



# 97年 1月號 道法法訊 (189) ©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：

- 哭著回家找媽媽 - - 蔡清福律師
- 新式樣專欄-特刊(十三) - - 蔡豐德
- 漫談現實生活中應有的法感(四十九) - 洪順玉律師
- 當歐體專利向前進時不必急於倫敦協議(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
- ECJ 抓緊歐洲法院的翅膀 - - 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(四十一) - - 王繡惠
- USPTO 更新 - - 徐明璋
- Alicante 摘要(8) - - 蘇怡瑾
- 商標判例 - - 郭宣甫
- 歐洲專利新訊集錦 - - 白大尹
- 日本專利 - - 鄭智元

第十一版：

美國與歐洲專利制度 - - 盧治中

第十一至十三版：

- 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
- 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

第十三至十五版：

- 案例探討 Pfizer v. Dr. Reddy's - - 黃郁靜
- EPC2000 的要點 - - 江喆儀
- 自由搜尋的證據 - - 賴以斌
- 美國商標法之1946年規定 - - 黃欣怡
- 中華人民共和國 - - 潘政倩

第十五至十八版：

- 韓國專利案例 - - 尹懷哲
- 美國專利法規的主要改變及其對申請中專利的效力(一) - - 張智能
- 韓國可專利標的 - - 陳俊元
- 美國商標案例(三) - - 劉媽婷
- 商標法新聞-英國判決 - - 江怡萱

日本智慧財產判例 - - 卓誌隆 國際專利法持續更新的導覽 - - 謝清源 第九至十一版： 日本專利制度 - - 周威廷 案例回顧(實用新型) - - 劉雅婷 歐盟變動中的實務 - - 曹云亭 新歐洲專利公約(EPC2000)-最新修訂版 - 吳怡珊 放棄代理人-委託人特權(一) - - 鍾國誠 上訴中臨陣換將 - - 廖興華	事件商標-以“WM2006”為例證 - - 謝享穎 第十八至二十版： 新植物品種於日本之保護 - - 蔡昀修 有關醫藥品第二用途之申請專利範圍 - 陳榮福 Dastar、屬性及抄襲(四) - - 林明燕 申請專利範圍之撰寫(二十九) - - 蔡馭理 專利法基礎理論(29) - - 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！

## 哭著回家找媽媽

最近在拆中正紀念堂牌匾之國內政治大戲中，有著頗重戲份之教育部主任秘書莊國榮因立場不同而噙聲郝龍斌乃「一介武夫」，如膽敢提告而上法院對辯，必將使郝驚慌失措、「哭著回家找媽媽」。因事後指責聲起，莊亦頗有風度，稱如郝受有傷害，伊願道歉。本文欲以此一事件，探究台灣或中華文化之一種現象。

莊自曝昔為國民黨員，且曾參與三民主義研究社，因對國民黨失望而退黨。至因何事失望或進而退黨，雖未提及，然吾人似可自其外貌有情有義形跡，判定其為恩怨或好惡分明之台灣郎。

儒家講究內聖外王，碩儒通常內斂無比。道家追求無為與超然，故閒雲野鶴常與世無爭。佛家戒妄言惡語，故鮮少利嘴爭辯。百年或更早以前之先祖，或因有感身在大陸謀生日益困難，而冒險跨越黑水溝來台以謀新生，故其成員常係彼時偏向中下階層之屬。雖如此，一般庶民家庭之信仰，恆常雜揉釋道儒，而分別體現於神桌上居左祖德留芳之祖先牌位、居右史上各路英雄好漢神像及在後或居中之佛畫或佛像。

或許人間因成聖成仙或修成正果之人原本無多，故莊主秘情不自禁展現上述暴虎馮河、慷慨激昂或便宜之怒目金剛本色，本能邀得不少綠營人士讚許。本文非欲有責於莊主秘，蓋人間如皆仙聖，何有紛擾？甚且或將因此少掉幾許繽紛綺麗？

前述事件似不應單純以淺碟文化或島民心胸狹窄看視，吾人試圖簡單分析成因如次：繼經濟奇蹟後，李前總統及阿扁試圖再創政治奇蹟及文化奇蹟。一二十年來政治人物之精心政策包裝，令國人相信明天一定更好。經濟奇蹟馳騁世界之勁道趨緩之餘，舉國上下沐浴在再創政治及文化奇蹟之心理狀態下，藉戮力開拓內需市場而維繫經濟之表面榮景。迨國際經濟情勢疲弱、益以內需市場難再贊助經濟成長，遂生民生困苦之象、M型社會現象日劇。輾轉鑄成台灣近幾年令人振奮之消息無多，致國人頗是鬱卒—富者不覺處身富國或強國、貧者頻呼僅堪立錐。政府於服務效能無以彰顯以擄獲人民感恩戴德之餘，公務人員轉而危言聳聽或激越行為以邀寵、爭功或揚名。此一潛在內化結構，應係當今政府或公務人員（當然含莊主秘）會有目前行為生成因素之一。

因政府效能不彰，外界或人民於公務人員之舉措即易於自負面解讀。此雖為為政者之所當戒，卻係現今民進黨政府難以言宣悲哀之一。故以讓對方輸得「哭著回家找媽媽」一語為例，原得彰顯母愛之無限溫馨、卻被解為污辱女性；原得披露發語者之無限豪邁、卻被解為損人之不雅言語；原係無限原鄉之俚語、卻被解為鄙陋之喊話；原係人親土親之口吻、卻被解為粗俗之叫囂；原屬意氣風發之舌戰、卻被解為蓄意之誣讒。民進黨縱好勇鬥狠而能戰善戰，前揭生成因素不解、不理，何處能得、尋得救贖？

莊主秘因有前述「脫軌」演出，深受綠營喜愛或無庸置疑，果明年藍贏獲勝，職位不保或可預期。以莊主秘之豪氣，或本無眷戀。然以方外之士衡之，不免感嘆如次：

設若偏藍或偏綠皆屬意識型態作祟，則莊主秘可能因意識型態而偏綠，因偏綠而誤認自己之一言一行皆係自由民主之典型表現，故面對綠營打手之指責，敢於指摘藍贏「從來在自己的靈魂中，不知道什麼叫做一個人發自於內在、來自於自己人格中對自由民主堅持所能散發出來的力量」。莊主秘之言行，因身居執政地位，固有充分之「恣意」自由與民主，面對相同陣營以外人士於其言行符否法治國自由、民主或法治之質疑，勢將捉襟見肘而難自圓其說。莊主秘如此言行，於己眼前或未來是禍是福？

就綠營而言，使莊主秘如此一位性情中人幹才，居此職位行此爭議之事，於綠營、莊主秘或社會國家，究竟是對或錯？

就藍營而言，莊主秘既曾加入國民黨、又曾參與三研社，或可見其藍性不低？「人者心之器，國者人之積」，莊主秘既可由藍轉綠，為何不能由綠轉藍？如能遷其心、改其志，何人得能逆料莊主秘終將成為藍營打手？果藍營勝選，真需拔其職位？不拔之，何以消彌已營餘恨？智愚於此交會、泯其界線、供人輕易或苦惱選擇，而判人高低、秉性、志業、命運與成就。

就宇宙宏觀角度解之，逆旅人間，幸或不幸生在台灣，時也、命也、運也而秉性藍、綠，蓋棺論定稍前迴光返照時分、極速重歷人生染色藍綠旅程當兒，終將夢中全其大壽、太息西歸、帶

### 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

笑仙去、含恨而終、「哭著『回家』找『媽媽』」（信教之人）、死不瞑目、抑或證道留下金剛不壞之身或一斛舍利子？

## 新式樣“專欄”-特刊 (十三)

### ☆ 咖啡製造機 (註 1)

#### 當事人之辯論

該所有權人批評許多該照片的清晰度，並辯稱該照片是無日期的，而該目錄缺乏確實的日期，該發票沒有顯示任何照片，所以無法清楚它們為何？且該引證 CTM 被限制到在該圖像中所呈現 OROLEY 此字的存在。他承認咖啡壺的一般型式從 1950 年代即已週知，但聲稱他的設計是此普通型式之一種可註冊的商品化；他的設計之內部是不同於該習知技藝，並且在外觀上也有不同。

#### 揭露於公眾的證明 (CDR 第 7 條)

該無效部門斷定該所有權人對該引證資料的反對理由是正當的；部分的照片是太不清楚了，並且沒有適當加註日期的小冊子。

一個目錄準備用於 2000 年聖誕季節並顯示：於其上標明 (“Nadal 2000”)，但此欲不可否認地證明公眾可得性是不充足的 (註 2)。

另一方面，該 CTM 早於該新式樣，已被清楚地公開，並且構成了在 CDR 第 7(1)條範圍內揭露。

#### 新穎性—非必要特徵 (CDR 第 5 條)

在該圖像中該註冊新式樣的內部分並未顯示，且因而不能支持該新式樣的新穎性。比較外部分，在該 RCD (註冊的歐盟新式樣) 中，並未顯示該引證顯示一字 (OROLEY)，且該引證案在蓋子上有把手以及此握柄以黑色顯示，而在該 RCD 中卻無色彩的顯示。

此些是非必要的差異，因而該 RCD 缺乏新穎性。

#### 在先的權利

由於該新式樣被裁定為缺乏新穎性，基於該 CTM 為一在先權利，故在無效上不作成決定。

#### 決定

該新式樣被撤銷，而且費用由無效申請人負擔。

蔡豐德 專利工程師  
交通大學土木工程系

註 1：顯然地一種爐上的濃咖啡製造機。

註 2：需要一種“不可否認地”程度的證明訂出了一種強硬的標準，而類似於該 EPO(歐盟專利局) 由對手習知使用之“證明到家”的標準，且當提出一件無效申請時，由申請人確定他們有公開的確實證據應為適當的。

## 漫談現實生活中應有的法感(四十九)

智慧財產權的歸屬，向來是極富爭議性之法律問題，近年來產業界不時發生離職員工將技術攜走，或委託他人開發技術過程中衍生權利歸屬之糾紛，兩造間常為爭取權利各執乙詞互不相讓。而歸屬問題涉及二個主要的部分，一為企業內部，即員工與雇主如何分配秘密之歸屬，另一則為企業外部，即不同法人格主體間的安排(這中間包括企業出資聘請另一企業或個人，或個人出資聘企業或另一個人)之情形。營業祕密法為解決營業祕密歸屬可能發生之爭議，特於第三條以及第四條有所規定，茲說明如下：

