

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6月號 道法法訊 (158) ©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 (158)

方法專利進階 (六) - - 蔡清福律師

美國專利商標局(USPTO)最新消息 (十八)

- - 蔡豐德

第三版：

漫談現實生活中應有的法感 (十八) - - 洪順玉律師

你是否有光榮的意圖(去使用)商標 (三)

- - 朱瑋琪

第四版：

聯邦貿易委員會(FIC)報告：「專利是反競爭性的嗎？」 (三)

- - 潘養源

強制性專利授權(一)

- - 林雅雯

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 (德國)

- - 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 (十) - - 王繡惠

美國專利商標局(USPTO)最新消息

- - 洪珮瑜

第十版：

智慧財產權保護集錦

- - 黃淑瑩

歐美判例選

- - 汪立立

美國專利

- - 徐明璋

第十一版：

<p>日本智慧財產判例選 - - 劉楚剛</p> <p>智慧財產權案例選 - - 胡文和</p> <p>第六版：</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 (III) - - 馮志峰</p>	<p>美國商標實務選 - - 蘇怡瑾</p> <p>美國著作權案例精選 - - 吳瑞媿</p> <p>日本專利審查情形總覽 - - 余寶翔</p> <p>第十二版：</p> <p>國際商標法例回顧(三十五) - - 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！

二十一、美國專利法第 287 條(c)項第(3)款第(A)目規定：「本項不適用於從事藥物或臨床實驗之商業發展、製造、販賣、進口、或經銷機器、製品或物事組成或提供服務（不含醫師提供之臨床實驗服務）之任何人或其雇員或代理人之活動（不論此人屬否依國家稅收法第 510 條(c)項 5 之免稅組織），其中所謂活動係指：(A) 直接相關於藥物或臨床實驗之商業發展、製造、販賣、進口、或經銷機器、製品或物事組成或提供服務（不含醫師提供之臨床實驗服務）者」，就此：

1、本項既因人道考量，並伴生緊迫成分，而豁免侵權責任，乃屬例外情事。既為例外，本應從嚴。本款即用以明凡直接相關於藥物或臨床實驗之商業發展、製造、販賣、進口、或經銷機器、製品或物事組成或提供服務（不含醫師提供之臨床實驗服務）者，皆非例外之屬，而不可豁免！

2、故任何人或其雇員或代理人之前述活動，皆非豁免之屬！

二十二、美國專利法第 287 條(c)項第(3)款第(B)目規定：「依聯邦食物、藥物及化妝品法、公眾健康服務法、或臨床實驗改善法所規範者」，此種活動因無急迫性，難謂真涉人道考量，故亦不適用之！

含無效申請專利範圍之專利侵權訴訟

一、法條：美國專利法第 288 條規定：「專利有無效申請專利範圍而無欺瞞意圖者，訴訟仍得因該專利可能有效之申請專利範圍而維持。除無效申請專利範圍之放棄已登錄於專利商標局者外，專利權人不得求償訴訟開始前之費用。」我國並無對應本條之法規範，故僅就本條析論其適用，以供參著於我國。

二、申論：本條之適用前提條件如次：

1. (例如某甲) 利用某一專利 (例如 X) 以一訴訟指控他人 (例如某乙) 侵權；
2. 該專利含有無效之申請專利範圍 (例如 A)；
3. 前述事件並非涉有欺瞞意圖；
4. 該專利另有可能有效之申請專利範圍 (例如 B)，則

同一訴訟仍可繼續維持，但除已放棄並登錄無效申請專利範圍外，不得求償訴訟開始前之費用。理解文義之餘，此處有待討論者有如下二者，即：

A) 為何有同一訴訟之問題？本條之適用典型時機為，甲以乙侵害 X 專利之 A 申請專利範圍，而提出侵權訴訟。嗣後發現 A 申請專利範圍無效，但乙之侵權行為仍可能侵害 B 申請專利範圍，則甲無須另提一新訴，而可維持於原訴請求救濟。按，提起訴訟，除費周章外，尚需訴訟費及律師費，故以原訴進行而免新訴之提起，本可節省勞費。故：

a. 如原告竟涉有欺瞞意圖，何需再為節省勞費之考量？

b. 如據 X 專利得為指控乙者，僅 A 申請專利範圍，本條並無適用餘地；

c. 雖 X 專利因 A 申請專利範圍之無效，致 B 申請專利範圍雖非絕對無效，但僅屬可能有效，如乙確有侵害 B 申請專利範圍之虞，即有本條之適用。

B) 訴訟開始前之費用，於確有侵害情事及合乎法律規定場際，本亦在得為請求之列。例如，我國侵權行為可追溯兩年來之損害賠償，美國則可追溯六年來之損害賠償責任。無論如何，皆以請求合法及有理由為限。就此，吾人尚須注意：

a. 本條既謂「專利權人不得求償訴訟開始前之費用」，則反面解釋，如乙確有侵害 B 申請專利範圍，則其求償訴訟開始後之費用，本無任何際限；

b. 如求償有理由，訴訟開始前之費用並非絕無著落，為達成使專利權之保護範圍精確公諸大眾之國家行政目的，故法律特設前提要件，而規定專利權人應使無效申請專利範圍之放棄登錄於專利商標局。

蔡清福 律師

- 交大航技系輪機組畢業
- 輪機高考及格
- 輪機甲種特考及格
- 台法律系畢業
- 律師高考及格
- 東吳法碩甲組碩士
- 創立道法法律事務所

美國專利商標局(USPTO)最新消息 (十八)

◎日本專利法之修正(一)

I. 智慧財產高等法院設立法將於2005年4月1日起生效

智慧財產高等法院將被設立成東京高等法院之一特別的分支。此法院處理落在東京高等法院管轄範圍內的所有智慧財產案件訴訟。

II. 專利法之修正(該修正的專利法將於2005年4月1日起生效)-該專利法主要在下列各方面來修正：

澄清專利權所有人行使權利的限制(第 104 條之三，專利法第 168 條第(5)及(6)項)

