

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7月號 道法法訊 (171) ©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

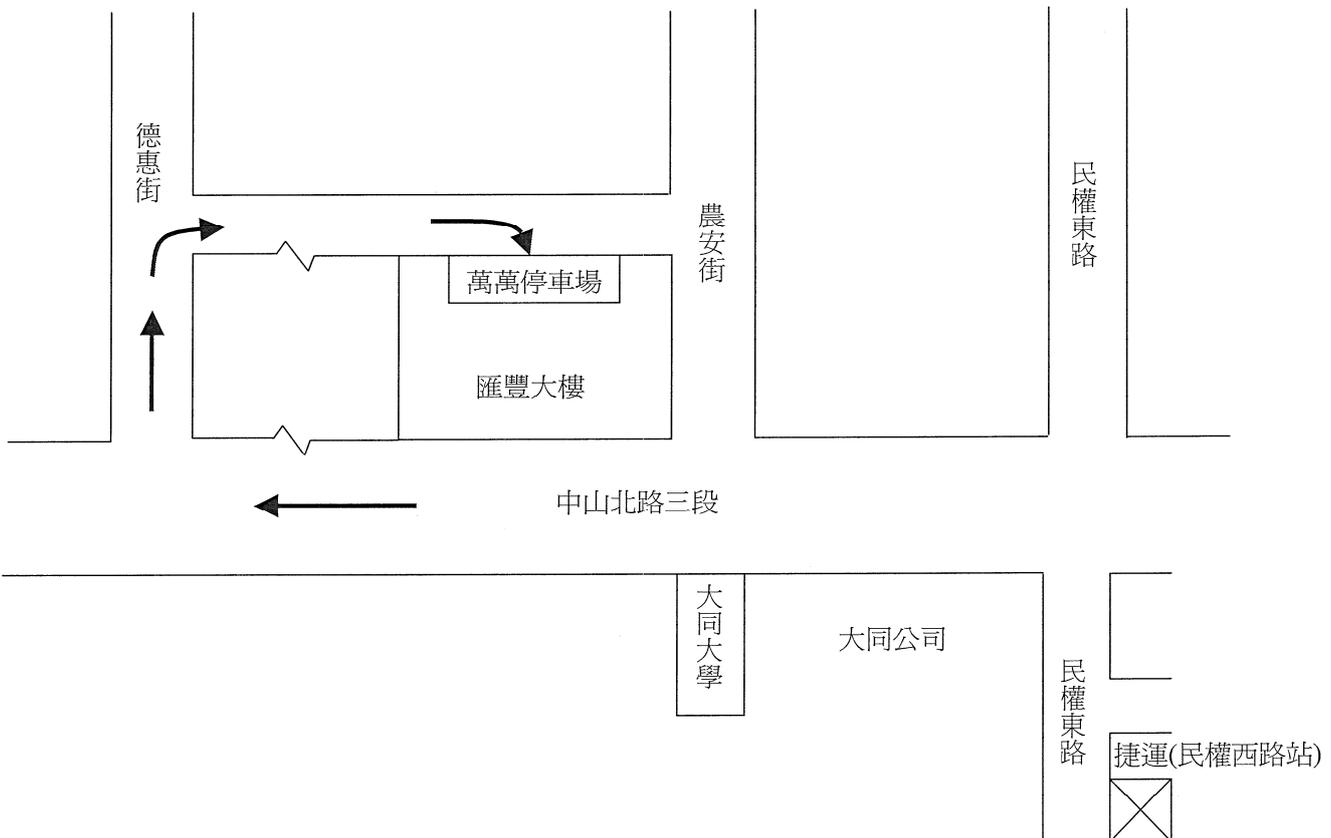
道法法訊雜誌社
地址：台北市忠孝東路一段176號9樓
電話：(02)23222023
傳真：(02)23932193、23222025、23225696
電報：60040 TLXFAX
電郵：email@deepnfar.com.tw
網址：http://www.deepnfar.com.tw
發行人：蔡清福
編輯：林明燕
印刷廠：高尚印刷企業有限公司
出版日期：81.5.1

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)。

☆ ☆ 遷址訊息 & 16版小廣告

「無法投遞請免予退回」
「地址遷移或變更請將新址寄本社更正」

- 一、因現址不敷使用，本所現址服務至七月十五日止；
- 二、本所並將於七月十七日于新址提供服務，敬祈舊雨新知惠予配合與照顧，無盡感禱！
- 三、日後來所交辦或洽談案件時，請自德惠街第一條巷子（簡圖如下）右轉、抵匯豐大樓地下一樓「萬萬停車場」，並索停車券交本所櫃臺用印後，轉交停車場管理員，無須付費而離去！



新址：台灣台北市中山北路三段 27 號 13 樓，新電話號碼：886-2-25856688；及新傳真號碼：886-2-25989900 及 886-2-25978989。煩請更新 您之聯絡資料！

第二版



目 次

第一及二版：

目次與本所連絡地址、電話、傳真

第三版：

專利制度及專利法 (171)

舉發 (五) - - 蔡清福律師

第四版：

實用新型之合法保護-僅供次要的發明？ (二)

- - 蔡豐德

漫遊現實生活中應有的法感 (三十一)

- - 洪順玉律師

第五版：

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 (五)

- - 潘養源

生物資訊發明申請專利：在美國及歐洲之實務 (八)

- - 林雅雯

第六版：

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

- - 徐佳琨

第九版：

美國專利商標局 (USPTO) 最新消息

- - 洪珮瑜

智慧財產權保護集錦

- - 黃淑瑩

專利申請程序中的發現爭議

- - 徐明璋

第十版：

申請專利範圍專利侵害仲裁或訴訟 (六)

- - 蘇怡瑾

美國著作權案例精選

- - 郭宣甫

第十一版：

日本智慧財產權制度概觀

- - 白大尹

什麼是相同標誌？

- - 陳宥碩

雙重申請制度

- - 鄭智元

第十二版：

創造妳的商標

- - 陳兆慧

Protecting Trade Secrets in Litigation

訴訟中保障商業機密

- - 卓誌隆

第十三版：

商品包裝之美國海關保護

- - 賴佳玫

韓國發明專利法及新型專利法的改變

- - 蔡濱陽

科達對地區網站經營者得侵權官司勝訴

- - 謝清源

公開揭露與同儕審議之危險

- - 周威廷

第七版：

電腦執行發明的技術步驟 (VIII)

- - 馮志峰

日本智慧財產權保護

- - 吳凱智

第八版：

生物技術合作與專利保護最大化：兩種假說

- - 吳佩玲

專利之申請專利範圍之解釋(二十三)

- - 王繡惠

第十四版：

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

歐盟變動中的實務

- - 曹云亭

第十五及十六版：

國際商標法例回顧(四十八)

- - 林明燕

申請專利範圍之撰寫 (十一)

- - 蔡馭理

專利法基礎理論 (11)

- - 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(171)

規定於原有事業內繼續利用，並無不公平情事；

第三版

舉發 (五) -- 權利變動之溯及效力 (2)

一、法條：

1、中華民國專利法第五十七條第二項規定「前項第二款及第五款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用；、、、」

2、中華民國專利法第五十七條第三項規定「第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。」

3、美國專利法第 252 條第二項規定「再發證專利不得剝奪或影響在再發證前，在美國境內製造、購買、為販賣之要約或使用，或進口至美國，任何再發證專利所已准專利物事之任何人或其生意繼受人繼續使用、為販賣之要約或販賣予他人供使用、為販賣之要約或販賣，如此製造、購買、為販賣之要約或使用或進口之特定物事，但此一物事之製造、使用、為販賣之要約或販賣此一物事侵害已存於原專利之再發證專利中有效申請專利範圍者，不在此限。爭訟繫屬法院就其所認再發證核准前，已製造、購買、為販賣之要約、使用或如指定之進口，或已完成相當準備於美國製造、使用、為販賣之要約或販賣之物事，得命為繼續製造、使用、為販賣之要約，或販賣，或就於核准再發證前，已實施或已完成實施之相當準備者，命為再發證所核准任何方法之繼續實施，而其程度與條件則由法院衡酌核准再發證前，已為投資或開始事業之保護定之。」

