



96年5月號 道法法訊 (181) ©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-法訊新知&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：

- 國務機要費、首長特別費與司法已死否？(三) - - 蔡清福律師
- 新式樣專欄-特刊(六) - - 蔡豐德
- 漫談現實生活中應有的法感(四十一) - 洪順玉律師
- 「電子付費系統」的判決(十五) - 潘養源

第四至六版：

- 英國專利新知 - - 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
- 授權是一種銷售的授權(II) - - 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(三十三) - 王繡惠

第十至十一版：

- 韓國專利 - - 鄭智元
- 法律及案例 - - 宋惠煊
- 韓國專利法 - - 卓誌隆
- 重要訊息 - - 謝清源

第十二至十三版：

- 新日本商標法下的地理標示保護 - - 周威廷
- 判例回顧 - - 劉雅婷
- 歐盟變動中的實務 - - 曹云亭
- 近來的(韓國)專利法修訂 - - 吳怡珊
- 韓國-美國自由貿易協定(六) - - 鍾國誠

第十三至十五版：

- 美國專利法即將大幅修改 - - 廖興華
- 美國與歐洲專利制度 - - 盧治中
- 葛蘭素史康歐洲藥物價格政策之後退3 - - 岳勝龍
- 北京與北京之外：奧林匹克商標 - - 王苡甄
- 歐洲商標 - - 吳巧玲

第十六至十七版：

- 近期韓國貿易委員會(KTC)之裁決 - - 蔡頌瑾
- 數位發現 - - 謝筱蔚
- 日本新式樣法修訂 - - 黃郁靜

<p>爭訟專利有效性之經驗證據 - - 洪珮瑜</p> <p>第八至十版：</p> <p>最近案例無法澄清關鍵字商標使用合法性 - - 徐明璋</p> <p>歐洲的遠景-出現物之外形(八) - - 蘇怡瑾</p> <p>美國著作權案例精選 - - 郭宣甫</p> <p>歐洲專利新訊集錦 - - 白大尹</p> <p>最不友善的削減 - - 陳宥碩</p>	<p>專利執行情序 - - 呂靜怡</p> <p>第十七至二十版：</p> <p>藥品專利 - - 江喆儀</p> <p>美國商標法施行後第 53 年 - - 王月菱</p> <p>2002 年重新定義的稀釋 - - 田珮珍</p> <p>國際商標法例回顧(五十八) - - 林明燕</p> <p>申請專利範圍之撰寫 (二十一) - - 蔡馭理</p> <p>專利法基礎理論 (21) - - 蔡律灑</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！

國務機要費、首長特別費與

司法已死否？（三）

說法前後不一有無犯法，應否遭受不利認定？

為說明或論證此一命題，謹冒昧借用陳瑞仁檢察官一次。蓋陳檢察官自起訴總統夫人後，聲譽鵲起，以之為例，或較易清楚明白。某甲問之「如起訴馬英九，會否影響 2008 大選？」，陳檢答以「我們（司法人）不會去考慮那個」；與獨派記者某乙聊天時，陳檢解釋四大天王特別費為何未結案時，答以「怕會影響民進黨總統初選」。

人乃習慣之動物，並有趨理想性。因嗜習慣以成自然生活，故如非不得已，人常不喜早晨出因鬧鐘而醒來。因「有夢最美，希望相隨」之美夢或理想編織，而能於苦海人生中，因含金湯匙而表面上無憂無慮、因自絕於人群而自得其樂、因群集或入黨取利以得白日歡樂、因忙碌或無暇深思而不覺時光飛逝、因聚訟紛紜、相濡以沫或高談闊論而無近憂或遠慮、不一而足。然無論何屬，內心深處莫不崇尚行為一致性、典範或美德。只因人間誘惑、不幸或陷阱忒多，行為或心口不一、未成典範或非屬美德以趨吉避凶或成全人情，每成或屬自然反應而為日常生活中彼此心知肚明或盡在不言中矣！然奇妙之人類於潛意識中，又不知不覺區分人為兩類，首類為常人，不予或不忍深究。次類則含領袖人物與犯人，領袖人物如有前後不一行為，常僅存權勢用以服人；犯人如被覺知前後不一，常人恆落井下石而斷曰：「如此品行，難怪遲早陰溝裡翻船而成罪犯」！

前據報載，馬前主席似曾就首長特別費條領半數究屬公費或私款乙節前後做出不同聲明。復據近日報載，先前報載實屬誤會，蓋馬前主席實未嘗認屬公款。吾人無以或無興趣查知究係在前或近日報載事屬正確，蓋兩者皆有其可能。詳言之，如係前說為真，亦非難以想像，此因王永慶老大人早年曾有「此世上不應存有律師此一行業」，或因律師袍雖時刻提醒身任律師者應黑白分明，然似乎大多數律師皆常逞口舌之能，試圖指白為黑，說黑是白？（有待後話）擾攘人間，是非忒多，且讓「塵歸塵、土歸土」，留些力氣度日與工作。

本於前述分析，吾人提問、歸納與論結如次：

一、陳檢有無行為不一？自「看山是山」首一層次觀之，陳檢確有此一情事。自「看山不是山」第二層次思之，吾人為自承「深綠」之陳檢尋得如下理由：1.起訴與否依人或國人之習性，確會影響民調支持率；2.起訴馬出因距總統大選為時尚久，綠四天王之競逐則不然。自「看山又是山」之歷史真實層次觀之，究竟如何，尚請看倌自為判斷。

二、陳檢如可行為前後不一，馬前主席得否依樣畫葫蘆？御醫黃芳彥曾說人間存有「比說謊更高之道德」，言下之意應係指，如係例如是國家絕對利益，人人得而說謊；既可說謊，行為不一，豈非自然？此說之問題在於：何謂更高之道德？誰具定義權力或權利？此刻之國家絕對利益是否必然屬最高道德？黃御醫有無足夠智慧正確定義國家絕對利益？誠實是美德固無疑義，屬否人間或國家最高道德？此等前提問題不解，似乎難以掌握陳檢可否行為前後不一？馬前主席「如有必要」，得否學步邯鄲？如檢察官及馬前主席皆得前後不一行為，凡夫走足是否必然「草上之風，必偃」，而皆得前後不一其行為？如全國民眾皆前後不一其行為，社會或國家將呈現何一景象？

三、目前國內風氣，就前後不一之實踐如何？有謂：「有怎樣之人民，即有怎樣之官員；有怎樣之官員，即有怎樣之人民」。是耶？非耶？日前咱們立法院審理「財產不明來源『罪』」，立委諸公婆將所有刑責刪除殆盡，僅剩「十五萬元以上，三百萬元以下罰款」。此一跡象代表「笑貧不笑污」？污錢不可罪？污錢已成社會普遍習性，故法不宜歸罪普遍多數？立委諸公婆皆屬一時菁英？菁英皆有污錢傾向？為何不敢學他國或香港定以重罪，或嫌疑人自證合法來源？人民為何選出此批「敗類」（？）菁英？出因人民不以為忤？不以為忤代表沆瀣一氣？選立委與選總統標準不同？為何「真正」（？）菁英不出頭？或選不出？有斯立委，必有斯人民（王永慶說何一企業主無兩套帳？）？必有斯總統？如前後不一有如炒股之屬全民運動，馬前主席如真前後不一又如何？

四、本議題重中之重在於法律上是否准許前後不一，或前後不一應受何種評價？刑事訴訟法第一百五十六條第二及三項規定「被告或共犯之自白，不得作為有罪判決之唯一依據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符」及「被告陳述其自白係出於不正之方法者，應先於其他事證而為調查。該自白如係經檢察官提出者，法院應命檢察官就自白之出於自由意志，指出證明之方法」。據此，吾人論結如次：

1. 馬前主席目前擺出之態勢似乎在試圖證明並不實存歷史之在前自白；

2. 縱不幸遭「冤屈被認」存有該自白，則依前揭法條，「被告或共犯之自白」，既「不得作為有罪判決之唯一依據」，而「仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符」，則馬前主席盡可戮力使其他必要證據與

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

「被誤認」之在前自白衝突，而自然取消其法律效用；

3.如馬前主席耍狠招主張如有該「被冤屈」之自白，亦「係出於不正之方法者」（可得費心思量！），則法院「應先於其他事證而為調查」。以本件而論，因該自白「係經檢察官提出」，故「法院應命檢察官就自白之出於自由意志，指出證明之方法」。在無外力強暴脅迫下，欲如此戰勝檢察官，實無可能。蓋，內心或意志之強暴脅迫（如擔心總統候選人資格不保，而六神無主胡答一通），於現行法下，似難得適用。目今馬前主席律師團對聚焦侯檢以關係人身份傳喚被告之違法，或屬正確之舉？

新式樣“專欄”-特刊（六）

☆天花板燈具{日期：03/06/04, 案例編號：ICD 000000032}

被採納的資格

由於被主張依據該實用新型為可預期，故依 CDR 第 25(1)(b)款缺乏新穎性或個體特徵之攻擊是顯然的且即使該申請人錯誤地引述該不適當地理由（一種「明顯的錯誤」），並且未基於那些理由作成一個案例，那亦非不可接受的。形式要件已被滿足，並且該申請因而是可允許的。

比較

該部門分析了在該二新式樣之間的幾項差異並且作出決定：它們並非完全相同的。他們也聲明道：這些差異對被告知的使用者產生一種不同的印象。部分的類似係以技術功能作描述。該被告知的使用者在整體印象的評價上，對此類技術上產生的共有特徵會予以較少的權重。該新式樣因而是新穎的並且包含了個體特徵。

結論

該新式樣被維持並且該無效申請案被駁回。費用由該所有人負擔。

☆皮膚抗菌成份塗佈器{日期：14/06/04, 案例編號：ICD 000000040, 當事人：José Mallent Castello 對 3M 創新財產公司, 新式樣：000022454-0001, 語言：英文}, [註冊的歐盟新式樣 000022454--0001（圖面：略）, 引證的習知國家新式樣（圖面：略）]

