

第八至十版：

歐洲專利新訊集錦	- - 白大尹
日本專利	- - 鄭智元
韓國專利法	- - 卓誌隆
對於前員工有利的日立案判決	- - 謝清源
日本專利制度	- - 周威廷
判例回顧	- - 劉雅婷

第十七至二十版：

對職務發明的賠償(韓國)	- - 尹懷哲
專利實地查核以及創新證券(二)	- - 張智能
國際商標法例回顧(六十三)	- - 林明燕
Dastar、屬性及抄襲(一)	
申請專利範圍之撰寫(二十六)	- - 蔡馭理
專利法基礎理論(26)	- - 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！

國務機要費、首長特別費與 司法已死否？（八）

人際關係、首長特別費與元首或領導

故事一：95年6月21日屏縣大仁科技大學助理教授黃玫瑰與系主任鄭善明因排課起爭執。鄭於電話中責黃「妳混蛋」，黃告公然侮辱。屏檢認各執依聽筒，非公然可比而不起訴。黃以電話對話於公開場合不符，聲明再議。

故事二：年中時，復興商工三學生年初自教育部網站知捷克有國際級包裝設計比賽，乃自費寄往比賽，竟越級被評為青年組第一名。遂興奮向教部申請獎勵金100萬及旅費，教部以三生非屬獎勵對象之大專生拒頒之。

故事三：舉國在執政黨炒作入聯公投而使某些同胞精神處於亢奮狀態下，96年9月6日阿扁接見來訪日本學術團體時向客人表示，因日本政府未表明反對台灣入聯公投，阿扁乃代表台灣向日方表示感謝之意。經本國記者跨海採訪，得知日方朝日新聞疑惑日方究當因何一原因而受此感謝？

有謂「挑剔當要求、訐譙當關心、漠然當威嚴」，乃過去台灣標準之父親形象，因目前已見「改善」而可偶見父子稱兄道弟之「溫馨」場面。每個民族似皆有特殊之性格，前述父親形象似主要傳襲自儒家敬老尊賢、嚴父慈母、長幼有序等文化之必然結果。因惜情、鄉愿而不好意思「嚴正」要求，遂常不幸變成或誤會當成惡意挑剔，親情關係流於緊張；親情發乎本然，親密溝通交流或訴求原屬自然，卻因類若「望之儼然」、「聽其言也厲」之訓練養成，常因不善表述內心感情而硬將原本關心之柔情言語轉換成低俗之訐譙語言；內心雖充滿熱情，竟因長久類若「君子不重則不威」、「君子慎獨」等琢磨鍛鍊，為表明自身深具「威武不屈」之質素，縱使他人誤認其外表實屬冷漠，亦在所不惜。

當然，前述不幸關係似常僅生於親子之間。至於親子以外之人際關係似大異其趣？相對於女性之相對單純，男性在成家立業之角色扮演中，似無時或忘身負謀求一家周全與崢嶸之責，隨時面對趨吉避凶之挑戰與抉擇。在無民主或民主未曾深化之昔日或今日，人人似皆嘗聽聞類若「有關係就沒關係」故事，於是人際關係之通達或良窳程度常是決定一個人在華人社會中功成名就之重要因子之一。

人際關係可自點頭或握手開始，但社會上能奉行「君子之交淡如水」之案例非多。通常，朋友間「交陪」常藉酬酢彼此、禮尚往來或共同活動而達成。長袖善舞者，自人際關係中成功蒐集晉身之機會；不善交際者，雖花畢生時間及難得積蓄於其中，卻一無所獲。傳統觀念中，官者乃民之父母。雖身處民主時代，我們似尚未能脫離傳統觀念之牢籠，婚喪喜慶總嗜官長親身或紅白帖致意。於是，與民代官員表面或實質關係之程度，亦常成為衡量一個人在世上混得好壞與否之指標。相對以言，稱乎民意與否，常係某官員喚來選票能力之代名詞。

據前故事與分析，吾人欲論析本期主題如次：

1. 就故事一而言，在民風應屬純樸之屏縣，黃助理教授因電話中一句「妳混蛋」而興訟，似可凸顯台灣民主教育「成功」；相對而言，常受家暴之中下階層婦女，顯然活在不同世間。系主任鄭善明顯然太過隨性，雖身為師表，人際關係學分顯然未能修成正果。並非惡毒已極之一句話，為兩造引來官司折磨，及司法資源之利用，究竟係「民主」之進步或悲哀，或許尚難一時斷定？

2. 就故事二而言，教育部雖能辯稱依法行事，然而此時各級官員不知權變之餘，竟亦忘記湊集部內各首長特別費以玉成此一動人美事。未知所反應者，為部內各首長經濟拮据，或傳統「父母官」守舊觀念之淡出歷史，抑或年輕學子顯非人際關係培養之對象，何須耗費有限之首長特別費資源，抑或其他？

3. 自故事三似可推知，阿扁於人際或國際關係之斟酌，似非屬上乘。雖「禮多人不怪」，然此禮應指禮貌或財物餽贈以彰友誼，而非就對方（尤其是外國）之不作為或無心行為，依己意賦予高超意義後，頻向對方發為感激不輟。如竟循至對方訝異究當因何一原因而受有感謝，實屬下乘矣。

4. 人際關係之培養，於廉潔奉公之官員而言，固有待首長特別費以玉成。如勤儉之元首或領導之生計有待首長特別費為補貼，固屬國之不堪。唯如其聲望之養成端賴首長特別費者，國家前途亦將有所不堪歟？

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

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

新式樣“專欄”-特

刊 (十)

☆點心

{日期：08/09/04, 案例編號：ICD 000000149, 當事人：LENG-D'OR, S.A.對 RECOT 公司, 新式樣：000026059-0001, 語言：英語}

事實

系爭新式樣申請日為 2003 年 4 月 9 日。該產品名稱是“點心”。此無效申請提出於 20/1/04, 基於 CDR 第 25(1)(b)項款, 引用 TRAFILE (或 TRAGFILE) S.P.A.公司載有 1991 年著作權日的產品型錄, 以及一份 NICCOLAI TRAFILE S.P.A.公司載有 1997 年著作權日的型錄。該所有人辯稱該設計顯然與該習知技藝不同。共同體內市場之協調局(OHIM)依據 CDR 第 53(2)項及第 65(1)項在 12/07/04 寫給無效申請人要求公開的證據。並沒有任何文件被提出。申請人既未能提出證據, 該案例在 OHIM 所有的證據基礎上被決定。

揭示於公眾 (CDR 第 7 條)

在該型錄上的著作權日未能證明他們何時可為歐盟中相關圈內人士所利用, 所以並不能證明他們是習知技藝。

判決

該無效申請被駁回並且該新式樣被維持著。

☆點心食品

{日期：22/10/04, 案例編號：ICD 000000214, 當事人：LENG-D'OR, S.A.對 MAFIN S.P.A., 新式樣：000081435-0001, 語言：義大利}

事實

系爭新式樣申請日為 2003 年 9 月 19 日。該產品名稱是“點心食物”。此無效申請提出於 8/3/04, 基於 CDR 第 25(1)(b)項款, 引用 CTM 14167, 以及該無效申請人所擁有之三維西班牙第 M2009384, M2009385, M2009386, M2009381, M2009382 及 M2009383 號商標。該支持證據是該 OHIM 網頁依該 CTM 所印出的資料以及從內國商標之“官方公告的 Propiedad 工業”的數頁。該新式樣所有人在答覆中辯稱該申請人並無提出證據, 證明該引證案係該有關領域所熟知, 並且該提出的資料並不符合規則第 28(1)(b)(v)及(vi)等項條件。他也辯稱該習知引證未被利用, 以及他們是無效的, 以及在任何情況下, 該新式樣具有新穎性及獨立特徵。(待續)

漫談現實生活中應有的法感(四十六)

之前談了好幾期有關離職後競業禁止之相關問題, 接下來談的主題亦與之前所談者, 有相當之關聯, 即「營業秘密與競業禁止條款」。

在現今科技一日千里之發展下, 台灣的產業結構, 近幾年來有明顯的變化, 電子、資訊產業已經成為台灣經濟發展之主流。而電子、資訊產業產業為確保競爭之優勢, 通常投入大量資訊及金錢培訓人才以創造發明。因此, 對於營業秘密是否能善加保護以及人才之網羅, 即成為前述產業能否繼續藉研發成果獲利之重要關鍵。但也因為如此, 產業間暗盤下的競爭與紛擾, 即不曾停歇。例如鴻海從大霸、廣達挖角, 為跨足第五代 TFT-LCD 領域, 也積極接觸前友達光電之高階主管及工程師; 而台積電離職員工攜帶機密文件, 跳槽彼岸中芯, 以及聯發科挖角威盛電子研發工程師等等, 此種為求快速獲利而導致之人才之挖角、跳槽風波, 不斷的發生。

由於技術、資訊、營業秘密等無形的智慧資產, 在知識經濟時代中對企業之競爭力有舉足輕重之影響。人才的跳槽以及營業秘密的流失, 對於企業產生足以致命的殺傷力。因此, 如何在致力研發同時, 以有效之法律或者契約保護研發成果, 即成為刻不容緩、急待解決之問題。在立法之部份, 一方面由於原有之民法、刑法與公平交易法等, 均僅有零星且分散之規定, 使得營業秘密之法律保護, 在過去實務之運作下, 處於極不確定的狀態; 另一方面, 國際間「與貿易相關之智慧財產權協定 (TRIPs)」, 明確要求會員國對於營業秘密應予以立法加以保護。政府有鑑於此, 爰參酌我國當前產業競爭與經濟環境, 並參考國外立法例, 於八十五年一月十七日公布施行營業秘密法, 共計十六條條文。