二、申論

1、我專利法第五十七條第二項規定「前項第二款及第五款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用」，詳言之，就：

A.第二款先使用而言：本項規定係取決於先使用人之善意，既係善意而無抄襲情事，本非他人專利權所可干涉，然不因此遂得認先使用人得無限制擴充使用範圍。質言之：

a.先使用人雖於「申請前已在國內使用，或已完成必須之準備」，然其使用或準備既尚未鑿於公知之地步（否則，任何人將無法於嗣後取得專利），則先使用人與嗣後專利權人（既已獲有權利）兩者間權利本需權衡或調和；

b.先使用人欲擴充其利用範圍者，其合理推測之一為：因嗣後專利權人為專利權之實施，致先使用人有此覺悟或需求，則為維護專利權人權益，本條項

c.所謂原有事業內繼續利用，吾人應彈性認知：如為原事業之充分利用（如原設備全負荷生產）應屬無礙；如因專利權人之實施專利權而生之需求，或有爭議。

B.第五款在舉發前之善意使用言：被授權人並非不存補償責任，僅係其對象有易爾！專利權人既應接收專利權，則如欲變動被授權人原先之利用範圍，本應與專利權人另為協商。故本條項之規定，應屬允當。

2、我專利法第五十七條第三項規定因有舉發情事而使權利移轉於專利權人名下後，被授權人仍欲實施該專利時，「於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金」，詳言之：

A.專利權人一日不通知，法律上代表其尚不欲對被授權人主張權利，故被授權人於受有通知前，乃可無償自由使用該專利。至專利權人得否主張被授權人不當得利，應屬否定，於茲不贅；

B.被授權人欲續為實施專利，自受有專利權人通知日起，負有支付權利金責任。此權利金雖得與在先非專利權人所議授權條件有異，然以「合理」為其度。至何謂合理，於茲暫不贅。

3、據前析論，吾人應可輕易理解美國專利法第 252 條第二項大略規定如次：

A.再發證專利不得剝奪或影響在再發證前，他人之權利，「但此一物事之製造、使用、為販賣之要約或販賣此一物事侵害已存於原專利之再發證專利中有效申請專利範圍者，不在此限」。

B.「爭訟繫屬法院」「就其所認再發證核准前，已製造、購買、為販賣之要約、使用或如指定之進口，或已完成相當準備於美國製造、使用、為販賣之要約或販賣之物事」，「得命為繼續製造、使用、為販賣之要約，或販賣，或就於核准再發證前，已實施或已完成實施之相當準備者，命為再發證所核准任何方法之繼續實施」，「而其程度與條件則由法院衡酌核准再發證前，已為投資或開始事業之保護定之」。細閱此一美國法條項，堪稱為我國專利法第五十七條第三項規定中之「合理」做出最佳之詮釋。

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？(二)

2.合法經保護的實用新型之利益

2.3 猶如發明之例之相同的禁止權

為了對抗第三人侵權之訴訟，就製造、供應、行銷、使用、採用及擁有等指定的目的而言，一件合法有效的實用新型是一種有用的手段。一件實用新型合法保護的範圍由在請求項中所定義之內容所決定。鑑於有關保護之實質的情況已滿足，在實用新型於德國專利及商標局登記後，一件實用新型之保護隨著其註冊開始，並且不遲於從申請日起持續最久十年期滿而結束。

2.4 實用新型保護與發明保護並行

實用新型的保護也能被取得而並行於發明保護。有鑑於一件實用新型能被註冊之速度，其提供對抗第三侵權採取行動的早期手段。再者，鑑於區別特徵之多樣化的組合能被包含在各該主要的請求項，一個總體保護之較寬的範圍係可被冀望的。

3.在一件實用新型變成合法有效之前的要件

在一件實用新型註冊之前，德國專利及商標局僅調查供註冊之形式要件的滿足，並且沒有阻止保護之理由（不可為方法、植物或動物變種、違背公序或違反公共道德）。為了保證一件實用新型之合法有效，下列的實質要件：“新穎性、創造性及產業實用性”必須全部被滿足。

3.1 新穎性

在申請之日，一件實用新型之主題必非為通常知識。下列的準則有其適用：(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 (三十一)

我們接著談因公有公共設施所生損害之損害賠償相關問題。

(四) 請求國家賠償：

國家賠償法第三條規定：「公有公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體或財產受損害者，國家應負損害賠償責任」。所謂設置或管理有欠缺

係指公有公共設施之設置完成並開始供公眾使用者而言。如僅在施工建造中，不得謂之設施。而公有

第四版

公共設施管理之缺指不具備通常應有之狀態、作用或功能致缺乏安全性而言。上述欠缺所生國家賠償責任，不以故意或過失為責任條件，係採無過失責任賠償主義。

有關請求國家賠償方式如下：

1. 須以書面巷賠償義務機關求償：

該書面須載明下列各項：

- ※ 請求權人之姓名、年齡、職業、住所或居所。
- ※ 有代理人者，其姓名、性別、年齡、職業、住所或居所。
- ※ 請求賠償之事實及理由。
- ※ 請求損害賠償之金額或回復原狀之內容。
- ※ 賠償義務機關。
- ※ 年、月、日。

2. 協議：賠償義務機關對於賠償請求，應即與請求權人協議。

(1) 協議成立時，應作成協議書，該項協議書得為執行義

(2) 自開始協議之日起逾六十日協議不成立時：賠償義務機關應依請求權人之申請，發給協議不成立證明書。請求權人未依前項規定申請發給協議不成立證明書，得請求賠償義務機關繼續協議，但以一次為限。

(3) 拒絕賠償：被請求賠償機關如認非賠償義務機關或無賠償義務者，應於收到請求權人之請求起十五日內，以書面敘明理由拒絕之。

3. 提起損害賠償之訴訟：賠償義務機關拒絕賠償，或自提出請求之日起逾三十日不開始協議，或自開始協議之日逾六十日協議不成立時，請求權人得向法院提起損害賠償之訴。

六、賠償請求時效：

依民法第一百九十七條第一項規定：「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾十年者亦同。」交通事故案件請求民事賠償應注意時效，以免權益受損。

1. 雖然我們的主題是有關損害賠償，然因係以交通事故為例，所以下一期我們順帶談

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

一下諸如：罰鍰、記點、講習、吊照等「行政責任」。

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(五)

by Betten & Resch

- A. 該方法需要四部電腦，亦即：
1. 賣方之電腦，其係透過一電子數據連接而連接於顧客之電腦，
 2. 顧客之電腦，一賣方之要約可在其上被電子化地提出請求，
 3. 顧客銀行之電腦，以及
 4. 一中央伺服器。
- B. 該方法係依照下列步驟之自動順序：
1. (如該顧客接受該賣方之一要約，) 該賣方之電腦產生
 - a) 一辨識數據組
 - b) 包括一第一關鍵資訊及
 - c) 一第二關鍵資訊 (其與該第一關鍵資訊相同)。
 2. 該賣方之電腦傳送
 - a) 該所產生之辨識數據組
 - b) 包括該所產生之第一關鍵資訊至該顧客之電腦及
 - c) (在同時或稍後) 該所產生之第二關鍵資訊至該中央伺服器。
 3. 該顧客之電腦產生一電子轉帳數據組
 - a) 藉由使用所收受該辨識數據組
 - b) 藉由使用一電子付費系統-「電子銀行業務」。
 4. 該顧客之電腦傳送
 - a) 該所產生之電子轉帳數據組
 - b) 包括該所接收之第一關鍵資訊至該銀行之電腦。
 5. (已知償付能力與付款意願，) 該銀行之電腦 (僅) 傳送該所接收之第一關鍵資訊至該中央伺服器。
 6. 該中央伺服器比較該所接收之第一關鍵資訊與該所接收之第二關鍵資訊以及決定該等所接收之關鍵資訊是否是相同的。
 7. (僅) 在具相同之關鍵資訊時，該中央伺服器傳送
 - a) 一確認訊號至該賣方電腦以便釋出一訂單之一執行，
 - b) 及一執行訊號至該銀行之電腦執行一付費交易。
- C. 上述各步驟之結果 (僅) 為該訂單 (以及該付費交易) 被執行。

