



96年11月號 道法法訊 (187) ©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？(九)

- - 蔡清福律師

新式樣專欄-特刊(十一) - - 蔡豐德

漫談現實生活中應有的法感(四十七) - 洪順玉律師

歐體專利現況(二) - - 潘養源

第四至六版：

對指控侵害商業方法及軟體專利之回應 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

日本智慧財產權保護 - - 吳凱智

Quality King 按之後的生活 - - 吳佩玲

第六至八版：

專利之申請專利範圍之解釋(三十九) - 王繡惠

聯邦巡迴法院更新 - - 徐明璋

Alicante 摘要(6) - - 蘇怡瑾

商標判例 - - 郭宜甫

歐洲專利新訊集錦 - - 白大尹

第十一至十二版：

新歐洲專利公約(EPC2000)-最新修訂版

將真品重新包裝入禮盒組中(二) - - 鍾國誠

第十二至十四版：

新德國新式樣法 - - 廖興華

美國與歐洲專利制度 - - 盧治中

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

第十四至十六版：

韓國商標與新式樣法規的近來發展 - - 蔡頌瑾

台灣著名商標的保護 - - 謝筱蔚

案例探討 Pfizer v. Dr. Reddy's - - 黃郁靜

牙膏大戰：不正當行為的法官審判 - - 江喆儀

自由搜尋的證據 - - 賴以斌

第十六至十八版：

美國商標法之1946年規定 - - 黃欣怡

中華人民共和國 - - 潘玫倩

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(三) - - 張智能

美國商標案例(一) - - 劉媽婷

日本專利 第九至十一版： 韓國專利法 對於前員工有利的日立案判決 日本專利制度 案例回顧(實用新型) 歐盟變動中的實務 韓國商標法修訂	-- 鄭智元  -- 卓誌隆 -- 謝清源 -- 周威廷 -- 劉雅婷 -- 曹云亭 -- 吳怡珊	商標法新聞-英國判決 第十九至二十版： 英國商標實務的變革 Dastar、屬性及抄襲(二) 申請專利範圍之撰寫(二十七) 專利法基礎理論(27) 法訊新知	-- 江怡萱  -- 謝享穎 -- 林明燕 -- 蔡馭理 -- 蔡律灑
--	--	---	--

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？（九）

### 法律、法治與國運興衰

故事一：七月間高市男子楊東龍尾隨女子襲胸，高雄地檢署女檢察官引大法官 407 號解釋認須主客觀引起性慾外，尚須引人「羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情」，而以被害人既已閃躲而僅摸到肋骨不足使人興奮，故不涉強制猥褻或強制觸摸，不起訴處分。

故事二：94 年 7 月 15 日彰市秀傳醫院旁，紀澄清見兩女自女廁出，身材俱俏，乃伸雙手各摸大腿及臀一把，遭眾扭送警局，為彰院判刑七月並強制治療。台中高分院認既係趁他人不注意，顯與修法後強制猥褻「男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等方法，而為猥褻行為者」構成要件不符，改判無罪，檢方未上訴定讞。

故事三：一週一利多中，有一千億農村改建基金，擬修繕補貼每戶六萬、興建二十萬上限、聚落改建二千五百萬。論者謂邱秘書長欲以選票「烽火燎原」，讓百萬農民及八百萬勞工成政權保衛戰「戰略目標」。其實，人民或百姓是脆弱的，胞弟因不才，於小孩尚幼時，適逢阿扁任北市長，月發幼兒津貼三千抒解經濟壓力，感懷迄今，每投票必選民進黨。

故事四：名嘴謝志偉任發言人後，指責 NCC 圖利中廣，論者反批阿扁過去力推二次金改，使規模小之民營銀行併吞公營行庫，致全民公有財團送私人財團。

故事五：六月十五日宜蘭大里火車對撞，局長陳峰男請辭，雖經交通部長蔡堆慰留，行政院卻准其辭職。

「法律乃最低程度之道德」、「元首乃人民道德之表率」及「官員應為人民之保母或公共利益之公僕」。此三句老掉牙之口號，早已褪去流行有時。在民主大盛或狂飆之今日，世間雖理應美好無限，實則淒慘有加。人處順境，常自以為是；必處逆境，始能虛心檢討或認識：人間幸福指數似與此三句被認可或實踐之程度成正比。追求依法而治以圖

一切秩序井然，雖貌似一切美好，然落入以法律為準繩之項圈，已暗指一切秩序僅立足於最低程度道德，則人間純善之難能冀獲，不亦明也？依「草上之風必偃」之道理，上行必然下效。身為元首可能「人在江湖，身不由己」，然而獲評「猴死囚仔，你比阿扁仔還會騙」，當亦有所不堪？至於官界或官商之間如處於上下交征利狀態，當難期待國勢不蹙矣？此三現象有其一，是乃國之不幸；如三者齊發，民人生活似將有如水火矣？本此分析，且容吾人分析前五故事，並論結本期主題如次：

一、就故事一而言，如該女檢察官身為被害人，而猶能如此認定者，其見解當能獲得較多同情。果若如是，任何人似皆得光明正大性騷擾該女檢察官。蓋不論正面、側面或背後襲擊之，依人之反射本能，必然閃躲。故如拿捏經其閃躲而僅摸到肋骨，將被認定不足使人興奮（事實上每人敏感地帶不同？），必獲該女檢原諒或不起訴處分矣。

二、就故事二而言，台中高分院三位審判法官認只消係趁他人不注意，即顯與修法後強制猥褻之構成要件有間。假設此三位久歷世事之法官俱為男性，則如有就此義憤填膺之勇者，或欲行僥倖之登徒子欲試手氣或幸運程度，不妨在其管轄區域，專擇此三位法官之女眷為對象，趁伊人不注意之時，伸手摸其腿臀。如各該法官鎮靜如昔，國人當予大大喝采。如竟勃然大怒，顯然我國法官之人格養成教育，多所偏差矣？如非法官人格有問題，即代表我國教育制度、內涵或宗旨有問題。在「現代」法律思潮下，「己所不欲，勿施於人」之基本為人涵養，早已拋至九霄雲外？

三、故事三予人之感觸有：「拿人手短、吃人嘴軟」，此其一；其二，經濟利益似勝親情（親戚相爭投票對象不勝）；其三，補貼政策究竟救或害人（國），似一時難斷？雖法律規定或立院決議補貼支票需先尋找財源，然似無任何政治人物或政黨欲予遵守，究竟法律意義何在？法治精神何在？

### 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

四、故事四及故事五只不過倍增吾人於法律或法治意義云何之茫茫然爾，何足為怪？9月14日國務機要費律師團辯稱，總統既已將本案卷證資料補核定為絕對機密（此舉之荒謬，似已不值得在此論證？），檢方若欲據之指控犯罪，應先徵詢阿扁是否同意作為論罪證據。如以「拿人錢財、與人消災」看待律師一職，則律師團似乎表現頗佳。如以有風骨之知識份子要求律師團，則不免令人興嘆「士大夫之無恥，是謂國恥」？「依法行政」之法治國理想，似亦屬某種烏托邦耳，因人人誤其中之一切皆井然有序。實則，於具體實踐中，必然過與不及間雜而生。理論上，似有兩種社會無須法律或法治。其一為傳說中遠古堯舜時代，民風淳善，十足彰顯法律既係最低程度道德，既然人人高尚，何須低層次之法律介入民眾生活？其二為變調之今日「民主法治」時代，人人行事但求合法。表面上追求合法，實則力鑽法律漏洞。以僵固之不易法律條文，如何應付造法之諸多金頭腦？處此情勢，人類社會或人民生活可得幸福與否，似不問可知？過與不及如此難以拿捏或掌控，吾人於法律或法治將如之奈何？

## 新式樣“專欄”-特刊（十一）

### ☆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}

### 可接受性

該申請案是可以接受的。該申請人藉由論及“缺乏新穎性”及“可預期”而表明理由。由於包含必要的表述及書目的資料，從一官方資料庫或公告之一個習知商標的一種表述之提出是足以支持一個新穎性攻擊。

### 揭示於公眾-有關領域所熟知（CDR第7條）

在一網站或在一官方公報公告是一件新式樣被公開及變成在一般商業過程中已知的”主要方式之一”。多樣點心食材產品已被註冊為商標之事實表明：該有關領域已知曉註冊。所以全部引用的商標對公眾而言是可利用的。

### 新穎性（CDR第5條）

有一些微小的差異在該引證案及該該新式樣之間以致於不缺新穎性。

### 個體特徵-被告知的使用者（CDR第6(1)項）

該被告知的使用者對系爭產品型式之基本特徵是熟悉的，他會考慮到可利用之設計自由，他對於非必要特徵之類似及必要特徵之差異給予更多的注意。

### 個體特徵-設計自由（CDR第6(2)項）

在本案之設計自由幾乎不受限；點心可以是任何型式（雖然非任何尺寸）並且以一種廣大差異形狀而被販賣。雖然它確實起因於該油炸過程，因並非所有點心都那樣子調製，該新式樣之有皺紋的表面外觀以及該引證案不是一種以技術目的或在其他必要方面所表述的特徵。（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(四十七)

接下來幾期既要談「營業秘密與競業禁止條款」，首先即需明白營業秘密法之立法目的及營業秘密之意義，試略述如下：

### 一、營業秘密法之立法目的

營業秘密法第一條規定，「為保障營業秘密，維護產業倫理與競爭秩序，調和社會公共利益，特制定本法。」換言之，本法之立法目的有三：（一）保障營業秘密。藉由營業秘密之保障，以達提昇投資與研發意願之效果，並能提供環境，鼓勵在特定交易關係中的資訊得以有效流通。（二）維護產業倫理與競爭秩序。使得員工與雇主間，以及事業體彼此間之倫理與競爭秩序有所規範依循。（三）調和社會公共利益。宣示本法除保障權利人之權利外，亦應注意社會公益之維護，俾使將來爭訟時，法院得考量社會公益，而為較妥適之判斷。

