

國內郵資已付

北區郵局
直轄第84支局

許可證
北台(免)字第10740號

第一版

93年4月號 道法法訊 (144) ©月刊 (DEEP & FAR Monthly)

雜誌

中華民國新聞登記證局版台誌第11279號
中華郵政北台字第5144號執照登記為(雜誌)交寄

道法法訊雜誌社

地址：台北市忠孝東路一段176號9樓
電話：(02)23222023
傳真：(02)23932193、23222025、23225696
電報：60040 TLXFAX
電郵：email@deepnfar.com.tw
網址：http://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)。

☆☆☆☆
十版小廣告

「無法投遞請免予退回」
「地址遷移或變更請將新址寄本社更正」

目次

第一版：

目次與本所連絡地址、電話、傳真

第二版：

專利制度及專利法(144)
專利侵害之防免(五) - - 蔡清福律師
專利侵權訴訟中的反拖拉斯反訴係隨意或
強制性(七) - - 黎欣怡

第三版：

美國專利商標局(USPTO)最新消息(四)
- - 蔡豐德
漫談現實生活中應有的法感(四)
- - 洪順玉律師

第四版：

歐洲新式樣(二) - - 朱瑋琪
在網際網路上顯著標記之合法權利(十)
- - 潘養源
滅絕物種之專利性：消失技藝的復活(二十一)

第六版：

日本智慧財產權回顧 - - 徐佳琨
馬德里議定書一條較易達到國際商標保護途徑(II)
- - 馮志峰
歐洲共同體新式樣之保護(新)系統
- - 吳凱智

第七版：

專利權合作條約更新 - - 吳佩玲
名牌寶寶 - - 周亞萍律師
工業財產權之申請增加0.2%
- - 程玖玖

第八版：

歐盟新式樣法 - - 黃冠軫
韓國智慧財產權 - - 鄭慶鴻
初步禁制令以少於整個發現與審判的延遲與
訴訟費用來快速執行專利 - - 呂靜怡

第九版：

全球軟體與商業方法的保護兩部分系列的
第一部分 - - 呂靜怡
二〇〇三年日本專利法與其他工業財產法的修正
- - 王誌宏

- - 陳怡穎	美國智慧財產權趨勢 - - 王繡惠
第五版：	第十版：
日本近來網域名稱註冊之發展	修訂美國專利修正實物 (37 CFR 1.121) -
- - 林姿岑	須強制遵守 - - 洪珮瑜
回顧判決	國際商標法例回顧(二十一)
- - 林經維	- - 林明燕
韓國最高法院在專利侵害案件上確立新判例	法訊新知
- - 胡文和	

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！

2、美國法另有「非一般授權」之規定：查，美國原為不成文法國家，或許最近慍於成文法之好處，條文非但日見其多，抑且日見其長！若既多而長且枯燥，將令人生畏並生厭；如既多而長且精彩，則令人感嘆而讚賞。本款目究竟生何前述效果，且待如次分析：

A. 「任何人依本條主張之防免不構成就系爭專利所有申請專利範圍之一般授權」：所謂「一般」，即係「普通」或「全面」之意！詳言之：

a. 既可主張防免，即無侵權情事；既無侵權情事，顯有授權之實！此一授權雖非意定，要係出自法律規定，反而效力更強；

b. 既有法定授權，其範圍云何？防免主張人雖有值得同情情事，然既屬私法自治之例外情事，要非無故竟許「全面」或「普遍」情事！

B. 「而僅及於關於依本章所能主張防免之專利所請求之特定實質內容」：查，一案本有多申請專利範圍，防免人所可主張者，未必及於該專利之所有申請專利範圍。故法定授權之範圍自應限於主張人所可主張防免之特定實質內容所體現之申請專利範圍，當可易解！

C. 「除非該防免亦應延伸及於所主張實質內容使用之數量變化，並及於不侵害該專利額外特定請求實質內容之所請求實質內容之改良」：有關本句，茲分析如次：

a. 「除非」：例外於前述解釋者如次；

b. 「該防免亦應延伸及於所主張實質內容使用之數量變化」：防免欲能如此延伸，必因在先使用之例，已及數量(quantity or volume)變化之範疇；事已至此，實已不許吾人不許其延伸主張之空間矣；

c. 「並」：實「或」之意也，英文與中文文法及文意，有時須顛倒理解之，始可得其正鵠；

d. 「及於不侵害該專利額外特定請求實質內容之所請求實質內容之改良」：該專利範圍本可包括：

I. 特定請求實質內容：此乃原在先使用之所可含括；

II. 額外特定請求實質內容：此本非原在先使用之單獨例所可涵括，在先使用例既無法抵及此一額外特定請求實質內容，本不得就此部份主張防免之；

III. 所謂「不侵害該專利額外特定請求實質內容之所請求實質內容」乃一形容詞詞組，形容某請求實質內容並不侵害第 II 項之內容，其得為該第 I 項內容，亦得為第 I 及第 II 項以外而屬於該專利申請專利範圍之實質內容；

IV. 「之改良」：改良本有兩種，其一不脫該專利之保護範圍，其二已逸該專利之保護範圍！今既談論專利侵害情事，顯係指涉第一類！雖屬第一類，既有改良，總有令專利權人擔心是否逸脫其權利涵攝

之情事？於此：

i. 此改良須係「不侵害該專利額外特定請求實質內容之所請求實質內容」；

ii. 此改良得「關於」前述該第 I 項內容，亦得「關於」前述該第 I 及第 II 項以外而屬於該專利申請專利範圍之實質內容（下稱「相涉內容」）；

iii. 前項所謂「關於」係指雖非雷同或極端近似，然自專利角度視之，乃該專利申請專利範圍所可涵攝；

iv. 既稱改良，雖係關於「相涉內容」，然非等於「相涉內容」；且較諸「相涉內容」，已有「改良」之面目；

v. 雖稱改良，而有異於「相涉內容」之內涵，然仍屬該專利申請專利範圍（特別是關乎「相涉內容」之申請專利範圍）之保護範疇！

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

專利侵權訴訟中的反拖拉斯反訴 係隨意或強制性(七)

