



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第 3837 號

# 96年3月號 道法法訊 (179) ©月刊 (DEEP & FAR Monthly)

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

道法法律事務所  
地址：台北市中山北路三段27號13樓  
電話：(02)25856688  
傳真：(02)25989900、25978989  
電郵：email@deepnfar.com.tw  
網址：www.deepnfar.com.tw  
發行人：蔡清福  
編輯：林明燕  
印刷廠：高尚印刷企業有限公司  
出版日：81.5.1

欲長期閱讀者，請以電話或其他方式通知本所貴客戶編號。否則，請恕本所不保證逐期寄達。（本所既有客戶，不在此限）。

「無法投遞免退回」  
「地址遷移或變更請將新址寄本社更正」

## 16版-小廣告

## 目次

### 第一版：

日次與本所連絡地址、電話、傳真

### 第二及三版：

國務機要費、首長特別費與司法已死否？（一）——蔡清福律師  
新式樣專欄-特刊（三）——蔡豐德  
漫談現實生活中應有的法感（三十九）——洪順玉律師  
「電子付費系統」的判決（十三）——潘養源

### 第四及五版：

美國專利與商標法的改變與趨勢——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  
在 Lemelson 案中申請懈怠（JJ）——馮志峰

### 第五至七版：

日本智慧財產權保護——吳凱智  
Quality King 案之後的生活——吳佩玲  
專利之申請專利範圍之解釋（三十一）——王繡惠  
美國專利商標局 (USPTO) 最新消息——洪珮瑜  
各種型式的商標保護——黃淑瑩

### 第七及八版：

最近案例無法澄清關鍵字商標使用合法性——徐明璋  
歐洲的遠景-出現物之外形（六）——蘇怡瑾  
美國著作權案例精選——郭宣甫  
歐洲專利新訊集錦——白大尹  
最不友善的削減——陳宥碩

### 第九版：

韓國專利——鄭智元  
法律及案例——宋惠煊  
最高法院進一步定義首次銷售準則——卓誌隆  
新網址名爭端的解決制度之簡介——謝清源

### 第十及十一版：

日本專利侵害案例——周威廷  
判例回顧——劉雅婷  
歐盟變動中的實務——曹云亭  
美國專利侵權案例——吳怡珊  
韓國-美國自由貿易協定（四）——鍾國誠

### 第十二及十三版：

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  
歐洲法院限制藥品有效成分之補充保護證明——岳勝龍  
蘋果V.蘋果——王苡甄  
歐洲商標——吳巧玲

### 第十三及十四版：

近期韓國貿易委員會(KTC)之裁決——蔡頌瑾  
ECJ對描述性商標之思索——張柏淵  
數位發現——謝筱蔚  
方法界定產物之請求項（二）——黃郁靜  
專利執行情序——呂靜怡

### 第十五及十六版：

國際商標法例回顧（五十六）——林明燕  
申請專利範圍之撰寫（十九）——蔡馭理  
專利法基礎理論（19）——蔡律灑  
法訊新知

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

## 國務機要費、首長特別費與 司法已死否？（一）

筆者前曾好事，於台灣和解文稿中論及國務機要費及首長特別費一二，因本專欄乃專業知識探討之園地，於此吾人將盡力自專業立場分析此一議題。

陳瑞仁檢察官自詡深綠，然不得不痛心疾首起訴扁嫂，因法律人「對事不對人」，純依證據辦案，於檢察官尤然。就檢方此一立場聲明，有人舉證比對檢方於阿扁國務機要費案（下稱國案）及馬主席首長特別費（下稱首費）之如次偵察行為，而質疑法院實在民進黨政府操控中：

一、於陳瑞仁自稱亦參與之檢方（侯寬仁主辦）首案中認余文虛報發票七十餘萬，遭侯檢冠以「狡飾」、「狡賴」及「毫無悔意」，然陳瑞仁所辦之國案中，雖扁嫂虛報一千四百餘萬，迄今抵死不肯出庭，案情千百倍嚴重，卻無類此一詞相加；

二、首案余文遭重刑求處，國案卻無人如此；

三、國案於不需檢據報銷之一半完全不查，首案卻專查不需檢據報銷之一半。

自法律人角度觀之，前述證據並不足以證明檢方淪為民進黨之附庸，因雖陳、侯兩檢座皆屬自認「有法無人」同一族，然畢竟人本各殊，每位檢察官皆有屬己之風格、用語習慣及仇惡邏輯。是故事發展至前述，尚未能判定司法之死活。

據報章之整理，馬主席於首案落馬之主要理由如次：

一、說法前後不一：去年十一月十四首次應訊對以「（首長特別費）應該完全都要用在公益用途上，特別費不是薪水」，但二月七日三次應訊改稱「主觀上認為不需單據核銷之一半特別費是『私款』」；

二、檢方基於司法獨立或自治，不採：

甲、去年十一月法務部知「實質補貼」說或行政院之「歷史共業」說，認其僅屬「獨創新見解」，非屬通說；

乙、辯護律師所持所有帳戶內各次捐款都可視為特別費捐出之「大水庫觀念」，因各帳戶各自獨立，顯示捐款來自選舉補助款或選舉經費結餘；

三、檢方之根據為：

甲、財政部六十六年函釋首長特別費「非個人所得」；

乙、北市審計處九十二年函釋「限用於公務」，故任何首長不能矯飾不知屬於公款。

本諸首案之起訴，報章載述有人感慨如次：

一、馬主席太輕忽首案：如何得未由律師陪同下出庭應訊？

二、郭南宏任交大校長時須當保人：某理學院院長不知機車遭換贓車牌照，為警攔下，以竊盜嫌疑移送檢方。如於美國，警方必考量當事人身份，先行澈查，使免無端受辱。

三、首長特別費，乃用以「鼓勵首長拓展對外關係」，故交往單純或日常開銷不多者，不適合官場。

本諸前述簡單事件分析，本文有疑問並擬以法律或法理角度探討如次：

一、國案與首案 v. 百步與五十步

二、說法前後不一有無犯法，應否遭受不利認定？

三、檢方不採行政部門「實質補貼」或「歷史共業」說，卻採其「非個人所得」或「限用於公務」有無法理基礎？

四、法學博士應訊須否聘請律師？ v. 「憨憨」得否競選總統？

五、自理學院長遭遇一事論東西社會之人權與法治程度

六、法律人適否領導國家？  
法官適否判人生命或財產相關事項？

七、人際關係、首長特別費與元首或領導

八、法律、法治與國運興衰

九、法律（一元貪污與狼盜）與真理

鑑於前述九大問題，皆屬大哉問。本專欄所為闡釋或並足堪法官斷案之際，略加尋思與審酌。讀者茶飯之餘，或堪以歷史之宏觀，稍加憑弔，用供靈魂馳騁宇宙之媒介。爰自下期起，逐一論述之。

### 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

## 新式樣“專欄”-特刊（三）

‘椅子’{日期：27/04/04, 案例編號：ICD 000000024}

### 習知衝突的新式樣

在此 CDR 第 10(1)項效力之保護範圍擴及任何對此被告知的使用者之未產生一種不同整體印象之新式樣（註 4）。因此，當共同體新式樣相較該引證較早新式樣，對該被告知的使用者並未產生一種不同整體印象，則存在依據 CDR 第 25(1)(d)款為無效的情況（註 5）。

### 保護範圍-新式樣自由權（CDR 第 10(2)項）。

依據 CDR 第 10(2)項，要考慮到新式樣的自由權是必須的。此暗示一個基底、支撐架構及座位之必需。

### 保護範圍-被告知的使用者（CDR 第 6(1)項）。

該被告知的使用者在非必要特徵中對相似處，以及在必要特徵中對差異處將付出更多心思（註 6）。

特別地，該被告知的使用者並未忽視熟習在該有關部分專業領域之該技藝的情況。所以他知道：此型式的椅子被裝設以一個椅背及一靠腳。

### 比較

由於該座位及椅背決定使用性及此類型座位的舒適，並且具有最大的表面區域，因此它們的特徵被給予較大的權重。部分差異僅出現在側面或透視圖。此些被給予較低的權重，且該前視圖被視為更高的權重。

註 4：該相同檢驗標準當應用之情形，有如此處，該較早新式樣是一內國新式樣，其依據指令 98/71 第 9 條就新式樣之合法保護，並對應於 CDR 第 10 條。

註 5：此係，當然，與應用於判斷區別於習知先前刊物之個別特徵之檢驗標準一樣。

蔡豐德 專利工程師  
交通大學土木工程系

註 6：如上所述，此可能係指那些必然呈現以執行該技術功能之必要特徵。（待續）

## 漫談現實生活中應有的法感(三十九)

上一期談有關違反競業禁止契約時之救濟，本期繼續該議題。

### (二)、違約金請求權。

離職後競業契約幾乎均有違約金之約定，故如勞工違反競業禁止約定者，雇主通常以提起給付違約金訴訟為最普遍之救濟方式。違約金之性質依新修正民法第二五〇條規定，除非當事人另有特別約定為懲罰性質者外，乃視為損害賠償之總額。又不論違約金之性質為懲罰性者或屬損害賠償之預定總額者，如債務人已為一部履行（在此指勞工業已先遵守一段期間之不為競業義務）或其約定金額過高者，法院依職權或依當事人聲請，均得酌減至相當之數額，民法第二五一、二五二條定有明文。

