



97年 2月號 道法法訊 (190) ©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：

法律、政治與文化 - - 蔡清福律師

‘海外’活動： - - 蔡豐德

聯邦巡迴擴張美國專利治外法權的範圍（一）

漫談現實生活中應有的法感（五十） - - 洪順玉律師

歐洲專利局之生物技術與電信檢索（一）

- - 潘養源

第四至五版：

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

第六至九版：

專利之申請專利範圍之解釋(四十二) - - 王繡惠

USPTO 更新 - - 徐明璋

Alicante 摘要 (9) - - 蘇怡瑾

商標判例 - - 郭宣甫

歐洲專利新訊集錦 - - 白大尹

第十一版：

上訴中臨陣換將 - - 廖興華

第十一至十三版：

美國與歐洲專利制度 - - 盧洽中

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 - 王茲甄

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

外國客戶的專利訴訟 - - 賴以斌

美國商標法之 1946 年規定 - - 黃欣怡

中華人民共和國 - - 潘致倩

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(二) - - 張智能

韓國可專利標的 - - 陳俊元

美國商標案例(四) - - 劉媽婷

日本專利 - - 鄭智元 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	事件商標-以“WM2006”為例證 - - 謝享穎 商標於日本之保護 - - 蔡昀修 第十八至二十版： 有關醫藥品第二用途之申請專利範圍 - 陳榮福 Dastar、可歸責性及抄襲 (五) - - 林明燕 申請專利範圍之撰寫 (三十) - - 蔡馭理 專利法基礎理論 (30) - - 蔡律灋 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！

法律、政治與文化

脫離專業、逐月執筆漫談社會現象年餘，認見解宏觀而褒獎者有之，或因偏向綠營而就偏統觀點斥以「觀念偏差，有待矯治」者有之，頗堪茶餘飯後趣談。世界分工趨細、大學科系分枝愈精、專業益見博大精深，一以導致「隔行如隔山」，二以令人興嘆渺滄海之一粟。法律、社會現象或政治固有專門學科探討，致非學有專精者難有服人之論，然當代政治或文化現象之品嚐，似細心體察即得覷其端倪、韻緻與發展脈絡。詳言之，專業之習得或取得稱號，或大學之四年，或博士之通常至少另五年。然生而為人，日常接觸政治事件，並恆久沐浴在文化染缸中而常無自覺，必待接觸他一相異文化後，始生文化衝擊效應。人生滿百或尚未多，然較諸大學四年或博士九年，顯長出不少，故人如不能稱封政治或文化大師，或堪自責歟？

以下僅以數則時事，再一次簡短探討當今法律、政治與文化。

故事一：去年 6 月 29 日桃縣 33 歲鄭男卡拉 OK 如廁途中，觸碰 25 歲陳女胸部。陳指故意吃豆腐、鄭辯非故意並稱「胸部這麼小，碰一下又不會怎樣」。陳認受辱，找堂哥等親友痛扁鄭。遂互控傷害及侮辱，檢方認胸部大小乃主觀判斷，尚非侮辱可比。「即使豐滿，亦有人認太小」，不起訴。（傷害部分早經調解，鄭已撤回）

故事二：美國專利局就延續案實務發佈新規定，經葛蘭素集團聲請法院假處分，禁止專利局新規定生效。相對於此，台灣除中選會不顧藍營把持之多數地方意見，通過一階段領投票外，即教育部亦尋巧門或不經法律正當程序而主導改廢中正機場或紀念堂或拆換其牌匾。

故事三：報載去年 12 月初扁嫂與家人赴五星級飯店愉快享用大餐，卻屢由台大醫師診斷「頸椎脊髓損傷，合併下肢癱瘓及自主神經功能失調」等六種不適情況，不能至法院「躺坐」。阿扁另並抱怨家人受不平等待遇，想當初蔣宋美齡、蔣方良及孫運璿皆受國家奉養至老，扁嫂之照護責任卻得自行承當（實則在國安津貼事發之後始然）。

故事四：就兩蔣陵寢撤除憲兵看守之舉，扁、謝先後力言「警察幹嘛去照顧死人，要顧活人才對」。

以下謹就前述思考與故事反芻後反思本文主題如次。

一、自故事一鄭男至少不確定故意輕薄陳女似可知，女權高張聲中，尚有幾許男性尚未能內化尊重異性於心中深處。

二、陳找親友痛扁鄭，未必代表女權伸張有成，亦可能彰顯民間恩怨仍含私了成分。

三、雖報載鄭陳互控傷害及侮辱，揆其原由，或係陳於鄭遭扁仍覺未足，遂再訴侮辱；鄭心感委屈有加，乃回敬傷害告訴。自傷害部分早經調解而撤回，侮辱卻未撤回似可推知，鄭雖一時為登徒子行為，頗有息事寧人傳統性格。唯令其感嘆者，輒陳未依其謙讓期盼撤回告訴。經此教訓，鄭當已成標準善良國民。

四、陳雖得理不饒人而不撤回告訴，檢方或本前理解而同情鄭，遂認胸部大小乃主觀判斷，尚非侮辱可比（「即使豐滿，亦有人認太小」），而不起訴。據前推敲，孰能否認「法律不過人情」爾？究竟檢方有道理，抑或我國社會尚未完成自情理法順位至法理情之過渡？此種過渡究竟有無必要？

五、自故事二似可推知，美國真是個法治社會。前揭中選會及教育部尋巧門或不經法律正當程序而為行為究竟代表法治大業尚未成熟或成功，抑或華人不適應西式民主，抑或西式民主之現階段表象成功，僅係一種歷史之偶然？

六、自故事三似可知，政治人物玩法乃舉世普遍現象，如布希以大規模致命性武器假情報入侵伊拉克、委內瑞拉查維茲試圖通過終身任職總統修憲、俄羅斯普丁尋巧門持續掌政。如辛苦建立西式民主之結果，總是選出玩法之元首，則西式民主仍應是我輩政治情感之最終依歸？

七、阿扁叫屈其妻受不平等待遇，並以蔣宋美齡、蔣方良及孫運璿為對比基礎。又再度印證吾人所奉行之目前西式民主產生之元首「換了位子，就換腦袋」。詳言之，阿扁昔日既以抨擊威權與不公義而浮出檯面，而今豈可反向乞憐？藍營以扁嫂於國家貢獻何能與孫前院長並論回擊，實不若辯以孫錢院長之禮遇本有法源。

八、自故事四可知，扁、謝皆乃智巧之人，蓋如可力言「警察幹嘛去照顧死人，要顧活人才對」，為何竟可不顧生民塗炭，而嗜掀死人事蹟以凝聚綠營士氣？謝之表現雖遠比扁理性，或僅因競選壓力或為聚人氣，而偶為驚聳言語爾？

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

‘海外’活動：聯邦巡迴擴張美國 專利治外法權的範圍（一）

當企業在世界各地多樣化他們的製造活動，專利持有者會發現要對模仿者充分地保護他們的發明是困難的。另一方面，跨國公司必須尋求毋須與他人智慧財產權衝突而製造及販賣他們產品之方式。在二者情況，在全球市場中要成功地競爭對不同管轄區域專利法的理解是重要的。

一件美國專利僅能因發生在美國內之一個侵權行為（製造、使用、販賣、提供販賣或進口一件獲准的發明）而遭到侵權。例如：最高法院已聲明“依據我們的法律由一件專利所授予的權利被限制在美國及其領土...且此權利之侵犯對在國外全部完成的行為並不能被斷定”。Dowagiac 製造公司對 Minn. Moline Plow 公司, 235 美國 641,650 (1915)。

然而美國專利法的範圍，依據美國專利法(35 USC)第 271(f)條的法規被擴張，其規定在或從美國是供應組件以在美國境外一種侵權的行為。且組成一件核准專利發明，即使依據第 271(f)項，侵權責任將依據在美國境內所執行的行為。

由聯邦巡迴上訴法院(CAFC)作成的一系列最近裁定，基於至少部分發生在美國之外的行為，已更進一步擴張一位美國專持有者得聲稱侵權之能力。通訊、軟體、及科技公司特別需要注意到此些決定。（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 (五十)

接下來談談營業秘密侵害之態樣，營業秘密既然為智慧財產權之一種，則何種行為構成對營業秘密之侵害？即為保護營業秘密之中心議題。營業秘密法第十條特別規定有下列情形之一者，為侵害營業秘密：

(一) 以不正當方法取得營業秘密者。
所謂「不正當方法」，本法第十條第二項規定：「前項所稱不正當方法，係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似方法。」而所稱「其他類似方法」，參考外國法例、實務及學者見解，則包含不實表示、經由電子或其他方法竊密之間諜行為、惡意挖角、假扮顧客或員工進入競爭者工廠等情形。例如某甲非法潛入乙公司竊取乙公司之技術秘密，

即屬於此款之情形。

(二) 知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得、使用或洩漏者。

本款與前款之規定不同之處，在於前款係以自己本身有不正當方法取得他人營業秘密之人為規範對象；而本款則以轉得人為規範之對象，其本身並無以不正當方法直接去取得他人營業秘密之行為。轉得人本身雖無不正當之行為，但由於該營業秘密為他人以不正當方法取得者，為確保營業秘密所有人之正當利益，避免其營業秘密繼續被流傳出去，因此有本款規定之必要；然而由於本款所規定者畢竟只是轉得人，其本身並無不正當之行為，是以其責任不應過重，故參考日本不正競爭防止法第一條第三項之規定，僅於知悉或因重大過失可得而知之情形，始須負責。例如某丙明知或因重大過失而不知某項營業秘密是某甲以不正當方法取得者，而自該人轉取得、使用或洩漏該項營業秘密，即屬於此款之情形。

(三) 取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密，而使用或洩漏者。

本款與第二款類似之處，均在於避免營業秘密所有人被他人以不正當方法取得營業秘密後，繼續流傳出去。而不同之處在於第二款規定該轉得人於取得該營業秘密時，即知悉或因重大過失可得而知該營業秘密係以不正當之方法取得；本款則在於規範轉得人於取得該營業秘密之初，並不知情亦無重大過失，而於嗣後始知情，或有重大過失而仍不知，則其即不應再有使用或洩漏之行為。依前例某丙起初不知而取得某甲之不法秘密，但過後不久就知悉上情，而仍使用或予以洩漏，即屬於此款之情形。

