



96年8月號 道法法訊 (184) ©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：

- 國務機要費、首長特別費與司法已死否？(六) - - 蔡清福律師
- 新式樣專欄-特刊(八) - - 蔡豐德
- 漫談現實生活中應有的法感(四十四) - 洪順玉律師
- 歐洲的軟體專利(三) - - 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
- 蓄意錯誤拼寫：網路蟑螂的化身(2) - - 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(三十六) - 王繡惠
- 爭訟專利有效性之經驗證據 - - 洪珮瑜

第十至十一版：

- 新日本商標法下的地理標示保護 - - 周威廷
- 判例回顧 - - 劉雅婷

第十一至十三版：

- 歐盟變動中的實務 - - 曹云亭
- 近來的(韓國)專利法修訂 - - 吳怡珊
- 顯而易見性絕不是明顯(二) - - 鍾國誠
- 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

第十三至十五版：

- 日本藥品智慧財產權判決選 - - 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
- 近期韓國貿易委員會(KTC)之裁決 - - 蔡頌瑾
- 新數位發現規則 - - 謝筱蔚

第十五至十七版：

- 日本專利法修正與延展法規變動 - - 黃郁靜
- 專利執行情序 - - 呂靜怡
- 牙膏大戰：不正當行為的法官審判 - - 江喆儀
- 未使用商標之剩餘商譽-反放棄案 - - 田珮珍

| | |
|--|---|
| <p>更快的專利就是更好的專利？ - - 徐明璋</p> <p>第八至十版：</p> <p>Alicante 摘要 - - 蘇怡瑾</p> <p>商標判例 - - 郭宣甫</p> <p>歐洲專利新訊集錦 - - 白大尹</p> <p>韓國智慧財產權保護集錦 - - 鄭智元</p> <p>韓國專利法 - - 卓誌隆</p> <p>對於前員工有利的日立案判決 - - 謝清源</p> | <p>電腦時代的營業秘密 - - 賴以斌</p> <p>第十七至二十版：</p> <p>商標法第 43 條(a)下之消費者地位 - 黃欣怡</p> <p>阿根廷商標判例 - - 潘玫倩</p> <p>商標註冊案例選 - - 鄭詠云</p> <p>國際商標法例回顧(六十一) - - 林明燕</p> <p>申請專利範圍之撰寫 (二十四) - - 蔡馭理</p> <p>專利法基礎理論 (24) - - 蔡律灑</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！

國務機要費、首長特別費與

司法已死否？（六）

自理學院長遭遇一事論東西方社會之人權與法治程度

周政保情商 TBVS 協助錄影，俾資嗆聲黑道角頭。因錄影帶畫面語涉脅迫或恐嚇，並亮槍械，引起政警譁然，致警政署長震怒而揚言大掃黑，並連帶使人好奇如次：經詢幾多友朋有無因此嗆聲錄影帶而心生恐懼，皆答曰：「恐嚇對象非我，何懼焉？」我刑法第 305 條規定「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人致生危害於安全者、」、，本條旨在保護個人法益，故須經告訴乃論。筆者爰心生疑惑如次：

- 一、既然一般人民恐懼之心似乎不生，而被嗆聲之黑道角頭當事人是否心生恐懼猶且不明，且未報案或提出告訴，為何政警高層急於震怒以圖「威嚇」黑道？此舉豈非政警聯手作秀以公權力試圖保護可能自覺不需額外受保護之被嗆聲人？為何政警常置人民心聲或報案於不顧，卻迫不及待聯手保護黑道？其間有無何種連結因素？
- 二、未知政警之反應與「作賊心虛」是否有關？詳言之，人民不懼，政警卻擔心人民為懼，似有兩種可能：其一為政警皆屬賢良之輩，視民如子；其二為，政警自知治國績效有慊於心，致生反應過度。
- 三、政警或將辯稱，前兩分析殊屬無稽，蓋其所慮者，乃在槍砲彈藥，而非前述。唯查，諸多國人私擁槍砲彈藥，乃時處今日之童稚可知。如就「亮相」與「私藏」兩者，公投何舉較為兇險，後者或將獲勝。政警既可「眼不見為淨」於較為兇險之私藏，何須震怒於較不兇險之亮相行為？
- 四、自黑道火拼與否得因警政署長震怒與否而改變乙事，吾人似可推知警方就相關黑道之某些事必留有一手未深究辦以為調節。如此為真，則吾人得否懷疑周政保逃亡工寮被捕所攜假槍械，只是黑道（或竟有白道參與）之精心輕罪安排之偷天換日一幕爾？
- 五、相對於國內 TVBS 始播並經各媒體跟進後遭圍剿，韓籍學生趙承熙於美國維吉尼亞理工大學大開殺戒後，自錄驚聳程度或有過之影帶送交 NBC。NBC 雖轉交 FBI 進一步處理，然轉交前

已先行備份。並於官方表態前，按耐不住而為披露，隨後國內各報章媒體競相報導不後人。

第二版

或許來源非出自國內，也或許已有周政保經驗在先，政警高層似不再擔心國人或未成年人受到驚嚇，而未為迴護或禁播之言語。

- 六、立委羅福助被控與前夕止農會總幹事曾炳煌等人合謀超貸逾億元背信，去年獲判無罪確定。嗣經最高檢察署非常上訴，最高法院認依刑法第三十一條身分犯，因有犯意聯絡及行為分擔而應屬背信共犯，然因法律規定已不得更為不利判決，僅能指摘高等法院之判決令人「心裡不舒服」。上下級法院之此一差異，未知係代表良知、制度有缺或功力有異，正義公理雖非必然時存，終有恃焉？
- 七、屏東地檢署主任檢察官呂幸玲或因個人厭惡香菸，致認開車之際吸煙乃「以其他危險方式駕車」。中華民國乃自由國度，檢察官或法官既經養成訓練，自得獨立偵察或審判，是凡外界任何指摘與批判皆屬無稽而不當。斯論是耶？非耶？

自前述政、警、法官、檢察官與人民就不同故事與情節之反應與行為，吾人欲分析及論結本期主題如次：

- 甲、在民智未開或威權時代，身份或地位本身常伴隨一非可輕易名狀之權威，亦因此享有某種特權。
- 乙、在民主時代中，「只要我喜歡，有什麼不可以」？既因天賦人權，而如我佛所稱「人生而平等」，則總統與庶民無異既為民主大盛時代所追求，前述理學院長何須為自身遭遇有所不平？竟直應為此無殊現象而欣喜乎？
- 丙、實則人類進步之軌跡並非線性或即可預測，西方社會因民主制度及/或資本主義而致迄今為止之物質文明令人讚嘆。然誠如其因曾採民主制度及/或資本主義，而致文明昌盛。吾人焉知或何得不可預測或將有未來新制度以救現行諸弊乎？目今西式民主之弊何在？該理學院長之經驗述說著一半故事，另一半故事將為如下現象所闡釋：依違社會因民主所導致之世俗化，該理學院長所經驗之西方理想色彩或尊寵必將日益淡薄或消彌，而有東

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

西趨於混同、交叉及反向背離之景象。

丁、事實擺在眼前而極易證明，目前之人權與法治程度，顯然東方遜于西方社會。然因世界日趨世俗化結果，來日所必將呈現西式民主及/或資本主義之缺失（或即係目前本國社會所顯現者，只因西方較早採用西式民主及/資本主義，致較晚出現其病兆爾？），終將由新制（中式民主）所取代與解決？

ELECTRODOMESTICOS, 新式樣：000055520-0003, 語言：西班牙}

第三版

此決定大致上是與前面那二個相同。只有該目錄被引用為習知技藝。

{日期：02/07/04, 案例編號：ICD 000000156, 當事人：COMERCIAL OPERA 對 CATA ELECTRODOMESTICOS, 新式樣：000055520-0004, 語言：西班牙}

此決定大致上是與前面那三個相同。只有該目錄被引用為習知技藝。（待續）

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

新式樣“專欄”-特刊 (八)

☆對流器

新穎性

鑑於在以共同體的幾種語言寫成並在 2001 年發行的目錄（第(1)項）之完全相同的揭露，該新式樣缺乏新穎性。由於該揭露在該申請日前超過 12 個月發生，即無依據 CDR 第 7 條寬限期之考量。

未抗辯的證據

由於該所有權人並未對發行的事實作爭辯，依據 CDR 第 7 條沒有必要考慮該揭露事實分析。該香港揭露未被考慮。

結論

根據關於 CDR 第 4 及 5 條之 CDR 第 25(1)(b)項，因有缺乏新穎性，該新式樣被宣告無效。費用由無效申請人負擔。

{日期：02/07/04, 案例編號：ICD 000000131, 當事人：COMERCIAL OPERA 對 CATA ELECTRODOMESTICOS, 新式樣：000055520-0002, 語言：西班牙}

此決定大致上是與前面那一個相同。茲僅討論差異如下：

事實

欲無效之申請案也引證(2)在香港出版關於從 15 到 18/10/01 之 2001 年香港電子展覽的一份雜誌，顯示經陳述為與註冊新式樣完全相同之一對流器。該申請人辯稱：此應已為在歐盟內部運作的有關領域專精之圈內人士所注意，並且提供如附件 3 之參加人證據。該所有權人在答覆中並無提出意見。

判決

鑑於此(1)目錄及(2)該香港雜誌之完全相同的揭露，該新式樣缺乏新穎性。由於該揭露在該申請日前超過 12 個月發生，依據 CDR 第 7 條即無寬限期之考量。

{日期：02/07/04, 案例編號：ICD 000000156, 當事人：COMERCIAL OPERA 對 CATA

漫談現實生活中應有的法感(四十四)

