



95年10月號 道法法訊 (174) ©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」

☆ 18版-法訊新知、小廣告&研討會

目次 本期增刊20~24版訴願書一則

第一版：

目次與本所連絡地址、電話、傳真

第二及三版：

假扣押與司法已死否？（一） - - 蔡清福律師

實用新型之合法保護-僅供次要的發明？（五）

- - 蔡豐德

漫談現實生活中應有的法感（三十四） - 洪順玉律師

第三及四版：

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（八）

- - 潘養源

美國專利法修正

- - 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

商標申請案的電子提交註冊與其他文件(I) 馮志峰

日本智慧財產權保護 - - 吳凱智

第九及十版：

歐洲專利新訊集錦 - - 白大尹

什麼是相同標誌？ - - 陳宥碩

韓國專利 - - 鄭智元

第十及十一版：

國際商標協會新訊 - - 宋惠煊

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

第十一至十三版：

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

美國發明者保護法案 - - 趙利青

第十三至十六版：

專利法之修正（一） - - 鍾國誠

現行法律下的廣告標語（一） - - 鄧麗菁

商標仿冒 - - 呂宜真

美國專利法即將大幅修改 - - 廖興華

<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(二十六) - 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 歐洲的遠景-出現物之外形(一) -- 蘇怡瑾 美國著作權案例精選 -- 郭宣甫</p>	<p>美國與歐洲專利制度 -- 盧治中 USPTO審查規則可能之變革 -- 岳勝龍</p> <p>第十六至十八版：</p> <p>在賓州商業機密不再是秘密 -- 王苡甄 顏色實務仍然不只是黑與白 -- 吳巧玲 國際商標法例回顧(五十一) -- 林明燕 申請專利範圍之撰寫(十四) -- 蔡馭理 專利法基礎理論(14) -- 蔡律灑</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！

假扣押與司法已死否(一)

楔子

鴻海郭台銘分別於台灣及大陸控告記者誹謗事件中，曾分別於兩岸激起陣陣漣漪，並皆嗣後「圓滿」和解，然有如次異同，並分析如次：

一、前工商時報記者曠文琪案，或許因記者協會介入較晚，歷時八個月始解決；鴻海控告上海《第一財經》記者王佑和編委翁寶「侵犯名譽權」，則因後者選擇將司法事件訴諸輿論支持，並跨海尋求台灣同業聲援，致事件歷時不及三月即落幕。華人社會有所謂「落土時」，即誕生之時辰已然代表某一意義。此一宿命之無奈，或許可自兩事件發生前後不一，兩報記者內心所受煎熬之程度與時程頗有所異，獲得些許感觸與心得？

二、就此，評論者認為：鴻海如於報導或記者之寫法有意見，應訴諸媒體本身（因記者之身分和職業乃由媒體所賦予），而非個人。審諸審核及編輯流程，益見如是。則鴻海為何不此之採，而屢對個人記者發難，吾人似可合理臆測如次：郭董商業成就斐然，而其憑藉則係斷事及處事之際，快、狠、準之直指核心、直搗黃龍之術。如能以訴訟或案例「教育」記者，若「胡亂」散播鴻海不利信息，結局「有如」是焉！媒體文章勢必來自記者，則既已無記者膽敢「亂批」鴻海，自無不利於鴻海之媒體矣！與郭董相較，均屬窮人之吾等，或雖不易迅即「體諒」鴻海此一作風，然如吾人有機會處於郭董地位，復有幾多人不此之圖？

三、控告記者（初始階段不告媒體，畢竟媒體乃「文化流氓」，誰敢招惹？）也就罷了，乃鴻海復附加高額假扣押，以台灣案為例，額度為三千萬元，致輿論每以大鯨魚對抗小蝦米比喻鴻海此一控告行為？雖大陸最近經濟火熱，然人民幣三千萬元之索賠，亦足令小老百姓鎮日憂慮而或循至「茶不思、飯不想」之地步？高額之假扣押，常足以無聲無息間「悶死」小蝦米之孱弱生命（亦參後述）？

四、大陸案之發展，輿論憤慨陡升後，鴻海先撤銷對記者之高額假扣押，並於八月三十日，鴻海決定改求償一元人民幣後，事件迅歸落幕。

就前述簡短故事經歷，吾人願再分析如次：

一、媒體勢力：統獨或族群分裂似亦與媒體有關，蓋，據說主要媒體皆掌控在「外省」籍國人身上，致常有心或無意漠視或鄙夷經濟地位較為弱勢之本省同胞，終致造成彼此隔閡。姑不論

此說確否，至少媒體所擁之「惡」勢力，應已因此而彰顯。

二、告記者是否得迴避與媒體對抗：「打狗看主人」之情節，似亦須「狗」與「主人」間存有某程度感情關係，此諺語方有適用餘地。記者報導事件，既經審稿，媒體宜負起全部，始稱允當。然處今物質發舒時代，雖依道德規範事業主應以大家長之愛心關愛員工，然前述兩報力挺己屬記者之程度，或值得勤學好問者詳加研究一番。依常理判斷，任何人皆不願得罪「文化流氓」，然鴻海應無懼於某程度與媒體對抗，似可由此稍加偵測幾許？一個功成業就之人或事業體，如常不仰他人鼻習而營生，必要時得罪他人之膽量通常較大。反面觀之，兩媒體或對鴻海存有某程度「不爽」，然畢竟鴻海是某種角色，兩媒體似乎應不至於對之欲有某種報復。人間類似情節，豈其在少？

三、勢力：政府或官員之權力在民主或法治時代中，因已受法律之拘束或框限，故有位朋友（亞洲化學趙守勤先生）認為人間剩下三樣勢力：知識、錢、及暴力。知識即勢力乙事，改日再議。暴力（雖最終需受懲罰）即勢力，自穿紅衣開紅車須被送至醫院說話發抖一事，亦可得證。此處，吾人僅略述錢一項。鴻海富可敵國，尾牙獎金以億計、大陸捐款以千萬為單位，僅屬點滴例證。台灣政府為繫留鴻海設研發中心，提供用地之舉措，又豈僅「羨煞人也」一詞可盡？

四、吾人欲探討假扣押與司法究竟已死否，結果卻先閒扯前述一陣，該拉回主題了，且待下回分解。

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？（五）

4.對實用新型侵權之法律行為/4.2 主張實用新型的侵權

4.2.5 對要求銷毀一項侵權產品之權利

除非該產品的侵權性質能以某種其他形式加以處理以及該銷毀在某些個別案例被認為對於該侵權者或所有者是嚴酷地不合理，實用新型的所有權人能要求損害人銷毀該侵權者占有或擁有之該侵權物

品。

4.2.6 邊界沒收

至於一種明顯的侵權，侵犯實用新型產品之輸入或輸出得以一由該實用新型所有人申請及提供擔保一藉由海關當局沒收而被制止。

4.3 在一件實用新型侵權之起訴案例中可採取之合法手段

當抗辯一件實用新型侵權時下列的手段應被依序實行：

4.3.1 此侵權的行為之證明

應提供至少一種侵權行為的文件證明。此應包含在該侵害人之細節與該侵權之發生地、日期及環境。

4.3.2 該實用新型之合法效力的審核

藉由一種官方的搜尋或由專利律師所進行的一種搜尋，以審核該實用新型的有關請求項之合法效力是值得推薦的。

4.3.3 查詢以決定權利誰屬

為了決定他的權利，對該侵權者的查詢適合代表在法庭程序前之通信，並提供該侵權者可能擁有任何授權之自動澄清。因而可免於任何成本主張之後果。(待續)

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

之技術生訓練契約所取代，而勞動契約法則根

第三版

本未施行，故均已成為具文。

(三)、旋轉門效應之禁止。

1.政府採購法第十五條第一項規定：「機關承辦、監辦採購人員離職後三年內不得為本人或代理廠商向原任職機關接洽處理離職前五年內與職務有關之事務。」

2.公務員服務法第十四條之一規定：「公務員於其離職後三年內，不得擔任與其離職前五年內之職務直接相關之營利事業董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。」違者，依本法第二十二條之一規定：「離職公務員違反本法第十四條之一者，處二年以下有期徒刑，得併科新台幣一百萬元以下罰金。(第二項)犯前項之罪者，所得之利益沒收之。如全部或一部不能沒收時，追徵其價額。」

上兩項規定外觀上類似我們所要談的「離職後競業禁止」，其實立法目的完全不同，乃在禁絕所謂的「旋轉門效應」，杜絕官商間不當的利益輸送也。

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

漫談現實生活中應有的法感 (三十四)

本期接著談離職後之競業禁止相關者：

(二)、離職後。

1.工廠法第五六條第二項，針對工廠收用學徒簽訂之學徒契約規定為：「前項契約不得限制學徒於學習期滿後之營業自由。」但此項限制規定並未見於勞基法第六五條之技術生訓練契約，須予特別注意。

2.另民國二五年十二月二十五日國民政府公布但未施行之勞動契約法第十四條則明文規範離職後競業禁止契約，其規定為：「(第一項) 勞動契約，得約定勞動者於勞動關係終止後，不得與僱方競爭營業；但以勞動者因勞動關係得知僱方技術上秘密而對於僱方有損害時為限。(第二項) 前項約定，應以書面為之，對於營業之種類地域及時期，應加以限制。」同法第十五條亦針對勞動契約因不可歸責於勞工之事由而終止時，規定解除勞工原負之競業禁止義務：「僱主對勞動者，如無正當理由而解約時，其禁止競爭營業之約定失其效力。」。

上兩項法律中，工廠法之學徒契約已為勞基法

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(八)

by Betten & Resch

由於電腦的可專利性排除以及廣泛的能力，通常是那些技術手段滿足一電腦所用方法的可專利性。非屬技術領域內之教導，特別是當它們被限定於釋義電腦被認為要用之目的時，在此一脈絡下基本上是不充分地；其重要性僅止於其對於用技術性手段解決技術問題時有效果之程度。結果，(更進一步的)教導必須基於一其所要解決之具體的技術問題(請再參看德國聯邦法院上述引文中之「搜尋錯誤的字串」)。一個問題僅只是源自於一個將被執行之企業活動的範疇之內是不足夠的，即使必須先行藉由技術措施來解決該問題時亦然。這是專利法的目的所造成的一個結果，據此，只有在技術領域的一個問題之創新性的解答可被一受限於一有限期間的排他性之權利所保護。

b)聯邦專利法院未處理這些問題-其為此一觀點之一邏輯推論。該法院亦否定了在此脈絡下的一確認最後判決，因為其需要更進一步的司法澄清。基於到目前為止的裁決，透過在 2b 中早已指出之解釋來做關於是否提呈之教導的那些指示確已超過根據其預期用途與適當性而使用電腦，係基於一有關安全地從一部電腦到另一部電腦傳輸一數據的具體之技術問題的一最後之裁決是不可能地。

(1)在有爭論的情況下，不可僅因為解決該問題的手段，亦即「電子銀行」，在該申請中只被一般性地描述與指示為已知的而被忽略。由於缺乏聯邦專利法院之相反裁決，屬顯而易見的似是：一個專家可能會從該名詞「電子銀行」而認為一具有一定特質之系統已被主張，而一可能是技術性的標的已被提出。(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

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(二)

- 這個規定將回溯既往，以致當這個規定生效日之後，沒有任何第二或是接續申請案或是請求持續審查案將可獲准許。如已於一時點提出一接續案，不得另再提出。
- 如果由一同一發明人、同一擁有者或有義務讓渡之人在同一申請日或是彼此申請日在兩個月內提出申請的多個申請案，申請人需要去識別各申請案。如果它們包含專利上不可分開的申請專利範圍的話，專利局可要求刪除除了一個申請案外，其他所有申請案中的申請專利範圍。
- 如果由一同一發明人、同一擁有者或有義務讓渡之人，對重疊的申請標的提出申請，將有一可駁回的假定，即雙重專利的存在，申請人將必須提出一期末拋棄或是去解釋這各申請標的是如何具有專利可分別性。故申請人自負指明顯而易見雙專利情事。
- 如果是個部分連續申請案，申請人必須識明哪個或是哪些申請專利範圍在前申請案

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

是以專利法第 35 條 112 條第 1 項規定的方式揭露。

第四版

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(二)

第 2 部份 · 第 2 章 “新穎性及進步性”

新穎性

- 1.2.4(3)

於一刊物內描述的發明

“於一刊物內描述的發明”係指一發明讓熟悉此技藝之人士能按照該刊物內所描述的事物與該刊物內實質所描述的事物(雖非字義上)為基礎能辨認者。

“該刊物內實質所描述的事物(雖非字義上)”係指熟悉此技藝之人士藉考慮在申請案的申請日時有效的技術常識而直接於該刊物內描述事物推行出者。

- 1.5.3(3)(1)