-Karen C. Hermann

B. FilmTec 之詳細分析

第九法院推翻地方法院之判決，並認為 Hydranautics 可以延後對 FilmTec 提出掠奪性專利訴訟直到其成功使該侵權案無效。第一，第九法院引用 Mercoïd 的見解「損害賠償之反拖拉斯反訴可能被主張...在先前訴訟中...並不意味著當考慮該因素時，未成功達成此事會使先前判決成為既判力（res judicata）之事實」。第二，該法院所提出之理由為即使該申述在基礎訴訟中被宣稱為一反訴，許多法院會切割該主張並首先對該專利侵權案做出議決。第三，該法院陳述：

介於引起專利之事實與引起反拖拉斯訴求之事實間的差異可藉由國會為該兩種訴求所提供之不同上訴途徑而被建議。源自專利侵權決議之上訴現在在聯邦巡迴法院進行，但源自反拖拉斯判決之上訴則在區域巡迴法院進行...

最後，該法院認知到，反拖拉斯訴求係類似於一惡意控告之民事訴求，「其通常被認為一惡意控告訴求不能被宣稱為一提供其基礎之原來訴訟的反訴。」由於這些所有理由，該法院決定反訴不是強制性的且將這些案子在該法律依據上發回地方法院重審。

黎欣怡 專利工程師

- 台灣大學醫技系
- 台灣大學生化所碩士

美國專利商標局(USPTO)最新消息 (四)

◎ 皮洛斯的“VICTOR-Y” (二)

在上級法院調閱下級法院案卷命令之際，最高法院被要求解決在該巡迴法院間之歧異以決定是否“依據該法案對一著名商標（正相反對於由主觀的‘稀釋之可能性’標準所引起之損害假設）經濟價值實際損害的客觀證據是一種救濟之必要條件”。如下不公平競爭之普通法及商標法之歷史發展及慣例及以簡短之稀釋的法規歷史發展相對比，法院集中在法案之立法歷史、反稀釋法規語言比較州文義，以及，最後，該法案本身之平素本文。

該法案之相關章節規定“一著名商標的所有人得獲***一禁制令以對抗他人在一標誌或貿易名稱之商業使用，倘若如此使用在該商標已變成著名之後開始並且導致該商標之特質稀釋***,”第 15 部美國法典第 1125(a)條（附加的強調）。

依照該法院，該法案，當該商標並非同一時”不含糊地要求實際稀釋，而非稀釋可能性之釋明”。因此，該下級法庭之決定被撤銷並且該案發回重審以進一步查明實際稀釋之客觀證據。

該第六巡迴法院及許多的 amici 理由書表達有關證明實際損害的困難度之關懷。該法院，無論如何，對該困難度表達不多的關懷-即並未述及該成本以證明該實際稀釋的。此意謂，關於一商標之何者”導致該特質之稀釋”之指引，該法院並未給予下級法院多少提示。該法院陳明：對潛在的稀釋之明顯案情”是該較晚的及較早的商標是同一之那一種”。該法院進一步認為，販賣或利益之實際損失並不必被證實並且，例如，從顧客觀點之直接證據，如果情況證據能確實地證明實際的稀釋，是不必要的。因此，它將取決聯邦地方法院要衡量何者構成客觀的稀釋之證據。（待續）

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

，接下來呢？我們可以想像那將是一個人事皆非、一片狼藉的悲慘景象。如果以這樣的「悲慘景象」串聯前述之法律的目的，那這一番「悲慘景象」將會是與「正義的維護」劃上等號。但這絕非是一個現今社會所追求理想整合狀態。

當筆者乍聽這樣的案例時，初時十分鐘內，即是以律師之反射本能加以分析各該當事人的法律責任與各該行為之法律效力。然而，在解說的同時，隱約中卻感受到一股源自內心的悸動，那並非如正義女神般一手劍、一手六法全書，沛然而莫之能禦的浩然正氣。而是想著案例中所有當事人面對一切事情都攤開時，將會是如何的難堪與不安？即便是讓所有當事人都明白其各該負的法律責任，是否即能將問題解決呢？亦或身為律師即應如是，才算不負自己的專精專業？

我想，當事人之所以會提起勇氣，作如此詳實的案例說明，無非是一種求救的心情，簡單明白的說，即是「該怎麼辦」？至於什麼法律責任與效力，應不是當時內心想要了解的，儘管日後可能會擔心，至少當下無從擔心起。

靜，先安下心來，才能明白自己在做什麼，也才能清楚接下來要做什麼。各該當事人皆清楚各自的行為都不具「社會相當性」，不會被社會所接受。倘若當事人體認到如此放任事情繼續發展下去，將至不可收拾地步，即需毅然然而的面對所有的「難堪與不安」，更需所有當事人將事實全面攤開，共同面對。至於各該事件所涉為公、私法及告訴或非告訴乃論之罪，於此情形，反倒非考量的主要重點。

以上述之思考基礎與面對態度，才能撥亂反正。當斷則斷、該補即補，含括精神面與事實面，則其結局縱非足以稱「完美」，至少，應不會看到「悲慘景象」。（後續）

洪順玉 律師

- 高雄工專電機專士
- 東吳大學法律學學士
- 輔仁大學法律學碩士寫論文中
- 律師高考及格

漫談現實生活中應有的法感 (四)