前幾期有提及美國法院所採三種方法中的藍鉛筆原則似乎在考驗離職後競業禁止契約條款制訂者的文字運用技巧，必也將合理與不合理條款區分的就好像靖涓分明般清楚才有適用餘地，惟考量國內雇主尚無將類此條款交由專業律師草擬之習慣，恐怕此原則並無多大用武之地。

至於全有全無原則與合理化原則，乍看之下望文生義似乎以後者為「合理」可採，惟事實上運作的結果卻剛好相反。蓋離職後競業禁止契約的條款制訂者乃雇主一方，其當然希望條款有效執行，而最不願條款歸於無效。是如採全有全無原則，則雇主為了考量條款能百分之百有效執行，勢必盡可能地接近一般認為合理的範圍內，甚至比一般公認的合理範圍還要更合理一步，以確保條款在任何情況下都能經得起合理與否的檢視，如此一來將使過苛條款絕跡，勞工所受束縛也會達到最低，可謂勞資雙贏。

反之，合理化原則完全未慮及離職後競業禁止契約條款制訂者的僥倖心態，蓋條款制訂者（雇主）明知條款在怎麼過苛、不合理，雇主都不虞喪失條款在「合理」範圍內必仍有效執行的利益，而且雇主會喪失「過苛」部分之利益還必須勞工提出不合理抗辯才有此一可能，但不是每個勞工都會提出訴訟。則圖僥倖的雇主將條款越定越苛，其仍有恃無恐反正在怎麼不合理，其至低限度仍還是會享有限縮至合理範圍內仍然有效之之利益，如此一來條款越定越苛刻，勞工所受束縛愈

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

深反彈愈大勞資糾葛永無寧日矣！

歐洲的軟體專利 (三)

by Jenkins

許多政府，包括英國政府，已表達他們的保留(意見)，即此一引文是/亦或許是與 5 條第 2 項不相容的。如果可准許僅只主張一電腦程式之本身或者在一載體上之電腦程式，那麼是否是軟體的個別元件被主張了呢？而，若是如此，則在一電腦或網路之範圍外使用這些元件，確定將會是專利侵權的。

有許多作法開放給(歐盟)事務委員會以解決此一重要之事。例如，當此一議題具有較大之語文的清晰度時，或許可被解決(例如：「就像是『一個程式化裝置』是何意義？或者『用於脈絡中』是何意義？」。其他解決方案或許是修訂 5 條第 2 項以禁止”Beauregard”申請專利範圍。我們所期待之可能的下一步是由(歐盟)事務委員會嘗試強行使該語文先行通過，而後讓法院來決定其意義。這可能是可預期的最佳結果。我們相信該語文至少支持”程式產品申請專利範圍對於終端供應商及完整程式產品的使用者而言，是可准的及是可實行的”解釋。

有關「互通性」(interoperability)的自由之議題說明於引文 18，其係取自於歐盟議會的草案。該引文說明在 1991 年「保護軟體」指令之下准許的法案(例如逆向工程等法案)，因其不需要在著作權下之授權，故應當不需要在權利所有人專利權下的授權。在開始談為甚麼我們相信這將被接受之前，讓我們首先提出一情節，即此一條文有可能侵蝕直到此時仍很穩固的專利權。

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

Allergan 對於其申請專利範圍第 1 項的一個字面上的解釋感到滿意，藉此將申請專利範圍第 1 項與認知之習知技術作出區別，其中該申請專利範圍第 1 項係針對單單已純化構成分的應用。Mertz 聲稱該申請第四版

專利範圍第 1 項同時也涵蓋複合物的應用，因此，該申請專利範圍第 1 項不僅沒有新穎性與進步性步驟，同時所加入的實質內容也是無效的。Allergan 通過辯稱該申請專利範圍不能被解釋成涵蓋已經特別承認的先前技術而對此作出申復。

法官認為該申請專利範圍的措辭含糊不清，但當閱讀到整個說明書的脈絡下，其很清楚建議到已知產品(整個複合物)可用於該發明中以控制疼痛，然而所承認的先前技術有關這些產品的應用則是用來治療除了簡單疼痛舒緩之外的部分。因此，將申請專利範圍第 1 項解讀有考量複合物實質內容的應用。於申請專利範圍第 5 項，則是被認為無關於是否其他血清型應該也存在，因此也未被認為有限制到一特定血清型的應用。所以，這些申請專利範圍的措辭之被質疑的字意解釋不被接受。

於創造性來說，縱使整個毒已於 1993 年可以買到，以及一般沒有將純化後構成分的不穩定性將導致其不適合拿來做成藥劑的認知，使用該構成分來製造一藥劑以治療肌肉活動性相關之疼痛係顯而易見。

因此，該專利將因加入新內容；缺乏新穎性與非顯而易見性而被撤銷。

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

韓國專利法修正

Lee International IP & Law Group 原著

韓國專利新聞

一、韓國公司主張谷歌公司專利侵權

Park & OPC Co., Ltd. (“Park & OPC”)是一家韓國國際網路解決方案研發公司於 2006 年 9 月 28 日在首爾中央地方法院對谷歌(Google Inc.)遞交起訴狀，在該起訴狀中，Park & OPC 宣稱其專利技術(即動態多網站顯示方法，韓國專利第 369436 號)被谷歌網站 www.google.co.kr.ig 所侵害，其顯示使用者的所請求內容。

英國專利新知

加入“毒害神經的(neurotoxic)”扼殺該專利-II

於 1993 年已知肉毒桿菌素具有以一或更多神經毒的穩定物的一個複合物存在的一些血清型。基於這種複合物的產品已經以 BOTIX 品名銷售。一經純化的基礎毒素構成分也已經從毒素複合物中分離出。

Park & OPC 的專利係關於在一網頁上顯示所有可提供線上內容的技術，以讓使用者能更輕易地及更直接地選擇適當的內容。Park & OPC 的代表人述說“不是谷歌的主要的入口網站亦使用此技術”

二、易利信對三星提起專利侵權訴訟

易利信是一瑞典移動通訊設備供應商，其在美國聯邦法院針對三星電子遞交起訴狀，控告侵害 11 件關於行動電話的專利。易利信聲稱三星正在繼續使用易利信的專利技術，而不顧在去年年底兩家公司所簽署交互授權條約已屆滿之事實。根據易利信，在 2002 年簽署的交互授權已過期，其中，即使在兩公司間有“廣泛的磋商”，然未達成新的合約。易利信宣稱，“此訴訟的目的是透過協商來創造一新版的授權，且為了獲得一合理的法院命令，來保護其智慧財產權及利益。在 2005 年 2 月，易利信在德州的美國聯邦法院對三星提起訴訟，主張易利信的 15 件關於行動電話的專利被三星侵害。

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

該案例係涉及一種執行一網際網路付款系統中一賣主與一買主之間的交易的方法。該發明旨在一種構想，該構想包含一“電子銀行”步驟，以在完成交易前取得來自一“中立”伺服器之一認可信號。其目的係用以改善安全性。

在上訴審時，專利法院確認專利局對於該申請案駁回之理由為：認為根據德國專利法第 1 條第 1 項，所主張之實質內容並非一技術性發明。這是因為所主張的方法主要係為一商業付款方法之實施，而非一技術性教導。BGH 不同意，並認為專利法院已將專利法第 1 條第 1 項之規定(從該規定可推導出一般的專利性之技術性要求)與自專利性中排除商業方法及電腦程式(第 1 條第 2 項第 3 款)混淆。

將該案例轉回專利法院後，BGH 暗示其認為該發明係使用技術性裝置(電子銀行)來解決一技術性問題(機密交易資料之安全傳輸)。

此外，BGH 認為當考慮到技術性問題時，與可賦予一發明技術性之特徵是否已知無關。因此，即使“電子銀行”本身是已知的，其可足夠使一發明具有技術性。

再者，BGH 作出解釋，認為專利法院的判決起因於對一較早的 BGH 判決之誤解(Suche fehlerhafter Zeichenketten, GRUR 2002, 143)。在該判決中，BGH 已作出聲明，認為要使一發明具有專利性，其“主要”特徵必須解決一具體的技術問題。專利法院已作

第五版

出判決，認為該電子銀行特徵是已知的，因此其係為“非主要”特徵，故並未考慮到其技術性評價。BGH 作出聲明，認為“主要”與其他特徵之間的區別係意指涉及進步性之問題。換言之，只有一申請專利範圍之技術性教導與進步性有關。

日本智慧財產權回顧

商標訴訟案例回顧之百威啤酒案(二)

商標侵權

原告安布公司於訴訟中主張，其商標「Budweiser」與「BUD」遭被告 Budvar 公司與 ICON(株)侵權，係基於被告的標誌 1 至 6 包含了原告의著名商標「BUD」或「Budweiser」，而其標誌 1 至 6 的主要部分是「Bud」與「Budweiser」，因此被告的標誌 1 至 6 與原告註冊商標「Budweiser」或「BUD」的相似讓人混淆。

地方法院認為被告的標誌 5 在外型與發音上近似於原告的商標「Budweiser」，而說明「Budweiser」此部份本身可以作為商標使用而與「Budvar」這個部分不同，因為它是以兩行所組成，並基於商標侵權而做出禁制令、損害賠償與回復原狀等不利於日本啤酒株氏會社與香檳屋株氏會社的裁決。然而，地方法院基於以下整理後的理由，並未做出這些對 Budvar 不利的裁決。

