



95年11月號 道法法訊 (175) ©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-法訊新知、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：

假扣押與司法已死否？（二） - - 蔡清福律師

實用新型之合法保護-僅供次要的發明？（六）

- - 蔡豐德

漫談現實生活中應有的法感（三十五） - 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（九）

- - 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 - - 徐佳現

商標申請案的電子提交註冊與其他文件（II）馮志峰

日本智慧財產權保護 - - 吳凱智

生物技術合作與專利保護最大化：兩種假說

第八及九版：

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

第九及十版：

法律及案例 - - 宋惠煊

State Farm 案與懲罰性損害賠償 - - 卓誌隆

新網址名爭端的解決制度之簡介 - - 謝清源

公開揭露與同儕審議之危險 - - 周威廷

第十及十一版：

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

智慧財產稽核:聰明的企業 - - 趙利青

專利法之修正（二） - - 鍾國誠

第十二至十四版：

商標仿冒 - - 呂宜真

美國專利法即將大幅修改 - - 廖興華

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

在賓州商業機密不再是秘密 - - 王苡甄

<p>第六及七版：</p> <p>專利之申請專利範圍之解釋(二十七) - 王繡惠</p> <p>美國專利商標局(USPTO)最新消息 - 洪珮瑜</p> <p>各種型式的商標保護 - 黃淑瑩</p> <p>專利申請程序中的發現爭議 - 徐明璋</p> <p>歐洲的遠景-出現物之外形(二) - 蘇怡瑾</p> <p>美國著作權案例精選 - 郭宣甫</p>	<p>顏色實務仍然不只是黑與白 - 吳巧玲</p> <p>第十四至十六版：</p> <p>近期韓國貿易委員會(KTC)之裁決 - 蔡頌瑾</p> <p><i>Levi's Blues</i> 及時的起訴,遲來的勝利 - 張柏淵</p> <p>美國商標案例 - 劉志亭</p> <p>國際商標法例回顧(五十二) - 林明燕</p> <p>申請專利範圍之撰寫(十五) - 蔡馭理</p> <p>專利法基礎理論(15) - 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(二)

假扣押在商場上之應用

甲公司製售成本十元、售價三千之 A 專利產品廣受市場青睞，純利年以億計。全公司歡欣鼓舞未滿二年，陸續出現如次公司：乙公司看人賺錢眼紅，亦仿冒製售 A 產品，並定售價五百元；丙公司認甲公司賺錢法太不道德，加入競爭外，並因增加功能（用），而致成本提高為一百元、且定售價為三百元；丁公司以甲公司技術為基礎進一步研發，製售效能更好、但落入 A 申請專利範圍之 B 專利產品，並定售價為一千元；戊公司之成立，係因精良之技術實力得跳脫 A 申請專利範圍，於製出效能超優之 C 專利產品，並定價八百元後，欲從容加入市場戰局。乃甲公司因一、近兩年來，積蓄不少；二、假扣押係經法院核准之法院行為，故聲請人通常不負損害賠償責任（是假扣押制度，已常僅屬比財力之遊戲？）；三、假扣押聲請一方僅需提出三分之一額度之擔保，而被聲請人需全額擔保始得撤銷（此亦屬不平衡之遊戲規則？）；四、預料此四家公司皆各拿不出一千五百萬元，故各以五百萬元全數假扣押各公司營運機具，一則用以「殺雞儆猴」，二則試圖再獨佔市場一段時間。考慮此四及其他因素，甲公司乃大登報紙，嚴飭仿冒必究、並降價為一千，試圖再獨吃市場好一陣子。

問題：四個假扣押率屬有理乎？甲公司行為正當乎？何一公司最倒楣？假扣押制度惡法乎？茲如次分析之。

四個假扣押率屬有理乎？

一、乙公司部分：看人賺錢眼紅，乃人之天性。欲杜絕或禁止人因眼紅而發憤圖強，顯不符人性，此乃今日資本主義存在之基礎，吾人似無須挑戰之。重點在於所謂「盜亦有道」，欲踢人館子，似應出以「正當」手段，而非出以仿冒手段。當然，此處又涉及價值判斷之問題。例如，乙公司如主張其以五百元售價提供予天下蒼生 A 產品，實乃功德一件，顯不符今日「法治」訴求。按，人間教條不過理、法、情三項。題目問有理乎？可能容易陷入「公說公有理、婆說婆有理、真理到底在哪裡」之無奈。祥言之，如「理」偏向取乎法，則乙顯然無理；如偏向取乎情，則可能變成甲無理。

二、丙公司部分：人間有宗教，且因常做「善事」，而能累積相當之勢力。如吾人不分宗教而為統計，可能絕大多數人類皆有某種信仰，而屬教徒。此乃因每人活著皆在追求某種屬己之真善美，而宗教常係某種真善美之最佳寄託（如江澤民不信邪而屬無神論者，然內心似未曾稍忘中國傳統知識份子之責任，實質上，亦屬儒家或儒教成員）。丙公司加入市場，有可能帶來一陣歡呼。縱經起訴，可能不會有下場淒涼之不幸。

三、丁公司部分：既已製售效能更好、又已發展成 B 專利產品，且定價僅及甲公司三分之一，丁公司舉措實已難能可貴。而其不幸，則在落入 A 申請專利範圍。筆者吃專利飯，實無立場批判專利；更重要者，則在世上縱有批判之聲，然肯定者畢竟佔多數。且依公平正義，其所擁專利既以甲公司技術為基礎所為之進一步研發，則不但證明專利制度或已發揮某種效用，其應給付甲公司某種補償，實乃天經地義？話雖如此，丁公司應否罹受假扣押之折騰，又屬另一章矣！

四、戊公司部分：不論自理、法、情何一角度觀察，戊公司皆值得讚賞與獎勵，其因精良之技術實力而得跳脫 A 申請專利範圍之 C 專利產品，尤值喝采。至其產品超優，卻猶願定價八百元加入市場，甚屬難能。然「好心未必有好報」，「善有善報、惡有惡報，不是不報，時間未到」之事端，依吾人之尋常生活經驗，並非難見。「上天不仁，以萬物為芻狗」，吾人能拿上天奈何？

甲公司行為正當乎？

處今「法治」時代，理、情退居法之後方，依法甲既可如此為假扣押之行為，以冀全數「坑死」乙、丙、丁及戊公司。猶如阿扁絕不下台，紅衫軍或一般庶民百姓，能奈之何？

何一公司最倒楣？

乙、丙、丁及戊公司雖情節各有不同，依崇高之衡平法秤，評價或各不同，然探究何一公司最倒楣，似意義無大。詳言之，法治之良窳，已先天決斷治下人民之幸與不幸。試舉例以明之，假設民進黨執政以來，國家有如空轉（自 GDP 觀之，似真如此），則多數人民只有大倒楣與小倒楣之分，至探究何人最倒楣，似僅具苦中作樂效果。故如法制（假扣押制度）不善，受其規範之吾等，豈真有法治幸福可言？

假扣押制度惡法乎？

假扣押制度美好乎？或中華民國假扣押制度美好乎？或縱使中華民國假扣押制度美好，法院或司法院有「忠實」、「衡平」解釋或維繫美好之假扣押制度乎？所有此等問題，只好再度下回分解？

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？(六)

4.對實用新型侵權之法律行為/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/4.3.4 警告通知

送達於一位侵權者之一封警告通知係相關於既有保護權及其法定有效性。更與侵權行為有關，並要求於指定期限提出一份中止聲明、揭露義務及損害賠償責任之聲明。此警告信於傳票得被發出並且立即由侵權當事人收受時，於避免成本命令，乃屬必要。如該侵權者在規定的期限內不提出此被要求的正式聲明，他被認為已給予了發出一份傳票之理由。

4.3.5 傳票

假如該侵權當事人不擬簽認中止聲明以規避起訴，一件侵權訴訟被隨後提出，其中一位專利律師在所有關於該專利的技術及法律問題代表實用新型的所有人，以及一位律師在所有的程序問題上代表他，也擁有權利以處理在此地方法院的一件案子。

5.一件實用新型之撤銷程序

假如上述實體的保護條件未能滿足，在德國專利及商標局之申請後，一件實用新型之登記能被取消。有如在專利異議程序的案例中，申請人必須藉助關於技術狀態的更早文件或以其他證明方法解釋為何該註冊的實用新型未能具有合法的有效性。一件實用新型之無合法有效性請求在侵權法院訴訟程序期間可由侵權當事人提出並隨後由該法院審理。與一件發明專利形成對比，法院是不受一件實用新型之註冊版本所拘束的。(待續)

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

漫談現實生活中應有的法感(三十五)

本期接著談企業以工作規則規定離職後競業禁止義務之效力：

台灣高等法院於八十六年度勞上字第三十九號判決之判決旁論中論及離職後競業禁止義務之法源時調：「依從來通說之見解，要課離職員工以競業禁止義務，必需有法的依據，例如締結勞動契約時之合意、『工作規則上之規定』或另行書面約定等均是。」言下之意，似乎認許雇主得單方面以制訂「工作規則」之方式課以勞工離職後競業禁止義務，惟吾人以為似有未妥。蓋因工作規則之訂定及其後不利益之變更等，勞工均無置喙餘地，我國法上甚至連類似日本勞基法規定之聽取、徵詢勞工意見之程序亦不需要。而最高法院八十八年度台上一字第一六九六號判決更進一步認為：「在現代勞務關係中，因企業之規模漸趨龐大受僱人數超過一定比例者，僱主為提高人事行政管理之效率，節省成本有效從事市場競爭，就工作場所、內容、方式等應注意事項，及受僱人之差勤、退休、撫恤及資遣等各種工作條件，通常訂有共通適用之規範，俾受僱人一體遵循，此規範即工作規則。勞工與雇主間