### (一) 僱傭關係

營業祕密法第三條規定：「受雇人於職務上研究或開發之營業祕密，歸雇用人所有。但契約另有約定者，從其約定。受雇人於非職務上研究或開發之營業祕密，歸受雇人所有。但其營業祕密係利用雇用人之資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業使用其營業祕密。」按受雇人職務上所研究或開發之營業祕密，既係雇用人所企劃、監督執行，而受雇人並已取得薪資等對價，故應由雇用人取得該營業祕密。惟仍為尊重雙方之意願，得以契約另行約定。至於在非職務上所研究或開發之營業祕密，即應歸受雇人所有，惟如係受雇人利用雇用人之資源或經驗而研發取得之營業祕密，則應准許雇用人於支付合理報酬後有使用之權。至於有無利用雇用人之資源或經驗，以及合理報酬之訂定，自應依個案認定或決定之。

### (二) 出資聘請他人

營業祕密法第四條規定：「出資聘請他人從事研究或開發之營業祕密，其營業祕密之歸屬

#### 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

依契約之約定；契約未約定者，歸受聘人所有。但出資人得於業務上使用其營業祕密。」此乃因為營業祕密之研究或開發，固以企業內部人員為事業體完成者居多；惟亦有許多情形係在外部委聘關係下完成者，故予以明文規範。

## 當歐體專利向前進時 不必急於倫敦協議（二）

by Jenkins

在倫敦協議下，英國、法國、德國與任何其他使用同樣官方語言的國家(例如奧地利與比利時等)將會同意當專利授予時，拋棄提呈該專利說明書翻譯的需求。其他國家可能會選擇拋棄翻譯。如果批准的話(事實上已批准)，此一協議將極度地降低一歐洲專利的成本，為此經估計：授予時的翻譯，佔所有成本的三分之一。如經批准，現存且風行之在歐洲保護多於一國的歐洲專利路徑，可能繼續盛行，且被偏愛而超過歐體專利。歐體專利較一歐洲專利便宜的跨越點大約將在多於十國處(其在目前指定國之平均數以上)，而歐體專利將僅在某些尋求完整涵蓋之個案才被偏愛(例如製藥及通訊標準)。

要求批准此一協議的政治壓力很小，英國、法國及德國已說明如果歐體專利的進度太慢的話，他們會如此做，但法國特別地有意延緩。當歐體專利的進行步調不是很快時，其進行的速度將如任何人所預期的一樣快，而愛爾蘭主席特別給人脫離控制的印象。

德國與法國工業聯盟已發佈了一共同聲明(2003年9月3日)，鼓勵歐洲專利公約的簽約國批准倫敦協議，對此我們是支持的，但我們非常懷疑如果歐體專利如計劃進行的話，重新獲得的氣勢是否還在倫敦協議背後能。

該執委會表明，如果工業界不喜歡(該歐體專利)，即不必要使用它，恐怕這些話的實現與倫敦協議的復甦後，仍須一直等候俾可使用歐體專利(果然如此)。

**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(五)

●律師函切斷事件曝光：被列入可能侵害專利權通知之列，或者只是被通知特定專利之存在可產生應小心避免侵權之確定義務，以避免侵權。此可能需要尋求外面律師的不侵權或系爭專利無效性法律意見書，或者尋求自專利權擁有人獲得授權，或者做需要的實務改變以避免未來的侵權。不能獲得此種法律意見書，或者不按此行事可能導致在最終審定侵權成立時的三倍損害賠償。然而，此種法律意見書僅可被想為對抗三倍損害賠償的確保。此種法律意見書不直接衝擊侵權或間接單一損害賠償及禁制令的爭議，即使最後法律意見書無法做成當認定其用於有效專利時，該法律意見書回顧過程或亦可用於終止侵權。

●授權相對於訴訟：在授權被要約的情況下，基礎經濟分析是為了比較授權(及其成本)相對於無授權下的訴訟(及其最終成本及結果)的一般選擇方案。此視授權要約信及該律師函成為最佳的“訴訟前”情況。換一個角度視之，最終的專利強制執行訴訟或其威脅是決定授權和解最終成本的較大評鑑過程內的一步驟(調查顯示 90%以上的在商業公司之間的專利訴訟在訴訟中的非可上訴的審判中以和解結束)。

該授權相對於訴訟的選擇並非是非黑即白的，即授權協商及訴訟可同時平行進行，其每一過程能深遠的影響另一過程。當然，要接受授權決定(即相比較下決定授權是一

“好的商業交易”)只能在比較授權與訴訟之預期成本後做出。因此，可能的訴訟演變的分析是被授權要約人所需要的，此訴訟

分析亦等於做訴訟之準備，其本身引起專利擁有者降低其被要約的授權成本。

**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

## ECJ 抓緊歐洲法院的翅膀

布魯塞爾公約第 16 條第 4 項(除了丹麥之外，現在在所有的歐盟國家中已被 44/2001 議會規章第 22

條第 4 項所取代)將涉及註冊的智慧財產權之有效性的案件的審判權專屬保留給在其國內已申請註冊之會員國之法院。這代表了法院具有居住於該國之被告之審判權的一般性規則的一個例外(第 16 條第 1 項)。直到現在，歐洲中的一些法院已狹隘地解釋該例外，並已接受審判權。

**徐佳琨** 專利工程師  
大同工學院機械工程學士

首席律師假設了第 16 條第 4 項的三個可能解釋。有效性的專屬審判權係保留給該專利所註冊國家之國內法院：

- 1) 只在單獨與有效性有關的訴訟中;或
- 2) 在任何侵害訴訟中(因為有效性及侵害的問題實際上無法分離);或
- 3) 在該專利之有效性有爭議的任何訴訟類型中。

首席律師相信第一次解釋，該第一次解釋可與第 16 條第 4 項之

一嚴格而文法正確的解讀相容，卻與該條中所表達的意圖不一致，而由本案所闡明，然本案將因此允許一德國公司在德國法院中爭論一法國專利之有效性。

第二個解釋已被 ECJ 在其較早判決 *Duijnste v. Lodewijk Goderbauer* C288/82 [1985] FSR 221 中所排除。該案本身不涉及一專利之有效性或侵害，而是涉及所有權。

**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

現行醫療行為專利相關發明實務與近來審查基準的修訂「與醫療行為相關之可專利主體的擴張」(一)

在現行的日本專利實務上，普遍認為所謂的由醫師從事之「醫療行為」的相關發明，如人類疾病的治療、診斷或手術的方法，是沒有產業利用性的，因此不能成為具有可專利性的主體，即使專利法就此並未明確規定(日本專利法第 29 條第 1 項主要段落)。再者，於日本，化合物的第二醫療用途被以藥劑配方或以具有特定醫療用途(非美國所謂的「治療方法」)的治療用藥的方式予以保護，而診斷方法大致上以診斷的產品加以保護。因此，社會上沒有將與醫療行為有關的如治療或診斷之方法以專利法加以保護的強大需求。

就美國專利實務而言，諸如上述各種與醫療行為有關的專利主體是可以獲准的，然而於 1993 年，一個握有手術方法專利權的醫師控告另一名醫師，並因此專利法也修改了，使得專利權的效力原則上不及於醫師的醫療行為(美國專利法第 287 條第 c 項第 1 款)。

而歐洲專利公約(EPC)訂定，「為了醫治人類或動物身體的手術或治療方法，以及應用在人類或動物身體上的診斷方法不能視為如第一項意義下之具有產業利用性的發明」(歐洲專利條約第 54 條第 4 項)。在此規定中，與醫療行為有關的發明所受之對待方式幾乎與日本相同，但不同的是，歐洲專利公約規定，不只是人體醫治或診斷的方法、連同針對動物的也都視為不具有產業利用性。

## 日本智慧財產權保護

專門小組完成了與醫療相關行為的保護作為一具可專利性之標的有關之議題的一般性研究。然而，其結論為「保護與由醫師所執行的行為有關的技術(舉例來說，應由醫師所執行的手術方法與注射方法)之必要性不高」。並且最後，決定進一步研究保護「為製造與販售藥品而表現藥品之嶄新效力與效果的方法」以及「操作醫療裝置的方法」(兩者在現行的審查基準下並非具可專利性之標的)的可能性。

專門小組在 2004 年 11 月對醫療相關法案之專利保護達成協議，專門小組獲致的結論為，就與「為製造與販售藥品而表現藥品之嶄新效力與效果的方法」(其係被指明為由二或多種藥品的組合或是諸如劑量間隔與劑量的治療模式所指定之技術)有關的技術而言，藉由將其他領域之專利權有效性的問題以及醫藥發明的可專利性前例納入考慮，應該有理由作出最可能的努力以將保護範圍擴展成物品專利。專門小組進一步獲致的結論為，這種技術應該被保護成物品專利，且應於審查基準中清楚說明。然而，其所獲致的另一結論則為，「與由醫師所執行的行為有關之技術」應如從前般屬於不具可專利性之標的。

### (3)醫藥發明之新審查基準的建立

基於上述結論，日本特許廳在 2005 年 04 月重新建立了「醫藥發明之審查基準」(以下稱為新審查基準(或僅稱為新基準))。新基準清楚說明，由二或多種藥品

**吳凱智** 專利工程師  
中興大學電機系

的組合或是諸如劑量間隔與劑量的治療模式所指定之醫藥發明因為本身是一種“物品”的發明，因此係為“具產業利用性之發明”。

## 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

實際上，*Quality King* 的判決確實留下了諸多被期望者。舉例而言，此判決採取了§109 中對於“依本法合法製造的”著作所提及的極有爭議釋意。依據法院所說，此文句一般僅僅是指依美國第 17 號法典所創建的著作權制度而生的著作。無論銷售是發生在國內或是國外的市場，購買這樣的著作因此有權“未經著作權所有者授權”銷售受著作權保護項目。然而，較適當的觀點是，立法機關可能將§109 限制在“依本法合法製造的”複製品的第一次銷售，此不是為了國際性地擴展此政策，而是單純地區分在國內經授權與侵權的複製品。因此，立法機關很可能沒有意圖提出依§602(a)的輸入問題。<sup>1</sup>

更廣泛地考慮，此重點在於§109 中文句的清楚含義是一種法院已經大大地依賴僅止於法規文字的徵兆。因此，無論法院的論據依據語義是多麼可防禦，此論據並不充分符合著作權法的基本政策目標。當持這樣的觀點時，此主張受制於法規的文字困境顯示出各式各樣更多的基本問題。

