



96年12月號 道法法訊 (188) ©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？(十) - - 蔡清福律師
- 新式樣專欄-特刊(十二) - - 蔡豐德
- 漫談現實生活中應有的法感(四十八) - 洪順玉律師
- 歐體專利現況(三) - - 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
- ECJ 抓緊歐洲法院的翅膀 - - 胡文和
- 日本智慧財產權回顧 - - 徐佳琄
- 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(四十) - - 王繡惠
- 聯邦巡迴法院更新 - - 徐明璋
- Alicante 摘要(7) - - 蘇怡瑾
- 商標判例 - - 郭宜甫
- 歐洲專利新訊集錦 - - 白大尹
- 日本專利 - - 鄭智元

第十一版：

將真品重新包裝入禮盒組中(四) - - 鍾國誠

第十一至十三版：

- 上訴中臨陣換將 - - 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
- 美國1946年的蘭哈姆法案實行55年介紹 - 王苡甄
- 歐洲商標 - - 吳巧玲

第十三至十五版：

- 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

第十五至十八版：

- 美國商標法之1946年規定 - - 黃欣怡
- 中華人民共和國 - - 潘政倩
- 韓國商標法 - - 尹懷哲
- 專利實地查核以及創新證券(四) - - 張智能
- 美國專利法新訊 - - 陳俊元
- 美國商標案例(二) - - 劉媽婷

日本商標 第九至十一版： 國際專利法持續更新的導覽 日本專利制度 案例回顧(實用新型) 歐盟變動中的實務 新歐洲專利公約(EPC2000)-最新修訂版	-- 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 第十八至二十版： 英國商標實務的變革 新植物品種於日本之保護 Dastar、屬性及抄襲(三) 申請專利範圍之撰寫(二十八) 專利法基礎理論(28) 法訊新知	-- 江怡萱 -- 謝享穎 -- 蔡昀修 -- 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？（十）

法律（一元貪污與狼盜）與真理

事實一：依目前法律規定，繼承人須於知悉被繼承人死亡兩個月內以書面向法院聲請拋棄其繼承權。最近法官張德寬認為林學勤時僅十歲，無能力評估。故年滿二十歲再為聲請，乃屬合法。真正法治國中，惡法亦法（待立法機關修法以救之），法官「知法犯法」，豈無「罪加一等」之適用？為何張法官敢於挑戰法律，非但社會不以為忤、甚至給予頗多掌聲？為何張法官枉法裁判，卻未被送進監牢？為何必待不幸屢生，並遲至九月，繼承以限定繼承為原則之呼聲始現？是人民太過善良與無助，或官員太過顛預與無能？

事實二：民法第 1059 條原規定子女從父姓，女權高張後，經社會共識及體諒，增加「但母無兄弟，約定其子女從母姓者，從其約定」，及至民主更輝煌之今日，經修法後，子女之姓氏，「父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓。」表面上，男女平等之制粲然大備。究諸實際，基礎家暴眉急問題依然不斷而無解之餘，著手處理此一虛無上層問題之根本原因何在，令人費解，此其一；同法第 983 條第一項第二款規定「與左列親屬，不得結婚：旁系血親在六親等內者」。依新法，假設甲男乙女因社會晚婚成習，愛情路長跑多年，於三十五歲始步上地毯，因承襲新潮家庭觀念，待四十及四十二歲始分別育有父姓丙長子及母姓丁次子。丙丁長大成人分別就業台北及高雄後，亦各自於三十五歲始成家，並分別育有戊男與己女。戊男三歲時，甲蒙主寵召。己女一歲時，乙往生極樂。丙丁嗣後因忙於營生，僅偶而通電聯絡。待戊男十九歲、己女十六歲時，雙方因網路熱戀、數度一夜激情，終有愛之結晶庚男，各自呈報丙丁，雙方只好準備論及婚嫁。待雙方通起電話，發現原係堂兄妹亂搞，而原擬之結婚乃法之所禁之近親結婚。此一情事會否發生？修改結果導致亂倫潛在可能性，豈無違憲？擬草案者、立法者俱皆無此慮患？抑或旨在給予女性同胞形式上之公平感覺爾？

事實三：因貪污數千元，或因偷竊數百元物品，為護贓物，致法律構成要件由竊盜轉成搶奪，終獲判重刑之例常見。此外，曾思儒強盜殺害女教師何佳燕案，九十四年八月七判死刑。前六次發回更審中，一及二次命查萌殺犯意起於強盜前或後、第三次命查究係啞鈴、電磁爐或其他凶器致死、第四次命查強盜財物含否身份證及提款卡及第五次命論竊

盜與強盜間法律關係。或因純粹法學派之貢獻，致法律人陷溺於純粹法學之思考而不可自拔，循生前述諸般「奇聞」。或因法律制度或法官養成教育出了亂子，致法律人已喪失是非輕重或人情義理之斟酌衡量能力？

事實四：雲林縣褒忠鄉某辛男因丑鄰友之寅妻悲戚，出乎「憐憫之心，人皆有之」，致生言語慰撫之餘，不意天雷勾動地火發生憾事。辛丑兩男本以七十萬和解，隨後根據鄉鎮市調解條例改依民俗由丑男以「洗門風」之方式賠罪，而辛男則放棄金錢賠償，而了結一段婚姻。據該條例第 26 條第 3 項，調解書送交法院審核時，法院得因調解內容「抵觸法令」、「違背公共秩序或善良風俗」或「不能強制執行」而不為核定。雖未經法院核定而已遂行和解行為，仍有法院法官認為此種侮辱人格之和解條件有違法之虞。此種法官顯未慮及 1.辛男姘寅女是否侮辱丑男、2.不許別人侮辱，卻可侮辱別人，是否妥當、3.是否陷身於西方法理基礎絕對個人主義或自由而不自知、4.是否因西化而忘卻基本人性、

事實五：9 月 13 日菲律賓總統艾若育女兒由外交部廂型車行駛路肩急馳撞上桃縣民陳鎮楷。因出示「外交部派車單」，警乃為之前導先行送客趕機、再回中壢小隊受訊。此人性化措施，一般人民何時始能享用？法律之前何時能「人人平等」？

據前事實列舉及分析，吾人乃欲論結本期及此一系系列紅塵專欄如次：

- 一、法律常非真理，而僅能反應一時之社會需求。
- 二、講法治之時代，實則無異僅在鼓勵人民鑽法律漏洞、為自己行為合法化，社會處處投機、不公不義因此蠶起，民欲聊生，難矣！
- 三、居官者放棄表面功夫或理想之追求，轉而講究探求民瘼、為之親、為之師，並非八股落後，實乃成立政府之最高境界或人民終極幸福之所依托。
- 四、西方物質文明所帶來之舉世西化傾向應已臻乎轉折時機，蓋其困境日益凸顯，似乎已到達「生命會自尋出路」之地步。
- 五、中國禮教文化、文明或風俗習慣不宜一律斥為落後、野蠻。或許有朝一日將發現，毫無保留接受西方思想實屬「盡信書、不如無書」之無知。

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

六、法律之前人人平等應藉具體實踐以為論證，而非空有條文，世間即能自然一切平等。特權固有便宜存在餘地，然應使人人皆能於特定場合獲有特權為最終理想。

七、錢本身並非罪惡，如何用錢、收錢或存錢，有如國務機要費或首長特別費者然，乃能生有無犯罪之困擾。

八、法院固可指責人民聲稱出庭代表衰尾，有藐視法庭或詛咒法官天天衰尾之嫌，然止謗莫如自修。

九、吾人雖不願司法已死，司法欲不死，尚待深層次自我反省與修煉。

第 4 及第 5 項，引用在第 11,21 (包括咖啡壺) 及 42 類之 CTM 998450 (1999 年 8 月 30 日公開)，而由該無效申請人所擁有 (它在註冊後被購買)。該支持證據是以許多照片、發票、目錄、廣告活動、雜誌夾單以及一位專家比較該新式樣與該引證案意見的形式。

當事人之辯論

該無效申請人宣稱：該新式樣自從 1950 年代已在歐盟上市。該申請人先前在西班牙已不成功地控告該新式樣之所有權人。該所有權人在答覆時提出意見，隨後從各當事人有一個新回合的意見。(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 (十二)

☆ 點心食品

比較

新式樣必須在他們個別特色個別地，以及依照他們整體印象的作用之不同特徵權重此二者加以比較。

在本案例，由於沒有”必要的”或”特徵的”特色 (意指可能為此”基本形式”者，雖然該部門並未使用該術語) 該形狀整體觀之必須被考慮。

它相當於習知技藝之一種稍微地展開的變化形式，且因此並未產生一種不同的整體效果。

判決

該註冊被撤銷，而且費用由無效申請人負擔。

{日期：22/10/04, 案例編號：ICD 000000222, 當事人：LENG-D'OR, S.A.對 MAFIN S.P.A., 新式樣：000081435-0002, 語言：義大利}

此決定與前一決定完全一樣，且基於相同的習知技藝。

☆ 咖啡製造機

{日期：22/10/04, 案例編號：ICD 000000065, 當事人：CENTREX, S.A.U.對 ISOGONA, S.L., 新式樣：000005269-0001, 語言：西班牙}

事實

系爭新式樣申請日為 2003 年 4 月 1 日。它顯示具有 14 邊或面的一咖啡製造機之線條素描外觀。該產品名稱是”咖啡製造機”。此無效申請提出於 2003 年 12 月 18 日，基於 CDR 第 25(1)(b)及(e)項款，連同

漫談現實生活中應有的法感(四十八)

