



# 95年 9月號 道法法訊 (173) ©月刊

## (DEEP & FAR Monthly)

台北郵局許可證  
台北字第 3837 號

中華民國新聞登記證局版台誌第11279號  
中華郵政台北誌字第987號執照登記為雜誌交寄

道法法律事務所  
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）。

「無法投遞免退回」  
「地址遷移或變更請將新址寄本社更正」

☆ ☆ 16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 (173)

舉發 (七) - - 蔡清福律師

實用新型之合法保護-僅供次要的發明? (四)  
- - 蔡豐德

#### 第三及四版：

漫談現實生活中應有的法感 (三十三) - 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 (七)  
- - 潘養源

美國專利法修正 - - 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 - - 徐佳琨

共同發明與所有權 (II) - - 馮志峰

日本智慧財產權保護 - - 吳凱智

#### 第九及十版：

申請專利範圍專利侵害仲裁或訴訟(八)

- - 蘇怡瑾

美國著作權案例精選

- - 郭宣甫

#### 第十及十一版：

歐洲專利新訊集錦

- - 白大尹

什麼是相同標誌?

- - 陳宥碩

雙重申請制度

- - 鄭智元

加拿大高等法院重覓認定著名商標之範圍 - 宋惠煊

#### 第十一及十二版：

State Farm 案與懲罰性損害賠償 - - 卓誌隆

歐盟之色彩保護 - - 賴佳玫

科達對地區網站網站經營者得侵權官司勝訴

相似或相同商品和服務的促銷 - - 謝清源

#### 第十三及十四版：

公開揭露與同儕審議之危險 - - 周威廷

日本生物技術及製藥發明之可據以實施

及書面陳述要件回顧 - - 劉雅婷

歐盟變動中的實務 - - 曹云亭

海關當局在邊界的扣押程序 - - 趙利青

第七及八版：

生物技術合作與專利保護最大化：兩種假說

- - 吳佩玲

專利之申請專利範圍之解釋(二十五) - 王繡惠

美國專利商標局(USPTO)最新消息 - - 洪珮瑜

各種型式的商標保護 - - 黃淑瑩

專利申請程序中的發現爭議 - - 徐明璋

加拿大專利-高階生命型態(二) - - 鍾國誠

第十五及十六版：

概要比較巴西、美國與歐洲之

無效專利行政訴訟程序(二) - - 鄧麗菁

國際商標法例回顧(五十) - - 林明燕

申請專利範圍之撰寫(十三) - - 蔡馭理

專利法基礎理論(13) - - 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(173)

## 舉發 (七) --多造再審查 (2)

### 一、法條

我專利法第九十條規定：「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。」

法院依前項規定裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性。

舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查。」

美國專利法第 318 條規定：「依第 313 條發佈多造再審查命令者，除訴訟繫屬法院認為停止無益正義外，專利所有人或得停止涉及多造再審查命令標的專利任何申請專利範圍專利性問題之任何審理中訴訟。」

### 二、申論

就程序停止或中止論述前，謹略敘美國多造再審查其餘條款：

#### 1. 依美國專利法第 316 條規定：

A. 上訴期間已滿或程序已終結，局長應發佈證書撤銷不可准申請專利範圍項目、確認可准項目及併入新或修正項目；

B. 新或修正項目之法律效果有如第 252 條再發證專利，詳言之，於修正或新增前，已製造、購買、使用或進口或已完成實質準備者，得許其繼續販賣、使用或利用，而其條件則係法院認為保護其投資依平衡考量所必要者。

#### 2. 美國專利法第 317 條規定多造再審查之禁止：

A. 一旦依第 313 條命為多造再審查，於前條證書發佈前，專利所有人、第三請求人或關係人皆不得另提多造再審查；

B. 一旦多造再審查最後決定用於抗辯當事人未能證實任何申請專利範圍無效性之民事訴訟時，或由第三人發起之多造再審查最後決定有利於原始、修正或新增申請專利範圍專利性者，該當事人或其關係人皆不得以已所提或於民事訴訟或多造再審查程序中得提之爭點，再就任一此種申請專利範圍請求多造再審查；

C. 違反前述之請求皆應駁回，但於多造再審查程序中，以第三請求人或專利局所未知之前發現習用技術為基礎之無效性主張，不在此限。

#### 3. 程序停止或中止：

就本國人不喜在國內打官司（尤指專利侵權訴訟），司法院及眾多法官曾因甚感不服（筆者亦

然）而嗆聲，待業界提出 A.專業性、B.公平性、C. 第二版

時效性等質疑後，有感制度面之不足，遂有智權法院籌設之議，刻正號召諸多法官受訓中。

外界諸多質疑中與本主題略有相涉者二：即 1. 訴訟程序中止及 2. 法院就鑑定報告之處理。

我國及美國皆設有停止審判之機制，但有如次之異同：

1. 停止審判之原因：我國列舉（即申請案、舉發案、撤銷案）、美國未明文；

2. 停止之原因為舉發者（或多造再審查）：我國明文應注意「提出之正當性」、美國則明文「除訴訟繫屬法院認為停止無益正義外」，許專利所有人請求停止；

3. 我國有「舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查」之明文，美國則無（甚且有：不關心還好，如予關心，速度將變慢之說！）。

在我國，程序停止或中止，常出因法院等待舉發或鑑定結果。就此，吾人欲釐清：

1. 法院乃國家三權之一，其為職權之行使不受法律以外任何之拘束，故縱法院不願等待舉發或鑑定結果，而欲以自有智慧逕為裁判，本屬合法（在國內有企圖心律師之協助下，並非不可如此為之，以新國內訴訟形象）；

2. 法院欲等舉發或鑑定結果始為裁判，原因通常有二：

A. 法院尊重或認行政或鑑定機關就某事項（如專利有效性或侵權與否）較能為正確決定；

B. 法院自認專利知識有所未逮，不願就此為僥倖行險之判決。

3. 如法院出因 2A，猶願發揮 1 之功能，常似屬無礙；

4. 如法院出因 2B，卻自斂 1 之功用，致將一切鑑定事項相關之判斷委諸鑑定機關，則難期一切理想狀態之審判。此即前述國人寧願發大錢（或外匯）在美國打官司，而不願眷顧國內律師之根由。

展望未來，前述問題雖仍將續存，一介專利老兵佔此專欄十四年餘，該是下台或換手之良機。雖然，國家似值多事之秋，非欲遁逃於有所貢獻，僅係轉換貢獻形

### 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

式爾。下期起，如口味較重或不再關涉專利，亦請一併期待、愛護與指教！

## 實用新型之合法保護- 僅供次要的發明？（四）

### 4.對實用新型侵權之法律行為

#### 4.1 保護的範圍

說明該實用新型區別特徵之敘述及圖式之審查後，前述須對熟習該項技藝者是客觀地可認同的。此處要強調的是：該實用新型不只保護技術上完全相同的侵權做法，而且防範以一種均等型態而適應該受保護的技術方案的此類侵權。

#### 4.2 防範實用新型侵權的請求項

##### 4.2.1 禁令式救濟

實用新型的所有權人能要求侵權之行為終止。

##### 4.2.2 被告知全部細節的權利

實用新型的所有權人能從該損害方要求關於該侵權的全部詳細情況，尤其與該侵權產品有關的來源以及所使用的散佈管道。以此方式，所有權人能估計由於該侵權所造成的損失。

##### 4.2.3 依據過失程度之補償權利

當該實用新型被蓄意地而且明知地（儘管有由該實用新型註冊所提供的保護之認知）或疏忽地（在要使用前未檢核第三人權利之存在）侵權，得尋求補償。此最常用的計算補償金方法是此所謂之授權比照。其他的方法是以損失利益或以估計損失之基礎而計算。

##### 4.2.4 在實用新型侵權案例之起訴

商業地行為之一損害人得處以最高 5 年有期徒刑或罰金。需要注意的是：

蔡豐德 專利工程師  
交通大學土木工程系

嘗試侵犯實用新型本身得予控訴。（待續）

## 漫談現實生活中應有的法感（三十三）

記得自 26 期至 33 期所談之主題，係民事損害賠償，而以交通事故為例。不過好像有點”詞溢乎情”，上一期甚至連交通事故之行政責任也談了。不過，就僅前述 8 期之交通事故漫談，尚非足以詳盡其要，但既然是”漫談”，略有所知也就夠了。

