



96年7月號 道法法訊 (183) ©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」

☆ 20版-小廣告 ☆

目次

第一版：

目次與本所連絡地址、電話、傳真

第二至四版：

- 國務機要費、首長特別費與司法已死否？(五) - - 蔡清福律師
- 新式樣專欄-特刊(七) - - 蔡豐德
- 漫談現實生活中應有的法感(四十三) - 洪順玉律師
- 歐洲的軟體專利(二) - - 潘養源

第四至五版：

- 英國專利新知 - - 林雅雯
- 韓國專利法修正 - - 劉楚剛
- 智慧財產權案例選 - - 胡文和
- 日本智慧財產權回顧 - - 徐佳琨
- 蓄意錯誤拼寫：網路蟑螂的化身 - - 馮志峰

第六至八版：

- 日本智慧財產權保護 - - 吳凱智
- Quality King 按之後的生活 - - 吳佩玲
- 專利之申請專利範圍之解釋(三十五) - 王繡惠
- 爭訟專利有效性之經驗證據 - - 洪珮瑜

第十至十一版：

- 新日本商標法下的地理標示保護 - - 周威廷
- 判例回顧 - - 劉雅婷

第十一至十三版：

- 歐盟變動中的實務 - - 曹云亭
- 近來的(韓國)專利法修訂 - - 吳怡珊
- 顯而易見性絕不是明顯 - - 鍾國誠
- 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

第十三至十五版：

- 日本藥品智慧財產權判決選 - - 岳勝龍
- 北京與北京之外：奧林匹克商標 - - 王苡甄
- 歐洲商標 - - 吳巧玲
- 近期韓國貿易委員會(KTC)之裁決 - - 蔡頌瑾
- 新數位發現規則 - - 謝筱蔚

第十六至十七版：

- 日本專利法修正與延展法規變動 - - 黃郁靜
- 專利執行情序 - - 呂靜怡
- 藥品專利
- 牙膏大戰：不正當行為的法官審判 - - 江喆儀

<p>更快的專利就是更好的專利？ - - 徐明璋</p> <p>第八至十版：</p> <p>Alicante 摘要 - - 蘇怡瑾</p> <p>美國著作權案例精選 - - 郭宣甫</p> <p>歐洲專利新訊集錦 - - 白大尹</p> <p>韓國智慧財產權保護集錦 - - 鄭智元</p> <p>韓國專利法 - - 卓誌隆</p> <p>重要訊息 - - 謝清源</p>	<p>美國商標法施行後第53年 - - 王月菱</p> <p>第十八至二十版：</p> <p>未使用商標之剩餘商譽-反放棄案 - - 田珮珍</p> <p>電腦時代的營業秘密 - - 賴以斌</p> <p>國際商標法例回顧(六十) - - 林明燕</p> <p>申請專利範圍之撰寫(二十三) - - 蔡馭理</p> <p>專利法基礎理論(23) - - 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！

國務機要費、首長特別費與

司法已死否？（五）

戮。講「揖讓而升，下而飲」似乎太沈重，論君子風度，似亦太勉強？

第二版

法學博士應訊須否聘請律師 v. 「憨憨」得否競選總統

國家通訊委員會(NCC)兩委員因有親屬充任委外公務員司機（蘇前院長指該兩委員「人賊俱獲」），行政院乃行文兩委員停職，卻於隔天補公文要求劉孔中委員陳述意見，「以求強化程序，期無瑕疵」。另就民進黨以撤銷推薦逼退石世豪，NCC 主委蘇永欽回應，迄今如仍有政黨因推薦之故，欲影響或干涉獨立行使職權之 NCC 委員，「那個政黨讓我們不齒」。讓吾人於此僅重溫三則故事：陳青天拔擢黃姓司機，一夕暴升十職等機要秘書，薪水自三萬跳升至近八萬，並每月加班 120 小時，另得近三萬元（檢察官每月加班上限一萬元）；「蘇縣長」任內聘小姨子任八職等勞工局視導八年，如今仍是「委外勞資調解委員」，前「蘇院長」主張「迄今仍由縣府任用，顯見勝任」，而無違法；阿卿嫂國安局津貼。

「換位置，就換腦袋」用以形容人之健忘、易因環境及自我本位或自我中心，而變易其態度。此一缺乏易地而處之「內疚神明、外慚清議」自省功夫、前舉數例與本期主題三者間之關係如次：

甲、民進黨擅於營造悲情與鼓動風潮，前舉數例如易其事主，所得之結果或引發之風暴，顯非目前能比。國民黨之大度容忍或顧頹姑息非但未能贏得讚美，卻博得「守不住政權，卻又不曾在野」之罵名。筆者迄今尚未能解知究係國民黨過去造孽太深，終有今日如此乖舛命運？抑或國運正值坎坷，迄今民意尚處民進黨搬弄是非之中？為何民進黨人善於鼓動風潮或營造悲情？為何群眾易受伊等鼓動？相形之下，國民黨人是否皆有「憨憨」之相？「憨憨」之人較有修養？李前總統登輝認為馬前主席「憨憨」連首長特別費都應付不好，如何當總統？究竟有無根據？是否言之成理？詳言之：

子、「君子可欺之以方」：「似乎」表示凡屬君子，皆有「憨憨」之時。未知是出因「民主」，抑或出因民主嫁接程序不善，又抑或沐浴民主時間未足，再抑或華人世界不適合西式民主，吾人或覺是風日下，講君子似乎太沈重？

丑、今日之民主選戰，似經台灣之實驗與發揚光大，已於舉世各地演成講技巧、論計謀、視排場、工奇襲之無血血腥殺

乙、阿扁曾自豪「做什麼，像什麼」，並因此羨煞幾多同胞。其原意類若：身任立委而當唱反調或監督者，轉任市長或總統本宜迴護行政機關

立場；換成黑話或通俗用語，有點像「見人說人話，見鬼說鬼話」；如易以專業術語，則有若今年第 14 期時代雜誌：「大部分進駐白宮之政客常已成為表演藝術之大師」（Most politicians who make it to the White House have also become masters of the art of performing）。現今世人瘋狂西式民主（常「自作自受」於集體瘋狂或歇斯底里），人類命運將伊於胡底？推而廣之，生諸今日，大有見檢察官或法官、見家人、見同黨或見律師之時，或應有不同之應對之詞，俾自保周全。

丙、法學博士應訊應否聘請律師乙事，吾人得分析如次：

子、理論上，法學博士於法律上之素養應在某程度以上，甚至在其所聘用律師之上。則其應訊竟需請律師，似乎代表：世界分工愈細，不能自外之法律自不能例外。法學博士，如非專精於刑法者，本應聘請律師。此冠冕堂皇理由之背後，有無藏著某種不敢示人之意涵？

丑、一切經濟化之現代社會，法院及律師已構成一種產業。各種產業本有各自特色與訣竅，欲趨吉避凶之人們，豈可無律師之助？此一理由鑑諸昔日「有理走遍天下」（多少冤屈或冤獄因此而生？）之瀟灑，對比何等尖銳？

寅、律師可協助包括法學博士之任何人乙事，除代表律師或出庭之專業與訣竅外，事實上在伸張正義之旗幟下，吾人皆知愈大牌之律師愈能不問事實真相如何，皆能「大事化小事，小事化無」。

準據前述分析，吾人欲論結本期主題如次：

一、法學博士於一般情況下應訊，應不須聘請律師。然於特殊情事下，例如所涉有無犯法並非顯明，謀諸律師，或較保險。

二、「憨憨」應屬美德之一，然於今日世界，並非常能被人激賞（能言善道、表象美好、善於表演者常能得利）。故

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

擁此美德者雖能競選總統，但欲能當選，顯有荆棘當道。

新式樣“專欄”-特刊 (七)

☆對流器{日期：02/07/04, 案例編號：ICD 000000073, 當事人：COMERCIAL OPERA 對 CATA ELECTRODOMESTICOS, 新式樣：000055520-0001, 語言：西班牙}

事實

系爭的新式樣的申請日是 21/07/03。該產品的名稱是“對流器”(即熱對流加熱器)。此無效申請在 22/12/03 基於 CDR 第 25(1)(b)款引述(1)在 2001 年西班牙及葡萄牙流傳的一份目錄，顯示被指出與該註冊新式樣相同的一對流器，以及(2)在香港出版關於那邊的一場貿易展覽的一份雜誌，也在 2001 年，顯示被指出是很近似的一對流器而提出。該申請人辯稱：此應為在歐盟內部運作的有關領域專精之圈內人士所注意。

無效申請之分割

該無效申請起先異議在該多重新式樣申請案中的所有四件新式樣(該申請案被編定 ICD 000000073 的案號)，但該申請人被告知根據 CDR 第 52(1)款，此係不可允許的。在 30/01/04，該申請人提出有關新式樣 55520-0002、55520-0003 及 55520-0004 等數個新的宣告無效請求，而 ICD 000000131、ICD 000000156 及 ICD 000000164 則分別為其編號，並且關於新式樣 000055520-0001，則單獨進行該原申請案。

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

所有權人的沈默

該所有權人在申覆中並未發表意見。他表示在訴訟中他將不採取進一步的行動。共同體內市場之協調局(OHIM)告知他唯有棄置該新式樣或放棄該無效申請，該當事人始能結束該訴訟。

