



96年2月號 道法法訊 (178) ©月刊

(DEEP & FAR Monthly)

台北郵局許可證
台北字第 3837 號

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

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

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

「無法投遞免退回」
「地址遷移或變更請將新址寄本社更正」

20版-小廣告

目次

第一版：

目次與本所連絡地址、電話、傳真

第二至四版：

- 假扣押與司法已死否？(五) - - 蔡清福律師
- 新式樣專欄-特刊(二) - - 蔡豐德
- 漫談現實生活中應有的法感(三十八) - 洪順玉律師
- 「電子付費系統」的判決(十二) - 潘養源

第四至六版：

- 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(1) - - 馮志峰

第六至八版：

- 日本智慧財產權保護 - - 吳凱智
- Quality King 按之後的生活 - - 吳佩玲
- 專利之申請專利範圍之解釋(三十) - - 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

第十一及十二版：

- 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
- 日本專利侵害案例 - - 周威廷

第十二至十四版：

- 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(三) - - 鍾國誠

第十四至十六版：

- 營業秘密保護案例 - - 呂宜真
- 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證證明 - 岳勝龍
- 蘋果v.蘋果 - - 王苡甄

第十六至十八版：

- 歐洲商標 - - 吳巧玲
- 近期韓國貿易委員會(KTC)之裁決 - - 蔡頌瑾
- 蘋果弭平商標爭議 - - 張柏淵
- 美國商標案例 - - 劉志亭
- 數位發現 - - 謝筱蔚

最高法院讓專利侵權禁止令回歸基礎 - 徐明璋

第九至十一版：

- 歐洲的遠景-出現物之外形(五) - - 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
- 韓國專利 - - 鄭智元
- 法律及案例 - - 宋惠煊

第十八至二十版：

- 方法界定產物之請求項(一) - - 黃郁靜
- 專利執行情序 - - 呂靜怡
- 國際商標法例回顧(五十五) - - 林明燕
- 申請專利範圍之撰寫(十八) - - 蔡馭理
- 專利法基礎理論(18) - - 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！

假扣押與司法已死否(五)

鑑於昔日難尋聲請撤銷成功之例，撤銷聲請人乃再作如次法外之情理訴求，冀求打動法官正義或衡平之心：縱日後法院判決撤銷聲請人侵權確定，撤銷聲請人於第一次假扣押（案號：臺灣新竹地方法院裁定九十四年度裁全字第二號）中所提之反擔保九千萬元（聲證五提存案號 94 年度存字第 121 號），亦已足供債權人損害賠償之擔保，故對此一假扣押所欲保全之債權，聲請人亦無「日後不能強制執行或甚難執行之虞」。按，假扣押制度旨在保全強制執行，若無日後不能為強制執行之情事或理由，則如何得因法律有曖昧條文，而得許為假扣押？依過去法院判解，所謂「非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者」，係指「債務人有浪費財產，增加負擔，就其財產為不利益之處分，恐將達於無資力之狀態，或債務人逃匿或逃避遠方等情形」（聲證六 最高法院一九九一年抗字第二三二號判例、四十一年台抗字第一八號判決，及臺灣高等法院民事裁定八十五年度抗字第一六四六號參照）。再查撤銷聲請人不但已提出新台幣九千萬之反擔保金，其近年之營運亦甚佳而持續成長，並於 2005 年獲得第 13 屆「台灣精品獎」標誌，而在全世界 30 幾個國家中擁有眾多國際客戶（聲證七 聲請人相關資訊），積極從事開發產品與拓展市場版圖，無有任何浪費財產，增加負擔，致恐將有無資力狀態之情形發生或徵兆。假扣押聲請人既無日後不能強制執行或甚難執行之虞，自無假扣押之原因。故本件已屬縱非假扣押之原因已然消滅，亦必屬假扣押之情事已然變更，是謹依民事訴訟法第五百三十條第一項規定聲請撤銷假扣押裁定。

更有甚者，相對人之行為亦不斷啟人疑竇，即其雖一再聲稱因訴訟程序曠日廢時而有假扣押之必要，但於 94 年 2 月 25 日第一次假扣押之後，卻遲未見其向法院起訴，經聲請人一再催促（聲證八 94 年 2 月 25 日民事聲請狀）（聲證九臺灣新竹地方法院 94 年度聲字第 146 號民事裁定）（聲證十 94 年 4 月 8 日民事聲請狀），相對人始於九十四年四月一日起訴，又遲於同月二十五日始繳納裁判費（聲證十一 94 年 4 月 20 日民事聲請狀），顯見其意圖拖延訴訟程序之進行（聲證十二 94 年 4 月 21 日存證信函）。是自相對人諸般行徑循致本案訴訟嚴重遲滯，顯知相對人於迅速判決全無期待，非但悖於常理，亦與相對人聲請假扣押之訴求矛盾。自此前諸般所陳，益可見假扣押之不應允准，或縱一時遭蒙

蔽而准許，其情勢變更實已昭然。相對人為財力雄厚之上市公司，如欲藉由近乎濫訴之手段打擊競爭對手，亦頗令人窮於應付，故其諸般舉措實已違背智慧財產權保護之本旨。雖其已涉以法定假扣押程序，遂行法所禁止之限制競爭或妨礙公平競爭之行為，而洵與假扣押本旨顯相柄鑿，然公平交易委員會所持因假扣押係公權力行為，故無涉不公平競爭情事之保守立場，較之法院，更見退縮。是法院衡酌前述事實後，實有撤銷本件假扣押之執行以維法律正義之必要。

綜前論述，吾人應可窺知類若本件假扣押案件，委涉專利侵權案件之特殊性，故相對人供擔保雖可表面證明某情事，法院允宜斟酌其他具體情況。以本件而論，相對人誇大損害賠償數額，又以不實資訊誤導法院，實已昭然。又，撤銷聲請人於第一次假扣押時，所提出新台幣九千萬元之反擔保金既遠逾供擔保所需，鑑諸相對人種種延遲訴訟之手段，乖悖常理之情已現，焉有聲請假扣押之原因？故宜認為假扣押原因已消滅，縱不以假扣押原因已消滅視之，據前舉證與說明，假扣押之情事亦已變更，聲請人既依民事訴訟法第五百三十條第一項規定為聲請，法院宜審酌專利侵權案件之特殊性及相對人之種種詭異舉措，撤銷 94 年度裁全字第 177 號之假扣押裁定，並命債權人負擔聲請費用，庶符法旨。

輪轉腳步異常迅速之今日，猶疑常遭遺忘、因善良而遲疑更易遭落井下石。「有理走遍天下」之昔日諺語，於今日事件本質異常繁複或曲折之時代，事件有理與否常難有機會快速釐清。真理與道德常受壓抑而難有表現機會時，人們鑽洞營隙之情事益見頻繁，舊社會結構或道德秩序隨而日漸墮毀。雖然如此，我們仍以上述理由勸說客戶提出撤銷假扣押聲請，試圖爭取公平正義。令人至感遺憾者，「天真無邪」心存前述理由之本所並未能說服「主持人間正義」之法官。被駁回之餘，本所正義之心雖未死，然客戶已不願再事「無謂爭執」（司法已死？）。當然，或許本所正義感未足，而未以不收律師費試為抗告之故？

所幸，在各方督促下，今日台北地院實務已非純依擔保金之提出，即可進行假扣

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

押。然此一「先進」作法，尚未能流傳至其他法院，以「嘉惠」可能之受害者，則美中所不足也！人民於司法之信賴，於焉尚有「長路」要走？

漫談現實生活中應有的法感(三十八)

新式樣“專欄”-特刊 (二)

‘椅子’ {日期：27/04/04, 案例編號：ICD 000000024}
事實

系爭新式樣的申請日為 2003 年 4 月 1 日（註 1）。該產品名稱是“椅子”。在 11/11/03 此無效申請基於經陳述為“實際上相同”於該註冊新式樣之引證西班牙新式樣 1-155523，而依 CDR 第 25(1)(d)款提出。此無效之申請者提出了來自“Boletín Oficial de la Propiedad 工業公司”日期為 15/05/2003 而顯示西班牙新式樣的一份影本。

當事者之辯論

要求無效之申請人認為僅有的差異是新式樣之基地的圓形（而非在該引證案中橢圓形），以及對比於該共同體新式樣的椅子所顯示之完整圓環，在該引證的西班牙新式樣是一種弧形之腳靠處的形狀。所有權人就此答覆道：另外，該靠腳處是不一樣地支撐，在該共同體新式樣中此支撐柱是在二件式以便高度調整，而且在該引證案只有一處。該引證案之座位及椅背較不拱起而是不一樣的大小，且該新式樣的椅背是一種鋁質單一的整體，但該引證案是管狀架構的，所以該二新式樣是完全不同的。

習知衝突的新式樣

該引證案是較早申請而比該共同體新式樣較慢被公開，其爭點在是否該共同體新式樣與該引證案是衝突的。

由於一件新式樣賦予該所有權人排他權以使用該新式樣並且排除第三者之如此行為（註 2）（CDR 第 19(1)項）（註 3），衝突的檢驗標準為是否該共同體新式樣落入該引證案的保護範圍中。

註 1：此為一件共同體新式樣之最早的可能申請日。

註 2：是否該指令或該西班牙法適用，依此決定是不清楚的。即使舊的法律適用，西班牙在該有關日期前，應已實施該指令，並因此，在儘可能限度內，該舊法律能被解讀以符合該指令。

註 3：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 12 條就新式樣之合法保護，並對應於 CDR 第 19 條。（待續）