該“於一刊物內描述的發明”是自“該刊物內所描述的事物”來判定。為解釋該刊物內所描述的事物，要考慮技術常識，且熟悉此技藝之人士藉考慮在申請案的申請日時有效的技術常識而直接於該刊物內描述事物推行出(此些事物有時被稱為“該刊物內實質所描述的事物(雖非字義上)”)亦可據為判定於一刊物內描述的該發明之基礎。因此，“於一刊物內描述的發明”係指一發明讓熟悉此技藝之人士能按照該刊物內所描述的事物與該刊物內實質所描述的事物(雖非字義上)為基礎能辨認者。

- 1.5.3(3)(2)

若一某發明之描述於某刊物之方式，並非顯係熟悉此技藝人士以該刊物中說明及以在申請案的申請日時有效的技術常識兩者為基礎(在該發明關於一產品的情況下)能製備該產品或(在該發明關於一製法的情況下)能使用該製法者，該發明不視為“引用發明”。

因此，藉其化學名或化學結構式，某一化學物質顯示於一刊物之情況下，若該化學物質之描述於該刊物內的方式並非清楚顯示熟悉此技藝之人士，即使他考慮在申請案的申請日時有效的技術常識即能生產該化學物質，則該化學物質不符合“引用發明”。

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

英國高等法院已確認基本原理，即假如優先權主張無效，或在某種程度上優先權主張無效，在優先權期間公開之優先權申請案內容將成為一主張該優先權較晚申請案之習知技術(Beloit v. Valmet [1995] RPC 705)。現在，上訴法院終於對該主題作出裁決，其一方面確認將確實實施 G2/98，但另一方面給予那些想要提出應急之臨時申請案，或想要在申請案之優先權年限內對其提出改良的申請人一些鼓勵。

在 Unilin Beheer v. Berry Floor(2004 年 7 月 30 日 CA 未報導)一案中，該爭論中之專利係用於連結層壓纖維地板鑲板。侵害訴訟之被告辯稱，基於較晚之申請案之申請專利範圍比記載於該優先權申請案中之申請專利範圍寬廣，因此其為一“不同發明”，故較晚之申請案並未享有其優先權主張(依該 G2/98 規定)。由於該優先權申請案之內容已於優先權年限中公開，故一無效之優先權主張應已意謂著一無效之專利。

對於該優先權申請案，上議院法官 Jacob 認為“這並非一製圖術之傑作”。在其他特徵之間，其申請專利範圍第 1 項及其對應之法庭條款包含一組特徵(A 組)，係允許鑲板能以“免於晃動”的方式來進行連結，一第二組特徵(B 組)，係關於鑲板厚度(由該被控告之侵害人所辯稱)，該鑲板厚度能保證必要之穩定性及牢固度，及一第三組(C 組)，係限制材料浪費。

胡文和 專利工程師
· 台北科技大學電子系

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

日本智慧財產權回顧

日本民訴修正對智財訴訟的衝擊 (二)

3：證據調查方法的改進

於原有的民訴之下，起訴前由法院發布的證據保全命令僅在如果證據(如易腐壞的證據)未事先調查則難以在審判中使用的情形下才會下達。在訴訟啟動前則無其他的證據調查方法。

民事訴訟法修正案的第 132 條之 2 則規定，若一當事人欲提起之訴訟已通知一預期中的被告，通知人可以書面向被通知人要求一些資訊，此一要求

須在通知後起訴前的四個月內為之。此要求所欲的資訊是在起訴時，可能顯示出於準備答辯或證據有必要的情形下，在合理期限內以書面作成。請求要旨與對這個可能的訴訟之爭執要旨均需在通知中描述。而在民事訴訟法修正案的第 132 條之 3 之下，當被通知方答覆了通知方，被通知方在該通知作成

第五版

後起訴前的四個月內，得準用前條(§132 之 2)之規定以書面向通知方提出要求。亦即，對於通知人，被通知人亦得就在起訴時將顯示出於準備答辯或證據有必要的情形時，給予通知人一合理期限並要求其以書面提供資訊。

民事訴訟法修正案的第 132 條之 4 則規定了當通知人或被通知人答覆了對方所提出的通知，得在起訴前向法院請求蒐集證據。若此證據對於將來可能的訴訟是必要的且對於請求方而言難以自行蒐集時，此類的請求是可以成立的。當事人可以請求法院命令：(1)文書持有人將之提供予法院；(2)政府機關或辦公廳、外國政府機關、辦公廳、學校、商會、交換所、或其他組織進行必要調查；(3)具有專門的知識經驗之人依據其知識與經驗陳述其意見；或(4)法院執行官調查物的狀態、佔有關係或是其他現狀。但是若證據收集所需的時間或對於被要求提出證據的人或團體而言其負擔是不合理的情形時，將不予許可此法院命令。此要求應於前述的通知作成後四個月內為之，除非相對人同意在此四個月後之聲明。

商標申請案的電子提交註冊

與其他文件 (I)

Andrea A. Jacobs

美國專利商標局 (USPTO) 擬修改他們的規定以強制某些商標文件需以電子形式提出。以下文章說明一些主要的議題。

提交時的一般性規定為何？

USPTO 所提出的三個一般性規定為：

1). 所有美國申請人欲提交在 USPTO 網站上存有的商標電子申請系統 (TEAS) 表格有關的商標文件時一律需使用 TEAS 表格；

2). 強制性 TEAS 申請規定有兩個例外：(a) 外國申請人可使用紙本申請；以及(b)如果申請人(他或她)所提交文件的一部分是宣誓書，或是他或她無法存取 TEAS 或沒有能力使用 TEAS，那麼申請人便可以提交紙本；

3). 這個法規建議排除以快遞來提出任何已存有

TEAS 表格的商標文件的可行性。

為何 USPTO 想強制進行電子申請？

在法規背後的驅動力在於幫助 USPTO 能應付過去幾年大量增加的申請案而強加至 USPTO 的壓力與要求。另外，USPTO 正致力於提高效率、改善 USPTO 的自動系統的資訊正確性，並排除因為郵寄、手動資料搜尋以及文件處理所造成的延誤，進而改善整個客服狀況與滿意度。為了達成這些目標，據統計，USPTO 相信在 2003 年前至少已有 80% 的商標相關文件需以電子形式存在。在 2002 年初，已有接近 30% 的商標文件是以電子方式進行申請。

日本智慧財產權保護

2. 我們同意東京高等法院認為沒有理由贊成該損害請求的結論，原因如下：

(1) 就法律來說，該損害請求包含一國際要素。確實，各方當事人不是日本的自然人便是日本的法人，其係居住於日本境內或是在日本境內具有商業機構，並且該請求係與在日本境內所作的活動相關。然而，已經被侵害的該權利係為一美國專利權。在此例中，由於該損害請求侵害了一私人財產權，因此適用的法律必須根據賠償之核定是否應用以解決私人之間的爭端而決定。

同時，用於專利侵害的損害請求並非專利權所獨有的問題，而僅是提供給廣義的任何財產權之一部份的民事救濟。因此，就法律來說，該請求的本質即為一侵權行為，其適用的法律必須根據 HOUREI §11(1) 而決定。我們同意東京高等法院認同 1(1) 中所述的這個範圍。

(2) 在此例中，依 HOUREI §11(1) 所規定的“已發生形成此一義務之成因的事實之所在地”必須是美國，其中在該所在地發生了直接侵害美國專利的行為，且該侵權亦因而發生。原因如下：

i) 當被上訴人於日本境內的活動被解釋為一日本境內的一主動誘導侵害而違反了美國境內的美國'947 專利，源乎此的該侵權結果必須認定已經發生在美國；及

ii) 假設該適用法律係為美國的法律，其將不會傷害被

上訴人所可得的可預見性，這是因為被上訴人計畫藉由使用其美國子公司進口並在美國境內販售。

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

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

如果此等的共同讓渡或是應讓渡給其改良該公司之義務皆就定位，則可解決基於初始發現的 §102(f) 以及 §102(g) 先前技藝議題 (如於上第 II 部分中所討論

第六版

，該公司的專利代理人當時即可將第一及第二申請案組合成一個部分接續案，以在一個申請案中對初始發現以及改良進行保護來避免任何落於 §102(e) 的議題)。因此，從專利法觀點，有技巧的合作協議而應用 §103(c)，可最佳確保獲得關於初始發現以及改良兩者的請求項。在改良案申請期間，這些協議可將必須克服以初始發現為依據的顯而易見核駁的障礙消除。

然而，從商業的立場而言，同意將源自共同合作所產生的所有發明讓渡給該公司，可能不為發明人所接受。這是因為每一個共同所有人 (也稱為共有人或是分別共有人) 是一個在該專利中未經分割、一半利益的所有人，並且被認為是會受到其他共同所有人所支配¹。在 35 U.S.C. §262 中所編纂共同所有權的狀況如下：

除有其他相反之約定外，共同所有人，得不經其他共有人之同意，亦無需向其他共有人說明，得逕自於美國境內製造、使用、要約銷售或銷售已獲得專利之發明產品，或將該已獲得專利之發明產品輸入至美國境內。

¹ 分別共有人可任意製造、使用或銷售已獲得專利之發明產品，且可授權他人如此進行，並且不能禁止分別共有人或者分別所有人授權之人繼續從事此等製造、使用或銷售。在任何上述授權者的任何共同分別共有人的訴訟上，任何利潤或是損害的回復不得對抗上述獲授權之人。也不許利潤或是損害的回復用以對抗不經其他共有人之同意而已經製造、使用或銷售該獲專利產品之共同分別共有人。

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(二十六)

申請專利範圍的解釋程序的目標通常是決定申請專利範圍對於相關領域的尋常技術者是什麼涵義。雖然這呈現一個“客觀”問題而類似在侵權法律

所熟知的“合理人”標準，任何人可以立即理解特定技術者有關申請專利範圍涵義的**主觀**意見證詞或有助於解釋申請專利範圍。然而，由於解釋的**客觀**性質，用一特定用詞的發明人主觀意圖除像申請歷程的文件證明^註，並未能提供多少證據性的權重。再則，由非熟習此技藝的“專利專家”就有關專利如何應該解釋之證詞，顯難賦予多少（若有的話）順從之旨。這樣的證詞只是法律意見，而法院必須最終作成自己的意見。科學專家或甚至是法院指定的專利的證詞則可能啟發此程序。

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

C. 可靠的證據：先前技術和字典

法院已經表示較諸其他，對某些外部證據類型的偏好，並將這些偏好類型視為準內部。在 *Vitronics* 判例中，為了了解熟習此技藝者會如何解釋申請專利範圍用詞，法院斷定先前技術參考文獻和字典是較專家證詞更屬可靠的證據來源。與專家證詞相較，專家證詞通常僅指示一特定專家相信一名詞在系爭上下文的涵義，而先前技術參考文獻和字典則提供有關熟習此技藝者通常認定某一用詞涵義為何的較佳的客觀意涵。另外，在爭議產生之前所創造的文本較不可能就技術用詞提出較諸因訴訟所準備的專家證詞具偏見的觀點。最後，不像專家證詞，先前技術文件和字典可於訴訟前由公眾取得且允許競爭者試圖了解申請專利範圍元件和對一專利進行迴避設計。基於這些理由，法院對先前技術和二級來源如字典各採取一種獨立的標準。

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：更確切的，在發明人所築思其所欲專利的發明和由 PTO 核准後的最終申請專利範圍之範圍間存有顯著差異並非不尋常。

美國專利商標局(USPTO)最新訊息

由於現已清楚瞭解，可注意與線上活動普遍相關之合法控訴類型，例如商標侵權、誹謗、圖謀、網域名稱侵權、文字誹謗、專利侵權活動、以及竊取資料；由於維吉尼亞州（BSKB 所在地）某程度位在制訂法規以論述這些問題的最前線，而且有申請人因可快速解決爭議而屬意之聯邦法院，因此在此一主題發展出法律體系以於適用上允許了某些可預測性。

簡言之，法院要決定的問題是，當違法者的唯一接觸是在於線上時，個人管轄權存在何處？在這個電子科技與商務發展快速的時代，法院在處理網

際網路所支持的全球性連接之發展時，仍須使用已良好建立之正當程序的基本概念。以歷史觀點而言，法院的評析已經延伸至允許對非住民被告之管轄權，但以其與系爭州之間具有“某些最小接觸”為限，而“使得訴訟的持續不會違反公正運作與實質正義的傳統概念”；而且，在這樣的情況下，管轄權僅對於被告就法庭地之居民蓄意而為之活動、而導致從所宣稱之因這些活動致生、或與這些活動相關的傷害中產生的訴訟有其適用。

基於美國憲法第 14 次修正案之正當程序條款，已解釋維吉尼亞州的長臂法（long-arm statute）對非住民被告宣稱之管轄權可許予最大範圍。

第七版

各種型式的商標保護

在商標法下保護功能性的特徵，將會扼殺競爭性，因為這樣將會進一步防止其他公司使用一種創新，而這和商標法以品牌或其他來源表徵，來促進市場中涉及相同或相似商品及服務之間競爭的原意是相互矛盾的。

