網際網路上呈現之網址，選擇在該網址上所提供之商品或服務，且藉由指出他的個人數據開出一該等商品或服務之訂單。藉此，該賣方有義務送達/生產該等商品，且該顧客有義務為該等商品或服務付費。然而，依據該專利申請中之敘述，在使該付款安全上存有問題。而義務之同時的交換，是基於當送達時，該顧客必須在場之條款。然而，除了有好信譽之外，使用信用卡系統付帳，也需要將顧客之信用卡數據傳送給賣方。在此一程序中，因此存有該數據在網際網路中被攔截之危機。最後，為使付款安全而藉由一行動通訊連結請求給予密碼數字，則需要同步使用該一連結。此外，如果該行動電話被偷，其可能被誤用於（未經授權的）付款之目的。

由此，一方法被演繹出來，用於在電子付費系統中，特別是在網際網路中，謀求安全的執行交易；其中該方法使得當使用一電子付費系統，特別是在網際網路中，訂購商品或服務時，啟動一付款程序之一具有高度安全的執行是可能的。

在所主張的最新版本

中，該申請專利範圍

1 建議下列之方法用

於在網際網路上電子

付費系統中安全的執

行一交易，其中，下

述之解釋或附註，如係可從（說明書）敘述中摘出者，則以括號表示之：（待續）

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

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”。

這無疑地建議一個用於分析 DNA 序列或是蛋白質資料的演算法，只要其非完全以數學名詞表達，而是可施用來達成一個有用、具體且明確的結果，應該是可專利的。因此，舉例來說，一用以辨識不同基因間的同源基因的演算法應屬可專利，這是因為它提供了一個有用、具體且明確的結果，且其只是得到有關同源基因資訊的工具。一挖掘現存資料作為潛在有用性質的演算法也是可專利的：比對具有相同注釋性質的蛋白質結構的相似性的一演算法，來決定哪些蛋白質結構可能也具有相同的性質，此為一可能的例子。

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(二)

2. 基準原理

發明單一性的判斷是以是否兩個或兩個以上的發明涉及相同的或對應的特定技術特徵為基礎來判斷，即是否一發明的一特定技術特徵是相同於或對應於其他發明或多數發明的每一特定技術特徵。按照該審查基準，“相同的特定技術特徵”與“對應的特定技術特徵”之間的區別並不是必要的，且只要該多數發明具有相同的特定技術特徵或對應的特定技術特徵，它們應被視為符合發明單一性要件。

即使兩個或兩個以上的發明一旦被認定符合發明單一性要件，得溯及既往地判決其最終也不符合發明單一性。若(例如)該發明的“特定技術特徵”已在先前技藝中尋得且很明顯的該“特定技術特徵”對先前技藝未做出貢獻，則此判決亦得做成〔除非該多數發明涉及其他相同的或彼此對應的特定技術特徵〕。

當申請專利範圍以馬庫西式請求項(Markush style)的方式書寫，對馬庫西式請求項是否符合發明

生物資訊發明申請專利：

在美國及歐洲之實務(七)

單一性規定的判斷是基於該請求項內所含的馬庫西群組的替換性可用要素是否具有相同的或對應的特定技術特徵，特別是當一馬庫西群組包含有替換性可用化合物，若該化合物符合下列要件(i)及(ii)，則該化合物應被視為具有相同的或對應的特定技術特徵：

- (i) 所有的替換性可用化合物都具有一共有的性質或活性；且
- (ii) (a)一共有的化學結構存在，即所有的替換性可用化合物具有一基本的化學結構，或(b)當一共有的化學結構不能成為一判斷標準時，所有的替換性可用化合物是屬於發明尋求專利所屬技術領域中所採認類別之一群組化學物料的要素。

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

我們列出的最後一項改變(雇員-發明人補償)可能會引發某些人之關心。然而，這項改變不太可能完全開啟補償要求的閘門。對於雇員而言，其仍然不容易要求補償。例如，最初的舉證責任仍然需要雇員證明該發明及/或該項專利對雇主而言具有顯著的利益。然而，雇主應確保他們有適當有效的雇員-發明人補償/鼓勵方案。

上議院日以繼夜加班

Hoffman 議員一直很忙碌。並沒有很多專利案件會送到上議院，但曾在兩個星期內，有了兩件審判。我們已經報導過一件(Amgen V. TKT)，現在我們報導另一件。

Sabaf SpA v. MFI 傢俱中心股份有限公司 (2004年 10 月 14 日，上議院，未報導) 涉及兩項法律要點。第一點是一組合申請專利範圍中之重要的顯而易見問題。當一發明屬於一特徵組合，而該特徵組合中的每一個都是新穎但顯而易見的，那究竟要分析整體的顯而易見性，或是每個部份的顯而易見性？爭論中的第二點是，在英國供應 MFI 的義大利供應商是否是該項商品的”進口商”(並因此為該專利之侵害者)，其中更明顯的”進口商”是英國顧客。

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 (十三)

第五版

範例 30：成分的修正

(a)發明名稱是“閃光裝置”。發明案的詳細說明中之原說明書所請求的是「一個閃光裝置，係藉由啟動一個由受照明燈 1 部分光線照射的延遲式光導通元件 2 所操作之繼電器 3 中所具有的接點 4，而用以開關該照明燈 1 內的線路連接」，並在詳細說明中界定：「藉由改變光導通元件 2 或繼電器 3 的響應特性，閃光循環也可以被改變」。在一線路圖中顯示一閃光裝置所包含的繼電器 3 並未與一可變電容並聯。

(b)上述原請求所附的請求項被修改為「一個閃光裝置，係藉由啟動一個由受照明燈 1 部分光線照射的延遲式光導通元件 2 所操作之與可變電容 5 並聯的繼電器 3 中所具有的接點 4，而用以開關該照明燈 1 內的線路連接」。再者，於原請求所附說明書中如上揭示的詳細說明亦修改來描述：「再者，由於可變電容 5 與繼電器 3 兩者為並聯，閃光循環是可以立即的用調整電容 5 的電容來控制」。且之前所述的電路圖也修改成可變電容 5 與繼電器 3 並聯。

(c) 雖然說，藉由將繼電器與可變電容並聯來達成改變一個繼電器的響應特性在此領域中是廣為人知的，但是在原請求所附說明書與相類之文件內並未揭露可變電容 5 與繼電器 3 並聯。考量到繼電器響應特性之改變可藉由其他裝置得到的這個事實，這並不能說對於一熟習本技術領域之人而言，在閱讀了本案原請求所附說明書等書類之後，就會將原請求所附說明書的敘述內容，解釋為實際上是在敘明一個繼電器與一個可變電容並聯以用來改變繼電器的響應特性。像在這樣的案件中，上述的修正沒有落於原請求所附說明書等書類的範圍內。

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

電腦執行發明的技術步驟 (VII)

J J Hutter

範例

以下為一些說明如何使用本文方案的範例。

自動翻譯

申請人提出一個專利申請案，其中的申請專利範圍涉及一種藉由電腦而把日文翻譯成英文的新方法。

該方案的事件順序將為：

- 步驟 2 – 對於習知技藝有貢獻 (亦即一種把日文翻譯成英文的新方法)。進行步驟 3。
- 步驟 3 – 所主張的發明並不涉及控制自然界的

一種過程。進行步驟 5。

• 步驟 5 – 申請專利範圍並未涉及代表某種自然界過程或是實體的資料。進行步驟 6。

• 步驟 6 – 並未存在讓 EPO 接受為技術性效果的效果，因此申請專利範圍涉及一種非技術性貢獻而將被核駁。

操作系統

申請人提出一種涉及電腦的新操作系統的申請專利範圍。

• 步驟 2 – 對於習知技藝有貢獻。進行步驟 3。

• 步驟 3 – 所主張的發明可辯稱為是涉及控制自然界的一種過程（亦即電腦處理器工作依新方法受控制的狀況）。進行步驟 4。

• 步驟 4 – 如果發明中包含一個發明性步驟，則將授予專利權。

金融交易

一專利申請案的申請專利範圍涉及電腦網路，且這些電腦經排列而執行新的金融交易。這個新的金融交易可在網際網路上或是任何電腦上執行。

• 步驟 2 – 對於習知技藝有貢獻。進行步驟 3。

• 步驟 3 – 所產生的貢獻並不涉及控制自然界的一種過程，但涉及金融世界的過程。進行步驟 5。

• 步驟 5 – 資料是金融資料，所以這個問題的回答是否定的。進行步驟 6。

• 步驟 6 – 再一次地，這個問題的回答是否定的。即無法讓 EPO 接受為技術性效果。因此可獲得一個結論，即所主張的發明會被 EPO 理解為商業方法而將被核駁。

相同的最後結果可能也發生在線上拍賣或是可以在任何形式電腦上執行的新卡帶遊戲上。

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

在專利制度下的屬地主義意指每個國家提供與專利權之建立、讓渡、以及保護範圍等相關的法律，因此專利保護的範圍只能在註冊國家的領土內被認可（參閱日本最高法院 1995(o)#1998, 1997 年 06 月 01 日）。換句話說，每個國家係基於該國之產業政策而提供關於如何申請以及應提供給發明何種專利保護的一國內法律，同時在日本，專利保護的範圍僅在日本境內被認可。然而，這並非意味著我們無需決定 HOUREI 所提供用以解決兩造之間爭論的適用法律。在這一方面，東京高等法院欲以前述 1(1)之理由為相反認定係不適當的。

(2)基於美國專利權之禁止及銷毀要求在目的及本質上皆不同於基於侵權之要求，其意圖為在公平與正義的原則下補償由受害方所受的損害。另一方面，
第六版

所尋求要求的目標係基於美國專利之排他權的獨佔本質，因此，所必須決定的是，這些禁止及銷毀要求的本質在法律上即為專利保護範圍的本質。

由於在 HOUREI 或其他法令之下並沒有適用於專利保護範圍之適用法律的特殊條款，因此我們必須應用推理原則(rule-of-reason)，俾據為適宜地推斷，適用法律必須是與該專利權具有最重要關係之國家的法律；亦即該專利所註冊之國家。其原因如下所述：

