



97年 3月號 道法法訊 (191) ©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-法訊新知 & 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：

國家、選舉與法院(上) - - 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(二)

漫談現實生活中應有的法感(五十一) - 洪順玉律師

歐洲專利局之生物技術與電信檢索(二)

歐洲專利局上訴案(一) - - 潘養源

第四至五版：

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

專利之申請專利範圍之解釋(四十三) - - 王繡惠

第六至八版：

USPTO 更新 - - 徐明璋

Alicante 摘要(10) - - 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：

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 - - 盧治中

分而治之1 - - 岳勝龍

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

案例探討 Pfizer v. Dr. Reddy's - - 黃郁靜

第十三至十五版：

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 - - 潘政倩

韓國專利案例 - - 尹懷哲

第十五至十八版：

美國專利法規的主要改變及

其對申請中專利的效力(三) - - 張智能

韓國可專利標的 - - 陳俊元

美國商標案例(五) - - 劉媽婷

事件商標-以“WM2006”為例證 - - 謝享穎

日本智慧財產判例	- - 卓誌隆	<i>USPTO</i> 使用者實用訣竅	- - 蔡昀修
國際專利法持續更新的導覽	- - 謝清源	有關醫藥品第二用途之申請專利範圍	- 陳榮福
第九至十版：		第十八至二十版：	
日本專利制度	- - 周威廷	<i>TSM</i> 沒就了嗎？	- - 謝欣韻
案例回顧(專利)	- - 劉雅婷	美國商標法實施後第56年	- - 柯維佳
歐盟變動中的實務	- - 曹云亭	<i>Dastar</i> 、可歸責性及抄襲(六)	- - 林明燕
新歐洲專利公約(<i>EPC2000</i>)-最新修訂版	- 吳怡珊	申請專利範圍之撰寫(三十一)	- - 蔡駁理
聯邦巡迴法院新知(一)	- - 鍾國誠	專利法基礎理論(31)	- - 蔡律瀟

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！

國家、選舉與法院（上）

處今之世，大凡「民主」國家皆有選舉；縱有選舉而有舞弊可能者，或將歸為未完全民主國家。至未有選舉者，顯將被歸類為獨裁或極權國家。人類社會極為有趣，自神權、君權、走向今日民權，卻未能始料各國政治人物於競選之際，為期爭強奪勝，必有不堪手段與招數。民主之定義與期許，未知應否因此一始料未及因素而改圖或更易。人類因希望或夢想而偉大，未知今日各國於民主之實踐，已足否觸發變更民主設計之導火線？

東吳大學林世宗教授感嘆高雄市長人選竟然決定於高雄高分院法官對於一項條文之適用與解釋，其理由為選罷法 103 條規定「當選人對候選人、有投票權人，以強暴、脅迫或其他非法之方法，妨害他人競選、自由行使投票權」者，當選無效。詳言之：

- 一、依林教授之見解，當選人如使用任何「非法之方法」，足以造成「妨害他人競選、自由行使投票權」者，即應成立當選無效，此乃選罷法為防止使用「非法之方法」從事競選活動之核心立法目的；
- 二、依高雄高分院之見解，法官將「或其他非法之方法」解釋為「指與強暴、脅迫『類似』的方法」，而排除採取「抹黑、誹謗」之「犯罪方法」。林教授以「強暴、脅迫」與「抹黑、誹謗」兩者相較，認為後者對於造成「妨害他人競選、自由行使投票權」之惡害性與影響選舉結果之強度皆較大，故法官顯未精確權衡其間法益之比例原則。
- 三、現代司法制度源自西方，英美法院法官以帶假髮扮演神蹟，以示人民徹底服從而安社會。林教授亦認應當服從司法判決，但盼提出大法官會議解釋，以正視聽。鑑於前兩說皆各有所本，藍綠相關人士當會取符合心中所屬之立場而各自奮力質疑與支持判決。至一般普羅大眾亦必因一己成長背景所形塑之定見，而於此一事件之相關各造，即藍、綠及法院，賦予某種評價。至於法官一旦通過國家考試，本於「獨立裁判」，只要犯錯不太離譜，通常可於合理範圍內本於自己之信仰而「無法無天」。以本案而論，法官必然聲明「獨立審判不受任何干預而一切本乎法律為良心裁判」。於此，吾人應為如次分析與理解：

1. 該法官口是心非，雖然法官應具備人格神之修養，然「人心隔肚皮」，縱使親密如夫妻有時亦見彼此存有秘密，則一般人將何所據而鑑別、指摘或口誅筆伐該法官？本於法律之固有

約束，或社會道德之制約，法官通常不至於無故口是心非。於本案為例，如有此之適用，當係法官之成長環境與信仰，使之具有綠色心態。為成全其情不自主之綠色傾向，唯有如此為法律之解釋，始能為內心之滿足。如心中珍藏不宣之秘之此一情懷不為洩漏，眾人其能奈何？

2. 該法官所吐皆屬真心言語，則本無過錯可言。法官既已「無私」獨立審判，如有差池，本屬天災或地變之類，任何人何能有責於彼？蓋其堅信於此情事，法律當為如此解釋，而為如此適用，唯待法律或司法解釋或能救之。

前述分析，鑑於如下案例，未知能否令吾人更增感慨：法官張文俊審理馬英九刑事毀謗自訴徐國勇時，指摘此舉乃「政治污染法院」，並諷刺馬就算特別費三審無罪，亦未必代表清白。經相關單位或人員關切後，乃發道歉聲明。茲就本事件分析如次：

- 一、張文俊任法官前，有長期律師經驗。或因此而自認為閱人無數，並有充分之社會經驗足能逆知或研判相關案件來龍去脈或事件本象。
- 二、以張法官之豐富人生閱歷，尚會凸槌發為此一言論，可見凡為長成之人，皆已有定型之人生觀與思維。猶如，心理學家指出人之性格定型於嬰幼時期，一旦定型，外界之激盪僅具微調之功能。除非有頓悟之機會，始生空明之境界。就身為法官而言，前述言語係屬凸槌，因違背「法官勿語」及「中立聽訟」等精神。就扮演自身而言，張法官僅係忠實扮演自己，勇敢說出心中觀感而已。現代民主批判極權政府乃奴役人民，但要求法官隱藏一身好惡不得外洩，不知屬否奴役人民之一種？抑或在民主大旗下，必已因此而昇華法官之人格？若論虛假，民主或極權何者為甚？迫使法官不得開口，其為判決即無其痕跡乎？抑或民主，只究外表合法，不計究竟實質若何或能服眾與否？

- 三、張法官諷馬就算特別費三審無罪，亦未必代表清白。依不同角度觀察，張法官可能正確。但此一事，彼一事。此事雖可為彼事之參酌或衡量，然以彼斷此，顯非有當。張法官不此之查，未知究竟是「政治污染法院」，抑或「法院污染政治」？（待續）