之勞動條件依工作規則之內容而定，有拘束勞工與雇主雙方之效力，而不論勞工是否知悉工作規則之

第三版

存在及其內容，或是否予以同意，除該工作規則違反法律強制規定或團體協約外，當然成為僱傭契約內容之一部。」亦即勞工縱使不知工作規則之「存在」及其「內容」，都仍要受雇主所片面制訂工作規則之拘束。據此，無異使雇主擁有片面（不必徵詢勞工意見）、黑箱作業（不必使勞工知悉）即得課以勞工義務之權利。如此對勞工不利之情形下，如猶認許工作規則得有效規範勞工離職後之競業禁止義務，因勞工無表示反對之可能，甚至以辭職表明不接受之機會也沒有（勞工事前無從知悉，事後無須知悉），可說嚴重侵害勞工之工作權甚至生存權，誠難以令人甘服。

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

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(九)

by Betten & Resch

然而，該系統是否為已知的，卻是一個不涉及排除於可專利性問題的觀點，而是與創新性及發明的步驟（專利法第三條及第四條）有關的。有如本法院早已解釋過的有關技術性之要件（BGHZ 143,255 [33 IIC 231 (2002)]-「邏輯確認」），即使是與電腦相關的教導或是涉及資料處理之教導的個案，有關於是否一具體的技術問題已被提出與解決，或是否因為缺乏此一問題，依據專利法第一條第(2)項第(3)款與第一條第(3)項，法律排除於專利保護是可適用的，其評估之結果，絕不能依賴於該待檢視之提議是否是新的及是否具發明性的問題。

(2)最後，由於事實上所提議之「電子銀行」是已知的，亦無法假設所提呈之申請專利範圍的相對應特徵不屬於本教誨的基本教導。如果聯邦專利法院因為其缺乏基本的特質而忽略此一特徵，該法院如此做係因其不正確地理解本法院「搜尋錯誤的字串」之判決。有著以所主張教誨的基本教導為目標的要求，本法院採用了一標準做為一描繪在申請專利範圍中所表達的獨立於一技術脈絡之績效的基準。其被假定，以擔保所做發明步驟的決定是基於：「因為該發明步驟，故所提呈之標的物代表一技術的教導」。鑑於專利保護僅只在於促使在一技術領域的問題之解答，因為該等解答是基於一有關發展中的科技之目前技術水準的發明步驟，故唯一

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

根本要事是瞭解那些到目前為止之重要的教導，因為該等教導使得「確定是否對技術之一貢獻是存在的，以證明專利保護是正當的」成為可能。（待續）

美國專利法修正

對於專利申請案之申請專利範圍的審查實務之改變摘要

- 對於一個申請案，專利局(PTO) 將審查多達十項的代表性申請專利範圍。只要總項數是 10 或是更少，所有的獨立項與指定的附項一樣地審查。
- 如果申請人提出多於 10 項獨立項供審查，或是要求初步審查多於 10 項申請專利範圍，則申請人被要求提供一審查支持文件(ESD)，以分擔審查該申請案的負荷。
- 這個改變是回溯適用地，以包含任何目前尚在申請中以及尚未接獲官方實體審定書的申請案。申請人可以指定對多達 10 個申請專利範圍供審查，並需指定所有獨立項。如果申請人未指定審查項目，則只對獨立項作審查。這可能導致少於 10 項的申請專利範圍有被審查。
- 逾 10 項獨立申請專利範圍的審查，將處於中止狀態，直到該申請案處於可獲准情況。在這個時點，依附可獲准專利項次的依附項將進行符合形式上規定與否的審查，且將在該申請案中獲准。
- 多重依附項次將以多重項目計算，且如果這樣的項目為指定代表項時，所有該多重依附項的依附項目必須為指定審查項。
- 一申請專利範圍指涉一不同發明法定類型之申請專利範圍時，將如同一獨立項計算其規費以及計算其審查的 10 個代表申請專利範圍。
- 專利局(PTO)廣求如何計算馬庫西式申請專利範圍項目的意見。它們將要嘛以各選擇項目作為一不同的申請專利範圍計算，要嘛就以各選擇項目作為一不同的申請專利範圍計算，除非申請人釋明申請專利範圍中各選擇項目包含可專利且必要的一共同核心性質。

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

供判定一刊物內所描述發明的審查標準之修訂(三)

進步性

· 2.4(3)

用於判斷新穎性的相同技巧能被用於判斷所主張的發明與所引用的發明是什麼，並比較所主張的

發明與所引用的發明。

下列三個主要的法院判例判定：一般技術常識的有效日期能被考慮，以決定在一刊物中何種發明被描述，該有效日期應是該申請案的申請日。

第四版

- 1) 於 2003 年 9 月 4 日由東京高等法院所做出的判例[Hei 14(Gyo-ke) No. 199]

在本案的爭議點是在解釋刊物 1 內的敘述時所被提及的一般技術常識是否就是它在公開時有效的那一技術常識或是否是在該標的發明 1 的申請時(標的案件的優先權主張日期)有效的那一技術常識。標的發明 1 的可專利性的判斷當然應依照該發明的申請時日(標的案件的優先權主張日期)有效的技術狀態來審定，因此，在判斷熟悉此技藝之人士已閱讀過刊物 1 的敘述之後能獲得何種資訊[此為該刊物的存在的理由(raison d'être)，資以考慮而判斷標的發明 1 的該可專利性(事實上即為新穎性)]，應假設該熟悉此技藝之人士會按照該標的案件的優先權主張日之時有效的一般技術常識來引出必要的資訊。此意味著，按照該標的發明的申請日期(該標的案件的優先權主張日期)時有效的技術狀態為基礎來解釋刊物 1 內的敘述係應適當的。

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

主張該申請案之優先權之該較晚專利係主張該 A 組特徵，而不是主張該 B 組或 C 組特徵。爭議之處在於經由省略該優先權文件之必要特徵而達成之”擴大”導致優先權之喪失，因為該發明不再相同。

特別地，爭議之處在於該 A 組特徵與該 B 組及該 C 組特徵一直記載(且確實主張)於該優先權文件中，有如彼此之間相互結合，故可能沒有獨立主張該 A 組(“免於晃動”)特徵之優先權。

在法院的判決中，該 G2/98 規定被適用，導致該優先權主張確實有效的結論。

作為一初步但重要的論點，法院注意到並不是該優先權申請案之申請專利範圍決定了該”相同發明”檢驗，而是該申請案之全部揭露內容決定了該”相同發明”檢驗。Jacob LJ 說：

假如別有規定，發明人及其顧問將不只必須開始擔心揭露於該優先權申請案中的技術資訊，而且必須開始擔心其如何被主張：我已經夠寬廣地撰寫我的主要申請專利範圍或法庭條款了嗎？那並非該制度之目的：此時之目的係使正當化該較晚主張之資訊進入一聯邦國家之一專利局。時間是至關重要的。

上訴法院作出判決，如使發明人侷限於該優先權申請案之申請專利範圍之範圍內，並否定任何較寬廣主張之優先權必將完全違反巴黎公約第 4H 條。

日本智慧財產權回顧

日本民訴修正對智財訴訟的衝擊 (三)

4：專家成員系統的建立

民事訴訟法修正案的第 92 條之 2 規定，法院得於訴訟程序中有專家成員參與其中，以聽取專家基於其專門知識所作的說明，譬如說在一專利爭訟案件中，法院可指定一在相關技術領域中具有技術知識的人作為專家成員。請注意，然而這個專家成員並非是專家證人。這個新的制度在智慧財產爭訟中如何運作目前還不甚明朗。

5：已訂定之審判期日

抗辯或證據提出的遲延，可能導致訴訟的拖延。依現行民訴第 157 條第 1 項，當事人因故意或重大過失，未適時提出抗辯或證據，法院如認為此將導致訴訟終結的遲延，法院得駁回之。然而，法院很少根據此條款來駁回當事人提出的抗辯或證據，因為駁回的條件很嚴苛。

民事訴訟法修正案的第 147 條之 2 規定法院及各方當事人為了訴訟能夠適當且迅速的進行，必須留意遵守訴訟程序的進程。當需要適當且迅速進行的時候，如因為案件複雜而需要審理的事項眾多、錯綜複雜、或其他的理由。依據民事訴訟法修正案的第 157 條之 2 的規定，當法院對於一特定事項定出提交證據或抗辯的期限，而有當事人於此期限後才提出者，如這樣的提交會對審判的進程造成重大妨礙，法院得駁回其證據或抗辯，除非提交的一方有合理的遲延原因。

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

商標申請案的電子提交註冊 與其他文件 (II)

