



95年12月號 道法法訊 (176) ©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」

☆ 17-20版-小廣告、假扣押撤銷聲請狀

☆ ☆ ☆ 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？（三） - - 蔡清福律師

實用新型之合法保護-僅供次要的發明？（七）

- - 蔡豐德

漫談現實生活中應有的法感（三十六） - 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（十）

- - 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（III）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

最不友善的削減 - - 陳宥碩

韓國專利 - - 鄭智元

第十及十一版：

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

日本專利侵害案例 - - 周威廷

第十一至十三版：

判例回顧 - - 劉雅婷

歐盟變動中的實務 - - 曹云亭

對IP擁有者的一個重要限制 - - 吳怡珊

韓國-美國自由貿易協定（一） - - 鍾國誠

營業秘密保護案例 - - 呂宜真

第十三至十五版：

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

顏色實務仍然不只是黑與白 - - 吳巧玲

<p>第六至八版：</p> <p>專利之申請專利範圍之解釋(二十八) - 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>最高法院讓專利侵權禁止令回歸基礎 - 徐明璋</p> <p>歐洲的遠景-出現物之外形(三) - 蘇怡瑾</p> <p>美國著作權案例精選 - 郭宣甫</p>	<p>近期韓國貿易委員會(KTC)之裁決 - 蔡頌瑾</p> <p>第十五至十七版：</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(五十三) - 林明燕</p> <p>申請專利範圍之撰寫(十六) - 蔡馭理</p> <p>專利法基礎理論(16) - 蔡律灑</p> <p>法訊新知</p>
---	--

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

假扣押與司法已死否(三)

前期文末提及假扣押制度美好乎之大哉問，欲回答此一系列問題，請先仔細覽閱後附「假扣押撤銷聲請狀」。並請費力猜想聲請結果如何？如你猜我們勝訴，你必有一顆誠善之心，日後如非可成大器於早晚，必然佛緣甚深，當得正果於某日。如你猜我們敗訴，你真聰明，可習神算之術，求躍龍門。本所打官司勝訴者，因自認應屬必然，故通常不為聲張。然如敗訴，本所經常認為其中必有冤屈，或法院制度不良、或法律規定不善、或法官良心素質堪疑。茲分析該假扣押案件，並兼評論中華民國假扣押制度如次：

一、緣起：圓剛科技股份有限公司（下稱圓剛）因認捷揚光電股份有限公司（下稱捷揚）所生產實物投影機侵害其專利，於作成侵害鑑定之餘，發存證信函圖為制止捷揚續為販賣其產品。捷揚則回存證信函說明，既然所售產品涉有侵權，自當先行停產。乃不知圓剛出於商業策略、誤會或「不信邪」（不信捷揚會退出高利潤之此一市場），思忖為數甚小新台幣三千萬之可轉讓定期存單擔保九千萬之假扣押，應足以某形式迫使捷揚「就範」或退出市場，而赴捷揚公司假扣押載回庫存零件與產品。乃「人算不如天算」人間常有，捷揚自忖其產品系列中，涉有侵權之虞者僅及其一，卻無故殃及其他一切未涉侵權產品之零件生產線供應，乃以九千萬之可轉讓定期存單反擔保取回假扣押物品，期續生產未侵權產品以謀公司正常營運。乃圓剛或因身屬堂堂上市公司，並有閒置資金數十億在手，似乎「一口氣難忍」，遂又再以五千萬二次假扣押一億五千萬而二度載回捷揚零件。捷揚曾慮零件供應不及時，生產線有中斷之虞，而零件如經久置，其值日減，且手中並非無一億五千萬閒置資金，然思真欲比財力，恐傷筋骨，遂忍痛遭扣。

二、問題之提出：以比財力遊戲比擬假扣押，有其當乎？於債務人提出證據釋明，因假扣押之原因消滅或其他命假扣押之情事有變更，聲請人得否依民事訴訟法第五百三十條第一項規定「假扣押之原因消滅、債權人受本案敗訴判決確定或其他命假扣押之情事變更者，債務人得聲請撤銷假扣押裁定」，聲請貴院撤銷假扣押裁定？後一問題乃本文重點，稍後詳論，於此先論第一問題。查，假扣押於防止脫產等傳統領域之適用及運作迄今，似乎無礙。然於高科技日新月異之慘烈競爭有如上例中，吾人如欲否認假扣押制度非拙劣如比財力遊戲可比，則非易事。法律固恆落後科技或社會現象之推陳出新，然面對不合理、不公平之境有前例，而仍如如不動，則欲禁他人「組織細胞或未稍神經壞死」之批判，顯屬難事。法官本係被動適用法律或難責怪（雖得依釋憲「救國救民」），然立法怠惰而未能使法律與時俱進又屬孰過？立法委員（為

何總是有空或喜歡扒糞？）乎？司法機關（理應最深感受民間疾苦而最知如何修法？）乎？民族性（有怎樣人民，即有怎樣民代與官員？）乎？為何未能營造出使法律與時俱進之一種社會氛圍？

三、救濟之提出：捷揚涉有侵害之產品僅佔系列產品中之 3%。縱最終判定侵權，其賠償額度亦不可能逾百萬元。則依捷揚之營運實績，何須慮及屆時無以賠償？緣何竟須允圓剛扣押逾兩千萬元之零件，迄今已近兩年、價值亦已折半且日後不能就此求償圓剛（因假扣押乃法院依法「判斷」（實則法院僅「白癡地」判斷（小學生即可美好完成）圓剛有無提供擔保及就「某一」捷揚產品有無已獲侵權鑑定報告）後所為之公權力行為，而與圓剛之聲請假扣押行為無關（真好笑？非來自圓剛之聲請，致法院「顛頂」為公權力之發動乎？），故圓剛日後無有故意或過失之賠償責任可言（法律竟可如是制訂？）？而捷揚復何咎竟需自行吞忍法院「昏庸」之判斷，並坐視己屬零件自然減值而日後求救無門？是何種法律或司法主管機關竟許如此害民？是何法院或法官，竟有良心依被動適用法律之方式被動許法律如此殘民以逞？待捷揚附證據逐一釋明前揭此等事實求為撤銷假扣押，而仍為法院無情駁回，究竟中華民國法律所欲保護之法益者何？吾人亦知，人間並無唯美事物，法律亦然。然如其不屬完美，乃人力所難企及，則任人亦難苛責或外加非難。唯果知或其有瑕已招然若揭，法官托詞案件壓力已大，而一再安於不幸事件之屢屢「動心忍性」，以「增益」其體會人間無奈處處之「其所不能」，則法官倖邀「正義使者」之名何其有辱？其每日真猶能安於俯仰食睡之間而無所愧乎？因前述理由之故，雖依過去官場或法官習氣，本件敗訴可能性仍大，本所仍勇為呼籲捷揚試為聲請撤銷假扣押，果不其然，本所又吃敗訴。請諸看倌仔細後附覽閱本所聲請理由，下回將分解吾人之聲請理由。

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？（七）

5.實用新型之撤銷程序

對於當一實用新型之實質內容已由第三者之一件更早的發明專利或實用新型註冊所保護、當其為一個既有發明之一件非法仿襲，或者假如在該實用新

型申請廢除後，該原始申請案之保護範圍會以一種無法接受的型態被擴大時，可申請該實用新型除去。

撤銷一件實用新型之申請案須繳費以及必須提交申請的理由。如同一發明專利之撤銷程序一般，在一實用新型之撤銷前也有一道先程序。在此先行程序中，德國專利及商標局通知該實用新型申請之所有人並且要求他就此事件要在一個月之內表達他的意見。假如他不如此作為，該實用新型會被自動撤銷。假如他反對該撤銷申請，那麼進行一場包括由兩造之意見交換的撤銷程序。於是依此申請之一個決定最後在一場委員會聽證會的基礎上被做成。

德國專利及商標局的決定可藉由對聯邦專利法庭之上訴予以爭辯。

6. 實用新型保護對發明專利保護——一份對照

	實用新型	發明專利
保護期限	10年	20年
保護方法	否	是
寬限期	6個月	無
在使用前公知損及新穎性狀態	唯有發生在德國	總是
審查合法有效	只有在侵權程序中	在審查程序中

7. 結論

一實用新型的保護對“次要的發明”不僅是一個好主意，而且為了快速地及有效地保護某人的市場地位，能被戰略性地運用。

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(三十六)

另一情形是離職後競業禁止契約與「離職」原因之關係。勞工於在職期間簽訂離職後競業禁止契約，但如因不可歸責於己甚或可歸責於雇主之事由而離職者，如仍責令勞工需繼續遵守離職後競業禁止義務，情理上未免過苛且有強人所難之嫌。故原則上勞工非因自己之故或因雇主應負責之事由離職者，離職後競業禁止約定當然失效。以下就勞動契約消滅十款原因逐一檢討與離職後競業禁止契約之關係。

(一)、當事人合意終止。

勞動契約既因當事人合意而成立，自得由當事人合意而終止之。勞動基準法（下稱勞基法）第二章「勞動契約」章中雖無此項終止契約方式之規定，但學說、實務上承認之。就保護勞工立場言，雙方既已合意終止勞動契約，應認僱主至少有片面拋棄競業禁止契約利益之意思。惟就國內勞資實務言，通常勞工離職是以遞出「辭呈」之方式為之，而僱

主更有「批可」(或批准)之習慣，則究竟應認是雙方合意終止抑或係勞工自請辭職頗茲疑義。本文認為應朝保護勞工利益之方向去思考此一問題，除非僱主於批可辭呈時作保留之聲明或主張(即重申勞工離職後應遵守競業禁止約定之意)，否則應認合意終止勞動契約之情形下，競業禁止契約失其效力。

(二)、勞工自請辭職。

所謂勞工自請辭職是指勞工依勞基法第十五條規定：「(第一項)特定性定期契約期限逾三年者，於屆滿三年後，勞工得終止契約。但應於三十日前預告雇主。(第二項)不定期契約，勞工終止契約時，應準用第十六條第一項規定期間預告雇主」預告終止勞動契約也。本條規定實務上通稱為勞工自請辭職，乃勞工因個人因素而離職既不可歸責於勞工也無可歸責於雇主，學說上亦有稱為 QUIT WITHOUT CAUSE 者，以名其「無因」之本質。勞工自請辭職乃最典型勞工「離職」之原因，當有競業禁止契約之適用，自不待言。