在一專利侵權訴訟中，假如對造辯稱：該專利是無效的，該法庭將判斷是否有理由使該專利無效。依據該修正法，此問題被明確地規定。假如該法院判定該專利是要成為無效的，該專利權所有人不能對該對造行使該權利。然而，該判決在該法庭中的

有效性應僅約束在那個案件中相關的當事人。要使該專利完全無效，依照在目前的體制，必須向日本專利局提出無效審判的請求。

III.實用新型法之修正（該修正的實用新型法將於2005年4月1日起生效）-該實用新型法主要在下列各方面來修正：

1. 實用新型權之持續期間的展延（該實用新型法之第15條）

一件實用新型申請案在2005年4月1日或之後申請，其權利之持續期間應被延長到10年。源自一件實用新型申請案之持續期間，在那之前依目前的體制是6年。

2. 實用新型註冊費之減收（該實用新型法之第31條）

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

	申請案在 2005 年 4 月 1 日申請或之後 的註冊費	申請案在 2005 年 4 月 1 日之前申請的 註冊費
第 1-3 年	¥2,100+每個請求項¥100 之年費	¥7,600+每個請求項¥700 之年費
第 4-6 年	¥6,100+每個請求項¥300 之年費	¥15,100+每個請求項¥1,400 之年費
第 7-10 年	¥18,100+每個請求項¥900 之年費	

（待續）

漫談現實生活中應有的法感（十八）

上一期於文末提及「大法官諸公真是為德不卒」係指司法院大法官會議於作出釋字第582號解釋後，接著作出第592號解釋。何以兩號解釋的接連出現會讓人覺得「為德不卒」？最好的說明當然是先將該二號解釋之主要重點列出比對：

九十三年大法官會議解釋釋字第582號除確立共同被告為證人之原則外，亦論證出嚴格證明法則之憲法位階及其具體內涵。如其理由書所稱「.....在正當法律程序下之審判，犯罪事實應依證據認定之，即採證據裁判原則。.....證據裁判原則以嚴格證明法則為核心，亦即認定犯罪事實所憑之證據，須具證據能力，且經合法調查，否則不得作為判斷之依據。.....所謂合法調查，係指事實審法院依刑事訴訟相關法律所規定之審理原則（如直接審理、言詞辯論、公開審判等原則）及法律所定各種證據之調查方式，踐行調查之程序；如對於證人之調查，應依法使其到場，告以具結之義務及偽證之處罰，命其具結，接受當事人詰問或審判長訊問，據實陳述，並由當事人及辯護人等就詰、訊問之結果，互為辯論，使法院形成心證.....」。

司法院大法官於九十四年三月三十日舉行之第一二五九次會議中，就最高法院為適用本院釋字第582號解釋是否具有溯及之效力等問題，發生疑義，聲請補充解釋案，作成釋字第592號解釋。

解 釋 文

本院釋字第五八二號解釋，並未於解釋文內另定應溯及生效或經該解釋宣告違憲之判例應定期失效之明文，故除聲請人據以聲請之案件外，其時間效力，應依一般效力範圍定之，即自公布當日起，各級法院審理有關案件應依解釋意旨為之。至本院釋字第五八二號解釋公布前，已繫屬於各級法院之刑事案件，該號解釋之適用應以個案事實認定涉及以共同被告之陳述，作為其他共同被告論罪之證據者為限。

以上兩號解釋之對比，我們很清楚的可以看出九十三年大法官會議解釋釋字第582號闡明了普世價值，即人權的保障之嚴格要求，不容法院敷衍以對。

令人訝異者乃最高法院竟對上述解釋之適用聲請解釋！而司法院大法官也跟著作出「至本院釋字第五八二號解釋公布前，已繫屬於各級法院之刑事案件，該號解釋之適用應以個案事實認定涉及以共同被告之陳述，作為其他共同被告論罪之證據者為限。」之解釋文。析言之，釋字第582號闡明上述之普世價值，竟是有限制的。當然，我們或許可以體諒大法官諸公的深層考量，而不得不作出這樣的限制，但對第582號前已繫屬法院之當事人而言，又情何以堪？下一期我們再來看看大法官諸公的深層考量為何？其所為限制之目的為何？

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(三)

第二個案例(Tesco Stores v. Asda Stores)，系爭的商標係「Tesco We Sell For Less」，由英國的超級市場 Tesco 申請註冊於相當廣泛的商品及服務。此申請案被 Asda，另一家大型英國連鎖超級市場，現在由美國零售巨頭 Wal-Mart 擁有，所異議其基礎為此商標係惡意申請(1994年商標法第3條第6項)。

證據顯示在 Wal-Mart 出價欲購買 Asda 的那一天，Wal-Mart 就廣告詞申請了七個英國商標，例如「Our People Make The Difference」、「Everyday Low Prices」及「We Sell For Less」。「We Sell For Less」這個申請案後來被撤回，這句廣告詞最後在美國與「Wal-Mart」緊密地聯用。

為了作為因應 Wal-Mart/Asda 未來競爭效益的行動之一部分，Tesco 提出一個作戰方針，即控告 Wal-Mart 尋求「買進英文語言」，依照作戰的一部分，Tesco 申請了一些英國商標的申請案，例如「Tesco Our People Make The Difference」、「Tesco Everyday Low Prices」及「Tesco We Sell For Less」。在新聞稿中，Tesco 告知大眾他們申請了一些 Wal-Mart 的廣告詞做為商標「為了要確保他們仍在大眾領域中」。

Asda 基於第三條第六項提出的異議有兩個論點。首先，他主張因為 Wal-Mart 在美國有註冊及使用這些廣告詞，而且就廣告詞的部分亦有於英國提出商標申請，Tesco 應該在 Wal-Mart/Asda 申請商標之時即知道其利益何在。因此，他們的申請案僅是意圖去防止及/或限縮 Wal-Mart/Asda 在英國註冊或使用此商標的權利。

聽證官同意 Tesco 申請其商標「Tesco We Sell For Less」時即知道異議人(或其母公司)擁有較早的英國商標「We Sell For Less」的申請案。然而，因為 Wal-Mart/Asda 並未在英國使用此廣告詞，而且異議人撤回此廣告詞的英國商標申請案，故論斷 Tesco 的行為並不同於惡意。無論是異議人(或其母公司)都不應因 Tesco 申請此案而非法地被剝奪任何權利。

