

郵資已付  
北區郵局  
直轄第 84 支局  
許可證  
北台(免)字第 10740 號

# 95年 8月號 道法法訊 (172) ©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：台北市中山北路三段27號13樓  
電話：(02)25856688  
傳真：(02)25989900、25978989  
電郵：email@deepnfar.com.tw  
網址：www.deepnfar.com.tw  
發行人：蔡清福  
編輯：林明燕  
印刷廠：高尚印刷企業有限公司  
出版日：81.5.1

欲長期閱讀者，請以電話或其他方式通知本所貴客戶編號。否則，請恕本所不保證逐期寄達。(本所既有客戶，不在此限)。

「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」

☆ ☆ 12版小廣告

## 目次

### 第一版：

目次與本所連絡地址、電話、傳真

### 第二及三版：

專利制度及專利法 ( 172 )

舉發 ( 六 ) - - 蔡清福律師

實用新型之合法保護-僅供次要的發明? ( 三 )  
- - 蔡豐德

### 第三及四版：

漫談現實生活中應有的法感 ( 三十二 )

- - 洪順玉律師

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 ( 六 )

- - 潘養源

生物資訊發明申請專利：在美國及歐洲之實務(九)

- - 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

共同發明與所有權 ( I ) - - 馮志峰

### 第八及九版：

專利申請程序中的發現爭議 - - 徐明璋

申請專利範圍專利侵害仲裁或訴訟(七)

- - 蘇怡瑾

### 第九及十版：

美國著作權案例精選 - - 郭宜甫

日本智慧財產權制度概觀

法國徹底破壞倫敦協議 - - 白大尹

什麼是相同標誌? - - 陳宥碩

### 第十一及十二版：

雙重申請制度 - - 鄭智元

加拿大高等法院重認著名商標之範圍 - 宋惠煊

訴訟中保障商業機密 - - 卓誌隆

商品包裝之美國海關保護/歐盟之色彩保護 - 賴佳玫

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

歐盟變動中的實務 - - 曹云亭

<p>日本智慧財產權保護 - - 吳凱智</p> <p>第七及八版：</p> <p>生物技術合作與專利保護最大化：兩種假說 - - 吳佩玲</p> <p>專利之申請專利範圍之解釋(二十四) - 王繡惠</p> <p>美國專利商標局(USPTO)最新消息 - - 洪珮瑜</p> <p>智慧財產權保護集錦 - - 黃淑瑩</p>	<p>EPO權利放棄聲明書之不可接受性 - 趙利青</p> <p>加拿大專利-高階生命型態 - - 鍾國誠</p> <p>第十五及十六版：</p> <p>概要比較巴西、美國與歐洲之無效專利行政訴訟程序(一) - - 鄧麗菁</p> <p>國際商標法例回顧(四十九) - - 林明燕</p> <p>申請專利範圍之撰寫(十二) - - 蔡馭理</p> <p>專利法基礎理論(12) - - 蔡律灑</p> <p>法訊新知</p>
---	--

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

## 專利制度及專利法(172)

### 舉發 ( 六 ) --多造再審查 ( 1 )

#### 一、法條

我國並無多造(inter partes)舉發或再審查制度，美國專利法則自第 311 條至 318 條規定之，因所涉條文龐雜，為免冗複，不予逐譯，而僅簡短摘錄於介紹之際。

#### 二、申論

1. 依美國專利法第 311 條規定，多造舉發：

A.發動人：任何人，即含專利所有人自己；

B.發動時機：於任何時間；

C.程序要件：引證任何習用技術、形成書面、揭載真實利害關係人之身分及繳付規費；

D.實體要件：指陳適用所引習用技術於所請求再審查每一申請專利範圍之適切性及方式；及

E.官方配套：發送副本予專利登記所有人。

2. 依美國專利法第 312 條規定，：

A.局長應於舉發後三個月內，決定是否生有影響相關專利任何申請專利範圍專利性之實質新問題；

B.前述決定得併審酌其他專利或刊物，故局長於據前述聲請外，亦得隨時依職權決定是否生有專利性之實質新問題；

C.A 或 B 決定之紀錄應存於官方檔案，並速將副本發交專利名義所有人及或有之第三人；及

D.局長之決定為終局而不得上訴，且如決定不存專利性之實質新問題，局長應退還一部份多造舉發費。

3. 依美國專利法第 313 條規定：

A.如認生有影響專利任何申請專利範圍專利性之實質新問題，該決定應包含進行多造舉發之命令以謀問題解決；及

B.該命令可附於依次條所為局方審理多造舉發之初步審定。

4. 依美國專利法第 314 條規定：

A.舉發（直譯應為「再審查」）程序應如一般審查程序，故許專利修正及新提申請專利範圍，但不許擴大範圍之修正或新申請專利範圍。（按，擴大範圍唯兩年內再發證一途）

B.多造再審查如係出於第三人請求，則：

a.除多造再審查請求外，專利所有人或第三請求人所提文件皆應送達他造。

b.就再審查專利，官方任何函知專利所有人，皆應送達影本予第三請求人。

c.專利所有人就每次審定所提答辯，應許第三請求人就官方審定書或專利所有人答辯所提出之爭點於三十日內提出書面評論之機會。

C.本條所定再審查程序，含對專利上訴及競權委員會之上訴，局方皆應以特別件處理之！

5. 依美國專利法第 315 條規定：

A.專利所有人得：

a.就原始或所提修正或新申請專利範圍專利性之任何不利決定，依第 134 條規定，或第 141 至 144 條規定提出上訴；

b.為第三請求人所提上訴之當事人；

B.第三請求人得：

a. 就原始或所提修正或新申請專利範圍專利性之任何有利終局決定，依第 134 條規定提出上訴（請比對前 A.a.要件與法條）；

b. 為專利所有人依第 134 條規定所提上訴之當事人；

C.第三人因請求而導致第 313 條命令者，嗣後不得以所提出或所得提出之任何理由，而於任何民事訴訟中，就已終局決定為有效及可准之申請專利範圍，主張其一部或全部無效。但發現新引證資料者，不在此限。

#### 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？ ( 三 )

#### 3.在一件實用新型變成合法有效之前的要件

##### 3.1 新穎性

3.1.1 若在有關申請日之前已因一書面描述而使大眾皆知一實用新型申請案，該實用新型之實質內容是不被視為新的。

3.1.2 若其已在德國透過使用而處於公眾知悉的狀態，該實用新型之實質內容也是不被視為會是新的。然而，一個裝置先前在德國境外的使用並無損害新穎性狀態。

3.1.3 就註冊實用新型或其法定前手所做之發表，會有一段六個月的寬限期。由註冊實用新型或其法定前手所為而不利於新穎性狀態，但發生在此創新

之寬限期內的行為，係因此不予注意。

3.1.4 然而此類不利於新穎性狀態但發生在創新寬限期內之先使用的行為確實會造成此種不利，而就在一個國家中請求德國實用新型公約優先權的一件較晚專利申請案而言，他們被視為會是不利於新穎性。

### 3.2 創造性

有如在一件發明專利案，實用新型之目的對一位所謂熟習該項技術者就該技術之狀態而言，應非為顯而易見。

### 3.3 產業上實用性

只要至少理論上在一個工業設備中要製造它或為交易用途而使用它是可能的，一實用新型之目的即具有產業上實用性。

## 4.對實用新型侵權之合法行為

蔡豐德 專利工程師  
交通大學土木工程系

### 4.1 保護的範圍

一實用新型所提供合法保護的範圍取決於該請求項之具體內容。(待續)

## 漫談現實生活中應有的法感 (三十二)

交通事故引發的「行政責任」係指交通事故發生過程中，肇事人有違道路交通管理處罰條例等法令之不當行為，依規定應接受罰鍰、記點、講習、吊照等行政罰的責任。

種類：

### 一、吊銷駕駛執照：

例如因酒醉或患病而肇事致人重傷或死亡者；撞傷正執行交通勤務中之警察者；違反道路交通安全規則，因而致人死亡者；肇事致人受傷或死亡，不立即採取救護或其他必要措施，並向警察機關報告而逃逸等，依處罰條例規定應吊銷其駕駛執照。