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(八)

第五版

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)

許多美國專利請求針對生物資訊方法、生物資訊涉及電腦前、後或是前與後活動的步驟，例如將一目標核酸與一探針、一序列 DNA 或是蛋白質分子進行雜交，或是獲得蛋白質結構的 3D 影像；且大部分的請求生物資訊發明的方法限縮到一實際應用，例如核酸或是胜肽的序列分析、序列並列分析與比對、合成核酸或多肽的合理設計，或是蛋白質結構的比對與預測。這些權利要求皆依美國專利及商標局審查指南法令規範為考量。只要涉及電腦前或後活動的步驟，或是將其限定為一技術領域的一實際應用，該審查指南將以電腦為基礎之步驟視為可專利標的。然而，美國專利及商標局審查指南並未構成實體的規定，而任何法院判決與該審查指南的不一致性，將會根據司法判決重新解釋。

美國法院尚未對於牽涉一實際應用的演算法的專利請求是否可接受的問題作出最終的回應。舉例來說，在先前提到的 *In re Waterman* 案例中，法院認為因為該方法僅牽涉數學演算法的計算以及抽象的概念，而認為“一用以產生一資料結構，該資料結構表現在一位置的一實體形狀以及/或是動作控制機器做為一泡泡階級”是不受法律保護的，所以是不可專利的。法院並未對這個方法權利要求的實際應用作出任何討論。詳言之法院之判決對於將專利權利要求限定為一實際應用是否會有不同的結果，並使所敘述的權利要求從不合法規類項(也就是不可專利)下挽救回來等事項保持沉默。

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(三)

3. 審查

- 甲、在判斷於兩個或兩個以上的發明之間是否存有發明單一性要件時，該多數發明應被審查關於申請專利範圍的範圍內所記載的第一發明。符合發明單一性要件的請求項應進行正常審查(當在單一請求項內不符合發明單一性，在該請求項的多數替代技術及該請求項內所記載的該第一發明之間的該發明單一性要件之範圍內要進行正常審查)。
- 乙、當多數獨立項之間符合發明單一性要件時，缺乏發明單一性之問題在附屬項內並不視為產生，因為在多數獨立項內所主張的發明涉及特定技術特徵，且因此，依附於它們的請求項內所主張的發明正常地涉及相同的特定技術特徵，故在大多數的情況下，首先比較在獨立項內所主張的多數發明以判斷是否它們之間符合發明單一性就足夠了。然而，當多數附屬項所依附的請求項是屬於不同的種類，則會影響發明單一性，且此種附屬項要適度謹慎地審查。
- 丙、當每一請求項屬於相同的種類(與它們是否以附屬項或獨立項型式撰寫無關)之地步時，該種類含有所有的定義於其他請求項內之發明所必要的事物，形成一序列依附的附屬項(更詳細者，如下文的註腳 I)，通常更合理的方式是進行前案檢索，且統合地而不是個別地逐項審查請求項。當判斷前案檢索及統合式審查是更合理的時，應在無視於發明單一性下進行審查。

(註腳 I)當請求項是以序列依附的附屬型式撰寫請求項 1：一種特定構形的自動門，包含一感測器(A)。

請求項 2：如申請專利範圍第 1 項之自動門，其中，該感測器是一光學感測器(A')。

請求項 3：如申請專利範圍第 2 項之自動門，其中，該感測器是一紅外線感測器(A")。

在上述範例，請求項 1,2 及 3 形成序列依附的附屬項，因為請求項 2 及 3 分別回溯地提及用於定義在前請求項內發明所需之所有事物。

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

不詳細說明細節，該專利是用於氣體炊具及壁爐擱架之燃燒器。該燃燒器具有某些特徵使其具有一低的外形，因此其可使用於一平的壁爐擱架中，對一個現代化廚房工作表面來說，這是有價值的貢獻。這個目標係經由兩個特徵來達成，該兩個特徵我們應簡稱為 A 和 B。

第六版

.A 是顯而易見的，因為其與兩個文件 W 和 X 有關。

.B 是顯而易見的，因為其與兩個文件 Y 和 Z 有關。

.W 和 X 並未建議 B。

.Y 和 Z 並未建議 A。

A 和 B 的組合是顯而易見的嗎?上議院認為首先你必須判定你正在處理兩個發明或一個。兩個發明不會因為他們被包含在相同的硬體中而變成一個發明。假如兩個整體互相作用或他們之間存在共同作用，則他們構成一單一發明。但是假如每個整體”獨立於任何其他整體而執行其自己的適當功能”，則為了評估顯而易見性之目的，每個整體都是一個個別的發明。

事實上，在該組合的特定排列或設計中，沒有東西具有創造性。只有該等分離特徵 A 和 B 的個別發明貢獻處於爭論中，且因該等分離特徵係顯而易見時，該發明作為一個整體是顯而易見的。

<p>胡文和 專利工程師</p> <p>· 台北科技大學電子系</p>
--

日本智慧財產權回顧

有關修正的審查基準的修訂 (十四)

範例 31：成分的修正

(a)發明名稱是“磁性紀錄與重製裝置”。原說明書中之發明案的詳細說明所描述的是「…雖然解調器的靈敏度在上述的實施例中被切換，但亦可切換解調器的解調值取代切換靈敏度。本案係藉由抑制雜訊的振幅或是平移雜訊的位置，可以達到本案欲降低因喪失影像訊息而導致解調的雜訊元件之目的」。

(b) 原請求所附說明書等書類的發明案詳細說明則進一步說明：「透過抑制雜訊的振幅或是平移雜訊的位置或執行這兩種功能，亦即透過切換解調器的靈

敏度與解調器的解調位準這兩者…」。

(c) 當有兩個分開的已知技術且並無問題的存在此二者的結合之時，即使在一案中藉由結合兩個功能來提昇效果是為人熟知的事情，這並不必然推論熟習該技術領域之人在閱讀了原請求所附說明書之後，可以很容易的將說明書與原請求所附書類的敘述理解為實際上在定義此二功能是合併的了。因此，上面的修正並未落入原請求所附說明書等書類的範圍內。

範例 34：成分的修正

發明名稱是“過程控制的調節器”。當說明書的發明詳細說明被修改為加入了說明以尋找可以立即自發明的詳細說明，代表設定值 SV 與比率增益 K 之間關係的圖式中得知之比率增益，則這樣的修改可說是適當的落入了說明書與原請求所附相類之文件的範圍內。

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 (VIII)

J J Hutter

資料編碼

申請人提出了一個在資料載體上的新資料編碼方法，例如視訊資料的新資料編碼方法。的專利申請案舉例來說，這可能涉及可錄寫光碟 (recordable CD, R-CD)。要求保護在資料寫至資料載體前即先對資料編碼的新方法乃用於避免過去在自資料載體讀取資料時所發生的一些技術性問題。CD 中所使用的 EFM 格式便是這類編碼的一個實例 (請注意，在此並不是討論加密而是一種以二元碼表示資料的特定方法)。

- 步驟 2 – 對於習知技藝有貢獻。進行步驟 3。
- 步驟 3 – 所主張的程序僅涉及資料處理，並不涉及自然界的一種過程。進行步驟 5。
- 步驟 5 – 這個資料處理也不代表一種自然界過程。進行步驟 6。
- 步驟 6 – 因為這個資料處理關乎避免在自資料載體中讀取資料時所發生的技術性問題，因此具有技術性效果。進行步驟 4。
- 步驟 4 – 如果此發明涉及一個發明性步驟，則將會授與專利權。

Windows™

假設仍不知道以 Windows™ 作為在電腦與使用者間的聯繫方法，而且也還沒有專利案是針對這個

概念進行申請，而能包含針對這個聯繫方法如何受到電腦程式支援的敘述：

- 步驟 2 – 對於習知技藝有貢獻。進行步驟 3。
- 步驟 3 – 所主張的程序僅涉及資料處理，並不涉及自然界的一種過程。進行步驟 5。
- 步驟 5 – 這個問題的答案是否定的。進行步驟 6。