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

i)一專利權係藉由通過每個國家所規範之所有制定之申請及註冊程序而獲准權利。

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

如 *Chisum* 對第五法院在 *Shields* 中基於 §102『就‘他人’的定義而言，未提供區分授與專利權以及未授與專利權的先前發明的準則』理由之原理的教示，專利法規在其中一個發明人的先前工作範圍內並未規範用於在§102(f)下的先前技藝相對於在§102(g)下的先前技藝之間做出區分的準則。換言之，吾等無法得見聯邦法院對於“開拓出”將發明人先前工作認定為是§102(f)下的先前技藝的除外，但未承認將發明人先前工作認定為是§102(g)下的先前技藝的類似除外之法規基礎。

在吾等的假說中，由於公司和公司產業夥伴(IP)是不同的所有權實體，因此不能應用§103(c)。而對於 α 、 β 以及 γ 基於由 α 與 β 對於抗原 A 先前的付諸實施之改良，在§102(g)以及§103 下可引發顯而易見的議題。¹ 因此，即使聯邦法院欲採用 *Chisum* 的建議並且承認『在§102(f)有關共同發明下，由共同發明人所發展作為先前發明部分的...知識不應是‘先前技藝’，對公司之間共同合作所產生的改良授與專利權仍然是有疑慮的。若是將此除外延伸至共同發明人先前的付諸實施，而此共同發明人先前的付諸實施是認定為違反§102(g)下的共同發明時，則可避開此問題。然而，當普遍應用時，如以上所討論 *In re Bass* 中所認定的似

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

乎可影響對於§102(g)下先前技藝除外的理解。²因此，其他的重要問題是，*In re Bass* 中的認定是否基於一個共同發明人先前的付諸實施而產生§102(g)及§103 下非可專利性本身的規則。

¹雖然由公司針對最初發現在美國所提出的第一個申請案是秘密的，提出專利申請案可制止放棄、抑制或隱藏的推定。

² *In re Bass* 中以立法方式宣布無效的§103(c)法規，其情況是在做出改良時，最初發現以及改良是由相同實體所擁有。然而，在最初發現以及改良是在不同情況下做出時，似乎仍可應用 *In re Bass* 中的認定。

專利之申請專利範圍之解釋(二十二)

雖然“申請專利範圍必須參考說明書而得到解釋”，申請專利範圍並非限制在書面描述所討論到的本發明較佳實施例或是範例中。例如：在 *Lemelson v. United States* 案例中，聯邦巡迴法院認為在申請專利範圍中的“預先定位”之字眼並不限制在自動預先定位，即使說明書多次提及自動預先定位和從未提過手動預先定位。

在按照說明書解釋申請專利範圍與由較佳實施例或其範例中不當解讀申請專利範圍之限制間，是相當難以描繪出一個界線^註。在 *Fromson v. Anitec Printing Plates* 公司一案中，在請求鋁的連續電鍍之方法請求項中的爭執涉及字眼“電鍍氧化塗層”之意義。而 *Fromson* 爭執此名詞應依正常含義解釋而為由電鍍所形成的氧化塗層。然而，*Antiec* 則是爭執其申請專利範圍已限制在 *Fromson* 的說明書中所述的氧化塗層的多孔型態。雖然說明書並未明確地陳述“電鍍”需要多孔氧化塗層，法院駁回 *Fromson* 的定義並限制申請專利範圍為多孔氧化塗層。在達成此結論時，法院是依據如說明書所提出的塗層目的是為了讓鋁免受燃燒和電流瞬衝，因此法院認為 *Antiec* 的非多孔性氧化物無法執行此功能，也不能解釋為“電鍍氧化塗層”。

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：當...按照說明書並著眼於查明本發明而對其申請專利範圍進行解釋時，不必然意謂應採用從說明書的限制以解讀其申請專利範圍。

另一個需要考慮的問題是商業方法專利會影響哪一種商業類型；雖然商業方法專利常涉及的媒介僅與電子商務公司有關，然其例外卻可衝擊每一種產業。

State Street Bank 的主張並沒有將商業方法專利限制為新經濟方法模式，因此，目前商業方法專利可謂是創造具有“有用、具體與可觸知”結果商業方法之任何一家公司的一種選擇；這些專利將成為有助於一家公司產生或維持其競爭優勢的一種新工具。因此，無論是否涉及網際網路，所有發展創新商業方法的公司都會想要考慮哪一種專利保護可用於保護他們的商業方法，以防止競爭者抄襲。

大哥可能在注視著，但他是不是也在閱讀呢？

有時候，試圖變成大哥卻只會變成一個大困擾。許多雇主相信可能會“如果雇主提供設備給雇員，雇員便有權監視這些設備的使用”，但基本上這並非全然正確。

許多州法與聯邦法都是針對提供個人符合隱私權之期盼而訂定，特別是針對個人與其他人之間的溝通。舉例而言，在聯邦竊聽法第 18 條 (U.S.C. §2510-2520) 中即規定了擷取電話通話內容是違法的；而在對聯邦竊聽法的後續修正 (1986 年之電子通訊隱私條例) 中，便禁止擷取個人之間的電子通訊；因此可能會對於「電子通訊隱私條例所修正之竊聽法是不是阻止雇主在某些情形下讀取雇員的電子郵件或是監視雇員使用網際網路」產生爭議。

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

智慧財產權保護集錦

展望

在 11 月將有由 Kovacs 委員召開的第一個聯合關稅合作委員會。此外，中國當局最近邀請歐洲委員會和歐盟會員國的仿冒專家參與中國的聯合運作。與中國聰明安全的商業通道的試驗性計畫正在發展中。有一智慧財產權工作委員會目前致力於與中國的對話。此外，歐盟和中國之間相互的行政協助正在發展中。

商標事務的新發展

1. 在歐盟商標保護變的更便宜。

歐洲委員會決定自2005年11月1日起大大地降低應付給歐盟市場調和局(OHIM)的費用。減免的包括以下費用：

- CTM 申請費用從 975.00 歐元減為 900.00 歐元
- CTM 登記費用從 1100.00 歐元減為 850.00 歐元
- 延展費從 2500.00 歐元減為 1500.00 歐元

當我們申請商標以及要求延展電子化，這些相關的費用將會額外的減少 150.00 歐元。

總而言之，高度有效率和有效的共同體商標制度變的更具有吸引力。在歐盟所有的 25 個會員國裡，一個商標申請保護能以相當低的費用取得。不必要在歐盟所有會員國使用 CTM 是相當重要的；為了在所有歐盟國保護商標，其在一個國家使用是足夠的。

2. 共同體商標延展

從 2005 年 11 月 1 日起，已註冊的共同體商標所有人有機會申請其權利 10 年期間的延展。申請延展已註冊的 CTM 可以在 CTM 屆滿前的六個月內當月最後一天任何時候提出。

如果在這 6 個月內沒有提出延展申請，還有另外 6 個月的期限，並需額外增加 25%的費用，每件申請最高為 1,500 歐元。

黃淑瑩 法務專員
· 成功大學歷史系學士
(輔修會計)

歐洲新式樣改變兩方面

第三，從提出申請到完成註冊的時間是短暫的，因為在註冊之前，將不會進行新穎性的審查或者是異議的程序。在僅僅四到六個月中，申請人可以獲得一註冊新式樣。而相反的，一發明專利申請通常需要兩年或更長的時間才有可能獲得專利權。

第四，註冊新式樣提供一年的“寬限”期，以允許該申請在一初始揭露的 12 個月之內提出申請。這使得申請人能夠展示並且判斷在註冊之前是否有合理的利益。公開則是可以延長至申請日期的 30 個月內，以維持一設計的秘密性。

第五，提出一包含不同設計的“多重”申請也是可能的。雖然額外的費用是必須的，但是該“多重”申請仍比提出分開的個別申請顯現出一實質上的費用節省。在一“多重”申請中的個別設計最後將個別註冊，也就是說會給予一單獨的註冊號。

一註冊新式樣的起始期限是五年，而且該註冊新式樣每五年得更新一次，最多可維持 25 年的期限。每一次更新費用可集中支付，以排除於每一個會員國支付費用的需要。

一註冊新式樣在所有 25 個歐盟會員國中都是有效的，不需要去使該註冊新式樣在不同的國家進行

有效程序，如歐洲專利的情況一樣。此外，也不需要針對不同的國家提出翻譯(以及翻譯費用)。這更節省了成本，因為歐洲代理人之互動限制在一單一國家中的單一會員。

第八版

由於相對低的成本以及快速的審查，該註冊新式樣已經變成一個非常快速的工具來保護在歐洲的利益。從 OHIM 所公佈的數據顯示，很多美國專利人都採取這個相對新註冊的好處。在頭一兩年，超過 9 萬的申請案已經提出，他們的比例大約是，歐洲 78%，美國 9%，而剩下的則是世界上的其他地方所提出。

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(五)

仲裁

雙方在 2002 年四月底完成仲裁人之選擇。隨後進行限定事實之發現，交換專家報告及專家提證。審判開始於 2003 年 1 月而延續兩週。雙方代表的見證人及專家證詞接經過審查及交互審查而提證。一方的見證人包含 Dr. Palmaz、兩位調停心臟病學專家、一位機械工程專家、以及 Cordis 的總裁。Guidant 的代表有醫藥專家及工程專家，以及其高級官員之一之證言。

在聽證會結束後，雙方提出審判後理由。隨後仲裁人聽取結辯。然後他們在協議指定的時程內發出一暫時性的判斷，宣佈他們就本案每一請求之暫時性觀點以及他們的理由解釋。

仲裁人判定讓我們在所有的爭議上獲勝，包括 (i) 我方請求 Guidant 侵害 Palmaz 的專利，以及 (ii) Guidant 主張專利無效以及不公平的行為。Guidant 提議再審查暫時性規定，隨後仲裁人發布一最終判斷，其再一次在所有爭議上認定我方勝訴。