除法律明文規定, 業界經常用以有效保護研發成果的方式, 就是要求員工簽立保密契約, 甚至為防止保密契約隨僱傭關係之終止而失去實質拘束力, 更與員工以契約約定於僱傭契約終止或解除後, 一定期限內不得利用僱用人機密資訊為自己或他人從事或經營與僱用人直接或間接競爭之相關工作, 一般將此等約款稱之為「競業禁止條款」。在較早之前, 保密契約及競業

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

禁止條款在國內之電子資訊業均普遍被利用，並無太大爭議，但隨著國民法意識之提昇，勞動權益保障漸受重視。因此如何在保障資方的保密合約以及競業禁止條款外兼顧及勞工權益保障，愈來愈受重視。而如何求取平衡，也就成為資方、勞方及司法界一再討論之問題。

接下來的幾期，我們將持續漫談此一主題。

歐洲的軟體專利 (五)

by Jenkins

相信該被提出的建議案不應當以如此嚴格的態度去解釋。所有在專利法下被允准的，是與在著作權法之下所允准的同樣的行為（如上述）-亦即逆向工程以及研究以確定潛藏之原理與觀念的各行為。這並未延伸及於執行那些潛藏之原理與觀念在獨立發展的軟體而免除懲罰。

評論

被排除而自軟體析離之個別元件，不應引起專利擁有者的顧慮。在嚴肅的才智人士間，這從來不曾被認為是個議題。

1991 年的著作權指導，經證實在軟體發展者與授權者之類間是廣為流傳的，而我們並不知道針對互通性的排除之範圍內有任何重大的爭議產生。依主席草案所述方式延伸專利權之排除，不應引起擔憂。

重要的是，該主席草案並不包括該執委會的第 6a 條，該 6a 條將排除「任何僅只使用獲得專利的技術在電腦系統之間或網路之間的互通作業」於專利侵權之外，其亦不會企圖以任何強制授權的條文來取代該 6a 條，這是許多人擔心會被提議的。

總之，我們支持主席草案，也鼓勵我們的客戶如此做。

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

歐體專利現況 (一)

by Jenkins

自從歐盟理事會就歐盟專利之「共同政治途徑」(Common Political Approach)協定於 2003 年 3 月宣布以來(見www.jenkins-ip.com/pi_news/autum2003/)，對於該理事會之建議案有很多的批評，特別是針對要

將申請專利範圍翻譯為所有歐盟之語言的要求，該所有歐盟之語言很快地就要滿 20 個了。此一批評隨著時間，而越來越率直。(待續)

英國專利新知

Gowers 的回顧評論 II

這個評論中也提到於相似產品的領域將英國推往與許多歐洲國家一致的想法。競爭政策與 IP 政策應該更行協調以促成競爭力與創新的市場。

這個評論建議將英國專利局改名為英國智慧財產局，其將對已於公司註冊處註冊的公司提供全面有關如何註冊以及使用 IP 權的資訊，且一般來說更積極地支持創新事務。

整體來說，Gowers 的回顧評論已指出智慧財產對英國成功的重要性。其提供政策改變的想法以改善 IP 權得可獲得性與競爭性，並使得 IP 權利的可實施性與有效性變的更容易。我們會隨著其發生或是當其發生時報告。

英國專利局公佈對於預先分割申請案的注意事項

“Howmet Research Corporation”的專利法院駁回專利局之前的決定，專利局不管申請人早已指出其將希望提出一個分割申請而拒絕撤回它發出的核准通知(核准後不能提分割申請)。因此，專利局發佈其作業程序上的一個改變以處理預告分割申請，這是從 206 年 11 月 1 日起有效。

在新的程序下，需要提出分割申請案的提醒將只能在下列三個特別情況下發佈：當審查員最初提出多個發明的核駁理由時；當已克服多個核駁，但仍存在其他核駁理由時，在這樣的案例中，在接續的審查報中將會提出提醒；以及當最近一次的申請人發出的信中預告一分割申請，但並無任何其他核駁理由以及先前沒有提請任何分割申請案。

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

對指控侵害商業方法及軟體專利的 新律師函之回應(二)

此項法律的改變並不需要國會的法制改變，然只包含有已建構的專利法原則的判例適用，並適用於新技術與事實情況。

這些新的事實是源自於商業上軟體應用之爆炸、個人電腦的普及、網際網路的實施實際應用及特殊工業(例如財務服務、電信服務及零售業)的解除管制及技術變動。在許多情況下，這些專利沿著商品及服務的即時製造、即時庫存控制、公司組織之扁平化及配銷鏈層的消除及壓抑已直接衝擊美國公司的重組。

事實上，舊格言“將您所販賣的取得專利，將已取得的專利販賣”擴張至“將您如何販賣的取得專利，將您如何的取得專利販賣”。

此發展的有趣的領導案例包含有 *Arrhythmia Research Technology, Inc. v. Corazonix Corporation*, 958 F.2d 1053(Fed. Cir. 1992), *In re Alappat*, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994 en banc), *Paine Webber v. Merrill Lynch*, 564 F. Supp. 1358 (Fed. Dist. Ct., Delaware 1983), *State Street Bank v. Signature Financial*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), and *AT&T v. Excel*, 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999).

來自公司專利擁有者的律師函

在 90 年代，已領證書的美國商業方法專利的熱潮自美國專利局的申請流程開始產生，在兩造當事人之間簡短的律師函溝通之後，許多此些專利立即轉向訴訟及強制執行。除了上述所引用的判例之外，包含著 *State Street Bank* (共同基金)及 *AT&T v. Excel* (電信服務)，吾人看到 *Priceline.com v. Expedia, Inc. (Microsoft)* 關於在網際網路上旅行安排上的逆向拍賣，*Amazon.com v. Barnesandnoble.com* 關於 e-tailers 的網頁上單次按鈕，及其他許多種的訴訟。此訴訟因專利擁有者及被告兩方是處於商業關係且彼此競爭之事實而被典型化。

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

系爭專利之申請專利範圍第 1 項係涉及一葉輪計數器，其包含，在其他元件之中，一測量單元。專利權所有人銷售具有該測量單元之葉輪計數器及不具有該測量單元之葉輪計數器，而被告僅銷售該測量單元。法蘭克福高等法院在二審時已否定間接侵害，因為並沒有供應給無權使用該發明之人。反而，該測量單元僅提供給先前已從該專利權所有人處取得葉輪計數器(不具有該測量單元)之當事人。該葉輪計數器中之專利權因此被耗盡，且由第三者供

應該測量單元不再可能構成一間接侵害。

BGH 推翻該判決並聲明沒有耗盡，因為當該葉輪計數器及該測量單元組裝時，該完成且取得專利之產品，亦即包含該測量單元之該葉輪計數器，是第一次製造。當專利權所有人只把元件而非全部之取得專利的物品推到市場上時，可能不會產生權利耗盡。BGH 亦認為該測量單元涉及該發明之一必要元件。有趣的是，BGH 解釋說爭議之裝置必須“涉及”該發明之一必要元件的規定表示，該裝置必須與一必要元件有一功能性關係以 0 使該發明生效，而非形成一必要元件。

日本智慧財產權回顧

商標訴訟案例回顧之百威啤酒案(四)

商標侵權(續)

(c) 地院認為標誌 4 可區別的部分是「BUDWEISER BUDVAR」，因為「NATIONAL CORPORATION」的這個部分僅僅是指出了公司類型，故係一種描述性文字；而「BUDWEISER BUDVAR」的這個部分應被視為一個整體作為公司名稱。標誌 4 是 Budvar 公司之正式名稱「Budejovicky Budvar, Narodin Podnik」的英文翻譯。而 Budvar 公司特別是在英語系國家已使用了標誌 4 作為其商標，故瓶裝啤酒上的標誌 4 被視為依日本商標法第 26 條而言是個以慣常的使用方法來表彰存在名稱的象徵(譯註：不屬他人商標權之範圍)。法院聲明，若在一個非以英語為母語的國家將一公司名稱譯為英文後而不能符合日本商標法第 26 條中有關「個人或實體名稱」之定義，那麼這就是一種獨厚於以英語為母語或官方語言的國家的不公平之差別待遇。

於是乎東京地院判決進口並銷售帶有標誌 1 至 4 之瓶裝啤酒的被告 Budvar 公司與 ICON(株)，以及進口並銷售帶有標誌 6 之瓶裝啤酒的被告日本啤酒株氏會社與香檳屋株氏會社，均未侵害原告的商標權。至於進口並銷售帶有標誌 6 之瓶裝啤酒的 Budvar 公司所具有的連帶責任亦被法院基於上述的理由予以否定。

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

日本智慧財產權保護

在具備所有這些實情調查的任何情形中，我心中浮現一個非常簡單的問題：法院發揮了功能以解決個人之間的實質爭議了嗎？員工發明的議題難道不是待解決的問題嗎？在最高法院判決後，雖然曾在獨立訴訟中決議，但其使何一法律必須適用於在外國獲證的員工發明變成一種開放議題。由於最高法院基本上就屬地主義持與東京地方法院相同意見(其在此訴訟中被東京高等法院駁回)，如果它在此判決後被提出，那麼該獨立訴訟便可能具有不同的結果。根據最高法院判決，美國法律似乎將是適用的法律，這是因為員工發明的議題具有建立所有權轉讓或是非專屬授權者權利的效果。然而，另一方面，根據美國法律衝突法，員工發明的議題被視為屬於雇用契約的內容內，因此發生雇用關係的州法將進行規範，藉此本案將被移送回日本---如所謂的反致(Renvoi)。

此舉可能會引發更多員工對抗雇主的訴訟。的確，在最近由對抗 Ajinomoto Co. Ltd 的已離職員工所提出的訴訟中，可說其係尋求對於包含一美國專利的員工發明之補償。有趣的是去看法院將如何在屬地主義與員工發明之間達成妥協。