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

前幾期所談有關離職後競業禁止契約之各種關係與效力，但最為令人關切者係違約時之救濟，所謂違約是指合理有效存在尚未失其效力之競業禁止契約未被勞工遵守，即勞工違反不作為義務，以積極的作為去競業之意思。此時雇主有何救濟方式可主張？反面言之，勞工應負何種違約責任，頗有進一步探討之必要。

（一）、雇主之不作為請求權。

民法第一九九條第三項規定不作為亦得為給付之標的，競業禁止契約即是最典型的不作為給付形式。此種不作為債務的內容為「繼續性的不作為」而非「一次性的不作為」（例如約定某人不得參加某一次特定法拍）或「反覆性的不作為」（例如與鄰居約定每天晚上十點至次日早晨六點不聽音樂），雇主顯有強制勞工履行不作為義務之重大利益。此項不作為請求權之實現，又可分為如何在訴訟上聲明及判決確定後如何執行來說明：

1、如何在訴訟上聲明。

在最高法院六十六年度台上字第三七四一號判決中（再審判決六十七年台再字第四十九號判決被選為判例），演員陳觀泰與邵氏兄弟公司簽有基本演員契約，契約中約明「乙方(即陳觀泰)不得再接受任何其他公司團體或私人聘約、擔任演員或任何與電影有關之工作」，法院認定上揭約款屬於競業禁止之約定。因陳某違約另組公司拍片，邵氏公司乃起訴求為不作為判決：「陳觀泰非經邵氏兄弟公司之同意，不得自行製作電影影片、擔任演員；不得接受任何其他公司、團體或私人擔任演員，或任何與電影有關之工作；不得直接或間接參加任何電台、電視、業餘、職業、慈善性質、私人或公眾集會，作演唱、舞蹈及其他任何表演、演出及廣播，亦不得允許他人利用其姓名及照片作宣傳之用。」法院最後為上述內容之不作為給付判決。另台灣高等法院八十一年上更(一)字第二八三號判決（為最高法院八十三年台上字第一八六五號判決維持而告確定）案中，法院准許雇主求為命勞工：「不得使用有關製造生產彈波機械及生產彈波方法製造生產彈波之機械及生產彈波。」均為典型之不作為給付請求，可供參考。

2、如何執行。

雇主取得禁止勞工競業之勝訴確定判決後，如何執行確保其實現？查我國強制執行法第一二九條對不作為請求如何執行定有明文，其方式如下：(a) 拘提管收。即加予債務人(違反競業禁止契約之勞工)人身自由上之限制，迫使其自動履行義務(停止競業之行為)。管收期限不得逾三個月，有管收新原因發生時得再行管收，但以一次為限。易言之，違約之勞工有可能面臨失去六個月人身自由之可能。(b) 處怠金。勞工違反競業禁止義務時，法院亦得不拘提管收而處新台幣三萬元以上三十萬元以下之怠金。以科以金錢制裁之方式來制止勞工違反不競業之義務。(c) 反覆執行。勞工繼續的、反覆的違反不競業義務，法院亦得按上揭執行方法反覆的執行(拘提及處怠金無次數限制，但管收涉及人身自由之拘束，僅以再執行一次為限)。(d) 除去其行為之結果。所謂「除去其行為之結果」，於競業禁止案中應如何執行，尚無實例可供參考。要言之，乃係以勞工之費用，以直接強制方法而恢復到勞工違反義務前之狀態。

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

德國聯邦法院對以電腦執行之發明中

「電子付費系統」(XZB 20/03)的判決(十二)

by Betten & Resch

其對一具裝置形式之申請專利範圍，且使用電子資料處理的技術性教誨這也是真確地(「語音分析裝置」(33 IIC 343)之判決僅係處理「技術特質」之問題，而非關於依據專利法第一條第(2)項第 3.款之排除)。這是專利法的目的所造成的一個結果(至少在歐洲與日本)，據此，可被一受限於一有限期間的排他權所促使者，僅在於技術領域的一個問題之創新性的解答。

依據此一判決，一具體的技術問題可以是從一部電腦安全地傳送數據到另一部電腦，且如至少一部份的技術性教誨解決了一具體之技術問題，則專利法第一條第(2)項第 3.款之排除不再是相關的(被 2004 年 10 月 19 日 X ZB 33/03 之判決所確認)。依據 2004 年 10 月 19 日 X ZB 34/03 之判決，決定一醫學設備之獲利性或自動決定與傳輸有關於所欲之商業結果的數據乙事並非係一技術問題。

據其進一步的聲明，如果：(1)其係基於一有關目前技術水準的進步性，或(2)其對技術之一貢獻是存在
第四版

而能證明專利保護是正當的，而應被專利保護所提倡者，僅限於技術領域中問題之解答，故該法院與歐洲專利局(EPO)上訴委員會對此之立場是一致的；

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

據此：「僅技術特徵可貢獻於進步性」(OJ EPO 2003, 352-COMVIK; T 172/03-RICOH 與 T 258/03-HITACHI)以及「僅只一非技術性活動之自動化未能顯示進步性」(T 172/03-RICOH 與 T 258/03-HITACHI)。(待續)

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

當說明書中存有與所揭露之實施例相異的建議、發明所屬技術領域中具有通常知識者將可理解不需任何其他限制之較廣泛申請專利範圍文字，且這發明的數個新穎面向可分別支持其可專利性時，比說明書中已揭露實施例寬廣之申請專利範圍可能被認同。

在 2006 年 3 月 1 日，聯邦巡迴法院拒絕聯席重新聽審 *nCube Corporation v. SeaChange International, Inc.*, 436 F.3d 1317 (2006)判決。在這個案例中，聯邦巡迴法院支持陪審團的裁定，認定 *SeaChange* 侵犯 *nCube* 之應用於在一網路系統中提供多媒體資料之專利。聯邦巡迴法院指稱申請專利範圍第 1 項雖然範圍大於說明書中所揭露之實施例，但其是有效且被侵權的。

在這個上訴中，*SeaChange* 爭論說應將已揭露一個實施例之限制併入申請專利範圍第 1 項。在駁回 *SeaChange* 的申請專利範圍解釋時，法庭指出於說明書中已經揭露一個與已揭露實施例相異的特定可能，以及在訴訟期間已抗辯之新穎性的數個不同且可區隔的面向。法庭也指稱由已揭露實施例，申請專利範圍的明白文

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

字將不需其他限制，而已可為發明所屬技術領域中具有通常知識者所理解。

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(一)

韓國商標法案(“KTA”)及韓國新式樣法案(“KDA”)預定在 2006 年年底修正且在 2007 年 7 月生效，下文是對 KTA 及 KDA 的建議修正的細節。

1. 對 KTA 的修正

(1)商標保護範圍的擴大

為符合國際趨勢，可辨識移動商標、全像圖商標及由彩色構成的商標得被保護。

(2)仿倣商標註冊之防止

若第三人的商標著名至“某種程度”，第三人的商標的任何仿倣能被防止被註冊，而與先前要件該商標應是“著名”有異。除此外，若任何仿倣商標被註冊，在仿倣商標註冊之前使用該原先商標的當事人仍能使用該商標。

(3)申請異議案的期限延展

現在，對一已公告申請案應在其公告日起 30 天內提起異議，針對 KTA 的所提修正案，異議應在公告日起 2 個月內提出申請。

(4)改請一申請案的擴大範圍

現在，一商標申請案只能改請為一服務標章申請案，反之亦然。然而，依 KTA 的所提修正案，申請案的改請得在商標申請案、服務標章申請案、及團體商標之間進行改請。此外，加入商品或/及服務類別的輔助申請案或延展申請案得被改請為一商標申請案或服務標章申請案。

(5)商品/服務項目逐項審查

若一申請案指定超過一項商品/服務，當發出一審定書時，審查委員應辯認如何針對每一商品/服務做出一審定書之答辯。

劉楚剛 專利工程師

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

智慧財產權案例選

小心全部或一無所有-你最後可能會一無所有

在擴大上訴委員會判決 G2/98 之前，關於一申請案何時主張“相同發明”作為主張優先權之一較早申

請案，在 EPO 中已存有兩種相反的判決方式。

一種判決方式著重於發明的“特性和本質”，且當發明的“特性和本質”不變時，其可享有優先權。經由這個寬廣的規則，添加一與發明之功能及效果無第五版

關的特徵(例如由一先前內國權利來限定一申請專利範圍-T16/87)，並不會使優先權主張無效(T73/88)。

較為嚴格的規則要求在優先權申請案中，至少本來就揭露了較晚主張之發明。經由這個規則，較晚申請案之申請專利範圍不能省略較早申請案中發明之不可或缺特徵。

擴大上訴委員會採用了嚴格的規則，其具有較大法律確定性之優點，例如其不需依靠一發明之特性和本質的判定，因當更多先前技術被揭露且目標問題及解決方式被重新定義時，該發明之特性和本質在專利有效期內可能會改變。經由因揭露該特性和功能但未揭露主張細節之超過一年的某個較早申請案而導致優先權被否定，兩種規則皆不會對目前擁有超過一個具有逐次

增加細節程度之申請案的申請人不利。對於在不同

胡文和 專利工程師

· 台北科技大學電子系

日期提出他們的最初申請案的競爭者而言，這也是比較公平的，如下圖所示：

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(三)

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)

對於 X(管理音樂著作權的企業，JASRAC)先前的第 1 項主張：「Y(File Rogue)是侵害著作權行為的正犯」，中間判決做出以下的決定：

● Y 本身實際上並未留存 MP3 檔案在個人電腦，或連接個人電腦到其伺服器；

● 然而，有關於交換 MP3 檔案，這個服務具有自動並公開的傳送 MP3 檔案的質性，而複製有在市場上供應的音樂紀錄物並使之可以如此的傳送；以及

● Y 因為管理此一服務並從中獲利，而被認為是使用、自動且公開的傳送、並使被 X 所管理的著作物可以被傳送等行為的正犯。所以 Y 侵害了 X 關於自動且公開的傳送及使著

