

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

94年4月號 道法法訊 (156) ©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)。

☆☆☆☆
十二版小廣告

「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 (156)

方法專利進階 (四) - - 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(十九) - - 陳淑君

第三版：

美國專利商標局(USPTO)最新消息 (十六)

- - 蔡豐德

漫談現實生活中應有的法感 (十六) - - 洪順玉律師

第四版：

你是否有光榮的意圖(去使用)商標 (一)

- - 朱瑋琪

聯邦貿易委員會(FITC)報告：「專利是反競爭性的
嗎？」(一) - - 潘養源

第五版：

第七版：

日本智慧財產權發展 - - 吳凱智

生物技術合作與專利保護最大化：兩種假說

- - 吳佩玲

實務新訊 (美國)

- - 周亞萍律師

第八版：

商標案例集錦

- - 黃冠軫

待發生的麻煩：專利起訴中的執業過失

與倫理問題

- - 呂靜怡

第九版：

專利之申請專利範圍之解釋 (八) - - 王繡惠

智慧財產公報-關於生物資訊之專利保護

- - 洪珮瑜

第十版：

智慧財產權保護集錦

- - 黃淑瑩

美國判例選

- - 汪立立

美國專利

- - 徐明璋

第十一版：

<p>針對國際申請案件之新檢索及審查制度 - - 林雅雯</p> <p>日本智慧財產判例選 - - 劉楚剛</p> <p>第六版：</p> <p>韓國智慧財產權案例選 - - 胡文和</p> <p>日本智慧財產權回顧 - - 徐佳琨</p> <p>專利案件中之法律顧問意見書 - 諾爾-佈萊姆斯案 (Knorr-Bremse) 告訴我們的事 (I) - - 馮志峰</p>	<p>歐盟擴張(2) - - 蘇怡瑾</p> <p>美國著作權案例精選 - - 吳瑞妮</p> <p>第十二版：</p> <p>國際商標法例回顧(三十三) - - 林明燕</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！

十一、美國專利法第 287 條(b)項第(5)款第(D)目規定：「為本項目的，任何人獲得由在美國邀准專利方法所製產品，而其量較諸其事業規模或有效之庫存水平乃異常大量者，如無反證，應視為真實知悉產品係由此專利方法所製造。」本項既在規範侵權責任、舉證責任及/或善惡意，美國法並認如次情事，乃有規範其效果之必要，即「真實知悉」（因此有惡意之適用）要件之擬制成立要件如次：

1. 某人獲得邀准專利方法所製產品：故以其他方法製得之相同產品，不在此限；
2. 所獲得之量與如次標準相較，實異常大量：
 - A. 事業規模；或
 - B. 有效之庫存水平；
3. 其人無法反證證明不知該產品係由該專利方法製成！

十二、美國專利法第 287 條(b)項第(6)款規定：「收受依本項揭露請求回復之人應支付受請求者合理費用以補償遵循該請求所生之實際成本，但不得超出所涉事件商業自動專利檢索之成本，且不得逾 500 美元。」所謂「見微知著」，吾人自本條可知老美於人間正義之汲汲追求！詳言之，收受對揭露請求回復之人，將因該回復而知悉某些情節，或並因此而獲有利益，故依使用者或受益者付費原則使之負擔合理費用，本屬合理！或謂：堂堂法律條文範此細節，豈堪回首？則見仁見智之論也！要之，其補償標準如次：

1. 受益者應支付受請求者合理費用，其目的乃用以補償遵循該請求所生之實際成本；
2. 世間百態千幻，各人行事或風格大有不同或互異其趣！為杜爭執，明文所謂實際成本不得超出所涉事件商業自動專利檢索之成本。然檢索龐雜與否或有無效率亦相異焉，故並明文不得逾 500 美元。

十三、美國專利法第 287 條(c)項第(1)款規定：「關於構成本法第 271 條(a)或(b)項侵權醫學活動之醫學執業者行為，本法第 281、283、284 及 285 條就醫學執業者或相關護理實體之此一醫學活動不適用之。」

我專利法第二十四條第二款規定：「人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法」不得准予專利。

自以上中美立法，吾人分析如次：

1. 自以上立法例，吾人可知不同國家如何以不同方式處理同一議題或標的。詳言之，我國禁之於前（不准專利），老美遇之於後（視為非侵權情事）！
2. 至其結論，恆因所處地位不同而異。即：
 - A. 老美對於相關醫學（或治療）方法同意准予專利權，卻不准其行使權利；
 - B. 我國則於相關醫學（或治療）採斧底抽薪立法例，不許准予專利，更遑論型使專利權！
3. 詳言之，其理論基礎與異同如次：

A. 老美秉持「太陽底下無不可准予專利物事」判例之啟示，認為天地間並無不可准予專利之技術！為免道德風險，我國則否准相關醫學方法之可專利性！

B. 老美認為既然有人發明或發現新技術，而有貢獻於世間，焉可不以准予專利資為獎賞？然而，「醫者父母心」乃無分中外、人間必然之理。縱使專利權人在場、手握禁用專利之權，面對醫者正值醫治病人時分，專利權人或許忍心禁止，然如法律竟然許其公然干涉，則人性化社會如何確保？我國立法者似乎認為給人專利權，卻禁人使用專利權，或屬不道德？或有礙心理健康？

C. 我國禁制範圍以人體或動物疾病之「診斷、治療或外科手術方法」為限，美國不能行使專利權之範圍，則不在此限，凡有關醫學執業者或相關護理實體之醫學活動之專利方法，皆不適用侵權之規定。所括範圍理論上有所不同，實際上除診斷、治療或外科手術方法外，尚有何方法則有所曖昧焉！

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(十九)

-Karen C. Hermann

第四部份：Walker Process 及 handgrads-type 之反拖拉斯聲明需被視為容許提出之任意性反訴

2. 證明反托拉斯法及防範專利侵權訴訟之要素雖相關，但非相同(續)

此情況尤其適用於 Handgrads 聲明。Handgrads 聲明著重的不僅僅是專利的有效性或是無效性，還包括使用

有而是無可否認的，某些證據必需要去證明其為 Walker Process 反托拉斯主張下的反競爭行為是與必須去抗辯專利侵權訴訟的證據是相似的。然而，僅因論證 Walker Process 之反托拉斯主張所要求五要素其中一個要素的證據係相似於對專利侵權訴訟的一可能防禦，此 Walker Process 主張是與侵權抗辯如此相似以致於必須在基礎訴訟中聲明為強制性反訴。