事實

系爭新式樣具有 2003 年 4 月 11 日的一個申請日。該產品名稱是“皮膚抗菌成分塗佈器”。此無效申請在 12/12/03 基於 CDR 第 25(1)(d)款（註 11）引述西班牙實用新型 U200001073 而提出。該引證案係關於一種“拋棄式無菌擦拭器”。該無效申請人從“Boletín Oficial de la Propiedad 工業公司”提出一份關於日期為 01/11/2000 之該西班牙實用新型第 1046054U 號（申請案號 U200001073）的影本。

註 11：早先的未公開新式樣權利。（待續）

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

漫談現實生活中應有的法感(四十一)

本期接續談相關的議題即違約競業行為之效力。

（一）、前雇主不能禁止後雇主雇用違約之勞工。最高法院八十一年度台上字第一四五三號判例稱：「公司經理人違反公司法第三十二條競業禁止之規定者，其所為之競業行為並非無效，但公司得依民法第五六三條之規定請求經理人將因其競業行為所得之利益，作為損害賠償」。本則判例雖係針對公司經理人之競業禁止義務而發，但法理相同，於勞雇間離職後競業禁止契約，亦當有其適用。故勞工之競業行為（與後雇主所訂之新的勞動契約）並非無效，而本於債之相對效力，前雇主亦不能以訴請求禁止後雇主雇用該勞工。實務上偶見有前雇主委託律師發函檢附勞工簽署之「離職後競業禁止契約書」，向後雇主警告並要求限期應於一定期間內解雇該違約之勞工，否則將一併與勞工列為共同被告提起訴訟云云，揆諸前揭說明，實尚於法無據。

（二）、前雇主預防性的發函促請同業勿雇用勞工，有侵害勞工人格權之虞。此外更有前雇主「預防性」的在勞工離職後尚未違約再就業（競業）前，即先下手為強，廣發律師函予同業，敘明某勞工業已簽署「離職後競業禁止契約」之事實，「善意」的提醒並希望同業勿明知違法而雇用該勞工云云。然，此舉已嚴重侵害勞工人格權，勞工得本於人格權受侵害為由訴請賠償或要求為其他回復名譽之適當處分（例如公開道歉等是）。

(三)、勞工對後雇主之詢問有據實告知義務。

至於後雇主於雇用勞工前之面談時若提出勞工有無簽署「離職後競業禁止約定」？是否仍在禁止期間內等問題時，勞工應有誠實答覆之義務，至於是否會因此而喪失工作機會則在所不論。若勞工為不實之答覆，事後為後雇主發現時（例如接獲前雇主之律師函），後雇主得依勞基法第十二條第一項第一款規定以勞工「於訂立勞動契約時為虛偽意思表示，使雇主誤信而有受損害之虞者」於知悉其事由後三十日內行使懲戒解雇權。

(四)、勞工並無「主動」告知後雇主之義務。

但勞工於應徵面談時，果如後雇主並未詢問及相關競業禁止問題時，勞工並無「主動」告知陳述之義務。勞工消極的未主動告知，並不該當於訂立勞動契約時「為虛偽意思表示」之要件，故後雇主事後知悉此事由後，不得以上揭勞基法第十二條第一項第一款規定解雇該勞工。

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(十五)

by Betten & Resch

2) 「提供人機通信幫助」- 德國聯邦最高法院 (BGH) 2004 年 10 月 19 日的判決

眉註：

一種運作一通信系統之方法，其中一顧客在該顧客之電腦所執行的運作行動被偵測、報告至一中央電腦與記錄在一規則內以及與在中央電腦之參考規則比較，俾便於該顧客不可能訂出一購物令時，在其電腦提供人機通信幫助，就其本身而言，是不可專利的。

申請專利範圍第 1 項（主要請求）

一種運作具有至少一顧客的電腦以及一中央電腦之一通信系統的方法，該顧客的電腦與該中央電腦可透過一網路連接，該方法包含下列之步驟：

- [a]藉由該中央電腦來偵測，一顧客在其電腦對具有關於一要約者之至少一要約的一要約頁面的呼叫，
[b]將該顧客在該顧客之電腦所採取的與該要約頁面有關的運作行動即時記錄與報告至一中央電腦，

[c]連續地將所報告的運作行動輸入於該中央電腦內之一規則，且持續地將該規則與參考規則比較，以及

[d]如果該比較有「在一時間具有一可預定之機率」的結果，該顧客將不會訂出一有關於該要約之購物令，則在該顧客的電腦上提供該顧客人機通信幫助。

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

英國專利新知

法院對 UK 與 EPO 案例法的分析指出 3 個基礎接近 Art.52(2)的意義與效果的方式，它們為：

- (1) 貢獻度方式（為 Falconer J. 於 Merrill Lynch (1988)PRC1 所採用），但明白地在該案駁回；
- (2) 技術效果方式接著在該案的上訴法院中被採用，其依循 EPO 於 Vicom(T208/84)之見解；
- (3) 接著“任何硬體”方式為 EPO 採用，但其特別為上訴法院於 Gale (1991RPC191)所駁回，其允許涉及任何實體硬體的專利，儘管平凡，這個方式本身具有三個不同的變異：
 - (i) (在 Art.52(2)規範下)允許硬體申請專利範圍，但不允許使用它們的方法，接著以顯而易見駁回裝置申請專利範圍，如同在 Pension Benefits (T0931/95)中；
 - (ii) (在 Art.52(2)規範下)不排除不管是硬體或是使用它的方法的申請專利範圍(如同在 Hitachi T258/03 中,這點明顯與 Pension Benefits 不同),但接著以顯而易見駁回這兩種申請專利範圍；
 - (iii) 簡單地只詢問是否有任何申請專利範圍有任何東西是具體的，然後基於傳統理由檢視其可專利性，但不將假想技藝人士視為知曉任何改善已排除的方法，如同最近於 Microsoft/Data transfer (T0424/03)中所抱持的觀點。

法院接著聲稱“我們認為 EPC 的架構創造者真的想要排除應用或是操作形式的電腦程式”，它們意欲排除真的電腦程式，而不只是

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

抽象的一系列指令，所以不允許上述第(3)項所有態樣。

該法院偏好貢獻度方式，但因其本身 Merrill Lynch 先例之約束而被預先阻止去這樣做，該先例是“技術效果”方式，這個方式於 Gale and Fujitsu 中為法院所依循。

韓國專利法修正

Lee International IP & Law Group 原著

韓國的增強專利競爭力(二)

2006年8月10日，韓國智慧財產局(“KIPO”)及韓國電訊技術協會宣佈在無線通訊鏈控制、多工存取及雙工領域上，韓國較美國、日本及歐洲是更技術進步，更特別是對於 OFDM(正交分頻多工)的核心技術，此領域的 51%的總專利申請案是由韓國申請人(如三星電子及電通研究院)所申請，關於無線傳輸的專利申請案的分析由 2001 年至 2004 年所申請，顯示韓國公司對於無線通訊鏈控制上申請 188 件申請案，對於資源管理及使用上申請 105 件申請案，其超越日本申請人(分別是 10 申請案及 7 申請案)，美國申請人(分別是 59 申請案及 59 申請案)及歐洲申請人(分別是 21 申請案及 25 申請案)的申請案數量。然而，在多重存取及雙工的領域上，美國排名第一，具有 274 件申請案，接著是韓國(119 件申請案)。對於終端機有關技術的研發，韓國申請 202 件申請案，而美國與日本分別申請 157 件及 51 件申請案。韓國在終端機領域上的優勢被視為在研發上經由 WiBro 協會(由三星、ETRI、KT、SK 的韓國公司所組成)之積極投資所造成。

在工業界一業者說明

“為反制外國公司行動通訊技術(如 CDMA 及 GSM)的專利授權，韓國公司已開發出資料通訊技術，以將此技術儘早商業化及為了將其建立成資料通訊的世界標準，此項努力此有成果”。

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

無對等就無優先權

第五版

在 G2/02 及 G3/02-ASTRAZENECA 的統一判決中，擴大上訴委員會已作出裁決-即使一歐洲專利申請案的申請人是 WTO/TRIPS 協定的會員，TRIPS 協定並未賦予該申請人權利，於相關日期，來從不是巴黎公約的會員的國家中之初次申請來主張優先權。

有歐洲專利申請案已依據 PCT 於 1996 年 3 月 12 日在瑞典專利局提出申請以作為國際專利申請案，並主張前年 3 月 13 日及前年 3 月 23 日在印度所提申請案之優先權。當時，印度是 WTO 及 TRIPS 協定的會員，而印度政府片面地發佈一項公告，聲明基於印度專利法之效力，WTO 會員國將為公約國家。在 1995 年 7 月 26 日(在 1996 年 5 月 3 日再一次)，EPO 寫信給印度政府，試圖基於對等原則來延展在印度所提專利申請案之優先權。印度政府並未回應，所以沒有對等聲明生效。優先權被拒絕。
評論

印度在 1998 年 12 月加入巴黎公約。現在有 168 個簽約國。2004 年之新加入國包括沙烏地阿拉伯及那米比亞。完整列表如下。

A 阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安道爾共和國、安地卡及巴布達、阿根廷、亞美尼亞、澳大利亞、亞塞拜然

B 巴哈馬、巴林、孟加拉共和國、巴貝多、白俄羅斯、比利時、貝里斯、貝南、不丹、玻利維亞、波士尼亞和赫塞哥維那、波紮那、巴西、保加利亞、布基那法索國、蒲隆地

PS: 網站由讀者自詢，其餘簽約國不再詳述

胡文和 專利工程師

- 台北科技大學電子系

日本智慧財產權回顧

近來東京與大阪地院關於侵害著作權的禁令救濟主張判決(六)