（續上一期法訊中所提之案例）在前述案例中，已概述其所涉及到之各層面法律問題，接下來，並非如應試解答般的詳述各問題之題解。而是在面對這樣的情形時，該以如何之態度去面對、解決。法律之終極目的，如大家所耳熟能詳的是正義的維護，但在現實生活中，有時，如此的闡釋有時是陳義過高的。不管是刑罰的「刑期無刑」或民事上的「填補損害」，無寧係在追求一個安定的整合狀態。畢竟，在不同的時代、不同的環境，即有不同的評價、不同的衡量。

一個如本案所述之即將破敗的家庭，若單以法律的角度切入，想到的是如何追究各該當事人於各該情形所須負的法律責任及各該行為的法律效力。但是

歐洲新式樣(二)

△保護的必要條件

①新穎性:一個新式樣可以被認定為是「新的」，若是無相同的設計已經為大眾所知悉；即(1)若為未註冊之歐洲新式樣，是在新式樣第一次被公眾可獲得之前，及(2)若為已註冊之歐洲新式樣，是在新式樣申請之申請日或主張之優先權日之前。

②個別性:一個新式樣將被認為具有「個別特性」在於若其所創造整體印象告知使用者是與已被公眾所知悉任何其他新式樣所之製造出的整體印象不同；即(1)對未註冊之歐洲新式樣被大眾所可獲得

之日期之前；(2)對已註冊之歐洲新式樣，則為申請註冊之申請日或主張之優先權日之前。「可獲得」包括展示或使用於貿易或一般商業過程之特殊領域或商業圈。

朱瑋琪 法務專員
· 世新大學法律系

- (3) 必須匹配之零件或配件。
- (4) 新式樣違背公共政策，及
- (5) 電腦程式。

△結論

以下並不被歐洲新式樣所保護：

- (1) 新式樣完全由科技的功能所展現。
- (2) 構成的部份並非在正常使用中之可得見。

第四版

在網際網路上顯著標記之合法權利(十)

by Patent Attorneys Reinhard Skuhra Weise & Partner

商標與網域名稱之比較 (一)

下列比較表提供具較大透明度之商標與網域名稱間主要差異。

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

	商標	網域
功用	商標是作為顯著標誌	網域名稱是作為(技術性的)位址及顯著標誌
所涵蓋領域	保護涵蓋一特定之地區如德國與歐洲	可自世界各地透過一網域名稱而抵達一網址
所提供之法律保護	商標提供一絕對禁止之權利基礎防止所有第三人，特別是網域名稱之擁有者，使用一類似於該商標所涵蓋者之網域	僅註冊一網域名稱並不能提供一絕對禁止之權利以防止所有第三人使用一類似之名稱

陳怡穎 專利工程師

- 東吳大學微生物學學士
- 陽明大學生物藥學碩士

獲得	保護之獲得是透過註冊為商標或藉由使用以取得一商標之第二意義	一網域名稱隨著註冊立即連結於網際網路
註冊責任	公眾當局(如德國專利商標局或共同體商標局)負責商標之註冊	私人組織(如 DENIC 或 ICANN)負責註冊
妨礙保護之障礙	執行一實體審查以判定保護之先決條件，例如：顯著性及不需要將一名稱保持開放必要等是否被滿足	不查對實質的保護先決條件之存在(一般性的詞句可被登記於次層網域 SLD)
共存之名字	同樣的名字用於不同之商品與服務者可並存	網域名稱在全部網際網路中不可重複

滅絕物種之專利性：

消失技藝的復活 (二十一)

然而，隨著胚胎貯存及移植科學的進展，由胚胎到成年生物體的產生有一天可能會成為例行程序，就如同由一種子得到成熟植物一樣。到那時候，如 DNA、精液、卵子、細胞及組織之大眾已知來源以及冷凍胚胎便構成相關之習知技藝，但不構成再生生物體。其可能預見一再生生物體的唯一生物物質係為活存之種子及孢子，其在印刷之刊物或公開知

識或是在美國使用之材料中已被描述，而其程度則係該材料在該發明完成時就可為大眾所取得[註一]。

許多瀕危生物體係為美國之外，尤其是在熱帶雨林中，的當地人所已知或使用，但對西方科學家仍屬未知特性。為了要敲擊此知識的寶庫，西方科學家研習當地醫治者之傳統醫藥工作，以作為具藥物潛能之植物及動物的指針。在這些調查中所蒐集並貯存於貯存機構之生物材料將能夠在該生物體滅絕後被用來再生該生物體。就這些物質在該生物體被再生時就可為大眾所取得而言，不論係透過世界上任何一個地方之刊物或是在美國之公開知識或使用，其便作為在 102(a)下的習知技藝了。

文網域名稱之註冊，而這已在 2000 年年終時成為有效。

註一：申請人也可以利用附方法產物 (product-by-process) 之申請專利範圍，以清晰一請求由特殊方法或是由特定起始材料，例如：冷凍之精子或卵子，所再生之生物體。然而，須注意附製程產物之申請專利範圍必然較嚴謹之產物申請專利範圍來的薄弱。而對附製程產物之新穎性分析仍舊是維持與單獨產物相同。預見先前技藝的範圍並不受到所請求製程的限制。然而，一旦獲准專利，附製程產物之申請專利範圍將則只會被相同製程之相同產物所侵權。