在 *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001)中，美國最高法院對功能性的任何特徵定義為“那些對產品使用或目的是必要的，或影響到產品的價格或品質...”*Id.*, at 33。在過去，事實上(*de facto*)和法理上(*de jure*)的功能性被區分開來。一個具有功能性的特徵或產品稱為事實上的功能性，舉例來說，任何設計來裝液體的瓶子。具有事實上的功能性且得以其他方式作為品牌或辨別來源用途的特徵一般都得獲商標保護。而一個特徵或商品因為有了某個形狀或功能可以達到更有效或更便宜或更好用，而具有這個特別的形狀或功能則是一個法理上的功能性特徵。而這樣的特徵是不受保護的。然而，在 *re Controls Corp. of America*, 46 USPQ2d 1308, 1311 (TTAB 1998) 中，在近來三個美國最高法院的案例中，並沒有做出這樣的區別，同樣在 1998 商標法技術改正(Technical Corrections to the Trademark Act) (Pub. L. No. 105-330, §201, 112 Stat. 3064, 3069 (1998)中也沒有。依照這些發展，USPTO 在註冊申請時不再考慮這樣的區別。TMEP §1202.02(a)(iii)(B)。

另一個關於功能性的概念則是“美學功能性”。這個概念已經成為在意義上和法律原理的可行性之某程度混淆課題。過去這個詞一直被誤用在牽涉到裝飾時的案例。一些法院錯誤地將功能性的定義延伸到一些純粹是裝飾用的特徵，在學理上這些特徵被當作“美學功能”。然而，有關“功能性”的學說卻不適用在這些例子上。對於這樣的註冊做出正當的駁回是基於

黃淑瑩 法務專員

- 成功大學歷史系學士
- (輔修會計)

系爭裝飾性的物事依商標法第§§1, 2, and 45 條並不能作為一個標誌。

雙刀頭的旋轉電鬚刀，在 1966 年，引進三刀頭產品，這些刀頭設置在一個三角形圖案內，其投影在一個三角底盤稍上方。

三刀頭型式是以「Philishave」商標銷售且瞬間變得非常成功，總計佔全世界電鬚刀市場銷售的 30%。

在英國，飛利浦的 Philishave 電鬚刀年銷售總額在 1989 年已達到約二百萬，且雖然在 1996 年非常顯著地降低(至約四十萬)，但毫無疑問地在 1990 年代前期及期間，Philishave 三刀頭電鬚刀在英國已成為飛利浦所生產之非常著名之商品。很明顯地聯想到此種形式之電鬚刀與飛利浦之間是非可小覷地相輔相成的，1966 至 1995 年間在英國市場上缺乏三刀頭電鬚刀之競爭。

在 1985 年，為了加強他們的專賣權，飛利浦在英國註冊一由三刀頭電鬚刀組成圖形之商標(註冊第 1254208 號)。儘管如此，飛利浦的壟斷終於在

第八版

1995 年當雷明頓公司(Remington)引進他們所擁有的三刀頭電鬚刀 DT55 至英國市場時遭遇挑戰。不令人驚訝地，飛利浦控告雷明頓商標侵權，且在答辯過程中，雷明頓試圖以各種絕對的理由撤銷 UK1254208 號商標。

美國著作權案例精選

2.如同烏拉圭回合協議法案(URAA)，於 1994 年 12 月立法明文規定實施，關稅和貿易及知識產權貿易相關方面(TRIPs)總協定(GATT)。URAA 第 514 條(a)項增加了著作權法第 104 條 A 項來恢復某些在美國的公共產業上之外國著作之著作權。這個規定在 1996 年 1 月 1 日開始生效。URAA 第 514 條(b)項修正著作權法第 109 條(a)項來闡明，在第一銷售理論下，即使是在 1996 年 1 月 1 日之前製造，或依據第 104 條(e)項在出版或意圖通知送達之前的"信賴一方之情況下，銷售或其他著作重製或聲音化著作之處分皆得恢復著作權，為直接或間接商業利益之目的所允許，但須在恢復寬限 12 個月內為之，有如著作權法第 104.A(d)(2)(A)和(b)所規範。

3. 如同先前所述，一旦著作權人授權第一次銷售他的著作，他用盡了控制他著作的進一步銷售之權利。著作權法第 602(a)禁止未授權著作的進口在國外獲得之合法重製品。未授權進口這樣重製品，即使在這個國家已生任何公開散佈之前也可被禁止。著作權法第 501 條(a)項定義一侵權人為一違反被列在著作權法第 106 條或進口重

專利申請程序中的發現爭議

■ Festo 章理持續對專利所有人造成大浩劫

美國聯邦巡迴上訴法院最近認為一專利所有人在申請歷程中因為回應顯而易見性的核駁而增加新權利要求不能主張均等論原則。Mycogen Plant Science, Inc. v. Monsanto Co., 252 F.3d 1306(Fed. Cir. 2001)。

爭議的權利要求的申請歷程顯示，Mycogen 原先申請了提供廣泛範圍的權利要求。在審查過程中，PTO 以 112 條的顯而易見性以及缺乏詳實性而核駁了某些權利要求。而 Mycogen 同意取消這些未被核准的權利要求並且替換限制成為權利要求 13 及 14 的一特定 DNA 序列片段的文字。

在未請求復審下，聯邦巡迴法院重申他先前的裁決，也就是均等論原則不適用於系爭權利要求上。法院注意到在 Festo 原則下(Festo Corp. v. Shoketsu Kinzohu Kogyo Kabushiki Co., 234F.3d 558, 563 (Fed. Cir. 2000))，申請歷程的禁反言即使是在透過新權利要求增加的方式而不是透過原始權利要求修改的方式來限縮原始權利要求的情況下，也會適用。

在 Festo 中，法院認為“當一權利要求因為可專利性的原因而進行保護範圍限縮的修改時，申請歷程的禁反言就會是對均等論原則應用的一個完全限制”。一權利要求的取消以及以另一個具有增設限制的權利要求都具有縮限原權利要求保護範圍功效，因此應該被視為權利要求的修改。法院裁定了申請歷程禁反言的適用，因為一專利擁有人不曾釋明獨立權利要求的保護範圍是為了與可專利性無關的目的而改變。

徐明璋專利工程師

· 台灣大學農機系學士
· 台灣大學生機電所碩士

歐洲的遠景 - 出現物的外形(一)

荷蘭飛利浦電子公司(Philips)於 1937 年開始發展電動刮鬚刀。兩年過後他們引進他們的第一個型號進入市場，一個單刀頭的旋轉電鬚刀。隨後引入

製品進入美國而違反著作權法第 602(a)條之任何著作排他權。因為從該國境外取得的合法重製品的單純進口 (即使該著作在這個國家散佈之前)，也是被禁止的侵權行為，故在著作權法第 109 條(a)項之下，似乎第一銷售理論對這樣的進口是不適用的，且在著作權法第 602 條(a)項之下，對該進口之侵權行為是沒有抗辯權利。某些案件涉及著作權法第 109 條(a)項和第 602 條(a)項之間的緊張，乃涉及灰色市場商品，或被著作權法或商標法保障之正版商品的"平行進口物"。通常，灰色市場商品在海外製作，且賣給第三人，而透過該第三人進口商品到美國，因此繞過授權之內國銷售管道。參考; K-Mart v. Cartier, Inc., 486 美國。281 (1987)。

歐洲專利新訊集錦

1. 應促進複雜智慧財產權制度對外的透明度，並使得該制度更易於使用。
2. 應降低獲得智慧財產權的成本，尤其應考量到未能合意歐洲共同體專利之失敗努力。
3. 應處理憂慮妨礙因核准過度寬廣的專利保護範圍，而導致後續的創新，尤其應處理所謂專利巨魔/流氓(patent troll, 指專門蒐集他人專利，並藉由訴訟，而取得授權金的公司或個人)的問題(雖然 Gowers 報告中並未直接使用 patent troll 一詞)。
4. 應處理大量專利出現後帶來的後續影響，尤其是所謂專利叢林(patent thickets)的問題，其源自高科技產品及科技研發之複雜度增加。
5. 應縮減獲得專利的遲延時間，特別是對於複雜又創新快速、且需要一定技術標準的工業領域，如電子計算機及電訊領域。
6. 應處理如次的憂慮：因交互授權協議及專利聯盟(patent pools, 指數專利權人集合其專利所組成之專利聯盟)，雖然在某些情況下，其能夠降低既高成本又耗時的談判，但將對其他人形成進入市場的障礙。
7. 應處理網路上氾濫的著作權侵權問題，及公眾對於著作權合法使用其界線的認知低落，及相關法律制裁規範不清的問題。
8. 應處理多數版權作品在實際上根本無從得知著作權人，而導致使用者無法就該等版權物獲得授權的問題。

以上述及的目標及顧慮其中有部分確實是在政府或政府間掌控下，如獲得專利的成本及其速度。其他如第 8 項，初見之下，會認為是受到目前市場力量所控制的現實問題。在下期，本欄將集中討論一個特定的議題，其係關於獲得不合理專利(bad patent, 指不

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

合理或不應核發的專利)或無價值專利(trivial patent)的問題，也是本專利局檢視活動的目的。

什麼是相同標識？

Ajax 是德國 Minimax 有限公司的子公司。後者在德國擁有商標 Minimax 使用於滅火器上已超過 50 年。在 90 年代初期，Minimax 有限公司決定將 Minimax 品牌商品拓展它的使用至荷比盧。因此他們在 1992 年以該標誌獲得了荷比盧商標註冊，而且，二年後，通過他們的子公司 Ajax，在荷比盧開始販售 Minimax 滅火器和相關產品。

第九版

Ansul 反對這項使用，並如下回應，在 1995 年 2 月，Ajax 以五年未使用 Minimax 為理由尋求廢止 Ansul 的荷比盧商標註冊。在第一審，法院認定在 1990 年到 1995 的期間內，Ansul 對 Minimax 已真正使用在滅火器上。在上訴審，這項判決被推翻了。荷蘭上訴法院的看法是，Ansul 自 1989 年以來未發布任何新的 Minimax 產品到荷比盧的市場上，而僅有維護，檢查和修理已使用過的設備。這些行為不構成在關於滅火器上，對於商標 Minimax 的真正使用。

Ansul 進一步於荷蘭 Hoge Raad 提出上訴。該法院請求 ECJ 就歐洲共同體商標和諧指令條款 12(1)裡"真正使用"這個詞的意思做出解釋。ECJ 做了以下的解釋：

應該對商標的真正使用有一個一致性的定義適用於全歐洲共同體。

真正使用並非象徵性的使用，而是實際的在市場中將商標使用於登記的商品或服務上，舉例來說，如此真正使用包括在產品即將上市之前以標記為特色所做的廣告活動。

陳宥碩 法務專員
· 輔仁大學財經法律學系

當評估真正使用時，也許可考慮已註冊物品或服務的性質，市場關注的特徵和標記的使用頻率和規模。

韓國專利

韓國智慧專利局成立一負責審理新技術的組織

為了強化其對高科技領域如資訊科技/生化科技/核能科技 相關審查的專門知識，韓國智慧專利局

(KIPO) 推動成立一組織全權負責新技術的審查。KIPO 並已決定決定推行一為專利權的捐贈系統，其中未被實用的專利權將捐贈給政府授權之機構；發明者的收入和公司的稅金將被扣除；同時藉由技術轉移受託人可促進該專利技術的商業化。

為建立一智慧財產可受到完善保護的國家，KIPO 在 2004 年 2 月 25 日公告其制定了七個專利相關政策。

其主要任務如下：首先，KIPO 計畫促進經由網路交易中心及永久交易市場進行專利技術的商品化與交易業務。KIPO 並且準備在 2007 年將專利審查期間由現行的 16 個月縮短至 12 個月，同時增加 500 個科學和工程領域的新審查官。KIPO 更計畫建置一系統以在國家的研究開展的努力上利用專利資訊，並且誘導相關部門或機關在調查技術和研發計畫的需求時主動的使用該專利資訊。

另外，藉由提供公眾相關的資訊，和經由授權合約，允許供應和編輯這一類的資訊，KIPO 將主動的培育專利資訊服務產業。

再者，KIPO 致力於建立下一代的專利管理資訊系統，KIPOnet II (KIPO 網路二代)，其方式是藉由明年前升級現有的 KIPOnet 系統，將可達到 24 小時即時的線上服務，而且可在線上進行國際專利申請。

KIPO 長官哈東曼 (Dong-Man Ha) 先生指出，儘管韓國的專利申請數量位居全世界第四位，由於除其他的因素外，尚缺乏核心的源頭技術，實際上其技術競爭力排名仍然低落。他相信藉由有效執行上述的工作，KIPO 將扮演建立一科學和技術中心社會的先驅角色。

宋惠煊 法務專員
· 高雄大學財經法律學系

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

國際商標協會新訊

國際商標協會 (INTA) 在世界財產權組織 (WIPO) 執行委員會發表關於教育以及認知建設之事項

國際商標協會反盜版執行委員會主席兼貝特馬克股份有限公司 (BATMark Ltd) 總顧問 Toe Su Aung，針對協會中教育以及認知建設的課題在世界財產權組織諮詢執行委員會 (ACE) 2006 年五月 15 至 17 號於日內瓦總部所召開的第三會期提出報告。