### (三)、損害賠償請求權。

當事人如特別將違約金之性質約定為懲罰性違約金者，則於勞工違約時，雇主除上述請求違約金外，並得請求損害賠償。

### (四)、歸入權。

雇主於勞工違反競業禁止契約時，得否類推適用民法第五六三條第一項規定，將勞工競業行為所得之利益視為是自己所受之損害額，而行使歸入權？學說上似尚未見討論者。本文以為基於契約自由之原則，如當事人於競業禁止契約內已明文約定歸入權，則應無不許之理由。但如契約條款中並未明定，則本於保護弱勢勞工之立場，應解為不許雇主以類推適用之方法行使歸入權。

#### 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

第三版

## 德國聯邦法院對以電腦執行之發明中

### 「電子付費系統」(X ZB 20/03)的判決(十三)

其被德國聯邦專利法院第 20 個審判庭於 2002 年 4 月 20 日(2002 GRUR 791)以及 2004 年 5 月 10 日(2004 Mitt. 763)的判決進一步的確定，據此，進步性僅能基於對目前技術水準之一技術貢獻，且其進步的成就必須是在一技術領域之內。

不幸地，歐洲議會在其 2003 年 9 月 24 日的判決中以及德國下院在其 2004 年 12 月 1 日的請求中，均未曾注意到在過去 4-5 年間德國聯邦最高法院與歐洲專利局(EPO)在判例法方面的此一發展；該發展導致一電腦執行的（或軟體）發明獲得專利可能性的一個澄清、和諧與限制（相較於歷年來）。為達到同樣的結果，只有德國聯邦最高法院使用了對「技術」(“Technik”)一辭的一個定義（歐洲專利局(EPO)的上訴委員會則不然）。

與此相反地，針對歐洲議會與歐洲理事會就電腦執行之發明的可專利性的一指令，歐洲理事會在其 2004 年 5 月 18 日的建議書之下述聲明中，則充分反映了此一發展：

· 條款 2(b)中的定義：「『技術貢獻』意指對一技術領域中目前技術水準之一貢獻，該貢獻對熟知此技藝者是新的，且非顯而易見的」；

· 條款 4(可專利性的條件)：「為了涉及進步性，一電腦執行之發明必須做出一技術性的貢獻」；以及

· 釋疑第 11 項(Recital(11))：「為了涉及進步性，一電腦執行之發明必須對目前技術水準做出一技術性的貢獻，其為對發明的一般性條件」。

#### 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

依據此一判決，僅能盼望，聯邦最高法院將很快地有機會做出對一電腦執行之發明的進步性之有利判決。

## 美國專利與商標法的改變與趨勢

### 申請專利範圍廣於已揭露實施例仍是有效且被侵權的(二)

#### 慣例指標

鑑於最近聯邦巡迴法院案例法，例如是上述所討論的案例，盡可能地多描述一個發明的潛在實施例，以及暗示那些實施例的潛在變形漸漸變的重要。聲稱發明的某些實施例較其他實施例好，或是聲稱其較先前技術有利處可能也會導致對申請專利範圍解讀的一限縮。所以，如果已經有描述到類似這樣的好處，且所討論的這個特徵對於發明所有可預見的實施例來說並非必要時，必須要明確地指出此點。

美國與韓國專利局於國際檢索與審查服務達成一協

## 議;澳洲智慧財產(IP)之檢索與審查服務之先導計畫

按照美國與韓國專利局的一協議，2006年1月1日起生效，申請人對 USPTO 提出專利合作條約(PCT)所規範之國際申請案時，可指定韓國專利局作為國際檢索機關(ISA)，條款以及國際初審機構(IPEA)。依該協議的條款，一申請人指定 KIPO 為 IPEA 時，應支付 218 美金的檢索規費，而不是當 USPTO 是 ISA 時支付 300 或是 1000 美金的檢索規費。再者，一申請人指定 KIPO 為 IPEA 應支付 218 美金的國際審查規費，而不是 USPTO 是 IPEA 時支付 600 或是 750 美金的國際審查規費。

這是遵循 USPTO 與 IP 澳洲，也就是澳洲國家專利局，之間於 2005 年 10 月開辦的一先導計畫，以測試澳洲 IP 實行像 USPTO 對 PCT 申請案之 USPTO 檢索與審查服務的可行性。依該先導計畫的條款，澳洲 IP 將會處理涵蓋一廣泛技術範圍的有限數目的 PCT 申請案，且 USPTO 將複審澳洲 IP 的成果作品，以確保其符合 USPTO 的品質與正確性的標準。

**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

### 對於韓國商標法案與韓國新式樣法案的修正(二)

#### 2.對 KDA 的修正

##### (1)對於未審查新式樣申請案註冊之限制

具有短的商品生命週期的產品(例如，紡織品、衣服、紙類等)的新式樣得在未經實質審查之下註冊。然而，若此新式樣能自第 3 人之新式樣(其在大韓民國或在外國於申請該新式樣申請案之前已公開或已使用)容易構思獲得，此一新式樣不得再註冊。

##### (2)最終核駁新式樣申請案或已放棄新式樣申請案

當一新式樣申請案最終被核駁，或放棄，或撤回，就不得當做核駁任何後續的類似或相同新式樣的基礎證據。

##### (3)請求機密新式樣的延展期間

依現今的 KDA，只在申請案被申請時，一申請人得要求其新式樣保持機密狀態，然而，依 KDA 的提議修正，一申請人得自申請此申請案至繳交註冊費之期間內提出此一要求。

**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

第四版

## 智慧財產權案例選

只有第一個揭露該細節的申請人能受益於該優

**徐佳琨** 專利工程師  
大同工學院機械工程學士

先權主張。

當涉及用比較早優先權申請案更上位之措辭來主張一發明的一較晚申請案時，總是認為，相較於該優先權申請案，假如該發明之必要特徵在該較晚申請案中省略的話，是無法主張優先權的(G2/98 摘要第 II(ii)段)。但假如導致主張一有限數量之清楚定義的替代性實質內容時，沒有方法可以防止在一較晚申請專利範圍中使用比較早申請案之措辭更上位的措辭或公式(同上，理由第 6.7 段)。

### EPO 中之軟體專利性

直到最近，歐洲專利局中對於主張執行業務之方法的分析(及排除於 EPC 第 52 條第 2 款所保護之其他實質內容)，已傾向於提高實質上的形式，這導致對於方法及裝置申請專利範圍的不同分析。T0258/03 HITACHI 判決應用來自 T931/95 PENSION BENEFIT SYSTEMS PARTNERSHIP 判決的原理，但將其同樣地延伸至方法及裝置申請專利範圍。

系爭發明係涉及一自動化降價拍賣方法及系統。在一降價拍賣中，一件拍賣品的價格係以一單針時鐘型式來顯示。其由一高點開始，而該時鐘之指針逐漸下降，直到一出價者停止它。第一個出價者將贏得該件拍賣品。對於販售花卉及其他易腐壞的商品而言，這是一個非常普遍的方法，因為它快速且通常保證商品不會賣不出去。自動化或分散式系統之問題在於出價者出價當時與該出價登記在系統中的時間之間的時間延遲。不同出價者的電腦之間的同步化是不確定的，但第一個出價者要第一個登記是關鍵性的。

**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(四)

2：東京地院於 2003 年 1 月 29 日作成的 File Rogue 案的中間判決(判例時報 1810 號第 29 頁)(續)  
(2)

這個判決的架構清楚的符合其旨趣，係規範性的掌握了如日本最高法院第三小法庭在 1988 年 3 月 15 日對於貓眼俱樂部案(民事月報 Vol.42 第 2 號第 185 頁與判例時報 1270 號第 34 頁)所指出的使用著作物的正犯，以及相似的判決如日本最高法院第二小法庭在 2001 年 3 月 2 日對於 Video Mates 案(民事月報 Vol.42 第 2 號第 185 頁與判例時報 1270 號第 34 頁)認定那些提供餐飲的社交俱樂部等速簡餐廳的業主在客戶或員工透過店內的卡拉 OK 演唱(表演)的時候，以著作權法的角度觀之，雖然業主未實際直接從事侵害著作權之行為，但仍算是使用受侵害的著作物的正犯。

學說將上述最高法院的判決邏輯架構稱為「卡拉 OK 法理」，已視為特別法律原理兒被採為此類

案件的合理解決方案，而認定業主由於其藉由卡拉 OK 機的設置與使用而有收益，故有侵害著作權法律責任。但是上述自最高法院前述判決要旨中的中間判決與暫時處分命令抽出一普遍法律原理而認為判斷使用侵權著作物的正犯尚需配合(1)管理的屬性以及著作物使用上的控制，以及(2)由著作物上所獲得的收益的屬性。東京地院在 File Rogue 案援引了此一法理並認為 File Rogue 是第 112 條第 1 項所規定的侵權人，而同意了禁令救濟的請求。

## 聯邦巡迴法院認定在 Lemelson 案 中的申請懈怠 (11)

Christopher P. Silva 原著

最終，CAFC 處理了 Lemelson 公司的抗辯，CAFC 因兩個它自己未公佈的非先例意見之拘束而駁回申請懈怠。CAFC 先說明了它在 *Anastasoff v. United States*, 223 F.3d 898 (8<sup>th</sup> Cir. 2000)案的駁回(在該案中，CAFC 主張禁止引用未公開判決的規定來違反憲法第三條)。接著，CAFC 認同了柯尼斯基法官在 *Hart v. Massanari* 266 F.3d 1155 (9<sup>th</sup> Cir. 2001)案中的意見，並且總結出它的引用邏輯，以便支持 CAFC 認為不需要受到 Lemelson 公司所引用的未公開意見之拘束的主張。紐曼法官的不同意見在於她認為未公開的案例不應拘束法院，但是她建議審判庭不應該完全不理會 Lemelson 所引用的 CAFC 判例以及其他地區法院個案中具有說服力的衝擊。紐曼法官的不同意見也表達出了對於依循 CAFC 在申請懈怠上的見解時可能發生“預料外附屬訴訟”的關注。