該所有權人並未如此作為，也因而該訴訟繼續著。(待續)

漫談現實生活中應有的法感(四十三)

上一期有關台灣高等法院八十年上字第二〇三判決之相關見解，但本案經上訴最高法院後發回更

審，台灣高等法院八十一年上更(一)字第二八三號判決改採「合理化原則」認為：「我國法律固未禁止為競業禁止之約定，惟須於合理限度內，亦即相當期間或地域內限制其競業，始認為

第三版

有效。切結書第三項並無時間及地域限制，雖逾合理限度，惟被上訴人在第一審係請求禁止上訴人於八十一年五月十一日以前為同業競業，亦即離職後二年內禁止競業，於本院改為請求自判決確定時起二年內禁止，限制期間仍為二年，應認兩造間之禁止競業約定為離職時起二年內，始為合理範圍，而為有效。」

本判決嗣經最高法院以八十三年台上字第一六八五號判決予以維持而告確定：「原判決所稱切結書第三項，並非單純之營業秘密之洩漏，亦含有競業之禁止，而競業之禁止，在合理限度內為有效，超越合理限度範圍則無效，認切結書第三項約定於上訴人離職時起二年內部分為有效，超過部分無效。乃將被上訴人請求上訴人在判決確定起二年內不得生產彈波機器及生產彈波(即擴張之訴)部分予以駁回，係就切結書第三項關於競業禁止之請求有無逾越合理範圍予以論斷。原判決就切結書第二、三項約定之範圍及內容之不同，分別為被上訴人對上訴人請求准、駁與否之依據，並無判決理矛盾之情形。上訴論旨，徒執上開情詞，並就原審取捨證據、認定事實之職權行使，及依職權解釋契約，指摘原判決關於敗訴部分為不當，求予廢棄，非有理由。」

就上引案例歷審判決以觀，台灣高等法院八十年上字第二〇三判決第一次大膽的參照德國聯邦法院見解認為競業禁止條款如限制營業自由過甚者應為無效，實屬難得。可惜曇花一現惜未能獲得最高法院維持。

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

歐洲的軟體專利 (二)

by Jenkins

歐盟主席來搶救

在本專欄，我們有一篇來自慕尼黑合夥人菲力斯羅慕勒(Felix Rummler)的深入分析：「德國的法律現況」，菲力斯描述了進一步定義「技術性」(technicality)的困難，且其論證偏向歐洲專利組織

(EPO)的方法，因該法雖不完美且常不可預期，但卻代表著許多判例，而至少讓有經驗的業者(或者，不幸地：外行人)可提出在該辦公室(EPO)前，一個關於成功可能性的可靠意見。其並非一劃分清楚的法律檢驗，但卻比連同洗澡水倒掉嬰兒要好。

主席的妥協

愛爾蘭籍主席的妥協提案之立場：從保衛法律確定性而非改變的觀點，目前的法律地位須被澄清而非修改。藉由指稱：用於一電腦執行的發明，對技藝的一技術性貢獻是牽涉一創新性步驟的必要條件，該提案確認了目前在專利性的法律現況。重新定義「技術性貢獻」的努力則被避開。電腦程式產品的申請專利範圍(所謂的"Beauregard"申請專利範圍)應當是可准的，設若當下載與執行時，該程式產品會致生另一可專利之產品或程序(提議文件 5.2.)。

為撫慰免費軟體社群，主席提議接受由議會所引介的引文(Recital)13d。其規定：電腦執行發明的主張必須牽涉到一產品，例如一程式的裝置，或者在該裝置中執行之一程序，且當個別的軟體之元件用於一有效地主張及經實現之產品或程序的範圍以外，此一使用將不會構成專利侵權。

這對軟體社群是一個熱門議題，其於僅僅分享程式碼而主張專利侵權非常關切。說明他們關切的此一妥協案被歐洲智慧財產業者聯盟所贊成。

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

嚴重的損害，這樣的價格侵蝕在審判後仍會持續。K 沒有提出撤銷程序，且 perindopril 的銷售對 LS 的整體業務產生嚴酷的影響。LS 同樣成功地在第二個案子中對抗 perindopril 的衍生物的另一個非專利藥供應商。

加入“毒害神經的(neurotoxic)”扼殺該專利-I

第四版

Merz 對 Allergan 的歐洲專利提出撤銷，該專利的相關申請專利範圍以 swiss 形式撰寫如下：

1. 一種使用肉毒桿菌素的毒害神經的構成分來製造用以治療與肌肉活動或攣縮相關的疼痛的一藥物之應用。
5. 一種使用前述申請專利範圍中任一項之應用，其中該毒害神經的構成分為肉毒桿菌素 A、B、C、D、E、F 與 G 其中任一亞型的毒害神經的構成分。

該申請係基於一於 1994 年申請且具有 1993 年之優先權之原始 PCT 案。該專利與其原始 PCT 申請案的用字差異在於增加有關“毒害神經的”構成分之引證，原始 P 申請案則未包含明示(或是默示)涉及該毒沒有穩定物之資料。

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

韓國專利法修正

Lee International IP & Law Group 原著

英國專利新知

中間禁制令—在這個殘骸中尚有生機-II

在第一個案件中，一個中間禁制令已核可以防止被告(K)供應醫藥產品 perindopril 的一個非專利形式，被告 K 是一非專利藥供應商。LS 已有證明 K 已取得販售該產品的一個許可的證明。LS 已分析 K 產品的一個樣本，據以宣稱其包含如同其於專利所請求的一特定結晶形式的 perindopril。K 攻擊這個專利不具新穎性以及其屬顯而易見。可認為這裡有一嚴重的爭議，而就侵權與專利無效為審理。這裡存在著一確實的風險，就是如果沒有作成一有待審判之禁制令，其他非專利藥供應商將進入這個市場，則 LS 接著將因為價格侵蝕而遭遇

韓國專利公報的全球存取

透過世界智慧財產權組織(“WIPO”)能全球取得韓國專利公報，韓國智慧財產局(“KIPO”)於 2006 年 9 月 1 日宣佈透過 WIPO 國際專利檢索服務”Patent Scope”依據 WIPO 的請求得全球提供韓國專利公報及審查結果。

“Patent Scope”是由 WIPO 所營運的網站以提供專利檢索服務，使得任何人能檢索及調閱國際專利公報。此網站將提供鏈結至 KIPO 智慧財產檢索服務”KIPRIS”，以提供韓國專利的(英文)摘要、(英文)審查結果等。

在 Daejeon 於 2006 年 3 月舉行的 KIPO 及 WIPO 之間的會議內，此相互合作因 WIPO 的請求而完成。由於此服務，國際研究者或相關人士

能輕易使用韓國專利公報。結果，韓國專利公報將用於各種國際目的。

KIPO 宣稱，”WIPO 的請求證明韓國專利的重要性增加了”，此外，KIPO 聲稱”此服務有助於韓國專利技術在外國的保護及強化。

智慧財產權案例選

BGH 推翻專利法院的判決並作出判決，認為一信號順序係為一物理實體，其適於實用新型的保護。BGH 作出推論認為，舊的實用新型法之”物理擴展要件”(Raumformerfordernis)不再適用。方法之排除必須被解釋為涉及”習用”方法，例如操作方法或製造方法。儘管一信號順序代表由一電腦所處理的資料(亦即控制該電腦之操作)，其仍然不包含該信號順序。BGH 將該案轉回專利法院，以決定該發明是否涉及一電腦程式本身。

評論

由於該判決，BGH 已確認實施軟體之發明適於實用新型的保護，且已釐清基於方法之發明的排除限制。方法本身是不受保護的，然而，假如主張一用於執行方法的裝置(電腦或電腦程式產品)來替代，則可能規避該排除。由於現今許多方法發明涉及以電腦進行控制的操作，實用新型保護事實上是可利用的，且其取決於精心的申請專利範圍撰寫。作為一實際的結果，從實用新型保護所排除之方法仍只與製造方法有關。

BGH 針對軟體發明之專利性

先前，我們曾提供針對以電腦來實施之發明之專利性的多個德國專利法院判決的分析。上訴至 BGH 的其中一件案例 (Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr, GRUR 2003, 1033) 被核准。BGH 現在已宣佈其判決(Elektronischer Zahlungsverkehr, Mitteilungen 2004, 356 頁)。BGH 的理由包含某些是否只有技術特徵與新穎性及進步性有關之問題的有趣評論。

胡文和 專利工程師
· 台北科技大學電子系

商標訴訟案例回顧之百威啤酒案(一)

東京高院於 2003 年 7 月 30 日對所謂的百威啤酒案作成判決。在本案中，東京高院維持了東京地院的決定，並基於商標侵權或是不公平競爭的理由，同意安布 (Anheuser-Busch Inc.) 公司關於禁制命令、損害賠償、回復原狀的部分請求。

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

第五版

東京地院 事實

安布公司 (Anheuser-Busch Inc.) 這間美國公司是製造並販賣帶有「Budweiser」、「Bud」與以片假名撰寫的「Bud」之商標的啤酒。安布公司在日本於啤酒類別中註冊有「Budweiser」與「Bud」商標。