<sup>1</sup> 大部分涉及著作權第一次銷售原則的灰色市場案例會進行立法史討論以確定立法意向。

**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

過度調查且法院可能賦予大師的推薦過度之尊重。即使有一位 706 條款專家，然而法官必須小心以避免給予專家意見過多的相信，而且如此應僅在獨立案例中採用他們。

雖然 *Markman* 程序可能持續好幾天，通常在少於一天內執行完成。此程序會持續多久並不僅是取決於法院之前申請專利解釋的複雜度與申請專利範圍的項數，而且也是取決於是否地區法院決定在聽證會上考量除了申請專利範圍解釋的議題。例如：法院可能結合與申請專利範圍解釋相關的議題，如檔案申請歷程之禁反言或是在動議所提出的侵害<sup>註 1</sup>。

註 1：在意見中係根據初步禁制令與最終的申請專利範圍解釋作出裁決。在申請專利範圍解釋階段而沒有從聯邦巡迴上訴法院中獲得更清楚指導的期間中，法院婉拒去考量有效性、合法性的爭執。

## USPTO 更新

### USPTO 提出續案申請實務及審查改良的變革

在 2006 年 1 月 3 日，美國專利及商標局 (USPTO) 公告兩批提議的規則制定，其分別會影響續案的申請實務及審查。公開評論的階段已經結束後，USPTO 未立即作出實施該提議規則的行動。

第一個規則制定包裹係關於續案申請，包含接續案 (CON) 申請、部分接續案 (CIP) 申請、分割案 (DA) 申請以及繼續審查的請求 (RCE)。所提議的規則將只允許一第一 CON、CIP 或 RCE 提出申請的權利。對於後續的續案申請，申請人將會被要求提出「為何所提出的修正、答辯或證據無法於前次提出的證明。」

這樣的提議將會對續案申請實務造成重大的變革，而且可能會增加提起上訴的次數，以作為繼續進行審查程序的替代方案。例如，在一專利申請提出後，假設申請人之後提出 RCE，則該申請將不再自動地被授與提出續案申請的權利，反而需要準備所要求的「證明」之申請，以合理化提出該續案申請的請求。

## 專利之申請專利範圍之解釋(四十一)

地區法院也具有權力依據聯邦證據法第 706 條款 (Federal Rule of Evidence 706) (706 條款) 指派一位技術專家去協助解釋申請專利範圍。在申請專利範圍解釋的背景中，一位 706 條款專家不必然需要在法院作證或是提供證據，而是幫助法院去了解並調解包括雙方當事人的專家的競爭性觀點之證據。法院可以尋求雙方當事人的協助以尋找並僱用 706 條款的專家。一些評論家質疑法院應該利用一位 706 條款專家而不是一位特定大師，因後者可能導致

對於續案申請實務所提議的變革也重新將分割申請定義成那些為了回應限制審查或發明單一性要求所提出的申請案。在所提議的規則下，分割申請案將不會受續案申請的上述限制。

## Alicante 摘要 ( 8 )

記住，CFI/ECJ 到目前為止所作之決定是否提供若干清楚的指南給 OHIM(以及我們中之其他人)而根據法條第 7 條為 CTM 申請案之審查嗎？

關於寬鬆之原則，是的。至少以下之常規清楚地適用於第 7 條之審查：

- 識別性必須相對於所主張之商品/服務以及標的大眾之認知被評估。
- 為了成為可註冊，商標不可立即告知消費者商品之意欲使用目的，也不可是一般使用來描述所主張商品之名稱。
- 商標及一般用語間之些微不同可能賦予識別性特徵。
- 如果在商標及商品之間的關連很模糊，可能得以避免核駁。
- 難以想像的商標可能被接受。
- 字典中缺少之用語不會自動使商標成為識別。
- 商標必須在整個歐盟具有識別性。
- 必須分別及累計考慮第 7(1)(b)條以及第 7(1)(c)條，因為它們有分別適用之範圍。
- 訴願委員會可以提出新的實質異議，但是他們必須給申請人機會以解釋這些新的核駁理由。

但是，關於這些由 CFI/ECJ 對特定商標申請案所做出之獲准或是核駁之寬鬆原則之適用，常是非常難以察覺任何一貫之經驗或是最終結果之預測。在作者的觀點，實際上是不可能調和於法院之核准商標例如：Baby-Day、Doublemint、Easybank 以及 New Born Baby，及核駁商標，例如：Companyline、Streamserve 以及 Vitalite 兩者間。這表示目前商標為了被 CFI/ECJ(以及 OHIM)認為可核准註冊，仍然很難估計需要達到何一程度之識別性。

**蘇怡瑾** 法務專員

淡江大學德文系

## 商標判例

在維格摩爾，缺乏一個針對關鍵名詞-主張的定義是十分惋惜，而且在此被定義為方法”說某事是如此，例如，以致於某事件的發生或某情況的存在。這篇文章重要部分是，當陳述不是事實的主張，或他們的主張不是用以證明他們固有的事實時，陳述並不是“傳聞”。

**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

“傳聞法則”通常被適切的形容為“對抗傳聞的法則”。聯邦證據規則第 802 條匯整普通法中對於傳聞證據和豁免於傳聞法則中被聯邦證據規則及其他被最高法院所頒布之法則或國會所頒布之法律<sup>1</sup>所許可的禁止傳聞。在普通法及聯邦證據規則下，除非該傳聞乃依據眾多承認傳聞證據之例外或被排除之情形之下，否則傳聞法則僅僅禁止傳聞被承認為證據。

在感官鑑定之情形，傳聞問題主要圍繞如何分類針對鑑定訪談者之應答者所做成之回答。那些回答通常由採訪者用手寫的形式再次被陳述，及被傳送給鑑定專家或他們的助理以逐字打字的形式進一步作成再聲明，而這些東西被使用在專家的編制報告和其它分析，並且，最終，被當成一完整的鑑定專家之專家證詞部分。是否該專家證詞會被法院所考量取決於(1)因為它根據多個傳聞而被不許可(2)因為該傳聞是被期待或排除於傳聞法則之禁止，而被許可，或(3)非傳聞，然而不幸地，是否非傳聞證據乃取決於被提出疑問的法院。) ----(待續)

<sup>1</sup> 聯邦證據法則第 802 條規定:[傳聞除非是透過這些或是其他經由最高法院依法律授權或國會法律授權最高法院所規定之法則所規定外是不被承認]。因此，舉例來說，因聯邦民事訴規則法第 32 條第 A 項第 3 款規定，一個被最高法院所規定之法則，允許使用不在法院內宣誓過之證詞。實際使用不在法院內宣誓過之證詞不是傳聞排除之客體。同時參考，美國第 10 號法典(U.S.C.& 7730)，允許使用在某些無法取的證人宣誓時使用宣誓書。

**郭宣甫** 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

## 歐洲專利新訊集錦

Lord Hoffman，宣佈了一個全體無異議的法院判決，強調了此處有兩個必須滿足的要件，第一，他們的申請是否揭露了 SKB 專利的申請專利範圍之發明，即，有揭露嗎？第二，如果所屬技術領域中具有通常知識者企圖使用已揭露資料及通常知識，如此他就能夠執行該揭露的發明嗎，即，該揭露為可實行嗎？對一揭露的這兩個要件之能摧毀新穎性，已被良好的建立在英國的專利法中，並導致了“可實行揭露”的廣泛使用(其來源已被 Lord Walker 在同意判決中所討論)。

Lord Hoffman 引用現在很出名的一個案例：General Tire and Rubber Co v. Firestone Tyre and Rubber Co Ltd [1972] RPC 457，其中對於摧毀新穎性揭露的測試是以這些語彙陳述的：

為預期專利權人的申請專利範圍，先前的公開必須包括有清楚且無誤的方向去指出專利權人所宣告已發明者...，無論如何清楚，連至專利權人的發明的道路上一個指示牌是不夠的，先前的發明人必須清楚的展現出在專利權人之前，已將他的旗幟佈置在準確的終點處。

Lord Hoffman 亦允准引用，一些 EPO 上訴委員會的決定，並摘述了在判決中的要件：依據來作為先前技術的物事，必須揭露有標的物，其倘被執行，將必然地導致該專利的侵權。因此所依據的先前技術必須不僅是導致某物落入專利範圍(揭露)中，而且必須以足夠使得所屬技術領域中具有通常知識者能夠據以實施(詳實、適足)的細節來描述如何達到此目的。

**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

## 日本專利

關於電腦軟體侵權的案例 - 間接侵權案例 - (續)

根據日本專利法(101條)，在以下的狀況下販賣與製造構成了間接侵權：

- \* 一方提供部分的商品或材料，是解決該專利所欲處理的問題時所必要的；以及
- \* 該方知道該部分的商品或材料將被使用於侵權的商品，或侵權的方法。

在間接侵權的判決中，考量了以下幾點：

- \* 在一個人電腦(PC)中是否安裝了該系爭商品，而造成直接侵權。
- \* 如果是，被控商品在解決該專利所欲處理的問題時是否為必要的，以及即使知道該被控商品將被使用於執行該專利時，被告是否仍繼續販賣該被控商品。

法院判決該販賣該被控商品(電腦軟體)的行為，構成了間接侵權。

自從 1997 年 4 月起，根據修訂的日本專利局審查基準，用於記錄電腦軟體的電腦可讀取媒體，和電腦軟體本身已分別被認可為可專利的標的。因此，關於申請日在該修訂生效日之前的電腦軟體的專利，是以裝置或方法為之。在這種情況下，如果一專利權人希望對一販售電腦軟體的第三人執行這項專利權，當考慮到間接侵權的爭議時，這個案例可作為一判例。

**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

本案經提上訴至智慧產權高等法院。預訂於 2005 年 9 月 30 日作成一判決。

## 日本智慧財產判例

Canon 公司上訴智權高等法院獲勝(日本)

(一)

由於 Canon 公司提起上訴(日本智權高等法院(IP High Court)案號：Heisei 17 (ne) 10021)，智權高院於 2006 年 1 月 31 日禁止一進口商(Recycle Assist 公司，其後稱為“R/A”)銷售回收墨水匣給噴墨印表機使用者。院方亦下令 R/A 處分其存貨。此一裁決推翻了東京地方法院 2004 年 12 月駁回 Canon 所請(聲請強制命令以排除回收墨水匣之進口、銷售及類似行為)之判決。