徐佳琨 專利工程師

大同工學院機械工程學士

作物可被傳送的權利。

本中間判決確認了在終局判決將會必然准許禁令救濟的請求，本判決要旨已在暫時處分命令中顯露出來。

為保留懈怠當成是被控侵權時的衡平防禦（equitable defense），而不是解讀成專利完全無效。

第六版

聯邦巡迴法院認定在 Lemelson 案

中的申請懈怠 (I)

Christopher P. Silva 原著

美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在 2002 年 1 月 24 日發表了它對於 *Symbol Technologies, Inc., et al. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, Limited Partnership* 案（No. 001583）的意見。CAFC 指出如果一個符合可適用法令與規定的專利權人在專利申請過程中有不合理地耽擱，那麼基於懈怠的衡平原則（equitable doctrine of laches），該專利權人的所有請求可能會被視為是無法實施的。

CAFC 由追溯申請懈怠的抗辯來源到 *Woodbridge v. United States*, 263 U.S. 50(1923)案以及 *Webster Electric Co. v. Splitdorf Electrical Co.*, 264 U.S. 463 (1924)案開始著手。CAFA 認為兩案都證實了申請懈怠的合法性，而無視持有不同意見的紐曼法官努力就事實狀況來區分兩案。CAFC 也引用了兩個最高法院在 1938 年認可申請懈怠抗辯的案例。Lemelson 公司辯稱 *Webster* 申請案只限於競權案件（interference cases），而其觀點即被法院拋棄。

Lemelson 公司也強調在 1952 年的專利法（在該法中創造出了 35 U.S.C. §120 and 121）即已阻絕了申請懈怠。CAFC 並不贊成這種說法，因為 CAFC 發現該專利法只成文化涉及繼續申請實務的現行一般法律程序。CAFC 舉 *Webster* 與 *Crown Cork & Seal Co. v. Ferdinand Gutmann Co.*, 304 U.S. 159 (1938)案為例，在這些案例中，申請懈怠繼續申請實務的概念是並存的。另外，CAFC 提出的該專利法的立法理由以證明法案起草人就是想要維護“關於，例如：懈怠，禁反言以及不乾淨之手（unclean hands）的衡平抗辯”。紐曼法官在她的反對意見中認知立法歷程，但是卻將其解釋

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

不用說，毫無疑問的是，藉由引用日本民法下的共同侵權行為人理論，可以將諸如基於為人所普遍認可的一(實體的)財產所有權之一般財產損害裁定不只可對抗直接侵害、還可對抗身為共同侵權行為人而為了侵害日本境內的一財產所有權所作的任何日本境外之教唆或幫助行為。然而，一專利權所受到的規範法則為，一專利權係根據每一工業政策而在一國一國的基礎上被建立及登記，並且專利保護的範圍亦被限制於登記國的境內。因此，必須說明的是，不可能類似地如同上述為人所普遍認可的一般財產損害一般看待此一問題。

如前所述，日本特許法被視為採取的態度是不認可相對於該專利所登記之國家境外所作的專利侵權之任何積極教唆的侵權責任。因此，在現行的國際社會制度下，有關此爭議並沒有法令、條約或協議，必須說明的是，撇開我國法院在引用美國專利法下可支持美國境內的任何積極教唆之侵權責任的能力，我們無法針對日本境內類似於此情形之積極教唆、製造、進口等如此作為，而將其視如美國專利法所規定下的侵權人一般。

3.吾人亦想要就關於由法官 Fujii 所指出判決強制執行的議題進行補充說明。假設美國法院要求我國法院強制執行美國判決而針對在日本境內積極教唆侵權者核定損害，依據日本民事強制執行法§24(3)與日本民事程序法§118(3)，由於吾人所認為其相對於 HOUREI§11(2)之矛盾處，有如作為我國法院就對抗相關於 HOUREI§11(3)之條款的侵權損害情形所作的判例，吾人便必須否決此一強制執行§118(3)。

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

活：

合理使用原則下評價灰色市場行為的方案

第七版

1. 引言

第二次世界大戰以來，世界貿易上的障礙已穩定地減少，直到目前已處於歷史低點。一般而言，此等減少已是基於促進商品跨越國際邊界流通來改善競爭市場運作的觀點。透過此種改善，有效率的生產者可得到更有效的酬償、消費者可見到價格的降低以及增加世界上生產和消耗的整體水平。

包括智慧財產所有者的商業已經可強力支持這些付出來增加國際貿易。然而，商業通常已是由更直接的關注所激發。國際性活躍的商業係將關稅以及其他的商業障礙視為是對增加的銷售上的障礙。如果可移除這些障礙，將可立即獲致降低海外市場中商業商品價格的成效，而導致增加的銷售及利潤。

然而，很清楚的是國際競爭整體的改善可以是一種兩面刃，特別是，至少某些商業已經發展出在不同的國家以不同的價格銷售相同或是類似商品的實務。有些時候，在價格上的這些差異是由於在不同國家中不同的經濟狀況所引起。在其他的情況中，此種差異是生產者的不同行銷實務的結果。在任一狀況中，此種在價格上的差異可以是明顯的。

專利之申請專利範圍之解釋(三十)

法院應謹慎的採用聯邦巡迴上訴法院的見解，然而，Mayer 法官在再議請求時書面拒絕 Exxon，指出了多數意見認為：

已洞察從未在這廣泛爭訟中發生過的申請專利範圍之解釋，沒有任何當事人或是審判法院提出解釋為何這兩個法官如此選擇，且沒有熟習此技藝者如何能了解該申請專利範圍的廣泛外部證據能夠支持它。

此判決也有放棄“熟習此技藝者”標準的風險。再則，當法院拒絕由所有當事人所建議的解釋以及以各自解釋取代他們之時，當事人被剝奪了去處理法院解釋的有效性之機會^註。這可能導致原本可以由提供機會給當事人去處理其錯誤涵義而應可避免的錯誤解釋產生。

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

註：法院應考量“是否該審判法院和主張棄權之當事人宣告具有公平通知和處理有關申請專利範圍限制範圍的機會”以決定是否當事人已經放棄了申請專利範圍解釋的抗辯。在除了由當事人所建議者之外而獲致一個申請專利範圍解釋時，法院應留心這些考量。

美國專利商標局(USPTO)最新訊息

在本文中，由於各類申請案的申請日都是在 2000 年 11 月 29 日以後，因此只需考慮 AIPA 後 35 U.S.C.§ 102(e)；此外，也假設其國際申請案並非以英語公開，因此，國際申請案的國際申請日並不是§102(e)之日期。以下將討論在申請美國申請案時的幾種不同策略所具有的利益與損失。

I. 經由國家階段 (National Stage) 或迴避繼續申請 (Bypass Continuation Routes) 來提出 PCT 申請案並進入美國

一種在美國進行申請案的程序是利用外國申請案之提出與美國申請案之提出之間的 PCT (Patent Cooperation Treaty, 專利合作條約)，以下說明此類申請案的期限：

2004 年	2005 年	2005 年	2006 年	2006 年
1 月 1 日	1 月 1 日	7 月 1 日	7 月 1 日	9 月 1 日
外國案	IA 申請	IA 公開	美國續	美國案

在上述情形中，如果國際申請案（IA）是以英文公開，則國際申請案公開之§102(e)之日期以及任何後續公開的美國申請案或專利都是國際申請日-2005年1月1日。

然而，假設國際申請案並非以英文公開，則公開之國際申請案就沒有§102(e)之日期。此外，如果美國申請案是根據 35 U.S.C. §371（美國國家階段）而提出申請，則其美國案公開本與專利也都沒有§102(e)之日期。另一方面，如果美國申請案是根據 35 U.S.C. §111 之國際申請案的續案，則其美國案公開本與專利都具有§102(e)之日期，而為其美國續案申請的申請日，即 2006年7月1日。

應該注意的是，取得§102(e)之日期來作為續案申請的申請日並不會對申請人帶來任何利益，這是因為國際申請案公開本會自公開日（即 2005年1月1日）起，成為 U.S.C. §102(a)或(b)之參考。

綜上所述，如果申請人希望取得一個較早的§102(e)日期，則應考慮其他的方式來申請美國案。

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

上的顏色組成。

如果它用在商標或服務標誌的方式時，顏色可以作為標誌。換言之，顏色必須被大眾感到辨識並區別於其使用的商品或服務，以指出其來源。該顏色必須不是功能性的(須是美學上或其他的)，而且為了可以註冊，必須釋明其擁有和產品或是服務有關的顯著性。

各種型式的商標保護

黃淑瑩 法務專員

- 成功大學歷史系學士
- (輔修會計)

法院認為雖顯著的商標可以單獨地被歸為產品包裝，如何分類該主張的組合並非那麼清楚地切割，因為 *Yankee* 並不是主張整個店舖的外觀，而只是蠟燭在其店舖裡陳列的某些方面。此外，該組合的一個要素是蠟燭本身的外型和大小。該組合被認為非常接近於產品設計類別，並因此，根據美國最高法院在 *Wal-Mart* 的論點，含糊不清的產品裝飾應被歸類為產品設計，為了該組合的註冊，必須提出第二層意義的證明。法院更認為單獨考量產品標籤可能歸類為產品包裝，但是這些標籤並不符合本然地顯著性之檢驗，因此不能在主商標簿中註冊。Id., 1729.