有關營業秘密另兩個保護要件是價值性、秘密性試粗解如下：

(二) 價值性

營業秘密法在於保護正當之競爭秩序，秘密之所有人在主觀上有將其當成營業秘密之意思，固然重要。然而如果該秘密在客觀上，並不具有競爭上之意義，則並無加以保護之必要。所謂實際或潛在之經濟價值，係指保守該秘密，對於事業之競爭能力具有重要之意義而言。例如該秘密足以使秘密的所有人，在產業之競爭中，有機會超過不知道或未使用這些秘密的競爭對手；而一旦該秘密被公開，即會對相關事業之競爭能力造成影響。又營業秘密雖必須有實際或潛在之經濟價值，但不意味秘密本身必須是積極的資訊，消極資訊，亦得為營業秘密。消極之資訊，例如失敗的實驗報告或紀錄，並不足使營業秘密的所有人於營業時更有效率，但可因此減省所有人許多研發費用，以避免重蹈覆轍。

(三) 秘密性

係指營業秘密之所有人，在客觀上已經為一定之行為，使人了解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思，例如將公司機密文件設定等級、妥為存放 (如上鎖、設定密碼) 並對於接觸者加以管制、與員工簽訂保密合約、告知公司營業秘密之範圍等。至於何謂「所有人已採取合理之保密措施」？學者認為在客觀上必須達到

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

不必急於倫敦協議 (一)

by Jenkins

「使一般人以正當方法無法輕易探知」之程度，例如公司門禁管理、內部監控。因此，文件上縱蓋有「機密」二字，若任意置於桌上，不能認已採取合理之保密措施。至於營業秘密所有人之保密措施，是否須做到除所有人外無人知悉之「絕對保密」程度，方能受法律保護？關於此點，法無明文，理論上宜認為所有人為商業獲利之目的，而透露予少數人(例如特定員工、被授權人或其他類似之人)時，不能因此認其未採取合理之保密措施。

對於營業秘密之保護要件有初步了解後，接著我們談營業秘密之歸屬。

雖然倫敦協議給予較歐體專利便宜的歐洲專利的前景，惟招致歐洲工業界的嚴重批評，但卻未給予此一倡議會與歐體專利平行前進的希望。

自從歐洲專利公約的會員國簽署倫敦協議已過了三年多，其目的為獲授予歐洲專利時減少昂貴的翻譯，然而在個別政府就其批准上，卻少有進展。

歐體專利現況 (三)

by Jenkins

伴隨著來自歐盟理事會的該協定，必須對歐洲專利公約提出修正案以使歐洲專利局能在歐體專利制度中扮演其角色，而一修正會議已於 2004 年舉行以考量歐盟理事會的工作團體所草擬之對歐洲專利公約的修正案。

熱門議題

獲得歐盟理事會的工作團體注意以及或許需要歐盟理事會階層之決議的議題包括：

·政府使用，以及是否這類的條款應當限於非商業用途和為了必要防衛與國家安全之用途。

·在危機時刻或極端急迫時之強制授權(例如，有關於公眾健康或半導體技術之必要存取)，以及是否這類的授權可以被歐盟委員會或是新的歐體專利法院所授予。

·在(專利)授予後翻譯的申請專利範圍(「強制翻譯」)必須被提出之時期(所提議者為 3 個月至兩年)。

·歐體專利的真實文本，以及是否申請專利範圍之各種翻譯是法律上有約束力的，或是否只有申請時所提呈之語文是有約束力的，以及當翻譯不精確時的緩和規定。

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

對指控侵害商業方法及軟體專利的 新律師函之回應(四)

雷姆森專利(Lemelson Patents)

雷姆森的情況亦令人感到有趣，在 90 年代初期，雷姆森用其條碼機械專利提起訴訟。在 90 年代末期，許多的主要公司自雷姆森基金會獲得條碼專利的授權而沒有進行訴訟。授權而不是訴訟變成對雷姆森要求的主要回應，確實的數目是不清楚的，但是某些業界評論家已提示該雷姆森基金會自此授權行為已收取到超過 10 億美金。

然而，在 2000 年，該授權趨勢破解了，當約 60 家國家零售基金會的會員決定捍衛它們在銷售的零售據點上使用大量市場雷射掃瞄器而不對系爭專利支付權利金給雷姆森基金會時發生。此訴訟是在其早期階段且在此時不能做出預測。然而，國家零售商已提出法庭之友意見書(amicus brief)，攻擊雷姆森機械視覺專利在其共同申請案(co-pending case)的有效性。

如何對商業方法律師信提出回應

有數種可行方法來回應商業方法專利的律師函，此些回應方法之某些是特別針對商業方法，而某些則適用於所有專利的律師函，且確實適用於其他的智慧財產權，如商標、著作權及網域名稱註冊。某些註解是特別適用於由非操作實體所擁有的專利組合，然而，其他更係關於收件人的活躍競爭者的專利擁有者。

●確認之訴：某些律師函是直接主張對於特別專利的所示請求項的專利侵權，此些律師函具有收件人確實提起確認之訴的法院

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

當歐體專利向前進時

訴訟的基礎，以舉發該專利。此讓該律師函的收信人選擇一有利的法庭及訴訟時間點，例如，於維吉尼亞州內“火箭檔號”。

ECJ 抓緊歐洲法院的翅膀

專利案件之超越跨越邊界實質內容審判權

歐洲司法院(ECJ)的首席律師已作出陳述：對於一專利權的合法性或其他註冊的智慧財產權有爭議之任何型式的訴訟，只有該權利所註冊的國家的法院能具有該訴訟之審判權。這與英國高等法院的判決一致，且並不會令英國的執業者感到意外。然而，其他的審判籍已作好相當的準備來接受超越跨越邊界的專利訴訟的審判權，且將可能大大地受限於他們做這件事的自由。

ECJ 的這件案子涉及一家德國公司 Gesellschaft für Antriebstechnik (GAT)，其已投標來自德國福特的一紙供應減震器的契約。一德國競爭者 Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs (Luk)聲稱，GAT 的減震器將侵害其法國專利。GAT 向 Düsseldorf 法院 (Landsgericht)申請一非侵害申訴，並將專利無效之主張涵蓋於其理由中。在一審時，Düsseldorf 法院接受實質內容審判權，認為專利是有效的並駁回 GAT 的訴訟。GAT 上訴到上訴法院 (Düsseldorf Oberlandesgericht)，上訴法院中止程序，並向 ECJ 查詢實質內容審判權是否依布魯塞爾公約第 16 條第 4 項而被其拒絕之問題。

胡文和 專利工程師
· 台北科技大學電子系

日本智慧財產權回顧

商標訴訟案例回顧之百威啤酒案(六)

上訴法院

安布公司向東京地院的上訴法院—東京高院提出上訴，僅請求禁制令，其理由係基於商標侵權與不公平競爭以對抗 Budvar 公司標有「德文標誌」的瓶裝啤酒的輸入及銷售。此外，就具有「BUDWEISER BUDVAR, N.C.」標誌(標誌 7)與一以圓環形成於瓶蓋上的「BUDEJOVICKY BUDVAR」標誌(標誌 8)(以下稱新標誌)的瓶裝啤酒，並基於商標侵權與不公平競爭，追加請求禁制令、損害賠償、回復原狀，以對抗被上訴人 Budvar 公司與 Icon 株氏會社。

不過，參照東京高院的判決，東京高院將此上

訴包含追加的部分，予以駁回。

東京高院的判決中還額外衡量了於「上訴人的註冊商標“Budweiser”是廣為人知或著名」的情形下，「“美國製造之名為 Budweiser 的啤酒”之概念」是源自標誌 1，而被上訴人的標誌 1-4 與 7 整體上並無特別意義，故而這些標誌並不類似於上訴人的註冊商標“Budweiser”。

在考量新標誌時，東京高院採取了與地院判決相同的看法，也就是說，高院將其中的「N.C.」這個部分可大致上被詮釋為某個東西的縮寫，且標誌 7 的顯著部分應是「BUDWEISER BUDVAR」，而標誌 8 則應作整體考量。

結論

東京高院維持地院原判，其中，於輸入及銷售載有標誌 5 的瓶裝啤酒的部分，東京高院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。(全文完)

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

再者，一種在體內控制醫療裝置的方法(其中該醫療裝置的功能係表示成為一種方法且並未超出該裝置內的控制程序)亦已被判決為一具可專利性之標的。關於 2003 年 08 月所作審查基準的修訂的更詳盡之解釋，請參閱由 Yuasa & Hara 之專利律師 Fukazawa 先生所寫的文章(YUASA & HARA, IP NEWS, Vol.13, pages 17~20, published in Jan. 2004)。

(2)擴展與醫療行為相關的具可專利性標的之動機雖然可產業利用發明的審查基準係修訂於 2003 年 08 月，但與醫療相關行為有關的一產業可利用(因此具可專利性)標的只被限定於製藥發明及其製造方法、處理生物材料的活體外方法、以及在體內控制醫療裝置的方法。為了滿足鼓勵產業促進尖端醫療科技的發展以及維護日本境內全球標準的具競爭力環境(特別是相較於美國境內所認定者)之需求，已提出了多種措施藉以追隨著美國制度而修訂日本專利制度；其中包括“治療方法”的醫療相關行為被視為具可專利性之標的，並且另一方面，由醫師所執行的行為應被排除於外。

關於此一論點，作為 2003 年審查基準之修訂的後續進展，從 2003 年 10 月便開始

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

研擬在智慧財產的策略委員會中籌組負責醫療相關行為之專利保護的專門小組。

以及任由當事人雙方在內部和外部證據之間分配其解說。

藉由接受外部證據，即使其最後未被考量，審判法院還是可以提供聯邦巡迴法院更完整記錄以供其重新審視之用。

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

法院斷言，將“銷售或依其他方式處分”詮釋為不包括輸入行為是一種狹隘的看法，並且與§602 彈性的方式以及§109 整體的含意不一致。法院宣稱，事實上，作為策略內容，第一次銷售原則要求包括首次國際性銷售的廣的權利耗盡。第一次銷售原則整體的觀點在於，一旦著作權所有人透過銷售將受著作權保護的物品置於商業物流，他已經耗盡了控制物品散佈的法定排他權利。

最後，法院將 DOJ 所關切的行政機關在國際條約以及協議中已經採取的立場視為“無關”。對於行政機關登入此條約，法院的解釋是“並未對 1976 年所頒佈法規作出適當的詮釋”。