2002 年世界財產權組織大會中所設立的執行委員會作為平台以交換執行之資訊，並且與相關的組織以及私人機構進行合作來對抗盜版及侵害著作

權。

第三會期中，與會超過五十個國家與二十五個跨國性以及非政府組織出席，該會期的主題，是執行教育與以及認知的建設。來自非洲、亞洲、大洋洲、東歐、西歐、拉丁美洲、加勒比海以及中東的資深政府官員和國際商標協會以及國際唱片業交流基金會 (IFPI) 的產業代表發表了相關主題的演說。Toe Su Aung 代表國際商標協會副主席 Richard Heatch 發表演說。

在演說中，Aung 女士強調有效執行商標權的需要與利益。她並且概要陳述了國際商標協會的資訊、出版、教育、訓練活動以及該協會的政策發展和倡導活動。

其他演說討論的主題包括了發展中國家的健康以及安全問題、給予外國投資者在法律條文中的信任，以及確保國家接受援助前，機關組織已就定位。

第十版

一些議案係關於世界財產權組織諮詢執行委員會未來的工作，包括邊境執行措施、編輯及統計上方法估算仿冒對經濟的影響，以及關於自然商品剽竊之各國經驗分享。委員會同意在下個會期將致力於就國際間、區域間、與國家等級的執行協調合作機制之意見交換。

State Farm 案與懲罰性損害賠償：紙老虎？

By Paul G. Gardephe

State Farm 判決 (一)

陪審團在核定懲罰性損害賠償時所充分擁有的裁量，以及各地法院無法“幫助決策者在履行分派適當的權重於相關之證據與幾乎無關或僅是煽動性之事證之任務”——正發出警訊，State Farm 案肯定了 Gore 案及更進一步的說明三個面向。在判定可責性時，State Firm 要求院方考量是否：(1) 該致生的損害相較於經濟學上屬於身體的；(2) 民事侵權行為顯示出對他人健康或安全的不在乎或缺乏注意上；(3) 該行為的對象有財務上的弱點；(4) 該行為涉及重複訴訟或僅止於單獨事件；以及 (5) 該損害是起因於故意的惡意、欺騙、或奸詐、或僅只是意外。“這些增加原告優勢的任一因素之存在，都可能無法充分支持懲罰性損害賠償之核定。”此外，原告被假定成“補償性損害賠償已彌補了其損害的全部，所以懲罰性損害賠償應該僅止於若被告的罪

行，在支付完補償性損害賠償後，仍是可責的，而應施加進一步制裁以達成懲罰或威懾作用”。隨著 *State Farm* 案，兩種最大案件類型——其中，聯邦上訴法院對可責行為已支持懲罰性損害賠償——已牽涉到故意歧視或欺騙行為。

State Farm 案也增強了 *Gore* 案所抱持的見解——也許只有在法院管轄範圍中的被告行為，始可核定懲罰性損害賠償。猶他最高法院在 *State Farm* 案中維持陪審團之核定，主要基於被告的詐欺行為是全國性的策略、以及可能只在極小部分的案件中受罰之事實認定；院方推論，懲罰性損害賠償的核定應反映出被告在全國未被處罰之不當行為。*State Farm* 案明確地駁回了此種估量可責性的態度，並且確認州級機關一般並無“合理性來針對被告在[其本身的]管轄範圍外所為不法情事而施加懲罰性損害賠償以為處罰”。（待續）

歐盟之色彩保護

如果可以找到像這樣的顏色，將它使用在所有相關產品項目上是相當重要的，甚至還可以被運用在單一樣式上。為了讓顏色被當成商標認出，其與眾不同的功能應該藉指出顏色來作為產品的一項特色，而再被點出來大做廣告一番。有一些類似此用法的範例，像是 *Deutsche Post* 的“黃色成分”，廣告計劃活動的“什麼顏色會令你來電”，以及德國活力公司 *Yello Strom* 的“黃色，好且不貴”，還有美國快遞的“新綠”，以及瑞士電信公司 *Orange Communications* 的“你說橘色嗎？”。

最後，藉監視此顏色特點作為源頭指標是否可被大眾了解是控制活動計劃的效果所必要的。這些可來自於消費者間的調查以及由媒體的評語與貿易聯盟來確認。

以顏色作為商標是否可以被證明，最終取決於可得的證據。為了累積足夠的證據，自活動計劃開始即蒐集證據以使顏色建立商標的效果，是可以被建議的。此外，材料必須被勤奮地準備跟蒐集，因為它必須明顯地被聯想到是顏色而不是產品，因為它必須包含正確顏色的色調，以及因為它必須包含所有找尋保護的產品與服務，為了能被找出保護措施。材料也必須充分的展現出所使用的顏色，而在欲保護的領域中，作為一個可以被認出來的商標。最後，此證據是必須被認為值得信任的，而不是被局限於有偏見人的說詞。

特別是，在顏色固有地不被認為顯著的市場上，也許需要更多的時間、努力和金錢使顏色被認可作為來源標示。所以，制定出一個計劃，而於一但顏色之使用進入市場時，作為建立顏色成為商標是很重要的。

賴佳玫 法務專員
· 政治大學財政系

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。

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

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

第十一版

法院還指出該網站引用了與柯達伊士曼公司所簽訂的合約來做數位設備拍賣，卻隻字未提該份合約已被中止的事實。未能除去消費者混淆（法官裁判）使得被告的答辯失去了效力。

被告的另一項答辯是：原告不但授權給他們去註冊 *kodak.co.kr* 的網址名，且直到 1999 年的 8 月仍不反對這項註冊來默示認同被告使用該網址名。

法院並不認同此答辯並解釋說，被告僅獲得許可在網際網路上開設一個網站，而且該許可無法充分證實被告的主張，即他們所收到的先前許可是可以在網址名中使用『Kodak』這個字。法院更進一步闡明：僅僅是缺少反對該網址的註冊並不足以構成默許。

法院判決

法院判定被告的行為具有極大的可能侵犯到原告的商業利益、商標以及服務標誌的權利。根據上述理由，被告被要求終止所有柯達商標的使用以及撤銷“*kodak.co.kr*”網址名的註冊。法院同時要求被告負擔原告的訴訟費用。

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

新網址名爭端的解決制度之簡介

隨著註冊數量以及“kr”層級之網址名的使用指數型的增加，韓國的資訊與通訊部門建制了網址名爭端解決委員會（DDRC）作為為“kr”層級之網址名啟用一有效的爭端解決機制之一部份。DDRC（網址為

www.ddrc.or.kr (<<http://www.ddrc.or.kr>>) 是位於韓國網際網路資訊中心 (KRNIC)，其地區的辦事處是負責網址名的註冊，從 2002 年 1 月 4 日起開始提供關於“kr”層級之網址名爭端解決的服務。

公開揭露與同儕審議之危險 -如何保護學術研究之成果

在 Solarex 股份有限公司對抗 Arco Solar 有限責任公司一案中，儘管被告辨稱審閱人的身分與宣誓作證對於決定其是否散佈該手稿以支持專利無效的辯護為必要，美國聯邦巡迴法院仍認為在專利侵權訴訟中被告無知悉獨立審閱人身分的權利，其中該審閱人審閱為公開而提交至學術期刊的手稿並建議否決。

Solarex 對於學術界有著深遠的影響意涵。若一位審議者偷竊一位發明者的想法並就之獲得專利，該發明者現在並無法輕易證明，因為該發明者也許不能強迫學術期刊洩漏其同儕審議者身分。

一典型的情節可表露如下。該發明者提交供審議的一份手稿，該期刊將手稿指定予熟悉本領域技術且可能成為競爭者的一位審議者。一接到該手稿後，該競爭者使用手稿中所被揭露以使自己的系統完美或只是對於該發明進行顯著的改變而請求一專利。這是充分違反與期刊所簽訂的保密協定，但該發明者如何能證明？

依 Solarex 一案的認定，該發明者可能無法強迫該期刊提供該期刊提供副本以供審議之人的姓名。那麼發明者該如何能夠接著證明載他所選擇的領域中一位受敬重的同儕與競爭者偷竊他的想法？該發明者實質上缺少了幸運。

對於該發明者同樣為有害的另一種形式瀆職是散佈該手稿於同儕領域的審議者，這又是違反保密協定。雖然沒有案例被報導，但如果該散佈是廣泛的，且早於該發明著專利申請一年以上，在 35 U.S.C. §102(b) 公開限制下，該發明者專利保護會被拒絕。

此處該審議者並沒有偷竊該發明者的想法，他只是潛擊該發明者獲得專利保護的能力，以使任何人能製造、使用並販賣該發明者的想法。這樣使得瀆職的同儕在無專利授權限制下利用了發明者的時間與資源。

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

關於以書面陳述要求要件核駁過廣或是上位概念之申請專利範圍

日本專利法對於說明書揭露的要求規定於第 36(6)(i) 條，如下所示：

第 36(6)條

(i) 一個專利的發明概念必須詳實的記載於發明說明中

日本關於上述說明書揭露要求的審查基準已在 2003 年 10 月修改。修改後的基準明確指出與尋求保護的發明必須實質上將其技術特揭露在說明書中，也就是說，原有說明書內容必須載有充足的實質內容來支持所欲尋求的保護範圍。

更精確來說，一個載於基準中違反第 36(6)(i) 條規定的典型例子如下：

第十二版

在說明書中所揭露內容的有效性不能夠根據理論、經驗法則、或是技術常識等等來擴張到申請專利範圍中。

實施例 4:

當一專利在其申請專利範圍中聲稱經由一**特定的篩選方法所得到的受體 R 所激活的化合物**為其權利範圍，該新受體 R 所激活的化合物 X、Y 及 Z 的化學結構及其製備方法須以實施例的方式詳載於發明之詳細說明中。然而，當任何其他化合物的化學結構或是製備方法皆未記載於說明書中時，這些化學結構與製備方法則無法經由理論性、經驗法則或一般技術觀點來推導。

實施例 8:

在一申請專利範圍聲稱一化學物質的發明，並且該物質是以馬庫西形式之多擇一的方式呈現的情況下，若該說明書的實施方式只記載一種特定化學式架構的製備方法，而其他化學式架構的化合物無法由此種製備方法的揭露而使得該領域技藝人士得以實施或推導。

在實施例 4 中，該申請專利範圍是關於經由一特定的篩選方法所得到之化合物，而說明書只揭露了實際上由該方法所篩選出來的一小部分化合物時，日本專利局認為這些小部分特定的化合物並無足以支持較上位概念之申請專利範圍。而實施例 8 是一過廣的化合物申請範圍，因其化合物是以馬庫西多擇一的方式撰寫。

如上所述實施例 4 及 8 這樣的醫藥或生物科技案例，以往一般只接受以日本專利法第 36 條第 4 款以可實施要件的核駁方式。然而，因為審查基準的修改，在某些關於化合物或醫藥組成物的案例中，除了可實施要件的核駁，目前實務上也接受書面陳述要件的核駁。一般認為，若原來說明書包含至少一種物理化學以及醫藥數據的實施例，當專利局以可據以實施要件的規定來核駁此案時，則額外的補充數據可以提出作為答辯的要點。然而，目前仍然無法確定日本專利局是否接受在審查過程中提出這種後申請數據作為書面陳述要件的核駁理由。在實務上，本所曾經遇到同時以可據以實施要件以及書面陳述要件的核駁，一般來說此種核駁的方式必須根據原說明書所揭露的內容來限縮申請專利範圍(並不影響原來記載實施例的範圍)。

我們希望這篇文章可以提供當一關於生物科技以及醫藥發明欲在日本提出申請時，作為一實務上撰寫申請專利範圍及說明書時的參考。

歐盟變動中的實務

歐洲觀點

給雀巢一個喘息

ECJ 裁定使用另一商標的一部份將可被認為取得顯著性。

七月，ECJ 在 *Société des Produits Nestlé SA v Mars UK Ltd.* (案例 C-353/03) 一案中下了一個長久受等待的判決，解決熱烈爭議的問題，就是經由使用另一商標的一部份或與之相關聯的商標，此商標是否可取得顯著性。

在糕點巨人雀巢及 Mars 關於 HAVE A BREAK 字眼是否可註冊成為糕點商標，其判決亦成為激烈的法律爭辯中一部分。雀巢先在英國專利局申請註冊為商標，Mars 依據 1994 年商標法第 3 項第 1 款 b 主張商標缺乏任何顯著的特徵而異議成功。雀巢上訴高等法院失敗，而進一步上訴至上訴法院。

上訴法院(CA)同意地方法院認定商標缺乏顯著的特徵，但認為雀巢經由使用或可在此商標取得顯著性。然而 HAVE A BREAK 典型地使用為較長片語 HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT 的一部份，且不清楚使用作為一另一商標的部份，而非獨立地使用是否將可取得顯著性。