日本近來網域名稱註冊之發展

註冊者對網域名稱之權利及合法利益的證據以回應控訴

當註冊者收到控訴時，註冊者應該參考用來決定註冊者如何準備反應之程序規則之第五項。對第四項 (a)(ii)之目的而言，若小組基於所有呈現證據之評估而發現特別是，但不限於下列情況的任何一種而加以證明時，其應釋明註冊人對該網域名稱之權利或合法利益：

- (1) 在對有爭議註冊者之任何警示之前，註冊者對網域名稱或對應與商品或服務之忠實提供相關連之網域名稱之使用，或可釋明之使用準備。
- (2) 該註冊者（作為一個人、企業、或其他組織）已經由於該網域名稱而為人所熟知，即使該註冊者未取得此名稱之商標或服務標章。
- (3) 該註冊者正對此網域名稱從事一合法之非商業或公平之使用，而沒有誤導消費者轉移注意力或玷污該商標或服務標章之商業利益的意圖。

使用多種語言之網域名稱

JPNIC 在 2000 年 2 月 24 日發表了多國語言網域名稱相關方案 (Approach Regarding Multilingual Domain Names) (<http://www.nic.ad.jp/en/topics/archive/20000225-01.html>)。

目前，網域名稱僅能以 ASCII 之形式獲得，而由於網路使用者的增加，已經有來自使用日文之漢字 (kanji) 或假名(kana)符號之網域名稱註冊之使用者以及網路服務提供者的強烈需求，這是因為如此之符號對日文使用者而言較容易記憶，而其也出現在許多已註冊之日本商品、服務或企業之商標及著名指標的例子中。

JPNIC 正在研究創作日文網域名稱之可能性，JPNIC 已在 2000 年年終時開始這些網域名稱之註冊。

一旦日文符號之網域名稱引入，則正如 JPNIC 預期，相對於網域名稱、企業名稱及商標之爭議會增加，而 JPNIC 將需要依上述爭議解決程序而開始日

林姿岑 專利工程師

· 台灣大學農化系學士
· 台灣大學化學所生工組碩士

回顧判決

但是法院發現說明書並不支持申請專利範圍，法院把篩選實驗描繪為僅僅不過是試驗和錯誤而已，儘管說明書描述如何測試化合物以決定是否有用，其還是被認為沒有描述任何程序會必然地導致

第五版

選擇性 PGHS-2 抑制物之發現，也沒有確認任何種類至少包含一功能性種類的化合物。像是 Rochester 大學在該爭議所提出的這種證詞性的證據被判定僅僅是推論出的結果，無法將結論與說明書之教示相連結，法院指出專家的證詞顯示熟習此技藝的人士會瞭解在 '850 專利中所主張的方法，但是經由研究該專利，有一個關鍵性的觀點是很清楚的，亦即該方法——化合物選擇性地抑制 PGHS-2 之活性——是假設性的，該發明人既不擁有亦不瞭解這種化合物是很清楚的。

法院引用一個有趣的類比：

實施所主張的方法等待某人確實地發現該發明一個必須的成分，在某些方面，這會讓人聯想到尋找所謂相當受中世紀煉金術士所歡迎的「煉金石」，煉金術士據稱可以把鉛點化成金。儘管法院沒有意思要暗示發明人在這個領域顯著的成果與煉金術的價值一般，但事實依然存在：沒有該專利中所必要的化合物，發明人就和煉金術士擁有能將沒有價值的基礎金屬轉變為黃金的方法一樣，不能宣稱已經完全擁有 '850 專利所主張的發明。

林經維 專利工程師

· 台灣大學農化系學士
· 台灣大學農化碩士

韓國最高法院在專利侵害案件上 確立新判例

原理闡述與判解

最高法院對本案作出如下判決：

第一，真品之平行輸入本身係為一合法行為，因此，平行輸入之行為並未侵害任何商標權。

第二，除非有任何關於商品來源或品質之混淆可能性，平行進口商使用相關商標來宣傳或推銷進口商品，將不構成任何“商標侵害”。被告所進口之商品係為柏帛麗發行的真品，因此，並沒有關於商品來源或品質之混淆。因此，本案被告之上述行為皆未構成對柏帛麗商標權之侵害。

第三，即使被告使用柏帛麗之商標並未構成對柏帛麗商標權的侵害，但被告藉由使用柏帛麗之商標來宣傳或推銷柏帛麗之商品，仍可能導致消費者相信被告好像是柏帛麗在韓國的被授權人。這種導致消費者混淆的行為構成了對共同原告歐洲股份有限公司之“不公平競爭行為”。因此，被告不應於其戶外招牌上展示柏帛麗之商標，或於其員工名片上使用柏帛麗之商標(亦即，上述第(1)、(3)條中所記載之行為是被禁止的)。

註譯

本案之重要性在於最高法院第一次對平行輸入作出判決。此外，本案之見解是有益的，因為其提供了一面對平行輸入時何種商標使用型式乃可允許之指導方針。特別地是，假如一標記在韓國被認為是著名的標記，則因為“不公平競爭行為”可能只對著名的標記作出判決，其保護範圍將較為寬廣。

日本智慧財產權回顧

法院認為，由 MMO 日本有限公司所提供之名為「File Rogue」的 MP3 檔案交換服務係違反了著作權侵害法案(五、終)

3. 法院觀點(續 2004 年 02 月)

無庸置疑的，被告 MMO 日本有限公司並未儲存電子內容檔案，而是使用者儲存於個人電腦內；此外也無庸置疑的是，當使用者將其個人電腦連結到被告的伺服器，個人電腦與伺服器之間產生了整合的效果，也唯有如此的整合出現後，才可能進行傳輸。如此合理的結論是，被告有效的將電子內容檔案儲存在使用者的電腦內。故被告依據提供者責任法是不被認為可豁免損害賠償之責。