另一方面，Budejovicky Budvar, Narodni Podnik (Budvar) 是間主要於歐洲地區販賣名啤酒上載有一結合了含底線的「Budejovicky」字樣，以及在「jovicky」字樣下的「Budvar」(標誌一)；顯示於瓶蓋上的環型字樣「BUDEJOVICKY BUDVAR」(標誌二)；「Budvar」的片假名(標誌三)；以及「BUDWEISER BUDVAR, NATIONAL CORPORATION」(標誌四)(以下稱為「捷克標誌」)至日本，而 ICON 株氏會社則進口，並在日本以正式的 Budvar 代理商販賣啤酒。

日本啤酒株氏會社與香檳屋株氏會社均進口並銷售酒精飲料。日本啤酒株氏會社進口 Budvar 公司於歐洲市場上販售之載有具底線「Budweiser」與在「jovicky」下標有「Budvar」之結合標示(標誌五)，以及於瓶蓋上的環型「BUDWEISER BUD BRAU」字樣(標誌六)(以下稱為「德國標誌」)的瓶裝啤酒。

在 2000 年時，安布公司採取行動對抗 Budvar、ICON(株)、日本啤酒株氏會社與香檳屋株氏會社，並欲基於商標侵權抑或基於不公平競爭理由以獲得禁制令、損害賠償與回復原狀的結果。

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

蓄意錯誤拼寫:網路蟑螂的化身

許多商界朋友現在都很熟悉網路蟑螂事務，網路蟑螂事務指的是一個個人或是實體先註冊了一個包含商標名稱或是標語的網域名稱，而如此註冊的目的通常是為了可在後來拿已註冊的網域名稱來勒索該商標的所有人。幸運地是，大多數的商人現在也知道對付網路蟑螂最好的防禦方式就是盡早註冊所有對應於該公司重要商標的網域名稱。

這種認識，以及透過反網域名稱搶註消費者保護法（Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)）以及統一網域名稱爭議處理政策（Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)）來尋求對抗網路蟑螂救濟的能力，已大幅地削減了網域蟑螂事件。然而，這個好消息不該慫恿公司滿足於現有的成就，因為許多早前的網域蟑螂已開始重練他們的伎倆，而且現在開始發展一種不同但對於商標所有人更具殺傷力的威脅，例如：蓄意拼寫錯誤。

蓄意拼寫錯誤者 – 他們的遊戲本質

雖然在蓄意拼寫錯誤背後的原理與網路蟑螂的理論相同，即以商標所有人的權利為代價獲得收益，但是這些事務中所涉及的個別方法卻是完全不同的。當網路蟑螂常厚臉皮地拿那些網域名稱威脅商標所有人時，蓄意拼寫錯誤者卻藉由在雷達底下發展而成長茁壯。

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

Kaisha(被告，以下稱“Neuron”)無關，最高法院會走強硬路線，堅定地強調專利的強制執行。這種嚴厲的觀點係提升至 HOUREI§33 所規定“違反公共秩序”的情況。

綜觀此訴訟，其核心議題係為相關於國際私法的程序要件。此外，關鍵爭議的產生並非純粹與專利法相關、而是與一般性的侵權行為相關。在現行的專利制度之下，無須任何特別規定，即使一間接但實質上為侵權正犯在法院中與其面對面，我國法院對於外國專利的擁有者仍然沒有任何可用的補救措施。

但仍有一點微小的希望。關於禁制令及銷毀要求，最高法院則鬆綁其屬地主義的適用，最高法院第六版

院推翻東京高等法院基於屬地主義而適用日本法的方法; 取而代之地，其認定存在一國際因素，藉此引起適用法律的問題，該适用法律係為該專利登記所在地的美國法律。此處介入了屬地主義以防止美國專利法 35 U.S.C. §271(b)及 283 的適用。換句話說，該判決對於容許屬欲外效應的可能立法留下了空間。

對於賠償要求，最高法院認定“已發生形成此一義務的成因之事實所在地”在 HOUREI§11(1)之下係為“美國專利之直接侵權行為所發生的所在地，而其侵權結果亦由此而產生”。此定義似乎仍然不清楚，但利用該理由，可說該測試並非基於被告的行為、而是基於由其而產生的結果。

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

Quality King 案之後的生活：

合理使用原則下評價灰色市場行為的方案

抗辯時，Quality King 的解釋是 L'anza 已經採取了差別定價且利用著作權法來維持此一情勢。Quality King 認為 L'anza 試圖利用著作權法來控制其商品價格並達到貿易的目的。¹ Quality King 質疑 L'anza 使用著作權法以“推動其商業性轉售定價策略”。

Quality King 依據著作權法的具體抗辯是第一次銷售原則。根據此原則，Quality King 認為

日本智慧財產權保護

(評註)

困難 1: 屬地主義

面對此一判決，假設上訴人(原告，以下稱“Fujimoto”)與被上訴人 Neuron Kabushiki

L'anza 對其美髮產品第一次銷售到 L'anza 的英國批發商耗盡了 L'anza 控制其著作權標籤散佈的權利。此論點是依賴著作權法第 109 條，第一次銷售原則已經編纂於其中²。因此，Quality King 的議題在於產品在外國的第一次銷售後，著作權所有者控制進口的權利是否消滅。

此議題不但是當事方感到有趣，對於許多其他者亦然。在一系列涉及帶有著作權標籤商品的輸入案例中，兩條款間的適當關係已經成為中心的議題，許多法院之友(amici)向法院提出了書狀，甚至司法部(“DOJ”)也參與其中。

¹ 當美國最高法院在口頭辯論中向首席檢察官提出“簡單的說，你確定美國人在那個國家比在本國可以有較便宜的售價，對嗎？”的詢問

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

時，最高法院認清了此種差別策略。最後，最高法院肯定地回應：「這是為什麼...的部分理由」。

² 見 17 U.S.C. §109(a) (1994)。此款規定：

儘管第 106 條第 3 款[散佈權]規定，依本法合法製造的特定重製物或錄音物的所有人、或者經此所有人授權的任何人可在沒有著作權所有人的授權下有權銷售或是以其他方式處理此重製物或錄音物的占有。

專利之申請專利範圍之解釋(三十五)

最終不同是暫時的，在專利獲准時，根據第 112 條第 6 項之均等結構或是行為必須是已可利用的，而在專利獲准的當時不存在的技術稱為“申請後始發生之技術 (after rising technology)”並不屬於根據第 112 條第 6 項之均等物，但仍可根據均等論而視為是均等物。

V. 解釋申請專利範圍的時點與程序

Markman I 案賦予地區法院解釋專利申請專利範圍的任務，但是並未指示他們如何或何時去執行此項任務。因此，地區法院對於有關專利申請專利範圍解釋的時點之不同觀點、法院將聽證證據類型以及證據被提呈的方式已經有一定經驗。

在至少一地區中，北加州地區法院已經修正了其地區規則以包含有關申請專利範圍解釋的強制程序，使其可以在其地區中適用在所有專利案例中。其他法院和法官則已經採用未在正式法院規則實施，但是已在一習慣基礎下實行，有時是藉由標準化案件管理規則的使用^註。最後，那些尚未採用程序者則繼續依照個案基礎處理圍繞申請專利範圍解釋的程序爭議。

註：<http://www.txed.uscourts.gov> (東德州地區法院的法官 Ward 使用近似相同於北加州地區法院的規則)。<http://www.ded.uscourts.gov/index.htm> (如果法院不進行早期之申請專利範圍解釋，德拉威州地區首席法官 Robinson 會要求當事人去創造聯合申請專利範圍解釋的聲明)。

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

第七版

爭訟專利有效性之經驗證據

**註 (3)

George Priest 在 12 年前就已控訴實質上對於智慧財產權的衝擊仍沒有有用的經濟證據 (參閱 George Priest 的文獻-*What Economists Can Tell Lawyers About Intellectual Property*, 8 RES. L. & ECON. 19(1986))；甚至在更早，Fritz Machlup 就已告知美國國會經濟學者對於專利制度的本質在實質上並沒有有用的結論 (參閱文獻 *STUDY OF SENATE SUBCOMM. ON PATENTS, TRADEMARK, AND COPYRIGHTS, SENATE COMM. ON THE JUDICIARY, 85TH CONG., 2D SESS., AN ECONOMIC REVIEW OF THE PATENT SYSTEM 15* (Comm. Print 1958) (prepared by Fritz Machlup))。關於歷史學家之間就專利制度對改革創新之衝擊的不同看法，請參閱 Robert P. Merges 等人提出之文獻-*INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE*, 125-27(1997)。

這些控訴可能是不公平的，目前學術界越來越重視專利與創新改革之間的關係，而我們的研究僅為這偌大拼圖中的一小片-儘管是集中於 Priest 未必認為是最重要的問題部分。

**註 (4)

參閱 Richard C. Levin 等人之文獻 - *Appropriating the Returns from Industrial Research and Development*, 3 BROOKINGS PAPERS ON ECON. ACTIVITY 783 (1987)。

**註 (5)

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

參閱 *id.*, 798。未出乎意料地，專利對製程的效益被視為比對產品的效益低（參閱 *id.*, 794-95）；在其許多最重要的理由中，作者發現對專利效益的已知限制為關於製程與產品專利之發明的容易度以及關於製程之可專利性的懷疑（參閱 *id.*, 803）。由於這些發現，將 Levin 與其同僚導向為什麼公司會如此大量並加快取得專利的問題；然而他們的研究並未深度探討這個問題。--
(未完待續)