### 二、吊扣駕駛執照：

例如違反道路交通安全規則，因而肇事致人受傷者，依處罰條例規定應吊扣其駕駛執照三個月至六個月。

### 三、吊扣汽車牌照：

例如汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷或死亡時，如汽車所有人同車，不命駕駛人停車處理者，吊扣車輛牌照六個月至一年。

四、罰鍰：汽車駕駛人肇事如有違反處罰條例之行為，應依法科處罰鍰。

五、記點：汽車駕駛人肇事，如有違反處罰條例第六十二條第一項所列條款之一者，除依原條款處罰鍰外，並予記點。例如超速行駛肇事，除處新台幣一千二百元以上二千四百元以下罰鍰外，並記交通違規一點。汽車駕駛人在六個月內違規記點共達六點以上者，吊扣其駕駛執照一個月；一年內經吊扣駕駛執照二次，再違規應記點時，吊銷其駕駛執照。

六、講習：

汽車駕駛人駕車違規肇事，致受吊扣駕照處分或記點者，應施以定期講習。

處理：交通事故現場處理完畢，肇事駕駛人如有肇事責任或肇事責任待查，處理人員當場即依規定扣留肇事駕駛人相關證照，並發給代保管物件臨時收據。處理單位應於十五日查明肇事駕駛人是否有違反「道路交通管理處罰條例」所規定之情事，如有違規於收回原給之代保管收據之同時，應另行填「違反道路管理事件通知單」舉發之。肇事駕駛人的行政責任與刑事責任依「道路交通管理處罰條例」第十條規定應分別處理。例如肇事致人於死並逃逸，則刑事責任部分移送該管地方法院檢察署偵辦，行政責任則逕由公路主管機關或警察機關依處罰條例規定吊銷其駕駛執照，不必等刑事責任法院判決確定再行吊銷其駕駛執照。肇事人不服公路主管機關或警察機關裁罰之條件，得提出申訴，倘

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

仍不服處罰，得於接到裁決翌日起十五日內，向管轄地方法院交通法庭聲明異議。不服交通法庭之裁定，得為抗告。但不得再抗告。

## 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(六)

by Betten & Resch

從該申請案第一頁可知，此一提案是基於如次之假定，即為了使數據傳送安全，藉由抗非授權攻擊係為高度安全之顧客與其銀行間網際網路的連接，將加密技術用於「電子銀行業務」。然而，在要約者的電腦與該顧客的電腦間，只有與訂單相關之數據被傳送，其對第三人相對較無價值。根據聯邦專利法院之裁決，該關鍵數據僅為一數字；而其在上訴中並未受質疑。

2. 相反於聯邦專利法院之意見，基於法院之裁決的基礎，所主張之教導的技術性是不能被否定的。

a) 從參考該判決以及包含在該判決中許多陳述之引述可知，聯邦專利法院之判決主要是受到本院 2001 年 10 月 17 日判決之影響(案例號碼 X ZB 16/00, BGHZ 149,68 [33 IIC 753 (2002)]-「搜尋錯誤的字串」)。聯邦專利法院忽略了本院之判決：「搜尋錯誤的字串」，不是有關其所要尋求專利保護之標的物的技術性需求，其肇因於專利法第 1(1)條（其上下文見 BGHZ 143,255 [33 IIC 231 (2002)]-「邏輯確認」以及 BGHZ 144,282 [33 IIC 343 (2002)]-「語音分析裝置」），反而是關於排除於可專利性之外的問題，其定義於專利法第 1(2)(3)條以及第 1(3)條。當作相對應之判斷時，專利保護所需要之技術性是否存在，可從所提呈之申請專利範圍中所定義的標的物而推論之。

b) 聯邦專利法院在其就一企業付款模式居於所提呈方法之最重要地位的事實之相對應認知中，單方面地聚焦於在申請案中定義為目標者，即：「使付款系統確保免於誤用」；以及聚焦於這是由所提議引介的一個對顧客及賣方是中立之管理機構所達成的事實。（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

## 生物資訊發明申請專利： 在美國及歐洲之實務(九)

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

所以美國法院是否將會把利用現存序列資訊以建構一序列資料庫，或是資料結構的一方法，視為僅僅只是數學演算法的計算以及抽象的概念，因此認定是不可專利的，或是另認為其乃牽涉足夠的物理活動而是可專利的一事是不確定的。雖然這樣的一個方法已限縮成相關技術中的一實際應用，也就是說，建構一序列資料庫，所以其符合審查指南規範下合法標的之標準。

於此同時，美國專利及商標局已核准針對用以產生資料結構方法的專利權利要求。到現在為止，法院尚未撤銷這樣的專利，且所有美國已領證專利被推定成合法。然而，鑒於牽涉到的不確定性，充分建議發明人與專利代理人提交到美國專利及商標局的用以產生資料結構的權利要求，要包含與電腦無關之實體活動的一列舉或是該方法的一特定實際應用，以最大化該資料結構產生方法專利地位的強度與範圍。

### 公開的問題

最後，當考慮為了保護生物資訊發展後續利用的開發策略時，確保智慧財產的價值不會意外的被破壞是很重要的。在歐洲(與美國對比)，當專利申請一提出時，該發明不能是已公開發表。如果該發明已被其發現者揭露於一會議中、於一博士論文中，或是一期刊中時，其在歐洲將不能再被專利。

**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(四)

(4)當一獨立項被非序列依附請求項所緊接著時(請參閱下文的註腳 2)，即使它隨後產生一技術特徵，而該技術特徵是針為獨立項內所主張的

## 智慧財產權案例選

發明而言原先被認定為特定的，則該技術特徵對先前技藝並未做出技術貢獻，故整合地而不是個別地逐項進行前案檢索及審查申請專利範圍，就它們形成序列依附關係而言通常是更加合理的。當認定前案檢索與整合審查是更合理的時，形成申請專利範圍的範圍內第一序列依附關係之下的請求項則應勿視發明單一性而被審查(更多細節，請參閱註解 2)。

(註腳 2)以非序列依附型式撰寫的多重依附項所提及之一請求項，不會確認定對先前技藝做出貢獻。

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 1 項之自動門，其中，該用於調整該感測器(A')所座落角度的裝置(B)係被提供。

上述範例中，即使其意指感測器(A)原先被認定為構成請求項 1 的特定技術特徵，其並不對先前技藝做出貢獻，整合地做前案檢索且審查請求項第 1 及第 2 項通常是更合理的，該請求項第 1 及第 2 項形成申請專利範圍的範圍內第一序列依附關係。

## 1. Q &amp; A

Q：當很顯然地請求項第 1 項不能對先前技藝做出任何貢獻，則其他請求項要如何審查？

A：藉用上述註解 2 的案件當做範例，應做出核駁理由如次：請求項第 1 及第 2 項缺乏新穎性及請求項第 3 項不符合發明單一性。若該審查委員認為其能負荷此工作，審查委員應進行前案檢索且也審查請求項第 3 項。當一被描述成上位概念的所主張的發明被認定為對先前技藝不能做出貢獻，則其他被描述成為更特定概念的請求項所主張的一發明或多數發明，只要是它或它們序列地依附在所主張的發明上時，皆應被審查。

Q：當一國際申請案進入內國階段，則在國家階段它應再次被審查是否符合發明單一性嗎？

A：因為修訂版審查基準反映 PCT 規則第 13 條，在大多數情況下，按照審查基準的審查與按照 PCT 規則的審查被期待會獲得基本上相同的結果。然而，相似於內國法律規定的其他專利要件，一申請