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

歐洲專利局再次開放為美國申請人 做專利合作條約之生物技術與電信 的檢索（一）

by Jenkins

歐洲專利局在盛行的領域如生物技術與電信之檢索的積壓已削減到一個程度，該局已宣布其將再次接受來自美國申請人在這些標的領域之初步審查與檢索的請求。

對於提呈專利合作條約(PCT)申請的美國申請人，有

三個好理由不要選擇美國專利與商標局(USPTO)來做國際檢索：

1. 其結果將是其母案所施行之檢索的重複；
2. 當進入地區性階段時，歐洲專利局將進行其自己的補充性檢索；以及
3. 在歐洲專利局的檢索費上，僅有一極有限的折扣。

為了這些理由，以及認知到歐洲專利局卓越的檢索聲譽，美國申請人常常寧願選擇歐洲專利局做為國際檢索的當局。

但是近年來，歐洲專利局在生物技術與電信等領域的極度積壓，以致於該局必須採取措施以堵住在這些領域的工作流量。在考量其緊迫之時間表時，PCT 檢索成為一特別的負擔。其對於一般的歐洲申請案的檢索與審查必須予以優先的關注。部分從業者將憶及，在早年的歐洲專利局，每年會設定從美國申請人來的國際檢索的配額。當歐洲專利局的檢索能力增加時，那些配額被移除了；但是近幾年來，當在這些特殊領域的需求升高時，其流量被施加在這些特別領域之一檢索的延後完成而堵住。

很高興的是，現在歐洲專利局的能力更能符合需求了，而來自美國申請人的國際檢索之請求將被再次接受：

·從 2004 年 1 月 1 日開始接受生物技術領域的申請，以及

·從 2004 年 7 月 1 日開始接受電信領域的申請。

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(六)

評估一潛力威脅專利組合的問題可以說是相當複雜的，努力可能很耗時，昂貴，且對其結果不確定。某些“專利恐怖份子”不是商場競爭對手，不會尋求禁制令，但是尋求授權費，他們很精明地提供授權和解而不是訴訟，以獲得一次付清現金付款(one-time up-front cash payment)，而使授權比較訴訟的成本更為便宜且更穩當，即使當系爭專利可能是無效的時候，亦可為該情況(請注意所有頒發的美國專利有一法律上係有效的假設，若要證明專利無效性，則舉證責任落在潛在被告身上，若專利無效性結果要在聯邦法院訴訟內獲得，該價錢標籤通常是很重要的，而結果是成問題的。在此環境下，當專利擁有者似有經濟問題，而難以財務供給訴訟，即使六位數的現金付款，對於避免發生無效

專利，可能看起來是一較便宜的選擇方案)。

在大的專利組合被主張的情況下，如喀茲專利案(Katz)或雷姆森專利案(Lemelson)的情況，有動

機要尋找一位對該專利組合很熟悉的公司外的律師，且他也許以前已與專利擁有者協商和解過。此會加速該公司外的律師對於複雜專利組合評估問題的學習曲線，而在和解授權協商時獲致優良的結果。

●非現金和解的籌碼：對於專利侵權案件，當涉及具有大的專利組合的競爭對手時，一模範的和解戲碼將發生。在此情況下，每一參賽者得分享其他參賽者的專利組合的曝光，此曝光可能是當做避免訴訟用的妨礙物。然而，當情況不再而導致訴訟時，每一當事人能預期被告用他們自己的侵權反訴來回應。在此點，模範的和解方案可以是各別的當事人將各別的專利組合交互授權，而沒有或僅有很少現金交換。

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

然而法院認為，“假如該爭議本身不涉及該專利之有效性，或寄存或註冊之存在，並無特別的理由要將專屬審判權授予該專利所申請或核准該專利之締約國的法院”。甚至連嚴格考慮相同訴訟中之有效性及侵害的英國法院，也不接受該第二個解釋。在 *Coin Controls Ltd v. Suzo International* [1997] FSR 660,677 中，Justice Laddie 先生認為，在一侵害訴訟中的被告挑戰該專利之有效性之前，只有侵害是有爭議的，且法院不能拒絕審理，即使基於可能會進行一無效抗辯之懷疑亦然。

故剩下該第三個解釋，其被認為是正確的解釋。當有效性有爭議時，除了註冊國法院之外的任何法院，都必須拒絕審理關於那部分的爭議。在訴訟中，提出有效性議題的階段並不重要。

ECJ 之最後判決預期在新年發佈。在百分之八十五的案例中，法院會跟隨首席律師的建議。評論

首席律師的該意見，與在 *Coin Controls* 之後由英國法院所採取之專利實質內容審理的方法完全一致，亦即一旦關於有效性議題之管轄經由要求或反訴被提出時，其必須被拒絕。在 *GAT v. LuK* 中，有點令人驚訝的方面在於法

胡文和 專利工程師

- 台北科技大學電子系

院在一審時首先接收管轄之準備。從一開始，無效主張在主張者的案件供述中被提出，其不能被認為只是一個次要議題。

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」(二)

日本專利實務中與醫療行為相關技術的產業利用性基本概念

就現行的日本專利實務而言，在眾多的醫療行為相關發明中，具有工業利用之可專利標的侷限於「一個可以由一般人而非由醫師執行的技術內容」。因此，若一相關發明包含了「自人體上切除或移去組織」或是要執行「對人體的一種反饋」的步驟，專利整體而言因包括了如此的步驟而不具產業利用性。

然而，依日本專利實務，因被歸類為醫療行為而不得獲准專利的情形、以及因不歸為醫療行為而可獲准專利的情形，此二情形的界線在專利法或專利審查基準上並未明確的界定。在最近 2003 年 8 月的修訂版審查基準(以下稱新基準)中，日本專利局舉出了例 1 至例 4，用以定出一清楚的界線。

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

需要注意的是，專門小組的結論可被理解為在暗示與醫藥發明相關之具可專利性的標的之擴展。然而，日本特許廳實際上已經採行的實務為核准由藥品之組合或是由治療模式所指定的醫藥發明。因此，關於醫藥發明的具可專利性之實例實質上並未被新的審查基準所擴展。然而，由於現行的審查基準並未對於這種發明進行相關規定，因此新的審查基準將澄清這幾點。

另一方面，至於醫藥發明，與書面說明及詳實的規定有關的判斷標準等等已記載於現行審查基準的分離章節中。此外，雖然醫藥發明的專利實務涉及了

特殊的判斷方法與處理方式，但其並非全部皆已被清楚地規定於現行的審查基準中。有鑑於這些問題，新的審查基準之建立係為了清楚地定下與新穎性、創造性步驟、書面說明及詳實...等等有關的判斷標準，以及為了澄清醫藥發明的判斷方法與處理方式。

在此篇文章中，將說明新的審查基準之內容的解釋；特別是，將針對與由二或多種藥品的組合以及諸如劑量間隔與劑量的治療模式所指定之醫藥發明有關的新審查基準，進行詳盡地說明。

此外，至於“操作醫療裝置的方法”，專門小組所達成的協議為這種方法應被視為一具可專利性之標的。日本特許廳在將此點納入考量後，遂於 2005 年 04 月修訂了具產業利用性之發明的審查基準，使其囊括與“操作醫療裝置的方法”有關的可專利性標的。

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

這些更多的基本問題中，第一個問題是由法院所提出。Ginsburg 法官指出“此案例涉及討論中的複製品從美國到國外地區，然後再回到原處的‘往返’旅程”。此見解不能解決所宣稱的侵權輸入是國外製造的案例。言外之意，外國製造的商品在外國的銷售不會觸動 §109 的第一次銷售原則。因此，在其本身的條款上，對 *Quality King* 的見解導致了奇特的結果：相較於國內製造商，法規更善意對待外國製造商。¹ 這是一種不可思議的結果，特別是鑑於在其他處理重新輸入問題的法規中所陳述的對國內生產者蓄意偏袒。²

¹ 後果及可能的牽連可能具有嚴重的經濟結果。出於較便宜、某人擁有產品的重新輸入形式的競爭可能具有侵害 US 製造商的國內市場的影響。或者，可能迫使 US 製造商將他們製造的產品的一部分或是全部移往海外(預料將有較少的商業擴張進入海外市場或是甚至根本沒有進入這些市場)。

² 此條款使“輸入美國的外國製造商的商品在這樣的商品附有美國公民所擁有的商標時”成為不合法的。源自其他法規對

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

國內生產者的偏袒也是很明顯的。

註 2：北加州地區法院的區域規則之完整集合可在網際網路上的 <http://www.cand.uscourts.gov/> 找到。

專利之申請專利範圍之解釋(四十二)

C. 將 Markman 程序與簡易判決 (Summary Judgment) 結合

如同之前所注意的，申請專利範圍解釋通常具有處分性以有效決定有效性及／或侵害的議題。但是區辨申請專利範圍與簡易判決的決定的程式必需維持。如果法院解釋申請專利範圍且同時判斷這些申請專利範圍是否被侵害，這會誘使在申請專利範圍解釋程序中利用被控裝置的知識，因而作成污染的解釋^{註 1}。

D. 某地區法院採用強制性程序：北加州地區法院的區域規則

對於申請專利範圍解釋採用特殊規則的初級法院其中之一是北加州地區法院^{註 2}。這些規則具有嚴格的期限以及在侵害議題已經辨識出之前要求解釋申請專利範圍。依據聯邦民事訴訟法第 26(f)條款，這些規則要求雙方當事人的個案管理聲明，尤其是討論：

- (1)當事人雙方是否欲往法院聽取現場證詞；
- (2)對於 Markman 程序目的的發現程序的任何限制；以及
- (3)申請專利範圍解釋的聽證會前會的時程安排。