顏色作為商標

顏色商標是單指由使用於物體上的一種顏色或多種顏色組成的商標。此類商標使用於商品時，顏色可使用於產品的整個外觀、產品的一部分或是在產品包裝的整個或是部份。同樣地，服務標誌可由全部或是部份地使用在用來廣告或提供服務的材料

最高法院讓專利侵權禁止令回歸基礎

然而，聯邦巡迴法院，也就是這個專利案件的上訴法院，也許藉由認為這是一種不對專利擁有人核發禁止令的例外情況而表現出往另一個方向的傾斜。聯邦巡迴法院似乎是強調在無例外的情況下，保護排他權（也就是允許專利擁有人能夠選擇他們所要授權的對象）之公眾利益會被維持，而且也能夠確保衡平法上的救濟。因此，金錢上的賠償金是不充分的，因而一禁止令應該流動。在過去的情況下，幾乎每一種這樣的情況下都會允許專利擁有人取得禁止令。

一般情況下，我們可以仰賴最高法院的指導。

然而，兩個協同的意見卻提供了兩種相反方向的引導。在 Roberts 法官（加入 Scalia 和 Ginsburg 法官）寫出的第一個協同意見中，同意了發出禁止令救濟的判決取決於法院公正的裁量內，但他們告誡這樣的裁量應該與專利爭議上傳統的衡平性原則相符合。他們提醒我們任何對衡平性實務長久傳統的大幅偏離不應該被輕易的暗示，而且他們進一步說明這些只授權他們專利的擁有人並沒有被禁止適用禁止令的救濟程序。在專利案件上的長久傳統已經是對一禁止令的推定權利。這個傳統，如同法院所述的，是回溯到 1800 年代而且是與專利特定排他權有關。

另一方面，由 Kennedy 法官（加入 Stevens, Souter 和 Breyer 法官）所寫出的協同意見告知了更多適用禁止令的注意事項。

儘管是與多數的意見一致，但他們清楚的敘述當適用這四個因素測驗時，排他權的

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

存在並沒有規定權利違反的救濟。他們也可以一些引導包括考慮該專利的經濟重要性。除此之外，在一些可能會對軟體及方法應用於商業上的專利所有人造成麻煩中，他們暗示這些類型的專利有含糊的意義，因而在發出禁止令之前必須小心的考慮（這些法官忽略了在任何禁止令發出前，這些專利已經被認定是有效而且是被侵害了）。

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

結論

這個判決最可能帶來的是增加對於發出禁止令正當性的訴訟。換句話說，專利擁有權人將會忙於證明，而地方法院及聯邦巡迴法院將會忙於裁定，一禁止令是否符合以及該如何符合該四個要件。

歐洲的遠景 - 出現物的外形(五)

如果飛利浦的理由係出於其邏輯推論，就沒有什麼可以阻止諸多商品之主要製造商認同商品之最理想外形以達到所渴望的功能，而藉由專利保護外形，而且一旦專利接近期滿，可藉由商標註冊永遠維持他們的專有權。這樣的情況與公眾利益相反。

再者，就筆者的觀點來說，在准予商品包裝外形之商標保護及商品本身外形間應該要清楚地區

分。雖然可註冊性之相同標準已清楚就兩者皆應適用，但也建議官方在考慮商品外形之註冊時，應該運用特別注意。然而對一個競爭者而言，經常較為直接的是迴避設計主要製造商之包裝選擇，但這有可能非常困難(如非不可能)，特別是如果外形包含了功能特徵時，欲迴避設計商品本身之外形。因此，商品外形之可能長期地專用不應該容易准許。

ECJ 對於問題一的調查應該保證不會回到舊時 York 拖車毋須惋惜的時期(York 拖車控股對商標註冊部門一案，1984 年 RPC231)。吾人將會回想到在 York 案件中，英格蘭法院策劃拒絕 York 關於汽車車輛拖車之商標申請，即使已取得識別性之證據已提供而使法院滿意。就法院的觀點而言，像 York 這樣地理暗示在法律上從未具有識別性，即使事實上已經具有識別性。自從 York 判決後商標法已經改變很多，而且期望 ECJ 之裁決，即如果商標在法條第 3(1)(b)、(c)或(d)條可以被接受，則依法條第 3(1)(a)條也必須可被接受此節，在不同的英國主管機官亦能被遵循而沒有抵觸。

第九版

美國著作權案例精選

拆封授權影響每位購買者，拘束所有的消費者，並且實際上，授予軟體賣主(或授權者)排他權來重製非著作權保護範圍的資料和防止其他人重製該資料。此與允許重製所有公共領域材料之重要權利相衝突。參見 *Bonita Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 US 141 (1989 年)的案件。拆封授權在 *ProCD* 案件中，具體禁止消費者及被授權者重製和銷售公共領域的資訊。任何一方不能使用一個設計的“授權契約”而規避著作權法的適用和禁止重製可以自由重製的商品。這樣行為也許構成著作權法的濫用。參見 *Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*, 911 F.2d 970 (第 4 巡迴法院 1990 年), 6 CLJ 30 (1990 年 10 月至 11 月)的案例。

簡要說明

在 *Lynx Ventures, LLC v. Miller*, 45 Fed. Appx. 68 (2002 年。第 2 巡迴法院)案件中，在一未出版每一年的法庭共同議決，第二巡迴法院做了一個暫時的命令而撤銷地方法院駁回原告初步禁令的申請。190 F. Supp.2d 652 (D. Vt. 2002)。雖然上訴法院聲明，它的命令不會被出版在聯邦報告中，亦不會被

當成判例而引用，我們認為法院關於"整體觀念及感覺"標準的討論為決定實質相似性的概念，將會引起我們讀者的興趣。

Lynx 是擁有一個搜查的資料庫，該資料庫編寫描述超過 800 種的世界商業木種。該資料庫以"世界的樹林"著名，它以光碟模式販賣並且可利用網際網路取得。被告的競爭資料庫，也是經由光碟和網際網路取得，該資料庫編寫資料超過 1,600 個種類商業木種的資料。原告聲稱被告的商品侵害原告受著作權保護的作品，Lynx 提出訴訟和聲請暫時的禁止命令。地方法院發現雖然原告著作的兩個成份-各木種有關地理分佈和木心顏色的文字描述乃係原創，且確實被被告複製，但在二個資料庫之間的"整體觀念及感覺"卻沒有實質相似。

歐洲專利新訊集錦

Warner-Lambert 在 1986 年 5 月提出了關於在生產外消旋酸鹽混合物的程序中製造 atorvastatin 的專利申請。該申請中揭露了一個敘述混合物的游離酸形式的實施例，及另一個敘述鈉鹽的實施例。說明書的敘述中也列舉了七種可能用於形成在藥學上可接受鹽類的金屬離子。當這些實施例在 1989 年 7 月公開後，Warner-Lambert 另外又提出了一個專利申請，其係針對外消旋酸鹽混合物的兩個鏡像異構物其中之一的一種鈣鹽。該兩個申請案均獲准歐洲專利，其中在英國，Warner-Lambert 另藉由補充性保護證明(Supplementary Protection Certificate, SPC)在該等專利時效 20 年屆滿後，均將其延長至 2011 年。他們的共同原告 Ranbaxy and Arrow 則在英國對後者專利提出撤銷，Ranbaxy 並對前者專利要求一個不侵權的聲明。

依問題-解答方法，歐洲複審委員會發現該鈣鹽的選擇及該特定的鏡像異構物是有創造性的。反之，英國專利法庭認為，在 Windsurfing v. Tabur Marine [1985] PRC 59 (CA)案中顯示出在歷史的英國方法中，存有一種凌駕歐洲專利局的問

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

題-解答方法的偏好(Windsurfer 分析)。該判決係關於：每當英國的顯而易知性測試被重新檢視時，比較並對照兩競合之顯而易知性的測試。

最不友善的削減

如此的要求代表在歐洲共同體內對出口之數量限制。但是，這樣的限制依共同體之法律，得基於為了維護提供予消費者成品的品質及認證，故嚴密控制切片和包裝的過程是必要而合理化的。依 ECJ 觀點，縱有必須在工業生產期間內遵循的規則，必要的控制能在生產區域之內（而不是外面）運用得更好。

因為明確的管理切片和包裝帕爾馬火腿的規則並未於 Consorzio 的共

郭宣甫 法務專員
· 中國文化大學財經法律學系

同體來源名稱中公開，除了參考在更加早期的義大利式(和義大利語)來源名稱所定期限和條件的設置方式外，它不能推定他們為歐洲共同體的公眾或公司，例如 Asda 所周知。因而這些規

第十版

則不能依照目前的程序而予以信賴，並且推測 Asda 能因此繼續獲得在英國切片和包裝的帕爾馬火腿。

評論

在這個判決之前，Consorzio 在英國已無法成功的在被預先包裝的切片帕爾馬火腿維持其獨佔。在另一對抗零售店 Mark & Spencer 的案例中，在英國防止真正火腿切片的假冒訴訟亦然失敗。這說明了英國法院的讚成競爭傾向，而其首一直覺則是對他們視為知識產權不正當的引伸作出限制。相對的，在英國之外，Consorzio 幾乎是普遍地成功且充分的保護它的權利。

歐洲法院現在傾向認為 Consorzio 更加擴張的解釋其使用帕爾馬這個名稱的權利。因這樣做，他們認為，保證品質和產品認證的需要應優先於更大的競爭和低價影響之考量。如此的觀點將受到商標所有者的歡迎，但消費者和一些政府則反之。按筆者之意見，ECJ 的這項判決給了地方生產商，譬如 Consorzio，一個在自由市場造成不公平的某程度商業力量。衡諸歐洲來源名稱的原始目標，它也是不成比例的。