CA 要求 ECJ 就依商標指令第 3 條第 3 項(商標法第 3 項第 1 款 b 之基礎)，一商標使用作為一另一商標一部份或與之相關聯的結果是否可能取得顯著性之問題做此裁判。

ECJ 肯定地回答。取得顯著性的問題必須從一般消費者的觀點就相關的主張商品來評估。相關之問題是考慮商標的使用後，一般消費者是否可辨識系爭商品源自於一個特定事

曹云亭 法務專員

東吳大學法律系

業。雖要求使用作為一商標，但在指令中並無規定商標必須獨立地使用。接著是假如商標已透過使用而可表示特定申請人的商品，則系爭使用是否獨立於另一商標是不重要的。

雀巢使用 HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT 將因此在評估 HAVE A BREAK 本身是否已取得顯著性時被考量。

美國發明者保護法案

1999 年 11 月美國前總統柯林頓簽署大眾所知的美國發明者保護法案。此法案的規則於 2000 年修訂完成。你可以在 www.uspto.gov 之美國專利和商標局(USPTO)網頁找到規則的最近修改。

此法案和其規則顯著改變了美國專利法和專利獲得、主張和辯護之方法。讓我們很快的看一看此法案所產生的一些改變。

第十三版

發明者保護

此新法致力於以數種方式保護發明者。一關鍵性條款規範發明促進者的活動。促進者一般不提供專利服務，而通常並非專利代理人或律師。

使用發明促進者的服務可以是昂貴的，並造成公用的專利而非保護的專利。此法案規範決定發明促進者完整的指導方針。促進者現在有揭露的責任。他們必須提供未來的顧客有關顧客、成功的促進以及其他資訊。

發明者有權對發明促進者欺騙行為提起民事訴訟。

USPTO 局長必須保持一份顧客對發明促進者之抱怨的公開記錄。你已可以在 USPTO 網站找到這個記錄。

其他保護的改變包括修改美國專利法以包括費

用公平條款，專利期限延長及自申請 18 個月公開專利申請之條款。

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

專利法之修正(一)

依據簽定於 2003 年 8 月的世界貿易組織(WTO)協議，對加拿大專利法修改以允許運交藥物至第三世界的國家，已經取得皇家的同意。在這點

上，相信加拿大是第一個制定此種法律的國家。在 2003 年 8 月世界貿易組織達成協議，允許窮困國家免於受制於專利法，而有管道取得學名藥，以對抗諸如愛滋病(AIDS)/人體免疫不全病毒及肺結核等的疾病。事實上，立法允許藥物製造者合法出口仍然為專利保護所涵蓋之藥物至第三世界國家。與這些修正有關的規章還沒有準備好，且所立法律尚未生效。

此法令的新章節之下，任何人在申請及繳納法定的費用後，局長將授權該人製造、建立及使用一已專利的發明，其目的僅直接關聯於名列在申請中的藥品的製造，以及銷售出口至一個已列入在要修正法令所包括之清單中的國家或世界貿易組織成員；與這些修正有關係的藥品也列在一清單中，而這些清單可被修改，以增加或移除藥品及國家。

申請必須符合法定的形式並包含下列資訊：
(1)待製造及銷售以出口的藥品名稱；(2)就藥品版本方面法定的資訊；(3)待製造以出口的藥品的最大數量；(4)對每一個與申請有關且已專利的發明，其專利權人的名稱及專利公告號碼；(5)藥品要出口至的國家或世界貿易組織成員的名稱；(6)藥品要銷售至的政府人員或實體的名稱及任何關於該人員或實體的法定的資訊；及(7)任何其他法定的資訊。

現行法律下的廣告標語 (一)

1971 年的早先工業財產法就顧慮到了設計用以促銷的廣告標語註冊的可能性，以鼓勵購買商品或者是洽訂服務契約。依據標語的性質，其外部的能見度不受商品或服務的支配，並且成為建立商譽的工具，而起顯著性常源於工商業上的使用。巴西專利商標局要求註冊時在適用特徵與本身顯著性原則遭遇到極大的困難。有關本事項之大多數法定主張係由不滿意他們的標語註冊被拒絕之申請人所提出。

而現行的法律無法解決這樣的問題，1996 年通過的法律提供了用立法禁止來壓抑問題的簡單解決方法，即第 124 條第七項，標語的註冊僅能成為廣告之工具。此將致使這些標語不能獲有特別的處理，並受到其他法規的限制，而其適用則需要個案審查，絕大多數尤其是在防止不公平競爭的著作權法以及規則。

這個解決辦法似乎不很適當，產生了法律上的不確定，並且把問題丟給早已負擔過重的司法體系。合理的提議是設置宣示性註冊並定日期，而推定案子成立，直到有反對證明。法則仍存困難以上述提到的工業財產法第 124 條第七項去解釋，該條項禁止僅使用廣告具之標語註冊。僵局因此形成，因為法律不要求使用作為註冊條件，而僅在第三人的要求下，要求註冊後之證明。

鄧麗菁 法務專員

· 淡江大學公共行政學系

商標仿冒

即使指定使用之商品有差異性，仍可認定商標是仿造他人而來的

專利法院做出一個決定，認為一個商標惡意模仿著名商標應該無效，即使兩商標指定使用於之商品與著名商標所指定用於之商品之間沒有相似或任何關連性亦同。

智慧財產權法院判決

起初，原告向智慧財產權法院(Intellectual Property Tribunal, IPT)對被告提出一個商標無效的訴訟，原因是被告指定用於文具用品的商標 “Pepero in Korean translation” 損害原告指定用於糕餅類的商品的商標 “Pepero with Korean translation” (註 1) 之商譽。然而，智慧財產權法院駁回此商標無效的訴訟，而認為原告的商標著名僅是在點心類的商品，非諸如文

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

第十四版

具用品之其他商品。

專利法庭的判決

原告上訴到專利法庭，專利法庭撤銷先前的裁決，並基於以下的理由，認定被告的商標應該無效：

首先，專利法庭認知原告商標 “Pepero” 的著名性，理由如下：(1) 從原告開始賣他的商品到被告的商標申請之日，原告商品已經以這個商標穩定銷售了 18 年；(2) 從 1998 年起，原告每年的銷售總金額超過兩千萬美金；(3) 在過去 11 年來，原告每年的廣告平均費用超過美金 30 萬；(4) 自 1994 年起，原告將自己行銷給中學這個年紀的學生之後，“十一月十一號” 這一天已經變成為一般消費者所熟知的 “Pepero Day” (註 2)。

註 1：“Pepero” 是一種浸巧克力的餅乾棒，在韓國非常有名。

註 2：November 11(11/11)被韓國人稱為 “Pepero Day”，因為 “11/11” 的形狀是四個條狀，看起來就像四根巧克力棒一樣。“Pepero Day” 是一個非正式而大

呂宜真 法務專員

· 輔仁大學財經法學系

部分是小孩和夫妻在慶祝的節日，就像情人節一樣，朋友或夫妻會在這一天買巧克力棒送給對方。

施。這些條變革整理如下。

美國專利法即將大幅修改

美國參議院已提案將同時對美國專利法中申請及訴訟的程序做重大修訂。同時,眾議院也在進行類似的法案審查。除了上面這些提出的修正法條外,美國專利商標局(USPTO) 針對美國專利法中申請部分也提案做全面性的變革,並可望在明年生效實

參眾兩院的法案

在 2006 年 8 月 4 日,參議院提出了一個法案,此一法案將可能大幅地改變美國的專利申請及訴訟程序。另一項引發熱烈辯論的法案在 2005 年 6 月被送進眾議院。這兩項法案在 2006 年底前都可能還不會通過。這兩項法案之間有些差異,而這些差異必須解決之後變成單一法案再送給美國總統簽字才能生效。以下是兩案的部分要點:

廖興華 專利工程師
 · 交通大學機械工程學系
 · 美國紐約州立大學機械工程碩士

第十五版

參議院版法案	眾議院版法案
1.專利之優先權是以先提出申請者為優先,而非先發明者有優先權。	1. 類似參議院
2.受讓人可以提出專利申請。	2. 類似參議院
3.針對可能會成為蓄意侵權而處罰三倍損失賠償時,將有會更直接通知注意。	3. 類似參議院
4. 當另一方的立場並非實質上正當時,勝訴方將會被給予律師費。	4. 無類似條款
5.先使用者權更為擴張。	5. 類似參議院
6.所有專利申請案會在申請後 18 個月公開。	6. 無類似條款
7.專利在核准後的 12 個月內,任何人均可對此專利提出質疑。若有明顯地為其專利請求範圍所侵犯,則在其專利核准後亦可隨時提出質疑。	7.專利在核准後的 9 個月內,任何人均可對此專利提出質疑,或在接獲侵權通知後的 6 個月內亦可提出質疑。
8.對於專利範圍結構的問題爭議可以中間上訴。	8. 無類似條款
9.美國專利商標局有權進行實體法訂定。	9. 允許美國專利商標局限制優先權於先前提出的美國申請案。
10. 無類似條款	10.強化因不正行為導致無法執行之要件。
11. 無類似條款	11.第三人可以提出資料而包含於申請案的紀錄中。
12. 無類似條款	12.不必一定需揭露最佳模式。

美國與歐洲專利制度

1.1 美國專利制度和歐洲專利制度的差異是什麼？

我們很樂意告知你美國專利制度和歐洲專利制度的重大差異。

並不存在一歐洲專利可在所有 24 個 EPC(歐洲專利公約)國家自動生效。歐洲專利制度提供締約國指定功能，允許申請人指定想獲得發明保護的締約國。在大部分的案例，申請人並不會指定所有 24 個 EPC 締約國，而是指定相對少數但最重要的締約國，例如：法國、英國、德國和義大利。

當繳納指定費及向各國專責機關提出說明書譯本後，一歐洲專利將只在那些締約國產生效力。相對的，美國專利會自動的在境內各州獲得效力。

岳勝龍 專利工程師

- 輔仁大學食品營養學系
- 陽明大學生物化學所碩士
- 政治大學生物科技管理學程

1.2 美國專利制度和歐洲專利制度的一個主要差異是，在歐洲，發明

必須符合 EPC 第 54 條下的絕對新穎性要件。在 EPC 下的新穎性要件比美國的規範來的縮限。一發明只要不屬於現有科技的一部份，即被視為新的。現有科技意指公眾以文字或口頭敘述方式可得到的一切技術。在歐洲，只有絕對新穎性的發明才可能獲得專利。這意指此發明不論以文字或口頭敘述或任何其他型式，在歐洲專利申請的優先權日前，皆無法為公眾所得到。發明人必須牢記在心發明的任何資訊，如為公眾取得皆有可能摧毀其本身發明的新穎性。相對的，在美國有一年的寬限期。在第一次阻卻事件發生後，在一年內，該專利的申請仍有一不可延展的截止期限。所謂第一次阻卻事件可能是發明第一次販賣、第一次供大眾使用或發表。所以假如申請人在發明公開後一年內申請，其將無法在歐洲獲得專利，但在美國仍有可能獲得。

盧治中 專利工程師

- 台灣大學昆蟲學系
- 台灣大學解剖學暨細胞生物學研究所碩士

USPTO 審查規則可能之變革

連續案申請程序及權利範圍審查的改變

在 2006 年 1 月，USPTO 擬議就連續案申請程

序 (continuing application practice) 及權利範圍審查 (examination of claims) 之明顯修正。USPTO 宣稱上述修正不太可能早於 2006 年 10 月 1 日公佈，並於正式實施前將至少有三十天的公告時間。

為因應可能的變革，專利申請人必須了解修正內容本身及其所造成的影響，並藉以依循來調整相關的專利申請策略。關於修正的重點試分述如下：

1. 關於延續審查 (continuing prosecution) 的部分，包括延續案 (continuation)、部分延續案 (continuation-in-part application, CIP application)、請求繼續審查 (request for continued examination, RCE) 和延續審查案 (continued prosecution application, CPA) 等，除了非常少且未確定的除外情況，USPTO 擬將上述要求的申請機會限縮成為一次。這意味著當修正案正式實施後，若申請中的案子為上述類型之一或該申請案已提出請求繼續審查，那麼申請人將再沒有請求繼續審查的權利。因此，既然上訴可能是上述申請案中獲得專利保護之最後機會，吾人必須在正式實施前，使申請案程序之進行有如備妥相關紀錄以利處理日後可能之上訴程序，及/或使它們儘可能被認為適合於延續審查案之提出。再者，建議在該修正案實施前，將已申請案中具有專利價值但未被列入請求項範圍之部分考量提出延續案申請。另外，仍在上訴之延續申請案也建議整理出來，以利維護爾後被上訴專利暨爭議委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences) 做出不利判定時，保留提出實情紀錄之機會。