## 1) 東京地方法院 2004 年 12 月 8 日判決 (東京地院案號：Heisei 16 (wa) 8557)

東京地院認為回收行為僅止涉及舊墨水匣之修理，並未包含零件之製造，從而，以專利權耗盡理論觀點而言，R/A 並未侵害 Canon 之專利。故東京地院駁回 Canon 之聲請。

## 2) 智權高等法院判決

智權高院推翻了上述東京地院的判決。

智權高院駁回了東京地院判決之基礎，即專利侵權與否取決於被指稱侵權者之行為涉及“修理”抑或是“製造”。智權高院認為，根據專利權耗盡理論，當一專利權人將其專利產品移轉予第三人時，則此一專利權並未延伸及於第三人之行為，諸如專利權產品之使用、轉讓、質借及／或類似行為。然而，智權高院亦認為，以下兩種事例之專利權並未耗盡。

### a) 案例一

當專利產品於其生命週期完結，且產品之運作和作用已然終了後，被再利用或回收。

### b) 案例二

當第三人更改或替代構成發明專利實體特徵之專利產品構成要件之部分或全部。(待續)

**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

**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

#### 在 PCT 第一章中影響程序的修正

最初的 PCT 申請是伴隨著在 PCT 第一章規定中國際申請的請求或單純的請求。現在，一個請求的提出已經自動包括了指定在國際申請日當時所有 PCT 會員國。根據 PCT 第 4.9 條第(a)及(i)款的規定，申請人不再需要指定特定的會員國，俾隨後在這些會員國中獲得專利保護。因此，目前在 PCT 指定的會員國中尋求哪幾個外國專利保護的決定可以被延遲至該 PCT 申請進入內國的期限，通常是優先權日後的 30 個月。

一個新 PCT 申請費用的結構已經被建立。此項新的費用結構包括該 PCT 申請前 30 頁的一個均一國際申請費用以及超過 30 頁後每一頁的額外費用。請參閱 PCT 的費用表，網址為：<http://www.wipo.int/pct/en/fees.pdf>。在先前的程序中，該 PCT 申請的申請費用部份是基於在其請求中所指定的 PCT 會員國的數目。因為現在所有的會員國會自動指定在該請求中，而在提出請求時也不再收取指定費用。

## 日本專利新訊

YUASA AND HARA INTELLECTUAL PROPERTY NEWS

vol.19, May 2006

目前專利法規定，自提出英文申請案之日的兩個月內(目前專利法第 36 之 1 條第 2 款)，需要提交諸如英文說明書與申請專利範圍的日文翻譯。在英文申請案是依巴黎公約而根據國外提出之早先申請來提出，以宣告優先權主張之情況下，申請人可以藉於優先權的終止日前提出英文申請案之申請，而自早先申請案提出之日起的 14 個月來準備日文翻譯。

另一方面，在英文申請沒有主張任何優先權的情況下，只允許申請人兩個月內來準備申請案的日文翻譯。因此，這需要延長準備英文申請案的日文翻譯的時期，來減少英文語系申請的申請人負擔。

修訂的專利法規定，英文申請的日文翻譯應“在申請日起的 14 個月內”提交(在提出於日本專利局的英文申請是根據提出於日本專利局的早先申請而依日本專利法主張優先權的情況下之，係“在較早申請案之申請日起的 14 個月內”；在提出於日本專利局的英文申請是根據提出於國外的早先申請而依巴黎公約主張優先權的情況下，係“在國外申請之較早申請案申請日起的 14 個月內”)(修訂的專利法第 36 之 1 條第 2 項與第 17 之二條)。

專利申請應在申請的優先權日或申請日起的 18 個月後公開於大眾(專利法第 64 條與第 17 之二條)，修訂的專利法要求申請人“在申請日的 14 個月內”準備日文翻譯，因為需要一些時間來準備與發佈公開。

**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

## 案例回顧 (實用新型)

b. 根據上述的討論中的裝置，繼續進行以下的研究並且，本案請求裝置所帶來的技術功效仍然在傳統的會計理論或是不斷變更之會計實務下所預期的範圍之內，例如，即時地確認一商業實體的金融結構、即時地確任業績表現的正確預測與否、即時地確認盈虧帳目的變化過程以及缺乏分離式表單的必要性(例如平衡式表單、盈虧表單以及現金流表單等等)，其並未利用所謂的自然法則之技術思想。然而，不可否認的唯一功效則是藉由將損益基金、固定基金、買賣基金以及流動基金等欄位進行水平方式或是垂直方式的排列而使得一平衡式表單變得更容易閱讀，也就是說，本案裝置提供了一種利用自然法則之技術思想的方式來達成較易閱讀的功效。然而，這樣的功效卻無法被視為本案請求裝置之特定的功效(即使本案說明書本身並未載述、暗示或提及本案裝置具有上述效果)，並且，這樣的功效也無法被認為具有技術上的顯著性與實用性。

承上所述，爭議中的裝置並不具有如實用新刑法則第二條第 1 款所述之自然法則底下的技術思想，因此，法院仍持有該爭議中的裝置並不符合實用新刑法則第三條第 1 款的主要規範，並且，顯然地，原告的裝置將引起後續專利無效之爭議。

**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

般消費者的觀點。

一個堅定的指引而回到全面評估的方法，使混淆可能性置於顯著位置是非常需要的。希望 ECJ 能就 Medion 一案之機會作出。

### EURO 快遞作出結果

#### CFI 明確執行喚起性商標的駁回

在近日的判決中，CFI 推翻 OHIM 拒絕 EUROPREMIUM 註冊為關於郵件運輸的商品及服務(案例 T-334/032 德意志郵局 EURO EXPRESS 有限公司)。

OHIM 以及它的上訴委員會已裁定 EUROPREMIUM 應可被消費者視為指示“顯著的品質及歐洲起源”的商品及服務。在此方面，該用詞被視為關於商品特性的一般讚揚言詞，而且該註冊基於第七條第一項第 c 款因是成為描述商標被禁止。

在上訴時，Deutsche Post 爭辯沒有充分直接及具體之關聯存在 EUROPREMIUM 以及商品及服務間，而確有一描述性駁回理由。

**曹云亭** 法務專員  
 東吳大學法律系

## 新歐洲專利公約(EPC 2000)

### ---最新修訂版

#### 2. 重要改變

##### 2.1 以任何語言提出申請

目前所有歐洲申請案必須以任一種歐洲專利局的官方語言提出申請，如英文、法文或德文(見 Art. 14(1) EPC 1973)。這個規定同樣適用於經由 PCT 進入歐洲的申請案。

為了協調歐洲專利公約和專利法條約 2000<sup>2</sup>，EPC 2000 將會允許以任何語言提出專利申請<sup>3</sup>。因此，一申請案可能可以中文提出申請，但其翻譯版本必須後補。

## 歐盟變動中的實務

此外，Prägetheorie 及“主要成分”的檢驗兩者皆助長商標是否可能被混淆的危險機械化評估。有時採用先前商標的全部並增加一或兩個其他較少顯著部分，將增加混淆可能性。然而，有時並採的事實可能指向其他方面。

預計提供答案的固定法律學說或規則是有問題的，因為它忽略憑直覺即可獲知的混淆性本質；它意味著未看到樹木的森林，而且將會有一個危險的分斷點存於法院給予的答案及在街道上的任一人所給予的答案之間。法院應該留予商標訴訟當事人本其立場而評估，但非從律師或數學家的觀點，而是從一

後補翻譯版本的時限至少為申請日起算的四個月，翻譯版本提交的最後期限之詳細計算方式將以下面的例子解釋：

在這個例子當中，假設一個申請案以中文在 2007 年 12 月 13 日提出申請，根據 EPC 2000 Art. 14(2)和 Rule 6(2)，一個翻譯成官方語言的翻譯版本，如英文、法文或德文，必須在 2007 年 12 月 13 日起 2 個月內提交，也就是 2008 年 2 月 13 日前。若在 2008 年 2 月 13 日前都沒有提交翻譯版本，那麼歐洲專利局會根據 EPC 2000 Art. 90(3) 通知申請人。該通知是發送給申請人或是申請人的代理人將取決於歐洲專利局。在這個例子中，假設歐洲專利局的通知是在 2008 年 2 月 28 日發出，根據 EPC 2000 Art. 90(3)和 Rule 58，從該日期起申請人有 2 個月的時間做準備，因此，在這個例子中最後提交翻譯版本的日期是 2008 年 4 月 28 日。

## 放棄代理人-委託人特權(一)

在 2006 年 5 月 1 日美國聯邦巡迴上訴法院結束多年在地方法院間關於“當有故意專利侵權控告需要回應而依賴辯護律師意見來辯護時，被告放棄代理人-委託人與工作-成果特權範圍”的分歧。在 *In re Eshostar Communications Corp.*, 448 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2006)中，聯邦巡迴法院簽署：在故意專利侵權案件中特權放棄的標準“適用於所有其他關聯到相同標的的通信”。由於 Eshostar，代理人-委託人與工作-成果特權的放棄不僅能擴展及於與提供專利意見信的內部律師和外部專利律師的通信，也能擴展於與訴訟律師的通信(只要在通信上有委託人的信賴)。信賴律師的意見作辯護

在故意專利侵權的主張中，專利擁有者有責任舉證：所控告的侵權者未能行使它的“正面義務行使應有的關心”，此正面義務由 *Underwater Devices, Inc.* 對抗 *Morrison-Knudsen Co., Inc.*, 717 F.2d 1380, 1389 (Fed. Cir. 1983)所建立，且其包括“在任何可能的侵權行動開始前有義務從律師尋找且獲得適格的法律建議”。在如此的案件中，所控告的侵權者常考慮顯示任何由專利律師所寫而認為所聲稱的專利沒有被侵權且/或是無效的信件，然而，沒有不利的如下推論：如所控告的侵權者主張代理人-委託人且/或工作-成果特權而非顯示任何意見信函，則所控告的侵權者未行使所需要的應有關心下。Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH 對

**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

抗 *Dana Corp.*, 383 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2004)。

## 上訴中臨陣換將

第二，律師——如所有人類——是習慣的動物。經過聲請駁回起訴、聲請證據揭示、失聲請即決(簡易)判決、作為審判中法律問題的判決請求，及因法律問題或新審判而為評決後判決之聲請，許多律師有意無意地對案件發展出固定的觀點，並舊地重疊，重演隨時光流轉或已腐朽之不成功的辯論。因此故，即使在被干預的審判及法律爭議及事實紀錄都已戲劇般地改變的例子中，許多上訴理由書讀若簡易判決審判。新的點子及新的方法似不易發生於已處理一事務多年的律師，但此可能正是成功上訴所需要的。