陳宥碩 法務專員
· 輔仁大學財經法律學系

韓國智慧財產保護集錦

不公平競爭防止和商業秘密保護法案修正

新的網路蟑螂行為防止條款

在UCPA中新增的第二條第一項第h款，規定了基於下列目的：(1)販賣或出借該域名予該權利持有人或予第三者，(2)妨礙該權利持有人對於該域名的註冊或使用，(3)經由此類的行動而為商業營利而註冊、持有、轉移或使用一相同及/或近似於他人在韓國知名的商號、商標等，是為不公平競爭。

為了有效的規範網路蟑螂行為，修正的UCPA第四條第二項已允許提出撤銷違反第二條第1項第h款之一域名註冊的申請要求。此外修正的UCPA第五條進一步允許損害的賠償，同時該法案第六條並允許提出恢復該權利持有人信譽的要求。然而，該修正的UCPA清楚地排除了侵犯域名註冊行為的刑事責任。

宋惠煊 法務專員
· 高雄大學財經法律學系

「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，為了在設計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和或其在市場變成廣為周知往往必需花費不少時間，因此，一產品形狀通常很難受到妥善的保護。往後將不再發生這種情形。

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

卓誌隆 法務專員
· 台北大學經濟系

美國

雖然，本案是針對商業用語理由而不考慮到商標合法性所為決定，第五巡迴法院於潛在誤導、本質誤導及實際誤導商標間所採取之區別，可能瓦解掉許多久已建立的商標理論，因為不管是聯邦商標法或是相關消費者的保護法律並無做如此之區分。再者，提供顯示地方來源標籤的觀念對於減少一商標的欺瞞本質是足夠的，而該觀念似乎與一般法則，即少許的揭露不能改正廣告之不實主張相反。

瑞士

經兩年容忍後被認為已足以喪失商標權利主張

瑞士最高法院在 2006 年 3 月 2 日判決駁回准予商標權人對於麵包及其他麵包店食品之禁令救濟，商標權人要求一禁止令（強制令），特別是對於麵包店使用令人混淆地近似商標在包裝麵包上(A v. X. AG, Case 4C.371/2005)。

法院認為原告於開始進行訴訟時，應該已察覺侵害有兩年的時間。法院表示在高競爭性的糕點市場中，原告應該密切注意到市場。在一些加盟店將他們的麵包店開在被告麵包店附近的前提下，加盟人應該已察覺到侵害。法院將加盟人的認知歸諸原告，且認為加盟人沒有發覺侵害之事實並不重要。

第十一版

最高法院進一步定義首次銷售準則

By Paul G. Gardephe

一般來說，在韓國，商標所有權人一旦移轉或銷售印有註冊商標之產品後，其對相關產品之權利便形同耗盡，無法再對該相關產品之使用、移轉或出借主張商標權。然而，當加工或修補程度已達變更該商品原有形狀之程度時，這等同於一種新的製造行為，並因此，此類行為便可能侵害商標所有權人的權利。於此情形，是否加工或修補已屬對該商品原有形狀之變更，應依產品的客觀品質及商標之使用與功能而為評斷。

對於 Fuji Film 所生產的即可拍相機而言，這些產品是以一次性使用之目的而製造的。接著，即使在相機包裝上，有著即可拍相機於沖洗後不會回收或再利用之陳述聲明，當曝光軟片從外殼取出沖洗後，此相機便不再保有自身原有的同一性。因此，當被告重新填入新的軟片（此非 Fuji Film 之產品，而是其他公司），由於即可拍相機的軟片是相當重要且不可缺之構件，此一行為——及被告的重新包裝——逾越了加工或修補

的單純行為；實際上是製造一項新產品。所以，因新產品仍持續展示著系爭商標，Fuji Film 的商標權利便遭受侵害而可對被告提出告訴。

新網址名爭端的解決制度之簡介

該高等法院所適用的主要法規是不公平競爭防治及商標秘密保護條例（UCPA）。鑒於不公平競爭防治及商標秘密保護條例的相關規定，高等法院認定該被告建立於該域名『viagra.co.kr』下的首頁使用了與原告馳名商標完全相同的『威而剛（VIAGRA）』，並且提供醫藥產品及健康食品，同時也提供威而剛產品的資訊的行為是可能造成消費者混淆的。

此項判決可能成為在未來對抗網路蟑螂所構成的域名侵害案件的基準

該高等法院論述如次：

- (i) 對於一般人而言，若想要尋找一家製造或販賣威而剛的公司的首頁，很自然的就會去嘗試尋找包含『viagra』的商標以及『co.kr』或『com』所組成之域名，因此威而剛產品的潛在消費者非常有可能會瀏覽到該被告的首頁；
- (ii) 該被告不分英文及韓文，使用了與原告完全相同的商標，例如威而剛“VIAGRA”，及『輝瑞（PFIZER）』的商標，於該首頁中非常多的位置；
- (iii) 該原告的商標是馳名且具有識別性的商標；以及
- (iv) 許多藥品公司確實也在製造與販賣健康食品，

因此，有充分的理由假設一般瀏覽到該被告的首頁之消費者很有可能被誤導，以致相信該被告的業務行為是與該原告有所關連的，並因此，消費者的確有混淆的可能性。

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

日本專利侵害案例

該法院的判決標準則是以社會或經濟之觀點端視該專利產品以確定該專利產品是否失去其效用，而判定該案是否構成了模式 1，並應由審視該專利產品以確定是否組成該專利產品必要部份之該全部或部份組件為被處理或置換，以確認該案是否構成了模式 2。

6.2 判決

IPHC 裁定被告的產品屬於模式 2，且該專利權並未耗盡而可實施，因為第三者已處理或置換被告產品中構成該專利發明之必要部份的全部或部份組件。

6.2.1 模式 1

IPHC 認為耗盡所有原先置入申請人產品罐中的墨水並不表示該專利產品的原生命期已過而喪失效用，該理由如下：除了該墨水，該上訴人經使用之產品的組成實質上並未改變，且該產品可經再填充墨水而供列印使用。

第十二版

由於墨水是消耗品，因此將墨水再填充於該產品的行為構成了墨水盒通常使用中消耗品的替換部份。並且，在用於噴墨印表機之墨水的領域中所販賣的有回收產品與再填充物，且回收經使用的產品可對環境的保護有貢獻。因此，社會上所形成墨水盒應限定用於消耗原置於該墨水盒中之墨水之強烈認定並不成立。

6.2.2 模式 2

IPHC 認為符合組成元素 K 之清潔該墨水盒內側、洗去附著的墨水並以墨水再填充的動作構成了處理或置換構成該專利發明必要部份的全部或部份元件。

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

判例回顧

根據上述事證，法院更進一步指出：

根據說明書載述，視密度可由習知方法所測

量。雖然以申請日之時點來看該領域技藝人士並無法明確得知最常使用哪一種測量方法，然而該專利權人並未指定用來測量該參數的方法。並且，該參數的值係根據所選的測量方法。因此，以該參數的數值範圍作為技術特徵可能不具意義，而說明書的載述可能不符合書面陳述要求。

在這種狀況下，只有當所有習知方法所測量而得的該參數值皆落在請求項所定義的數值範圍時，始發生侵權事宜。

在這個案例中，該領域習知有兩種方法可用來測量該參數，JIS K6721 與粉末測試法。然而，於申請日當時之時點，應選用何種方法來測量該參數仍不明確。並且，很明顯地，該參數會根據選用方法不同而有所改變。因此，就特徵 C 來說，其必須使 JIS K6721 以及粉末測試法所測量的參數直皆落在視密度的數值範圍 0.65-0.75 內。

若已事先確認經由習知其中之一方法所量測的該數值已超出該數值範圍的一方基於由另一方法所量測的該數值落入該數值範圍之理由，而使該方須舉負解釋侵權之責任，則將生意外不利益。

關於被告的產品，由粉末測試法所量測視密度的參數值為 0.770-0.812 或是 0.778-0.793，其皆超過請求項的數值範圍。因此，被告的產品並不符合特徵 C。

5. 結論

這個案例的判決可以得出一個結論，若是一參數可能出現在請求項中或是該參數將來可能被修正至請求項中，則申請人應明確地描述該參數的測量方法。相對於物理學領域，化學組成領域中的參數通常可能牽涉人工操作。因此，於該領域中強調該測量方法是必要的。視密度即為此領域的一案例。

一發明人可能思考一種量測方法於其實驗室中為標準測量方法，而該方法不須明確地載述即可確認。原告之主張(2)顯示此種情形發生在此專利中。然而，如本案例所示，對於什麼是標準方法的先存想法未必是正確的。

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

- 損害或詆毀商標的使用。
- 將目前商品作為名牌商品之贗品或仿製品的使

用。

不誠實的行為例子是有用的，但 ECJ 承認這些列舉是不能詳盡的，因此他們規定全國的法院應該考慮評估誠實使用之一些要素。這些包含商標的整體表現，暗示品牌所有人的任何關聯，“借用”品牌及任何使用人商標的任何區別，以及使用人確保消費者區別品牌所有人商品及其商品的努力。

法院告誡假若使用者呈現他的商品與品牌商品有著等同的品質或具有相當的性質，法院也必需考慮判斷使用是否符合誠實的慣例。然而，這個預示的警告不會伴隨這樣的行為應當呈現何種信息的任何指引。

評論

對吉列而言，這個判決很可能是一個太靠近的剃刀。

LA 研究室的標籤可能是唯一可行的方式去傳達消費者它的刀片與市場領導的剃刀手把相容。至於普通的消費者商品，消費著非必然地富有經驗或技巧地察覺，很難想像其他方式去傳達這樣資訊而沒有指出與商品相容的領導品牌。