法律條文是抽象的規定，所規範者，係無窮盡之具體社會現象。非專業者，常陷法網而不自知，這無關乎知識水平之高低，是因專業領域不同之故。某

第三版

一領域之工作者，對於該領域之相關問題，至為敏感，如科技公司之研發工程師對其所專擅之科技領域，須能統籌性的理解，才能在關鍵技術做突破性的發展。同理，法律領域者，對於某些行為會有那些法律效果，法律人一樣會較為敏感，但對工程師而言，可能較無感覺。為何會談到這樣的話題？恰巧最近所接觸之實務案例，常有關侵佔、背信或違反競業禁止之規定，甚至資方也常陷於勞動基準法之反動迷思。所以接下來的幾期，想談談有關競業禁止的話題。至於範圍，可大可小，若想順帶介紹一下國外一些立法例，可能會多個幾期。

本期就先作個粗略的概念介紹：我國法律中對於競業禁止事項之規範，可分在職期間及離職後兩部分來探討：

（一）、在職期間。

1.民法第五六二條規定：「經理人或代辦商，非得其商號之允許，不得為自己或第三人經營與其所辦理之同類事業，亦不得為同類事業公司無限責任之股東。」

」違反之者，依同法第五六三條規定商號得行使所謂的介入權：「經理人或代辦商，有違反前條規定之行為時，其商號得請求因其行為所得之利益，作為損害賠償。（第二項）前項請求權，自商號知有違反行為時起，經過二個月或自行為時起，經過一年不行使而消滅。」

2.公司法第三二條規定：「經理人不得兼任其他營利事業之經理人，並不得自營或為他人經營同類之業務。但經依第二十九條第一項規定之方式同意者，不在此限。」

3.公司法五四條規定「（無限公司之）股東非經其他股東全體之同意，不得為他公司之無限責任股東或合夥事業之合夥人。執行業務之股東，不得為自己或他人為與公司同類營業之行為。執行業務之股東違反前項規定時，其他股東得以過半數之決議，將其為自己或他人所為行為之所得，作為公司之所得。但自所得產生後逾一年者，不在此限。」

4.有限公司代表公司之董事，依公司法第一〇八條規定第三、四項規定：「（第三項）董事為自己或他人為與公司同類業務之行為，應對全體股東說明其行為之重要內容，並經三分之二以上股東同意。」

(第四項)第五十四條第三項之規定,於董事準用之。」亦準用上揭無限公司執行業務股東歸入權之規定。

5.至於股份有限公司董事之競業義務則較寬鬆,依公司法第二〇九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」違反之者,依同條第四項規定,公司亦得行使介入權(公司法學者則通稱為歸入權):「董事違反第一項之規定,為自己或他人為該行為時,股東會得以決議,將該行為之所得視為公司之所得。

但自所得產生後逾一年者,不在此限。」

以上五種態樣之競業禁

止規定,均限於在職(或在任)期間,一旦離職或卸任,競業禁止義務即告消滅。

**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

**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

於專利保護之外的事實,一個用於執行商業活動領域的交易方法之所以不可授予專利,僅僅是因為:

「依據所述規範,其需要使用一電腦」(見德國聯邦法院:BGHZ 149, 68, 73 以及下列等等 [33 IIC 753 (2002)]-「搜尋錯誤的字串」)。因此,即使將該提

第四版

議加以延伸,以使用數部電腦來完成該交易,亦不可能據此做為承認該方法之可專利性的理由。因為一部電腦對於有關數據的處理,是廣泛的適用與有效,然而,即使該所主張之教導除了所提議的提供一部或多部電腦於處理與該方法有關之數據外,尚包含更多的指令,且

假設該等指令是該方法所不可或缺(見上述引文中之「搜尋錯誤的字串」),其亦

不能是充分的。而這些另外之指令的實質內容必定是技術問題藉由技術媒介之解答。(待續)

## 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(七)

by Betten & Resch

然而,在此脈絡下未列入考慮的是,依據特質 3 與 4,所提議解答之一,是使用電子付費系統傳送某些數據,而有如敘述中所指出,其係安全的。其中,該提呈之教導亦有關於傳送某些值得保護之數據,否則,該等數據將會透過其他不安全之路線從一處傳送到另一處。至少基於此理由,尋求保護的標的所需之技術性可能確實是存在的。此一可能性是不能被否定的,特別是當考量鑑於在其應用中之相對應,且並不牽強的暗示時:一專家,其意見在此脈絡下是決定性的(見上述引文中之「邏輯驗證」),可能會瞭解相對應地提議「電子銀行」之為系統,也在其他事物外,使用聯邦專利法院亦明顯考量為具技術特性的加密技術。

3.基於聯邦專利法院之裁決的基礎,定義在專利法第 1 條第(2)項(3)款與第 1 條第(3)項之「專利排除」亦並未合理化所宣稱對本申請之核駁是正當的。

鑑於依據法律架構,從事商業的原則與方法以及電腦之程式,如其尋求如此保護時,均將被排除

## 美國專利法修正

美國專利局(USPTO) 提出主要條款改變建議,以限制可提出接續案申請的次數以及將用來審查的申請專利範圍項數(一)

在 2006 年 1 月 3 日,美國專利局(USPTO)公開所提出對於接續申請以及申請專利範圍審查之條款改變。美國專利局(USPTO)提議將接續案申請可提出申請的次數限制為一次,且每個申請案將被審查的申請專利範圍項數將為十項。美國專利局(USPTO)宣稱此改變是必須地,以降低重作以及增加效率。公眾對於這些提議的意見提供最終日期為 2006 年 5 月 3 日。

對於接續申請案,請求持續審查申請案以及包含可專利之未明確限定申請專利範圍之申請案實務之改變摘要

- 正確地來說,專利局(PTO)將只准許單一的接續案、部分連續案、請求持續審查或是主動分割申請案。
- 任何如此的第二或是後續申請必須透過,申請而釋明為何無法於先前提出修正、申復,或是證

據。

- 將定義一分割申請為主張因限制審查、或是未符合單一性而產生之尚未選擇的專利標的一申請案。可以允許這種形式分割案的一單獨接續申請案或是請求持續審查申請案。主動分割申請案的接續申請案或是請求持續審查申請案並非當然可獲准許。
- 同樣不允許一個單獨母專利申請案的多重同時接續案或是請求持續審查申請案。不只是不允許在未准許申請情況下，申請多於兩件申請案的序列申請，同樣地也不允許單獨一個母專利的兩個平行的接續申請或是請求持續審查。

## 日本智慧財產判例選

Yuasa and Hara 原著

### 供判定一刊物內所描述發明的審查標準之修訂(一)

日本特許廳的先前審查標準係關於要考查描述於一刊物內之什麼是發明而審定其新穎性與進步性如下：“為解釋該刊物內所描述的事物，技術常識得納入考量，且屬於熟悉此技藝之人士能考慮在該刊物被散佈時的技術常識就能直接自該刊物所描述之事物衍生獲得之事物(此些事物有時被稱為“實質上描述於但非字義上描述於該刊物”)亦得用於判定什麼發明是描述於該刊物內之基礎(第 II 部份，第 2 章，1.5.3(3)(1))。因此，用於判定什麼發明是描述於該刊物內時，當該刊物被散佈時的技術常識可被考慮。此實務是被日本特許廳所採用，主要是為了確保與專利合作條約申請案的國際階段的實務一致。

然而，在日本特許廳的訴願委員會的審查內及在主要的法院判決內，已判定描述於一刊物之發明係藉考慮在申請案的申請日時的技術常識來判定。此外，依據 PCT 審查基準 A 12.02, A12.02[1], A12.02[2].1 及 A12.02[2].2 的最近修訂，當對一刊物內發明的揭露做判定時，國際檢索及初步審查單位有權力來選擇是否用該刊物的散佈日期或是用申請案的申請日當做該

技術可被考慮的有效日期。

在此情況下，日本特許廳已決定要改變審查標準的適切部份如下，其適用於於 2003 年 12 月 24 日開始審查的所有申請

**劉楚剛** 專利工程師

· 清華大學化工系學士  
· 美國路易斯安那州立大學電機所  
· 世新大學法研所

案。

第五版

**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

## 智慧財產權案例選

上議院認為那並不構成檢驗顯而易見性的資格、註解、或例外，但認同 EPO 指導方針中之章節(第 4 章第 9.5 節及第 4 章附錄 2.1)，該章節表達相同的原理，且上議院認為法官已將該原理應用於已廣為公眾接受之 Windsurfer 之顯而易見性分析中(Windsurfing international v. Tabur Marine [1985] RPC 59, 73-74)。