### 二、營業秘密之意義

營業秘密法第二條，參酌美國、加拿大、日本等先進國家之立法及 GATT、TRIPS 之規定，對於營業秘密定義為，「方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：（一）非一般涉及該類資訊之人所知者。（二）因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。（三）所有人已採取合理之保密

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

措施者。」換言之，學者通說認為，營業秘密之保護要件至少有三：一是新穎性，二是價值性，三是秘密性。

#### (一) 新穎性

營業秘密依法必須是所謂「非一般涉及該類資訊之人所知者」。如果一項資訊雖未達到公眾周知之程度，但卻為一般涉及該類資訊之人所知悉者，雖然可能實際知悉之人有限，然而其既為一般涉及該類資訊之人所知悉，在未取得權利保護之前，原則上涉及該類資訊之人皆可自由使用，並無以營業秘密法特別加以保護之必要。值得注意者，有可能某項方法雖為一般人或涉及該類資訊之人所知悉，但以之實施運用其他產品，卻為其不易得知者，則此種情形其亦可能成為營業秘密而受保護。

下一期，我們就營業秘密之價值性、秘密性加以介紹。

## 歐體專利現況 (二)

by Jenkins

據報導，由工業界及僱主的歐洲聯盟的工會所代表的工業團體以及其他寫信給歐盟理事會的工作小組，表達對該建議案的「警告」以及對歐洲競爭力所感受到的風險(見史蒂芬妮·波多奈之「工業界猛烈評擊共同體專利建議案」，MIP 週刊 14 期，2003 年 12 月份)。但是該理事會不可能被勸阻而離開其既定之方向。另外有些人則將墨守於現有之制度，而要求全部之說明書被翻譯。該理事會所持看法為該協議為一妥協，且「因為其係一保護之選項形式，如果工業界不喜歡它，則不需要使用它」。

#### 進展狀態

歐盟理事會的工作團體定期集會來準備一個與 2003 年 3 月 3 日之「共同政治途徑」協定一致之條例，以及已確認一些具有政治屬性之議題，需要歐盟理事會的注意(見熱門議題)。這些議題從在希臘主持下之 2003 年 11 月高峰會的議程中被排除，並於 2004 年 3 月之競爭力理事會的集會中被提出來評估，以期在目前的愛爾蘭主持下，如果可能的話將被解

#### 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

決。以免在 2004 年 5 月 1 日前，如果不能達成協議，則全方案會遭遇危難；因為到此一時期，歐盟將擴張到 25 國，而欲在那個數目的國家間達成協議，是更為困難的。愛爾蘭企業部長瑪麗·哈奈表示愛爾蘭將採取「每一步驟」來確保採用歐體專利。在該條例被採用前，該理事會必須諮詢歐洲議會，這是因為該「共同政治途徑」協定與執委會最後之建議案存有差異，該議會則就該最後之建議案在 2002 年 4 月提出了其意見。該程序較諸兩年前，可能會創造更多的矛盾以及可能的延誤，因為該議會就諸如「電腦軟體的可專利性」之一些專利議題，已脫離控制(見本新聞信之相關文章)。

## 對指控侵害商業方法及軟體專利的新律師函之回應(二)

### 非營利組織的律師函

除了藉經營商業實體所擁有的商業方法專利之公司律師函之外，自專利擁有者也出現增多數量的律師函(雖該專利擁有者並未真實地使用該描述於該專利的發明)。例如，雷姆森基金會(Lemelson Foundation)繼續尋求超過 600 件 Jerome Lemelson 的專利的實施，包含現存的涉及雷射掃描的機械視覺及條碼專利。

Ronald Katz Technology Licensing LP 已追索 Ronald Katz 的專利，其係關於電話話務中心及語音反應單元。

除此，吾人已看到的主張，且在某些案件訴訟，係關於 Leon Stambler 的安全編碼網際網路通信專利，及 1999 年的任蠶蟲問題的解決方案有關的專利混亂。

### 喀茲專利(Katz Patents)

該喀茲的情形已達到令人感到興趣的階段。該喀茲專利包含有約 50 件已准的美國專利，其具有約 2000 個請求項。此些是源自 80 年代中期所申請的少量專利申

#### 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

請案，且在某些案件下是來自於第 10 代的基於母案的連續案或部份連續案。在 90 年代，喀茲在三件案例中在電信領域內對小的當事人提起訴訟，這些案例中的二件被和解，且一件導致對被告(一家出名的公司)的永久禁制令。在 1998 年，Katz LP 及其被授權人 MCI 在針對 AT&T 的專利強制訴訟上是共同原告。在 2001 年 1 月，在經過馬克曼聽證會(解釋訴訟中系爭專利的申請專利範圍的範圍)的判決下的證據收集程序及審判程序之後，該案件被和解了。和解的條款是機密的，但被某些評論者提示說 AT&T 為求和解支付大筆現金給 Katz LP。在和解之後，Katz LP 對銀行、金融服務提供者、及電信服務提供者施加更大的壓力，以選擇授權或面對訴訟，顯然的，Katz 律師函是在產業界流傳著。

## 智慧財產權案例選

### 評論

法院對於具有一必要元件之功能性關係的評論，在當所提供的裝置並非一欲主張之元件，而是在該申請專利範圍”之外”的某物事時，似乎為間接侵害提供了機會。

至於一申請專利範圍的何種特徵是必要元件，BGH 聲明在正常情況下，能因故進入該申請專利範圍的每個元件，對於該發明而言都是必要的。特別地，一必要申請專利範圍特徵不能根據是否該特徵能區別本案與習知技術，來與一非必要特徵進行區別。該聲明，雖然發表在間接侵害的內文中，似乎與法院要區別必要及非必要申請專利範圍特徵的許多企圖(例如為了決定是否一發明具有技術性)形成顯著對比。

### 德國無對抗間接侵害者之臨時保護

在關於間接侵害的另一最近判決中(Drehzahlermittlung, Mitteilungen 2004, 第 412 頁)，BGH 認為關於侵害一已公開申請案之補償權利的規定(德國專利法第 33 條)，不適用於間接侵害。申請人必須始終更警惕地確認，假如在所有可能的情況下，所提之申請專利範圍僅涉及有可能被一供應者放到市場上之一產品或系統的那部份的必要元件。

胡文和 專利工程師  
· 台北科技大學電子系

一發明之分析不會結束於其必要元件。必須考慮到市場管道及誰供應何種元件。最後要實施發明所需的外來細節應儘可能被省略，或使其被歸類為附屬子句(“當連接至...”等等)。

## 日本智慧財產權回顧

### 商標訴訟案例回顧之百威啤酒案(五)

#### 不公平競爭

在訴訟中，原告安布公司亦主張，基於不正競爭法中的下列任一定義：「販賣或進口之商品所使用的標示係與他人著名商品之標示相同或近似」或「因販賣或進口行為之商品所使用的標示係與他人廣為人知的商品標示相同或近似而產生混淆」，被告所進口銷售之帶有標誌 1 至 6 的啤酒構成不公平競爭的現象。

地院認為在 1990 年，原告的「Budweiser」標誌作為原告之商品—「啤酒」、原告之商業活動、以及原告關係企業的標示是著名的，而於當時，被告日本啤酒株氏會社與香檳屋株氏會社開始進口「德文標誌」的啤酒到日本。相對於原告的標誌「Bud」，地院不認為是著名的，但同意「Bud」作為原告商品的標示最晚在 1990 年是廣為人知的。另一方面，地院不認為原告以片假名書寫的「Bud」是原告商品上所廣為人知的標示。

然而，地院基於前述的理由，否定了原告的商標與前述標誌 1 至 4 與標誌 6 之間的相似性。

也因此，地院僅針對被告日本啤酒株氏會社與香檳屋株氏會社進口並銷售之帶有標誌 5 的瓶裝啤酒，作出對原告有利之部分判決。

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

### 日本對於醫藥發明之審查基準的建立

#### 1. 引言

2005 年 04 月，日本特許廳重新建立了”醫藥發明之審查基準”以作為第三審查基準，在第七部分中：對

於特殊領域之發明的審查基準---其緊接在電腦軟體相關發明與生物發明的項目後。這個新的審查基準適用於 1995 年 07 月 01(含)之後所有的申請中案件、以及 2005 年 04 月 15(含)之後才被審查的案件。本專欄將介紹說明新的審查基準之內容。

### (1)背景

在日本專利實務中，至今已普遍認為關於醫師所執行的所謂“醫療行為”之發明(例如對於人體疾病進行治療、診斷或手術之方法的發明)是不具產業利用性的，並因此而不為可專利性之標的(日本特許法第 29 條第 1 項之本文)。此外，在日本，化合物的二次醫療使用已被保護為藥品組合物或是具有已知醫療用途的治療製劑(而不是治療方法)，並且診斷方法實質上已被保護為診斷產品。

2003 年 08 月，日本特許廳(JPO)修訂了具產業利用性之發明的審查基準，藉以將有關醫療行為的具可專利性之標的擴展到包括之前未被視為具有可專利性者。具體來說，已作成之決定為，使用自人體所取得之組織作為原料以進行製作的藥劑製作方法(例如血液製品、疫苗、重組製品)或是醫療設備(例如以人工方式置換或取代部分人體---諸如人工骨骼與培養皮膚細胞薄片)，皆應在日本專利實務下被破例地視為具可專利性之標的；  
即使該方法係以處理自人體所取得之組織為目的、  
並假設它們會因為治療目的而被注射或移植到同一人亦然。