**劉楚剛** 專利工程師  
 · 清華大學化工系學士  
 · 美國路易斯安娜州立大學電機所  
 · 世新大學法研所

案在內國階段應再次考慮，以確認其符合發明單一性要件，因為在內國階段的審定不應被國際階段的審定所拘束。

進口

在他們契約關係的初期，義大利供應商 Meneghetti 在義大利將壁爐擱架裝載在 MFI 的貨車上，而 MFI 將他們進口到英國。Meneghetti 沒有進口商品到英國，故不是侵害者。

在 1998 年，MFI 停止派遣他們自己的貨車，並要求 Meneghetti 安排至英國的運輸作業。這使得 Meneghetti 成為進口商嗎？在義大利，商品的所有權轉讓給 MFI。MFI 支付運輸費與保險費。上議院認為毫無疑問地，MFI 仍然進品該商品，且只會有一個進口商，因此 Meneghetti 並未“進口”，所以沒有侵害。Meneghetti 參與運輸行為並因此要付第二當事人之連帶法律責任的主張已撤消。

評論

第一審審判法官 Justice Laddie 先生從英國 *Celanese v. Courtaulds* (1935) 52 PRC 171, 193 中引用一個原理，他稱之為“排列法”：

…一單純的已知整體之並列放置，從而使每個整體獨立於任何其他整體而執行其自己的適當功能並不是一個具有專利性的組合，但是當已知整體放置在一起時，具有某個可產生一新或改善結果的有效相互關係，則由整體排列所引起有效相互關係概念是具有專利性內容的。

**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 (十五)

## 範例 37：成分的修正

(a)發明名稱是“出租軟體盒”。請求項 1 與原請求所附之書類所描述的是「一出租軟體盒，包含容置裝置、退租日管理裝置以及顯示裝置…」發明案於原

請求之書類中的詳細說明則是「一個如現揭的實施例併合有一用以收納出租軟體名稱並且自我依賴的管理該軟體得出租期間的機構。故此盒體減輕了承租人與出租人在租賃作業的勞務程序，並可使雙方適當的控制出租軟體的屆至期限。」

(b) 原請求所附的請求項 1 改為新的：「一出租軟體盒具有一容置裝置以及一退租日管理裝置」，而新的請求項 2 則是：「如請求項 1 所述的出租軟體盒，更具有一顯示裝置」。

(c) 雖然原請求所附之說明書提及：「一出租軟體盒，包含容置裝置、退租日管理裝置以及顯示裝置」，但是原請求所附之說明書的敘述是：「一個如現揭的實施例併合有一用以收納出租軟體名稱並且自我依賴的管理該軟體得出租期間的機構，故此盒體減輕了承租人與出租人在租賃作業的勞務程序，並可使雙方適當的

控制出租軟體的屆滿期限」，其乃根據容置裝置與退租日管理裝置。因此，很顯然的增加的顯示裝置是可選擇的，故這樣的修正是有落入原請求所附說明書的範圍內。

**徐佳琨** 專利工程師

大同工學院機械工程學士

## 共同發明與所有權 ( I )

Geroge W. Hartnell, III

進行技術研究與發展的公司通常會與其他公司或是獨立顧問締結彼此間合約，結盟，及/或協議以便在特定的方案上得以進展。通常，共同研究與發展問題的解決方案可形成可專利性標的物的創造發明，資以隨後獲准一個專利權。決定這類狀況下的所有權與發明人地位可能是個棘手的問題。

### 發明人地位與所有權

美國專利法對於發明人的定義為：發明或是發現任何新且有用的程序、機械、製品或是物事組成或是任何前述標的物的新且有用的改良的任何人。另外，這種“發明或是發現”的任何人都可獲得一個專利權，其明確地給予專利發明人在一定年限內具有排除他人在美國境內製造、販賣或是提供販賣這些獲准專利之發明以及輸入這些獲准專利之發明至美國的權利。

共同發明人指的是與其他人合作而對於一獲准專利之發明的至少一個申請專利範圍中的標的物的

最終概念有貢獻者，而不論：

- i. 共同發明人可能並未實際上一起工作；
- ii. 共同發明人可能並沒有同時工作；
- iii. 共同發明人並未對於獲准專利之發明的標的物有相同類型或是數量的貢獻；或是

第六版

iv. 共同發明人並未對於獲准專利之發明的各申請專利範圍的標的物都有貢獻。

當單一發明有共同發明人時，在無反對約定時，各發明人都是這個專利的共同擁有人，具有“整個專利的不可分割而平等的部分利益”。在美國法律下，各共同發明人可以利用這個發明而無須獲得其他所有人的准許，且無須對其他所有人做解釋。因此，共同所有人不能禁止其他共同所有人對於這個專利的標的物獨自販賣、轉讓、讓渡、授權等等行為。再者，各所有人可以這麼做，且無須與任何其他所有人一起分享其中所獲得的任何利益。

所有人地位問題與發明人地位的問題並不相同。當發明人地位依申請專利範圍逐項而定義時，所有權卻不是如此。附於專利上的財產權，包含所有人地位，是一個整體，而不是各申請專利範圍獨自定義。

**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

然而，日本卻在其專利制度中使用前述的屬地主義。由於每個國家的專利保護僅會在該國境內生效，因此針對在日本境內侵犯美國專利權的任何活動頒布禁止令等措施係違反此項規則的。否則，其結果實際上與准許美國專利保護在日本境內(位於美國境外)具有一域外效應係完全相同的。再者，在日本與美國之間不具有互相承認一國境內之專利保護的範圍可以延伸至另一國之條約的情況下，欲將前述美國專利法之規定適用在日本境內欲侵犯美國專利權之積極教唆的例子，而藉此針對在日本境內實施之任何活動頒布禁止令或是針對在日本境內的貨品實施銷毀令，則必定會被認為係與日本專利制度之原則相違背。

由於上述原因，適當的解釋為，欲適用美國專利法而針對上訴人頒布禁止令或銷毀令---依 HOUREI 第

33 條是違反公共秩序的，因此我們不會適用美國專利法的這些規定。

(4)因此，從法律上來說，並沒有理由支持上訴人所尋求基於美國專利法禁止令或銷毀令的主張，我們認同日本高等法院的結論，該結論亦與我們的結論相同。我們不認同如上述所批評的理由，但其並不影響該結論。

### III. 如上訴人之代理人 *Seiji Ohno* 及 *Taketo Nasu* 所準備之簡報所列關於賠償<sup>3</sup>的討論

1. 東京高等法院拒絕上面 I-2-3)所述的損害請求，理由如下：(待續)

## 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

如果在發明過程中要求每一個步驟是由所有共同研究者在單一機構中工作時所獲得並不實際可行時，對於共同研究者是受雇於不同機構下而做此要求時則可認為似更不可行。然而，聯邦巡迴法庭是否會遵循第六法庭在通用汽車中的論點並將其擴大至涉及共同研究者在受雇於不同的機構時朝共同目標而工作的情況，目前並不清楚。

就吾等的觀點，根據§102(g)及§103，將 $\alpha$ 、 $\beta$ 的最初發明視為對抗 $\alpha$ 、 $\beta$ 以及 $\gamma$ 的改良的先前技藝對於公司與發明人加諸了不合理的負荷。公司是處於必須決定是否放棄、抑制或隱藏最初發現以更確保可獲得潛在更具商業實用改良的專利保護的地位。同理，在締訂共同研究協議之前，共同研究的發明人有動機從公司尋求此類的保證。<sup>1</sup>此外，創造一種法律環境，藉以使最初發明的放棄、抑制或隱藏在特定的情況係屬有利，將反於專利系統之既定目的，因其用以促使發明的較早揭露於公眾。

<sup>1</sup> 雖放棄、抑制或隱藏 $\alpha$ 、 $\beta$ 的最初發明可有助於避免以§102(g)的先前技藝對抗改良，如與發明有關的申請案涉及競權，將屬不利。在競權的情況中，如放棄、抑制或隱藏真正的付諸實施時，會喪失仰賴先前真正付諸實施的能