漫談現實生活中應有的法感 (十六)

「被告之自白不得作為有罪判決之唯一證據」是刑事訴訟法有關證據之規定中，至為重要的一個原則，為什麼？難道壞人做壞事，良心發現，要自己承認都不行？這樣的想法，就一般人粗略的概念，好像也對，那我們來看看下面的例子：

甲到警察局自首其殺死乙，並將乙之屍體焚化成灰，隨後將乙之骨灰拋入河中流走，其間並無其他證人或證物足資證明。茲事體大，警察局遂將甲移送地檢署複訊，甲亦為相同自白，檢察官依刑事訴訟法第二二八條規定偵查並隨即聲請法院羈押之，法院經審理後裁定將甲羈押。由於案情似乎頗為單純，檢察官也很快的將甲起訴而進入審判程序。於此先釐清一個概念，「被告之自白不得作為有罪判決之唯一證據」從字面意義上，很清楚的可以看出其適用顯然是指法院的審判程序，因其用了「有罪判決」的字，至於檢察署方面，檢察官依刑事訴訟法第二五一條第一項規定：檢察官依偵查所得之證據，足認被告有犯罪嫌疑者，應提起公訴。是故，若檢察官依其偵查所得之證據，主觀上認為被告有犯罪嫌疑，就可對之提起公訴。反正被告能否被定罪，尚需經法院的審判程序，如調查證據、交互詰問，言詞辯論等是。

順便提一個刑事訴訟法的規定，本案例中，甲所犯係刑法第二七一條所訂死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑的重罪，依刑事訴訟法第三十一條之規定，最輕本刑三年以上有期徒刑之案件即需強制辯護，亦即，即令被告不請律師為其辯護，國家亦得請公設辯護人為其辯護，否則未經公設辯護人為其辯護，該判決當然違背法令，是一個違法判決。

前述案情，甲基於良心譴責，不想律師為其辯護，法院乃請公設辯護人為其辯護，該公設辯護人看到如此簡要之案情及被告之態度，只主張「被告之自白不得作為有罪判決之唯一證據」。檢察官亦提不出其他證據，最後，甲無罪判決確定。接下來，甲可否主張受到違法羈押而主張冤獄賠償？下期再接續案情。

而在 Walker Process 主張與侵權抗辯中唯一的關連是二者皆牽涉到相同的專利，以及環繞在取得專利的事實上。被告可以輕易的為其專利侵權訴訟作抗辯，其並不牽涉到 Walker Process 違反，但須證明基礎專利是來自欺騙或是不公平的行為，而屬不能執行的。極少曾有此類的案子會使被告提及相關市場或是如原告被允許將不合法使用專利來創造獨占，會造成被告的損害。此類的證據顯非有關好的抗辯。

陳淑君 專利工程師

· 台灣大學獸醫系
· 台灣大學生化所碩士

美國專利商標局(USPTO)最新消息 (十六)

◎雇員股票所有權計畫(ESOP)擁有的 S 公司-一種警告的通知 (二)

此違反的型式將帶來主要稅收罰款之任何可能數目以及該公司及/或當事人所牽涉到的問題。此類罰款可能是消費稅，加於該當事人之不可預期的所得稅負擔，否認該 S 公司的地位，對待該安排為一種「表列的交易」受到揭露的管制及稅收保護登記要件，及關連到一種未能遵守此類揭露及登記規則之潛在處罰款課予。ESOP 之各種交易型式正被（為一筆服務費）允諾大筆節稅的顧問來販賣。我們強力主張任何人考慮使用 ESOP 擁有的 S 公司，要記住該 IRS 之明顯樂意抨擊其所相信是為濫用之任何此類安排，以及假如該 IRS 在此類抨擊成功之嚴重的影響。

ERISA 信託責任-對委員會成員之個人責任？(一)

DOL 最近提出採取 WorldCom 董事會成員有義務監控該公司的 401(k)計畫信託委員會立場的法院訟案之一支持者，故應允許各該董事因該計畫遭受的損失得被個別要求。DOL 辯稱一信託委員會之任命會使該公司的董事會成員有監控那些受託人的義務。儘管不需要再次猜測該委員會的每一舉動，董事會應該已建立監控該委員會以確保該委員會將適當地履行職責的程序。

在 2002 年，WorldCom 的股票變成無價值的並且在眾人獲悉到在帳務不當超過 38 億美元之後該公司申請破產。(待續)

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

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

你是否有光榮的意圖(去使用)商標(一)

依照英國商標法(1994 年商標法案)，一個申請人欲商標註冊，必須已使用提出申請此商標，或確具使用此商標之意圖(第 32 條第 3 款)。若申請人未遵行，其申請可能被異議，或其後的註冊可能因為惡意申請而被撤銷。最近的兩個案例已確認此方面之英國法律。

在第一個案例(Soldan Holding & bonbonspezialitäten v Ferrero and Soremartec)中，Soldan 以惡意(第三條第六款)為由，申請撤銷由 Ferrero 及 Soremartec 所擁有之五個英國商標之註冊(商標名為「Kinder Snappy」、「Kinder Time」、「Kinder Courdifrutta」、「Kinder Time」及「Kinder Tonus」)。

Soldan 提出下列事證以引起聽證官的注意。在 1967 年至 2001 年間，Ferrero/Soremartec 申請了六十八個包含「Kinder」(德語中的孩童)或由其組成的英國商標，而此五個商標的註冊在本案中受到攻擊。在這段期間內，只有六個「Kinder」為首的商標，即「Kinder Bueno」、「Kinder Chocolate」、「Kinder Joy」、「Kinder Maxi」、「Kinder Milk Slice」及「Kinder Surprise」在英國被商標所有人使用。沒有任何一個本訴訟據以形成的商標有在這個國家使用。Soldan 主張商標所有人在申請時即沒有真實及實質上的意圖去使用系爭五個商標，他們僅僅簡單地申請大量包含「Kinder」的商標，以試圖獲得較廣的保護範圍。