假如仲裁人裁決提證，協議本身詳細說明 Cordis 所將收到之補償：如果仲裁確定 Guidant 侵害 Palmaz 之有效申請專利範圍，將要一次付清四億二千五百萬之賠償。根據協議書之要求，Guidant 在 2003 年 11 月付款。其象徵在專利侵害案件中曾經付費最多之五件裁判之一。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

美國著作權案例精選

第一銷售理論

著作權法 106 條指出了著作排他權，包括著作所有的排他權以銷售經由銷售或其它所有權轉移方式或由出租，租借，或借貸給公眾重製著作。依 17 U.S.C 第 106(3)條款，法官 WARE 說，著作所有權人有權利控制授權重製的第一次公開發行或他的作品聲音之錄製，不論是透過銷售、贈與、借貸、或租賃或租約之契約安排。然而，他指出，第 109(a)條法律規定，"著作所有者的權利在第 106(3)項之下，一但所有權人放棄所有權則就一個特殊重製或聲音之錄製而言，將停止。" 並且依第 109(a)條，他說，一張特殊重製或聲音之錄製的所有者可以沒有著作權所有者的授權，而出售或其他處分那張特殊重製或聲音著作的所有。第 109(a)條項的作用，法官 WARE 認為，是限制排他銷售權給他們的第一次自願處分，因而否定著作所有人對進一步發行的控制或"下游" 移轉給第三人。參見 *Quality King Distrib. v. L'Anza Research Int'l, Inc.*, 523 U.S. 135 (1998), 12 CLJ 26 (5月6月1998)。他說，在第一銷售理論之下，一個合法地重製的銷售，終止著作權所有人有權干涉那個特殊重製的進一步銷售或發行。在這個案例下之問題，法官認為，是 Adobe 已否透過 OCRA 和 EULA 協定將各個它的軟體的特殊重製轉移給經銷商。如果 Adobe 經由銷售轉移了這樣的所有權給經銷商，法官認為，不能依據第一銷售理論之下主張侵害；但如是僅經由 Adobe 授權，則會允許這樣侵權的主張。

銷售或授權

雖承認 Adobe 於具體標示在 CD-ROM 的包裝中保留對被加密的軟體的所有權，Stargate 主張每當 Adobe 由經銷商或轉售者受付包裝軟體時，它接受了它的那個包裝軟體的報酬，並且脫離了對那個特殊重製軟體的所有權。Stargate 爭辯說，在最初 Adobe 和它的經銷商之間的經濟現實交易中，意味 Adobe 的教育軟體的發行構成銷售而不是各重製軟體之授權。Stargate 更加進一步爭辯說，不論在 OCRA 或 EULA，Adobe 皆無意保留對軟體的特殊重製版即，程式被儲存放的 CD-ROM 中的所有權。

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

BLUE LED 之案例

被告：Nichia 股份有限公司

和解日期：2005 年 1 月 21 日

補償金額：6 億 1 千萬日圓(折合約 5 百 80 萬美金)

該和解金額為歷來日本有關職務發明補償僅見的最高金額，此一補償不僅關於訴訟中發明人對於專利權(專利號碼：2628404)權利之請求，更包括 Nichia 公司經由發明人受讓而取得的全部專利權。在此和解案例中，發明人對於該發明之貢獻程度估計約為 5%。而稍早，對此案例，東京地方法院命令

第九版

Nichia 公司支付約 200 億日圓的金額以作為對 2628404 號專利權之補償，並認為發明人對於該發明之貢獻程度為 50%。

Ajinomoto 之案例

被告：Ajinomoto 責任有限公司

和解日期：2004 年 11 月 11 日

此案例之和解金額包括了由 Ajinomoto 公司支付予發明人總計 1 億 5 千萬日圓(折合約 1 百 40 萬美金)的報償，此數量的款項係充為和解金而非補償金。而稍早於此案例，東京地方法院判決 Ajinomoto 應支付約 2 億日圓的金額以作為合理之補償金。

相較於地方法院的判決，各日本公司視這些和解方案為衡平公司之研發升級與公司之經營風險降低的較佳方式。此外，部分專家開始評論研發部門外移的爭辯將逐漸消失。

然而，一般認為這些和解方案無法解決因訴訟所引發之潛在的問題及爭論，而這些問題及爭論都需要深度的思考。

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

潛在的問題

如前述所討論，由於職務發明的爭論日漸增加，也因而導致日本專利法的修訂。然而，專家提出了許多仍待釋明之點，部分將於下述加以討論。

韓國智慧財產權

在 Soribada 持續的業務執行上，以及對於整體網際網路產業來說，上面所提到的判決結果將會極具重要性，如果在民事上訴法院的判決不被推翻，它將對所有對於造成著作權侵害的人提供一個判決先例。換句話說，所有基於共享檔案內容的程式服務，譬如網際網路存貯服務等，可能要負擔民事責任。

對於書目標題的使用沒有商標侵害

在 2005 年 3 月 22 日，漢城高等法院推翻了下級法院對於出著作者 KSEnglish (被告)所做的商標侵害判

決，因為其使用了 Chan-Yong Chung(原告)所著書名為“從不學習英語”的標題。

在 1999 年 5 月，鍾先生獲得專屬出著作刊物“從不學習英語”三年的權利。隨後，KSEnglish

在其出著作的書上使用上述標題。在鍾先生申請了“從不學習英語”的商標申請案後，他在 2001 年 11 月對 KSEnglish 提出了商標侵害訴訟。雖然鍾先生在上訴法院得到了對於 KSEnglish 商標侵害的勝訴判決，但該判決在其後由漢城高等法院所推翻了。

漢城高等法院指出，“著作物的標題隱含可著作權材料名字或內容。根據商標法第 51 條，任何人意欲出著作、生產或販賣著作物而使用現有著作物的標題，唯於無違著作權，始能如此自由為之。當標題被認為一個普通標記時，這樣的使用方式不影響商標權利。”法院進一步指出“雖然出著作者從事於著作物的銷售而使用標題”從不說英語”作為它的標題一部分，這樣的應用無法構成對該商標的使用。因而，這樣的應用不構成商標侵害。”

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

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

補償金額的計算

為了計算補償金額，法庭考慮了被告可能從該發明取得之利益，以及原告與被告分別對於該發明之貢獻。法庭估計了可能的專利權利金比率將不超過 3-4%，而原告對該發明的貢獻則不超過 5%，其係基於以下的因素：

- (1) 被告自 1999 年至 2003 年相關產品之銷售額，
- (2) 被告業已放棄對於系爭實用新型與系爭專利之註冊，
- (3) 被告自 2002 年至 2003 年由相關產品所得之淨利，
- (4) 參與該項發明研發之員工人數，
- (5) 系爭實用新型與系爭專利為一有益發明的事實，
- (6) 部分系爭實用新型申請初步為韓國智慧財產局 (KIPO) 駁回，但經修改部分的申請專利範圍內容後通過，
- (7) 非為本案當事人，名為印可王 (Ilkwang) 的公司曾侵權系爭實用新

型，但經過支付侵權損害之賠償後即中止其侵權行為。

- (8) 原告在研發該發明之期間係使用大宇公司及被告所提供之設備與技術資訊。
- (9) 被告在研發該產品的過程中投入了可觀的資本。

經由以上之考量，法庭認為被告對於原告合理的補償金額為一千五百萬韓圓

第十版

(約等於美金一萬五千元)，同時該判決允許強制賠償之假處分。本案已被提請上訴，目前仍在首爾最高法院審理當中。

商標與著作權

商標所有人關於使用資訊的權利

由政府當局收集的某些特定關於仿冒之文件，對於商標所有人並不總是可得利用的，然商標使用者在私人調查期間可運用那些文件。

為了保證商標所有人得以及時地使用有關於仿冒與仿冒者相關的資訊，決議闡明，政府應該修定他們的規則和規程，由商標使用人及時地供給和合理使用有關於仿冒者相關的文件和資訊，使商標所有人使用在進行私人調查或提出控訴於法院或其它政府機構。

行政執行不同於犯罪執行

ACEC 發現，為保存資金，許多國家用行政執行措施來補足犯罪執行。對於行政的管道，過度的信心創造出侵權人的漏洞，對於嚴重的仿冒者而言，犯罪執行和監禁威脅結果往往是一個更強的威懾物。決議闡明，行政執行規程應該被考慮只作為一個補全，而不是作為犯罪執行的一個替代。

商標侵權訴訟開始的時間限制

ACEC 發現，在某些國家，商標侵權訴訟開始的時間限制，隨著海關部門查緝的仿冒品，對於商標所有人太緊促以至於商標使用者不能採取行動於仿冒品被釋放之前。決議同意歐洲議會執行指令，而推薦開始行動時間限制應該在 20 個工作日或 31 個日曆日內，以較長者為準。

自從 80 年代初期，INTA 主張和支持的政策為採取強硬的措施來反對仿冒。協會認為對於在商標所有人和國家較有利的是有最強的執行機制而可能保護商標免受潛在的侵權、仿冒和欺騙。

陳兆慧 法務專員
· 中正大學政治系

Protecting Trade Secrets in Litigation

訴訟中保障商業機密

By John D. Winter

命令保護傘的效用

過去十五年來，由當事人間所制定之絕大多數的命令保護傘並非限制於發現程序，取而代之的，是允許當事人於訴訟期間密封文件。由於“公眾”對於各種訴訟程序場合皆抱持興趣，因而發展出許多關於命令保護傘合宜性的法令以密封於訴訟前發現程序所提出的所有文件。

此爭論上的判決最初抱持著如此觀點：當事人於有效並速捷的案件處理程序（藉由命令保護傘的推行來避免逐件檢閱）的利益，勝過公眾對於發現文件的取得權利。最近，擺錘又從「訴訟當事人擁有不受拘束之權利來保護於訴訟前的文件」——因為常理下並無公眾欲取得它之觀點——轉變為贊同「公眾將不願“如此規定著”的命令保護條款來取得發現程序所提出文件」之推論。因此，以往根據命令保護傘而秘密提生的私有文件，目前正有著不再被當成訴訟機密文件處理的較大風險。此外，贊同公眾欲取得發現程序所提出文件推論的上訴判決，已責怪當事人和審判法院於訴訟開始之際並未替開啟命令保護傘做出“適切原因”的釋明。