所以，法院判決被告進行違反日本民法第 709 條(侵權行為)之行為，故應就其不法行為負損害賠償之責。

4. 讀者參考資訊

上述案件是值得注意的，由於被告 MMO 日本有限公司，提供一服務，透過該服務導致使用者觸法，法院發現被告不法侵害原告的著作權，係基於被告的行為本身侵害著作權，而非基於被告的行為是教唆或幫助使用者違法。可以合理的下結論：法院本次的中間判決連同之前的兩個判決(平成 14 第 22010 號及第 22011 號)，形成了對著作權人而言重要且有用的判例。

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

馬德里議定書-一條較易達到國際商標保護的途徑 (II)

Cathleen F. Baraloto 原著

在馬德里議定書中關於提出國際性商標註冊的申請流程細節尚未被 USPTO 所揭露的時候，透過世界智慧財產權組織國際局提出國際性註冊的流程就已建立。馬德里協定或是馬德里議定書的會員國的公民係可透過單一申請而取得國際性註冊。申請人可在提出申請時指定他們所要選擇的國家，其係為馬德里協定或是馬德里議定書的締約國。申請案係向原屬國家中的內國商標局而提出，並將被呈送至國際局。假使國際局認為該申請案符合所有馬德里協定或是馬德里議定書的規定，那麼其將被記錄在國際登記冊並發表在國際局公報 (International Bureau's Gazette) 之中。接著被指定的國家便接獲關於保護該標誌註冊的請求通知。然而，被指定的

胡文和 專利工程師
· 台北科技大學電子系

第六版

國家乃可拒絕該註冊。一旦發生這類情事，國際局便會通知該商標的所有人。接著，國際性登記者便可利用該申請案乃如同是直接在那個國家提出申請的對策來抗辯該拒絕。

以發佈日起算，一個國際性註冊乃可維持 10 年，並且可在提出更新申請後再多維持 10 年。然而，很重要而應被注意到的是，國際註冊核准日五年內，當一個商標在其原申請國家尚且受到該原申請國之法律保護時所提出的國際性註冊才是有效的。如果不是，那麼該國際性註冊的保護將不得再被請求。

在國際性註冊發佈五年之後，該國際性註冊便與其所引為基礎的原申請國註冊或申請案無關。因此，假使一商標在其原申請國的註冊在發佈後的第六年遭受第三者的請求而被撤銷，該國際性註冊將因與其原申請國之註冊無關而仍為有效。另一方面，如果原申請國的註冊案因為並未在註冊後的立即使用而在非使用 (non-use) 的三年期間過後遭到取消，且其發生在國際性註冊發佈日的五年之內，那麼該國際性註冊便會被取消。

因已正式通過，馬德里議定書對於許多正在努力替其所具有的商標請求國際性保護的美國公司與個人而言都將會是一個簡單而且成本低廉的選擇。

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

歐洲共同體新式樣之保護 (新) 系統

實際案例在數量上大量增加的原因是以國際郵件作為進口方式的小型案例在數量上正持續增加，這可能是因為，一旦這些物品的貨櫃運輸被發現、以及害怕被發現後的罪行處罰，則仿冒品的進口商在財務上所產生的衝擊會非常巨大。被查獲的最常見的物品型態依序是玩具、成衣、袋子、以及手錶(請參閱圖表二)，而物品的製造地最常見的則是中國、南韓、香港、以及菲律賓(請參閱圖表三)，近年來，製作上“異常完美”的仿冒品相繼被查獲，舉例

來說，在一些仿冒的 LV 皮袋之中，在外皮革包覆之下的底層具有 LV 的標誌、但外底層卻具有不同的標誌，在這些皮袋進口之後，外底層即被移除，而仿冒的皮袋即可進行銷售，某些仿冒的 CHANEL 皮袋甚至具有互鎖的金屬環” ”，而在進口之後，這些環狀的部份即被輕易地移除以形成著名的 CHANEL 商標” ”。

圖表四表示形成進口禁制令之基礎的智慧財產權之不同型態，所有這些物品中的 60.5% 被查獲係侵害著名商標的商標權。另一方面，只有 3.9% 的物品係侵害專利權，由於判斷物品是否真的侵害一特定的專利具有困難性，是故針對侵害專利權的物品似乎具有較少的行動。然而，作為擁護專利政策的一部份，在 2003 年的 4 月，日本政府修訂了關稅法以加強海關對於侵害智慧財產權之貨品的控制。

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

選擇簡化或是全面審查的決定部分取決於在第一章中所提出的國際檢索報告(“ISR”)之內容，假使在 ISR 中不包含被認為有關該國際申請案申請專利範圍的可專利性的文件時，除非是已經或是隨後請求全面審查外，EPO 將會發給一正面的 IPER 並且退還國際初步審查費用的三分之二予申請人。

假使在 ISR 中的習知技藝證實所主張的發明缺乏新穎性或是未包含創造性的步驟時，將會發出具有表格分段形式的否定書面意見，其中將說明對申請專利範圍新穎性或是創造性步驟駁核理由。若是申請人未回應此書面意見，EPO 將發出具有此否定書面意見內容的 IPER，並退還國際初步審查費用的三分之二予申請人。當申請人提出修正及/或論據以答覆否定的書面意見，或是具體請求全面審查時，EPO 將會進行一全面審查並且將不退還初步審查費用的部分。

目前，當 PCT 申請人選擇 EPO 以執行國際初步審查，並且接著選擇 EPO 作為一區域性政府機構以於此使國際申請案進入內國時，在歐洲地區階段期間，EPO 僅收取歐洲審查費用百分之五十之費用。然而，假使 PCT 申請人在國際階段期間，由於選擇 EPO 之簡化審查而得到三分之二的折扣時，該申請人在歐洲區域階段期間，將不會由 EPO 得到百分之五十的折扣。