(a)基於證據，地方法院並未找到 Budvar 公司使用「德文標誌」於出口到日本的啤酒；以及

(b)被告日本啤酒株氏會社與香檳屋株氏會社一起販售平行輸入具有「德文標誌」的啤酒。然而，對 Budvar 而言，去阻止平行輸入是不可能的，也無義務去阻止平行輸入。即使 Budvar 因為日本啤酒株氏會社與香檳屋株氏會社販賣「德文標誌」的啤酒

徐佳琨 專利工程師

大同工學院機械工程學士

而獲利，這也僅構成反射利益。

我同意反對 Fujii 法官的程度為，在除了美國法外日本法的累積適用下，有可能解釋為日本民法§§709 與 719(2)下所規定的共同侵權責任，這是因為其並未抵觸屬地主義，”...因為其僅針對基於發生在所登記國家境內的直接侵權之一直接侵權人而課加共同

第六版

蓄意錯誤拼寫:網路蟑螂的化身(2)

通常蓄意拼寫錯誤者以接收大量使用者流量的著名網站為目標，例如 www.ebay.com 或是 www.yahoo.com，並且註冊了他們認為是這些網站的統一資源定位器（URL）的一般拼寫錯誤或是近似的排版變化的網域名稱。舉例來說，一個蓄意拼寫錯誤者可能註冊 www.yawhoo.com、www.yahou.com 及/或www.tahoo.com以便尋找那些努力想參觀 www.yahoo.com 卻打錯或是拼錯該網址的 URL 的流量。

在大部分的案例中，蓄意拼寫錯誤者接著會試圖透過操縱這些蓄意拼寫錯誤網址來顯示廣告的方式把這些拼字錯誤轉變為盈利。每次廣告出現，蓄意拼寫錯誤者都能賺錢，而在使用者真實點擊任何一個廣告時更能替蓄意拼寫者帶來更多的收入。這類廣告通常是以捕鼠器的形式出現，其中關閉一個廣告只會引起一個或是更多迸出（pop up）或是掉下（drop down）的廣告。通常，使用者被迫離開他們的網域搜尋器以便終結這些似無止境迸出與掉下的廣告循環。

顯然地，蓄意拼寫錯誤可以在許多方面都對一家公司產生不利的影響。無疑地，試圖參觀該公司的網站卻打錯或是拼錯該公司的 URL 的使用者會對這些取代了他們預期網站內容且如洪水般衝擊過來的廣告感到氣餒與困惑。再者，如果使用者不知道他已經拼錯了他想連結的 URL，那麼他或她可能錯誤地把這些遇見的廣告與原來想連結的那家公司的網站聯想在一起。在當前這種幾乎每家公司都現身在國際網路中，遭遇這些廣告的使用者可能對於這些內容感到惱怒的情況下，進而在未來轉為選擇參觀一個競爭公司的網址之程度。

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

及個別責任”。然而，如同 Ijima 法官的反駁論點所示(即，”...不容易判斷這種日本境外的侵權行為是否構成了日本民法下所定義之諸如教唆或幫助般的共同侵權責任”)，在其作為一種法律強制機構的權能範圍內，在別無他法下，法院並無限制屬地主義之途。

這將導致一種政策上的考量。儘管由 WTO 或三邊活動所作的諸多協調努力也許可有效地限制屬地主義，但似乎至少三邊活動會將專利強制議題暫時擱置，且目前係專注於可專利性的議題上。另一方面，海牙會議最近已重新開始討論國際私法的管轄協調，且議題之一即為是否包括 IP 事項。如果政府真的試圖改變成奉行”促進專利政策 (pro-patent policy)”，我會建議專利強制議題必須在專利法的架構下進行討論，而不是在國際私法的架構下。否則，可專利性協調縱使成立，將會因不具有強制協調而變成無效。

困難 2: 缺乏總體 IP 策略-員工的發明

回到這個案例，以下特殊的實情調查是必須要注意的。

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

首先，Fujimoto 在 83'年工
作於 S.R.D. Kabushiki

Kaisha(以下稱為”SRD”)並身為技術部門的經理時完成此發明，而關於員工的發明並無任何內部規定。

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

由於代理機構所提出的論點與當事方所提出者不同，因此支持 L'anza 的 DOJ 的參與特別重要。DOJ 認為在 §109 中“銷售或是以其他方式處分”的表述並未包括 §602 中所論及的“輸入”行為。¹其斷言在 §109 以及 §602 中的表述是矛盾的，且必然會導致不能將兩規定解釋為同時有效之結論。

此外，DOJ 斷言 §109 以及 §602 的詮釋會影響國際關係，因此該詮釋是重要的。行政部門所關心的是“保護經銷商免受將逐漸損害美國製造的產品在這些其他國家中散佈的灰色市場輸入商品影響”。在口頭辯論的日期之前，事實上，基於其假定對抗 §602(a) 中所規定的輸入的權利會勝過 §109 中的第一次銷售原則，行政部門在國際協商中已經採取了立場並且實際上已經締結協定。²

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

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

¹ 檢察官強烈要求法院採取其字義辯論—輸入行為既非銷售亦非§109 下複製品的轉讓。在支持其論點中，首席檢察官劃出在§602 中出現的字“輸入”以及在 §109 中所提出“銷售或是以其他方式處分”的權利之間的差別。

² 法院指出並無任何協定已經為立法機關所正式認可。

專利之申請專利範圍之解釋(三十六)

A. Markman 程序的時點

雖然 Markman I 案不要求地方法院在審判開始之前解釋申請專利範圍^{註 1}，許多法院已經了解如此進行的好處^{註 2}。在審判前解釋申請專利範圍是讓當事人雙方在審判時僅在法院的申請專利範圍解釋之下呈現有關侵害和有效性的證據。在陪審團審判中，這是基於不同可能的申請專利範圍解釋以排除呈現複雜與潛在地不必要證據的需求。如此俱可縮短審判的時間與縮小陪審團的混淆。在審判前的 Markman 程序也可藉由排除在申請專利範圍解釋陪審團不再決定的議題的證據以節省審判的時間。最後，審判前的申請專利範圍討論可預防陪審團審議可能因若法院被迫使在證據結束之後才解釋申請專利範圍的任何延誤。

此等法院應確切於何時進行 Markman 程序的議題是一個頗待論爭事件，且牽涉多數相競合的政策考量。一個早期 Markman 決定的好處是實在的，一個早期的申請專利範圍解釋可以透過有效率的發現程序 (discovery) 以及從案件中排除爭議而節省雙方和法院的資源。再則，因為案件通常會取決於申請專利範圍的涵義，一個早期申請專利範圍解釋可以做為處分性聲明或甚至是和解的基礎。

註 1：Markman I 案中陳述地方法院的申請專利範圍語言的涵義之宣言為“通常可由法院提供予陪審團之任務，但也可依照處分性聲明的背景而完成”。

註 2：因大部份審判關鍵在此 Markman 決定-現在‘完全是關於法院的法律問題’-一個認真的法院通常在審判之前將會努力做成此裁決。

第七版

爭訟專利有效性之經驗證據

**註 (5) -- (接續上期)

Cohen 等人 (1998) 在其最近研究中直接探討為什麼公司要取得專利的問題 (參閱 Wesley M. Cohen 等人之文獻 *Appropriability Conditions and Why Firms Patent and Why They Do Not in the American Manufacturing Sector* (April 17-18, 1998) (其為未公開出版之手稿，但發表於 Stanford Workshop on Intellectual Property and Industry Competitive Standards, Stanford Law School))。Cohen 的研究更新了 Levin 的研究，並發現在許多製造部門中，專利被視為在實質上對產品改革創新比其他考量 (機密與前導期為最優先之考量) 更不具效益。這份研究找出公司仍尋求專利的一些理由，而不出人意料地，回應者所給的最重要理由皆在於避免其他人複製抄襲 (參閱 *id.*, 16)；然而作者也承認，這個理由的重要性其實已被誇大，因為許多回應者都已將其視為“最能合乎社會期待”的回答 (參閱 *id.*)。第二個最重要的理由則是避免其他公司、或“阻擋”其就相關技術外取得專利 (參閱 *id.*)，阻擋以及相關的防衛動機都有助於解釋在我們的研究中所發現的現象-專利訴訟普遍是發生在專利許可很久之後 (參閱 *嗣後相關註解與其伴隨文字*)。至於對為什麼公司越來越尋求專利之可能解釋的其他測試，請參閱 Samuel Kortum 與 Josh Lerner 之文獻 *Stronger Protection or Technological Revolution: What is Behind the Recent Surge in Patenting?* (Working Paper No. 6204, National Bureau of Economic Research 1997) (其否決了關於專利法的改變已促進尋求專利之趨勢的解釋)。

關於業界專利研究的一項有趣變數-其將更新的資料與多國申請檢視為公司對於專利價值之媒介-，則可參閱 Jean O. Lanjouw 等人之文獻 *How to Count Patents and Value Intellectual Property: Uses of Patent Renewal and Application Data* (Working Paper No. 5741, National Bureau of Economic Research 1996)；

參考 Mark Schankerman 與 Ariel Pakes 之文獻 - *Estimates of the Value of Patent Rights in European Countries During the Post-1950 Period*, 96 ECON. J. 1052 (1986) (其嘗試去評價歐洲專利)。

更快的專利就是更好的專利?