**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

力。因此，最好是朝仰賴放棄、抑制或隱藏以外的方式以避免 102(g)的先前技藝。

**吳凱智** 專利工程師  
中興大學電機系

## 專利之申請專利範

### 圍之解釋(二十四)

第七版

申請歷程係包含有關導致獲准專利之一或更多申請案的原始申請程序的所有文件以及包括獲准專利之校正、再審查或是再發證的所有證明之發證後申請<sup>註 1</sup>。這些文件建構了申請人和專利商標局間有關專利申請案的所有通訊的紀錄（即“專利申請歷程”）。

申請期間由申請人所做陳述的有關申請專利範圍所不涵蓋，提供法院重大協助以決定一個申請專利範圍用詞的適當意義。為了克服專利商標局所相信可能讓申請專利範圍無效的習用技術，申請人通常進行如此的限制陳述。當申請人進行如此陳述時，法院將限制申請專利範圍的範圍以排除申請人明確不請求的部份<sup>註 2</sup>。即使申請人的陳述是根據上下文<sup>註 3</sup>而對於其中一個申請專利範圍而非系爭申請專利範圍，這樣的限制解釋仍是適當的。

註 1：再審查（即我國的舉發）和再發證都是讓專利商標局去考慮一個已經獲准專利的可專利性。在再審查階段中，專利商標局參考文書習用技術而重新考慮一個獲准專利的一或更多申請專利範圍的有效性。再發證則是一種程序，其為申請權人欲請求多於或少於其已請求的權利，而請求放棄其專利以試圖就修正後的申請專利範圍進行再發證。再審查或是再發證程序的申請歷程就如原始的專利申請歷程一般是一種公開紀錄。

註 2：為了獲取申請專利範圍的核准，其不能以一種方式解釋以邀獲准，卻又以不同方式對抗被控侵害者。這是類似於“申請歷程禁反言”的學說，而為法院根據均等論的學理分析侵害所採用者。根據這學理，在專利申請期間所做的限制陳述可以禁止專利權人獲取包含未請求部分的均等範圍。

註 3：由相同起始申請案所衍生的多個專利，在任一已獲准專利有關申請專利範圍限制的申請歷程對於包含有相同限制之後續獲准專利具有相同作

**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

用。

## 美國專利商標局(USPTO)最新訊息

為了能夠無疑地被允許，監看的行為應屬於聯邦竊聽法所規定例外情形之其中一種；依聯邦竊聽法的規定，當通信的至少其中一方已經同意竊聽時，便允許存取電子通信，雇主應該制定保證雇員同意的工作場所程序。

即使在未經同意的情形下，若存取是提供服務所需、或為保護公司資產所需，而且是以一般商務作法中的通信網路所進行者，則仍可存取電子通信。

然而，如果是對公眾提供通信服務，則除機械上或服務品質控制上之檢驗外，提供服務者是不可以進行隨機監看的；如果不是為了雇員的合理隱私期待，須是明顯為了公眾者，才始得允許來自公眾的內送電子郵件訊息的雇主可能會被認為應適用此一較高標準。

大部分的州政府都訂立有類似於聯邦竊聽法的法律，即使其尚未專門適用於電子通信；還沒有這麼做的州政府可以修正其法令以涵蓋電子通信之範疇，有如 ECPA 所修正之聯邦竊聽法。另外，部分州法律則比聯邦法律更為嚴格。

許多州政府要求通信的所有參與者同意記錄通信內容，無論雇員是否已經同意監看電子郵件，發送電子郵件給雇員的人可能未同意；雖然雇主可基於聯邦竊聽法來規避責任，但在部分州法律中仍有需擔負責任之虞。

簡言之，不謹慎的電子郵件監看存在有部分陷阱，可以進行的是確保雇員不會不當使用雇主的電子郵件設施，但要做大哥則是一種微妙平衡的行為。

**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

該註冊系統分為三個階段以提供公司和組織保護他們的網域名稱免於網域名稱的搶註者(網路蟑螂)濫用註冊。在前兩個階段期間(所謂的登記初期)，網域名稱將只有優先權擁有者可獲得，他們將被要求出具文件證據以檢驗其要求。

第一階段(2005年12月7日至2006年2月6日)如下可申請註冊：

第八版

- 已註冊的共同體商標、在歐盟至少一個會員國受有保護的內國或國際性商標之所有人或被授權人
- 地理標示
- 公共團體的名稱

第二階段(2006年2月7日至4月6日)如下可申請註冊

- 第一階段所列者
- 公司名稱和商業名稱的所有者
- 未註冊的商標擁有者，如已著名的商標

第三階段(始於2006年4月7日)全面開放註冊，而且主張.eu網域名稱不再需要合法權之檢驗。

在.eu登記初期規則中，已確定哪些特定的文件必須供檢驗所主張的權利。該檢驗是複雜的，特別是商標被授權人以及關於未註冊商業名稱的主張。

應該注意在所有的階段中，申請案將以“先來先服務”的基礎處理的事實。在第一和第二階段有些保護因為申請基於所主張的權利而必須被檢驗。然而，如果數個公司主張同一個公司名稱的權利，只有第一個申請將可註冊，而其不考慮哪一個公司可主張優先權。

因此，建議委託代理人申請，特別是關於所主張權利的檢驗，以避免任何錯誤，因這會導致註冊的核駁。

**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

法院裁定“Walker process”詐欺而不是適用一個不公平的行為標準，因為它需要“更高的門檻表現出

意圖與重要性”。Walker process 詐欺需要“知道或意圖錯誤呈現或省略”以及被 PTO“真正的信賴”。在 Spalding 案中，廣泛地被法院所信賴的一個不公平行為的呈現不足以突破代理人/客戶的特權。同樣的，在 Softview 案中，普通法律“Walker Process”標準的應用避免原告突破被告所宣稱的工作成果特權。

提出這些事實，法院認為省略國外申請歷程的細節不會滿足所謂的重要性規定，因為這些細節“不是重要資訊的一個額外分類”。除此之外，法院也認為提出一份沒有翻譯的專利，但卻無法證明其有欺騙或誤導審查員的額外意圖時並不算是詐欺的，因為“審查員是可以詢問翻譯人員的”。最後，法院發現被告對於“商業化成功”的陳述並不是 PTO 在核發該專利的這部份的“詐欺意圖的清楚證據以及信賴的清楚呈現”。

### 聯邦巡迴法院重申專利申請對於申請範圍解釋的重要性

在最近的案件中，美國聯邦巡迴法院的上訴法院強調在申請期間所作出的陳述於解釋專利侵權權利範圍的意義與目的有高度相關。

在 Pall Corp. 與 PTI Technology Inc., 259 F.3d 1383, 2001 U.S. App. LEXIS 17620 (Fed. Cir. Aug. 7, 2001), PTI Technology Inc. 控告 Pall Corp. 侵犯他的專利號 4,609,465 案中，其涉及一過濾卡匣，而具有由含氟高分子 (fluoropolymer) 所形成的頂部與底部的封蓋。該卡匣係設計來移除從高溫腐蝕化學材料，例如在半導體晶片蝕刻製程中所使用的熱酸，所產生的微粒。

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(七)

第三，仲裁人選擇之過程產生一組有能力及有經驗之仲裁人小組。該協議不只詳細說明仲裁員之資歷，也允許雙方在提供最候選人後順序前面試仲裁人。結果是仲裁人小組皆懂專利法以及擁有審定專利案件之豐富經驗。

他們帶給本案少數地方法官擁有之專利爭點之理解。而且，作為審判律師，他們對於所接收證據之強弱具有敏銳的鑑識力。他們毫不猶疑地就所點出問題詢問證人，且他們引導出的這些回答使爭點更尖銳。再者，仲裁人可以以他們共同的智慧證明三個臭皮匠勝過一個諸葛亮。

第四，該協議有另一個對雙方而言顯著之優點。每一間公司有自己所擁有支架技術之專利，且每人都知道將面對他方聲稱侵害之主張。在該協議下，所有主張及交互主張將由法院轉移至仲裁。藉由雙方公司受制於他人侵害專利之主張，雙方有意排除可能強制令之威脅；他們因此同意排除該威脅