卓誌隆 法務專員
· 台北大學經濟系

且使用此特殊設計的唯一真正原因是想使用原告的信譽。在此情況下，如果法院是被混淆的，這將對原告更為有利。

舊金山 Siskind Jacobs LLP 的 Ian K. Boyd 認為在初步禁制令聽證會上，法官對於原告是哪一種產品及被告的是哪一個變得困惑時，從原告的觀點出發總是有益的。他指出如發生了此一情況下，「造成混淆的主要原因是被告使用幾乎相同的色彩組合方案」。

第十一版

根據 Procter & Gamble 公司的 David M. Moyer 的看法，當某些小事物使第三人看很壞的時候，容易發生有利於原告的清晰案件。舉例來說，一份理想的文件將可能說會是相似東西的備忘錄，“我們不能把這弄比較靠近嗎？”其他的情形存在被告可能採用原告包裝的小元素，而且可能甚至已經改變了特性。

當重大或者重要的事實一起考慮時，一個商品包裝侵權的清晰案例發生，或當仔細考慮時，故意的意圖被推論出，而使法院立即地反應：被告已經在利用值得保護而具體表達在原告包裝的商譽。當頗多相似時、甚至雖然非同一般的特徵，確定那些元素存在，尤其在似乎是一種刻意的使用和意圖改變那些特徵而大聲疾呼尋求法院幫忙允許一個禁制令以對抗受害之原告的情形下。

賴佳玫 法務專員
· 政治大學財政系

（本文由美國加州 Paul D. Supnik 法律事務所的 Paul D. Supnik 所撰寫）

歐盟之新式樣保護與商標保護

如果原告一貫的使用具體、固有的特別商品包裝，則被告的論據若只是因為它使用具有吸引力設計，那也許是無用的。事實上，一件強的標記或商品包裝也許是形成清晰案件的前提。特殊包裝的一致用途，也許會導致公眾回憶起一個烙入消費者腦海的特殊圖像。然而，如果原告的設計修改減弱了消費者的印象，那也將減弱該標記，並使案件成為清晰的案件而免於爭論。一旦原告能展示強的商品包裝，去說服法院判定被告侵害特殊特點的使用途，變得更加容易。

一個商品包裝侵害的顯露跡象是藉特殊努力而造成的混淆。一旦法院能辯明欺騙的意向，原告將能容易地提出禁令救濟之訴訟。即使商品包裝不是完全相同的，但若原告能釋明其區別是意欲混淆公眾，

韓國發明專利法及新型專利法的改變

- 進入內國階段的最後期限：**在新法下，進入韓國內國階段的期限由原來從優先權日起算的 30 個月延長至從優先權日起算的 31 個月內進入國家階段即可，這項修正於 2006 年 3 月 3 日生效。
- 修正申請專利範圍的時間點：**在新法下，內國階段申請案的申請專利範圍可以在請求審查時提出修正，而請求審查的提出與 PCT 申請案進入內國階段的日期相同。在過去的法案裡，修正只能在進入內國階段後才能提出，因此，現在申請人不需要為申請人不需要的申請專利範圍付費而請求實質審查，這項修正於 2006 年 3 月 3 日生效。
- 植物專利的保護：**目前專利法 31 條禁止對有性繁殖植物的保護，該條在新的修正條款中已被廢

除，有性繁殖、基因改變的植物可以是專利保護的標的，而不論其繁殖的方法（只要其不違反公眾秩序及倫理）。

這項修正於 **2006 年 10 月 1 日** 生效。

4. 其他

i. 在公開前，最終被核駁或者放棄的申請案不能做為對抗其他申請案的先前技術，於 **2006 年 3 月 3 日** 生效。

ii. 另外，任何法定期限或由審查員所指定的期限如果在星期六時，則會被視為應順延到下個工作天（即星期一）才到期，亦適用於商標及新式樣實務，也於 **2006 年 3 月 3 日** 生效。

iii. 在申請案公開前，任何人可以用文件的方式呈送任何其認為有助於審查該申請案的資訊以提醒該案的審查員，這項修正於 **2006 年 10 月 1 日** 生效。

iv. 另外，非專屬的被授權者可以提出確認專利範圍的審判，於 **2006 年 10 月 1 日** 生效。

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

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

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 Koening, P.C.
Fall, 2005

III. 決定對申請人的影響：

這個決定確認了診斷方法不可專利的限制解釋，這是由許多上訴的技術委員會做出的改變。純為收集一個人或動物的臨床資料而在審查階段實行的新方法之發明，若是獨立於這些資料之後來使用將可能不再被歐洲專利公約第 52 條第 4 款中排除其可專利性。舉例來說，血液參數的測量及臨床的 X 光影像的處理方法等，即為可專利的代表。況且，歐洲的審查員們可能只因為它們是包括步驟的，通常取決於醫生或獸醫從事者的參與，而不再反對方法項的專利範圍。擴大上訴委員會的決定鼓勵了診斷技術領域的專利申請案，例如臨床資料的取得或是臨床資料的處理。

另一方面，擴大上訴委員會已經清楚的解釋，在發明確實是關於一種診斷方法的申請案中而不是一種資料收集或資料處理的程序方法，依歐洲專利公約第 52 條第 4 款，如上述所定義的不可專利是不能僅藉由從其專利項中刪去一個必要步驟而避免的，尤其是步驟(iv)與實際的診斷有關。如此的方法專利項

將抵觸歐洲專利公約第 84 條，該條公約規定如下：為了成為可專利，一個獨立的專利申請範圍必須詳述所有的必要特徵，該特徵必須清楚且完整地定義一個特殊的發明。

歐洲專利局的決定是與對應的德國判例法完全一致，尤其是德國聯邦專利法庭的法律體系。可以預期的是，這項決定將為其他歐洲專利公約的會員國的法律體系帶來相當大的衝擊。

第十二版

公開揭露與同儕審議之危險 -如何保護學術研究之成果

在大學圖書館中，將對於該領域那些相關人士為可輕易獲得的博士論文進行編目與排放，亦是符合公眾可得性的標準。然而，有限定的散佈，就算是針對該領域具有一般技能之人士，亦非同等於公眾可得性。因此，將一份碩士論文散佈予負責評估該學生學位獲得的教職委員會中之三人，並接著自該關鍵日將該論文寄放於其保持未被編目與排放的圖書館中，並不符合該標準。類似地，在化學系的鞋盒中，列於按作者字母編排的卡片上之論文標題，並未以具有足夠意義的編目或編索引方式使其對於公眾為有合理公開可得性。在分析一份論文或手稿是否為被公開時，社會大眾是否真的接收到該訊息對於公開可得性的判斷是不相干的。

在缺少可證明編目與排放之特定日期的證據下，可藉一般圖書館常規的充分證據以證明一論文何時為可獲得。然而，根據 35 U.S.C. § 102(b)，在外國圖書館中的一份論文編目的單一拷貝已是足夠。

由上述可知，若以 MIT 為例，在沒有保密要求或散佈限定的情況，將同樣的一份手稿或說明散佈於一群同儕，或是以專利法來說，即本領域具一般知識的人，即會造成公開。然而，根據 § 102(b)，對於期刊、基金會、與同事的同儕檢閱之提交，只要其手稿對於本領域具一般知識之人這部分為非可充分獲得，就可能不會引發公開。對於發明者同事的廣泛散佈或是於網站上的公開皆應避免。

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

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

用途發明 (Use inventions)

當發明涉及一新用途，尤其是一物質在醫藥上之新用途稱為“用途發明”

用途發明典型的專利範圍撰寫方式如“一用於治療 Z 疾病之醫藥組合物，包含化合物 X”。這類醫藥組合物的專利範圍撰寫方式對於一已知物質(如化合物 X)的第二用途或是進一步的用途(治療 Z 疾病)的保護範圍是有用。

如果該化合物 X 係屬新穎，且該發明係關於一新物質 X 的第一用途，即可以“一醫藥組合物含有化合物 X”來描述該權利範圍而不以特定醫藥用途加以限制。這類不以特定醫藥用途加以限制的權利範圍只有在該物質係屬新穎時才可被接受。並且，在日本這種形式的專利範圍撰寫方法只有在 1995 年 7 月 1 日以後申請的專利才得以適用。

第三種用來保護用途發明的專利範圍撰寫典型形式為“使用該物質 X 用以生產治療 Z 疾病之一醫藥組合物”。這類的用途專利請求項係被解釋為一方法請求項。也就是說，上述所列舉之請求項撰寫方式係相同於“一種生產用於治療 Z 疾病的醫藥組合物的方法，該組合物包含物質 X”。又，在日本這種形式的專利範圍撰寫方法只有在 1995 年 1 月以後申請的專利才得以適用。因為用途形式的專利請求項會被解讀為方法請求項，因此建議盡可能的話，應撰擬醫藥組合物的專利請求項而非第二醫藥用途的用途專利請求項。

用途發明之藥理數據

近來日本專利實務中，原始說明書中須記載能夠證明一特殊化合物用途之藥理數據。

詳言之在原始說明書中至少應記載一藥理數據之有用實施例是很重要的。如果此種數據已包含在原始說明書中，那麼在審查過程中補送額外的支持數據是可以被接受的。反之，若在原始說明書中無記載有用實施例之數據，那麼在審查過程中補送額外的支持數據是不被接受的。在一著名的案例中，申請日後補送的資料是不被接受的(參考東京最高法院決議 案件編號 1996

(gyo ke) 201, 30/10/1998, Monthly Journal Patent & Company, 356, 56)