結論：

雖然最高法院判決表面上似乎合理，但它卻曝露了國際商業競爭中有效專利執行的幾種障礙，並且很有趣的是，在本案中它們皆非僅與專利法律相關，而係彼此糾結。為了改變成為親專利、以 IP 為基礎的經濟，眼下也許正是認真考慮屬地主義限制的時候。

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

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

法院也對 L'anza 以及 DOJ 所提出的初步論點回應了意見¹。L'anza 曾經爭論在§109 所陳述的第一次

銷售原則適用於依本原則合法製造的複製品的文字應該解釋為將不適用美國著作權法的美國境外商品除外。依此分析，L'anza 在英國的商品銷售不能構成 L'anza 在美國的權利的耗盡，也因此依§602 限制輸入的能力將不會受到影響。據 L'anza 所說，任何其他詮釋將使得§602(a)以及其三項除外成為多餘。²

¹ L'anza 的論點環繞§501，其宣稱因為在“侵權”的定義中，§501 羅列了與觸犯§602 不同的§106 的觸犯，言外之意必然是這兩種觸犯在概念上是有區別的。因此，L'anza 宣稱結論必然是§109 對§106 的除外應該不能歸咎於§602。見 *Quality King*, 118 S. Ct. at 1131, 45 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1966。法院同意 L'anza 對§501 正文的論點。然而，法院宣稱這個推論的影響較其他正文條款為小。其表明，最“直接相關”的是§602 的文字“明確地說明了法令禁止的輸入是一種對依§106 排他散佈權利的侵害，而可依§501 提出控告”。

² 法院對此提出反駁，其指出，因為美國海關被賦予執行§602(b)，即使§602(a)僅適用於不合法製造的複製品，其仍然為著作權所有者提供非官方的救濟。其次，法院注意到第一次銷售原則是僅可用於著作權的所有者而不是被授權人或是受託者。第三，§602 適用的複製品包含了依美國著作權法以及其他國家的著作權法所合法製造的複製品。

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(三十八)

另一個困難的議題在於考量是否在專家發現程序之前或之後才進行 Markman 程序。在專家發現程序之後舉行 Markman 程序可能會有做出大部分的專家報告和供證尚待商榷的危險，因為他們可能只是關聯於當事人被拒絕申請專利範圍解釋之一。另一方面，在當事人雙方各提出其專家報告之前舉行 Markman 程序，則須要法官去解釋申請專利範圍而沒有在此領域技術人員對於科技與申請專利範圍用詞的專家意見之好處。更重要的是，專家報告和發現程序通常是限縮爭執中的議題，所以在專家發現程序後舉行 Markman 程序可以削減待解釋的元件。

在 *MediaCom Corp v. Rates Technology, Inc.* 案例中，法官於進行簡易判決請求的裁決時，拒絕考量專家證詞。在口頭辯論後，法院決定其不具足夠的科學背景而去適當解釋爭執中的申請專利範圍用詞。因而，當事人雙方應必須準備新的理由，且為了確保法院可以裁決該請求，法院也必須進行額外的聽證。於是，如果法院決定駁回以申請專利範圍解釋為目的之外部證據意見提出，法院應謹慎進行，特別是因為法院而非陪審團將衡量證據，且因此可以對不可靠的證據打折扣^{註1}。

註 1：為詮釋申請專利範圍用詞其中之二個，而需要發現更多已發展的紀錄。

聯邦巡迴法院更新

破產債務解除不會對侵權主張造成障礙

Hazelquist v. Guchi Moochie Tackle Co., 437 F.3d 1178 (Fed. Cir. 2006)

聯邦巡迴法院認為一競爭者的破產債務免除並不會使侵權者豁免債務免除後行為的侵權責任。在這個判決中，一釣餌的新式樣專利所有權人控告競爭者侵權。法院判決儘管破產的債務免除產生如同禁制令的效果，足以對抗原告主張破產前債務或訴訟的要求，但這無法防止原告主張在破產債務免除之後所發生的債務或訴訟之聲明。法院認為，侵權的每一行為都會引起不同的訴因，以及被告自破產免責之後從事侵權行為的程度，每一行為都會從侵權的那一刻起引起一訴因。

設計專利侵權的內部證據不能用於簡易判決

Amini Innovation Corp. v. Anthony California Inc., 439 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2006)

當一設備設計者控告一競爭者違反著作權及設計專利侵權時，聯邦巡迴法院認為地方法院在核可簡易判決的請求中不當地擴張了外部的“一般觀察者”檢驗到涵蓋兩作品的“整體觀念及感覺”之內部元件。儘管一般觀察者檢驗可以用來和內部檢驗結合，以確認設計專利侵權，但內部檢驗應該是留給陪審團而不是用於簡易判決的原因。該一般觀察者檢驗提供了在觀察者的眼中，在一般消費者通常程度的注意下，認為兩個設計實質相同，如果相似度能夠矇騙這樣的觀察

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

者，致使他在誤認該物為另一物的情況下購買，則先取得專利權的那一個即受到另一個產品的侵權。該檢驗透過客觀標準的衡量，決定兩個作品是否擁有概念及表達上的相似度，包含所涉及作品的類型、所使用的材料、實質內容及物件標的設定等。

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

Alicante 摘要

(5)

Eurocool

Eurocool Logistik GmbH 申請註冊 Eurocool 商標於第 39 類以及第 42 類之服務項目，其係有關於冷藏及運輸商品之服務。訴願委員會及審查委員根據法條第 7(1)(b)條核駁該商標，其基於 Eurocool 很明顯指定在歐洲境內儲存以及運輸冷藏商品之營業。申請人於是提起上訴。而 CFI 根據下列條件准其上訴：

- Eurocool 由構成之元件可能暗示所申請服務之某些特徵，且該組合係遵從語言規則之事實，並不足以根據法條第 7(1)(b)條核駁，除非其可以是釋明該商標整體觀之，並不足以使相關大眾區別申請人及其競爭者之服務。
- 不能只憑判斷系爭標誌缺少想像的元素就導致識別性特徵之缺乏。一個歐盟商標並不必然是創造的作品，且是基於其識別性而非獨創性或想像力之元素。
- 目標大眾是在食品工業或旅館業工作的充分受告知、觀察品銳且謹慎之專家。
- Eurocool 是一可以被相關專門大眾容易且馬上記住之名詞，且因此有可能被理解為一識別性標誌。

Lite

Rewe Zentral AG 申請註冊 Lite 商標於第 5、29、30、32 以及 33 類之商品，以及第 42 類之食品飲料之供應。該申請案被審查委員及訴願委員會根據法條第 7(1)(b)條駁回，因該商標之發音與英文字 light 相同。*Rewe Zentral AG* 向 CFI 提出上訴，並且主張商標縱僅有極其有限之識別性，亦應該被 OHIM 接受註冊。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

商標判例

文章之第三部份提出傳聞法則理論針對感知評估重大應用的簡短歷史。第四部份分析傳聞法則和它的相關例外規定，因為它們發生在普通法，並在聯邦證據法中編撰及擴張。第五部分提出了一種建議方法來決定是否及如何適用傳聞法則及其相關判例於藍能法案案件之評估。本篇文章以建議修正聯邦證據法以闡明感知評估之性質作結尾。

III. 感知評估運用傳聞法則的簡要歷史

經過了20世紀的前半段，傳聞法則理論不斷的被援用以防止許多(如非大部份)在藍能法案案件中被承認的感知評估¹，審判法官對於以數百甚至數千的個人感知且該等人並沒有在法庭上具結後交互詰問而為依據之專家推論的證據本質在掌握上有困難。

大約20世紀的中段，儘管傳聞法則的排除，感知評估逐漸開始在藍能法案案例中被承認²。至少有二種可能的原因反應該現象。首先，鑑定傳聞法則的問題那時其時於專家著作³中接受可觀的批評。----- (待續)。

郭宣甫 法務專員
· 中國文化大學財經法律學系

¹ Caughey, supra n.2,

第 541-42 頁 & 第 13 頁 (“在所有早期案件中之鑑定證據乃被現代樣本鑑定手法所呈現，法院如非以傳聞證據駁回該證據，即在決定涉及之爭議時也不給予該證據任何價值。”) (引證被省略)。完整的描述，參見 M.C. Dransfield、註釋、可容許性和鑑定質量或民意調查或消費者的觀點、認識、偏愛或其類，(1961年)76 A.L.R.2d 616, .. 1, 6-8 (已更新)。

² (1962年)商標鑑定及手法及其在訴訟上之使用，Robert Bonyngé 著作，48 A.B.A. J. 329, 331-33; Caughey, supra n.2, 第 541-43 頁。參見 1954 年由 Lester E. Waterbury 著作之民事訴訟之意見鑑定，44 TMR 343,352-58；1960 年由 Hans Zeisel 著作之鑑定證據之獨特性，45 Cornell L.Q. 322。

³ 參見 Caughey, supra n.2, 第 541-42 及 13 頁; 1953 年 Robert C. Sorensen 及 Theodore C. Sorensen 意見調查證據之可接受性及使用，28 N.Y.U. L. Rev. 1213, 1216-;1956 年由 Walter J. Blum 及 Harry Kalven, Jr. 著作之意見調查之藝術: A Lawyer's Appraisal of an Emerging Science, 24 U. Chi. L. Rev. 1, 2 n.1, 7-15;1956 年由 Barksdale 著作, supra n.10 第 143-46 頁; Zeisel, supra n.13, at 323-24; Dransfield, supra n.12, § 1 (professional literature), §§ 7-8 (hearsay); Bonyngé,

supra n.13, at 330.31.