第十六版

在賓夕法尼亞州商業機密不再是秘密：

近來制定的統一商業機密法案之概觀

1、介紹

曾由習慣法規範的範圍現已被賓夕法尼亞州州議會編成法典，並由州長 Ed Rendell 於 2004 年 2 月 14 日簽署成為法案。賓夕法尼亞州的統一商業機密法案 ("UTSA") 於 2004 年 4 月 19 日生效，將會為賓夕法尼亞州的商業提供更多的保護。隨著 UTSA 開始生效，公司及法人們勢須了解該法案會對其智慧財產權有何影響。

2、背景

賓夕法尼亞州在歷史上曾透過一習慣法分析來保護商業機密。直到現在賓夕法尼亞州法院仍會透過侵權行為再編第 757 條來解釋關於商業機密的習慣法。在缺少基礎性統一法律下，各式各樣的解釋在訴訟上成為不可預料及紛爭的焦點。UTSA 將許多關於商業機密的廣泛習慣法諸般面向編為法典，並且對於諸多依靠保護其商業機密始能成功之企業，而提供在此面向之一貫性和確定性保護。

3、所定義的商業機密

商業機密對許多公司而言通常為競爭優勢的核

心，不論是否被保護或是其他。不幸地，許多公司是通過艱難困苦後才學到保密在這個資訊傳輸簡便、加速折損和外包的時代，是很困難的。公司可以藉由最近制定的此一法律和先前一致地的判例法作一仔細地分析，而決定該資訊是否為商業機密。

在 UTSA 下，商業機密的範圍業經定義為可包含方程式、圖形、圖案、內有客戶名單的編輯程式設計、裝置、方法、技術或程序的資訊。

顏色實務仍然不只是黑與白

JENKINS Trade Mark Newsletter/ Autumn 2004

歐洲法院在最近對於 Heidelberg Bauchemie 股份有限公司的判決中關於顏色的可註冊性做出最新的指示以作為歐聯中商標的指導。然而，在解釋顏色組合的可註冊性的法律中，Heidelberg 提出比歐洲法院回答的更多的問題。

參考

Heidelberg 向德國專利與商標局提出商標註冊，其商標圖像是一張紙，而其上面部分是藍色，且下面部份是黃色的組合。其圖像敘述是：「這申請的商標是由申請人公司的顏色使用以每一可聯想到的方式，特別是包裝與標籤而使用之申請人公司的顏色所組成。顏色的設計說明是 RAL 5015/HKS 47- blue; RAL 1016/HKS 3- yellow。」其尋求註冊有關的商品例如黏合劑、溶劑、塗料、油漆與隔熱材料。

德國專利與商標局駁回該申請案，因為該商標無法使一商人商品與他人的產品相區別。Heidelberg 向德國聯邦專利法院提出上訴，之後，德國聯邦專利法院向歐洲法院提出下列的問題：「那些欲申請註冊商標，而以意象而無用文字命名之輪廓與陰影，且根據已認知顏色分類系統並以意象而主張的顏色或顏色組合，是否符合方針第二條的立法規定，而符合構成商標資格的要件嗎？尤其是，依方針的第二條立法目的，這種意象顏色商標 A. 是一符號、B. 有足夠的識別性而能指示來源、C. 並得以圖式描述嗎？」

吳巧玲 法務專員
政治大學法律學系

III.A.5. 公平使用

British Airways plc v. Ryanair Limited 案中，Ryanair 刊登一些與 British Airways 航空票價相比較之報紙廣告。一標題為「EXPENSIVE BA----DS (昂貴的 BA----DS)」而另一標題為「EXPENSIVE BA (昂貴的 BA)」。British Airways 控告商標侵害及惡意欺騙。Ryanair 以 1994 年商標法第 10(6)條防禦，其規定商標係被用以表彰該商標所有權人或其被授權人所指定商品或服務項目，且如該使用係依正當使用，而並無不存正當原因已獲取不當利益或有害於商標特殊顯著特徵及名聲者，則未受侵害。Ryanair 亦以第 11(2)(b)條防禦，其規定如依正當方式使用，則關於服務之種類、品質、數量或其他特徵標示之使用而未侵害商標。Ryanair 亦主張廣告內容為真正。

王苡甄 法務專員
政治大學法律學系

British Airways 提出第 10(6)條應僅適用於符合歐洲委員會關於比較廣告指令所規範比較廣告之條件，即其禁止抹黑他人商標。法官駁回此一論辯，認為 1994 年商標法第 10(6)及第 11(2)(b)條允許使用競爭者商標為誠實比較廣告。使用之條件必須依誠實方式，其單純地確定允許誠實描述使用。

於比較廣告指令中並無影響 1994 年商標法條文之任何規定。如依正當方式使用他人商標，而抹黑他人商標係合法的。故以嚴重誤導他人之比較所為之廣告固非正當，然事實上，Ryanair 已盡其所能最佳價格之比較，而法官認為一般消費者不認為係屬誤導。因此，控訴不成立。

第十七版

Arsenal Football Club plc 係「ARSENAL」及「GUNNERS」二文字商標，及組合山岳及大砲圖形商標之註冊所有權人。所有該等商標均註冊於衣服、運動服及鞋靴，而俱樂部使用該商標販售大範圍辦公室商品及紀念品。於 Arsenal Football Club plc v. Reed 案中，俱樂部對設小攤於 Arsenal 足球場外販賣俱樂部紀念品及禮物之被告以仿冒及商標侵害提起訴訟。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

申請專利範圍之撰寫 (十四)

法例條文 - 一些基礎原則

§11-III 附屬項申請專利範圍(Dependent Claims)

同樣言即的附屬項申請專利範圍可能是附屬的來自不同的父申請專利範圍。在 *Ex parte Primich* 中，只要全數申請專利範圍並非"過份的重複"，則僅因加入舊元素至一獲准的父申請專利範圍而駁回附屬

國際商標法例回顧 (五十一)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

項申請專利範圍被認為是不適當的。(參見來日第六十四節)

整體說來，此附屬形式不應被使用除非某人確定他真的希望提出一包含任何未來申請專利範圍限制，但加入一些有意義的元素或特色的申請專利範圍。他必須遠足他自己任何在第一申請專利範圍中之限制在第二個中也需要。一些大量使用附屬項申請專利範圍的人中，可能有過度使用的趨勢，其無法在適當的地方提出不包含第一申請專利範圍所有限制的申請專利範圍。美國實務沒有任一申請專利範圍係一"頭申請專利範圍(head claim)"或要不然係支配所有其他申請中之申請專利範圍的要求。當發明和習用技術被允許時，可能會有許多頭申請專利範圍，僅受到費用(參見第十三節)和美國聯邦法典第 35 號第 121 條及執行該法條的專利局政策(規定 141 及 MPEP 806.04 et seq.) 下的限制要求。然而，一但被期望的申請專利範圍之範圍確實包含所有前一申請專利範圍的元素被決定時，則建議原本使用的附屬項申請專利範圍形式。

根據標準，只要附屬項申請專利範圍確實包含所有父申請專利範圍的所有限制：即，"不應可想到地違反任何亦不違反基礎申請專利範圍之事物"(MPEP 608.01(n))，則對於一申請專利範圍自不同法定類型的申請專利範圍有附屬關係是沒有異議的。這是專利商標局對是否一申請專利範圍實為獨立之定義，儘管事實是一被提出的申請專利範圍可能借數字提到另一申請專利範圍。至於反對法定類型的申請專利範圍，"借過程產生(product-by-process)"的附屬項申請專利範圍(參見四十六)則很普遍："一_____依據申請專利範圍第一項產生"。然而，一申請專利範圍"一製作申請專利範圍第一項之_____的方法"則不適合，因為一方法申請專利範圍不可附屬在一生產申請專利範圍上，反之亦然。方法和生產申請專利範圍應被分開，因為使用各自的獨立項申請專利範圍。

蔡馭理
台灣大學電機系

§1.03. 專利作為獨占及(智慧)財產(九)

在第 14 章亦將說明申請專利範圍得用言詞表達來統攝以下兩者之一：(1) 僅有申請專利範圍所確實引述的要件而沒有其他要件。(封閉語言, close language) (2) 至少由申請專利範圍所確實引述的要件，加上任何可能伴隨於該等所述的附加要件。(開放語言, open language)。一個用封閉語言表達並引述「兩電極」的申請專利範圍將不會統攝一具有三電極的裝置。封閉建構語句的申請專利範圍事實上僅「統攝」該語句所確實提及的那些要件。

第十八版

另一個支配屈從關係的例子存在於訴求產品的申請專利範圍與訴求製造或使用該產品之過程或方法的申請專利範圍之間。包含訴求產品申請專利範圍專利的持有人可以排除他人實行製造或使用該產品的方法，即使該他人可能持有涵蓋製造或使用方法的完全有效專利亦然。

支配和屈從專利可能都代表真正基礎和先鋒的發明，例如涵蓋兩極真空管和三極真空管之專利。將專利特性描述為一種改進常是不具意義，甚至會誤導。某些最基礎發明是改良品。James Watt 的蒸氣引擎只不過是 Newcoman 蒸氣引擎的改良品。同樣地，Newcoman 的蒸氣引擎只不過是更早期模型的改良品。Alexander Graham Bell 將其電話描述為「電報的改良品」。甚至懷特兄弟，至少在技術法律的意義上，不被認為是「先鋒」，因為他們的裝置整體上並非新穎的。

蔡律瀟
台灣大學法律系

法訊新知

美國商標法何時適用於其他何國之商標侵害？

五十年前一美國被告於墨西哥販售仿冒「Bulova」品牌之手錶。正牌 Bulova 鐘錶公司於美國法院提起告訴而獲判勝訴。

專利法基礎理論(14)

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？



本所與台北大學合辦研討會（國科會、教育部及智慧局贊助），題目如後附。

目的：晚近我國智慧財產權研究蔚為風氣，而各國就本研討會五大議題之實務亦容見疑義與差異，其解決或調諧之道何在？各專家學者不妨將本身心得與十個世界主要專利國家專家齊聚一堂、相互切磋，一來謀心得有所精進，二期展現本國實力，三盼有助益於國際專利實務之進展。

舉辦日期：95 年 11 月 3、4 日（星期五、六）。

舉辦地點：臺北大學民生校區資訊大樓 3 樓國際會議廳（地址：臺北市民生東路 3 段 67 號）

報名方式：一律採網路報名（網址：<http://www.ntpu.edu.tw/felaw>），公務人員可登錄終身學習護照，限額 150 名，報名費新台幣 1000 元整（含書籍、午餐及點心費），報名截止日為 95 年 10 月 31 日。請於網路報名後、期限截止日前，將報名費劃撥至戶名：道法法律事務所，帳號：0143100023826（新光銀行南京東路分行），以完成報名手續，逾期恕不受理，且為統計報名人數，以保研討會品質，恕不接受現場報名。



Theses of International Symposium

1. If text versions upon filing or those allowed are different in various countries or even in the same country, which version shall govern?
 - A. So far as a specific country is concerned, what kinds of imports initial and final specification and claim texts in various countries will confer thereon?
 - B. Is it necessary and/or desirable and/or possible to harmonize the world patent examination and/or unify the final claim text in various countries by, e.g. Information Disclosure Statement?
 - C. For a foreign applicant who secures a filing date with a specification in a specific original language, is it required to submit for every amendment an amendment text in the original language? More specifically:
 - a. Which one of texts in the local language and the original language shall be based in which opportunity?
 - b. What is the role the text in the original text should play in which opportunity?
2. Product-by-process claim v. Mixed (or Hybrid) claim
 - A. Is it compulsory that we only use the product-by-process claim in the critical case?
 - B. Can we optionally use the mixed or hybrid claim? Is it necessary for us to limit the use of mixed claim in a dependent claim whenever a preceding claim on which the dependent claim depends has been determined to be patentable?
 - C. What are the essences of product-by-process claim and mixed claim?
3. Compensation equation for patent rights v. Reasonable royalty
 - A. What are or where come the damages when a patentee does not manufacture the relevant product? If we really can find out the answers, what are the scopes or extents?
- B. Can damages be accurately reflected by any one of Differential Theory, Total Interests Theory and Total Sales Volume Theory? Is such theory violating the principle of compensation for damages? Is it not controlling as to whether or not there is such violation?
- C. Could it be possible for us to strenuously arrive somehow at an equation which can always be applied for calculation of damages?
- D. How a reasonable royalty can be determined? Is it possible for us to develop a simple formula therefor to be followed?
4. After filing, to which extent the specification can be revised?
 - A. Could we be enlightened somehow to propose our answers in view of the differences permitted between the provisional application and the regular one?
 - B. Are we enlightened somehow in answering the above question in view of the inner priority system?
 - C. After post-grant publication, can we introduce any subject matter which is originally disclosed in the description into amended claims?
 - D. Once published, does any subject matter which has not been put in the claims automatically go into the public domain? More specifically:
 - a. What is the answer in the situation of earlier publication, i.e. 18 months after the filing date?
 - b. What is the answer in the situation of post-grant publication?
 - c. Shall we treat Items a. and b. differently?
 - E. What is the nature to enlarge the claim scope under 35 USC 251 reissue provision

- within two years from the grant of the original patent?
- F. If revisable:
- When it shall be made? What is the rationale on which we base to require the revision shall be made by which time?
 - Is it advisable to stipulate that any revision shall be made by the time a dispute arises?
 - How should we treat the actions and investments others have made before any revision is made or allowed?
5. Issues and/or considerations on which the court or the Patent Office shall take charge of the patent cancellation or invalidation or nullification proceedings:
- A. Which authority is responsible for any of

- the cancellation, invalidation and/or nullification proceedings in your country?
- B. In your practice, are there any problems if one or more of the above proceedings originally processed by the Patent Office were shifted to be handled by the court?
- C. In your thoughts, are there difficulties the court will suffer if all of the above proceedings are to be processed by the Patent Office?
- D. With your experiences and recognitions after practices, how the Patent Office and the court (or IP court) shall share the authorities on all the above proceedings? How the Patent Office can and/or should support the relevant performance of the court?