**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

回應時，法院指出此論點認定§602(a)與§109 有相同的含意，並且，§602 的涵蓋範圍與§109 的涵蓋範圍有著共同的擴張性，法院斷言，這是錯誤的，因為§602 較為寬廣；其可應用在受第一次銷售原則約束的商品以及不受第一次銷售原則約束的商品<sup>1</sup>。因此，有如受到商品在其他國家的第一銷售原則的限制，§602 的詮釋將不會使其成為多餘。

DOJ 曾經爭論，當§602(a)適用在“輸入”時，

§109 是針對“銷售或是其他處分”。依據行政機構所述，此係表明這兩個條款並無關聯，並且控制輸入的權限不能因國外的銷售而成為無效。

於回應中，然而，法院將此列為“不具說服力”。其指出，在所有的可能中，輸入是一種“處分”的形式。嚴格的說，法院承認“輸入商可以...不用交出其監管而將商品從一個國家運送到另一個國家”。然而，法院續說，“所有權的處分”理所當然地包括伴隨國際間的運輸而來的所有權轉讓。

<sup>1</sup> 依其他國家法律而合法製造的複製品不受第一次銷售原則的約束。法院提出基於§106A 的視覺藝術家權利法(Visual Artists Rights Act)是具體指出§106A 權利是“獨立於 106 條所規定的排他權”的成文法來支持其決定。假如立法機關打算使§602(a)免於§106 的限制，法院認為立法機關可能已蓄意地使其處於如立法機關對§106A 所規定的狀態。

**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(三十九)

### B. Markman 程序的形式

#### 1. 在書面記錄中的申請專利範圍解釋

在某些案例中，法院可能根據當事人所提出理由而非聽證<sup>註1</sup>以解釋申請專利範圍。在一項 ABA 調查中，僅有 18.5%的被告涉及有關法院單獨根據其理由做出解釋的案件。根據書面記錄解釋申請專利範圍係與作成 Markman 決定之推論一致：即解釋申請專利範圍的首要來源是內部專利文件。然而，以此方式解釋申請專利範圍可能會阻礙法院獲得提出適當申請專利範圍解釋的必要完整了解<sup>註2</sup>。

#### 2. Markman 程序 vs. 聽證

法院可能會覺得考量一個較廣泛的證據及進行一個對於申請專利範圍解釋爭議之小型審判乃為適當。根據美國律師協會 (ABA) 1999 年會員調查發現，81.5%的法院會以某方式進行申請專利範圍解釋。地區法院具有寬廣的裁量以對於他們要聽什麼樣的證據。加上專利與其檔案歷程，法院可能接受文件式習用技術而可對申請專利範圍解釋有所影響。法院亦可允許專家和發明人的證詞。

**王綉惠** 專利工程師  
· 中興大學植物病理學士  
· 交通大學生物科技所

註 1：因為法院不需要專利或其他証詞以輔助在解釋其申請專利範圍，因此在此案例中是不需要 Markman 聽證。地區法院的申請專利範圍解釋是接著被推翻。

註 2：當對書面記錄進行裁決時，一種選擇是以宣誓書形式允許專家證詞，雖然至少一個法院認為此項選擇無法提供足夠資訊在兩個爭執申請專利範圍用詞上做出解釋。

## 聯邦巡迴法院更新

### 法院藉前言來定義請求範圍

Varco L.P. v. Pason Systems USA Corp., 436 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2006)

在一涉及鑽探機之鑽柱調整方法的案件中，聯邦巡迴法院透過請求項的前言來決定權利要求的範圍。更詳細來說，法院考慮該請求項是否需要閥門選擇器的手動操作。該專利請求項包含「選擇」一些信號以控制該鑽柱之放鬆的步驟。法院裁定因為前言中敘述該方法步驟是「自動化地」執行，而且因為說明書及審查過程中都顯示該「選擇」並不包含該鑽具系統的初始手動設定或校正，因此該請求項並不需要閥門選擇器的手動操作或者是選用來控制鑽探的調整器的手動校正。

### 如同熟悉本領域技藝者之觀點的付諸實施的勤勉程度之證據

Brown v. Barbac, 436 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2006)

聯邦巡迴法院認為一發明概念之付諸實施的合理勤勉程度的證據必須以熟悉本發明之領域者的觀點來看。一發明人關於他對一發明概念的付諸實施之勤勉程度的證詞必須是確證的，而且該確證的適當性是由合理原則來決定。聯邦巡迴法院在撤銷專利上訴與競權委員會的決定中認為實驗室工作者的筆記本、解釋的聲明以及在筆記本中所紀錄的活動說明簡介等（且這些都被熟悉本領域技藝者所理解為負諸實施），已經提供足夠的確證。

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 (6)

法院不同意且駁回訴願如下：

- 極小程度之識別性特徵係足以克服根據法條第 7(1)(b)條之反對理由。
- Lite 一字在歐洲英語交談部分中常視為在食物以及飲食服務業之日常用語，以辨識或區別出食品，即低卡路里、低油脂、低酒精以及低糖等等之食品品質。該字因此不適合區別出此一以及他人之商品及服務。

### Maglite 手電筒 (3D)

申請人 Mag Instrument Inc 想註冊他們知名的 Maglite 手電筒為立體商標。該商標因被認為缺乏識別性而由審查委員以及訴願委員會駁回(法條第 7(1)(b)條)。Mag Instrument Inc 上訴至初審法院 (CFI)，但仍然維持核駁審定。根據 CFI：

- 在審查立體商標時，並不適合使用較嚴厲的標準或是增加嚴格的需求。然而，商標之本質可能影響相關大眾就該商標之感知狀況。
- 主張立體商標之作用是為了表明本質而非表明商品之來源。主張之新穎特徵係被視為一般手電筒之不同變化更勝於指出其商業來源。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

值得注意的是，註冊 Maglite 手電筒立體形狀之申請案(CTM 1688563)，基於已取得識別性之證據而已經被歐盟商標局接受。

## 商標判例

第二，有逐漸增加鑑定對解決最近制定之藍能法案所引發爭議之司法認知。<sup>1</sup> 在 1960 年，美國的司法會議發布了論及證據問題和提供審判法官針對何時鑑定及相關專家意見屬於非傳聞證據、可接受傳聞法則、或不許可的傳聞法則<sup>2</sup>之指南手冊。該建議在 1960 年之司法會議手冊被隨後一些案件參考，包括由法官 Feinberg 在 Zippo Mfg. v. Roger Imports,

Inc. 案件中的開展性討論，傳聞法則理論對於對藍能法案案件鑑定的應用<sup>3</sup>。

在 70 年代初期，當首度下令採用聯邦證據法則制度時，與使鑑定被傳聞證據之異議承認有所聯繫之問題再次被注意。司法會議指定諮詢委員會針對聯邦證據法則協助建議這些法，而指出“相對無用的調查耗費在涉及所提供鑑定證據之傳聞證據”。作為圍繞在這些爭議上之方法，委員會疑慮地建議聯邦證據法則第 703 條被使用而據為允許專家來作證關於他們的鑑定，即使該鑑定結果是不許可的。

今天，承認以其他適當的鑑定作為證據之多數法院被劃分成二個陣營：有些認為鑑定結果非屬傳聞證據及某些認其乃傳聞法則例外之一可許承認傳聞證據。---(待續)。

**郭宣甫** 法務專員  
· 中國文化大學財經法律學系

1 1946 年 7 月 5 日版商標法， Pub. L. No. 79-489, Ch. 540, 60 Stat. 427(編著於美國法典第 15 卷第 1051 章以下等等。1976 年，Ronald L. Marmer 著作, Note, Opinion Polls And the Law of Evidence) The Trademark Act of July 5, 1946, Pub. L. No. 79-489, Ch. 540, 60 Stat. 427 (codified as 15 U.S.C. §§ 1051 et seq. Ronald L. Marmer, Note, Opinion Polls and the Law of Evidence, 62 Va. L. Rev. 1101, 1105 (1976), observed that enactment of the Act "encouraged further attention to the law of trademarks and the opportunities for introduction of polls as evidence

1 參見 1960 年司法會議手冊如同其他附隨之手冊。參見聯邦司法中心，複雜訴訟手冊第 2.70 卷第 42-43 頁，第 2.712 卷第 44-46 頁；(1969 年 Commerce Clearing House, Inc.) (以下簡稱"MCL");聯邦司法中心複雜訴訟手冊第 21.484 卷第 88-89 頁(1985 年 West Publ'g 2d ed.) (以下簡稱"MCL 2d");聯邦司法中心複雜訴訟手冊第 21.493 卷第 103-04 頁 (1995 年 Matthew Bender Publ'g Co. 3d ed.) (以下簡稱"MCL 3d")

1 216 F. Supp. 670, 682-86, 137 U.S.P.Q. 413, 422-25 (S.D.N.Y. 1963).