3：大阪地院於 2003 年 2 月 13 日作成的 Hit One 案的判決(判例時報 1810 號第 29 頁)(續)

在如此的事實之下，X 以在 File Rogue 案中同樣的如下理由而主張禁令救濟：即(1)Z 屬於著作權法中侵權行為正犯；或選擇主張(2)Z 教唆或幫助他人進行侵權，並因此 X 可以對這些人提出禁令救濟的主張。

法院在本案中裁判如下：

- Z 不能被視為直接播放由 X 所管理之音樂或影片作品的正犯；以及
- Z 提供卡拉 OK 設備與音樂資訊給屬於侵害著作權行為之正犯的酒吧所有人。Z 知道酒吧所有人未獲 X 授權，但仍持續將資訊提供之。所以，Z 被當作是故意協助酒吧所有人進行侵害著作權之行為。

法院同意 X 上述的主張(2)，並廣泛的考量在 Z 的侵害著作權行為中，其管理之程度與協助之控制，以及侵害著作權行為與 Z 之利潤兩者的關係，法院並判決如下：

- 若幫助犯理應被賦予防止這類侵權之協助，且能夠防止此協助行為而能免除侵權行為，這樣的幫助者將被判定是與侵權行為正犯相似的；以及
- 因此，此幫助者構成了著作權法第 112 條所述的侵害著作權之人。

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

授權是一種銷售的授權 (II)

John E. Ottaviani 原著

另外，法院認為 Softman 公司並不受到在這類程式上的拆封授權契約條件所拘束，因為 Softman 公司從未載入這些程式或是同意這些條款。它僅是把這些封裝中的程式分開出來，然後把各程式賣給它的消費者。

Softman 案讓軟體供應商注意到了在缺乏簽署契約或被授權人的一些其他同意表示時，這些條款

可能是不可實施的。如果有個交易被認為是銷售，那麼可能喪失在再銷售上的限制能或是在再散佈上的禁止能，尤其是在消費者交易情況下。供應商仍保有著作權法下的複製保護，但是可能喪失了在授權契約中執行其他限制的能力。

第六版

軟體供應商可能會想要重構授權交易以使其看起來不太像銷售。舉例來說，軟體供應商可能會收取週期性的使用費。然而，在很多個案中，軟體供應商將會不情願地改變他們的行銷習慣以使交易看起來較不像是銷售。在這些情形下，為了避免交易被看成是銷售，軟體供應商應該考慮透過書面或是“按鍵同意 (clickwrap)”或類似契約的方式來要求在銷售鏈中的各方都同意某些已訂出的授權條款。此外，軟體供應商可能因認知無法實施在這些程式的再散佈上限制能力之事實，而可能會想重新思考他們的行銷與散佈方式。

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

根據日本民法§§709 及 719(2)，侵害一專利權的積極教唆必須被視為對於專利侵權的引誘或協助，因此很明顯地，從事這樣一種行為的人會被視為一共同侵權人，而共同地對一直接侵權人的侵權負有法律責任。這亦可應用於一侵權行為成立於日本法律之下之情形，這樣一種應用並不會抵觸領土權，這是因為其並不同於“直接使實施於登記國境外的行為，允許美國專利權的任何域外法權之效果”，並且也因為其僅基於該登記國境內發生的直接侵權而併同一直接侵權人課加一共同的及個別義務。

3. 適用 HOUREI§11(2)時，法官 Ijima 所傳達的贊同意見似乎是基於“一日本專利權被侵權”的假設。然而，在此情形下，如前所述，在此條之下“發生於一外國的事實”係為“由在日本境內對於美國專利侵權之積極教唆所引起的侵權結果係發生於美國境內”的事實。我不相信以一日本專利權之侵權存在為前提的日本侵權法之適用的討論是依據 HOUREI§11(2)法律的一種正確累積適用。

然而，即使假設某人在境外積極教唆日本專利

吳凱智 專利工程師

中興大學電機系

侵權，我的結論仍然相同。假使某人從事境外的積極教唆以侵害登記於日本的一專利權，認為一積極教唆人仍負有損害之法律責任的觀點仍然適當，條件為其直接侵權係發生於日本境內，並且身分係為他或她在日本境內的侵權之引誘或協助的一共同侵權人，且將他或她的以及該直接侵權人的行為視為會引發在日本境內之損失的一整體。

Quality King 案之後的生活：

合理使用原則下評價灰色市場行為的方案

此法條的解析是從第四部份開始。此解析建議涉及著作權保護材料的灰色市場案例較佳是根據現存的著作權公平使用原則來解決。經查公平使用原則的發展顯示最新的原則體現了直接承受灰色市場上的利害關係。此法條的第五部份接著論證如何應用公平使用以作為對涉及未經授權輸入品的防禦。此法條的結論言明公平使用原則是一種機制，藉由此機制，策略的裁定將控制灰色市場爭議的解決，並且最後將於公眾發生效用，且想必也可及於個人。

II. *QUALITY KING DISTRIBUTORS, INC. v. L'ANZA RESERCH INTERNATIONAL, INC.* 的重新探討

在 *Quality King* 中的原告，L'anza Reserch International, Inc. (“L'anza”)，即護髮產品的製造商，是一個同時經營國內以及國際市場生意的國內公司。有關於在不同的市場中平衡其商業及行銷策略，L'anza 發現可將其產品進行分配並銷售以在國內方面獲得實質上較海外市場為高的價格。在這個特定的案例中，L'anza 已經將其一部分的產品運送到在英國的批發商，在英國，此批發商以低於 L'anza 對其產品在美國所索價的百分之三十至四十的價格來銷售此產品。

可能由於價格的差異，第三人在英國購買 L'anza 的產品，接著在無 L'anza 的授權下將此產品運回美國。這些商品進入商業物流且最後由 Quality King 批發公司(“Quality King”)以實質上較低的價格銷售給零售商而與 L'anza 本身在美國銷售的產品競爭。這些未經授權的國內銷售因此潛在地干擾了 L'anza 發展國內市場的策略。因此，L'anza 透過其已在英國銷售商品的標籤以及包裝而主張著作權以尋求阻止這些國內的銷售。

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

專利之申請專利範圍之解釋(三十三)

在 *Markman I* 案件中，聯邦巡迴上訴法院並未回答相對應於那些揭露結構、材料或步驟之均等範圍決定的問題是否屬於法律或事實問題。數個決定已經將其視為一種事實問題。

在相關議題上，在 *Odetics 公司 v. Storage 科技公司* 案中，聯邦巡迴上訴法院認為其決定“被控裝置是否侵犯第 112 條第 6 項的申請專利範圍為一均等物是屬於一個事實問題”^註。雖然 *Odetics* 和類似案例留給陪審團決定該被控裝置是否屬於第 112 條第 6 項中裝置附加功能元件之均等物，仍可解讀其認定僅適用在侵害的問題中。在這樣的了解下，做為法律事件，法院能決定均等物的範圍。為此，做為事實事件，陪審團能決定，該被控裝置是否落入該均等物範圍，並因此侵害已專利裝置。在均等論下決定均等物範圍已經被認為屬於事實問題的情況下，涵蓋在第 112 條第 6 項之均等物是落在申請專利範圍的字面範圍內。因此，依據第 112 條第 6 項之均等物的範圍可以視為申請專利範圍解釋的事件且因此屬於法律事件。

註：在裝置附加功能申請專利範圍的相對應結構輪廓的決定，對照於一被控裝置是否均等於此一相對應結構的問題是屬於法院所決定的法律事件，因為這是申請專利範圍的解釋。

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

爭訟專利有效性之經驗證據

**註 (1)

一般認為專利訴訟高成本之說法可見於 *Blonder-Tongue Lab. v. University of Ill. Found.*, 402 U.S. 313, 169 U.S.P.Q. (BNA) 513 (1971) 一案。在

Blonder-Tongue 一案中，最高法院在其專利失效之判決中採用了爭點效原則（*doctrine of collateral estoppel*），使得在侵權案件中，失效的認定會使專利在各方面都失去效力，因而專利權人無法以其對抗其他的侵權人（見 350, 169 U.S.P.Q. (BNA) 527）。法院採用爭點效原則而不採用相互禁反言的其中一項理由即在於專利訴訟所費不貲，（見 334-36, 169 U.S.P.Q. (BNA) 521-22），值得一提的是，法院的觀察是在近年來此成本大幅增加前所為（見 Josh Lerner 的文獻，“*Patenting in the Shadow of Competition*”，38 J.L. & ECON. 463, 470-71 (1995)）（其討論專利訴訟的直接與間接成本）。

**註（2）

U.S.P.Q.的相關卷冊包含 10-40 U.S.P.Q. 2d。雖然我們的整體研究並不延及 1997 全年，但我們仍囊括了在 U.S.P.Q. 2d 的卷冊 41-44 所報告、已於我們統計總體中成為地方法院判決、而在 1997 年產生關於有效性之最終判決的聯邦法院案件；因此，在少數例子中，我們以 1997 年的聯邦法院判決來取代統計總體中的較早的地方法院判決。

我們所沒有進行的部分也是值得注意的。由於本研究係限於專利訴訟的最後結果及其有效性訴訟，因而只涉及廣大領域中已申請案件、已核准專利、以及已完成之發明的一部份；我們希望這些研究能夠引起涉及專利訴訟的訴訟人、委任人與法官的興趣，但也懷疑除也許非常間接外，能為創新本質、專利局流程或訴訟和解帶來多少曙光。

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

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

最近案例無法澄清關鍵字

商標使用的合法性

在 2006 年 3 月，法院拒絕給予 TheMLSONline.com 簡易裁判的動作，並且裁決 Edina Realty 所遞交的證據中可以得到合理推斷，也就是 TheMLSONline.com 對於 Edina Realty 商標的使用已經構成該商標的商業應用(2006 WL 737064(D.Minn. 2006))。法院也裁決該合理推斷可以

得出 TheMLSONline.com 的活動造成消費者混淆的可能性以及 TheMLSONline.com 的活動不構成“名義上的合理使用”。

Merck & Co., Inc. v. MediPlan Health Consulting, Inc.