在最初個案管理會議之後的十天之內，申請權人必須提出申請專利範圍聲明，通常被稱為申請專利範圍比對表 (claim chart)，其包含所有聲稱的申請專利範圍、被控範例以及顯示每一申請專利範圍的每一元件是在被控範例的何處所發現的比較表。這個程序表達出申請專利範圍解釋爭執，因此被質疑的侵權者可決定哪個元件未見於被控範例且隨後相應爭執適當的申請專利範圍解釋。

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：無視被控產品而解釋申請專利範圍。

USPTO 更新

另外的提案則是為了應付在複數申請案中相互衝突的權利要求項，這些權利要求項通常會遭致重複專利的核駁。在所提出的規則下，申請人將被要求指明相互間在兩個月內申請日之申請案，而其至少有一位共同的發明人。重複專利的一個可反駁的推定會存在於兩個申請案具有相同的申請日以及「實質上相互重疊的揭露內容」。

USPTO 已經提出這些規則改變，以應付未審查案件的大量囤積，及遏止申請人的「濫用」。然而，至少一專利律師的組織已經反對這樣的改變，並且也提出替代方案來應付這些大量的未審查案件。美國智財法律協會 (AIPLA) 建議雇用額外的專利審查員是解決該問題的更好方法。AIPLA 的意見質疑 USPTO 實施這些提案改變的法定正當性，並且暗示在上訴的可能增加及更多分割案的申請將抵銷續案申請的減少，而只是增加申請人的申請費用。

審查提議將採取代表請求項實務

在第二個規則制定包裹中，USPTO 提出審查程序的重大改變。目前，一專利申請的每一項請求項將會經初始審查，並且寫在隨後的審查結果中。USPTO 提出採用「代表請求項」的實務，其中受審查的請求項將被限制成十個代表項，包含所有申請人所指定的獨立項及附屬項。假如有額外的請求項提出時，申請人將會被要求提出「審查支持報告」以辯明這些審查負擔的正當理由。該審查支持報告會要求申請人證明已經進行一審查前的搜尋，並且確認從這些搜尋結果中所得出的最相關的資料。

AIPLA 也批評 USPTO 所提出的審查改革方案，並且指出所提議的改變將會導致審查程序的新複雜度，並且增加審查員的行政負擔。AIPLA 也批評「代表請求項」的提案是審查的一項零碎方案。根據 AIPLA，為了阻擋具有超項請求項的申請案，USPTO 應該限制請求項在 6 個獨立請求項及 30 總請求項次以內，並且要求額外的請求項的高額費用。

USPTO 所提出的兩個規則制定包裹將會戲劇性的影響專利審查實務及專利策略，但無助於申請人或減輕未審查申請案的堆積。這些提案以目前呈現的形式被採用是不可能的，但這些規則制定程序需要密切的監控。

Alicante 摘要 (9)

那麼，對於難以決定識別性商標之寬鬆範圍，絕對(核駁)理由審查的結果在 OHIM(並且上訴到歐洲法庭)維持著某種運氣。一方面，這是一種令人不滿意的狀況，因為一個難以定位之商標之所有人實際上是不可能知道他的歐盟商標是否可以申請成功。另一方面，這種商標案例仍然幾乎確定會被英國駁回，而一些其他的歐洲商標局(因為他們有更多可預測之審查)則可能因為他們少有前後一致之態度，而在 OHIM 申請成功。

這種情況將持續到演變成可能預測 CFI/ECJ 上訴處理大約 95%之案件為法條第 7 條核駁。就筆者的意見，目前百分比低於 95%很多。

CTM 訴願委員會 醫藥商標之相似度

一個最近的判決(Medrel v Glaxo Group)指出 OHIM 訴願委員會至少可能從他們為如次假設的災難性政策折回，即認為醫藥工業的性質，在第 5 類商標的很少差別能區隔產品。

所申請商標為 Tempovate，其包含第 5 類其他商品在內之肌膚漂白製劑。該歐盟商標申請案被 Glaxo 基於其有優先權利且註冊在醫藥用品方面之 Emovate 以及 Eumovate 商標據以異議。

異議部門以兩個商標不同而駁回異議。Glaxo 於是提起訴願。該訴願被核准。根據訴願委員會，兩商標在視覺上以及讀音上構成近似。概念上，他們都被視為獨創文字。假使，在一些國家：

- 沒有根據處方配製之醫藥產品，
- 一些消費者傾向於依靠自我慣例，以及
- 醫藥界的專業人士經常工作過度而傾向於以粗劣手寫方式書寫處方，

訴願委員會判定二商標之間的相似度可能造成混淆的風險。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

商標判例

B. 不承認之傳聞

當陪審團日漸被認為是應在自由意志下從證詞及其他提供之證據中決定系爭事實上之一個實體，傳聞法則演變於 17 和 18 世紀。該理論認為事實原/被告雙方證明自身主張之強度及對方主張之缺陷中會自己顯現出來。對於發現事實之陪審團(或在毋庸陪審團審判案件中之法官)在此時被賦予對於衝突證據權衡妥當的機會(包含證人的可信度)。

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

在歷史上，法院依賴三種連鎖防衛措施以確保在審判程序中提供給事實發現者資訊的可靠性。第一個防衛措施是管控上之宣誓是以字義上設計而將對上帝的恐懼施加於宣誓者，並以神的報應威脅他們不得違反說實話的諾言。當然，假如事實上假的證詞而證人認為是真實的，誓詞是不會被實現以為扼制。的確，誓詞要件會逐漸惡化為遺留的儀式，該儀式通常包含一個確認的機會以代替向上帝宣誓事實會被告知。聯邦證據法則不提供一個要求宣誓或確認之推薦文字版本，但他們認為必須具備一種格式而能算計到喚醒證人良知及啟發證人心理上對於真實宣誓之義務。

第二個歷史上可靠的防衛措施是審判期間是由證人的親自在公開法庭中，在事實發現者之出現和相關第三個防衛措施是證人的交互詰問。這些防衛措施被設計幫助事實發現者做出可信之決定。在 17 世紀末，對抗交互詰問之機會變成承認證詞之必要條件。-----待續

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

在該判決中亦論及先前的上議院案例 Merrell Dow Pharmaceuticals v. H N Norton & Co Ltd [1996] RPC 76，在此案例中認定了一關於特定化合物的申請專利範圍已受到預期，因為在服用一藥物的病患的肝臟中已產生該化合物，此無關於該等病人或任何其他人都不知道該等病患正在產生所主張的化合物。

Synthon 已經設了指標

所以，經由陳述他們已認定 PMS 結晶，Synthon 已“設了指標”—已有揭露，Hoffman 法官接受審判法官認定 PMS 為單晶(只有一個結晶結構體)，因此 Synthon 在描述他們的結晶光譜時犯了一

個錯誤，這並不要緊，發明所屬技術領域中具有通常知識的人員開始製造結晶的 PMS 者將獲致 SKB 其申請專利範圍的標的物。

審判法官亦認定，雖然在產生該結晶方法中有錯誤的描述，發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠在合理的時間中產生該結晶，Hoffman 法官接受此認定並引述判例指出，當致力於達成申請專利範圍的標的物時，允許某程度指標性陳述，或試誤(trial and errors)，因此已經“詳實、適足”。

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

因此允許該上訴及認定該專利有缺乏新穎性而無效。

評論

審判法官(法官 Jacob 先生，如同他那時是)花費了他的判決的相當多的部分考慮避免雙重專利的基本理由，如同襯起唯新穎性(novelty-only)方法以鑑於未公開的先前提出之專利申請而無效—就是給予缺乏新穎性一個“有目的”的方式以避免雙重專利，上議院法官 Aldous 亦在他的上訴判決中考慮這些點，但考慮到已經由一嚴格新穎性方式所執行的公共政策，而推翻雙重專利的議題。

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

柏青嫂 (pachi-slo) 案例

(東京地方法院案號 Heisei 11 (wa) 13360 以及 Heisei 11 (wa) 23945)

- 針對地方法院所裁定最高損害賠償金判決的後續 -

這個專利是關於一個柏青嫂 (pachi-slo) 機器—一種用於柏青哥 (pachinko) 遊戲的投幣式機器，並且關於用於控制該種機器中每一個捲軸的停止位置的一個功能。

在這個案例中，地方法院命令兩個被告必需分別支付大約 74 億和 10 億日幣的損害賠償金額。裁定的損害賠償金額總數接近 84 億日幣，這是日本法院至

今為止所裁定的最高損害賠償金額。

一個無效審判與地方法院的審判同時進行，且東京高等法院在 2005 年 2 月維持日本專利局的無效決定。2005 年 7 月 14 日，日本最高法院判決不受理針對東京高等法院判決的上訴，而該系爭專利被判定是無效的。因此，原告也輸掉在智慧財產權高等法院待決的關於侵權的上訴案件。

在現今情況下，由於對於專利更強大的保護已經經由數次的修法實施，法院判決高額の損害賠償金的案例即將出現。

日本智慧財產判例

Canon 公司上訴智權高等法院獲勝 (日本)

(二)

智權高等法院認為案例二是可適用的。這是因為 Canon 墨水匣內防止墨水外漏的特殊構造構成了已准發明專利的實體特徵，並且當 R/A 進口及銷售回收墨水匣時，重現了此一特殊構造。

因此智權高院判 Canon 勝訴。

智權高院亦裁決：“回收產品之製造/銷售原則上不應被禁止。”智權高院承認，鼓勵與社會需求相符之回收行為係重要的。然而，智權高院指出，侵害他人智慧財產權之行為應被禁止。

3) 智權高院判決之菁華

智權高院提出以上兩種專利權耗盡理論的例外。智權高院解釋其判決理由如下。

a) 案例一

i) 通常商業買賣的作成，皆假定買受人在商業上得自由地使用及/或移轉該交易標的，而且若該標的為專利產品，則進一步假設該標的擁有專利產品之作用及效果。然而，專利產品之作用及效果隨著時間耗盡後，並未假設買受人在商業上得任意地使用及/或移轉該標的。因此，即便在專利產品之作用及效果耗盡後，專利權仍應為可主張之解釋，對商品自由交易之原則並無負面影響。

ii) 專利權人經常在其認為專利產品之作用及效果仍有效之期間內，移轉/售出該專利產品。因而，即使專利產品之作用及效果耗盡後認為該專利權仍為可主張，專利權人並未倍增其收益。但是，若市場上可自由流通作用及效果耗盡後之專利產品，則專利權人將喪失享有對其專利產