均尋求專利的保護時，會怎樣呢？在英國，在歐洲也一樣，儘管在申請案的提出與其實質內容的公開之間有所延遲，答案是只有最先提出申請者將被授與專利。倘你提出了一個專利申請且稍後發現其他人已在你之前提出了申請，而在你的申請日或優先權日之後才公開，其將被視為是先前技術而不利於你的申請，且非僅是為了新穎性的目的。

但假如稍早的申請案中其教示並不充分完足時又該如何呢？Synthon v. SKB 是一個邊界案例—相關專利在第一審及被認為無效，他們的決定被上訴法院撤銷，而後該案的上訴又被上議院(英國最高法院)撤銷。

Synthon v. SKB Beecham Plc (No.2) [2006] P.R.C. 10

此處的爭執是關於帕羅西汀(Paroxetine)，其被用在治療憂鬱及相關的失調這種賺錢的生意，且是以 Paxil™ 或 Seroxat™ 的商品名稱銷售。參與這個爭執的兩造幾乎在同樣的時間上發現了一種新的 Paroxetine 鹽，即 Paroxetine methanesulfonate (PMS) 鹽。PMS 較先前已知的化合物鹽更適於藥用，故，可理解地，兩造均渴望獲得專利保護。

Synthon 是最先申請者，其於 1997 年 6 月 10 日提出了一個 PCT 申請。Smithkline Beecham (SKB) 則花了時間，在 1998 年 10 月 6 日提出申

請，其成為系爭英國專利的優先日，Synthon 的申請案在兩個月之後，即 1998 年 12 月 17 日被公開。

**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

關於回收再利用產品的案例

-回收墨水夾和可棄式即可拍的案例

在東京地方法院審理兩個不同的回收產品案例。在其中一個案例中，原告是佳能(Canon) 而被告進口並販賣重新裝填墨水的回收再利用的印表機墨水夾(東京地方法院案號 Heisei 16 (wa) 8557)，就此在 2004 年 12 月 8 日達成了一個判決。在另一個案

## 歐洲專利新訊集錦

旗幟與路標：介於揭露與可實施性之間的曲折標誌

當兩個人分別獨立地達成了相同的發明且兩者

例中，原告是富士軟片公司而被告進口並販賣重新裝填新底片的使用過的可棄式即可拍（東京地方法院案號 Heisei 8 (wa) 16782），就此在 2000 年 8 月 31 日作成了一個判決。

佳能最後敗訴，但富士軟片勝訴。這兩案例間到底存在了什麼差別？

在這兩個案例中，爭點之一在於權利耗盡原理是否對於系爭產品有其適用。法院指出在決定權利耗盡原理對回收產品的適用性時的類似判斷準則如下：

當一位專利權人轉讓專利權產品給一第三者時，該專利權並未擴及至該第三者使用、讓渡、出借該專利權產品等等的行為（權利耗盡）。不過，以下例外：

-- 當一專利權產品的功能被耗盡後，專利權人被允許對於該回收經再處理的專利權產品的使用、讓渡行為行使其權利權；及/或

**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

-- 如果第三者的行為被認定為導致由專利權產品產生一個新的個別產品，這樣的行為將造成侵權。

關於回收再利用的產品，專利權產品的功能是否耗盡的問題，以及該回收再利用產品是否被認定為一新的個別產品，應該就該專利權產品的特性、一般使用方式、功能、結構、材料、處理程度、以及市場來決定。

## 韓國專利法

By Paul G. Gardephe

專利加速審查請求案件數於 2003 年顯著地增加

許多公司急於向韓國智產局(KIPO)請求專利申請案之加速審查，其審查最快可於三個月內開始，相較於一般程序約二十三個月。

韓國智產局報告指出，專利加速審查請求案件數僅 2003 年上半年便躍升至 1006 件——較之 2002 年全年 1442 件及 1998 年的 99 件。

儘管由創投公司提請之專利加速審查請求已略減少，但基於“自行實施(self-practice)”目的（即申請人

正實施該發明）之請求案已顯著地增加。

專利加速審查請求主要係由小型公司及個人提出（約佔 97%）。較小規模之公司已有效利用加速審查制度，以於早期階段提升競爭力。

在過去幾年來，韓國智產局已藉由增加新的資格條件，例如由創投公司所提請、已為申請人本身所實施及與電子商務相關之專利申請案，並簡化提請加速審查請求之證明文件的規定，以促進加速審查。

目前，得提請加速審查之原因（11 種）如下：

- 第三人在韓國正實施該所請發明者；
- 該發明為國防工業領域且受相關國防法令規範者；
- 該發明係關於污染防治者；
- 該發明係直接涉及促進外銷者；
- 該發明為韓國中央或地方政府之雇傭著作；
- 該發明係由韓國政府特許之創投公司所提請；
- 該發明為韓國政府新科技發展計畫之成果；
- 該發明為韓國政府品質檢定計畫之成果；
- 已於國外提請之申請案而主張韓國申請案之優先權者；
- 申請人已於韓國“自行實施”所請發明者；
- 該發明涉及促進電子商務者。

**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

日本專利法第 35 條（修訂於 2005 年 4 月 1 日）  
（員工的發明）

第 35 條第 1 項：一雇主，一法律實體或一國家或一地區的公眾實體（在此簡稱為雇主等）必須具有一個在專利權相關的非專屬授權，而一員工，一法律實體的執行員工或一國家或一地區的公務員（在此簡稱為員工等）已取得的一發明專利(在此簡稱為員工的發明)時，由於其本質落於該雇主等之事業體的範圍中以及造就該發明的行為是該員工等為該雇主等所實現之現在或過去職務的部分，或其中有權利或德一員工發明專利權的忌受人已取得一專利。

第 35 條第 2 項：已刪除

第 35 條第 3 項：當該員工等已將能夠得到一專利權

或一員工的發明的相關專利權讓與該雇主等或根據合約，服務規章或其他規定已授權該雇主等該發明的專屬權利時，該員工等有權獲得合理的酬勞。

第 35 條第 4 項：鑑於在該雇主等與該員工等之間在建立一酬勞的判斷尺度過程的一協商的情況下，在該被建立的尺度已被揭

露的情況下以及在該員工等的觀點被陳述以計算該酬勞的數目的情況下...等等，在前項合約、服務規章或其他規定中所訂的酬勞給付不得被視為是不合理的。

第 35 條第 5 款：如無相關前項報酬之規定或是

依前項所決定之該報酬的給付可被視為不合理，應依第 3 項提及的報酬數目為決定，且應考慮該雇主等由該發明所將創造的獲利的數目這些相關而與該發明由該雇主等所做出的責任承擔和貢獻、該員工等的待遇以及其他情事。

**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

**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

此外，在所起草之修訂專利法之下，因為可以不針對審查員的核駁決定提出訴願通知而提出分割申請，所以申請人的財務負擔會減少 (修訂的專利法第 44 條第 1 項第 3 款)。因此，可以預見，只為了獲得提出分割的機會而針對審查員的核駁決定提出訴願通知的案件量將減少。

而一旦有申請是在針對審查員的核駁決定之訴願程序中候判，申請人則不可能在訴願前因審查員的再酌結果而收到審查員的授權決定時，或因訴願審查結果而收到訴願委員會核準專利的訴願決定時提出分割申請 (修訂的專利法第 44 條第 1 項第 2 款)。更不可能申請人還於收到訴願審查的結論通知或訴願委員會最終核駁該申請的訴願決定時提出分割申請。

因此，申請人需要充份討論在處理審查員的核駁決定時提出分割申請的必要，因為，如前述，實際上提出分割申請的最後保障機會是從提出針對審查員的核駁決定訴願通知日起的 30 天內。

另外，若審查員認為分割申請有相同於已註明

於其它家族申請 (如母申請或旁支申請) 的核駁理由，即使是在回覆核駁理由的非最終通知時，將會有相同於回覆核駁理由的最終通知之時的修正限制要求 (修訂的專利法第 17 之 1 條第 5 款與 50 之 1 條)。

也許可以說，適用於分割申請之關於實質修正限制的修訂規定是類似於在美國專利實務 (MPEP706.07(b)<sup>\*7</sup>) 下所謂的第一次最終審定修正制度。

## 案例回顧 (實用新型)

### 5. 原告的論點 (爭點 2)

(1) 實用新型專利之規定是將“裝置”定義為利用自然法則的一種技術思想之創作 (法條 2(1))。任何一種尋求保護的裝置須透過所述裝置的元件傳遞出來的操作/運作效果之媒介而使得一產業能夠進步或是對其有貢獻。在任一產業領域中，不僅只有自然現象會發生，尚有社會現象的伴隨。因此，若沒有將自然科學與社會的觀點同時列入考慮，一種裝置的組成與其操作/運作效果則無法完全被理解與提升。

(2) 一種裝置經由其組件所傳遞的操作/運作效果產生對於人類生活的貢獻可以為人類的身體或精神上所接收。因此，一種自然現象不應被視為一種裝置的必要元件。在實用新型的法律下，能夠構成自然法則下的標的現象應被解釋為不僅除了人類之外的主題現象上，包含發生在人類生活與精神層面的現象。

一種商業模式、商業方法或是商業裝置的發明也能夠支持上述的論點，其並不意味著任何自然現象都可適當地被視為再專利法與實用新型法下所保護的標的。

**劉雅婷** 專利工程師

- 大同大學生物工程學系
- 台灣大學微生物與生化所碩士

### 6. 法院的裁決

#### (1) 主張

a. 實用新型法則定義『裝置』為一種技術思想的創作 (法條 2.(1)) 且規範當『一種裝置可為產業上所應用時』，所述裝置符合上述要求。因此，所述裝置為視為實用新型 (法條 3(1)) 所規範下的標的。

## 歐盟變動中的實務

CFI 引用 *Matratzen*，判定該碟子的影像視覺上是大大於該商標的其他部分，而為後來商標的顯著部分。前者商標是純粹的文字商標。沒有任何圖案出現在其上。儘管在文字 *LIMONCHELO* 及 *LIMONCELLO* 有明顯的相似性，CFI 認定不須要檢查名詞語音或概念上的特徵，因為它不是後來商標的顯著部分。

因此 CFI 認定沒有混淆的可能性。

該方法在此案例中是相關的，雖然 CFI 注意到須作全面的評價，但鑑於其實際上適用之機械而無關聯的檢驗，除唇管服務外，難以作其他解讀。該結果似乎包含錯誤的及錯誤地解釋。然而，它反映 CFI 所越加採用的方法。