上述所提及之數據並

不限於體內實驗之數據，若該數據係屬體外實驗數據，則該體外實驗數據與在專利請求項中特殊的藥理活性效果之間的關係須有合理的解釋。

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

歐盟變動中的實務

利害關係人提出之資料暗示認為在歐盟關於零售服務的實務的幅度，而且大多數承認至少某些形式的措詞使得零售服務被認為是可註冊的。

法國、澳洲和英國政府都確定他們接受商標與商品

買賣有關的某些服務的實務，但以那樣服務的內容是清楚充分地詳細指明為限。

歐盟執委會同意與單純銷售有關的服務可註冊為商標，但這在明確性的問題上是較少武斷的。在這樣的觀點下，不可能詳盡地列舉所有與零售有關的服務(這樣的服務可能包括商品和場所的佈置、使用的一般自在、員工的態度和認諾以及顧客的照料)。無論如何，執委會認為在商標商品與服務主張的明確性程度上僅係關於註冊程序，因此應留給國家機關去規定，即使在實務上的不同將是必然的結果亦然。

零售服務可註冊的

第十三版

ECJ 同意會員國自由去決定在他們的政府機關商標登記程序的形式。然而，ECJ 認為“服務”的定義是實質的而非程序的問題。

在實質問題上，商標指令的目標是近似各會員國的法律，以使一般相同的情況下，在整個歐盟獲得註冊商標保護。因此，不可能讓會員國自行決定是否及依什麼條件以保護關於零售服務的商標。

法院注意到零售交易的目的是為了達到對消費者的銷售，因此零售交易不但包含銷售交易，更包含所有銷售相關的活動，例如商品的分類及範圍，及為了吸引顧客而自一家零售商而非從另一零售商購買服務的提供。

曹云亭 法務專員
東吳大學法律系

國際商標法例回顧 (四十七)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

英國商標-

III.A. 侵害及防禦

法官認為「Homes & Gardens」所刊登之廣告簡單地傳達一普通讀者在都柏林有一販賣傢俱及家用產品名為「Crate & Barrel」之企業，而一般讀者將推測其係一商店。判斷是否構成 1994 年商標法第 10 條侵權規定所指「使用於交易過程」之適當標準，係是否合理商人將相關的使用視為關於商品使用於系爭會員國之交易過程。若來自於愛爾蘭商人蓄意地嘗試販售商品或服務至英國，其於該國將被視為創造一構成使用於交易過程之充足關連。然而，若商人僅持續其商業行為於愛爾蘭而其廣告之一被流傳越界至英國，合理生意人不會視其意指其交易至英國。

因此，事實上，「Homes & Gardens」所刊登之廣告非侵害使用。然而，法官強調其僅係一臨時看法，一者因其係一簡易判決之申請，二者因其對法

律之解釋係因其涉及於其他國家中，內國商標法衝擊貿易之程度時，尚須經歐洲法庭認定。後一問題來自於原告所提出非利害關係第三人於不同國家獲得相同商標註冊，其刊登廣告於僅具極少國際發行情刊之程度，而構成他人商標侵害之抗辯。

關於網際網路上名稱之使用，依其網址可清楚被告係位於都柏林，及無法依其藉由網址進行交易而落實被告之網路活動構成於英國市場進行交易之觀點。

於 Primark Stores Limited and Another v. Lollipop Clothing Limited 案中，原告乃關於衣服之「PRIMARK」及「DENIM COMPANY」二商標註冊所有權人。競爭零售商則販售「PRIMARK」及「DENIM CO.」二標誌之牛仔褲，因而原告基於商標侵害及仿冒提起訴訟並聲請簡易裁判。

被告抗辯主張其所販售之牛仔褲事實上係被告自原告供應商所取得之「PRIMARK」牛仔褲真品。因此，爭執其未有仿冒目的之詐欺，且依 1994 年商標法第 10(6) 條「用以表彰所有權人商品為目的而使用註冊商標係合法的」之規定，以及該法第 12(1) 條「商標所有權人之權利因其商品經商標所有權人或得其同意而流入歐洲經濟體之市場而耗盡」之規定，應為商標訴訟之抗辯。

蔡馭理

台灣大學電機系

林明燕 法務專員

東海大學法律系

申請專利範圍之撰寫 (十)

法例條文 - 一些基礎原則

§9 申請專利範圍本文

組合物申請專利範圍的本文，意指在前言和過渡詞後之部分，包含：

- a. 組合物部分之 "元件" 的敘述，及
- b. 元件如何與其他元件做結構上、物理上、功能上之合作，以構成前言敘及之作用性組合物。任何元件及任何其他元件的合作之間無合作模式被述及時，申請專利範圍不應為組合物，而最好為疊合物，否則將不適當的成形。

申請專利範圍之本文應以敘事說明性之體裁寫成，並服膺單句規則。申請專利範圍必須限定在技術性實質內容描述之範圍內且多餘或讚揚之敘述如 "novel (新穎性)"，不被允許，反對或優點之敘述亦然。因此一申請專利範圍 "A combination steam and dry iron comprising [A, B, and C], thus to iron clothes more effectively than heretofore" 將因最後一句而引起反對。

就英文文法而言，組合物申請專利範圍的本文為一組交替字母：A and B；A, B, and C；等。字母 A、B 和 C 傳統上代表申請專利範圍的 "元件" 並藉其表示前言述及之構成機器 (machine)、方法 (process)、製造物 (article of manufacture) 或組合物 (composition of matter) 的主要結構、步驟、部件或成分。

少數單元申請專利範圍案例中（從組合物申請專利範圍分離出），身為一機械裝置，該單元僅被描述（例如，見 42 節 claim 5）。因實務上所有申請專利範圍皆為一種或他種之組合物，故除非明確註明，本專欄將主要處理組合物申請專利範圍。

當然，清楚及明智的用字應被用來描述元件及元件如何合作或作用以確保申請專利範圍 "特別指出" 和 "明確主張" 該發明（見第 1 節）。避免 "模稜兩可、模糊、粗陋的表達

第十四版

及不必要的重複語言。" 最後的忠告是來自專利商標局以作為在專利商標局前書寫審查中名為 Agent's Exam 複審申請許可實用者所撰寫之申請專利範圍時之指引。

摘要：

申請專利範圍本文列出組合物之主要元件（部件、步驟、化學藥品等）並說明彼此間如何運作和關聯。大部分申請專利範圍針對二或多個元件組合物。保持技術性描述並避免不必要、多餘的、讚揚的陳述。說明發明為何而非發明多好。申請專利範圍必須易懂且還蓋範圍要清楚。

專利法基礎理論(10)

§1.03. 專利作為獨占及（智慧）財產（五）

不同於特權，專利並未剝奪大眾任何其在專利授與前自由享有的事物。專利並未從人民取得任何事物。相反地，藉由增加人類知識的總量，專利確實給予大眾某些事物。此外，沒有任何專利的範圍及程度可以幾乎和典型的特權一樣寬廣。專利的範圍，藉由所謂的「申請專利範圍」（claims），是被狹隘及非常謹慎地限定的。

任何形式財產的所有權皆伴隨享有排他性。那是財產的本質！而因為排他性是每一專利的附帶特色，專利具有財產之身份——一種專利法所明確承認的地位。但獨占確實已一非常意義重大的方式不同於其他較為傳統的財產形式：獨占統攝（reads on）或涵蓋不確定大量的物品——甚至是在獨占生效時尚未存在之物品。因此，伴隨獨占的是控制不確定大量事物的權力，而不僅止於現存的項目。

一上訴法院已經對一經許可，但尚未發證的專利申請案，是否得作為「財產」，如同第五次修正案所用之詞語，表示相當的懷疑。此外，專利證書所代表的財產種類是獨特的，已受到注意——確實獨具

一格的—而將關於土地所有權普通法的所有規則適用到專利，有時會造成荒謬的結果，亦已受到注意。

專利、著作權以及商標經常共同被稱為智慧或資訊財產。「工業財產」常共同保留給專利及商標。

5) 回復程序現亦能於德國專利商標局進行所有案件相對應要求須於核駁審定通知日後一個月內申請。官費 100 歐元須繳納，及被遺漏之行為須同 時 補 正。 …

……

蔡律瀾

台灣大學法律系

法訊新知

歐洲及德國專利法重要修正

第十五版

儘管我們業已依最高行政法院九十年判字第七五一號判決贏得本件舉發應有可回復法律上利益，故原處分機關應就本件舉發實體部分為審理。乃本件夤緣而上後，我高等法院竟以本件無「訴之利益」之「荒唐」理由為裁判駁回！究竟是當事人及其代理人因「事不關己，關己則亂」，抑或高等行政法院之此刻作為，正象徵著國運極度衰頹、社會僅存亂象與扭曲，難見一絲光明訊息？謹請看官「人民公審」。

狀別：行政訴訟上訴及聲請狀

股別（原高等行政法院）：平

案號（原高等行政法院）：93 年度訴字第 1878 號

訴訟標的金額或價額：

當事人：上訴人 亞洲化學股份有限公司 台北市中山區敬業一路 97 號 8 樓

代表人 檀兆麟 住同右

訴訟代理人 蔡清福律師 台北市忠孝東路一段一七六號九樓

被上訴人 經濟部智慧財產局 台北市辛亥路二段一八五號三樓

本文：為第五四六二五號新型專利（下稱系爭專利）舉發(NO三)事件，不服

台北高等行政法院九十五(民國，下同)年四月二十七日 93 年度訴字第 1878 號判決違背我行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」、第一百八十九條第一項「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」及同條二項「依前項判斷而得心證之理由，應記明於判決」之規定，而有同法第二百四十三條第一項違背法令及第二項第六款判決不載理由及同項款理由矛盾之違法，依法提起上訴事：

訴之聲明

- 一、 原決定、訴願決定暨原處分均撤銷，由原處分機關為舉發成立之審定；或原判決撤銷，發回原法院重為適法判決。
- 二、 就原法院、原決定機關及原處分機關所認定系爭舉發事件「原告因系爭專利權之撤銷而有可回復之法律上利益者，僅剩再審救濟一途」、「原告是否已處於不得提起再審之訴之境地」及「本件舉發存否訴之利益」參項爭點，如經本狀紙闡明，仍存疑慮或疑義，依行政訴訟法第二百五十三條第一項但書第一及三款召集法學者宿參與辯論之。
- 三、 訴訟費用由被告負擔。