Andrea A. Jacobs

在法規背後的驅動力在於希望能幫助 USPTO 應付過去幾年因大量增加的申請案而加至 USPTO 的壓力與要求。

假使所有受關注的事情都依 USPTO 的提議而進行，那會是個怎樣的情形呢？

儘管 USPTO 的提議是可推薦的，但在這類明令電子申請的規定實施前，需要先提出幾個伴隨著該提議的規定以及符合邏輯、有系統而合理成文、值得關注問題。

舉例來說，這個提議的規定之例外情況是含糊不清且狹小的，而這些例外情況會在美國申請人與外國申請人間造成不同的待遇。所提議的規定第 2.22

(a) 節指出，如果申請人無法存取 TEAS 或是缺乏使用 TEAS 的技術能力，那麼申請人便可有關於強制電子申請要求的豁免權。然而，這段推薦文字並沒有具體指出這類情況是否包含暫時性無法存取的情況，例如網際網路中斷、病毒或是類似問題。

胡文和 專利工程師

· 台北科技大學電子系

第五版

所提議的規定也沒有指出申請人必需付出合理的努力來存取 TEAS。另外，是否可以依照第 2.22

(a) 節的規定而申請的紙本申請案為基礎來提出反對也不清楚，而且，如果可以，那麼 USPTO 將如何對待這些請求。

再者，在現行系統與所提議的法規下強制電子申請會引發與付費、文件簽署、提交影像與樣品以及申請證明方面的問題。

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

因此，就此程度來說，東京高等法院之聲稱該適用法律為 1(2) 中所述之日本法律者並不適當。

(3) 在適用美國法律中，35 U.S.C. §284 規定損害請求可視為對抗專利侵權的一種民事救濟。在此例中，有可能針對損害建立起責任，該損害係為了對抗在日本境內對於美國專利權的侵權進行積極教唆者，如同美國專利法 35U.S.C. §§271(b) 與 284 所規定般。

然而，在本例中，日本的法律係根據 HOUREI §11(2) 而累積地施用，並且在此例中，必須要決定的是：有鑑於日本特許法與日本民法，在註冊國之領土外的積極教唆是否滿足侵權行為的要件？

日本專利制度使用屬地主義並且不具有如同美國專利法 35U.S.C. §§271(b) 般允許專利保護的範圍延伸至國家領土以外以對抗任何積極教唆的條款。在這種情形下，無法將在註冊國之領土外的國家內所從事之積極教唆視為違法(其為專利保護延伸所不及，除非有任何特別就此點進行規定之法令或條約存在)。

因此，在此例中，該美國'947 專利之侵權的事實係對應於 HOUREI §11(2) 所規定之"發生於國外之該等事實根據日本法律而並非違法之情事"。因此，美國專利法無法適用於被上訴人之行動。

(4) 就上述理由來看，法律上並沒有理由支持上訴人所尋求的損害請求，我們肯定了東京高等法院的結論，該結論係與我們的相同，但我們不同意上面所評論之理由，而這卻不會對該結論產生影響。

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

此外，所有的共有人必須加入專利侵權訴訟。再者，共有人的“主要利益”是“在他或她的專利下無其他共有人的騷擾而可授權第三人...的利益”。因此，源自專利的聯合共有人明顯的好處是可能使產業夥伴婉拒締約而將源自共同合作所產生的發明讓渡給公司，但是，許多產業夥伴的關心舉例來說可用專屬授權協議而以締結契約方式處理之。

另外的方式是，為了避免因補償產業夥伴缺少所有權地位而必須調整授權協議，公司以及產業夥伴可能必須同意將公司的初始發現以及源自共同研究所產生的所有的發明讓渡給特別是為了合作目的而由公司以及產業夥伴所組織的合資企業。其他的方式為，公司同意(在開始合作之前)將訴求公司初始發現的任何專利中未經分割、一半的利益，根據源自合作的專利改

良發展為條件的讓渡合約讓渡給產業夥伴。因此，在發明抗原 A/佐藥 χ 時，因為公司之義務而讓渡抗原 A 的權利，且由於發展抗原 A/佐藥 χ 的合作，有義務將兩個發明讓渡給相同的所有權實體：公司-產業夥伴。

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(二十七)

1. 字典／論文

對於僅是定義文字而無關於特定爭議之字典和論文，其內部-外部標準已經混雜。聯邦巡迴上訴法院的至少一庭認為這些材料不再是“外部證據”或甚至是“外部證據的特殊形式”。

法院日增參考字典或技術論文做為當搜尋用詞之普通涵義的開始點^註。然而聯邦巡迴上訴法院告誡不得使用非科學性字典去定義科技用語。

2. 先前技術

先前技術根據申請專利範圍解釋目的分為兩個類型：(1) 引用的先前技術和 (2) 未引用的先前技術。前者是視為內部證據，而後者視為外部證據。先前技術是合併在專利中任何地方，包含在專利首頁的參考文獻列表和在說明書所討論的專利，均可視為引用的先前技術，而先前技術沒有在專利的某處被提及，則可視為未引用的先前技術。

引用的先前技術提供先前技術的公開通知，其可以闡明系爭申請專利範圍用詞的涵義，這可以指熟習此技藝者所相信此用詞涵義為何，或是專利權

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

人企圖採用的那個涵義。在其做為來源材料之較廣泛用途上，引用在專利申請過程檔案的先前技術提供關於申請專利範圍沒有涵蓋什麼的線索。由於這些性質，法院賦予引用的先前技術類似專利申請歷史以做為證據之價值，並同時視其為內容證據的形式。

第六版

註：引用依賴字典定義之多個案例去建立申請專利範圍用詞由熟習此技藝者所賦予的普通涵義。

美國專利商標局(USPTO)最新訊息

可運用個人管轄權的情況包含了一串廣泛的事件，包括使用位於維吉尼亞州內的電腦或電腦網路，即使沒有後一條款，法令下之個人管轄權也可基於一般管轄概念而存在（其涉及了無關於被告與法庭地之間系統性與連續性的連結、或基於特定管轄原則而存在（當被告與法庭地之間的連結“來自、或直接與訴因有關”時，需一較少但最少程度之“最小連結”）。事實上，維吉尼亞州已經頒佈刑事上的反垃圾郵件法規。

在維吉尼亞的網際網路案例中，法庭的管轄權判決應集中在被告是否意圖在維吉尼亞進行其活動，在處理“意圖”這個部分時包括了可預見性的問題（被告行為及其與州的連結是使得其應能合理預見會涉及系爭州之法庭）；換言之，必須存在可使被告有目的地獲得自己在法庭地內進行活動之特權的某些行為。

第四巡迴上訴法庭（監督維吉尼亞聯邦法庭者）以及某些其他法庭已採用由賓夕法尼亞聯邦法庭於 Zippo 一案中所制訂的標準分析（*Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, Inc.*, 952 F. Supp. 1119, 42 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1062 (W.D. Pa. 1997)），Zippo 法庭認定三種網際網路之網路存在類型，致使用“滑尺 (sliding scale)”方式來決定個人管轄權。

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

美國最高法院，在其 Traf Fix 判決中，當美學功能性論述到適當的「功能性」的定義，其可被視為一個合法的概念。在這個判決中，法院將其與在之前 *Qualiex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159 (1995) 的判決做出區分。法院在 TrafFix 這個案例中認為，在之前 Qualiex 的案例之議題是一個“美學的功能性...過去都沒有表明該燙衣板的金綠色跟其產品的使用或目的，或是其價格或品質有關聯。”*TrafFix*, 532 U.S. at 33. 儘管這個詞彙的使用

出現在判決的附帶意見中，且和這個案例的結果沒有任何關聯，這個應用帶給“美學的功能性”的概念成為一個可實行的法理的信念。

“美學的功能性”的概念描述的是一個特徵，該特徵不純粹是功能上的，同時其排他性的使用會將其他人置於一個嚴重的非名譽相關的不利地位。這樣的概念即可被應用在顏色符號上。這些特定產品上的顏色，雖非實用，卻可以使一項產品更為有用。例如，在布朗斯維克公司, v. 英國的海鷗有限公司, 35 F.3d 1527 年(加州 FC 1994), 法院考慮黑色舷外發動機的顏色問題。其認為顏色雖在馬達的功能沒有實用作用,該顏色卻容易與各種的船用馬達協調，並且減少引擎明顯的大小，因此是不可註冊的。再次，這說明商標法欲促進而不是抑止競爭的概念。

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

電子書是獨特的

根據一聯邦法官說法，以“書本”形式出版作品的權利不包含可以將該相同的作品以數位形式出版的權利。

在 Random House, Inc. v. Rosetta Books LLC, 150 F. Supp. 2d 613 (S.D.N.Y. 2001), 美國地方法院紐約南區分院的 Sidney H. Stein 法官認為 Random House 與作者 William Styron, Kurt Vonnegut 及 Robert B. Parker 所簽立的合約並沒有給予該公司將他們的作品出版成所謂的“電子書”的權利。

在 Rosetta 與作者簽立欲將他們的作品以數位形式出版的合約後，Random House 以契約提出版權侵犯以及不法妨害的民事侵害訴訟。法院拒絕禁止 Rosetta 對該作品的數位出版。這樣的裁決的關鍵在於法院對於什麼是構成了有版權材料的“新用途”之定義。Stein 法官說明“在這個案件中，所形成的‘新用途’-也就是透過網際網路傳送的電子數位信號，其相對於原先的用途-也就是在紙上所印刷的文字，是不同的媒介。”