(三)、勞工被迫辭職。

所謂勞工被迫辭職是指勞工本於勞基法第十四條第一項各款之事由，不經預告即時通知終止勞動契約之意。此時勞動契約之終止係可歸責於僱主，從而應認競業禁止條款失其效力。

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(十)

by Betten & Resch

此一必要性或許不僅僅關係到使用電腦或資料處理的教誨之一要求，因為在一專利保護授與之前，問題將永遠是：「什麼合理化了在工業財產法下的保護」；還有因為隨後將必須決定是否提出申請的教誨包含著教導，和其中那一教導可與目前技術水準中先前的解答相比較。然而，當專利申請係著眼於使用電腦與資料處理時，此一問題特別的重要。一方面，技術問題與基礎目標間知識的分隔使其並非同樣地顯而易見，而電腦將被用於其解答；以及因為另一方面，立法機關並不要因為技術教誨使用電腦與資料處理而將其排除於專利保護，但在專利法第一條第(2)項第(3)款與第一條第(3)項中述明，專

利保護只有在尋求專利保護之標的超越非僅屬一電腦所使用之程式時才有可能。

4.因此，聯邦專利法院必須執行對該申請之一實質的重審，其中固守於有關法定專利要件與專利性除外之某些命令是不必要的。

本法院不認為口頭的訴訟程序是必須的（專利法第107條第(1)項第(2)款）。

評論

即使德國聯邦法院此一判決澄清了一些議題，以及使該法院與歐洲專利局上訴委員會一致，但一確認電腦執行的發明之發明性步驟的判決仍未發佈。

在其判決中，最高法院將該事件發還聯邦專利法院，據以遂行更進一步地實質審查，而待假定的是該專利申請將因缺乏發明的步驟而被專利法院核駁，一如該法院在其「搜尋錯誤的字串」個案(33 IIC 753)所為(2002 Mitt. 350)。

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

對於專利申請案之申請專利範圍的審查實務之改變摘要(續)

● 如果申請人希望多於 10 項申請專利範圍進行初始審查，則必須提出支持審查文件(ESD)，支持審查文件必須包含下列物件：

* 一份已實施檢索聲明，其指出檢索領域所使用的分類與次分類、檢索的資料庫、檢索邏輯語言以及檢索日期。

* 一份 IDS 文件，其列出與指定申請專利範圍最相近的先前技術。

* 指出所有於引述先前技術中所揭露的申請專利範圍的限制的。

* 對於所有申請專利範圍，其相對於先前技術而言，是為何具有專利性的解釋。

* 對於所請求的發明內容實用性的一個簡明解釋。

* 列出關於 35USC112.1 規定下，於申請案中所撰寫的說明書中的哪些部分，以及任何其所請求的有關優惠的母案，可以支持各申請專利範圍的各限定。

● 國外專利局的檢索報告將不符維持審查文件(ESD)的規定。

● 對於包含可專利性實質上不可分別的申請專利範圍的多個申請案，如果其具有同一發明人、同一申請人或有義務讓渡之人時，專利局(PTO)可能要求合併這些申請案，並且這多個申請案中只有 10

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

個申請專利範圍將被審查。

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(四)

2)於 1989 年 6 月 20 日由東京高等法院所做出的判例[Sho 60 (Gyo-ke) No. 167]

在審定系爭專利申請案中所主張的發明是否具有進步性，該基準為是否在該申請案的申請日(若它主張優先權，該優先權主張日是有效日期)時，一熟悉此技藝人士或一具有該發明所屬領域內普通常識之人於覽閱一引用文獻後是否得能以一刊物例如該引用文獻為基礎而能輕易完成該發明，且在該刊物內的該技術揭露以在它被公開時有效的技術狀態為基礎，或在該引用文獻是一件發明專利公報的情況下，在被描述於該專利公報內的該發明申請專利時，不應被瞭解。

3)於 1986 年 10 月 16 日由東京高等法院所做出的判例[Sho 59 (Gyo-ke) No. 303]

依據審判中的判決理由概要，判決理由假設該引用文獻是一刊物(如特許法第 29 條第 1 項第 3 款中所規定該刊物在專利申請案之申請日前已散佈在日本)而判決：“因為系爭申請案的第一發明必須被指為與描述於引用文獻內的組成相同，故它與引用文獻內所描述的發明相同”。然而，為聲稱一專利申請案內所主張的發明與引用刊物內描述的發明相同，所需符合的要件是該第一發明申請專利時，其內容應被描述於該引用文獻至熟悉此技藝人士或在該技術領域內具有普通常識的人，於覽閱該引用文獻後，能輕易完成該發明之程度，且為了聲稱該發明的內容描述於該引用文獻內，至少其構成要予釐清。

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

就揭露於該優先權申請案中的該發明後，法院認為：

當特徵 A+B+C 被揭露時，許多事必須取決於他們實際上的樣貌。某些發明由複數個特徵之組合而

組成-該發明在於一將他們放在一起的獨特構想。在其他案例中，就不只是這樣了-該等特徵係彼此獨立。如已揭露了 A+B+C，則是否亦揭露了 A 或 B 或 C，乃獨立地取決於物質，而非一配方。最終的問題只在於熟習該項技術者是否能從該優先權文件整體推知該申請專利範圍之內容。

在該案例中，法院認同該審判法官，並認為從該文件看來，如何與該 B 組或 C 組特徵無關而達成該”免於晃動”特徵是不證自明的。因此，該發明係揭露於該優先權文件中(且該訴訟中之專利是有效和被侵害的)。

評論

根據英國上訴法院，在任何較寬廣之申請專利範圍之優先權被否定時，一申請人不應受限於該優先權申請案之申請專利範圍之範圍。這可能是在 EPO 之前，該”相同發明”準則較預期中更為寬廣的應用嗎?法院並未就該省略特徵之”不重要性”來討論該發明，但該判決係與當發明之必要元件被省略時，優先權將會喪失之規定一致(如 G2/98 所述-另見，小心全部或一無所有’一文)。然而，就支持優先權申請案之法廷條款不再比申請專利範圍具有限定性而言，其係向前跨了一步。

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

近來東京與大阪地院關於侵害著作權的禁令救濟主張判決(一)

1: 引言

早期的理論詮釋「侵害著作權者」(包含有侵害之虞者，以下同)，在日本著作權法第 112 條第 1 項之下是被請求禁令救濟的對象，但並不包含所謂的間接侵權人，這通常被詮釋為：當有多人涉及侵害著作權，侵權人係指作了一個特定行為而侵害了著作權之人。而那些對於侵權人所為的上述特定行為，實施協助、教唆、幫助的人是共同侵權人，但不算是侵權行為本身，皆可作為負有損害賠償義務的共同侵權人，但不能做為禁令救濟主張的主體。

然而，這樣的理論推演出以下的結論，當有一著作權侵權行為實際持續進行，且有多人介入，那麼著作權人僅能以一個禁令救濟的主張對抗直接侵權人，而對於其他的涉案侵權人僅能溯及既往的救濟。吾人認為，這樣的結論在法律上是失衡且不合理的。

在東京地院 2003 年 1 月 29 日 File Rogue 案的中間判決，以及大阪地院 2003 年 2 月 13 日對 Hit One 案的判決是需要注意的，因為他們判決：即使他們的邏輯結構是不同的，禁令救濟的主張可用以對抗

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

協助直接侵權人的人。

商標申請案的電子提交註冊

與其他文件 (III)

Andrea A. Jacobs

強制電子申請會在執業者取得客戶的電子簽章上形成運籌上的困難，因而造成電子申請不可行。因為客戶可能無法存取電子檔案，而且申請代理人可能無法確認客戶是否為了改善或修正資訊而修改了文件，因此可能使申請代理人在傳送電子檔案以供客戶確認同意以及電子簽名時出現困難。

因為經設計符號申請案與樣品申請案兩者都需要複雜的掃描能力以及利用到並不是廣為人使用的.GIF 或.JPG 格式，現行的 TEAS 系統會使得申請人難以申請前述兩類申請案。即使在使用這些格式時，因為仍會有因電子傳輸所導致的失真或是其他問題，UPSTO 仍會要求原始的文件以及樣品。

另外，為了電子化申請，申請人必須以信用卡或是存款戶頭來付費。在電子申請系統下，法律事務所以及公司可能難以追蹤一個詳細的 USPTO 付費記帳，以及這些費用是對應於哪些申請案與文件。再者，如果申請人錯過在最終期限前繳納費用，商標權將會失去效力。在電腦錯誤或是其他故障事件中，能夠稍後繳納費用而無須面對權利失效應會有幫助的。

現在依據規定，如果選擇使用郵寄的申請人所提出的申請是在 USPTO 或是郵政系統中遺失，那麼因為申請人可以向 USPTO 提出證據來說明這個申請案已在特定的日期寄出，則選用郵寄的申請人是受到保護的。然而，如果申請案是以電子形式提交、卻未能經由電腦空間而傳至 USPTO 時，電子申請則無法提供申請人同層級的保護。

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

IV. 結論

因此，我們肯定了東京高等法院的裁決。當受理上訴時，會將被列為上訴時訴因的替代性申請專利範圍排除在外。

除了法官 Fujii 持不同意見以外，一致無異議地通過判決。

審判長 Kazutomo Ijima(協同意見);
法官 Masao Fujii(不同意見);
法官 Akira Machida(主要意見);
法官 Takehisa Fukazawa; 及
法官 Kazuko Yokoo。

法官 Ijima，協同意見

在此例中，基於美國專利侵權之損害請求的適用法律必須是美國法律。然而，在這樣的例子中，依據 HOUREI §11(2)，可以一併地適用日本法律。從此點來看，我說明以下之補充意見。

1. 依 HOUREI §11(2)“發生於國外之該等事實而根據日本法律並非違法之情事”必須解釋為除非滿足所有要件，否則侵權責任無法成立；如同美國與日本法律雙方所各自規定者(並且對於各方來說，不只是一般法中的侵權法，還必須檢視實體法中的專利法)。此點已說明於多數意見之中。

2. 根據專利制度下的屬地主義原則，如果某人對於日本境外的一日本專利權作出任何侵權行為(例如製造或販賣其侵權產品)，則這種行為本身並不構成日本專利的侵權。然而，如果其侵權結果廣泛地影響到日本，且該侵權行為構成了對於日本境內之直接侵權的積極教唆，則將不容易判斷這種日本境外的侵權行為是否構成了日本民法下所定義之諸如勸誘或援助般的一種聯合侵權責任。

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

因此，在任一情況下，發明時，抗原 A 依 §102(f)或§102(g)及§103 可能為先前技藝以及抗原 A/佐藥 χ 的改良發明兩種情況下，就會處於有義務讓渡給相同的所有權實體，並落於§103(c)的除外條款內。然而，此兩種狀況的癥結為公司可能不願僅因有可能從共同研究發展出有價值改良而與產業夥伴分享其在抗原 A 的權利。因此，吾等已經充分討論的兩種情況都未解消困擾公司之間共同研究的§102(f)或§102(g)以及§103 的先前技藝問題。

IV. 結論

如果針對初始發現的第一個專利申請案以及針對改良而於稍後所提出的第二個專利申請案並未列出相同的發明人，第一個申請案所揭露的內容在授與專利時，在§102(e)下，可能成為不利於第二個申請案的先前技藝。因此，在容許第一個申請案發證之前，應該考慮將兩個申請案的內容合併為一個