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

### 法官 Akira Machida 關於討論 3(2)的意見

我同意多數人所論結的所有上訴人之請求皆因為沒有說服基礎而應被駁回，然而，我卻是因為不同的原因而作出此一結論。

1. 如同多數人所陳述的，本案之損害請求的適用法律必須依據 HOUREI§11(1)而決定。

第五版

關鍵議題在於“形成已發生之此一義務的成因之事實所在地”依 HOUREI§11(1)究係與多數人的意見相同之美國，還是與下述法院的意見相同之日本。

上訴人所聲稱而抗辯的系爭行為係為被告的侵害行為，其中被告完全在日本境內從事製造與進口，而包括侵害美國專利的積極教唆。此外，已經

納入考慮的事實為「每一方不是日本的自然人便是日本的法人，其皆係居住於日本境內或是在日本境內具有商業機構」以及「上訴人所抗辯所遭受之損害係發生在上訴人身上，其係居住於日本境內」，因此可以適當地將“形成已發生之此一義務的成因之事實所在地”解釋為日本；因此，是否建立侵權責任必須依據日本的法律而決定。

2. 在日本的法律下，並沒有規定能夠禁止被告從事製造或出口(倒不如說，根據記錄顯示，被告似乎已從事製造或轉移其自有的具專利之發明)。根據日本民法及日本特許法，被告的這種行為完全不會被解釋為不合法，因此在此案中沒有建立侵權行為的基礎。

是故，我在等同於前述理由的程度上支持東京高等法院之見解。

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

貿易障礙的減少也會增加未經授權的第三人獲得再價格上的這些差異的利潤。明確的說，這些第三方在低售價的國家中購買大量的生產者所生產的商品，然後，再將這些商品運送到生產者嚐試維持高售價的國家，於此，第三方與生產者本身競爭下可銷售這些商品而得利。

商品由第三人的再銷售是“灰色市場”或“平行輸入”問題的起源。有點錯誤的是，最初的生產者已仰仗對商品國際流通的限制以支持他們業已使用的不同售價架構。真的但未經授權的灰色商品的重新輸入會使採用不同價格的方式站不住腳。然而，灰色市場商品本身在較高售價的國家並非必然是不合法的，此類商品的主要缺點是將以較低的價格進行販售。除了製造商外，此種價格對於所有的人來說是很令人滿意的。於此，灰色市場似象徵輪到製造商來承受國際貿易普遍增加的結果。

在面對這些難題，製造商已經理解並尋求合法的手段來限制灰色市場商品的進入。一種他們已經進行探索的手段是著作權法。在許多情況中，灰色市場商品包括有取得著作權的標籤以及其他類似包裝，在無此包裝下，基礎的商品本身是不可能國內販售。

如果著作權可用來防止有著作權包裝的重新輸入，即有可排除商品重新輸入的效用。

## 專利之申請專利範圍之解釋 (三十一)

E. 裝置附加功能 (means-plus-function) 之申請專利範圍

1. 一般

依據美國專利法第 112 條第 6 項 (35 U.S.C. §112 ¶6)，申請專利範圍元件可以用於執行一特定功能之裝置或步驟的形式表現。以功能性語言所描

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

述的元件稱為“裝置附加功能”元件。如果元件是以此方式描述，其將解釋為僅涵蓋描述在說明書的對應結構與其均等物。由於其屬於字面申請專利範圍之廣泛度的部份，法院會決定這些均等物。然而，實情調查者在均等論下將決定什麼構成均等。

## 2. 訴諸裝置附加功能所需的語言

在申請專利範圍元件中包含有“用以...之裝置 (means for)”或“用於...之步驟 (step for)”，其係伴隨著功能性的引述，因而造成元件應該以按照第 112 條第 6 項裝置附加功能進行分析的推定<sup>註 1</sup>。

第六版

類似者，缺少“裝置”之用字將創造出此元件不是“裝置附加功能”元件之推定。每個推定可藉由內部或外

部證據進行抗辯。是否該推論將被反駁取決於申請專利範圍是否引還足夠的結構去執行全部所請求的功能。申請專利範圍不需要引述一個精確的實體結構去克服第 112 條第 6 項所適用的推定<sup>註 2</sup>。

註 1：“...的步驟 (of step)”用詞不會獲致此推定，因為從業者是使用“...的步驟 (of step)”用詞進行尋常的程序限定，而“用以...的步驟 (step for)”則用來訴求步驟附加功能。沒有包含“用以...的步驟 (step for)”用詞之方法請求項中，其申請專利範圍之限制在沒有釋明該限制未包含任何動作下，不能以步驟附加功能限制進行解釋。

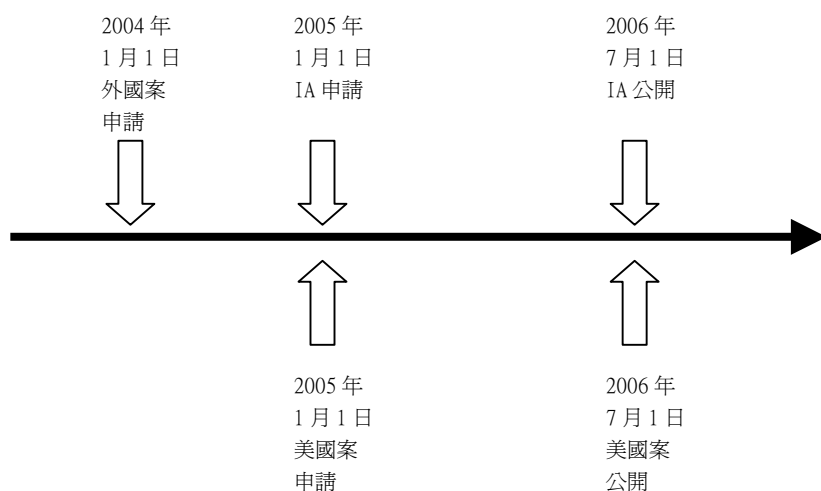
註 2：即使“偵測器”用詞不能具體喚起一特定結構，這已經轉達了此領域具普通知識者已知為“偵測器”的各種結構。

**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

## 美國專利商標局 (USPTO) 最新訊息

### II. 於較早日期提出美國非臨時申請案

取得較早的§102(e)日期的方式之一是在一個較早的日期開始進行美國案，以下說明此一程序的時程：



**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

參考上述，可以在提出外國案申請後的 12 個月內提出美國非臨時申請案，在這樣的情況中，§102(e)日期即美國申請案的提出日，即 2005 年 1 月 1 日；因此，即可取得比國際申請案公開日早 6 個月的§102(e)日期。當然，如果美國申請案是在早於 12 個月的日期提出，§102(e)日期也會因而更早。

上述程序的最大缺點在於必須在比第一種例子中的日期更早取得申請案的翻譯本，特別是，在提出申請案後，必須取得並提出申請案的翻譯本來回覆 USPTO 的通知，因此可能會使翻譯本提出日延遲到提出美國申請案的數個月後；然而在大部分情況下，仍須比第一個例子早至少一年取得並提出翻譯本。由於需要在比第一個例子早的日期取得翻譯本，因而翻譯成本與申請成本會比第一個例子更早開始發生。

### III. 美國臨時申請案之提出

在上述第一個與第二個例子中，也可以在外國案申請日即提出美國臨時申請案。

在第一個例子中，於外國案申請日提出臨時申請案並不具有任何的§102(e)利益，這是因為不能使用國際申請案來做為取得較早§102(e)日期的橋樑，除非國際申請案是以英文公開；然其對於美國臨時申請案之提出仍具有下述之些許利益。

在第二個例子中，提出美國臨時申請案的最大好處在於該案的§102(e)日期即為美國臨時申請案的提出日，即 2004 年 1 月 1 日，因而可取得比第二個例子早 12 個月、比國際申請案公開日早 18 個月的§102(e)日期。

## 各種型式的商標保護

如果顏色提供超過其它顏色的實用優點，顏色會被認為是功能性的。例如，在外科傷口藥膏使用粉紅色包紮提供了類似白種人皮膚的實用優點(按，

此係白種人觀點)。In re Ferris Corporation, 59 USPQ2d 1587 (TTAB 2000)。然而，沒有提供實用優點的顏色，仍可能提供可辨識的競爭性優點，有如 Brunswick- Corp. British Seagull, Ltd. 35 F.3d 1527 (CA FC 1994)所認定。在那案件中，法院發現黑色

應用於舷外發動機是不可註冊的，認為它提供了比起各種船顏色在相容性方面的競爭優點並使發動機看起來更小（應用美學功能性的原理）。

在 *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205 (2000)，美國最高法院聲明顏色從未是本然地顯著。引用 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159 (1995)。爲了註冊，標誌透過第二層意義必須釋明有後天的顯著性。能使用於顯示此類顯著性的證據可以包括調查數據；消費者證明產品來源和顏色商標聯想的證詞；強調顏色商標爲產品識別的廣告樣本；在此類廣告的支出；以及廣告欲達到的市場廣泛性。在 *In re Owens Corning Fiberglas Corporation*, 774 F.2d 1116 (CA FC 1985)。