他更進一步說明，“媒體的不同是因為以數位方式所儲存的資訊可以類比資訊所不能的方式來運作。”電子書允許讀者“針對特定的字或詞而從全文中加以搜尋，改變字的尺寸與形式、在全文中加入註解以及電子化的組織他們、標示文章中的特定部份、超連結文章的特定部份以及在未來也可超連結到相關主題的其他位址、以及取得以有聲書方式針對單字發音的字典。”

這個案件是最近幾個與網路上版權法範圍有關的訴訟其中之一。

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(二)

1999 年，英國上訴法院判決有利於雷明頓，並且基於由歐盟商標調和指令(89/104/EEC)第 3 條第 1 款 a 項、b 項、c 項及 e 項衍生出之 1994 年之商標法第 3 條第 1 項 a 款、b 款、c 款以及第 3 條第 2 項 b 款撤銷英國註冊商標 UK1254208 號(飛利浦電子公司對雷明頓消費者產品有限公司)。法院判決如下：

第七版

- 一個商標因使用已成為特定商人商品之表彰之事，並不必然表示該商人商品已可與其他人之商品識別。
- 獨占使用商標多年之人可能會去建立確實專屬地表彰其商品，但此並非指該商標具有區別其商品及後來進入此市場之競爭對手之特徵。
- 商品之外觀不能被註冊為與其外觀相關之商品，除非其包含一些具有商標含義之添加物在商品外觀上。該添加物使商標能有識別性或是可以獲得一識別性特徵。
- 註冊時附加「其乃獲得一技術效果所必要」文字之限制並不會藉由建立存有其他可獲得相同技術效果之外觀而克服。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

做出裁決後，上訴法院認知藉由此案提出問題之重要性，並且因此向歐洲司法院(ECJ)提出很多關於適當解釋調和指令之問題，特別是第 3 條第 1 款，其相關款項列於該法條之結尾。ECJ 現在已回答上訴法院提交這些問題中之四個。下期將列出這四個問題，以及在每一情事中 ECJ 之發現。

美國著作權案例精選

在 Sebastian Int'l v. Consumer Contacts (PTY)有限公司案件中，847 F.2d 1093 年(3d.Cir. 1988)，第三巡迴法院認為，第一銷售理論是針對著作權法第 602 條(a)項下之行為的抗辯權利。只要該商品是在美國本土合法生產，即使該商品是第一次銷售海外，亦有其適用。然而，第九巡迴法院在 L'Anza Research Int'l, Inc. v. Quality King Distributors, Inc., 98 F.3d 1109 年(第 9 巡迴，1996)案件中認為，著作權法第 109 條(a)項不是針對該物品在美國製造，而賣給外國買方、輸出國外，然後再送回國內予以銷售之侵權進口行為之抗辯。最高法院推翻了第九巡迴法院的見解並且解決了因主張第一銷售理論為針對在美國本土合法生產運至海外，然後再送回國內銷售之侵權進口行為的一個有效的抗辯權利。(參考 Quality King · Distrib., Inc. v. L'Anza Research Int'l, Inc., 523 美國 135 (1998)。)在 Quality King 案件中，只要該重製品是在美國合法地重製，即使第一銷售是在國外發生，第一銷售理論有其適用。換句話說，如果受著作權保護的客體是在美國本土以外生產，不論在本土或海外都沒有“第一銷售理論之適用”。實際啟示：第一銷售理論只適用於在這個國家合法重製的產

郭宣甫 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

品。所以，在美國境外合法重製品不是第一銷售理論適用之客體。因此，在境外合法重製品可能沒有經過著作權人之同意而帶進美國，而且依著作權法第 109 條 a 項，也可在美國銷售而不適用“第一銷售”，且沒有耗盡著作權人的排他銷售權。結果，這樣的重製品的購買者將不會有權利銷售或以其他方式處分那個特定重製著作的所有權。

歐洲專利新訊集錦

■ 英國專利局對於顯而易知性審查的檢視

專利局的檢視報告中述及「近來有許多關於授與瑣碎(trivial)專利的聲稱」，然其中未提及該等顧慮係源自何方，而無疑地開放資源社群(open source community)近來的遊說必為來源之一，但令人好奇的是另外一個來源似乎存在於製藥產業，因為攸關於開發中國家取得專利藥劑的使用權利。在專利局及 Gowers 的檢視中均表達對於“專利叢林”效應的顧慮，專利局的諮詢中說明了准予僅具微幅進步性的專利，將導致該等叢林效應的出現。

FTC (美國聯邦貿易委員會)在 2003 年的報告中引用了部分該檢視的內容而倡議新制度，包括啟用緊縮某些關於“顯而易知性”的審查標準，特別是對於“商業成功”及“教示”方面的檢驗。

就英國的立場而言，美國人對關於“商業成功”審查的顧慮是多餘的，FTC 報告中的顧慮係肇因於該一檢驗未要求專利權人證明“因該發明所導致的成功”，但相反的，英國法律則行之有年的要求該等證明(Wildey and White v. Freeman (1931) 48 PRC 405)，並由於著名的 Haberman v. Jackel International [1999] FSR 683 一案，而使得“商業成功”檢驗擴展為更多的細節，且專利局方面在未來似乎沒有將此門檻調高的意願，因 Mandy Haberman 對英國專利制度直言不諱且極端的批評，因此每當論及制度應如何運作時，Haberman 的案例總被引為範例。

再回到關於“教示”的檢驗，此在 FTC 報告被引述為“線索一直明確地指引你”並要求習知技術“連接點和點...非常非常清楚地”，還需要“特定而確定的引證案，將如何合併該等引證案的清楚動機”。但這一顧慮同樣不適用在英國，因為英國並不採這樣的檢驗方式。

什麼是相同標識？

真正使用並不必然要求一個明顯的使用程度，適當的使用程度將取決於商品/服務的形式及其相應的市場。在某些情況下，如果已註冊的商品曾經被販售

但卻不再流通（無法再被購得），也許亦被視為真正使用。

如果商標專用權人持續地以註冊商標使用在其販售的原始商品的整體部分或是配件和相關部分，此可構成關於商標在於原始商品上的真正使用。同樣地，原始商品的保養服務的提供或維修服務可被視為在相關的原始商品上商標的真正使用。

第八版

係內國法院而非 ECJ，有權基於上述去判決是否 Ansul 在 1990 到 1995 這段期間內是否為相關的註冊商品上真正使用「Minimax」商標。

評論

ECJ 的判決是令人遺憾的。有認為，如果 Ansul 未曾在五年中於相關的滅火器上使用「Minimax」商標，則其在滅火器上的註冊應被撤銷。相反的，如果 Ansul 在提供售後服務時持續地提供 Minimax 滅火器備用零件，且認其使用為真正而非僅為象徵而已，則當然地准許 Ansul 在備用零件或服務上繼續維持商標註冊權，但其使用不應允許他們去維持滅火器本身的註冊。

歐洲共同體的註冊已摻雜了過多的朽木。以五年未使用為原因，註冊權的移除或部分移除應該是簡單且明確的。這項判決使得此程序過於複雜且不合理。

前已提及在任一歐洲共同體的國家中使用商標可避免被廢止歐盟商標的註冊（雖然筆者質疑這點）。從 2004 年 5 月開始，將有十個新國家，包含塞普勒斯、馬爾他，加入共同體（這使得歐洲共同體的總數增加至 25 個國家）。這是否該強烈的建議：當其本身未於歐洲共同體販賣滅火器達五年之久時，Minimax 滅火器在塞普勒斯、馬爾他中售後服務的提供即可防止歐盟商標 Minimax 使用於滅火器上的 CTM 註冊被廢止？

在筆者的觀點裡，只有荷蘭上訴法院在 Ansul 的案子上，做出了正確的判決。該法院所持之判決理由比 ECJ 的判決更正確得多。

陳有碩 法務專員
· 輔仁大學財經法律學系

韓國專利

使用一轉送方法域名之法院判決

首爾地方法院判決一註冊一相同於一知名的已註冊商標的域名，並且允許該域名使用一種轉送的方法而傳送任何使用者至其它的網站之行為，乃構成商標侵害。（首爾地區法院，第 13 庭，於 2004 年 1 月 15 日作出之第 2003 Gahap 24685 號判決）

事實

原告註冊了一相同於被告註冊的商標主要部分

白大尹 專利代理人

- 中興大學土木工程系
- 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

的域名。該原告其後採用了一種所謂轉發的方法，經由在 URL (Uniform Resource Locator 統一網路資源搜尋器) 視窗中嵌入上開域名，允許該域名直接傳送任何使用者到該原告之網站 (www.bebest.co.kr)。該網站其目的為販賣零食、飲料及其它類似物品，其相同及/或近似於被告註冊之域名上之指定商品。