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

品之新需求的機會。(待續)

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

在提出請求時的簽名文件的要求已經放寬了，在從前，所有的申請人包括所有掛名的發明人都必須要簽署該請求書或所有在 PCT 申請中指定美國的代理人委任書。由於現在所有的 PCT 會員國，包括美國，都被自動指定在該請求中，所以關於所有發明人都要簽署該請求書或代理人委任書的規定已經放寬了。現在，PCT 的申請人只要至少有一位申請人簽署即滿足 PCT 第 14 條第(1)項第(a)款(i)目有關簽名要求的規定。同樣的，現在只需一位申請人於掛名提出 PCT 申請時，敘明其地址、國籍以及居住地。根據 PCT 第 26.2 之一條第(b)項的規定，在上述的兩種狀況中，該單一申請人可以是該 PCT 申請的公司受讓人。

現在國際檢索機構(ISA)將在檢索報告之外發布一份書面意見。在 PCT 第一章的程序中，當一個請求被提出時，一美國申請人可以指定美國專利與商標局(USPTO)或歐洲專利局(EPO)來處理前案的國際檢索。然而，在新的 PCT 第一章的規定中，國際檢索機構(ISA)將會同時發布一檢索報告以及一初步且無約束力的書面意見，有關其是否宣稱該發明滿足 PCT 中所規定(PCT 第 43 之一條第 1 項第(a)款(i)目)的新穎性、發明步驟及產業利用性的標準。

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

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

日本專利新訊

YUASA AND HARA INTELLECTUAL PROPERTY NEWS

vol.19, May 2006

由於所修改的條款，英文申請案的申請人可以將自最早申請案之申請日起長達 14 個月用於準備申

請案的日文翻譯。

另外，在日本專利法下，根據作為英文申請案而於日本特許廳(JPO)提出的早先申請案，而在於日本特許廳提出主張優先權的英文申請案(之後的申請案)的情況下，目前專利法要求申請人對早先和之後申請案都要提出日文翻譯。

在修定專利法之後，並不要求申請人提出早先申請案的日文翻譯，所以，根據早先英文申請案而提出於日本特許廳的英文申請案之申請人的負擔，在改進後的英文申請制度下將減少。

4.專利權的適當保護-額外實施與侵權之態樣及刑事處分的懲罰擴張

在目前的專利法下，“產品出口”並不包含於發明的實施例方式中(修訂後專利法第 2 條第 3 項第 1 與 3 款)。

有人提及已有諸多專例是，在製造和轉讓物品的階段或在關起的門後發生侵權時，侵權無法被發現。上述就是目前的情形，即，從日本將聲稱侵權的產品出口到其他地方之行為，在日本通常是併發於或是接著製造與轉讓聲稱侵權的產品之行為而生。

在前述情形下，即使是在出口聲稱侵權的產品之階段發現侵權，通常認為在這些情形下專利權人可能無法適當地實施如禁制令的專利權，因為“產品出口”並未包含在發明的實施例方式中。因此，為了提供專利權人適當的保護，並確保專利權的有效性，已有人指出專利法應定義關於出口聲稱侵權的產品之行為為侵權的態樣。

案例回顧 (實用新型)

原告反駁論點之回顧

依據“商業方法”的發明或裝置為日本專利法以及實用新型法規範之下的法定保護標的，因此，原告爭論本案所保護之裝置於實用新型法之規範下應賦與保護之權利。然而，只有當利用電腦資源的創作思想可以被解釋為實用新型法第二條第(1)款所規範之“利用自然法則的一種技術思想的創作”的要件時，藉由電腦軟體資源或相關方式之資訊處理技巧的商業方法創作思想才可視為實用新型法所規範的保護標的。並且，尋求專利保護的商業模式發明或是商業相關裝置發明是否已註冊為一實用新型與決定本案

所欲尋求保護的裝置是否滿足實用新型註冊的登記要件並無任何關連。

筆者對於未來法規之觀點

根據本案例之判決結果，日本專利局似乎傾向授于商業模式相關發明的專利註冊權，只要該發明的說明書中能夠充分地記載本發明技術包含一電腦以及由一中央處理機(CPU)的操作而得以達成。換句話說，當日本專利局審查商業模式之相關發明時，審查員不會從一科技角度而將審查方向著重於是否本發明具有產業利用性。從這樣的審查趨勢觀之，可以預期未來將有更多日本法院參照此案知判決結果進而推翻或是維持授于專利保護之商業模式相關發明是無效的。

Katsuhiko Sumiyoshi
專利部門律師

歐盟變動中的實務

CFI 同意 Deutsche Post 的抗辯。僅有商品或服務描述性符號或其必要特徵會被第七條第一項第 c 款所禁止。OHIM 上訴委員會未解釋為何一般消費者考慮於決定是否購買的原因時，來源應被視為郵政運輸商品及服務的必要特徵。CFI 不認為在這案例中，來源是必要的特徵。因此，“EURO”字首在第七條第一項第 c 款的定義中本身不是描述性的。

PREMIUM-要素亦非可被駁回的。CFI 裁定“當一個事業讚美，無論以間接及抽象的方法，其商品的卓越，然而沒有直接而立即地通知消費者關於系爭商品及服務之品質或特殊特性，這是一種喚起聯想以及未指明第七條第一項第 c 款的目的...”

要素-PREMIUM 等同比描述更多喚起聯想的抽象且間接的讚詞。第七條第一項第 c 款與前者有關聯，而非後者。該抗辯因此被駁回。

評論

在描述與喚起聯想間的界線很難去發現。此外，它可能不會影響最終的結果。以喚起聯想的方式表示讚美的商標，依據第七條第一項第 b 款由於缺乏任何顯著的特徵，通常易於被駁回。在這個案例中並未發生，但很可能地僅是因為上訴委員會唯獨依據第七條第一項第 c 款為判決。第七條第一項第 b 款的核駁理由可能被 CFI 支持，CFI 指出核駁商標是基於喚起聯想的而非是描述性的，可以是適當

曹云亭 法務專員
東吳大學法律系

的。

然而，就核駁之藉口而言，CFI 在 OHIM 等級內實施嚴格的規範是對的。

新歐洲專利公約 (EPC 2000)

---最新修訂版

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

2. 重要改變

2.1 以任何語言提出申請

最後提交翻譯版本的日期是不能延展的。若錯失該最終期限，根據 EPC 2000 Art. 14(2)第三句¹，該申請將會被視為撤回。

新規定的一個顯而易見的好處是：若一申請是以非官方語言提交申請，如中文，則有較長的時間準備翻譯版本。

另一個關於以非官方語言提交申請的重要面向是，翻譯錯誤可較輕易地更正。EPC 2000 Art. 14(2)第二句規定：「在歐洲專利局的整個程序，得使該翻譯版本符合當初提交申請的申請版本」。

雖這可能是個好處，申請人必須意識到提交的申請版本(例如以中文提出申請)將為日後申請文件的「法律拘束文本」。換言之，之後才提交的翻譯版本必須確切的對應中文申請版本的內容。

若之後提交的翻譯版本不當的擴張原申請版本(例如以中文提出申請)的內容，則申請版本和翻譯版本之間的任何不一致皆可能會導致專利無效。

申請人也必須考量若以中文提出申請，則在提出申請前，歐洲代理人可能不會先檢查或校對該中文申請版本。

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

⁴ 為了完整性的緣故：

若錯失最終期限(例如 2007 年 4 月 28 日)，重獲權利是有可能的。然而必須證明該最終期限是「儘管所有該注意的情況都考慮了」，仍被錯失(EPC 2000 Art. 122)。

放棄代理人-委託人特權(二)

特權放棄的範圍

如有意見信，端視相關的代理人通信而異其情形。在 *Echostar* 中，聯邦巡迴法院分析三類在故意專利侵權案件中常遭受可能的代理人-委託人特權放棄的文件。這三類中，只有兩類會構成會遭受代理人-委託人特權放棄的通信，這兩類為：

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

(1)文件：其收錄代理人與委託人間關於案件標的的通信，例如一傳統的意見信；及

(2)文件：其討論代理人與委託人間關於案件標的的通信，但不是來回於委託人他們自己的通信(例如給同案律師而描述與委託人電話會談的電子郵件)。

在 *Echostar* 中所宣示的第三類通信僅是工作成果且不會遭受代理人-委託人特權的放棄，在這第三類中，分析法律、事實、和審判策略等等的文件，是反映代理人心理的看法，但沒有給委託人。

當決定是否特權遭放棄，聯邦巡迴法院的關鍵考量是委託人是否依賴其中的通信，因此，遭受放棄的文件必須已經通信於委託人或反映與委託人的通信，像在 *Echostar* 中所指出“代理人-委託人特權與工作成果免除兩者的放棄包括不只在代理人與他的委託人間的任何信件、備忘錄、或會談等等，也包括，當適合時，參考代理人與委託人間通信的任何文件”。

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

雖然，在捍衛專利侵權中，登入律師的意見常是可取的，但一個人必須記住：也許也有其它文件會登入來對抗你。然在登入律師的意見前，一個人應該小心地檢閱代理人與委託人間所有的通信，以及參考該代理人與委託人間通信而與第三人間之通信，且考量在案件上這些通信的揭露效果。

上訴中臨陣換將

第四，一同此理，委託人屬意其案件由顯具審判經驗之律師審查，其當選擇顯具撰狀及辯論上訴經驗之律師，特別是審理其上訴之法院者。了知並與將聆審上訴之法官具有關係是為重要，一如熟稔法庭程序規則及習性。

多年以來，政府法律辦公室—包括全美的美國律師辦公室、總律師辦公室及區域律師辦公室—已識知由上訴專家處理其上訴所生之諸利益。於此諸多辦公室中，上訴多由專辦單位或局處處理或督導。此諸辦公室已識知並非每一律師皆適於一有效之上訴律師，且較佳結果可藉許允專職此方之士而得之，法律事務所因諸繁理由，亦已稍緩識知此門徑之利。