第八版

在 2005 年四月，Merck & Co., Inc. 在紐約南區的地方法院控告 MediPlan Health Consulting, Inc.以及五家其他的加拿大線上藥局(全體稱為“MediPlan”)，425 F.Supp.2d 402 (S.D.N.Y. 2006)。Merck 在其他聲明中根據 MediPlan 在 Google 與 Yahoo 上購買 ZOCOR(一項 Merck 商標)作為其搜尋引擎關鍵字而宣稱商標侵權。

然而，相對於 Edina Realty，法院同意 MediPlan 的聲請，同意裁斷 Merck 商標侵權主張，也就是與 MediPlan 購買 ZOCOR 關鍵字有關的答辯。依據前述第二巡迴法院 2005 1-800 Contacts 的判決，法院推論 MediPlan 在購買該商標作為一關鍵字上並沒有應用 Merck 的商標到任何商品或服務上，而且 MediPlan 也沒有使用 Merck 的商標來與消費大眾交流。因此，法院決定 MediPlan 購買 ZOCOR 作為關鍵字並不構成“商業應用”，也就是說 MediPlan 的使用在商標法下並沒有侵權。

歐洲的遠景 - 出現物的外形(八)

平行進口商必須給適時通知於任何提議重新包裝之來源者。若無通知，平行進口產品之銷售可能被商標所有權人反對。對全國法院來說，其應決定如何構成通知之適當期間。然而根據 ECJ，如果平行進口商提供來源者通知以及計劃中進口產品之樣品，在第一次銷售前之至少 15 個工作天內，來源者應該有立場回惠計劃中之重新包裝。

在 MSD 案例中，Proscar 之產品被重新包裝且由 Paranova 從西班牙進口到奧地利。奧地利衛生當局建議由 Paranova 重新包裝替換，而不是重貼標

籤。奧地利法院也要求指導可合理化重新包裝之情況。ECJ 再次規定重新包裝必須被合理化，在缺乏國內規範或實務之下，強大的消費者抵抗重貼標籤之商品會妨礙有效的市場進入。

評論

這些最新的案件是由 ECJ 審理，其中法院試圖開發在研究產業之商業利益及平行進口商間之妥協。

妥協顯示出平行進口商可以重新包裝原始產品並且極度侵犯商標所有權人之權利，如果這樣動作是達到有效市場進入所必須。當然在一些情況下，重新包裝是會被要求的，以便一平行進口商能完全進入市場。然而真正的爭論在於，消費者抵抗重貼標籤，比利用官方或非官方組織之規定或實務更限制進口商品之銷售。這是藥品平行輸入之主要爭論戰場，這就是為何期望最近更多 ECJ 之案例可以解決如下問題，「什麼造成強大消費者之抵制？」以及「什麼是或不是有效的市場進入？」

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

美國著作權案例精選

由於漫畫人物的視覺形象和它的個性及其它特質交錯，這些作品的總體概念和感覺也許是相關的，且已被考慮在涉及卡通化人物的案件中，法院不僅對視覺相似而且對整體角色特質和屬性來判斷實質近似。參見，例如，Walker v. Time Life Films, Inc., 784 F.2d 44 (1986 年，第 2 巡迴法院) 案例。當比較文學角色或在電影或電視系列節目之角色，必須區別當一個角色儘管其在外觀上、行為或特質之間只有輕微的區別卻侵害了受著作權保護的角色，與一個(即使第 2 個角色會使人聯想到第一個角色)，但其外觀、行為或特質(特別是他們的組合)與受著作權保護角色的那些有所不同，而有某種相似但不侵權之角色。”引起一個人對於受著作權保護角色的記憶並不與那個角色實質相似相同，而只後者是侵害著作權。”參見 Warner Bros. v. ABC, 720 F.2d 231, 242 (1983 年，第 2 巡迴法院)。但對一個使用分

郭宣甫 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

開的"整體概念和感受"測試來決定被保護表達的實質近似，而不考慮著作的本質，著作權保護的範圍，或比較被保護的材質是高度有疑問的，且不可能導致正確的結果。簡單地比較爭議著作的"整體概念和感受"是不足的，如果因這樣做的話，事實的審判者會比較想法和其它不受著作權保護的要素，導致不允許擴張著作權保護的範圍。第九巡迴法院認為在應用實
第九版

質相似測試時，"重要的不是是否在著作的整體概念和感覺有實質相似"，而是是否著作的受保護之表達部分與被告著作的可比較部份上是實質地相似。參見案例 Cooling Systems & Flexibles, Inc. v. Stuart Radiator, Inc., 777 F.2d 485, 493 (1987 年，第 9 巡迴法院)。

歐洲專利新訊集錦

Pfizer 仍正在他處戰鬥，目前正在奧地利 (Austria) 與一個用於降膽固醇藥物 (atorvastatin calcium) 的鏡像異構物專利進行一場後衛戰鬥 (rear-guard action)。在 2005 年三月，Pfizer 對奧地利專利局就舉發該專利之決定提出上訴。為何在外消旋酸鹽專利被認定為較鏡該像異構物專利為上位後，該鏡像異構物專利仍然具有價值呢？一般認為純粹的該種降膽固醇藥物之鏡像異構物相較於外消旋酸鹽混合物，在不增加毒性下顯示出增加了 10 倍的活動力。此等聲稱的事實並沒有對歐洲專利法院的判決產生重要作用，但對正在美國德拉瓦州聯邦地方法院關於外消旋酸鹽專利及鏡像異構物美國專利當事人間所進行的訴訟活動中則被提及。

評論

法官 Pumfrey 先生對於歐洲專利局複審委員會用於分析顯而易知性的方法表示關心，但最終作出結論：他無法分辨出本案與其他案件間在原理上有任何差異，所顯示出的任何差異僅為在認知上的差異，但該等差異通常將引導出相同的結論。

韓國智慧財產保護集錦

韓國智慧財產局完成新式樣專利申請的審查的自動化

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

2004 年 2 月 17 日，韓國智慧財產局（KIPO）宣佈其已經完

成對新式樣專利申請的審查的自動化，這將可縮短審查時間並且提升審查的品質。

第十版

KIPO 在 2003 年底完成了一個包含大約 250 萬種新式樣的設計和產品資料庫，並且為每個審查員提供兩台 21 英寸的 LCD 銀幕。2004 年 1 月，KIPO 並啟動了一個能迅速搜尋圖像的智慧搜尋系統。針對此，KIPO 轉換了新式樣審查的全部程序，包含將審查圖示和檢索和註冊登記的程序轉換到一個徹底自動化並且無紙化的管理系統。該系統能在每分鐘搜尋數以萬計的設計。這不僅將審查時間減少了三分之一，而且進一步增進了審查的精準度。

此外，圖形編輯的技術已經被整合到新處理系統中。審查員現在可以準確的在新式樣的圖說中偵測到任何的錯誤並且通知申請人所偵測到的錯誤。該編輯的裝置也能用於校訂或修正，因此可加快回復經修正的設計圖說。

使用他人的商標作為域名被認為非侵犯行為

韓國最高法院最近指出註冊並使用一個與原商標不相關的產品/服務的網際網路域名，“rolls-royce.co.kr”，並未違反商標法或不公平競爭防止條款（判例第 2001Da57709 號，2004 年 2 月 13 日判決）

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

他也對於英國及歐洲的法律在選擇的新穎性進行比較，並確認了一個可能的差異。在英國的法律下，除非後來的專利陳述了在所選擇的類別中所擁有的優點，否則其僅為在已揭露的事物間所作的任意選擇，並將會缺乏新穎性(Hallen v. Brabantia [1991] PRC 195)。另一方面，在歐洲專利局之前，若該類別已因故為習知的，一個新發現的功效可能從來無法增加一較狹窄類別的新穎性(T 198/84 HOECHST)。

最不友善的削減

· 如上訴法院之所聲言，斑點形狀係清潔板的普遍特徵。

· 如基於技術層面的理由，其難以製造出有顯著不同形狀的板子，則其亦難以提出理由證明近似（但非相同）於一般通常基礎形狀的商標註冊係正當的，因為這將增加授予製造者壟斷的危險而嚴重地阻礙長期上的公平競爭。

第二件案子（Axion and Christian Belce v OHIM）係關於 CTM 申請案的兩個 3D 商標，一為褐色、雪茄煙狀的巧克力（CTM1565589），另一為有著顛倒的金色長條狀的巧克力包裝（CTM1408889）。

兩件商標申請案皆被 CTM 審查人員及上訴法院以條文 7（1）（b）為由而駁回。上訴法院判決認為相似的形狀已廣泛的使用在糕點糖果製造業市場上，且前述商標並無特別不同的形狀可視為具有識別性，特別是相關公眾對這些產品僅有短暫的注意力而已。

申請人上訴至 CFI 法院，而法院則維持相同的拒絕理由。對此，其表示了下列的見解：

· 如所主張產品價格這類的因素不能被列為評估商標識別性的考量上。

· 而金色條狀包裝並非常見的這項論點，因其僅係顛倒而無說服力。這金色條狀的空間定位（及其尺寸）並非申請註冊的一部分。因此這些要素僅僅是隨著時間經過而易於被改變的行銷概念，其於商標可註冊性的評價並無任何意涵。

· 法院對於市場定位及其與現存產品上所主張商標之相似度的評價係公平且合理的。

陳宥碩 法務專員

· 輔仁大學財經法律學系

法律及案例

Recovery of TIMODELLA CLUB Obtained "Bulletin"
Vol.61, No.12

禁止使用法拉利汽車作為比賽獎品來廣告名聲

比賽是受歡迎的廣告手法。但如果獎品是奢侈品，廠商也許會因這種廣告推銷其產品的手法而觸法。提供廠商的產品做為獎品是否能作為廠商請求商標侵害之根據？此議題係美國聯邦最高法院發表於 2005 年 11 月 3 日判決的主題。