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（二）

在此第一案例 Eolas Techs.公司對微軟公司 399 F.3d 1325（聯邦巡迴 2005）（被最高法院拒絕受理，126 S. Ct.565（美國 2005）），該聯邦巡迴上訴法院(CAFC)認為：專利權所有人 Eolas 有權基於該被指稱的侵權者就實施一種核准方法及程式密碼軟體程式之販賣主張賠償金。除了辯論微軟在美國內軟體的販賣是侵權之外，該專利所有權人辯稱：因為當時微軟“金級大師磁碟”被用於產製軟體副本供販賣，所以包含軟體之此些大師磁碟的輸出也是侵權。該地方法院已認為：該專利權人有權對此類國外販賣主張賠償金，並且該 CAFC 同意道：軟體密碼在第 102(f)條的含意範圍內可以是一件核准發明之一項“成分”。

在 Eolas 之認定在 AT&T 公司對微軟公司 414 F.3d 1366（聯邦巡迴 2005）被重申，再審駁回，聯席再審駁回，2005 上訴 LEXIS 24112（聯邦巡迴 2005 年 10 月 20 日）案中，該被指稱的侵權者為了海外複製而從美國供應軟體。在那個案例中，該軟體大師以如在該 Eolas 案之“金級大師磁碟”或藉由電子傳輸而被送到國外。該法院認為：傳送到國外之任一種形式均為供應該核准發明之一項“成分”。該法院亦明確地認為：

對於軟體‘成分’，複製的行為是被納入‘供應’的行為，而使得以被複製之此意圖而送出單一複製品到國外會發生第 271(f)條對那些國外製造複製品之責任。（待續）

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

任人、代理人或交易相對人取得雇用人、委任人、本人或他方之營業秘密，往往係「正當取得」，而且「容易取得」，營業秘密所有人被自己所信賴之人陷害，其信賴愈深，其受害也愈大，此種情形，不能不以法律規範之。例如某甲係乙公司之工程師，於任職中工作關係知悉或取得乙公司之技術秘密，嗣後竟暗地裡洩漏(高價出售)予乙之競爭廠商丙公司。

又本款之立法說明雖指出：「本款僅在禁止受僱人於離職後，將其自僱傭關係中所取得之雇用人之營業秘密再予使用或洩漏，至於受僱人使用其於任職之前，即已具有之專業知識，並不會構成營業秘密之侵害。」但實際上雇用人之營業秘密與受僱人本有之專業知識，往往難以截然劃分。況且企業（雇主）與員工於長期研發過程，相互啟發，相互成長之難分難捨，盤根錯節部分，秘密究竟難屬，舉證亦極不易。故學者認為本款規定之適用，實務上將產生困擾。

(五)依法令有守營業秘密之義務，而使用或洩漏者本款在於規定依法令有守密義務之人，其亦係以正當方法得知該營業秘密。其使用或洩漏所知悉之營業秘密，原本即構成侵權行為，惟由於本法對於營業秘密之保護有較周延之規定，是以亦將其列為侵害態樣之一，一方面使侵害營業秘密之態樣能更為完整，另一方面亦使受害人能適用本法之規定，而得到更周延之保護。

所謂依法定有守密之義務，例如本法第九條所規定之公務員、司法程序之當事人等及仲裁程序之仲裁人等，依同條規定均有守密義務，其使用或無故洩漏所知悉之營業秘密，自亦構成侵害。

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

漫談現實生活中應有的法感（五十一）

上一期有提到三種營業秘密侵害之態樣，本期接續營業秘密法第十條所規定之其餘兩種侵害營業秘密之態樣：

(四)因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者

所謂「因法律行為取得...」，係指基於類如僱傭、委任等雙方法律行為或如代理權授與之單方法律行為，而取得之營業秘密被侵害之情形。受雇人、受

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（二）

by Jenkins

評論

歐洲專利局(EPO)再次接受專利合作條約(PCT)申請在這些領域的檢索是好消息。如申請人選擇這個選項，則在準備該 PCT 申請時，要把 EPO 的實務擺在

心裡。在新的 PCT 規則下，讀者將發現，為了實務目的之 PCT 處理，最後將終止於完成國際檢索及其伴隨的書面意見(目前共同被稱為「第一章報告」)。這表示更行重要的是：「PCT 申請將被 EPO 徹底地檢索」。為確保徹底地檢索，申請人應熟習於 PCT 規則第 13 條與 PCT 國際檢索引第 VII 章。國際檢索當局可能有益於解決 EPO 可能不情願檢索之無單一性核駁或邊緣軟體個案。

歐洲專利局上訴案-

新的，更嚴格的程序規則 (一)

by Jenkins

新的程序規則適用於溯自 2003 年 5 月提呈之歐洲專利局(EPO)上訴案。這些規則藉由聚焦於在較早時期之爭點，限定各方再提呈之時間以及限制修訂「相關上訴理由」或「回應聲明」的範圍，期使程序有效率，而減低在 EPO 累增之上訴案的積壓為目的。該改變(詳如下述)是設計用以避免浪費時間於與導致一審判決的爭點無關的事實及論點，以及避免使案子整個重新聽證。

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

ECJ 抓緊歐洲法院的翅膀

在較常見的案例中，在訴訟過程中某個時點上無效性被提出以作為抗辯，而留待個別法院決定的是，是否只須在適當的國內法院中停止訴訟以待有效性之判決，或者婉拒關於侵害主張之審理。這是一個重要的程序要點，因為假如法院能保留審判權，其能授予中間救濟(甚至一跨界禁止令)以待最後的完全審判。

布魯塞爾公約第 19 條(議會規章第 25 條)規定，法院必須婉拒審理”主要關於”另一個會員國之法院具有審判權的事件之主張。在 *Coin Controls* 中，英國高等法院認為這表示關於所有主張(包含侵害)之審判權必須被拒絕。法院考慮到只有部分主張被婉拒而多個分離議題可能被分割之可能性(且在該案中，法院從英國主張中分割出西班牙及德國主張)，但 *Laddie J.*認為該方法不適用在涉及智慧財產權之侵害

及有效性上。

荷蘭或德國法院可能會認為這些議題確實能被分割(且在德國，例如，這些議題典型地經由不同法院來處理)。迄今，荷蘭法院已經願意接受中間訴訟程序之審判權，而停止有效性議題，直到其到達完整審判(例如，見 *Palmaz v. Boston Scientific BV* [1998] FSR 199)。他們可能會繼續做這件事，但額外的停止可能會破壞平衡而有利於婉拒關於整個主張之審判權。

到目前為止，英國法院已經婉拒關於有效性及侵害議題兩者的審理。該意見中沒有跡象暗示這將會改變。但是一旦有效性已被判決，同樣沒有任何事物防止英國法院接受關於居住在英格蘭或威爾斯之人所為之專利侵害的審理，有如規章(EC) 44/2001 條款 2(1)所規定。

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」(三)

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

例 1(不得獲准的例子：被歸類為屬於人類手術、治療或診斷方法的發明)

[發明名稱]

透過心律調整器的電刺激方法

[專利範圍]

一種透過心律調整器的電子刺激方法，包括下列步驟：

(i) 在一偵測器內藉由一心律調整器的控制元件偵測一心率並將該偵測器內所測知的該心率與儲存於一記憶體內的門檻值作比對；

(ii) 於一穩定狀態下，若被偵測的該心率低於該門檻值，則自該記憶體內讀取一平均心率；

(iii) 計算該平均心率與被偵測的該心率之間的差距；以及

(iv) 依據該差距設定各脈搏產生的間隔值，俾一脈搏產生器以被設定之該脈搏產生間隔刺激心室。

[詳細說明的節錄]