申請註冊的顏色商標在未就其所使用的顏色審查其脈絡前是不被考慮的。顏色必須結合產品或服務以建立辨識產品來源的商業印象。一般而言顏色無法以其意象註冊爲商標。

作爲顏色商標的例子，參見美國商標註冊第 2,622,854 號，美商 Acroprint Time Recorder 公司獲得綠色註冊（標準顏色控制顏色代碼 PMS 561），其適用於該公司打卡鐘和時間記錄器產品。也參見美國商標註冊第 1,439,132 號是 Owens-Corning 股份有限公司對該公司絕緣產品粉紅色註冊的細節。

**黃淑瑩** 法務專員  
· 成功大學歷史系學士  
(輔修會計)

## 最近案例無法澄清關鍵字 商標使用的合法性

網路搜尋引擎已販售由第三人商標組成之關鍵字或片語的實務一段時間，他們由公眾的使用觸發使用資助的連結（通常其廣告產品會與這些商標所有人者相競爭）。儘管有許多挑戰，受侵害的商標所有人依然必須清楚建立這樣的實務在美國構成商標侵權或不公平的競爭。

美國法院判決已經分歧，尤其是由一競爭者對一第三人商標的“使用”、或者是由一搜尋引擎本身販售關鍵字給競爭者及以其他的方式促進其業務的“使用”，是否落入 Lanham 法案定義中“商業應用”之疑問。這樣的使用是在商標侵權案件中必須證明的門檻要素。這樣的分歧情況在下面討論的幾個聯邦巡迴法院判決出現之後變的更加明顯。

第七版

最近判決的背景是架構在兩個重要的早期案件。

第一個，*Government Employees Insurance Co. (GEICO)* 在 Virginia 東部地方的地方法院在諸多事件中主張商標侵權而控告 *Google Inc.*，也就是 *Gov't Employees Ins. Co. v. Google, Inc.*, 330 F.Supp.2d 700 (E.D. Va. 2004)。在回應 Google 對於簡易判決的說明，法院裁定 Google 將 GEICO 的商標當作一搜尋關鍵字賣給 GEICO 競爭者，的確已構成在商標侵權目的下的“商業應用”。

**郭宜甫** 法務專員  
· 中國文化大學財經法律學系

然而，法院裁定 GEICO 在該案中無法提供足夠證據，以證明消費者是否會被混淆之可能性的事實。該案件最後和解，但該裁定認爲 Google 的行爲構成 GEICO 商標的“商業應用”是重要的。

## 歐洲的遠景 - 出現物的外形 (六)

法院回答問題二及問題三提出至少一些希望給有形狀產品之獨家供應商，即假如 3D 立體商標之識別特徵並未觸犯 1994 年之英國商標法第 3(2)條(指令第 3(1)(e)條)，即使並未包含附加於外型上之任意變化，且即使已被壟斷銷售多年，他們的商標可以被接受註冊。這些規定應該有益於那些主要關心藉由產品製造視覺映像之設計者。他們的主旨使藉由設計提供給顧客之機能利益更完善者，會十足正當地仍努力取得商標來保護他們的(具有壓倒性機能之) 3D 立體外型。

### 歐盟商標調和指令(89/104/EEC)之相關法條

#### 第 2 條 商標可能組成之符號

一個商標可能由任何能夠圖形化代表之符號組成，特別是文字，包含人名、設計、字母、數字、商品或其包裝外型，但以這些符號能夠區別一企業之商品或服務於其他企業者爲限。

#### 第 3 條 核駁或無效之緣由

- 下列情況不應被註冊或是如果註冊應得宣告爲無效：
  - 符號不能夠成一個商標；
  - 商標缺乏任何識別性特徵；
  - 商標完全由可能在商業使用之符號或指標組成，以指定種類、品質、數量、預期目標、價值、地理來源、或是商品製造時間或服務之提供，或是其他商品或服務之特徵；
  - 商標完全由符號或指標組成，而其已變成流行語文或是真實地慣用並且建立商業上之習慣；
- 符號之組成全爲：
  - 外型是源於商品本身之本質，或
  - 商品之外型是需要取得一技術結果所必須，或
  - 外型給予商品實質價值；...

**蘇怡瑾** 法務專員  
淡江大學德文系

## 美國著作權案例精選

對於法院駁回該禁止令救濟的上訴，Lynx 爭辯說，在決定系爭作品是否實質相似的標準上，地方法院對於“整體觀念及感覺”檢驗之使用，犯了法律適用之錯誤。上訴法院(Meskill, Straub 和 Katzmang 上訴法官)同意該看法。

法院闡明，爲在著作權的侵權訴訟中勝出，原告必須至少證明被告著作與已被著作權保護著作的受保護表達構成實質相似性。決定實質相似的一般標準是“普通觀眾測試法”-法院認爲，以是否一名普通大眾的觀察者會忽略在該著作

**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

間之不同點，而論結其一係抄襲自他者。然而，它補充說明已著作權著作包含可受著作權保護及非可受著作權保護的組成部分，排除考慮未可受保護部份，該標準必定具更多識別性。地方法院正確地認知，實質相似性標準受限於特殊原創的揀選和排列，但不延伸到事實本身。換句話說，Lynx 必須證明實質相似性，而不是在基礎事實(包含在各木種有關地理分佈和木心顏色的文字描述間，而是在那些事實如何被描述之事實間。然而，法院並非比較二個資料庫的原文描述，而竟專注於資料庫整體的“整體觀念和感覺”。上訴法院據此認為有所錯誤，並附論於涉及逐字及大量重製原始著作的侵權行為中，第二巡迴法院從未應用過總的整體觀念和感覺的測試。法院認為，根據“整體觀念和感覺”測試，第二巡迴法院的十一次裁判中，有六項涉及了視覺設計，而其他部分涉及了文字的敘述。

## 歐洲專利新訊集錦

在此案複審的過程中，複審委員會被以下理由說服而撤銷原本為顯而易知的核駁：由前述藥學上的金屬鹽類(鉀、鈉、鈣、鐵、鋁、鎂及鋅)中選擇鈣，及連同由外消旋酸鹽混合物的兩個鏡像異構物中選擇其中一個異構物，該等選擇應已形成進步性；因為該等組合被認為改進了固體鹽的處理特性(特別是吸濕性及可溶性)。但即使結果如此，一般似乎認為專利權人已欺蒙了複審委員會的雙眼(pull the wool over the eyes of the Board)。

首先，根據資深的英國專利法院法官 Mr. Justice Pumfrey 的意見，將外消旋酸鹽混合物分解為兩個鏡像異構物，再由其中選擇一特定的鏡像異構物，此等步驟並不具有進步性，乃屬一般而普通的知識，且在工業界已經是一個通常的較佳程序(參照稍後本專欄)，復就證據面而言，在本案的條件下進行該等分解應該不會有什麼特別的困難。

**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

第八版

再者，由已揭露的該七種可能鹽類中選擇一特定鹽及最少的全部鈣鹽，該等步驟並不具進步性。一旦隔離一藥學上活潑的成分，進行鹽篩的步驟，已在工業管理中成為辨認最佳鹽類的一種標準程序，而其中鉀、鈉及鈣鹽為最普遍受到使用者。在 Mr. Justice Pumfrey 法官對於複審委員會的批評中述及：我們發現我們自己身處在一個奇怪的狀況中，若鈉鹽已令人滿意，應該就不會出現以鈣取代之的發明，但因為並非如此，所以出現了該發明。

## 最不友善的削減

在一個極其相關案件(Ravil v Bellon import and Biraghi)，ECJ 判決，在歐洲共同體指定的原始 Grano Podano 區域的某些類型的義大利磨碎乾酪申請案亦可能僅限於在這個區域磨碎和包裝生產的乾酪。在這種情況下，法國公司 (Ravil) 進口未磨碎的乳酪至法國，其後在那個國家再磨碎和包裝乳酪。它說明了在這方面，法國和英國法院態度上的不同，即法國當局認為指定的義大利原始 Grano Podano 的所有者已成功的進行對抗 Ravil 的不公平競爭行動。

儘管 ECJ 所做對歐洲共同體公眾對於 Consorzio 的精確規則可行性而言的這些建議，仍可期望，所有相關的生產商現在將會以可滿足歐洲共同體法規的方式公開其規格說明。

### ALICANTE 摘要

歐洲法院 形狀和外觀的註冊

一項產品或其包裝的外形註冊申請上的難處，已由最近的三個由 OHIM 上訴第一審法院(CFI)的上訴案所闡釋。

在第一件案子中 (Unilever v OHIM)，系爭標識係在其表面上有不規則的卵圓形形狀及斑點的洗碗機板 (CTM1417484)。申請人原先在第三類商品申請了比較大的範圍，但其最後仍被限縮至洗碗機的製品。這項申請案因缺乏識別性(對洗碗機的製品而言)而遭 CTM 的審查委員所駁回，其後的上訴亦同。上訴法院的觀點是，所申請標識的外形並未明顯的和傳統上的肥皂和洗潔濟外形有所不同。甚至，在該商品上的斑點外觀是一般所常見的。