一則利口酒製造業者的電視雜誌廣告中包含一項比賽，該比賽的頭獎獎品是一部法拉利跑車。該利口酒廠商以通常方式從法拉利公司購買該跑車。該則廣告以車的圖片作為號召。該利口酒廠商的標識在那輛作為獎品的車子上清楚可見。

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

法拉利公司對該電視雜誌提起不作為訴訟。法拉利公司表示該廣告之發佈藉由利用法拉利商標名聲及投射其圖像至利口酒廠商而侵害到它的商標權。法拉利公司最後敗訴。

美國聯邦最高法院指出，因為在比賽中所提供的車輛已由法拉利公司賣給該利口酒廠商，法拉利在該車輛上的商標權耗盡。因此，法拉利可以更進一步的反對涉及車子之買賣，只有在根據商標法第 24 條第 1 項情況下可以如此，但此依據係有欠缺的。

宋惠煊 法務專員

· 高雄大學財經法律學系

韓國專利法

By Paul G. Gardephe

專利法施行命令之修正（韓國）

2003 年 6 月 13 日起生效之專利法施行命令修正如下：

1. 多項依附（第 5 條）

以往，第 5 條法令規定禁止“一附屬項”依附於二或多個前項——其中至少一項亦依附於二或多個前項（即禁止多重依附）。儘管韓國智產局在實務上亦核駁獨立項的多重依附，但前述規定由從事專利工作者來看，仍可能解釋成被禁止多項依附者，僅針對附屬項而非獨立項。藉由將前述規定之“一附屬請求項”修訂為僅僅“一請求項”，則使多項依附於附

屬項或獨立項皆不允許之規定，如今變得明確。

2. 發明之單一性必要條件

依據專利法庭第 98 Heo 5145 號判例，並於實務上韓國智產局亦遵循之該判例，使發明之單一性必要條件，已然被簡化。根據修訂後之法規，當一組發明較之先前技術、皆擁有相同或相對應的技術特徵時，則該發明將被視為足以構成單一整體之發明概念，並准予在同一專利申請案中請求。

韓國專利法庭對後補呈生化資料之認定

Indena S.p.A.對韓國智產局(KIPO)案中（專利法庭 2002 年 9 月 12 日第 2001 Heo 5213 號判例），專利法庭認定，若備製聲請的化學化合物方法之例子已在說明書中詳述，則在後補呈之生化資料並不構成新增事物。就此而論，

第十一版

由於 KIPO 並未再上訴，專利法庭之判決即為最終宣告與結論。（待續）

重要訊息

關於官方審定書回覆時間延展的請求之新措施

日本專利局日前發佈了一項關於官方審定書回覆時間延展的請求之新措施將於 2007 年 4 月 1 日起開始生效。此項新措施將適用於所有於 2007 年 4 月 1 日以後所遞送之回覆時間的延展要求，並涵蓋了實審階段中的官方審定書以及上訴階段中的官方調查書。

新措施為何？

目前，若是希望延展官方審定書的回覆限期，可以遞送一份時間延展的請求書以得到一次三個月的延展。但這樣的方式只能沿用到 2007 年的 3 月底了。

在 2007 年 4 月 1 日以後，一次時間延展的請求只能得到一個月的限期延展。這樣一個月的限期延展可以遞送三次，以得到最多三個月的延展。每次

請求都不得晚於回覆的限期。

此外，如果需要也可以同時遞送兩次或三次時間延展的請求，以分別得到兩個月或三個月的限期延展。但是若以一次請求來要求兩個月或三個月的限期延展則是不被接受的。

另外，可以先選擇遞送單一次時間延展的請求以得到一個月的限期延展，若是後續需要較多時間以準備回覆官方審定書，還可以遞送第二次時間延展的請求。之後若是還需要更多時間，還可以遞送第三次請求。

新日本商標法下的地理標示保護

相較於受保護的來源指示，用於受保護的地理標示的要件規定是更為嚴格。葡萄酒和烈酒並非 EEC 規定的目標。包括代表火腿的“Prosciutto di Parma”與代表橄欖油的“Rhodes”等等，迄至 2004 年 1 月，已經有 636 個 PDO/PGI 註冊。

日本山林漁業暨農業部(MAFF)計劃建立農業產品的 GI 保護制度，但他們尚未制定該制度。在這種情形下，日本貿易、工業暨經濟部建立了地區性的集合商標制度以利於在商標法下保護 GI。該制度於 2006 年 4 月 1 日生效。

本文章目的是闡明商標法下的 GI 保護。

2. GI 作為普通商標之保護

一般而言，由 GI 組成的商標會因為無本質特色(Art. 3.1)而無法被註冊。然而，若經廣泛使用而具顯著性(第二意涵)，它們則可被註冊(Art. 3.2)。例如中文和日文的“GEORGIA”、“Philadelphia”、“SAPPORO”、“Yubari Melon”以及中文的“Saga Gyu”在這種情形下已經被註冊。“Yubari”是日本(Hokkaido 地區)北部的一個 GI，而“Saga”則是日本(Kyushu 地區)南部的一個 GI。“Gyu”表示牛肉。顯著性(第二意涵)是需要由已聞名於全日本的商標證明而獲得。因此，以普通商標保護來 GI 並不容易。

關於僅由地理名稱組成的商標，若該地理名稱非關於指定物品的銷售或製造地點，如此的商標將可被註冊，因為它們本質上是顯著的。例如，代表汽車的“Corsica”與代表

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

肥皂的“Kent”已經被註冊而不需證明第二意涵。

判例回顧

3.1 禁制令

3.1.1 日本著作權法與其他智慧財產權法的不同

在日本著作權、專利、以及商標法下，可以提出一禁制令來對抗“侵權人或是可能侵害其他人權利者”(也稱為直接侵權人或是侵權的正犯)。並且，日本專利法與商標法皆有附加的法條指出緊密相關

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

直接侵權之某些行為應被認定為直接侵權行為。也就是說，在日本專利法與商標法底下，禁制令的標的可以從直接侵權行為放大至間接侵權行為。

第十二版

相對地，雖然如著作權法第 113 條第 1 項所規定之其他種類的行為應被認定為侵權，日本著作權法並沒有任何這種認定為侵權的法條。因此，是否可以作成一禁制令來對抗哪些協助或教唆著作權侵權行為仍尚未由法院作出明確的裁決。

3.1.2 原告與被告的主張

原告強調對於著作權的擁有人來說去找出在 BBS 上的直接侵權人幾乎是不可能的；因此，被告也就是 BBS 管理者最終須負 BBS 運轉的責任並且該 BBS 管理者可以很輕易地刪除該侵權的上載文章。被告則不承認這樣的責任。

3.1.3 法院的裁決

法院基於下列理由駁回該禁制令：

在日本民事法規中，任何基於佔有的主張都必須由持有該佔有的主要當事人來行使。因此，基於包含禁制令之著作權的一主張應對主要當事人行使。從這個觀點來看，禁制令的範圍如著作權法第 11 條第 1 項中明確的規定應侷限於主要當事人。

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

他提到 ECJ 之前已判定就商業利益而言，在 *Ansul* 使用係外向時，是在交易過程中。在交易過程中使用一個註冊商標的專用權利，是基於保護商標必要功能的需求，也就是分辨某一商人的商品與其他商人商品的能力。因此，主張第三人侵權行為的可行性必須限縮於系爭使用是否“影響或有影響商標功能”的情況，尤其是分辨商標的根本功能。

總律師認為一商標的根本分辨功能將不會因尚未進入市場中之過境 EEA 真實商品，或因貯藏在 EEA 海關棧房的商品而危害。

於商品實際上被銷售進入自由流通在 EEA 範圍內，這樣的情況將是不同。在此點上商標所有人得異議等同於交易發生的過程中侵權使用的真實“輸入”。

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

同樣地，假如商品貯藏在被視為一於 EEA 範圍內之最終目的地的海關棧房，則他們被銷售進入自由流通的可能性將是確定的，且總律師認為商標所有人將可對抗平行輸入者而防止商品的運送或銷售。

評論

假如 ECJ 採用總律師的建議，商標所有人將變得更困難利用“歐洲堡壘”來阻止預定運送前往至非 EEA 目的地的平行輸入者。

曹云亭 法務專員

東吳大學法律系

EEA 的嚴格平行輸入制度仍然對商標所有人的利益是有用的，但利益將會受限於當商品實際上進入或明顯地預定進入在 EEA 的自由流通。

近來的(韓國)專利法修訂

以擴大可專利的植物發明

修訂後的審查基準藉由載明「本基準適用於一個新穎植物(具有一個以上不同於其他植物之基因表現特徵的植物)、部分的新穎植物(例如種子、果實或花粉)及新穎植物的育種或繁殖方法」以更清楚的定義植物發明的標的。

在廢止專利法第 31 條之前，無性繁殖方法為所

有植物多樣性發明組成中不可或缺的要件，且其必須被定義在申請專利範圍中。修訂後的審查基準刪除一無性繁殖方法需要被描述於申請專利範圍中的規定，且僅在需要的時候(若一植物發明相對於一無性繁殖方法時)做這樣的描述。

依照植物種苗寄存制度的介紹，當書面的描述說明不足以使本領域的技術人員輕易地製造出最終的植物發明時，一專利申請人可藉由以下三點支持一植物發明的再現性：

- i) 在專利申請案提交日期前寄存標的植物的母株、種子或細胞於授權的寄存場所；
- ii) 在原始提交的說明書中載明寄存場所的名字、寄存編號及寄存日期；
- iii) 提交從由寄存場所發出的官方文件副本。