聯邦貿易委員會(FTC)報告：

「專利是反競爭性的嗎？」(三)

by Edwards & Angell LLP

一專利之申請人藉由臨時權利(合理的權利金)使其自該專利公開之時至該專利授與之時免於受到潛

在的侵權。此一新的程序顯示其增加企業的確定性與促進合理的規劃。此外，此一程序使與「潛水艇專利」(業界所用之一專有名詞，描述經許久之時間未能公開之專利申請，其曾被用於以未預期的權

第四版

利金阻礙競爭對手)有關的問題減少了。因此，參與聽證會者倡議擴展 18 個月公開的要件至包括所有已提出之申請，包含那些僅在美國申請者。

六、制訂法律以要求無論是真的侵權、專利所有權人書面侵權通知或明知其將取得專利而蓄意複製專利所有權人的發明，均視為應負故意侵權責任之述語

在聽證會期間，一些參與者解釋他們沒有閱讀其競爭對手的專利，是因為顧慮潛在的三倍損害之責任。FTC 斷定未能閱讀競爭對手的專利，會危及一非侵權企業之計畫或研究策略、鼓勵浪費的重複努力、延遲可從專利之揭露而導致之後續的革新以及阻卻競爭的發展。FTC 所建議的法律的改變，將允許個人與公司閱讀專利，以獲悉新的變革並衡量專利全貌以評估潛在侵權之議題，還可保留一可實行的「蓄意之教條」，其對錯誤的專利權所有人以及競爭均予保護。

在專利持有者這方面缺乏意圖於反競爭性地使用一專利時，一專利本身內在是否可能不慎妨礙競爭？基於本報告及其建議，毫無疑問地，FTC 認為如此。然而，其他的問題隱然浮現。採用 FTC 的建議是否會造成另一個美國發明人保護法案？或許即將發行的第二篇法務部的報告將激起戰火(若非討論的話)。當該第二篇報告發行後，吾等將提供一更新。(待續)

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

朱瑋琪 法務專員

- 世新大學法律系

強制性專利授權(一)

其他人可以強迫你授權給他嗎?

依照條約規定強制性授權已經在許多國家中流行，但美國並非其中一個。

專利授權是一個大交易，如果不是大部分，許多授權已經因為其可能對授權者與被授權者都有利而簽訂。然而，一專利擁有者並非總是傾向去授權。甚至在某些情況下，排除授權可能成為該專利擁有者的經濟優勢。排除授權的專利擁有者，應該知道外國專利法與國際條約，這些可能限制他們排除其他人取得授權的能力。

先前背景

一強制性專利授權發生在當一政府需要一專利擁有者授權他的專利給他人的時候，這通常是發生在嘗試透過傳統管道取得授權失敗後。尋求專利授權者向一法庭請求以命令授權一專利，且藉由這個程序，決定授權的條件並且建立適當的權利金。

強制性專利授權可能在一改善的專利的背景發生。也就是說，當一個新的發明人於一已經專利的發明上作改善，而該“改善”在沒有侵害為其基礎，由原專利則無法被商業利用的情形。同樣地，當該專利擁有者決定不實施為該專利基礎之該技術時，可取得強制性授權。

在國外強制性專利授權相當常見。然而，在美國，強制性授權很少見，且沒有綜合的方案被制定於法律中。(政府資助的發明以及影響國家安全的發明是例外，原子能法、空氣清淨法，以及能源政策法描述某些其他例外)。然而，美國卻是允許會員國實行強制性授權方案國家的世界貿易協議以及智慧財產條約的一員。

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

日本智慧財產判例選

Yuasa and Hara 原著

日立公司案例：東京高等法院因職務上之發明判給一前員工一億九千萬日圓當做“合理補償”(二)

4.東京地方法院(事實審級法院)與東京高等法院的不同

(1)在 2002 年 11 月 29 日的判決之案件，東京地方法院在第一事實審審級與東京高等法院的判決顯示出對於判定的補償金額有非常大的分歧(地方法院：\34,730,000 高等法院：\128,106,300)，如上所述，此分歧是基於東京地方法院與東京高等法院之判決中對於獲得國外專利之權利是否移轉至雇主，且基於計算雇主針對自空白交互授權合約可獲得利潤之數額之不同。

(2)東京地方法院的判決所採取的立場是，屬地主義是巴黎公約的共同法則，即在每一國家的專利權之確立、移轉及產生法律效果皆係依據各個國家的法律，且專利權只在每一個國家的領域內有效[請參閱 BBS 專利案件，最高法院 7 月 1 日的判決，Vol. 52，Issue 6 Minshu

2299]。根據此屬地主義，東京地方法院判決對於職務上發明，每一國家的專利法皆要確定：

A. 誰擁有獲得國外專利之權利，雇主或員工；
B. 是否沒有此項權利的人被授予授權或任何權利；

第五版

C. 是否獲得專利的權利是可自員工移轉至雇主，若可以，移轉條件為何；及
D. 是否為了該移轉應支付任何對價。

因此，專利法第 35 條只適用日本內獲得專利之權利，它並不適用於，不論直接或推演出，獲得國外專利之權利。因此，關於為獲得國外專利之權利，基於專利法第 35 條第 3 項所為補償之主張不得進行。

(3)東京高等法院的判決所採取的立場，東京高等法院討論下列問題：

(a) 管轄職務上發明下，獲得國外專利之權利之移轉應適用那一國家的法律；及
(b) 是否基於日本專利法第 35 條第 3 項之“獲得專利或專利權之權利”包含職務上發明中獲得國外專利之權利？

首先，對於問題(a)，東京高等法院認定，在雇主與員工之間存有默示契約且日本法律是準據法，因為該為獲得系爭專利之權利之移轉合約是在日本訂定，因此，法院認定，依據日本法律通用法第 7 條第 1 項[Horei]，日本法律應是管轄系爭發明獲得國外專利之權利之移轉合約。