其他重要特徵

加速審查程序也會限制申請人最多能有二十個核准的請求項。而在審查過程中，對局方提出答辯的允許期限也會縮減。

背後的難題

爲了使申請人能從加速審查程序中獲得好處，必須要有一些交換條件。尤其是，申請人會被要求進行關於先前技術的搜尋，並且得向 USPTO 遞交所有與他們的發明最接近的先前技術。另外，申請人必須提供該先前技術的相關性說明。

相對於這樣的要求，在正常審查程序部分，申請人並沒有被要求進行關於先前技術的搜尋，也沒有被要求必須提供該先前技術的相關性說明。反之，申請人也只是有義務在該申請的審查過程中，向 USPTO 提供他們所得知的任何資料技術，以讓 USPTO 留意。

擬議中的加速審查程序的另一個要求就是申請人必須提供他們的發明在產業利用上的資訊，並且釋明他們所寫的說明書內容支持他們所請求保護的發明。USPTO 將這些限制和要求視為一種方法，好讓申請人能夠提出與真實發明具有相稱範圍的更好權利保護範圍的申請案。

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

Alicante 摘要

根據法院

Erpo 向初審法院(CFD)提起訴願。法院判決如下：

● 標的人們階層是由平均、合理地見識多廣以及適度地注意及謹慎之德語消費者所構成。

● 訴願委員會基本上單獨評估關於 *Bequemlichkeit* 之文字組合描述性，而非關於標語之整體。關於由數種元件組成之文字符號，其描述性必須基於顯現之所有元件來評估，而不是只評估這些元件中之其中一個。

● 即使 *Bequemlichkeit* 元件獨自指明，相關的商品品質而可能與目標人群準備購買該商標商品時的決定有關，標語整體來說不可能被視為全由可能指明相關商品品質之符號組成或是指示。是該商標並未違反法條第 7(1)(c) 條。

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

第八版

● 訴願委員會從所主張用語的識別性推論其缺乏識別特徵，並且以此為基礎而本於法條第 7(1)(b)條核駁該申請案。因為該商標不應該基於法條第 7(1)(c)條而被(訴願委員會)核駁，基於法條第 7(1)(b)條，他們的理由是錯誤的，因此必須核駁。

● 由於缺乏想像力或缺乏獨創性之附加要素，所以不可能發現缺乏識別性。此外，對標語之適用其他形式之符號更嚴格之標準並不適當。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

● 該商標案應該被允許進行註冊在有關所有主張之商品(第 8、12 及 20 類)。

商標判例

使用(不使用)傳聞法則來承認及排除在藍能法案關於虛偽廣告及商標案件中之鑑定報告(作者: *Richard J. Leighton*)

I: 簡介

在藍能法案的案件中，為了證明廣告或商標如何影響感知，鑑定報告形式之專家證詞以及相關意見的看法常常被採用。雖然在至少半世紀之久，有連續不斷及常屬理論而針對傳聞法則是否適用及如何適用來確保該類證言證據之可信度有所爭論。對於該鑑定報告之爭議一致性的需求已突顯於美國最高法院日趨堅定的“看守”道伯法則以及它的三個子產物，且已被編成法典及擴充到聯邦證據法則之中。該四項道伯法則原理之主要啟示是：審判法官必須發揮他們在準備程序過濾的權力以確保所有提供的鑑定報告不但是相關的而且是可信賴的。

多年來關於感知之鑑定報告被認為不可靠之道聽途說，但是，不久如下事實卻是顯而易見的：對於滿足(這些)證據的要素並無更好的選擇，資以證明在許多藍能法案案件中屬於核心之隱含商業意義。根據其個人經驗，並無任何法官或陪審團適合單獨決定和量化多變的訊息以推論從一個廣告或商標中，消費者及其他感知者如何看待。即使該領域之專家需要依事實或資料之足夠基礎以符合可靠性標準。對於法院而言，為了證明廣告或商標如何被潛在的觀察者所查覺，而浪費數百位從全國選取的證人所提供證詞作為代表性的樣本是不妥當的。再者，允許一造證明廣告或商標所傳達者為何，卻僅僅是透過召集一小部分作為該廣告或商標潛在之證人。如此小團體的意見在統計學上是不可靠，更不消說因其選擇而造成明顯的偏見，故將排除必要之可靠性釋明。

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

歐洲專利新訊集錦

雖然禁制令是裁量性救濟，英國法院幾乎不曾改變地將禁制令核發給勝利的智慧財產所有人。我們知悉在過去一世紀裡，尚未有已判決的案件是拒絕核發禁制令的(雖然這個議題有時候似乎已經終結了)，且僅有一件智慧財產的案件遭到拒絕核發終局禁制令(Banks v. EMI Songs Ltd (No.2), [1996] EMLR 452, 由其審判法官描述為“全然例外”之一音樂著作權案件)。

如同我們寫的，在專利訴訟中，終局禁制令的核發是供美國最高法院的考量，因此專利法院的法官已經選擇了一個有趣的時刻重新聲明了在 England and Wales 案中核發終局禁制令的立場(In Navitaire Inc v. Easyjet Airline Co. Ltd. (No. 2), [2006] RPC 4)(一個著作權侵害的案件，係關於電腦軟體與資料庫的著作權)。Pumfrey 法官總結了在 England and Wales 案件中的立場，係關於在有些侵害案件中核發禁制令，但在其他的案件中卻拒絕核發。侵權行為的背景是，法官清楚的判決了一被告大大地獲勝。著作權所有人僅在次要的軟體方面成功地主張其所受侵害，因此法官發現自己不情願核發給他們徹底的救濟並不令人意外。

簡單來說，該判決作出了以下的建議：

- 通常對財產權的侵害已顯現出來，且受到重複侵害的威脅時，將可核發禁制令。
- 以上原則的例外為，核發一個禁制令將產生不公正的結果 (following Jaggard v. Sawyer [1995] 2 All ER 189, 道路使用通行權及創設車道案件)，禁制令將不會核發。

郭宣甫 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

第九版

韓國智慧財產保護集錦

使用他人的商標作為域名被認為非侵犯行為

經修正之不公平競爭防止與商業機密保護法 (UPCA)，其中已包含一具體的法規用來防止在韓國對於一他人知名商標的網路蟑螂行為。在該修正條文中，在韓國一域名的註冊、持有、移轉、或使用若是伴隨了相同或易混淆的近似於一他人知名商標或商號名稱而無合法的目的時，其將構成不公平競爭。如此，對於最高法院所持有該系爭域名不構成不公平競爭的見解，其可被主張該相關部分的見解已經為上述修訂之不公平競爭防止與商業機密保護法 (UPCA) 所宣告無效。

此外，最近制定的網際網路位址資源法案另外規定了一個在“kr”等級域名防止網路蟑螂的法律基礎。該法案明白的禁止對於一結合他人商標/商號的域名的不合法註冊行為。其更進一步的使合法的所有人能夠在法庭中尋求將侵犯的域名予以撤消，該法案已在 2004 年 7 月 30 日生效。(本文完)

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

韓國專利法

By Paul G. Gardephe

韓國近期宣佈建請智慧財產立法 (一)

明年開始，產業密探將面臨更嚴厲的刑罰。

韓國智產局(KIPO) 2003 年 7 月 28 日宣佈，計畫向國家議會呈送一項議案修正現行不正競爭防制與營業秘密保護法(UCPA)。此一議案不僅包含對工業間諜更嚴厲的懲罰，且對於國外公司非法取得國內公司財產資訊及技術進行反制。

在此建請議案中，個人或公司藉盜用他人之營業秘密而獲取財務利益時，可能將負起金錢罰鍰——其所得金錢利益兩倍、或最高十倍。目前，無論侵權者盜用他人營業秘密時所獲取的利得多寡，對於侵害他人營業秘密所科罰金，最高僅為一億韓圓。此已被認定不足以嚇阻營業秘密侵害。

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

此議案基於營業秘密保護目的，藉由讓 UCPA 適用於“任一人”以取代現行的“公司前任或現任公司雇員或經理”而擴大懲罰範圍。此議案也進一步地將受保護營業秘密“技術上之營業秘密”修正為“企業之營業秘密”以加強營業秘密保護。

此議案廢除了現行對於營業秘密侵害案件，須提請正式告訴始啟動刑事程序之限制。如此，警方及／或檢方得不經由告訴聲請，便可對營業秘密侵害者逕行偵查及聲請刑罰。此建請議案亦對於企業責任、初步罪行（諸如企圖或密謀侵害營業秘密）及共謀，制定罰則。（待續）

卓誌隆 法務專員
· 台北大學經濟系

對於前員工有利的日立案判決

2006 年 10 月 17 日，最高法院判決一前日立股份有限公司的員工可以尋求專利的補償。此判決是基於該公司不止獲得該員工所做出發明之日本專利，還有海外的專利。最高法院拒絕日立公司對東京高等法院判決的上訴。該判決要求日立公司支付大約 1.63 億日圓（相當於美金 140 萬）給予該名前員工作為包括日本專利以及海外專利由日立公司所取得的費用。因東京高等法院在日立的案例中獲得最高法院的支持的判決主要是在討論對於前員工的發明之合理的補償，其詳列於日本專利法第 35 條第 3 項，其結果是有利於前員工的。此最終的判決第一次表示對員工的補償是可以涵蓋了海外的專利以及交叉授權協議。

1) 東京地方法院於 2002 年 11 月 29 日的審定（東京地方法院案號：Hei 10 (wa) 16832 & Hei 12 (wa) 5572）

該名前員工在其任職於日立公司的期間 1969 年～1996 年，共創作 308 項發明，其中三項製程技術是有關於光碟讀取技術。而日立公司不只取得此技術的日本專利，同樣的還有美國、英國、法國及荷蘭等國的專利。該名員工原本接受了大約 230 萬日圓的獎金，而該項獎金主要是針對該三項發明的其中之一。該發明人尋求 9.71 億日圓（相當於美元 840 萬）作為其三項發明的合理補償。

第十版

新日本商標法下的地理標示保護

日本專利局(以下稱為 JPO)於 March 7, 2006 宣布專利法的修訂草案。雖然沒有設定修訂案的確切生效日期，但受預期的是國會將於本會期商議並通過該修訂草稿。以專利法過去的修訂案來看，該修訂案可能將於 2007 年中前生效。