Windsurfer 並未提出顯而易見性之檢驗，其僅提出一有組織的方法。Sabaf v. MFI 代表必須根據該狀況的事實而被選擇及應用的一些檢驗其中之一。假如在達成一精緻的整體設計或一易於維修(或某些其他優點)的設計特徵之間具有少量的互動(或甚至共同作用)，結果可能會不同。

英國上訴法院對於“嚴格”的優先權主張之相同發明規定並非如此嚴格

自從 EPO 擴大委員會之上訴判決 G2/98 之後，EPO 已嚴格實施當主張優先權的專利申請案主張與揭露於被主張優先權之申請案中相同的發明時，優先權主張才會被認可的規定。該判決及先前的判決

G3/93 已與英國專利法第 6 款不一致，且已在英國引起批評。對於背景資料及該等判決所創造的陷阱，將稍後論述。

**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

日本民訴修正對智財訴訟的衝擊(一)

### 1：民事訴訟法的修訂

為了改善並促進民事訴訟的進行，民訴修正草案已獲日本國會通過，並於 2003 年 7 月 16 日公佈。此次修正並訂有自政府所預定的日期起算之一

年的宣導期。此修正包含數個影響到智財訴訟的事件。

## 2：關於特許、實用新案訴訟的管轄權變動

依現行民訴第 4、5 條之規定，原告得以該案被告的住所、契約之履行、侵權等等所在地管轄法院提起訴訟。這是關於民事訴訟管轄權的一般規定，於本次修正中並未改變。

現行民訴第 6 條則規定了關於特許權、實用新案權、電路佈局利用權、或是程式著作人的管轄權歸屬。當案件在關東有管轄權時，亦可在東京地方法院提起訴訟，而在關西有管轄權時亦可向大阪地方法院提起訴訟。目前，東京地院有三個庭專門進行智慧財產權訴訟，而大阪地院則有一個。

不服東京地院裁判得向東京高院提起上訴，而不服大阪地院的則是向大阪高院提起上訴。迄今東京高院有 4 個智財專門庭。

民事訴訟法修正案的第 6 條係有關於特許、實用新案、電路佈局利用、或是程式著作人的訴訟(與特許權等相關的訴訟)。在這樣的訴訟中，如依據普通審判籍規定在關東地區的法院有管轄權者，則東京地院即有專屬管轄權；如依據普通審判籍規定在關西地區的法院有管轄權者，則大阪地院即有專屬管轄權。且在修正條文中，考量與專利權等有關的訴訟，東京高院對於不服大阪地院的裁判則有專屬管轄權。因此在有關專利權等的訴訟，東京高院對於不服東京地院、大阪地院的裁判的上訴均有專屬管轄權。

民事訴訟法修正案的第 6 條之 2 則規定關於意匠權、商標權、著作人(不含程式著作人)、公開、鄰接權或培育權、或是有關於不正競爭的商業利益之侵權訴訟。這類的訴訟原告可依普通審判籍向有管轄權的法院提起訴訟。而原告亦可在案件依普通審判籍於關東的法院有管轄權時，向東京地院起訴；如在關西的法院有管轄權時，向大阪地院起訴。

**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 ( II )

George W. Hartnell, III

案例研究

為了標準化與專利有關法律體而建立的美國聯邦巡迴上訴法院在 *Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corporation* 135 F. 3d 1917 (Fed. Cir. 2001)案中對於

發明人地位與所有人地位間的區別做了說明。這個案例是共同發明問題的最重要判例。

*Ethicon* 是系議專利“單獨”發明人的專屬被授權人，而且 *Ethicon* 控告 *U.S. Surgical* 侵權。*U.S. Surgical* 與參加人被告 (“*Choi*”) 則對康乃迪克州聯

第六版

邦地方法院提出請求，要求將 *Choi* 增列為專利的共同發明人。*U.S. Surgical* 與 *Choi* 另外試圖尋求宣稱 *Choi* 應該在申請案中被列為發明人方式來指出因 *Ethicon* 有不正行為，進而希望能夠宣告該專利是不能執行的。

地方法庭認為，且聯邦法院確認，*Choi* 對於該申請案所涵蓋的 55 項申請專利範圍中兩個的標的物有貢獻。所以，地方法院接受 *U.S. Surgical* 的請求而將 *Choi* 新增為該專利的共同發明人。因為在侵權訴訟過程中，*Choi* 已經把他自己的“相關發明”專屬授權給 *U.S. Surgical*，因此，*Ethicon* 主張 *U.S. Surgical* 侵權的訴訟便被駁回。

*Ethicon* 案的結果說明了在不謹慎的共同合作或是共同研究努力中可能存有陷阱。*Choi* 有貢獻的兩個申請專利範圍都不是 *Ethicon* 控告 *U.S. Surgical* 侵權的標的。但是，當 *Choi* 被增列為共同發明人後，他的所有權則涵蓋整份專利，包含他沒有任何貢獻的那 53 項申請專利範圍。

## 結論

為了避免 *Ethicon* 案所引發的共同所有人地位問題，企業在進行結盟及/或共同合作時應注意保護可能由共同合作之結果所衍生出來的智慧財產權。舉例來說，在任何合作進行前，企業應該先簽訂協議，其中該協議內容應清楚定義所有聯想到的或是已落實於共同努力結果的智慧財產權的所有人地位或是使用權利。可供選擇地，當已經有共同發展而未有書面協議時，企業應該考慮進行多個專利申請，以便將他們自己的發明成果與共同努力所獲致的結果中的共同發明成果分開保護。另外，公司雇員則應該小心且精確地用文件證明對於所有非受雇者的貢獻。

**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

(1)在本案中，上訴人基於因被上訴人之行為侵害美

國'947 專利所造成之損失而提出一損害請求，其請求包含一國際要素。雖然該損害請求的尋求係為了對抗一外國專利權的侵權---與國外專利保護相關---，但損害請求一般來說並非專利權之問題所特有，而其具有的目的係提供法律保護以保障社會所認可的任何權利。因此，就法律來說，必須被決定的是該損害請求的本質即為一侵權行為的本質，其適用法律為 HOUREI 第 11(1)條。

(2)專利侵權的適用法律必須按照一侵權行為人的行為而決定，其行為包括了推銷、協助等等，這是因為其係為由過失原則所規範之侵權行為的問題。在本案中，上訴人聲稱屬於侵權行為的被上訴人之所有行為皆發生於日本境內。因此，日本必須被視為“構成發生這種義務之原因的事實所在地”，且日本的法律必須為其適用法律。

(3)依據日本民法第 709 條，准予基於侵權行為之損害請求的要件之一為他人的任何被賦予權利遭受侵害。然而，在日本，由於沒有法令或條約允許外國專利權的境外效力，因此一美國專利權並不會被視為由日本侵權法所保護的一被賦予權利；換句話說，即使一美國專利權的任何侵權行為發生在日本境內，該侵權行為也不構成日本法律下的侵權行為。因此，上訴人所尋求的損害請求無法成立。

**吳凱智** 專利工程師  
中興大學電機系

## 生物技術合作與專利保護最大化： 兩種假說

Eric K. Steffe, Heidi L. Kraus, and  
Robert C. millonig 著

綜言之，吾等的觀點是發明人的先前知識或是付諸實施相對於該發明人與他人較後的聯合發現的先前技藝影響是不確定的。而重要但未獲解決的問題包括是否可將聯邦巡迴法院在 *OddzOn* 的認定(可仰賴落於 §102(f) 的先前技藝而作出落於 §103 下顯而易見的判定)的認定可適用在共同發明人間的交流，以及，CCPA 在 *In re Bass* 中的認定是否可基於共同發明人先前的工作創造出落於 §102(g) 以及 §103 下就非可專利性本身的規則。按照目前的事實，即在生技以及醫藥機構之間的合作作為產業不可或缺的

部分，聯邦巡迴法院可能想考慮認可在定義共同發明以廣泛涵蓋每一個共同發明人先前知識與工作的依個案基礎上的衡平性，此可以認為是與第五法院在 *Shields* 中的認定以及第六法院在通用汽車中的認定一致，或者是至少是其邏輯延伸。