歐洲專利新訊集錦

第六條

一來自於對造的發表或揭露的命令必須是可能的，對一些歐洲的司法體系而言，這是一重大轉變，但對英國則否。

第七條

保護證據的條文，包含了扣押的可能性。

第八條

一“資訊的權利” — 侵權者將被命令去揭露關於侵權物的散佈網絡及源頭的資訊。

第九條

關於中間禁制令及暫時禁制令的詳細條文。

第十條

來自交易通路的交付、破壞及移除而由侵權者付費支命令必須是可能的。對於英國法律的微幅修改則正在進行中以實行本條文。

第十一條

終局禁制令，帶有對不遵守的制裁，必須是可能的。

第十二條

將損害賠償作為一禁制令的替代能夠作成命令，其係適用在有“不成比例的傷害”及倘對於受害一方的金錢補償看起來合理地令人滿意。

第十三條

關於允許全數經濟損失的損害賠償，及對於非經濟因素的額外損害賠償，或是作為一替代的至少一合理的權利金的計算，及對於無辜侵權者的折扣的計算的詳細條文。英格蘭法律被修正為允許對於非經濟損失之損害賠償

第十四條

合理的成本應該正常地由輸家支付給贏家(英國條文)。

第十五條

在成功的所有人的要求下，法院應該能夠命令判決公開，並由侵權者付費。

第十六條

國家能夠施予額外制裁(如：刑事制裁)。

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

日本專利

侵權訴訟和專利無效審判(續)

在 2000 年，最高法院訂定了一個規範，影響了專利侵權訴訟裁決速度。最高法院指出：

- (1) 法院得為存在專利無效之一清楚理由之認定判決，和
- (2) 若該一理由確實存在，則基於該專利權所請求之一禁制令、損害賠償及其類將被駁回。

自從該規範下達後，於各法院發現有使該專利無效之一清楚理由時，皆可見其駁回損害賠償或禁制令之請求。鑑於最高法院裁定的規範，日本專利法也作對應之修訂，詳見第 104 之三條（104-3）。

然而，在法院和 JPO 所作的判斷存有衝突時，仍是一個問題。例如，當一法院未待 JPO 對專利有效性之裁決下來，即作出一專利侵害的判決，而 JPO 卻在其後發現該系爭專利是無效的，問題即可能發生。

為了減少這些衝突，日本專利法加入了第 168 條第 5 項和第 6 項。根據第 168 條第 5 項和第 6 項，關於專利有效性的訊息可由 JPO 和法院分享，並且預期將在這兩者之間建立更緊密的關係。

經修訂的日本專利法已於 2005 年 4 月 1 日生效。

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

韓國資訊通訊部(MIC)批准韓文網域名(二)

此後，韓文網域名之註冊將依先申請先服務原則——比照現行以<kr>結尾之英文網域名註冊。若於前述六週期間內，有多個申請人預留優先註冊同一網域名，則該六週期間過後，將以抽籤決定登記者。

國內註冊單位可接受以國外商標或商號所有權

人名義之商業登記證明及住址、而由國內子公司、分支機構或代理商所提出之韓文網域名註冊申請。原先，韓國網路資訊中心(KRNIC)宣佈，僅設址於韓國並已完成其商業登記之實體，得於最初六週期間內（2003 年 9 月 29 日前）註冊韓文網域名。然而，為避免涉及為國外實體所有之商標或商號的韓文網域名遭網路蟑螂竊佔，KRNIC 在定義“設址於韓國之實體”上已較為寬鬆。（完）

韓國智產局(KIPO)修正新式樣專利法規以將圖像新式樣納入保護

韓國智產局近來修訂了新式樣審查基準（於 2003 年 7 月 1 日起施行）以將圖像新式樣納入保護。此次修正因應逐漸發展中的韓國資訊科技產業，提出對各種圖像新式樣更明確的保護，而澄清了先前新式樣專利法規的模稜兩可。

相同目的之類似法規已施行於如美國、歐盟和日本之司法領域。根據新法，展示於顯示部件（例如產品的液晶顯示）之圖像被定義為“圖像新式樣”，並且被視為新式樣專利之構成要件。基於新法，僅當圖像新式樣（例如圖形使用者介面、圖示、動畫圖像）被展示於產品時，始可提請新式樣專利。圖像新式樣之註冊程序與一般其他新式樣專利相同。圖像新式樣一經註冊，將享有等同其他一般新式樣專利之權利保護；因此，如有侵權情事，即可提出民刑事訴訟。

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

3) 最高法院於 2006 年 10 月 17 日的判決（最高法院案號：Hei 16 (jyu) 781）

最高法院駁回了日立公司對於東京高等法院裁決的上訴，這項駁回更支持該員工的請求，亦即它的補償金應該要基於它的發明帶給該公司的全球獲利。最高法院說道，該名員工應該得到海外專利價值的補償。雖然日本的專利法並沒有直接的觸及海外專利，但是最高法院提到一個條款以認定獲得專利權利轉移的適當補償金，並且指出該條款是設計來保護員工在面對公司與員工之間不平等的議價能力時，對於創造性發明的興趣以及培養。最高法院繼續指出，在員工與公司之間的不平衡是相同的，不論專利的授權是在日本或是在外國，所以相同的條

款應該適用至外國專利。

4) 日立案的衝擊

迄今，超過 1 億日圓受爭議的補償金已透過協商而判決的案例，例如同受矚目的 Shuji Nakamura 博

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

士及 Nichia 之間的藍光 LED 案。然而，最高法院此次的判決可為未來的類似案件立下標準。

在日本的多數公司中，其中由員工的發明取得專利的權利是根據員工與公司的合約自動轉移至公司方的。日本專利法第 35 條在 2005 年 4 月經過修訂，是被創造出來保護員工的利益的。此修訂提出法院要尊重合理的公司規則且要與員工討論之後以決定員工之發明的補償金數目的要求。此項法院的裁決建立起海外專利及廣泛的交互授權合約必然要納入補償金的計算考慮中，並可能會致使日本公司重新檢視關於員工發明補償金的規範。公司提供資金和設備以發展新技術以及承擔涉及研發風險，並因此不情願的大筆增加給員工發明的補償金。然而，除了遭遇如日立案的官司之虞外，吝於獎勵發明人可能會導致有智慧的研發人員離開公司。

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

日本專利制度

關於單一性要件，日本專利制度的當前審查指南規定為針對申請專利範圍所載的第一個發明來審查。在修訂的專利法之下，這意味著針對申請專利範圍所載的第一個發明而不符合單一性要件的發明實質上應以分割案來保護。因此，為確保申請人渴望的發明是較優先地實質審查，在收到非最終官方審定前，申請人應充分檢查申請專利範圍的結構，並將最優先的發明載於申請專利範圍第 1 項。這裡建議申請人在提出實質審查申請時檢查申請專利範圍，並將其依照發明優先順序而修正。

當申請人於回應非最終官方審定而提出範圍變動修正時，就會有只是基於提出如此修正之原因而發出的核駁理由通知(修訂的專利法第 49 條第 1 項)。但是，在無效審判制度下，即使一專利是建立在這修正的基礎上，仍不可僅基於提出如此的修正而使該

專利無效，因為所要求保護的發明本身實質上並無缺失。

2. 分割申請制度的修訂—提出分割申請的時間與第一次最終審定

在目前的專利法中，若原本提出申請的說明書中揭露了 2 個以上的發明，則可以就該專利申請的一部分提出一個以上的新專利申請（分割申請），其有效申請日是同於母案的申請日（目前專利法第 44 條第 1 款）。

目前的專利法規定“只有在說明書、申請專利範圍或圖式可修改的時限內”才可提出分割申請（目前專利法第 44 條第 1 款）。

案例回顧 (實用新型)

4. 被告的爭論(爭點 2)

(1) 實用新型專利設立的目的是在於保護利用自然科學研究法則所發現的裝置，在該法下所規定的保護標的皆為利用自然法則之技術思想的一種發明。是否一種裝置可否被歸類為利用自然法則之技術思想的一種發明則須依據該裝置是否具有技術特徵來決定，而這樣的技術特徵須便於藉由自然法則對產業上產生有用現象的理解及確認。

(2) 原告主張商業方法或是商業模式的發明在日本專利法底下是可專利的以及可保護的，而本案的裝置應被視為符合實用新型的要求。然而，被告聲稱基於下列理由原告的主張是無法理解的。也就是說，在專利法的保護底下，一種商業方法或是商業模式的發明主要關於電腦軟硬體利用，因此，自然科學研究的結果通常不可避免的被利用在以軟體的形式來表達一種商業模式或商業方法的發明以及藉由硬體來理解發明的表述。有鑑於此，一種商業方法或是商業模式的發明相較於只利用自然科學研究或是社會現象的產物而言是有區隔性的。表單形式的商業文件並不牽涉電腦硬體或軟體的應用，因此，基本上不同於一種商業方法或商業模式的利

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

用。因此，本案的裝置不應被視為一種商業方法或是商業模式發明。

誌。討論中的商品是檸檬酒。

歐盟變動中的實務

CAPITAL MARKETS CM

儘管不可否認的事實是假如早先商標參考它最顯著的組成部分在口音上被視為同一，CAPITAL MARKETS 一詞將不能被忽略，CFI 仍基於各自 CM 字母商標的呈現而判定存有聽覺上的相似性。儘管相對地次要的視覺上角色，CM 的組合被視為早先商標識別性及顯著性的部分。

“顯著組成部分”途徑的問題

雖然混淆可能性在 CM Capital Markets 案中最終被拒絕，CFI 的態度就整個來看似乎與產生一個商標整體的評價要求不一致。

假若商標被全面地評價，因而似乎無價值的是去實施個別視覺的、聽覺的及概念上相似性的檢驗，因其可自由的忽略不僅不可否認地且顯著的組成部分。ECJ 法律體系要求考量具區別性的及顯著的組成部分。然而，那不等同於允許忽視其他顯著的部分。