必須加上所引用的參考文獻的搜尋及其相關性的資訊。

不過，特別請求還是不同於所提出的加速審查程序，前者多關於特殊的請求標的，例如是生物科技上或藥物上的發明，在這些發明中，申請人因健康或年齡需求而需要加速審查，或者是實際的專利權侵權行為實際上正在發生（權利要求必須「毫無疑問」的被侵犯）的情況下。

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

更快的專利就是更好的專利？

USPTO 擬議加速審查程序

美國專利與商標局（USPTO）最近公告其將提供一加速審查方案給有興趣的申請人。在 USPTO 於 2006 年 6 月 26 日所發出的新聞稿中，其指出該方案將會為申請人提供「耗費更少時間的優質專利」。

然而，為了交換更快速的審查，申請人將會被要求向審查委員提供最接近的先前技術以及其相關的敘述說明。而其他的限制也適用。但是，這樣的方案對於特別是某些特定申請人及/或技術領域來說還是令人感到有興趣的。

在 12 個月內作出最終決定

根據 USPTO 的計畫，申請人將在 12 個月內收到由審查委員所作出的最終決定，以得知他們的專利申請是被核准或駁回。目前為止，雖然 USPTO 的目標是讓申請案件能在申請日起的兩年之內作出決定，但這樣的時間架構並不是發明人或是實務人士基本上所期望的。

乍看之下，加速審查程序與目前的「特別請求（**Petition to make special**）」具有某些類似性。該請求可以在任何時間點與一完成前案搜尋的聲明一起提出申請，類似於加速審查程序，一資訊揭露聲明（IDS）必須與該請求一起提出，而且還

Alicante 摘要

根據法院

第八版

- 關於此文字 Carcard 的結構並無特別之處。它並非自英文之構成規則發展分出。
- 申請人主張該文字並沒有清楚及特別之涵義且是不相關的。關於所主張之商品和服務，該文字很明顯是指「用於...之卡片或是有關車輛」。為符合在法條第 7(1) (c) 條之規定內，一個字可能的涵義中至少一種得識別有關商品或服務的特徵，即為已足。
- 關於「安裝有程式及/或數據之機械式可讀資料載體」，特別是磁性卡片及/或晶片卡及/或信用卡、關係載具、消費者及/或修復資料，該文字 Carcard 是可以指定出這些商品之種類及品質。在做出決定以及據其構成一必要特徵時，所主張的卡片連接到汽車之事實一定被認為是所預期大眾應予考量之商品品質。

關於核發信用卡、租賃車輛交通工具、安排燃料供應、汽車維護、航海及在地服務之近似評論在該申請案核駁時被提出。

C. Der Prinzip Der Bequemlichkeit

在此案件中，Erpo Möbelwerk 申請註冊上述德文標語在工具及刀具(第 8 類)、陸上交通工具(第 12 類)以及家用傢俱(第 20 類)。此申請案被審查委員核駁。訴願委員會廢棄關於第 8 類的決定，但是確定此申請案第 12 類及第 20 類商品之核駁。

EP0409281B 號專利的主題，其英國的國內部分已遭英國法庭撤銷。附帶一提，這些並不是僅有的立體異構物，上方的內酯環有兩個對掌中心，該內酯環能夠額外地獲得順式體(cis)或反式體(trans)的異構物。在 Warner-Lambert's 的專利中已承認僅對反式體結構感到興趣。

蘇怡瑾 法務專員
淡江大學德文系

美國著作權案例精選

簡要說明

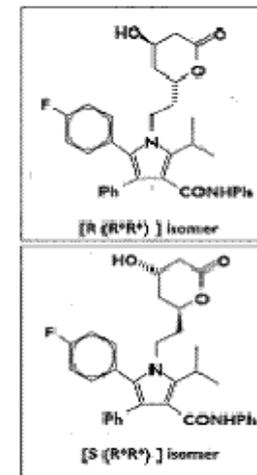
美國錄音工業協會 v. Verizon Internet Services, F. Supp.2nd (華盛頓特區地方法院 2003)。在使用依據數位千禧年著作權法(DMCA)關於測試該傳票效力的第一印象案例中，Bates 法官做出如下結論，著作權法第 512 條第(h)款關於傳票之效力適用於所有服務提供者，因此，包括 Verizon。因代表著作權所有權人，RIAA 尋找 被指控因為從網

路下載歌曲而侵害了逾 600 首歌曲著作權之 Verizon 服務的匿名用戶的身分。RIAA 能夠識別出 IP 位址，但是沒法辨別出涉嫌之侵權行為者，而只有 Verizon 之服務提供者能確認該用戶。RIAA 辯稱依據著作權法第 512 條第(h)款下，傳票之效力適用於所有網路服務之提供者，而不論是否侵權材料是經由下載或者僅僅是透過網路提供者網路傳送資料。

法院裁定核准 RIAA's 關於執行傳票及命令 Verizon 同意及透漏出

郭宣甫 法務專員
中國文化大學財經法律學系

涉嫌之侵權行為者。請注意，著作權法第 512 條第(h)款允許著作權人在提起訴訟前得以傳票透過服務提供者識別出涉嫌之侵權行為者之身份。我們在下一期期刊內將詳盡討論這個情況。



第九版

英國

新救濟、新指南— 禁制令及實施指令 歐盟的實施指令

自 2006 年四月起，經由歐盟實施指令(關於智慧財產權的實施指令 2004/48/EC)，智慧財產所有人可得之救濟在跨歐洲的部分已受到調和，該指令係針對確保歐盟為 TRIPS 的遵循者，並一般性的加強及調和智慧財產權的實施。

在許多國家，該指令的導入將增加智慧財產所有人可得之救濟。在英國，在該指令中已具體指明法院幾乎具有命為各式救濟的權力，因此關於專利實施僅需要少數的改變。然而，該指令指出當命令救濟金或禁制令時，一些法院應該需要切記在心的各項要素。

關於該指令內容的簡短概覽稍後記述。

■ 禁制令在英國— 理所當然？
該指令要求歐盟成員提供法院命令一禁制令的可能性，及

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

歐洲專利新訊集錦

■ Warner-Lambert's 鏡像異構物：Atorvastatin

在 Atorvastatin 的案例中，有兩個感興趣的鏡像異構物：圖示的[R(R*R*)]異構物為歐洲專利

使該等歐盟成員能夠提供法院對於受到造成不相稱傷害之“無辜”侵權人核定，但以此可令智慧財產所有人合理滿足為限救濟金。

韓國智慧財產保護集錦

使用他人的商標作為域名被認為非侵犯行為

其次，對於原告所主張之不公平競爭，法庭認為，僅僅註冊並使用該系爭域名於未具競爭性的商品/服務上，並不同在韓國不公平競爭防止與商業機密保護法（"UCPA"）第2.1(a)和2.1(b)條中所分別規定的，對於系爭商標在商品或商業行為上的使用的程度。因此，雖系爭商標的名氣乃被認知，最高法院裁定其並不足產生以不公平競爭來起訴的原因，因為在記錄中其未有足夠的證據來釋明消費者可能僅因為該系爭域名而被混淆。

最後，對於原告基於不公平競爭防止與商業機密保護法（UPCA）第2.1(c)有關商標價值減損的主張，法庭駁回原告所主張該系爭域名傷害了該系爭商標的顯著性與聲譽。

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

此外，最高法院亦駁回了原告所主張被告對於要求金錢給付以轉移該系爭域名的行為構成不公平競爭，因為其並未造成混淆也未損害該原告商標的顯著性與聲譽。

這個"Rolls Royce"的案件是最高法院所正式裁定的第一個有關商標使用的周邊界定的設定。詳言之，當登錄者僅僅註冊該域名而並未有任何特定意圖的使用它，或使用該域名於不相關的商品及/或服務時，最高法院拒絕了對於商標使用涵括「域名倉儲」的擴張解釋。

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

然而，這個"Rolls Royce"判決對於未來類似案件並未有如預期的重大影響。在一些案件中，其被認為僅具有一有限的判例價值。（待續）

韓國專利法

By Paul G. Gardephe

韓國專利法庭對後補呈理化資料之認定（三）

該上訴爭點在於，除原說明書揭露以外，其後補充加入說明書之理化資料就產製所請化合物之確認是否屬於關鍵。專利法庭判定該所請化合物之產製已由原說明揭露確認，故理化資料已非屬必要，係基於如下理由：(1) 說明書中所描述所請化合物之替代物之化學名稱及分子式，可確認所請化合物之結構式、分子量及化學式；(2) “經由結晶化”之敘述，可確認該化合物係於固態下產製；(3) 反應條件及備製所請化合物方法已詳盡描述而可輕易地複製。