第十三版

此外，關於 GILLETTE SENSOR 是一個小的、一般字體之適度尺寸的標籤，芬蘭第一上訴法院認為不可能聯想到與吉列有關的任何商標。

然而，要討論的抗辯是商標指令的命令性規定存在於所有歐盟會員國的國家法律以及 CTM 規章。其他公司可能因此從 ECJ 的指引中獲利，尤其在如何去判斷是否指出商品相容性他人商標的使用是在抗辯意義之中所必須。

曹云亭 法務專員
東吳大學法律系

美國專利侵權案例

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

問題二

當被告尚未獲得法律上的建議時，作成與惡意侵權方面不利的推論是否適

當？

美國聯邦巡迴法院對此問題的回答是不適當。其主張甚至當涉嫌侵權之被告沒有從律師那裡得到有關專利侵權之法律意見時，推論被告惡意侵權是不適當的，這很可能是部分法律意見使當事人混淆並且使當事人相信他們不再需要法律意見。雖然未得到有關專利侵權之法律意見不再是不利的推論，但是涉嫌侵權之被告是否得到相關法律意見仍然是判斷是否惡意侵權的一個因素。若涉嫌侵權之被告可以得到充分的相關法律意見，相較於沒有得到之下，較容易反駁惡意侵權的認定。

問題三

若法庭總結相關法律應該改變，而本案例不利的推論不存在，那麼這個案例的結果是什麼？

第三個問題為專一性針對 Knorr-Bremse 案例的事實，並且對下級法院的裁決是否應該改變而提問。美國聯邦巡迴法院認為這個惡意侵權的議題應該在下級法院重新被評估，因為關於這個議題的法律現在已經改變了。

問題四

即使還沒有獲得法律上的建議，對於侵權實質防禦的存在是不是足以擊毀惡意侵權的責任？

美國聯邦巡迴法院對這個問題的答案是否定的，在審判中一個很強的防禦不是一個對惡意侵權就其本身而言的防禦。美國聯邦巡迴法院引證並贊同先前的判例著重在是否涉嫌侵權的被告秉持著沉穩信念“此專利沒有被侵權，或非無效或非不能執行的”而慎重地行事。因此，一個被告侵權的當事人應該要有惡意侵權主張的防禦，以證明當事人當主張侵權活動開始或當當事人知道該專利開始時，即已行事謹慎。法院針對這個問題的討論強調當事人應該得到一個夠格的法律意見以獲得針對惡意侵權主張之成功防禦的最高可能性。

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

談判期間，能容易取得一致看法的或雙方間具彈性的項目，係由雙方持十分不同立場項目的議題而分別組織，然後條列出來供未來談判。

並於 2006 年 7 月 10 至 14 日在首爾舉行第二次正式討論，在第二次正式談判中，產品接受、服務與投資延期的完整建議將被討論。

2. 韓國 - 美國自由貿易協定的主要工作與議題

3.

在談判韓國 - 美國自由貿易協定的期間，有十七(17)個工作小組將討論下列的議題：爭議解決與透明度的議題、市場通路與國民待遇、農業、衛生與植物衛生的議題、紡織品、原產地法則、服務業、金融服務業、投資、智慧財產權、勞工、環境、電信與電子商務、競爭、貿易救濟辦法、政府採購、及對貿易的技術障礙。另外，對於雙邊談判已經舉行多年的汽車貿易、製藥、及醫療器材，將有特別工作小組來處理。

美國貿易談判者過去說，農業及與其一起的衛生與植物衛生的議題預期將在談判期間處理並成為最難纏的議題，並且，美國稻米進口到韓國，將是

第十四版

另一困難的議題。在談判中專門解決有關汽車貿易、製藥、及醫療器材議題的現存特別小組，是美國在這些領域中的價值象徵，根據美國眾議院，在有關於汽車貿易中的歧異，韓國所提供的讓步在談判期間將是決定性的。眾議院聲稱，如果在韓國的汽車市場中，行政當局無法敲開不公平的貿易障礙，國會的批准將難以獲得。

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

營業秘密保護案例

三、關於“BULGARIA”的使用：

法院認為一般的消費者不會認為“BULGARIA”是用來描述優格產品的詞彙。再者，法院認為，只有當製造者是用於描述產品的目的，且沒有不好的企圖時，“BULGARIA”用來描述乳酸菌發酵製品，始有理由。然而，在 Macil 的案例中，法院認為 Macil

韓國 - 美國自由貿易協定(三)

並不是單純為了描述的目的地來使用“BULGARIA”，而是惡意為了搭 Namyang BULGARIS 商標名譽的便車。

四、被告抗辯“Maeil BULGARIA”的使用是基於商標註冊，因此這樣的商標使用是合法的：

為了在這個案子中作抗辯，被告引用「反不公平競爭及營業秘密保護法」第十條，“如果「反不公平競爭及營業秘密保護法」中任何條款與商標法中的規定有所抵觸，則「反不公平競爭及營業秘密保護法」即不適用”。而且商標法中規定“商標權人有排他的權利去使用該註冊商標於所指定的商品項目。被告抗辯他們使用“Maeil BULGARIA”是基於已經註冊該商標，因此「反不公平競爭及營業秘密保護法」並不適用於該案例。然而，法院認為被告註冊及使用其商標“Maeil BULGARIA”的行為是在原告商標在韓國已建立起的商譽後，而懷著不公平競爭的目的，。因此，法院認定被告並沒有權利基於該註冊商標而使用之被告論點為無理由。

美國專利法即將大幅修改

然而，有明顯的跡象顯示情況正在改善。在 2004 年 10 月，美國專利商標局宣佈新的奈米技術分類。分類 977，一如所知，用作交叉參照以幫助審查委員、發明家和研究人員在美國專利商標局搜尋與奈米相關文件。此外，期待已久的將分類 977 細分出 263 個次分類的公告也終於公佈而且提供了一個更包羅萬象及更正確的交叉參照。展望歐洲，一個在歐洲專利局中的奈米技術工作小組已創建了一個跨學科的奈米技術標籤系統，在工業界和政府資助的計畫中使用的奈米技術定義之下，得以鑑別專利的分類落點。此標籤系統大大地改善了跨學科搜尋的效率。該工作小組亦負責確保奈米技術非專利文獻的可利用性及推動專家專利審查委員的訓練。

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

2.3 轉換成內國商標

假如一 CTM 申請案因為在先商標權而不能被註冊，可接受將該 CTM 申請案轉換成內國商標而不喪失優先權。

2.4 易符合的使用義務

一共同體商標必須在註冊後五年內使用於商業用途，以避免因未使用而遭到撤銷的請求。然而，在歐盟單一會員國的使用已足以避免因未使用而造成共同體商標的撤銷。並沒有義務需要在超過一個以上的歐盟會員國使用該共同體商標。

2.5 零售服務註冊

雖在大部分歐盟內國專利局禁止零售服務的註冊，OHIM 卻准許零售服務被註冊於國際分類第 35 類。譬如：「食物及飲料類零售服務業」、「百貨公司零售服務業」、以及「超級市場零售服務業」等。

2.6 標語註冊

呂宜真 法務專員

第十五版

· 輔仁大學法律學系法學組

跟許多內國的歐盟商標局比較起來，在 OHIM 之標語註冊容易許多。譬如下列的標語被視為可註冊的：「你健康未來的伴侶」（製藥業）、「休閒主義」（傢俱業）、「鋼鐵雄心」（化學冶金業）。

2.7 CTM 侵害

侵害訴訟程序可在共同體商標法庭前被提出，其為聯盟會員國指定的內國法庭。共同體商標法庭的判決為全歐盟所接受。這避免了在各會員國分別起訴侵害者的需要。只有共同體商標提供一在歐盟全區域如此的保護。

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

總結來說，CTM 制度以對申請人最小的成本提供一對歐洲市場具吸引力和簡易的保護制度。

歐洲法院限制藥品有效成分之 補充保護證明

2. 判決基礎

歐洲司法院的提醒讓整個歐洲都對此感到興趣。除了法國、立陶宛、荷蘭、波蘭、芬蘭及英國等國家的政府外，歐盟執行委員會亦提出了意見。該判決決定於有效成分或有效成分的組合分別之定義。相對於“藥品”及“產品”，有效成分及有效成分的組合這兩個名詞在 No. 1768/92 規則中並沒有被定義。

在總顧問 Leger 的意見中，結論出有效成分與可根本改變有效成分功效的輔助成分之組合，可被視為 No. 1768/92 規則中有效成分之組合。

3. 判決

相對於總顧問所做出的請求，歐洲司法院判決輔助成分不能被理解為有效成分，並因此，有效成分與輔助成分之組合不能成為有效成分之組合。此一觀點，特別建立在熟知該項技藝者就有效成分之通常認識上。根據熟知該項技藝者的理解，有效成分僅僅是指某單一有效成分，而非指可修飾另一成分功效之輔佐成分。該判決理由中特別指出 No. 1610/95 規則中，其主要範圍植物保護產品作為具有一般或特殊功效之物質有效成分的定義之補充保護證明。根據對有效成分之定義，在 No. 1768/92 規則意義中有效成分之定義，可以類推的方式包含進去，因對植物保護產品之補充保護證明被認為與給予藥品的保護相同。

因此，歐洲司法院對“藥品有效成分之組成”做出了結論，即其解釋之方式是：在一個有兩種物質組成物中，如僅有其中一種物質對所指稱的適應症具有療效，而另一物質則是用來讓藥品形成某種藥劑型式，而使得該具有療效的物質對所指稱的適應症有療效，則其不應被解釋為包含在“有效成分”的概念裡。

結論

歐洲司法院在 2006 年 5 月 4 日所做之裁判是基於對“有效成分之組合”非常狹隘的解釋上。對已知的有效成分之新的藥劑型式或因與其他的輔助成分組合而可提供新的療法，皆不可能獲得補充保護證明。