### 總律師精神飽滿地介入

混淆可能性的測試再一次在 ECJ 出現，此次是在 *Medion AG v Thomson Multimedia Sales Germany & Austria GmbH* (案例 C-120/04)。

在案例中，德國法院的方法將置於顯微鏡之下，其中一商標是完全地被包含於另一商標。德國的方法，稱作“*Prägetheorie*”，特別考慮是否共同的部分具有後來的複合商標的特徵，而達於其他組成部分可能會被視為次要的程度。貿易的環境可能會影響這個觀點，例如討論中的商品交易是否普遍地強調製造業者的名稱。在這種案例中，增加製造業者名稱於一先前的顯著商標將不會導致混淆可能性。

在 *Medion* 一案中，先前的德國商標是 *LIFE*，而及後來的商標是 *THOMSON LIFE*，皆是電子娛樂商品。

曹云亭 法務專員  
東吳大學法律系

## 韓國商標法修訂

### 2. 零售服務或批發服務

然而，這個實務上在進行的方法並不能完全解決問題，因為在「零售服務」、「零售仲介服務」和「零售經銷服務」之間有幾個主要實務上的不同點，其中包含「零售仲介服務」和「零售經銷服

務」事實上未必包含「零售服務」。

然而，韓國智慧財產局已從 2007 年 1 月 1 日起採用第九版尼斯分類的說明。其中零售和批發服務被新增至其 35 類「服務」。

在這方面，相關銷售的服務仍必須具體說明牽涉商品的特定種類。因此，即使「零售服務」不會被接受，但是「首飾的零售服務」將會被韓國智慧財產局接受。

## 新歐洲專利公約(EPC 2000)

### ---最新修訂版

#### 1. 前言

于 2000 年在慕尼黑舉行的公約修訂會議通過修訂的歐洲專利公約(EPC 2000)在第 15 個會員國認可 EPC 2000 兩年後生效。在 2005 年 12 月 13 日第 15 個會員國希臘認可 EPC 2000，因此 EPC 2000 最遲將在 2007 年 12 月 13 日生效(EPC 2000 也可能在該日期前生效，然而，目前看來似乎不太可能)。

歐洲專利公約(EPC)，如目前所適用的“EPC 1973”，已經從 1973 年被會員國所採用，其已經從 1978 年生效。從那時起，歐洲專利公約就很難被修訂，主要是因為條文的修訂需要會員國國會批准(相似於專利合作條約(PCT)條文的修訂，為一個非常麻煩的程序)。

隨著持續攀升的申請數目可知歐洲專利公約從 1978 年起即是一個成功的公約(2004 年 187,000 件及 2005 年 194,000 件歐洲專利申請案及歐洲國際專利申請案 (Euro-PCT-applications) 提出申請<sup>1)</sup>。

<sup>1)</sup>2004 及 2005 年歐洲專利局年報

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(三)

只要被告將“沒有標記持有人的授權下，已變更原來的商品”揭露在產品的標示上，法官 Holmes 贊

成被告將 COPY 標記使用在已重組的產品上，因此消費者將正確認為所變更產品中在品質上的任何減少是由於重新包裝者而非製造者。第一銷售原則、品質控制例外和 Coty 規則在“藉由控制其產品在不屬於所欲連鎖配銷零售店中的下游零售配銷，以尋求繼續維持上市的排他性”上已成為製造者的重大挫敗來源。

Farouk 對抗 Target 說明了此挫敗。頭髮產品製造者 Farouk 系統公司在 BIOSILK 和 SILK THERAPY 的商標下配銷產品，其在 2006 年 3 月以放置無庸置疑真而未變更的且在它們原來包裝中的 Farouk 頭髮護理產品進入由 Pro's Choice 所建立的露面假期禮盒組中且在 Target 的店面銷售為理由，在德州提出訴狀控告 Target 公司和 Pro's Choice Beauty Care 公司違反 Lanham 法案和德州商標法。而盒子印有原告的 BIOSILK 標記且帶有一棄權聲明：原來的產品已“由 Pro's Choice Beauty Care 公司在未許可下重新包裝和配銷”。

由於爭辯：第一銷售原則阻攔原告的請求且 Farouk 無法顯示任何所假設的美國食品暨藥物管理局(FDA)標示違反如何轉化為品質控制違反，Target 和 Pro's Choice 聲請駁回控告。

為了避免第一銷售的阻攔，Farouk 尋求引用品質控制例外。Farouk 論證：藉由在其它情事間掩蓋 Farouk 原始的產品標示，其包含在瓶子背面上的成分表，而假設違反美國食品暨藥物管理局標示規則，於是露面的禮盒包裝組會建立消費者混淆的可能性。

<p><b>鍾國誠</b> 專利工程師</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 台北工專工業工程學科</li> <li>· 台灣大學應力研究所碩士</li> <li>· 台灣大學應力研究所博士</li> </ul>
--

## 新德國新式樣法

### 6.多重新式樣申請

依據新德國新式樣法，假若他們歸屬於同一類物品，多重新式樣申請可以包含最多一百個新式樣。最多 50 個新式樣至此可被合併於一個多重新式樣申請案。

### 7.延緩公告/寄存/修正

新式樣法為新式樣申請案規範自遞交新式樣申請日

起三十個月的延緩公告。不過，在延緩公告的期間內，新式樣僅可以被實施來對抗仿冒，也就是，若註冊的新式樣被侵害人知道。

依據新德國新式樣法，寄存新式樣本身取代提送新式樣的繪圖表示的可能性僅仍可能是：若圖像延緩公告被提出及若相關新式樣部分是二維的。

申請一個基本新式樣而附有修正的可能性不復存在。

### 8.註冊程序中的審查範圍

亦依新德國新式樣法，新式樣是被稱為註冊權，也就是，相關實質保護要件(尤其新穎性及個體特質)在註冊程序中不須要被德國專利及商標局審查。

### 9.排他權利

對照於修正前新式樣法，新法授與新式樣專利權人排他權以阻止第三人未經同意使用此新式樣專利。一個仿冒，也就是仿冒者是否知道此新式樣，不再是實施之要件。對照較早的規定，新式樣權利因此不再能因一隨後的相似創作而取得。

### 10.備用零件的保護

在一長串及爭議的討論後，新的新式樣法現在規定對備用零件的新式樣保護是基本地可行的。然而，如此一個新式樣註冊之禁止權利可以只被主張於備用零件(而非新零件)，且須若依據迄今有效的新式樣法其也可被執行為限。德國立法委員因此於此使用指令中所提供的選擇以維持迄今的法律立場。迄今的新式樣法因此對於是否新式樣對於備用零件是可實施的之評估保持了確定性。

對照於關於歐盟新式樣的法規，新德國新式樣法因此基本上規範新式樣的專利權人以起訴對抗其他用作

備用零件新式樣的可能性。故而建議相關製造商以德國新式樣而非歐盟新式樣來保護其產品。

<p><b>廖興華</b> 專利工程師</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 交通大學機械工程學系</li> <li>· 美國紐約州立大學機械工程碩士</li> </ul>
--

## 美國與歐洲專利制度

聯邦巡迴上訴法院亦對「系爭均等物關聯微弱性」一詞做了一出人意表的解釋。**Festo** 主張關於金屬套筒「可磁化」一詞的加入，與修改包含該字詞之句子的目的關聯是次要的。該修改僅是為了滿足審查員的疑問，為根據 35U.S.C.§112 所為的修正，係關於所請求保護的發明是引擎或離合器（344 F.3d at 1371）。然而，聯邦巡迴上訴法院要求增加該字詞「可磁化」的理由為關聯微弱的證據。既然從專利申請歷程紀錄文件中並無顯示增加「可磁化」字詞的任何理由，而且 **Festo** 亦尋無該理由的存在，因此巡迴上訴法院判定 **Festo** 無法符合上述的釋明。

最後，聯邦巡迴上訴法院陳明「其他理由」的範疇必需是最狹窄的一個，且僅暗指語言的不充分性有其可能。「其他理由」成立的另一個可能，是為了減少依據專利申請項數所收的規費，有如一般實務中的案例，乃為了去除原本在非美國司法管轄權地區所提出的申請專利範圍中多項附屬所為的修改。另外一個可能之「其他理由」可能，是：所為的該修改是為了改善原本對原申請案所為的不適當翻譯。聯邦巡迴上訴法院尚未提及了這些可能的「其他理由」。然而，引用一最近的判決結果，聯邦巡迴上訴法院確認了該判決，即當系爭均等物已在先前技藝中提到，不允許專利權人援用該「其他理由」的標準。

**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-6

相對的，日本製藥業者“三共”(Sankyo)，一間第一三共製藥的子公司，則已經自 2004 年 2 月起以療黴舒錠 AT (**Lamisil AT**) 的品牌名稱，販售非處方藥型式的療黴舒錠(已獲得諾華製藥授權)。由於療黴舒錠 AT 是一種非處方藥，所以三共製藥可以在日本的大眾傳媒中，自由地從事直接面對消費者(**direct to consumer, DTC**)的廣告。而在日本不正競爭法及商標法對於可被保護品牌的限制下，探討三共製藥廣告活動的來龍去脈將十分有意義。

三共製藥企圖打破民眾有關“香港腳是種男性疾

病”這個已某程度深植於消費者心中的

想法。根據三共製藥所進行的一項研究指出，女性消費者暗指購買這類抗黴菌產品令人很難為情；因此，三共製藥決定增加一條生產線，用以製造粉紅及白色包裝設計的產品，而使得女性可以更自在地將這類抗黴菌產品從架上拿下。