因此，專利法庭認為，若所請化合物係可從原說明書揭露充分地確認，則理化資料就該揭露乃屬明顯的，從而，此一資料加入說明書中並未構成新增事物。

專利法庭於論據理由中說明，為確認化合物之產製，備製所請化合物方法應於說明書中詳盡描述，而使習知該項技術領域者能輕易地重現該方法及產製化合物。

第十版

然而，專利法庭仍制式地預留空間，提及若該方法係特別繁複或可能觸發強烈的副反應，則確認化合物產製之詳細描述將不夠完備。（完）

重要訊息

因此，只為了得到一個提出分割申請案的機會而提出一針對核駁審定的上訴將不再是必須了。此外，當准許一專利申請案的審定被發佈卻沒有任何審定書的發佈時，可以有一個機會去尋求一專利申請案中沒有被請求於申請專利範圍中但是卻有被揭露於說明書及/或圖式的原揭露內容中的發明。

C：對一分割申請案准許修正之限制

在現行的專利法之下，只要被請求的發明確實被

揭露於原說明說及/或圖式中時對一分割申請案中提出的申請專利範圍並沒有任何限制。

而在修訂後的專利法之下，當一分割申請案的申請專利範圍包括了一個與其母案中被核駁的申請專利範圍實質相同時，在其回覆審定書時，修正的可允許範圍就會受到限制，其與回覆一最終審定書相同。在這樣的案例中，其修正的可允許範圍將被限制如下：

-刪除申請專利範圍

-增加現行特徵的限制，

如： $A+B+C \rightarrow A+B'+C$

（但增加新特徵是不被

允許的，如 $A+B+C \rightarrow A+B+C+D$ ）

-修改以改正明顯的錯誤

-修改以將敘述闡釋清楚。

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

關其廣義名稱部分。例如“Parma Ham”因為製作於 Parma 的“ham”而滿足條件。

5. 結論

自從採用區域性團體商標制度，地理標示的保護已有改善。然而，在這制度下，保護本質是根據商標的保護，而無法僅保護地理標示本身。因此，如果第三者僅使用非作為商標(未具商標意圖)的地理標示本身，該商標權將不會擴及此使用。

為了有效保護地理標示，需要如歐洲般成立特別針對地理標示保護的註冊制度。

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

新日本商標法下的地理標示保護

所異於一般或團體商標的是，區域性團體商標不需經證明為聞名於全日本；若它們已聞名於所屬的區域性地區，如東京地區、大阪地區、九州島地區或北海道島地區，則它們是可註冊的，且該商標權可適用於全日本。

雖然已放寬顯著性的要件，但是其它適用於區域性團體商標的要件則如下所示：

- 申請人須為工商合作協會、特別法下成立的另一協會或對應的國外合法實體。因此私人企業或單獨個人無法取得註冊。然而，它們可以成為這些實體的一員或被授權人，而使用區域性團體商標。
- 協會需准許任何合格者的加入，因為地理標示需可為所有於由地理標示所指定的地方製作其產品的生產者使用。
- 區域性團體商標應由地理標示與廣義性名稱所組成。因此，雖然“Parma Ham”是可以註冊的，但如 Parma 的地理標示是不可註冊的。
- 地區性團體商標的地理標示部分需相

判例回顧

3.2 賠償金

3.2.1 原告和被告的聲明

原告聲稱被告有義務從 BBS 上刪除目錄 1 與目錄 2，因此，被告提供了侵害原告之著作權的機會。並且，即使原告寄送了警告信函給被告，被告仍然並未採取任何主動的措施來對抗原告所聲稱的侵權行為。這樣的回應已經造成侵權行為上的責任。

3.2.2 法院的裁決

第十一版

法院以下列理由駁回賠償金

原則上，BBS 管理者只是網際網路上資訊傳遞的一中介橋樑。因此，這樣的管理者不須承擔必須採取措施來避免侵權行為之責任。在一例外的判例中，若一 BBS 管理者可以視為一直接侵權者，則該 BBS 管理者在該例外的狀況下須承擔侵權責任。

即使在本案之警告信函已發送給被告的情形下，仍然無法立即地確認是否該信函的發送者是經由該著作權擁有者的真實授權。並且，該信函的發送者並未在該信函中明確地指出在 BBS 上所聲稱的部分以及與該出版品相關的部分。反之，若該 BBS 管理者不正當地刪除該上載的著作，該 BBS 管理者還須承擔來自使用者的批判。

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

基於上述理由，本案並未具有任何特殊情況而使得被告不得不刪除其著作。

歐盟變動中的實務

準則

在評定混淆可能性的方針中，ECJ 在過去已經強調待考量各種因素的相互依存。先前商標顯著性程度的相互影響、商品或服務相似性的程度或同一性、那些商品或服務的性質、及交易的正常情況下決定一般消費者如何可能注意到在後商標。例如商品相似性的程度較高，可能抵銷較低相似性的商標，反之亦然。

ECJ 的態度是要求特別謹慎，因為它是直覺的比機械的多。假如混淆可能性可以藉由使用理論上的公式判斷：相似的商標 + 同一的商品 = 混淆的可能性，那將是更容易的。然而，這樣一個理論上清單或計算程式將與 ECJ 的處理態度相反，因為它忽略實際上判斷消費者如何意識到一個商標的交互影響因素。然而，從近來的某些案例中，CFI 及總律師的角度，全面評估的捷徑誘因是明顯的。

增加物事於別人商標

如“某人”已借用別人商標的全部，可即推定混淆的可能性嗎？

這個爭議源自最近 Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH v OHIM(案例 22/04 號)。在這個案例，OHIM 認定 WESTLIFE 的 CTM 申請案不可能與較早註冊的德國商標 WEST(關於在第 9、16、25 及 41 類同一及相似商品及服務)混淆。CFI 於上訴中廢棄此判決。

ECJ 歐洲法院

CFI 歐洲初審法院

OHIM 歐洲內部市場協調局

CTM 共同體商標

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

曹云亭 法務專員

東吳大學法律系

韓國專利法於 2006 年 12 月 8 日修訂並於 2007 年 7 月 1 日生效。主要修訂的條文如下：

1. 申請專利範圍提交至韓國智慧財產局的寬限期

目前，一個專利申請提交至韓國的智慧財產局必須要包含說明書、圖示及申請專利範圍。然而，自 2007 年 7 月 1 日起，專利的申請專利範圍可在申請日之後分開提交。

詳言之，韓國智慧財產局為申請專利範圍的分開提交提供一個寬限期，在修訂的專利法中，申請人可以在該專利申請公開(從有效申請日起 18 個月)前提交申請專利範圍，若申請專利範圍沒有在該期限內提交，則該申請將視為撤回。

上述的時限在要求審查的情況下將會縮短，因為申請人在提交要求實質審查的同時，須一併提交申請專利範圍(但是該要求必須在該申請公開前)，否則，該要求將不會被接受。當一第三者要求實質審查一未具備申請專利範圍的專利申請時，韓國智慧財產局將會要求該申請人在三個月內提交申請專利範圍，若該申請人未遵從該要求，則該申請將視為撤回。

2. 目前專利法允許專利權所有人在專利無效程序中請求更正專利

第十二版

目前的專利法允許專利權所有人在專利無效程序中，於提交其第一次答辯時請求更正專利。根據已修訂的專利法，當專利權所有人必須回應聲請人的新證據時，亦可同樣請求更正專利。當專利更正被再次請求時，則先前的專利更正請求將被撤回。

顯而易見性絕不是明顯

在 KSR 國際公司對抗 Teleflex 以及其他人中，美國最高法院已經准許關於目前由美國聯邦巡迴上訴法院所採用以決定所請求發明的顯而易見性之“教導-啟示-動機”測試的調卷令。結果，教導-啟示-動機測試也許會削弱或一起被推翻，而有深遠含義。

近來的(韓國)專利法修訂

程序態勢

此事件起源於美國密西根州東區地方法院的一侵權訴訟，地方法院根據顯而易見性准許被告 KSR 即決判決而認定擁有的已專利加速踏板技術為無效的。在上訴中，聯邦巡迴法院駁回且發回地方法院的判決，因為沒有組合所聲稱的先前技術之動機的發現，而裁定該判決不正確地適用了教導-啟示-動機測試。Teleflex, Inc. v. KSR Intern. Co., 119 Fed. Appx. 282 (Fed. Cir. 2005)。KSR 以論證教導-啟示-動機測試在美國專利法(35 U.S.C)第 103(a)條的條文內沒有文義的支持而向最高法院聲請，調卷令並於 2006 年六月獲准。訴訟

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

諷刺地，專利申請期間的實際效果也許是最小的，以核駁不能滿足教導-啟示-動機測試而試圖向審查員爭論，常落得充耳不聞。任何從業者在此情況中，典型地在審查員之前將面臨進一步程序，或不服該判決而上訴於上訴及衝突委員會的 Hobson 選擇。

在審查員之前進一步程序也許需要廣泛地修改申請專利範圍(而建立禁反言)，或為了獲得核准也許需要提交第二層非顯而易見性的證據。即使排除了教導-啟示-動機測試，難以想像在審查員之前的申請實務將如何真實地改變。

美國專利法即將大幅修改

如何納含之於先前專利申請之參考以主張較早提出申請之申請日的權益

美國法典第 35 號第 119(e)條或第 120 條及美國專利法施行細則第 37 篇第 1.78 條(a)項要求之對於前案的特定參考可以於申請書資料表(Application Data Sheet, ADS)中而不是於先期修正中被呈送到說明書的第一段。然而，若此特定參考是被呈送於先期修正，在美國法典第 35 號第 119、120、121(a)及 365(c)條下，若先期修正在享有較早申請案之申請日利益的範圍內只增加或修正申請專利範圍，替代說明書將不會被要求。