第七版

### D、建議

在吾等的假說中，為了避免遭受可能的落於§102(f)以及 §102(g)顯而易見的核駁，公司以及產業夥伴(IP)應該已經至少考慮到產業夥伴(IP)會藉由締結契約的協議而同意將在共同合作所產生的所有發明的權利讓渡給公司。在做出改良時，若是改良以及初始發現是由同一個人所擁有或是應讓渡給同一個人，此將已適用使 §102(f) 以及 §102(g)不能作為落於§103 的先前技藝的 §103(c) 法規。

**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

## 專利之申請專利範圍之解釋(二十五)

### B. 外部證據：並非一視同仁

除了內部證據，法院可依賴對專利與申請歷程的外部證據以解讀出申請專利範圍。這種外部證據主要包含專家證詞、發明人證詞和文獻，然而不是所有的外部證據都可一視同仁。例如：字典、論文從前是認為是外部證據的特殊型態，不再視為必然的外部證據，這應該是做為協助法院的參考。

地方法院通常可以參考外部證據以教育其本身有關爭議中的科技。如此證據“可以有助於對在專利和申請程序中出現科學原則、科技術語的涵義和技術的用詞進行解釋”。大部分的外部證據的共同形式是有關於爭議的申請專利範圍用詞涵義的熟習此技藝者證詞，幾乎總是可滿足被認可的要件。

雖使用證據以獲取對相關技術的了解係屬適當，在解釋申請專利範圍時，法院是否信賴如此的證據呈現完整的獨立爭議。聯邦巡迴上訴法院小心的限制法院信賴外部證據的能力，因為其未能提供於確定所請求發明範圍時，競爭者有權依賴的公開通知之類型。另外，在訴訟所準備的專家證詞是必然傾向自私，且有時是不可靠的。然而，這樣的證據在了解相關時間期間的“尋常技藝者”的知識層級<sup>註</sup>係屬有用。

**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：法院信賴 FDA 所相信的是化合物的有效劑量以解釋申請專利範圍用詞“有效劑量”。法院信賴外部證據以採用申請專利範圍解釋使與較佳實施例和發明目的一致，其描述“當具有潛在決定性權重之特定技術方面是在說明書所討論或在專利申請期間有所探索時，此外部證據可以特別地有助於法院”。

## 美國專利商標局(USPTO)最新訊息

### 請求項過度延伸

有許多發明與用於進行進一步之發現及發明的“平台技術”或“搜尋工具”有關；其中一種典型的例子便是表現一種蛋白質的細胞株，其可用於篩選出影響蛋白質功能而可用於治療疾病的化合物，而另一種是用於執行特定計算工作的高效電路之設計方法。這些平台技術的價值在於其帶來了關於製造具更大價值的“下游”產品的資訊。然而，平台技術本身的市場卻受到相當的限制，例如因在此一領域中運作的只有少數公司；因此，平台技術的價值大多在於後續利用平台技術工具所發明的下游產品。

### 網際網路侵權行為裁判—不要被 Zippo 給燙傷了

網際網路已產生了多種法律分析，以認定哪些法院對於非住民活動得行使個人管轄權；侵權行為係經由涵蓋了從單純發送電子郵件或網站發表到蓄意發送數以百萬計的未經請求之大量電子郵件（“UBE”或“垃圾郵件(spam)”）的電子接觸而於網際空間中產生。

最初應注意到的是與 UBE 有關的“垃圾郵件(spam)”是得自“英國喜劇團 Monty Python 的短劇，其中一群北歐人在早餐菜單並無他物的咖啡店中吟誦 spam 這個字”，且其並非意指 Hormel Foods 公司所註冊之商標 SPAM®（香豬火腿, Spiced Pork and Ham）。

#### 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

## 各種型式的商標保護

### 介紹

美國法律將商標定義為“任何字詞、名字、符號、或圖樣，或任何組合其—(1)被個人所使用，或(2)某人確實想使用在商業上並申請註冊於主註冊簿...，用來識別並將他或她的商品，包含了獨特的產品，與其他製造者或出售者做區分，並用來指示

該商品的來源...”商標法 15 USC §§1051 和 1052。商標是個重要的工具，它可以讓公司在消費大眾的心中將其商品中特定特徵或名稱與該公司聯結。品牌的名稱、獨特的產品設計和包裝所伴隨的法律權利可以保護它們的使用以避免競爭者濫用或使用類似的特徵。商標讓公司可以保證大眾能辨別一個商品或服務的來源。

第八版

傳統上，商標一直是用來辨認或用來連結一個商品或服務的名稱或標幟(例如：“Clorox”或 Exxon Tiger)。但是某些商品本身或其包裝(商品包裝)獨特的特徵也可以被註冊。舉例來說，商品獨特的顏色或形狀，如果是被用來表明其出處，則也可以被註冊。關於商品包裝標記的註冊申請，美國專利商標局考量兩個方面：該標記的功能性和顯著性。

### 功能性

對尋求商標註冊中特徵的功能性的考量，意圖在於號以維持商標法和專利法的平衡來促進競爭。商標法一般是以辨別公司的商品或服務保護其利益以達到促進競爭的目的。保護商品的功能性特徵與商標法的目的是不一致的。保護商品的功能性特徵是專利法的目的，讓創新者在專利期間的一段有限的時間內排除其他人使用所請求的發明，俾獎勵創新。

#### 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

地方法院解釋’465 專利的申請專利範圍乃在要求過濾卡匣的每一個封蓋是“所請求保護的過濾裝置的一個單一構件，而應用於單一步驟程序中”，並且判定 PTI 的過濾卡匣沒有侵權，因為他的封蓋在兩個步驟程序中需要兩個構件。在 Pall 的上訴中，PTI 承認地方法院錯誤地解釋該權利要求，並且承認它的過濾卡匣如非在法院的權利要求解釋的“單一結構”限制下，會有侵權。然而，它辯稱’465 專利的申請歷程排除了任何權利要求包含了 PTI 的過濾卡匣的解釋，因為在’465 專利的申請期間所呈送之 IDS 提及關於 PTI 過濾卡匣的單頁小冊子，而所請求保護的權利要求未被揭露於該小冊子中。

上訴法院重申申請歷程扮演了權利要求解釋的傳統角色，其認為：“專利公告通知的功能是要避免專利權人在專利申請期間明白主張權利要求範圍沒有涵蓋特定的裝置，卻隨後對相同的裝置控告侵權。允許這樣的訴訟對於公眾是不公平的，尤其是被控告裝置的製造商，其有權信賴在申請歷程中所作成以及包含於申請檔案中對請求標的之棄讓…我們因此必須解釋權利要求以‘排除在申請期間所放棄的任何解釋’”。

法院進一步提到權利要求是透過“熟悉本領域之人士”的觀點來進行解釋。雖然 Pall 在申請期間描述該權利要求沒有包含在小冊子中所揭露的標的，但小冊子真正揭露的內容將會視熟悉本領域之人士是如何相信該小冊子所揭露的內容為何而定，法院所指出的此一議題，沒有在第方法院中說明。

聯邦巡迴法院認為發回重審理是需要的，以使兩造能有更進一步的機會去呈交證據以說明對熟悉本領域之人士而言，小冊子揭露的內容。法院補充“在申請期間為權利要求解釋之目的所決定實質內容的排除範圍是在適當的證據審查之後所要作的法律事項”。

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(八)

即使 Guidant 在最終輸了仲裁，但卻得到好處而免於禁制命令之風險。當 Guidant 啟始其支架專利侵害之仲裁時，由於其在仲裁結束之後不久所為，Cordis 同樣也享有相同的好處，因其不會遭受一個可能之禁制命令。根據相同之仲裁協議，Guidant 所主張之侵害，於 2004 年早期在不同之仲裁庭審理；在聽證會結束之後，但在第二次庭期做出了一個試探性決定之前，雙方和解此案作為他們之間一種更廣之商業安排之一部份。

### 教訓

專利侵犯案件在聯邦法庭可能需要花很多年的時間來解決，要經常花費很高並且時常重複來回聯邦法庭。依 Cordis 以及 Guidant 協議之仲裁避免掉那些陷阱。他們在合格及有能力之仲裁員組成仲裁庭前，呈現一種高效率之方式，在短時間內解決主