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

名牌寶寶

商業經營者已經習慣監視公眾有沒有濫用他們的商標。不過，他們可能會在意想不到的地方發現這些商標，就是醫院的嬰兒房。有個趨勢日漸流行，許多美國父母使用「名牌」來幫新生兒命名。

根據美國社會安全局的資料庫，西元兩千年最受歡迎的新生兒姓名中，有三五三個寶寶叫「Lexus」，二九八個叫「Armani」，二六九個叫「Chanel」，一六四個叫「Nautica」，二十四個叫「Porsche」，還有二十一個叫「Loreal」。此外，有七個新生兒取名為「Delmonte」，六個「Timberland」跟五個「Guinness」。雖然資料庫裡沒有，但在體育台的報導中，曾經聽過有兩個嬰兒以「ESPN」命名。

許多的名牌名字都與昂貴的商品相對應，猜想這些父母希望取了這樣姓名的孩子也能具有魅力與財富。

「我們活在一個品牌魔力的年代」，潘蜜拉.瑞德曼.莎特蘭（新生兒命名寶典—*Beyond Jennifer & Jason, Madison & Montana* 的作者）這麼說。

美國內布拉斯加州，貝佛大學的克利夫蘭.伊凡斯教授

首先對這股風潮做出成實證研究，並表達了他的憂慮：「我擔心有時候這樣做的父母是在傳達一個訊息，孩子是他們的私有財產，」他這麼說，「但至少他們把命名這檔事變成具備正面形象的東西」。丹佛大學的珍妮特.班森教授也有相同的擔憂：「不管你想不想要你的小孩去實踐『ESPN』或者『Del Monte』的典範，無論那是什麼，都是教人難以理解的。」她這麼說。

周亞萍 律師

· 台北大學法律學士
· 律師高考及格

出處：“Naming the baby: Parents Brand Their Tot With What’s Hot,” The WallStreet Journal, December 26, 2003; “So, what brand is your kid?” <http://straitstimes.asia1.com.sg>, November 11, 2003; Editor: Elaine Czach, INTA, New York, USA

工業財產權之申請增加 0.2%

前年，韓國在工業財產權的申請量上，和大前年相比，幾乎沒有差異。然而，韓國人在專利申請上顯出相對的積極行動。

根據韓國智慧財產局(KIPO)在 3 月 2 日發表的“2002 年工業財產權申請趨勢”，工業財產權的申請數量，包括發明專利、實用新型、外觀設計權和商標，從 2001 年的 289420 件增加 0.2%到 2002 年的 290086 件。

韓國人提出的申請則從 2001 年的 230585 件到 2002 年的 240686 件增加 2.2%。其中，發明專利申請從 2001 年 73714 件增加到 2002 年 76559 件。同時，外國人提出的專利申請從 53835 件到 49400 件減少 8.2%。但是實用新型和外觀設計權從前年個別遽升 27.7%和 22%。

線上申請增加 3.2%從 234651 件到 242266 件佔總申請量的 83.5%。

韓國前 100 大公司申請總數為 56669 件，構成 23.5%為韓國人提出申請。特別是，他們的發明專利申請從大前年跳升 10.1%。在技術發展和資金投入的權利保護意識顯得越來越為提昇。

三星電子(Samsung Electronics)有 9470 件居排行榜最首，接著是 LG 電子(LG Electronics)有 8065 件，現代汽車(Hyundai Motors)有 4429 件，海力士半導體(Hynix Semiconductor)有 3426 件，浦項鋼鐵(POSCO)有 2251 件，LG-飛利浦(LG Phillips)有 1696 件，霸菱(AMOREPACIFIC)有 1548 件，電子與通訊研究院(ETRI)有 1268 和起亞汽車(Kia Motors)有 1082。

另外，專利合作條約申請數量上升 8.5%，從 2001 年的 2318 件到 2511 件。新註冊工業財產權數量 15063 件，從 2001 年的 130850 件上升 16.9%。

歐洲新式樣法

相似物

在商標保護的其他領域中，對於抗擊「相似物」的問題上，並沒有顯著的成功，那就是產品被設計為類似一著名商標，並且通常以折扣的價格伴隨著優惠產品出售。在過去，要藉由侵害商標或是仿冒訴訟來停止銷售相似物，在經驗上是困難的，因為它們並沒有使用一與原產品相同或是相似的商標名稱。這使得證明消費者已被混淆或欺騙變成很難，因為在大部分的案例中顯示，消費者其實很清楚他們購買的到底是什麼東西。

這也許會讓設計者在新的及原創的產品包裝中，藉獲得新式樣商標註冊而克服這些問題。

其他特色及優點

商標法的主要原則是商標必須被使用：如果商標沒有被使用，其註冊可能會因為「不使用」而被撤銷。或者，如果商標實際上並沒有被適當使用，其註冊將可能被撤銷，例如因已成為通用或可能為詐欺。以上這些不發生於新式樣商標註冊。一新式樣商標註冊不能夠因為「不使用」而被撤銷，也不能以因誤用已成通用或有欺詐為理由撤銷。

監視

和歐盟商標註冊所有權人不同，新式樣商標註冊的所有權人將不會收到任何來自於官方的通知書，用以提醒他們有關於之後的申請案。他們可能因此希望設置其專屬的監視服務。許多的搜尋機構表示他們有意提供這樣的服務。

結論

新的新式樣商標註冊制度似乎對於歐洲商標所有權人明顯地增加了防禦的可能性。其可以被當作一商標保護之補充物，並且能在商標也許不能保護時被使用。既然此制度是針對新的及原創的式樣，感受其最大的好處似乎在於那些對多數創造性商標具主動意識之商標所有權人。