第九版

作為仲裁協議之一部份，其明確指出賠償會被限制在金錢損失。其允許雙方公司明確認知在銷售他們的產品上，任一方都不會受有將他們逐出市場之強制令。

蘇怡瑾 法務專員  
淡江大學德文系

### 美國著作權案例精選

法官 Ware 認為，Adobe 特別將 EULA 契約併入 OCRA 契約表明，轉售者獲得一個授權，而不是實際軟體產品的所有權。因為 OCRA 在本訴訟中與 OCRA 契約在 One Stop Micro 案例中有極大地相似，並且 OCRA 契約在本訴訟中包含許多制約限制轉售者進一步銷售及/或讓與對 Adobe 軟體所有權的權利，法官認為 OCRA 契約構成授權。如此一來，法官 Ware 區別及拒絕採取在 Softman Products Co. v. Adobe Systems, Inc., 171 F. Supp.2d 1075(C.D. Cal. 2001 年), 16 CLJ 22 (3 月 4 月 2002) 判決的分析，該判決認為 OCRA 契約在那個案件中構成了銷售，而不是授權。在 Softman, Adobe 反訴主張，Softman 銷售未授權 Adobe 教育軟體的重製著作和拆解了 Adobe 的“軟體封包。” Softman 主張：“如果交易涉及一次性付款而給予買家對財產有無限期間之權利，該交易就是銷售。” 171 F. Supp.2d 在 1086 年。Softman 認為，交易在 Adobe 和它的經銷商之間是銷售，並且 Softman 由第一銷售理論保護了。法官 Ware 區別 Softman 案件，認其係處理零售 Adobe 成套軟體的購買者是否可以再銷售成套軟體的構成部分之間

郭宣甫 法務專員  
· 中國文化大學財經法律學系

題。EULA 契約在那個案件中，他說，禁止了被授權者轉移最初被銷售作為成套軟體之一部分的任一個單獨 Adobe 產品，除非它轉移了包含在原始成套之所有軟體。在 Softman 案件中，構成部分以被禁止的方式被重新銷售。法官 Ware 指出，在法庭之案件涉及 Adobe 軟體的再銷售而沒有偽造或非法拆解。

法官 Ware 認為 Adobe 的 EULA 契約包含對所有權的足夠限制而提供額外的證據，即在 Adobe 和它的經銷商之間的交易是授權，而不是銷售。他採取 One Stop Micro 案中的分析，認為 EULA 契約是授權，並且下了一個有利於 Adobe 簡易判決。

## 日本智慧財產權制度概觀

SHIGA IP News, Volume 13, October 2004

### 日本企業的反應

以下表格整理出部分公司，其有關職務發明補償金之新的內部規則，此部份之內容已披露於報章雜誌。

然報章雜誌可能過度地將焦點鎖定在值得注意的案例上，也因此，取消薪資報酬上限的公司，其數目並非真如同表格中所示之高，易言之，有些公司可能僅是簡單地修正他們的內部規則，以符合法律所規定之程序，並嘗試維持其目前的補償金水準。

關於補償金的內部服務規則之改變

TOYOTA	取消薪資報酬的上限。
HONDA	取消薪資報酬的上限；支付發明人部分授權收入。
MAZDA	取消薪資報酬的上限。
OMROM	取消薪資報酬的上限。
TAKEDA PHARMACEUTICAL	取消薪資報酬的上限。
ASAHI GLASS	支付發明人 2.5% 之授權收入。
COSMO PETROLEUM	取消薪資報酬的上限；支付發明人部分因專利產品所獲之收入。
SHIN NIHON PETROLEUM	設定報酬金的上限為一億日圓。
TOKYO GAS	支付發明人公司因該專利權所獲，如授權收入等利潤之 5%。

## 法國徹底破壞倫敦協議— 歐洲翻譯費用無緩和跡象

基於歐洲不受專利申請人歡迎的發展，於 2006 年 3 月 7 日，法國國民議會決議通過，反對批准倫敦協議，封鎖其進一步的發展。讀者應可回憶本刊 2004 年春季版，其中述及倫敦協議之提出，係致力於簡化語言藩籬的結果，藉此可減少獲得歐洲專利之費用。該協議之實行，需有十一個國家中的八個國家共同簽署方可生效，包括英國、法國及德國。

第十版

英國、德國及多數的其他國家均已批准該協議，但缺少法國的批准，倫敦協議實質上形同宣告死亡。法國該決策背後之真實原因並不清楚，但在可預見的將來，其後果為採用英文(為多數歐洲專利申請人所採)為申請語言的申請人，當專利申請進入如法國等非英語系國家時，將持續地付出高額的翻譯費以翻譯整份專利說明書。

### 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

## 什麼是相同標識？

就違反(條款 5(1)(a))的目的而言，一標記完全相同於一個被複製的更早期商標，而沒有任何的修改或增加，且所有元素構成更加早期的標記，或當整體來看時，它(該標記)包含之區別性是如此不顯著，故也許未由一般的消費者所能注意。

評論

在英國高等法院最近審理的商標侵權訴訟中，一最新標記 Decon-Ahol 被指為完全相同於一已登記的標記 Decon (Decon 實驗室 v Baker 科學)，而一較新標記 William R. Asprey, Esq 則被視為相同於 Asprey (Asprey & Gerrard v WRA ( Guns ))。如果在英國商標局曾異議這些案件而為審理，則在由國家商標當局所遵從之慣例下，二個相同標記之同一性不會被

發現一事是很確切的。

在法院和商標局之間的不同處理態度，導因於在英國商標法第 5(1)(a)條和第 10(1)(a)條(對應於指令條款 4(1)(a)和 5(1)(a))之間在字詞上的不同及解釋上的分歧。

在第 5 條，在一個商標可註冊性的檢驗上須比較所申請商標和其他更加早期的商標。相對的，在第 10 條，在侵權行為的檢驗上將比較使用中標記和其他更加早期的註冊標記。

在上述所做的 ECJ 判決討論，法院沒有區分在條款 4(1)(a)和 5(1)(a)間字義的不同。它假設，相一性標記的比對會導致同樣結果，而不論該議題為比較其可註冊性或侵害行為。

**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

吾人所懇切期望者，乃由 Arthur 案的結果，英國法院將修改他們比對更早期標記和最新標記的傳統方法。在筆者的觀點之下，依 ECJ 的測試方式，Decon.Ahol 能被認為和 Decon 是相同的，或是在侵權行為(或可註冊性)的議題下，William R. Asprey, Esq 能被認為和 Asprey 完全相同，是不可思議的。

## 雙重申請制度

### 原始申請案和雙重申請案的範圍必需一致

申請人可就原始說明書中權利宣告所描述的物事範圍提出雙重申請案。雙重申請案的權利宣告範圍必需與原始申請案的範圍一致，或者更為限縮。

然而，即使該權利宣告的範圍不變，在該雙重申請案中權利宣告中記載的技術特徵仍可能對其詳細的描述及/或圖示進行修改。在這種情況下，由於該權利宣告的實質變更，因此該雙重申請案不能有效。

此外，如果在該雙重申請案提出申請後，在修正的過程中加入該雙重申請案原始權利宣告範圍中並未列出的發明，該雙重申請案仍被認為是不合法的。

### 雙重申請案的申請人必需與原始申請案的申請人一致

當提出一雙重申請時，該雙重申請案的申請人必需與原始申請案的申請人或為其法定繼承人一致，。為了確認其為同一個申請人，申請人之住址或公司地址、姓名與圖章必需與原申請者相同。