美國與歐洲專利制度

公眾與專利權：界線的重新劃分 (8)

一些觀察

在不同意見書中，Newman 法官注意到數個法院之友 (*amici*) 發覺一個不協調的事實，即均等的一明顯指標為已知之可替換性，然而一個專利權人卻又必須證明系爭均等物的不可預見性，以使其適用均等論 (344 F.3d at 1383,n.3.)。然而在邏輯上，一個在該修改之後方被提出的均等元件，卻在該侵權的時點被認為完全可替換是有可能的，而後者則是評估均等論的時點 (*Warner Jenkinson v. Hilton Davis Chemical*, 520 U.S. 35, 37(1997))。

然而，限制一均等物既在該修正時可為不可預測的，亦可在侵權時點為可替代的如此情形，將明顯地與半世紀的專利法相違背，並將凸顯所增加於專利撰稿人原本的負擔。先前，卓越的法官已合理化：「明顯地，列舉所有可能的變化是不可能的。更確切地，一定程度可容許的迴旋空間似乎因均等論而產生，其是為了補足申請專利範圍文字字義的不足。」 (*Philip A. Hunt Co. v. Mallinckrodt Chemical Works*, 177 F.2d 583,585(2d Cir. 1949)(Hand, J.))。

然而，最新的 *Festo* 案的判決賦予專利權人更重的責任，專利權人需搜尋出所有前案中已揭露的變化物或均等物，同時假若未一一列舉，至少在撰寫申請專利範

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

圍的專門術語時必須包含所有所述的可變物或均等物。這似乎是為了競爭目的，犧牲發明者而最終偏厚抄襲者的一個基本上完全不同的觀念。

日本藥品智慧財產權判決選

一顆苦藥丸-8

日本衛采製藥的案例宣告了日本學名藥廠的另一個勝利。而當日本最高法院在 1999 年 *Ono Pharmaceuticals v Kyoto Pharmaceutical* 案例中，將關於專利侵權中的實驗性用途免責範圍，擴大而涵蓋學名藥製造商的行政核可臨床測試時，日本學名藥廠實就已享受過了較早期的成功。

這些關於藥丸顏色組合及藥品泡罩包裝的不公平競爭之勝利，將因學名藥廠不會被禁止採用原廠藥製藥公司之不被保護的商品外觀，而使得學名藥較容易進入日本藥品市場。

雖然日本衛采製藥在此關於不公平競爭的訴訟中挫敗，但對原廠藥製藥公司而言仍存在有一絲希望。在此日本衛采製藥訴訟判決的法官附帶意見裡，清楚指出法院相信如果一間原廠藥製藥公司將其藥品刻意地行銷及設計成具有與眾不同的顏色及包裝，並且滿足諸如展現強勁的銷售成長等其他條件，則在日本法律防止不正當競爭的保護下，這樣的藥品顏色及包裝也許可以成為一個保護標的，以防止學名藥廠製造具有同樣外觀或特殊設計特徵之類似顏色或包裝的藥品。

日本已經接受了改善生活品質藥物所帶來的現象，而企圖建立長久品牌形象的日本製藥公司應明瞭日本藥品的廣告條款。雖然在相關的商標法以及不正競爭法的規定下，仍存在有許多藥品保護的限制，但那些已經投入可觀資源以建立其品牌並使得其本身與競爭者做出區隔的原廠藥製藥公司，並不要允許學名藥廠在他們對品牌所做的努力上搭順風車。而日本智慧財產高等法院會如何對日本衛采製藥的上訴做出判決，將是十分有趣的事。

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

美國 1946 年的蘭哈姆法案

實行五十五週年介紹

未欠缺作為產品來源標誌的資格的顯著性，是保護一商標最小的要求。如 *Abercrombie* 一案指出的，關於商標顯著性的範圍是從暗示性到隨意性再到想像性的。一暗示性商標表明關於商品的特性或品質，其特質或是其使用，但是需要附加的思維或是想像力以傳遞資訊，俾如此而不會陷入僅是描述性的分類。一任意性商標可以是一有意義之文字，但與所指定使用的商品無關。一想像性商標是一無意義的文字而僅僅是個為商品所使用之商標。只要藉著提供足夠的證據以建立該符號已被相關消費大眾認為可作為一表示商品品質責任來源，則原屬描述性文字和詞句即可以註冊並受保護。此理論即為人所稱的「第二層意義」(因為符號的表示來源功能在次數上為第二，但現在為首要)或是獲得的顯著性。

在該法案有一主要異常之處，15 U.S.C 第 1052 條(f)已被修正，直到 1999 年的修法授予反淡化司法權予 TTAB，徹底地致力於證明取得顯著性。沒有人知道，至少筆者不知情，為何國會制訂一授與司法權予 TTAB 以審理淡化案件之法條於第 1052(f)，其與由申請人證明取得顯著性顯無相關。國會甚至未將司法權章節從原本章節分隔、分開規定而犯下該錯誤。

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？(二)

依瑪內莉女士以實施歐盟調和性指令 89/104 方針第 3 條(1)項(g)款的 1994 年商標法第 3 條(3)項(b)款之規定，作為異議之基礎理由。第 3 條(3)項(b)款規定如下：

「商標如有符合下列條件者，不得註冊：

(b) 本質上欺瞞大眾者(例如商品或服務之本質、品質或地理來源)」

所提起的撤銷理由規定於實施歐盟調和性指令

第 12 條第(2)項(b)款的商標法第 46 條第(1)項(d)款，並規定如下：

「商標註冊可基於下列理由申請撤銷：

(d) 因所有人或其同意於註冊之商品或服務，就商標為使用之結果，可能致大眾產生錯誤聯想或混淆者，特別是商品或服務之本質、品質或地理來源。」

在註冊之前，聽審委員駁回該異議及撤銷申請。其認為，在相關的日期中確實存在著欺瞞及混淆。然而，他認為該等欺瞞及混淆是合法的；而且，在所有權人之自有姓名經營下，這是商譽和企業銷售不可避免的結果。

依瑪內莉女士就該兩不利判決上訴於指定人(大衛·齊郡)。齊郡先生做出下列的裁定及意見：

- 在異議過程中，已釋明的欺瞞日期為 1998 年 3 月 18 日，即申請(文字)Elizabeth Emanuel 英國商標申請案的申請日期。
- 在撤銷行為中，該相關日期，用來舉證令人產生錯誤想法的責任，是做出撤銷申請案的日期，即 1999 年 9 月 9 日。(待續...)

韓國商標與新式樣法規的近來發展

網上賭金全贏制(續)

直接郵寄

有些州法對於經由直接郵寄、發佈電子郵件或電話行銷來促銷的賭金全贏制，規範附加的規則和棄權聲明。當主辦單位計劃經由直接郵寄來促銷賭金全贏制時，附帶的議題（包括更進一步的棄權聲明），將需要被官方規範檢視，以及於任何廣告與促銷材料中說明。

其他考量

除了上面提出的規範之外，還有稅法要件和紀錄保留要件是賭金全贏制的主辦單位必須考量的。此外，某些州不承認宣傳發行，因此必須採取特定措施以確保贏得獎金者是依照適用的法律被對待。

結論

每一種賭金全贏制的促銷都不相同，而必須以相關聯的適用州法律來檢視。此外，如以上所提出的重點說明，線上頻道的增加用在市場促銷上，可使經營一賭金全贏制或競賽的法律要件的適當導引更具挑戰性。

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

II、商標法的發展：其規定及實施

A、法令規則

商標法在商標保護的範圍以及著名商標的保護上經歷了連續不斷的修正。

1. 西元 1930 年新商標法規

西元 1930 年新商標法第 2 條第 6 款規定，禁止與「世界著名」之商標在相同商品項目上註冊完全相同或近似的商標。此外，第 2 條第 4 款規定禁止「妨害善良風俗或公共秩序或欺騙公眾」之商標註冊。申請人必須要表明指定該商標使用的商品分類（第 26 條）。這限制了指定商品項目的商標保護，這種保護同樣也提供給世界著名商標。

吳巧玲 法務專員
政治大學法律學系

2. 西元 1958 年商標法修正

西元 1958 年，新增的第 11 條第 2 項明確地規定：「商標的專用權僅及於註冊之商標以及指定商品項目」。對於世界著名的商標沒有任何例外，但商標法第 2 條第 8 款刪除了原本第 2 條第 6 款中「使用於相同商品上」之詞句，這理論上給了著名商標之所有權人更多的力量去異議或廢止一個混淆性相似商標的註冊。

3. 西元 1973 年商標法修正

西元 1973 年，商標法修正以擴大商標保護的範圍。根據第 21 條第 2 項的規定：「商標的專用權限於已註冊的商標，及指定商品項目，以及與指定商品項目相同分類的商品」。第 37 條第 1 項第 7 款規定，拒絕一商標註冊申請的理由依據之一，為一商標係與著名商標完全相同或近似，以及係使用於完全相同或相近的商品類別。第 37 條第 1 項第 6 款規定的措詞用語則比其先前及被禁止的商標註冊其可能地「妨害善良風俗或公共秩序，欺騙公眾或導致大眾混淆誤信」規定更為明確詳盡。

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.