**陳宥碩 法務專員**  
• 輔仁大學財經法律學系

申請人上訴法規 7(1)(b)駁回

於 CFI。在確認過這件無識別性的駁回案後，法院對於這類型的 3D 標識提出了下列的見解：

## 韓國智慧財產保護集錦

### 「完全模仿行為」的禁止

由於模仿技術的發展，仿冒產品製造和散布迅速的提高。這些仿冒的產品不僅導致市場上的誤會和混亂，而且對投入相當鉅額時間、金錢和努力以創造暢銷產品的開發者造成重大情感挫折和經濟損失。

然而，為了在新式樣法案和不公平競爭防制法 (UCPA) 下受到保護，一個產品形狀必須被註冊或在當地市場被廣為周知。然而註冊一個產品形狀或其市場變成廣為周知往往必需花費不少時間，就此，一產品形狀通常很難受到保護。往後將可能不再發生這種情形。

在修改的不公平競爭防制法中新增的第二條第一項第 (i) 款中提供了所謂的「完全模仿行為」防止條款，其禁止了「轉移、租借、展示、進口或出口模仿他人生產的產品形狀的產品(包含一形式、形狀、顏色、光澤或者其結合，和一樣品原型形狀或一產品手冊)」。



必需注意的是，除非在該產品形狀被完成已三年後，上述的條款並未生效。另外，第 (i) 款亦承認在其它條款中：第 4 條中的域名註冊的取消，第 5 條中的損害賠償，以及第 6 條中的信譽損失恢復。不過，與新的反網路蟑螂行為防止條款一樣，完全模仿防止條款也排除任何的刑事責任。

**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

瑞士  
經兩年容忍後被認為已足以喪失商標權利主張

在本案特殊的情況下，特別是麵包係一日常消費產品，且侵害者從未試圖隱藏他的侵害行為，法院認為，容忍侵害超過兩年足以使侵害者確信原告會永久地默許侵害行為。此外，法院亦證實被告透過商標的使用已取得有價值的市場地位。因此，法院認為原告喪失對抗被告禁令救濟的權利。

鑑於瑞士最高法院近來的慣例，此判決使人詫異，因為除非該侵害已持續至少四到八年，失權一般不會被認定的。這顯示出依瑞士法律沒有如同歐盟法律有固定五年期間就默許之規定，即權利人會被充分告知盡快反擊侵害者，以避免喪失主張權利之能力。

此瑞士最高法院的判決可供線上以法語查閱，網址為[www.bger.ch](http://www.bger.ch)。

### Features

帶著黑梅機去旅行

在一部哥倫比亞電影公司製作的新家庭喜劇中，無線掌上型黑梅機乃針對以休旅車代步的忙碌高階主管為號召的必需配件。在該影片中，Bob Munro (由 Robin Williams 所飾演) 說服他的妻子和小孩以 Forest River 休旅車展開橫跨美國的旅程。家中之家長遠離辦公室之掙扎下，Munro 家庭開去洛磯山脈而沿途充滿意外事故。

第九版

最高法院以未獲  
授權註冊為基礎  
進一步定義於撤  
銷申請之“代理  
商”

**宋惠煊 法務專員**  
· 高雄大學財經法律學系

**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

By Paul G. Gardephe

當商標所有人發現其代表或代理商未經其授權而申請該商標時，韓國商標法(TMA)第 73.1.7 條——與巴黎公約相對應——規定一商標之撤銷。韓國最高法院近來作出判決，進一步定義何種程度下，第三人於申請商標時將被視為此類撤銷或異議程序之“代理商”。(2003 年 4 月 8 日第 2001Hu2146 號

判決)

Handsome Corp. (“Handsome”) 簽訂授權協議後成為 Freche et Fils Associes (“Freche”)——擁有商標“LOFT designed by...”的法國公司——在國內的授權代理商。其後，Handsome 的子公司 Time Inc. (“Time”) 在韓國提出並註冊商標“LOFT” (“系爭商標”)。

下述事實是被承認的：Handsome 及 Time 擁有相同的總公司地址、電話及傳真，以及部份職務重疊的經理人 J.B. Chung 及 M.S. Mun (兩人為夫妻關係)。Chung 及 Mun 兩人均為 Handsome 與 Freche 協定時，Handsome 方簽署文件的代表人，而在此同時，Chung 和 Handsome 公司是 Time 公司的大股東。於協議之際，Handsome 向 Freche 提出了關於整合三家子公司 (包含 Time 公司在內) 之“Handsome Fashion Group”的介紹文件。授權協定簽署後，Handsome 發給 Freche 一份傳真，提議無條件將 Time 指定為 LOFT 商標在韓國的商標登記者。隨後，Freche 發函表示對於 Time 或 Handsome 未先商議便擅自決定如此行為感到訝異，但對於 Time 為指定所有人身分並無進一步異議。

**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

除了上述原因之外，該高等法院更認定該原告的馳名商標『威而剛 (VIAGRA)』的顯著性由於該被告的侵權行為而被稀釋了，該被告將相同的商標使用在與其販賣健康食品，如生的竹芋果汁及竹芋水，的首頁中。此項認定是根據最近增修於不公平競爭防治及商標秘密保護條例 (UCPA) 中的所謂“稀釋”的條文。很顯然的，該高等法院駁回該被告的答辯是因為在被告的首頁中，所有該原告的商標都被移除了而且並沒有連結至任何由該原告操作的網站。其理由在於，該被告可以非常輕易地隨時根據自己的意願更改其首頁的內容。因此，只要該被告擁有系爭的域名並使用在其首頁的操作上，就永遠都有侵害該原告商業利益的可能。該高等法院因而撤銷首爾地方法院判決，該被告不得使用該原告的商標作為網際網路的域名或其首頁，同時必須撤銷其『viagra.co.kr』域名的註冊，而且訴訟費用由該被告負擔。

該被告並沒有對高等高等法院的這樣判決提出上訴，所以該判決便成為最後確定的判決。可以想像的到，此項判決可能成為在未來針對域名侵害案件的基準，因為高等法院成功地適用了不公平競爭防治及商標秘密保護條例 (UCPA) 的相關條文，而針對網路蟑螂提供了一個實際且有效的嚇阻作用。

## 日本專利侵害案例

理由如下：該發明具有類似於先前技術墨水盒的功

效，且亦藉由滿足組成元素 H 與 K 而解決習知技術的問題。因此，組成元素 H(見 4.2.(1))與 K(見 4.2.(2))為本發明之必要部分。耗盡所有墨水後，上訴人產品的墨水盒並不滿足組成元素 K。

大約於墨水被耗盡而墨水盒自印表機而移的 10 天後，墨水變乾而黏附於產生負壓的元件間之介面紡織材料的細縫，並阻止該等元件吸收並保留新墨水而因此不滿足組成元素 H。因此，滿足組成元素 K 而清洗墨水盒內面以洗去黏著的墨水並重新填入一某量墨水的行為，便造成再次滿足組成元素 H 與 K 的行為，即該專利發明的必要部分。

## 7. 建議

地方法院級中，一個類似於此案的判決標準已經在爭論是否回收拋棄式像機，或底片加上鏡頭侵犯一專利(August 31, 2000 的東京地方法院判決)的案件中載明。此案顯要是因為高等法院指出一判決標準，但仍未知其是否為高等法院所支持。本案例中判決標準的問題是模式 2 中專利發明的必要部分意涵不清楚。雖然其為影響結論的一重要問題，該判決並未清楚指出判定構成該“專利發明必要部分”之部分的標準。因此一些法官可能根據相同判決標準而作出不同結論。

本案判決問題在於認為該專利發明的必要部分已被處理的主要原因是附著於該介面的墨水已被洗去。

拆卸、清洗、與重組代表專利發明特徵的專利產品之元件通常視為未侵犯專利權。因此本案例中該判決是否將於之後自成先例尚有疑義。

偶然地，本案例中並未有另一強制另請求的提出。理由似為該上訴人於提出訴訟前將禁止被告產品進口的請求呈交於海關，而海關接受該請求且被告中止其後進口。

## 判例回顧

### 著作權

第十版

網際網路上多方當事人侵害著作權：網路上之新聞公告系統 (bulletin board system) 的管理責任 (Shogakukan 等人 v. 未揭露, 案例 (wa) 1526/2003, 未發表(東京地區法院, 2004 年 3 月 11 日))

### 前言

2004 年 3 月 11 日東京地方法院第 46 公民事庭作出一項裁決，該裁決是關於聲稱在網路上的新聞公告系統(以下簡稱 BBS)的一管理者侵害其著作權。在這次的裁決中，法院解釋 BBS 管理者的責任是有限制的，並且駁回禁制令與損害賠償的要求。

在此案例中，該 BBS 中的一使用者撰寫了一篇

出版物的文章而沒有獲得原出版人的同意。該出版人的一位編輯人員將侵害其著作權通知該 BBS 管理者，並且要求該管理者將該文章從 BBS 上刪除，然而，法院判定該管理者為一幫助當事人，而非主要當事人或是直接侵權人，因此，不須要負責刪除該文章。並且，法院更駁回損害賠償的要求，因為該出版商的通知並不足以指明侵害其著作權。

### 案例大綱

原告為一漫畫家與一出版人。在此案例中的出版是關於該漫畫家的讀者們，此出版物包含其漫畫、小說以及兩篇目錄文章的其中之一(以下稱之為“目錄一”與“目錄二”)以及一附加壓縮光碟。該出版物有 200 頁，目錄一與目錄二分別有 18 頁與第 11 頁。該目錄一與目錄二的著作權則讓給該漫畫家與該出版商。