III. *Quality King* 判決的評論

在 1997 年間，美國製造商與零售商、灰色市場進口商以及法律觀察者皆熱切地期待 *Quality King* 的判決。隨著高等法院在 1998 年 3 月 9 日發表的見解後引發了一陣混亂。整體的情愫似乎是失望的：國內的零售商懊惱又失去灰色市場陣線上的又一戰事，同時法律學者也對 *Quality King* 的判決感到意外。這些反應顯示出此判決未必可隨時間而受到相當的尊重。

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

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

專利之申請專利範圍之解釋(四十)

這樣的專家證詞可能包含了教育法院有關爭議中技術之證詞。這通常可讓地區法院理解並慷慨地在 *Markman* 程序中允許有資格技術專家的證詞。法院可以隨後去評估這樣證據是否值得信賴。一位聯邦巡迴法院法官在其不同意見書中陳述：

法院可以在內部證據考量之後，最後決定申請專利範圍是清楚的，然如果如此，將漠視已提呈的任何外部證據。但法院寧可在一次聽證會上接受完整的陳述，

然而，“法律專家”的證詞，即企圖證明有關申請專利範圍解釋的法律或是適當申請專利範圍解釋的專利代理人，應該接受不同的處理。因為這樣專家的證詞應受較少或幾乎沒有的尊重，法官甚至應排除它。但是，類似的專家分析能由指派公正且具有相關技術知識的專利代理人，作為特定的大師，來取得。這不需要當事人的同意即可進行，但缺乏同意，單方面的法院指定一特定大師應是例外且並非規定。

聯邦巡迴法院更新

缺乏清楚的先行詞基礎的權利要求並非致命地定義不清

Energizer Holdings Inc. v. International Trade Commission, 435 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2006)

在一涉及一無汞鹼性電池的專利權利要求的案件中，聯邦巡迴法院認為一個有解釋餘地的權利要求項不會因為定義不清的理由而無效。更詳細地說，該法院認為一電池蕊的權利要求並不會因為無法為「該鋅陽極」提供清楚的先行詞基礎而不清楚。儘管先行詞基礎要件是專利撰寫的規則，但是無法對名詞提供這樣的基礎不必然會造成權利要求項的定義不清。在無法證明該請求項不至於讓習知技藝者無法理解的情況下，該權利要求並不會是致命性的定義不清。相反地，權利要求項的定義要按照先前技術的教示來分析，且像這樣的申請揭露會由本領域相關的熟悉技藝者所解讀。因此，在撤銷美國國際貿易委員會作出專利無效的處分中，法院認為「陽極膠」已經為「該鋅陽極」提供無疑的先行詞基礎。

客戶的憂慮未必是確認之訴的正當理由

Microchip Technology Inc. v. Chamberlain Group Inc., 441 F.3d 936 (Fed. Cir. 2006)

聯邦巡迴法院認為原告對於其客戶可能會被被告提起專利侵權訴訟的疑慮，在兩造之間缺乏「不利的法定權益」下，不能滿足提起確認判決之訴的「合理疑慮」標準。然而，一實質爭議必須存在以支持確認之訴的意義。一實質爭議是出現在：1)原告如果繼續進行系爭活動就會面臨專利侵權訴訟的合理疑慮；以及 2)原告所進行會造成侵權的目前的活動、或是進行該活動的具體步驟。在這個案例中，原告承認因為兩造之間不提起訴訟的約定，他和被告之間在系爭專利上維持和平的狀態。反而是原告表達他的客戶會遭受被告提起訴訟的憂慮。法院認為客戶的憂慮不能夠滿足確認之訴的檢驗。

Alicante 摘要 (7)

Streamserve

在本件案例中，Streamserve Inc. 想要註冊 Streamserve 商標用於第 9 類之一些電腦相關商品以及第 16 類之一些印刷品。該申請案遭致審查委員以法條第 7(1)(b)條以及第 7(1)(c)條駁回，而在訴願委員會依然維持該判決。申請人進而向初審法院(CFI)提起上訴。CFI 核准第 16 類關於手冊及出版品之上訴，但卻駁回第 9 類以及第 16 類之其他商品。根據法院判決：

- 一般大眾為使用網際網路之英文消費者，且對其視聽方面感興趣。
- 一個標誌可能根據法條第 7(1)(b)條核駁，即使沒有真正、當前或嚴肅的需要保留一標誌或指示不受拘束。
- 鑑於所主張之商品，Streamserve 會被視為係指從一伺服器轉移數位資料之技術，以使該資料可以穩定且連續性資料流被處理。Serve 一字有多個可能的意義之事實是不相關的。在目前脈絡中，只有上述之涵義。此外，依第 7(1)(c)條涵義，如果至少一個文字標誌之潛在意義係關於指定商品之特徵即為已足。因而，Streamserve 直接描述所有申請商品之預期目的(描述手冊及出版品除外)。
- 涵括第 9 類商品之現有英國註冊商標 Streamserve 並未改變上述判決。

意見

在根據 CTM 規定法條第 7 條審查商標時，其一定是跟隨一貫性以及可預期的慣例而為 OHIM 之撤銷目標之一。那一貫性及可預期的元素必須自在 OHIM

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

中做出判決而推知，在官方審查慣例方面，在 CFI 以及 ECJ 之層級下判決之案例很明顯地將有重大的影響。

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

商標判例

IV. 證據法則

聯邦證據法第 8 條匯整在普通法歷史上之許多傳聞證據及頒佈許多近代傳聞證據之概念，以建立哪些是傳聞證據及哪些非傳聞證據之範例，及在何例外之情形下傳聞證據是被承認的。這些法則同時提供因故不得許可傳聞證之據剩餘例外，其於假如該傳聞證據能通過證據之利益對上風險平衡檢驗，將能為證據之情形。

A. 傳聞

基本上，傳聞包含現在之企圖以證明一就該事實於先前所主張之事實。典型而言，傳聞發生於存有法庭外之主張(目擊證人告知警察紅綠燈是顯示紅燈)，而當一方企圖在法庭中經由第二個來源(警察之筆錄)重新陳述以證明先前主張之固有事實(紅綠燈是顯示紅燈)。但是傳聞並非總是清楚呈現。聯邦證據法第 801 條(C)款對於何謂“傳聞”明白定義如下(而頗笨拙地定義)：

“傳聞”是一陳述，而非一個人在審判或聽證程序中之證詞宣誓，它出現於證據中以證明所主張事件之事實¹。

技術上，在這樣的定義下，傳聞的陳述也許已在先前之聽證程序或審判程序作成，而非在該證據被提出之審判或聽證程序中。因為，傳聞更更多關係於它作成時是否有機會檢驗陳述的可信性，而非它何時陳述。

先前陳述之宣誓人及在目前審判或聽證程序之證人可能是由同一人或不同人作成²。只要先前陳述是一項「主張」，該主張可經由口頭、書面或行為所作成(例如:以點頭表示同意；船長帶家人出海證明他認為該船是適於航海的)。(待續)

郭宣甫 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

¹ 依聯邦證據法則第 805

條，傳聞中之傳聞(亦稱‘多重傳聞’或‘雙重傳聞’)亦被承認，並與(單一)傳聞有一樣之例外。

² 當證據是在傳聞法則之例外下被提供，該差異可能是重要的，例如一個人之現在感官印象，興奮之發言或者是那時之心理狀態。參見:聯邦證據法則第 801 條第 1 項第 d 款第 2 目:顧問委員會注意事項

(1972 年建議之法則)(假如證人是一宣誓人，他可能被先前陳述所檢驗。假如證人不是一宣誓人，他可能依據環境的幫助來檢驗而評估該證詞可信度)。

歐洲專利新訊集錦

SKB 的專利主張了一種特別的 PMS 結晶類型，其記載了特定的紅外線輻射及 X 光繞射光譜。Synthon 的申請案提出了他們的 PMS 結晶的數種特性而包括了它的紅外線光譜，申請案中並包括了如何製造該結晶的指示。Synthon 著手了一撤銷訴訟以對抗 SKB 的專利，並舉出他們公開的 PCT 申請案而指其有缺乏新穎性的原因。該事件可歸結為新穎性的議題，及屬於在何種條件下，一陳述可被視為形成一般技術水準的一部份。

Synthon 的揭露的問題

可能是因為 Synthon 的迅速申請，結果他們說明書的敘述有一些問題。在他們的例子中所舉出的該紅外線光譜與 SKB 的申請專利範圍中所限定者不同。在準備審判的過程中，Synthon 採用了一專家證人的服務，並提供該員一解答：依據他們的專利的敘述，能夠形成結晶的 PMS。他們提供該員用於形成該結晶的專利敘述的指示，並遣該員以便依此進行。這是一個徹底的失敗。最後，該專家能夠以一完全不同的方法去產出不具有由該申請案所預測的該紅外線光譜的結晶但又與 SKB 的申請專利範圍中所限定者相同。Synthon 稍後發現了由於實驗錯誤，在他們的申請案中所揭露的該紅外線光譜是錯的。

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

在他們的申請案中，Synthon 僅僅述及他們發現了 PMS 結晶，且該等結晶是能夠被製造的。然後在上議院前的問題為：這樣就足以破壞 SKB 申請專利範圍的新穎性嗎？即使 Synthon 錯誤地敘述了該結晶的特性及其製造方法。

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

在回收再利用的墨水夾案例中，法院裁定重新裝填墨水於舊的墨水夾並非製造一個新的個別產品，因為即使所有的墨水都被用完，該墨水夾並未損壞，而仍可以做為一個墨水夾的型式被使用，且根據調查資料顯示墨水夾的重覆使用程度是相當高的。

相反的，在可棄式即可拍的案例中，法院裁定專利權人可以對被控產品行使其專利權，因為根據一般普遍被接受的想法，當使用過的照相底片在專門處理的工作室中從該可棄式即可拍被取出時，該可棄式即可拍的功能被認定已經耗盡。