如果申請人接到來自收件初審單位的通知(例如，提出修正專利申請文件通知)來要求替代說明書因為提出的先期修正只增加或修正受益的申請專利範圍，申請人可以回覆此通知以解釋替代說明書應不需要因為修正只增加或修正受益的申請專利範圍。然而，為避免被放棄，申請人須提出回覆並附所要求的替代說明書，即使以呈遞解釋文指出替代說明書是不必須的。如此將可防止被放棄萬一審查委員不同意申請人的結論。

提交先期修正前與審查委員電話協商或可避免替代說明書之需。若先期修正含有其他(非申請專利範圍)之修正於說明書中，替代說明書是需要的。不含替代說明書之回覆其要求替代說明書之通知將被美國專利商標局以不完整之回覆處置而不提供新回覆期。

美國與歐洲專利制度

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

公眾與專利權：界線的重新劃分

第十三版

在前兩個月內(2003年9月及10月)，聯邦巡迴上訴法院公佈了兩個會對專利權及專利實務有重大影響的判決。在 Festo Corp.與 Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.Ltd 案 344 F.3d.1359 判決中(聯邦巡迴上訴法院 2003年9月26)，以及 Deering Precision Instruments, L.L.C. 與 Vector Distribution Systems Inc.案 Nos.02-1013,1167 判決中(聯邦巡迴上訴法院 2003年10月17日)，聯邦巡迴上訴法院均等論之適用於專利申請中修正專利申請範圍之限制，採取了似乎更為嚴格的限制。如下述將更具體說明的，新的判決更重視專利準備和審查中所曾發生的一切。因此，對與已經存在的專利，實行起來將比以往更加困難-不管是該專利文件，其審查檔案及歷史事實將容許或不容許專利權人避開新的限制。當一個專利權人被迫必須依賴均等論以證明一個修改過的專利申

請範圍的限制已被滿足，然而如今要能成功已更為困難。

對未來的專利權人來說希望仍在，然而條件是必須在內心留意依照新的判例草擬和進行專利申請。因此，本篇主要目的是提供未來申請的依循。藉由從現在開始的適當步驟，未來的專利權人應能避免以前專利權人所面臨的隱藏危險。

日本藥品智慧財產權判決選

一顆苦藥丸-2

在12家被告的藥廠中，每一家均製造和/或販售了採用與日本衛采製藥藥品Selbex相似的藥品泡罩包裝片及膠囊設計之學名藥。

日本衛采製藥負面看待該等學名藥廠的藥品外觀設計，即藥丸顏色的組合及藥品泡罩包裝；日本衛采製藥認為那些藥品與他們生產的產品太過相似。日本衛采製藥依不正競爭防止法的規範提起訴訟，企圖使法院對該等學名藥廠之被告發出禁制令及判賠賠償金。

日本衛采製藥在藥品Selbex上侵略性的智慧財產權執行策略並不令人意外。該公司估計藥品Selbex於2005至2006年在日本的銷售額約可達到217億日圓(1億8530萬美元)。

日本衛采製藥的敗訴

遺憾的是，東京地方法院並不同情日本衛采製藥的主張，並且駁回其針對該等被告的學名藥廠在2006年1月18日至2006年2月28日所做的一連串決定，而採取的申請禁制令及請求賠償金之法律訴訟。

總而言之，“日本衛采製藥Teprenone”判例認為，任何人都可以自由地選擇其所欲生產物品的顏色，並認為處方用藥的顏色或其顏色組合，並

沒有提供辨識其製造藥廠或批發商的效果。

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

北京與北京

之外：奧林

匹克商標

計畫之管理是經由在國際奧林匹克委員會底下的奧運比賽各組織委員會為之，而授權計畫則為「在一有控制的商業環境中，品牌導向、設計用以發揚奧林匹克形象與傳遞主辦地之文化」。國際奧林匹克委員會拒絕贊助香菸產品、酒精飲料(除了啤酒及葡萄酒)和「其可能與國際奧林匹克委員會之任務或者奧林匹克精神衝突或被認為不適當」其他產品之任何計畫。

在 2005 年 11 月，2008 年北京奧運宣布發行五個外形為可愛人物標誌的官方吉祥物，名稱為「五福娃」，用來標示奧運官方開幕的千日倒數。為與國際奧林匹克委員會的原則一致，每一吉祥物代表一不同的祝福，並透過歌曲和符號來傳播奧林匹克訊息以及禮讚古老中國傳統-祝福。

由於北京為 2008 年奧運之主辦人，在國際奧委會決議過程中，關於奧林匹克商品在中國可能被仿冒表達關切。然而，在 2003 年，北京奧運註冊奧林匹克環標誌於中國、香港及澳門作為一商標。根據 2003 年

第十四版

8 月 14 日的人民日報(英文版)，北京奧運宣布它將「與國際奧委會聯合確定那些侵犯商標智慧財產權之人的責任...」以及它將「持續協助工業及商業當局和海關當局來沒收查扣不法使用奧林匹克徽章的未授權商品」。

歐洲商標

英國實務-聲譽與羞恥 (U.K. Practice Named and Shamed)

王苡甄 法務專員

政治大學法律學系

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

總辯護人主張個人姓名在歐盟商標整合指令第二條規定下，明顯地被認可准予註冊商標。他認為審查一個人姓名是否缺乏顯著性要件，不管任何決定的方法都必然涉及一些主觀性。不過，專利局對於判斷姓氏之顯著性的方法不同於歐洲法院。

總辯護人對此解釋，評價姓氏之識別能力必須考量特定相關市場的背景。一般的姓氏可能被普遍用來指明特定交易中的商品或服務。然而，姓氏的顯著性不能與其他樣式的文字標誌做不同評價；而其檢驗因此是：該標誌是否能使一般消費者能識別所指定之商品或服務是否係由擁有單一品牌且負責品質的所有人擁有標誌是否能使一般消費者識別控管下製造或銷售的商品或服務。

當適用此一檢驗時，普及的姓氏可能缺乏在姓氏經常被用以指明商業來源的領域中，區分商品或服務的能力。然而，此一檢驗必須具有特定的事實與情狀，以及必須不能以抽象、獨斷或者概括性的方法為之。

總辯護人不認為考量確保普及之姓氏維持由任何他

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

人依第三條(1)(b)款規定而使用之一般利益下，是適當的。方針第三條(1)(b)款其規定是，一符號如果缺乏任何顯著性要件，是不准予註冊的，而純粹與標誌是否能指明其商品來源相關。但以多普及的姓氏才能考量是否具有顯著性，其本身並非係決定性的。（待續...）

韓國商標與新式樣法規的近來發展

商標法（TMA）和新式樣保護法（DA）的修正草案於 2006 年 6 月 14 日通過，以提供合法商標和新式樣所有權人更多的保護，並將於 2007 年 7 月 1 日生效。雖然這些修正草案於立法院再審過程中可被修改，但修正案的主要目的如下。

- I. 韓國商標法的修正
 - i. 終止仿冒商標的註冊

修正草案的一主要目的為，透過建設性的努力終止仿冒商標之註冊，其方式係藉由降低聲譽的標準，這對阻止一仿冒商標的註冊

來說是必要的。

在韓國現行的商標法規範下，採用「先申請（first-to-file）」原則，假如一商標在國內或國外並不知名，便允許一當事人註冊仿冒他人的該商標。這是因為，雖然現行規範允許保護在韓國著名或知名但未獲得優先註冊的相似商標，但釋明該商標的聲譽或知名狀態所需證據之標準相當高。因此，在大部分案例中，假如該商標的先前使用者不能提供令人信服的關於其商標的聲譽或知名狀態之證據數量，韓國智慧財產局 (KIPO) 的審查委員允許與另一獨特商標完全相同之一商標的註冊。因此，現行商標法允許仿冒商標之註冊，而會造成消費者對商品來源和/或品質的混淆，且對合法商標擁有者的商譽和名聲造成損害。

為了適當解決上述問題的爭議，修正案刪除了現行商標法 7.1.12 中的用語“容易 (easily)”，摘錄如下：

「與在韓國國內或國外容易被辨識為他人的來源識別者之商標相同或相似，且用來獲得不法利益或加損害於他人的商標不得註冊。」

吳巧玲 法務專員 政治大學法律學系

第十五版

美國的訴訟當事人已在為 新數位發現規則做準備

但是沒有理由認為產品設計會像顏色一樣，必然地總是缺少本然的識別性。有時候可使用的設計及形狀的範圍會被限制，但經常是不會的。可能性的數量將會隨著項目的不同而不同。

相同地，正如同 Justice Scalia 所觀察的，「即使是最不平常的產品設計一如一個企鵝造型的雞尾

酒調製器—也非旨在識別其來源，而是使產品本身成為更有用或更吸引人的」，這無疑地經常為正確的。但其正確的程度卻將會隨著產品的不同而有所不同。一個有著極度不尋常特徵的傳統產品，舉例而言，如一個在其把手末端有著蝴蝶造型皇冠的螺絲起子將會被察覺視為有一來源表明的形狀。其他可能相同為正確的，如在汽車的車蓋上獨特的裝飾品，或在一套室外貯物箱上的不尋常螺旋狀浮雕圖案的條紋。有關產品設計的來源表明能力的總括性陳述方式因此普遍地延伸的太過廣泛。他們不能適當充分地解釋說明市場中大量不同的產品、不同產品可能的設計範圍以及生產者可能會選擇使用產品設計以使其產品與他人有所區別的大量可能之方法。就屬於總括性陳述方式而言，實在有太多的可能性及太多變化。