韓國智慧財產權

聯合檢索先前技術的決定適時反應專利申請案的最新潮流，在韓國和中國的專利申請數成長非常快速，而韓國智慧財產局（KIPO）和中華人民共和國

智慧財產局（SIPO）之間的互動也隨之愈來愈活躍。

我們相信，聯合檢索先前技術的成就，是在韓國與中國之間發展合作制度的終極目標的濫觴，韓國智慧財產局和中華人民共和國智慧財產局將會互相承認在韓國和中國申請的專利案件的審查結果。

程玟玟 法務專員

東吳大學法律系

中國人民大學民商法碩士

中國人民大學民商法博士

第八版

我們期望，一旦建立這樣的聯合先前技術檢索系統，韓國智慧財產局（KIPO）和中華人民共和國智慧財產局（SIPO）所必須承受的工作量能大幅減少，也因此韓國和中國的專利案審查時間能夠縮短。

公司名稱、個人名稱或網域名稱作為著名的商標

韓國智慧財產局（KIPO）頒佈一項條款，強調公司名稱、個人名稱以及網域名稱的商標（服務標誌）保護的重要性。以下將討論韓國智慧財產局（KIPO）的該項條款。

近來，由於個人收入水準的提昇、一般產品的技術或品質水準持續快速進步、以及市場之平穩，國際經濟競爭變得十分激烈，可以用“無邊界的經濟戰爭”來形容。在這樣的情況下，無形的財產——“品牌”在產品的競爭力上發揮實質的影響力。“高價”的觀念現在在一般消費者中盛行。

品牌，可以被分類為商標或是服務標誌，具有多重功用，例如，它可以是一種產品或服務來源的指示、品質保證、廣告、以及促銷產品或服務等等。透過這些有用的功能，商標和服務標誌可以為產品或服務創造附加價值，並且能將相關公司的長期利益與在市場上的影響力最大化。因此，品牌被視為重公司的重要資產。

鄭慶鴻 專利工程師

· 交通大學電子工程系學士

· 交通大學電子工程所碩士

初步禁制令

以少於整個發現與審判的延遲與訴訟費用來快速執行專利

Laurence H. Pretty

結論

在專利訴訟中，相較於一般程序的發現與審判，雖然可獲得救濟的情況原本已被侷限，但是初步禁制令仍可提供較快速的救濟且其費用較低廉。然而，在正確的範例中，其可作為該專利權人的決戰武器。

黃冠軫 法務專員

· 東吳大學德文系學士

全球軟體與商業方法的保護

兩部分系列的第一部分

Robert A. Green 與 Charles R. Halloran

當公司在國際領域中尋求授權或是主張其專利所有權時，電腦軟體與商業方法專利國內處理的衝突網，結合國際貿易的連鎖與重疊本質即會產生問題。該問題包含在某些司法審判領域中無法獲得保護，行銷平行或「灰色市場」的商品，以及對於侵權確切發生處的不確定性。

全球軟體與商業方法專利

在國際專利社群中，各國家保持其獨立自主權且各自擁有專利制度。可想而知，這造成在不同國家間對於新興技術會有不一致的處理。

1998 年州街銀行信託公司(State Street Bank & Trust Co.)與簽署金融集團公司(Signature Financial Group, Inc.)在聯邦巡迴審判法庭的案例，促成軟體與商業方法在美國係清楚可被准予專利之標的。2000 年夏天在東京的三邊技術會議中，日本專利局、美國專利暨商標局以及歐洲專利局達成共識，指向在此重要領域中國際實務可能的調和。雖然尚未達成完全的協定，但是很明顯地在這三個專利局中，以電腦為工具的商業方法的專利性係需要「技術要素」。同樣清楚的是以已知技術自動化的已知程序不能獲得專利保護。

雖然在許多國家中對於取得純粹軟體與商業方法的專利有許多障礙，但是精明的從業者常可透過精心起草的申請專利範圍而獲得專利保護。

呂靜怡 專利工程師

· 台灣大學農化系學士
· 台灣大學生化所碩士

二〇〇三年日本

專利法與其他工業財產法的修正

(2) 主要上訴審查員可允許撤銷者在某些情形下去修正無效上訴的理由。然而，做成一個修正需要符合以下四個要件:(一百三十一條之一)

一個修正不應造成上訴審查不當的拖延。

需要有合理的解釋，何以在提出一個上訴請求時，一個原本的上訴請求無法描述一個新引入修正無效的理由。

專利所有人同意修正的提出，以及無效理由修正在提出無效上訴撤銷文件予專利

所有人之前不能被提出。

如果一個專利所有人提出一個更正的請求，以及此更正導致撤銷者對無效上訴理由所提出的修正，則其符合、的修正。

(3) 專利所有人對再提出一書面回覆以及要求修正的機會清楚地規定在修正過的日本專利法。詳言之，如果一個無效理由的修正由撤銷者提出，專利所有人將自動地獲得一撤銷文件。專利所有人將給予進一步的機會以提出一書面回覆，及給予其進一步修正的請求。(第一百三十一條第二項，一百三十一條之一)

3.尋求見解及呈現見解制度的引入

第九版

一個新的制度已被引入因而法院可以從日本專利局尋求見解，而日本專利局亦可以在一個撤銷無效上訴決定的做成上表示見解。這個新的制度使日本專利局牽涉於一訴訟中，並使資訊分享於日本專利局及法院之間。