心律調整器一天二十四小時的分析來自心肌的電信號，並配合一個針對特殊情況下的最適樣態信

號來刺激心室，故心室可以維持在一最佳狀態而無須切換輸出信號。(待續)

日本智慧財產權保護

2. 一般醫藥發明之新審查基準

新審查基準包括了關於醫藥發明之新穎性、創造性、書面說明及翔實等要件的評斷標準，其分別被說明於現行審查基準的獨立部分。另外，新審查基準闡明了在現行日本專利實務下對於醫藥發明的特殊判斷與處理。再者，新審查基準還規定由諸如用藥間隔與劑量的治療模式所限定的醫藥發明亦可被授予專利(其將詳細說明於以下的第四部分)。

在此部分所呈現者為關於醫藥發明之新審查基準的一般性解釋。

(1) 新穎性

新審查基準規定：

醫藥發明的新穎性係由二點來判斷，亦即，一種是一化合物或是一群具有某一特定性質的化合物，另一種是基於該種性質而被應用於一特定疾病的該種化合物之醫藥用途。

(摘錄自新審查基準)

換句話說，所請求的新醫藥發明欲具新穎性，所請求醫藥發明的一化合物或是一群化合物應該可以與所引用發明的一化合物或是一群化合物相區別。替代方案為，當所請求發明的一化合物或是一群化合物與所引用發明的一化合物或是一群化合物相同時，所請求發明的醫藥用途須與所引用發明的醫藥用途有所區別。

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

此種曲解是甚至有另外更基本原則的觀點的結果：論證第一次銷售原則是正當的理由有可能不適用在受著作權保護的著作已經在國外進行銷售時¹。第一次銷售原則的本質為所有人從複製品的銷售得到利益的權利僅可通過第一次銷售而持續。在此種

銷售上，所有人得到歸因於著作權的著作價值。此後，著作權所有人控制特定複製品的權利可視為合理地耗盡。然而，在某些國家，則是存在極少或是沒有著作權的基本權利²。

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

在這樣的國家中，所有人無法收回至少依美國著作權保護標準下，受著作權保護成分呈現的著作的價值。因此，在國外的銷售，所有人並不必然地於任何或是每一銷售收回其著作權的價值。

¹ 法院的意見沒有論及第一次銷售背後的策略，有關第一次銷售原則，Quality King 法院給出的唯一驚鴻一瞥稍後出現在 Quality King 法院反駁首席檢察官所做出論證時的意見中。那時，法院述及如下：第一次銷售原則的整體觀點在於，一旦著作權所有人透過銷售將受著作權保護的項目置於商業物流時，所有人已經耗盡了其控制受著作權保護項目散佈的法定排他權利。

² 著作權法在世界上並不一致，各個國家提供根據其已經創設系統的保護。對於那些著作權條約的當事國，它們的體系將至少提供條約條款規定的最小保護。

吳佩玲 專利工程師
· 台灣大學農藝系學士
· 台灣大學農藝所碩士

專利之申請專利範圍之解釋(四十三)

對於發現程序，此等規則要求專利權人提供基本上所擁所有資訊，此資訊是有關於概念、發展、付諸實施、市場行銷、測試以及本案申請之前所記錄的發明授權等議題。此外，申請權人必須提出專利的完整檔案申請歷程。

此等規則要求當事人雙方進行他們所相信法院必須定義的申請專利範圍用詞與他們相信有落入專利法第 112 條第 6 項的任何元件之早期同步交換。之後，當事人雙方必須縮小與解決這些差異，完成爭執的申請專利範圍用詞的清單。在原始申請專利範圍用詞清單交換的二十天內，當事人雙方必須提出剩下的爭執用詞的建議解釋，其包含辨識所揭露的結構、行為或是對於任何屬於第 112 條第 6 項元件的材料。在一特定期間之後，當事人雙方必須隨後發布一個“聯合申請專利範圍解釋與聽證會前會聲明”，其聲明是包含當事人雙方同意的申請專利範圍用詞的定義、包含有當事人雙方打算提供用以支持這樣的解釋之所有參考資料以及外部證據之當事人雙方各自建議解釋、當事人雙方預期舉行聽證會的

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

時間長度，以及舉行聽證會的建議時間。當事人雙方還必須提出所有專家證人的清單以及他們意見的摘要以允許每個專家有意義的宣誓作證。這些提交資訊提供法院一個機會去考量應採用什麼形式的 Markman 程序以及是否去規避專家證詞以及其他外部證據說明介紹。

USPTO 更新

最高法院轉變專利授權概覽

有時候一高等法院作出的判決會對專利法面貌發出重大改變的信號。美國最高法院在眾所期待的 *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., et al* 的見解可能是這樣的轉變的先驅。在 *MedImmune* 判決之前，美國聯邦巡迴法院一貫地判決一專利被授權人在其不致因為專利授權金的未繳納或是其他重大違約或是一授權協議的終止而致引發侵權訴訟的威脅時，其不該具有立場提出一確認之訴來挑戰該授權專利的有效性與其可實施性。雖然長久已來一直確立專利擁有者不能要求專利被授權人放棄其挑戰該專利的權利，但這不表示一專利被授權人可以保有一個良好的立足點，且享受該授權的好處（包含免於受到授權人訴訟威脅的自由）以及同時挑戰該授權的專利。而現在這個見解已經該改變了。

為了提起確認之訴來挑戰一專利的有效性與其可實施性，當事人之一造必須滿足聯邦確認判決法 28 U.S.C 2201(a)關於實質爭議的準則。在已建立的最高法院判例中，聯邦確認判決法中關於實質爭議的存在與否取決於所宣稱的事實在所有的情況下是否都能證明該爭議的存在。

相較之下，儘管聯邦巡迴法院表面上應承最高法院的整體步驟，過去十五年來聯邦巡迴法院採用更「務實」的二階段檢驗原則來決定是否有真正的訴訟或是涉及被授權人挑戰其專利授權人專利之有效性或其可實施性的案件中因確認判決法所生的爭議。

徐明璋 專利工程師

- 台灣大學農機系學士
- 台灣大學生機電所碩士

Alicante 摘要 (10)

評論

希望這並非一件惡劣的案件。第一次，OHIM 之決定承認了第 5 類有關公眾安全議題之商標，且這些所涉及商標包含其被對照之背景。

關於比較藥物之商標，OHIM 的異議部門毫無疑問地將繼續他們當前災難性的慣例，直到最後 ECJ 發布之確定性判決已根據上述案件為止。

然而，Tempovate 之判決仍然是邁向正確方向之一大步。

商標比較

我們注意到一些被比較之不同種類商標之有趣訴願之比較。

在第一個案件(*Avex v Adolf Ahlers*)中，商標是一個在黑色橢圓形背景中的白色小寫字母 a，而申請在包括關於衣服、靴鞋及頭飾之商品(CTM 863142)。該商標被更早申請之 CTM (第 270264 號)據以異議，其商標為一個包含在黑色正方形背景中白色小寫字母 a，其商品涵括各種衣服。