主張初始發現以及改良的 CIP 的可能性。總而言之，在遵循借鏡傳統的共同發明人共同研究要件的此種策略之前，必須謹慎。

如果將第二個申請案讓渡給與第一個申請案不同的所有權實體，一旦，第一個申請案獲准專利權時，則可應用§102(e) 以及§103 來對抗在第二個申請案中有關改良的請求項。此外，也可基於初始發
第六版

現先前的付諸實施而應用§102(g) 以及§103。而由於做出改良時，在初始發現以及稍後所發現的改良不是共同所有，或者至少在有義務共同讓渡的情況下不適用§103(c)，因此會

發生此種適用。再者，如果在一個發明的發展期間共同發明人間的溝通可構成先前技藝，則也可適用§102(f) 以及§103。

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(二十八)

然而，未引用的先前技術未能提供可靠的證據而被視為外部證據^{註 1}。專利權人大概沒察覺到其存在而無理由從先前技術所賦予的用詞涵義中區別出預期涵義。但是，未引用的先前技術可以指出在此領域熟習此技藝者認為此用詞在參考那時的涵義。

D. 其他因子

尚有法院解釋申請專利範圍時已考慮或是拒絕考慮之其他因子。

1. 解釋專利以便維持其有效性

最高法院認為專利“是接收一種自由解釋，且... 是如果可行，則應被解釋為確認以及不摧毀發明人的權利”。因此，如果可以，法院將以避免陷害先前技術的方式去解釋申請專利範圍^{註 2}。然而，這個準則下的盲目適用則可能導致法院在企圖維持其申請專利範圍有效性時去重寫而非自由解釋申請專利範圍^{註 3}。法院不得引進對在缺乏需要進一步澄清的申請專利範圍用詞的情況下，從說明書中將限制加入申請專利範圍^{註 4}。於是，“如果和申請專利範圍語言及其書面描述一致之僅有申請專利範圍解釋是使得申請專利範圍無效，則不適用該原理，而此申請專利範圍將是必然無效”^{註 5}。

註 1：法院可自先前技術或技術領域之專家獲得發明完成時技術水平（或狀態）之理解。

註 2：“陷害先前技術”一詞是有關於申請專利範圍不可涵蓋先前技術之原理。

註 3：法院不會重寫申請專利範圍，實際上乃賦予專利權人所選擇的用詞效力。

註 4：為了能辨別出新穎性或是侵害的目的，我們知道法律中沒有原理許吾人將不存在的元件讀入申請專利範圍中。其困難在於：如果我們為了限制申請專利範圍，而一旦開始加入沒有陳述在申請專利範圍的元件...我們絕不知道何處可以停止。

註 5：申請專利範圍語言若是清楚，即使這結果是申請專利範圍是清楚無效的，我們必須賦予其完全廣度。

美國專利商標局(USPTO)最新訊息

範圍的一端涉及了適當管轄權的情況，其指被告明確地以網際網路進行了商業行為，例如：締訂了涉及蓄意且重複傳輸電腦檔案之契約；另一端則是沒有管轄權的情況，其指被告僅僅在網際網路的網址上張貼資訊（被動式行為），而提供資訊予國外管轄權之使用者；而在範圍的中間為互動通信的網址，其中使用者可以利用主機電腦進行資訊交換。在這些情形中，法庭必須調查發生於網址上的互動通信程度以及資訊交換的商業本質，以確定管轄權。此一方式也與效果測試的應用一致，其注重被禁止之行為所產生的損害位置。

當清楚定義 Zippo 模式時，其應用仍為鑑於被告與法庭地連結以及與其他國家連結區別之困難而衍生的概念；部分被告爭論的是，由於他們不知其行為是否在彼處具有效果，因而除其居留地外，其使用網際網路不應受有任何外地位置的個人管轄權；此論述得自憲法保障了，當被告因將某事物置入“商業流”而導致只連結至一法庭地時，不應被強迫在外地管轄權中為自己辯護。目前維吉尼亞州法庭尚未採用此一論述，由於維吉尼亞州已更新了其與此主題相關之法規，且其聯邦法庭在“快速審理”方面具有良好聲譽，因而仍保留了就此一主題進行判決的主動來源以及部分可預測性。

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

由於過去對於該詞彙的混淆，對於涉及到「美學的功能性」的事件特別加以警戒。假如一個特徵在本質上被判定是作為裝飾性的，基於這個理由，其註冊理應被拒絕，而當一個特徵被判定為具實用性的，則會造成功能性的核駁。在 Brunswick and M-5 Steel Mfg., Inc. v. O'Hagin's, Inc., 61 USPQ2d 1086 (TTAB 2001) 中，「美學的功能性」這個詞彙的使用被嚴格地限制在非常狹義的定義裡，委員會總結該申請者對於天花板排氣孔的設計為功能性的，而為功用上的以及美學上的組合。

一個發明的專利已經被核發的特徵可能被視為是功能性的，由於美國最高法院已經認為，一個發明的專利對一個產品特徵的功能性來說是一個強而有力的證據。其他對一個特徵的功能性證據可能包含了：特徵用來招徠功用性的好處的任何廣告、任何有關於替代設計的可利用性的事實，以及任何該設計來自相對較容易製造方法的證據。In re Morton-Norwich Products, Inc., 271 F.2d 1332 (CCPA 1982).
第七版

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

顯著性

美國最高法院在 Wal-Mart Stores, Inc. v. Saara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000) 中，區分了兩種型態的商品外裝—商品設計和商品包裝。商品設計絕不會是與生俱來地顯著的。更進一步地，法院認為假如對於判斷任何系爭商品外裝是否為商品設計或是商品包裝上有困難，則這個商品外裝應被歸類為商品設計。如果申請者能釋明該標誌已獲得顯著性，則該商品設計可以被註冊。獲得的顯著性可以藉由展示該標誌有第二層涵義來證明，也就是說，該標誌會在購買大眾的心中聯結到該商品的來源。

黃淑瑩 法務專員

- 成功大學歷史系學士
- (輔修會計)

最高法院讓專利侵權禁止令回歸基礎

在最近的判決中，美國最高法院拿走一專利權人自動禁止侵權人的權利，該項權利是專利權人認為類似與生所俱來的權利。一專利的權利是用以排除其他人從事具體實施關於請求保護發明產品或服務之製造、使用或販賣。基於這樣的權利，一個傳統的看法是當專利權人或者是那些實施專利權的人證明一侵權行為存在時，他們有權獲得禁止令。然而，最高法院改變了這個傳統的看法。

歷史

在 ebay Inc 與 MercExchange LLC 的訴訟中，最高法院回歸基礎，並且認定一專利權人，就像是任何其他原告尋求禁令救濟一樣，必須證明有權獲得命令救濟。Ebay 被指控在他的拍賣網站上侵犯了 MercExchange 所請求專利保護的“buy it now”特徵。MercExchange 並沒有在商業上提供“buy it now”的服務，但願意在他的專利下准許授權。一評審委員會發現該專利是有效而且是被侵權的。但很令人驚訝地，

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

地方法院否決了 MercExchange 對 ebay 發出永久禁制令的請求(但是命令 ebay 為過去的侵權付出金錢上的損害賠償並且為將來的使用付出專利授權費用)，這是因為 MercExchange 本身並不實施這個專利權。地方法院解釋讓 ebay 能繼續使用而侵犯這個產品的專利權並不會造成無法挽回的傷害，因為 MercExchange 已經作出授權這個智慧財產權的商業策略，因此，是金錢上的損害賠償而不是一個禁止命令始能救濟 MercExchange 的傷害。

歐洲的遠景 - 出現物的外形(三)

問題一

有商標種類並未排除於議會指令 89/104/EEC 第 3(1)(b), (c)及(d)條以及第 3(3)條註冊外, 卻仍排除於指令第 3(1)(a)條(因無法與其他企業之所有權人商品區別)註冊外嗎?

為回覆該問題, ECJ 判定並沒有一群商標具有識別性特徵(內在或藉由使用而取得), 卻不能在指令(第 2 條)之涵義中區別商品或服務。換句話說, 如果一商標事實上具有識別性, 且可能因此根據指令第 3(1)(b)、(c)或(d)註冊, 則不能基於法律上無法區別(法條第 3(1)(a))而拒絕註冊。

問題二

物品(作為已註冊商標之物品)之外形(或是外形之部分) 如果包含一些任意增加(作為裝飾而無功能性目的)之物品外形, 只可為法條第 2 條之目的來區別嗎?

在此法院認為評價立體(3D)商標識別性特徵之標準並無不同於所適用於其他商標者。為能在指令下有資格註冊為一商標, 物品之外形不需要包含無功能性目的之任意添加物。外形只不過需要可以區別一產品具有該外形之一產品以及達成商標之實質目的, 即擔保產品來源。

問題三

商人如已成為特定商品進入市場之唯一供應商, 則經廣泛使用一由這些商品外形(或外形一部份)組成之標誌, 且不包含任何多變之增加, 即足以在應該使用而使相關貿易及大眾中相當比例有如下情況下, 賦予提供該標誌滿足法條第 3(3)條目的之識別性特徵:

- (a) 結合外形於該商人而非其他企業;
- (b) 相信商品外形來自該商人而無反對之聲明?