域名爭議調解委員會基於其侵犯了被告註冊的商標而作成一認同撤消原告域名註冊之裁決。然而，原告不服此一裁決並向該地方法院提起上訴。

判決

法院認為在韓國商標法 (TMA) 中一域名可被作一商標使用，這是因為一商標登記和一域名皆能指明一種產品或服務的來源。即使採用了一種轉送的方法，由於此經由轉送方法的轉移是在一瞬間發生，一使用者並不容易注意到他/她已由現有域名的網址被轉移到原告的網址。再者，即使一使用者意識到上述網址之轉變，其仍會讓該使用者很容易的認為該轉換後的網址是跟其所輸入的域名有所關聯。該法庭認定此一行為與以上述域名建立一新的網址並沒有任何的不同。因此，該域名的註冊及藉由一轉送方法之使用落入韓國商標法 (TMA) 中之商標使用範圍。

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

法律及案例

Recovery of TIMODELLA CLUB Obtained "Bulletin"
Vol.61, No.12

阿根廷

獲得恢復TIMODELLA CLUB商標權

2006年3月14日，聯邦上訴法院維持第一審法院判決 (Tanning Center S.R.L.與Lami S.A.一案)，命將 "TIMODELLA CLUB" 商標權移轉給 Tanning Center。這樣的商標權移轉主要是基於當事人之間簽署的協議違反。

Tanning Center 與 Lami 簽署一份合約內容是 Tanning Center 將為 TIMODELLA CLUB 商標註冊並把它移轉給 Lami 公司。但是 Lami 需要提供在 1995 年 3 月 30 日之前在阿根廷開設十家製革中心的證明才可進行移轉。如果滿足這條件，商標權將無償被轉讓給被告。毋視在協議中條件，Lami 以自己名義註冊 TIMODELLA CLUB 商標。Tanning Center 對 Lami 提出訴訟，主張 Lami 對 TIMODELLA CLUB 的註冊無效和 (或) 恢復商標權。

Lami 不能證明它在協議要求下所需要開設的十個製革中心。被告辯稱，商標 TIMODELLA CLUB 的註冊是為本身的利益，因為存在有由直接競爭者的可能侵權行為。Lami 也辯稱其已購買 TIMODELLA CLUB 的商標權，但這樣的主張，並無法清楚的在訴訟中被證明。

考慮到缺乏關於任何購買合約或者其他交易存在的明顯證據，上訴法院支持下級法院的認定，並且斷定 Lami 於知道商標屬於他人下，卻仍以其本身利益註冊。因被告承認合約的存在是防止其以本身的利益來註冊商標，所以法院判決時唯一待考慮的是，在 TIMODELLA CLUB 商標權無效訴訟或是恢復時，原告的財產權是否應該被保護。

第九版

首先法庭認為由無權之人所擁有之不恰當的註冊，根據商標法的第 24 條，一般都會判決這樣的註冊無效。然而，本案並非商標剽竊的典型案列，因被告可能已表明默示授權註冊商標權可能已存在的，故法院求助商標法允許商標由合法的擁有者恢復其權利。

宋惠煊 法務專員

· 高雄大學財經法律學系

法庭認為賠償是最好的解決辦法。因此，除非，之前的註冊失效，否則原告不必對 TIMODELLA CLUB 商標再重新註冊一次，因其本須如此。

State Farm 案與懲罰性損害賠償： 紙老虎？

By Paul G. Gardephe

State Farm 判決 (二)

Gore 案的第二項指標是，要求院方藉由比較懲罰性損害賠償與補償性損害賠償的總額，來判定其是否過度。State Farm 案強調：“很少有超出懲罰性與補償性損害賠償之個位數比率的評決...能符合正當程序，”又，比率超過 4:1 者則可能“接近不合憲之標準底限。” State Farm 案也暗示，有鑑於該案件中實質的補償性損害賠償額——其中一部份包含著懲罰性要素，則懲罰性損害賠償“等同或接近補償性損害賠償”時，方能滿足正當程序。院方警告：“被告的財富並不能某方式合理化違憲的懲罰性損害賠償。”

State Farm 判決之運用 (一)

許多上訴法院藉著 State Farm 案的“個位數倍率乘數”法則來支持可觀的懲罰性損害賠償。某些上訴法院甚至將 4:1 比率當作是不合憲標準的明確門檻。

整體來說，州級法院比聯邦法院更積極地運用此一語言。數個州級上訴法院命令減免懲罰的裁定額以符合 4:1 比率。當補償性損害賠償額顯著時——特別是其中已經包含懲罰性要素——“使得較少之比率，或許僅等同於補償性損害賠償額，才能達到正當程序保障的最邊緣極限”，此時州級法院便以 State Farm 案的範本來實行。少數州級法院駁回涉及名目補償性損害賠償之案件中相對應較適度的懲罰性損害賠償評決。反之，某些聯邦法院對於許多不同背景下，諸如住房供給歧

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

異、濫用程序、違反誠信義務、以及重大過失等——基於 *State Farm* 案的範例而言，此類評決“僅在於異常嚴重之行為僅構成輕微經濟上損害時，可能符合正當程序”，仍維持著有較高懲罰性-補償性比率之懲罰性損害賠償評決。與懲罰性損害賠償之懲罰目的一致的是，州級法院在估量懲罰性評決的合理性時，仍舊視被告財富為關鍵性的因素。

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

新網址名爭端的解決制度之簡介

在新的制度下，若是任何人的權利被其他人所註冊的網址名侵犯，而該網址名的頂層網域為『kr』，且該網址名相同或相似於別人的商標或服務標記，並因此被註冊及/或惡意使用，都可以在網址名爭端解決委員會之前經爭執解決程序尋求救濟。該網址名爭端解決委員會對關於涉及“kr”層級網址名爭端的處理程序是經由網址名爭端調解條例來做規範的。該網址名爭端解決委員會的爭端調解機制被認為是較有成本效益且時間上比正式的法院訴訟更有效率，因為爭端被帶到網址名爭端解決委員會者，一般被預期從控訴提起的 2 個月就會結束。此外，如同此快速軌道的制度的結果，任何不確定的爭端都可以在早期就被和解。

該網址名爭端解決委員會的處置會基於當事人所寫的呈遞書，如訴狀，答覆以及相關的文件證據而做調整，而不是透過頭聽證。此類的訴訟可能將透過該網址名爭端解決委員會的網站在線上提出。

該類案件處理的提案費用在一個單一成員的委員會時是 880000 韓幣，若是在一個三成員的委員會時則為 1760000 韓幣。該原告必需支付一個網址名爭端解決委員會解決爭端的全部提案費用。

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

公開揭露與同儕審議之危險

-如何保護學術研究之成果

建議與結論

如我們所見，公開揭露的陷阱有多種形式。於其員工專利權中有利害關係的學術機構，需要教育研究企業的參與者非故意公開揭露的可能性。

對那些牽涉同儕審議過程中不論是提交手稿供審議的學術機構或審議提交手稿的審議者而言，了解

他們的權利與責任是重要的。

研究機構必須主動聘用技術轉移專家與專利申請律師以教育其可能的發明者由該同儕審議系統本質所造成的陷阱，而非被動委諸同儕審議制度而自為修正。未來同儕審議系統將不會消失，也不會從目前狀態發生太多改變，因為它仍是確保人類知識品質與真實性的唯一有效方法。

於此同儕審議系統得存，而專利制度與同儕審議制度有和平共存的方法。在提交論文或申請研究授予之前，未來的專利權人都有責任充分調查期刊或代理機構的利益衝突或保密性政策。理想中，於提交公開或授予

第十版

申請之前，未來的專利權人會提出發明專利申請。若此非可能，那麼暫時專利申請或許可以最少成本保護該發明。暫時專利申請可能僅以說明書、必要圖式、申請表與必備費用而提出，但吾人建議至少有一寬的申請專利範圍。暫時申請案必須在其提出的一年內轉為發明申請，這提供了發明者一年的窗期以完備該發明及請求授予或公開的機會而無虞遭人霸佔點子；此外，暫時專利申請可保護海外發明者權利。

在一年期限最後，若該發明尚非商業上可行或不值得公開，發明人可放棄他的暫時申請而僅以所付相對是微不足道的費用離去。然而，若該發明遇上了學術或商業圈熱潮，發明人與專利律師可將該暫時申請轉為發明申請以使其權利於專利制度中完備而無虞涉及同儕審議或授予申請過程。

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

在實施例 4 中，該申請專利範圍是訴求藉由一特定的篩選方法所得到之化合物，然而當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，日本專利局認為該小部分特定的化合物並無法足以支持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，像實施例 4 或 8 這樣的醫藥或生物科技案例，以往一般只收受依日本專利法第 36 條第 4 款之詳實要件的核駁。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，除了詳實要件的核駁外，目前實務上也收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，對於以可據以實施要件的核駁，則額外的補充數據可以提出作為答辯的資料。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，如收到時以可據以實施要件以及書面陳述要件的核駁時，一般來說，必須根據原說明書之實質揭露來某方式限縮申請專利範圍(並不必然須至實際實施例的範圍)。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

評論

雖然 Mars 反對這樣的結果，現今可能在商標局復審雀巢巢證據後輸掉，很難相信商標局沒有某程度上歡迎這樣的規定。這個判決不僅對雀巢，對 Mars 及許多其他消費者產品的公司同樣有利。