經修正的專利法的詳細內容歸類如以下四點：
(1)修正制度的修訂－範圍變動修正的禁止；(2)分割申請制度的修訂－第一次最後審定與提出分割申請的時機；(3)英語申請制度的改良－準備日文翻譯之時程的延長；以及(4)專利權的適當保護－額外的實施例與刑責懲罰中的侵權與擴張。

1. 修正制度的修訂－範圍變動修正的禁止

出於使主張之發明的意圖範圍完備的目的，目前的專利法讓申請人可修正諸如申請專利範圍、說明書與圖式。在此規定之下，只要沒有將新增物加入如申請專利範圍中，申請人於對官方審定的非最後通知提出修正時，可以相對彈性地修正申請專利範圍等等。也就是說，即使是在非最後官方審定的通知發佈後，目前的專利法讓申請人可實質上將受審查之主張的發明自己受審查的發明，即官方審定的非最後通知的標的，改變為未審查的發明(這樣的修正以下稱為範圍變動修正)。

然而，容許此範圍變動修正之專利法的目前規定是已視為不諧和於不容許於官方審定的通知後實質改變所主張發明的 US 與 EP 修正制度。

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

4. 討論

4.1 禁制令

最近電信科技的發展已經引起了不同形式的著作權侵權案例。這些案例包含 P2P 通訊，例如 Napstar 形式的檔案共享系統，以及在網際網路 BBS 上載文學作品而未經著作權擁有人的許可。在 P2P 的案例中，對於伺服器管理者或是 BBS 管理者而非對直接侵權者提出訴訟是較有效的做法。

關於損害賠償，可以參閱日本民事法規第 719 條第 2 段所規範之協助侵權行為。相較之下，禁制令的標的則通常只限制於“正在侵害或很有可能侵害著作權之當事人”(亦即所謂主要當事人;日本著作權法第 112 條第一段)

如前述 3.1.1 之解釋，著作權法相較於專利法以及商標法並未提供對於“間接侵權行為”之相關規定。因此，何種情況下得以滿足核發一禁制令來對抗協助侵權之當事人的相關規範仍未明確的建立。

在下列最近三個案例中，核發對抗協助侵權當事人之禁制令是受到爭議的：(1) 依據類似於 Napstar 所操作的 P2P 檔案共享系統之 MP3 檔案交換(日本音樂著作權協會(JASRAC) v. Nihon MMO 公司, 1780 HANREI JIHO 25, 案例(yo)22010/2002, 臨時判決(東京地區法院, 2002 年 4 月 11 日); 1819 HANREI JIHO 29, 案例(wa) 4237/2002, 非正審判決(東京地方法院, 2003 年 1 月 29 日);最終判決(東京地區法院, 2003 年 12 月 17 日);

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生化所碩士

歐盟變動中的實務

CFI 認為 WESTLIFE 是視覺地及聽覺地相似於 WEST，因為先前商標的存在成為後來商標的第一部份。基於全面的評價，假如後來商標的部分文字是視覺上及聽覺上相同於先前的文字商標且對於相關的大眾在商品及服務上沒有任何概念上的意義，CFI

判決這些商標應被視為相似。

由於 WEST 是相同的組成部分且沒有任何相關的意義，CFI 作出這些商標是相似的結論。假如先前商標的“存在”已誘生它與商標權人所銷售商品的關聯，至少有一種理論上的可能是 WESTLIFE 將被視為現存的 WEST 商標的變形。

商品及服務是相同或相似。關於這些商標的認定因此無可改變地導致一個混淆可能性的判決。

“顯著組成部分”的途徑

第十一版

Reemark 一案建議當一後來的複合商標“借用”早先商標的部分，是否可能混淆的測試將著重於共有部分及是否它是“顯著的”。徵兆從關於循此途徑採取極端方法的危險之其他案例浮現。

當不斷增加考量包含借用部分的後來商標，CFI 信任 Matratzen Concord v OHIM 的判決〈案例 T-6/01, [2002] ECR II -4335, 段落 30〉，其中它認定當相關大眾認知那些商標至少部分相同於其一或更多面向時，則那些商標是近似的。有些案例指出 CFI 如此解釋將取代整體的評估，因為僅是共有部分本身已足以使得商標近似。

在此過程中，借用的部分是否是顯著似乎不存非凡影響力。

曹云亭 法務專員
東吳大學法律系

近來的(韓國)專利法修訂

3. 放寬對說明書描述的要求

根據目前的專利法，說明書必須闡明一個發明的主題、組成及效果，以使本領域的技術人員可以輕易地實施該發明。然而，這一要求在修訂的專利法中將被改變，意即在修訂的專利法中，說明書僅需清楚且詳細的描述，以使本領域的技術人員可以輕易地實施本發明。

4. 放寬對申請專利範圍描述的要求

根據目前的專利法，申請專利範圍中必須僅描述構成該發明之必要元件，若不能遵守上述要求，

則可能會導致申請被駁回或無效。而在修訂的專利法中，申請專利範圍必須描述定義一發明所需要的元件，使得保護範圍清楚。因此，上述要求被排除在作為可能核駁或無效的範圍外。

5. 發佈核駁通知

根據目前的專利法，審查員被允許僅針對一些被核駁的申請專利範圍發佈核駁通知。而在修訂的專利法中，審查員必須對所有被核駁的申請專利範圍發佈核駁通知。

| |
|------------------|
| 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 |

6. 在範圍確定程序中修改發明

在修訂的專利法中，待確認的產品或步驟之修正可以被包含在專利範圍中，且被認為不會因此改變範圍確認的效用。因此，修改一個正在進行範圍確認程序的产品或步驟的說明是可以的。

7. 因應請求歸還官方費用

根據目前的專利法，預先繳交的官方費用，即使在一專利申請或要求實質審查被撤回或放棄的情況下也不會歸還。然而，修訂後的專利法允許在申請日後一個月內一申請被撤回或放棄的情況下，歸還提交申請及要求實審的官方費用。

顯而易見性絕不是明顯(二)

另一方面，在增加費用與懸置時間的代價下，申請人對一個根據不滿足教導-啟示-動機測試的顯而易見性核駁上訴，在目前的實務下也許會成功。如果最高法院推翻教導-啟示-動機測試(4月30日已如此)，然而，一個僅根據委員會認定不滿足教導-啟示-動機測試而曾經廣而有效的獲准專利也許突然變為無效。

假如推翻教導-啟示-動機測試，從業者將需要重新評估如何進行申請程序。事實上，一般的申請策略也許需要改變，而申請期間說明較少的實務在教導-啟示-動機測試下的聯邦巡迴時代中的申請期間已為較佳途徑，回歸到先前判例，像是 **Graham** 之下，

也許導致在審判時，就專利局之前未曾進行在專利性的爭論上給予較小之份量。

相似地，如果面對顯而易見性的核駁，為了保護廣的權利覆蓋範圍，從業者也許需要在申請中較早而非較晚仔細審視次要的非顯而易見性考量以支持於 **Graham** 中敘述的專利性。

實施

關於專利實施，廢棄教導-啟示-動機測試，並將其取代為潛在更嚴格的標準，將可能有利於未來的被告。如果最高法院，實質上，升起專利性的柵欄像是藉由有效地推定其中所有元素皆存在於先前參考技術組合情事的顯而易見性，則應該預期如此的結果。在有一個例外之情況下，此似乎成為真實應用於最高法院判決法理的實際標準。

| |
|------------------|
| 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 |

第十二版

美國專利法即將大幅修改

如何於繼續申請案中提呈新的申請專利範圍

當對申請專利範圍或摘要之先期修正，包括一完整的申請專利範圍列表或替代摘要，美國專利商標局可公開提出於未提送替代說明書的先期修正的修正申請權利範圍或替代摘要。然而，並無必要去對申請時提出的申請專利範圍提送先期修正，因新的申請專利範圍組會成為原始提送說明書之部份。申請人亦可避免支付如新專利申請案之費用，因說明書(包括申請專利範圍)及任何先期修正兩者皆被用以計算頁數以做為決定頁數多少之用。提送的專利申請範圍組應是欲被審查的專利申請範圍。當申請案提送的專利申請範圍是說明書的一部份(在說明書的連續頁碼中)，則沒有任何用以顯示改變的狀態標記及記號需要被使用。

當進入國家階段時先期修正的處理

在美國法典第 35 號第 371 條下，當國際專利申請進入國家階段時，先期修正不是原始揭露的一部份。(因為國家階段專利申請案的申請日是國際申請日，而非進入國家階段日)。因此專利申請公開將不會包括如此的修正。

總結

每當一個帶有對說明書(不包括申請專利範圍)的先期修正之專利申請被呈送時，因對於說明書(不包括申請專利範圍)的先期修正，不能被輕易公開時，美國專利商標局會要求替代說明書，以確保該專利申請案包括於其專利申請日被置於先期修正中的任何新實質內容被公開。

美國與歐洲專利制度

判決概述

本文將只論及 Festo 案和 Deering 案中，作為瞭解我們提出的建議必須知道的部分。如需要一對案件本身的整體分析，請參閱 Alston & Bird 該週末分別為 2003 年 9 月 26 日及 2003 年 10 月 17 日的聯邦巡迴案件總匯。本文的目的並非分析或質疑法院做出此判決的理由或方針選擇，而是闡述未來的專利權人，由於該判例而在實務上應該遵循的限制以及蘊涵。