第七版

- 步驟 6 – 與電腦聯繫是 EPO 可接受為具有技術性效果。進行步驟 4。
- 步驟 4 – 因為此發明涉及一個發明性步驟，所以將授與專利權。

使用計時器的線上拍賣方法

在以上的金融交易中，我們發現一個並未改變網際網路任何事情 of 的線上拍賣方法將不會獲准專利權。

然而，在此範例中，假設每個參與線上拍賣的人都必須在特定時間內發送一個信號，且每個人都有一台電腦而電腦程式會在螢幕上顯示時鐘。透過點選螢幕上的時鐘，消逝的時間即被發送至一個中央伺服器，該中央伺服器對拍賣方法的結果具有特定影響。

在評估這個申請時，最終後抵達步驟 6。在此的結論是所使用的某些技術裝置 (亦即螢幕上的時鐘) 可被視為是在所主張的方法中的使用者介面。因此，EPO 很有可能會對於步驟 6 中的問題給與一個肯定的答案。然而，這個範例其實是邊緣案例：EPO 同樣可能認定這是一個在此領域具通常知識者已熟知的裝置所使用典型商業方法。

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

ii) 有很多國家在其專利制度中使用屬地主義，而根據此一原則，一個國家中保護的建立、轉移、及範圍等等必須受到該國的法律所管轄，且專利保護的範圍僅在該國境內才被認可；及

iii) 由於專利保護的範圍僅在該國境內才被認可，且由於提供該專利保護的該國係為其專利權所註冊的國家，因此可適宜推論為：與一專利權具有最密切關係的國家即為該專利所註冊的國家。

是故，專利侵權之禁止及銷毀要求的適用法律必須是該專利所註冊之國家的法律，在眼前的例子中，

吳凱智 專利工程師

中興大學電機系

其係為 U.S. '947 號專利註冊之所在國---美國的法律，在這一方面，東京高等法院認為適用法律係為日本特許法或是前述 1(2)之條約的看法並不適當。

(3)在美國專利法中，35U.S.C. §271(b)規定“積極教唆他人侵害專利權者，應負侵權責任”，而只要直接侵權發生於美國境內，其便可解釋為包括「當積極教唆發生於該國境外」的情形。此外，美國專利法 35U.S.C. §283 允許法院頒布禁止令，其可解釋為包括侵權貨品的銷毀命令。因此，同時根據 35U.S.C. §271(b)及§283，即使教唆係發生於日本境內或是侵權貨品係位於日本，還是有可能頒布禁止及銷毀令以對抗被告對於美國專利侵權的積極教唆。

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

於 *General Motors Corp. v. Toyota Motor Co., Ltd.* 一案中，第六法庭在§103(c)法規立法之前所做出的判決是關於如下爭議：通用汽車(“GM”)在至少三個步驟中已經發展的觸媒轉換器是否顯而易見。當引用 *In re Land* 與 *Rogers* 以及 *In re Bass*，Toyota 提出的論點是“由於最初兩個步驟並不是專利權人共同研究的結果，因此這三個步驟是分離的發明”，也因此最初兩個步驟就構成先前技藝來對抗已專利的觸媒轉換器。GM 反駁此一論點認為“僅有一個發明(即，經專利的轉換器)存在，在其發展中的兩個較早的步驟應該視為合併至最終產物中”¹。

¹換個方式說，GM 聲稱經專利的轉換器是 GM 大部分或是所有的員工的一個“共同發明”，而經由此一發明團體分支的中間步驟不應被視為使失去資格的先前技藝。

第六法庭支持 GM 一方，並且環繞“*In re Land* 與 *Rogers* 以及 *In re Bass* 中 CCPA 的認定”進行釋明：

[*In re*] *Land* 與 *Bass* 皆未以任何方式指出先前的發明是在一個商業實體內共同努力的成果，在此案例的事實下，為數眾多‘發明人’都是在一個雇主的贊助下朝一個共同的目標而工作，以廣義地定義共同發

明的概念是較適當的方式。在這樣的情況中要求共同發明人一起工作並且要求發明過程中的每一個步驟由公司的所有共同研究者取得並非實際可行的。

第八版

專利之申請專利範圍之解釋(二十三)

e. 申請專利範圍應該進行解釋以便依據較佳實施例而得到理解

申請專利範圍的解釋排除了在說明書所討論的較佳實施例是“很少的(如果曾經是正確的)”^{註 1}。為了達成正確，如此的解釋“將需要高度有說服力的證據支持”。這樣的支持是廣泛的申請歷程，其中有專利權人放棄或是不請求較佳實施例以獲取較窄申請專利範圍的核准。此規則部分係來自法律要求，即說明書應包含發明的書面描述。這也是依隨聯邦巡迴法院的告誡，即“申請專利範圍是在訴求說明書中描述的發明，而不具有‘其所發源的上下文’外的涵義”。

4. 申請歷程：待之如說明書

申請專利範圍的解釋之第三項內部證據是專利的申請歷程，通常叫做專利的“檔案卷夾”或“檔案歷程”。如果申請歷程供作證據，將待之如說明書^{註 2}。有時，專利權人在專利申請歷程中之陳述，“如缺乏反面意義的清楚指示時，有關申請專利範圍名詞的涵義是與在專利每個申請專利範圍之名詞解釋有關”^{註 3}。法院是否會依據在申請期間的陳述而定義名詞係根據“是否競爭者會合理地相信專利權人已放棄其相關請求標的”。雖然申請歷程應該是用來了解申請專利範圍語言，但像是書面描述並不能在缺乏明顯的定義或是限制申請專利範圍之範圍情況下“‘擴大、縮減或是變化’申請專利範圍之限制”。

註 1：專利之申請專利範圍應解釋為包含在專利說明書的書面敘述部份的至少一較佳實施例。

註 2：當從專利與其檔案歷程中顯示申請人以不同方式採用者，申請專利範圍的名詞並不賦予其熟習此技術者之尋常涵義。

註 3：專利權人不可為訴訟目的進行解釋而會改變由申請專利範圍、說明書及申請歷程所組成的明白公開紀錄，並使申請專利範圍有如“任人擺佈”。

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

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

美國專利商標局(USPTO)最新訊息

許多法庭已完全適用為違反聯邦竊聽法而在傳送結束前擷取電子通訊之規定，只要雇主是在雇員接收電子郵件通訊之後才存取這些電子郵件通訊，那麼所適用之此一規定便能夠提供給雇主一些安全的庇護，在某些情況下，由於並未發生擷取之情事，使這個規定足以讓雇主免責；然而，這樣的慣例可能會因至少下列兩個理由而伴隨著危機的產生。

第一，法庭的此一論點在雇員已經確實接收電子郵件與否間產生了一種矯作差異。嚴格而言，當一封電子郵件訊息寄達時，無論於雇員讀取前後，其皆已儲存在雇主的電子郵件伺服器上，該訊息並不會從電子郵件伺服器的“未完成傳送”部分移到伺服器的“已完成傳送”部分；雖然在大部分的情形中，旗標係指示雇員是否已經讀取該訊息，然只要存在前述之矯作差異，雇主便不應存取雇員的電子郵件，除非該訊息已被讀取（亦即傳送完成），否則，雇主有擔負聯邦竊聽法之責之虞。

其次，法庭也可能不採行「必須擷取電子郵件」的論點。在 *Konop v. Hawaiian Airlines, Inc.*, 236 F.3d 1035 (9th Cir. 2001)一案中，原告架設一網址而發佈關於其雇主的不利資訊，其公司副總裁利用另一雇員的帳號而取得該網址的存取權；原告提出訴訟指其至少違反聯邦竊聽法。

上訴法庭對此判決得為聯邦竊聽法的主張而認定--“聯邦竊聽法係於所儲存的電子通訊內容與所傳送者相同時，保護該電子通訊免於被擷取” (Konop p.1046)；發佈時，Konop 的論述因不明理由而遭撤回，然卻未發佈一項新論述。若該法繼續以原始論述的方向發展，則關於“擷取”之安全庇護可能會消失。