使用與主要品牌有密切關聯標語商標是一般的慣例。其他的商標型態，例如外觀、字體、產品及包裝的外觀幾乎很少在沒有其他支持商標物事而使用。大眾消費產品的公司投資相當多的金額去發展這些商標，而發現最難去保護他們，例如在最前端的產品及包裝的外觀。這些經常投資最多的商標也是經常需要具有顯著性證據。

假如 ECJ 已為不同的裁決及認為只有獨立使用才可導致具有顯著性，基於取得顯著性保護此種商標的機會將會實質地減少。

這樣的實務規定可能被商人及智產法律界所歡迎。它將不會改變一個具有顯著性商標的基本要求就是必須釋明本身就被認定為一個商標。然而，它將開放給國家法院及註冊處在評估商標具有顯著性時採用常識，而這些商標已經或可能僅實際地使用在與其他相關聯的商標。這的確是一個受歡迎的機會。

太靠近 Gillette 的剃刀“商品原始目的”的抗辯檢驗 Gillette 的法律活動針對銷售刀片握把的芬蘭對手已誘發 ECJ 兩邊切的裁判。

在 Gillette 公司, Gillette Group Finland Oy v LA Laboratories Ltd Oy (案例 C-228/03), ECJ 在“商品原始目的”抗辯的意義上給予引導, 這將可能傷害在法律爭戰中的 Gillette, 但可能幫助其他公司在推銷與市場領導者相容商品時, 站在正確的位置。

曹云亭 法務專員
東吳大學法律系

智慧財產稽核：聰明的企業

在過去 15 至 20 年智慧財產(IP)對企業的重要性戲劇性地增加。專利得到最多的注意，其訴訟裁定賠償金經常在千萬甚至上億元。經常專利是初設公司的主要資產，尤其是生物技術。IP 授權在某些大公司如 IBM 產生上億元的專利權利金收入。其他形式的 IP 資產-商標、商品包裝、著作權、掩膜作品權和營業秘密-也成為顯著的保護商業投資和產生收入的工

具。

為何作 IP 稽核?

智慧財產在企業的重要性增加也增加了侵犯其他公司或獨立發明者之智慧財產權造成龐大費用之風險。今日競爭性的企業環境和 IP 在企業強度逐漸重要的角色意味著公司必須知道其 IP 資產的程度、品質和用途。管理 IP 資產的重要性不僅存在於高科技產業，也存在於 IP 可用於增加競爭性利益的傳統產業。

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

第十一版

什麼是 IP 稽核?

IP 稽核最廣義的意義是：

- 評估產生和完成智慧財產權的既有程序和步驟，並保護企業免於未授權者使用智慧財產權。
- 列出企業智慧財產權的清單。
- 判斷智慧財產權的品質和用途。
- 列出清單並評估已存在及潛在與他人智慧財產之爭議。

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

更多資訊

一完全的專利稽核是對公司專利檔案和程序的詳盡而必要回顧。

專利法之修正(二)

局長僅會授權使用已專利的發明，如果：(1) 如果有任何申請者做了符合法定要求的請求；(2) 健康部長通知局長，表明藥品的版本滿足食品及藥物法的要求及其規章(另外，要銷售的產品必須施以標記等，來與銷售於加拿大的產品做出區別)；(3) 做請求的申請者必須提供給局長一個鄭重的或法定的聲明，敘述至少在做此申請的三十天以前，申請者有徵求專利權人給予授權，而於合理的期限及條件下製造及銷售藥品，以出口至在申請中所列舉的國家或世界貿易組織成員，且如此的努力並未成功。其他條件亦可適用於特定的情況。

其他要求也必須被滿足，諸如建立網站以揭露法定的資訊，像是產品名稱、輸出至的國家名稱、被授權輸出的數量及可辨別的特徵，在裝載運送之前必須把細節通知專利權人。

對法令修正以提供權利金的報酬給專利權人，權利金要如何決定在法令中未著墨，但將透過規章加以確立。

在法令的這些新章節下被准許授權，其有效的期間為兩年，開始於被准許授權的那一天，且只能再重新開

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

始一次兩年的期間。

如果專利權人確立經授權的申請者無法滿足所述的要求，專利權人提出之申請得由聯邦法院終止授權，其為：申請中包括不正確的材料資訊；未能建立網站或未能揭露適當的資訊；未能提供所需要的通知；未能支付法定的權利金等。

局長將通知專利權人准予授權。

法令的新章節包含更多的細節，如果有特定的問題或想要額外的細節，請聯絡我們。

商標仿冒

專利法院儘管有此認知，仍認定原告所售商品“糕餅類”，與被告所售商品“文具類”既不近似也沒有任何關係，然而考慮到(1)原告的商標是原告所獨創的；(2)大約自 1999 年，在銷售活動方向轉移至一般大眾，並且成功的使中學年紀的學生熟知“Pepero Day”後，原告商標就廣為各階層消費者所知悉；(3)原告申請各種不同的“Pepero”的字母圖案用於糕餅類，同時也用於一些用來在“Pepero Day”當天當作禮物的文具；(4)一旦原告開始申請、使用或廣告各種不同的“Pepero”的字體在商品上，而被告的公司跟著做同樣的字體生意，專利法院認為這將很容易認為被告提出商標的申請是為了獲得不公平的利益，去搭原告為它的商標所辛苦累積起來的好信譽的便車，因此認定被告的商標應該無效。

結論

原則上來說，在韓國商標法(the Korean Trademark Act)的規定下，惡意申請近似或相同於他人著名商標的商標案應該是無效的，即使該商標與著名商標並不用於相同或類似的商品。然而，如果該商標所指定用於的商品與著名商標指定用於的商品並不相同或近似，法院通常並不太願意讓一個商標只因跟著著名商標近似就無效。但是本案的情形，明顯顯示韓國商標法(the Korean Trademark Act)發生效用：儘管該商標與著名商標的商品間有所不同，該商標被認定是仿造的。

呂宜真 法務專員
· 輔仁大學財經法學系

美國專利法即將大幅修改

對專利局法規修正的提議

A. 限制連續案和連續審查的實務

美國專利商標局正提案改善審查的品質，並提案藉由限制連續案與部分連續案(CIP) 以及要求延續審查(RCE)的次數以減少積案。新修條文將會要求第二或隨後連續審查申請案(Continuation, CIP or RCE)提出申請釋明為何當初沒有送達這些修改、爭論、或證據。美國專利商標局代表指出申請成功的機會將會相對地變少。但此一新修條文對於

非志願性分割的案子則無次數上的限制（也就是說，分割申請係回應一個限制需求申請）

B. 相關類似申請案都必須列舉出並且可能會被認定可專利性模糊

修正條文將要求申請人舉出所有在二個月內的申請案中與本案有至少一名共同發明人和一名共同的受讓人。

如果專利局認定這些相關的申請案包含實質上有重覆之實質內容，則較晚申請的申請案的專利範圍將會被可舉反證地推論與最先申請或專利有不明顯的專利性，而此較晚申請的專利案將因雙重申請而被拒絕。

第十二版

為回應申請被核駁，申請人必須選擇下列方式去做： 1)向局長完滿解釋你的申請案是如何地只含有與其他專利案不同的申請專利範圍；

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

或 2) 請求專利權有效期放棄聲明並解釋為何有多重申請。然而，專利局並不是一定會接受專利權有效期放棄聲明，而且可能會要求取消所有較晚申請案申請專利範圍。

美國與歐洲專利制度

另一個存在歐洲和美國專利制度的不同是，在美國採先發明主義，然而在歐洲則採先申請主義。在美國，專利屬於第一個發明人，相對的在歐洲，專利屬於最早完成有效申請的人。假如二或更多人在各自獨立的狀態下有了相同的發明，歐洲和美國專利制度的不同將導致此專利的擁有權會有不同的處理結果。假如今天 B 君和 A 君有相同的發明，其發明日在 A 君之後，但卻在 A 君之前申請，在美國，先發明的 A 均將擁有專利權，相對地在歐洲，獨立完成相同發明，雖然發明日較晚但卻較早申請的 B 君將獲得專利權。

1.4 歐洲和美國專利制度另一個不同是，歐洲沒有臨時申請案。在美國，申請人可提出一臨時申請案替日後非臨時申請案建立一優先權日期。臨時申請案可以從申請提出後，虛懸 12 個月的期限，直到對應此一申請案的非臨時申請案提出申請後才放棄。

1.5 下列表格總結美國專利和歐洲專利的主要不同：

單一美國國家專利	←----→	包裹式國家專利(歐洲 24 個國家)
先發明主義	←----→	先申請主義
臨時申請案	←----→	無臨時申請案

一年寬限期	←----→	絕對新穎性
再審查制度	←----→	異議程序
資訊揭露申明書	←----→	無資訊揭露申明書
最佳態樣揭露要求	←----→	無最佳態樣揭露要求
宣誓書	←----→	無宣誓書
小實體規費減半	←----→	無減免

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

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

利審查高速公路 (Patent Prosecution Highway, PPH) 之相關案件外，其餘的申請案均會受到影響。在此新規定之下，於 (一). 專利申請人提出支持審定文件 (examination support document)；(二). 將申請案之獨立項權利範圍限制在三項以下、所有權利範圍限制在二十項以下；以及 (三). 同意在上訴期間不分別對各依附項作可專利性的爭執情況下，USPTO 將會盡力於十二個月內對該申請案做出最終審定。但專利授與仍可能受專利出版過程中某些不可預期之因素影響而有所延誤。