事實

緣關係人張周美於民國六十年一月二十二日以「黏性塑膠帶表面具凸凹各式花紋之製造方法」向被上訴人申請發明專利，復於同年五月十七日申准將申請權移轉予關係人地球綜合工業股份有限公司(下稱地球公司)後，另於同年六月十五日以「新穎構造之黏性塑膠帶」新名稱並修正申請專利範圍(時稱請求專利部份)改請新型專利，經被上訴人編以五四六二五號並審准核發新型專利證書第四九八六號專利(即系爭專利)，專利權期間自申請日起至七十年一

月二十一日止。嗣上訴人於八十五年十一月七日以系爭專利有違請准時專利法第一百零四條第一款、第三款、第四款及第一百一十條準用第四十四條第二項之規定，提出舉發。案經被上訴人(下稱該局)以專利權已屆滿失效，而本件專利權所致損害賠償之訴，業經終審法院判決駁回而有不可廢棄性之確定力，且有關刑事案件亦執行完畢，原告已無因前開專利權之撤銷而有可回復法律上利益可言，不符八十三年一月二十一日修正公布之專利法第一百零五條準用第七十二條第三項規定，乃為程序上不受理處分。上訴人不服，循序訴願、再訴願及行政訴訟。本件經 鈞院認為因該專利權所生之法律效果，並未隨該專利權消滅而一併消滅，已難謂其無可回復之法律上利益，而先一併撤銷再訴願、訴願決定及原處分後，復駁回地球

第十六版

公司一重新審理一之聲請。該局雖重為審查，卻作成一舉發不成立一之違法不當處分。受理訴願之經濟部則以九十三年五月十七日經訴字第 0 九三 0 六二一八九五 0 號訴願決定書駁回原告訴願。因該決定書認事用法俱未有當，上訴人依法提起行政訴訟於台北高等行政法院，俾資救濟。乃原審法院竟以 93 年訴字第 1878 號違背法令判決駁回原告之訴，上訴人以是提起上訴到院。

理由

一、 原判決自第三頁末段以迄第二十八頁首抄列上訴人上訴理由、第二十八及二十九頁列舉被上訴人上訴理由、第三十至三十四頁前半舉列參加人理由、並於第三十四頁後半以迄三十九頁載述其判決理由。判決理由中有些僅抄列上訴人及被上訴人主張、事實或法條臚列，本狀紙不予置評。本段謹先摘列原審違背法令之判決理由，並於次大段起分段論述之：

- (一) 原判決理由二「…擬就系爭案申請專利範圍有無實質變更內容之爭議召開國際(級)專利研討會，請求裁定停止本件審理至明年 10 月云云，核此與行政訴訟法第 2 編第 1 章第 5 節所定停止訴訟程序之諸規定均有未合，不應准許」顯然違背我行政訴訟法第一百八十九條第一項「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」之規定，而有同法第二百四十三條第一項違背法令及第二項第六款理由矛盾之違法；
- (二) 原決定理由五(一)「…如當事人縱取得行政法院之勝訴判決，對其並無實益，或其法律上之地位並不能改變，此種無用的法律保護，亦屬無訴訟利益」顯然違背我行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」、第一百八十九條第一項「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」之規定，而有同法第二百四十三條第一項違背法令及第二項第六款理由矛盾之違法；
- (三) 原決定理由五(三)「『行政院所宣示者並非針對「原告之申請於行政機關當初審查是否應予核准？」的問題，而是針對「於法院判決時原告之請求權是否成立？行政機關有無作成處分之行為義務？」的問題，因此，原則上課予義務訴訟應以「事實審言詞辯論終結時」為基準時點，易言之，課予義務訴訟，應就事實審言詞辯論終結前之事實狀態加以斟酌，而(一)所述之訴訟利益亦須於言詞辯論終結時仍然存在』之心證，顯然違背我行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」、第一百八十九條第一項「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」之規定，而有同法第二百四十三條第一項違背法令及第二項第六款判決不載理由及同項款理由矛盾之

違法；

- (四) 判決理由五（五）首段「按舉發時刑事訴訟法關於再審之規定，固無以為判決基礎之行政處分，依其後之行政處分已變更者，而得為再審之事由」顯然違反行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」及第一百八十九條第一項「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」之規定，而並有同法第二百四十三條第一項違背法令及第二項第六款判決不載理由及同項款理由矛盾之違法。

第十七版

- (五) 判決理由五（六）援引『…第 496 條第 1 項第 11 款雖仍規定：「有下列各款情形之一者，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服。但當事人已依上訴主張其事由或知其事由而不為主張者，不在此限：…一一、為判決基礎之民事、刑事、行政訴訟判決及其他裁判或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者。」第 500 條第 2 項…則修正為：「前項期間，自判決確定時起算，判決於送達前確定者，自送達時起算；其再審之理由發生或知悉在後者，均自知悉時起算。但自判決確定後已逾五年者，不得提起…」…其立法理由，依提案機關司法院之說明：「再審之訴係對於確定終局判決聲明不符之方法，以除去確定判決之效力為目的，故其提起，應有最長期間之限制，以維持確定判決之安定性。依原條文第 3 項前段固規定，再審之理由發生於判決確定後者，自發生時起逾 5 年不得提起再審之訴，惟再審理由何時發生，並不確定，故確定判決仍有隨時被變更之可能，而有害其安定性。爰修正原第 3 項前段規定，明定自判決確定後逾 5 年者，除有修正後第 3 項之情形外，概不得提起再審之訴，並移列為第 2 項但書。』為自身用法之論據，顯然違反行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」及第一百八十九條第一項「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」之規定，而有同法第二百四十三條第一項違背法令及第二項第六款判決不載理由及同項款理由矛盾之違法。
- (六) 判決理由五（七）所謂「由本院判命被告撤銷系爭專利權，原告亦因已不得提起再審之訴，而無法獲得除去上開民事判決之實益，其法律上之地位並不能改變，揆諸（一）之說明，此種無用的法律保護，屬無訴訟利益，行政法院應逕予駁回其起訴。」顯然違反行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」之規定，而有同法第二百四十三條第一項違背法令及第二項第六款判決不載理由及同項款理由矛盾之違法。
- (七) 判決理由五（八）所謂「惟查原告擬提起不當得利返還之訴，本無須如再審之訴之提起，須以法定之再審事由為限，僅其主張有無理由而已（按即給付原因之上開民事確定判決是否已不存在），揆諸最高行政法院 90 年度判字第 751 號判決意旨，此應非專利法第 105 條準用第 72 條第 3 項之規定所稱之可回復之法律上利益。」顯然違背行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」、第一百八十九條第一項「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」及同條二項「依前項判斷而得心證之理由，應記明於判決」之規定，而有同法第二百四十三條第一項違背法令及第二項

第六款判決不載理由及同項款理由矛盾之違法！

- 二、 原判決理由二「…擬就系爭案申請專利範圍有無實質變更內容之爭議召開國際（級）專利研討會，請求裁定停止本件審理至明年 10 月云云，核此與行政訴訟法第 2 編第 1 章第 5 節所定停止訴訟程序之諸規定均有未合，不應准許」顯然違背我行政訴訟法第一百八十九條第一項「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」之規定，而有同法第二百四十三條第一項違背法令及第二項第六款理由矛盾之違法，以下分述之：

第十八版

款理由矛盾之違法，以下分述之：

- (一) 行政訴訟法第一百八十九條第一項本文「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」違法部份：

1、 上訴人請求停止首見於九十四年六月七日狀紙，以迄原審一再要求上訴人簡化或重新整理兩造爭點書狀，而於同年十一月三十日提出補充書狀（十）之際，未敢想像直迄約一年後之今年五月，始能收受原審判決書。前兩書狀所謂「明年十月」實為今年十月，乃原審於時間或事實之判斷如此輕率或漫不經心，欲期其判決之正確無誤，於此顯見其難？

2、 原審如適法、留意書狀而斟酌全辯論意旨，應可發現上訴人此處所為聲請，具有如次特色：

甲、 上訴人於狀紙已陳明此一聲請以原審法院認經書狀曲盡解說底蘊之餘，仍有必要為前提。有無必要應由原審調查證據後，依已否得能論斷兩造主張之真偽即可決之，無須求助我行政訴訟編章之規定；

乙、 按，訴訟之「停止」非必須依行政訴訟法第 2 編第 1 章第 5 節所定停止訴訟程序諸規定為之。以本案而論，原審於其審理，自九十三年六月八日受理上訴迄今已然近乎兩年，如本案得於原審蹉跎兩年，再候半年以待諸國專利菁英共聚獻出意見，與行政訴訟法第 2 編第 1 章第 5 節所定『停止』訴訟程序之諸規定何涉？及

丙、 詳言之，同一「停止」用語，其可為行政訴訟法第 2 編第 1 章第 5 節所定諸規定之停止訴訟程序，亦得為法院調查證據（如發交鑑定，或參考諸國專利菁英意見）所適法行使暫停程序裁量權之一種合法外顯現象。

3、 是原審如已適法依循我行政訴訟法第一百八十九條第一項「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」之規定，豈有前述論結之可能？

- (二) 我行政訴訟法第二百四十三條第二項第六款理由矛盾違法部分：原審判決書於第 39 頁第 2 及 3 行驕其心證「本院尚未論究實體上之理由，亦無庸贅予論究」，既然無須論究實體理由：

1、 為何一再折騰、要求上訴人重新整理實體上理由？

2、 何須另據調查證據裁量權或行政訴訟法第 2 編第 1 章第 5 節所定停止訴訟程序諸規定拒准暫停訴訟？更何況，上訴人從未要求依行政訴訟法第 2 編第 1 章第 5 節所定諸規定停止訴訟程序，而僅係要求原審法院行使調查證據之裁量權。原審法院於此豈無理由矛盾之違法？

- 三、 原決定理由五（一）「…如當事人縱取得行政法院之勝訴判決，對其並無實益，或其法律上之地位並不能改變，此種無用的法律保護，亦屬無訴訟利益」顯然違背我行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」、第一百八十九條第一項「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」之規定，而有同法第二百四十三條第一項違背法令及第