11.當一個人在 **Abercrombie** 等級上從一般性的上升到奇異富想像性時，可供選擇的數量即會增加。只有非常少數的一般性詞句會供一個識別其項目的產品使用。而描述項目或其特性的描述性詞句也稍微多一些。可能的暗示性符號標記之數量則值得注目地較多，任意的符號標記數量甚至更多，且可能的奇異富想像性之符號標記數量則幾乎是無窮大的。此使得替代物之數目成為顯著性層次之便利指標。

呂靜怡 專利工程師
台灣大學農化系
台灣大學生化學研究所

請，因此，指出了分割申請制度可能被濫用。舉例來說，以延遲核准為目的或抱著不同審查員可能做出不同決定的希望，相同發明被以分割案的方式重複申請，而沒有充分地審視核駁理由通知的內容或權利要求的敘述。

2) 修正之內容

當一個審查員認為一件分割申請與已通知的任何分割相關申請案，如母案或其他子案，包括相同的核駁理由時，根據 50 條之一可一併發佈一通知與一非最終核駁理由。在此情形下，修正的允許範圍將被限制而使一修正在可適用於最終核駁理由通知之相同限制下作成。

3)生效日期：此項修正將適用於 2007 年 4 月 1 日當天或其後申請的申請案，而不包括已在審查程序中的申請案。關於 PCT 申請案的日本國家階段，此項修正適用於國際申請日為 2007 年 4 月 1 日或其後的申請案。

3. 禁止將發明實質內容改成具有不同技術特徵的修正(轉移修正)

在接獲核駁理由通知後，不允許修正權利要求以改變所請求發明的實質內容成具有不同技術特徵的不同發明(轉移修正)。而一項修正是否落入轉移修正的判斷之標準，是供可專利性審查，如新穎性與進步性，的修正前發明以及修正後的發明，整體看來是否符合發明單一性的要求。

謝筱蔚 法務專員
台北大學法律學系財經法組

日本專利法修正與延展法規變動

第十六版

2. 對於分割申請案中的修正可允許範圍之限制為避免濫用分割申請制度，當母案無法克服審查中的核駁通知的理由時，分割案修正的可允許範圍將被限制。

1) 現有制度下的問題

依據目前專利法，若母案在審查過程中已接獲核駁理由通知，能夠提出同一個發明的分割申

專利執行情序

德國侵權程序的一特性(其源自於德國對於侵權與有效性的分離途徑)是 *Formstein* 抗辯，如果發生聲稱均等物(非文義)侵權時，被告可提出 *Formstein* 抗辯。被告可論證被告的實施例不具新穎性且/或是對於有關係爭專利的習知技藝為顯而易見，因而在該專利的保護範圍之外。可將 *Formstein* 論證視為對於所聲稱均等性潛在範圍的

可能限制。這具有重大的實際重要性，因為其供被告以習知技藝為基礎而抗辯，否則僅將如上所述視為他一無效性程序。

最近 Düsseldorf 的高等地方法院流傳關於生物技術發明領域均等物的判決(2005 年 2 月 10 日 Monoklonaler Maus-Antikörper)：聲明含有來自鼠類抗體高變異區域的重組人類抗體不是所保護實施例的均等物，亦即不是鼠類抗體的均等物。

8. 發現證據

自對造、第三人以及/或國外取得證據用於證明侵權、損害或是無效的可用機制為何？

為了證明侵權，專利權所有人基本上必須依賴公開可取得的資訊，亦即手冊或是展覽。有時問題出於被告的實施例或資訊並非可公開取得。原則上，聯邦最高法院已經承認專利權所有人檢查被告實施例的權利。然而，必須區分此權利及其範圍，例如法國實務 *saisie contrefaçon* 或是美國或英國的發現程序。

在 FSC 對於著作權案件(2002 年 5 月 2 日 Faxkarte)的判決之後，情況已稍有改變。基於此判決，為了使得所有人證明專利侵權的事實，現在有些法院已經建立准予有限的審判前發現之實務，例如藉由迫使被告揭露關於被告產品的特定資訊。為了確保假定侵權人的利益，通常是向法院指定的獨立專家進行此揭露，並且若涉及機密資訊，則可加以保密命令。

若是案件與在其他國家發現程序中所獲得的資訊有關，德國法院通常相當願意接受引用此資訊。同樣地，如受有國外法院保護命令，亦可能會排除大眾接近這些資料。

江喆儀 專利工程師
台灣大學醫技系
台灣大學醫技研究所

藥品專利

一項關於已上市產品的兒童研究若在 2007 年 1 月 26 日前完成（此日期不需與 PIP 的同意日期一致），則一份 SPC 存續時間的延展可以以此做為基礎。然而，只有在這些研究於 2008 年 1 月 26 日前提交，且一個已獲得同意的 PIP 所具有的額外重大研究於 2007 年 1 月 26 日之後完成的情況下，才可能會被授予延展。（完）

牙膏大戰：不正當行為的法官審判

每個審判律師都知道，對於一件訴訟案件，具侵略性的攻擊就是最好的防禦，其可以是一個強烈的反訴，或只是一個相反於原告所提事實的攻擊性論點。在大部分的案例中，這種防禦必須在法律理據的審判背景中結束；而且如果該原告選擇陪審團審判，被告只能期望陪審團對於該防禦會投注與原告案相同程度的關注。

專利案件中的規則

然而，在專利案件中又是不同的情況。當被指控的侵權者試圖以不正當行為作為理由使原告的專利失效時，則可選擇要求主審法官在法律理據的審判前，先針對此議題進行一法官審判。在最近 Agfa Corp. 對 Creo Products Inc., 451 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2006) 的判決中，聯邦巡迴法院重申了其具 19 年歷史、在 Gardco 對 Herst, 820 F.2d 1209 (Fed. Cir. 2006) 的判例，在此判例中，審判法院有權斟酌進行一不正當行為的法官審判，即使此議題與必須由陪審團進行審理的專利失效抗辯可能會有重疊。（...待續）

美國商標法 (Lanham

Trademark Act of 1946) 實施後

第五十三年

作者：David J. Kera、Theodore H. Davis, Jr.

黃郁靜 專利工程師
陽明大學物理治療系
陽明大學生物藥學系

第十七版

最高法院隨後的一雙判決帶來一新發現：財政部長所採用以執行 1930 年的關稅法第 526 條的規定乃此條款合理之闡釋，即：當美國商標所有權人與國外製造商為同一人或同一企業體或受限於共同的所有權或控制，他們規範某些水貨市場上的

商品之進口。K Mart 的訴訟是在於行政法議題上，並未因而產生任何商標法中的實質條文的解釋。

四年後的 1992 年，最高法院頒布三項判決中的第一項，向闡明保護商業包裝的基本規則進了很大一步。這些判決依序是 Two Pesos, Inc. 對 Taco Cabana, Inc.; Qualitex Co. 對 Jacobson Products Co. 以及 Wal-Mart Stores Inc. 對 Samara Brothers Inc.

第一個案例，Two Pesos，創造出包括用於服務商業包裝的商業包裝可以具有本然的顯著性，且若其本然顯著，就可受到商標法第 43(a) 條款的保護而無須釋明此商業外觀具備第二含意 (secondary meaning)。第二點且可能同等重要的一點是：使一商標依商標法第二條得能註冊之一般原則主要適用於決定到底一註冊商標是否可受 43(a) 的保護。保護的判斷標準與註冊的判斷標準相同可有助於在 43(a) 條款的規範下，對於商標的申請 (prosecution of trademark) 如同有助益於註冊商標的保護。

田珮珍 實習律師
台灣大學法律學系

當 Qualitex 被釋明已獲得顯著性，並且如商標不具功能性時，即已使色彩可保護性與可註冊性。三判決中的最後一個案例，Wal-Mart，回復此問題：到底一不具功能性的產品設計，而與包裝設計有別，是否可在未舉證顯著性的情況下受到保護。美國最高法院給予否定的答案。

未使用商標之剩餘商譽—反放棄案

Michael S. Denniston

I. 前言

因此，品牌事實上是無法對抗第三人在不相類似的商品上的使用。在 1927 年，在一份給最高法院的訴狀中，Charles Evans Hughes 只能從英國

與美國的法體系中引出八個案件，可認為一個商標因他人在不同的商品上使用而可能被侵權。對造 John W Davis 則就這些案子中的每一件都做了區辨，並答辯：「商標保護的範圍應被限制在原告已使用的商品上，否則將使註冊人僅因為文字