**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

在此點上，很清楚的是目標消費者的觀點是具關鍵性的，假如目標大眾毋須使用商標，即能瞭解相容性的資訊，則它必不可被使用。例如，這可能適用於一商品與市場上所有其他品牌(而非僅一個或少數)相容之場合。

誠實使用也需要評估消費者的觀點。目標大眾如何閱讀藉由該使用所傳達的訊息是關鍵：使用者藉由加強與商標所有人關聯的印象嘗試去獲得商業利益的任何證據，特別地可能將導致抗辯之失去。這樣的印象是可間接地造成，如因使用造型字體、過度地突出定位“借來”之品牌，或使用一個與使用者所擁有者相當或較大尺寸的“借來”品牌。

在上述的例子中，當一商品實際上與市場上所有其他品牌相容，選出領導品牌可能暗示使用者是為其自身商業利益而企圖不公平地使其與市場領導者看齊，這也將可能導致認定不誠實。

“原始目的”抗辯的可利用性必需考慮每一案例的事實，然而，根據這樣的規則，參考他人品牌而廣告商品相容性的企業在真實推出前，尋求問於包裝及模仿之忠告可能是聰明的。採用 ECJ 的指導將可幫助避免接近的剃刀。

### 歐洲觀點

#### “恰巧巡覽”商品正好通過侵害主張的界線

除有謬據商品將於歐盟國家販售外，商標侵權法不可用來阻止平行進口商持有會員國海關棧房的商標商品。

## 美國專利侵權案例

**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

**曹云亭** 法務專員  
東吳大學法律系

## KNORR-BREMSE 判決對於得到一意見以免於故意專利侵權賠償指控之需要的影響

### KNORR-BREMSE 案例

美國聯邦巡迴法院指出「適當注意( due care) 之積極義務以避免他人已知專利權的侵權」將會繼續...(引用 *L.A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117, 1127(Fed. Cir. 1993))。再者，美國聯邦巡迴法院解釋「整體狀況(Totality of the Circumstances)」檢驗依然適用，並強調為了避免惡意侵權，有效的判例著重一主題，即一個審慎的人是否會有十足的理由去相信該專利沒有被侵權、無效或是不能執行的，並且在訴訟時依然如此(引用 *SRI Int'l, Inc. v. Advanced Tech. Labs., Inc.*, 127 F.3d 1462, 1465(Fed. Cir. 1997))。

### 得到避免被認定故意侵權之意見的持續需要

Knorr-Bremse 案件並沒有改變惡意侵權指控的防禦，反而是排除了不利推論的暗示 1) 未提出的意見乃為負面意見；2) 當侵權被認定且未取得任何法律意見，惡意侵權的認定實質上應該是自然的。然而，雖然排除了這些不利推論，但是陪審團將未仰仗法律意見列入判定過程的考慮因素之一以決定是否為惡意仍是允許的。

因此，吾人必定會問在 Knorr-Bremse 案例判決下，一個產品的生產者如何行使適當注意以避免已知專利的侵權，且此一生產者如何相信一個專利沒有被侵權或無效。其答案是藉由尋求稱職專利律師的意見來獲得。若沒有得到法律意見，則惡意侵權的可責性將提高，故法律意見應持續的取得。

Judge Dyk 持部分反對意見，以下為其強調的意見：

但是多數意見並未能論述，在未取得和揭露其律師意見下，一個潛在侵權者是否能滿足適當注意的要件。

#### 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

第十一版

## 韓國 - 美國自由貿易協定(四)

在此期間，韓國政府，更不用說是美國政府，高度有興趣於稻米貿易。另外，韓國也關心美國是否將對在北韓卡山(Kae-sung)製造的產品適用優惠關稅。無論如何，美國代表，溫蒂卡特樂(Wendy Cutler)小姐，已清楚說明，因為這個談判僅與南韓及美國相關，在北韓製造的商品其優惠關稅是超出這些自由貿易協定談判的範圍。

#### 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

關於智慧財產權，美國要求智慧財產權的執行與保護程度的全面加強，像是延長著作權保護的期間。再者，非法下載與制止如此行爲的方法，有可能成為引起爭議的議題，在這點上，韓國將檢視兩

國的法律制度，以國際的規章及案例為基礎，以便在這些方面做到必要的改進。

智慧財產權的保護是一個美國認為高度重要的議題，他們正要求各式各樣的措施，用以加強著作權的保護，尤其提到電影、音樂、與書籍的非法複製的議題。美國已經主張，在著作權所有人死後，其有效的著作權期間應該由五十(50)年延長為七十(70)年。美國也已經提到暫時儲存的議題，其是針對儲存於電腦隨機存取記憶體(RAM)且在電腦關機後被刪除的資訊，對透過在線服務提供器(Online Service Provider)如互聯網入口網址，上載具著作權材料的個體，如果著作權所有人請求其個人資訊，美國要求如此的資訊即可得到。再者，美國強調，解鎖任何用以阻擋複製的裝置也應該同樣以侵犯著作權看待。

#### 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

## 美國專利法即將大幅修改

這些方法雖有一定的幫助，為在不同的專利局確保奈米科技的一致、公平及倫理評價，也許仍有些路要走。

但是，儘管申准此領域專利目前的不確定性，專家同意私人及公家機關實體正以破記錄地數量趕著去專利局申請奈米科技發明專利。事實上，據說奈米科技是人們最初地開始申准基本概念專利的第一個領域。

### 分類 977 及奈米術語的闡釋

它花了美國專利商標局近兩年去定義經交叉參照細分成超過 200 項次分類的分類 977。此等次分類被廣泛地分成如下諸群：

- 奈米結構 - 140 次分類
- “數學的運算法則，例如，電腦軟體，等等，特別地適於奈米結構模型化的配置或性質” - 未進一步分類
- 奈米結構製造、處理或偵測 - 61 次分類
- 奈米結構的指定使用 - 61 次分類
- 雜項 - 未進一步分類

奈米結構一語明確地被定義並意指”原子的、分子的或大分子的結構其：

(a) 具有至少一大約 1-100 個奈米的實際尺寸；而且

(b) 具一特別性質，提供一特殊功能，或產生獨特地歸因於結構的奈米級實際尺寸的特殊效果。

## 美國與歐洲專利制度

健康食品：一個快速發展的智慧財產領域

健康食品是一種健康上的補給品，包含了營養食品及藥品。健康食品的原料包括植物、天然草本、萃取物、大豆、或者相似的用來和提供減肥之成分、維生素、運動補給、精力增強、記憶強化、淨化身體和均衡飲食的原料。

對於這些結合顯示飲食和健康間關係研究之自我改善產品的興趣，反應在健康食品產業的擴張。從 1994 年來，有 591 已註冊的專利和超過 1800 件公開的專利申請案與健康食品有關聯。相似地，也有 1230 件有效的註冊商標和申請案為健康食品類的。很清楚地，公司和個別發明人對於保護他們的健康食品相當有興趣。

對於保健食品的創新，有數種智慧財產保護可選擇。在專利方面，評價在健康食品領域中，何種形式的發明可受到專利法的保護是很重要的。美國專利法 101 條：「凡發明或發現任何新而有用之方法、機械、製品或物之組合，或其任何新而有用之改良者，得依本法所定之條件及要求，取得專利。」這寬廣的條款一般被解讀為「幾乎太陽底下的所有事」都可以成為美國專利的主體，除了某些被限定為發現的範疇。例如，一個新穎的粹取天然存在化合物的方法或流程可能是可以被專利的。然而，單純發現一個天然存在化合物則可能無法被專利。

**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

## 葛蘭素史康歐洲藥物價格政策的後退-1

歐洲第一審法院已經給予那些從藥物價位較低的歐盟成員國家出口藥物至藥物價位較高國家的平行輸入業者一擊。

第十二版

在 2006 年 9 月 28 日所做出的判決裡，歐洲法院批評歐洲執委會(European Commission)較早對葛蘭素史康(GlaxoSmithKline)在西班牙實施雙價格策略所做的裁定已違反歐洲競爭法。葛蘭素史康在 1998 年起所實施的策略，是將經銷商準備要出口的藥物定價調整較準備供應國內市場的價格為高。

歐洲執委會認為該行為依歐洲條約(European Treaty)第 81 條第 1 項的規範是不合法的。依該條文，所有企業間可能會影響各會員國之間貿易以及“如其目的或效果在於共同市場中競爭的避免、限制或扭曲”的協議應該被禁止。歐洲執委會駁回了葛蘭素史康對於該策略豁免的申請。

但是歐洲法院在一項有 324 個段落的判決裡，認為歐洲執委會並未考慮到葛蘭素史康的該策略是否可以依第 81 條第 3 項被豁免。第 81 條第 3 項提到，前項第 81 條第 1 項的條款在該協議於其他方面可增進貢獻、促進科技或經濟的進步以及有益於消費者的情況下，“可被宣告不適用”。

歐洲法院也認為，因藥物價格是直接或間接地由政府訂定，故製藥產業是一種特殊的事例。歐洲法院補充說明到：

「平行貿易不能被推測為企圖降低價格。」這宣告了歐洲執委會駁回葛蘭素史康對於豁免要求的決定無效，並命令其重新審酌。

**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

## 蘋果 v. 蘋果： 當舊的和解協議應用於新科技時， 會發生什麼事？

當先進技術，特別是在電腦輸出音響方面的裝置，蘋果公司對蘋果電腦違反 1981 年的協議而提起訴訟，因此在 1989 年當事人們又再次爭訟。審判開始後，該案於 1991 年和解，結果是簽訂另一個和解協議。當事人認知到他們的營業範圍可能會部分重疊，尤其是傳達音樂內容之類的產品，蘋果電腦即被禁止使用其蘋果商標於傳遞此種內容之實體媒體相關之產品。