當系爭產品與回收再利用的產品有關時，這些案例能作為專利權耗盡原理對於系爭產品是否適用的參考。

關於電腦軟體侵權的案例

(東京地方法院案號 Heisei 16 (Ma) 16732)

-間接侵權案例-

本專利是關於一電腦軟體的功能，藉由一協助模式圖鈕以在銀幕上顯示一功能圖鈕功能的描述。

該發明的訴求是直接關於一種訊息處理系統和方法。而被告販賣的被控商品為一儲存電腦軟體的電腦可讀取媒介。因此，該被控商品的販售並未構成直接侵權。爭論之一係在於該被控商品的銷售是否構成間接侵權。

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

日本商標

依馬德里協議指定日本之商標申請案

以下答覆海外客戶某些經常性之疑問。

1. 同意書在日本是否有其他替代方式？

當一衝突商標前案被引證於一日本官方審定書中，是無法以遞交同意書來克服此一引證案。然而，卻可藉由一種稱為“回讓(assign-back)”之程序來克服之。於此程序中，申請人依契約將其商標申請案讓予引證案之所有者——但其必須於註冊後將之再次讓予最初之所有者。由於日本專利局(JPO)准許同

一所有人申請多重近似之商標註冊，故此一程序將可克服該引證案。

2. 為何我的商標會被引證？

日本專利局時常對國際商標申請案發出引證有該申請人於日本註冊的商標前案之官方審定。這起因於國際商標申請案之申請人名稱及住所與日本商標註冊案資料略有不同。在此情況下，日本專利局將兩申請人視為不同個體。為避免收到此種官方審定，提醒您確保國際商標申請案之申請人名稱及住所與日本註冊的商標前案資料相符。若兩者不一致，則建議申請人完成日本註冊商標之名稱及／或住所變更登記。

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

國際專利法持續更新的導覽

專利合作條約(PCT)重要規定的變更

一件適切依專利合作條約(PCT)申請的國際專利申請案可以維護一申請人申請在 PCT 會員國中個別國家和地區提出專利申請的權利。由於這個緣故，外國專利策略開始增加 PCT 申請案的申請。例如在 2002 年，世界智慧財產組織(WIPO)的國際辦事處(IG)接受了 114,418 件 PCT 的申請案，較 2001 年多了 10%。

對 PCT 規定之實務的通盤了解是成功實施一外國申請策略的必要工作。PCT 規定之實務變更是在最近被採用的，而適用於 2004 年 1 月 1 日當時或之後被提出者。對於一些案件而言，這些規定的變更對於 PCT 的申請策略是有重大影響的。該規定變更所要達到的目標是簡化 PCT 的申請程序並加強 PCT 的審查程序。

上述 PCT 規定之更新版本可以在 WIPO 的網站上 下 載 ， 網 址 為 : <http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.htm>。為了因應這些 PCT 規定的變更，美國專利與商標局(USPTO)也對其自身規定的實務做出相應之 PCT 申請案的改變，如 37 C.F.R. 1.401 等條文。PCT 程序的一般架構依然保留，該程序的保留分為原始申請以及前案的檢索，由 PCT 規定第一章來規範管理，以及審查程序，由 PCT 規定

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

第二章來規範。最重要的 PCT 規定變更影響了依第一章實行的申請和國際檢索以及依第二章實行的實審請求程序和可專利性的最終報告。關於上述的變更將在以下討論並藉由圖示說明。

日本專利新訊

YUASA AND HARA INTELLECTUAL PROPERTY NEWS

vol.19, May 2006

但若將日本專利法的修訂文與 MPEP 706.07(b) 的規定相比較，修訂後的日本修正制度與美國專利實務中的第一次最終審定之不同處似乎是在於，美國專利實務中第一次最終審定中的標的是根據早先的申請與接續申請間的申請專利範圍一致性(MPEP 706.07(b))而受到嚴格規範，但，即使在標的分割申請與任何其他家族申請之申請專利範圍並不實質上相同時，修訂後的日本制度仍有機會可適用於任何的分割申請。

這一次，JPO 仍然在考慮修訂後之規定的具體運作，一旦 JPO 決定關於論及日版第一次最終審定的修訂後規定的具體運作之進一步細節後，吾人將為報導。

未來 JPO 若決定施行嚴苛於美國制度的修訂後日本制度，在提出分割申請審查的要求時，建議申請人在修訂後日本制度下應細查所主張發明是否包含已註明於任何其他家族申請的相同核駁理由，並且要齊備不包含已註明之理由的申請專利範圍。

3. 英文語系申請制度的改善－準備日文翻譯的時期延長

英文語系的申請制度是在於以英文語系說明書向 JPO 提出申請。藉此制度，則可能向 JPO 提出(i)根據於國外提出之早先申請而依巴黎公約主張優先權聲明(專利法第 43 條)、(ii)當後來於國外提出申請時將會作為用於主張優先權的基礎(巴黎公約第 4 條與 PCT 第 8 條)或(iii)在日本專利法下根據以英文語系申請向 JPO 提出的早先申請而主張優先權(專利法第 41 條)的英文語系申請。

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

方法，其中 WEST-的組成部分已被挑出成為後來商標的主要部分，因而導致在 WEST 及 WESTLIFE 間認定一混淆可能性。

總律師警告，不同於 CFI 係 OHIM 的上訴體系，ECJ 於裁定一初步的參考時，將不會作出裁判或適用法律於事實問題。依一連串事實在 WEST 及 WESTLIFE 認定混淆可能性之事實，他警告，在不同事實下，不應該對 LIFE 及 THOMSON LIFE 間是否存有混淆可能性作出預斷；那是各國法院的問題。然而，他明顯地支持 Reemaek 及 Prägetheorie 兩者，是有關係的。

雖然 Prägetheorie 要求整體評價似乎相當無害的，將比重置於主要成分可能等同一隻披著羊皮的狼。在後者商標中共同成分及易於被消費者所察覺相對重要的，在考量產業規範後，就是在混淆可能性全面評價中的相關因素。然而，從 CFI 近日的判決中清楚可知，法院有一強烈的誘因去決定一案例，而僅僅基於其共同成分是否顯著的。某些特徵的顯著性不再成為一個要素，反而成為檢驗，混淆可能性的問題變成為次要或間接的，而不是應然般成為事物的核心。

案例回顧 (實用新型)

因此，即使一種裝置為一種技術思想的創作(請參閱法條(2))，若該思想專門利用關於人類心智的原則或法則、社會科學的原則或法則或是人為排列整理之事務，該裝置則無法登記為實用新型法則下所規範的標的。若一種技術思想創作下的裝置並未包含任何利用自然法則的元件，該裝置則更不用說可以登記為實用新型法則下所規範的標的。並且，即使一種裝置具有一些利用自然法則的元件，若該元件是微小的且技術上不具有重要性的，則該裝置也無法登記為實用新型法則下所規範的標的。

曹云亭 法務專員
東吳大學法律系

b. 根據上述的討論中的裝置，繼續進行以下的研究
本案裝置的主要技術特徵在於可以由四種不同基金的觀點來推知一種平衡式表單的概念，亦即“一損益基金”、“一固定基金”、“一買賣基金”以及“一流動基金”，以及屬於每一基金的會計標頭會各別地被歸類為一借方與一貸方，藉此，在一借方與一貸方的現金存款基金中的差異可以立即地被確認。因此，本案裝置為人類精神活動下的一種發明，專門利用特定的經濟與會計法則，如此，這樣的裝置無法被解釋為利用自然法則的技術思想的一種創作。

劉雅婷 專利工程師
· 大同大學生物醫學系
· 台灣大學微生物與生化所碩士

歐盟變動中的實務

德國法院詢問 ECJ 是否可能存在混淆可能性：“當一個複合文字或文字/圖像符號包括公司名稱，並跟著一有著‘正常顯著性’的單一文字組成的先前商標，且雖它不會藉由複合符號傳達而形成或塑造全面的印象，然它具有一獨立顯著性的角色於其中”。

總律師 Jacobs 在六月時提供他的意見。其中，他回應各國法院必須考慮商標的全面印象，而應記住他們顯著及主要的成分，相關商品或服務及一般消費者的本質，以及商品或服務行銷的環境。

然而，顯然他將 Prägetheorie 比擬為已由 ECJ 認同方法。總律師提及 CFI 在 Reemaek 一案中採用的相似

新歐洲專利公約(EPC 2000)

---最新修訂版

為什麼要修訂歐洲專利公約?

第一，國際法律的發展必須被考慮(特別是與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPs Agreement)及專利法條約(PLT)的規定)。例如，專利法條約第五條導致以任何語言提出申請變成必要的可能性(見第 2 條第 1 項)之調和。

再者，長期使用者需求必須被滿足。例如，藉由導入一主要限制的(新)可能性(見第 2 條第 4 項)。

另一個修訂的目的是排除不必要的要求和增加彈性，特別是藉由移動很多置於現行條文的規定至實施細則，該實施細則可能被歐洲專利局修改且不需要經會員國批准。後者可能為修訂歐洲專利公約最顯而易見的效應，因為實施細則的序號已經完全被改變。

看著這些改變，很重要的
是改變(成功的)審查
結構、授權、異議和上
訴程序並非該修訂的目
的。對申請人和執業者
重要的是：關於實質專利法僅會有與實際關聯較
小的細微變化(見第 3 條第 3 項)。

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

更重要的是你不需要改變你目前的實務操作。

然而，有些改變值得小心注意，當你可能考慮利用 EPC 2000 的一些新可能性。

我們已將這些改變分為我們認為重要的部分(第 2 條)及進一步改變的部分(第 3 條)。依實際案例的情況，有些第 3 條的改變可能是重要的。分割成重要/進一步改變可能可以讓你更快評估 EPC 2000 的好處。

將真品重新包裝入禮盒組中

沒有侵犯製造者商標(四)

Farouk 聲稱所陳述的美國食品暨藥物管理局標示違反等同於品質控制計劃的違反，且因此商品將不是“真正的”且它們的轉售是不允許的。Farouk 進一步指控被告的棄權聲明須要但沒有遵從 Coty 的要求。