**吳怡珊** 專利工程師

- 台灣大學園藝學系
- 台灣大學生物科學所碩士

第三，在審判庭看似重大，並且審判律師可能已經變成情緒上地執著的爭議，可能在上訴庭中只不過是分心的東西。此時似乎是可憎的證據的裁決，或相對律師所提之不當的總辯論，典型地不是一適當的駁回基礎。由委託人的觀點，上訴的目的不是於一特定議題確立審判律師為是，而審判法官為非，而作為委託人獲致一成功之結果。上訴不當為個人獲證無罪之所欲所驅。委託人最可能得到於此案或在審判庭中所發生之一切無有個人

**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

或情緒賭注之律師之客觀的、平衡的忠告的觀點。

## 美國與歐洲專利制度

### 公眾與專利權：界線的重新劃分 (7)

關於第一個問題，聯邦巡迴上訴法院於 *Deering* 案的裁判，將對專利請求範圍所為的修改中一主要的範疇，排除在

**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

非限縮修改考慮的適格標的之外。基本上，聯邦巡迴上訴法院認為將一申請專利範圍附屬項以獨立項的形式重新改寫，同時亦刪除該附屬項所依附之保護範圍較寬廣的申請專利範圍，即為一限縮修改，並適用專利申請程序禁反言推定。雖然聯

**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

邦巡迴上訴法院在 *Deering* 案中指出該附屬項原本即一直存在該申請案中，但聯邦巡迴上訴法院論定該案中專利權人放棄該較寬廣的獨立項是為了加入先前只包含在於該附屬項的限縮。因此，藉由改寫為獨立項形式時所加入的該限縮元件，構成一個較原本狹窄的申請專利範圍，並且使該元件適用 *Festo* 案中禁反言的效力。在 *Deering* 案中，聯邦巡迴上訴法院亦認定該推定適用任何其餘存在於該申請專利範圍中的該限縮元件，而無論其他的申請專利範圍是否被修改過。因為這些理由，迄今實務上常用之撰寫保護範圍寬廣的獨立項，以及繁多保護範圍逐漸限縮之附屬項的策略，在未來可能會產生問題。

## 日本藥品智慧財產權判決選

### 一顆苦藥丸-7

日本的一間電子大廠在一件於日本法院的訴訟中，尋求保護被認為中國的被告方不應受不公平競爭救濟所保護的“顏色” (*Sanyo v Twin Bird, Hanrei Jiho* (1545) 84 (大阪地方法院, 1995/5/30))。三洋電機控告一間中國電機製造商其將海軍藍色應用在家用電子產品的行為，違反了日本不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 1 款之規定，但三洋電機並沒有成功。

根據日本商標法第 2 條之規定，顏色本身或其配置並不能被註冊，亦非商標法所保護之標的。而本身顏色抑或是一種顏色的組合，均不足以被認定為一個商標。唯有在顏色結合了諸如文字等其他元素、或是結合選自立體形狀、符號、圖樣或字母所決定的配置，顏色才能成為商標。

相較於歐洲法院針對 *Libertel* 案之判決以及美國聯邦最高法院在 *Qualitex v Jacobson Products* 案的立場，日本在相同議題上之態度與歐洲及美國並不同。

而在可與預見的未來，日本將不太可能修改商標法以使得“顏色”本身可以被註冊成為商標。

## 學名藥的好運來了

日本政府已經開始鼓勵學名藥的使用，以求抑制健康照護成本的增加。根據日本學名藥協會指出，以 2003 年日本藥品市場的銷售量而言，學名藥品僅佔了 16%，其遠低於英國及美國的相應數據—52%及 51%。

## 美國 1946 年的蘭哈姆法案 實行五十五週年介紹

*Toro* 以幾近戲劇化方式釋明圍繞在商標語彙「顯著性」一字的語意模稜兩可。本引言之目的是描述各種「顯著性」的用法及提議澄清屬於此字的意義和一些適度的商標字彙改變。

聯邦商標淡化法定義「淡化」如下：

減損著名商標用來辨認及區別商品和服務之地位，無論存否—

- (1) 著名商標所有人及其他當事人間的競爭，或是
- (2) 混淆、誤認或欺瞞之可能性

聯邦商標淡化法的 43 條(C)項(1)款陳明：

當法院依衡平原則及合理條件下，著名商標所有人有權以禁止令對抗其他人以商標或商號為商業使用(若此使用開始於該商標已成為著名商標之後，並且造成該著名商標之顯著性品質淡化)，並獲得如本項所規定之其他救濟。

該法令隨即制訂了法院得考慮的八要素，而在沒有排除未提及之要素下，以供決定一商標是否顯著及著名。A 要素是「該商標之顯著性為固有或是後天的程度」。

在商標法裡「顯著性」一詞至少有三種涵義。第一種意義基本上是保護任何宣稱其為商標之符號(包括服務標章)，該符號為顧客或潛在顧客可認知有作為連結或標誌產品及產品品質責任來源(「來源」的意義因此包含被授權人)，以至於認知該標誌之消費者將認為該產品乃是出自最終相同的品質控制來源。符號目的是作為傳達品質控制責任及無因為法案第 2 條(a), (b), (c) 或 (e)項任何禁止因素而導致不受註冊保護的訊息者，將具作為任何商標得受保護的最小意義之顯著性。

**王苡甄** 法務專員  
政治大學法律學系

## 歐洲商標

### 什麼在姓名之中？

涉及流行設計師伊莉莎白·依瑪內莉的最近英國案例引發一些關於以個人姓名為商標的所有權與讓與的有趣問題。

依瑪內莉女士是一位卓著信譽的設計師，得由其參與西元 1981 年為黛安娜王妃設計嫁給查里斯王子時的結婚禮服而為印證。在 1990 年，伊莉莎白·依瑪內莉之店面開設於倫敦布魯克街上，為她的聲譽從 1980 年代起所達到巔峰。

然而，流行可是一種變化無常的產業，在 1997 年以前，依瑪內莉女士捲入一場財務危機。至少在隱喻上，這使得她成為沙米·亞米德這位幕後主持 Joe Bloggs 牛仔裝的勢力範圍。因此，依瑪內莉女士同意將其企業及商譽，包含一個已註冊的 Elizabeth Emanuel 標誌之商標（註冊號 UK1586464，註冊於 1994 年 9 月 28 日，指定於第 25 類商品）讓與給亞米德先生諸公司之一。而依瑪內莉女士也成為亞米德公司的一員工。

這項雇用安排並沒有持續很久—大約一個月，雖有協商而著眼於依瑪內莉女士再僱用，但未曾如此發生。在接下來的一年(1998 年 3 月 18 日)，亞米德先生的公司以伊莉莎白·依瑪內莉作為商標來申請英國商標並指定於第 3、14、18 與 25 類。此英國申請案被官方核准，並在 1999 年 1 月公開後以供異議。該申請案遭致安東尼·德魯先生異議，不久之後，德魯先生亦申請撤銷被讓與之英國註冊商標(註冊號 1586464)。德魯先生之介入是短期的，由於英國註冊處審理異議和廢止之時，對造已變成依瑪內莉女士。舉行聽證當日，該英國商標申請案及註冊案為 Continental Shelf 128 有限公司所擁有。(待續...)

**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)

線上促銷(續)

- \* 主辦單位應使賭金全贏制網頁和任何參加表格易於存取和操作，以降低一使用者需要花費在該網站的時間。任何該賭金全贏制的廣告和促銷應受到限制，假如可能的話，而僅使用於線上媒介。任何在該網站上的廣告應提供適當的棄權聲明的型式，有如這篇報告的 B 小節所討論的。除了標準的棄權聲明之外，官方規範應即可經由一連結而取得，並且假如可能的話，以一友善列印的版本被取得。若該賭金全贏制的獎品價值龐大，主辦單位可考慮使參加者確實接受官方規範，以加強該官方規範的可執行性。
- \* 在任何促銷中，特別是與線上促銷相關時，主辦單位應仔細考慮對自參加者收集取得的個人認證資訊所提供保護，並嚴格處理此資訊以符合主辦單位適用的隱私政策。
- \* 官方規範應包含適當的棄權聲明及責任限制，例如當參加該賭金全贏制而存取該網際網路時，關於誤入、傳輸錯誤、程式錯誤、病毒和對一參加者電腦的潛在損害。
- \* 最後，為了降低一州檢察總長可能考量存取該網際網路註冊之可能性以作為參加之對價，主辦單位應考慮要求每一合格的參賽者在該賭金全贏制期間開始之前擁有一有效的電子郵件帳號。

### 零售促銷

某些州有法律適用於庫存零售促銷，而該資訊必須被顯示在銷售點材料上，並且在舉辦該促銷的倉庫所在地可獲得。這些規範可包含官方規範的公告，以及於該所在地公告參加該賭金全贏制的獲勝者的姓名。

**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

其次，Wal-Mart 一個可能的商業結果將會是，在某種程度上，對廣告及公關產業的一個意外的收穫。一個想要在介紹一新產品之時立即地奠定一個可受保護形象的製造商，都會被建議去雇用宣傳媒介以及購買大量的廣告，以便能快速地形成第二層意義的證據。對於這些重視法律保護者，該項投資可能會相當值得。然而，購買廣告及求得媒體新聞報導需要花錢。因此將會對無法快速投資以創造出第二層意義的較小型的設計者及製造業者造成一些

壓力。

第三，在缺乏大量的促銷及宣傳的情形下，有著較短生命週期的產品設計依 Lanham Act 是否將真可受保護，則令人懷疑。舉例而言，除非能夠很快地奠定一個來源聯想，「一時流行」的物品很容易遭受無限制的抄襲模仿。

第四，Wal-Mart 規則會造成越來越多的製造業者去尋求著作權及新式樣專利法規的庇護。在 Wal-Mart 意見中非常耐人尋味的一部份是，最高法院建議「一個生產者通常可以為一個來源本然地具有識別性的設計取得保護...但仍尚未因此而擁有第二層意義，而藉由尋求擁有新式樣專利權或該設計的著作權。」著作權及新式樣專利權得運作以保護來源本然地具有識別性的認定，是一個很新穎的見解。