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

3. 用於零售業商標的許可

對於一般或是專門提供零售服務的商品零售貿易活動是否可註冊商標此一議題，在歐盟已長期討論。雖然歐盟市場調和局(OHIM)審查方針指出零售

業活動其本身並非服務，歐盟市場調和局(OHIM)的第二申訴委員會決定擱置此規定，而認為這樣的服務是可註冊的，但須指出零售業相關的活定領域或特定商品。然而，歐洲高等法院在這個問題上尚無結論。

儘管德國專利局拒絕了零售業的註冊，德國專利法庭提交此問題於歐洲高等法院，其於 2005 年 7 月

第九版

7 日做出最後的判決。依據法院的裁定，在歐盟中“服務”的概念也包含了關於零售業商品交易提供的服務。為了此類服務的商標註冊目的，對討論中的服務詳盡地說明是不必要的。但是關於這些相關服務的商品或商品類型必須提供細節。

將這個重要判決列入考量之下，零售業服務在未來將可以註冊為共同體商標以及內國歐盟商標。關於該領域的活動，一些詞語像“關於食物和飲料的零售服務”將被核准。而一些詞語如“百貨公司或超級市場的零售服務”則或許會因為它們並未明示該零售服務所相關的商品或商品類型而遭到核駁。

新的最高級網域 .eu

自 2005 年 12 月 7 日起，公共機構、公司甚至之後來自歐洲共同體不同會員國的個人都將能在最高級網域 .eu 下註冊他們自己的網域名字。

只有下列的公司、組織以及個人可以註冊.eu 的網域：

- 在歐洲共同體內設有註冊辦事處、中央管理處或主要營業據點的公司，或者
- 在歐洲共同體內，虞侵害內國法的應用下建立的組織，或者
- 或居住在歐洲共同體裡的自然人。

黃淑瑩 法務專員

- 成功大學歷史系學士
- (輔修會計)

專利申請程序中的發現爭議

被告與律師間關於專利申請的代理人/客戶特權無懼攻擊

在 *softview computer product Corp. v. Haworth, Inc.*, No. 97 Civ. 8815, 2000 WL 351141, 58 U.S.P.Q. 2d 1422 (S.D.N.Y. Mar. 31, 2000) 中，原告挑戰被告意見中關於幾個與被告專利申請有關的幾個文件的代理人/客戶特權。根據聯邦巡迴法院對於 *Spalding Sport Worldwide, Inc.*, 203 F.3d 800 (Feb. Cir 2000) 的

判決，法院駁回了原告的立場。根據法院的看法，“一個律師與他或她的當事人之間的關於專利申請以及包含技術資訊溝通的事實並不會使它無法用於代理人客戶特權的保護”。這個議題的重點在於“當代理人幫助發明人申請專利時，代理人以傳統的方式提供法律的忠告。

Walker process fraud 標準適用於有關特權紀錄簿的犯罪詐欺例外挑戰

有關包含被告的特權紀錄簿的 412 文件，原告根據犯罪詐欺例外挑戰被告所主張的代理人/客戶特權以及工作成果原理。詳細來說，原告主張被告因下列事項而犯有詐欺：(1)沒有向專利局(PTO)告知歐洲專利局(EPO)在一歐洲專利申請中將一德國專利列為相關前案；(2)沒有向 PTO 提供該德國專利的英文翻譯本；及(3)在沒有足夠的基礎上就主張它的發明已經實質上分享有商業化的成功。

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(六)

極盡利用仲裁的優勢

任何人應該都不會驚訝我們有好心情來談論幫助我們委託人得到四億二千五百萬賠償金之訴訟。但是此訴訟也有利於 Guidant。仲裁並非總是提供其效率及快速之冀盼利益。但是在此確有這些利益，並且它們之彰顯在判決之品質上沒有任何犧牲。理由大部分是因為小心且有技巧地擬定仲裁協議，其有創造雙方利益之數個特色。

第一，協議包含限制發現之條款。例如，文件發現被侷限於這些文件對於可仲裁議題的宣告有合理地必要；同樣地，證言被侷限於每一方總共四十小時。在這些限制下，雙方可以獲得他們所需要的發現，但並不會在無關的迂迴上。如此保持花費下降並且縮短需要將此案提交審判的時間。

第二，該協議詳細說明可被雙方接受之預先審判及後審判訴訟程序之時間表。其包含詳細說明這些期限：從選擇仲裁委員到審判之時間；從審判結束到提出後審判理由之時間；以及從發佈暫時性判決到提議再審之時間。該協議也規定仲裁人之期限：提供雙方暫時性裁定及最後裁定之期限。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

美國著作權案例精選

Adobe 主張，一個普遍銷售軟體產品的方法是透過授權契約，該授權契約允許著作權人於它的產品銷售上附加限制，援引 Adobe Systems, Inc. v. One Stop Micro, 84 F. Supp.2d 1086 年(N.D. Cal. 2000)的判決第十版

。Adobe 聲稱，OCRA 和 EULA 協定中清楚地表達是授權並且它不賣它的軟體產品。法官 Ware 對於在被加密的軟體和透過媒介和包裝而賣出的軟體之間做了區別。依據第 202 條，他說，承認在重製著作的有形財產權和著作本身的無形財產權之間的差異。毫無疑問的，法官說，Adobe 擁有無形的財產，即軟體。他說，爭點在於，圍繞在由 Adobe 銷售軟體的各個特殊重製所有權，並且所有權的歸屬主要根據 Adobe 和它的經銷商之間的契約。在決定所有權的歸屬，法官 Ware 審閱契約的語言、內容，和意圖。

OCRA 和 EULA 在這次訴訟中，他說是實質相似於 One Stop Micro 案件中的契約，該判決有利於 Adobe，而認定軟體所銷售的契約是授權契約。法官同意且認為，在 OCRA 使用的語言是授權而不是銷售的證據。例如在 OCRA 的一個條款中規定，“軟體所有權為 Adobe 並且 Adobe 保留軟體的專屬所有權。”契約進一步規定，轉售者不被授予關於軟體版權的任何權利。他補充說，OCRA 概述被強加給轉售者關於軟體的發行時對所有權的許多限制。限制被認定係表明授權而不是銷售，因為他們干涉轉售者進一步銷售軟體的能力。按照法院在 One Stop Micro 案件中所持的意見，法官 Ware 認為，在 EULA 是伴隨每個 Adobe 軟體產品的拆封授權契約。EULA 協訂授予一個非排它性的授權，在授權契約中附加某些限制。One Stop Micro 案件中認為，係 EULA，終端用戶僅被授權來使用軟體。

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

目前在決定“合理補償金”時期，對於僱用人與受僱人間決定何謂“談判程序”的公平基準並不清楚。因此若受僱人(發明人)確向法院提起訴訟，法院

將終局的決定”合理補償金”，其亦將包含前述對於談判程序性公平的評價。

目前並不清楚該如何評估一相關於授權之發明的價值，大部分的產品係利用多種科技研發而成。因此，實務上，許多公司採用涵蓋性(all-inclusive)的交互授權(cross-licenses)或稱為包裹交互授權(package cross-licenses)，其係包含了一系列專利的組合並涵蓋了完整的產品或商務。然在這樣的案例當中，仍不清楚當補償金的決定是基於此種交互授權時，何種計算方法是適當的。

目前亦並不清楚因日本境外的商業活動而創造出的發明該如何處理之，易言之，修改後的法令並未澄清其是否適用於日本企業的海外活動，因此，舉例而言，以下所舉數點仍不清楚該如何處理：

-在日本企業中工作的日本受僱人，在日本境外所為之發明。

-在海外企業日本子公司工作的外國受僱人，在日本境內所為之發明。

按修改後的法律，外國公司由受僱人提起訴訟的風險仍然存在，一些專家認為，外國公司將研發部門移出日本國境是可以想像的，或不願在日本境內設立研發部門。

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

日本企業的反應

自從 2004 年中以來，許多日本公司開始修訂企業內部用於計算職務發明補償金的相關規則，以遵循修改後之法律。

什麼是相同標識？

歐洲法院最近論及了一項重要問題，註冊和侵權之目的而言，一個新標記或標識何時會相同於一個更早的標記。依商標和諧指令條款 4(1)(a)，如果一個商標相同於一個更加早期的商標，且兩者商品或服務是相同的，該商標不得註冊。依指令條款 5(1)(a)，假如侵權的商品或服務也相同於先前登記者，則註冊商標的專用權人能防止任何相同的標誌之使用。在這樣的同一性下，在先權利，人的成功沒有必要去建立一個導致混淆的可能性。因此在法院前揭示了該問題的重要性。