一個在顯著組成部分上的不自然強調，將散播更進一步不確定性的種子在已是高度一致性的制度中。假如混淆的可能性將演變成一個早先商標的顯著組成部分是否會使在後者產生特徵，則缺乏識別什麼是顯著組成部分的一致性將使得如果發生衝突時更困難去預測結果。

此固有的不可預測性在 CFI 關於 Shaker di L. Laudato & C. Sas v OHIM 最近的判決中被突顯，其涉及比較早先西班牙商標 LIMONCHELO 及特徵在顯著文字 LIMONCELLO 標誌之後來的圖像 CTM，出現在下的是較小印刷字，“della Costiera Amalfitana”及有著裝飾性檸檬環繞邊緣的鑲邊金屬版之大標

曹云亭 法務專員
東吳大學法律系

韓國商標法修訂

第二步：2008 年 9 月起，韓國智慧財產局計劃接受指定在同一類別中產品/服務的較寬說明，即使較寬的說明可能涵蓋韓國智慧財產局現行制度下不認為相近似的產品/服務。在新的方案中，例如，「衣服」可以涵蓋「運動服」和「套裝和外套」或「毛衣、襯衫」，即使「運動服」不被認為相似於一般衣服類別項目。

第三步：這一步呈現出韓國智慧財產局尚未完成的長期計劃。然而，在目前提出的計劃下，即使在數個類別中較寬的說明涵蓋了不相似的產品/服務仍是可以接受的。例如，「化學製品」的說明允許涵蓋 1 類工業目的的化學製品及/或攝影目的的化學製品是可以被允許的，及 5 類「化學製品配製」醫學目的的化學製品。

2. 零售服務或批發服務

韓國智慧財產局已通知在目前韓國商標實務下，「零售或批發服務」就其本身而言不能以「服務」申請保護。但韓國智慧財產局目前的立場已認為「零售服務」一般被認為落入產品銷售的範圍，因此，若一申請人希望得到零售服務的保護範圍登記，則該申請人必須申請一商標並指定該申請人欲銷售商品而非申請一個服務標記。因為這個限制，其交易路線為零售或批發的申請人通常會被韓國智慧財產局要求申請一個服務標記而主張其保護範圍為「零售經銷服務」或「零售仲介服務」而不是「零售服務」。

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

將真品重新包裝入禮盒組中

沒有侵犯製造者商標(二)

此長期建立的規則稱為“第一銷售規則”或“耗盡

原則”，其規範了一原來或真實物品在製造者商標下經隨後購買者的轉售，在商標法或不公平競爭法下通常是不可控訴的。在轉售情況中，欲製造者具有一訴因，或相反地，欲轉售者免責，產生作用的問題在於是否所轉售的產品也許不被認為是真的，且此轉售也許侵犯生產者的商標權利。

製造者典型地引

用“品質控制例外”來主張：一真正的商品不是“真的”且它的轉售因此是不允許

的；品質控制例外常使用於當製造者遵守用以確保產品品質的一配銷系統，並防止對消費者無感覺的產品降級。在如此的情況，配銷系統之外所銷售的產品也許不被認為是“真的”。引用此例外，製造者負有舉證責任以證明它的品質控制計劃存在和被告違反該計劃導致產品中的缺點未由消費者察覺到，但是當察覺到，消費者將錯誤地假設為製造者的過失。

第一銷售規則的演化發生於轉售者已經變更一真正商品的地方，它也許仍然採用標記來識別商品在轉售期間的起源，但是必須帶有棄權聲明，其詳述轉售者已如何變更原來的產品，且指出沒有經授權而如此做。

此規則起源於最高法院在 *Prestonettes* 對抗 *Coty* 中里程碑的判決，264 U.S. 359 (1924)。Coty 中的被告先桶裝購買真正 COTY 品牌的化妝用粉末，添加另外的成分，且新的化合物在它自己標有 COTY 商標的小型容器中被銷售。

新德國新式樣法

3. 排除於保護之外的理由

這些僅以其技術功能來描述其排列的新式樣，以及必須以精確形狀及尺寸製造方得以與其他產品連接的新式樣，現在明確地被排除在新式樣保護之外。

然而，若此新式樣設計是提出作為可交互置換零件在一個模組系統中多重組成或連接之目的之一連接元件的新式樣(“樂高條款”)，這在後理由是不適用的，對於必須以一特定形狀中被產生以創造一複雜產品的外觀的新式樣，若此產品總體印象不是必然

地預先被決定，它也是不適用。

最後，那些在正常地使用下是看不見的新式樣今後也排除在新式樣保護之外。

4. 寬限期

寬限期由 6 個月(依據舊的新式樣法)延長至 12 個月。

此意味著設計者、其合法的繼承者或一個第三方的可咎因行為使之可為公眾可得的一個新式樣仍被視為具新穎性(若此揭露並未發生在超過此新式樣申請日(優先權日)前 12 個月)。

5. 保護的開始

對比於舊的德國新式樣法，新式樣的保護現在不再是起始於新式樣申請時，而是僅在於在德國新式樣註冊處獲准註冊新式樣時。

美國與歐洲專利制度

關於可預見性的判斷標準，聯邦巡迴上訴法院拒絕提供詳盡而可能推翻不可預見性為基礎之推定的參考因素。然而，巡迴上訴法院特別考量了在系爭限縮修改之後，所出現一技術創新的個案。巡迴上訴法院認為，假若系爭均等物可由先前技藝得知，則其必定在修正時可被預見，反之亦然。然而，對部分技術領域來說，大部分的發明僅為習知元件具新穎性的結合，人們可能質疑上述的準則如何適用[參閱 *In re Rouffet*, 149 F.3d 1350, 1357(Fed. Cir. 1998)](「事實上所有的「『發明』皆為習知元件的組合。」)實務上亦應注意，該申請人在外國相對應的專利申請案中，對包含系爭均等物範圍內所為的修正，可被運用來對抗一申請人以釋明該均等物確係可預見的。

關於「關聯微弱」的判斷標準，聯邦巡迴法院認為專利權人必須說明該修正係次要的理由，或者與該系爭均等物非直接關聯的。巡迴上訴法院認知雖然目前無法預期何種情況才是所謂的關聯微弱性，但指出為規避包含系爭均等物的習知技術所為的修正就絕非關聯微弱。巡迴上訴法院亦確認那些說明限縮修正與系爭均等

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

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

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

物係關聯微弱的理由，必須可由專利申請歷程紀錄文件來判讀。

日本藥品智慧財產權判決選

一顆苦藥丸-5

日本的規則

日本的製藥產業已經將改善生活品質的藥物視為一種有潛力且重要的未來成長來源。因此，對於了解美國在改善生活品質藥物廣告的成功，在轉移至日本法律及規定的架構下，是否會消失是很重要的。日本藥事法及藥品公平廣告行為規範提出了關於藥品行銷行為的最低標準。這些最低標準是隨著一些產業的自律習慣規則而運作。

日本法律禁止僅做為處方藥的藥品以日本一般大眾為對象的廣告；然而，向一般大眾廣告非處方藥卻是有可能的。另外，製藥公司被禁止製作關於非處方藥藥品名稱、製造或指示方法、或是療效的不實或誇大廣告。日本的規範制度在處方藥品直接面對消費者(DTC)的廣告方面，較美國為嚴格。

藥品的品牌行銷

十分清楚地，製藥公司在為他們的藥品品牌做行銷時，在藥品的顏色上投注了很大的心力，而療黴舒錠(Lamisil)是個例子。在日本，這個治療香港腳的固體藥品，由日本諾華(Novartis Japan)製造的被視為處方藥，但由第一三共製藥(Daiichi Sankyo)所製造的，則被視為非處方用藥。

為了符合日本法律及規定，在療黴舒錠日文網站上，直接刊登了針對醫師或醫藥專業人員而提供的相關臨床資訊。這些資訊包含了處方藥物的細節，包括：核准名稱的詳細說明、所有適應症及療效、使用方法、藥物用量、可獲得更進一步資訊的地址以及該廣告被製作的年月等。

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

中國商標局發佈關於商標註冊使用證據的提出指導方針

中國商標局(CTMO)最近公開其關於商標使用證據之提出指導方針。該指導方針是以附屬於中國商標局官方通知之方式發表，該官方通知是通知商標所有人有廢止行為以對抗他們，其根據為連續三年未使用商標，並要求他們提交證明其有使用商標之證據。

在公開指導方針前，中國商標局僅通知商標所有人有廢止請求，及要求他們提交釋明在先於中國商標局收到廢止申請的三年期間內有使用商標之有效證據，或提供未使用商標之合法正當理由。法律或規則並未明訂任何關於何種證據將被認為有效或何種未使用商標理由將被認為合法正當之解釋，雖然有時當中國商標局的審查委員回答商標所有人及代理人之疑問時，會提供關於這些議題非正式的解釋。

下面敘述該指導方針之要點。

指導方針提供下述關於商標使用定義：

商標使用，依中華人民共和國商標法中所提及，應包括在商品上使用商標，商品之包裝或容器、或是關於商品之交易文件，或於廣告、展示會或其他商業活動中使用商標。

王苡甄 法務專員
 政治大學法律學系

指導方針列出許多使用商標方法，例如(1)應用商標於包裝上、容器、標籤、手冊、小冊子以及(2)使用商標於交易文件，包括營業協定、發票、便條紙、收據、提單、檢疫證明和海關申報表。

歐洲商標

僅僅地方意義的因素 A Matter of Mere Local Significance

雙重目的的次要目的是為了確保未註冊權利之所有權人能繼續使用他們較早期的權利且不會侵害後來 CTM 商標。這更加複雜，在共同體商標規則第 52 條第(1)項(c)款規定下，這可藉獲得無效而達成，但只存於當此權利不僅僅具備地方意義之場合。在這些情況下，一個較早期未註冊權利的所有權人可以

基於 CTM 抵觸較早未註冊權利而應屬無效之反訴，以免除商標之侵權行為。反之，對於僅在特別地方申請的商標，在第 107 條第(3)項規定下，後來的 CTM 商標不能主張而對抗先前的權利在其申請的特別地區使用。就這些較早期的地方權利，CTM 商標持有者並沒有權力去控訴這些侵權行為。不同的保護，不同類型的未註冊權利的持續使用之方法究竟就那些權利的範圍應如何被決定乙事，說明了什麼？

在回應時，法院解釋該法條是作為劃分未註冊權利是屬於全歐盟的還

是非全歐盟的。法院主張，在第 107 條第(1)條規定下，只適用在特別地區申請的較早期權利，係指非歐盟權利即任何小於全歐盟範圍之權利，這些未註冊權利的所有權人可能以第 107 條第(3)項規定作為防護來抗衡以後來 CTM 對抗他們的努力。而且，根據第 106 條第(1)項和第 107 條第(1)項，這些權利可被用來對抗後來 CTM 在那些地區之使用，而至內國法所容許的程度。以法院的觀點來看，整個歐盟範圍的權利也同享一樣的保護。(待續...)