目前的訴訟是在 2003 年所提起的，該訴訟攸關蘋果電腦在 2003 年 4 月引入 ITMS 網路下載音樂。蘋果公司反對當消費者從 ITMS 存取一錄製品時，蘋果公司就蘋果標誌的展示。而蘋果公司聲稱該使用係關於音樂的產品，故違反了 1991 年的協議。1991 年協議 4.3 條中的「於或在相關」之意義，對該判決是關鍵性的。4.3 條如列：

當事人承認，就某些商品和服務，雖在蘋果公司使用領域內，仍為蘋果電腦使用範圍所能實施的內容…假如蘋果電腦不使用或不授權予他人使用蘋果電腦商標於或在相關實體媒體傳遞符合 1.3 款(i)或(ii)規定(例如滾石音樂的 CD)中的預錄內容，蘋果電腦應擁有使用獨占權或可授權予他人使用蘋果電腦商標於或相關 1.2 款中的商品或服務(例如軟體、硬體或廣播服務)，而使用於複製、運作、播放或以其他方法傳遞此類內容。

**王次甄** 法務專員  
政治大學法律學系

## 歐洲商標

BIOMILD Case C-265/00

新詞語在 Campina Melkunie BV 與 BeneluxMerkenbureau 的案件中，更進一步地被考量，參考共同體公約第 234 條以闡釋商標整合方針第三條第一項 C 款。

在此，Campina 向比荷盧商標局申請註冊 BIOMILD，且指定商品項目為包含牛奶產品之商品。該標誌乃使用於調味酵母乳。比荷盧商標局基於 BIOMILD 之商標名稱傳達商品既係「biological」，又是「mild」之信息而駁回該申請

案，且因此屬於共同體商標規則之第七條第一項 C 款描述性及缺乏 B 款的顯著性。

在比荷盧法院上訴審中，歐洲法院被要求對於是否及何時以描述性要素組成的新詞語本身可不視為描述商品特性做出裁定。

歐洲法院認為，基本上，在沒有語法或意義上任何特殊變化下，僅由描述性詞組合的新語詞，本身可能仍具有描述性。然而，還須經過視覺上與聽覺上的評判，是否新詞語創造了一個不同的意象，或比起單純描述性組合所傳達意象更進一步。如果是的話，該標誌可能不被相關公眾認為是具有描述功能。則該新詞語在該此情況中，將不僅只是描述性部分之組合。

若新詞語只以商品或服務相關的描述性要素組合，「除非於新詞語及其各部之單純組合間有可察覺之不同」，將會以商標整合方針第三條第一項 C 款而駁回。

**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

### 案例研析：韓國不公平貿易實務(上)

南韓的一商標註冊者，對國外商標所有權人的當地經銷商提出不公平貿易實務之權利主張，遭韓國貿易委員會 (KTC) 於 2005 年 12 月 26 日駁回，因其認定該聲請者的商標是惡意 (in bad faith) 註冊。

#### 貿易救濟法規

依據就不公平國際貿易實務及救濟對國內產業傷害之調查法規 (貿易救濟法規) 第 4 條，進口或出口侵害智慧財產權之商品的行為係被視為不公平貿易實務。在這一方面，KTC 對於進口貿易中某些不公平實務的申訴，有權介入調查。當 KTC 因為合理懷疑不公平貿易實務的存在而認為有需要時，也可進行一職權調查。

第十三版

此外，當 KTC 裁決有不公平貿易實務之違法情事時，可以：

- (i) 命令其暫停進口、出口、販賣和/或製造；
- (ii) 禁止那些商品的卸貨或銷毀；
- (iii) 命令其於相關媒體公開改正；
- (iv) 採取其他必要的改正措施，及
- (v) 對違法者施以懲罰。

#### 案例背景

韓國法人 Anasazi Sport 的一代表董事和其他董事，提出對商標「Thomson」、「Sram」、「Chris King」、「Hope」和「Parktool」的申請並取得註冊，這些商標都是腳踏車及/或腳踏車組件的國際知名標誌。

Anasazi Sport 和其董事們向 KTC 提出申訴和申請改正措施及懲罰，其基礎是各個不同進口商於韓國進口和販賣自其他國家相同腳踏車商標的合法商標擁有者所標記的商品，而聲稱他們侵害了 Anasazi Sport 註冊的商標權。這些被告進口的商品來自於國外的這些商標所有權人。

## ECJ (歐盟法院) 對描述性商標之思索：

在會員國之部分區域中具有識別性是否足夠？

在歐洲，描述性的字詞通常不能做為商標而註冊。法院將之視為公眾之利益而將此種商標保留予所有公眾使用。例外是，當「描述性」商標由於長期或廣泛之使用，已經單獨代表了特定貿易商之產品或服務。然而，「提出」支持此種申請所需之「已取得識別性」之證據通常是非常重要的。

因此，當某商標僅僅在一會員國之部分區域中取得識別性時，該國家之行政機關應如何應對呢？且需要多大的區域，始足以合理化授予註冊？此爭議對 ECJ 而言仍屬懸而未決，而最近在 *Bovemij Verzekeringen NV v Benelux-Merkenbureau* 案中「Case C-108-05」則被 Advocate General「總長」納入考量。

### Bovemij 之爭議

在 Bovemij 案中，申請人於關於財務、不動產、旅遊、及運輸之服務上，以 EUROPOLIS 申請比荷盧之商標註冊。比荷盧之商標局駁回了此項申請，理由為此商標並不具識別性，且申請人未能釋明此商標於比荷盧全區皆取得識別性，相反地，只有其中之部份區域。

上訴法院尋求 ECJ 之指示，是否「已取得識別性」必須於該會員國全區中皆被證明，或者只須於一相當區域中被證明；又，如果後者即為已足，該區域須是如何相當呢？

重新思索「通用汽車」以及「福特」案相似的爭議亦出現在通用汽車案 *General Motors Corporation v. Yplon S.A.(Case C-375/97)*。在一九九九年，ECJ 於此案中判定，一內國商標於相關會員國之相當區域中先使用之商譽已足以用於異議該會員國中其後商標之使用或註冊，而商譽並不需要延伸及於會員國全區。於 *General Motors* 一案，如同 Bovemij 案一般，該會員國係「比荷盧」，其三個組成地區皆使用不同的語言。

**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

## 美國的訴訟當事人已在為

### 新數位發現規則做準備

#### 一、介紹

去年三月在 *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.* 一案中，最高法院的判決解決了一個長年在巡迴法庭爭執的問題，即產品的設計何時可為一本然具識別性的商標圖樣，並因此在毋須證明第二意義證據下，得依 *Lanham Act* 為保護。最高法院並沒有採用任何曾被各個巡迴法庭所用的競合測試。它反而以

**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

公佈一個具明確界線的法規來代替，即產品的設計無法本然地具有識別性。

## 二、一個值得注意的決定

最高法院的判決在許多方面看來都是值得注意的。首先，它採用了一個自從最高法院在 1992 年 *Two Pesos, Inc. 對 Taco Cabana, Inc.* 案中做出認可商品包裝保護的決定以來，就再也沒有下級法院採用過的準則。所有論述這個議題的巡迴法庭都同意產品的設計包裝是可以是本然具有識別性的，他們不同意的只有決定商品包裝是否為本然具識別性的標準。

其次，最高法院判定在認可上級法院發出的訴訟文件移送命令時，產品設計的商品包裝將無法在其建構的問題之外本然地具識別性。法院所建構的問題是：「在一個產品的設計是以 Lanham Act 商品包裝保護為目的而本然地具識別性時，什麼是應該被釋明而認定的？」。在其表面上，這個問題是假設產品設計的商品包裝可以本然地具有識別性。法院僅須要求雙方當事人之如此提供應備具一個合適的測試。但在法院的最終判決中，並不決定何者可使產品設計本然地具有識別性，而是決定產品設計將無法本然具識別性。

**謝筱蔚** 法務專員  
台北大學法律學系財經法組

## 方法界定產物(product by process) 之請求項(二)

東京地方法院案例編號 Hei 11 (Wa) 8434 (2000)係為一基於日本專利號 2127805 的專利侵權訴訟，其主張一種藉由特定方法獲得的單株抗體。

第十四版

原告聲稱被告所販賣產品中的抗體，與專利所請求的抗體相同，因此被告所販賣的產品侵犯專利權。被告反駁該產品中的抗體不應該屬於申請專利範圍中，因為原告並不能證明該抗體是藉由請求項中所定義的方法製造。

法院的看法如下：(1)一般來說，以方法界定產物之請求項的範圍並不限於如請求項中所定義之方法所製造的產品，但是(2)若有確切的理由，可限制一以方法界定產物之請求項的範圍，使該產品須如請求項中所定義之方法製造，則請求項的範圍可以此限定方式解釋。

法院認為，將請求項的範圍縮小至該產品如請求項中所定義之方法製造，其理由確實存在。集中於專利審查的歷史，法院注意到該專利由於原告聲明方法本身為請求發明所必須而核准。此外，法院也注意到舊的日本專利法，適用於該專利上，規定請求項僅需列出說明書所敘述一個發明中不可或缺的要件(舊 36 條，第 5 項)，因此請求項中所列