根據三共製藥指出，女性也較傾向購買乳狀或液狀的香港腳治療藥品；因此，三共製藥新設置了一條可以生產此類劑型香港腳藥品的生產線。而在這些藥品的包裝設計上，三共製藥則以其夥伴諾華製藥應用在全球產品設計上的女性足部圖案做為基調。三共製藥在其廣告中顯著地以這個圖案做為特色，並在通路上同時展售針對男性且已經在販售的藍色包裝療黴舒錠 AT、以及新上市的粉紅色包裝療黴舒錠 AT。藉由對女性友善的粉紅色包裝、較為女性所接受的乳狀或液狀劑型、再加上以女性為基調的廣告，三共製藥清楚地將它的產品指向女性群眾。

## 北京與北京之外：奧林匹克商標

使用商標於廣告、展覽會以及其他商業活動可依以下任何方式：(1)透過媒體例如無線電臺和電視或是在國務院下適格出版當局所認可的出版物；(2)張貼於廣告牌上，以廣告信或是透過其他廣告方式；或是(3)在適格行政當局所認可的展覽會和博覽會，包括使用於印刷品，照片或其他展覽會和博覽會所提供的物品。

根據指導方針，使用服務商標僅指：(1) 與服務相關之直接使用，包括手冊、小冊子、招牌以及在服務的場所提供的裝飾品、海報、目錄、登記執照、價目表、折價券、信紙、與服務有關的信件或是文具；(2) 使用於有關於服務的文件或材料，包括匯款通知單、發票、遞送通知單和契約；或(3) 符合商標法規定之其他使用類型。

公布一註冊商標不應被認為使用商標於商業活動。自 2002 年，中國商標局已不再認為一簡單的公布註冊商標是商業上之商標使用。指導方針正式地確認此慣例。

未使用之正當化

依照指導方針，停止使用一註冊商標之正當理由包括：(1)不可抗力(2)符合國家政策(3)公司停業；以及(4)無法使用商標之其他情形

#### 有效的使用證據

商標使用證據可以是商標所有人或是被授權人之使用。

當呈交文件證據予中國商標局，商標所有人應遞交原始文件。如果難以呈交原始文件，亦可遞交公證本。有指明出處並經保管原本之當局認證之原始文件複本、影本或謄本，也可遞交之。

## 歐洲商標

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

然而，這樣的平等到此為止。並非所有較早的權利都可以作為後期 CTM 商標宣告無效之基礎。只有具有多於僅屬地方意義的那些權利才具有這樣的權力。僅適用於特別地區的權利所有權人必須使他們本身具備特別地區能力去抵制 CTM 商標所有權人的任何侵入他們領域的商業行為。法官注意到，此即為純粹地方權利所需要的更多保護。因此，方針 107 條第(3)項規定了保護該早期未註冊權利所有權人之需求，且在方針第 8 條第(4)項規定下，後期的 CTM 商標是否應被註冊並不是決定的基礎。因此，該規定「不僅僅是地方意義」之字眼必須只能以未註冊權利是以「足以傷害到 CTM 商標去傳遞該方針是尋求鼓勵全歐盟權利的能力」為基礎作為防止 CTM 註冊的解釋。

法官論及：「在方針第 8 條第(4)項規定下，如果它的地理散佈是有限而實質上小於整個歐盟，且從歐盟市場中系爭服務或商品角度下看來，該標誌少具重要意義，一個標誌應考慮是僅具有單純地方意義。」

因此，未註冊權利是否太過於地方性而無法防止後期的 CTM 商標的註冊是從歐盟的角度觀察來判斷。在某些狀況下，使用於超過一個國家的標誌可能被視為僅有地方性，但是所有有關的因素都必須被考慮在內。例如，如果它涵蓋了大部分或者全歐盟的製酒地的

**吳巧玲** 法務專員  
政治大學法律學系

話，使用在歐盟的一小部分的製酒區域，從歐盟的角度來看，可能不僅僅地方意義而已。

## 韓國商標與新式樣法規的近來發展

### 網上賭金全贏制(續)

#### 背景(續)

除此之外，每個國家對賭金全贏制促銷的法律規範不相同，一個開放給全美國合法居民的國內賭金全贏制比賽必須被解釋為包含波多黎各和美國維京群島的居民，這些領土有額外的賭金全贏制法規。必須小心注意以確保只有這些預期中的潛在參加者能符合參加該促銷的資格。此外應注意的是，若主辦單位決定一促銷包含加拿大或其他美國境外的國家的居民，行銷工具和官方法規應由適當的國外顧問審閱，以符合應適用的法律。

### 賭金全贏制促銷

一賭金全贏制的管轄和其官方規範會引出州法下的特定爭點，必須被認為與特定的賭金全贏制有關聯，且此一分析無法被歸納。以下提出對於賭金全贏制的官方規範和所有與賭金全贏制相關的行銷、促銷和註冊材料的一廣泛的法律評論。

### 州註冊

一些州法律規定由一公司來實施一賭金全贏制促銷，以在實施一賭金全贏制之前提出註冊表格和提存一擔保金或其他形式擔保。這些州法律對一特定促銷的適用視該促銷的性質和待分配的獎金總額而定。當提供的獎金總額高於一州的規定門檻時，該賭金全贏制的主辦單位將被要求：(1) 提出一註冊表格並潛在地得到一該獎金總額價值之擔保金信託帳戶，或 (2) 排除那些州的居民參加該賭金全贏制的資格。

**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

**王苡甄** 法務專員  
政治大學法律學系

## 台灣著名商標的保護： 從個案研究到一般理論

### I. 著名商標：從國外的影響到國內的必要性

雖然中國商標的使用可以追溯到超過一千年以前（使用「白兔」標誌的劉家針鋪，西元 960-1126 年），而商標的法令規章則是遲至清朝晚期才開始進行，且這也只是因為受到了來自外國的壓力。在西元 1904 年，英國人 Herd 協助草擬了「商標註冊試辦章程」，但從未施行。在西元 1923 年，政府公佈了商標條例，並在西元 1927 年公佈「全國註冊處註冊條例」。西元 1930 年，被普遍認為是國內史上第一個商標法規的「新商標條例」開始生效。事實上在西元 1949 年以前，約有一半以上的已註冊商標都是外國人所擁有的，因此可以論結該商標條例主要是為了滿足那些同時亦享有治外法權的外國人的需求。關於著名商標的保護之個案，特別如是。在西元 1949 年，中國國民政府遷移至台灣。

始於其農業的根性，台灣的智慧財產權法規只提供在其經濟發展的需要及允許下所形成之限制的最多保護。在台灣早期發展的期間，國家很少誘因來提供商標的廣大保護，因為「過度保護」將會抑制免費的仿襲。因此著名商標並未受到保護，因為其擁有者主要為外國人。1980 年代的重要智慧財產權法規的改革如非來自美國的壓力，將不會發生。當台灣了解到其加入 GATT/WTO 的政治及經濟重要性，且對於法令 XVI(4) 命令的基本義務（即奠定了世界貿易組織（WTO）之 Marrakesh 協議），該決定性的轉變點就此產生。

**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.

### 在不完美的世界中完善智慧財產權擔保利益

在今日的高科技世界中，法人價值的顯著部分來自於其智慧財產佈局是很常見的。所以，商業借貸

機構逐漸對於擔保擁有專利、商標與著作權等智慧財產的有潛力公司借款人的債務感興趣。

隨之而來的問題在於，如何恰當地完善智慧財產的擔保利益。完善一項針對附屬擔保物之競合請求的擔保利益，通常需要被擔保當事人以向一政府機關申請的方式公示。然而，當該擔保附屬品為智慧財產權時，商業上的貸方是否應利用原則上根據統一商法版本的州定申請制度，關於專利、商標、著作權的聯邦申請制度，或者兩者？

這方面的判例法起源於破產法庭制度。一項有關於判例法的調查指出，完善智慧財產的擔保利益的適當方法取決於被擔保財產的形式，或商業上貸方正尋求保護其權利要求以對抗的第三人。

### 背景

州政府一般採用統一商法(UCC)的版本來管理其境內的商業交易。統一商法第九條規範了完善個人財產其包括智慧財產的擔保利益。然而，統一商法包含一般條款與特殊的退後條款，以區分統一商法與相對於完善擔保利益的界線。這些退後條款指明，對於某些資產，聯辦法規優先於統一商法保護程序。

結果，如何適當地完善智慧財產的擔保利益的判定，取決於任何聯辦法規是否優先於統一商法或州規定。即因此一判定，法院經過奮鬥並延伸關於每種智慧財產的法令解釋的界限，而達到某些不同的結果。

**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

然而事實上，Gordon 專利的組成物中確實是含有水份的，且於該專利中所描述的組成物也是穩定的。此外，Gordon 專利中的含水量低於高露潔產品中的含水量，可是 Evident 律師卻聲稱高露潔的產品落入了'782 專利中對於“非水性”的限定。

在我們提出簡易判決的口頭辯論過程中，地方法院似乎是同情我們的辯論內容的；然而，她也查問了她要如何才能不須進行完整審判而找到必要欺瞞意圖。當我們回覆說，不正當行為是一種正當辯護，

而且可以由法院在任何時間點審判時，該法院立刻針對此議題對該案件敲定了一個法官審判。

在審判中，Evident 的律師辯稱：法院在規範對於“非水性”含義的申請專利範圍釋義時，和分析 Gordon 專利是不相關的。法院則提醒該律師，他在第一次的簡易判決中，已經成功的答辯而對“非水性”定出了一個特別的意義，而現在他卻又主張在分析 Gordon 專利時應忽略這個特殊的意義，這種舉動觸怒了法院。