在 Festo 案的第一次全院聯席判決中，聯邦巡迴法院揭示了任何為了獲得專利而對專利申請範圍中元件限縮的修改，專利權人皆被禁止對該元件主張均等論 (Festo Corp. 與 Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.Ltd., 234 F.3d558 (Fed. Cir 2000)(*en banc*))。聯邦最高法院某程度廢棄了此一看法，並以一限縮修正即放棄了該修正限制字面意義外之任何範圍的推定，而取代了絕對禁反言(Festo Corp. 與 Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.Ltd., 535 U.S. 722, 741 (2002))。然而，最高法院亦揭示了，該推定可藉由下述三種方式予以推翻：(1) 釋明系爭均等物在修正當時是不可預見的；(2) 釋明該修正的基礎理由與系爭均等物係關聯微弱的；(3) 釋明有其他理由以支持專利權人無法被合理期待說明該系爭均等物 (Id. at 740-41)。這裡係指「可預測性」、「關聯微弱性」及「其他」推翻 festo 專利放棄推定的準則。

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

日本藥品智慧財產權判決選

一顆苦藥丸-3

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

然而，原廠藥製藥公司可能並非全盤皆輸。十分有趣地，東京地方法院評述到：(1).若某些在藥品泡罩包裝中的膠囊，被蓄意用來代表某間製造藥廠的特定顏色組合而生產，使得該顏色組合一般被認為具有“用以分辨該製造藥廠商品與其他公司商品”第十三版

的特殊特徵”的“專門特殊性(special distinctiveness)”之效果；及(2).若具有特殊顏色及包裝的膠囊因長時間的排他使用(exclusive use)、密集的廣告活動及強勁的銷售金額，致使該膠囊變得十分知名；則該藥品膠囊的顏色及藥品泡罩包裝片本身有可能成為“商品或企業的表徵(the indication for goods or business)”。

然而，東京地方法院也認為，有許多不僅僅是用以治療胃炎或胃潰瘍的藥物，也使用了與 Selbex 相似的顏色組合與包裝(現存的至少有 16 種)；另外，那些學名藥品自 Selbex 的專利(日本專利第 1495088 號)專利期屆滿後，已經被批發銷售了八年，Selbex 不應該在專利期屆滿後仍排他地獨占這市場。

雖然日本衛采製藥已經提出異議，認為醫療專業人員以及病患在取藥時，藉由顏色來分辨 Selbex 及學名藥廠所製造的相似產品將會造成混淆，但是東京地方法院指明，醫師以及藥劑師需要以最大的注意來調劑選擇處方藥，若僅以外觀顏色來辨識一個處方藥產品將等同不專業的行為。

日本衛采製藥已經針對東京地方法院的判決向智慧財產高等法院提出上訴，而該上訴目前正在提交辯論意見書階段。

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

北京與北京之外：奧林匹克商標

在 2004 年 7 月，北京工業行政管理總局宣布在北京成功申辦 2008 奧運（7 月 13）的三週年，工業行政管理總局擁有超過 2000 箱關於奧林匹克未授權的書籍，價值大約 60 萬美金。同時，北京奧委會聲稱此次搜捕是中國有史以來最大規模的扣押奧林匹克仿冒商品。工業行政管理總局也聲稱在 2004 年的上半年已查獲 24 件有關仿冒奧林匹克商品的侵權案件。據工業行政管理總局所說，為了監督仿冒奧林匹克商品，已建立一個快速回應網路及投訴系統。

吳巧玲 法務專員
政治大學法律學系

在 2004 年 4 月，人民日報也公布了北京智財會的首腦以及北京市智財局的局長曾宣布一個為了保護 2008 奧運的智財權的計畫，包括頒訂保護奧林匹克商標特別條例。該計畫的部分目的是教育大眾關於此條例以及提供如何辨別奧林匹克真正及仿冒紀念品的資訊。

這些努力將適當給予中國當局充裕的時間，遠在奧運開始前來建立先例和傳達強烈訊息給潛在的仿冒者們。一有效的公眾教育活動可以在減少誘發仿冒之主要收入來源產生有意義的影響。

王苡甄 法務專員
政治大學法律學系

展望 2010 年溫哥華以及 2012 年倫敦，由於新媒體推銷和網路交易市場的普遍，可預期奧林匹克商標的價值將會增加。保護奧林匹克商標將需要持續的全球警戒。

歐洲商標

英國實務-聲譽與羞恥 (*U.K. Practice Named and Shamed*)

評論

此見解為歐洲法院所接受，（我們報導稍前）為相沿成襲之英國審查基準敲起了一聲喪鐘。

此舉是合理的。以參考電話簿及任意的號碼來判斷姓氏是否可被註冊的實務是本末倒置。此問題不應該是考量其商品、服務與交易的本質，而判斷姓氏是否符合任意標準，而應是考量商品、服務與交易的本質下，姓名是否是得能使商品或服務與其他商人的商品或服務區別。答案可能有時相同，有時則否。然而，重要的是，審查過程須正確才可。

唯恐讀者感到幸災樂禍，應該記住專利局所適用的標準化標準比起法務處的合適但模糊的評價方式來的容易適用。此外，專利局的實務並非全然錯誤，至少關於更多專家商品或服務之方面，專利局瞭解到事實才是核心。然而，儘管標準檢驗的吸引力，是不太可能設計中一種能涵蓋所有的事實組合，並因此避免抽象概念無不與涵括的指摘。識別性的衡量標準已經落實的這天已經到來。

第十四版

韓國商標與新式樣法規的近來發展

此外，根據現行商標法，一旦一當事人註冊了一仿冒商標，他可阻擋先前合法使用者在韓國使用相同的商標。然而根據修正案，即使另一當事人已註冊了這樣的仿冒商標，假若該商標在韓國先前使用的結果讓韓國消費者能辨識其為該先前使用者的來源識別者，該商標的先前使用者可以繼續使用其商標，藉此提供對合法商標擁有者更大的保護。

ii. 非傳統商標的認可

考慮到現今科技和工業的發展，KIPO 決定擴大可註冊為商標的標記類型。因此，商標法的修正將提供以非傳統標記作為商標的保護，例如動作商標，全像圖商標，以及顏色商標。

iii. 異議期限變成兩個月

為了提供商標擁有者較多時間去對一公告商標提出異議，商標法的修正將延長異議期間，自現行的從公告日期起算 30 天延長為從公告日期起算 2 個月。

II. 韓國設計保護法的修正

i 無實審新式樣之新核駁理由

在 1998 年新式樣保護法已採非實審註冊制度，使產品的申請依照國家商品分類來註冊，而不經實質審查。清單中所列產品設計是由貿易工業部門的規章所提供，包括服飾、床上用品、地毯、窗簾、辦公用紙、印刷品、包裝紙、包裝容器和紡織品，其生命週期相當短且易受時尚潮流影響，因此應於短期內註冊之。

在這個制度下的新式樣僅檢視非常基本和表面的事項，例如該新式樣的註冊申請是否為適當正確的形式，以及是否有有害公共秩序或道德。這使得這些商品的新式樣可迅速得到權利。

美國的訴訟當事人已在為 新數位發現規則做準備

一件產品的設計有一定程度的來源指示意義很可能是和該產品本身是否以包裝方式出售有一很強之關聯。如果一個產品不是以其包裝典型地展示出售，那麼除了該產品本身一些獨特的特徵外，就沒有其他便利的方式可以指出該產品的來源。包裝通常肩負了指示來源的重擔，但是若沒有包裝，產品必須本身擔任這個工作。Scalia 法官的企鵝造型雞尾酒調製器的例子即因為這個理由而不特別使人信服，因為這種類型的產品較可能裝在盒子裡出售。因此，那些典型未經裝箱或包裝即出售或展示的產品，現在已被最高法院以一雙重打擊方式處理。該區別一產品與另一產品的不同之簡單方法，即包裝商標設計，在定義上是無法利用的。而可以利用的——產品包裝設計——現在則在保護上更有困難。

或許在該意見中最顯著獨斷性的主張是最高法院對在這個地區—Two Pesos 中該發展性的案件之處理及論述。在 Two Pesos 中，法院對於一家墨西哥餐廳的設計及室內裝潢裝飾的本然地具識別性表示支持贊同。在 Wal-Mart 案中，最高法院面對 Two Pesos 的判例，輕易地斷言在 Two Pesos 的該餐廳設計較近似於產品包裝，而非產品設計。是什麼原因造成如此則留給讀者想像，因為法院並未解釋為何一間

謝筱蔚 法務專員
台北大學法律學系財經法組

餐廳的設計及裝潢使其較近似於包裝而非較像產品設計。

日本專利法修正與延展法規變動

- 1) 根據現行專利法，在第一次核駁理由通知後，仍可作此種轉移修正。
- 2) 根據新專利法，在第一次核駁理由通知發佈後，不允許轉移修正。
- 3) 生效日期：新專利法適用於 2007 年 4 月 1 日當天或其後申請的申請案，而不包括已在審查程序中的申請案。關於 PCT 申請案的日本國家階段，新專利法適用於國際申請日為 2007 年 4 月 1 日或其後的申請案。

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

4. 外文申請案送交日文翻譯期間的改變
針對任何 PCT 以外的申請案，可送交英文申請文件 (外文申請案)

第十五版

- 1) 根據現行專利法，一件外文申請的日文翻譯必須在外文申請的申請日兩個月內提出。
- 2) 根據新專利法，日文翻譯必須再申請日或優先權日(若有主張任何優先權)起一年兩個月內提出。
- 3) 生效日期：新專利法適用於 2007 年 4 月 1 日當天或其後提出的申請案，而不包括已在審查程序中的申請案。