**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

之「不可或缺的」方法不能被忽略。

結果，法院接受被告的反駁，並駁回原告的請求項。

第二個案例是東京地方法院案例編號 Hei 12 (Wa) 27714 (2001)，一個基於日本專利號 3114846 的專利侵權訴訟，申請專利範圍是一種具有某種結構特徵，且以特殊方法製造的制動裝置。

原告指出被告所販賣的制動裝置，在制動裝置

本質上，與其申請的制動裝置相同，因此被告所販賣的制動裝置侵犯專利。被告提出反駁，認為自己所販賣的制動裝置在申請範圍以外，因為被告所販賣的制動裝置並非以請求項中所列的方法製造。

**黃郁靜** 專利工程師  
陽明大學物理治療系  
陽明大學生物藥學所

## 專利執行政序

當事人亦可提出證人，以證明其書面意見的某些事實。決定是否聽取證人陳述係為法院的裁量權限之內(若是對造對於所要證明的事實不爭執，則不需要聽取證人陳述)。在德國專利侵權程序中，呈送宣誓書通常不是提供證據的方式。

當事人可提供專家證據，以證明某些事實或是主張。由法院所指定的獨立專家提出此形式的證據。典型為對於被控告的實施例，法院缺乏所需的技術背景時，而有關於熟知此技藝之人士所瞭解的專利保護範圍之問題，則要專家證據。雖並沒有交互詢問，在專家已經提出其意見之後，在所安排的公聽會中，當事人(以及法院)可對於法院所指定的專家提出問題。

當事人亦可以呈送由當事人所雇用的專家之意見。此當事人專家意見通常影響力小於法院所指定專家之意見。然而，若是後者為不確定，則法院偶爾會依從當事人專家之意見，因為終究法院必須評估任何形式的證據。

### 2. 審判形式與時機

專利侵權審判的形式為何？文件、宣誓書及/或現場證詞的可靠程度為何？允許證人交互詢問？專家(法院指定或是私人任用)可利用？由法官或是陪審團審理所爭議題？以及審判典型為延續多久？

在德國，並未真實存在具有審問與交互詢問事實的審判。同樣地，專利案件並非由陪審團審理。在第一審地方法院中，由三位法官法庭審理一侵權案件，而在聯邦專利法院，由五個法官(其中兩位為技術背景)法庭審理一無效案件。侵權案件的實際審判階段，其有時候是以相當大量的書面呈送意見作為準備，典型上由一或多個頗非正式的口頭聽證組成，其中該法院是扮演主動的角色。主要的聽證典型為持續約一至兩小時，並且幾乎從未超過一天。

## 國際商標法例回顧 (五十六)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

### 英國商標—

#### III.B.1. 仿冒

在 BP Amoco plc v. John Kelly Limited 及其他案中，儘管於同時期之商標侵害案中為混淆誤認之虞之判決認定，BP 仿冒之訴敗訴。法院認為就仿冒訴訟而言，消費者一旦充分地接近被告加油站，必得認識所販賣之產品非屬 BP 者，故關於商品源自實際購買地，無不正行為。

MedGen Inc. v. Passion for Life Products Limited 案對於商標所有權人欲專屬授權海外經銷商提供一有益之借鏡。原告係一美國公司，以「SNORENZ」品牌開發防止打鼾之產品。於 1998 年，被告於英國被委任為該產品之獨家經銷，而該產品於此之前未曾於英國銷售。被告以「SNORENZ」品牌於英國銷售該產品 18 個月，重點在於外包裝由被告設計而標示之商名為被告，非原告。1998 年 8 月，被告於英國申請「SNORENZ」為其商標之註冊，然未告知原告。

1999 年底，雙方商業合作破局，而被告在未知會原告之情況下，安排其他製造商生產類似產品。原告及被告於 1999 年 12 月中止商業往來，而於 2000 年 5 月，被告以「SNOREEZE」品牌販售新產品。該產品包裝除名稱改變及具「新改良配方 (new improved formula)」紅色標語外，均援用先前第十五版

「SNORENZ」外包裝。新聞宣傳廣告發布「SNORENZ」改名為「SNOREEZE」。

原告提起仿冒之訴。「SNORENZ」及其外包裝具一創立的及實際的商譽乃無庸置疑。有爭議者係該商譽係屬原告或被告。

法院認為系爭案件之事實「SNORENZ」品牌之商譽屬被告。原告未於英國從事貿易。「SNORENZ」外包裝未載任何有關原告。產品行銷及販售之整個商業行為均由被告執行，而所有產品之外包裝及廣告標示均指向被告。批發或零售貿易僅知被告為商品之來源及若有任何申訴均向被告為之。

因此，仿冒之訴敗訴，原所有權人就其產品名稱於英國實質喪失權利。

## 申請專利範圍之 撰寫 (十九)

法例條文 — 一些

基礎原則

蔡駁理  
台灣大學電機系

## §11-XI 附屬項申請專利範圍(Dependent Claims)

針對化學方法，參見第 42 節的申請專利範圍第 5 項作為父申請專利範圍：

- 5A. 一如申請專利範圍第 5 項所述之方法，其中該溶液係加熱至溫度 80°C 至 90°C。[加入較佳的方法條件]。
- 5B. 一如申請專利範圍第 5 項所述之方法，其中該溶液亦含有重量比 1 至 5% 間的氯化鈉 [說出更多關於成分]。

關於組合物申請專利範圍，附屬項申請專利範圍可能加入更進一步的材料至該組合物或更明確地定義一或多個元素或基團。例如，某人可在鍍鋅溶液申請專利範圍（申請專利範圍 11，見來日第四十九節）主張：

- 11A. 一如申請專利範圍第 11 項所述之鍍鋅溶液，其中該 pH 調整物質係氫氧化銨[更細節說明成分]。

注意如果此為 pH 調整物質，則加入"更進一步包含氫氧化銨"將會出錯。

另一例：

- 11B. 一鍍鋅 . . . ，更進一步包含每公升 0.5 至 1 克的硼酸[加入材料]。

某人亦可更詳細地說明成分濃度：

- 11C. . . . ，其中醋酸鋅濃度係每公升 50-60 克，而檸檬酸為每公升 100-150 克。

在保護新分子的申請專利範圍 12，某人可更詳細地說明基團：

- 12A. 一如申請專利範圍第 12 項所述的化合物，其中 R 係甲基而 X 係氯[注意此為特定化合物之申請專利範圍，有時被稱為"最終種(ultimate species)"見來日第五十八節屬（上位）和種（下位）申請專利範圍。

摘要：

當你想要提出加入元素

或特色至先前申請專利範圍的第二個申請專利範圍大部分時刻，大量使用附屬項申請專利範圍，而不論先前申請專利範圍是否係附屬或獨立。可說明更多關於前一申請專利範圍之元素，或加入元素至該申請專利範圍，或兩者皆採。但你必須以某方式更進一步限制一先前申請專利範圍。小心要使用附屬項申請專利範圍，實務上，尤其是那些加入詳細的特色時，以確保你為獲准專利而確實需要每個主（獨立）申請專利範圍之特徵。若否，停止並撰寫

林明燕 法務專員  
東海大學法律系

一新獨立項申請專利範圍。

## 專利法基礎理論 (19)

### §1.04. 發明及發現 (四)

主張實行自然界原則的過程或機器是可被授予專利的，且其如此無涉乎其是否構成該原則已知之唯一應用。

同樣地，Bessmer 將鐵轉換成鋼方法的靈感是一種透過將空氣吹入熔化的生鐵來產生足夠的熱以支持鐵轉變成鋼而不需要外加熱，進而產生之化學反應

第十六版

的發現或認知。

對於意義重大直覺上的動物行為的觀察或認知，一種發現，可能形成發明的基礎。例如，Rev. Lorenzo Langstroth 發明移動式框架蜂巢，因為他認知到蜜蜂僅會將其蜂巢建造在一個超過八分之三英寸的空間中。

某已知物質迄今未知或未被鑑別出之性質的發現將不可能使該物質成為專利，因為該種物質缺乏新穎性。此規則一個經典的例子是 Dr. Morton's 發現乙醚具有麻醉的性質，然而，一個人可能可以就某已知物質新的用法上取得專利，但以該新的使用方法

**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？

是以新穎的過程或方法來呈現為限。

另一個被專利所保護的具體物體或實施例本身必須是真正為新之規則的結果是，自然發生的產物或自然界的產物—自然過程中內在產生之物質—已經認為缺乏新穎性。因此，合成茜草色素是不可授予專利的，因其實質上和自然發生的茜草色素並無不同。然而，迄今僅以不純粹形式存在以至於該物質被企求的性質被忽略的物質之分離能使首先分離該物質並且認知其性質者對於一較純粹的產品取得專利。

**蔡律灑**

台灣大學法律系

## 法訊新知

見證禁止翻供？

Checkpoint 於抗辯中主張依讓與人禁止翻供之原理，專利之有效性不應因發明人「Jorgensen」之證言被挑戰。讓與人禁止翻供之規定乃在防止讓與專利之一造日後挑戰其有效性。

法院未決定如被控侵權之被告為發明人「Jorgensen」是否其應被禁止爭執有效性。然其因認為「Jorgensen」之角色為見證人而不同於其可能竟為被告之角色，故駁回禁止翻供原理之適用。

\*\*\*\*\*