### 快樂的結局

這個案件不只有一個快樂的結局，它還有好幾個。地方法院發佈了一篇長篇的意見，其認定 Evident

具有不正當的行為，因其未揭露 Gordon 專利及其他兩篇相關的文獻。在上訴時，聯邦法院在口頭辯論後的那天立刻確認。同時，地方法院更核可 Church & Dwight's 的請求律師費用，而認為此案件是§285條所述的“特殊的”案例；該法院甚至核可我們在準備費用請求時發生的輔助費用。這些賠償金一共約 134 萬美金，並在聯邦法院的第二次上訴中確認。兩個月後，聯邦法院否決了 Evident 對於覆審及全院聯席覆審的申請。……待續

**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

**江喆儀** 專利工程師

台灣大學醫技系  
台灣大學醫技研究所

它們實質上依然和包裝盒無異，而且它們相當常見。打開汽水瓶蓋讓我們回憶起百事可樂公司（Pepsi Cola）採用的「百事集點（Pepsi Points）」促銷活動，涉及印在百事可樂瓶蓋內側的獨特序號。可樂的消費者可進入 Pepsi.com 網站輸入序號累積點數、獲得大獎。搜尋一些網站後，我們找出了和百事合作之科技公司的就此要約的新聞稿，述及所涉促銷及其技術---但該科技公司並非原告。這種促銷比原告宣稱的營業秘密還要早出現。

我們在雜貨店購買百事可樂中，我們發現兩種其他相似的瓶蓋促銷活動，一是雪碧（Sprite），另一種是 Tropicana / FritoLay 產品。在每一例子中，消費者可以輸入瓶蓋底部的獨特序號、進入網站獲得大獎

及購物，但此促銷活動並不是被告研發的。我們由網站的公告得知創造此促銷活動的科技公司的身份，而且我們將該網站的部分內容放在訴狀裡。此證據進一步支持我們客戶的立場：原告宣稱擁有的創意並不獨特，在許多早期的案例中，相似的促銷活動已被並非原告的公司採用的事實，嚴重質疑任何它們的服務是否都可以被視為秘密或所有權。（待續）

## 自由搜尋的證據

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

證據發現也不必要。沒有發出單一的證據發現請求下，我們即可收集到一些破壞原告營業秘密基礎的證據。證據並不來自原告的檔案；相反地，我們從搜尋網路、逛唱片行、當地超市的軟性飲料及零食區走道找到。我們走出去發現到了證據。

### 揭穿營業秘密的假面具

原告宣稱營業秘密是將特定的個人識別號碼（personal identification number, PIN）置於唱片的包裝裡，使消費者在網站上存取限定的內容及商品。雖其貌似新奇且複雜的，如果你不看技術說明，這概念相當古老。它可以簡化為熟悉的公式：消費者購買後只額外給他但一般大眾無法獲得權利的他一商品。玉米片包裝盒上和其他製造商的購買證明已被利用幾近一世紀，這已經不再是秘密了。

在網路時代，這類贖價要約變的更精緻了，但

## 美國商標法之 1946 年規定

沒有任何委員會之成員談及此聲明，且第二巡迴法庭也注意到，“該條款並未修正，而無禁止消費者訴訟外之明文限制”。在商標法立法過程中缺乏有關消費者立場之在後參閱下，第二巡迴法庭當然可以排拒這一“古代歷史”，作為如下論結之基礎：21 年後，國會欲使商標法賦予消費者訴訟私權。

商標法的措詞修正係源自 1920 年以來之商標法規範，且無任何此立法過程更清楚之解釋。如第二巡迴法庭於 Colligan 中發現，原先的商標法，其“僅提及禁止虛偽之來源標示”，而僅賦予對抗“在虛偽標示來源之地進行商業行為”者一訴訟之原因。更形弱化的是，提呈至 ABA 商標委員會之初擬草稿同意“任何人正或可能因虛偽描述而於貿易或商業上受損害之任何人”提起訴訟。第二巡迴法庭於 Colligan 中解釋，刪除“從事商業行為”之指涉，及缺乏商標法第 43 條(a)立法版本之損失或商業指涉—其規定“任何人認為他正或可能蒙受損失” —“而同樣符合於清

楚描述之議會目標，致單獨因不公平競爭之聯邦法規之侵權行為，而使狀態之詞純屬多餘”。為支持“清楚描述之議會目標”之指涉，法庭提及商標法第 45 條，其規定“本章主要目的係為……保護從事此種商業行為以對抗不公平競爭之人”。在第二巡迴法庭亦提及，在作為商標法的目的之商標法第 45 條之國會聲明中，亦無任何提及“公眾”或是“消費者”。

**潘玟倩** 法務專員  
輔仁大學財經法律學系

更進一步說，參院委員會於專利之報告中，就“商標立法之基本目的”作出下列聲明：

任何商標法之基礎目的有兩種。其一為保護大眾，使其有信心在購買具專用商標且為大眾知悉之產品時，其將獲得所需且想要之產品。其二為，該商標所有權人已花費資源、時間及金錢而對消費者呈現其產品時，其有免受盜用及欺騙之濫用行為之投資保護。此即為早已建立之法律基礎，以保護消費大眾及商標所有權人。

## 中華人民共和國

### I.B.3. 不僅屬描述性名稱

商標複審及宣告委員會捨棄一審查員對於指定於國際分類第 9 類的錄音和錄影帶的註冊商標 SCHOLASTIC 核駁，認為該商標可以被註冊。該審查員聲稱該商標描述了所指定商品的功能及特徵，因為其具有學者和教育機關商品的意思。

在上訴中，申請人辯稱磁帶具有廣泛的用途且並不限制僅供學者、教育機關使用。該商標的確未描述商品的功能及特徵且已註冊於許多國家了。

商標複審及宣告委員會被說服，而認為 SCHOLASTIC 涵蓋了廣泛的內容且不具有所指定商品的任何特別特徵的意思。就其本身而論，該商標實顯著到足以指示該商品的來源而可註冊。

UNIDRIVE 註冊申請人同樣成功的在上訴中扭轉一審查委員的核駁。該審查委員原以 DRIVE 意指驅動設備而描述了所指定商品的功能和特徵為由，核駁了該商標於國際分類第九類電動機和電子控制裝置的註冊。

申請人辯稱 UNIDRIVE 是一個任意編造的商標，並非如同該審查委員所聲明而可能描述商品，。

商標複審及宣告委員會認為 UNIDRIVE 是一個任意的名稱，足夠顯著的如同一個商標被使用和註冊。

同樣地，國際分類第九類電腦軟體 E-STAMP 商標經申請人上訴審查員的核駁而經審定註冊。該審查員主要拒絕的理由是因該商標指出所指定商品的特徵。

申請人辯稱該商標為一編造的字，是任意的。即便 STAMP 是郵票名稱，他依然和電腦軟體無關聯，並非直接的指出了所指定商品的特徵。

商標複審及宣告委員會尋無證據可證明 E 和 STAMP 的結合描述了電腦軟體的特徵。該商標整體乃可以指出商品的來源而得註冊。

**黃欣怡** 法務專員  
文化大學德文學系

## 對職務發明的賠

### 償（韓國）

雖兩法院依照相同標準而依專利法第 40 條第二款評估職務發明報酬，我們可明顯地注意到結果是相當不同的。首先，職務發明的合理專利權利金，地方法院判決 5% 是合理比率，高等法院卻判決為 10%。雖然不提這些差異，我們會發現到兩法院設定報酬率在 5~10% 的範圍，而這範圍是由被告公司訂定於內部規章。這代表只要它是處於合理的比率，法院傾向允許公司的方案。

其次，兩法院間對被告享有或預期享有雇員發明的獲利的決定有另一個值得注意的差異。地方法院決定總額為 20 億韓圓，而高等法院則是 58 億韓圓。這種不一致被認為是幾種因素的結果。特別是未來獲利的評估有推測的本質，每一個案件在上法院後就有顯著差異。在個別法院審理當時，未來獲利最常據為推斷為獲得專利權利金的總和。在本案中，因在地方法院審理與高等法院審理相隔已近一年的時間差，獲得專利權利金的總和在各不同時期會有不同，導致推測出未來獲利也出現不同的計算結果。雖然期盼有更明確計算預期獲利的標準，因本案並沒有任一方上訴至最高法院，高等法院的判決也就確立至今。因此要決定職務發明的報酬比率，法院將要從整體來

考慮事實，從公司雇員發明政策，到政府雇員發明、管理與酬勞處置法規第 27 條（2004 年 12 月 18 日通過修正案，報酬比率增加到發明轉讓所實現的總收益的 50%），以

**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

及任何特殊狀況依個案而定之。

## 美國商標案例 (一)

### 專利實地查核以及創新證券的 全部資料揭露 (三)

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。

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

很有趣的，我們注意到自從 1964 年以後，最高法院所做的大量商標判決大多圍繞著商品包裝、顏色、以及商品設計或結構等問題。逾 36 年，法院並未作出那些關於商標侵害、淡化、不實連結的暗示、不實描述、謊稱商品來源、以及授權許可有效性、讓渡的有效性等爭議的判決，對仿冒、網路蟑螂(網域佔據)之爭議問題亦未做出決定，雖然最後一項爭議已被納入法規的規範，但可能由於太過近期而無法反應於法院。

由法院對案件的挑選及大量判決中對就某些議題的忽略的情況，可以反映出法院於巡迴法院所持滿意態度，而接受其對案件的裁決(儘管意見分歧)；或反映出最高法院事實上無視於某些已經判決過的議題，及其相信這些爭議的探討會佔去原本可以用於處理商業不公平競爭的大量時間。也許，這要到將來才能知道這些淡化、仿冒、網路蟑螂等爭議是否足夠重要到佔用法院的時間。