修訂後的審查基準藉由包含植物發明相關前例，而詳細的規定決定一個完整、新穎且具創造性的植物發明的準則，使審查的一致性及客觀性可以被確保。

第十三版

專利法第 31 條的刪除及審查基準的修訂反映出專利法的修訂是十分重要的，因其擴大了可專利植物發明的範圍至有性生殖方法，其至目前為止未由專利法所保護。

韓國—美國自由貿易協定(六)

1. 在所進口/出口的一商品明顯的是一仿冒品的情況，韓國海關部門的局長可扣留商品的海關出入許可，且可下令此等商品的調查，而不管是否完成了此商品的出入許可申報。

2. 為了符合國際標準，韓國海關部門反映了立法模型的修訂，其是世界關稅組織建議其成員國在修訂或檢查關於智慧財產保護之執行措施的法律時據以利用的。另外，為了更快速與容易地決定商品是否侵犯了已註冊的商標，韓國海關部門的局長可要求進口商/出口商提交如此商品的詳細資訊，且為了保護一進口商/出口商的隱私和/或營業秘密，限定從韓國海關部門所獲得的資訊用於決定是否侵犯任何的智慧財產權。同時，海關官員不需補償進口商/出口商起因於任何出自為了智慧財產保護的善意行

為所致的任何損害，除非官員蓄意採取無理由的措施或犯了重大過失。

3. 對於平行輸入，這裡國內的商標擁有人同意第三人能從國外的商標擁有人進口真品，這些商品將不視為侵犯在韓國的商標且能夠通過海關。結果，國內的商標擁有人不能不公正地運用它的權利，而藉由選擇性地同意由第三人進口真品來造成專屬的利益。

迄今，只有 3122 個商標已向韓國海關部門請求保護以阻止侵犯，在此建議商標擁有人向韓國海關部門登錄他們的商標，如此，它們可在海關的出入許可階段受到保護。

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
--

最高法院，在一次 5 對 3 的投票中(首席大法官未參與)，決定了使原初審法院的判決不變的不准 Laboratory Corporation of America Holdings 的上訴。法官 Breyer、Stevens 及 Souter 不同意不審理此案之判決，極力主張此專利應已被裁定無效，因其申請專利範圍相當於“不過是一個鑑於醫學知識去判讀一些數字的指令”。

最高法院的拒絕去審理本案使支持基於體內自然發生物質的濃度來作疾病診斷的申請專利範圍的判決完整不變。

此意見可見於
<http://www.supremecourtus.gov/opinions/05pdf/04-607.pdf>

鍾國誠 專利工程師 · 台北工專工業工程學科 · 台灣大學應力研究所碩士 · 台灣大學應力研究所博士
--

美國專利法即將大幅修改

最高法院拒絕復審定義可專利標的事物的主要案例

美國最高法院拒絕復審 Laboratory Corporation of America Holdings 對 Metabolite Laboratories, Inc.案的上訴法庭判決，其判定成立申請專利範圍及於藉由量測病患體內一自然發生物質的位準來診斷維他命不足的方法。Laboratory Corporation of America Holdings 已經被授權一來自 Metabolite Laboratories, Inc.的專利，其申請專利範圍為藉由與一種稱為高半胱氨酸的自然發生的氨基酸之提昇濃度的關聯以診斷維他命 B12 及葉酸不足。當 Laboratory Corporation of America Holdings 對於使用他們相信不會侵害其專利的申請專利範圍的一種新的試驗拒絕付專利權利金時，Metabolite Laboratories, Inc.以違反及侵害其授權協議而控告 Laboratory Corporation of America Holdings。地方法院認為 Laboratory Corporation of America Holdings 確實侵害其專利。在上訴中，Laboratory Corporation of America Holdings 爭論在高半胱氨酸的濃度與維他命不足的本然關聯是眾所皆知，此專利中所需求的“相互關聯”會在任何稱職的醫生的心中自動發生，並且如此心理過程長期來已被認為是在可專利事物的範圍之外。然而，聯邦巡迴法院支持初審法院使高半胱氨酸濃度與維他命不足相關聯步驟的判決是可專利的。

美國與歐洲專利制度

一營業秘密的擁有人理論上可以永久保持一秘密的機密。例如，「可口可樂」的配方已是一個 120 年的營業秘密。藉由一定的警覺，適當的保密同意書

第十四版

，和該機密公式的有限曝光，營業秘密提供健康食品有效的保護。

除此之外，大部分的公司都同意「朗朗上口」和獨特的名稱可以增加顧客的辨識力。為了達到該目的，在健康食品的領域中，許多公司已採用具有「NUTRA-」或「NUTRI-」字眼的商標。在許多公司主動追求和採用商標下，考量商標侵害而慎選商標對公司是很重要的事。

就像很多其他快速擴展的科技領域，健康食品的領域在保護一公司自我的發展和避免侵犯他人智慧財產權上皆需要仔細的考量。

USPTO 細則草案的修改

美國專利和商標局最近提出廣泛的細則修改。美國專利商標局宣稱該細則草案的修改將藉由修訂專利細則以更好地專注在審查程序上，來幫助減少逐漸堆積的未審查案件。

第一個細則草案修改將要求申請人指定「代表性的」專利請求項供審查。對那些超過 10 個獨立項的申請案，亦或申請人希望對 10 個以上的代表專利請求項進行初審者，申請人必須提供本發明較審查前義務檢索到的前案具新穎性的理由。

北京與北京之外：奧林匹克商標

盧治中 專利工程師

- 台灣大學昆蟲學系
- 台灣大學解剖學暨細胞生物學研究所碩士

葛蘭素史康歐洲藥物價格政策的後退-3

在 2000 年 12 月，一個由批發商及製藥公司所組成的團體針對上述事件向希臘競爭委員會提出申訴。該團體質疑一個在訂購數量上供應藥品的製造人拒絕是否構成第 82 條的濫用。

由於此事件喚起對歐洲競爭法的討論，希臘競爭委員會在 2003 年將該問題移交給歐洲法院。雖然歐洲法院曾經在拜爾(Bayer)案就藥品 Adalat 裁定，由藥品公司所為減少供應的單方面行為，並沒有違反第 81 條的規定，但它並沒有裁定這樣的行為是否落入第 82 條的規範。

在 2004 年 8 月，總顧問 Francis Jacobs 發表了一個沒有拘束力的意見表示：

王苡甄 法務專員
政治大學法律學系

「由於製藥產業的獨特性質，所以縱使製藥公司拒絕無限量供應藥品給批發商會對平行貿易造成障礙，製藥公司仍可為之。」

但在 2005 年 5 月，歐洲法院以希臘競爭委員會並非一個獨立的司法實體，無法移交問題給歐洲法院為由而拒絕裁判此案件。這留給了希臘競爭委員會在沒有歐洲法院的任何正式建議下，由其本身裁量該爭議的自由。

然而，該委員會的決定仍會在法院內被挑戰，並可能會使得歐洲法院被質疑更進一步的問題。

葛蘭素史康歐洲分公司總裁 Andrew Witty 對該如同“常識”的裁判表示歡迎。他表示

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

該裁判承認了平行貿易在整個歐洲製藥產業，其藥品價格由歐盟政府直接或間接控制的背景下，主要有益於貿易商繼續以沒有或幾乎沒有價差的價格來供應給病患或付款者。

最為人所可立即辨認以及國際著名的商標就是五環連環-奧林匹克標誌，為國際奧林匹克委員會（IOC）所擁有。在美國，IOC 標誌以及其他奧林匹克商標，包括「UNITED STATE OLYMPIC COMMITTEE, OLYMPIC and OLYMPIAD」，都被特別法（泰德史蒂芬奧林匹克及業餘運動法）所保護著。這些權利在美國是由美國奧林匹克委員會所執行。在美國法律下，這些特別商標所提供的權利意義如此深遠，例如，不像傳統需要釋明混淆的可能性以成立一主張；而即可主張對抗任何傾向顯出混淆奧林匹克商標之使用（除了一些在法條中嚴格具體指明的例外）。

在國際等級，IOC 的五環奧林匹克標誌是被奈洛比協定就奧林匹克符號保護所保護著，該協定在 1981 年通過並且迄 2006 年 1 月 15 日止，有 44 個國家簽署。美國以及其他主要西方國家例如英國、法國和德國卻皆無簽署，但那似乎是因為此些國家的政府對於奧林匹克

第十五版

商標已實行特別保護。然而，中國尚未為成員。協定要求成員們聲明「在 IOC 特權的定義之下，為了商業目的，任何構成或包含奧林匹克符號商標或其他標誌，應被拒絕或使註冊商標為無效以及依適當措施避免其使用...」

歐洲商標

歐洲法院認知方針第三條第 1 項 (b) 款與 (c) 款有部分重疊，然而，僅因第三條第 1 項 (c) 款缺乏描述性要件規定，並不同於具有識別性。每條規定都有它自己的獨立基本公共利益，並且需要有獨立的解釋。內國商標局不能因該商標不具有描述性而推斷即具有識別性。

從何處發現商標描述性，與這些特性對於商品或服務是否必要的或者僅居補充的並無關連。此外，內國商標局不得因商品或服務不具有有描述特性特，而接受一個描述性商標。此負面限制，例如但「不包括任何與郵局有關的商品」，將對於所核予之保護範圍產生法律上不確定性。

評論

如果有任何疑問殘存，這些判決現在使其明白清晰，文字商標之描述性的檢驗是一項重大的處置，而不再只是「當你看見它，你即知道它」。

文字商標是否具有描述性，不是在傳統認知下是否它描述其主張之商品或服務的特性來衡量。實則，它端賴是否有關的消費者可能合理地於現在或未來聯想這個字詞與這些特性有關。該聯想或預期的聯想必須是直接的、具體明確的、立即的與不需經過更進一步反應的。