## 雙重申請提出的程序

提出雙重申請的人必需指明其為雙重申請案與原始申請案，並呈送其說明書、摘要和圖示。當該原始申請案為一國際申請案時，該雙重申請案亦需呈送其國際公開公報的影本。

## 優先權文件的呈送

當原始申請案與其雙重申請案皆主張優先權時，該雙重申請案必需如此陳述，同時優先權文件必需在雙重申請提出的三個月內提交。

然而，當該優先權文件與原始申請案所提交的完全相同時，申請人可指明參照該原始申請案已提交的文件而無需再為相同文件的呈送。

**陳宥碩** 法務專員

· 輔仁大學財經法律學系

第十一版

## 加拿大最高法院

### 從寬認定著名商標之範圍

在兩個等候多時的中，加拿大最高法院澄清著名商標確實有權獲得比較不著名商標更廣泛的保護範圍。Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc., 2006 SCC 22 (June 2, 2006) ; Veuve Clicquot Ponsardins v. Boutiques Cliquot Ltee. et al., 2006 SCC 23 (June 2, 2006) Mattel 判決著重於商譽在混淆權利主張之虞中的角色；而 Veuve Clicquot 案則是考量商譽相對於混淆以及減損的問題。

INTA 在 Veuve Clicquot 案中扮演著調停者的角色，也因 INTA 多次的簡報，最高法院指出協會的參與，有助於使甚少被論及的商標法第 22 條「商譽減損」受到重視。法院持續廣泛討論此一訴因，也提供了其為何至今極少受到司法重視的線索。INTA 感謝多倫多 Goeling Lafleur Henderson LLP 的 Scott Jolliffe 和 Kevin Sartorio 代表 INTA 對這些議題提供完美的看法。

### Mattel 案:商譽能使商標跨越產品線

最高法院的 Mattel 案裁決，重點在於品牌混淆可能性問題，尤其是在賦予當事人商品相似的權重。Mattel 主張芭比娃娃及其附屬商品已經在加拿大取得如此之商譽而使得”BARBIE”這個商標無法使用在任何會被大眾混淆的其他商品及服務中。因

此，Mattel 公司主張被告 BARBIE'S 餐廳以及其提供餐飲服務的業務，已經與 Mattel 公司的"BARBIE"商標混淆了。

本案的癥結在於是否當事人商品與服務不同的事實預先排除混淆的認定。早年的 Pink Panther (頑皮豹) 以及 Lexus 案曾經暗示，當事人商品不近似時，商標的混淆僅能於例外情況出現。Mattel 公司主張如此著重於產品的近似乃不正確，尤其在此案中原告的品牌是相當知名的。

法院闡明在 Pink Panther 以及 Lexus 文字所能被解讀而實質上要求相關商品與服務間相似程度而言，這樣的說法不應該再被採用。然而，法院也指出考慮所有週遭的狀況是正確的，但是在一些案例中，有些情況 (例如商品不相同時) 應該比其他情形賦予更多權重。

有關商譽，院方贊同商譽能帶給商標延伸產品線的能力，而較不知名商標則會侷限於傳統商品或服務。然而，在本案的所有狀況下，即使如 Mattel 商標的商譽，在市場中所有週遭的情況也沒有任何混淆的可能性實屬合理。

## 訴訟中保障商業機密

By John D. Winter

### What To Do (二)

第三，原先對於反對與訴訟案無關或無緊要關係之商業秘密或機密資訊的產生，應該給予更多關注。例如，在諸多產品責任案件裡，生產瑕疵雖被當成理由提出，但聲請仍舊照本宣科。製造的文件常常包含大量敏感性資料，並且於產生之際，總被標示為機密。雖然當事人多試圖避免關聯性的發現程序爭議，但若被命令出具機密文件，則對於機密文件可發現性的侵略性訟爭，反而提供了發展出支持保護機密文件較佳紀錄的機會。

### 結論

商業秘密以及其他商業上敏感性文件有權被賦予免於公眾檢索的保護。當此項權利需與公眾得知此等案件如何及為何被決定之權利兩相抗衡時，被告屢屢仰賴規定保護命令，而非詳細的紀錄及憲法上有價財產權保護的爭論。試圖拼湊一完整想像——為何您所產生的私有財

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

產資訊，於發現程序期間得被賦予正當程序權利的保護以避免公開揭露，於審判及上訴等級時，維持此資料之機密性實屬重要。

## 商品包裝之美國海關保護

一但由海關所記錄，商品包裝資訊(通常包括繪圖、影像、照片及圖畫)將被提供至屬於國家機構的各海關以及其他的員工，以幫助侵害商品的檢查、監視以及偵查。根據可由海關網站[www.cbp.gov](http://www.cbp.gov)所得之智慧財產權的扣押統計，智慧財產相關的扣押的數目在 1999-2003 這四年當中幾乎上升了兩倍，亦即從 3691 件扣押品攀升至 6500 件。而在 2004 年的前半

宋惠煊 法務專員

· 高雄大學財經法律學系

第十二版

年中，有價值將近二千八百萬美元的衣物被扣押是起因於智慧財產權的侵犯。這相當所有扣押物品的國內價值的百分之四十三。

本文由美國北卡羅萊納州羅利之 Womble Carlyle Sandridge & Rice PLLC 公司的 Sarah Anne Keefen 所撰寫。

## 歐盟之色彩保護

在 Libertel Group BV v. Benelux-Merkenbureau 案例中，歐洲法庭(ECJ)指出，一般而言，色彩僅是產品的性質，因此本質上不足以區分特定企業的商品。然而，法庭也承認在某些環境下，例如當相關的市場是非常特定的時候，色彩可能也被認為是商標的一部份。

「非常特定的市場」字眼一詞似乎要求一相當寡占的市場，因如果在相關市場中僅有少數的競爭者，是較易於使用色彩作為來源標示。然而，即使市場是寡占的，也只有色彩被應用在來源標示時，才被視為商標。

賴佳玫 法務專員

· 政治大學財政系

市場，因如果在相關市場中僅有少數的競爭者，是較易於使用色彩作為來源標示。然而，即使市場是寡占的，也只有色彩被應用在來源標示時，才被視為商標。

# 柯達對地區網站經營者的 侵權官司勝訴

在 1999 年的 7 月，kodak.co.kr 網站包含促銷與原告相關的內容，如數位相機、印表機、掃描器等產品，也都同樣有著柯達的商標。在 2000 年 4 月，該網站設立起一個網頁介紹被告自己、一個網頁推銷原告的商品、一個網頁推銷其他公司的相片相關的商品以及一個網頁提供魔法工作室的資訊，這是一個用來製作照片、海報、名片、信紙、影像合成 CD-ROM 以及網路列印的服務。被告的網站甚至建立了一個連結[www.onlinephoto.co.kr](http://www.onlinephoto.co.kr)，在此連結中被告提供了線上的軟片沖洗服務。原告柯達韓國分公司在 1998 年 12 月註冊了它們自己的網站，並使用了“kodakkorea.co.kr”的網址名。

## 商標侵害

原告在 1999 年 7 月指控被告的網站以及在 2000 年 4 月提出商標侵權訴訟及不公平競爭，其理由係基於被告的網站展示著 Kodak 的商標並且其網址名包含了“Kodak”。甚至，原告更指控被告所推銷與販售的商品與服務與原告的商品與服務十分相似甚至相同，以致造成消費者的混淆。

被告辯稱在 kodak.co.kr 網站上展示原告的商標並不構成侵權的行為，因為該商標完全被限制使用在廣告原告商品的網頁中。

法院方面同意了原告的說法，認定被告及其他公司在網路上提供與原告相同商品的觀點。法院方面

**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

進一步解釋雖然該商品是展示在不同的網頁中，但是該網站本身妨礙了原告的商標權，因原告商標作為辨識的功能已經受到阻礙了的。

## 公開揭露與同儕審議之危險 -如何保護學術研究之成果

該審議可能(不)會在該期刊與審議者的保密協定下進行。在高專業技術領域中，有能力審議該呈交手稿的科學家或許只有幾位。該期刊在(她)他們不願簽署該保密協定的情況下實際上也只能作罷。此