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

要之爭執並且減少花費。最後的結果是做出四億二千五百萬之判斷之處置，令我們的客戶非常滿意。

## 美國著作權案例精選

評論

第九版

1. 著作權法第 109(a)規定，儘管著作權人對於散佈重製著作(或聲音化著作)有排它權，一個合法重製(或聲音化著作)的所有者有權銷售或散佈處分那個特定重製(或聲音化著作)的所有權。一旦著作權人藉由銷售或其它所有權轉移散佈重製著作給公眾而行使了他(她)的排他權，著作權人不能再經由採購者控制重製著作的進一步銷售或處分。因此，這項建立完善的理論限制著作權人的散佈權以便任何擁有合法重製著作之人能賣或轉移該重製品給他人。參見，即 Quality King · Distrib., Inc. v. L'Anza Research Int'l, Inc., 523 美國。135 (1998)，12 CLJ 26(MayJune1998)。依著作權法第 109(a)條，一個合法重製的銷售或處分得由已獲取重製品所有權之人為允許，而不是僅僅財產佔有。為了適用第一銷售理論，著作權人必須讓渡對重製著作的所有權。所有權得由贈與而轉移，以便重製著作贈與的受贈人是那些重製品所有者，且因此可以自由來買賣或者以其他方式處分重製品。在不轉移所有權的租賃或租借契約不會適用第一銷售理論，所以承租人不能自由買賣或以其他方式處分被出租的重製品。參見著作權法第 109(d)。然而，被授權人授權重製(或錄製)與電影同步之受著作權保護的音樂作品，依第一銷售理論，得買賣或散佈影片的錄影帶。參見 Bourne Co. v. 華特·迪斯尼 Co., 68 F.3d 621 (第 2 個 Cir 1995)。第一銷售理論只適用於合法地重製著作，一個被盜版的著作無法是“第一銷售理論”保護的對象。參見著作權法第 109(a)只適用於依著作權法第 106(3)之專屬散佈權，而無法限制再複製、改作、公開表演或公開展示等著作權人其它排他權。例如，重製作品的採購人和所有者得銷售那個重製著作，但他無法依據該著作複製或作成電影。

郭宣甫 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

## 什麼是相同標識？

### 歐洲專利新訊集錦

#### EPC 2000 之時間表

於 2005 年 12 月，希臘批准了修正後之歐洲專利公約，又稱 EPC 2000。此舉讓批准該公約的國家數累計達 15(促使該公約生效的一個魔術數字)國。該 EPC 2000 至遲將於 2007 年 12 月 13 日生效。該公約規範所有的國家都必須參與或退出歐洲專利制度(似乎不太可能發生)，此將引入歐洲專利制度頗多細小改變，並在歐洲專利局(EPO)引進核准後(post-grant)集中修正制，另亦將使內國法隨之產生些許改變，我們將隨後介紹。

#### 檢視政策的節慶季

似乎又到了對政府諮商的時節，特別是關於歐洲專利政策方面。我們注意到了最近三個公開的諮商活動，分別是：

英國政府啟動了一個關於智慧財產的檢視，其已於 4 月 21 日結束，關於 Gower Review 活動，請查閱下列網址：[http://www.hm-treasury.gov.uk/media/978/9B/gowers\\_callforevidence230206.pdf](http://www.hm-treasury.gov.uk/media/978/9B/gowers_callforevidence230206.pdf)；

同時，歐洲專利局亦正進行一個關於進步性或顯而易知性等特定主題的測試諮商活動，其已於 2006 年 5 月 31 日結束。

歐盟執委會(European Commission)內部市場總署(Internal Market Directorate，專門負責擬定關於智慧財產方面的歐盟政策)已著手蒐查關於歐洲專利制度之公眾評論，其中大部分之蒐查係關於是否實行通用訴訟協議(common litigation protocol，一個關於設立集中專利訴訟法庭的公約提案)，本活動已於 3 月 31 日結束，關於本活動請查閱下列網址：[http://www.hm-treasury.gov.uk/media/978/9B/gowers\\_callforevidence230206.pdf](http://www.hm-treasury.gov.uk/media/978/9B/gowers_callforevidence230206.pdf)；

#### 英國政府的檢視

Gowers 檢視諮商報告列出一些關於目前智慧財產制度的目標及顧慮如下：

**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

**陳宥碩** 法務專員

- 輔仁大學財經法律學系

已述如前，ECJ's 判決確實為較早商標權人開啟了一扇門去爭執：如果任何區別過於微小而不會被一般消費者所注意到，則某些相似的標記(或標誌)實際上是相同的。這個對於「相同」的擴大解釋是令人遺憾的，因為它給這個議題提出了一個多餘的不確定性的標準。這區別必須有多微小？例如，Origin 會被認為相同於 Origins 嗎？那麼 Premier (for luggage) 和 Premier Luggage，Vantage 和 Vantage Records Points 或是 Think Pad 和 Thinkpad 呢？

第十版

在多數案件中，關於標記(或標誌)同一性的判斷上不會是關鍵的，因為，如果它們十分地相似，混淆可能性的認定不可避免地將隨之而來，即使其同一性是不存在的亦然。然而，吾人認為，就指令條款 4(1)(a)和 5(1)(a)對於相同標記/標誌的一個更佳闡釋目的而言，將會要求更嚴謹的同一性。任何區別，即使是小的，都會導致該問題在(標記/標誌的)相似性的前提且有混淆可能性的要求之下被判決。

於何時使用為真正？

歐洲共同體和諧商標法當中最重要方面之一是：一旦標記已被登記達五年，第三人尋求撤銷商標註冊而以未使用為理由。為了對抗這樣的撤銷行動，商標所有權人必須釋明，他在相關的五年期間內已將該標記真正使用於已登記的相關商品或服務上。ECJ 在牽涉到滅火器及相關的商品和服務的案件 (Ansul v Ajax Brandbeveiliging) 上，考量一個商標真正使用的問題。案件的事實如下：

Ansul 擁有在荷比盧之 Minimax 商標註冊，在其商品中，有滅火器和相關產品。在那幾年之中，他們在荷比盧販賣 Minimax 滅火器，但這些銷售在 1989 年停止了。之後，Ansul 提供零件和防火物質予維修商以盡 Minimax 滅火器的維護責任，並提供維護、檢查和修理這些滅火器的服務。提供這些服務之際，Ansul 在發票及在維護設備上使用了他們的標記和添加印有 Gebruiksklaar Minimax (Ready for use Minimax)字樣的標籤。

## 雙重申請制度

## 雙重申請的效力

### 申請日的回溯

一合法的雙重申請享有一回溯的效力，因其被視為在原始申請案的申請日即提出申請。因此，其決定可註冊性與權利期限等的基準日，即為原始申請案的申請日。

然而，當該回溯效力對申請人不利的狀況下（例如，呈送優先權文件的期間），該申請日係不可回溯的。

### 回溯效力的拒絕

當一雙重申請案和其原始申請案的權利宣告範圍不一致時，韓國智慧財產局會通知該雙重申請案是不被准許的，且該雙重申請案回溯效力將被拒絕。在這種情況下，其註冊的要件（新穎性、創造性等）係以該雙重申請案實際申請的日期為決定的基準。

然而，若申請人修正該雙重申請案的說明書而使該雙重申請案與原始申請案的一致性可被認可時，該申請日是可回溯的。

再者，若一雙重申請案的範圍在該雙重申請案註冊後被裁定其超出原始權利宣告中描述的範圍，該雙重申請案將被認為在其實際申請日已為申請。儘管該申請日係不可回溯，其權利期仍開始自其原始申請案申請日的次一日起算。

### 雙重授權的防止

當一（專利或實用新型）的權利已因形成一雙重申請基礎的申請案而註冊，則該雙重申請案僅在其已註冊權利被放棄，以防止對一相同發明的雙重授權的情況下，才能註冊。雙重權利的註冊係為異議或無效的一理由。

**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

## 加拿大最高法院

### 從寬認定著名商標之範圍

**Veuve Clicquot 案**:商譽是考慮混淆可能性的的重要因素

就如同 **Mattel 案**, **Veuve Clicquot 案**判決是考慮商譽以及商品的不近似對於混淆可能性的影響。本

次案件為 **Veuve Clicquot** 的香檳酒以及 **Clicquot** 的女性服飾店之間的衝突。**Veuve Clicquot** 抗辯其品牌的商譽應使其擁有更寬的保護。