訴願委員會裁定有利於異議人並且駁回該主張第 25 類之 CTM 申請案。他們認為，靴鞋(及頭飾)是近似衣服的商品。他們也發現二個商標在視覺上以及概念上近似。此外，雖然鑒於二商標的圖樣性質、語音方面之對照較不重要，但委員會認定他們發音相同。

在第二個案件(*Sect Pagine Gialle v Yell*)中，CTM 商標申請案為“Pagine Gialle”加上一設計圖，其係關於第 16 類之商品及第 35 類之服務。異議人(Yell)根據先前包含相同及近似之商品及服務之英國註冊商標“Yellow Pages”，對上述申請案提出異議。異議人之主要論點為“Pagine Gialle”等於是“Yellow Pages”之義大利文，因此二商標在概念上是相同的，因此掩蓋它們在視覺及語音上之不近似。

訴願委員會並不同意。在他們的觀點中，一般英國消費者並不瞭解“Pagine Gialle”的涵義，並且不會聯想到先前之商標“Yellow Pages”。因此他們駁回了異議。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

商標判例

在 20 世紀中葉，鑑定案件之決定，重複維格摩爾之陳腔濫調，認為交互詰問為「發現真實所曾經發明之最偉大要法律引擎」。不一致地，它同時也承認”假如證人出於自由意志為偽證，同時辯護人亦願意配合，不僅誓言，連交互詰問將可用於暴露該蓄意謊言，除非證人或辯護人是非常的愚蠢。然而，有一件事情是確信的，證言及交互詰問並非通常有足夠力量保證法庭外主張而由宣誓人以外之某人在法庭內重新陳述證詞之可靠信。「我於事件發生後出現，一位在人行道遇見之人興奮的告訴我，

他看到黑色的車子闖越紅燈並撞到白色的車子」，該陳述也許可能成為法庭上之證詞。但是該證詞與法庭上有證據力之主張-「我當時現場，並且看見黑色的車子闖越紅燈並撞到白色的車子」比較上而言，在證據強度是較低等級的。

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

當被告在回答面談者之問題時，鑑定專家通常不在現場。專家乃依據面談者針對被告回應專家所設計之問題之回答之謄本而為證詞。假使鑑定結果為傳聞證據，該鑑定專家之證詞即為多重傳聞證據。法院已選擇界定鑑定結果為許可之傳聞之法院可主張即使該傳聞證詞在定義是危險的及多重傳聞亦是較為危險的，故在藍能法案件中鑑定是必須的，而忽視該惱人面向或者笨拙的解決該問題藉由主張：在藍能法案件中鑑定是必須的。¹

郭宣甫 法務專員

- 中國文化大學財經法律學系

¹ 參考 Zippo, 216 F. Supp. 第 684-85 頁 第 104 行, 137 U.S.P.Q 第 437 頁第 104 行:

我認為多重傳聞之論辯不應排除適當鑑定之允許，很可能，因為例外於傳聞法則之商業報單包含在組織中，面試者傳送答案給其他人，至少所涉該組織是在商業之交易及鑑定報告中，參考 1954 年 914 卷 Mich L. 第 52 頁及 1954 年之 N.Y.U.L 第 751 卷第 29 頁。或者因為考量必需性及可靠性而合理化對於第二階段傳聞及原始回答之例外。

歐洲專利新訊集錦

Hoffman 法官解決了任何此種關於雙重專利的政策考量是如何影響特定案例的結果的猜疑，歐洲法律是清楚的：你沒有權利宣稱某些我在一個已經公開的專利申請中所描述的事物，此專利是早於你而在同一國家所申請。

補充保護證書

為了補償短促有效的藥物專利期間，歐盟理事會施行細則(EEC)第 1768/92 號對醫事產品提供了補充保護證書(SPCs)。根據此細則，如首次核准一醫事產品是自此產品的專利申請日後五年以上才投入市場，則一 SPC 可被授予而延長由基礎專利所賦予的保護超過專利的標準期限至多五年，但只限於適用於上市核准的產品，其專利保護才能延長。

SPC 規定自 1993 年 1 月 2 日開始實行，四年後，跟隨 SPC 規定，歐盟執委會施行細則(EC)第 1610/96 號開始實行，其為植物保護產品建立了相似的 SPCs。

獲得一證書的條件規定在上述兩個施行細則的第 3 條，該等條件已經是被交付給歐洲法院的最近判決及爭端的主題，已簡述如上。

SPC 的保護範圍擴及上市核准的產品於所有已專利的樣式

“主動成分”一詞及“主動物質”並未定義在該等細則中，他們已被認為是包含了，舉例而言：新組合及衍生物，如：鹽類或酯類。如同在 *Farmitalia Carlo Erba Srl's SPC Application (C392/97)*, [2000] RPC 580)所述，SPC 能夠涵蓋在上市核准中所提及的產品“以任何樣式享有基礎專利的保護”。

日本專利

柏青嫂 (pachis-lo) 案例

Takeshi Funayama 先生在日本志賀國際專利事務所中以資深顧問的身份工作了數年，他經常表示對於他對於職業的選擇感到幸運。在本期通訊中，Funayama 先生分享了一些他個人在智慧財產上的經驗，並且討論在過去五十年間智慧財產趨勢的改變。

我在日本專利局工作了三十年，其間擔任了各種職位，包括審查員、一些部門的主管以及審判審查長。

在 1979 到 1981 年間，我接受日本專利局的派遣到大阪地方法院，在那裡我擔任專利訴訟案件的技術顧問的職務。

如同東京，大阪是一個大型的城市，很多日本大公司的企業總部位於這裡。

大阪人在很多行業領域似乎對於東京總是有一種競爭意識存在，這可能是源自於他們對於居住在一座曾經是日本商業中心的老城市的某些優越感。例如，在 1964 年到 1977 年間，一名大阪地方初審法院的裁判長 Kenjiro Oe 先生作成了一系列在智慧財產領域著名的判決，而與那些東京地方法院所作成相當保守的判決有相當大的不同，例如關於平行輸

入方面。然而，這些由 Oe 審判長的判決現在已經被確立為一慣例。

1980 年到 1981 年間，大阪地方法院的一個由 3 名法官所組成的合議庭非常有幹勁，在關於專利、商標、不公平競爭防制法以及著作權上作成了接近 200 個判決，其中的一個判決是停止一家工廠運作的一紙暫時命令。

日本公司透過日本專利局的專利申請數量大約是五十年前的 40 倍那麼多，而現在的專利訴訟案件中，也不難見到法院命令鉅額的損害賠償金額。同時，不公平競爭防制法和著作權的重要性也在持續增加，和這些法律有關的訴訟數量也一直在增長。此外也已經有許多的變化增加了專利權的流動性。我正好趕上了這個變化的大旋渦。我有時會被問到我為什麼選擇這個領域作為職業，但是當我試圖回答這個問題時，我強烈的感覺我好像藉由我的選擇而在樂透彩中贏得了一個大獎。