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

從這些判決中清楚瞭解到傳統的描述性與法律上描述性不是同一件事情。傳統的描述性意味著一字詞可現在立即認知為一描述詞。相反的，描述性甚至可適用於一個字詞或者產品是全新的，而從來沒有引入過市場上。相關的消費者可能無法在申請時，即將該字詞置入實用脈絡中。然而，如果考量商品的本質，這商標可能在未來被合理地期待被察覺到有實用的方式中，本於第三條第 1 項 (c) 款的核駁將可適用。歐洲法院認為未來可能支持法律上的描述性。

POSTKANTOOR 關於商品項目的反面限制之限制特別的重要。反面限制通常涉及字義例如，「但不包括任何之有關或相關...商品或服務」。它們已經進入內國註冊多年，而作為避免描述性核駁，以克服引證商標和解決衝突。這判決投射一個真實疑問於已登錄之一些反面限制的有效性以及現在後續可被核准的範圍程度。

吳巧玲 法務專員
政治大學法律學系

儘管有此判決，反面限制仍被接受，它的法律上效果可能不確定。就描述性商標而言，POSTKANTOOR 發出了以限制用語來迴避似乎已經結束之信號。

專利法庭在其訴訟程序中實施主動言詞辯論(韓國)

專利法庭最近開始在其所有的訴訟程序中使用主動言詞辯論。言詞辯論是由法律上律師（或自辯訴訟當事人）用口頭報告的方式向法庭陳述一件案子的主張和抗辯。

民事訴訟程序法規規定所有的答辯都應以言詞辯論為基礎。然而，在實際上實行時，法庭已經較習慣於進行訴訟程序時沒有任何主要實質上的言詞辯論，因為其承辦案件數量的增加和時間上的限制等等。因此法院的裁決主要還是以書面訴狀的內容為基礎。

在這些情況下，專利法庭在一欲更完整執行言詞辯論原則的企圖下，將在其所有訴訟程序中實施主動言詞辯論。在法庭以言詞辯論陳述的機會可能會強烈衝擊或甚至改變一特定案件的結果，因為每一方的律師可直接對法庭所提出的問題回應，以排除誤解和更進一步說服法庭。據此，現在律師（或自辯訴訟當事人）根據書面訴狀和抗辯所呈現的爭議和證據在做一言詞辯論之前，將需要準備更為完善和仔細的報告。

美國的訴訟當事人已在為 新數位發現規則做準備

第十六版

在 Wal-Mart 一案中，大部分的法庭之友(amici)倚賴 Seabrook。國際商標協會(INTA)在其法庭之友要旨中即將 Seabrook 置於其分析的中心位置，美國智慧財產法協會——一個製造者、服務業及設計者的集合，以及美國專利及商標局亦是如此。雖然這些法庭之友在認為 Seabrook 應該是分析上之一起始點或一終止點的程度有所不同，但他們皆同意 Seabrook 提供了一個適當的基本架構。然而，最高法院卻不同意。至於為何不同意則並不甚清楚。

III 意見中的邏輯上困難性

毫無懷疑地，一個明確定義的法規將證明它在行政管理上較一個需要個案事實分析的法規更容易。但是最高法院曾用於達到明確定義法規的推論論證卻是缺點很多的。確實，因為在 Wal-Mart 中的意見很清楚是個政策決定，該推論論證於本質上較傾向於是某人的獨斷之詞，而非三段論證的演繹推理。

近期韓國貿易委員會(KTC)之裁決

舉例來說，法院斷定：「我們認為如顏色之類的设计，似乎並不是本然地具有識別性。」，但在 **Qualitex Co.對 Jacobson Products Co.**案中，最高法院曾持有如此之見解，即認為在 **Lanham Act** 之下，一個單獨的顏色也可以被視為商品設計(trade dress)而受保護的。然而，在看似法官的附帶意見中，**Qualitex** 法院評論認為顏色並不是本然具識別性的，但雖然如此，仍可能藉著獲得第二重意義來表示指出來源，並且因此可以成為一個可受保護的標識。

日本新式樣法修訂

日本新式樣法修訂將於 2007 年四月一日生效
某些主要修訂如下

1. 新式樣權期限延長

新式樣權的期限目前是從註冊日期起十五年。在修正新式樣法後，期限為註冊日期後二十年。此延長期限適用於 2007 年四月一日及其後送件的新式樣。

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

因為具有十五年期限與二十年期限的新式樣權，可能同時存在同一公司的文件中，因此應採取充分的注意以避免發生年費管理上的錯誤。

2. 擴張視窗設計的保護

在操作視窗方面，例如顯示在消費性電子產品上的資訊，設計權保護將被擴張。雖然在目前法規下，已經有某些視窗設計受到保護，但這些保護只限於例如 LCD 時鐘上的時鐘顯示器，溫度計上的溫度顯示，以及行動電話上的主要顯示器。由於即將來臨的修訂，保護範圍將擴張到 DVD 播放器/錄影機上操作的時間紀錄，行動電話上的選擇接觸群組，相片印表機所列印的照片選擇，等等。這些視窗設計可在 2007 年四月一日後開始申請。

應注意網路瀏覽器，會計軟體等等的視窗設計，及其類，在修訂後的新式樣中尚未被保護。

3. 放寬局部新式樣的申請限制

以目前來說，註冊一個與先前新式樣的一部份相同或類似的新式樣是不可能的。舉例來說，創造一個汽車的設計(一個完整產品的設計)與頭燈的設計(一個完整產品的組件/零件設計)時，必需將

頭燈的新式樣同時或早於汽車的新式樣提出。由於即將來臨的修訂，當在後的新式樣與一個先前完整新式樣的一部份相同或類似、而由相同申請人在先前新式樣公開前提出申請時，後來的新式樣也可以註冊。

因此，在一個完整產品的新式樣申請案送出後，當細部設計已完成時，可獲得一完整產品中更細部設計的保護。

謝筱蔚 法務專員
台北大學法律學系財經法組

4. 修訂相關新式樣制度

目前的新式樣法，假如由相同申請人在相同日期提出，可允許類似的多重新式樣註冊。為了註冊此類的多重類似新式樣，其中一個必需註冊為主要新式樣，而其他新式樣為相關新式樣。

在修訂的新式樣法中，假如由相同申請人提出，類似的新式樣可在主要新式樣公開前註冊。因此，在主要新式樣申請後，還有可能保護由相同個人提出的類似新式樣。

5. 放寬延遲公開已註冊新式樣之條件

在日本，一個已註冊設計的公開，最多可延遲至三年。根據目前的新式樣法，只有在新式樣申請案送出時，才允許請求延遲公開。而修訂後不可以在送出申請時，也可以在付註冊費用時請求延遲。

第十七版

專利執程序

5. 誘導/協助侵權

對於誘導或是協助他人專利侵權，行為人負有何種程度的法律責任？

不僅若是某人實際進行侵權行為，且參與侵權行為而作為一共同犯或是誘導犯亦產生直接侵權所應負的法律責任。除此之外，當某人提供關於該發明的重要元素之裝置時，即負有間接侵權的法律責任。根據§10 GAP，若是該供應者知道或是在這些裝置適合且被決定用於該發明係屬顯而易見的情況中，供應或提供此裝置予不具該專利權利的第三人之人係協助侵權。

除非該供應者誘導不被該專利權人授權的第三人使用該發明，否則供應或是提供「大眾商業產品」並不會構成協助專利侵權。(§10(2) GPA)。

應注意的是證實直接專利侵權行為也是由同一

人或是第三人所為，並不是證實協助專利侵權的必要條件。

江喆儀 專利工程師

台灣大學醫技系

台灣大學醫技研究所

6. 國外活動所引起的侵權

發生於國外的活動於何種程度可支持專利侵權之指控？

原則上，專利侵權侷限於在德國領域內所進行的行為。關於受保護產品的侵權行為是製造、要約、散佈於市場或是使用，或是進口或是為上述目的所為之行為。對於受保護方法的侵權行為是使用，或是若要約者知道，或是若無專利權人同意而使用該方法係受禁止的顯而易見情形，而要約在德國領域內使用。

然而，若是受到德國專利(或是歐洲專利的德國部分)保護的製程之直接產物是在德國之外生產，而後進口至德國，則根據該專利可禁止進口及散佈於德國市場上(\$9(3) GPA)。

藥品專利

各國國內生技領域的當前狀態 - 根據 1985 年到 2004 年提出的專利申請數所分析

在 2006 年 12 月 14 日所舉行的“醫學衛生研發專利趨勢研討會上”，一位任職於韓國專利資訊中心的分析師 Yu-jin Seo，發表了一場標題為“生技專利趨勢”的演講。在這個演講中，Seo 女士揭示了關於各國國內生技領域的統計數據：在生技領域中，於 2004 年，韓國在專利申請數上排名第 15，而在技術強度上則排名第 11；另有報告如下：

- 在生技領域中，美國排名第一，其次為日本、德國及英國。
- 由 1985 年到 2004 年的專利申請數可反映出韓國在生技領域上排名第 15 的事實。

根據 Seo 女士的分析可看出，美國及其他主要國家著重於測量診斷技術，而另一方面，韓國則是著重於生物醫學發展及生物處理技術上。

由兒科試驗所引起的補充保護證書之延展時間

歐盟條例 (EC) 1901/2006 號於 2007 年 1 月 26 日開始施行，此條例著手於新的立法架構，以促進用於幼兒族群的藥物產品發展。1901/2006 號條例所引入的各種動機中，其中一個即是補充保護證書中所涵

蓋的上市藥物產品，其存續期間延展的可能性。

補充保護證書 (SPCs)

SPCs 讓需要經過上市核准的產品 (藥物或植物) 在超過專利期限後，提供一個額外的保護。

(...待續)

美國商標法 (Lanham Trademark Act of 1946) 實施後第五十三年

作者：David J. Kera、Theodore H. Davis, Jr.