其次，對於問題(b)，專利法的主體條文是為了按照聘雇合約調整雇主與員工之間利益的強制條款，因此，法院認定依據國家(雇主與員工所屬之國家)工業政策所制訂的法律應始終不變地裁定“合理補償”，其包含為獲得國外專利之權利的酬金。該法院認定，該專利所欲註冊的國家之專利法不應是用於裁定補償金額的準據法。

據此，上述推理是與東京地方法院基於屬地主義的原判決持相反邏輯。

劉楚剛 專利工程師

· 清華大學化工系學士
· 美國路易斯安那州立大學電機所
· 世新大學法研所

智慧財產權案例選

事實

該案之事實複雜並總結於本刊物之 2002 年秋季

版，讀者亦可在其中發現系爭獨立項。該版刊物可於 http://www.jenkins-ip.com/pi_news/autumn2002/ 中取得。

Amgen 主張:

- 一 DNA 序列(申請專利範圍第 1 項)，用以表達一寄主細胞內之 EPO;
- 一重組多肽(申請專利範圍第 19 項)，其具有定義於特定表中之 EPO 結構;以及
- 該被主張之 DNA 序列之一多肽生成物(申請專利範圍第 26 項)。

他們亦主張一製造 EPO 之方法，但該方法並無爭議-TKT 係使用一種不同的方法。

解釋與侵害

EPO 本身並不新穎，但發明人林博士為其分離出 DNA 序列碼並記載於專利申請書中。Amgen 的主要困難在於主張其製程之產品，並使該等主張足以廣泛解釋成涵蓋 TKT 不同製程之產品。

“並無關於申請專利範圍寬度之推測。一專利可依情況主張少於其教導或推知者。”

申請專利範圍第 1 項遭遇解釋“寄主”措詞之意涵的難題。該寄主細胞是否必須為寄主以供 EPO 之外來 DNA 編碼?或當該寄主細胞被一些其他外來 DNA 活化時，其可能延伸為 EPO 編碼之內生 DNA?

初審之審判法官已從證據推斷出，除非一細胞為寄主以供 EPO 編碼之外生 DNA，否則其(在該申請專利範圍之內容中)並非一“寄主細胞”。(上訴時，Amgen 的律師認為該法官將言辭讀入該申請專利範圍中，但上議院不認同)。該法官隨後引用該協議問題來判斷是否該

胡文和 專利工程師
· 台北科技大學電子系

異體”(亦即，用以寄生一些其他 DNA 序列，例如 TKT 之病毒促進劑序列之細胞)可能落入該申請專利範圍。

日本智慧財產權回顧

日本法院在生物與醫藥專利的趨勢(七)

V. 對日本專利局的審判審查員所作之裁量的上訴

在幾個涉及審判審查員所作裁量的上訴中，我們可以某程度看到日本法院對於生物與醫藥專利在態度上的趨勢。

日本專利局駁回了一件製造抗體催化劑的方法專利申請案，而專利局內的審判審查員會則肯認了這個審查，因為說明書中某程度於衍生物缺乏清楚的目的、結構與效果以致對於熟悉該技術領域之人無法據以實施。申請人上訴至東京高等法院。然

而，法院駁回此一上訴，因為說明書中的發明實施例在隨後已准方法專利之實際申請案中沒有辦法被第三人所確認，而發明說明也無法滿足專利法中對於專利說明書的要求(第三者極端負擔的測試)。這個測試則受到稍後東京高院幾個案子的確認。

第六版

VI. 日本法院的標準

根據對最近生物與醫藥專利領域案例的回顧，我們可歸納出日本法院的標準如下：

(a) 日本法院傾向去仔細的查看專利發明的實體本質，而不論生醫專利的權利請求的文義上說了什麼。然而，法院在專利侵權案關於系爭專利範圍詮釋的程序中也往往會去點到「檔案禁反言」的原則。

(b) 而在另一方面，日本法院對於在生醫專利所有人身上運用均等論仍有所猶豫。專利權人必須藉證明檔案內的任何細節與任何其他發明背景間而負有發明均等性上之沉重舉證責任。即使在 1997 年時修改了民事訴訟法之後，依然不易獲得文書提呈的命令。

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(III)

—諾爾-佈萊姆斯案 (Knorr-Bremse) 告訴我們的事

Jeffrey I.D. Lewis

聯邦巡迴高等法院的判決

法院認為關於不利推論規則的理由都不再有意義。它解釋引起了不利推論規則的歷史情況：

“遵循法律而行使的義務乃是判定蓄意侵權之基石。在專利權仍普遍不受重視而逐漸傷害國家革新動機的時候，強化這個義務乃是形成聯邦巡迴上訴法院的一個基礎。”

因為情況已經改變了，關於不利推論規則的理由已不再存在。因此，問題 1 與 2 的答案都是否定的。大部分的法律顧問同意法院在這些問題上的結論。

然而，法律顧問不同意法院的地方乃在於問題 3：在審問中的一個不成功但“實質”的防禦是否使一個蓄意的指控無效，其中侵權人並未擁有一個辯明無罪的意見函。聯邦巡迴上訴法院強烈地要求要使用視個案而定的“整體狀況”方式，因此認為該問題的答案是『不』：

“先前判例在考量整體狀況時，乃考量了這個因子以及其他因子。然而，先前判例也允許事實審查員可以在特殊的案件中讓各因子的權重能夠與受其強度所定的權重相符。我們認為這個方法比較適合在抽象思考每個因子以供個別處理，因為有了這類較大的彈性，事實審查員便可以讓判決與所有情況相符。”

日本智慧財產權保護

2002 年 4 月 25 日，日本最高法院對於已在其之下的法院間產生分歧的某些著作權問題作出判決，六位電動遊戲的創作者在大坂地方法院控訴一零售商販賣二手電動遊戲軟體、並基於著作權法第 26 條散佈權的侵權理由以禁止該零售商繼續販賣二手電動遊戲；另一方面在東京、幾乎是同時，另一零售商針對一位電動遊戲的創作者提出控訴、並為了「零售商不該因為創作者之散佈權而被禁止販賣二手電動遊戲軟體」尋求確認判決。這兩個案例中的當事人皆不相同；然而，每位當事人皆係對於下列三項議題有所爭論。第一個議題是「電動遊戲是否應歸類於電影著作而成為著作權法中所羅列可賦與著作權標的之一」；第二個議題是「電動遊戲之創作者是否可如同電影著作之著作權所有人般擁有散佈的獨佔權」；第三個議題則是「散佈權在關於電動遊戲軟體之複製的一合法販售之上是否應被耗盡」。本篇文章簡短地對此三項議題作出分析、並附有最高法院一致同意的意見。