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

吳巧玲 法務專員

政治大學法律學系

韓國商標與新式樣法規的近來發展

網上賭金全贏制

以網際網路作為市場銷售和廣告媒介的擴張，提供了公司機會去使用賭金全贏制促銷和競賽促銷來達成全國性的宣傳，以及為市場競爭而作群體的人口差異區隔統計。透過網路和更多傳統媒介，賭金全贏制促銷和競賽促銷所增加的數量，顯示此種廣告形式的受歡迎。不管他們是經由何種媒介來管理，賭金全贏制促銷和競賽促銷是隸屬聯邦和州法和規章管轄。這篇報告的焦點主要是在賭金全贏制促銷而非競賽，並重點提出關於任何由線上經營或是透過較傳統的廣告媒介來管理的賭金全贏制的一些常見爭點，而並非欲做一全面性的評論。

背景

某些美國聯邦法被解釋為適用於賭金全贏制，但賭金全贏制促銷和競賽促銷主要是由州法所規範而由獨立的州總檢查長來執行。全部五十州都有彩券法，因而私人企業經營彩券是非法的。為了彩券發行的促銷，該促銷必須包含三要件：(a)獎金或有價值的東西；(b)機會；(c)對價。因此，為了阻止州彩券法的個別適用，一促銷活動必須排除該三要件的其中之一；通常一賭金全贏制便是建構在排除該對價要件，而一競賽則是排除該機會要件。

大部分的州僅禁止賭金全贏制比賽需要金錢上的對價，例如購買一產品以參加該賭金全贏制比賽。然而在某些州則確實認可非金錢上的對價。因此，在每一個賭金全贏制比賽中特別必須注意參加的方法，以確保潛在參加者不用為了參加賭金全贏制比賽而提供對價。

美國的訴訟當事人已在為 新數位發現規則做準備

繼續其對第二巡迴 (Second Circuit) 的評論，Two Pesos 所持的主張如下：「第二巡迴」所持的意見對於 Lanham Act 條款而言是相當緊張的。如果一個口語或符號標誌或產品設計的特徵可以在第 2 條之下獲得註冊，則它必須是一個「能使該申請人的商品和他人的商品有所區別」的標誌，... 且除他有不合格情事外，應予註冊。因為第 2 條要求註冊敘述性的標誌僅需第二意義之條件，因此明顯地仍有不需釋明第二意義而可註冊的標誌。上述這些標誌，即使是未經註冊的，仍維持著本然得與這些標誌的使用者的商品加以區別。

從這個段落可以很清楚得知在 Two Pesos 中，最高法院將爭議中的商品包裝 (trade dress) 視為一產品設計 (product design)。至少，這個段落顯現了 Two Pesos 視商品包裝 (trade dress) 為一個包含了一產品之外觀所有方面的單一概念，並包括其設計—這表示所有形式的商品包裝，至少在理論上而言，都是本然地具有識別性的。

這還不是全部。在 Two Pesos 中，最高法院還點名批評了其他四個第二巡迴的意見，其主張商品包裝一直都需要第二意義始能受保護。那四件案子的每一件都牽涉到產品包裝：運動用橡皮帶的形狀、雨衣的結構、真空瓶子的外觀，以及行李的外觀。

謝筱蔚 法務專員

台北大學法律學系財經法組

案例探討

Pfizer, Inc. v. Dr. Reddy's Laboratories, Ltd.

因 156 條規定中提及的名詞“產品”，“核可的產品”以及“活性成分”，有不同的定義，聯邦巡迴法院將此法規解釋為延伸專利權至一項新藥的活性成分被獲准的任何用途，包括該活性成分的任何鹽類或酯類。

為了支持其判決，聯邦巡迴法院引用了 FDA 的簡化新藥申請法規：在專利與排他權的規定中，FDA 將“活性成分”解釋成如同“活性成分以及該活性成分的任何鹽類或酯類”中的含義，為活性物質。另一項判決的基礎理由是，156(b)條規定中的文字“權利衍生”，其限制該延伸至“該產品任何獲准的用途”，但卻不包含因該延伸的產品型式限制。法院同時指出，156(f)條規定中，將“產品”定義為“包含該活性成分的任何鹽類或酯類”。聯邦巡迴法院也論斷，地區法院依賴一項先前的判決(Merck v. Kessler, 80 F.3d 1543(Fed. Cir. 1996))是不恰當的，因為 Merck 案例中的問題與本案的問題並不相關，法院也引用了幾份法律意見書來支持自己的立場。

判決所造成衝擊

在反駁地方法院的判決時，聯邦巡迴法院使頒布藥品價格競爭及專利期限回復法案的國會意圖維持平衡，並保持對改革藥廠的鼓勵。這將會鼓勵改革藥廠對新藥開發的持續投資，改革藥廠更將得到因為上市前的核可程序而喪失的某些專利權年限的回復。專利權年限的延長並不限於被核可化合物的任何特定劑型或鹽類形式，而是涵蓋了被核可化合物的任何用途，包括該活性成分的任何鹽類或酯類。

學名藥廠也一樣享有獎勵，在製造及測試非專利藥之相似物以便在專利期滿後販賣時，學名藥製造者繼續享有免於侵權的自由。另外，學名藥製造者也能繼續憑藉專利權人的數據以及被核可的用途，來支持他們的非專利藥相似物的核可(例如本案中的 Dr. Reddy's Laboratories 所為)。總之，相較於若是與確認了地區法院的確認判決所造成的結果，這項上訴判決維持了一種比較好的平衡。

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

牙膏大戰：不正當行為的法官審判

不正當行為

完成複現程序後，我們聲請對於不正當行為議題的簡易判決。我們所集結的紀錄無疑地顯示，該發明人及其律師已嚴重地誤導專利審查員（其一再以顯而易見性駁回本申請案）以及上訴委員會（其推翻審查員並指示專利核發）。

相關性最高的先前技術是 Gordon 專利，其揭露了一種穩定的組成物，其中含有過氧化物、小蘇打及一過氧化物穩定劑。我們可以指出：

- (1) 其中一個發明人在'782 專利的申請期間獲悉了 Gordon 專利，並甚至進一步告訴代理該申請案的律師，審查員可能會在下一次的官方審定中引用 Gordon 專利對抗他們；
- (2) 在獲悉 Gordon 專利後，其律師提出了三次修正，但其中沒有任何一次有揭露 Gordon 專利；
- (3) 其律師不斷地重覆主張在先前技術中完全沒有揭露過一種方法可讓一種組成物在結合了過氧化物及小蘇打後而仍保持穩定；以及
- (4) 在其律師上呈至上訴委員會的理由書中辯駁：審查員所用來否定該申請案的引證案中，沒有一個有教導一種成功地把過氧化物及小蘇打混合成一穩定的組成物；而如在 Gordon 專利被揭露的情況下，這樣的論點是他無法提出的。

法院被深深地觸怒了

針對我們的動議所做之答辯是非常值得注意的。

Evident 是當中的一個審

判律師，其同樣也是申

請'782 專利的律師，他

辯稱並沒有向美國專利

商標局揭露 Gordon 專利的必要，因為 Gordon 專利不同於'782 專利，並不是一種水性的組成物。……待續

江喆儀 專利工程師

台灣大學醫技系
台灣大學醫技研究所

未使用商標之剩餘商譽—反放棄案

Michael S. Denniston

然而在 1928 年，Learned Hand 以更加限縮可及範圍、並傳達使法院更易理解的需求的文字表達了 Schechter 的基本顧慮。在可能是商標法學中最常被引用的一段裡，Hand 寫了：

在近年來人們已認知，一個商人可能對於將其商標使用於自己使用的領域外，有十足的經濟利益使法院將此介入合法化。其商標是其真實性的保證；他可以此擔保具有該商標的商品；且該商標以好或壞的意義傳達其姓名。若有他人使用之，便是借了所有權人的名聲，使借用人的品質不再能在其掌握之下。這是一種損傷，即便借用者並未玷污它，或因該使用而轉移任何的銷售；所謂的名聲，正如臉一般，是它的所有者或創造者的象徵，其他人僅能以面具般使用之。¹

賴以斌 專利工程師

東吳大學微生物學系

中興大學分子生物研究所

Hand 直觀地理解品質的聯想不應變成諸般企業間的抵押品—使一個品牌的品質保證可能被其他盜用者濫用。直觀而言，他將商標法設定在直至今日仍遵行的道路上。

田珮珍 實習律師

台灣大學法律學系

1 Schechter 同樣將焦點放在保護一個商標的品質功能，且其讚美 Hand 的語言如同「古典的宣言」。尤其在一個玷污的背景下，法院現在慣於認知「商標法並不僅是為了預防消費者混淆而設計的，它也同時保護『商標所有權人控制其商品商譽的權利』」。