最高法院使用比 **Mattel 案**更強烈語句，再次駁回 **Pink Panther** 以及 **Lexus** 兩案過於重視“商品及服務之近似與不近似”。更確切的說，院方表示，混淆可能性取決於法條“所有週遭環境”的檢驗。

院方並且討論商譽在混淆可能性分析的重要性：

認定 **Veuve Clicquot** 為一個“著名”商標，這對要考慮的“所有周邊環境（all the surrounding circumstance）”乃屬重要，因為商譽是以商標在某程度上超越其所一般關聯商品為前提。

院方指出商譽雖非列舉在商標法第六條第五項混淆可能性的要素，法規要素的項目“顯非徹底”。

第十一版

但如同在 **Mattel 案**，商譽並非所有要素中最主要的。儘管“法官面前之證據已證實 **Veuve Clicquot** 商標是知名且不只在其所經營的葡萄酒以及香檳酒的產品上。”此證據並沒有證實消費者對於中價位女性服飾店品牌的混淆。

### 商譽的減損：與混淆之虞”概念上截然不同”

有關商標法第二十二條商譽的減損，院方在本案解釋其爭點“非多數證據的題材，且部分因國際商標協會的介入使其在院方觀點占有顯著地位。”院方更進一步認為商譽減損的主張“從立法後的半世紀多，在此方面出人意料的殊少受到司法界的注意”

為了證實商譽減損，院方說明：原告“只須證明被告已使用足夠近似於 **Veuve Clicquot** 之商標而於相關產業的消費者對喚起這兩個商標的一個心理連結，而可能減損附屬於 **Veuve Clicquot** 商標的商譽價值”

當院方接受像 **Veuve Clicquot** 這種著名商標”帶來超越特定商品之氣氛，而此延伸氣氛帶來顯著的商譽”，其仍指出在原告及被告間”，若無在消費者心中連結、連接或心理聯想”之證據，即可能無商譽的減損。

院方解釋，即使其商標為著名商標，也不能假設連結或心理聯想；原告必須檢呈建立連結的證據。因此在本案中沒有可被採納的證據。

這個判例亦討論什麼會構成美國判例所定義使商標模糊的、失去價值的”減損”。但是 **Binnie** 法官在給院方的書面資料上警告，“我並不建議第 22 條所定義的”減損”概念需要被限制於模糊以及失去價值的想法。加拿大法院還不曾有機會探索其範圍。”

**宋惠煊** 法務專員  
· 高雄大學財經法律學系

## State Farm 案與懲罰性損害賠償： 紙老虎？

By Paul G. Gardephe

去年四月，美國最高法院推翻了一樁由猶他陪審團對一家保險公司涉嫌惡意詐欺訴訟所評決一億四千五百萬美元懲罰性損害賠償之判決——其中，陪審團只評決了一百萬美元之補償性賠償。*State Farm Mutual Automobile Insurance Company* 對 *Campbell* 案。如此一來，院方似乎預示了對懲罰性損害賠償核定影響深遠的新限制，並緊縮了由正當程序條款第十四修正案(the Fourteenth Amendment Due Process Clause)所要求之司法復審。院方也表示其漸漸關注“被告在民事案中遭受懲罰性損害賠償並未受有與在刑事訴訟上一樣適用之保護”以及“陪審團將運用其評決來表達對抗大企業——尤其是那些並未展現強力在地出席者——的傾向”。

賴佳玫 法務專員

· 政治大學財政系

### Gore 判例

*State Farm* 案是第二件最高法院駁回州法院所做出的懲罰性損害賠償評決——其在第十四修正案下，顯是過度的。第一次是在 1996 年 *BMW of North America, Inc.* 對 *Gore* 案，該案最高法院駁回了由陪審團針對詐欺案，所核定之兩百萬美元懲罰性損害賠償——其中，陪審團只核定了四千美元之補償性賠償。*Gore* 案提出三項指標來導引各地法院重新審視該懲罰性損害賠償是否過份索求：(1) 基礎行為可責性的程度；(2) 原告所遭受的損害或潛在損害與核定懲罰性損害賠償的不同；以及 (3) 懲罰性損害賠償與比較案例中經准或課徵的民刑事罰款之差異。

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

## 歐盟之色彩保護

"非常特定市場" 也許看來是一個在其中，所涉物品和服務之目標係知悉那些指定是作為在他們市場中指示商品來源的專家顧客。然而，設計元素在內行的顧客之中僅僅扮演了次要的角色。

"非常特定市場" 是無關於它的參加者和顧客的數量和特色。這樣市場中普遍做法是使用之顏色不僅為裝飾目的，而且是辨識物品和服務並因此作為

來源標示，就像是綠色與黃色的 JOHN DEERE 拖拉機。這樣市場也可以是使用顏色是不尋常的場合，因為產品通常反應它的材料顏色——就像金融時報鮭魚的顏色。

在這些情況下，如果它與那些它的競爭者有充足地不同、連貫地被使用於有關的物品或服務（同樣顏色陰影，同樣的使用方法）並且充作廣告的來源標示，則也許顏色可以建立作為商標。特別是，關於那些主要是因實用目的而購買的物品，對顏色的使用也許是具獨特性的而不僅僅是裝飾的性質。

除在"非常特定市場上"之使用，顏色也許是通過在正常管道中使用以獲取識別性，但以顏色的使用方法可解釋作為來源指定、被持續地廣告，並因此公眾已認可顏色作為商標為條件。

如果顏色是與常用的有關物品或服務的顏色和已經被使用在市場上的顏色不同，也許顏色會被認為是來源標示。顏色愈不能反應物品或服務的主要性質，譬如卡拉服特食物

第十二版

MILKA 巧克力的淡紫色顏色，它愈不會被視為是裝飾性的，而是被視為能與那些其它公司區別的物品或服務。

## 柯達對地區網站經營者的 侵權官司勝訴

然而，法院方面並不接受原告所訴：在 1999 年七月，該網址名便已構成了侵害的主張，並判決在當時被告的網站上僅含有原告產品的廣告，因此並不會造成消費者的混淆。基於這些觀點，法官認為，該網址名的使用本身並不構成侵害。

## 相似或相同商品和服務的促銷及 販售可能會造成消費者的混淆

### 不公平競爭的判定

對於不公名競爭之指控的答辯，被告辯稱消費者不太可能會混淆，因為該被告的商品來源都已在“關於我們”的網頁，以及用以聯絡松花公司的選單項目是在該網址的首頁中有清楚的交代。而該“關於我們”的網頁是用來介紹該被告的公司。

站在原告的立場，法院認定不論松花公司是否在網站上有清楚的交代網站的經營者為松花公司，混淆還是會產生，因為該被告推銷的商品及服務都

與柯達公司所提供的相似或相同。法官更進一步解釋道，消費者可能會混淆的原因如下：

- (1) 即使一個原告擁有並經營的網站而使用“kodakkorea.co.kr”的網站名是有很大的可能性致使瀏覽該被告網站的消費者誤以為此網站的經營者是柯達的韓國分公司；
- (2) 被告從 1999 年七月到 2000 年四月間透過該網站所提供的商品以及服務都與原告的相似或相同；
- (3) 柯達公司的商標已是廣為消費者所熟悉，故其於網站出現會給予一個錯誤印象，即該網站在 1999 年七月起就是由原告自行經營，並且是在 2000 年四月於網站所推銷的商品及服務來源。或者，使用該商標至少會給予一個印象，即該網站經營者必定是原告在生意上有關係的某人。

**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

## 公開揭露與同儕審議之危險

### -如何保護學術研究之成果

此內部同儕審議通常是牽涉了提交潛在具有可專利性的研究予上述的審議小組。在自己機構的限制下而在任職期間、贊助或其類工作時，為了讓自己同儕印象深刻，該提交可能包含對於特定發明人所屬領域的新貢獻。

### III. 保密與同儕審議

保密在同儕審議過程裡可能會是一雙刃劍。一方面審議者可能違反甚至是一份簽署的保密協定，但是另一方面，一份保護該審議者身分的保密協定可能實際上剝奪利害關係人的合法救濟。