著作權法第 10 條羅列並定義了可賦與著作權之創作型態的例子，例如：電影著作和程式著作，很明顯地，在這個條文之下，如果與電動遊戲軟體結合的電腦程式具有不可或缺的原創性，則電動遊戲軟體即可被歸類於「程式著作」一項，但此處的爭議卻在於「電動遊戲所顯示的經常輸出是否為可賦與著作權、並獨立於電動遊戲軟體程式碼之外」，電動遊戲並沒有被明確地羅列於第 10 條中；因此，法律(著作權法)語言可以說幾乎沒有提供任何線索。

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
第七版

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

另外，假使在一發明的發展期間共同發明人之間的交流可構成習知技藝，也有可能基於 α 及 β 將有關抗原 A 與 γ 進行交流，而根據 §102(f) 以及 §103 之顯而易見來核駁。再者，根據 §102(f) 以及 §102(g) 之顯而易見核駁無法透過將前兩個申請案結合成一個 CIP 申請案來克服⁴⁰。以下將更詳細討論 §102(f) 以及 §102(g) 專利法規以及其在目前的假說上的運用。

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

40 當在一個申請案中列舉了共同發明人，PTO 會推定所有的請求項係歸於一個單一的“所有權實體”。

A. §102(f) 以及 §102(g) 是否為先前技藝條款?

§102(f) 是否真的為先前技藝條款，使 §102(f) 可用於顯而易見性的判定上，已經成為頗具爭議的話題⁴¹。§102(f) 字面上的意義為除非“一個人本身未發明尋求授與專利的標的物”，否則他應該有權獲得專利。此種表達方式習慣上會被視為一衍生條款，其目的在於防止有人取得由其他人所發明的專利。此不只是適用於公共知識，也可適用在私人通訊上，即使是那些在秘密協議下所做出者。

41 假如 §102(f) 為先前技藝條款，那麼，當符合特定的狀況時，比所請求的完整發明少的交流，係可據以核駁一請求項或是使一請求項無效。換言之，將 §102(f) 看成是先前技藝條款，其意為可結合交流的內容以及“傳統的”習知技藝所揭露者(期刊論文、專利、先前使用等等)，根據 §103 而作出較晚主張的發明為顯而易見。

實務新訊 (德國)

小鬼的玩意 For the kids (1)

Kinder v. Kinder Kram, 德國聯邦最高法院, 2003 年 8

月 28 日

本案原告使用以「Kinder (德文孩童之義)」開頭之商標，經銷巧克力，因已取得第二重意義而為「Kinderschokolade」註冊商標的所有權人，且文字跟圖形商標均涵攝「巧克力」之意味。

本案被告則是使用「Kinder Kram (德文，意指小孩的東西)」商標經銷糖果糕餅，地方法院及上訴法院均認此係對於原告「Kinder」商標的侵害行為。被告抗辯，主張原告無法就註冊商標「Kinderschokolade」主張任何權利，因「Kinderschokolade」在「Kinder Kram」商標註冊公告時，還是一個可能被撤銷的商標。根據德國商標法第 22 條第 1 項第 2 款規定，如果先註冊商標在後註冊商標公告時就因保護之絕對禁止而可能被撤銷的話，先註冊的商標不能防阻後註冊商標的使用。

第 22 條規定之適用在解釋上必須對照第 50 條，該條文規定如何向 GPTO (德國專利商標局) 對已取得絕對註冊之商標因具絕對不應註冊理由提出撤銷申請。然而，這樣的申請只在該商標取得註冊之前十年方屬可行。此外，必須在 GPTO，及之後向聯邦專利法院對撤銷請求做成決定之前，說明該商標應予撤銷之理由。

由於原告的商標註冊仍未滿十年，本案引起的爭點在於被告能否直接援引第 22 條規定，而不向 GPTO 提起撤銷程序。聯邦最高法院不承認被告有這樣的選擇權，以免在 GPTO 或是侵權法院立下審查絕對障礙的迥異標準。

原作：Dr. Gert Würtenberger, a partner of Wuesthoff & Wuesthoff of Munich.

周亞萍 律師

· 台北大學法律學士
· 律師高考及格

商標案例集錦

馳名和著名商標

舉例來說，在美國 Dreamwerks Production Group, Inc. 對上 SKG Studio, dba DreamWorks, 142 F.3d 1127 (9th Cir. 1998) 的案例中，SKG Studios 為保護它馳名的 DREAMWORKS 商標 (與好萊塢娛樂有關連的)，而對上 Dreamwerks 較不為人知但較先的商標 DREAMWERKS (與星艦奇航會議和重要記事有關連的)。Dreamwerks, DREAMWERKS 商標的先前使用者和註冊者，依據 Lanham 法案和州習慣法，主張商標侵犯。儘管事實上，SKG Studios 已經推動 DREAMWOKS 商標成為有名的，第九巡迴仍推翻下級法院授予 SKG Studios 商標權利的即決判

決，以及將此案發回重審，判決此商標於視覺、聲音和含義相似。雖然承認 DREAMWORKS 商標的有名，但第九巡迴依然斷定 SKG Studios 「和其他的新公司並無不同的立場，故它們都必須保證所提出的商標將不會侵犯已存在商標擁有者的權利」。

雖然商標擁有者通常在商標局或法院前提出正式的行動以阻止侵權者，及／或回復其權利，在一些案例中，商標擁有者已經使用其他更有創造性的策略。在 1980 年晚期，PepsiCo 那時是著名 PIZZA HUT 商標的擁有者，正在計劃將他的生意在塞普勒斯授權連鎖。雖然 PepsiCo 有一個塞普勒斯的註冊權，但這個商標還未使用，而且這個註冊權面臨被成為侵權的第三方撤銷的訴訟。