自由搜尋的證據

(Steven A. Zalesin、Sarah E. Zgliniec 原著)

邦喬飛(Bon Jovi)的案例

在最近的案子看到引人注目的作法。在 DownloadCard Inc. v. Universal Music Group, Inc. 一案裡，我們的客戶---環球音樂集團面對到著名的搖滾團體邦喬飛最新專輯潛在延遲的發行。在美國的唱片發行計畫由邦喬飛與我們客戶所為繁複宣傳及公關所獲的高潮，而涉及數百萬元和許多的樂團的公開活動。延遲發行將對樂團的名聲，以及唱片的銷售上造成災難效果。

唱片不能上架的原因？每張唱片包裝裡不引人

注目的標籤附有一個消費者可用以在邦喬飛網站登錄的獨特序號。在該網站可以下載未發行的歌曲，進入旅遊與購物競賽，甚至購買即將來臨、尚未公開銷售的邦喬飛演唱會門票。每組序號只可以使用一次，確保唯有真正的唱片購買者能使用這些限定的好處。序號可作為“紅蘿蔔”，一種誘使邦喬飛歌迷實際購買唱片而非製作不法拷貝的反盜版裝置。

原告 DownloadCard 是一家軟體公司，宣稱此標籤促銷概念為其營業秘密。邦喬飛的唱片上架前不到兩星期，原告提出初步禁制令禁止唱片發行。原告的勝利將另再打擊唱片公司藉由提供動機予聽眾以購買合法唱片來企圖壓制旗下歌手音樂的盜版。

我們有六天來準備提出環球音樂集團的回應。我們主要的任務是要釋明在短時間內，原告宣稱的擁有的創意不盡然是秘密。當然，一個可行的辦法是對原告創意的起源及保護其創意為秘密所做的努力進行證據發現。但即將到來的時間壓力讓這類由原告處發現證據並不實際。(待續)

美國商標法之 1946 年規定

第一次論及消費者立場之判決，係於 1971 年在康利與紐約有限公司活動俱樂部(Colligan v. Activites Club of New York Ltd.)訴訟之第二巡迴法庭上，當時商標法並未認知消費者立場。該判決同意原告律師論點“1946 年之商標法有著非常冗長且錯綜複雜的立法過程”，法庭認為此立法過程係“不明確因而對解決此議題僅有些許或是根本毫無幫助”。沒有任何委員會之報告提及該議題；於發言資料庫中亦無任何明顯指涉該議題之資料。有關國會聽證會，唯一的參考紀錄為 1925 年由美國商標協會代表人參加國會委員會之聲明。有關建議之規定為，“於大幅修改之形式，即為商標法第 43 條(a)¹”，美國商標協會代表人認為消費者應有其立場：

該法更明文任何因信任虛偽描述而蒙受損害之人可提起訴訟。顯而易見的是，該購買者(消費者)可主張其被誤導並受損害，因而提起訴訟。無論如何，假如欲限制消費者提起此一訴訟之權利，則該限制應加以敘明。

¹ Id at 690, 170 USPQ at 115。此規定，制為第 30 條而明文：

如任何人於任何商品或販售之商品或任何包裝容器或其容器，附加或使用虛偽之來源標示、或任何虛偽之敘述或聲明，包括文字或其他符號，而可能引起產品來源之誤解，或其虛偽之描述或表現，因而使該商品進入消費市場，以及明知會使或購買各物品而流通於消費市場

黃欣怡 法務專員

文化大學德文學系

中，或因明知而交物品於運輸業者以供流通之人均需對損害賠償負法律責任，且對任何人虛偽指定為來源場所進行商業行為，或在該場所座落之區域，或是因使用任何虛偽特徵描述而蒙受或可能蒙受損害之任何人所提起訴訟禁制令，或者對任何相關於此等人，以及任何商品之標示或標籤因違反此法條之規定而提起之訴訟禁制令之衡平法上訴訟，將不得進口至美國或是無法取得許可以進入任何美國海關。該所有權人、進口商或是商品受付人因此法條而被拒絕進入任何海關者，得依海關稅入法而異議或訴願以求償，或是其可藉第 29 條(c)(d)及(e)項尋求救濟。

潘玟倩 法務專員
輔仁大學財經法律學系

中華人民共和國

I.B.1. 通用名稱

申請 PASTA ZARA 及圖樣註冊於第 30 類泡麵，遭審查員因直接描述指定商品的主要成分為理由而駁回。

申請人在上訴程序中聲明 PASTA ZARA 本身並無真實意義，整體而言是具有顯著性的。

商標複審及宣告委員會(TRAB)則認為 PASTA ZARA 是該商標佔優勢的部分；ZARA 意指麵團，PASTA 則是指定商品，例如速食麵的通稱。申請人陰部院刪除 PASTA 而使該申請案之核駁被維持。

I.B.2. 僅描述性名稱

商標局基於同樣因描述性商標的理由，而核駁指定於第 16 類印刷品和第 41 類個人學習及教育服務的國際註冊商標 WALL STREET INSTITUTE MULTIMETHOD 及圖樣。

在上訴中，申請人辯稱，一般對該商標的印象是顯著的，且其並未欺瞞地、不適當地描述地 16 類的商品或第 42 類的服務。

商標複審及宣告委員會支持審查委員的決定，認為 WALL STREET INSTITUTE MULTIMETHOD 並不顯著，且 MULTI METHOD 直接的描述了商品和服務。該商標的註冊申請最後是被核駁的。

同樣的，商標局也核駁申請註冊於國際分類第 7 類食品加工流程、第 9 類自動化食物販賣機、第 29 類加工食物蔬菜和馬鈴薯薯第 42 類食物供給服務 FRESH FRIES 及圖樣國際註冊認可之申請。

申請人在上訴中以 FRESH 跟 FRIES 都有其多種

意義，固有可減少其描述性的屬性為理由，而辯稱整體而言，該商標是有顯著性的。

然而，商標複審及宣告委員會並不因此被說服，他們認為 FRESH FRIES 代表的是新鮮的炸薯條，而該商標直接的描述了所指定之商品及服務的特徵。

申請註冊 WIREFREE 為第九類無線呼叫裝置和設備案同樣的被核駁了，因為審查委員將其解釋為沒有電線，而直接描述所指定之商品。

申請人基於該商標是一個虛構的、沒有特別意義的商標為理由而上訴，認為該商標不可能和其他在一個英文語系國家—英國之商標所一般使用的名詞有所混淆，而證明了其高度顯著性。

商標複審及宣告委員會同意審查委員的決定，認為商標因其具顯著而不可被註冊。

至於申請註冊於第 5 類假牙黏性填塞物的中國文字 KUAI CHI DIN，一審查委員因其描述了所指定商品的使用和品質而拒絕其註冊。

申請人上訴而辯稱，各該三個中文字有其特別意義存在，整體而言不具有描述性。

商標負審及宣告委員會責任微 KUAI 代表迅速，CHI 是牙齒，而 DIN 則是固定的意思。如果反著唸時，會變成了 DIN CHI KUAI 而具有快速固定牙齒的意思，而清楚的描述所指定商品的使用名稱和品質，因此，申請假牙黏性填塞物之商標被拒絕註冊。

商標註冊案例選

b 拒絕駁回

委員會根據商標會投射出不同商業印象的發現而推翻之前審查委員根據商標法第二條第 d 項駁回 NOBODY'S PERFECT 及圖樣的註冊申請案，其用於銷售最佳和不規範品質的服飾零售業服務，因為已有銷售女性內衣之在前 NO BODY'S PERFECT 註冊。

混淆可能性是根據一般且通常購物頻道和配銷方法而鑑於申請案及引證註冊所述服務和商品，在無申請案或引證註冊的任何特別限制下所為決定。

委員會承認，根據經驗，廣泛變化的衣服，包括女性內衣，是習慣性透過低成本的貨物集散店面零售是一個通常知識。審查律師並提出許多以使用為基礎的第三人註冊，其包含內衣和零售服飾服務這兩種。這些註冊並非顯示商標是在使用或大眾對他們熟知的證據，但是它們會有證據的價值觀去暗

示這些商品和服務將可能源自於單一來源。

委員會認知，如果服飾零售商行銷衣服商品，如女性內衣，是經由同一或基本上相似的標誌，有如與服務相關所使用者，則服務之來源和擔保商的混淆就有可能產生。然而，就文法上來分析 NO BODY'S 和 NOBODY'S 之不同與於申請人商標上 PERFECT 最後一個字母的略微斜體字母 T，委員會同意，申請人在商標上創造出重大的不同商業印象，而足以避免混淆可能性，故儘管這兩個商標實質的音標（發音）和視覺是相同的，且申請人服務的本質及註冊商品極為相近，仍推翻審查委員。

對職務發明的賠償（韓國）

根據專利法第 40 條，發明人報酬係指職務內發明的報酬，即一個發明根據其本質，屬於雇主的營運與導致發明行為的範圍。另一種發明，被稱為職務外發明，包括所有其他雇員屬於職務內發明外的範圍的發明。

於職務外發明的情況，即使是契約條款或任何職務規則條款，例如發明人報酬政策，預先規定獲得專利的權利或專利權應轉移給雇主，或雇主在此類發明上應擁有一個排他的授權，應為無效。在特殊的狀況下，職務發明應被視為職務外發明，例如在雇員的職務發明權利依據契約條款或任何職務規則條款規定，轉移給雇主後的四個月內，雇主未能提出專利申請時。雖然在每次職務內或職務外發明轉移時，合理如契約條款與發明人報酬，雇主可以與完成上述發明的雇員訂定契約。