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

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

日本智慧財產判例

Canon 公司上訴智權高等法院獲勝 (日本)
(三)

b) 案例二

當第三人全部或部分地更改或替代構成發明專利實體特徵之專利產品構成要件，此一產品並不同於專利產品——以已准發明專利之實施產品的看法而言，其提供專利權人酬報。因而，即使解釋成專利權可主張於經由更改或替代構成發明實體特徵之專利產品構成要件的部分或全部之產品上，商品自由交易之原則並不受影響。但是，若解釋為專利權無法再主張，則專利權人將喪失享有對其專利產品之新需求的機會。

智權高等法院舉出上述兩件專利權耗盡理論之例外案例，因為這些案件中，專利權人喪失了享有對其專利產品之新需求的機會。如上所述，Canon 因其事證與案例二相符而上訴獲勝。另一方面，富士軟片 (Fuji Photo Film) 案與案例一相符。因此，關於日本回收專利產品之產業，智權高院的判決象徵著一統一見解。(完)

關於日本專利訴訟現況之問答 (一)

A) 有關日本專利法中，申請專利範圍與可實施性要件兩者之關係，在何情事下，所請專利範圍可較實施例所揭露範圍為大？

相較於歐美，日本嚴格地看待可實施性要件。但是，日本與其他國家一樣，皆以申請案中揭露與申請專利範圍相應之範例來滿足可實施性要件。不論技術領域包含多廣泛，每一實施例皆闡明了請求項中各技術領域之代表範例。因此，比實施例所揭露範圍大之申請專利範圍是可能的。上述技術領域釐清後，熟習該技藝者方能理解代表實施例所具體化之範圍。(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

PCT 第二章的程序是起始於提起國際初步審查要求的時間點，簡單的說也就是始於初審要求。在本次的規定改變中，若是初審要求沒有在 PCT 申請中提出，國際局(IB)就會根據 PCT 第一章的規定 (PCT 第 44 之一條第 1 項第(a)款)發布一份關於可專利性的國際專利性初步報告(IPRP)。在本案例中，國際辦事處(IB)所發布的關於可專利性的國際專利性初步報告(IPRP)將會與國際檢索機構(ISA)所做的書面意見的內容相同。然而，根據 PCT 第 44 之二條第 1 項第(a)款的規定，該份國際檢索機構(ISA)的書面意見與國際局(IB)所發布的關於可專利性的國際專利性初步報告(IPRP)將不會公開，直到該 PCT 申請的優先權日之後的 30 個月期滿。到期滿之日時，該份關於可專利性的國際專利性初步報告(IPRP)將根據 PCT 第 44 之一條第 2 項第(a)款的規定，通報給各指定會員國的專利局並可供公眾審閱。

在 PCT 第二章中影響程序的修正

申請人可以根據 PCT 第二章的規定選擇性的提出開始國際初步審查的請求。如果該國際初審請求的提出中不具有對國際檢索機構(ISA)的書面意見所做的修正或意見，該份國際檢索機構(ISA)所發布的書面意見將會根據 PCT 第二章的規定(PCT 第 66.1 之一條第(a)項)被作為國際初步審查機構(IPEA)的第一次書面意見。申請人可以隨後根據 PCT 第 34 條的規定修正該 PCT 申請。在 PCT 第二章國際審查篇的結論中提到，該國際初步審查機構(IPEA)將發布關

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

於可專利性的國際專利性初步報告(IPRP)。然而，申請人可以隨同國際初審請求提出回應該份國際檢索機構(ISA)之書面意見的修正或意見，而該國際初步審查機構(IPEA)將在發布第一次書面意見之前優先考慮該修正或意見。根據 PCT 第 70 條的規定，該關於可專利性的國際專利性初步報告(IPRP)將取代在先前 PCT 第二章規定中所發布的國際初審報告。

日本專利新訊

YUASA AND HARA INTELLECTUAL PROPERTY NEWS

vol.19, May 2006

在修訂的專利法中，藉著將出口產品的行為加到所執行的方式，出口宣稱為侵權產品之行為被定義為侵權之態樣其中之一(修訂的專利法第 2 條第 3 項第 1 與 3 款)。另外，視為侵權的行為中，包含了把出口宣稱侵權的產品作為初步手段之為了出口宣稱為侵權的產品之目的而持有產品的行為(修訂的專利法第 101 條第 3 與 6 款)。

同時，諸如獄期長度與罰款額的刑事處份也有增加(修訂的專利法第 196 條、196 條之 1 與第 201 條)。

*1 範圍變動修正這名稱指的是已在官方審定審查過的申請專利範圍所記載的發明(除了由於不具單一性而比如是新穎性或創造性的專利性未被審查的發明)，改為不符相對於已審查的發明之單一性規定的發明之修正。日本特許廳(JPO)採用以下兩個範圍變動修正的例子：(i)在說明書揭露了彼此不符合單一性規定的發明 A 和 B，且只有發明 A 是原本就主張於申請專利範圍的情況下，由於審查員於審定書中核駁發明 A 的可專利性而將主張的發明從發明 A 變為發明 B 的之修正；以及(ii)在說明書揭露了彼此不符合單一性規定的發明 A 和 B，且發明 A 和 B 是原本就主張於申請專利範圍的情況，以及在審定書中，審查員基於不具可專利性來核駁發明 A 並告知由於相對於發明 A 不具單一性而審查員沒有審查發明 B 的專利性之事實的情況下，將發明 A 從申請專利範圍刪除並限縮發明 B 的發明範圍的修正。

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

法院判例回顧 (專利)

Hayashi-Bussan Co., Ltd & Shinshin Block Co., Ltd. V.

MEIJI Rubber & Chemical Co., Ltd., HEI-16(wa)26297 (東京地區法院，2004 年 4 月 28 日)

1. 大綱

日本專利法第 127 條中規定，若一專利權人授於與一專利權有關的非專一性授權，他/她後續可以請求一對於更正該非專一性授權的內容之審判。若該專利權人請求一更正審判而未有上述認可，該請求可視為不合法(專利法第 135 條)而被駁回。

除此之外，專利法註冊程序第 18 條中規定，原則上，起源於合約撤銷的一經註冊之非專一性授權之取消申請，應同時由賦予註冊權的一方(即專利權人或相關權人)以及必須進行註冊的一方(即被授權人)同時完成。然而，專利法註冊程序第 20 條中也規定因為法庭判決而導致註冊權被指定的狀況下，註冊之申請可單由賦予註冊權的一方所完成。

於本案 HEI-15(wa)26297 之判例中，一專利權人與一非專一性授權者請求合約之撤銷，以及基於該非專一性授權無法符合該專利權人對於授權內容修正之請求，進而請求一經註冊之非專一性授權之註冊取消事宜。

東京地方法院駁回原告的請求，並說明非專一性授權者(被告)並無義務同意對於更正授權內容之審判的請求以及被告未能同意之缺失並不構成取消合約之理由。在做出此判決，原告即上訴至東京高等法院(HEI-16(Ne)2995)，然該判決能維持原判。

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

歐盟變動中的實務

不當地被提出或模糊措詞的反駁不可避免地對申請人產生較高的成本，因就不應被提出核駁理由而言，須作成答辯及更多上訴爭辯。就第七條核駁的每一理由係要求一個個別的及獨立的測試，因此沒有答案去說明有些意見看法不管怎樣都會產生。不同的爭辯適用不同的反駁理由。