幸運地，1964 年美國商標協會的年會中所提及的擔憂情事後來證實都沒有發生，並且，如下文所論，近年來，最高法院已更加重視商品包裝中，非功能性的顯著元素之可保護性。

呂靜怡 專利工程師

台灣大學農化系

台灣大學生化化學研究所

約 18 年過後，最高法院才在廣泛的商業辨識領域中，再度探討類似案件。1982 年，因一藥品膠囊顏色的商標侵權案，Inwood 實驗室與 Ives 實驗室於最高法院對簿公堂。如法院所述，此案背景乃關於一非專利藥品製造商的侵權行為。此非專利藥品設計來複製競爭對手所生產之一已註冊商標之相似藥品的外觀，而所有配該學名藥的藥劑師一致認為，此

第十八版

非專利藥品製造商必須對商標侵權行為負起法律責任。原告 Ives 實驗室主張，此製藥商已複製 Ives 所設計的一膠囊之色彩配置。這樣的複製行為使 Inwood 生產的此一替代藥品易於誤用 Ives 的註冊商標。

地方法院作出對被告 Inwood 實驗室有利的判決，上訴法院的第二巡迴審判推翻了地方法院的判決。然而最高法院則推翻了上訴法院的判決，作出有利被告 Inwood 實驗室的判決。最高法院認為，在違反了民事程序聯邦規則 (FRCP) 第 52(a) 條項之“明顯錯誤”標準下，上訴法院不採用地方法院所認定非屬明顯錯誤的事證。因此，在 Inwood 與 Ives 對抗的案子中，最高法院的判決並非針對到底此一非專利藥品製造商使用此一專利已到期的顏色配置於膠囊外觀

王月菱 法務專員

東海大學外文系

英國伯明罕大學外語研究所

英國商標-

III.B.1. 仿冒

在 L 訴請中間禁止令之一造聽證中，其爭論由於標題及地理推銷區域之相近似，混淆係無可避免的。N 藉由主張其在當地之顯要參與，乃為地方商業之著名廣告刊登者，約 98% 之廣告稅收源自於住居諾坦普頓郡之客戶，以及「ON SUNDAY」之使用係描述性及普遍性而反駁之。加之，N 主張報紙之發行欄頗有不同，且其所擁有之刊物清楚言及其係 N 其他二著名刊物之姊妹刊物，故混淆係不大可能的。

法院認為事實上讀者部分有混淆誤認之虞係限於諾坦普頓郡知悉 L 者。因 L 未於該區發行報紙，任何此種危險係法律所不計較之瑣細的事。此外，N 於該區強而有力之商業活動、廣告活動，以及二刊物於外觀上不同，均顯示 L 於仿冒請求上欠缺有力之訴求。L 計畫於諾坦普頓郡推銷報紙係謹慎節制的，而實際損害之危險係微小且有限的。現狀因此較有利於 N，因其已為其刊物開辦廣告宣傳，則為此之禁止令將造成難以估計之真正實際商業損害。若迫使 N 變更刊物之名稱，於贏得訴訟後變更回原名稱將係商業上地不能實行。因此，權衡合理而可行及公義公正給予拒絕所請禁止令。

III.C. 禁止令及損害

第十九版

在 *Dyson Appliances Limited v. Hoover Limited* (No. 2) 案中，被告以「HOOVER TRIPLE VORTEX」銷售家用真空吸塵器，原告就被告侵害其專利訴訟成功。禁止侵權機器之進一步銷售，然鑑於專利即將期滿，原告請求於專利期滿後一段期間之禁令救濟，二者係防止被告銷售以所准專利發明製造之任何真空吸塵器，及銷售任何「VORTEX」商標之真空吸塵器。雖已准專利之發明期滿後禁令係被准予，關於商標一案則被拒絕。接受法院有權做出所請專利期滿後之禁令，法院判定權力應僅被行使於其合理及合宜之行為。

被告已以「VORTEX POWER」商標銷售非侵權之真空吸塵器，而所請禁令已達迫使被告自合法機器移除商標之結果。關於商標所請命令對於

2002 年重新定義的稀釋

(Jerre B. Swann, Sr.)

然而，在十九世紀晚期，國家自電動汽車及鐵路的出現後經歷到巨大的生產上的利得，並且在 1870 到 1920 年之間，城市居民及投入農業的勞動人口的比例戲劇性地相反過來了。

維吉尼亞·吳爾芙曾說過：「在 1910 年的十二月或那左右，人類的特性改變了。」這樣誇張的描述卻帶有真相的核心。在世紀轉換之際重要的文化轉變發生了...而先前的文化已成為適合生產取向的小企業家社會，較新的文化則成為消費取向而由大型公司支配的社會典型。

那麼主要而言什麼是製造商的商標呢，又什麼是商標律師稱為來源的商標，如 Kodak、Kraft 的出現呢。當立約人與生產的商品間的距離變大時，消費者轉向他一種—Pillsbury 或 Hormel—作為一種商品，麵粉或是火腿的保證人。

然而，在進入二十世紀之際，商標法並沒有跟上文化及經濟變化的腳步。一方面，稀釋理論之父 Frank I. Schechter，觀察到一個品牌主要的目的是成為「習慣的創新及保留...其獨特性的必然保留」；然而依照 1905 年之商標法，獨特性是無關緊要的：品牌只用以對抗「在相同描述特質的所有商品」上的「虛偽仿冒」。

在普通法中，一個商標是可以免於消費者混淆及偏離習慣的，但由先前奉行的慣例，一個商標在不同描述性質商品上的盜用是不可能受到保護的：「若他並沒有繼續從事鐵器貿易，但繼續從事亞麻貿易並在他的亞麻上印上獅子標記，其他人便可以在鐵器上印上獅子標記，此即法律。」在世紀轉換之際，「若沒有競爭，便不會有不公平競爭。」一個特定的商標，實際而言，便是在一個特定貿易上的標記。

田珮珍 實習律師
台灣大學法律學系

所可理解損害之救濟將係不相當的及不正義的。

申請專利範圍之 撰寫 (二十一)

蔡馭理
台灣大學電機系

法例條文 - 一些基礎原則

§12-II 多重附屬項申請專利範圍 (Multiple Dependent Claims)

如果一多重附屬項申請專利範圍沒有僅依擇一地參照回前申請專利範圍，則不被接受，如手冊之例所示如下：

不可接受的多重附屬項申請專利範圍措辭

A. 申請專利範圍沒有僅依擇一地參照在前申請專利範圍

申請專利範圍第 5 項。一如申請專利範圍第 3 及 4 項的小機器，更進一步包含 —

申請專利範圍第 9 項。一根據申請專利範圍第 1-3 項的小機器，其中 —

申請專利範圍第 9 項。一如申請專利範圍第 1 或 2 和 7 或 8 項的小機器，其中 —

申請專利範圍第 6 項。一如先前之申請專利範圍的小機器，其中 —

申請專利範圍第 6 項。一如申請專利範圍第 1、2、3、4 和 / 或 5 項的小機器，其中 —

申請專利範圍第 10 項。一如申請專利範圍第 1-3 或 7-9 項的小機器，其中 —

多重附屬項申請專利範圍，像任何附屬項申請專利範圍，必須參照回先前申請專利範圍，且不應參照至伴隨該附屬項申請專利範圍的申請專利範圍。如同手冊中出現如下之例為不可准許：

B. 申請專利範圍沒有參照至在前申請專利範圍，其中 —

申請專利範圍第 3 項。一如任何隨後之申請專利範圍小機器，其中 —

申請專利範圍第 5 項。一如申請專利範圍第 6 或 8 項的小機器，其中 —

最後，手冊的章節規定一不可接受的多重附屬項申請專利範圍之例，該例參照至二組包含不同特徵的申請專利範圍之集合並提供如下之例：

C. 參照至二組包含不同特徵的申請專利範圍之集合

申請專利範圍第 9 項。一如由申請專利範圍第 5、6、7 或 8 項之方法做成之申請專利範圍第 1 或 4 項中的小機器，其中 —

專利法基礎理論(21)

§1.04A. 發明及科學 (二)

雖然「純粹」科學和發明具有不同的目標以及甚至不同方法，然而科學和發明（精確的說為科學家

第二十版

和發明)之間仍有歷史及邏輯上的連結。很多主要憑藉對純粹科學有貢獻而有名聲的人也完成著有名聲的發明。Isaac Newton 發明反射望遠鏡。Humphry Davy 因發明礦坑安全燈而受廣泛的稱譽。Lord Kelvin 取得鏡像檢流器的專利。Louis Pasteur 取得製造啤酒和酵母方法的專利。眾多諾貝爾獎得獎人已經取得發明專利。甚至一般被認為是理論和純粹科學家典型的愛因斯坦 (Albert Einstein) 也是位美國專利證書界知名的發明人。使 Alfred Nobel 建立使用其名獎項之資金來自於王室利用他的炸藥專利的權利金。在創立的前幾年，《科學美國人》(Scientific American) 的所有人從事了一項有活力而長時間的活動來提昇專利局基金的位準。

反之亦然，某些憑藉其發明而有名聲的人對於純粹科學也有著名的貢獻。儘管愛迪生 (Thomas Edison) 欠缺正式科學教育，他仍偶然間發現知名的現象「愛迪生效應」(Edison effect)，並且在 1880 年創立值得尊敬的《科學》(Science) 雜誌，而且一位後來的發行人就是另一位發明人 Alexander Graham Bell。

蔡律瀟
台灣大學法律系

反向仿冒可能較事前認定限制多

止反向仿冒於智慧財產之適用，亦排除被告重新標示品牌、尚未成為被告完整銷售產品而僅屬被告產品之組件之產品之適用。

現有一較新案例進一步定義反向仿冒之禁止。於

Bretford Manufacturing Inc. v. Smith System

Manufacturing Corp.案中，法院認 Dastar 非僅禁

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？