USPTO 審查規則可能之變革

第十三版

連續案申請程序及權利範圍審查的改變

2. USPTO 將對分割申請案做出限制。所有的分割申請案均須於母案在被審查委員做出限制要求 (restriction requirement) 後的審查期間內提出。若該修正案正式實施，則當母案已審查終結而縱使分割申請案仍在審查階段，申請人將無法依據該分割申請案再做分割案之申請。因此，專利申請人應審視是否有已被審查委員做出限制要求之申請案，而該申請案尚包含可被提出分割申請之特徵。此類可能的分割申請案必須在該修正案正式實施前提出，否則專利申請人將承擔失去請求被限制實質內容之專利保護的潛在風險，或是喪失較早申請日的權益。

3. USPTO 計劃至少在初審時僅審查該專利申請案之獨立項，或至多十項以下且包含所有獨立項之指定項。USPTO 並計劃此新規定實施以後，將溯及適用於在該新規定實施當時，已提出申請但尚未接獲官方審定書 (Office Action) 之申請案。因此，建議專利申請人屆時可檢視是否有獨立項少於十項且尚未收到官方審定書之申請案，並依新規定指定十項，否則該申請案將只有獨立項會被審查。

在此可能修正之新規則下，若數個相關之申請案含有非具顯著專利性差異之權利要求範圍，那麼在其審查過程中，USPTO 將至少在三個方面提出挑戰：(一). 雙重專利；(二). 非顯著專利性差異被要求限制於一個申請案內；以及 (三). 所有申請案最多只能有十個以下的指定項權利範圍被審查。因此，在提出申請的相關延續案中若包含非具顯著專利性差異之權利要求範圍，縱於新規則實施前為之，或僅屬於資源之浪費。

加速審查制度的改變

USPTO 近期也對公眾利益而言十分重要之發明專利案申請加速審查做出了明顯的障礙。在 2006 年 8 月 25 日起申請加速審查之申請案，因除申請人之年紀、健康情況和與日本特許廳所合作之計劃一專

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

此等資訊必須使對於該資訊尚未普遍認知者，因其公開或使用能得到經濟利益，而衍生出不問現實上或潛在的獨立的經濟價值。此相同資訊必須依其情事是合理努力而維持其秘密性的標的，並且使可從該資訊之公開或使用得到經濟利益之他人，無法輕易地藉由適當的管道即可查知。雖然 UTSA 已提供一良好架構作為分析，我們仍只能從檢閱先前就此議題之判例，來評估是否已有「合理努力」以維持秘密資訊。

4、明白的濫用

此法案提供了四個有關責任的理由。第一種情形是有關於從有別於知悉或是可得而知商業機密是經由不適當的方法取得之人單純得到他人之商業機密。剩餘的三種情狀則是指指出濫用可能會發生在未經所有者之同意(明示或暗示)而有商業機密之揭露或使用，且某人：1)使用不適當之方法而取得商業機密，2)揭露或使用商業機密時，乃明知或可得而知其商業機密的知識是衍生於或透過不適當方式取得，3)於重大變更前，明知或可得而知其為商業機密並因意外或錯誤而取得該商業機密。

5、UTSA 的救濟

當商業機密被前受雇者或其他人濫用時，UTSA 提供數種補救的途徑。其中一種較有效的威懾是，在特定例子中，律師費用、法院費用和支出的回復。猶如昔日可請求賠償，實際損失與不當得利皆可回復。然而，若當事人能證明故意和惡意濫用，法院可能會判二倍的實際損失賠償金額。

王苡甄 法務專員
 政治大學法律學系

顏色實務仍然不只是黑與白

JENKINS Trade Mark Newsletter/ Autumn 2004

裁決

歐洲法院先前在 2003 年五月在關於 Libertel (Case C-104/01)一案中作出顏色商標的裁決。在這件案子中，法院接受了就顏色本身而言，雖未空間上劃界，然關於特定商品與服務，依歐洲聯盟商標方針第三條第一項 B 款之意義，得具識別性，但以某種程度上通過圖形描述而使之可清楚明確辨明為限。雖然如此，也只僅僅有限的顏色而已。在判定識別性時，為此對於為了其他一樣提供相同型式商品或服務的商人的一般利益，須注意到不能過度限制顏色的可利用性。

蔡頌瑾 專利工程師

· 交通大學生物科技系
· 交通大學科技法律研究所碩士

歐洲法院在 Heidelberg 一案中贊同其理由，並且更進一步認為理由正當。為了公眾利益，不能過度限制供一般使用的顏色可利用性，依法院之解釋：因為顏色通常不傳達任何意義下，用來裝飾或者吸引消費者的注意。因此，不只是審查應該考慮到這些，連同圖樣表徵也要清楚明確，才能明白而一致地被察覺。不此之圖，那商標註冊的機關便無法實行他們的審查機能，而商人們也不能有信心地分辨出第三人權利的範圍了。

對於這些問題的回答，歐洲法院認為沒有空間上劃界的顏色組合不是可被註冊的商標，因為它並不足以讓競爭者從註冊簿上即可精確看出被保護的範圍。

歐洲法院闡述，僅僅是兩個或者更多的顏色並列而沒有形狀或者輪廓，或參考有兩個或者更多顏色形成每一可想像的形式…是無法顯示出方針第二條中所要求的明確性與一致性。在法院的觀點中，這種標誌包含太多可能的組合與詮釋，而且它不可能讓消費者能記得每一個標誌以便確定地重複應用在每次購物經驗上。此之可被實現，唯賴顏色排列是形成有系統的、預定的與一致性的顏色組合標誌。

吳巧玲 法務專員

政治大學法律學系

近期韓國貿易委員會(KTC)之裁決

依據 Eli Lilly 公司提出之請求，KTC 最近向 Shinpoong 製藥公司以專利侵權發布暫時禁制令。尤其是 KTC 於 2006 年 3 月 20 日作出裁決，於 KTC 完成主要調查和最後裁定之前，禁止 Shinpoong 進口、以及製造並銷售該學名藥 “hydrochloride gemcitabine”(一種抗癌藥物之原料藥)。KTC 發布這項禁制令時，發現 Shinpoong 有侵害 Eli Lilly 之專利的高度可能性，並且對 Eli Lilly 有造成難以回復之損害的立即危險性。

Eli Lilly 擁有生產一種抗癌劑 gemcitabine 的數個專利，並以 “Gemzar” 商標成功銷售。Shinpoong 從一家印度公司 (Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.) 進口 gemcitabine 之原料藥，並製造販賣無專利商標權之產品給當地醫院。因此，Eli Lilly 於 2005 年 10 月

17 日向 KTC 請求對 Shinpoong 行政處分，因依據相關法規就不公平國際貿易實務及救濟對產業傷害之調查，進口及製造侵權物品係屬不公平競爭之行為。KTC 接受 Eli Lilly 的聲請並著手調查 shinpoong 是否確有不公平貿易實務，然而於 KTC 調查期間，Shinpoong 仍持續其銷售行為。因此 Eli Lilly 於 2005 年 11 月請求暫時禁制令，並主張 Shinpoong 持續專利侵權的行為將極可能造成 Eli Lilly 難以回復的損害。在徹底審理雙方理由、證據及獨立調查報告後，KTC 決定對 Shinpoong 發布暫時禁制令。

此案獨特及值得注意之處在於其為第一件牽涉複雜的化學製程和中間物專利侵權之案例，且為第二件 KTC 頒布暫時禁制令的案例。以往僅有少數以專利侵權為基礎的案例，且所牽涉之技術較簡單。此外值得注意的是，本案 KTC 相當迅速的於四個月內，基於一美國公司的請求向韓國本地的公司頒布暫時禁制令。

第十四版

Levi’s Blues

及時的起訴，遲來的勝利

宣稱侵權

Levi’s 係 1980 比荷盧三國經濟協會某個註冊商標之所有人，〔該商標〕係一圖形標識，由五角形的主題背袋，而由兩列朝中間彎曲向下的縫線〔被稱為「海鷗」標識〕所組成。此項註冊涵蓋第 25 類之「服飾」。

於 1997 年，Casucci 推出一系列的牛仔褲，同樣以五角形背袋為特色，但搭配了兩列向上彎曲的縫線。Levi’s 於 1998 年 3 月控告其侵害「海鷗」之商標權。在第一審及第一次上訴中，他們〔Levi’s〕皆敗訴，理由為當考慮到由於他人對類似主題之使用而稀釋「海鷗」商標〔之識別性〕時，此二種標識並非令人混淆地近似。

於上述法庭上，Levi’s 爭執考量是否發生侵權之相關時點是 1997 年，亦即 Casucci’s 被假定的侵權使用開始時。據 Levi’s 陳稱，由於廣泛的第三人使用而導致其商標權之稀釋，在 1998 年之前並未肇始。比荷盧法院尋得歐洲法院對下列事項之指示：評估是否第三人之使用係屬侵權之相關時點，以及，若已確定侵權，是否法院在所有之情況皆有權禁止其使用。