較多的關注及明確性置於 OHIM 階段，政府機關、申請人及顧問的確是一個實用的及可推薦的目標。即使這個判決並非有助於那些尋求保護喚起聯想的商標，CFI 考慮周到及合理的方法受到熱烈地歡迎。

廣泛主張的新生命

OHIM 撤回實務成形

由於 CTM 制度成熟，對於 CTM 註冊的各種挑戰正在增加中，尤其以未使用為基礎。鑒於判決已下達，OHIM 關於註冊維持的實務已漸成型。近期廣泛的產品說明的判決，尤其注入新的生命於 CTM 申請人廣泛主張的實務以及對於那些挑戰他們的人樹立限制。

狹窄的使用支持寬廣的保護

商品狹窄範圍的使用可以支撐寬廣的產品說明條件，但必須依據個案地評估。因此在 *Out of the Blue KG v Kamsut Inc. (Revocation 712C)* 一案中，關於 KAMA SUTRA 商標未使用的撤銷訴訟，撤回部門如此認定。

該商標註冊第三類“漂白的製品或其他洗衣使用的物質；去垢、磨光、除污及研磨的製品；肥皂；香水、香精油、化妝品、髮液；牙膏”。廢止案申請人 *Out of the Blue KG*，依據 CTM 規定第 50 條第一項第 a 款主張被廢止人五年未使用商標。

曹云亭 法務專員
東吳大學法律系

範圍不再是得到申請日所必備的¹。因此，根據 EPC 2000 Art. 80, Rule 40(1)的規定，一申請人可以僅提交說明書以得到申請日。上述僅提交說明而缺少申請專利範圍的申請類似於申請一個美國臨時專利申請案。

然而，幾乎不需再敘明，申請專利範圍必須後補。後補的申請專利範圍將被審查員仔細檢閱是否有不當擴張範圍的情事(EPC 2000 Art. 123(2))。

傳統上，歐洲專利局對於專利範圍不當擴張的檢查十分嚴格，且往往只允許字面上多少已揭露於原始提交申請文件的申請專利範圍。因此，後來提交的申請專利範圍可能會變得很麻煩，再者，若一已被核准的專利包含不當擴張的範圍，該被核准的專利可能會在異議或無效程序中被撤銷。

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

¹Art. 5 PLT 敘明一締約

方必須當其官方收到時賦予一申請日：一專利尋求保護的指示；允許該申請確認或聯絡的訊息；及一說明，其以任何語言撰寫。

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

以非官方語言(例如中文)提出申請的正面和反面觀點整理如下：

正面觀點	反面觀點
有較長的時間準備翻譯版本	需注意最後提交翻譯版本的期限
翻譯錯誤可較輕易地更正	翻譯版本是否不當擴張中文申請版本的內容將被仔細審查
以母語提出申請或許較為方便	歐洲代理人(僅使用英語者)在申請前可能不會先檢查或校對該申請版本

2.2 申請日

依照 EPC 目前的規定，必須提交申請專利範圍方能得到申請日。依照 EPC2000 的規定，申請專利

聯邦巡迴法院新知(一)

聯邦巡迴法院在 PHOSITA 上贊成專家證詞

Alza 公司對抗 Mylan 實驗室

80 U.S.P.Q.2d 1001 (Fed. Cir. 2006.)

在地方法院判決上訴人專利無效的一上訴中，聯邦巡迴法院認定：為了證明顯而易見性，專家證詞可用於確立一個在本領域(PHOSITA)擁有普通技術之人員的知識。尤其是，法院會審查：是否本領域普通技術人員具有動機去組合先前技術，而將導致涉及相關權利請求的組合(“教導-啟示-動機”測試，或“TSM”測試，曾由美國最高法院(KSR 對抗 *Teleflex*)判決)。上訴人答辯：當其於 1995 獲得專利時，根據先前技術建立組合的動機不存在；而被上訴人出示反駁的專家證詞。聯邦巡迴法院維持：因為動機也許可隱含地發現於先前技術中，顯而易見性之檢測保留彈性，且在斷定本領域普通技術人員知道組合資料之前，不需要一真實的教導去組合。在確認地方法院的裁決“在先前技術下，專利被預期

且是明顯的”下，聯邦巡迴法院決定：專家作證的證詞是相關的；法院解釋 TSM 測試的用意在於避免事後覺悟的運作，而使顯而易見性在發明的當時能夠被決定。專家證詞是相關的，而可用於決定在那時間本領域普通技術人員所具有的知識。

“由··構成(consisting of)”不排除額外未相關的成分

Conoco 公司對抗能量&環境國際公司

460 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2006.)

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

上訴中臨陣換將

許多審判律師或將爭辯並無於一上訴為新手之律師曾得能批敵其多年努力聚積之知識。當若一律師已與一案共處多年，對此案將獲致甚多於審判紀錄之知識為不有疑慮之事實時，此上訴將基於正式審判紀錄而定奪，而非辯護律師之記憶。此外，委託人不必然因新辯護律師處理此上訴便失去審判辯護律師於此案之深密知識之利益。在此案中，上訴律師及委託人都受惠於審判律師的不斷的協助，尤其是在關於事實及程序紀錄。

總而言之，當面臨正在

審判中的一個重大案件的敗訴時，有悟性的委託人將會考慮是否要聘任上訴專家—對此案將帶來新的及客觀的洞察的有經驗的執業律師—將有助於適當地架構及呈現這些爭論給上訴法庭。

美國與歐洲專利制度

公眾與專利權：界線的重新劃分 (9)

有人可能會質疑，假若系爭元件是在申請期間藉由修改而增加，在 *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605(1950) 案中的專利權人-現今均等論法理始呈的案例- 是否已經反駁該禁反言的推定。在 *Graver Tank* 案中該相關的申請專利範圍被撰寫為一種焊劑的組合物，包括「鹼土金屬的矽

酸鹽」。被指控的焊劑組合物採用了矽酸錳，其並非鹼土矽酸鹽。然而，因為該矽酸錳在化學上是與鹼土矽酸鹽相同的方式作用，法庭宣示了該改變實非本質上的變化而仍屬侵權。

上述案例的報告指出，在焊劑中採用矽酸錳在習知技術已為人所知。

確實，一個人將會期待這樣的知識將有助於法院所謂非本質上的替換發生。在今日，假若 *Graver Tank* 的專利權人如此不幸地以致限縮了系爭元件，他很可能被禁止主張均等替代物的侵權。

專利權人所有的一些餘地，可能來自於法院仍然對「限定」的定義保留開放態度的事實。在過去，專利的申請專利範圍是由文字和間隔組成的冗長的副子句撰寫而成。常見地，有人會質疑這些子句皆針對一個元件但包含多重「限定」，同時在該子句任何地方語言上的一限縮不應該被視為必然地對在該子句上所有限定所為的修改。

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

分而治之-1

(歐洲跨國專利訴訟實務)

2006 年 7 月，歐洲法院(European Court of Justice, ECJ)給予 2 個久受期待的跨國專利訴訟致命一擊而使之落幕。但是，Reinhardt Schuster 律師評論到，踵效這樣裁判的歐洲跨國專利訴訟，法庭選擇(forum shopping)對訴訟當事人而言可能並非如此不利。