在回覆證據中，Ferrero/Soremartec 並未就 Soldan 所提出關於惡意提出證據及論據，也沒有解釋或企圖提出說明其申請政策是正當的。

聯邦貿易委員會(FTC)報告：

「專利是反競爭性的嗎？」(一)

by Edwards & Angell LLP

FTC 企圖克服專利是否太過反競爭性的議題。本報告是 FTC 與法務部(DOJ)從 2002 年 2 月至 11 月所舉行聽證會之高潮。本 FTC 報告為專利制度做出分析與建議，且置重點於維持與競爭性間之適當平衡。該些聽證會共舉行超過 24 天之久，及包括超過 300 位專題小組討論參與者。該等參與者包括來自大、小公司的企業代表、獨立發明人會社、領導性專利與反托辣斯的組織、領導性專利與反托辣斯實務家以及在經濟學、反托辣斯與專利法方面之領導性學者。除此以外，FTC 收到約 100 篇與該聽證會

朱瑋琪 法務專員

· 世新大學法律系

有關並納入考量之書面呈文。

第四版

本 FTC 報告是致力於企圖維持專利制度與競爭性間之平衡之兩篇報告中的第一篇。FTC 與 DOJ 的反托辣斯部門之第二篇報告將對反托辣斯法律做出相似之建議。

本 FTC 報告認知發明之創新與能力皆為美國經濟成長之驅動力量。該創新最後透過發展新的與改進之商品與服務可提升生活之水準，因而確保了來年之繁榮。然而，該報告亦認知維持專利制度與競爭政策間之適當平衡是持續創新與經濟成長之基礎。

該聽證會的主要結論之一是專利制度會全盤打擊與競爭性策略間之適當平衡。確實，那些參與聽證會的人稱讚目前專利制度的許多方面。然而，並不意外地是，其他與現行專利制度互動及觀察該制度之參與者，表達了專利制度與競爭性失去了平衡之觀點。

另一從聽證會而來之清楚結論為：專利之有效性問題、法律標準不實際以及程序蹣跚，會具有反競爭性的效果。這些效果將阻礙反之可刺激創新的競爭性。

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

針對國際申請案件之 新檢索及審查制度(四)

新專利合作條約(PCT)程序之蘊含

於新的程序下，許多的申請人將會領會到節省成本一事，原因是他們將會收到一份檢索報告、一書面報告以及得到一較長時間去考慮是否要進入國家階段而不需支付提出一請求的費用。然而，策略上，當一申請人接獲一不樂觀的書面意見，又想要試圖去確保由國際初步審查當局(IPEA)處得到一個較正面可專利性的意見時，應該考慮提出一請求。是否要提出一請求的決定可能是基於公司的方針，但是較常見的，是依照專利代理人之個案建議來決定。是否要做出提出一請求決定的考慮，其初步關係到的是該書面意見的樂觀與否。如果該書面意見式正面的話，也就是說，其指出該些申請權利範圍具有新穎性，並且相較先前技術來說含有具發明性步驟，因此，除了對該對說明書或是申請權利範圍做

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

無關於該書面意見但是可能必要之修正外，可能就不需要去提出一請求。然而，如果重要的申請權利範圍被發現不具有新穎性或是不含發明性步驟時，在國際初步審查當局(IPEA)更進一步訴求應是適當的，在這樣的情況下，應提出一個請求。在許多國家的專利局在審查內國階段申請案時會仰仗該國際初步審查報告(IPRP)的情況下，接著使用第二章可以簡化該起訴。一個較正面的決定對於現有或是潛在的生意合夥人來說是無價的。

日本智慧財產判例選

Yuasa and Hara 原著

日亞公司判例：因其職務上之發明，東京地方法院的判決授予中村修二教授 2 百億日圓的“合理補償”

1. 引言

於 2004 年 1 月 30 日，東京地方法院民事庭對於“合理補償”判出一判決，其係關於藍色發光二極體的職務上發明的案件。基於專利法第 35 條第 3 項，對於原告所完成的發明的判決裁定出“合理補償”的數額。

原告是日亞化學工業公司的外部員工，其發明出藍色發光二極體(下稱“發明”)。基於職務上發明專利法第 35 條第 3 項之規定，原告主張發明並未移轉給日亞公司並另請求“合理補償”。

於 2002 年 9 月 19 日，該法院做出中間判決，判定獲得專利的權利已經移轉給被告。其後，兩造當事人尋求此發明之合理補償的定義。於 2004 年 1 月 30 日的判決判定合理補償的金額是六百零四億日圓，且命令被告支付二百億日圓當做移轉發明之補償的一部份。

專利法第 35 條第 3 項及第 4 項(第 121 號法律，1959 修訂)規定如下：

(3)當員工依據契約、工作規則或其他規定已使得為獲得職務上的發明的專利的權利或專利權已移轉至雇主、或給予雇主此發明的排他權時，員工對於合理補償應有權利。

(4)此種補償的金額應參考雇主等自該發明所獲得之獲利、及參考雇主對於該發明貢獻的量而決定。

2. 合理補償的計算

該法院做出判決，即雇主等自該發明所獲得之獲利(專利法第 35 條第 4 項)係雇主獨占而實施該專利發明所獲致的利潤(“排他性的利潤”)。該法院判決此排他性的利潤所計算的時間基準點是由公司內部規定等員工因將此發明移轉給公司而因此被付錢。

合理補償的計算是將排他性的利潤乘以員工的貢獻百分比。

第五版

合理補償=[排他性的利潤]x[員工的貢獻百分比]

3. 排他性的利潤

(1) 在計算利潤之前，判決甚高評估該發明，指稱“此專利發明對於製造 GaN 半導體結晶膜而言是極重要的，其是高品質藍光發光二極體及雷射二極體的材料，被告主宰高品質藍光二極體的市場之理由只因為被告使用該專利發明且防止競爭對手使用它來生產該半導體結晶膜。”

(2) 首先，為計算排他性的利潤，該法院計算出由被告的 GaN 藍光發光二極體及 GaN 雷射二極體的銷售量，總銷售量計算如下：

(a) 從 1994 至 2002 按照實際銷售量計算，

(b) 從 2003 至 2010 則按照(i)GaN 發光二極體市場成長率、(ii)被告的市場佔有率及(iii)被告成長的比率的預測來計算。(a)與(b)的總量=1,208,601,270,000 日圓。