#### 保密違反

很多學術性期刊並不要求如上述一份簽署的保密協定。事實上，很多期刊封入一份告誡未來的審議者以記住該事物是具保密性的定型函件。這種形式的約定是濫用已久的，如 Cistron Biotechnology 有限責任公司對抗 Immunex 股份有限公司一案所註解的。雖然該案於審判前已和解且研究顯示出同儕審議過程中的想法竊取未經司法處理，Cistron 的結果仍是耐人尋味。

原告 Cistron 宣稱 Immunex 使用獲自同儕審議過程的保密訊息以使人類白介素-1 核酸序列完美並獲專利。

該期刊於同儕審議過程為 Immunex 徵集科學家之前，已知悉 Immunex 的科學家雖已致力於該手稿基礎的同一種類研究，但卻在 6-12 個月後。不可置信地，於昭彰利益抵觸下，該期刊提交該手稿予這些同儕審議的科學家。

如上述，該案件因 Immunex 同意付 Cistron 2 千 1 百萬美金並進一步同意讓渡某些專利給 Cistron 而於審判開始前和解。

#### 秘密違約

對於該發明者是匿名的大多數審議者讓真正的發明者近乎不可能證明他或她的想法被竊取。一件來自聯邦巡迴似乎是無害的案件或許已經葬送保密密同儕審議期間，一位發明者證明想法被竊取的任何希望以欺騙手段而停止。

**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

第十三版

## 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

#### 基因發明的其他重點

1. 一般來說，日本專利局不會接受以“% 相同或相似度”的撰寫方式來定義不同株核苷酸的申請專利範圍。
2. 一般來說，也不須記載如何產生不同株核苷酸的實施例。在這種情況下，建議將能夠支持該不同株核苷酸的說明納入說明書之中，例如該基因的結構或是該基因轉譯的蛋白質，如特定區塊 (motif) 或是共公序列，或是蛋白質活性的重要功能區。
3. 關於可以作為探針或是引子的小段核苷酸片段如寡核苷酸 (oligonucleotides)，通常不會接受此種小片段的修飾。最短可接受的核苷酸片段大約 14-15 個核苷酸左右，其因 14-15 個核苷酸可以維持混成的專一性。
4. 當一序列能夠轉譯出一蛋白質時，實務上可以接受“包含一核苷酸序列”此種記載方式，但若如引子寡核苷酸這種較短的序列則通常不會接受。

#### 蛋白質

1. 一蛋白質具有 SEQ ID NO:2 的胺基酸序列。
  2. 一蛋白質具有上述胺基酸序列，而上述胺基酸序列則經刪除、取代或增加一個或多個胺基酸殘基，並且具有 A 酵素的活性。
- 一蛋白質可以藉由記載其胺基酸序列或是能夠轉譯

出該蛋白質的基因序列來表明。為符合可據以實施的要求，在原始說明書中至少須記載一個實施例能夠說明實際上如何產生該蛋白質以及該蛋白質能夠展現活性。

#### 單株抗體

1. 一單株抗體，能夠對抗原 A 反應。
2. 一單株抗體，能夠對抗原 A 反應並且能夠由一融合瘤產生，該融合瘤寄存號為 NO. XXXX
3. 一單株抗體，能夠對抗原 A 反應但不會對抗原 B 反應。

上述申請專利範圍第 1 項的敘述方式只有當抗原 A 是新穎的時候才能夠被接受。若該抗原 A 非屬新穎，則對應該抗原的抗體通常認為不具可專利之進步性。在此種情況下，如爭辯該單株抗體具有高敏感性或是高專一性時，則揭露在實施例中的特殊單株抗體或許可以核准。

## 歐盟變動中的實務

不清楚的是這個實務是否會繼續，或是否特定的商品或商品範圍(例如女仕衣服、鞋子、食物及飲料)現在必須列舉。對於小型零售商來說，商品範圍是清楚可限定的及不可能擴充的很可觀，就此點可能是不太重要的，因為藉由商品類型來列出他們的存貨可能不困難。然而即使小型零售商變化或擴充，多變或大流量存貨的交易將總是難以，假如非不可能的，廣泛地列舉現今存貨類型及預見所有未來的存貨擴充。

因此，這個規定似乎最有可能的實際效果就是零售商在申請商標保護時，將必須指出他們零售商品的廣泛類型，而非在這些種類中列舉所有的商品。種類一詞，例如“衣服和鞋類”及“食物和飲料”是可能足夠特定的。

零售商的存貨太廣或太常變動以致於在這方面無法去量化，然而，不可被排除當事人之外。雖然每個案例不同，當局可能認為某些零售商根據他們所提供的交易類型(例如百貨公司、古董店、女性精品店等等)持續限定他們的零售服務是更適當的。在這樣的情況下，所販售商品的性質是一般地被理解，而限定商品的類型則相當於指出所供應商品的種類。

在每一案例，必須關心以確認正確的方式，並避免太限制地定義交易。ECJ 對於零售商已經敞開更廣闊遠景的大門：讓他們現在穿越。

**曹云亭** 法務專員

東吳大學法律系

對於你的零售交易名稱及商標最適當保護之建議，不妨與國內外事務所的商標部門聯絡。

## 海關當局在邊界的扣押程序

在與德國海關當局的合作下，吾人可在邊界實施所謂的扣押程序已有一段時間了。由於我們實施此程序所得的經驗全是正面的，我們想向所有製造和販賣正牌商品而可能受到產品剽竊或平行輸入影響的顧客們推薦此程序。

### 什麼是海關當局在邊界的扣押程序?

當在邊界實施扣押程序時，海關當局檢查要輸入的產品是否為偽造以及是否有任何保護權利被侵害。

任何有效商標、著作權、新式樣、專利、新型、植物變種權利或對微電子半導體產品拓樸學之權利的擁有者可以請求海關當局的幫助，結合對產品進入歐盟/歐洲經濟區域免關稅市場的進口控制。

第十四版

當被請求時，德國邊界海關辦公室和內陸海關辦公室檢查進口產品，而如果他們懷疑某些產品是偽造的，他們在通關期間會予以扣留。隨即，權利的擁有者或其代表人會被通知。權利的擁有者或其代表人可在十天內宣告這些產品是偽造的而要求將之扣押。這些產品可以由權利的擁有者或被授權者檢查。權利的擁有者也可在十天內宣告這些產品不是偽造的，據此它們會立即被放行。如果權利的擁有者未在十天內對此通知作出反應，產品也將被放行。

如果海關當局扣押產品而輸入者沒有異議，產品會被銷毀。同時，權利擁有者可開始民事或刑事訴訟程序。

### 參與邊界扣押程序的必要條件

- 要向財政當局提出申請，此申請有效期兩年而每年得展延；
- 須證明被授權使用商標或其他保護權利；
- 存入銀行保證金。通常是在 EURO 10,000.00 至 EURO 25,000.00 之間。

**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

**趙利青** 專利工程師

· 輔仁大學食品科學學系

· 文化大學食品科學所碩士

· 美國 Wisconsin-Madison 大學食品科學所碩士及博士班

# 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

## (二)

鄧麗菁 法務專員  
· 淡江大學公共行政學系

此判決對那些在加拿大欲尋求保護較高階生命形態的人而言是正面的消息。先前，加拿大專利局拒絕申請專利範圍內有較高階的生命形態，申請者別無多少選擇，只好刪除申請案中的那些申請專利範圍，並考慮提交一包含被刪申請專利範圍的分割申請案，以期望未來可能會有立法改變，而得重開申請專利範圍內可有較高階生命形態的大門。現在，有鑑於 Monsanto 與 Schmeiser 之間的判決，申請者可刪除那些具基因改造而有較高階生命形態的申請專利範圍，並因認知如下事實而感舒坦：對應於遺傳學序列的申請專利範圍及其轉換成的細胞，若有人複製及銷售該對應的遺傳學高階生命形態，就算是侵權。

綜上所述，以申請專利範圍的術語而言，在加拿大雖然較高階生命形態是不可專利性的，然而以其它主張而延伸的保護而言，它們卻是可保護的。再者由 Monsanto 與 Schmeiser 之間的判決中，明顯看出包含寬申請專利範圍型式的重要性，當準備在加拿大提出有關生物技術發明的專利申請時，要在申請專利範圍中包含遺傳學序列、組成及轉換成的細胞。