王艾甄 法務專員
政治大學法律學系

岳勝龍 專利工程師
· 輔仁大學食品營養學系
· 陽明大學生物化學所碩士
· 政治大學生物科技管理學程

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？

於 2006 年 5 月 8 日，倫敦的高等法院發佈了一判決，藉協商商標使用契約時，變化中科技對商業方法之衝擊，而闡明預期變化中科技之重要性。

當蘋果電腦推出其線上音樂商店(iTunes Music Store)時，蘋果唱片公司對蘋果電腦一案的判決仍維持蘋果電腦並未違反當事人間早先的和解協議。

超過 25 年來，蘋果文字以及商標一直被指定使用於兩個毫無關聯之公司產品：蘋果公司一披頭四的唱片公司和蘋果電腦—電腦及軟體公司。

第一次衝突是發生在蘋果電腦創立稍後。在 1981 年當事人們締訂關於藉由區分產品領域使用商標的協議。在一般情形，蘋果電腦被允許使用其蘋果商標於電腦及軟體，而蘋果公司則可使用其蘋果商標於「錄音錄影，及可複製的裝置和儀器和影音唱片，但不能用於電腦及電腦作業系統」。

第十六版

歐洲商標

描述性商標 (Descriptive Marks)

當你看見這類商標時，你認出它們嗎？

使描述性的指稱可被自由利用的公共利益是商標法的基本原則。但何種標誌是具有描述性，並非總是明顯可見。

從歐洲法院最近三則的判決中可知分析可以這麼細密，而包含實用指南以評價描述性的新定義，與在歐洲共同體商標整合方針第三條第一項 C 款之下，規格限制的效力。

UNIVERSALTELEFONBUCH C-326/01 P 案例

這則案例，Telefon & Buch 有限公司申請 UNIVERSALTELEFONBUCH 與 UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS 作為商品服務項目為資料載體、印刷品、出版服務及文書編輯的共同體商標。在德國，這標誌意涵為「世界性電話簿」與「世界性通信導覽」。

歐盟商標局以共同體商標規則(會議規則 40/94)第七條第一項 B 款與 C 款，對應於商標整合方針第

三條 1 項 C 款之規定，認為此等文字缺乏顯著性文字部分而不能使用於交易上以描述商品或服務項目之特質，而駁回申請案。

在上訴中，Telefon 公司辯稱這些文字不全然是描述性文字，因為它

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

們有著並非常見並列之文字，而非傳遞有關商品或服務直接而立即的訊息。作為一新語詞，這些標誌在這之前從未使用，亦無使它們可被利用之根本需要。

歐洲法院沒有被說服。觀察共同體商標規則第 7 條一項 C 款之規定乃旨在維護公共利益，以確保描述商品或服務特性的標誌與指稱得為大眾自由使用。隨著歐洲法院在 DOUBLEMINT(C-191/01 P 案例)中早期的裁定，指稱未必是現在之描述性使用。該文字的字義在未來可能作為描述性使用已經足以合理化駁回。因此，世界性電話或者通信導覽在現在市場的缺席不是決定駁回的要害。

檢驗一個標誌是否有於未來有描述性的潛在可能性，乃是否可合理的假設，未來相關公眾會由該標誌聯想至商品或服務的特性。此一聯想須是明確的、直接、立即且不需經過深思熟慮。在此案件中，歐洲法院認為這些標誌具有描述性的可能性，故而贊同歐盟商標局的駁回。

近期韓國貿易委員會(KTC)之裁決

韓國裝置專利的創造性 (inventiveness) (下)

判決 (續上期)

特別是，雖然引證案 1 可能與該發明專利在技術領域方面相同，但引證案 2 之技術的應用和目的與該發明專利是顯著不同的。因此，熟悉該技藝之人士並不能輕易地自習知技藝中選擇出組成元件，並將它們結合以達成該發明專利。也就是說，引證案 1 和 2 沒有提供任何動機去結合以達成該發明專利。此外，該發明專利因其組成元件的獨特結合，提供了相對於習知體重計的卓越效果。因此，該發明專利相對於習知技藝—包括引證案 1 和 2，乃十足地具有創造性。

評論

在此專利法庭判決之前，將習知技藝的教示結合以創作可主張權利的發明，而沒有在引證文件（或為熟悉該技藝之人士所知）中發現明示或暗示去如此做的一些動機，通常是會被允許的。

這是第一件專利法庭判決明確地指出，當為了使一發明專利基於缺乏創造性而無效時，其所結合之習知技藝引證案必須提供足夠的動機去結合它們以達成該發明專利。除非上訴且被最高法院推翻，此判決將可能提供作為韓國判決創造性爭議的判例。其仍然必須視韓國智慧財產局和法院是否將嚴格遵循此判決所提出的創造性標準。

蘋果弭平商標爭議

「蘋果」到處是

iTunes 音樂行之服務涉及到，當其服務被存取時，以及當音樂軌道被播放之前或後，會在電腦螢幕上使用蘋果電腦「被咬了一半的蘋果圖案」。

蘋果公司在高等法院提起訴訟，抗議蘋果電腦將「被咬了一半的蘋果圖案」與 iTunes 音樂行連帶使用，係「有關於現在或未來，而其主要內容是音樂及/或音樂表演之創作作品」之使用，致違反了協議。

吳巧玲 法務專員

政治大學法律學系

第十七版

這個案子從一開始就充滿了困難。甚至在處理爭議的核心之前，一個由於當事人未能於簽署協定時同意為約定而生的、關於準據法之先決問題，必須由法官介入並且最終導致判定適用英國法。

當最終已處理核心議題時，法官面臨到由於協議中使用通常、一般化之語言字彙所產生之解釋問題。法官必須解決之問題為，是否當 iTunes 音樂行被存取時，在螢幕上使用「被咬了一半的蘋果圖案」係一種與音樂相關聯之使用；抑或是否係一種在協議中保留予蘋果電腦之「與軟體及資料傳輸服務相關聯」之使用。這個詞彙「相關聯」是有疑問的，因為它是如此地廣泛。

法官認為在如何解釋此詞彙上有必要施予一些限制。由於此詞彙是商標協議之一部份，法官決定，與特定商品或服務「相關聯」之使用應係一種表示「就其商業來源與該主題標的物在交易上之聯結程度或關係程度」之使用。

當此問題解決後，法官進而決定是否將「被咬了一半的蘋果圖案」使用作為

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

iTunes 音樂行服務之一部份，等同於表示「關於音

樂之商業上來源之交易上聯結或關係」之使用。

商標案例

美國仿冒法關閉其漏洞並加重刑責

在 *Giles* 中，被告專門從事販售與設計師商品相似外觀的商品，例如手提包、皮帶、和手錶。此案例中爭議項目是在於批發配件套組，包括皮革配件和金質獎章，兩者皆印有 *Dooney & Bourke* 的標誌，以及一個皮製皮帶用來將獎章繫在手提包或行李上。有著這些飾品配件的裝飾，那些被裝飾的物件似乎就是 *Dooney & Bourke* 所製造的。法院駁回對被告的起訴，認為未附著於任何商品之偽造標籤的非法交易行為未受第 2320 條規範，因為法規內容禁止仿冒商標的使用僅限於跟商品有關聯者。法院裁定在該法規中的定義之下，配件套組不能被解釋為商品。

謝筱蔚 法務專員
台北大學法律學系財經法組

為了關閉此項漏洞，該法規不僅禁止商品或服務的非法交易，也禁止標籤、配件飾品、黏劑標籤、包裝紙、徽章、標誌、獎章、獎牌、護身符、箱子、容器、罐、手提箱、商品說明標籤、文件或包裝的蓄意非法交易或意圖非法交易。仿冒商標的新定義包含使用偽造的商標在任何商標、飾品、黏劑標籤、包裝紙以及與其類有關聯的非法交易。

甚者，立法者增含一項條款，澄清該法規中並未有任一條款賦予美國以非意圖藉由重新包裝真品或服務來欺騙或混淆的行為作為訴訟理由而提出刑事訴訟。該條款允許結合合法商標名稱的商品於禮品組合的商業習慣。

劉志亭 法務專員
台北大學法律學系財經法組

美國的訴訟當事人已在為 新數位發現規則做準備

數位發現

要了解作成或回應一個發現要求所牽涉的技術議題，對許多不具有科技背景的律師而言，可能是困難的。這就表示律師在發現程序中可能需要僱用科技顧問來幫忙。

律師也必須和他們的對造一方思考及討論電子式儲存資訊 (ESI) 將來提出的方法和形式。這將會包括決定哪個部份的電子式儲存資訊 (ESI) 是因為不當的成本或負擔而「非可以合理取得的」、決定要求之一方當事人可否表現出「好原因」來合理化其提出，以及決定條件情況是否應被置於這樣的發現之上 (新修正聯邦民事程序法規 *FRCP26(b)(2)(B)*)。舉例而言，身為已經過協議的發現計畫或法院命令之一部份，提出可能包含了提供科技上支援給要求之一方當事人，以便使電子式儲存資訊 (ESI) 得以合理使用 (新修正聯邦民事程序法規 *FRCP 34* 委員會紀錄)。另一個雙方當事人應該討論的重要議題是：倘若他們後來才知悉一特權資訊是在不注意中提出時，他們該如何處理特權的主張。