(3) 然後，為計算排他性的利潤，該法院決定出因防止競爭對手使用該專利發明之多出的銷售量。多出的銷售量代表與被告將專利授權至競爭對手相比較下，被告所能獲取的利潤，該法院發現“若被告將專利授權給競爭對手，則至少總銷售量的一半會由競爭對手所達成，而因此，因防止其他競爭對手使用該專利發明的多出的銷售量並不會低於總銷售量的一半之下，因為(a)被告主宰高品質藍光發光二極體的市場的原因是僅僅因為被告壟斷該發明，及(b)除了藍光發光二極體的品質之外，沒有其他因素會影響市場的競爭性。”

最後，為計算排他性的利潤，該法院估算出若被告將專利授權給競爭對手之下的權利金，而導出結論：該權利金會趨近總銷售金額的 20%，而判稱：“如上所述，被告一直在生產超高品質藍光發光二極體給競爭對手，且藉由壟斷該專利發明而主宰市場，該專利被高度評價如上，考慮這些因素，若被告將該專利授權給競爭對手，則權利金最低不會低於 20%。”

排他性的利潤

=[產品的總銷售量] x [多出的銷售比率] x [權利金比率]

=1,208,601,270,000 日圓 x 1/2 x 0.2

=120,800,120,000 日圓

4. 員工的貢獻百分比

對此點而言依該地方法院結論之推理“員工的貢

獻百分比在最低估計值之下不低於 50%”是不清楚的，該法院判稱“與競爭對手比較下，誰是擁有相關先前技藝、資訊、充足研究人員及職員的大公司？被告是沒有此些良好研究環境的小公司，且原告是單獨基於他自己的構想完成發明…此案件是絕對非平常的，因為是原告在此小公司的平凡研究環境下完成工業上長久需要的世界級發明，被當成超前所有世界上的研究機構〔包含競爭對手〕的職務上的發明。”

該法院考慮下列各點充作決定原告對於該發明貢獻的因素：

- (1) 在原告加入被告公司之後的第一個 10 年，被告從事研發已上市的紅光發光二極體。
- (2) 在原告開始研發藍光發光二極體之前，被告並未獲得任何關於藍光發光二極體的技術或資訊，且並未有選定藍光發光二極體當做研發主題的概念。
- (3) 原告自己單獨選擇藍光發光二極體當做研究主題，向被告商量，接著，在美國研究金屬有機化學蒸氣沉積(“MOCVD”)，以創作出藍光發光二極體結晶薄膜。
- (4) 原告選擇 GaN 當做生產藍光發光二極體的材料，雖然此領域的研究者料想到 ZeSe 為適當的材料。
- (5) 原告重覆地嘗試錯誤來自己再設計 MOCVD 設備。
- (6) 原告只新雇用兩位研究員當做助理。另一方面，該法院註明被告的貢獻度是非常的低，且包含是 (a) 原告出國研究的成本、(b) MOCVD 設備與原告的實驗與研究的最初投資的成本(3 億日圓)、與(c)即使他忽視工作命令且除了藍光二極體的研究外未做其他工作之下，接受原告成為員工且給予他兩位助理。另人注目的是該法院判決“在專利發明完成之後的因素，諸如，專利申請註冊後被告專利部門的努力，或者，被告涉入將專利發明商品化，皆不應考慮成為公司對於專利發明的貢獻。”

5. 結論

“合理補償”是 120,860,120,000 日圓 x 0.5 = 60,430,060,000 日圓。因為原告索求 200 億日圓的支付，法院為有利原告之認定且命令被告支付 200 億日圓。

被告立即上訴，在上訴中，被告辯駁以銷售金額的 20%當做權利金與員工貢獻度為 50%的妥當，此外，被告會向法院辯駁，未來銷售量(上述 3-(2)段)及多出的銷售量的假設(上述 3-(3)段)應重核。

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腦機所
 · 世新大學法研所

韓國智慧財產權案例選

(iii)其他

律師可錄下製造過程，並在法院內向法官出示該過程之錄影帶，以作為其他提呈相關技術證據與論點之模式。此外，律師有時會帶相關產品的樣品至法院，並向法院出示該樣品，因而法官可了解該產品之結構與作用。再者，在某些案例中，如果必須的話，律師可請法院視察相關營業場所以進行現場檢查。

一般來說，因為主管涉及複雜技術議題案件的法官通常會盡力去了解必要的技術資訊，且因為沒有特別限制條例來限制律師選擇提呈相關證據的權利，故律師亦可使用其他可行方法，來幫助法院了解 IP 案件之複雜技術議題與幫助釐清該議題。

三十個月之期限將適用於 PCT 申請案之韓國國家階段

依修正之專利合作條約(PCT)第 22 條第 1 項之修正期限將適用於 PCT 申請案之韓國國家階段。韓國專利法已於最近進行修正，以採用修正之 PCT 第 22 條第 1 項。該修正之韓國專利法已從 2003 年 3 月 11 日開始生效。根據該修正之韓國專利法，假如一 PCT 申請案之優先權日落於 2003 年 3 月 11 日前二十個月內，即使申請人並未及時提出國際初審報告請求，在優先權日起三十個月內，該 PCT 申請案仍可進入韓國國家階段。

然而，假如在 2003 年 3 月 11 日前之優先權日起已過二十個月，而申請人未能及時提出國際初審報告請求，則三十個月的延展期限將不適用於該申請案，因此該申請案無法進入韓國國家階段。

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

日本法院在生物與醫藥專利的趨勢(六)

IV. 侵權案例(3)：文書的提呈

為了證明有侵權，若做為原告的專利權人可以命令被告提交相關證據至法庭將是非常有幫助的。在 1997 年修改了民事訴訟法之後，文書提呈的範圍

已經加大了。任何的一個文書持有人，包含訴訟當事人在內，都有義務需提呈文書，文書的作成是為了舉證者的利益或是為了舉證者與文書持有人之間的法律關係。專利法依循並加強了民事訴訟法的這個程序，而規定「基於主張侵權證據的提出或是損害賠償的估算而必須的任何文書」皆應依命令提呈文書。然而，日本的法院對於在生醫案件中要求提呈文書命令是非常謹慎的，這可能是因為系爭文書的資訊可能牽涉到商業秘密，東京高等法院維持地院對於專利侵權訴訟中希望命令化驗血管擴張形成抑制劑抑制反應的請求予以駁回的決定。此因並無必要檢視該等文件且其一部份與商業秘密有關。