## 概要的比較巴西、美國與歐洲之無效專利的行政訴訟程序(二)

首先在反對的過程中，藉由其他團體或者是 EPO 本身，提出者可能會被以 EPO 名義邀請出席陳述意見並回覆，且必要時會多次進行。口頭辯論可能也會被依職權或其他團體要求而包含在其中。歐洲專利權的抗辯更可以訴請反對在一開始被 EPO 的上訴委員會判定的最終判決。

在美國，無效的專利管理可能得到美國專利商標局(USPTO)單方或交戶的再審。單方的再審可能會依 USPTO 的職權，藉由第三方或者是專利權人自己在專利結束的任何時間被提出。

這樣的訴請必須確定這個爭議有關於發明的專利權，才不用在無效專利被告發的期間多加考慮。在這類爭議中缺席，USPTO 可能會否定再審的請求權。在單方再審過程的期間，請願人會不能參加訴訟，只有專利權人可以提出意見或者修正專利以及

參加和審查員一起的口頭辯論。再審的最終判決可以再上訴。

交互再審類似於單方再審，除了請願人可以積極的且被允許的參加訴訟，因此可以藉由專利權人出席陳述意見。

巴西管理無效訴訟與其他國家同質的訴訟相比是很簡單的。然而，需要那些部門要求在這件案子其合法的利益是無效的論證。現在在巴西，一個無效訴訟的管理要耗時一年半至兩年從開始的公告到最後判決的發布。從西元兩千年至兩千零四年，INPI 發佈平均每年會有有三百七十個關於無效專利的管理案。

## 國際商標法例回顧 (五十)

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. 商標之類似

BP Amoco plc v. John Kelly Limited 及其他一案中，BP 於燃料及相關商品與服務擁有二英國商標註冊，該二商標係由用以凸顯/襯托特定「Pantone」陰影之綠色所構成。系爭陰影自 1989 年起即被使用於其汽油站之具黃色色調之特殊顯著綠色制服。

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

第十五版

被告於愛爾蘭從事油及汽油貿易而其加油站則採用較 BP 所使用者稍深之綠色制服。BP 對於商標侵害及仿冒提起訴訟，主張其註冊商標賦予其使用綠色於加油站之對外銷售及供給指定商品及服務之專用權。初審，法官駁回原告之訴及被告主張商標無效之反訴。兩造均上訴。

北愛爾蘭上訴法院認定註冊合法及被侵害。1994 年商標法第 1(1)款清楚規定單一顏色或組合顏色得註冊為商標，但須滿足之要件為商標於所尋求註冊之商品或服務上得與他人相區別。因此，法院所關注者係綠色（其本身及無 BP 圖樣）是否為消費者建立一與 BP 加油站間之必要聯想。

法院認為於目前爭訟開始之際，BP 已取得相當消費者聯想，足以適用 1994 年商標法第 47(1)款但書之規定，由於其已為之使用，該商標在註冊已取得顯著性質。此外，申請人總是意圖使用該註冊商標與其他如 BP 標誌等標識相搭配，並無違反商標法之相關規定。因此，註冊合法。

經由防禦/辯護，被告使用其他材料之商標，用以區別 BP 所使用商標，如系爭案件，以名稱「Top」取代「BP 標誌」

林明燕 法務專員  
東海大學法律系

之使用，不足採信。考慮案件情狀之所有相關要素，包括加油站外觀（商品包裝）相類似，法官確信部分公眾之混淆誤認可能性已產生。被告顏色之選擇係用以表彰其關於汽油販售之商業，而其構成商標通念上顏色之使用。因此其構成 BP 商標之侵害。

被假定為合法的，即使其附屬在無效的申請專利範圍上”。

這些法律上改變已造成附屬項申請專利範圍之幾近通用，並簡化任何須對專利為考慮之人的工作。

## 申請專利範圍之撰寫（十三）

### 法例條文 - 一些基礎原則

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

縱使任何更進一步的限制被加入而似乎改變其所附屬申請專利範圍之範圍的附屬項申請專利範圍之範圍，一附屬項申請專利範圍並非不合適，且不致再為一合適的附屬項申請專利範圍。當一被包含於先前申請專利範圍的任何元素欲自其特定附屬申請專利範圍省卻時，將使增加的該特定申請專利範圍不再是附屬申請專利範圍。因此，若依先前的申請專利範圍有特徵 A、B 和 C，且一隨後的申請專利範圍取代特徵 C 為 D，使得隨後的申請專利範圍有特徵 A、B 和 D，那麼後一申請專利範圍就無法成為附屬項申請專利範圍，而僅能寫成獨立項申請專利範圍的形式。此後一申請專利範圍不得指涉或合併先前的申請專利範圍。

範圍彼此不同的附屬項申請專利範圍甚至可能關係到個別的發明，而須由審查員分別搜尋或者皆須被各別分類而可能接受到應於發明間限制的要求。然而，彼此皆可成為一合適的附屬項申請專利範圍，尤其為了費用計算目的（見來日第十三節）。

一附屬項申請專利範圍藉參照而合併任何父申請專利範圍之事物並加入一些更進一步的敘述、限制或限定，加入的敘述可能是（1）一或多個新增元素，（2）對一或多個父申請專利範圍中的限制做更進一步的描述或限制，或（3）兩者。

附屬項申請專利範圍的主要優勢，當然，是它們只需很短的時間審查，且用它們的人應被給予財政上的鼓勵。但切記，當任一申請專利範圍被准許，所有附屬項申請專利範圍無需進一步的新穎性或顯而易見性的審查就能被准許，除非是為了確定它們係附屬項申請專利範圍。在一案例中，*Ex parte Ligh*，上訴委員會認為在准許專利後駁回附屬項申請專利範圍是錯誤的。當然，該附屬項申請專利範圍必須有合適的形式且不應有任何被 MPEP 禁止的錯誤，有如在本專欄各地方所討論到的。

美國聯邦法典(United States Code)第 35 號第 282 條規定，假使先前有所懷疑，"附屬申請專利範圍應

蔡馭理

台灣大學電機系

## 專利法基礎理論(13)

#### §1.03. 專利作為獨占及（智慧）財產（八）

因為任何三極結構必然具有兩個電極，所以一個請求（至少）兩電極的申請專利範圍某意義上就包含，或者使用技術上的用語，「統攝」一個請求三電極的申請專利範圍所引述的內容。因為其必然具有二加一個電極而符合或滿足兩電極申請專利範圍所請求者。一個請求至少兩電極的申請專利範圍可能被說成為支配一個請求至少三電極的申請專利範圍

第十六版

。一個請求至少三電極的申請專利範圍可能被說成為屈從一個請求至少兩電極的申請專利範圍。專利以及必然源於該等專利之結果間的支配屈從關係長久以來被法院包括最高法院所承認。

支配是一種現象，其發生於每當一個專利具有廣泛或「上位」的申請專利範圍而「統攝」另一專利中具有較狹窄或較特定申請專利範圍所定義之發明時。前者「支配」後者，因為較狹窄被請求的發明不可能在不侵害較廣泛的申請專利範圍下被實施。

正常情況下，對應於支配專利的發明必須在對應於屈從專利之發明前被完成。若非如此，對應於屈從專利申請專利範圍之較下位的揭露將預期嗣後專利較上位的申請專利範圍，並使之無效。支配專利在某些脈絡上被稱為阻礙專利，因為其持有人可以防止其他人，包括持有屈從專利者，實施他們的專利。藉由在基礎專利的基礎結構上完成某些改進並無法避免侵害基礎專利，就此而言，引入其他相關術語，但與支配屈從關係不同義，才是適當的。支配專利的申請專利範圍某意義上較其屈從者廣泛，而屈從專利的申請專利範圍某意義上較申請專利範圍處於支配地位專利的申請專利範圍狹窄。一般專利均包含幾項申請專利範圍，而在廣泛度上彼此不同。如同將在第 14 章提到的術語「廣泛度」，其可能指涉一個申請專利範圍兩種完全不同的特性。

蔡律瀟

台灣大學法律系

## 法訊新知

「TOY BEARS」衣服具可著作權性

於最新著作權侵害案例，被告爭執填充式泰迪熊之衣服非可著作權保護，且美國著作權局之數行政裁

決亦讚同被告之主張，促使法院正視此觀點。然而 實用性。

法院旁為裁判。其理由在於衣服非用以保護泰迪熊  
之溫暖或樸素；其僅供改變其外觀，其係表現而非

\*\*\*\*\*

**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？