## 案例探討

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

#### 專利

在 2002 年，聯邦巡迴法院在 Rhone-Poulenc Argo, S.A. v. Dekalb Genetics Corp., 284 F.3d 1323 一案中擴張了對於 City Bank 與 Cybernetic Services 案例的意見。聯邦巡迴法院引用了一個 1879 年的判例，附帶指出對一位後續買主或受抵押人來說，善意買主抗辯是最有可能用來對抗任何未登錄在 USPTO 的主張的方式。最重要的是，該法院還注意到，善意買主抗辯的適用屬於聯邦法。

因此，完善一項針對專利的擔保利益的最好方法是，向州政府提出一份 UCC-1 融資聲明書以確保擔保利益而對抗未來質押債權人，並將該擔保利益登錄在 USPTO 以保護該項對抗後續價值買主或受抵押人之要求。

#### 商標

類似聯邦專利法規，聯邦商標法規在 15 U.S.C. §1060 中聲明，對抗任何後續買主時，未經通知之一項有價值的對價之讓渡書應當失效，除非自此讓渡書之日期後或再次讓渡前三個月內，在 USPTO 登錄報導該讓渡書之上述資訊者。

完善一項針對商標的擔保利益的方式，在 In re TR-3 Industries v. Capital Bank, 41 B.R. 128 (C.D. Cal 1984) 的案例中被論述到。針對對抗後續債權人時，必須提出一份 UCC-1 融資聲明書以完善一項針對商標的擔保利益的意見，法院注意到聯邦商標法規並未包

含任何提供登記、登錄或提出以商標、商品名稱或登錄一項商標的申請為擔保利益的任何文書或文件的法規。

在 1986 年，第六巡迴上訴法院基於一項擔保利益的核准並非在聯邦登錄法規中“讓渡”的意思的理由，也在 Roman Cleanser Company v. National Acceptance Company of America, 43 B.R. 940 (E.D. Mich. 1984) aff'd, 802 F.2d 207(6th Cir. 1986)的判例中申明了類似的意見。

謝筱蔚 法務專員

台北大學法律學系財經法組

因此，完善一項針對商標

擔保利益的最好方法是，向州政府提出一份 UCC-1 融資聲明書以確保擔保利益而對抗未來質押債權人。如上述所指出，目前的案例法告訴我們，將該項針對商標的擔保利益登錄在 USPTO 是不須要的，然而，因為聯邦商標法規類似於專利法規，將該項擔保利益登錄於 USPTO 仍然是明智的，以保護其對抗後續的價值買主。這是因為法院並非無理由來認定善意買主可獲得抗辯，且其適用屬於聯邦法。

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

## EPC2000 的要點

由 2000 年外交會議所執行的歐洲專利局 (EPO) 改革 (歐洲專利公約 EPC 2000) 將於 2007 年 12 月 13 日開始實施。在這次的改革中，實體法條幾乎沒有變動，而是對目前的實務加以彙整或釐清，但在程序法條上則有重大的變革。某些法條已由公約條文重新分類為行政理事會 (Administrative Council) 可加以更改的施行細則 (Art. 33(1) c) EPC)。此外，行政理事會被授予可更改公約內實體部分的權利，而這部分的權利本來是保留給外交會議的。這些必要的修正將彙整如下。

### 1. 實體法條的修正

#### a) 具可專利性的發明

EPC 2000 第 52(1)條 (Art. 52(1) EPC 2000) 規定在所有技術領域內均應授予專利，因此彙整出以下結論：一項發明必須包含技術主題，俾此發明可被歸類於某技術領域。

以手術或藥物治療人體或動物的方法以及施用於人體或動物身上的診斷方法不再被視為不具有產業利用性；然而，這些方法現在被認定是不予專利保護的項目 (Art. 53 c) EPC 2000)。實際上這不會造成太大的差別；在

江喆儀 專利工程師

台灣大學醫技系

台灣大學醫技研究所

EPC 的條文下，這樣的方法本身無論是在現在和從前都是不具可專利性的。然而，這並不影響授予在這些方法中所用到的物質或組成物之專利權的可能性。

## 自由搜尋的證據

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

最後，一些我們最令人信服的證據來自原告擁有的促銷資料及網站。原告在其法院訴狀中宣稱，他經常進行將 PIN 碼卡片置於唱片包裝內的促銷活動，以提供存取網站上獎賞內容並阻止盜版。但實際上，原告在其網頁和其手冊的服務描述大異其趣。這些消息使原告的服務不是典型地像邦喬飛的以唱片為主的序號促銷活動相當清楚。然而，他們更經常將層狀序號卡片放在唱片行和演唱會，接受者可以存取網站上和歌手相關的內容。有了這些證據，我們能夠爭辯原告誇大的不只如此，它不只試著宣稱其公共領域中創意的所有權，而且他欲取利並未真正實施之創意在他自己的生意上。

在這短暫的六天，我們收集一批含九份說明書及許多證物的資料，大部分取自網站和購自商店。我們沒有接受來自原告的任何文件，或者來自其代表的作證。在短暫的聽證會後，法庭拒絕原告的暫時禁制令請求，裁定原告並未釋明就相關爭點之成功可能性 (likelihood of success)。邦喬飛的唱片如期發行。

在其後的見解，法庭採信環球音樂集團關於在網站上廣泛使用序號的證據，和我們描述的許多先前以序號為主的線上促銷活動。法庭繼續總結：“既已廣泛使用 PIN 碼，DownloadCard 是否可在六個因子中任一個成立營業秘密是可疑的，更不用說全部六個。( [g]iven the widespread use of PINs, it is doubtful that DownloadCard can build a case for a trade secret on any of the six factors used in identifying a trade secret, let alone all six.)

邦喬飛案中的時間壓力迫使我們有創意地思考關於這些證據發現的非傳統方法。但這些教訓可以在標準、也在速度緩慢的訴訟案中適用。當然，利用可得運用之證據發現手段獲得你對手的檔案——它們在此目標是價值無限的工具。但別忘記一些最好的證據可能於某處存在，可供免費取用。你要做的是動手並得到它。(完)

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

為達成該法案其他法規之條文共識，Kastenmeir 眾議員被迫同意眾議院-參議院委員會刪除該最終法案中有關消費者立場之條款。眾議院之報告聲明刪除該法規實無相干：“該條文明顯之意義已包含消費者在內，因為其授予任何“人”訴訟之權利”。在眾議院之立場，Kastenmeir 眾議員並非絕對，但其仍想維持消費者“已有立場”。

消費者利益一直是此立法協議中之標的。如眾議院委員於司法部之報告中指出，該法案實已明確確認消費者對於違反商標法第 43 條(a)有立場提出訴訟，其規定不公平競爭行為，如虛偽及誤導廣告，作為提起訴訟之原因。然而該協議刪除此法案中之條款。當作者支持刪除該法規作為此法案必要妥協之一部份時，長期來看會很可惜。作者仍相信消費者在目前之法律下已有立場提出訴訟，並相信該被刪除之法規只是使該法律更加清楚明白而已。

美國國會議員 Fish 持不同意見，其聲稱將授予消費者立場之該條款“於聯邦反不正當競爭法中，無法由任何人對其長期效益做研究及評估，而且會徹底地改變商標法的初衷，再者，很可能使聯邦法庭變成為如同小額債務法庭之地位”

如此記錄之狀態，則對於沒有法庭會做出由 1988 年會期作成之 1988 TLRA 證明之結論並不令人驚訝，在該會期原始立法之法規下，消費者於商標法第 43 條(a)規定下有其立場或 TLRA 確定改變法律以允許消費者行使訴訟權。如 McCarthy 教授所言，Kastenmeir 眾議員之意見為“僅屬眾議員之樂觀意見，而該建議則敗於眾議院-參議院妥協中”。

黃欣怡 法務專員  
文化大學德文學系

## 中華人民共和國

### I.B.7. 圖樣及設計商標

Lucent Technology Inc. 為維修電信系統和網路的服務申請註冊一圓形圖案。一審查委員認為以一個商標而言，該申請案因太簡單而無顯著性遭到核駁。Lucent 提出上訴，辯稱如此簡單而無任何花樣的一個圓形本身就是該標誌的顯著性特徵。商標複審及宣告委員會並不認同之，認為該圖樣並沒有指出所指定服務的來源而不具可註冊性。

在一相似案件中，商標局拒絕承認註冊於國際分類第 12 類的國際註冊商標 R 和設計。商標局認為作為一個註冊商標之符號，字母 R 無法由任一團體排他擁有之。

申請人辯稱其並不就該標誌中的 R 尋求排他的權利。然而該標誌的圖案部份，亦即兩個不同顏色的半圓形部份，是具有顯著性和可註冊性的。

商標複審及宣告委員會認為該標誌企圖註冊商標的顯明部份是大寫字母 R，消費者將難以視該 R 及其圖案為商標，因此支持該核駁。

在 BAT 圖案標誌申請註冊一案中，Motorola 有限公司異議該標誌註冊，並宣稱該標誌類似 Motorola 所註冊的飛翔 M 標誌。

申請人辯稱該 BAT 圖案標誌是源於一古老刺繡蝙蝠圖案，且因中文字蝙蝠的發音就如同中文字的「幸運」而挑選出的。該標誌於 1994 年採用在鞋類。

商標複審及宣告委員會確認被異議標誌實際上是一隻飛翔中的蝙蝠，其總的印象是不同於 M 圖案。由這兩個標誌所涵蓋的商品是不同的。因此，消費者將輕易的分辨出這兩個標誌，故應核准蝙蝠圖案註冊案。

## 韓國專利案例

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，我們事務所最近獲得了一個有利的決定，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。

法院拒絕 KIPO 的觀點並判決可專利發明不僅包含一個完整的製成品，更包含一個不完整的製成品，以及完整製成品的一部份。法院的想法是，如不完整的結構賣給製造商，則這種不完整的製成品或製成品的一部份可充分且獨立地銷售。

以這樣的判決來看權利要求的撰寫策略，專利

**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

從業人員與發明家具有更多尋求發明保護的自由，讓發明特徵只在製造過程中出現而非在完整製成品中呈現。這代表只要其他可專利要素例如進步性與新穎性能夠滿足要求，不完整的製成品或完整製成品的一部份可以獲得專利。因此任何複雜機械或複合產品，除了通常選擇產品與製造方法的權利要求外，可為不完整製成品尋求保護。

## 美國專利法規的主要改變及其對申請中專利的效力 (一)

來自 Southerland Asbill & Brennan LLP

在 2007 年 8 月 21 日，美國專利商標局公佈了專利法規的改變，此將對絕大多數為他們的發明在美國尋求專利保護的人們，造成明顯的衝擊。當這些法規的改變自 2007 年 11 月 1 日生效，雖然最終遭到法院假處分而未施行，這些法條的規定將被運用於目前申請中的專利申請。本專欄的目的是要突顯其中最重要的法規的改變，或申請人可考慮他們目前在美國的專利申請組合。