第八版

事實上，侵權者正以 PIZZA HUT 的商標營運一家製作冷凍比薩的比薩店。到目前為止，它甚至選用紅色的墨水列印 PIZZA HUT 的商標在它們的比薩盒上。基於這個公然的抄襲，侵權者很明顯的意識到 PIZZA HUT 的名聲，而且試圖去撤銷註冊權來自己佔有這個商標。

黃冠軫 法務專員
· 東吳大學德文系學士

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

B. 代理人作為未具名的共同發明人

專利律師撰寫專利，這就是他們為客戶所做的。他們將發明人的構想化為文字。假設一執業者在撰寫一申請案時，認識到客戶並非真的設想到該發明最佳的部分。一個簡單的例子為客戶構想製作餅乾的食譜，而執業者認識到添加噴灑辣椒粉可使餅乾特別可口。他撰寫一獨立項描述客戶的發明，以及一依附項包含少量的辣椒粉。而該申請案的申請僅列舉該客戶的名字作為發明人。

在與侵權該專利的公司進行訴訟的過程中，侵權者的代理人發現所列舉的發明人並未構想使用辣椒粉，而是由該執業者所構想。該侵權者可提出律師自申請人衍生以作為抗辯嗎？屬否發明人之非共同訴訟？

若是該侵權者可如此為之，此引起的問題是在申

請過程中考量避免嗣後的執業不當責任。若是一執業者的確構想到具有可專利性之標的，則他是否可以、應該或是必須將其自身列舉為發明人，即使這會使得他在所代表的主體中獲有利益？

至少根據聯邦巡迴審判的簡潔意見，所有這些問題的答案皆為『否』。若為正確，則表示客戶的發明『衍生』於其律師或是將對於具有可專利標的之申請專利範圍有貢獻的代理人姓名省略，並不會產生執業不當的問題。

專利之申請專利範圍之解釋 (十)

當可專利性取決於前言的限制或是在該前言協助界定所請求發明，該前言則可限制申請專利範圍。若是該前言列舉了藉由一裝置項或是方法項的元件所實施的結構，其應被視為是解釋其申請專利範圍。僅當其語言用於提供“生命、含義與活力”予申請專利範圍且適度地定義此發明時，聯邦巡迴法庭強調前言語言才做為申請專利範圍的限制。而該前言是否提供“生命、含義與活力”予申請專利範圍，則是“根據每個狀況整體觀察所請求發明”而決定。世上並無如石蕊試紙測試一樣去判斷前言是否限制申請專利範圍之範圍。

然而有如當法院在 *Catalina* 行銷國際公司對 *Coolsavings.com* 公司的判例中提到，路標是存在的。舉例而言，申請專利範圍之前言寫法如為所謂的吉普森式 (Jepson) 格式，即會限制申請專利範圍之範圍。當申請專利範圍的元件是根據系爭的前言 (即合併先前的申請專利範圍的語言)，其可能表示是依據前言來定義所請求的發明，並限制到申請專利範圍之範圍。類似地，“當前言對於了解申請專利為主體的的限制或是用字是必要時，該前言即是限制了申請專利範圍之範圍”。如果說明書強調前言結構或步驟之敘述，其也可將前言視為申請專利範圍之限制。

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

聯邦巡迴上訴法院(CFAC)對均等原則(DoE)與公眾奉獻(Public Dedication Issue)議題的決議

在 *Johnson & Johnston Associate, Inc. v. R.E. Serv. Co.*, 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002)一案的最近判決中，聯邦巡迴上訴法庭認為專利權所有人不能援用均等原則來涵蓋揭示於專利說明書中、然未請求保護為該發明的標的物，該案訴諸聯邦巡迴法院以求解決 *Maxwell v. J. Baker, Inc.*, 86 F.3d 1098(Fed. Cir. 1996)案與 *YBM Magnex, Inc. v. International Trade Comm'n*, 145 F.3d 1317 (Fed. Cir. 1998)案間法院先前認定的明顯衝突。

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

第九版

在 *Maxwell* 一案中，聯邦巡迴法院裁定將專利權所有人未請求保護之關於繫鞋系統發明替代實施例會導致向公眾奉獻該標的物；因此，根據聯邦巡迴法院的決議，被控侵權者在均等原則下並沒有侵害 *Maxwell* 的專利，法院推論未請求保護之替代例使 USPTO 無法考量該替代例事實上是否具有可專利性。在 *Johnson & Johnston Associate* 一案中，被控侵權者爭辯 *Maxwell* 案代表了「揭示於說明書、然未請求保護的任何標的物即代表對公眾奉獻」之一般主張。

Johnson & Johnston Associate 之專利權所有人則指出，聯邦巡迴法院對於未請求保護標的物而關於均等原則之範疇做出了一個明顯不一致的陳述；*Johnson & Johnston Associate* 之專利權所有人表明聯邦巡迴法院在 *YBM* 一案 (*YBM Magnex*, 145 F.3d at 1320)中關於“*Maxwell* 迴避審查與已請求保護替代例不同的未請求保護替代例”之陳述是嘗試將 *Maxwell* 案之判決限縮於未請求保護的替代例，且不是未請求保護之標的物的較廣範疇。

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

在第一個案例(C-53/01)中，*Linde*，一家生產叉舉車(尚有其它商品)的德國公司，為動力化領域運輸工具和司機室的其他運輸工具，特別是如圖 1 所示的叉舉車，申請該類型的運輸工具註冊作為三維商標。

在第二個案例(C-54/01)中，*Winward* 提出如圖 2 所示的手電筒註冊申請作為三維商標。

美國專利商標局(USPTO)最新訊息

案例研究：

第三個案例(C-55/01)論及 Rado 公司已經國際性登記的商標，第 640 196 號，作為內國商標申請，由如圖 3 的腕錶圖片組成。

所有的申請案都被德國專利和商標局根據缺乏顯著特性的基礎而核駁。此外，就國際商標註冊 640196 保護的要求而論，官方也了解保持手錶的外型可自由地利用的必要。上述三件案子對德國聯邦專利法院提出上訴，也沒有成功。