為回答此問題, ECJ 認為商人已經變成市場特定商品唯一之供應商者, 廣泛使用由商品外形組成之標誌也許足以給予該標誌在以下情況下適用指令第 3(3)條目的之識別性特徵: 即由於使用之結果, 與人有關之相關類別中相當比例會將該外形與商人而非其他企業作聯想, 或相信該外形之商品來自該商人。

然而, 內國法院則決定是否藉該外形而成識別該供應商是使用該外形作為一商標(強調增加)之結果。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

美國著作權案例精選

因此, 在 *Quality King* 的案例中, 在外國製造的合

法之重製品比國內做的重製品受到更大的保護。因為, 即便該重製品在美國合法販賣後, 著作權人仍保留對外國做的重製品銷售的控制權。這是沒有道理的。關於在海外合法製造之重製品, 在美國第一次授權銷售何時可適用著作權法第 109(a)項? 並且何時著作權人對於這樣重製品的排他權被耗盡? 在 *Quality King* 的案例中建議, 關於在美國境外合法生產之重製品, 在著作權法 109(a) 之下第一銷售理論從未被適用, 並且即使該重製品是在美國合法銷售, 著作權人從未耗盡控制那些重製品銷售的權利。這也許造成“導致荒謬和意外”的結果。參見 *Parfums Givenchy, Inc. v. Drug Emporium, Inc.*, 38 F.3d 477 (1994 年。第 9 巡迴), 9 CLJ 6 (1995 年 1 月至 2 月)。 *Quality King* 案件中, 有效地給予美國著作權人在外國製作的商品比美國境內製作的商品更多的權利。

5. 實務上普遍採取的“拆封”授權造成了可觀的利益及少許爭訟。”拆封”授權的名稱由來乃因為軟體包裝附寄在塑塑料或玻璃紙包膜中, 並且某些包裝包含當消費者打開封包即得開始生效的書面授權契約。這些所謂的授權意欲取代關於他們產品大眾市場軟體消費者與製造者間的協議。對於販賣他們軟體程式重製品給廣大消費者的電腦公司而言, 較喜歡定義他們的銷售為授權, 因為, 授權不適用第一銷售理論, 並且它能強加購買者(被授權人)對軟體使用上的限制。然而, 拆封授權之有效性是疑問的, 因為軟體消費並沒有機會對於這樣授權的條款與期限進行協商。而且, 授權期限也許會擴張或收縮聯邦著作權法保護到不允許的範圍。

郭宣甫 法務專員

中國文化大學財經法律學系

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

在以下狀況時, EPO 的審查員將採用更高於所屬技術領域中具有通常知識者的水準面對之: 當認定所屬技術領域中具有通常知識者所面臨到的一個客觀問題時(不需要明白地出現在任何的習知技藝文件中), 及當辨識存於習知技藝問題中的解答時(i.e. 該線索), EPO 的審查員將運用自身的認知而進一步理解在當時所屬技術領域中具有通常知識者其所具有的常識。

英國的審查員在審查時亦採取相同於上述的水準, 但英國的法院(及英國專利局)則非全然的依照 EPO 在審究顯而易知性時, 所採行之問題-解答方

法。英國專利法對於進步性具有與歐洲專利條約 (European Patent Convention) 相同的要求，歐洲專利條約第三款載述「若一發明非屬顯而易知，應考量其進步性」，故非顯而易知性為測試進步性的有效方法，且該方法適用於英國。

適用於英國法院的顯而易知性(及非顯而易知性)測試，自 1978 年歐洲專利條約施行起即未曾修正迄今。因此 *Windsurfing v. Tabur Marine* [1985] PRC 59 (CA) 的判決，之於先前 1949 年的專利法，仍為領導的判例。最近英國專利法院已在判決(於 *Ranbaxy UK Ltd v. Warner-Lambert Co* [2006] FSR 14 案中)中對於英國及歐洲的方法作出比較，我們將續行在次頁的報導中討論法院的結論。

■ 英國及 EPO 對於顯而易知性的比較
以 *Ranbaxy UK Ltd v. Warner-Lambert Co* [2006] FSR 14 判決為例說明之

Pfizer 的膽固醇藥片 Lipitor 連續五年蟬連全世界最熱賣藥物，其去年度總銷售量達 \$129 億，足足超越後位競爭對手兩倍。該藥片由 Warner-Lambert 所發明，Pfizer 在 2000 年時取得權利。*Ranbaxy* 的總部設於印度 Haryana，其在全世界許多國家發動對於 Pfizer 專利的挑戰。Lipitor 係依照其學名“atorvastatin”命名之。

白大尹 專利代理人
· 逢甲大學土木工程系
· 台灣大學農工碩士
· 水利技師

最不友善的削減

2,000 多年來，豬在義大利的 Po Valley 地區為以「帕爾馬火腿」著名的各式廣為人知的煙燻保存肉品提供了原料。根據義大利法律，在帕爾馬的 *Consorzio di Prosciutto de Parma* 之監督下，預先包裝切片的肉品以非常特殊的方式調製，然後做切片及包裝的處理。1996 年，*Consorzio* 尋求為帕爾馬火腿擴大他們使用名稱的權利保護而作為歐洲來源的命名。相關的歐洲法律是議事規章 2081/92 和委員會章程 1107/96，其為歐共同體所保護的來源命名和地理標示之註冊及監督建立了一個制度。*Consorzio* 的歐洲申請案不僅包含了地方資訊、飼養豬隻和煙燻保存火腿的方法，而且包含涉及了義大利細則的切片和包裝方法。根據這些義大利細則，切片和包裝火腿必需是在生產區域製做的。

英國超市連鎖，Asda，希望以比由 *Consorzio* 所供應的預先包裝切片肉品被索取者更便宜的價格販賣帕爾馬火腿。因此他們開始進口印有整體著名公爵皇冠的真正帕爾馬火腿並安排在英國做切片及包裝(由名為 Hygrade Foods 的公司所執行)。據稱價格對他們的顧客大約削減了 25%。*Consorzio* 以 EC 保護來源命名的規定為由，向英國高等法院請求了禁止命

令以對抗 Asda 的活動。*Consorzio* 接受，由 Asda 販
第九版

賣的火腿是真正帕爾馬火腿，並且它的品質不會比在帕爾馬切片及包裝的肉品差。但是，他們聲稱，依 EC 規定，只有產品的整體製造過程，包括切片和包裝都在帕爾馬製做，才能叫做帕爾馬火腿。*Asda* 則接受，被稱為帕爾馬火腿的肉品必須以特殊方式在一個特定的義大利地區生產。但是，他們沒有接受，為了稱他們的產品為帕爾馬火腿，它仍必需在同一義大利地區切片及包裝。

陳宥碩 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(續)

此外，由於相同及/或近似於該註冊商標的指定商品的產品在該使用者被傳送到網址中被販賣，其很有可能造成消費者的混淆。如此即便在該網址中並沒有該註冊商標的直接或相關的標示，消費者的混淆仍是有可能的。因此，該法院判決上述案件構成商標侵害。

這是在取得相同於一知名註冊商標的域名，並在以一轉送方法轉換使用者的網址中販賣相同及/或近似產品的案件中，構成商標侵害的第一個判例。

一法務筆記本的編輯工作

韓國最高法院在一著作權侵權案件中認為一法務筆記本不可被視為一具創造性的編輯工作(最高法院判決 No.2001 Da 9359; 判決日 2003 年 11 月 28 日)

事實

原告以一種可攜的筆記本型態出版了一書籍，其由以下元素所構成：(1) 版面；(2) 國家司法檢察署、憲法法庭、立法部門、戶籍登記處等機關的地址和電話號碼；(3) 全國律師、專利代理人、和已認證的司法代書的地址和電話號碼；(4) 法院和註冊登記處的轄區界；(5) 公民事訴訟等的印花稅計算圖表；(6) 空白表格用以記錄訴訟進行的狀態；(7) 郵遞區號、長途電話號碼等。被告散布一幾乎相同於上述的書籍。

判決

法院判定對一編輯著作來說，其並不必要在寫作層面須為繁複，始能被當作一種得由著作權保護的著作來受保護。然而，法院指出一編輯著作至少應具備一定程度的創造性而使之值得由著作權法來保護。法院並指出一有益的功能本身並不必然為一具創造性的表達。

鄭智元 專利工程師
· 成功大學土木工程學士
· 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

加拿大

未註冊商標可能受擔保物利益約束

2005年11月25日，紐芬蘭島以及拉布拉多半島（皆為加拿大東海岸島嶼）高等法院在麥柯迪企業有限公司(McCurdy)與 Shamrock Spring Water 股份有限公司, 45 C.P.R.(4th)55 之判決中，判定即使商標未註冊，商標專用權並不會喪失。

在前一年已提出意欲使用申請後，True North Springs 有限公司(TNS)從 1999 年開始在瓶裝水上使用"TRUE NORTH"商標。然而，TNS 公司未能提出能使申請案完成註冊之使用宣誓，使得此申請案被廢棄。因此，TNS 在"TRUE NORTH"商標只獲得普通法之商標權利。

在1999年中，TNS公司為了取得貸款，授予加拿大商業發展銀行(BDC)一公司債券。TNS 股東Jerry White也是麥柯迪企業有限公司(McCurdy)的擁有者，他提供一個有限的個人擔保。TNS 不履行其債務，且BDC於2001年末將其擔保讓予給White。White隨後註冊結晶的通知並且出售他的股份予McCurdy，其中包含了TRUE NORTH之普通法商標權利。

同時，TNS已經開始接洽它的著名競爭對手Shamrock，提議將TNS瓶裝水讓與給Shamrock。

當事人同意Shamrock Spring Water股份有限公司使用TRUE NORTH名稱出售瓶裝水。TNS與Shamrock簽訂一項協議，協議內容係讓與使用TRUE NORTH之專用權。然後Shamrock開始出售TRUE NORTH瓶裝水。McCurdy反對，因為其已從White購買使用TRUE NORTH的專用權。

法院認為 McCurdy 擁有 TRUE NORTH 商標之專用權。雖商標權利只是普通法權利，商標專用權不會僅因其未註冊而喪失。因此，McCurdy 有權利獲得命令使 Shamrock Spring Water 停止使用"TRUE NORTH"商標。雖然 TNS 已蓄意將 TRUE NORTH 之名號讓與給 Shamrock，但此讓與係無效的。White 身為一個擔保債權人，已經將 TNS 資產出售給 McCurdy，其中包括 TRUE NORTH 商標。因此，在紐芬蘭和拉布拉多半島 McCurdy 有將 TRUE NORTH 商標用於瓶裝水之專用權。

宋惠煊 法務專員

· 高雄大學財經法律學系

State Farm 判決之運用（二）

Gore 案的第三項、也是最後一項指標，則是將懲罰性損害賠償評決對比類似民刑事罰款。State Farm 案警示著，懲罰性損害賠償若缺乏“刑事審判上的加強防護”是無法用來評估刑事罰款的，而且“少有可能會有刑事制裁未必必然課以懲罰性損害賠償之評決。”自 State Farm 案起，許多上訴法院對照類似案例民事上的法定罰款與評決後，已大幅地降低了懲罰性損害賠償的評決。然而，聯邦法院以懲罰性損害賠償評決與類似罰款的差異大大少於 State Farm 案與 Gore 案，或僅以 Gore 案分析的第三項指標並非最重要的因素等論據，持續確認超出類似罰款達八倍之評決。

總之，State Farm 案使得法院積極地監督過度的懲罰性損害賠償評決。這對於過度懲罰性損害賠償評決的遏制政策已形成極必要之革新，特別是在州級法院方面。整體而言，這已增進了對被告公平通知的可能性，以及懲罰性損害賠償評決上訴複審時的可預測性。

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

新網址名爭端的解決制度之簡介

此新制度允許權利因第三人的域名註冊的結果而遭到侵犯之任何人，在域名爭端解決委員會之前經爭議解決程序尋求救濟

若是該被告選擇一個三成員的委員會時，並因此會需要一筆額外的費用，該筆費用應公平的由各方分攤。該被告需要在收到來自原告的控告信後的 14 天內向域名爭端解決委員會提出一份回覆。域名爭端解決委員會則必須在接到來自被告回覆的 14 天內完成該案的審查以及公布其決議。任何一方若是反對域名爭端解決委員會的決議，則可以在收到該決議的 14 天內提出異議申請書遞交管轄法院或給各方都同意的仲裁法庭。若是在前述的期限中沒有異議提出，則域名爭端解決委員會將會在異議期限終結後 7 天寄送一份決議文給相關的域名註冊機構。