外，這些審議者也可能是該作者的競爭者，而且也可能會從事類似的研究主題。總言之，為公開而呈予期刊的手稿並沒有保密性保障。

## 外部同儕審議

外部同儕的審議是為了確定自公家機關籌募資金的合格性。通常是可能的受評核人同儕審議小組或委員會執行此型式的審議。組成該審議小組的人通常是獨立審議個別評核申請，然後以審查小組或委員會方式開會而下資助決定。雖然期刊的同儕審議常是匿名的，但在外部同儕審議中，申請人身份通常是公開為審查小組成員所知，此外，外部同儕審議濫用的可能性最大。

大部分的評核申請提供有研究目標與目的列表，及如何達成該等目標的詳細計畫。在頗被資助的競爭者手中，這份詳細計畫可能是讓其發明完成及獲該專利之全部所需。即使有保密協定，點子被剽竊且公開揭露的申請人，即使該申請人可獲得其

第十三版

它被認可的合法救濟，也可能喪失專利權利。只要有可能，申請人應以秘密呈交計畫為一預先防備措施。

## 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

## 內部同儕審議

內部同儕審議使用類似於外部同儕審議的審查

小組。不過，該審查小組一般是由來自該發明者機構的科學家組成。該審查小組目的為評估該發明者對於該機構的價值，並決定如任職期間、資助該發明者研究、研究生助理與博士後研究助理等各種項目。

## 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

### 基因(混成形式)

1. 一核苷酸具有下列(a)或(b)的 DNA：

- 具有一核苷酸序列 SEQ ID NO: 1 的 DNA。
- 在一必要的條件下，一 DNA 能夠與具有互補於上述核苷酸序列 SEQ ID NO: 1 的一核苷酸序列之 DNA 進行混成作用，並且編碼出具有 A 酵素活性的蛋白質。

申請專利範圍第 4 項也為日本審查基準中建議撰寫的一典型例子，此種撰寫所保護的範圍明確地較申請專利範圍第 1 項及第 2 項來得廣。同樣地，在撰寫此種刪除基因、取代基因或是增加基因形式的專利範圍時，生物活性(如酵素活性)通常會記載在申請專利範圍來定義該變異的蛋白質。

審查基準中更記載該”必要的條件”必須具體的在說明書中定義清楚。然而，並沒有一明確的標準來評斷該”必要的條件”的定義，事實上這樣具體而明確的記載是非常重要的。在這樣的關聯下，有些案例中，一混成作用之條件為 50°C，2 倍的 SSC 之記載方式可被接受為一必要條件。在美國專利局所出版的審查員訓練手冊中提及 65°C 以及 6 倍的 SSC 可被視為一必要混成條件。實務上，在撰寫說明書的時候，一步一步敘述不同程度的混成條件是有用的。

## 歐盟變動中的實務

### 評論

這是使零售商變的毫無希望的重要意見。

商店和其他零售交易的名稱現在將可於整個歐盟，在零售交易的領域一律被認可註冊為商標，但須指明零售商品的特定商品或是類型。

會員國已經形成的不同方法已經產生一個地方規定和矛盾的混亂。在某些國家零售服務的商標可能受保護，但相同的主張在其他國家卻被拒絕。這可能註冊為 CTM，因此對所有會員國有法律效力，但僅是有質疑的效力，因為會員國中有不承認零售服務者，或即使承認但卻是以一個不同或更限制為根據。

然而，現今在所有的歐盟會員國中，指明商品或所涉及商品類型之零售服務主張將被視為包含一般零售交易的服務。這樣在歐洲商標保護的體系中增添常識和確定性，且已不認同零售服務商標保護的會員國現在必須加入大多數意見的行列。

以務實的方法為品目說明，此意見也認同零售業實用及經濟的現實面：零售像其他服務一樣是一種服務，這樣的服務包含商業競爭，獲利有得也有失，且一般的消費服務以太多的方法去獲得認同、吸引及留住顧客，而有時流失顧客。

在 OHIM 認可之前，U.K. 已認可零售服務多年，且兩者皆要求至少某程度指明商品的種類。然而，兩者皆接受零售銷路的性質(例如百貨公司、超級市場)以充分明確的指明那些商品應是足夠的，特別是在涉及廣泛及不同的商品類別時。

**曹云亭** 法務專員  
東吳大學法律系

## EPO 權利放棄聲明書的不可接受性

在 EPO 科技訴願委員會最近的決定 T323/97 中，決定在申請專利範圍中採用一「負面的」技術特徵，而導致某些在申請案中沒有支持的某些實施例被排除，則為免一意外預期(accidental anticipation)而對一申請專利範圍作限定(即是將一權利放棄聲明書納入申請專利範圍)，已違反了 EPC123(2)條款而不被允許。

在該待決定的案件中，專利權人在其申請專利範圍中採用一排除一關於一錠片特定塗層的具體實施例於範圍之外的權利放棄聲明，因其在引証文件中被揭露。

**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

訴願委員會承認權利放棄聲明之採用在以往某些例外的狀況下被允許，以對一意外預期作限定而使所請求實質內容新穎(見案例 T170/87, T608/96, 第十四版

T863/96, T318/98 和 T4/80)。然而，它決定採用權利放棄聲明將不符合法律確定性、評估優先權一致性、新穎性和進步性的原則。委員會尤其視其觀點為擴大訴願委員會在 G2/98 之意見所支持。其中在 EPC 87(1)條款的名詞「同一發明」被解釋為主張一先前發明優先權之存在的決定。擴大訴願委員會在 G 2/98 中陳述「同一發明」一詞必須嚴格解釋為保護法律確定性，同等對待申請人和第三人，及對於評估新穎性與進步性一致性要件的原則。

一個增加的特性(例如一權利放棄聲明)能大大地改變申請案所欲解決的技術問題之定義，並因而影響其解決方法。因此，一權利放棄聲明不只是將原先揭露的一部份排除於保護範圍之外，而是對申請專利範圍主題作技術性的貢獻。然而這個技術性的貢獻將可能改變發明為「另一發明」。因此，承認權利放棄聲明與 G 2/98 原則不一致。

委員會的進一步論點是因一權利放棄聲明只在習用技術和相關申請案之間構成意外重疊而承認時，可能因其後發現而揭露與申請案相關的權利放棄聲明具體實施例之性質進一步的習用技術而成為不被許可。然後，意外重疊將改為在一相關技術範圍中的重疊，這將使在原先所考慮技術教示下的技術問題之重新定義有其必要。結果，因為技術問題的重新定義將使原先許可的負面特徵變為不許可。這與法

律確定性原則相違背。

訴願委員會結論由擴大訴願委員會的觀點來看，沒有任何論點可使承認權利放棄聲明成為合法。

### 結論

本決定將顯著改變申請人的作業，尤其是在化學專利的申請，其中權利放棄聲明是相對於一意外習用技術揭露之發明建立新穎性的方法。未來，這種權利放棄聲明實際上將不再可能。因此，我們強烈建議所有申請人以正面技術特性定義他們的發明，最好是較以前更詳細，而且要記住，在大部份的案例中將不再有採用權利放棄聲明的退路。

## 加拿大專利雖不允許有較高階生命形態的申請專利範圍，但卻會保護較高階生命形態

2004年5月21日，加拿大最高法院判定一位來自加拿大大草原的農夫 Percy Schmeiser 先生，認為其違反了加拿大 1,313,830 號專利，該專利由加拿大生物技術巨人 Monsanto 公司所擁有，而 Percy Schmeiser 先生則是在其土地上栽種了 Monsanto 公司根據遺傳學改良的農作物。在加拿大，此典型的”David 及 Goliath”式奮鬥獲得了許多注意，不僅因為其攪動了一個環境意識高張的國家的心靈，更因為其在加拿大專利制度具有震撼性牽連。