關於 Linde 的申請案，法院認為只要叉舉車的設計落在叉舉車和相關交易典型的範圍，該交易界將只會視此商標是該商品的代表，而將不會意識到其為來源的指示。

根據聯邦專利法院，系爭外型設計沒有超出現代產業設計的範圍。外型的非技術性因素不足以區別常規的設計至一必要的程度，其交易圈子認為其不僅是已知外型的任意變化，而且是關於生產公司的指示。

關於手電筒作為商標的申請，聯邦專利局強調此申請的商標是手電筒特有的外形，儘管有些高雅，但仍落於市場上可看到的設計的一般範圍內。

黃淑瑩 法務專員

· 成功大學歷史系學士
(輔修會計)

圖 1

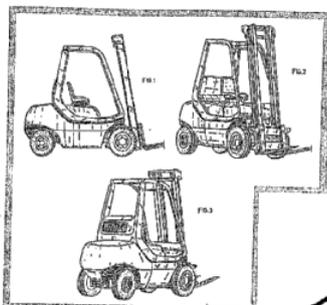


圖 2

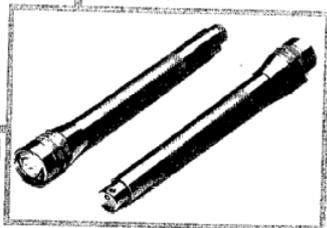
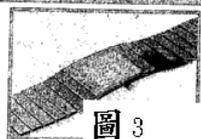


圖 3



歐美判例選

在英國，主張者的商標不需要是「眾所皆知的」或「著名的」。

- 該受保護的商標固有的可區辨特徵，及其獲得的聲譽，將與使用有關。對其可區辨性的限制愈多，則主張權利愈難。

- 侵犯使用出於「缺乏正當原因」的要件將很難阻撓一個案子在其他方面為堅實之案子的主張者。被告的負擔是去證明「正當原因」，而其概念是由一縮小商標至將近於不存在的方式來解釋。
- 一權利主張可能基於不正當利益或損傷—而且這些通常成為另一選擇的理由—但權利主張者必須證明其一或其他。僅僅證明相關大眾關聯該已建立之商標與侵犯之商標—雖然必要—卻不充份。
- 然而，雖然經表達為侵權法律的一部分，第 10 條第 3 項明顯不要求混淆的可能性。第 5 條第 3 項也是。
- 足以衍生權利主張的損害類別包括淡化及玷污的權利主張。
- 比較著重在實際損害或利益的要求，而非單純可能性（見載麥勒凱斯勒公司對抗阿拉第(t/a Merc) 第十版

[2001]All ER (D)189 (一月))。然而，在實務上，到目前為止顯示，證據要求不太可能成為一好案子的阻礙，即使建立在淡化理論上亦然。ECJ 尚未裁決是實際而非可能的損害或不正當利益是在一淡化權利主張所必需。

- 英國法庭著手處理以強健卻懷疑的觀點來回這些案件。他們較少關心調查證據（其惡名昭彰地難以有效呈現於英國法院之前），但對於瞭解系爭市場的第三者，則賦予特定價值。（續）

汪立立 法務專員

台灣大學大氣科學系

美國專利

均等論在申請之時無法預知的第一基礎似乎強烈地暗示著與未來發展技術的牽連。也就是說，假如所聲稱的均等結構在遭受控訴的裝置中構成新的技術，均等論的主張可能仍然會成立。因此，專利權人若可以證明一遭受控訴的裝置結合在申請當時之後才會發展的技術，可能就能夠克服這個推定。

然而當遭受控訴的裝置包含在申請案申請時就已熟知的聲稱的均等時，上述情況可能並不正確。假如爭議中的結構在申請時就已知，則專利權持有人將面臨嚴重的負擔。

最高法院並沒有詳細說明用來克服上述推定的第二個基礎：缺乏超過爭議中的均等論與修正之間的一表面關係。可以被認為是「表面關係」以及可以克服上述推定的「其他原因」在以任何方式具體

化之前都將需要法院去進一步發展。

結論

法院很清楚的認為任何為了可專利性的原因而縮限修正將會成為阻止專利權人依賴均等論的申請歷史禁反言，除非專利權人可以證明為什麼這個禁反言是不可適用的。法院也清楚地指出均等論的原則仍然存活著並且是良好的-這樣的評價是有彈性的而不是絕對的禁止。然而，為了利用這個原則，專利權人將面臨攻頂戰役的挑戰。

美國商標實務選

審判中(二)

華盛頓「紅番」商標：應該因被視為輕視及侮辱而撤銷嗎？

在 1992 年，Suzan Shown Harjo 以及六位其他美國原住民向商標審判及上訴委員會(TTAB)提出訴願，以撤銷由職業橄欖球公司所持有，擁有者為 NFL 球隊之各種紅番商標。第一個職業橄欖球的商標係於 1967 年註冊，而最後一個係註冊於 1990 年。該訴願尋求根據美國商標法第 2(a)條項去進行撤銷，該條項阻止任何商標「可能輕視」或為任何人或機構「帶來恥辱或壞的名聲」之註冊。該訴願也嘗試商標有「中傷性」之理由而撤銷。

在 1997 年，隨著七年來被描述為「極端引起爭議」之訴訟，TTAB 發出了決定。在一份詳盡的意見中(共 44 頁以及 129 個註釋)，TTAB 仔細分析廣泛範圍之證據，包括語言學家、歷史學家及社會科學學家之專家證言；個別請願者之證言；各種美國原住民組織通過採納之判定；以及由請願者委託之關於一份消費者調查之專家證言。雖然發現「紅番」並不是「中傷性」，商標審判及上訴委員會仍斷定該商標可能輕視美國原住民並且可能帶給美國原住民恥辱或是壞的名聲。因此商標審判及上訴委員會就下令撤銷所有六個商標。

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

4. 著作權法案與第一修正案之間並沒有緊張的拉力。法案 102(b)款規定對有著作權之作品，其受著作權的保護並不「延伸至任何的思想、程序、過程、系統、作業方法、觀念、原則或發現，而不論其是否使用不同的形式來描述、說明、圖解或體現」。此種「將思想/表達方式二分的作法，使第一修正案與著作權法案間取得定義上的平衡，其方式係藉允許在自由溝通實情之時仍能保護作者的表達方式。」〔見 *Harper &*