電子式儲存資訊 (ESI) 的保存

當這些適用於雙方當事人的法規一旦被彙整或被用於聯邦法院的控訴時，如果一方當事人一直等到那時才滿足新修正聯邦民事程序法規 (*FRCP*) 要件，那可能就太遲了。雖然保存可發現的資訊之義務早在判例法中確立，但這將是聯邦民事程序法規 (*FRCP*) 第一次明白地要求「保存可發現的資訊」，而也是第一次將這個義務擴展延伸到電子式儲存資訊 (ESI) (新修正聯邦民事程序法規 *FRCP26(f)*)。

第十八版

方法界定產物(product by process) 之請求項(一)

以方法界定產物之請求項可被定義為一種產品請求項，在此請求項中，至少產品的一部份是以製造該產品所使用的方法來定義。

在日本審查以方法界定產物之請求項時，日本專利局(JPO)會將方法界定產物之請求項解釋為定義一種最終產品，並認為該以方法界定產物之請求項的範圍，不限於只是一種以此請求項中定義的方法生產的產品。

因此，若藉由一已知方法可獲得相同產物，即使該已知方法與請求項中的方法不同，以方法界定產物之請求項的發明之新穎性將被否認。

此一現象可得證於與一在日本核准之以方法界定產物之請求項的使用相關之訴訟。根據日本判例法中的例子，只要兩者產品皆相同，以方法界定產物之請求項的範圍通常審判為不只包括以請求項中定義的方法所製造的產品，也包括以不同於請求項中的方法所製造的產品。(按，有關此部份，日本與歐洲專利局皆有誤會，請參本所英文網站中

Newsletter 下 product-by-process 兩文。)

這種實務已獲得許多法院判決的支持。舉例來說，東京高等法院案例編號 Hei 6 (Ne) 2857 發佈在 1997 年的判決，將以方法界定產物之請求項中的「人類白血球干擾素」解釋為只要兩干擾素相同，則不只包括人類白血球產生的干擾素，也包括其他細胞所生產的干擾素。

此一現象更進一步在 1997 年發佈日本最高法院案例編號 Hei 9 (Gyo Tsu) 120，以及在 1998 年發佈日本最高法院案例編號 Hei 10 (O) 1579 的判決中得到證實。

然而，應注意在少數案例中，即使該產品與請求項中相同，日本法院不認為以方法界定產物之請求項中，可涵蓋一種以不同於請求項中的方法所製造的產品。

專利執行程序

1. 訴訟與法院

何種法律或是行政程序可用於執行專利權以對抗侵權者，以及有可或必須進行專利侵權訴訟的特殊法院嗎？

可在 12 個特殊地方法院之任一法院進行對抗專利侵權者的一般訴訟，各該法院有具專利事務經驗的法官組成的法庭。最常被選定的法院是在杜賽爾多夫、慕尼黑、漢堡以及曼海姆。在這些訴訟程序中，並沒有反訴專利無效。專利的有效性在異議程序審理或是在異議期間到期之後，在德國慕尼黑的聯邦專利法院(FPC)之前，於無效程序中審判專利的有效性。只有在被告因宣稱系爭專利缺乏有效性而要求停止程序時，審理該侵權案件的法院才會考量有效性的問題(然而，在實務上，非常罕見停止侵權程序)。然而，法院對於侵權案件關於有效性的見解，並不會約束聯邦專利法院。同樣地，由聯邦專利法院所提出的任何申請專利範圍解釋並不會法律上拘束侵權法院。

初步禁制令(preliminary injunction)可用於專利侵權事務中。核發初步禁制令的一要求為在得知侵權行為之後，原告即迅速行為(一般不超過一個月)。

亦可對於專利侵權者提出刑事控訴，但是實務上僅非常少數依靠此方式進行。

最有意義的證據形式為文件證據、證人證據以及專家證據。文件證據最為重要且為較被喜愛的形式，因為法官主要是依當事人的書面意見而作決定。

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

國際商標法例回顧 (五十五)

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 TeleWorks Limited v. Telework Group plc 案中，原告以「TeleWorks」從事貿易且於 1997 年為傳媒所創立。於 2000 年，其商業由註冊域名、網際網路網站及電郵服務，電腦網路架構設計及提供，以及一般電腦程式支援所構成，並有兩位全職及兩位兼職員工。

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

被告則係由於 1992 年成立從事智慧通話服務之「TeleWare」及 1986 年成立銷售勞工管理軟體之「Workplace Systems」二實營公司所成立之控股公司。於 2000 年，被告發布銷售一併有「TELEWORK」產品之計畫。原告提起仿冒之訴，主張由於其「TELEWORKS」早已存有之聲譽，被告以相同名稱之使用構成可控訴之不正行為。被告主張其子公司所供應之產品及服務，及其貿易方法，皆不同於原告者，故無使消費者生混淆誤認之可能。

第十九版

法院認為於 2000 年 7 月，儘管原告可能已期盼擴展至智慧電話技術、通話服務、及勞工管理軟體，然此等皆尚非其商業之主要部分。原告必須證明於 2000 年 7 月，其商業所享聲譽之範圍。仿冒訴訟無法保護如商譽將因商業擴展/延伸而發生之任何未來商譽。原告之證明就大小及地理範圍而言僅成立一非常有限之商譽，而其商譽所涵蓋之活動係網際網路工作及電腦網路服務。

原告及被告所經營之方式應認無混淆誤認。原告之商譽幾與傳媒相連結，然而被告之消費者非「TeleWare」，即「Workplace Systems」。兩造活動間顯有不同，且自其所購買之產品之購買情境非有助使來源招致混淆誤認。

「TELEWORK」已係一具名詞及動詞之文字。至於具有描述意涵之名字，原告及被告就貿易方式、活動區域及事業之大小等諸般不同將比其他情況得獲較重判斷比例。儘管名稱近似，原告已無法提出任何消費者實際混淆

林明燕 法務專員

東海大學法律系

誤認之證明。故認定無不正行為或有不正行為之虞，而訴訟被駁回。

利範圍第 15 項。

專利法基礎理論(18)

申請專利範圍之撰寫 (十八)

法例條文 - 一些基礎原則

§11-VI 附屬項申請專利範圍(Dependent Claims)

例如，假使上期之範例亦包含自動裝置對響應光胞元響應以將裝滿的桶子推離轉盤並以空桶子代之，外加裝置作為感應在轉盤上出現的空桶以倒轉儲存器並開使收集桶中之絞線，現在有意義地不僅僅只是"收集桶中行進的絞線之裝置"。取而代之的是一令人印象深刻許多的組合："連續收集一系列桶子中之行進絞線的自動裝置"。該連續/自動特性乃無疑地在此發明中非常重要，且應被寫進前言。這是被主張組合物之一主要、整體特色。作為有一修改過前言的一附屬項申請專利範圍，這可以解讀為："一如申請專利範圍第 15 項所述之收集裝置，用以自動收集一系列桶子中之行進絞線..."。於附屬項申請專利範圍修改父向前言場合，這應在附屬項申請專利範圍前言中述及。

針對附屬項方法申請專利範圍形式之一例：

一如申請專利範圍第__項所述之方法，其中該分離的步驟由（或包含）蒸餾該水性溶液執行…（定義更詳細的步驟）。

當起草附屬項方法申請專利範圍時，加入的限制通常關係到方法步驟之變化，或用於化學方法案例中的材料（見來日第二十四節）。附屬項方法申請專利範圍現在有時僅加入裝置（機械）限制。

一加入步驟之附屬方法申請專利範圍項之例，是正確的。

15A. 一如申請專利範圍第 4 項所述收集行進絞線之方法，更進一步包含：偵測一預定數量的絞線已被收集至桶中之時機；當預定數量被收集時切斷絞線；以及在絞線被切斷後儲存之。

注意，在範圍上，此對應於附屬裝置申請專

蔡馭理
台灣大學電機系

§1.04. 發明及發現 (三)

此規則有一個非常引人注目的理由。該理由被建立在當授予專利權時，任何一般大眾向來自由享有的權利不應該被剝奪的論點上。此外，另一個將會附隨於因單純發現，如同 Webster 所定義的術語，而授予之專利的結果將會是它們的範圍將不會與該發現的貢獻相稱。關於自然原則或定律的專利將包含每一該原則或定律的說明或應用。再思考一次牛頓的萬有引力定律。授予凡人排除他人享有源自定

第二十版

律操作所帶來的利益之權利確實將會是徒然而愚蠢的舉動。為了企圖主張該權利，事實上一個人將必須做 King Canute 所做過的事—命令潮水不要進來！然而專利可能會核予，並且事實上已經核予，對於無數受到牛頓萬有引力定律之見解所激發的發明。此涉及透過物理手法或操作步驟的新式結合之裝置—像是鉛錘線以及離心機和使用上述物件的方法。

在自然界科學原則和定律的發現與一個發明間的區別以及兩者間的關係的一個經典說明，可以藉由 Benjamin Franklin 在閃電此一課題上的貢獻來獲得。Franklin 對於閃電電性之認知屬於發現的範疇，但是他以避雷針的形式應用其發現則是一種發明。雖然科學真理或是該真理的數學表達方式不是可授予專利的發明，但是一個藉由科學真理知識的輔助而創造出來之新穎而有用的結構體則是。

大部分的發明皆涉及一個或更多基礎的發現。例如，Edison 的白熾燈，包含一設置於真空玻璃罩內碳化燈絲，涉及不會迅速消散而能使其發白熱光或使其白熾化能力的物質的能力取決於其精緻度、電阻率以及高電阻率的燈絲所放置環境真空程度的發現。

蔡律瀟
台灣大學法律系

法訊新知

見證禁止翻供？

利申請書上之宣誓書。

Checkpoint 控訴 All-Tag 專利侵害。All-Tag 主張專利已無效，及提供經發明人「Jorgensen」宣誓發明人「Pichl」之名字有違美國專利法而蓄意遺漏於專

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？