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

專利案件中的法律顧問意見書(I)

一諾爾-佈萊姆斯案 (Knorr-Bremse) 告訴我們的事

Jeffrey I.D. Lewis

在最近幾個月裡，乃有一系列的命令確立了由美國聯邦巡迴上訴法院全院聯席審理的案例。編號 01-1357 的諾爾-佈萊姆斯公司對德納股份有限公司案 (Knorr-Bremse System Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.) 即為一例，其中，法院乃要求了關於與蓄意專利侵權控告有關的法律顧問意見書方面的爭議簡報。

專利案件中的法律顧問意見書之角色 (The Role of Counsel Opinions in Patent Cases)

認定侵權是蓄意的將可獲得增加三倍的賠償金以及律師費的裁定額。因此，對被控侵權者而言，取得一份在侵權審判時用來證明可合理相信無意侵權的正式法律顧問意見書乃是司空見慣的事。因為這些意見書已變成例行公事，因此專利權人多會提議取證要求 (discovery request) 以便尋求所有律師給予該被告侵權人建議。

被告的侵權人會需要法律顧問意見書乃是起因於一些判決，像是水下裝置有限公司對莫理森-肯那德森公司案 (Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.)，717 F.2d 1380 (聯邦法院，1983)，其藉由“在任何可能侵權行動開始之前”獲得法律顧問意見書，而將一確行義務強加成行使應有注意義務並避免侵權。此乃引發了一個推論，即，在尚未獲得意見書時，或是該意見書並不是在取證過程中

產生時，該意見書乃會是 (或是將會是) 不利的。

第七版

請參考克勞斯特-史畢德史迪爾公司對庫塞伯公司案 (Kloster Speedsteel AB v. Crucible Inc.)，793 F.2d 1565 (聯邦法院，1986)。因此，在取證過程中-以及最好在認定有無任何侵權之前-被控告的侵權人都被強制要決定是否要放棄律師-委託人的特權。此將使得侵權人處於進退兩難的情境：提出一意見書將可能揭露意義重大的工作成果以及/或訴訟策略；而不提出一意見書則將可能引起一個在邏輯上認定任何侵權都是有意的推論。

商業成本將會增加乃是需要正式意見書所可能引發的另一個問題。每個意見書都是針對與各個受到考量的或是所發行的產品可能有關連的各個專利而取得。一個諾爾-佈萊姆斯案，生物技術工業組織 (Biotechnology Industry Organization)，的法律顧問估計它的成員可能要花費 10000 美金才能取得一個簡單的意見書，而可能要花超過 100000 美金 (原文強調) 才能取得較複雜的意見書。

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

依照前述標準，法院根據下述原因判定原告勝訴：

(1)毫無疑問地，原始名詞”記錄及/或重製裝置”所代表的概念涵蓋了一碟型的記錄及/或重製裝置，即使一磁帶型式的記錄及/或重製裝置亦被涵蓋時亦成立。

(2)很明顯地，當該記錄及/或重製裝置係為一碟型或一磁帶型式時，不論兩種型式間存在任何的特殊差異，必要特徵(該問題為何被解決以及預期的優點為何被實現的原因)的技術含義皆可應用於兩種情形。事實上，其係可應用於任何型式的記錄及/或重製裝置。

基於上述原因，法院在並未針對技術特徵之含義作出足夠考慮的情形下，即裁定特許廳所作出的逐字比較並不恰當。

討論：

系爭法院判決撤回了特許廳對於新實質內容引入的決定，並教示該事項應基於技術特徵、而非基

於文字上的表現來決定。當特許廳所作出一新實質內容的決定似乎偏重於說明書中的文字表現時，該判決便可能在主張非法方面變成一有效的判例。然而，更難以回答的是，特許廳目前在判斷新實質內容時所援用之如此嚴格的解釋在實務上是否能夠被本判決改變的問題。

如同前面所提到的，在日本的特許審查基準之中，語句“**直接且明確地**”在決定新實質內容之引入方面具有關鍵的重要性；換句話說，對於落於原始揭露文件範圍內的一修正名詞或語句來說，它們必須可以從存在於原始揭露文件的實質內容中被直接且明確地推導出來。

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

當 PTO 公佈 37 C.F.R. § 1.45(c)時，PTO 似乎已經贊同各請求項論究的方法：

當一個非臨時申請案中列舉了多個發明人時，所列舉的各發明人必須已經單獨地或是共同地對該申請案中至少一請求項的標的做出貢獻，並且在 35 U.S.C. § 116 規定下，該申請案將被視為一種共同申請案。

此係暗示著，在不存在相反證據下，各請求項方法對於合作要件而言是適當的。

總而言之，對於該公司而言，為了克服基於 § 102(e)所規定因習知技藝可能的顯而易見性核駁審定，可實行的策略是在提出 CIP 並且在一個申請案中同時提出初期發現以及改良之後，放棄第一及第二個申請案。然而，該公司應該記住，在一個申請案中列舉多個發明人僅在所列舉的各發明人之間至少要有某種最少的合作程度才是恰當的，即使他們對於每一個請求項可能未有概念上的貢獻。

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

實務新訊 (美國)

美國藥事委員全國聯合會 (The National Association of Boards of Pharmacy) 發行了一份被認為最可能遭仿冒的藥品清單。此外，FDA 也宣佈了判定可能被仿冒之藥的標準，包括價格、容量、劑量形式、臨床用途及有無被仿冒的紀錄等。然而，從案例報告、工業研究、FDA 聲明來看，幾乎任何種類的藥品或醫療用品都有被仿冒的可能。最近被指出的是使用在治療貧血症、HIV 及 AIDS、精神分裂症、成長增進、降低膽固醇及體重、勃起障礙等藥品的仿冒案例。