2006 年 7 月 13 日，歐洲司法院在做出兩個具時代意義的判決後，最著明的拉丁文成語—“*divide et impera* (分而治之)”——可以被用來描述不久的將來的歐洲跨國專利訴訟。儘管 *GAT v LuK* 以及 *Roche v Primus* 等案件的裁判相對而言並不算久，但它們對歐洲訴訟規則已經具有重要、具釋意性的影響。並且，當某專利被認為已經在歐洲的多個國家遭到侵權而將提出訴訟時，細想前述裁判在其上之影響，將十分具有助益。

需要明確化

在 90 年代末期，歐洲法院曾被要求針對是否「當一件歐洲專利在一個以上的國家遭到一或多個被告侵權時，原告並不僅僅只能選擇在一個國家主張其專利權遭受侵害，亦可以在其他國家主張之，用以對付居住在其他國家的被告」予以釋意。某些智慧財產權專家，尤其是許多的英國法官，認為各國的法院應該針對該國的有效專利做出裁決，而不應該對他國專利做出裁決。這樣的策略反映出一種想法，亦即「一個專利是否已經被侵權的問題與該專利是否為有效的問題」，兩者密不可分，而每一個國家在其領土上應該具有核准或撤銷專利權的權利。

歐洲商標

什麼在姓名之中？(三)

• 在所提出的證據當中，亞米德先生的公司所使用的 Elizabeth Emanuel 商標，從依瑪內莉女士離開該公司後直到進入 2000 年，該商標可能在英國相關大眾間構成混淆。在這段期間，有頗多相關大眾將 Elizabeth Emanuel 商標使用於衣著部分當成祖師設計師親自參與其中的設計及創作。

當參詳 1994 年施行法中第 3 條(3)項(b)款及第 46 條(1)項(d)款，及等同於調和性指令的規定後，欺瞞應當以下列因素進行評估之論辯是站得住腳的：

(a) 事物必須以從以具有合理觀察與注意的一般消費者的立場來評估；

(b) 對於一個易於誤導別人的商標，從系爭消費者的習慣或意見而言，必須論證：存在著被該商標的傳遞之一不正確信息而影響他們經濟行為的實際風險。事實上的欺瞞或明顯嚴重將會使消費者被欺騙之風險的存在，應予釋明。

• 如果一商標具有欺瞞性，而會有一風險：即一般消費者的購買行為將會受到影響，則亦存在著一個公共利益去禁止這樣的商標註冊。相反地，它也存在著一個清晰的公共利益，允許企業及商譽和有關的商標可被銷售與讓與。

至於牽涉到商品銷售的小企業，至少在轉讓一段時間之後，公眾也許仍會相信，特定個體仍然牽涉到那些商品的設計與製造。仍是可疑的是：是否混淆，如可能及時受限制，是和商標本質的功能，作為在特定事業中指明商品的來源，產生矛盾。

至於已註冊的商標，可否認為欺瞞之任何責任係由於其使用是來自於所有人或者其同意這點，是仍有疑問的。(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

網路法規的新發展

網際網路不斷提供其使用者新的技術工具，讓他們的網路曝光度依附於第三人的標誌或商標之上。因此，新的問題不斷產生--從法律角度觀之--對於這個主題的熱烈討論和爭議已到達某種程度。下述之目的為以兩個法院判決為基礎，說明關於“元標籤(meta tags)”和所謂的“關鍵字廣告(AdWords)”的現行法規，但並未加入競爭法規的討論。

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

I. 元標籤 (Metatags)

關於使用一第三人企業的標誌、名稱或商標於所謂的元標籤(meta tags)中是否意指商標侵權的議題，在德國法學體系和文獻資料中被爭論已久。

德國聯邦司法法庭(BGH)，德國最高民事審級，於 2006 年 5 月 18 日第一次通過關於這個議題的判決。這個 BGH 上訴程序的緣由為，原告請求禁止被告使用原告公司的名稱“Impuls”在於其網頁的 HTML 碼當中，該些網頁上有具體的保險建議，屬於原告提供系列服務的範圍。

下級法院先前的意見為，使用字元“Impuls”作為元標籤並不意謂使用原告的公司名稱，因為缺乏一般網路使用者的“認知過程(cognitive process)”，而這個判決無法禁得起上訴。

根據 BGH，原告有權被授與禁制令救濟，因重點並不在於相關網頁的使用者是否看得見該搜尋字元，而是在於該搜尋字元的幫忙下，結果對於搜尋引擎之選擇過程所造成的影響，以及使用者藉此被引導至使用該搜尋字元但未被授權之人所擁有的網頁，而使他提供的服務主動地獲得了注意。

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

保護來源指定是 Lanham Act 的範圍，而並非屬於著作權法或專利法，且事實上較下級之法院已經幾乎一致地做戒而不使用專利法去定義商品設計的保護範圍。而該關於著作權法及專利法可以保護來源指定的明顯建議是否僅僅為法院的一個浮誇華麗的誇耀，或是該領域中一個新型的法律分析之先驅，這並不清楚。以此其可能，跟隨著 Wal-Mart 製造者將會被建議於可行之時，依著作權法（或，甚至較不可能地，在新式樣專利法之下）去尋求註冊登記，以便他們可以擁有至少某種程度或形式的保護。

這很可能是因為在 Wal-Mart 案中的原告 Samara 造成的警惕，以確定對其大部分（但並非全部）的設計註冊登記著作權，而在最高法院產生不利影響。

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

謝筱蔚 法務專員
台北大學法律學系財經法組

1. 聯邦巡迴法院在前年於中西產業公司（Midwest Industries, Inc.）對卡拉文拖運公司（Karavan Trailers, Inc.）一案中，否定了 68 USLW 3353（1999 年 11 月 29 日）在一發明專利範圍中之一產品設計的特徵可以在 Lanham Act 之下保護；地方法院必須為一功能性詢問，因為在專利法中「實用」並不等於在商標法中的「功能性」。

案例探討

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

案例事實

在 Medical Instrumentation 的案例中，Medical Instrumentation and Diagnostics Corporation (MIDCO) 控告 Elekta AB、Elekta Instrument AB、Elekta Instruments, Inc 以及 Elekta Oncology System, Inc (合稱為 Elekta) 侵犯了 MIDCO 專利號為 5,099,846 (以下稱為 '846 專利) 及 5,398,684 (以下稱為 '684 專利) 的美國專利，有關於立體定位腦部手術，一種利用 3D 影像繪製人類大腦並定位出外科醫師執行手術位置的程序。'684 專利的申請專利範圍第 1 項是針對“一種從不同的影像來源產生一影像展示的裝置”，其包括，尤其是“將該複數個影像轉換為一選定格式的裝置”。'684 專利的申請專利範圍第 9 項本質上類似於 '846 專利的申請專利範圍第 1 項。

地區法院判決

加州南區地區法院核可了 MIDCO 有關部份簡易判決的請求，認為 '846 專利與 '684 專利並未失效，認定上述專利遭到侵權，並判給 MIDCO 一千六百萬的損害賠償。在如此判決中，地區法院將“轉換裝置”的功能解釋為，將多種取得的影像轉換成一種特定的選擇數位格式。該地區法院隨而認定，相對於此功能的結構包括以 VME 匯流排作為基礎架構的訊框攔截視頻顯示板，電腦影像處理器(CVP)以及在此領域者所熟知的轉換數位對數位的軟體程式。