5. 其他修正

根據新專利法：

- 1) 對於實施一項發明的定義也包括“輸出”行為。
- 2) 構成間接侵權的行為將包括為了受讓等目的而“持有”一項侵權產品。
- 3) 刑事上的規定將更為嚴格。

II. 對於延展回覆核駁理由通知期限之規定的改變

有關回覆核駁理由通知期間的延展，日本專利局將修訂 2007 年 4 月 1 日當天或其後呈送的延展書面要求之規定如下。新規定同樣也適用於 2007 年 3 月 31

日當天或之前發出核駁理由通知，而在 2007 年 4 月 1 日當天或其後呈送延展書面要求的申請案。

1. 目前之規定(適用於 2007 年 3 月 31 日當天或之前呈送的延展書面要求)
自呈送一書面要求後可獲得三個月的延展

2. 新規定(適用於 2007 年 4 月 1 日當天或其後呈送的延展書面要求)

提出三份為期一個月的延展書面要求，最多可獲得三個月的一種延展，也就是說，送出一份書面要求只可獲得一個月的延展。要求為期三個月的延展，可再同一天呈送三份要求，而不需分開申請各一個月的延展。

欲了解進一步細節，可參考日本專利局網頁中的資訊。

http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/Change_Extension_Period.htm

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

可由勝訴方部分回收。

精準估計專利侵權訴訟整體財務風險是非常難的。通常，對於敗訴方而言，可假設每一審的費用風險約為訴訟價值的百分之五至百分之十。專利事件中，典型的訴訟價值為 50 萬歐元至 1 千萬歐元之間，雖然醫藥/生技或是 IT 領域的某些高知名度案件中，可能超過這些價值。

法院上訴

在專利侵權訴訟中，就不利判決所能得到的上訴途徑為何？

如果得到地方法院的不利判決，可向同樣對應的高等地方法院申請上訴，所述高等地方法院猶如管轄地方法院，其對專利事務有專業法庭。然而，高等法院不再是事實審，亦即除非有清楚的根據以懷疑相關事實發現的正確性或是完整性，否則法院會受第一審所發現的事實拘束。在第三審中，延續僅為法律復審，聯邦最高法院(FSC)的第十民事庭具有管轄權。在 FSC 之前的法律復審需要二審法院的核准，亦即當事件為一般關聯或是當其適合發展成法律或有助於一致性時，高等法院會核准法律復審。

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

第十六版

專利執行程序

訴訟時間表

在審判法院與上訴法院的專利侵權訴訟之典型時間表為何？

首先，專利侵權程序在第一審 Landgericht(地方法院)之前通常需要 8 至 12 個月，其次在第二審 Oberlandesgericht(高等地方法院)之前需要約 15 至 18 個月，以及在第三審 Bundesgerichtshof(聯邦最高法院)之前需要 15 至 24 個月，而取決於案件的複雜性。若是由法院採取專家證據，則時程可能會超出上述估計多達一至兩年。

訴訟費用

專利侵權訴訟於審判前、審判時以及上訴的典型費用範圍為何？

在德國專利侵權程序中，敗訴方承擔法院費用以及某程度地承擔勝訴方的費用。以法定規費表為基礎結合「訴訟價值」(其是以訴訟中，原告於訴訟中所訴求主張的經濟利益為基礎)而計算敗訴方所要償還的費用。各造可提出關於訴訟價值的建議。然而，最終是由法院決定訴訟價值。

提起訴訟前，關於警告信等所引發的費用同樣

在無效性程序中，第二審與最終審時，慕尼黑聯邦專利法院的判決可被上訴至 FSC。須要注意的是在這特殊情況中，FSC 作為第二事實審，亦即各造可呈送尚未被聯邦專利法院參酌的新事實與證據。

牙膏大戰：不正當行為的法官審判

可進行一不正當行為之法官審判的可能性提供了一些重要的優勢給專利的被告。首先，這讓被告可以繼續進行反攻並架構辯論的條件；二來，可以避免必須在陪審團已事先聽聞過有關發明者的“天才”以及被告“惡名昭彰”的侵權證據後才提交不正當行為的證據給陪審團；第三，而最重要的是，它提供給在案件其餘爭點之前，先審理不正當行為議題的機會。

最近在一場令人關注的訴訟案中，我們利用這種機會而舉行了一場有關我們利益之不正當行為的法官

審判，這場訴訟原是由一家由一群發明家所組成的公司針對 Church & Dwight 所提出。

Evident 的牙膏專利

此訴訟案是由 Evident 股份有限公司所提出，該公司為一專利（'782 專利）的受讓人，而此專利包含一種含有重碳酸鈉（小蘇打）、過氧化物和一過氧化物穩定劑的牙膏。由於要使重碳酸鈉及過氧化物相化合，且避免此兩者因互相作用而快速分解的方法十分困難，所以在這'782 專利中所揭露的成份被宣稱是一重大的成就；該發明人告訴專利局，姑且不論這樣一個產品的研發所帶來的“龐大利益”，此具穩定的單相過氧化物/小蘇打之牙膏發明是“徹底地挑戰了先前的技術”。在該起訴中，發明者自始至終不斷重覆地以 Schaeffer 專利作為引證，Schaeffer 專利揭露了一種物理的分離方式，將該過氧化物及小蘇打的成份置於一分開的容器中，而讓這兩種成份只有在使用時才會相互接觸到。...待續

田珮珍 實習律師
台灣大學法律學系

立的商譽。放棄發生於：(a)當商標的所有權人以不再恢復的意圖中斷商標的使用，與(b)當商標失去了在其所指定的商品或服務上的識別性 1。

本篇文章將集中討論放棄的第一次嘗試，即以不再恢復使用的意圖所作的中斷。

註 1：現行的 15USC1127 條以兩個要件定義了放棄這方面(a)失去識別性與(b)成為其所使用或有關之商品或服務的通用名稱。直到 1988 年，1127 條並未就通用性有所描述。1127 條的重點是識別性的喪失。

電腦時代的營業 秘密：背叛、偵 查與除污的故事

江誌儀 專利工程師
台灣大學醫技系
台灣大學醫技研究所

(Thomas C. Morrison 原著)

除污

我們和客戶只察覺到一個行動途徑：迅速、徹底、不遺餘力的努力來消除員工的行為，並且確定對手沒有空間可以爭辯我們的客戶由此資訊獲益。

第十七版

為了達到目的，我們依循下列步驟：

1. 所有的員工與公司律師在嚴肅的狀況下面談；
2. 面談時，員工被要求呈現所有服務於我們對手公司的所有資料影本，及包含類似資訊的電腦磁片；
3. 所有彙整的文件與磁片送到我們事務所，在歸還原告的顧問前加以造冊建檔；
4. 所有員工需要簽署宣誓書，認知所有來自先前公司的資料已歸還且不會利用在我們客戶身上；
5. 約一週後，藥物的銷售活動正要開始，員工和他們直屬長官一對一面談，被指示確保必須歸還和之前工作相關的資料、不得保留任何副本、沒有任何資料被利用於目前的工作上；
6. 接近會議尾聲，員工需簽署主管發佈遵守前述指示的承諾書。

教訓

雖這些有衝勁的反應不全然滿足持續認定我們客

未使用商標之剩餘商譽—反放棄案

Michael S. Denniston

商譽的概念對於理解放棄與商標之侵權而言是不可或缺的，一個商標象徵了某人在商品或企業上所建立的商譽，且無法與商譽分離。一個品牌的商譽「描述了消費者辨識或一個商標的吸引力量」，商標侵權抑止競爭與「剝奪消費者辨別競爭的產製者之商品的能力」。因此，依 Lanham Act 由商標侵權訴訟所欲解決的本質需要，即為保護大眾免於混淆。商標侵權訴訟核心中之大眾混淆，不但由盜取使用商標權利的企圖所致，也包含他人由該商標所象徵之商品或企業的商譽。

為何一個商標的所有權人不再能夠或希望使用一個商標存在著許多的理由，典型的理由包含了外部因素或一個企業因為新形象或行銷政策而換下或替換一個商標的決定。在某些情況中，這些企業行動可能暗中的破壞了一個商標創造的權利與已被建

戶一定已利用這些資訊於發展行銷計畫的原告，它傳遞了我們客戶誠懇解決問題的強烈訊息。此外，當法官再評估這些努力，它們使我們能夠避免暫時限制令的作成，並說服法官限縮在初步禁制令聽證會上的爭點。最後，我們客戶的遵循努力使我們在初步禁制令聽證會的前一刻達成使各方（包含受影響的員工）滿意的和解。

和許多公司一樣，我們的客戶在人力資源部門的報告下，有一個告知新進員工對其前雇主之義務的標準政策。但這些報告並不會揭露此問題，它只在當員工在與公司律師一對一面談時，揭露他們保留的文件及電腦磁片的範圍。這引出一公司可以採取步驟防止這問題的明顯難題。

(待續)

商標法第 43 條(a)下之消費者地位- 一個已隨時間消逝之議題

Richard A. De Sevo*著

美國商標法第 43 條(a)規定一項私人訴訟權利，「相信他或她正在或可能受損害之任何人」，得因他人的商標侵權行為，虛偽說明或陳述或者不實的廣告而發動。雖然此文句已清楚表達，但除了少數

被推翻之下級法院判決外，一般法院認為消費者無立場控告這些行為所加諸他們身上，進而以此法條請求損害救濟。乍看之下，這將造成似是一種反常的情勢-假如消費者因信賴製造商錯誤的聲明，即該產品將會產生一具體之利益，而購買該項產品，則消費者也許無法以第 43 條(a)請求他或她因誤信該製造商錯誤之聲明而蒙受之損害；相較之下，一個競爭的廠商可能根據法條而維持不實的廣告，並為因該相同錯誤的聲明而遭遇到之銷售損失、利益損失或是聲譽的損害尋求禁令或金錢救濟。