在 ECJ 之前的案件(LTJ Diffusion v Sadas Verbaudet)中，LTJ 擁有以亞瑟及一小圓點為命名的一個手寫式圖樣所註冊的法國商標，該商標註冊為第 25 類商品，包括靴子、鞋子和拖鞋。Sadas 以 ARTHUR ET FELICIE 商標在法國經營了一個郵購

業務販賣兒童的衣物及配件為業。Sadas 同樣的以該商標在法國登記註冊為第 25 類。LTJ 控告 Sadas 的商標侵權，並且試圖撤銷他們的(Sadas 的)註冊。在這項侵權訴訟中，LTJ 所提出的其中一項理由是基於對應的法國條款 5(1)(a)，同時在撤銷程序中，則是基於對應的法國條款 4(1)(a)。在兩個案件中，LTJ 的案件訴求是基於發現二個標記是相同的。

法國法院要求 ECJ 指導系爭商標異議或撤銷及侵權訴訟案件中商標同一性之問題。法院按下列條款對該項爭議做了裁定：

第十一版

· 在指令條款 4(1)(a)和條款 5(1)(a)中，對於一個相同標記的闡釋應該是相同的。換句話說，是否二個標記因註冊能力之目的而受比對，或是先使用標記和新標記因侵權行為之目的而比對，法院的決議應該是相同的。

陳宥碩 法務專員
· 輔仁大學財經法律學系

雙重申請制度

雙重申請制度的目的

雙重申請制度已被有效率的引用而利用於實用新型申請之無審查註冊制度，其可以主動的保護並促進短生命週期的新穎技術。

這個制度允許同時對相同技術的發明提交申請發明與實用新型申請案，在這個制度下，可能可以更早的獲取實用新型的保護，並享有更長的發明專利保護。

雙重申請制度的條件

一、一原始的申請(或者實用新型的註冊)必需仍在韓國智慧專利局審查中。

為了尋求一個雙重申請可被認可，其原始的申請(或者實用新型的註冊)必需仍在韓國智慧專利局審查中(或仍有效中)。如此，當原始的申請或實用新型的註冊最終確定撤回、放棄、核駁、無效或撤銷時，則不可提出雙重申請案。

二、一雙重申請必需在一指定的時間範圍中提出

(一) 當原始申請案為一實用新型的狀況

當原始申請案為一實用新型，而雙重申請為一發明之狀況，該雙重申請必需於該實用新型申請日起至該實用新型被註冊一年之內提出。若該原始申請係基於一國際上既有之實用新型申請，則該雙重申請則可於繳交費用與提交原始申請之譯本後提

出。

(二) 當原始申請案為一發明的狀況

當原始申請案為一發明，而雙重申請為一實用新型之狀況，該雙重申請可於收到專利許可之認證文件前提出，或自收到該發明申請之審查員最終駁回通知書起不超過 30 天（若為延展，則不遲於延展期間提出）。

Lloyd Schuhfabrik 中沒有排除“僅僅聽覺相似性……也許創造混淆可能”之附帶意見。Muehlens 更加進一步攻擊：在非傳統的商業管道裡，譬如電話銷售，對於聽覺感知的重要性，CFI 未能給予適當注意。

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

第十二版

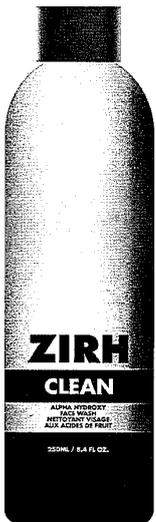
創造你的商標

介紹

在英國專利局進行中的登錄表格之統一

一新諮詢的最近登錄表格之統一包括一系列實踐和做法。一些更加世俗的包括所有類型 IP 權利登錄表格之統一和電子申請的改善。其它變動提議，然而，是更加複雜和影響深遠的。

特別是，新諮詢將發生在相對理由審查的未來。不同於 OHIM，由英國商標局審查。



歐洲展望

“是的先生；不，Zirh”

當 CFI 和內國法院不同意見時會發生什麼事情？

駕駛在規範歐盟商標的強制執行內國和歐盟規則的迷宮裡，長久以來一直是一挑戰。並無單一的立法可包含所有相關的規則，並且一法案也許要求參考許多實質和程式來源。

因內國法院被拉扯往許多方向，順從 ECJ 和一审法庭對歐盟法的解釋支撐起整個制度。當內國法院朝向另一方向時，那麼，將要什麼發生？

Muehlens GmbH & Co. KG v OHIM (Case C-206/04 P)

這點由總律師在上述關於商標 ZIRH 的案件作了探索。

在本專欄中，我們曾報告一审法庭維持了 OHIM 關於視覺和概念性區別抵消了在 CTM 商標 ZIRH 和更加早期為 Muehlens GmbH 所申請 CTM 商標 SIR 之間語音相似性的看法，商品項目同為香水和化妝用品。

Muehlens 上訴，爭辯 CFI 已錯誤考慮其一旦建立了聽覺相似性時，對於概念性區別的衝擊，並依據在

Protecting Trade Secrets in Litigation

訴訟中保障商業機密

By John D. Winter

What To Do (一)

為避免陷入上訴法院主動將密封文件解密、且斥責當初密封文件時並未釋明適切原因之處境，重新考量戰術及策略夥伴利用關於產品責任案件所產生之文件似乎是必要的。

首先，您保護商業秘密的正當程序權利於發現程序一開始必須是明確而保有的。需要一再提醒院方的是：商業機密資訊是屬於憲法上賦予保障的“財產權”。此外，由公開揭露對於財產權文件所致生的侵害及其衍生之“競爭優勢”上的損失，需要具體的強調。此種釋明方式並不困難。若是對於同業多個被告涉及產品責任聲請之多重區域訴訟程序之成長，缺乏“密封”文件之保障，則競爭對手獲取貴公司關於產品研發及問題解決藍圖之文件之危險將不再是假設，而是現實。

其次，院方仍認定“適切原因”的判定是立於可能會過分繁瑣的逐文件而檢視之基礎上。然而，已被審判法院如此命令之當事人“如是聲稱”並不充分。即使在當事人行將依保護命令而約定之際，仍需提供審判法院佐證以說明何以特定文件及／或文件類目需要受保護。更何況，審判法院之裁決和命令應在文件提出之前獲得。換句話說，得付出更多注意力在依約定而提出機密命令之時之紀錄。於提出時，能指明因在紀錄中某事物何以該秘密文件被密封或列為機密而存檔，應有助於上訴法院“適切原因”的認可，並進而認定該文件之保護應被持續下去。

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

陳兆慧 法務專員

· 中正大學政治系

商品包裝之美國海關保護

預防侵害的產品進入美國商業市場是大部分智慧財產所有人的目標。多年來，商標所有人已經轉向美國海關及邊界保護（“海關”）來援助守衛美國的疆界，以對抗偽造者和侵權人。商標所有人經常透過海關登錄已註冊的商標，有些甚至參加教育活動設計以訓練海關公務員高效率的偵查和沒收偽造的產品。很多人未察覺商品包裝的權利可以極相同方式來保護。

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

海關的扣押權力，如 U.S.C. Section 1959a(c)所示，允許國家機關去扣押受著作權、商標、貿易名稱或是某些情況下的商品包裝所保護之商品。在現行的法規下，假如已經由美國專利及商標局註冊為商標或已請求著作權而向美國著作權局註冊了，則主張商品包裝權利的人可透過海關紀錄商品包裝。此外，如果商品包裝受到專利保護，則從美國國際貿易委員會取得排除侵害商品之命令可提出交於海關為執行。

賴佳玫 法務專員

· 政治大學財政系

此外，美國的法典明訂扣押：牽涉引用 Lanham 法案 (15 U.S.C. 第 1125 節) 法院命令之違反之商品包裝的商品。因此，在法院訴訟獲勝的商品包裝所有人可向國家機關登錄相關的法院命令，以及尋求禁止侵害商品之進入。