仿冒的產品會造成許多負面影響，比如說公司收益的減少及消費者信心的下降，然而偽藥本身最要命。FDA、WHO 及藥品公司均指出偽藥經常有藥效過強、藥效不足、或者根本不具任何有效成分等問題。此由二〇〇二年從美國海關扣押的仿冒避孕貼片及超過二萬七千件經過檢驗證明不含止痛成分的仿冒止痛藥中可得到印證。更有甚者，偽藥很可能含有錯誤的成分、不正確的包裝、或者不具備合乎要求的使用說明。許多案例裡，偽藥中含有被污染的成分或雜質，例如前面提到過非無菌的外科網膜即為其一。另一個 WHO 及國際刑事警察組織提出的藥品污染案例，認為加入了草莓味二乙二醇的偽藥是造成一九九五年超過一百名海地兒童死亡的兇手。WHO 也將同年尼日超過二千五百人的死亡，歸因於仿冒的腦脊髓膜炎疫苗。

周亞萍 律師

· 台北大學法律學士
· 律師高考及格

引自：Counterfeiting,
INTA Special Report, September 2004

商標案例集錦

馳名和著名商標

在民法國家 (其中註冊而非使用才是商標排他專有權的基礎) 的內國法對一馳名或著名商標的擁有者來說是特別困難的。在這些法域中，地方剽竊者常常在合法擁有者之前藉註冊其馳名或著名商標以侵佔他們的合法權利。這些剽竊的註冊可以在之後封阻合法的擁有者在地方上使用和註冊其商標。

其中一案例是 Nintendo of America and Nintendo Ltd. (美國任天堂及任天堂有限公司) 與 Atari Mundial 的對抗 (委內瑞拉最高法院，1995 年 8 月 3 日)，其係一已提出 NINTENDO 為商標申請案之電

視遊戲製造商。由於委內瑞拉是一個採「先申請主義」的國家，該製造商宣稱既然他已先申請，他便擁有商標 NINTENDO 在委內瑞拉的專有權。NINTENDO 係為一馳名商標，但無法斷定何者擁有該商標在委內瑞拉的註冊權，法院給予 Nintendo America（美國任天堂）空有其表的勝利並拒絕給予任何實質上的補救。然而同年稍晚，委內瑞拉加入巴黎條約（Paris Convention）後，商標擁有人終於可以得到一些實質上的幫助，亦即馳名商標在委內瑞拉應依第 6 條之一受保護。

黃冠軫 法務專員
· 東吳大學德文系學士

相對於 NINTENDO 在國外的經驗，McDonald's Corporation（麥當勞）在肯亞另一民法法域就很成功，其商標局給予 McDonald's Corporation（麥當勞）馳名商標更寬廣的保護。（待續）

待發生的麻煩：

專利起訴中的執業過失與倫理問題

David Hricik

III. 律師利益與客戶利益之間的衝突

A. 執業者在申請案中獲得利益

3. PTO 規範先行於州法律，且當已註冊的執業者進行訴訟時，PTO 規範將適用於執業者的行動嗎？

專利局顯然已決定需要符合聯邦目標，以使得執業者在申請案中將利用自身利益以換取費用。所以，任何相反的州法律很可能被他法先行適用。

然而，會發生不同的問題，其中在聯邦法院裡，當律師代表客戶而有利害關係時，該律師試圖強制執行於被告專利侵權者。在某些州，不可思議且複雜的法律禁止律師擁有部分的訴因。一評論者推斷如同 37 C.F.R. §10.64(a)(3)所允許的，禁止爭訟主體身份的州法律『可能不適用於在專利中具有利害關係的訴訟律師』。

筆者的意見是此取決於事實，但是抽象上在起訴過程之外，法院不可能推斷第 10.64(a)(3)條先行於州法律，這是由於 PTO 不需要於訴訟過程中先發制人以完成其聯邦目的。無論在專利中負有任務的律師試圖強制執行它們時是否違反州法律，PTO 皆可以執行其聯邦功能。

因此，試圖強制執行其從中有利害關係的專利的執業者必須遵守或是避免落入限制此行為的州法律範圍，並有一些方式足以架構避免這些州法限制

的安排。

4. 在可被授予利益之前，必須做何種揭露？

第九版

PTO 規範並無特別要求執業者告知客戶，亦無特別要求執業者建議客戶尋求外部律師關於一申請案中的利益授予律師的智慧之意見。取而代之的是，PTO 規範訂明若是執業者與客戶有不同利益且客戶預期該執業者從中執行其專業判斷以保護客戶，除非在完全揭露之後該客戶已經同意，否則該執業者不應該進行與客戶間的商業交易。

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

專利之申請專利範圍之解釋（八）

III. 專利部分

A. 說明書

美國專利包含了書面文件與可能的一組圖示，這稱之為“說明書”，其可讓熟習此技藝的人士製造與使用此發明。雖然申請專利範圍實際上是說明書的結論部分，尤其是在最初申請時，字眼“說明書”通常是表示除了申請專利範圍^註之外的關於書面本體之口頭描述。

形成專利本體的書面文件包含了發明之簡短導論摘要、發明領域之描述、發明背景之描述（含括習用技術和其缺點的討論）、發明概要、圖示之簡短說明，以及發明之詳細說明。而該詳細說明包含有發明之特定實施例或是範例的討論，且通常需要參考到任何可能的圖示。

B. 申請專利範圍（專利的邊界與界定）

專利的申請專利範圍定義專利擁有者的權利去排除他人，每個申請專利範圍都是一個單一實體，且其必須整體視之，唯有其全體之元件組合才算包含了所請求的標的。舉個例子，一個用於打開門鎖方法之申請專利範圍包含三個步驟：從一口袋或提袋中移去帶有一或更多鑰匙的鑰匙環（步驟 A），隨後是依據一色彩編碼系統以選擇適當的鑰匙去打開門鎖（步驟 B），隨後是打開門鎖（步驟 C）。其所定義者，作為法律事件僅是 A-B-C 程序。並未有任何單一步驟被“請求”，只有三個步驟的組合才是。因此，除了所有這三個步驟的組合外，並沒有權利去阻止僅使用一個步驟或甚至兩個步驟的他人。例如：步驟 C 的打開門鎖就不是“已取得專利”。

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

註：說明書應以“特別指出與確實地請求申請人視為發明標的的一或更多申請專利範圍”為結論。35 U.S.C. §112, ¶2.