鑒於 1946 年當國會制定商標法時，並未明定允許消費者訴訟部分，法院在不認知消費者立場上達成一正確之決議。此外，在政策上，限制具商業利益之人立場之現行法規，似乎在阻卻商標法第 43 條(a)提及之弊端-虛偽說明或陳述或者不實的廣告及避免掉不必要的、惱人的訴訟之間取得平衡。更進一步的說，競爭者依商標法第 43 條(a)及聯邦貿易委員會以及州當局的強制執行訴訟，對不實廣告有足夠的威嚇作用。

黃欣怡 法務專員
文化大學德文學系

阿根廷商標判例

I.B.8.a
商標近似

在南方公司與 Bianchetti, Emilio Rene et al 一案，布宜諾斯艾利斯聯邦上訴法院駁回初審判決駁回有關其他兩點，上訴撤銷註冊於第 35 類跟第 42 類商標 SEVEN TO ELEVEN (7 a 11)。原判決理由乃基於其與原告註冊於第 42 類商標 SEVEN ELEVEN 有混淆的可能性。

賴以斌 專利工程師
東吳大學微生物學系
中興灣大學分子生物研究所

第一審法官駁回控訴的理由，在於無法證明原告商標具有國際上的知名度；而且即使被告商標和原告商標具有些許相似之處，也無法認定其非屬卑屈的抄襲；再者，原告在當地的名氣亦尚未被證實。

在上訴中，上訴法院認定，儘管雙方的商標在字母拼法跟文字語言上不相同，但其實質卻具有相同的意思。有關其他兩點，上訴法院認定原告提出之並無矛盾文書證據、原告商標已在超過 40 個國家以上註冊之事實，及在 1998 年大規模的營收利益更是遠超過 800 億美元之證據，已證明原告商標具有國際認知。最終，上訴法院考量被告主張其具有長

第十八版

期聲名響亮的商業歷史以及其本身已然從事系爭商標之市場研究，而認為被告無法否認原告商標的存在及其重要性。

Gador S.A. 申請第 5 類包括雌激素之產品商標 ESTROGEL 註冊，Laboratorios Rontag S.A 基於其商標 NITROGLICERIN-GE4、OESTRO、PROGES-T 及 IDROGEL 同樣註冊於第 5 類而異議之；布宜諾斯艾利斯聯邦上訴

法院以 ESTRO 近似於 OESTRO，且“GEL”是被用於指定某特定商品型態為由駁回第一審判決。

潘玟倩 法務專員
輔仁大學財經法律學系

商標註冊案例選

第一部份 片面的案例

A 商標審判和上訴委員會

1. 混淆的可能性

a. 維持駁回

依法條第 2 條第(a)項和第 2 條第(d)項維持駁回被用在餐廳及酒吧的 SLOPPY JOE'S 商標和 Ernest Hemingway 圖像的核准註冊，是一個不尋常的案例。

依法規第 2 條第(d)項駁回申請是根據委員認定：商標 SLOPPY JOE'S 和圖樣中 Ernest Hemingway 的圖像有可能於如次方面和註冊商標 HEMINGWAY 產生混淆，及授權他人使用及利用 Ernest Hemingway 之名稱及其類、HEMINGWAY'S 在餐廳和酒吧服務及 HEMINGWAY 用在一系列的男裝和女裝上。

一般原則在於：複合商標部分的文字是比較佔優勢的。在這案子中，上述的原則是不可行的，因為申請時所用的商標中，Ernest Hemingway 圖像較為顯著，而且有讓人很容易的辨別是知名作家圖像的事實。整體而言，這個商標中之圖像是非常引人注目的。潛在的客戶將極可能記得 Hemingway 的圖像，並因此將圖像上 Hemingway 的名字記做 SLOPPY JOE'S 文字。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

國際商標法例回顧 (六十一)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

英國商標-

V. 網際網路議題

法院認定證據不僅單純證明法院命令之違反，其係藉由利用網域名稱持續違反法院命令之行為，為向第三供給者及公眾之成員施以詐術侵害原告之智慧財產權，以及在為該行為之際嚴重地造成原告商譽危害之虞。

法院表達意見認當網域名稱提供者遵守禁止特定名稱使用之法院命令，因其商業係電腦驅動，顯

然地其無法防止被告註冊其他仿冒名稱，雖其亦為法院命令所禁止。法院指出雖於系爭案例中下列事情不被要求即予決定，網域名稱提供者似乎完全不清楚捨棄有關名稱允許被註冊於其網址之責任。被告被處 12 個月徒刑，而法院准予系爭網域名稱自被告名義移轉至原告名下。

V.A. 網域名稱

在 Eastjet Airline Co. Limited 及其他 v. Dainty 案中，被告以與原告網址之成立、顏色及設計等外觀均顯著地相近似之「EASYREALESTATE.CO.UK」網域名稱於 2000 年 2 月建立一線上不動產代理網址。於訴訟前對律師函之回復中，被告虛偽地陳述獲有來自一些敏銳購買網域名稱投資者之要約，而質疑原告單獨使用「EASY」之專用權。被告陳稱於 2000 年 7 月 7 日曾有拍賣。事實上，被告未曾致力於銷售網址或辦理線上不動產代理商業行為。

原告控訴仿冒，並申請簡易判決以尋求禁令及包括網域名稱移轉至原告命令等其他救濟。

法院認為被告建立網址僅在迫使原告提供要約予被告乙事係清楚的。其有公眾被欺騙及原告遭受損害之實際可能性。因此，應予核發禁令。其亦為被告應被命令移轉其網域名稱予原告，以便防止被告被賦予或賦予其他欺騙手段。

鄭詠云 法務專員
輔仁大學法律學系

第十九版

申請專利範圍之撰寫 (二十四)

法例條文 - 一些基礎原則

§13-I 申請專利範圍之應付費用

由於申請費用係由申請人付給專利商標局，先前討論的三種格式申請專利範圍（獨立項、單一附屬項、和多重附屬項）間之區別有其重要性。官方的申請費用係依包含於申請案中之申請專利範圍數目和性質。針對申請專利範圍的特並數目和格式，確切的付費款項，專利商標局會定期修正。申請專利範圍費用數額出現於規則第 16(c)及(d)條。

於 1990 年，專利申請案的基本申請費用涵蓋總數二十個申請專利範圍，無論獨立或附屬，並涵蓋總數三個獨立項申請專利範圍，而不論申請專利範圍總項數。因此做成二種申請專利範圍費用計算。對於任何超過總數二十個申請專利範圍，無論獨立或附屬，有額外的請專利範圍申請費用。對任何超過三個的獨立項申請專利範圍，不論申請專利範圍總項數，有額外的申請專利範圍申請費用。因此，假使有二十一個申請專利範圍，其中僅有一獨立項申請專利範圍，則有針對額外申請專利範圍歸的申請費用。假使有少於二十個申請專利範圍，並包含四個獨立項申請專利範圍，則有針對額外獨立項申請專利範圍歸的申請費用。假使有二十一個申請專利範圍，並包含四個獨立項申請專利範圍，則有兩個額外的申請費用，其一為超過二十之限制，其二為超過三獨立項申請專利範圍之限制。

由應付費用可知，專利商標局希望鼓勵使用附屬項申請專利範圍，因為額外的獨立項申請專利範圍申請費用於僅僅三個獨立項申請專利範圍於申請案中出現後即發生，然而，即使有非常多附屬項申請專利範圍於申請案中出現，卻沒有額外的費用。

多重附屬項申請專利範圍有高申請費用，因此傾向不鼓勵使用。多重附屬項申請專利範圍的費用計算詳載於 MPEP 608.01(n)：

••• 基於費用計算之目的，有適當多重附屬項格式之申請專利範圍不被視為單一附屬項申請專利範圍。因此，一多重附屬項申請專利範圍被視為其所參照之附屬項申請專利範圍之數目。任何適當的申請專利範圍直接或不直接地依附於多重附屬項申請專利範圍亦被視為其所依附之多重附屬項申請專利範圍所參照之附屬項申請專利範圍之數目。

§1.05. 專利權、物的實體化以及附帶使用許可 (三)

如同一般法則，第一次銷售終結販賣實體化發明動產的排他權。此種銷售不須要是真正自願性的銷售，而可以是由某種合理而可認知的強制移轉方式所構成，例如司法銷售或法院強制分配。

§1.06. 專利期間 (一)

第二十版

專利法案定有一自專利證書核發之日起算的不變期間。實物專利的期間是 17 年。設計專利的期間是 14 年。在 1982 年 10 月 1 日前，設計專利之申請人可以選擇三分之一、7 年或 14 年之期間，取決於專利申請人所選擇支付的費用。就美國而言，此日與下列期日一致：(1)排他權起始日。(2)提起專利侵害訴訟權利的起始日。(3)專利申請內容（包括專利申請書以及所有輔助書面）可以為公眾查閱之日。

同時描述性的申請專利範圍，可能還有圖形描繪亦會印製於政府公報 (*Official Gazette*) 並且在專利及商標局處亦可取得專利說明書的影本。值得注意的是，許多國家此等期日並不一致，並非同時而為接連發生。

蔡律瀾

台灣大學法律系

蔡馭理

台灣大學電機系

法訊新知

自 2007 年 3 月 1 日起澳洲專利核准費用增加

自 2007 年 1 月 1 日起澳洲智慧財產局將對於超過 20 項申請專利範圍之核准專利實施一較高核准費。超項費將以每超一項增加 100 澳幣 (在此之前每超一項 20 澳幣)。

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？