State Farm 案與懲罰性損害賠償：

韓國的資訊與通訊部預期域名爭端解決委員會將不只能解決韓國佔據域名的問題，還可以在先申請的原則下獲得有限網址的資源。

日本專利侵害案例

1. 簡介

智慧財產高等法院(IPHC)已推翻了 2004 年 12 月東京地方法院主張以墨水填充舊墨水匣是構成修復，故並未侵犯 Canon 專利的決定。在 2006 年 1 月 31 日，IPHC 主張進口並販售回收墨水匣是構成了專利侵權。IPHC 的大審判小組對專利權可成功主張於回收產品的案件提供了一判決標準。該案件已被上訴，並為最高法院所審理，該最高法院尚未下達決定。

2. 案件大綱

在 IPHC 程序之上訴人，Canon，擁有用於噴墨印表機之墨水盒的專利(Patent)並販賣墨水盒，其落在描述於 Patent 申請專利範圍第 1 項的發明技術保護範圍(一液體容器的發明，下稱 Invention 1)。該墨水盒由描述於 Patent 中申請專利範圍第 10 項的發明技術保護範圍內之一方法所製造(該液體容器的製造方法，下稱 Invention 10)。本文中，藉上述程序製造的墨水盒將以上訴人產品表之。被告，Recycle Assist，進口並販售第三者已回收、清洗、並以墨水再填充的上訴人產品(下稱被上訴人產品)。上訴人原本在東京地方法院根據 Patent 對被告上訴人提出專利侵權訴訟。上訴人尋求進口、販售等等之禁止，及被上訴人產品的處分。

3. 爭點

以下為本案例中爭論的三點，而本專欄的分析將限於第一點。

(1) 是否基於 Patent 之產品發明(Invention 1)的權利可抗衡散播於日本而藉墨水填充於上訴人產品而得的被上訴人產品；

(2) 是否基於 Patent 之方法發明(Invention 10)的權利可抗衡散播於日本而藉墨水填充於上訴人產品而得的被上訴人產品；以及

(3) 是否基於 Patent 的權利可抗衡散播於日本而藉墨水填充於上訴人產品而得的被上訴人產品。

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

判例回顧

一種關於參數的申請專利範圍之解釋：若是一參數可以被複數種方法所量測，那麼該專利所涵蓋的範圍為何？(Hei 14(wa) 4251)

簡介

作出一項判決，該項判決是關於意欲保護一參數的數字範圍請求項(下稱“參數請求項”)之專利。該判決對於撰寫關於一參數的專利範圍有重要的參考價值。

第十一版

2003 年 6 月 17 日，東京地區法院的第 47 民事分部雖然在本申請案的申請日前已存在至少兩種量測該參數的技術，然而在本案中該專利的說明書並未揭露任何特定用以測量一視密度(apparent density)的方法。根據其中一種方法測量，該被控產品的視密度會落在申請專利範圍之外；然而若以另一種方法測量，則不論以何種方式測量，該被控產品的視密度皆落在申請專利範圍之內。

東京地方法院最後裁判該被控產品並未落入該權利保護範圍，因此該專利權人的上訴被駁回。

該專利(JP 3,166,102B)之權利範圍

原告擁有兩篇關於麥芽糖醇晶體(maltitol crystal)的專利：(1) JP 2,132,273 B 保護一種產生含有蔗糖蜜(molasses)的麥芽糖醇晶體之方法以及 (2) JP 3,166,102B 保護該含有蔗糖蜜的麥芽糖醇晶體本身。在這兩篇專利的基礎下，該專利權人向法院申請禁止被控產品生產的禁制令。以下為 JP 3,166,102B 之簡要侵權分析。

JP 3,166,102B 的權利範圍第 1 項如下所示

- A 一種含有蔗糖蜜的麥芽糖醇晶體，具有
- B 一種壓碎與密集的晶體結構，在碾碎以及篩選該含有蔗糖蜜的麥芽糖醇晶體能夠透過放大倍率 1000 倍的掃描式電子顯微鏡偵測；
- C 一視密度範圍為 0.65-0.75，其係藉由碾碎以及篩選該含有蔗糖蜜的麥芽糖醇晶體而由 50 號網孔至 20 號網孔之部份；
- D 一吸油性範圍為 7.0-17%，其係藉由碾碎以及篩選該含有蔗糖蜜的麥芽糖醇晶體而由 50 號網孔至 20 號網孔之部份；以及
- E 一熔點，較麥芽糖醇晶體者為低。

本訴訟的爭點係關於特徵 B (“一種壓碎與密集的晶體結構”)、特徵 C(視密度)以及特徵 D(吸油性)。在判決書中，法院判定被控侵權判品並未符合特徵 B-D 的任一特徵，特徵 C 的爭點將在以下作更詳細說明。

劉雅婷 專利工程師

· 大同大學生物工程學系
· 台灣大學微生物與生化所碩士

歐盟變動中的實務

吉列案例

芬蘭如何參考 ECJ 係作成於由吉列及其芬蘭授權人為對抗 LA 研究室而提起的商標侵害程序中。

吉列為第八類剃刀芬蘭商標註冊 GUILLETTE 及 SENSOR 所有權人。LA 研究室已開始銷售包裝上附有標籤寫著“所有的 Parason Flexor 及吉列 Sensor 手把皆與本刀片相容”的競爭手把及替代刀片。

LA 研究室的抗辯主張它的使用必須表示商品原始目的，尤其是附屬或備用的部品，而且它的使用符合工業及商業事務上誠實的慣例。假如法院同意，則在芬蘭等同於商標指令第六條第一項的規定下，LA 研究室針對侵害的主張可得抗辯。

吉列一審贏了，但輸了上訴。在進一步的上訴中，芬蘭法院參考 ECJ 可由如次概述的問題：

應用什麼標準去評估在第六條第一項的文義內，第三人使用商標是否是“必要的以指明商品原始目的”？

什麼是第六條第一項要求的“符合工業及商業事務上誠實慣例的使用”？

備用部品或附屬品？

ECJ 從假設第六條第一項是在商標所有者專用的權利上加限制開始。這個限制的根據是調和品牌所有人的利益與商品自由移動及在歐盟中不偏激競爭制度維持的需求。

首先，ECJ 確定第六條第一項僅以例子的方式舉出備用部品及附屬品。這個抗辯不會被它們限制。它們是最常見產品，就此必須使用第三人商標去指明商品原始目的。然而，假如以其他產品型態的第三人商標使用顯示乃表示原始目的所必須，於是那樣的使用也將落入抗辯的範圍。

曹云亭 法務專員
東吳大學法律系

對 IP 擁有者的一個重要限制：

以有條件的授權偽裝搭售

單一公司單方面決定不授權其技術，並不代表有權利當它決定授權時，可將條件強加於獲得授權許可的人，而竟有效地擴大一個 IP(例如，已公告的專利)的權限至超出法律限制範圍(例如依法授權專利的範圍)。這些所謂有條件的授權，可以是搭售之一種偽裝形式。所以他們不屬於為了徹底地拒絕授權，由布希政府所提出總括的豁免權之外。當公司具有可觀的市場力迫使消費者為了進入賣方最受歡迎之產品或 IP 權利而利用授權或其他手段購買或是授權第二個產品或 IP 權利，則此搭售可能違背美國反托拉斯法。

美國聯邦法院通常會給予公司 IP 在授權實行上寬鬆的彈性。但是純因一個單方面決定不在第一個地方授權可能被認為超出美國反托拉斯法的範圍，

並非指授權者加諸的條件和限制同樣地合乎美國反托拉斯法。

關鍵的法律問題對專利擁有者，就某一方面來說，和那些尋找授權來實行有價值專利的窮人，就另一方面來說，在於是否授權者的條件能有效地擴展原始專利的合法範圍。在 IP 授權領域預期會有更多的訴訟和不確定性發生。

第十二版

現今美國 IP 政策如何全球性地整合？

美國的方法如同 IP 特別小組發佈的報告，其須在逐步形成全球競爭法的脈絡下予以了解。如果美國的公司僅依賴報告的建議，即美國的政策偏好拒絕處理，則可能在部分國家會喪失他們的 IP 權利。

在歐洲，優勢的公司可能會有特別的責任感去確保他們做生意的方法不會傷害到消費者或影響公司創新，其中包含不授權的決定或是對競爭者揭露智慧財產權。在特殊的情況下，歐洲的國際法院可能會發現不以合理的條件許予授權，或是根本不授權，會是濫用其優勢並違反歐洲共同體之競爭法。

吳怡珊 專利工程師

· 台灣大學園藝學系
· 台灣大學生物科學所碩士

韓國—美國自由貿易協定(一)

最近在韓國，自由貿易協定(FTA)已經成為一個主要關心的議題，韓國與美國兩者想要在 2007 年中之前成功地總結韓國 - 美國自由貿易協定的談判。因此做為一個特別報導，我們想要介紹韓國 - 美國自由貿易協定的時間表、主要工作與潛在的障礙。

1. 啟動自由貿易協定談判的背景

韓國政府在 2004 年 4 月與智利、在 2005 年 8 月與新加坡並在 2005 年 12 月與歐洲自由貿易協會締結自由貿易協定，根據韓國所持的基本立場，關於選擇一個國家以締結自由貿易協定，其中一個根本要素是夥伴國家面對韓國的意願與積極的態度。韓國能夠批准與智利成為韓國的第一個自由貿易協定，這是主要原因之一。

由於韓國與美國彼此之間已為主要的貿易夥伴，故假設兩個國家會最終進行會談雙邊的自由貿易協定。對韓國，美國是僅次於中國的第二大出口國家，也是僅次於日本與中國的第三大進口國家。此外，韓國是美國的第七大出口與進口國家，且是北美自由貿易協定以來，與美國締結為自由貿易協定國家中最大的經濟規模者。由韓國的立場，因為美國具有巨大國內市場是最大貿易夥伴之一，透過與美國的自由貿易協定可獲得相當的經濟利益是可預期的，故美國是

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

較好的選擇。

以長期目標的觀點，韓國總是相信韓國－美國自由貿易協定終究是需要的，但在尋求與美國的自由貿易協定中，韓國總是十分被動。韓國的優先順序為日本、新加坡、墨西哥、東南亞國協等等，其中美國是低優先的一個國家。

營業秘密保護案例

因濫用他人營業機密而被處以刑事制裁的首例

在 2005 年的十二月二十二號，首爾中央地方法院將 OK-diaplus 代表副總經理人以濫用營業機密判刑，這是自從新修正的『反不公平競爭及營業秘密保護法』在 2004 年七月施行後，第一個被課予刑事制裁的判決。