著作權

在一件 1990 年的案例(In re Peregrine Entertainment, Ltd. v. Capital Federal Savings and Loan Association of Denver, 116 B.R. 194)中，加州中區聯邦地方法院處理了擔保利益為在聯邦登記之著作權的完善要求。在 In re Peregrine Entertainment 一案中認為，為了完善一項針對在聯邦登記之著作權的擔保利益，該著作權必須登錄在著作權局。

該項意見所持的理由是，著作權法建立了一套用以記錄以著作權為擔保利益的統一方法，並且避免了決定及執行一位作者的權利在不同州規定下實行上的實際困難。因此，根據地方法院的判決，在此領域適用 UCC 退讓條款，且聯邦法優先於州規定。

因此，為了完善一項針對在聯邦登記之著作權的擔保利益，該著作權必須登錄在著作權局。

江喆儀 專利工程師

台灣大學醫技系
台灣大學醫技研究所

以手段附加功能寫法 (Means-plus-function)寫

的元件及對應結構需要清楚的連結

在美國，請求項中的元件通常以其表現的功能來撰寫，而非記載其特殊的結構。舉例來說，得以“緊固裝置”代替“門栓”。這種請求元件便稱為手段附加功能請求元件。如 35 U.S.C. §112 第六段所提出，手段附加功能請求元件應解釋為涵蓋說明書中敘述的結構，以及執行請求項中記載的功能之相等物。因此，為了解釋手段附加功能請求元件，第一步要辨別所請求的功能，第二步是辨別揭露於說明書中可執行請求功能的結構。關於第二步，聯邦巡迴法院在其最近的判決 (Medical Instrumentation and Diagnostics Corporation v. Elekta AB, Elekta Instrument AB, Elekta Instruments, Inc., and Elekta Oncology Systems, Inc., 344 F. 3d 1205, 68 USPQ2d 1263 (Fed. Cir. 2003))中認為，只在說明書中敘述結構是無效的，說明書必須將結構與請求項中的功能清楚連結。

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

關於這種醫療用途的法條已被修訂。一種包含在現有技術中的物質或組成物，以用在如上述的方法中是可具專利性的，前提是假如這些用途並不包含在現有技術中 (Art. 54 (4) EPC 2000)。新的 EPC 2000 第 54(5)條 (Art. 54(5) EPC 2000) 進一步規定在前述方法中這種物質或組成物的任何特定用途是可授予專利的，前提是假如這些用途是不包含在現有技術中。EPC 2000 第 54(5)條是為了消除後續新的醫療用途之可專利性的任何法律不確定性，因為其允許對已知為藥品的物質或組成物之後續新的醫療用途而給予了目的相關的產品保護。這個對於後續用途所提供的保護是等同於現行規定下由瑞士型請求項 (Swiss-type claim) 所提供的保護。相對於 EPC 2000 第 54(4)條 (Art. 54 (4) EPC 2000)，其對於首次應用於醫學方法的用途提供廣泛的 (上位) 保護，新的 EPC 2000 第 54(5)條明確地只侷限於這種方法的特定用途。

b) 保護範圍

解釋 EPC 第 69 條之議定書 (Protocol on the Interpretation of Art. 69 EPC) 新增了第二條款，這個新增的法條要求均等元件應被列入考慮，俾用以決定由一個歐洲專利所授予的保護程度。

為了要促使對於均等物的政策得到一致的法院慣例，可預見的是，在判例法上的分歧，尤其是於英國法院和德國法院之間對於均等物的的分歧會繼續存在。

外國客戶的專利訴訟

(Feffrey I.D. Lewis 原著)

專利訴訟通常是複雜且花錢的。當一造、甚至如果你的客戶不是在美國，這些情況會相形惡化。如果一造位於英語並非為優勢的國家將更形困難。

過去幾年，Patterson Belknap 曾代表一個日本化學公司在一系列因與該事務所一個當地客戶的商業關係而生的專利訴訟。2000 年末開始第一個審判。我們在該案件中贏得專利侵權的簡易判決(summary judgment)，而且在陪審團前成功地防衛這些專利的有效性。

整個證據發現 (discovery) 及審訊過程，案件中通常形成的爭點被放大了，是因為日本的距離、語言障礙和國際證據發現的複雜過程。因許多國家目前面臨在相同情境下導致訴訟的國際風險，回顧關於美國境外進行的證據發現、還有一些簡略的審判表現之議題是有用的。

海牙公約下的證據發現

EPC2000 的要點

身為本案的共同原告，日本公司服從地方法院的管轄權，因此，日本企業受到《聯邦民事訴訟規則》（Federal Rules of Civil Procedures）的標準民事證據發現的管轄。美國的地方法院也命令日本訴訟當事人必要時提出位於日本的證據（見 *Societe Nationale Industrielle Aerospatiale v. U.S. District Court*, 482 U.S. 522, 96 L. Ed. 2d 461, 107 S. Ct. 2542 (1987)）。然而，地方法院的管轄權並不要求他方通知作證之全部證人皆須前往美國，但卻要求部分關鍵的證人前往美國作證（deposition），其他人則在日本取證。（待續）

巡迴法庭於 *Colligan* 中所作之說明，認有識別性且無涉及消費者立足點之分析。

中華人民共和國

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

I.B.8.a. 近似商標

BALLY 和 BALU 一案中，BALLY 的所有人異議註冊於鞋類的 BALU，宣稱該被異議標誌有可能被看成是 BULLI 而與 BALLY 混淆。

雖然該申請人辯稱其標誌是由四個字母及讀音為 BA LI 的兩個中文字所組成，並不同於 BALLY。商標複審及宣告委員會同意異議那方，認為 BALU 外觀上近似於 BALLY，而核駁此鞋類註冊。

同樣地，MONTI 與 LA MONTI 一案中，商標複審及宣告委員會認為 LA 並不足以區別 LA MONTI 和該引證商標，因其近似於 MONTI 而核駁 LA MONTI 的註冊案。

VORTAEN 與 EMULGEL 對 VOREN EMULGEL 一案中，前兩個標誌的所有人異議 VOREN EMULGEL 標誌於醫藥產品的註冊案，並獲得成功。

商標複審及宣告委員會根據 VORTAEN 與 EMULGEL 兩註冊案都由異議方所有，而認為 VOREN EMULGEL 不具可註冊性，因為 VORTAEN 與 EMULGEL 乃異議方所創造的任意性標誌。該申請人明顯企圖將標誌做些微修改，企圖去註冊其他人的標誌。

總之，假使一中文標誌並不具有特別意義，且其僅是一外國商標的音譯時，則當一相同或近似的外文標誌前註冊案所有者異議時，商標複審及宣告委員會傾向核駁該中文標誌之註冊案。在 LEGO 對抗 LEAGO 與一中文字彙（發音為 LEI GOO）案，商標複審及宣告委員會核駁後者標誌，認為其中文音譯不具有特殊意義，因此而與前英文註冊案近似而不具註冊性。

假使一聯合標誌的顯明部分相同於前申請案，商標局將不會准予其註冊。一案例為太平洋航空的中文標誌。商標局認為該標誌與已註冊的太平洋中文組成標誌混淆性近似，且都是運輸工具。附加的航空兩中文字並不足以區辨該標誌而使之具有可註冊性。

同樣的，在 XIAO CHU SHI 與 DA CHU SHI FAMOUS COOK 一案，商標複審及宣告委員會認為描述性詞語 XIAO（意指小的意思）以及 DA（大的意思），並非屬決定性要素以使該兩個標誌不同。其

美國商標法之 1946 年規定

II. 判決的法律

在狗沒有咆哮之經典案件中，直到在 *Lanham* 法案制定以後二十五年，法院始第一次論及消費者在商標法第 43 條(a)下是否有其立足點。就法官 *Hastie* 於 1954 年在 *L'Aiglou Apparel, Inc. 與 Lana Lobell, Inc.* 案件中廣泛地解讀該法案而言，耗費四分之一世紀的時間才讓問題浮現，亦頗驚人。事實上，法官 *Hastie* 提及“國會已經定義商業上商品之不實說明之法定民事不法行為，並在聯邦巡迴法庭上，給予遭受損害或可能因該不法行為遭受損害之一大群求償者救濟之權益”。然而，直到 1971 年第二巡迴法庭於 *Colligan* 之結論中，才出現消費者首次試圖引用商標法第 43 條(a)下立足點¹。

A. *Colligan* 及其後果

在 *Colligan* 中，待議者為關於滑雪觀光服務所聲稱之不實說明受害之一群學童及家長代表依商標法第 43 條(a)之主張。認為該爭議為“一種第一印象”，第二巡迴法庭確認了地方法院因未能敘明救濟得被核准之主張而駁回其訴。該法院第一次駁回法條中提及之“任何人”均有立足點係清楚明白的說法，而引用 *Learned Hands* 之告誡，即該法令必須配合上下文讀之：

其進一步被建議，假如國會有意，其可以且會已經限制或狹義化被保護之原告族群於商業團體而已。

1. 在 *Colligan* 一個月前，在駁回由佛羅里達總律師所提起而聲稱為藥品之“一群消費者及買主代表”之訴訟時，地方法院駁回商標法第 43 條(a)之主張，而認定該法令僅限制於“涉及因“不公平競爭”而遭受競爭損害之訴訟”，以及“評論者同意一般社會大眾，如消費者”，在商標法下並無訴訟權利。為支持第一項聲明，法庭引用一判決，如第二

黃欣怡 法務專員
文化大學德文學系

潘玟倩 法務專員
輔仁大學財經法律學系

在觀念上及所指定之服務皆相近似，假使由不同當事人註冊，會使消費者引起混淆。

韓國專利案例

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

簡介新韓國專利審查基準在電腦相關發明的修訂

2005 年 4 月生效

韓國智慧財產局 (KIPO) 最近修訂了於 2005 年 4 月生效的「電腦相關發明的審查基準」。修訂後的「基準」包含在電腦相關發明可專利標的檢驗的新標準，對方法項的權利要求可能具有顯著意涵，但對裝置項的權利要求則較少適用性。儘管如此，修訂後的「基準」持續認可以方法項、裝置項、記錄媒體項、系統項的權利要求所表達的電腦相關發明為可專利的標的。同時，電腦程式本身仍不能作為可專利的標的，它只能在可讀媒介的記錄上被主張。

可專利標的檢驗的新標準

新修訂的「基準」規定，為了使電腦相關發明通過可專利標的檢驗，描述軟體資訊處理的權利要求時，需具體地以所使用的硬體來實施。新修訂的「基準」更規定新標準適用於方法發明與裝置發明。根據「基準」，「硬體」是組成電腦的有形配備或裝置，例如中央處理器、記憶體、輸入裝置、輸出裝置、與周邊配件。