被告答辯：德州案不是一真的“重新包裝”案，因為 Farouk 的商品從未自原來的容器移除或以任何方式修改。結果，消費者沒有混淆的風險，因為露面的禮品包裝沒有改變原本具品牌商品的真實性。被告答辯：他們被允許運用 Farouk 的標記到露面禮盒包裝去真實地建議消費者禮盒內容的來源，且被告利用一棄權聲明從法律的觀點是不需要的。

最後，被告在紐約市地區找到 Farouk 產品各種各樣經授權的零售商，被告提供給法庭 Farouk 自己建立並販賣多重包的包裝將無庸置疑掩蓋 Farouk 原來產品的標示更甚於被告的露面禮盒包裝所做的證據。

判決

在意見中，德州聯邦法院駁回 Farouk 的商標侵權和稀釋論點，且全部駁回其訴。法庭註解：由於 Farouk 銷售它自己的產品“在重疊的產品組中，其中一些全面遮住個別產品的標籤更甚於 Pro' s

Choice 的開放盒包裝”的證據，原告的標示/品質控制違反論點是“無理由”的。

在全國性第一印象的一判決中，法院更同意被告就最高法院在 Coty 的 1924 里程碑判決的解釋。其認為：原始已包裝真品的轉售在額外的顯示包裝中，不需要一 Coty 棄權聲明。

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

上訴中臨陣換

將

不論勿臨陣換將之古老諺語，在審判庭中任何的重重大失敗後，委託人應常規地考慮是否藉由聘請新的上訴律師來較佳保護他們的利益，為何是如此？

首先，如許多委託人及一些法律事務所已開始認知，成功地上訴主張--不論是書面或口頭--需要使用不同於在審判庭的技巧。提出上訴必須減少一審判紀錄及多年的先前訴訟成將說服法官小組審判庭的結果是錯的(或對的)及下級法庭的確(或的確沒)犯下可廢棄的錯誤的一令人信服的一組辯詞--在 50 頁或 10 到 15 分鐘的口頭辯論。

在陪審團之前或許是適當的這熱烈、動人的爭論，典型地在上述上是不可行的。此外，遠離此審判的喧囂，受理上訴的法官有充足的深思熟慮以思考一個判決，而法官也許已被要求就一案例做成，並且思考就此案子與作為判例間的錯綜複雜及牽連關係。此需要一有別於適合審判庭之不同型態的理由書及不同型態的口頭辯論。

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

美國與歐洲專利制度

進一步，聯邦巡迴上訴法院揭示在所有可能的情況下，第三準則的決定應該基於專利申請歷程紀

錄文件。聯邦巡迴上訴法院拒絕列舉何種可能存在於專利申請歷程紀錄文件之外的證據，應適用該準則為考量。

據此，在最新的 Festo 案例中，均等原理問題的分析步驟如下：

- (1) 法院必須決定，是否具有一關於該申請專利範圍的限縮修改在考慮中。
- (2) 假如有，法院必須從專利申請歷程紀錄文件決定，該修正的理由是否與可專利性有關，而未解釋的限縮修訂將被推定是為了與可專利性相關的理由所為。
- (3) 假如上述兩個問題的答案皆是肯定的，則專利申請程序禁反言推定適用。
- (4) 假如專利權人無法成功地基於「不可預測性」、「關聯微弱性」，或某些「其他理由」，包括語言的不充分性反駁該推定，則申請程序禁反言將排除任何關於系爭元件均等物適用的主張。
- (5) 假若專利申請程序禁反言並不適用在一系爭申請專利範圍的元件，不管是因為該堆定未被援引，或是因為該推定被成功的反駁，該均等論均適用，且該系爭均等物將根據先已存在的法律評估。

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

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

對於不了解狀況的人而言，三共製藥的粉紅色包裝也許看似特別而值得受到法律的保護，然而，所有去日本的觀光客都將會很快地瞭解，原來粉紅色是女性的公認性別象徵物。就像飯店的房間、辦公大樓、購物中心或是其他公眾場所，都被清楚地用顏色編碼—粉紅色是屬於女性的，而男性則是藍色。

粉紅色是每一個可以被想像的到針對女性為對象的消費產品線預設女性市場顏色的選擇，這些消

費產品舉凡瓶裝水、手機、測量女性基礎體溫的多功能電子溫度計、除毛器、治療經前症候群(PMS)的非處方藥以及醫藥用生髮產品均包括其中。

簡而言之，粉紅色可能已將喪失其被應用在專屬於女性商品上的特殊性；因此，縱使創新公司盡了最大的努力，透過構想並執行一經過反覆推敲且架構清楚的策略，利用顏色、包裝以及大量地廣告以使得其品牌在女性市場中得以拓展，但可能仍將難以禁止第二或是更晚的後進者採用粉紅色開發女性市場。

單純的顏色並不受保護

另一個使得大藥廠在利用單獨一種顏色以行銷他們產品時所盡的努力複雜化的原因在於，就顏色本身而言，其不可能在日本不正競爭法及商標訪的規範下受到保護。

商標案例集錦

SAMSUNG 回來了

在電影「超人再現」裡，在那傳說中如鋼鐵般的男人胸前的「S」似乎能代表 SAMSUNG。三星電子公司，南韓的電子製造商，據稱提供了 274 個產品給華納兄弟電影而與電影處理的產品配置有關，包括液晶電視、行動電話、螢幕、列表機以及其他電子裝置。

許多三星產品在超人化名為克拉克肯特而擔任記者的虛構報紙「每日行星」的辦公室中被展示著。在其他的場景，超人出現在一棒球場，而在該球場有一展示三星公司商標之大計分板，並且女主角露意絲也是使用三星手機。在一遭遇危難的少女傳送孤注一擲的求救訊息時，三星也提供了傳真機。「透過超人電影的置入性行銷可期待能幫助美國消費者對於三星品牌更加熟悉」，三星北美業務經理 Hong Seok-woo 如此說道。

作為電影促銷以及公司努力將美國英雄與三星品牌聯想在一起的搭配，在今年早先時候三星選擇布蘭登羅素(電影裡飾演超人一角)，在杜林冬季奧運的奧運聖火中來領導公司團隊的持火炬者。

美國 1946 年的蘭哈姆法案

實行五十五週年介紹

A. 特殊的難題

2001年12月12日，根據聯邦商標淡化法商標訴願暨上訴委員會(TTAB)發佈了它的第一次判決事件之意見，而依據在商標法第2條f款的最後一段中所揭示商標訴願暨上訴委員會審判權的擴大來判決淡化案件。

歐洲商標

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

結論

此判決承認在較早期商標因過小而無法撤銷後期 CTM 商標與另一個無此疑慮的商標之間的區別，但是該判決卻是不精確的。然而，在法官的觀點上，這樣的不精確判斷是無法避免的。

法院的判決結果顯示：當它行將挑戰到後期的 CTM 商標，甚至全國性未註冊權利可能是僅僅具地方意義。擁有這樣權利的所有權人不能被後期 CTM 商標所有權人控訴侵害，並可防止 CTM 商標在他自己領域上使用，但除此外，他無法更進一步。對於在二十五個國家市場中的商標註冊制度的平穩運作，法官認為這樣的結果相當的務實且必須。

被法官所提倡的聯盟觀點可能導致從全國性觀點似為極端之結果，因一強大但未註冊的品牌除僅僅地方性，並非他屬。如果朝這樣前進，在評估未註冊權利所有權人的能力去挑戰後期 CM 商標的過程中，該判決可能具有相當重要性。而且它強調，對於早期註冊的權利的法律優先性，經常是用來異議及撤銷後期 CTM 商標的一個基礎。（The End）

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(續)

棄權聲明

任何賭金全贏制的參加表格（網上或郵寄）所要求提供的資訊或棄權聲明，或是任何促銷材料必須與該賭金全贏制和所有其他賭金全贏制廣告的官方規範相符合。據此，任何該賭金全贏制的主辦單位想要列在表格上公開的事情

王苡甄 法務專員
政治大學法律學系

應當嚴格採用該賭金全贏制的官方規範所定的語言。此外，任何於包裝材料上，庫存展示上或促銷材料所包含的聲明應準確地表達該賭金全贏制的性質，且不可誤導消費者關於贏得獎金的機會或其發給獎品的性質。最後，主辦單位應當於該賭金全贏制的廣告或促銷材料上載明州法要求的特定資訊，詳述該賭金全贏制的特定要件。例如關於贏取機會，規定的參加資格，地域性的參加資格，參加方法和其他類似的資訊，以及清楚的聲明指出：「不需對價即可參加或贏得獎金；法律禁止的即為無效」，其應當被顯著地表示於任何賭金全贏制材料上。

線上促銷

州檢察總長一直沒有積極地去管制線上經營的競賽和賭金全贏制。結果，這些州最終如何將賭金全贏制法規適用在線上促銷是不清楚的。為了降低與線上促銷相關的風險，賭金全贏制的主辦單位應在其他事項中考慮下列指導方針：

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

台灣著名商標的保護： 從個案研究到一般理論

Two Pesos 批評這些需要釋明第二意義的決定。然而每一個都是一個產品設計的個案。Wal-Mart 的意見從未糾纏過 Two pesos 的基本前提假設，即產品設計（product design）被和其他任何形式的產品包裝（trade dress）同等對待視之。而 Wal-Mart 僅依賴他自己片面之辭的主張。

IV. 未來的含意

所以 Wal-Mart 留給我們什麼呢？任何預測未來的意圖，很自然的，是一個危險的舉止。但是至少

有一些含意是合理的清楚。

首先，下級法院面臨需要有系統地闡述一個標準來區別產品設計及產品包裝。這必然地將不是個簡單的任務。舉例而言：考慮一下如果一個顯著的圖案被印在產品的包裝紙上，或是直接在產品上做浮雕，則產品包裝的可保護性之分析應該隨之改變嗎？如否，那麼浮雕裝飾是產品包裝或是產品設計？如果是，則為什麼？任何只要不是產品功能上不可或缺之部分之產品特徵，理論上是可以被自然地視為包裝，或至少是「近似於包裝的中間物」。無疑地製造商是在尋求他們產品外觀上之保護，而且很可能的他們將試著將他們的產品訴諸「包裝」的羽翼之下。將發佈什麼樣的標準來區別彼此？而今，每個人都在猜測是什麼神奇的配方將會把產品外觀的觀點帶向「包裝」一方。