智慧財產公報—

關於生物資訊之專利保護

海契-偉克曼案的立法意圖

除悖離了法令的表面字面解釋外，在 Pfizer 案中所作出的判決也顯示了其與海契-偉克曼案的立法目的不一致，其最終結果為明顯降低了創新藥物公司的動機，且似乎毀敗了海契-偉克曼案所尋求達到的目標(與平衡)。

回顧海契-偉克曼案的立法歷程，美國國會清楚地選擇了將與產品標的有關的專利權延展至聯邦管理之複審；這樣的權利並非為了將排他權限制為認可產品的單一組成，而是必須延展至相關專利權的實施。

海契-偉克曼案的特有語言確立了將在一給定期限屆滿的專利之專利權可藉由延展一段時間(對應於第一次 FDA 認可過程所需時間)而回復；的確，甚至可謂該法案名稱(“藥品價格競爭及專利期限回復法”)與法條§156 的標題(“專利期限延展”)分別陳述了專利權的回復與延展，而不僅僅是該等權利某一部份(例如一單一配方)的延展。

在地方法院判決中另一個值得注意的瑕疵在於，其並沒有對於如何延展專利期限而不會同時延展與已認可產品相關的權利要求加以著墨，地方法庭對於海契-偉克曼案的解釋為，僅對於認可用途來延展與一特定認可產品相關的權利，而此似乎摒除了該法案的目的與政策之精華，且過度限制了在專利延展期間所欲授與的權利。正如業者以及該領域其他相關人士將察知，專利權是來自專利的權利要求，而非來自經認可的產品本身。

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

智慧財產權保護集錦

此外，國際註冊之歐盟商標，在歐盟會員國先

前的內國註冊之資深性亦可主張，不論是在國際註冊申請之時，或是在國際註冊之歐盟商標保護之最終核准後。世界智慧產權組織已為了這些資深主張，提供合適的形式。

第十版

照例歐盟商標和在歐盟調和局前之程序，以及在歐盟沒有營業地點的國際註冊之歐盟商標的擁有者，必須有專業代理，例如假如發生歐盟調和局的核駁或是異議，或是在更後的階段—無效的程序。

關於“.eu”國際頂級網域名稱的最新發展

歐盟在這方面已經發布兩條規章：2002 年 4 月 22 日的規章第 733/2002 號，關於.eu 的國際頂級網域名稱的實施，以及 2008 年 4 月 28 日的規章第 874/2004 號，伴隨所謂的公共政策規章(PPR)。在這些規章中，特別如下的內容可能會發生：

- 1) 只有在歐盟裡有註冊辦公室、中心的行政機構或是營業處的公司，或是在歐盟建立的機構或是歐盟的自然人才有資格成為.eu 領域的擁有者。
- 2) 在“籌備”期間一般註冊開始之前，先前權利持有者將有機會去申請.eu 域名。
- 3) 這些域名將在先來先服務的基礎上註冊。
- 4) 就域名的爭議，規章提供了類似於統一域名處理規則(UDPR)的其他爭議的解決程序。
- 5) WHOIS 資料庫將包括有關網域名稱持有者的所有相關資訊。

黃淑瑩 法務專員

- 成功大學歷史系學士
- (輔修會計)

美國判例選

- 然而，在享有其識別性的較早商標之商業圈中必須意識到後來的商標。它必須使用於著名商標獨特性延伸或眾所皆知或著名商標名譽所及之商業領域。如同個別的眾所皆知之商標的認知可能比著名商標所必要者為低，如同眾所皆知商標也不需要獨特性，其聲譽亦非以堪比擬之方式來散播。結果，不相似的商品與服務的距離必定比著名商標保護情況的距離小。
- 著名商標之顯著性及促銷價值必須實質受危害。對其顯著性及促銷價值的實質損害則不受要求。然而，至少根據歐盟內部市場協調局(OHIM)，導致初步結論之一貫爭辯必需提出—而減弱與「眾所皆知」商標之關聯

汪立立 法務專員

- 台灣大學大氣科學系

性。反於此，德國實務較不嚴格。其要求淡化的威脅為「可察知的」，但此要求顯示排除因個案之特殊情況，著名商標似乎無虞受害。

- 若被保護的商標可以僅主張為「眾所皆知」，較後商標的使用必須沒有適當原因。這要求第三方來做主體因素之審查—即使在許多案件中，正當性的缺乏為顯而易見的或可被假定。在德國實務中，此規範充作排除第三人有適當理由使用與眾所皆知商標相同的商標之個別案件使用的條件。

OHIM 的此種實務尚未建立。

反於此，在德國法律之下，預防淡化之「著名」商標保護獨立於第三方之任何主體因素。這因經要求堪稱一「著名」商標之高認知與獨特性而平衡。（待續）

美國專利

最高法院認為

當透過一修正以確保該專利並且藉由該修正縮限該專利的範圍時，禁反言便發生。假如一§ 112 的修正真是修飾性的，那麼這樣的修正就不會縮限專利的範圍或發生禁反言。另一方面，假如一§ 112 的修正是必須的，而且縮限該專利的範圍，甚至只是為了更佳敘述的目的，禁反言可能會適用。無論所做的修正是為了閃避先前技術或者是為了遵守§ 112，縮限權利要求範圍以獲得專利的專利權人即已否定它有權利要求延伸到更廣泛的標的。我們必須認為該專利權人已讓步而承認無法主張較廣泛的標的或者是至少已經放棄他對核駁加以上訴的權利。無論哪一種情況，禁反言都可能適用。

因此，因為任何與可專利性相關的理由而進行的縮限修正可能會引起一禁反言。

禁反言的範圍

在維持禁反言適用於為克服§ 112 的核駁而進行的修正之後，最高法院轉到第二個議題：禁反言的範圍。如同最高法院所判定的「禁反言是否會阻礙發明人不再宣稱任何等效的縮限元件的侵犯或者是某些等效物仍會侵犯？」

聯邦巡迴法院認為申請歷史的禁反言將有作用而對於任何等效的修正標的有一完整的禁止，在如此的見解下，聯邦巡迴法院嘗試對可能的競爭者提供可預測性，並且廢除合法創新的阻礙。然而，最高法院直率的拒絕這個方案，反而認為一彈性的禁止是適當的標準。若持不同的看法將會「擾亂整個發明界已有的預期」。最