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

Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 556 (1985), 2 CLJ 2 (Sept. 1985)] 再者，在某些情形下，公平使用的原理允許使用有著作權的作品，包括其受保護的表達方式。〔見 17 U.S.C.107 款〕公平使用的保衛提供相當程度的「自由以供學術研究與評論之用」〔*Harper & Row*, 471 U.S. at 560〕甚至供模仿嘲弄之用。〔見 *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 第十一版

U.S. 569 (1984), 8 CLJ 38 (June-July 1994)] 但要注意，多數意見不同意華府巡迴法庭的論述，反對著作權是「絕對免於第一修正法的挑戰」。〔239 F.3d at 375〕儘管近年來最高法院廢除許多國會的法案，卻對國會著作權條款的權力給予尊重。擁有經典影片(如：「北非諜影」(*Casablanca*)及「綠野仙蹤」(*The Wizard of Oz*))、流行樂曲(如：「星塵」(*Stardust*))及名家名著的著作權者必然會因此二十年的延展而獲利。較不知名作品的著作權擁有者也可能在延展期間得到好處。若非此延展，在幾年內即將落入公眾領域的著作權是沒有什麼商業價值的。這額外的二十年不僅為該著作權增加了價值，並提高其商業剝削的可能性。(全文完)

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

日本專利審查情形總覽

- 專利申請數目
- 積壓未審之專利申請
- 審查時間長度
- 日本專利局計劃加速審查

日本政府在 2002 年 7 月發表「智慧財產政策概要」，目的在於進一步提昇日本擁護專利之政策。在此政策概要中，指出快速審查在對日本為維持一個強大及有國際競爭地位上極為重要。然而，專利申請數目在日本係逐日增加，因此積壓未審之申請亦迅速上升。日本專利局預測以目前情形來看，從申

請實質審查日至首次審定書發出日期，其平均時間長度在 2008 年時將達 40 個月，而且在 2013 年將會超過 60 個月。為了縮短審查時間，兩份名為「智慧財產政策計劃」由日本專利局於 2003 年 7 月及 2004 年 5 月公告。這些計劃遠程目標中一項即在將從一申請實質審查日至首次審定書發出日於 2013 年降至 11 個月。

本專欄將概要敘述當前專利審查情形及基於智慧財產政策計劃用來在遠程計劃加速審查之媒體。

專利申請數目

圖一顯示自 1994 年至 2002 年每年專利申請及申請審查之數目。

在 1997 年至 2001 年期間，專利申請數之平均增加為每年 2.9%。特別是在 2000 年，其增加為超過前一年 8%，係因相對於商業方法之專利申請數增加。近來申請專利數相當穩定，但亦維持在一高水平上。

關於審查請求之數目，直到最近，實質審查請求幾乎占所有專利申請數之半。

圖一 專利申請及審查請求之數目

專利申請
審查請求

國際商標法例回顧 (三十五)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

英國商標-

I.B.8. 標誌近似

案件之事實，“RALEIGH”字係申請人商標之主要區別特徵而“INTERNATIONAL”字及地球圖形僅係用以增加申請人國際性地貿易之資訊。其無法否定若申請人商標可能採為涉及異議人“RALEIGH”字而使用之情況所生之混淆。申請人標誌之使用如為騎腳踏車人商品之設計或為其所使用之商標，將發生混淆可能性。然而，議會指令 89/104/EEC 第 13 條約束註冊處。該條規定，駁回註冊之理由僅存於尋求註冊標誌所指定商品或服務之部份，註冊駁回應僅涵蓋該等商品或服務。因此，聽證官員之審定係正確。

電視肥皂劇 Coronation Street 之製作人—格瑞納達電視有限公司(Granada Television Limited)以「BETTY'S KITCHEN CORONATION STREET (加冕街貝蒂的廚房)」申請註冊於第 29 及 30 類各式食品之申請案中，遭一以「BETTY'S(貝蒂的)」商標經營數家餐廳、小餐館/咖啡廳及連鎖/聯合商店，以

及帶蓋食品籃、食物及飲料之郵購商業之公司異議。

異議人主張因商標相近似於異議人較早註冊於相同或相類似商品之商標，因而有混淆之可能性，故申請案應基於第 5 條第 2 項 b 款駁回。關於

第十二版

混淆，其被爭執消費者對雙品牌經營之認知將引導消費者認定格瑞納達 (Granada)與異議人間相關聯。

申請人於答辯中主張異議人所享有之名聲及商譽地理上地被限制，及二公司之商品、消費者群/基礎及商業銷售管道均不相同，表示混淆可能性極小。

商標註冊處之聽證官員認定依第 5 條第 2 項 b 款駁回。公眾假定雙重品牌產品之危險係被接受，及公眾會假定申請人及異議人間相關聯。

I.B.9.a. 標誌不近似

巴克夏王郡馬球俱樂部(The Royal County of Berkshire Polo Club)申請註冊標誌「10 ROYAL BERKSHIRE POLO CLUB」於第 3 類之香水、肥皂、化妝品及類似產品。申請案為馬球勞倫公司(Polo Lauren Company LP)，基於其較先註冊於第 3 類相同或相類似商品之商標「POLO」，而有混淆誤認產生之虞，依 1994 商標法第 5 條第 2 項異議。

余寶翔 專利工程師

- 淡江大學機械系
- 美國州立大學石溪分校機械工程碩士
- 美國州立大學石溪分校電機工程碩士

法訊新知

林明燕 法務專員

東海大學法律系

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：

引用申請案-

注意此程序僅適用於新申請案所申請之內容完全相同於較先申請案之內容。最須注意者係須提供正確引用詳細內容。至少為此理由，如能避免，不建議使用此途徑/方式。

申請案及專利過期/消滅之回復

在某情況下，進行中之申請案因非故意之撤回或不作為而消滅，得藉由向專利局釋明消滅非係故意而回復。類似之標準亦被適用於消滅專利回復原狀之請求。相信非故意消滅之新檢視標準不會較麻煩於被取代之標準。

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？