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

案例探討

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

專利

完善一項針對專利的擔保利益的需求，在 *City Bank and Trust Company v. Otto Fabric, Inc.* 83 B.R. 780 (D. Kan 1998) 的案例中首次被顯著論述到。*City Bank* 一案係關於一位債權人企圖保護其擔保利益以對抗破產受託人。該債權人為了完善其擔保利益，向州政府提出融資聲明書。破產法庭認為，35U.S.C. §261 掌控了完善一項以專利為擔保利益的方法，因此，需要向聯邦提出申請，亦即在 USPTO 登錄該項擔保利益。

在上訴時，地區法院駁回了破產法庭的命令，並認為為了完善一項有關專利的擔保利益以對抗破產受託人，而向聯邦提出申請是不須要的。這項判決是根據地區法院對聯邦法規的解釋，其記載如下：

對抗任何後續買主或受抵押人時，一項有價值的對價之讓渡書、同意書或交付書應當失效，而毋須通知，除非自此買賣或抵押當天或更早之日期起三個月內在 USPTO 登錄者。

該地區法院為了達到其主張，強調聯邦法規的條文明確地規定對抗後續買主或受抵押人的保護，但似乎開放了對抗質押債權人的保護區域。該地區法院斷定，若國會想要先取得所有申請的領域，就必須明確地規範聯邦法規。

完善一項針對專利的擔保利益的方法，隨後由第

九巡迴上訴法院，在 2001 年 *In re: Cybernetic Service, Inc. v. Matsco, Inc.*, 252 F.3d 1039 的案例中作出論證。類似於 *City Bank* 案例中的地區法院，受理 *Cybernetic Service* 的上訴法院認為，不需要向聯邦提出申請來完善一項有關專利的擔保利益以對抗破產質押債權人。該受理上訴之法院使用了 *City Bank* 案例中提供的邏輯，斷定擁有一項擔保利益而非其產權的質押債權人，並不是聯邦法規中所指的「後續買主或受抵押人」。

謝筱蔚 法務專員

台北大學法律學系財經法組

牙膏大戰：不正

當行為的法官審判

教訓

地方法院無疑地對於 *Evident* 律師已經說服其接受他們對於“非水性”與申請專利範圍釋義的相關性，卻又在分析 *Gordon* 專利的相關性時背離這個解釋的行為感到震怒；這樣的行為顯然增色了地方法院對於發明人未揭露 *Gordon* 專利給 PTO 的看法。此外，（根據簡易判決聽證會的內容）法院對於我們提出不正當行為抗辯的合理性是否夠強力的懷疑，也無疑地影響了其對於是否該在法律理據的審判之前審理此議題的意願。當法官審判執行了幾回的審判後理由書及申請時，審判已不需陪審團而自為進行，且只持續了三天。

鑑於最近聯邦法院對於 *Agfa* 的判決，地方法院對於是否具有舉行一個分開的不正當行為之法官審判的裁量權是沒有問題的。許多法院雖仍會繼續在法律理據的審判之後以一個分開的程序進行這樣的審判，但這樣的程序在法律理據的審判之前進行也是同樣適當的。對於被告而言，其訣竅在於去找出一個方法以說服法院，使其了解不正當行為的抗辯是如此地強力，以至於針對此議題的早期審判可能大大地減少當事人和法院的時間和金錢成本。在 *Church & Dwight* 的案例中，由於原告對於“非水性”含義的雙重標準“令人感到冒犯”，因而我們的工作變得比較簡單。這種討人厭的訴訟策略得到了應有的報應也是人人樂見的。（完）

江喆儀 專利工程師

台灣大學醫技系
台灣大學醫技研究所

自由搜尋的證據

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

由當地唱片行收集到的證據進一步傷害了原告的宣稱，像邦喬飛一樣的含序號的唱片促銷，早已由並非原告的幾個科技公司的程式支援進行過了。在邦喬飛促銷活動的前幾年，至少三張其他唱片上市時已在其包裝內含有獨特序號，讓消費者登錄網站、存取其他音樂、購物和競賽。建立這些事實很簡單：我們收集這些唱片且利用序號存取限制性網站，我們搜尋網頁上廣告促銷活動之新聞稿，我們獲得到參與這些專案的唱片公司員工的聲明，描述他們並且說明原告宣稱的“秘密”實際上一點都不新。而且我們得知原告根本不是幫助創造促銷活動的科技公司。其中一個公司的總裁提供一份聲明，直接質疑原告為此目的的某些“擁有”使用 PIN 碼或序號的主張。

黃欣怡 法務專員
文化大學德文學系

其他的例子中，我們藉由禮貌地請求，並非由傳票及供證者之第三人獲得強而有力的證據。在相關蘭姆法案 (Lanham Act) 主張的支持下，原告指向一封另一唱片公司經理寄給原告董事長的電子郵件，內容若無其事地詢問原告是否參與邦喬飛序號專案。原告附加此電子郵件到其聲請文件，宣稱它造成“實際的混淆”，因為作者錯誤地相信原告是邦喬飛促銷活動的來源。為了駁斥這個主張，我們直接到源頭。當我們接觸到信以為真的“混淆”的個人，她急切的敘明記錄，澄清她沒並未混淆，只是好奇罷了！她就此提供強而有力的宣誓書以供提交我們客戶的答辯。(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

美國商標法之 1946 年規定

然後該委員會論結“相信該建議之法案達成此二廣義之基本原則”。意義重大者，在此報告之其他部份，委員會討論了此法案之“目的”及“歷史”，其甚至未提及消費者立場之議題。

儘管商標法立法前“二十年來之辯論及議論”，沒有法庭或評論者指出觸及有關消費者立場議題之任何立法過程。更進一步說，無論其最終之於消費者立場之觀點如何，有少數提及商標法立法過程之

法庭及評論者自我侷限其討論於第二巡迴法庭於 Colligan 中談及之竄改立法過程，或是參議院委員對於“商標立法之基本目的”之一般聲明。

C. 1988 年商標法修正法案(TLRA)

於 1988 年，國會制訂數個無關消費者立場之商標法重要修正。不只參議院於商標法第 43 條(a)之有關消費者立場部份未做修改，參議院委員會清楚地陳述“其係為司法委員會之意圖...商標法第 43 條(a)之消費者立場...應繼續以個案為基礎作判斷，而且其就此議題之立法所為之修正”亦即，刪除核可消費者立場之法條——“不應被當作限制或擴張可適用之判例法”。

至於眾議院，司法委員會之法案原本被報導包含明確許予消費者立場。委員會聲明“法庭係依據消費者在商標法第 43 條(a)是否有立場請求來劃分”，以及該法案會明載消費者依第 43 條(a)項確有立場。接著，委員會“贊同”眾議員 Kastenmeir 之聲明，其為該法案之主要簽署人之一，早在 10 年前即已論爭提出消費者立場：

國會應該斷然面對消費者立場之精細議題，並刪除對聯邦司法制度不適當之司法構成阻礙。清楚明白及一致性該是最終目的。藉減少花在解決門檻議題上之時間，應可使得法庭更有效率；且同時毫無疑問地，他們將無疑會因為向聯邦法院提起之訴訟案件增加而加重他們整體之工作量。然而，總的來說，考慮到在此討論之其他改革，聯邦法院並不會因自由之消費者立場立法而產生過度地負擔。

中華人民共和國

I.B.4 地理名稱

一法國公司異議 Sichuan Mi Lan 服飾公司所申請由兩個中文字所組成，發音為 MI LAN 的商標。其異議理由乃基於該法國公司大陸註冊商標 MILANORA。在眾多異議理由之一，異議者宣稱 MILAN 是一個義大利城市的名字，不應該被註冊。

申請人則辯稱該商標具有第二層意義，是一個在中國受歡迎的花名。對中國客戶而言，第二層的意義更勝於前者所代表的，因此，這註冊是有正當理由的。

商標複審及宣告委員會同意而摒棄異議。

無論如何，多數涉及地理名稱的案子，即使該商標具有其他意義，商標局都是傾向判定不給予商標註冊的原則。

申請註冊國際分類第 2 類塗層之中文 BA NA 商標案中，商標局拒絕該商標的註冊並獲得商標複審及宣告委員會的支持，因 BA NA 是一個廣西的鄉鎮。

雖然本案申請人辯稱僅有極少數人知道該鄉鎮名，因為其位於一偏僻地區，而不會有客戶會對於該商標和該鄉鎮名產生混淆，仍未說服商標複審及宣告委員會。最後該商標的註冊還是遭到駁回。

申請註冊 BOHEMIA PIANO 一案，申請人上訴商標局對於拒絕該商標註冊的決定，因為除其他理由外，BOHEMIA 是一個眾所皆知的地理名稱。申請人辯稱因 BOHEMIA PIANO 是一個組合的商標，故會由於廣泛的使用而獲得第二層意義，並應予註冊。

商標複審及宣告委員會並不認同而否決了該申請案。

申請註冊商標 ROCKEY MOUNTAIN 案中，商標複審及宣告委員會駁回一審查委員的核駁而准予該商標註冊於國際分類第 5 類人蔘膠囊。審查員起初是基於認定 ROCKY MOUNTAIN 是一知名國外地理名稱，而不予註冊。

該案申請人則辯稱 ROCKEY MOUNTAIN 在單數的形式上，代表一座由岩石構成的山脈，而不同於位在南美洲的落磯山脈名稱。該標記已在美國及加拿大註冊成功，此事實可證明此標記是具有顯著性的。