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

高法院澄清說在法律上任何這樣極端的改變，假如遂行的話，必須經由國會決議，而不是法院。

第十一版

歐盟擴張 (2)

未使用

雖然在理論上，在一會員國中使用 CTM 應該足以使整個註冊有效仍屬真實，但是有一些指標浮現或將不復如此。「真實」使用似乎更重要。此概念係決定於最近 *Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV* (C40/01) 之 ECJ 案件中，認為其「使用並非僅僅簡單設計來保留在該商標下出現權利之表徵使用，而是在市場內該商標所涵蓋商品或服務之使用」。是否已有「真實使用」的問題係在所有相關事實及情況下被評估，特別是考慮將會是是否在市場區塊所相關之系爭使用是正當的，以便維持或建立在該區塊中由該商標涵蓋之商品或服務的一個比例。

RCD

不可註冊性/無效

一 RCD 之申請案不得基於不可註冊性被駁回或被聲明無效，如果其原因只是因為一個新的會員國加入而變成可適用的。

較早之權利

RCDs 在任何新會員國可以基於較早之權利被異議，但以較早之權利並非惡意取得為限。

最新消息

在 2004 年 6 月 21 日，歐洲共同體提出其加入世界智慧財產組織之馬德里協定之文書。從 2004 年 10 月 1 日起，在馬德里協定申請案中可指出 CTM。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

美國著作權案例精選

Eldred v. Ashcroft, _____ U.S. _____ (2003)

評論

1. 針對所有 1978 年以前及以後的著作權延展二十年並不適用於所有案例。1976 年的著作權法實際上是將著作權的一般法廢止，讓所有在 1978 年一月一日為止已經存在但尚未發表或未註冊（先前不屬於公眾領域）的作品，自動適用聯邦著作權法及新著作權保護期限——原先的終身加五十年及現在的終身加七十年——之保護。依該法 303(a) 條規定，1978

年以前受一般法保護之作品，其著作權期限絕不會在 2002 年十二月三十一日以前終止。為鼓勵發表此類作品，已施行之 303(a)條規定若此類作品發表於 2002 年十二月三十一日以前，其著作權期限得延展二十五年至 2027 年十二月三十一日為止。**實施要點：**儘管 CTEA 修正 303(a)條使著作權期限再增二十年，亦即至 2047 年十二月三十一日，但 2002 年十二月三十一日此一日期則不獲此類延展。其結果，1978 年以前之未公開作品，若其作者例如歿 1925 年，則將於 2003 年一月一日落入公眾領域。然如於 2002 年發表，其受保護期限即可再繼續四十五年。

2. 此案成立是因為眾人關注舊有作品進入公眾領域，則大眾得以免費複製。若廢止二十年的延展期，許多著名的書籍、影帶、歌曲，及像米老鼠之類的卡通人物即落入公眾領域。在這些舊有作品中，有一些都還能有大筆的營業收入。根據為國會所作的 CRS 報告(參見 Breyer 法官的不同意見書)，約百分之二享有 55-75 年著作權之作品仍有約美金四億的版稅收入。舉一例來說明舊有著作權之價值，聯美航空(United Airlines)支付美金五十萬元的執照費才得將 George Gershwin 的『藍色狂想曲』(Rhapsody in Blue)用於其廣告中。Stevens 法官持不同意見的理由是，他認為公眾免費使用有著作權的作品的權利一直未受重視，反而是讓完成多年之舊創作的著作權擁有者繼續賺取意外之財。

吳瑞妮 法務專員

· 政治大學哲學系
· 美國加州蒙特瑞國際研究院
譯研碩士

國際商標法例回顧 (三十三)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

英國商標-

I.B.6. 字母及數字

高等法院認為因標誌不具與申請人服務相區別之固有能能力，註冊將違反 1938 年商標法第 10 條規定，及於獲使用相對應電話號碼之際，申請人意欲使用標誌於英國係附有條件，因此其無為 1938 年商標法第 17 及 68 條之目的而使用標誌之必要意

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！

圖。

上訴法院駁回申請人上訴，針對 1993 年所提出之註冊申請，確認商標固有特殊顯著區別須因第十二版

應於英國字母數字電話號碼逐漸廣泛流傳使用之背景為判斷。申請人因電話之意涵，及因相對應免費服務電話號碼商業宣傳利用之機會存在，而採用該標誌係明顯的。因此，標誌不過是密碼性電話號碼，而不具與其服務相區別之固有能能力。因申請人無有「800 FLOWERS」號碼之使用，申請人為該商標之任何使用將造成混淆係無可避免的。加之，高等法院法官已然正確論斷申請人未有使用標誌之必要意圖。

於英國財務系統軟體有限公司(Financial System Software (UK) Limited) v. 財務軟體系統股份有限公司(Financial Software Systems Inc.)案例中，申請人針對高等法院認為字母「FSS」為欲使用商標而申請註冊於均屬第 42 類電腦程式之電腦程式服務、顧問及諮詢服務，無法為申請人所用以表彰之服務取得特殊顯著之判決，提起上訴。

上訴法院確認商標註冊處正確地遵行如何判斷無讀音、三字母商標依 1938 年商標法表面上係不得註冊之現行實務。高等法院判決亦正確地認定於同領域之其他商人也許欲使用相同首字母為其商名之縮寫，而意圖使用之商標因此本然無法區別其服務於他人之服務。

高等法院法官亦正確要求是否字首已為申請人單純地使用作其公司頭銜之縮寫或已用以區別其所提供之服務。法官亦得就證據論斷除縮寫外之使用係微不足道。上訴法院認為其未與 FSS 得依 1994 年商標法較寬鬆制度於第九類使用於金融服務之個人電腦及電腦軟體等商品上為商標註冊之平行訴訟程序之決定相衝突。

法訊新知

英國專利法修正

修正之 2004 年英國專利法自 2005 年 1 月 1 日起生效。其修改重點如下：

專利說明書語言-

申請日之取得不再以提出英文說明書為要件。該英譯本得於申請日起算二個月內補呈。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

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？