在舊標準建議使用硬體於電腦相關發明的意義上，新標準並非嶄新的觀念。雖然依舊標準，比起硬體使用，更著重在權利要求的可實施性或產業利用性。此外，在採用方法項權利要求時，硬體要件實模糊不清。兩相對照下，新標準就算在方法項中也更明確要求硬體的使用。這種硬體使用要件目前是通過適合專利申請檢驗最關鍵的限定條件。

案例

在修訂後的「基準」下，「具體」的程度成為電腦相關發明適合專利申請檢驗的關鍵字。關於具體的程度，修訂後的「基準」提供了若干案例，以下列出其中的案例：

第一個案例是包含使用者決定步驟的方法項權利要求，而不論預先決定的關鍵字能否在文章中出現。「基準」否定了該權利要求的專利適合性，並指出該方法未與硬體有關連，且由人的心智活動來實施。修訂後的「基準」傾向於要求發明的每一步驟應以使用硬體實施去描述。

僅僅在權利要求列舉某些硬體並不足以通過專利申請適合檢驗。將硬體僅視為實施發明的工具是不充分的。第二個案例是包括透過電話通知用戶某

訊息步驟的方法項權利要求。「基準」否定了本案的專利申請適合性，指出即使電話是硬體，但電話僅為一工具而本發明整體來看卻是一種人為行動。修訂後的「基準」更要求能表現或實施發明的硬體或方法，而非只能在發明中做為工具的硬體。

美國專利法規的主要改變及其對申請中專利的效力 (二)

來自 Southerland Asbill & Brennan LLP

- 申請人將不再能提出多個平行申請案(或擁有一個申請案及一個專利)，其僅藉提供期末棄權書而具有專利性不可分的申請專利範圍。在新的法規下，一個申請案即使僅有一個申請專利範圍是明顯為另一申請案或專利裏的一個申請專利範圍的改編，將導致每一案皆會被視為應符合：兩案申請專利範圍項數的總和必須小於 5 項/25 項的申請專利範圍項數的新計算規定，此會引發須要提供審查支持文件(Examination Support Document, ESD)的要求。
- 在新的法規下，申請人將被要求在給專利局的一份聲明中，確認出申請人所有的其它共同擁有的申請中案件或已獲得的專利，其具有申請日或優先權日在距離新申請案所主張的申請日或優先權日的兩個月之內，且其中至少有一位發明人與新申請案的發明人相同。在這些案中，若申請案具有相同的申請日或優先權日，申請人將更被要求提出期末棄權書，或解釋新申請案如何僅包括專利性可分的申請專利範圍。而且，專利局可要求申請人刪掉除了一件申請案以外的所有其它申請案中具專利性不可分的申請專利範圍。

日後如果新法規真正生效，則仍有申請中案件的申請人應按照新法規作檢查。根據每一申請案的狀況、申請專利範圍的項數，及相關案件等，可能應尋求任何下列作業的一項或多項組合：

- 於新法規施行前，提出一個或更多連續申請案。
- 於新法規施行前，對那些尚未收到第一次審定書的申請案，提出初步修正(preliminary amendment)，以刪除超過 5 項的獨立項或總項數超過 25 項的申請專利範圍。我們可以對刪除的申請專利範圍所已經繳付的超項費

用，提出退款。

- 於新法規施行前，對那些尚未收到第一次審定書的申請案，提出限制審查(即分割案)請求，選取未超過 5 項獨立項及未超過 25 項總項數。

韓國可專利標的

(b):製程的請求項:製造及其使用的方法會被准許。如果這些方法定義一具體的手段以達到一特定的目的且實際上可實施在一種產業，則實行商業的方法為具可專利性。常見的例子，電子商務(e-commerce)模式係使用網際網路，電腦主機，及遠地基地台與一資料庫來實現此方法。在一種商業或管理業務的實例中，此請求項可敘述為具有網路連線之電腦，以實現這些執行的步驟。一種純理論的數學演算法或只是數值上的運算，即便藉由電腦所實現，將不具專利性。

劉嫣婷 法務專員
東吳大學法律學系

如果這些發明被請求為一種具特定的製程的程序，一種具一手段之裝置/系統而能執行特定的功能，或者一種用於儲存一電腦程式之儲存媒體而導致一電腦能執行特定的步驟，則關於軟體的這些發明可被准許。然而，就這些電腦程式自己本身而言則不具發明標的。程式產品請求項會在具某些爭議的專利中被發現，但是此種名稱通常在審查的過程中常因認為定義不清楚而被駁回。

一種對於方法請求項可具專利性標的顯著例外是涉及人類的方法。包含線上或電腦執行的步驟而結合離線人為行為，或僅能由人類執行的步驟方法的請求項不具專利性。...(待續)

陳俊元 專利工程師
淡江大學電機系

美國商標案例 (四)

- 描述性
 - 表示讚美的措辭被認定為具有描述性

THE BEST BEER IN AMERICA 的啤酒申請註

冊案基於該商標為單純具有描述性之理由被駁回，因為該商標僅僅是一種表示讚美的措辭或表現方法，而這樣的核駁決定也被商標訴願暨上訴委員會(TTAB)所維持。商標訴願暨上訴委員會認為這種商標本質上就不能被當做商標，因為，關於優點的訴求應該是自由地可被援用於所有的競爭者。聯邦巡迴上訴法院(CAFC)亦維持此看法。著眼於所主張商標(本件商標)之高度描述性，商標訴願暨上訴委員會也認為申請人無法確立並證明商標之識別性。

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

聯邦巡迴上訴法院係負責重新審查商標訴願暨上訴委員會法律上判決理由，但其大致上多半會維持商標訴願暨上訴委員會的事實上裁決，除非例如有獨斷、任性、濫用裁量或沒有實質證據支持的情形始不然。聯邦巡迴上訴法院注意到行政程序法建立的複審標準與 *Dickinson v. Zurko* 案兩者間有所不同，但該情形其實對本案並非必要。近來聯邦巡迴上訴法院的見解認為，商標訴願暨上訴委員會的裁判必須經過審查，以探求相關記載中是否有實質證據之支持。

那些僅僅在表示讚美和描述商品所稱優點的商標被視為是具有描述性的。一個由誇大、讚美性用語所組成的商標通常會被視為一種商品特色及品質濃縮精簡過的描述。

事件商標-以“WM2006”為例證

即使歐盟會員國的商標法已達到了最大程度的協調，歐洲商標機構—歐盟商標局在決策過程有其獨立性，根據本案可知—如此將可以導致在歐盟與其會員國兩層次間的歧異決定。然而，在 *Ferrero* 提出上訴後，歐盟商標局的決定並未最終確定，此問題就像懸在峭壁上一樣等著歐盟做出下一個決定。

2.在德國

德國聯邦最高法院在 2006 年 4 月 27 日拒絕核准“FUSSBALL WM 2006”的註冊，其理由在於：“FUSSBALL WM 2006”是 2006 世界盃足球賽的典型用語，由於其廣泛的知名度及語意清晰的概念，人們已將二者持續不變地連結在一塊兒，所以商標不具任何識別性。

在處理相類於此的德國商標“WM2006”訴訟程序中，德國聯邦最高法院維持了原聯邦專利法院刪除認定為不具可註冊性商品及服務的決定，聯邦最高法院引用了聯邦專利法院看法認為：系爭事件商標“WM2006”所涵蓋之其餘商品及服務和商標事件本身並不具直接關聯，但被特別認定為商標事件之經銷商品，且並未被聯邦專利法院確認為具保護之絕對

障礙事由。

聯邦專利法院被要求檢驗：就該運動事件而言，市場一般消費者是否不會認為剩餘商品及服務係描述性商標。

德國聯邦最高法院的結論

聯邦最高法院認為“事件商標”此一概念性類別並不相關，這樣的類別並無法導致一般商標保護要件的較低度要求。即和所有其他商標一樣，事件商標必須具備一般的註冊要件和特別是具充足識別性。

商標於日本之保護

高等法院撤銷一立體商標的駁回

從 2006 年 11 月 29 日智慧財產高院 H17 (Gyo-Ke) 10673 號 HIYOKO 案，可知物品外型之立體商標取得註冊的困難度。在這報告裡，我們將報導智慧財產高等法院作成有利於申請人希望登記在一商業化產品的外觀，為立體商標之決定。

1、 背景

日本〈商標法〉3 (1) iii 記載一單獨用普遍方法由標示出物品的外觀（包含包裝外型）之記號所組成，是無法被註冊的。然而，假設由於使用，消費者能夠認知物品或服務，是連結某人的商業，如此的商標是可以被註冊的。（〈商標法〉3 (2)）而物品的外型要滿足這些要求，俾本於使用而可使得外觀具有顯著性是很困難，故為獲得商標註冊，從物品外觀或者它們包裝上甚少成功（如香水瓶的商品，則為例外）。

MINI MAGLITE 手電筒廣為使用和受歡迎，由於它具有美感的設計，而通行全球。但是 JPO 曾經駁回一申請註冊 MINI MAGLITE 手電筒的產品結構，以作為一立體商標，理由如下：這申請案涉及一商業化產品的外觀（〈商標法〉3 (1) iii），且儘管它的名聲，這產品仍不被認為專因其外型而被認知。因為這手電筒也展示有廠商名，Mag 精密儀器公司或有 MINI MAGLITE 商標。（〈商標法〉3 (2)）這申請人，Mag 精密儀器公司 MINI MAGLITE 手電筒製造商及批發商上訴 JPO 的判決於智慧財產高等法院。

2、 智慧財產高等法院的判決

智慧財產高等法院駁回 JPO 的判決，說明 MINI MAGLITE 手電筒的外型已因使用而具有顯著性。高等法院表示消費者第一時間看到 MINI MAGLITE 手電筒，單從它的外型不易於認知而聯想到 Mag 精密儀器公司。

根據智慧財產高等法院判決的理由如下：

(1) MINI MAGLITE 手電筒的外型自從 1984 年在美國第一次開賣後，仍然未有變化。

(2) 自從 1986，在進口販賣開始時，日本已有眾多 MINI MAGLITE 手電筒經由 2,700 家的零售商店被販賣。Mag 精密儀器公司每年就 MINI MAGLITE 手電筒及許多其他產品之營收為 5 億日元。