商標複審及宣告委員會認為 ROCKY MOUNTAIN 是一做橫跨兩個國家的山脈。並沒有跡象顯示該區域是在該申請案中所具體指定為商品的起源。使用該名詞作為商標並不會造成對設計商品的起源產生誤導。因此，該標記准予註冊。

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

潘玟倩 法務專員

輔仁大學財經法律學系

韓國商標法

地理標誌可以商標來註冊並受保護

根據韓國商標法規定，目前廣為人知的地理標誌 (GI) 在國內和國外一樣不能申請商標。

然而，根據修正後在 2005 年 7 月生效的韓國商標法，一個擁有地區產地特色或商譽的特定地理標誌能夠註冊並受保護。

修正後的韓國商標法試圖保護任何具有產地名稱的食品。

修正版被制訂來促進農產品交易、增進歷史榮耀與區域覺醒。

因此從七月開始的不僅是國外廣為人知的地理標誌，即使附在國內知名地區產品的地理標誌，兩者都能以團體商標 (collective trademark) 申請並獲得保護。

關於地理標誌的定義，如同「與貿易有關的知識產權協定」(TRIPS)之相關內容。

不完整的產品視為產品權利要求保護的標的

在 EPSON 對抗韓國專利局 (KIPO) 的案子，韓國專利法院做出了值得重視的裁定，宣判一個不完整或部分完整的製成品可作為有效的可專利發明標的。

在審判過程中，KIPO 試圖主張在一個完整商品中不再擁有形態的一個元件，不應批准作為可專利發明的標的，因此也不需要判決該產品發明的進步性。KIPO 是根據主體元件只能是生產過程中必要的，以及中間步驟不能視為製成品構成元件之觀念來主張其立場。

專利實地查核以及創新證券的全部資料揭露 (四)

金融業專利

我們有興趣地注意到，主要的銀行及證券承銷人最近已雇用內部的專利律師，例如 Fannie Mae 公司。大概這些玩家想對於證券採取兼具防守性與攻擊性的專利行動。我們注意到，一家大型金錢中心銀行已經有一個內含 80 個商業方法專利的投資組合。我們也感興趣地注意到，美國聯邦儲備董事會已聘請外部的專利律師。

我們也感興趣地注意到，最近的美國聯邦儲備會議「商業方法專利及金融業」中，一家主要金融機構的內部專利律師指出，新穎性證券的專利活動目前聚焦在新穎性債券、衍生性金融產品，以及共同基金。這當然是除了軟體、電子商務、管理的電腦系統、促進金融服務的基礎建設、網路交易、電子錢包及家庭銀行外的專利活動。

我們注意到，現今所申請及獲准在證券及投資

契約上的專利，包括年金保險、債券、共同基金、衍生性金融產品及財稅結構等，其並無任何科技元件。專利的取得僅因為具有新穎性、實用性及非顯而易見的開發成果。要取得專利必須撰寫申請書向美國專利商標局提出申請。申請書經由美國專利商標局審閱，而專利申請的處理經過協商。申請過程牽涉到顯著的時間及費用的投入。

任何對新穎證券的構想應保持機密，直到專利已被申請為止，否則可能喪失選擇申請專利的權利。

最近美國金融商品專利的例子

最近在美國已有獲准的一些金融商品專利的例子。除了這些金融商品的專利外，甚至還有更延伸性的專利被獲准，例如：金融軟體系統、運用軟體金融服務，以及金融服務業的電子商務基礎建設。

美國專利法新訊

另外，由美國專利局發所發佈這份 10 頁分段實行細則變更結論的備份係簡附於其內便於您審閱。這些實行細則變更對於如何能將所請求的一件發明作為一份專利申請案會大幅度地限定且可能限縮某些申請案的審查機會：

- 申請人將不再能提起多個無限個延續的申請案而作為專利權之標的。依照這些新的實行細則，一位申請人僅能提出源自於一件初始無條件性專利(Non-provisional Patent)申請案中之兩個延續的申請案。
- 申請人將不再能申請多個無限個的續案申請(request for continued examination, RCE)，依照這些新的實行細則，一位申請人可申請作為在一特定的申請案內僅一單一續案申請權利的標的或及其相關的延續案(continuation)或部分連續案(continuation in part, CIP)。
- 申請人將不能無限制地在一件申請案中包含無限個請求項。依這些新的實行細則在一件申請案中只有 5 個獨立項及申請範圍共 25 項會被准許，除非在發佈一份關於本案法律依據的初步審定通知(first office action)之前，此申請人寄出審查協助文件(Examination Support Document, ESD)。由於審查協助文件的費用支出及會產生不利於申請程序禁反言(prosecution history estoppel)的風險，通常我們將不再提出審查協助文件的協議書。
- 申請人將不再多重申請，具專利上非顯著性請求

(patentably indistinct claims)之類似的申請案(或具有一件申請案及專利)僅由提供一份最終的免責聲明(disclaimer)。依這些新的實行細則，一件申請案剛好具有一個請求項，係為在一另一申請案中明顯不同的一個請求項或專利將導致每一個案子被視為在兩案中具有全部的請求項，以為了依照 5/25 請求項細則(claim rule)計數請求項之目的，其中前述請求項細則典型地將促使該審查協助文件的要求。

- 在這些新的實行細則中，對於專利局所有其它共同地已擁有的等待申請案或專利具有一申請文件或在已請求申請文件之優先期限兩個月內或此申請案之優先期限及與此申請案相同的至少一位發明者的名字，一位申請人將被要求在一件聲明中確認。在這些案子之中，這些申請案有相同的申請或優先權日期。申請人進一步地被要求提出一份最終的免責聲明(disclaimer)，或解釋如何將這些申請案僅包含可專利性的差異的請求項。此外，除非是一件申請案，否則專利局可要求申請人從整體上排除專利上非顯著性請求。

<p>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</p>
--

以實行細則的關點來看，我們強烈建議貴所的每一客戶的申請美國專利案應要重新檢閱。依照每一申請案的狀態，多個專利申請範圍及其相關的案例，任一或往後多個案子的合併可以被授權：

- 在西元 2007 年 11 月 1 日之前，申請一件或多件續案。
- 申請一件初步修正案以減少超過 5 個獨立項及全部共 25 項的請求項之專利範圍，在西元 2007 年 11 月 1 日之前，在多個實例之中，具法律依據之初步審定通知(first office action)已不被核發(或不會被預告)。我們可事先請求償還費用以支付這些請求項被刪除的結果。
- 申請一件提議限制性選擇要求(suggested restriction requirement, SRR)及選擇未超過 5 個獨立項及全部共 25 項的請求項之專利範圍，在西元 2007 年 11 月 1 日之前，在多個實例之中，具法律依據之初步審定通知(first office action)已不被核發(或不會被預告)。
- 在西元 2008 年 2 月 1 日期限之前申請時，用於這些案子所需認證說明(identification statement)有一份申請文件或另一與一般發明者共同擁有的案子有兩個月內的優先期限。
- 在西元 2008 年 2 月 1 日期限之前申請時，一份最終的免責聲明或推定(presumption)的抗辯(rebuttal)亦是用於這些案子該申請案或其它共同擁有的申請案或是專利包含專利上非顯著性請求 (patentably

indistinct claims)具有相同的申請文件或優先期限。

- 在西元 2007 年 11 月 1 日之前，發送一份續案申請的申請，在任一件申請案中，一件續案申請是必要的，一件續案申請已被提出在該申請案或在一件相關的續案。
- 處理一件具專利搜尋及準備提出一份審查協助文件(Examination Support Document)。

被告抗辯，其在比較表單上使用和 L'Oreal®註冊商標完全相同的標誌，係因其行為依照比較廣告指令 97/55，是可以被接受的。然而法官認為，因被告巧取該註冊商標的商譽，故被告之使用行為已在指令“誠實慣例”之外。

陳俊元 專利工程師
淡江大學電機系

L'Oreal SA & Others v Bellure NV & Others(2006)
EWHC 2355(Ch); 04.10.06

根深蒂固的罪犯獲得他應有的懲罰

美國商標案例 (二)

第一部份 單方面案件

A. 聯邦巡迴上訴法院

1. 地理上欺騙商標

a. 地理上描述性的認定

聯邦巡迴上訴法院(CAFC)基於該商標主要為地理上具有欺騙性的錯誤描述性之理由，維持商標訴願暨上訴委員會(TTAB)拒絕 NEW YORK WAYS GALLERY 商標用於各種皮製包、行李以及其他項物品的核駁決定，縱使就 NEW YORK 部分聲明不專用亦同。

該申請註冊案曾依商標法第二條第(e)(3)款規定被判駁回，該條款是為了禁止那些用於申請人商品類別上而主要是地理上欺騙性的錯誤描述性商標被註冊。但依該法第二條(f)款，一九九三年十二月八號前在交易上已取得相當識別性的地理上欺騙性錯誤描述性商標，則例外可以註冊。

在此處，申請人的產品與該地點(NEW YORK)並無任何關聯。一個商標要被認為是具有地理上欺騙性的錯誤描述性，必須如同其主要的字義，要其名稱是一般被認知為地理上的名稱且必須使該產品有被消費者誤信、誤認與該所稱地點有關之虞。當一個商標如果地理上的意義只是模糊、輕微、遙遠的、或不易被認為與商品是有連結的，則仍不屬於主要的地理上的商標。一個商標假使是任意地、富創造力的使用地理上的詞彙，則仍有可能註冊為任意性或創造性商標。

劉嫣婷 法務專員
東吳大學法律學系

Valentine 針對其因共謀偽造安眠藥以及因偽造威而鋼(VIAGRA®)而依據 1994 年之商標法第 92 條(Section 92 of the Trade Mark Act 1994)和 1968 年之藥物法第 8 條(Section 8 Medicines Act 1968)受到仿冒之刑事追訴而為抗辯。印有威而鋼(VIAGRA®)商標之偽造藥丸之工業用藥片壓床、貼標籤、包裝機器及盒子業因警察先前搜查其所控制之房屋中已然查獲。