第二十版

訴願書

訴願人：亞洲化學股份有限公司 台北市中山區敬業一路九十七號八樓
(03244705)
訴願代理人：蔡清福律師 台北市中山區中山北路三段二十七號十三樓
原處分機關：經濟部智慧財產局 臺北市辛亥路二段一八五號三樓
代 表 人：蔡練生(局長) 同右

為不服經濟部智慧財產局民國九十五年九月八日(95)智專三(五)01024 字第 09520739900 號舉發(7) 審定書之處分，依法提起訴願事：

請求事項

原處分撤銷，命原處分機關為舉發成立之處分。

事實

原系爭專利係由關係人張周美於民國(下同)六十年一月二十二日以一黏性塑膠帶表面具凸凹各式花紋之製造方法一提出發明專利申請後，於同年五月十七日將發明專利權移轉予被舉發人地球綜合工業股份有限公司(下稱地球公司)，另於同年六月十五日提出申請修改專利內容說明書並改請為新型專利。嗣舉發人於八十六年六月二十六日以系爭專利有違核准時專利法，檢證提出舉發。雖曾遭原處分機關，即智慧財產局(下稱「該局」)，自程序上駁回、不予實體審理；終因處分違法，經最高行政法院以九十二年度判字第一六四八號判決，命該局重為處分，乃地球公司對之提起再審，再由最高行政法院以 94 年度判字第 01931 號判決駁回後，轉由該局作成前開審定書。然依法、論理、衡情，該局實體審理之該審定書實無可採！為明前開審定書之違法不當，爰於本訴願書後述理由中逐一鋪陳之，以候 鈞部大斷！

理由

該局據以做成舉發不成立審定之理由，臚列於第十項理由第(七)及(八)段，以下謹將該局各段所述理由之違法或不當，分段論述如次：

- 該局於第(七)段第 1、2、4、~6、8、11、~20、22、及 24、~27.子段中全部或部分遽為習慣性抄錄「並非有關係爭專利之技術前案，不具證據力」之論斷，顯屬違法及/或不當，茲分論之：
 - 論斷某一證據有無證據力，宜依待證事實之屬性定之。絕非不問待證事實屬性如何，一逕因「並非有關係爭專利之『技術』前案」，而竟論結「不具證據力」。詳言之，如待證事實非關技術，卻因某一證據非關「技術」，而逕論斷以不具證據力，則其論斷之誤謬，豈非顯然？
 - 故該局於第(七)段第 1.及 2.子段中，不顧訴願人所舉二判決書乃用以分別證明損害賠償及關係人四維企業股份有限公司遭敗訴之事實，係屬資以證明非關技術之事項，乃該局竟能僅因其非屬技術，即否認其證據力，豈非荒謬？
 - 該局於第(七)段第 4、~6、8、11、~20、22.子段中，不顧此等證據於檔案歷史中扮演之角色、於各相關訴訟準備程序中由不同當事人作證所發生之作用、乃行政法院及工業技術研究院就系爭專利技術之意見、為關係人南亞公司出具之證明文件、屬相對應美國案中創作人及美國專利律師就系爭專利之技術意見、係行政法院判例就相關法律之闡釋、係行政院及行政法院就系爭專利特徵

何在於前程序之認定、被舉發人於檔案歷史中之自認、及是眾人皆信賴之辭典定義，而仍一逕以「並非有關係爭專利之技術前案」，作成「不具證據力」之結論，豈能無誤？茲分述如次：

- A. 檔案歷史中扮演之角色：該局於第(七)段第 4.~6.子段中，僅因證據四至六屬檔案歷史，即逕以其非關專利技術前案，而不顧其係用以證明在前異議程序與本件舉發所涉事實、證據及理由盡皆不同（其詳請參舉發理由書），竟即論以無證據力，焉得無違法及不當？
- B. 於各相關訴訟準備程序中由不同當事人作證所發生之作用：該局於第(七)段第 8.、11.~20.子段中，本於前述過度單純之邏輯，竟併認經嚴謹訴訟程序之我國及美國訴訟文書或判決書既非關專利技術前案，縱訴訟證言或理由足以否定系爭專利之專利性（詳參舉發理由書），亦必「不具證據力」。此種只求表面上屬否技術資料，即行論斷「不具證據力」之粗糙審查，焉能契乎法規？更何況，深究此等證據之本質，並非全然無涉技術，則該局之審查復何能得當乎？
 - a. 證據 8.乃相對應美國案訴訟準備程序中經公簽證之證物集，訴願人為此舉證，旨在證明因該訴訟準備程序之進行，致被舉發人不得不因而自行請求放棄系爭專利相對應美國案之專利權，並提請該局留意系爭專利相對應日本案亦在七十年九月十二日經「無效審判」審決無效確定（其詳請參舉發（四）案理由書第七頁以下）。證據十五及十六則分別係證人張恒嘉於美國及我國法院之具結作證資料，皆屬相關技術證言而用以明系爭專利或其對應美國案之不合乎專利要件之理由（詳參舉發理由書第七至十頁），乃該局逕以「非關係爭專利之技術前案」，而論以「不具證據力」，豈能無誤？
 - b. 雖依據所謂民族大義，吾人宜有國情各有不同之主見，然專利之審查乃屬極度之國際化，如系爭專利美國對應案因相關技術理由，致生應否准專利之原因，除自依本國專利法規或審查基準別生心證外，既見訴願人主張，允不宜不問訴願人所主張可採與否，逕以非關「系爭專利之技術前案」，而違法論以「不具證據力」。
 - c. 此等證據皆關乎申審兩造就系爭專利符否專利要件之爭辯，故屬邏輯思辨過程之要素，乃該局逕以非關專利之技術前案視之，而掩耳盜鈴般論結「不具證據力」，致竟不問此一論證過程是否將生助益或影響於其審查，豈得其當？
- C. 乃行政法院及工業技術研究院（工研院）就系爭專利技術之意見：該局於第(七)段第 11.及 12.子段中論證證據 11 及 12，此兩證據係行政法院及國內最高研究單位工研院經技術面向之探討後，認定系爭專利不具創作性之自由心證理由。此兩證據既在探討或比對系爭專利之技術面向，為何該局不肯就之有所論述之餘，竟可遽為「並非有關係爭專利之技術前案，不具證據力」之論斷與指摘？焉得無違法與不當？
- D. 屬相對應美國案中創作人及美國專利律師就系爭專利之技術意見：該局於第(七)段第 13.子段中論證證據 13，此證據係被舉發人與其私人訟爭代理律師在無心理防範下，所為有關係爭專利與證據九在技術特徵上比對之實情吐露。渠等所涉討論既屬技術相關，則該局遽為「並非有關係爭專利之技術前案，不具證據力」之指摘，焉得無違法與不當？
- E. 係行政法院判例就相關法律之闡釋：該局於第(七)段第 17.子段中論證證據 17，此證據旨在引述行政法院之判例以澄清依專利法之精神與本旨，「功能」或「物性」並非可據為新型專利申請之特徵構成要件；係舉發人用以提醒該局審查之際，當注意之適用法律態度，乃該局擺出一副雞同鴨講之姿態，遽為「並非有關係爭專利之技術前案，不具證據力」之論斷，凡屬為人，寧不七竅生煙乎？
- F. 係行政院及行政法院就系爭專利特徵何在於前程序之認定：該局於第(七)段第 18.及 19.子段中論證證據 18 及 19，舉發人引此等證據旨在促請該局注意行政院及行政法院於前程序中有關係爭專利特徵何在之認定。雖行政院及行政法院本身乃國家機關，並非技術前案，然渠等審理案件之際，發為系爭專利技術特徵何在之表白，自亦與技術相涉，則該局遽為「並非有關係爭專利之技術前案，不具證據力」之結論，豈能服人而無違法或不當乎？
- G. 為被舉發人於檔案歷史中之自認：該局於第(七)段第 20.子段中論證證據 20，舉發人引此等證據旨在促請該局注意有關係爭專利之特徵何在？非僅訴願人如是認為，即被舉發人亦於本證據中不斷自認乃欲訴求之四項特徵在於「直線、點線或條紋」、「及於全寬」、「免刀」及「易撕」。則雖本證據本身為表明自認之證據，而非屬形式上之技術前案，然既與技術實質相涉，則該局遽為「並非有關係爭專利之技術前案，不具證據力」之結論，自無能服人而有違法及/或不當也。（該局於證據十四所論與此相似之部分，訴願人僅同援為駁斥）
- H. 是眾人皆信賴之辭典定義：該局於第(七)段第 22.子段中，亦本諸前述過度單純之邏輯，同認辭典既非關專利技術前案，縱其關乎申請專利範圍之解讀（詳參舉發理由書第 15 頁），亦必「不具證據力」。此種只求表面上屬否技術資料，即行論斷「不具證據力」之粗糙審查，焉能契乎法規？更何況，辭典之本質，既在釐定技術之意義或底蘊，則該局之審查復何能得當乎？

第二十一版

4、該局於第(七)段第 24.~27.子段中，亦不問係就該局制度缺失之探討。既非關技術之證據，乃該局

竟認其既不屬技術前案，自無證據力，其屬誤謬，豈非顯然？

二、 該局據以作成舉發審定書之多數論據見於第(七)段第 7、9、10、14、21及 23子段分別論述證據七、九、十、十四、二十一及二十三中，謹分段論述之：

1、 證據七（日本印刷時報社 Pylon 封罐用 Vinyl Tape 宣傳單）、九（日本印刷時報社 1968 年出版之「包裝年鑑」）及十（英國專利第 1,093,740 號）：該局分別就此三證據論斷後，不約而同論結以：、、、其中未揭示系爭專利「凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱；於使用時，免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面」之技術特徵，即與系爭專利之目的及功效不同，未揭示系爭專利之技術內容。就此，訴願人茲辯駁如次：

- A. 請 鈞部參閱舉發理由書第三頁第三行至第七頁第二行，訴願人引用此三證據並非欲資該局逐一單獨與系爭專利比對，而係欲與他證據綜合運用之，以免證據或理由之使用與前程序相同，至其援用詳情請參前揭舉發理由書段落。詳言之，此等證據旨在輔助證明於膠帶之塑膠皮上形成壓紋或以輓輪滾製壓紋，乃早已習知。
- B. 如前已揭，系爭專利膠帶之四項特徵在於以輓輪輓壓出「直線、點線或條紋」、「及於全寬」、「免刀」及「易撕」。則如吾人能證明在系爭專利申請日前之此一技藝中，此四項特徵乃為熟習於本技藝之人所熟知，則系爭專利乃不具創作性或非顯而易見性，而屬於不具可專利性者。乃該局不此之圖，偏離訴願人之所訴求，而依不知何故曲意迴護系爭專利之己意、一逕他作比對，豈有其當？

第二十二版

- C. 附帶聲明者，乃專利從業者早知，創作性或非顯而易見性之判斷得單獨或結合習用技術為引用，而新穎性需引用單獨證據。乃該局資深審查員無能如此知悉之餘，竟不問訴願人所爭辯者何，而依己意胡亂為審查，是問人間幾多國度可有此等審查方法？
- D. 訴願人引用此三證據與其他證據（如證據十一至十三，及十五至二十）作各種結合之目的，首在明系爭專利所訴求之特徵，即以輓輪於膠帶塑膠皮上輓壓出「及於全寬」（如證據八 156 號證）之「直線、點線或條紋」，已早為業界習知。乃該局不此之究，竟旁為比對及論述，豈能合法有當？
- E. 依常人之邏輯與行事或論述習慣，某一專利或技術特徵何在，必得以簡短文字出之。例如，系爭專利之特徵實不外乎「直線、點線或條紋」、「及於全寬」、「免刀」及「易撕」四項，乃該局不此之圖，言必稱訴願人所引證據未揭示系爭專利「凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱；於使用時，免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面」之技術特徵，卻不顧此一文字敘述牽涉諸多行政法院判例於證據 17 所示：「功能」或「物性」並非可據為新型專利申請之特徵構成要件之專利法精神與本旨。該局更不敢仔細思慮系爭專利申請專利範圍所述之此特徵之真正蘊涵在於「直線、點線或條紋」、「及於全寬」、「免刀」及「易撕」四項，致屢以全文引用之方式指摘訴願人所引各證據未能顯示該文字敘述全文，而作為駁斥訴願人所引各證據之唯一理由，寧不荒唐？得無謬誤？