我們之前提到的最後一個案子，學院儲蓄銀行 v. 佛羅里達預付教育支出基金會涉及違反「商標救濟釐清法」，該法旨在使各州因為商標法違反的問題而皆受到「聯邦法院」的裁判。法院認為，假使州從事聯邦規範的商業行為，國會也不能要求州去放棄自己在聯邦法院中被訴的豁免權。這個判決所認定，當商標救濟釐清法(TRCA)尚未有效的剝奪州的主權豁免權，亦未自願放棄的時候，聯邦並無任何管轄權去受理訴訟。這個判決係一涉及程序上而非實質上的商標判決。雖然它確無庸置疑的重要，並且引導著國會付出更多的努力去使州在違反聯邦保護的智慧財產權時，也能歸到聯邦的管轄權之下，這正好是一個以程序爭點(而非實質爭點)為決定性爭點的案例之一。

**劉嫣婷** 法務專員  
東吳大學法律學系

## 商標法新聞—英國判決

成功的甜美香味

原告依第 10 條第 3 項主張被告侵害其關於產品外觀及瓶身形狀之商標權，並依第 10 條第 1 項 (一般的

侵權，標記及商品之同一性)主張被告侵害其商標權，因被告在比較表單上使用某些文字標記，以指出被告之何等系列商品聞起來像一些有名的牌子，例如 L'Oreal®, Lancôme's Tresor® and Cacharel®。被告從事進口貿易，散佈及販賣“聞起來很像”的香味，並將其標示在商品及瓶身外觀。

Lewison J 法官在判決中認為每一個偽造的 L'Oreal® 商品都高度的設計化且包裝具有特殊性。

這件依第 10 條第 3 項規定所為之商標侵權判決

是自從 1994 年將“稀釋”引入成為新的英國法概念以來的第一宗判決。此項條款被詳細地分析，且原告獲得勝訴。

法官於判決中認為：

“La Valeur”的盒子和“Pink Wonder”的瓶子分別與“Tresor”的盒子及“Miracle”的瓶子非常相似，而在一般消費者的心中創造了聯想，因為 L'Oreal®的商標在英國享有已經建立起來的商譽，並且被告巧取該商譽，並不只藉使用該商標以增加其商品之銷售量，且其因 L'Oreal®廣告及推銷產品的美好香氣而得利。

他並指出，侵害商標權的商品對於消費者將其與有名品牌的香水作心理上聯想是“裝做沒看見”，他因此認為，被告的銷售就可以影響這些品牌的商譽。

-----**(待續)**

## 英國商標實務的變革-相對事由(上)

在一月時我們報告了從 2007 年 10 月 1 日起英國智慧財產局(UK-IPO)實務操作上的擬議改變，這個改變係關於如何處理英國商標申請(及指定英國的國際商標註冊)之相對理由核駁。

精要地就該變革言之，即英國智慧財產局將廢除現行實務上於商標註冊時，若在英國或共同體商標(CTM)之一的註冊簿內(或指定英國或共同體的國際商標註冊簿內)已存在有相衝突之先前商標註冊/申請時，即依職權核駁該註冊的實務運作。

英國智慧財產局對於將如何處理此事日前發佈了進一步的聲明如下：

英國智慧財產局將仍會繼續實施關於任何相衝突之先前商標註冊/申請搜尋，並將其結果寄送給申請

人，申請人則必須告知英國智慧財產局其是否願意繼續該商標之申請。

若申請人決定繼續申請時，該搜尋將更包含了英國申請/註冊(或指定英國的國際商標註冊)的細節，英國智慧財產局並將通知相衝突之先前商標所有人(或代理人)關於在英國的後商標申請公告，並由相衝突之先前商標所有人決定是否要對後申請提出異議。

若一事務所以先前商標的授權代理人頭銜開始處理事務時，英國智慧財產局亦會寄發關於先前商標方面的通知給該事務所，同樣地，該事務所顯會將該通知及任何相關的意見一併轉寄給客戶。

## Dastar、屬性及抄襲 (二)

Jonathan Band 及 Matt  
Schruers 原著

### I. 序

結果之不對稱源自以

下事實：至少於 Dastar 判決後，雖社會視抄襲為規範性錯誤，卻認其為非違法。抄襲者係以新及原創呈現源自於一存在來源之構想或產品。抄襲者若複製他人被保護之表述，亦係一著作權侵害者。然其法定罪刑在於複製該表述，而非在於缺少來源之屬性。

在 Dastar 一案中，Fox 企圖於非屬性上加法定責任於 Dastar。其企圖轉換違反多數專業及團體道德標準之抄襲為一違法行為。最高法院斷然地拒絕該主張，法院有一強大法律基礎判定抄襲未違反 Lanham 法案第 43(a)條，然法院亦自公共政策前景獲致正確之結果。非屬性之「錯誤」主要視其所存在之脈絡而定。法律貧乏地無法令細微差別變的更好，而任諸特定團體自控機制。

本文首先比較著作權侵害之法定罪刑及抄襲之道德罪過。其次，將診視依 Lanham 法案第 43(a)條透過「反向仿冒」對抄襲產生之法定責任，及最高法院於 Dastar 對該等主張之拒絕。最後，本文將探知不同文章脈絡之非屬性及論斷最高法院正確地拒絕歸責一行為在某些文脈係攻擊性，而在其他方面則是適當的。

### II. 著作權侵害 v.抄襲

在 Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp.案，最高法院解釋著作權法某些條文係欲防止「故意抄襲」，因此建議條件係可互易。雖許多著作權侵害行為亦可構成抄襲之行為，其二者仍顯不相同。

謝享穎 法務專員

東海大學法律系

江怡萱 法務專員

東吳大學法律學系

美國憲法授權國會「確保作者於限定時期...對其著作享有排他權...」。依此授權，美國國會制訂著作權法，彙編成美國法典第 17 章。依該 17USC 第 102(a)條，「著作權保護存在於...定著於任何有形之表述媒介修整之原創作品」。著作權法第 106 條規定「著作權所有人有重製其著作權物於紙本及影音記錄之排他權...」及「基於著作權物製作衍生作品...」，以及第 501 條規定「任何違反著作權所有人任何排他權者...係著作權之侵害者...」。

**蔡馭理**

台灣大學電機系

例如：

- 一 二元計算機
- 一 自進式草坪灑水器
- 一 汽化器
- 一 用於物件之搖動器[就申請專利範圍第一項而言，屬同等可接受的前言]

**林明燕** 法務專員

東海大學法律系

## 專利法基礎理論(27)

### 申請專利範圍之撰寫 (二十七)

#### 法例條文 - 一些基礎原則

#### §15-I 裝置申請專利範圍的前言

申請專利範圍第一項例示一簡單形式的前言，非常普通且易於使用於大部分機器組合申請專利範圍。一般而言，此形式的前言遵照模式："用於在特定物件或工件上執行一明確行為或操作之裝置，其包含："

該欲操作其上之物件，即工件不需要詳細定義，除非該描述係裝置功能上重要的或因習用技術而變得必要。

"裝置 (apparatus)" 一辭被專利從業人頻繁使用為一種涵蓋執行操作於工件上之機器或其他機械器具的通稱；然而，例如"機器 (machine)"、"器具 (一般亦譯為裝置) (devices)"、"電路 (circuit)" 等措辭在適當時亦被使用。

顯然當欲執行之操作和欲執行該操作於其上之特定工件在前言中明確列出時，申請專利範圍本文的起草就比較簡單，且申請專利範圍也易於理解。

此形式之前文的更進一步例子如下：

以一液態熱塑性樹脂來塗覆一管狀工件內部的裝置

用來將物件從一第一傳送帶轉送至平行該第一傳送帶但反向行進之一第二傳送帶的裝置。

一裝置用來同時附著軸向導線於一電氣元件中兩端。

一電路用來偵測一絕緣線中絕緣之斷點。

於裝置有通稱之個案例裝置有則可使用的通稱；

#### §1.06. 專利期間 (三)

更重要的是，遠為具有一般適用性的延長專利期間法規已經制定：

(1) 藉由 1984 年的藥品價格競爭及專利期間回復法 (the Drug Price Competition & Patent Term Restoration Act of 1984)，聲明某產品、使用某產品之方法或製造某產品之方法，並在商業行銷及使用前已受行政管理復審期間之專利的期間，可能延長一段相當於該行銷前行政上復審期間之期間，但不超過五年。在該法下，專利期間並不會自動延長。反之，專利所有人必須向專利及商標局長 (the Commissioner of Patents & Trademarks) 申請延長期間，而該申請可能僅能在六十日的空窗期中被提出，並自產品依法律規定收到「許可」之期日起算，並係為了商業行銷及使用，而發生適用該法律規定的管理復審期間將存在。35 U.S.C. § 156(d)(1) 所指定的六十日期間係自食品及藥品管理局 (the Food & Drug Administration) 發送核准函之時起算，而非自藥品實施管理局完成管制品法 (the Controlled Substances) 所授權的任何重新排程時間起算，即使該重新排程係為商業行銷該藥物所必需亦然。雖然專利期間不會自行延長，但是 35 U.S.A. § 155 仍設定某些可能准許延長專利期間的條件，若某專利符合該等條件，則「應」被准許。

**蔡律瀟**

台灣大學法律系

## 法訊新知

### 新加坡商標法修正

#### 1. 一案多類註冊

就多類註冊延展而言，專用權人僅需對一註冊為一延展申請，然規費仍須依照所選

擇延展之類別數每類繳納。

將以「部分讓與」登記。

多類註冊得僅讓與一或部分類別，該讓與

\*\*\*\*\*

**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？