此判決中最有趣的因素在於：Monsanto 的專利並未真正包含基因改造的植物在其申請專利範圍中。畢竟以加拿大的慣例而言，並不允許申請專利範圍有較高階的生命形態，有如所謂的”哈佛老鼠判決”所決定(專利局長對抗哈佛大學校長及其研究員們)。取而代之，Monsanto 的專利，其申請專利範圍只包含遺傳學的序列、相對應組成及由序列轉換的植物細胞，而該遺傳學的序列賦予加拿大油菜具有草甘靈(glyphosate)的抵抗力。然而，在難分勝負的 5-4 票判決中，最高法院決定該行為係：活植一基因改造具有抗草甘靈(glyphosate)的農作物，構成了侵犯 Monsanto 的申請專利範圍中的遺傳學序列及包含該序列的細胞。

### 鍾國誠 專利工程師

- 台北工專工業工程學科
- 台灣大學應力研究所碩士
- 台灣大學應力研究所博士

## 無效專利的行政訴訟程序(一)

雖仍在行政範圍之內，行政無效訴訟程序是提供專利被撤銷之可能性做。這樣的訴訟過程有利於司法審判訴訟，因為它們不會太貴且通常更迅速，且允許專利的價值可以被專家來鑑定。

在巴西，專利的行政無效管理得由巴西專利商標局(簡稱 BPTO)依據職權或因任何合法的第三人授予專利在六個月內請求之。產業財產法第 9,279/96 號第五十條設立了以下理由進行專利的行政無效：

- (I)未遵守任何法律規定要件
- (II)發明敘述不充足之情事
- (III)在專利申請後增加了新實質內容
- (IV)形式上程序的遺漏乃專利上的授與所必要

專利公報裡提及在無效行政訴訟的通知中，專利權人有權在通知後六十天內提出回覆。而後，BPTO 發表有關於無效核可或否定的初步意見，以及開啟了兩方在六十天內可以提呈意見的可能性。

最終的決定是由 BPTO 的主席發表，結束了訴訟程序上的行政階段。這樣的結論也許只能在法庭之前被挑戰。

第十五版

在歐洲，任何第三方可以請求行政上的無效歐洲專利權，其方式係藉由在專利授權的九個月內提交異議於歐洲專利局。

- 以下因一些理由要求歐洲專利無效得為爭議的：
- (I)缺少新穎性、發明步驟或者是產業有可應用性；
  - (II)發明資訊揭露的不足；
  - (III)專利提出後增加了新實質內容
  - (IV)不可准專利的實質內容

### 鄧麗菁 法務專員

- 淡江大學公共行政學系

## 國際商標法例回顧(四十九)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

英國商標-

III.A.2.a. 商品/服務之類似

關於部分廢止之反訴，藉由參考被告活動而消極地界定限縮商品之類別係非正確。法院須認定所有權人事實上已使用其商標之物品，且在證據上，使用係非國內，且不易或不可能限縮至一較窄之指定商品項目。法院因此判定註冊因「皆非供國內使用」之字樣而屬適格，然其並不免除被告之侵權。

## 概要的比較巴西、美國與歐洲之

Gina Shoes Limited v. Medici Limited 案中，原告係註冊於鞋類「GINA」商標之所有權人，其已自1950年起製造高品質設計標記之鞋子，且於1981年獲得商標註冊。原告於英國奢華設計女鞋之名聲係無爭議的，而其品牌如此成功致原告認為刊登廣告係不需要的，因流行媒體已予其大量曝光。

蔡馭理

台灣大學電機系

被告生產各式新娘服裝系列，且已以「GINA」之名使用於「新娘之母」系列為時約25載。之後其擴展其系列至包括此品牌之鞋子。原告經由消費者詢問知悉被告之活動，並立即通知被告其商標侵權。被告同意不使用「GINA」商標於其鞋靴，然主張其銷售員常標示「GINA」標誌於鞋墊用以標明其與衣服系列相搭配。原告對此不滿，並基於商標侵害及仿冒而申請假執行。被告停止鞋子之製造，並聲稱原告持續訴訟之隱密不明動機為逐被告於商場外。面對供應商未曾準備附「GINA」標誌於鞋上及已警告被告原告商標之存在之證據，被告最後承認商標侵害及仿冒之指控。

法院被要求准予適當救濟。法院認為被告完全知悉原告商譽，依然於完全認知侵害之情況下，仍蓄意而魯莽地以「GINA」商標標示於商品。

事實上，看到被告型錄，公眾之一員有將相信模特兒所穿之鞋係「GINA」鞋之虞。被告因此有附加聲明於型錄之責，以指明其「GINA」商標並不適用鞋靴。因此，禁止「GINA」商標侵害之命令將被核准。

## 申請專利範圍之撰寫 (十二)

### 法例條文 - 一些基礎原則

#### §11-I 附屬項申請專利範圍(Dependent Claims)

專利申請使用三種形式的申請專利範圍，獨立項(independent)、附屬項(dependent)和複數附屬項(multiple dependent)。它們的使用在費用目的上極具意義。

一獨立項申請專利範圍獨自存立，包含所有必要的限制而不依賴且不包含來自其他申請專利範圍的限制來使其完整。一獨立項申請專利範圍未定義於法條或手冊中。

Rule 75(c)定義附屬項申請專利範圍：

一或多個申請專利範圍可能以附屬項形式存在，溯及參照並更進一步限制其他申請專利範圍或同一申請書中之申請專利範圍。附屬項形式申請專利範圍應被建構來包含由參照而併入附屬項申請專利範圍之申請專利範圍的所有限制。

此為從業者最熟悉的單一附屬項申請專利範圍，其例；

The shaker of claim 1, wherein...

The shaker according to claim 1, wherein...

A shaker as claimed in claim 1, in which...

The shaker as in claim 1, in which...

用來建立申請專利範圍前言中之申請專利範圍附屬關係的字眼係選擇性，只要附屬關係設定清楚。

何謂附屬項申請專利範圍，在 MPEP 608.01(n)中有更詳盡說明。

關於是否一申請專利範圍是一適切的附屬項申請專利範圍的測試為它應包含來自其所附屬之申請專利範圍的所有限制(35 U.S.C 112, 第四段)或者換句話說，它不應可想到地被任何亦不違反基礎申請專利範圍的申請專利範圍所違反。

第十六版

## 專利法基礎理論(12)

### §1.03. 專利作為獨占及(智慧)財產(七)

林明燕 法務專員

東海大學法律系

雖然憲法論及發明人的

「排他權」，發明人一甚至藉由獲得一有效的發明專利一將不必然有任何權利來製造、使用、販賣他自己的發明物，而只有可以如此做之排他權！然而，源自專利的排他性是消極的權利，即「排除他人的權利」、。必須記得的是，如同大法官馬歇爾所說的，憲法發聲之時刻是：當社會複雜性其後並未如此清楚地顯露修辭學上絕對的實際限制之時。如同之前在§1.02 所提者，發明人有確定的權利製造、使用及販賣其獨立於憲法和專利法之發明的權利。

但現在請考慮以下的事實。A 發現一具有兩電極(一二極體)的洩排容器可以整流交流電，而他獲得一項該真空管結構的專利，其申請專利範圍請求「兩電極」。之後，B 發現一具有三電極(一三極體)的洩排容器不僅可以整流，還可以放大。B 獲得一項三極體結構的專利，其申請專利範圍請求「三電極」。因為每一三極真空管必然須包含兩電極，B 或事實上任何人不可能製造、使用或販賣三極體，而竟可在如此做時，不侵害訴求 A 兩電極的申請專利範圍。假如 A 行使其專利權，在 A 專利的存續期間，儘管該發明物已被准予專利權而 B 為專利權人，B 將不能合法製造、使用或販賣其發明物。改進專利的持有人並未在基礎專利的上取得任何權利。

蔡律瀟

台灣大學法律系

## 法訊新知

「TOY BEARS」衣服具可著作權性

基於著作權法之目的，於有用物品及藝術創作間應予區別。有用物品縱其係美術地設計，非可著作權保護；然而純粹藝術作品除表達或描繪外，不具實用性，因而係可著作權保護。衣服本具有利用性功

能（保暖、樸素），因而，無論其多可能具吸引力，其非屬可著作權保護標的。

\*\*\*\*\*

**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？