二項第六款理由矛盾之違法，以下茲分述之：

(一) 違背我行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」部分：查，鈞院九十年度判字第七五一號判決已然明確宣示本件舉發存有可回復法律上利益，故：

- 1、上訴人作夢亦難領悟原審法院竟可脫逸鈞院見解，可自為相反見地；
- 2、上訴人無以逆料原審法院外觀聽審當事人就實體理由論辯之餘，竟已悄然獲致應為程序駁回之心證。有此心證，竟以如獲至寶心態藏諸心中深處，吝惜於遵

第十九版

行我行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」，致上訴人措手不及！此豈法院設置之目的？抑原審法院已然歡慶於依此方式丟出燙手山芋？

(二) 違背我行政訴訟法第一百八十九條第一項「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」部分：

- 1、法官或法院乃社會之良心、正義之化身，而非找尋法條以敷衍塞責之法匠與團體，國家或人民始有希望或快樂可言！面對不正義，心中不起一絲憐憫或協尋法條以抒解冤抑，而僅以曲意回復昔日判決為首從，法院欲得人民尊崇或世間欲有社會富庶、國家強盛，難矣！
- 2、「…如當事人縱取得行政法院之勝訴判決，對其並無實益…」：
 - 甲、如當事人能取得勝訴判決，緣何並無實益？依原審之智識，如再審救濟之道已窮（詳參後述判決理由五（五）之辯駁），上訴人僅能空持勝訴判決而仰天長嘯，故無訴之利益可言。唯查，訴之利益（或謂權利保護要件（不論其屬訴訟上或實體上））存乎訴之本身（有無勝訴之可能），而非繫乎外在客觀條件若何（有無再審或其他途徑可得輾轉救濟）！
 - 乙、則當事人既有取得勝訴之可能，焉有不存實益之可能？下級法院法理、智識之不足，唯待鈞院有以救之！
- 3、「…或其法律上之地位並不能改變，此種無用的法律保護，亦屬無訴訟利益」：此一判決理由，乃因原審誤認再審之道既窮，上訴人法律地位無以改變，故本件舉發乃無用之法律保護，而無訴之利益。經前述說明，如仍不足凸顯原審判決理由之荒謬，上訴人願再為法理之開示如次：
 - 甲、上訴人獲有勝訴判決，至少可自我安慰，因國家法律之不當與不足，始使自身罹於專利侵權之惡名，實則自己並無過錯可言。此種終生保有一身令譽之情愴，原審竟能棄若敝屣？此非涉乎憲法第十五條之生存權乎？
 - 乙、如上訴人對人間尚有期許，可持憑勝訴判決，說服立法委員修法，或司法院提案送立法院審議以救斯弊。緣何原審不存此一內心深處之感動泉源，坐視人間不義續存而於潛意識中不予理會。矧諸過往諸多國內外動人判決，原審寧無些許羞慚之意？此非涉乎憲法第十六條之訴訟權乎？
- 4、原審不能發覺如前，豈無違背我行政訴訟法第一百八十九條第一項「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」？

(三) 我行政訴訟法第二百四十三條第二項第六款理由矛盾違法部分：原審既能認知當事人有取得行政法院勝訴判決之可能，僅因再審救濟之道已窮，而不能解知勝訴判決本身即有前述所述之憲法實益，遂違法逕為並無實益（或法律上地位不能改變、無用之法律保護、或無訴訟利益）之論斷，其理由矛盾豈非顯然？

四、原決定理由五（三）『行政法院所宣示者並非針對「原告之申請於行政機關當初審查是否應予核准？」的問題，而是針對「於法院判決時原告之請求權是否成立？行政

機關有無作成處分之行為義務？」的問題，因此，原則上課予義務訴訟應以「事實審言詞辯論終結時」為基準時點，易言之，課予義務訴訟，應就事實審言詞辯論終結前之事實狀態加以斟酌，而（一）所述之訴訟利益亦須於言詞辯論終結時仍然存在」之心證，顯然違背我行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」、第一百八十九條第一項「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」之規定，而有同法第二百四十三條第一項違背法令及第二項第六款判決不載理由及同項款理由矛盾之違法；

(一) 行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適

第二十版

當完全之辯論」之違法部分：本件舉發究係「原告之申請於行政機關當初審查是否應予核准」之問題、或係「於法院判決時原告之請求權是否成立？行政機關有無作成處分之行為義務？」之問題、或係其他問題，原審未曾曉諭上訴人就此有所陳述或辯論，而逕為突襲性裁判，豈屬法之所許？

(二) 行政訴訟法第一百八十九條第一項「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」之違法部分：

- 1、據前析論，原審似以迴護昔日眾多法院判決為宗，除不能解知一訴之訴之利益存乎其自身有無可能勝訴，而非其餘一切外在條件外，亦不能依全辯論意旨，判斷行政法院依法本應探究「行政機關當初審查核准原告之申請有無違法及不當」之事實，豈能無誤？
- 2、一訴之訴之利益既可藉其自身有無可能勝訴而體現，則原審既已探悉本件雖有勝訴可能，惜乎已因再審救濟已窮而誤認已無訴訟實益，則其繼而誤認本件舉發應在探究「於法院判決時原告之請求權是否成立」或「行政機關有無作成處分之行為義務」之事實豈能無謬？
- 3、退萬步言之，訴之利益既已因本件舉發有勝訴可能而證實，本件舉發「於法院判決時」，「原告豈可能無請求權」？「行政機關」又豈無依 鈞院 90 年度判字第 751 號判決應「作成處分之行為義務」？本件既屬行政訴訟，原審允宜依行政訴訟法之規定及 鈞院之指導為裁判，何須究及不相干之民事救濟體系？原審於法令證據之調查，云何荒疏若是？

(三) 同法第二百四十三條第二項第六款判決不載理由及同項款理由矛盾之違法部分：如前所述，原審誤認訴之利益必須不問輾轉幾多法律程序，必須玉皇大帝下凡以水晶球於原審面前顯靈，使其覩知原告終必平反，始有存在，而不能解知凡有萬分之一勝訴可能，即可體現訴之利益之存在，致為如次一連串之判決不載理由或理由矛盾論述，令人椎心痛楚：

- 1、原審竟然無以解知我行政訴訟法第一條「行政訴訟以保障人民權益，確保國家行政權之合法行使，增進司法功能為宗旨」，而為「行政法院所宣示者並非針對「原告之申請於行政機關當初審查是否應予核准？」的問題」之矛盾論斷；
- 2、原審或因心中正義理念亦嫌不足，循致曲解訴之利益，而無法解知我行政訴訟法第四條第一項凡「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益」，並經訴願程序後，即得提起行政訴訟，遂而矛盾認定行政訴訟旨在探究「於法院判決時原告之請求權是否成立？行政機關有無作成處分之行為義務？」的問題；
- 3、原審或惑於有關本件昔日諸多在前判決，為維持昔日諸多判決之安定性，而將法律人崇高之公平正義拋諸九霄雲外，遂率爾論結「因此，原則上課予義

務訴訟應以「事實審言詞辯論終結時」為基準時點，易言之，課予義務訴訟，應就事實審言詞辯論終結前之事實狀態加以斟酌，而（一）所述之訴訟利益亦須於言詞辯論終結時仍然存在」，豈不令人浩嘆？詳言之，原審於如次問題並未載明理由：

- 甲、本件訴訟是否純屬課予義務訴訟？如是，就上訴人撤銷原處分部分之訴之聲明，原審欲如何處理？如否，原審欲置撤銷原處分部分之訴之聲明於何境地？
- 乙、縱依原審言說，課予義務訴訟，應就事實審言詞辯論終結前之事實狀態加以斟酌，於本件率屬撤銷訴訟之場際，則當如何？

第二十一版

五、 判決理由五（五）首段「按舉發時刑事訴訟法關於再審之規定，固無以為判決基礎之行政處分，依其後之行政處分已變更者，而得為再審之事由」顯然違反行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」及第一百八十九條第一項「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」之規定，而並有同法第二百四十三條第一項違背法令及第二項第六款判決不載理由及同項款理由矛盾之違法，謹論述如次：

（一）違反行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」部分：民事再審條文固為原審及上訴人所明知，乃原審特地挑出「按舉發時刑事訴訟法關於再審之規定，固無以為判決基礎之行政處分，依其後之行政處分已變更者，而得為再審之事由」之心證，卻未能予上訴人就本件訴訟得否刑事再審說明或辯論之機會，本於前述行政訴訟法條項有違；

（二）第一百八十九條第一項「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」：我刑事訴訟法第四百二十條第一項第四款雖僅明載「原判決所憑之通常法院或特別法院之裁判已經確定裁判變更者」，而非如民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款「為判決基礎之民事、刑事、行政訴訟判決及其他裁判或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者」之兼及「行政處分」，然任何心存正義之法律人（尤其是法官，而非法匠），如慄於我刑事訴訟法第四百二十一條以下就受判決人之利益與不利益，而有不同規定之旨趣，當即可判斷我前開刑事再審條款實應類推適用前開民事再審條款之規定，始符法旨。是原審於本件訴訟事實於法律條文之適用與調查，顯有闕漏。

（三）行政訴訟法第二百四十三條第二項第六款判決不載理由及同項款理由矛盾之違法部分：原審如不以法匠、而係以平亭曲直之法律人自居，則其云何認定本件缺乏刑事再審之根據，顯然不備！如能因心中正義之發舒而感同前述，則其本段理由豈非與法旨矛盾？

六、 原審法院援引上訴人前開所引判決理由五（六）部分為自身用法之論據，顯然違反行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」之規定，而有同法第二百四十三條第一項違背法令及第二項第六款判決不載理由及同項款理由矛盾之違法，謹論述如次：

甲、 違反行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」：鈞院90年度判字第七五一號已然明示本件舉發存有可回復法律上利益，是上訴人作夢亦難思及原審法院竟欲違逆鈞院見解。原審就此雖曾一度提及，然距本條項所謂使為事實上及法律上「適當完全之辯論」顯然甚遠，而有其違法。