法院論及 ILJIN 乃是人造工業鑽石製造業的龍頭，而該名被判決的代表人自 ILJIN 鑽石公司海外商業部門的經理的職位辭職後，便創立了 OK-diaplus，OK-diaplus 是 ILJIN 的愛爾蘭競爭對手 Element Six(原名 De Beers 工業鑽石)的銷售代理。透過一個在 ILJIN 工作時認識的同事的幫忙，他從 ILJIN 拿走許多商業機密，包括客戶資料、產品價值以及遞送的連結等，這個幫忙他的同事之後也加入了 ok-diaplus，擔任副總經理。

他們的行為對 ILJIN 造成很大的損失，法院之所以認為濫用別人的營業機密非常嚴重，是因為這兩個人背叛了他們的雇主對他們的信心，而從濫用機密中獲利。他們被判處了八個月的徒刑、兩年的緩刑以及 120 小時的社區服務。由於這個判決，使得 ILJIN 得以將因機密被濫用而造成的傷害降到最低。那些被濫用營業機密的公司可預期的將會在未來陸續提起類似的訴訟。

以不公平競爭為目的而註冊的商標不受『反不公平競爭及營業秘密保護法』的保護

漢城中央地方法院做出一個判決，認為一個為了不公平競爭而註冊的商標，不受『反不公平競爭及營業秘密保護法』保護。(引自漢城中央法院判決第 2005 號 KAHAP1387 號)

呂宜真 法務專員

· 輔仁大學法律學系法學組

美國專利法即將大幅修改

C. 送審專利範圍項數的限制

新修條文也允許美國專利商標局將初審焦點只集中於具代表性的專利範圍上，其中包括所有的獨立項及申請人明白表示要指定供做初審的附屬項。此一提案將限制具代表性的專利範圍的項數不得超過十項，包括來自所有可專利性難辨的申請案中的

所有指定專利範圍。若所指定的專利範圍超過十項，則申請人必須提出審查支持文件，或請求無保留的限制要件於訴求另一發明之指定專利範圍。審查支持文件將涵蓋所有被指定來作初審的獨立項及附屬項，並且在其他要件下將包括：(I)一歷經檢索之聲明及一檢索解釋文，(II)一資訊揭露聲明，(III)一解釋文解釋為何在這些引證的參考文後，

第十三版

此專利範圍仍是可專利的，(IV)一用途聲明，及(V)釋明每一專利範圍的限限皆為書面敘述所支持。專利商標局並不被要求去接受此審查支持文件或所提出的限制要件，並可要求取消所有可專利性難辨的申請案中超過十項的指定專利範圍。

D. 提案條文變革的狀況

提案的條文已由專利商標局公告，並且大眾已在所定 2006 年 9 月前針對提案條文提出書面建議。依據 2006 年 6 月 22 日所舉行的 2006 年暑期智慧財產法會議中的美國專利商標局副總顧問，任何新的條文將不太可能生效於 2007 年 1 月 1 日前。

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

附註:此電子時事通

訊非以作為法律建議為目的。讀者不應在無專業法律諮詢的狀況下依本電子時事通訊之內容而行事。

美國與歐洲專利制度

由於這些美國專利制度和歐洲專利制度間的主要差異，發明人無論是在歐洲或在美國尋求專利保護，所有的情況下都必須遵守下列規則：

1. 假如你也想在歐洲得到此一專利的話，在美國提出至少一臨時申請之前，絕不要公開一發明。
2. 在研究期間，整理記錄你研究的進程，以便在將來你真的完成你的發明時可以提供證明（美國先發明主義）。
3. 假如你完成一發明，盡快提出專利申請以建立優先權日（歐洲先申請主義）。
4. 假如你已公開你的發明，不要忘記在一年的優惠期內提出美國申請。

2. 提出歐盟商標 (CTM) 申請的理由

自從 1996 年以來，已經有大約 300,000 歐盟商標申請向歐盟內部市場調和局 (OHIM) 提出。你曾考慮過 CTM 註冊的益處嗎？下面的摘要，提供你關於此最成功的跨國智慧財產保護制度之一的優勢。

2.1 單一性保護

一個單一的申請可提供歐盟所有 15 個會員國的商標保護。一個已註冊的 CTM 效力，將自動涵蓋加入歐盟後新增的會員國。

2.2 易上手的申請系統

你不再需要與許多具有不同規則的國家專利和商標局郵件往返。位於 Alicante 的 OHIM 是唯一的負責機關，其提供下列益處：

- 一單一申請和檔案管理；
- 一單一申請語言，例：英語或德語；
- 一單一和調和的法律；
- 一集中的異議程序。

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
--

而允許在德國一異議程序期間提出分割案之申請，。分割案之申請僅能按照德國專利法第三十九條規定，在申請案經後被核准或駁回後上訴前，或是在聯邦專利法院之上訴程序期間才可被提出。

期限：一件分割申請案因此唯有在該專利申請案最終處分 (即被做出獲得專利或申請案被駁回之不可再上訴之決定) 前才可提出。在申請期間 (一審程序)，分割案之申請將於授與專利決定以後之一個月上訴期間前，或是核駁情形下最終核駁生效前，才

第十四版

可被允許。如果進入上訴程序 (第二審)，則分割案之申請需在聯邦專利法院上訴委員會做出判決前方可提出。因為聯邦最高法院並非一事實審之法院，故分割案申請不得於聯邦最高法院提出。

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

USPTO 審查規則可能之變革

德國異議程序之修正

關於 2006 年 7 月 1 日起，德國修正專利法中異議程序。

A) 異議程序之責任

由於德國專利商標局 (GPTO) 之業務過重，數年前起有關異議程序已交由聯邦專利法院 (FPC) 專門處理。也因此，針對聯邦專利法院對於異議訴訟所做出之判決，並無法進行上訴，唯有在特殊情況下，才有可能向聯邦最高法院自法律觀點提出上訴。

自 2006 年 7 月 1 日起，德國異議程序已再次轉由德國專利商標局處理，而聯邦專利法院從而成為了如同 2002 年 1 月 1 日前之上訴機關的第二級管轄權。

然而，直接將異議轉至聯邦專利法院仍存在其可能性。如果一異議程序之當事人提出將該程序轉至聯邦專利法院之請求，在兩個月內沒有其他當事人反對，或是該要求之提出已超過異議提出期限十五個月，且口頭程序 (Oral proceedings) 之日期尚未宣佈的情況下，則該請求會被准許。但此情形下不得再提起上訴。

B) 分割申請

即日起，將和歐洲專利局程序相同，不再依德國專利法 (German Patent Act, PatG) 第六十條之規定

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

UTSA 也提供給商業機密擁有者基於事實上或有濫用之虞時，有獲得禁令救濟的能力。即使商業機密已不再存在，法院為救濟濫用一方所得到的任何「搶先起步的優勢」或其他商業利益，有可能會延長禁令一合理期間。另外，法院亦可能以法院命令准為積極行為以維護和保護商業機密。

在例外的情況，該禁令可能以支付一合理的權利金作為關於商業機密資訊的未來使用之條件。

為了要獲得這些賠償，須在發現濫用情事或是經由相當合理的注意程度可得發現的三年內而提起訴訟。雖然它並無法保護或對抗在 2004 年 4 月 19 日生效日之前發生或已進行的濫用，對於在一般侵權行為法中先前的二年追訴時效來說，這是顯著的改進。

雖然它並未提到該理論的名稱，UTSA 確將一近似於在賓夕法尼亞州習慣法下已獲得某種程度的接受、尚有爭議性的回復原狀基礎，即「不可避免的揭露」之濫用類型，編成法典。根據此原理，若是該工作不可避免地要求前職員運用他/她的秘密、專業知識等...，亦即，對他/她而言，為競爭者工作而不使用商業機密實際上來說是不可能的，商業機密所有者得防止某些知悉專業知識的重要離職雇員，替競爭者工作。UTSA 肯認濫用之虞之

王苡甄 法務專員 政治大學法律學系

禁令救濟，並且未明示地或暗示地否決不可避免揭露的原理。

顏色實務仍然不只是黑與白

JENKINS Trade Mark Newsletter/ Autumn 2004

評論

Heidelberger 之主張保護其以每一可聯想到方式之顏色組合根本不具有系統的、預定的與一致性。判決可能導致德國聯邦專利法院維持德國專利商標局針對該申請案之駁回。

在 Heidelberger 案子中之結果與歐洲法院之在 Libertel 一案理由一致，認為商標之圖樣表徵應有明顯、清晰、自成格局、易利用、易理解、恆久且具有客觀的要件。商業交易中，有能力去分辨自己之權利與他人權利之範圍界限應是緊要的。而且歐洲法院應被喝采對認同如下的規範：商標權應在其他重要爭議，例如商標同一性之辨別界限已模糊的時刻，應該有足資識別的參數。

然而，此狹窄的問題令歐洲法院毫不給予 Heidelberger 機會去考慮：是否國際顏色標準的使用，於認知 Libertel 的圖樣表徵乃可接受之方式下，本身與這些自成格局、易利用的且恆久的標準一致。PANTONE 顏色樣本及其類是印刷業者使用之專業性工具，而據此隨時間的過去而改變，且只能以參考符合該顏色標準來理解。顯而易見的，在 Libertel 一案認定之事實中，這些標準符合相關規定之事，乃是建立在移動的沙地上。此外，Heidelberger 判決中非以空間劃界之顏色組合不能註冊之事實認定，與不具有空間上劃界單一顏色之 Libertel 判決之事實認定難以調合。

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

韓國專利侵權訴訟中：「非顯而易見性(OBVIOUSNESS)」論爭之角色

韓國最高法院一直以來於判例中明確主張，於專利侵權訴訟中，被告主張專利缺乏「非顯而易見性」非為有效的抗辯，因韓國專利法已規定挑戰系爭專利有效性的不同訴訟程序，亦即向智財法庭提出專利無效訴訟，以避免法院在侵權訴訟中去解決專利有效性的爭議。

為了規避上述的法院主張，專利侵權訴訟的被告轉而尋求藉由架構新穎性而非非顯而易見性之議題來挑戰系爭專利的有效性。也就是說，被控侵權者主張該發明為昔知技藝（即落入眾所週知技術）

所預期因而該專利權無效，是可能勝訴的。簡言之，專利侵權訴訟中「新穎性」的抗辯是被允許的，「非顯而易見性」則不行。

然而最高法院近來之判決似乎改變了早先於專利侵權訴訟中處理有效性問題之見解，於 2004 年 10 月 28 日作成之 2000Da69194 判決中說明，即使在專利無效訴訟的判決成為終局前，專利侵權訴訟之法庭仍可就系爭專利確實存有無效性的瑕疵作成判決。此決議作成後，就最高法院是否解除了有效性爭議的限制一事引起激烈討論。下級法院甚至引用上述最高法院之案例，而判決在侵權訴訟中可解第十五版