法院判決指出，Valentine 一天可以製造五十萬顆偽造藥片。除了被判決五年半的刑期之外，Valentine 在沒入程序中被判決必須支付 GBP1,216,940.63，或易服 7 年刑期。檢察官主張 Valentine 隱藏了 GBP1,225,000 的資產，因 Valentine 在他被逮捕的前一天，以現金 GBP1,225,000 購買了房屋一棟。法官將 Valentine 應支付之金額減少三分之一。

Valentine 因此上訴。其主要提出之爭點為：上訴人(即 Valentine)要約以現金 GBP1,225,000 購買了房屋一棟之事實，是否足以證明當時 Valentine 的確擁有那筆現金？然而法院駁回 Valentine 之上訴。法院認為，減少三分之一之金額已經是對 Valentine 非常寬厚，尤其是在 Valentine 對於其財產沒有提出其他可代替的可信性證據之情形下。Valentine 也針對其得易科罰金之刑期提出上訴，主張 7 年刑期過長。然而，因為最高刑期是 10 年，故 Valentine 就此依然沒有請求基礎。

江怡萱 法務專員
東吳大學法律學系

----- (待續)

至於任何出現在英國智慧財產局查詢報告的先前共同體商標申請/註冊(或指定共同體商標之國際商標註冊)，英國智慧財產局將不會主動通知那些先前共同體商標所有人(或代理人)有關於英國的後商標申請公告。

無論如何，那些共同體商標的所有人可以簽署同意英國智慧財產局新的“加入(OPT-IN)”服務，來要求英國智慧財產局將在英國的後商標申請通知他們。如此，將致使英國智慧財產局於每當共同體商標出現在查詢報告時，即會寄發通知。簽署同意 OPT-IN 的服務，每一共同體商標(有三年的更新期間)需要費用 £ 100(不含 VAT)。

在無使用此 OPT-IN 服務的情形之下，任何您(或您客戶)所擁有的共同體商標申請/註冊將不為英國智慧財產局所優先通知之主體，但第三人將可能註冊相混淆近似的商標。

建議

蔡昀修 法務專員
輔仁大學歷史學系

假使，您希望於英國商標申請公告中存在有可能與您(或您的客戶)所擁有的共同體商標申請/註冊(或指定共同體商標的國際商標註冊)相衝突之商標申請時，能接獲警告，我們強烈建議您指示簽署同意英國智慧財產局的 OPT-IN 服務。

至於任何未來您可能透過代理人申請的共同體商標，代理人將於共同體商標申請標準通知信中，提醒您獲得官方通知的可能性。

新植物品種於日本之保護

在日本，<種苗法>規範各種新植物品種的保護。任何人培育了一新品種，例如花籽或是農用植物，可以提出新品種註冊登記，並在<種苗法>之要求下，被准予一新品種的登記，享有培育者權利。新品種培育權利擁有專屬權益來開發它。

現行<種苗法>，符合在 1991 年 3 月 19 日，為了新植物品種保護而修訂的國際公約。不過，近來修正之該法和其他法律已針對新品種的保護於下列三方面改變其規範：

1、 延伸培育者權益至加工農產品開發。加工農產品意指依內閣命令特別指定及由種籽或是幼苗所收成材料直接作成之產品。舉例來說，一登記有案的稻米品種，當這稻米品種的引進或轉運是經過水加工時，就會被當成是種侵權之行為。

2、 培育者權益被延伸為 5 年之期間。詳言之，依政府農、林與漁業部之法令指明為多年生植物的期間 30 年，而其他農作物是 25 年。

3、 日本關稅局執行培育者的權力已被鞏固，雖然這變更是因<關稅法>的修訂而不是<種苗法>，但也增強了培育者的權益。

<種苗法>有效地保護培育者的權利。培育權益的持有人，於他人侵害或有可能侵害他的權益時，得要求或中止此一侵害，及或主張故意或過失侵害其品種權利者的損害賠償。而這法律也包含了刑事上的規定。任何人侵犯了品種人權利，將被處以監禁 3 年以下勞役徒刑及被處以一億日圓以下之罰金。基於上述因素，依<種苗法>為品種登記的重要性逐漸獲得認同。在日本，雖然植物品種申請沒有專利申請一樣多，不過近年來，申請的數量開始增加了。

日本政府認為這些侵害培育者權益的行為，是搭便車長期耕耘的農學家之行為，並開始試著採取行動對抗侵害。但我們相信未來品種登記會持續增加的。

謝享穎 法務專員
東海大學法律系

Dastar、屬性及

抄襲 (三)

Jonathan Band 及 Matt Schruers 原著

I. 著作權侵害 v. 抄襲

著作權保護作者之表述。著作權人得就任何未經其授權而拷貝其表述之人於聯邦法院提起訴訟。然而，如一般事件，美國著作權法未就屬性為任何規定。因此，上傳最終版哈利波特小說至網際網路之學生，與其是否主張係自己撰寫或完全地屬於羅琳小說無關，而皆將侵害著作權。同樣地，如其拷貝如想法、事實或著作權期滿之著作物等未受著作權涵蓋之事物，縱使其未能歸屬來源，其未侵害著作權。

著作權本身雖非關有無屬性，「無屬性」卻係抄襲之本質/要件。抄襲得被定義為「他人創作智慧材料之使用而未表彰其來源」。違反非在於拷貝行為，而在於無屬性之拷貝行為：

抄襲...具許多形式。最清楚之濫用係未引用商標或引證而為他人言語之使用。較難捉摸的濫用包括盜用偽裝於新精巧製作語句之概念、資料或筆記，或在一早先註釋中，引用一著作物，卻進而廣泛地無歸屬般使用。所

有此手段反映對他人貢獻之不相稱輕忽。

蔡馭理

台灣大學電機系

抄襲非係違法的，然其會違反專業團體或學術機構之規範。如著作權學者 Paul Goldstein 解釋，抄襲係「一倫理的，非一法律上的違反...為學術專家而非法院所可強制執行」。

根據美國歷史協會，關於抄襲「每一包括或代表許多學者之機構有建立澄清及維持其倫理標準規範秩序之義務。」

通常，雇用機構被期待快速及公平地就抄襲指控之調查，以及當控訴確認之際，得為一適當之認證。學術倫理違反之處罰應根據所犯情事大小而異，及應有適用適當訴訟程序之保護。持續欺騙之態樣得合理化公眾揭露，甚或學術生涯之終止；一些被散播之盜用可能僅須一正式譴責。

申請專利範圍之撰寫 (二十八)

法例條文 - 一些基礎原則

§15-II 裝置申請專利範圍的前言

其他前言形式用於特定情況和一些化合物案例，在來日專欄討論。

偶爾，可見到一申請專利範圍如"在組合物中，[A、B 和 C]。" 此前言形式的一種使用係於發明太廣泛，以致於任何命名欲主張之事物之意圖將變的太狹窄時。當然，如果在該搖動器上之申請專利範圍第 1 項僅以"在組合物中，"開始，則將無用地誤導，因為申請專利範圍本身係局限成一用來搖動物體之裝置。因此，沒有理由避免正規的前言。

另一種"在組合物中，"前言形式的使用係依附於一先前次組合物 (subcombination) 申請專利範圍，而當一先前主張之次組合物合併於一附屬項申請專利範圍中組合的剩餘物時："在組合物中，震動申請專利範圍第 2 項容器的裝置和一容器，該容器和震動裝置相連用來..."

此外，諸如 *In re Duva* 的案例，已認定前言中之敘述於決定可專利性時不可被忽略。應考慮申請專利範圍整體，包括前言。通常，前言係或包含意圖的陳述。前言意圖是否構成對申請專利範圍的限制係取決於視主張發明為一整體下之每一案例之事實。因此，敘述性的前言在取得申請專利範圍許可時幫助很大。有時一意圖之陳述包含於申請專利範圍本文中，例如在"藉以 (whereby)"子句，而非在前言中。在此，陳述被視為一申請專利範圍之限

制。*Duva* 的案例詳論於來日第 56 節的新使用申請專利範圍；前言限制。

摘要：

選擇一敘述性前言描述欲主張機器的整體功能，或為一識別名稱，如"動力割草機，" 或為一構造語，如"[執行特定功能]的裝置"。

專利法基礎理論(28)

§1.06. 專利期間 (四)

37 C.F.R. § 1.756(d)

排除第三人藉由對於延長專利期間之申請提出異議之參與，而局長則已婉拒依 37 C.F.R. § 1.183 而不適用該規則，以對第三人之意見加以考慮。

(2) 1988 年的非專利動物學名藥品及專利期間回復法 (the Generic Animal Drug & Patent Term Restoration Act of 1988) 使可取得的專利期間延長與食品及藥品管理局所為許可之可取得性連結在一起，基於除專利所有人外之製造人在專利到期後，依 1984 年的藥品價格競爭及專利期間回復法，以一般類似於人類藥品產品之條件所為動物藥品之小型新藥申請 (an Abbreviated New Drug Application)。主要使用基因重組 DNA、基因重組 RNA、雜交瘤技術或其他涉及場所特定基因操作技術之製程來製造之動物藥品，雖然可取得專利期間延長，但可能基於小型新藥申請而不被核准，則是一項重大的不同。

聯邦巡迴審判甚至認為在 35 U.S.C. § 156 制訂前，即使是其發明已受核准為行銷之專利亦有延長專利期間之適格，因該等專利不受 35 U.S.C. § 156(g)(6)規定之規範。

「產品」(product)

此術語之意義為藥品產品；任何醫學裝置、食品添加物或彩色添加物

皆受聯邦食品、藥品及化妝品法 (Federal Food, Drug & Cosmetic Act) 規範。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

蔡律瀟

台灣大學法律系

法訊新知

新加坡商標法修正

2. 註冊申請分割

商標申請人得於註冊公告前任何時間要求

申請案分割為 2 或多個個別申請案。每一
源自母案之分割案官費為 S\$ 280。分割案
將保留母案之申請日 (或其優先權日) 。
分割案得就原申請案中未遭致審查員拒絕

或被異議之商品或服務類別進行核准而先
取得註冊。

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？