之採用，便可獲得財產權。」在那時有效的法律下，用於旅館業的 RITZ CARLTON 的所有人是否可防止第三人將之使用於咖啡上是有合法顧慮的。

兩個偉大的想法造出了兩個不同的答覆。Frank I. Schechter 在 1927 年直觀地認為(i)若第三人用於非競爭的商品，(ii)一個強大的、特殊的品牌如 KODAK，用於一個明確的商品類型，(iii)被淪為一個普通的品牌如 BLUE RIBBON，適用於多種商品，(iv)將產生損害，(v)即使沒有交易在此過程中轉向，也沒有消費者造成混淆。

真正的損害(因他人使用一個單一品牌在不同的商品上所導致)是逐步的削弱或分散特殊性並在大眾心中建立對於該名稱的...。品牌越具識別性或越獨特，其使大眾感覺上的印象就越深，且保護其免於損害或自其所使用之特定商品上分離的需求也 就 越 大¹。

註 1：因第三人之使用，”全然任意之符號會迅速失其惹人注意之獨特性，及其銷售能量”。

王月菱 法務專員
東海大學外文系
英國伯明罕大學外語研究所

電腦時代的營業秘密：背叛、偵查 與除污的故事

(Thomas C. Morrison 原著)

偵查

電腦時代來臨前，如沒辦法找到一個競爭對手持有文件的影本，一個雇主無法知道是否離職員工擁有公司文件影本。但是電腦改變了一切。

第十八版

就像今日眾多產業的員工一樣，製藥業代表的個人電腦可以連結到公司電腦。可以被傳遞或給員工利用的資訊可由任何地方、任何時間存取，並藉由電子郵件傳遞給其他人或到員工的家用電腦。在我們的案件裡，其中一個被告當他決定應徵我們客戶公司時，已離開我們對手的雇用

而任職他公司。當他無法存取他前任公司的電腦檔案時，他要求仍然在此公司的朋友透過電子郵件寄不同的資料給他，以便他可以將它們加入他的吹牛書裡。他的朋友不只應允他的要求，他也寄送相同資訊的電子郵件到他的家用電腦----假使它未送達他的朋友。

當我們的對手了解到他多少的員工加入我們客戶的銷售團隊時，它要求它的 IS 部門開始著手進行該員工電腦檔案的法律分析。由針對每個代表任職最後幾週的分析，公司可以判斷（1）每個員工存取公司電腦的時機、次數，（2）被存取的特定資訊，（3）是否寄給第三人或非公司的地址，及（4）是否被刪除過。一個訴訟案裡未解決的爭點在於：是否此分析可以顯示系爭的資料被下載過。

我們對手的法律分析讓它（正確地）做出一些離職員工違反保密契約而保有公司視為秘密的相當資訊之定論。該分析也讓它（不正確地）做出這些員工和（或）我們客戶利用該資訊規劃行銷新 RA 藥物的計畫之定論。儘管我們客戶對新員工的作為是清白且確實不知，但的確突然成為營業秘密濫用的起訴訴訟之被告。當 FDA 核准我們客戶的新藥而使訴訟案在一個月內提出時，已生實質的風險。該訴訟案顯有將移轉客戶於新藥上市注意力。（待續）

品及相類似商業之權利資格。

在開議期間，二註冊商標，被以由於商標之使用係所有權人或經其同意者使用，致商標已應為可能誤導公眾負責為由，依 1994 年商標法第 46(1)(d)條請求廢止。主要爭點在於是否就商標所有權人未為任何品質管控之空白授權之專屬被授權人之商標使用，得以固有欺騙之虞予以反對。過去基於購買商品之消費者會認為其係由原商標所有權人品質管控對象之概念，此為一般可被接受之觀點，而如無此管控，商標因此成為固有欺騙。上議院認為公眾現習慣於商標被授權之實務而不會自動地被混淆。然而，一旦此授權已終了，仍有相當混淆及詐欺之考量。上議院認為問題係根本重要者，因而移交至歐洲司法院。

其他問題亦被提出以作為標準來決定公司是否依歐盟商標指令第 2 條該條規定一「事業」之商標應足以使其商品或服務與他「事業」之商品或服務相區別構成一單一「事業」之部分而未違；公司是否係 1994 年商標法第 11(2)(a)條款項之「人」因而得享有所有名稱防禦之利益；以及依第 46 條第 1 項（施行指令第 12 條 2 項）所賦予之廢止權力應被解釋為一「如必要條件成就，應適用」之強制拘束性權力或為一「如條件成就，得適用」之自由裁量權力等。

賴以斌 專利工程師 東吳大學微生物學系 中興灣大學分子生物研究所

V. 網際網路議題

在 Marks & Spencer Plc v. Cottrell 及其他案中，原告係一知名零售商，基於違反法院三不同命令中 13 項，而主張作成被告犯有藐視法庭之罪刑。被告重製原告之網際網路網址於其所有及所控制之網域，及使用構成混淆之近似名稱以引導客戶至其網址。消費者誤其為原告交易而錯誤地洩漏其信用卡資料給被告，而使被告據為己有進而使用。

國際商標法例回

顧 (六十)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

林明燕 法務專員 東海大學法律系

英國商標-

III.M. 授權議題

在 Scandecor Development AB v. Scandecor Marketing AB 及其他案中，英國上議院被要求裁判原係屬共同所有人之企業，嗣後成相競爭個人及公司而使用「SCANDECOR」商標於相類似商

第十九版

申請專利範圍之撰寫 (二十三)

法例條文 - 一些基礎原則

§12-IV 多重附屬項申請專利範圍 (Multiple Dependent Claims)

於無過量可能的申請專利範圍組合下，一不適當的如申請專利範圍第 5 項的申請專利範圍可以二適當的申請專利範圍取代：

申請專利範圍第 6 項；如申請專利範圍第 4 項的小機器，其中……

申請專利範圍第 7 項；如根據申請專利範圍第 3 項的小機器，其中……

申請專利範圍第 6 項是一單一附屬項申請專利範圍依附於一多重附屬項申請專利範圍且是適當的。申請專利範圍第 7 項是一單一附屬項申請專利範圍依附於另一此種申請專利範圍而必然適當。(注意申請專利範圍第 6 及 7 項的順序，該自較高編號的申請專利範圍第 4 項之依附鏈在回到更早的較低編號申請專利範圍第 3 項被用盡。)

於申請人提出一多重附屬項申請專利範圍依附於另一多重附屬項申請專利範圍，審查員遵從實務，以規則第 75 條之不適當格式核駁該申請專利範圍。然後，審查員不必，通常沒有，更進一步自其實體面向審定該申請專利範圍，所以除非更正，否則不更進一步以程序上及實質上的理由(112,102 或 103 節)審查該申請專利範圍。

為了審查，一適當的多重附屬項申請專利範圍可能被審查員當作個別的申請專利範圍而有效地審理，所以申請專利範圍第 3 項依附於申請專利範圍第 1 項 (即 3/1) 遭到一駁回的理由，而可能申請專利範圍第 3 項依附於申請專利範圍第 2 項 (3/2) 則被准許，因為一些限制在申請專利範圍第 2 項出現之故。

摘要：

多重附屬項申請專利範圍能被使用。它們的前言格式很重要。一多重附屬項申請專利範圍不能依

附於另一該種申請專利範圍。比起其他申請專利範圍格式，它們有高申請費，將於來日討論。

專利法基礎理論(23)

§1.05. 專利權、實體的實施例以及默示授權使用 (二)

專利所有人可能藉由明確的行為否認或限制使用實體化其專利的裝置、產品及 (或) 過程之默示授權範圍。事實上，專利所有人可選擇以任何方式利用其專利。如果他擁有描述裝置及其使用方法的申請專利範圍，他就可以索取一使用裝置價格，以及每當所請求方法被使用時，要求額外費用。此外，一般認為從專利所有人的輔助人 (子公司, *subsidiary*) 取得專利實施例，其本身不不足以構成母公司 (專利所有人) 默示授權的授與。

已理所當然者，專利所有人未加任何限制的銷售其專利商品將授與不受限制的所有權於購買者，以對抗販賣者。但購買者並未取得任何大於專利所有人所擁有的權利。當某人自或經已准授與專利合成物的所有人分別取得該合成物的各組件時，即可認為有組合該合成物的默示授權存在。在專利侵害訴訟中主張默示授權作為防禦方法的被控侵害人必須證明，任何被主張默示授權

第二十版

的專利，對於顯在被授與權利的行使及享有是必要的。此外，授權並不同一種專利上的利益，而僅是豁免專利侵害訴訟。通常實體化專利的物體或動產可獨立於無實體的專利權而移轉。當專利權人在動產流通進入交易管道後，意圖限制 (如藉由於動產本身上此種效力之告知) 該動產的散佈時，會產生有趣的法律問題。見第 16 章。

當專利是一種機械元件的合成物，而有一個或多數原件耗損時，亦會有同類問題發生。代替物究竟是可容許的修補償或不可允許的重建？見第 17 章。

蔡馭理

台灣大學電機系

蔡律瀟

台灣大學法律系

法訊新知

軟體輸出

該專利包含電腦及併有微軟視窗操作系統之某種軟體之組合。軟體係由寄自美國之專業版於國外複製，進而於其他國家裝載至外國製電腦。初審法院於一法官反對下裁定微軟侵權。

最高法院認為侵權（因行為非在美國）

依專利法第 271(f) 微軟被控侵害 AT&T 專利。

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？