及時的起訴

在判決中，歐洲法院認為商標「指示起源」之功能，只有在侵權開始之時點，即採取措施而察覺所主張之侵權標識，始能有效地保護〔此功能〕。但如果不是這樣，侵權者或可依據由其本身對已註冊商標之使用，因而產生之稀釋效力，作為免除對其不利判決之手段。除非可證明某項商標於該時點〔侵權時〕已被廢止，否則在被主張侵權使用開始之日，此商標乃享有保護，並且此時點

張柏淵 實習律師/專利代理人

· 政治大學法律學系
· 政治大學法研所民法組碩士

將成為考量侵權事實之重要時日。

美國商標案例

美國地方法院贊成大學就學校顏色擁有普通法權利

在路易西安那州大學督學委員會 v. Smack Apparel 公司, No. 04-1593(E.D. La. July 18,2006)一案中, 路易西安那州東區的地方法院認為 Smack Apparel 公司及其董事長因銷售印有那些公立機構的顏色及商標組合的運動服裝, 而違反由普通或習慣法所賦予路易西安那州立大學及其他大學之商標權。

Smack Apparel 公司銷售印有原告大學的代表色彩的襯衫, 而用於包括那些大學及在其比賽中所對抗的隊伍所參與的運動比賽。例如, 一件代表路易西岸安那州立大學顏色的襯衫其中一面印有, “打敗奧克拉荷馬州大學!” 另外一面印有 2003 年全國大學足球賽冠軍。路易西安那州立大學足球隊和奧克拉荷馬州大學對打, 以爭取 2003 年全國大學足球冠軍。另外一件代表奧克拉荷馬州大學顏色的襯衫, 則提及由該大學獲勝冠軍賽之次數。

法院判決寫著“毫無疑問的, 一種顏色標誌的組合也可以如商標般具有可保護性, 而毫無異議的, 這些大學已長期使用他們的顏色組合, Smack Apparel 公司銷售好些印有那些大學代表性顏色組合、標誌及設計的商品, 銷售這些商品所得超過數千萬。”法院認定被告蓄意的藉由模仿原告的代表性色彩組合及標誌來利用這些標記及符號所隨伴的商譽, 而此種模可能造成顧客的混淆。

劉志亭 法務專員
台北大學法律學系財經法組

院解決之事, 並作成判決之參考。

關於廢止申請案, 法官認為俱樂部標誌得與商標性質相區別, 而其亦得以非商標方式使用之事實不必然使之顯著。因此, 廢止申請案敗訴。

III.A.11. 無混淆誤認之虞

DaimlerChrysler AG v. Alavi (tracking as Merc)案中, 原告乃關於汽機車及其相關之衣服物品之「MERCEDES」及「MERCEDES BENZ」商標註冊所有權人。原告控訴被告關於被告在 London Carnaby Street 上 MERC 衣服及鞋靴商店有所謂商標侵害及仿冒。

該訴訟係依 1994 年商標法第 10(2)(b)條, 基於近似商標使用於相同衣服商品致使公眾生混淆誤認之虞, 其包括關於註冊商標所有權人相關連之可能性。法院認為所存在之證據顯示字「MERC」係被用以代表汽車之縮寫, 該證據無法合理化有混淆誤認之虞之事實認定, 故依第 10(2)條之訴訟敗訴。

第十五版

關於原告註冊於汽機車之商標, 訴訟係依 1994 年商標法第 10(3)條相同或相近似商標使用於不相類似之商品而提起, 該使用造成不公平利益或有害於註冊商標之顯著特質或商譽。依此主張, 法院駁回原告其商標因相關連針對現代人及光頭仔販售衣服之商業行為受損害之論點, 且原告無法證明被告藉由任何關連獲有不公平利益, 或該任何關連已造成原告商標之商譽損害。

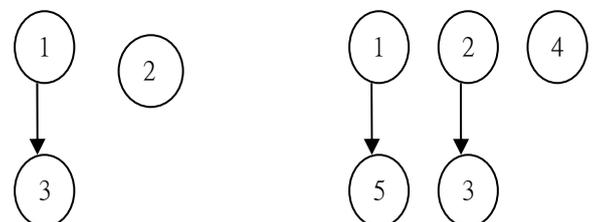
林明燕 法務專員
東海大學法律系

申請專利範圍之撰寫 (十五)

法例條文 - 一些基礎原則

§11-IV 附屬項申請專利範圍(Dependent Claims)

有關附屬項申請專利範圍的編號和次序, 在第五節提出之一般規定應被遵守, 但除此之外 MPEP608.01(n)說明: "一申請專利範圍附屬自一附屬項申請專利範圍者, 不應由任一並不附屬自該附屬項申請專利範圍因而分開"。這意謂, 以下申請專利範圍之形式被可准的(箭頭表示一申請專利範圍附屬自較早編號的申請專利範圍; 無箭頭表示第二個獨立項申請專利範圍):



國際商標法例回顧 (五十二)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

英國商標-

III.A.5. 公平使用

被告承認其產品印有「ARSENAL」及「GUNNERS」二字, 及設計實質上相同於山岳及大砲圖形商標, 然主張其僅係忠誠標誌而非 1994 年商標法第 10 條之商標使用。此外, 被告爭執商標應依 1994 年商標法第 46 條未使用, 或因其無法識別原告商品而依第 47 條被廢止。

法官認為文字或圖形被用於衣服之一品目之單純事實並非意指其必須被使用作為一商標。被告產品上之 Arsenal 設計得為公眾單純認知其為俱樂部支持之標誌, 而非用以表彰商業來源。非商標使用是否會構成註冊商標權侵害之問題, 乃需藉由歐洲法

附屬項申請專利範圍（3 和 5）可能因任何種類不定數目之其他申請專利範圍自獨立項申請專利範圍（1）中分離。

下方之型態是較不常被接受：

3

申請專利範圍 4，在此，係一申請專利範圍附屬自附屬項申請專利範圍（2），但因申請專利範圍（3），（"並不附屬自該附屬項申請專利範圍（申請專利範圍 2）"），而從申請專利範圍（2）分離。這不被建議。

除此之外，在有一連串附屬項申請專利範圍鏈之處，雖各附屬在前一附屬項申請專利範圍，該鏈應（但非必須）於回到序列中一較早之申請專利範圍而開始另一鏈申請專利範圍前，用盡其最後一申請專利範圍。更進一步，雖非絕對需要，在回到一較低編號申請專利範圍前，先回到較高編號以用盡其序列。注意下方之申請專利範圍形式，其中只有申請專利範圍 1 和 17 係獨立項。

1									17
2									
3								14	
4		10	11	13					15
5	6			12					16
	7								
								8	9

上方的序列，例如，注意一鏈自申請專利範圍 6 至申請專利範圍 8 被用盡，然後折回自申請專利範圍 7 至申請專利範圍 9，因為我們先回到最高編號申請專利範圍，然後回到下一最高申請專利範圍，申請專利範圍 6，然後回到申請專利範圍 3（下一最高的），然後是申請專利範圍 2。若一審查員准許一申請專利範圍，如申請專利範圍 6，很容易找到在申請專利範圍 6 下之附屬申請專利範圍，而一併被予以核准。

蔡馭理
台灣大學電機系

專利法基礎理論(15)

§1.03. 專利作為獨占及（智慧）財產（十）

「具文專利」（paper patent）此術語代表某發明專利若非不可能被實行，就是如被實行，將證明並非商業上可行的，或至少已不被使用。

第十六版

「先鋒專利」（pioneer patent）此術語是另一個法律上不精確術語的例子。先鋒發明（pioneering invention）已被認為是「在技術的發展過程中一個顯著進程，而有別於僅僅一個對於以前已經產生之事物的改進或美化」。雖「先鋒專利」指稱一項意義重大的進步，有如已等同於「上位專利」（generic patent），因此也暗示其擁有支配性申請專利範圍。然非必然如此。一個專利被賦予與「先鋒」地位並不能改變侵害被決定的方式。「先鋒」的概念起源於早期的法學，反映廣大突破性的發明比起在熱門技術上做狹小的改進應該得到等價的較大範圍之司法見解，但是「先鋒」並非發明獨立的層級，而具有獨一無二的法律體系。

具文專利在關於有效性和侵害方面必須嚴格解釋。具文專利構成習用技術的程度並非完全已確定。雖具文專利被認為可以是習用技術，但具文專利也被認為將不可能運用它來建立「預期」的防禦。具文專利僅有小範圍等價之資格。

雖然邏輯上存在支配及屈從專利，但是將每個專利權人權利稱為在發明內容上「排除他人的權利」是較為精確的，而非就其發明之排他權。因為後者暗示專利權人在其發明上有積極的權利。專利證書所核予的權利是消極的權利。

蔡律瀾
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？

最近案例中，原告係一美國音樂家「Cecil McBee」而被告為一日本衣服零售商「Delica Co.」。Delica 採用商名「Cecil McBee」於日本透過零售商店銷售一系列衣服及其飾品，然其銷售僅限日本。Delica 網站不接受「Cecil McBee」產品於線上訂購，然允許該等產品於世界上任何地方瀏覽。

於依日本合法途徑毫無救濟結果後，McBee 期待取鑑「Bulova」判例而向美國法院起訴。然而法院裁定無管轄權。

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？