韓國發明專利法及新型專利法的改變

韓國新型專利法

1. **技術評價及雙重的申請案制度**：新法廢止了技術評價及雙重的申請案制度，其使申請人可以對同樣的主體申請發明以及新型專利申請案。此修正於 **2006 年 10 月 1 日** 生效。
2. **申請審查**：在申請日三年內可提出實質審查的申請，如果是改請或分割申請案的話，縱使原申請案的申請日起算三年的期限已過期，該些申請案仍能於其申請日的 30 天內提出實質審查的申請。此修正於 **2006 年 10 月 1 日** 生效。
3. **優先權主張**：如果一新型案主張的優先權基礎案是國內的先前申請案，則該先前申請案將會於 15 個月後視為撤回。此修正於 **2006 年 10 月 1 日** 生效。
4. **其他**：其他下列的修正正如發明專利法的修正相同
 - i. 任何類似或與新型申請案相同的概念，其為

公眾於申請日前所知悉或被實施於外國者，應被視為可以作為引證案的前案技術。

- ii. 任何被申請人於新型專利申請日前 6 個月內的公開不應被視為專利註冊的阻礙。另外，在公開前被核駁或放棄的新型申請案所揭示的技術也不應被用來阻礙專利註冊。
- iii. 廢止雙重的申請案制度，其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，新法案重新建立了核准申請案的制度，使申請案能從發明申請案轉為新型申請案（或相反為之）。
- iv. 新型專利的異議程序被舉發程序併入。

第十三版

柯達對地區網站經營者的 侵權官司勝訴

根據首爾地方法院在 2001 年 10 月 19 日的判決，網站“kodak.co.kr”推銷以及販賣照片相關產品和服務的行為侵害了原告的商標權並構成了不公平的競爭行為（柯達伊士曼公司及柯達韓國分公司對松花系統科技公司，首爾地方法院，2001 Gahap 5123）。認可原告提出指控之餘，審判的三人庭認定被告的“kodak.co.kr”網站中所販賣商品與柯達商標所涵蓋的商品一模一樣，而在韓國的商標法的規範下侵害了原告的商標權。

被告註冊了“kodak.co.kr”的網址名
被告人，松花系統科技公司，從 1997 年開始經營“kodak.co.kr”網站，當時此網站曾正式註冊在韓國網路資訊中心(KRNIC)。在當時，被告也擁有柯達韓國分公司的銷售代理商合約，限定只能使用柯達韓國分公司所提供商標與圖像等於“在銷售代理商合約所規範及柯達韓國分公司事先同意的商業經營”。而該份銷售代理商合約已在 1999 年的 1 月份終止了。

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

公開揭露與同儕審議之危險 -如何保護學術研究之成果

如果這樣的公開發生早於專利的申請一年以上，發明者於美國的專利保護會被拒絕，而該國是世界上少數幾個在公開揭露後提供一年寬限期的國家之一。在外國，即使隨外國而會有一些有限的例

外，一但公開揭露發生，專利的保護有可能喪失或被損害。

另一個有趣的難題是，當一位發明人秘密地將一份手稿交予同儕審議，而一個在同儕審議中的瀆職者為了他/她自己的利益而利用該手稿的題材內容時，會是什麼結果的問題。審議者之一可能是正從事同樣發明而未達到如同該發明者發展程度之競爭者，卻使用該發明者的研究以獲得一專利。若該審議者只是根據該手稿之題材內容尋求一專利，或根據以該手稿為基礎的發明所做的一顯著修改而尋求一專利，會是什麼結果？

II. 同儕審議風險

同儕審議是學術出版中的一重要元素。其形成一專業見證證據支持，並對科學家之成果賦予正當性。同儕審議可以被分為三種類別：編輯同儕審議、外部同儕審議、與內部同儕審議。

編輯同儕審議

編輯同儕審議是被最多科學期刊用以保證正確，及確認該正被交予至該期刊之研究其相關與完整之程序。該程序典型地是藉由包含該發明技術領域背景與在研究中所使用之試驗方法與設備之手稿的作者所呈提交而開始。

根據針對該期刊之提交，該期刊之編輯委員會可能會對於是否繼續審議該手稿做出一初期決定。如果他們決定繼續，該手稿可能會被交予熟悉該研究而可能成為該作者競爭者之審議者。根據審議者之行程表或編輯者之勤勉，該審議之完成可以花上六個月或更多。

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

5. 生物科技發明的特殊議題

在一典型的案例中，實驗室中欲研發一新基因的過程如下：

基因－>重組載體－>轉型－>重組蛋白－>該重組蛋白之抗體

在撰寫專利範圍時可記載上述生物材料為化學物質，如有必要，也可以將核苷酸探針、放大用的核苷酸引子以及使用一重組蛋白作為篩選配體的方法(若該重組蛋白為一受器)在申請專利範圍中描述。

基因

1. 一核苷酸，係由一核苷酸序列 SEQ ID NO:1 組成。
2. 一核苷酸，能夠編碼一由胺基酸序列 SEQ ID NO:2 所組成的蛋白質。

上述專利申請範圍第 1 項及第 2 項都是一新基因發明的典型撰寫形式。雖然申請範圍第 2 項所保護的範圍較申請範圍第 1 項來得寬，但是這樣的申請專利撰寫形式所保護範圍都非常狹小。並且，以“核苷酸”這個名詞來定義新基因的發明比“DNA”或“基因”來得更加適當，因為核苷酸除了包含 DNA，還包括了 RNA 以及 DNA-RNA 混成體，而 DNA 顯然範圍較小。另外，如果使用“基因”來定義新基因的發明，審查員可能會要求澄清構成該基因的每一組成，如啟動子、起始訊號、增強子等等。

第十四版

基因(刪除、取代或添加形式)

3. 一核苷酸能夠編碼下述(a)或(b)的蛋白質
 - (a) 一蛋白質由胺基酸序列 SEQ ID NO:2 所組成。
 - (b) 一蛋白質由一胺基酸序列所組成，其中一或多個胺基酸殘基係經由上述該胺基酸序列 SEQ ID NO:2 中所刪除、取代或增加，並具有 A 酵素的活性。

申請專利範圍第 3 項為日本審查基準中建議撰寫的一典型例子，此種撰寫很明顯的所保護的範圍較申請專利範圍第 1 項及第 2 項來得大。然而，吾人須指出在此種基因 刪除、取代或是增加形式的專利範圍時，通常會記載一生物活性(如酵素活性)來定義變異的蛋白質。

日本智慧財產局建議使用“一或多個胺基酸殘基”的語詞而可以單點突變為修飾。有些審查委員也接受“一個或一個以上胺基酸殘基”的描述方式，其中該“一個或一個以上胺基酸殘基”似乎較“一或多個胺基酸殘基”所保護的範圍較大。

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

在指令或其他地方中沒有根據(也就是說它沒有定義“服務”)禁止承認那些相關服務屬於他們自己權利的可受保護服務。

法院認同前述，因 OHIM 接受零售服務的商標及尼斯分類第 35 類的解釋註釋而認知如次的術語”將多

樣商品聚集以助益他人，可使消費者方便地觀看及購買那些商品”。

因此 ECJ 規定，”在指令意義中’服務’的概念包括商品零售交易的服務”，並要求會員國必須都提供這樣服務的保護。

零售服務主張需達何等詳細？

ECJ 發現去回答零售服務之主張應至何等明確的問題是困難的。

吾人認同某些精確的程度必須存在，以避免當事人權利範圍模稜兩可及為了確保這樣的使用可以正確地評價以達指令第十二條的目的，其規範非使用時的撤銷。然而，被會員國要求的明確性程度認知”零售服務”是多變的。此外，有關於所主張服務本質的太多明確性將會挫敗一般零售服務商標的保護，因為不可能詳盡地定義作為一部分正規零售交易的所有的服務。

法院將正視零售服務一個非常限縮的定義，而要求申請人詳細指明所有他們希望保護的零售交易，但這將是不自然和疑難的。

在這樣的觀點下，零售交易經濟的重要性正當化一個更寬廣的方式及更廣泛的措辭。如所涉商品及商品類型已指明，一個廣泛的主張例如”聚集多樣商品，使消費者可以便利地購滿這些商品”將被所有的會員國接受，而且會賦予一般零售交易的保護。