**潘玫倩** 法務專員

輔仁大學財經法律學系

美國專利商標局所公佈長達 10 頁一節接一節的法規改變，將大大地侷限了專利申請人如何能提出發明，且可能對某些特定的專利申請，限制了審查機會。

- 申請人將不再當然有權利提出無限次數的連續申請案。在新的法規之下，從一個最初的非暫時性的專利申請之後，申請人僅得提出 2 次的連續申請案。
- 申請人將不再能提出無限次數的連續審查請求 (Request for Continued Examination, RCE)。在新的法規之下，申請人只能當然有權對一件申請案或其相關的連續申請案或部分連續申請案，提出 1 次連續審查請求。
- 申請人將不再能在一件申請案中，自由地包括不限數目的申請專利範圍。在新的法規之下，一件申請案僅允許最多 5 個獨立項申請專利範圍及全部最多 25 項申請專利範圍，除非申請人在審查委員對申請案之利弊發出第一

**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

次審查報告書之前，提交一份審查支持文件 (Examination Support Document, ESD)。我們一般將不推薦提出審查支持文件，因為其費用及可能產生不利的審查過程禁反言的風險。

## 韓國可專利標的

韓國專利法界定發明為一種使用自然定理 (Law of Nature) 之高度創意之技術構思。由於界定發明係在於使用自然定理的一種思想，如關於在腦中進行的算術運算，商品及諸如此類的顯示的程序被認為不可准予發明之標的。因此，在韓國專利法規規定之下，僅包含抽象構想或思維步驟 (mental steps) 的軟體及商業方法並不具備發明的條件。而在公共政策思考的觀點，目前韓國專利法對於一件可造成違反社會秩序或道德或有損害公共衛生的發明不會准予專利，即便此件發明屬於可專利的標的。

韓國智財局已持續擴大具可專利性的標的，以符合國際標準且提出關於何種標的為可具專利性之指導策略及範圍。而這些指導策略如下所示：

(a) 產品的請求項：幾乎任何一種產品具可專利性標的，其中前述具可專利性標的包含：

(i) 只要在至少一實用性被揭露之下，由 DNA 序列所定義的基因及由氨基酸所定義的蛋白質為具可專利性；

(ii) 在韓國專利法規規定下，無論是否為有性生殖或無性生殖，生物工程植物為具可專利性，生效日為 2006 年 10 月 1 日 (在種子產業法規之下，一種植物種子也可被保護)；以及

(iii) 除了人類以外，具生物工程的動物為具可專利性。

在 2004 年 1 月 29 日時，生命倫理法被制定及頒佈，且自 2005 年 1 月 1 日被執行。關於生物技術發明的已修正審查基準 (2005 年 12 月的修正案) 規定取自於由生命倫理法所禁止之研究的結果為不具可專利性之標的。而對於包含胚胎幹細胞 (embryonic stem cell) 發明的專利性，則沒有設定指導策略。...(待續)

陳俊元 專利工程師  
淡江大學電機系

## 美國商標案例 (三)

商標訴願暨上訴委員會所作的判決認為本案商標主要為地理上具欺騙性的錯誤描述，係一顯而易

見的事實。關於複審的判決標準，受 Dickinson & Zurko 案建立之先例所影響，認為除非有獨斷、任性、欠缺審慎思考或沒有實質證據支持的情形，否則聯邦巡迴上訴法院將會維持商標訴願暨上訴委員會所作的事實審查決定。聯邦巡迴上訴法院負責重新審查商標訴願暨上訴委員會法律上判決理由。

基於北美自由貿易協定 1993 年對商標法所提的修正案，專利商標局長因而採取了聲明不專用不能治癒地理上欺騙性錯誤描述性商標的政策。這實是遵從了北美自由貿易協定第 1712 條的意旨—禁止那些可能導致一般大眾誤認產品地理上來源的商標被註冊。

主要為地理上欺騙性錯誤描述性商標被視為與欺詐商標一樣，有聲明不專用亦不能登記。因為欺詐商標與地理上欺騙性錯誤描述性商標縱然已聲明不專用，還是會使大眾誤認混淆。

巡迴上訴法院有充足的理由去維持註冊 (登記) 的核駁，但當法院理解「假使允許 Wada 在聲明不專用 NEW YORK 的前提下，使用 NEW YORK WAYS GALLER 這個商標，大眾依然很可能會誤信印有該商標的產品和紐約有所關聯」此事實時，卻產生了很嚴重的誤解。其意謂，商標登記的核駁可以禁絕該商標的使用。但事實上，美國商標專利局所作的核駁對申請人使用商標的權利並無任何法律上的效力，而且本案申請的核駁亦同樣對該申請人使用 NEW YORK WAYS GALLER 的能力及權利並無任何影響。

## 商標法新聞—英國判決

### 功能性形狀商標-Dyson 並未成功

Dyson 向英國專利局基於其在商業上很成功的旋風形狀真空吸塵器申請註冊形狀商標，該符號被描述為「該符號如圖所示，由構成真空吸塵器部分外觀之透明的盒子或收集盒所組成」。

上訴高等法院後傾向維持一審法院的核駁判決，並認為 ECJ 在 Philips v Remington (C-299/99; 三頭電動刮鬚刀案) 判決中所做的解釋於本案不見得能完全清楚適用，因此對 ECJ 提出問題。總律師向法院提出一個意見，而該法院可能會以英國審級並未採用之理由而核駁當事人申請案。

他認為在即使考慮具有顯著性之前，必須先考慮該申請案是否可能構成商標 (商標指令第 2 條)。

他認為並非本案之功能性特徵不足以構成一種符

號，申請人事實上有嘗試保護收集並處理廢棄物的一個新概念，並且指出一件事實，即該敘述可涵蓋當事人所主張之功能性特徵之所有外觀，以保護一個新的概念。

**謝享穎** 法務專員

東海大學法律系

這只是一個「概念」。一個概念不足以構成商標之識別性功能。構成產品的部份外表並且能具有多種外型的功能性特徵尚不足以被認為構成商標指令上所要求的寫實描述。申請案中的模稜兩可和法律所要求的確定性原則相衝突。

A-G 也認為此申請案不應核准，因為根據第 3(1)(e)(ii)條，依照前述 Philips 案的意旨，即為了達到技術上的結果所必要的在形狀商標方面之限制。儘管 Dyson 的旋風形狀真空吸塵器在商業上非常成功，然而商標指令第 3(3)條規定，只要是屬於第 3(1)(e)(ii)條規定範圍內之商標，都不得透過使用而取得識別性特徵，而不得依法註冊，此為強行規定。

## 事件商標-以 “WM2006” 為例證

### I. 介紹

“事件商標”一詞最近越來越頻繁地被討論，尤其是和西元 2006 年德國世界盃足球賽的關聯。贊助和推銷一個如此龐大的事件日見重要，適當的商標權保護使終扮演著一個日益重要的顯著角色。

關於世界盃足球賽商標權的爭論可稱的上是奇觀，在世足賽之前，FIFA 國際足球總會(Fédération internationale de football association)即已在德國專利商標局(GPTO)安排了數個商標的註冊，其中包含了內國文字商標“FUSSBALL WM2006”及“WM2006”。後者更進一步向位於西班牙亞利坎培的歐盟商標機構(內部市場協調局，歐盟商標局)辦理註冊。此商標的註冊範圍差不多涵蓋了第 1、3 至 12、14 至 16、18、20、21 及 24 至 42 類的所有商品及服務。

根據最近有關於前述 FIFA 世界盃商標的法院裁定，“事件商標”一詞之意義即蘊涵將被更仔細地檢視。

### II. 事件商標的概念

身為上述事件商標的擁有者、一個事件的組織者，實有能力去授權那些經濟上贊助該事件而又考慮使用該事件商標的公司。因此，事件商標可以用來識別其所表徵事件的贊助者所提供的商品及服務，並和非事件贊助者所提供的商品及服務加以區別。

### III. 商標的可註冊性

1. 歐盟商標局在西元 2005 年 10 月決定核准國際足球總會的“WM2006”商標於其所請求類別中的所有商品及服務註冊。糕點糖果製造商 Ferrero 基於缺乏識別性理由的撤銷商標申請也因此被駁

回。

歐盟商標局的裁定在整個歐盟皆有效力，因此也包含了德國。基於此點，歐盟商標機構並不會因有如後述，德國聯邦專利法院及隨後聯邦最高法院關於商標可註冊性的不同裁判見解，在德國就德國商標之決定所拘束。

**江怡萱** 法務專員

東吳大學法律學系

## 新植物品種於日本之保護

### 日本植物品種登記制度

在日本〈種苗法〉規定植物種類的登記，自從日本是國際 UPOV 的締約國之一，即使外國申請人也能登記新植物品種。這概述是解釋針對在日本登記新植物品種和培育者權利的要件。

日本對於各品种植物的保護可利用品種登記。詳言之，政府的法令提供對種子（羊齒類、苔蘚、藻類及 32 種蕈）植物的保護。欲行登記，這品種必須有顯著性、一致性、穩定性、新穎性及有一個合適的名稱。

在日本無住址或居住地的申請人。如果這申請人有地址或居住地在 UPOV 的締約國中，仍可獲得品種登記於申請一品種登記時，申請人必須提出證明他/她的國籍（對一法人而言，可使用商業登記證）。此外，如果這申請人在另一 UPOV 的締約國已經提申請，在日本申請案時，他也可在一年內要求先前的申請案優先權。

當一品種登記被允許時，培育者權利開始。〈種苗法〉在 2005 年的修正，設立權利的期間是從品種的登記日起 25 年。（注意：多年生植物，例如樹木類是 30 年）。

培育權利的持有人，就商業上登記品種的特性，有排他權利來使用登記的品種和一些與該登記品種無法清楚區分之其他種類。「使用」意謂下列之生產、買賣、提供轉讓等等：（1）品種的種籽和幼苗（2）從品種的種籽和幼苗獲得原料的收穫及（3）透過收穫原料直接處理而獲得的加工產品。

雖然〈種苗法〉在 2005 年的修正，擴充侵害的定義，而包括品種加工產品之生產、買賣、提供銷售等，培育者權利的持有人欲實行他的權利，只有當他沒有適當機會在種籽和幼苗及品種收穫材料之生產、買賣、提供轉讓等去實行他的權利。此外，這法律述及對於加工產品