決「非顯而易見性」的爭辯（2005 年 1 月 25 日 2003Na8802 號判決，此案已上訴至最高法院。）

儘管在其意見中所引言論，該 2000Da69194 最高法院判決明確指出其先前主張不可完全忽視，因此允許侵權訴訟中可自由主張「非顯而易見性」抗辯。事實上，專利法院近期的判決（2006 年 3 月 24 日 2005Heo2878 號判決）顯示該法庭仍堅守其在有效性爭議中的原始立場。

鑑諸前述，未建立一致的判例來決定法院是否可審理被主張專利之有效性議題，並根據該審理去否決專利權人之權利。因此對於專利侵權訴訟中，法院是否可解決有效性之爭議，最高法院於後續的其他案例（包括對 2003Na8802 判決之上訴）如何為判決將有助於建立更明確的原則。

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

Levi's Blues

及時的起訴，遲來的勝利

遲來的勝利

然而，於被告開始使用時證實侵權〔存在〕，並不表示案件的結束。Levi's 請求賠償措施，其中最主要的部分是命令被告停止其侵權行為，就此，Levi's 可能會感到失望。歐洲法院確認，內國法院必須就保護商標所有人之權利，命為應屬適當之措施，包含授予禁制令。然而，當內國法院發現已註冊之商標在裁判前由於其所有人之作為或不作為，已喪失其識別性時，以及當此已註冊之商標已隨後被廢止時，授予禁制令即非適當的救濟手段。

此乃「平衡商標所有人利益與其競爭者於使用描述性或於交易中普遍之文字或圖像存有利益」之需求所導致之必然結果。當商標所有人未能行使「為防止其商標被第三人使用或濫用，以及防止其商標因而落入公眾領域」所需之注意時，對商標所有人之保護必須予以限制。

此案給予了重要的提醒，即對品牌所有人而言，留意市場狀態，並對第三人使用或濫用其品牌及時並有效地反制行動，是多重要的事！

而未能為前述行為之結果可能會很嚴重。例如，Levi's 的競爭者，現在有十足動機請求廢止該「海鷗」註冊商標。他們確實也有理由這麼作：如果近年來市場上類似設計之充斥氾濫，是一項應考量的要素，則不難釋明此種設計在交易上已經普及化。接下來只需要釋明此結果係由 Levi's 本身之作為，或，較可能是不作為所導致。在此種情況下，Levi's 極不可能針對該侵權使用取得禁制令，即使他可以取得，也不足以扭轉他人使用類似標識之潮流。

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

法院駁回被告認為當顏色標誌的組合運用在服飾上時是具有實用性的論點，法院並且提到顧客之所以購買這些服飾是因為顧客希望藉由展示代表該校的顏色和衣飾來表示對該大學的支持。法院也駁回 Smack Apparel's 的名義上公平使用爭辯，法院認為當有出現混淆的可能性出現時，被告的辯解並非是有效的。最後，法院駁回被告主張對造因遲延而喪失權利之論點，而認定被告乃有意的模仿原告的色彩標誌組合，而此種蓄意的模仿構成惡意，使得被告不得主張對造因懈怠使用權利而喪失該種權利之抗辯。

日本

現在協會可以登記團體商標

一個簡短但是重要的日本商標法修正在 2006 年 9 月 1 日生效。此次修正涉及商標法第七條中定義何人具有適格的團體商標申請資格。在此次修正之前，只有在民法第三十四條中被明確定義之下的社團法人被允許登記團體商標。此項定義排除了某些特定協會。此次修正擴大了符合申請資格者的範圍而允許不在民法第三十四條定義之下有法人身份的協會登記團體商標。

根據日本專利局發言人表示，此次修正目的是為了擴大允許協會的範圍來保護他們自身的商標，這些團體例如非政府組織以及貿易協會。重要的是，此次修正不僅適用於國內實體，也同樣的適用在對應的國外法律實體，也因此給予在日本運作的國外協會更大的空間去獲得自身身份的保障。

劉志亭 法務專員
台北大學法律學系財經法組

英國商標-

III.A.11. 無混淆誤認之虞

在 D Green & Co (Stoke Newington) Limited 及其他 v. Regalzone Limited 案中，原告乃關於刀、叉及湯匙等餐具之「SPORK」商標註冊所有權人。商標被使用於搭配一湯匙或一叉子之免洗塑膠器皿，且被廣泛地使用於速食業。被告及其他供

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

應商供應實際上相同之用具。原告基於被告使用「 S P O R K 」字第十六版

於提供給客戶之價目表及信紙上，侵害其商標而提起訴訟。第一審法官認定商標有效及被侵害。被告上訴，而上訴法院駁回原判決。

第一審法官已發現「SPORK」字已發展成一通用或描述性意涵，而上訴法院基此事實認為評斷侵害之正確檢驗為是否被告價目表之一所列「SPORK」之一般消費者將已知悉或推想其係原告所供給或製造之產品。證據證明，因被告描述於其價目表上之該字為丹麥製造商之產品，答案清楚地為「否」。因此，無侵害商標使用。

III.A.24. 人名

在 Asprey & Garrard Limited v. WRA (Guns) Limited (trading as William R. Asprey Esq.) 及其他一案中，原告乃一自 1781 年起即從事奢華物品貿易之已設立家族企業。被告乃 Asprey 原創人之嫡系後裔，且自 1990 年起受雇於原告。1996 年至 1999 年被告離職間，其管理槍房。於 1995 年，原告併購其他公司及變更其公司名稱為「Asprey & Garrard」。被告因對於公司併購不滿而離開。進而其設立其所有之公司，以其名字 William R. Asprey Esq. 貿易，且專賣槍枝。被告所販售商品之多數標示以「ASPREY」名稱。被告之商店於地理上極靠近原告之商店，而被告於 Dorchester Hotel 大廳設置一與原告展示櫥窗類似之展示櫥窗。

原告基於其商標「ASPREY」，依 1994 年商標法第 10(1)及 10(2)條提起仿冒及商標侵害訴訟。被告不否認其商名係刻意選用藉以延續開發其家族於奢華商品商業上之長期經驗及商譽。然而，其主張因其係以自己名字貿易，故依 1994 年商標法第 11(2)(a)條之規定，未侵害「ASPREY」商標。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

國際商標法例回顧 (五十三)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

申請專利範圍之撰寫 (十六)

法例條文 - 一些基礎原則

§11-V 附屬項申請專利範圍(Dependent Claims)

前述規則提出一附屬項申請專利範圍配置的最小標準。除此之外，申請專利範圍附屬自獨立項申請專利範圍可能被配置於任何撰寫者認為最合邏輯之處。然而，除非出現不尋常因素（例如不同法定類型中之申請專利範圍），最好在該申請專利範圍之後，群組所有附屬自單一獨立項申請專利範圍之申請專利範圍。

針對附屬項申請專利範圍有一簡單格式如下：

14. 一如申請專利範圍第 1 項所引述之搖動裝置，其震盪裝置包括：

- (a) 一馬達；
- (b) 一由該馬達驅動的轉動凸輪；
- (c) 一凸輪從動件齒合該凸輪；及
- (d) 一連桿樞接其一端至該凸輪從動件一端及其另一端至該容器，以允許在該腳部之容器震盪。

在申請專利範圍 14 中，父申請專利範圍其中之一個元素被較為詳細的定義；明確來說，該"置或先行詞"元素被分成四個構成部分。注意新元素必須連結並關係到彼此及前一申請專利範圍的元素，正如獨立項申請專利範圍（見來日第二十八節）。至於前置或先行詞(antecedents)（見來日第二十三節），則適合參照一父申請專利範圍的元素，如"該(the)"或"該(said)"；申請專利範圍 14 中之"該容器"尋找其前置或先行詞於申請專利範圍 1。吾人必須考慮所有鏈中之先前申請專利範圍以確定清楚只有一該元素符合該定義。

當起草附屬項申請專利範圍，需小心不要將已在父申請專利範圍出現過的元素加入作為明顯新元素。此謂之元素的"雙重包含"（見第二十一節）。例如，前面的申請專利範圍 14，由附屬項申請專利範圍加入之該馬達凸輪等等，包含父申請專利範圍的震盪置或先行詞。其不適合將該等元素加入作為新元素卻與父申請專利範圍的震盪置或先行詞無關。

蔡馭理
台灣大學電機系

專利法基礎理論(16)

§1.03. 專利作為獨占及（智慧）財產（十一）

此外，專利法之基礎精神是可能核發一個侵害另一

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：

專利的改良之專利。藉由每個專利權人排除他人的權利，每個人可以防止他人具體化在其專利之申請專利立範圍中所引述的內容。因此，B 可以防止 A 明確具體化 B 之申請專利範圍所引述的內容，亦即一具有三電極之真空管。此為確實發生的情事，至少有一次。在上述的情境中，A 和 B 都相當於真實

第十七版

的人物，亦即分別是 Sir Ambrose Fleming 和其受讓人 Marconi Wireless Company 以及 Dr. Lee DeForest。

涵蓋 Fleming 的兩極真空管的專利和涵蓋 DeForest 的三極真空管（或如同 DeForest 自己所稱的「audion」，）的專利兩者都被認為是有效的，而且各裝置經認定都侵害另一個人專利。在大部分的例子中，會有此種部份重疊並由不同當事人持有的申請專利範圍，每個申請專利範圍都授權另一個申請專利範圍，因此每方當事人都能利用他自己的發明以及他方當事人的發明。此種相互協議常被稱為「交互授權」（cross license）。專利權人並無義務利用其發明或允許他人為之。一般已樂於接受，法院將不會僅僅因為專利權人尚未使用其發明而傾向於禁止侵害。此規則之例外已經完成。

§1.04. 發明及發現（一）

「作者」（author）此術語一般會和寫作聯想在一起，「發明人」（inventor）則會和發明聯想在一起，雖然發明人可能被描述為其發明的作者。雖然憲法提及「作者和發明人」以及「其各自的寫作和發現（Discoveries）」，「發明」（invention）此術語並未被提及。從憲法來看，一般人可能會下結論認為「invention」和「discovery」是同義詞。

蔡律瀾
台灣大學法律系

現行有效的專利法規定確實宣稱：「當被使用在本法中，除非脈絡另有所指，『invention』此術語代表 invention 或 discovery」。

法訊新知

不能執行的契約仍為協定？

QLT 說服 MEEI 應藉由 QLT 職員對於發明某種程度之完成而增加新增申請專利範圍，以加強 MEEI 之專利申請案，此導使 QLT 成為該獲准專利之一所有權人。結果，MEEI 接獲 QLT 之將獲合理補償金之保證。然而雙方不和，導致訴訟。MEEI 中止契約之要求被拒絕，然其不當得利之主張被支持。