一個由首爾地方法院（判決編號為 2002 Gahap 3272）與首爾高等法院（編號 2003 na 52410）做出的著名判決，法院宣告專利法第 40 條第一款與第二款就職務內發明與報酬的定義，是為了保護受雇發明人的強制條款。因此任何違反這些相關條款的非公開契約或內部報酬政策都被認定為無效。除此之外，專利法第 40 條第二款規定計算發明人報酬的標準，報酬總額的計算應考量到雇主經雇員貢獻發明而相對於雇主的貢獻所實現的預期獲利。更多由總統頒佈的特殊規定被期盼在此議題上經由立法通過。

由於當前缺乏特殊規定與標準以決定發明人報酬的適當額度，在設定合理報酬總額之雇傭雙方並未簽署契約的情況下，

法院會依照個案評估由雇員發明與（或）雇員—發明人對該發明做出的貢獻價值所衍生的預期獲利，來決定合理之發明

尹懷哲 專利工程師

中原大學心理學系
佛光大學政治研究所

人報酬總額。

專利實地查核以及創新證券的全部資料揭露（二）

誰陷入危機中？

當創新證券被賣

時，有關於是否這些證券在侵權當時或之後會侵犯到別人的專利的問題便浮現了。

鄭詠云 法務專員

輔仁大學法律學系

當專利被執行時，任何專利侵權者將陷入危機之中。所謂侵權者是指犯有侵權行為的任何人。任何人製造、使用、販賣、邀約販賣或進口販賣侵權產品，便構成直接侵權行為。當討論中的專利是一種證券型態，此時證券的發行者可能「製造」了侵權證券。證券的買者或投資者可能「使用」了侵權證券。證券的承銷者或承銷企業組織可能「販賣或邀約販賣」了侵權證券。國外的發行者在美國出售侵權證券可能「進口販賣」了侵權證券。一旦上述任何的直接侵權者被確定，參與侵權的揭露可能延伸到那些協助侵權行為的人。以證券的案子而言，協助侵權者可能會是受信託者、轉讓的仲介者、準備財務報表的稽核者、所謂創辦計劃書的專家，或準備創辦計劃書的律師。

風險的契約配置

證券提供的各方之間所簽訂的契約將開始處理專利的責任問題。在承銷者、發行者、基金經理人、受信託人、稽核者以及所謂的專家等之間所簽訂的協議書中，有關陳述、擔保、賠償及意見書等的專利風險之條款將會被協商。

揭露的程度

牽涉到證券銷售的侵權損害可能包括實際損害、三倍損害以及訴訟費用，也就是支付金錢。也可能獲得針對所有侵權者的停止侵權的強制令。假如侵權的證券，舉例來說，是個被一個資產的現金流所擔保的十年公債，那麼欲在例如是第五年停止侵權的強制令可能須要在計畫結束之前便取消或結束整個交易。

張智能 專利工程師

中山大學化學系
美國麻州大學高分子科學碩士
美國麻州大學高分子科學博士

國際商標法例回顧 (六十三)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

英國商標-

V.A. 網域名稱

在 MBNA America Bank NA 及其他 v. Freeman 案中，被告經營零售網際網路網站及企圖多樣化至網路橫幅廣告交換之商業，因而被告註冊網域名稱「MBNA.CO.UK」。原告乃世界最大獨立信用卡發行者及就設計之「MBNA」英文字母擁有歐盟商標註冊。其亦自其網站「MBNA.COM」經營網際網路商業。

原告控告被告侵害註冊商標及仿冒。原告為一臨時禁止命令之申請。被告主張其網站名稱乃選自「marketing banners for net advertising (網路廣告之市場橫幅)」標語之字首語。原告主張被告故意地挑選其網域名稱，係為增加其網站之參訪者數目，故其字首縮寫之使用係不可信的，並意味著被告故意挑選其網域名稱係為利用原告之商譽。

法官基於其係為了加速審判而作成命令及被告無意圖即刻運作網站，拒絕授予限制被告運作網站之禁止命令。原告未提供任何若於審理前運作網站，其將遭受財政損失及危及其商譽等相關危險證明。然而，若其發生，原告將可隨時訴諸法院。

然而，法官授予限制被告販售或提供銷售網域名稱之禁止命令。被告接受網站之價值會因點擊量而增加，而認為原告之商標侵害及仿冒案例至少是可爭論的。於審理中，被告因不當為原告商譽之使用而導致墊高其販售網域名稱之價格的地位，顯非吾人所欲。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

例 I—搖動器

具體參照 FIG. -1 及 2 圖示的搖動器形式，例 I 為一樣本獨立項申請專利範圍所指定之結構（用以與圖 3 中之結構區別），如下：

FIG. -1

FIG. -2

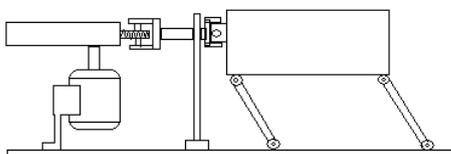
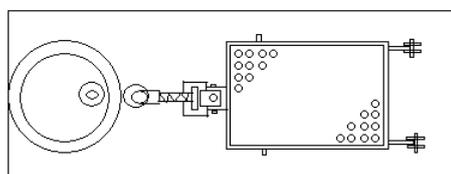


FIG. -3

Dastar、屬性及抄襲 (一)

Jonathan Band 及 Matt Schruers 原著

I. 序

於 Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp. 之言詞辯論及判決發佈間，杜撰及抄襲許多文章之紐約時報記者 Jayson Blair 之傳說揭露於國內媒體。二案件之爭點係演講者傳達資訊來源標示之故意欠缺。Dastar 對於許多來自於 Twentieth Century Fox 電視系列影帶之第二次世界大戰鏡頭欠缺揭露；而 Blair 未能揭示其拷貝其他報紙文章之內容引用及描述。而且，Dastar 於最高法院以勝利者現身，而 Blair 卻以辭職且遭污名收場。

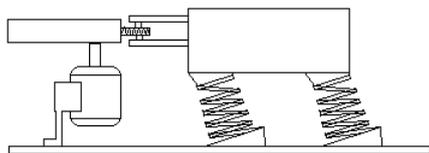
申請專利範圍之撰寫 (二十六)

法例條文 - 一些基礎原則

裝置或機器申請專利範圍 (Apparatus or Machine Claims)

§14 概說

在先前各節所介紹的通則和程序在關於裝置申請專利範圍之情況，本期起將被闡明。"裝置 (apparatus)" 通常用來表示各種的機器 (machine) 或器具 (devices) 包括電子電路、計算機相關裝置、水利器具、可完成一些有用結果，且通常為在本身上或物件或工件上的一些行為或操作，任何而有協同合作部件之機械或電力物件。



- (前言) 1. 用於搖動物件之裝置
 (過渡) 包含：
 (申請專利範圍本文) (a) 一納物之容器；
 (b) 一基座；
 (c) 一複數平行腳，每一個腳一端樞接於該容器，另一端接於該基座以支持該容器而用來對該基座作震動；及
 (d) 震動該容器之裝置於接等腳上以搖動該物體。(次段落形式中之元素) [註一該申請專利範圍之"元素"以斜體表示僅為利說明。段落各稱"申請專利範圍 I"為已知且通常不被寫出，除非是在專利申請案中第一個申請專利範圍之前。]

為做比較，以單一段落形式寫成相同申請專利範圍（見第本專欄第十節）為：

申請專利範圍第 1-A 項：用於搖動物件之裝置包含一納物之容器、一基座、複數平行腳，每一個腳一端樞接於該容器，另一端接於該基座以支持該容器而用來對該基座作震動及於該腳上震動該容器之裝置以搖動該物。

注意該申請專利範圍第 1-A 項比本期所用次段落形式之相同申請專利範圍難理解。

摘要：

使用次段落或大綱申請專利範圍形式，並如本專欄先前所示注意格式問題、標點符號、文法等等。

蔡馭理

台灣大學電機系

已被美國上訴法院宣告為無效。在其後得知如此認定的法官之一受到賄賂的影響時，國會立法以修正該可怕的不公平。該名恣意的法官後來被免職、起訴、判定有罪，並在聯邦監獄中服刑。國會已經延長涵蓋慈善以及愛國團體徽章之新式樣專利的期間。於 1993 年，一項再次延長南方邦聯團結女孩（the United Daughters of the Confederacy）徽章之新式樣專利期間的議案被美國參議院所否決。

1984 年國會藉由顯然針對個人的法案延長兩項專利的期間，以補償行政上的延滯核予行銷許可。此外，在 1983 年，國會因為延滯核予行銷許可，而通過兩項法案，表面上雖名為公法，但卻具體以文字表明惟有某單一專利才有資格適用各該項法案。1988 年的綜合交易及競爭法（the Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988）包含某些在符合特定條件時，延長具體表明之美國專利的期間三年六個月，並自到期日起算之規定。

蔡律瀾

台灣大學法律系

專利法基礎理論(26)

§1.06. 專利期間（二）

由於專利制有維持費，若未能在到期時繳納費用就會失效，對於此等專利而言，或許說除非有特殊立法更加以延展（按，現已專利延期規定），自申請日起算 20 年期間已為**最長**期間，是比較精確的說法。以在 1980 年 12 月 12 日或其後提出之申請為基礎的發明專利皆制有維持費。第一次維持費在專利核發三年六個月後必須繳納，以在後四年維持專利有效。

國會可能藉由特定個人法案延展期間或核予某人不同的期限。然而到了 1984 年，國會僅出現一個案例，而藉由特定個人法案延展專利的生命超過 17 年（按，修法前美國專利期限）。該涉及之專利之前

法訊新知

新加坡商標法修正

1. 一案多類註冊

以往，商標指定超過一類之商品或服務須分別申請數案且每類分別審理。7 月 2 日修法後，允許一單一申請跨二或多類而獲單一商標註冊。線上申請之規費未改變，

維持每類商品或服務新幣(S\$)310 元。

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. 本所並非甚大，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. 本所起薪並非甚高，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？