(3) 在宣傳和廣告上，MINI MAGLITE 手電筒是強調它的設計特性價值。

(4) Mag 精密儀器公司依 2 (1) i 採取法律途徑而取得一命令，以阻止其他產品製造商販賣相似外觀的物品，自從法律途徑後，不再有此種商品被販售。

(5) 於物品上，商標「MINI MAGLITE」和「MAG INSTRUMENT」不再突出，因為他們相比較於全部物品的尺寸，顯得微小。

3、 評論

MINI MAGLITE 的案子不同於 HIYOKO 的案子，因為 (1) 利用〈不公平競爭防治法〉，Mag 精密儀

器股份有限公司排除他人可一起販賣同一物品或相似於他們的產品。因 MINI MAGLITE 手電筒的設計是獨一無二的，它變得有區別在市場上。（在 HIYOKO 的案子中，全國有超過其他 20 種有著相似的鳥類形狀。）(2) 標識在產品上的這產品及公司名稱是十分地小，以致於並不是顯著的。這產品設計是使得本身取得識別性，而允許被辨別於其他產品。HIYOKO 的案子裡，廣告總是強調它的外觀，係結合文字或呈現 HIYOKO 的聲音。

Mag 精密儀器公司贏得到他們的案子，起因於他們積極的努力保護智慧財產及策略上的產品/包裝設計。

有關醫藥品第二用途之申請專利範圍

在 EPO 判例法之最新發展(二)

投與劑量(Dosage Regime), 療程

在某些以創新劑量或是治療療程方面呈現特色之案例，大體上被否決其可專利性。如涉及 5 分鐘內同時投與兩種藥物之特殊醫藥用法，在 T317/95 判決寶僑公司(Procter & Gamble)之胃腸道組合物申請案。該案在 3.3.2 上訴法庭曾經考量是否自習知技藝中，限定其用途專利範圍之單獨區辦特徵，係關乎非商業與非產業之活動。特別是，委員會考慮，於特定藥品投藥時，就給藥之處方與更動劑量實為醫師典型行為與職務之部分，因而並非應屬免受限制之非商業與非產業活動。與該案相同或相關之推論，已經在其他受限於醫藥品第二用途之專利範圍案件中被訴求。參考如表一 3.3.2 上訴法庭醫藥品第二用途之專利案件

****將第三頁之表放置適當處以利讀者了解****

表一 3.3.2 上訴委員會醫藥品第二用途之專利案件

判決案號	判決日期	申請案號	申請公司
T4/98 - 3.3.2	09 Aug. 2001	90916409.7	SEQUUS PHARMACEUTICALS, INC. (a Delaware Corporation)
發明名稱 LIPOSOME MICRORESERVOIR COMPOSITION AND METHOD			
T56/97 - 3.3.2	30 Aug. 2001	84114906.5	Euro-Celtique S. A.
發明名稱 Use of a thiazide diuretic for the manufacture of a non-diuretic antihypertensive medicament			
T584/97- 3.3.2	05 Dec. 2001	90300132.9	ELAN CORPORATION, Plc
發明名稱 Use of nicotine for the manufacture of a kit for the treatment of conditions susceptible to said treatment			
T485/99 - 3.3.2	29 Apr. 2004	95810125.5	Novartis Nutrition AG
發明名稱 Method of improving the immune response			

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

Dastar、可歸責性(attribution,前譯屬性並非通用)及抄襲 (五)

Jonathan Band 及 Matt Schruers 原著

III. 企圖課制裁於非可歸責性：反向仿冒

於歷史上可歸責性非屬美國著作權法所創造之眾多權利之一部，則於大陸法體系可歸責性已長期被認為係著作權法上「道德權利」之一(註一)。的確，於一些伯恩公約會員國中，可歸責性權專屬於一身不能移轉。於該等國家，縱使著作人讓與其著作物之所有權利予一出版者或其他人，其總仍須被列為著作人。

於美國著作權法可歸責性之唯一權利規定係關於視覺藝術著作物之第 106A 條。「視覺著作物」係指以單一件、限量出版或鑄造而不超過 200 件存在之繪畫、圖形、印刷、攝影或雕刻。依第 106A 條，視覺藝術著作物之著作人享有主張該著作物之著作權，以防止其名字被使用於任何非其創作之作品上，以及防止其名字被作為於其著作物有失真、不完整或其他修改致有損其名聲及聲望之著作人。美國國會藉由制訂 1990 視覺藝術者權利法案授予視覺藝術者可歸責性權利。國會未延伸該權利至其他著作人(註二)。然而，法院藉由 Lanham 法案第 43(a) 條反向仿冒原理開始創造可歸責性權利。

Lanham 法案第 43(a)條加責任於「於或關於任何商品或服務...於商業上使用...任何不實來源標示...其...可能...欺騙關於...其商品或服務之...來源之任何人」。該條文乃仿冒及反向仿冒二相關學說之法令基礎。仿冒發生於販賣依其他製造者製造之產品所生產之商品者。例如，廉價錶製造者可能標示「Rolex」商標於其錶上，用以欺騙消費者其錶事實上係勞力士所製造。

註一：可歸責性權利清楚地被承認於伯恩公約第 6 條之一關於文學及藝術作品之保護，其生效於 1886 年 9 月 9 日 25U.S.T. 1341, 1161 U.N.T.S. 31。(請參 3 Melville B. Nimmer & David Nimmer, Nimmer on Copyright §§ 8D.01[A], 8D.03[A][1](2004))。

註二：其同參 Quality King Distribs, Inc. v. L'Anza Res. Int'l, Inc., 523 U.S. 135, 150 n.21, 45 U.S.P.Q.2d (BNA) 1961, 1967 n.21

(1998)，敘明視覺藝術家著作物依第 106A 條文之保護「係類似於伯恩公約第 6 條之一就文學及藝術作品之保護，然其涵蓋範圍較被限制」。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

申請專利範圍之撰寫 (三十)

法例條文 - 一些 基礎原則

蔡馭理

台灣大學電機系

§16-II 裝置申請專利範圍之元件

另一例：

錯誤： 一槓桿具一分岔端，以一裝設於該分岔端之分叉間之梢為樞軸。

注意，該梢並非槓桿之一部；它係一個別的機器元件。

較佳： (a) 一槓桿具一分岔端；且
(b) 一樞軸裝設於分岔端之分叉間

更佳： (a) 一槓桿具一分岔端，
(b) 該分岔端具隔開的分叉；且
(c) 一樞軸裝設於分叉間

對於申請專利範圍第 1 項的組合物（去年十月號），四個必要的元件被選取—(a)該容器，(b)該基座，(c)該腳，和(d)該震動媒介。注意，在想要的申請範圍的範圍架構內，所有這些部份在達成搖動物件時皆為必要，且不需要再更多。如果想要一更狹隘的申請專利範圍，則馬達、凸輪、凸輪隨動件聯桿（合併構成震動媒介）可以作成申請專利範圍的元件。

對於廣泛申請專利範圍之撰寫，應致力於最少量發明所必要之元件。至少在最廣泛的申請專利範圍，聚焦於潛在侵害人可能販賣之物也是明智的，並剔除傳統元件，如電源、水管、空氣壓縮源等等，這些都不會當做組合物之一部販賣。

通常描述各元件有四個重點：

- 1、名字為何？
- 2、組成部件或，若有，特色為何，即，針對此申請專利範圍，何為自其它該種類的元件中區辨此元件的必要特色？
- 3、該元件和其部件如何共同關連於至少一其他元件中的元件或部件以達成想要的結果？或者，何為元件和部件間必要的連結和合作？
- 4、在恰當處，各元件做什麼，它如何做到？
- 5、在(3)和(4)之下，各元件必然結構上及/或功能合作上關連到至少一其它素。

一種分析是將元件想成島，該元件部件為半島，而連結和合作的陳述為橋。當申請專利範圍完成後，所有的島必須被橋連結。因此完成一完整機器組合物或"機器"的申請專利範圍。

摘要：

尋找欲主張之機器的主要元件或部件。使各元件成為一申請專利範圍本文子句的主詞。該申請專利範圍必須命名該元件並說明物理上及合作上如何彼此關聯以達成前言陳述的工作。

隨後章節聚焦於如何完成這些事。

專利法基礎理論(30)

§1.06. 專利期間 (六)

如此一來，對於舊物質提出新用途的專利即不具有延長期間之適格，雖該物質具有其他用途，因其前已受食品及藥品管理局許可為行銷。此外，每一新化學物質只可能被核予一次延長，所以專利期間延長之申請，即使是關於一個在其申請專利範圍敘述超過一個活性成分，而其中一個活性成分前已被核予延長期間之專利，仍會被駁回。依 1984 年的藥品價格競爭及專利期間回復法，延長專利期間之申請是向專利及商標局長提出，而該官員即負有責任決定延長專利期間申請之適格性。該法更進一步規定健康及人類服務部長（the Secretary of Health & Human Services）有責任決定為延長專利期間申請基礎之產品所適用行政管理復審期間之長短。基於局長對於適格性所作之決定，若在健康及人類服務部長作成決定前，專利期間將會到期，則局長會核給相當於一年的臨時期間延長。如果在核給臨時期間延長時已知懸而未決的訴訟結果會使該延長成為無效，則局長會自始取消該延長。臨時專利期間延長是在 35 USC § 156(e)(2)的情況下被核予，而美國一個地方法院在一個宣示性判決處分中決定：行銷許可只有到使專利有權延長期間之期日時才會發生，該臨時延長是在收到上訴至上訴巡迴法院通知之期日後十四日屆滿，並且若及時提起上訴，則是到巡迴法院作成決定後十四日。

蔡律瀟

台灣大學法律系

法訊新知

新加坡商標法修正

4. 申請案之回復

商標申請已被視為撤回或商標申請人或專用權人於任何程序之特定期限內疏於遵守官方之程序要求者，倘其(i) 於 6 個月內申請回復原狀及(ii)案件被視為撤回所由發生之遺漏或未能遵守

期限「非出於故意」，得使其權利回復（其需
為額外費用之繳納）。提出回復原狀請求時，
應完成所遺漏之行為。

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？