2、 證據十四（南亞公司 72 年 3 月 31 日函）：該局雖已能依其良心認定「雖然該函說明該公司於民國 52 年已從事製造橫向易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶之壓花輪之開發」，但未能顯示一、其產製之壓花輪已能產製「一面具連續橫向塑膠帶全寬之凸凹平行直線、點線或條紋，凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱，於使用時，免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面，易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶」；二、易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶，係由塑膠皮及粘膠兩層成捲所成；三、膠帶業者已在系爭專利申請之前，使用該「易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶」，中華民國發展專利多年，仍有如此審查意見，令人浩嘆：

- A. 該局已能認定依本證據，南亞公司「於民國 52 年已從事製造橫向易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶之壓花輪之開發」，據此，吾人知：
 - a. 於民國 52 年南亞公司已有壓花輪之開發；
 - b. 開發該壓花輪之目的，乃在產製包紮用粘性塑膠帶；
 - c. 該包紮用粘性塑膠帶之特色在於橫向易撕斷成整齊斷面。（查，如前所述，系爭專利所聲稱之特徵係「直線、點線或條紋」、「及於全寬」、「免刀」及「易撕」四項）。
- B. 該局雖頗公允地為證據十四評註如上，卻無能解知其所自提之第二疑問：證據十四未顯示易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶，係由塑膠皮及粘膠兩層成捲所成？該局此一問，猶如雖已認知證據十四已顯示人間有蛋，但並未明確顯示蛋內有蛋白及蛋黃，故其為證顯有瑕疵。該局雖欲以此顯示其心思之細密，然正常人類得能認同之乎？
- C. 更令人叫絕者，乃該局雖認為依證據十四已可認定：南亞公司已開發易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶之壓花輪，但未能明確釐清其第三疑問，即膠帶業者已使用該「易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶」。按，雖該局思維如此精密，頗令人讚賞，唯買一頭生產牛乳之乳牛回家，固未必必然導出買該乳牛回家乃用以生產牛乳飲用，然如此戲弄人間，究無可取也。
- D. 查，新穎性之審查固需引用單獨證據。然如非僅有關新穎性，而係相關創作性或非顯而易見性

之審查者，允不宜如本舉發理由書屢獲「並未揭示系爭專利之技術內容」之新穎性審查論斷。詳言之，創作性或非顯而易見性之判斷方式常係引用結合之習用技術。以本件舉發而論，依訴願人所提各證據與本證據十四搭配引用，系爭專利之前述四特徵，何得逃過創作性或非顯而易見之檢驗？乃該局不為此察，豈能無誤？

E. 該局於其第一疑問中，復不厭其煩全文引用系爭專利「一面具連續橫向塑膠帶全寬之凸凹平行直線、點線或條紋，凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱，於使用時，免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面，易撕斷成整齊斷面之包紮用粘性塑膠帶」，而不願正視此串文字特徵，實僅在訴求「直線、點線或條紋」、「及於全寬」、「免刀」及「易撕」四項。其實，吾人盡知，該局無敢如此認定，而反於一般常情，恆字句不漏、括弧引用之，以明各證據並未有一字不漏之揭載，其間豈無隱情？按，訴願人前曾自弗洛依德心理學分析，理直者之立論必然鏗鏘有力，而理曲者或因難尋詞句以對，必然多所引用沈悶文句，而少令人振奮言語，以圖敷衍，鈞部或貴訴願委員諸公同意否？

3、證據二十一（美國發明專利第 3,143,208 號）：該局就此證據之論斷如次「其揭示之包紮用粘性塑膠帶係由塑膠皮及粘膠兩層所成；其中塑膠皮平面部分塗佈有粘膠層，塑膠皮上具有複數個細小之整齊平行排列之圓穿孔；使用時，可免用任何刀具而用手即可沿整齊排列之圓穿孔撕斷成整齊斷面撕斷包紮用粘性塑膠帶，即證據二十一並未揭示系爭專利「凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱；於使用時，免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面」之技術特徵，因此，證據二十一並未揭示系爭專利之技術內容」，此論斷之違法及不當如次：

第二十三版

A. 如前揭載，系爭專利乃欲訴求「直線、點線或條紋」、「及於全寬」、「免刀」及「易撕」四項特徵。唯依前述該局就證據二十一之特徵認定「其揭示之包紮用粘性塑膠帶係由塑膠皮及粘膠兩層所成；其中塑膠皮平面部分塗佈有粘膠層，塑膠皮上具有複數個細小之整齊平行排列之圓穿孔；使用時，可免用任何刀具而用手即可沿整齊排列之圓穿孔撕斷成整齊斷面撕斷包紮用粘性塑膠帶」，究竟本證據之前述特徵尚未揭露系爭專利所訴求四項特徵中何一特徵？退萬步言，縱尚殘存些微差異，該局為何蓄意析離其他諸般證據，而不敢使之與本證據合法結合引用，以指摘系爭專利之不具可專利性乎？

B. 請參舉發理由書第 14 頁第（六）段起至第 16 頁，訴願人以此證據（並結合其他證據）欲證明系爭專利之「直線、點線或條紋」、「及於全寬」、「免刀」及「易撕」四項特徵已然習知而委無特徵可言，則該局以何理由認定其未揭示系爭專利技術內容之心證過程何在，豈能無所表白？

C. 該局復於論述本證據時，括弧文字引述系爭專利「凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱；於使用時，免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面」實無特徵之特徵，且未能敘明系爭專利與本證據有何不同，或為何具有創作性，即逕論結兩者不同，顯見該局心中應有難言之隱。揆其真正理由，或因本案涉訟金額太高，無敢於以下級機關之身分逕為正確審定，而以此違法與不當之審定為明確暗示，期邀鈞部或法院明文命為如何審定，豈非可能？

4、證據二十三（美國專利第 2,819,180 號）：該局就此證據之論斷如次「、、其說明書第 1 欄第 58 行至第 3 欄第 6 行說明為了降低膠帶間之附著力，塑膠皮上具有橫向淺凸凹平行直線或縱橫交叉之直線或具有淺的點狀凹紋（slight cross or line indentations, point indentations）之結構，惟並未揭示系爭專利「凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱；於使用時，免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面」之技術特徵，因此，證據二十三並未揭示系爭專利之技術內容」，此種論斷之違法及不當如次：

A. 如前揭載，系爭專利乃欲訴求「直線、點線或條紋」、「及於全寬」、「免刀」及「易撕」四項特徵。而本證據僅在單獨及/或配合其他證據以證明系爭專利該四特徵中之前兩項時早已習知。乃該局不此之求，其違法不當豈非顯然？

B. 前已敘明，創作性或非顯而易見性之判斷方式常係引用結合之習用技術。訴願人舉本件證據乃欲明前段所提前兩特徵實非特徵，乃該局不為此察，而仍以之單獨充任新穎性之全特徵比對證據，豈能無誤？

C. 該局於本證據復不厭其煩聲稱系爭專利「凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱；於使用時，免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面」之表面文字敘述特徵，而不願實質審究其真正欲訴求之四項特徵在於「直線、點線或條紋」、「及於全寬」、「免刀」及「易撕」，除令有識者有前述心理分析之理解外，何能獲致其乃合理論斷之行政作為之評價乎？

5、綜前析論，吾人可知該局所為諸段審定論斷俱有違法及不當如次：

A. 該局不肯正面解讀系爭專利文字敘述技術僅在訴求「直線、點線或條紋」、「及於全寬」、

「免刀」及「易撕」四項特徵，竟試圖以各證據與系爭專利技術特徵之表面文字敘述既有不同，故彼技術未揭露此技術作結，而全然不故彼此間之技術特徵僅存顯而易見之些微差異，而依法運用創作性或非顯而易見性之專利法要件為審查，則其審查之基石寧不流失殆盡乎？

- B. 訴願人前已敘明自弗洛伊德心理學分析，理直者之立論必然鏗鏘有力，而理曲者或因難尋詞句以對，必然多所引用沈悶文句，而少令人振奮言語，以圖敷衍。詳言之，該局崇拜系爭專利引號內文字敘述特徵，奉之如若神明，而致認為凡所引證據未能一字不漏載述引號內長串文字者，縱技術真意雷同，亦屬非專利可採之證據，豈能有當？要言之，於「凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱；於使用時，免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面」之技術特徵中：
- 「凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱」非「直線、點線或條紋」之必然物性乎？
 - 「於使用時，免用任何刀具」非欲訴求「免刀」乎？
 - 「而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面」非欲訴求「易撕」及/或「及於全寬」乎？
 - 系爭專利之技術內容除「直線、點線或條紋」、「及於全寬」、「免刀」及「易撕」四項外，尚他有特徵乎？

三、 該局審定書第(八)段綜述其意見，以下謹分前後兩段分別訴願如次：

第二十四版

- 1、 該局審定書第(七)段前段載述「舉發人所提各項證據未能揭示系爭專利「具連續橫向塑膠帶全寬之凸凹平行直線、點線或條紋；凸出部份較厚抗撕力強，凹入部份薄抗撕力弱，免用任何刀具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面」（下稱「掩耳盜鈴特徵」）之技術內容，因此，該等證據之單獨或結合均未能證明系爭專利不具「創作性」，此段理由載述之違法與不當如次：
 - A. 據前分析，該局前述審查實未曾依非顯而易見或創作性及證據十七所教示之要件為之。
 - B. 該局既僅曾就各證據依新穎性之標準分別為論斷，而未曾理性依法如舉發理由書所請針對各證據間之結合為非顯而易見或創作性審查，卻能論結「該等證據之單獨或結合均未能證明系爭專利不具「創作性」，豈非瀆職之表徵？任何有理性或邏輯清晰之人如何能接受此未備理由之論斷？則其審定如何能遁逃違法與不當之指摘？
- 2、 該局審定書第(八)段後段稱「即其「易撕斷性」之構造變化，有新穎之處，確實較先前證據合於實用者」，此段審定之違法與不當如次：
 - A. 據前論述，吾人可極易知曉，該局舉發審定書此前皆僅圍繞系爭專利文字敘述特徵，而就各證據胡亂為新穎性比對爾。訴願人之所攻擊重點既在創作性或非顯而易見性，則該局條乎論結系爭專利「即其「易撕斷性」之構造變化，有新穎之處，確實較先前證據合於實用者」，豈有其當？縱得逃脫新穎性之指摘，復何能逃脫創作性之檢驗？
 - B. 論究專利性或審理專利有效性，皆依申請專利範圍為準，乃世界各國專利官民兩界之基礎常識，亦屢為該局奉行不輟。乃不知何故，該局一遇本件專利，即如遽然失智般自我否定或胡言亂語，有如下述：
 - a. 前已敘明，該局主張系爭專利之特徵在於「掩耳盜鈴特徵」；
 - b. 「掩耳盜鈴特徵」之真正特徵在於「直線、點線或條紋」、「及於全寬」、「免刀」及「易撕」四項特徵，唯已然全數習知，有如前述及舉發理由書所論；
 - c. 乃該局自我推翻在前辛苦論證之「掩耳盜鈴特徵」，而限縮系爭專利僅具有「易撕斷性」，此其一；「易撕」既已習知已見前述，該局於論結之際復單引「易撕」以期非法維護系爭專利，焉能有所護持之乎？此其二；易撕之特徵既因證據八、十一至十六、二十一及二十三等證據而已顯非可專利性特徵，則該局枉法護航系爭專利之理由究竟何在？理由既然不備，焉能無違法與不當？此其三。易撕特性既已習知，為何系爭專利「確實較先前引證合於實用者」？可有人類得能理解，此其四。

四、 如前所述，為期前情更易明朗，訴願人謹依訴願法第六十五條規定一併請求言詞辯論。

綜觀前述，吾人應可得知，該局表面上雖依最高行政法院之旨重為實體審理，實則全篇審定書中違法或不當之情狀遍現，非但曲意維護昔日該局一貫錯誤見解，抑且不假思索的繼續機械般的沿用以前對系爭專利認知的偏差，意圖自保。嗚呼！行政官員「不做不錯、少做少錯」、「因循苟且」，其此之謂乎？

準據前述，非但該局審定書理由處處可見其違法及不當，亦可知系爭專利實無成立專利之理由，舉發人是以提起訴願，請求撤銷原處分，並命該局為舉發成立之處分，庶符法旨，實感德便。

此致
經濟部訴願委員會

附件一：該局舉發審定書影本一份。

附件二：委任狀一份。

訴願人：亞洲化學股份有限公司

法定代理人：檀兆麟

代理人：蔡清福 律師

事務所：道法法律事務所

地 址：台北市中山北路三段二十七號十三樓

電話：(02) 25856688

中 華 民 國 九 十 五 年 十 月 四 日