曹云亭 法務專員
東吳大學法律系

林明燕 法務專員
東海大學法律系

國際商標法例回顧 (四十八)

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

法官認為於證據上清楚顯示原告僅透過其商店銷路販售商品且其無法以任何其他方式拓展至市場上。倘若牛仔褲係因原告之下單而為其供應商所製造，雖商品非仿冒品，其亦非原告之商品。商品基於原告規格說明書所製造應係不足夠的；其應為原告所認定屬己之商品。未經認定，原告無法被認為自身非為商品之來源或對其品質負瑕疵擔保責任，因而商品非屬原告使用其商標銷售至市場上之商品，故無以防禦商標侵權訴訟。

III.A.2.a. 商品/服務之類似

Decon Laboratories Limited v. Fred Baker

Scientific Limited 及其他案中，原告製造主要係供以「DECON」之名使用於實驗室之一系列清潔產品。其具二英國商標註冊及一歐盟商標註冊。原告之銷售大多數為「DECON 90」產品，其廣泛地被使用於實驗室中之玻璃清潔。關於被告使用包含「DECON」字之如「DECON-AHOL」及「DECON-PHASE」等商標銷售殺菌產品及清潔材料，而控告被告商標侵權。

被告否認侵害並主張原告二英國商標註冊，一註冊於第五類之衛生用品、消毒劑、殺菌用品及製品應依未使用而被撤銷，及註冊於第三類之清潔及去污用品及製品，部分應依未使用而撤銷，以便限縮而反應被告已使用而原告未使用註冊商標於用以「清潔房間」之殺菌清潔材料。如註冊依此方式被限縮，將無侵權。

第十五版

法院認為被告產品落於二英國註冊及一歐盟商標註冊所指定保護商品項目中。「DECON」加一描述性字尾之使用因此係原告已註冊商品項目之相同商標之使用而依 1994 年商標法第 10(1)條構成侵權。縱使商標不相同，因原告「DECON」商標已具相當名聲致使可能為被告殺菌產品購買者之人亦有知悉，因而依 1994 年商標法第 10(2)條仍構成侵權。因此具混淆誤認之實質可能性及第 10(2)條之侵權乃無可避免。

申請專利範圍之撰寫 (十一)

法例條文 - 一些基礎原則

§10 格式和標點符號；次段落 (Subparagraph) 形式

因為一組合物申請專利範圍係文法的字母組合，假使三或更多元件 (A, B, and C) 被述及而與字母組合子句重疊時，他們至少必須以逗號分開。甚至二元素申請專利範圍，除非極少字，否標點符號應被使用，以使開使始描述第二元素之處清楚。任何撰寫，遇有一或多個子句包含內部標點符號時，分號應被用來分隔子句。雖然沒有表達於法條或手冊中的理由來說明為何這些技巧不應被使用於適當案例，但其它標點符號例如括號、破折號等等是不常在申請專利範圍中須要或使用的。

單一段落申請專利範圍形式 (見第十四節 claim 1A)，元件間有逗號且無縮排、字母或數字來分辨元件，係過去幾乎被從業者專用的形式。此型市仍被專利商標局所接受且對非常簡單之申請專利範圍而言是較佳的，例如五行申請專利範圍僅有二或三

個元件。

由於申請專利範圍通常複雜而難以明白，因此，現今許多其他格式正被廣泛的使用以使申請專利範圍較易於明白和理解。專利商標局經了解乃明確贊同大部分該企圖，因此除了單一段落以外，一些格式亦被建議採用。

其中一個格式，次段落(subparagraph)或表格(tabular)形式，被專利商標局強烈贊同而在大部分申請專利範圍被建議(見 MPEP 608.01(m))。甚至更進一步之次段落內縮排，例如次次段落(subsubparagraph)在 MPEP 608.01(m)中被建議以更進一步分離次組合或相關步驟(見第十四節 claim 1)。此形式確實幫助初學申請專利範圍撰寫者，因為較容易使用且較不會在分辨和安排申請專利範圍元素上出錯。在次段落形式裡，該申請專利範圍每個元素的第一個字或主要子句須縮排以清楚區分各被主張之元素。本專欄之申請專利範圍例子使用次段落形式之版本。

冒號一分號形式，一冒號在過渡詞後插入而分號則用於元素間，如 claim 1，亦被建議，尤其在有次段落之申請專利範圍。

另一形式名為"綱要形式(outline form)"，指無論子段落形式是否被使用，在各元素或主要子句被述及前，使用識別字母，(a)、(b)、(c)如同一綱要。雖然此技巧頗有助益，並於子段落形式未被使用時建議採用，但一般在子段落形式被使用時則助益不大。只要申請專利範圍撰寫者相信字母能幫助了解該申請專利範圍，尤其是複雜的申請專利範圍，那麼就該使用字母。有時字母可幫助尋找先前申請專利範圍的元素。例如，已知一方法(method)包含步驟(a)至(e)，其中之一可能涉及一附屬項申請專利範圍以"在步驟(c)之後"執行一附加的步驟。最後句號(.)只出現在申請專利範圍結尾。

摘要：

使用次段落申請專利範圍形式。使申請專利範圍儘可能簡單被讀者了解且明白元素為何。審查員以及任何曾讀過專利的人會感謝你這麼做。

蔡馭理
台灣大學電機系

專利法基礎理論(11)

§1.03. 專利作為獨占及(智慧)財產(六)

各種智慧財產共通的基本原則為它們就僅為抽象的思想或概念，而不具有排他權。相反地，它們的排他性僅觸及抽象概念具體、有形或實存之實施例。在專利的情形，於專利發證時，說明書成為一項公共記錄的事物。緊接其後，任何人可以自由思考和書寫專利所涵蓋的事物而不侵害專利權人的排

他權。此外，任何人皆可自由「迴避設計」(design around)專利，亦即，研究一專利並仔細檢視申請專利範圍的用語，以便完成作同樣目的使用而可避免侵害專利的產品。蓄意的設計一專利的申請專利範圍本身並無錯誤，且事實上，是專利制度追求促進有用技術的進步方面之大眾利益的一種方式，也就是它憲法上的目的。然而，除了專利權人或被授權的人可合法將專利所涵蓋的事物具體化，有如藉

第十六版

由建構所主張之裝置或實行所主張方法的步驟。相同地，以著作權原稿為基礎的思想或概念和事實甚至在著作權存續期間一皆屬於大眾。著作權僅保護作者思想或概念和事實文字和圖像的具體化。易言之，著作權僅保護作者所選擇、用來傳達思想或概念和事實之特別的表達方式以及格式。因此，著作權並未以任何實質的方式侵害，並可確實調和，第一次修正案對所有人民保證的言論和媒體自由。「新聞事件」不被授與著作權；所可保護的是表達方式，作者對事件的分析與解釋，他建構資料和整理事實的方式，他對文字的選擇，以及他對特定發展的強調。因此，著作權侵害的本質不在於一般主題的取用或事件報導之所涵蓋，而在於透過處理、細節、場景、事件和特性的相似性，而盜用「特定表達方式」。商標和服務標章則是僅在於當其各自被應用或使用於相關特定商品或服務時，其排他的占用。因此，專利權人、著作權所有人或商標所有人財產的內容或物品事實上是無形的及無體的。

蔡律瀟
台灣大學法律系

法訊新知

歐盟商標註冊規費減免

歐盟商標局(OHIM)於2005年11月起對於共同體商標(CTM)尤其是申請或延展電子申請案適用規費減免。重要規費減免如下：

OHIM 申請費-

- 申請一指定3類以下CTM商標申請 - 自975歐元減為900歐元
- 商標案以電子申請者-750歐元

OHIM 註冊費-

- 完成一指定3類以下之CTM商標註冊 - 自1,100歐元減為850歐元
- (此程序尚未能以電子申請)

OHIM 延展費-

- 申請一指定3類以下CTM商標延展 - 自2,500歐元減為2,000歐元
- 延展案以電子申請者-1,350歐元

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？