**蔡昀修** 法務專員

輔仁大學歷史學系

之排他權利，只能對於被列於法令上的特定加工產品為實行。

## 有關醫藥品第二用途之申請專利範圍

**陳榮福** 專利代理人  
中國醫藥學院藥學系學士  
日本福岡大學生藥學所碩士  
陽明大學醫學藥理所博士

在 EPO 判例法之最新發展(一)

### 摘要

最近在歐洲專利局(EPO) 發展出一些在涉及該領域實務上有直接意涵之相關醫藥品第二用途，以及治療方法之申請專利範圍之判例法。歐洲專利局上訴委員會對於基因技術公司(GENENTECH INC.)有關類胰島素生長因子(IGF-1)給藥用法申請案之 T1020/03 判決，顯示第二用途之原則上可准申請專利範圍可經由該實際投與劑量，或是療程加以限定。據以往之判例法則，不能核准類似之專利範圍。何一趨勢為正確可能最終有待歐洲專利局擴大上訴委員會之裁決。然而在內國法院，此種申請專利範圍之可執行性，尚待觀察。

另一方面之發展上，薩克生物研究學院(Salk Institute for Biological Studies) 之 AP-1 複合物申請案，上訴委員會於 T609/02 認為依照歐洲專利公約(EPC)第 83 條，醫藥品第二用途之申請專利範圍應符合充分之要件(requirement of sufficiency)，專利應該提供一些之資訊，例如從實驗測試以顯示所主張之化合物，對於系爭疾病所涉及代謝機制有直接之作用。由此顯示到在說明書之某刑事實驗數據，似乎確實需要足以支持其醫藥品第二用途之申請專利範圍。

### 序言

歐洲專利公約第 52 條第 4 款規定，通過手術和治療方法處理人體和動物軀體的方法，以及施加於其上之診斷方法不具有可專利性。在早期之衛材(EISAI)醫藥品第二用途申請案，上訴委員會於 G5/83 判決中已經考慮到已知化合物與組合物運用於醫藥品第二及更嗣後用途之可專利性。雖然上訴委員會駁回該案，但是於特定治療方式之改良或是創新方面，當某些化合物與組合物能製成醫藥品被運用時，上訴委員會認為此種歐洲專利是可以核准。

上訴委員會特別聲明，即使所製成之醫藥品，並非與任何已知醫藥品之劑型相異，該申請專利範圍理論上仍然可以核准。第二或是後續之醫藥品用途，應該採取「使用 X 所製備之醫藥品運用於 Y 之診治」(use of X for the manufacture of a medicament for use in the treatment of Y)之形態加以保護。此種申請專利範圍之格式，已經在歐洲專利局形成有力之實務。

歐洲專利局所核准醫藥品第二用途之專利範圍，

從 G 5/83 之後，在不同情形下發展判例。例如，雪蘭諾製藥公司(Serono Pharmazeutische Präparate GmbH)有關人類絨毛膜促性腺激素(human chorionic Gonadotrophin, HCG)給藥方法之申請案，其涉及用法新穎之投藥模式專利範圍。或是杜發(Duphar)公司對於豬隻抗 Aujeszky 病毒藥物，採取鼻腔給藥新方式，在前者 T51/93 以及 T19/86 之判決均可核准。

## Dastar、屬性及抄襲 (四)

Jonathan Band 及 Matt Schruers 原著

### II. 著作權侵害 v.抄襲

抄襲之許多行為並不會構成著作權侵害。若一歷史系研究生於其學位論文中註明出處無而公開拷貝源自該領域文章之事實或想法，其係抄襲者，然非著作權侵害者。此乃因著作權非保護事實或想法。當一抄襲者，其極可能將面對其學校之學術制裁(註一)。然而，因著作權不及於所拷貝之事實或想法，其對文章之作者不負著作權侵害之責。

當然，著作權侵害與抄襲可能相重疊。倘研究生於其無註明出處之論文中無理由地拷貝他人文章冗長段落章節，其係抄襲者、亦為著作權侵害者。在該案中，其必須面對其學校及其所拷貝文章之作者。另一方面，倘其就該段落章節提供適當之出處註明，其可能為著作權侵害者而非抄襲者。

一例外於學術社群主要超越法律之制裁本質者係經聯邦政府補助金所支持之研究，該抄襲者得為聯邦法規所規範。聯邦補助金接受者係受禁止研究不正行為法規所規範。該等法規規範抄襲者，而定義為「未付出適當之對價而就他人想法、製法、結果或文字之盜用」(註二)。然而，該等規定非用以擁護智慧財產權，而係持續學術倫理之正直健全，從而確定稀有聯邦基金能導向有價值之課題。不同於一般學術脈絡，其學術成員對於學術正直性具一當然較強利益，聯邦基金研究之脈絡會影響所有納稅義務人，因而係一較邏輯必然之法規對象。

註一：學術或專業制裁可能引發第二層訴訟。例如，專家得爭執學校或專業團體責罰係不適當的，或學生得提

起訴訟爭論其係被不公平地開除(請參如 Hinden, 654 A.2d 864 (D.C. 1995)、Napolitano v. Princeton Univ. Trustees, 453 A.2d 263 (N.J. Super. Ct. App. Div. 1982)等案例)，然此爭議不應混淆於抄襲本身之訴訟。

註二：研究不正行為之聯邦政策，65 Fed. Reg. 76,260 (1999.10.14 草擬)(2000.12.6 定案)。多數政府機關已明白地認定、採用或補充該政策，包括勞工部門、退伍軍人部門及能源部門。(請參如 National Science Foundation Research Misconduct Rule, 45 C.F.R. §689.1 (2004); Statement of Policy on Research Misconduct, 68 Fed. Reg.

**林明燕** 法務專員  
東海大學法律系

53,862 (2003.9.12); Notice of Intent to Adopt Federal Research Misconduct Policy, 67 Fed. Reg. 21,325 (2002.4.30); Notice of Public Meetings and Request for Comment on Federal Policy on Research Misconduct, 66 Fed. Reg. 19,900 (2001.8.18))。

會將工件與機器一起販賣，因此不會是申請專利範圍的直接受害者[35 U.S.C. §271(a)]。

## 專利法基礎理論(29)

### 申請專利範圍之撰寫 (二十九)

#### 法例條文 - 一些基礎原則

#### §16-I 裝置申請專利範圍之元件

裝置申請專利範圍之"元件 (element)"是主要結構部份以構成所主張的組合物。如申請專利範圍第 1 項所示，各元件之完整描述形成申請專利範圍的個別子句或次段落之實質內容。

工件 (workpiece) 係發明使用或操作於其上，且可能造成改變之物。該工件 ("申請專利範圍第 1 項中之物件 (article)") 應在申請專利範圍前言中被指出，但不作成所主張組合物之元件。<sup>1</sup> 該工件在申請專利範圍本文中出現，因為它和申請專利範圍元件互動。

撰寫申請專利範圍中最重要格式上的技術性規則之一為在描述另一元件的子句中引入新的申請專利範圍元件或者使用未曾引入的新元件來描述一操作或動作永遠是不當的。這有時被稱為"推論式主張"。每一元件首先必須被當作一個個別子句的主詞明確地列出。作為一子句的主詞，該元件在子句的第一個字提及之或僅在較後被提及的元件藉一暗示它就是該首次被提及元件或是其一部分，而在另一個元件後被提及命名，如"一容器 [主詞] 包含 (having, comprising, including, being, etc.) [暗示較後元件係較早元件之一部份的字] 複數接腳 [主詞]"。一個子句可以有於一個元件作為主詞，但僅能在前述之限制內。

每一新元件應以"一 (a or an)" (詞類部分叫做不定冠詞) 或完全沒有冠詞引入，尤其當元件係複數時 (例如，"容器 (containers) 或容器裝置 (container means)")。每一隨後提及的元件必須接在定冠詞"該 (the)"或"said"之後。

雖然陳述"一容器樞接到複數平行接腳"在說明書的敘述性部分中可能很自然，且是好的實務，但是在申請專利範圍中是不適當的。該接腳係該組合物的個別元件，而應被明確的在申請專利範圍中敘述並定義，有如申請專利範圍第 1 項。

註 1：即使把工件當成組合物元件係適當的，但少有希望如此，因為會不當的緊縮申請專利範圍。一機器製造者很少

蔡馭理

台灣大學電機系

#### §1.06. 專利期間 (五)

醫學裝置的行政管理復審限於依聯邦食品、藥品及化妝品法§ 515、21 U.S.C. § 360e 所為之行政管理復審，而排除任何依聯邦食品、藥品及化妝品法§ 510(k)、21 U.S.C. § 360(k)所為之行政管理復審。因為唯有第三類醫學裝置必須忍受必要的「行政管理復審期間」，國會僅欲對第三類醫學裝置專利期間之延長加以規範。

每一產品專利期間的延長限於一次。

此外，即使行銷許可發生於 1984 年 9 月 24 日當日或其後，若該許可並非**第一次**由食品及藥品管理局許可為物品之商業行銷，則專利依 1984 年的藥品價格競爭及專利期間延長法並不具有延長期間之適格。可能取得專利期間延長之「產品」限於**第一次**經許可為該產品活性成分 (active ingredient) 之商業行銷或使用。在聯邦食品、藥品及化妝品法§ 505(j)(4)(D)(i)及(v)、21 U.S.C. § 355(j)(D)(i)及(v)中，「活性成分」此一片語 (包括任何活性成分之酯或鹽) 已被認為是模糊的，因為它可以指涉早期的活性成分及晚期的藥品申請兩者。

法定規定 35 U.S.C. § 156 (a)(5)(A) 「該行政管理復審期間為依據其發生該行政管理復審期間之法律規定之產品第一次受許可的商業行銷或使用」已被解釋為意謂 21 U.S.C. §355，一如當初制定時，而非如同 1962 年 Pub. L. 87-781 所作之修正。就好比 1938 年的聯邦食品、藥品及化妝品法第 505 項，儘管法令有所變動，仍持續為食品及藥品管理局進行行政復審所本之規定。

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

分割申請不得於隨後併入母案，因而延展費用須分別繳納。

指定新加坡之國際馬德里註冊不得分割。

##### 3. 審理中商標申請案之授權登記

現將允許尚在審查中案件之商標授權登記。修法前，授權僅得於註冊商標始得登記。

\*\*\*\*\*

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？