尋求見解及呈現見解的制度一百八十條之一

(1) 如果取消一專利無效上訴決定的案件已經提出，法院可以要求專利局局長給予意見，例如，在關於係爭案件在法律的適用上。

王誌宏 專利工程師

· 台灣大學農化系學士
· 台灣大學農化所碩士

美國智慧財產權趨勢

專利局計劃停止提供審定書所引證之美國專利參考資料影本並試行評估以電子存取選擇方式提供這些美國專利參考資料(一)

摘要

美國專利與商標局(專利局或 USPTO)計劃在不久的將來:(1)除了專利合作條約內的國際申請案的國際階段期間以及在舉複程序期間之引證資料外，停止寄送審定書的美國專利和美國專利申請案公開文件(美國專利參考資料)影本;以及(2)透過專利局非公開之專利申請案資訊取回(PAIR)系統以提供審定書所引證的該美國專利參考資料的具有便利下載能力之電子存取，而該 PAIR 系統具有稱為“E-專利參考資料”之新特色。在停止提供審定書的美國專利參考資料影本之前，專利局將在 2003 年 12 月 1 日後在所郵寄審定書中開始實施兩個月試行專案以測試此 E-專利參考資料的可行性。專利局將評估此試行專案且公開結果並張貼在專利局網站位址(www.USPTO.gov)上和專利局公報(O.G.)中。為了在此試行期間使用此新的 E-專利參考資料，或當專利局停止寄送審定書的美國專利參考資料，

王繡惠 專利工程師

· 中興大學植物病理學士
· 交通大學生物科技所

德國商標

1.B.3. 非單純描述詞語

第十版

德國專利商標局駁回“LOOK”商標於「未加工菸草、雪茄及其他菸草產品、雪茄紙、打火機、吸煙物品」等商品之註冊申請。申請人不服該審定向德國聯邦專利法院提起訴願。德國聯邦專利法院維持德國專利商標局決定而認定“LOOK”一詞屬於最基本英語詞彙而受認知於德國。縱使其具如關於商品「時尚(fashion)」、「風格(style)」、「設計(design)」及「注視看某物(to look at something)」等不同意義，消費者將主要地瞭解“LOOK”意謂「注視看(to look at)」產品。因此，“LOOK”一詞係主要描述及僅被瞭解為廣告之意而非商標產品來源之指示。基於該等理由，德國聯邦專利法院決定“LOOK”欠缺任何依德國商標法第 8 條 2 項第 1 款規定之特殊顯著性。申請人因而向德國聯邦最高法院起訴。

德國聯邦最高法院撤銷德國聯邦專利法院之決定。德國聯邦最高法院認為擁有多種意義之“LOOK”不能被視為商品之描述。德國商標法第 8 條 2 項第 1 款規定應予寬廣地被瞭解。支持廣告標語較嚴格適用並無爭議。識別功能及廣告功能彼此不排斥。有別於“TEST IT”申請於相同商品之申請案(其僅描述試驗系爭產品觀念)，“LOOK”不僅具「注視看某物(to look at something)」描述之意，亦具前述意義。支持消費者將僅瞭解“LOOK”具「注視看某物(to look at something)」而非「風格(style)」、「設計(design)」等之意之假定無爭議。基於該等理由，根據德國商標法第 8 條 2 項第 1 款規定，“LOOK”一詞須被視為有多種意義及因此係對商品具特殊顯著性。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

法訊新知

義大利法院終有智慧財產之特殊法庭
訴訟行為之內容：

特殊法庭管轄之訴訟行為內容如下：

- 內國、國際及歐盟商標;
- 發明專利及植物品種專利;
- 內國新型;
- 內國及歐盟新式樣專利;
- 著作權;
- 與智慧財產有關之不公平競爭。

特殊法院管轄提起保全程序、普通訴訟(第一審)、及上訴(第二審)。

因此申請人必須：(1) 從專利局中取得數位憑證；(2) 專利局中取得客戶號碼；以及(3) 具有客戶號碼之正確對應申請案。此試行專案並不包含或影響到目前專利實務有關審定書中提供外國專利文件的紙本以及非專利的文獻。而在由 USPTO 來檢索與撰寫意見之國際階段的國際申請案以及舉複階段，USPTO 仍將會繼續提供參考資料的紙本。

修訂美國專利修正實務(37 CFR 1.121)-
須強制遵守

(修正案生效日：2003.7.30)

所有在生效日之後(含生效日)所提出之專利修正申請，均必須依修訂之 37 CFR 1.121 提出，取代先前自 2003 年 2 月起由申請人自行修正的格式；否則美國專利商標局將對申請人發出「未符修正」通知，並且不接受其修正，請參考 MPEP 714.03 (Rev. 1, Feb. 2003)。該未符修正部分仍必須進行訂正並在指定期限內提交。

下述粗斜字體且畫底線的部分強調了修訂 37 CFR 1.121 修正案中與申請人自 2003 二月可自行修正的格式的主要差異。

注意：本修正實務除圖式外，並未針對再發證與舉發程序加以改變。

修訂修正實務

C. 修正文件內容的每一部份均從一獨立頁開始：

修正文件內容的每一部份(即：說明書修正、申請專利範圍修正、圖式修正與附註)均必須從一獨立頁開始；如此將有助於在影像檔案中分別索引與掃描每一部分修正的程序。

不再需要提供兩種版本的更正文件：

37 CFR 1.121 已經修正為對於每一替代段落或部分或修正的申請專利範圍部分不再需要提供兩種版本的修正文件(一為乾淨版本，另一為標註修正部分的版本)。然而，請注意：根據 37 CFR 1.125 針對說明書替換的相關規定仍然適行，亦即乾淨之版本與標註修正部分之版本仍必須同時提交。

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

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？