乙、 同法第二百四十三條第二項第六款判決不載理由及同項款理由矛盾之違法部分：就

此，上訴人謹申論如次：

- 1、查，我修正後民事訴訟法第 500 條第 2 項固規定自判決確定後已逾五年者，不得提起再審，然心存正義之人是否會理解或思索：本件舉發提起之時，民事判決始確定未及一年。方彼之時，上訴人已然著手再審前置救濟行為之準備，嗣因國家行政及司法機關之程序延宕或怠惰，竟然拖過五年再審期限。原審法院不心存歉意猶為不足，竟亦無能感觸我民事再審條文之不合憲法生存權、財產權及訴訟權之保障，而夸夸然引上開民事再審條文試以阻絕上訴人之救濟，豈見心中絲毫善良悲天憫人之性情乎？
- 2、原審拒斥援引 鈞院 90 年度判自第七五一號判決明示本件存有可回復法律上利益之正見，唯恐 鈞院有所指摘，乃抬出五院之一，即前開再審修正條文提案機

第二十二版

關司法院，之說明以圖自全。上訴人謹於後述分段論述原審所引司法院說明之妥當性：

(1) 「再審之訴係對於確定終局判決聲明不符之方法，以除去確定判決之效力為目的，故其提起，應有最長期間之限制，以維持確定判決之安定性。」：上訴人贊成、亦尊重法律之安定性。然法律之安定性之維護係指或應發生於當事人不知或明知其有冤屈，卻坐視再審時間之經過而不採取任何救濟行為之謂。絕非可指有如本件舉發，方原判決確定未久，已然採取救濟行為者然。法律必應如此規範或解釋，始可謂屬人民生存權、財產權與訴訟權之保護。凡心中有正義信念之士，豈能無此感懷？

(2) 「依原條文第 3 項前段固規定，再審之理由發生於判決確定後者，自發生時起逾 5 年不得提起再審之訴，惟再審理由何時發生，並不確定，故確定判決仍有隨時被變更之可能，而有害其安定性。爰修正原第 3 項前段規定，明定自判決確定後逾 5 年者，除有修正後第 3 項之情形外，概不得提起再審之訴，並移列為第 2 項但書。」：同條第三項規定有如下三情事者，即「當事人於訴訟未經合法代理者」、「當事人知他造之住居所，指為所在不明而與涉訟者。但他造已承認其訴訟程序者，不在此限」及「當事人發現就同一訴訟標的在前已有確定判決或和解、調解或得使用該判決或和解、調解者」，不適用再審期限之規定。據此，吾人可知，所謂法律安定性，並非絕對性之規範，於不正義或未遵守法律程序之情形，法律安定性之理想亦不得不棄守，有如前開三情事。乃心中存有正義理念之人，竟麻木不仁而不能解知本件舉發所遭遇之不正義，遠逾前開三情事乎？

- 3、原審法院未能解知前情，則其判決豈能無我行政訴訟法第二百四十三條第二項第六款判決不載理由及同項款理由矛盾之情事乎？

七、判決理由五（七）所謂「由本院判命被告撤銷系爭專利權，原告亦因已不得提起再審之訴，而無法獲得除去上開民事判決之實益，其法律上之地位並不能改變，揆諸（一）之說明，此種無用的法律保護，屬無訴訟利益，行政法院應逕予駁回其起訴。」顯然違反行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」之規定，而有同法第二百四十三條第一項違背法令及第二項第六款判決不載理由及同項款理由矛盾之違法，謹論述如次：

甲、行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」之違法部分：準據前述相關各段，原審於下述論斷未能予上訴人適當之機會為完全之辯論，應已瞭然，不再重複贅述：

- 1、 「由本院判命被告撤銷系爭專利權，原告亦因已不得提起再審之訴」：如前五、段；
- 2、 「而無法獲得除去上開民事判決之實益」：如前六、乙段；
- 3、 「其法律上之地位並不能改變」：如前三、段；
- 4、 「揆諸（一）之說明，此種無用的法律保護，屬無訴訟利益，行政法院應逕予駁回其起訴」：如前四、段；

乙、 行政訴訟法第二百四十三條第二項第六款判決不載理由及同項款理由矛盾之違法部分：據前論析，本判決理由之有本條項違法亦應已屬自明之理，於茲不再贅述。

- 八、 判決理由五（八）所謂「惟查原告擬提起不當得利返還之訴，本無須如再審之訴之提起，須以法定之再審事由為限，僅其主張有無理由而已（按即給付原因之上開民事
- 第二十三版

確定判決是否已不存在），揆諸最高行政法院 90 年度判字第 751 號判決意旨，此應非專利法第 105 條準用第 72 條第 3 項之規定所稱之可回復之法律上利益。」顯然違背行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」、第一百八十九條第一項「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」及同條二項「依前項判斷而得心證之理由，應記明於判決」之規定，而有同法第二百四十三條第一項違背法令及第二項第六款判決不載理由及同項款理由矛盾之違法，謹論述如次：

- 甲、 違背行政訴訟法第一百二十五條第二項「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」部分：原審法院指稱上訴人欲提起不當得利，與本件舉發無涉，乃竟不予上訴人就此為適當完全之辯論機會，豈無本條項無違？
- 乙、 行政訴訟法第一百八十九條第一項「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」之違法部分：原審法院以為本件舉發與提起不當得利無涉，本於後項理由，其於證據與法條之調查，顯有論理及經驗法則之闕漏；
- 丙、 同條二項「依前項判斷而得心證之理由，應記明於判決」之違法部分：查，上訴人欲提起不當得利返還之訴，必先證明被上訴人之得利無法律上之原因，而本件舉發成立，則為被上訴人得利無法律上原因之明正，未知原審法院出因何種邏輯或理由，竟可得全然相反之法律邏輯論斷？就此，原審法院能無本條項之違法乎？
- 丁、 同法第二百四十三條第二項第六款判決不載理由及同項款理由矛盾之違法部分：本諸前項論證，原審法院所認上訴人欲為不當得利之請求，「本無須如再審之訴之提起，須以法定之再審事由為限，僅其主張有無理由而已（按即給付原因之上開民事確定判決是否已不存在）」之天方夜譚怪論，豈能無本條項之情事乎？至原審法院所謂「揆諸最高行政法院 90 年度判字第 751 號判決意旨，此應非專利法第 105 條準用第 72 條第 3 項之規定所稱之可回復之法律上利益」，則更令人不知其意云何？詳言之，自最高行政法院 90 年度判字第 751 號判決之何一意旨，人間法律人可得判知不當得利請求應非專利法第 105 條準用第 72 條第 3 項之規定所稱之可回復之法律上利益？其理云何？此等問題未明，原審判決豈能無我行政訴訟法同法第二百四十三條第二項第六款判決不載理由及同項款理由矛盾之是用？
- 九、 本段謹就如次「原告因系爭專利權之撤銷而有可回復之法律上利益者，僅剩再審救濟一途」、「原告是否已處於不得提起再審之訴之境地」及「本件舉發存否訴之利益」參項爭點稍行補充如次，如 鈞院仍慮一時不慎為上訴人所乘，或存疑慮或疑義，請依行政訴訟法第二百五十三條第一項但書第一及三款召集法學者宿參與辯論之：
- 甲、 「原告因系爭專利權之撤銷而有可回復之法律上利益者，僅剩再審救濟一途」；據

前說明，吾人應已可信上訴人因系爭專利權之撤銷而有可回復之法律上利益者，上訴人循再審而為救濟僅屬其中一途；

乙、「原告是否已處於不得提起再審之訴之境地」；據前論析，上訴人主張：

- 1、本件舉發存否訴之利益與本件舉發是否「已處於不得提起再審之訴之境地」無涉；
- 2、如本件舉發已存有訴之利益，原審法院即應據為實體審判，而非可程序判決駁回；及
- 3、我法律欲貫徹憲法就人民生存權、財產權及訴訟權之保障，應認本件舉發之爭執既已然先起於原民事判決確定未久之時，其應無違民事再審時限之規定

第二十四版

，而可為再審之提起。

丙、「本件舉發存否訴之利益」：本件舉發確實存有訴之利益，因：

- 1、上訴人確因本件舉發而賠償鉅款，此鉅款則得因本件舉發成立而要求返還；
- 2、原審所謂訴之利益，或稱狹義訴之利益，係指「原告就此有求為判決之現實的必要性」而言（請參證據十二，駱永家民事訴訟法 I 第八版第 93 頁），上訴人於本件舉發顯有求為判決之現實必要性，以索回不應實存之專利侵權賠償；
- 3、自「惟應注意原告有無可回復之法律上利益或其他法律上實益…蓋審判結果對其參與下次選舉之候選人資格非無實益」（請參證據十三，吳庚行政爭訟法論八十八年三月初版第九十頁）之見解可知，一旦本件舉發成立，被上訴人所獲專利侵權損害賠償乃即可凸顯其為無法律上原因，致上訴人得為不當得利請求，不言可喻；
- 4、上訴人原法定代理人既曾受有罪判決之不利益，今既有本件舉發得資以證明或除去曾存之不名譽，焉有不存訴之利益之理？
- 5、上訴人已積極盡力行使救濟，所有程序延宕因而導致原審法院誤會再審救濟之道已窮、並進而認定訴之利益不存在，皆因行政機關或行政法院一再拖延程序所致，所謂「法律不過人情」、「法律於理不能須臾離」，原審聞之曾悚懼乎？鈞院聞之痛心否？

綜上析述，各級行政機關及原審法院就本件舉發案之處理一再生有違背法令之情事，謹請鈞院賜如訴之聲明，無任感禱！

證據：附件一：原審判決影本一份。證據十二：駱永家民事訴訟法 I 第八版

第 93 頁影本一份；證據十三：吳庚行政爭訟法論八十八年三月初版第九十頁影本一份。

謹 狀

台北高等行政法院 公鑑

中華民國九十五年五月二十二日

具狀人：亞洲化學股份有限公司

撰狀人：蔡清福律師

事務所：道法法律事務所

台北市忠孝東路一段一七六號九樓

電話：(02)23222023

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？