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？

第十八版

狀別：民事聲請撤銷假扣押狀
案號：九十四年度裁全字第一七七號
訴訟標的：新台幣一億五千萬元

聲請人即
債務人：捷揚光電股份有限公司
設：新竹縣竹北市新泰路 35 號 5 樓
法定代理人：溫木榮
住：同上
訴訟代理人：蔡清福 律師
道法法律事務所
台北市 100 忠孝東路一段 176 號 9 樓

相對人即
債權人：圓剛科技股份有限公司
設：台北縣中和市建一路 135 號
法定代理人：郭重松
住：同上

為聲請裁定准予撤銷假扣押事：
請求事項

- 一、 因假扣押之原因消滅或其他命假扣押之情事有變更，謹依民事訴訟法第五百三十條第一項規定，聲請 鈞院撤銷假扣押裁定。
- 二、 程序費用由相對人負擔。

撤銷假扣押之原因與事實

- 四、 本件聲請人捷揚光電股份有限公司（下稱聲請人）與相對人圓剛科技股份有限公司（下稱相對人）之假扣押事件，前經貴院以 94 年度裁全字第 177 號裁定准許在案（聲證一 94 年度裁全字第 177 號裁定），今因假扣押之原因消滅或其他命假扣押之情事有變更，聲請人謹按民事訴訟法第五百三十條第一項規定「假扣押之原因消滅、債權人受本案敗訴判決確定或其他命假扣押之情事變更者，債務人得聲請撤銷假扣押裁定」，聲請 貴院撤銷假扣押裁定。
- 五、 按民事訴訟法第五百二十六條第二項雖規定，債權人未為請求及假扣押原因之釋明時，如就債權人所應受之損害已供法院所定之擔保者，法院得命為假扣押，惟聲請假扣押仍應先符合民事訴訟法第五百二十三條第一項「非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者」之要件，始得為之，亦即縱然債權人已供擔保以代釋明，但法院仍應斟酌情形，判斷有無民事訴訟法第五百二十三條第一項所定之情形，以及債權人所供之擔保是否足以完滿代替釋明之欠缺，並非謂一經債權人提出擔保，法院即當然非為假扣押之裁定不可。易言之，擔保之提供並不能完全取代「日後不能強制執行或甚難執行之虞」之釋明，法院仍應依具體個別情況加以判斷，經查相對人所提出之假扣押聲請狀中（聲證二 相對人假扣押聲請狀），對於聲請人是

否有日後不能強制執行或甚難執行之虞，並未能充分釋明，縱然相對人試圖供擔保代釋明，惟法院仍應綜合各項情況斟酌情形，以判是否確有「日後不能強制執行或甚難執行之虞」，非謂相對人一提出擔保，即當然非無假思索而為假扣押之裁定。換言之，如無「日後不能強制執行或甚難執行之虞」情事甚為顯然時，縱債權人欲供擔保以代釋明，法院亦不得命為假扣押，始符法旨，並容後文詳細論述。

再按聲請人與相對人所爭執之案件為「專利侵權案件」，其性質與一般早已確定損害賠償金額之民事案件不同，此類案件之「侵權與否」與「損害賠償金額」，在判決確定前難以實際

第十九版

確認與計算，於假扣押階段，若法院未能考慮專利侵權案件之特殊性，又未給予當事人表示意見之機會，即輕率准予假扣押，則只要當事人財力雄厚，不斷地提出假扣押，打擊市場上潛在之競爭廠商，不待確定判決，資力不足之小廠即可因資金週轉不靈倒閉，即便「假扣押」為債權人之正當權利，但「假扣押之濫用」卻實屬「權利之濫用」，「假扣押」制度本為保全之目的，現今卻反淪為當事人打壓競爭對手之手段，對於市場公平競爭之威脅，不可謂之不嚴重，觀察美國立法例亦可知，其法院針對專利侵權案件之特殊性，為避免市場上之競爭對手利用假扣押於事實未明之際，打壓市場上有潛力之競爭對手，於裁定准予暫時禁止令（preliminary injunction）時，尚且特別考慮「原告是否有勝訴之可能性」、「是否造成無可彌補之損害」、「雙方困境之衡量」、「對公眾利益之影響」等因素，避免當事人濫用假扣押，在判決尚未確定之前，即以假扣押打擊競爭對手，以維護市場上之公平競爭，聲請人明白在假扣押案件中，鈞院為求保全之目的而有迅速審理之必要，然「迅速審理」並不代表「不需斟酌諸般情事」及衡酌聲請人於事狀紙所提之各假扣押相關法律本旨，聲請人祈請鈞院詳細考量本案專利侵權案件之特殊性，及聲請人所提之各項原因事實及理由加以審酌，進而依法撤銷原假扣押之裁定。

六、查相對人於假扣押聲請狀中僅提出法條說明，卻未依專利法第八十五條之規定對損害賠償範圍，提出詳細之計算方法與根據，何以能夠確認損害賠償金額高達新台幣一億五千萬元，此「損害賠償數字」不但不合理，甚至令人質疑為相對人所膨脹杜撰，用以凍結聲請人之資金流通；再者，相對人在假扣押聲請狀曾謂「在第一次假扣押行動中，查獲遠高於原先估計之侵權產品…云云」等語，即與事實顯然不符，蓋於第一次假扣押時所查扣產品價值不但只有100萬元（聲證三 法院「指封切結」清單），而聲請人在被通知有侵權之虞時，也立即採取善意行動停產相關產品，並取消網站產品登錄（聲證四 雙方往來之存證信函），亦無惡意侵權行為，自然無三倍賠償金之問題！縱有三倍賠償之適用，損害賠償金額也絕無可能有如債權人所宣稱高達新台幣一億五千萬元之情事，由此可見，相對人試圖藉由假扣押不需提出具體事實，法院又僅需擔保即可代釋明之法律漏洞之誤會，竟欲透過「杜撰之數字」與「虛構之事實」，以假扣押凍結聲請人之資金，迫使聲請人無法在市場上與相對人競爭，相對人企圖濫用「假扣押」影響市場公平競爭，打擊聲請人之意圖十分明顯，誠請鈞院詳查。

七、又，即便日後法院真的判決聲請人侵權確定，聲請人於第一次假扣押（案號：臺灣新竹地方法院裁定九十四年度裁全字第第二號）中所提之反擔保九千萬元（聲證五 提存案號 94 年度存字第 121 號），亦已足以做為債權人損害賠償之擔保，對此聲請人亦無「日後不能強制執行或甚難執行之虞」，按假扣押制度係保全強制執行，若無強制執行之理由則應不許假扣押，所謂「非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者」，係指「債務人有浪費財產，增加負擔，就其財產為不利益之處分，恐將達於無資力之狀態，或債務人逃匿或逃避遠方等情形」（聲證六 最高法院一九九年抗字第二三二號判例、四十一年台抗字第一八號判決，及臺灣高等法院民事裁定八十五年抗字第一六四六號參照），觀本案聲請人不但已提出新台幣九千多萬之反擔保金，其於近年亦經營良好持續成長，於 2005 年又獲得第 13 屆「台灣精品獎」標誌，在全世界 30 幾個國家中擁有眾多國際客戶（聲證七 聲請人相關資訊），積極從事開發產品與拓展市場版圖，無有浪費財產，增加負擔，恐將達無資力狀態之情形發生，聲請人既無日後不能強制執行或甚難執行之虞，自不具有假扣押之原因，縱然非假扣押之原因消滅，

必屬假扣押之情事亦已變更，謹依民事訴訟法第五百三十條第一項規定聲請撤銷假扣押裁定。

八、甚者，相對人雖一再聲稱因訴訟程序曠日廢時而有假扣押之必要，但於 94 年 2 月 25 日第一次假扣押之後，卻遲未見其向法院起訴，經聲請人一再催促（聲證八 94 年 2 月 25 日民事聲請狀）（聲證九 臺灣新竹地方法院 94 年度聲字第 146 號民事裁定）（聲證十 94 年 4 月 8 日民事聲請狀），相對人始於九十四年四月一日起訴，又遲於同月二十五日始繳納裁判費（聲證十一 94 年 4 月 20 日 民事聲請狀），意圖拖延訴訟程序之進行（聲證十二 94 年 4

第二十版

月 21 日存證信函），由此可見，相對人種種行徑造成本案訴訟嚴重遲滯，顯見相對人對於迅速判決並不期待，實與常理相違，亦與相對人聲請假扣押之訴求矛盾，可謂假扣押之情勢亦已變更，相對人為財力雄厚之上市公司，如欲藉由近乎濫訴之手段打擊競爭對手，亦頗令人窮於應付，其種種舉措已違背智慧財產權保護之本旨，並已涉及法所禁止之限制競爭或妨礙公平競爭之行為，洵與假扣押本旨顯相柄鑿，祈請 鈞院衡酌以上事實，撤銷本件假扣押之執行，以維公允。

九、綜前論述，本件假扣押案件涉及專利侵權案件之特殊性，除了需相對人供擔保之外，實應對酌其他具體情況，相對人誇大損害賠償數額，又以不實資訊誤導 鈞院，實屬無稽，又聲請人於第一次假扣押時，亦已提出新台幣九千萬元之反擔保金足以供擔保，再者，相對人種種延遲訴訟之手段，不但與常理相違，亦不合乎其聲請假扣押之原因，因此假扣押之原因已消滅，縱且今未便視之以假扣押之原因消滅，據前舉證與說明，假扣押之情事亦已變更，聲請人緣依民事訴訟法第五百三十條第一項規定，懇請 鈞院斟酌專利侵權案件之特殊性及相對人不實之聲明，撤銷 94 年度裁全字第 177 號之假扣押裁定，並命債權人負擔聲請費用，以維公允，感德之至。

謹狀
此致

臺灣新竹地方法院 民事庭 公鑒

附件一：委任書正本乙份。

聲證一：九十四年度裁全字第 177 號裁定影本乙份。

聲證二：相對人假扣押聲請狀乙份。

聲證三：法院「指封切結」清單乙份。

聲證四：雙方往來之存證信函影本乙份。

聲證五：提存案號 94 年度存字第 121 號影本影份。

聲證六：相關判決資料影本乙份。

聲證七：聲請人相關資訊影本乙份。

聲證八：94 年 2 月 25 日民事聲請狀影本乙份。

聲證九：臺灣新竹地方法院 94 年度聲字第 146 號民事裁定影本乙份。

聲證十：94 年 4 月 8 日 民事聲請狀影本乙份。

聲證十一：94 年 4 月 20 日 民事聲請狀影本乙份。

聲證十二：94 年 4 月 21 日 存證信函影本乙份。

具狀人：捷揚光電股份有限公司

法定代理人：溫木榮

撰狀人：蔡清福 律師
黃惠敏 律師

中 華 民 國 九 十 四 年 十 二 月 六 日