聯邦巡迴法院判決

在上訴時需要處理的問題是，該地區法院將數位對數位轉換的軟體歸類為該“轉換裝置”的部份相對結構是否正確。該地區法院認為，由於在該專利提出申請時，執行數位對數位轉換的軟體為習知技術，熟悉此領域的人士應了解此一軟體對應於“轉換裝置”。然而聯邦巡迴法院強調這並非一種合適的檢測。聯邦巡迴法院反而認為，該說明書是否教導此領域的人士此一軟體對應於轉換裝置，才是合適的檢測。

EPC2000 的要點

b) WTO 優先權

現在 WTO 任何會員國的優先權均可主張，而優先權文件的翻譯版本只有歐洲專利局 (EPO) 要求時才需提供。

主張一個非巴黎公約會員國、也非 WTO 會員國之優先權的可能性仍是存在的，假如這個國家承認於 EPO 的第一次申請可作為優先權的建立 (Art. 87 (5) EPC old)。然而，通知書現在可以由 EPO 局長而非由行政理事會發出 (Art. 87 (5) EPC 2000)，因此簡化了程序。

WTO 優先權對於主張台灣優先權特別有關，因為台灣並非是巴黎公約會員國，但其是 WTO 會員國。

c) 非公開前的先前技術

於優先權日或申請日當天或之後公開、但具有較早優先權日或申請日的一個歐洲專利申請案之內容，將成為用以審查新穎性的先前技術，且與於該先前申請案中所指定的國家以及該申請案中所進行審查的國家無關 (Art. 87 (5) EPC 2000)。這個效力只限於兩個申請案皆指定為巴黎公約締約國的限制，已被取消 (Art. 54 (4) EPC old)。

2. 對於程序法條的修正

a) 限制程序

依 EPC 2000 第 105(a)-(c)條的新程序被建立，這個程序允許一個歐洲專利的所有者在歐洲專利局藉由提一限制程序而自行限縮其申請專利範圍或撤銷該整個專利。此對於申請專利範圍的限縮或專利的撤銷將對於已授予歐洲專利的所有會員國具有追溯效力。

外國客戶的專利訴訟

(Feffrey I.D. Lewis 原著)

在美國訴訟程序中，獲得證詞通常由《關於從海外取得民事或商事》的《海牙公約》（Hague Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil and Commercial Matters, 23 U.S.T. 2555）（下稱《海牙證據公約》（Hugue Evidence Convention））所規範。海牙證據公約允許在領事官員或法院指定人員之前，依通知和任務進行取證。依該公約，地方法院發出一封由地方法院直接寄到尋求證據發現國家的外交當局的請求信（見 *generally Restatement (3rd) Foreign Relations Law of the United States, § 473(2); Moore's Federal Practice 3rd § 28-11, 28-9 to 28-22*）。為了取證，可適用於自願或非自願的證人。海牙證據公約的有效性並沒有排除由其他方式獲得的證據發現。此外，雖然海牙證據公約通常規定了獲得證據發現的要件，但是每個國家也可以規定參與時的保留或限制。

排定計畫的問題

許多國家，不論其是否為海牙證據公約的簽約國，為了協助美國法院訴訟，皆具有規範獲得自願的證據發現之個別的雙邊條約或合約。可利用的特定程序和可獲得的證據發現範圍在不同國家間可有顯著的差異性。由於許多程序和要件會引起實質上的延誤；因此，需要注意的是：在早期的證據發現過程中，哪些特定條款在特定的國家是可適用的。美國國務院的領事服務（U.S. State Department Consular Services）提供一網址協助證據發現：http://travel.state.gov/juricial_assistance.html。例如，日本並非海牙證據公約簽約國，但是證據發現可以在領事合約下進行。

大部分國家要求一位美國領事官員參與取證，其證詞通常發生於美國大使館或領事館。因此，其中一個困難在於，在適當的大使館或領事館預訂一個會議室。我們在日本大

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

阪的美國領事館的經驗就是需要排隊等會議室。可容納 8 到 10 人的「大」的會議室最好必須在數月前預約，此外，除非立即付款，否則預約會被取消。（待續）

江喆儀 專利工程師
台灣大學醫技系
台灣大學醫技研究所

美國商標法之 1946 年規定

我們反對此箴言式之法令解釋，而是贊成法官 Learned Hand 較注重實際之指示，即“文字並不是奇異之卵石”，且因此應轉而求諸商標法第 43 條(a)之立法歷史。如前述提及，第二巡迴法庭隨後審查該法案之立法歷史，而發現其並非已做最佳闡釋。

回到“商標法第 43 條(a)及公共政策之立法目的”，法官 Moore 根據商標法第 45 條之立法目的說明為：“保護從事於‘州與州’之間之商務之人對抗不公平競爭”，而“論結……國會制定商標法第 43 條(a)之目的係為建立一特別且有限之不公平競爭救濟，事實上無關於消費大眾之權益，甚至幾乎沒有特別考慮到消費者之權利”。支持此項結論尚有第二巡迴法庭指出，法官 Hastie 於 L'Aiglon 案件中認同“縱使商標法第 43 條(a)傾向於建立一聯邦不公平競爭理由，因為商標法並非旨在使商業行為上所有不公平競爭均受到聯邦法庭之管轄”，而是僅涵蓋所有特別且有限之案件，如主張錯誤描述及/或錯誤之來源”。法官 Moore 推論：

因為國會有意排除除錯誤不實廣告外，所有類型之不公平競爭，如此其不能旨在創造完全在不公平競爭實體範圍外之一全新之實體法體系。這就是上訴者所欲讓我們發現，在給予立足點的藉口下，對於消費者立足點及於商標法第 43 條(a)下建立全新之消費者保護聯邦普通法的問題，無法獲得解決。

黃欣怡 法務專員
文化大學德文學系

中華人民共和國

I.B.9.a. 標誌的不近似

在 JOLLY 與 JOLY 及圖一案，商標複審及宣告委員會認為該二標誌皆具顯著性，因 JOLLY 可以為一個家族姓氏，也可以是開心的意思，通常被中國消費者當作是開心的意思，而被異議標誌 E. JOLY 及圖則通常被中國消費者當作一人名。該二標誌不

會造成混淆，即使他們有可能被使用在相似商品。

在中文申請註冊案 ILLY (讀音為 EE LEE)，商標複審及宣告委員會發現 ILLY 具有不好和違法的意涵，然而中文字並沒有任何確切的意義。這足以區別該兩個標誌。

I.B.9.b. 商品/服務的不近似

關於近似標誌，只要各標誌所涵蓋之商品不同或可區別，商標局便準備核准其註冊。

在異議中文字 JUE SHI(意指先生)申請註冊案中，異議方，一大型美國消費產品製造商，引用數個 JUE SHI 在消費品上的註冊案，例如，第 3 類的洗潔劑及肥皂，而主張該申請案中所指定的牙刷，雖和洗潔劑或肥皂不同，但同屬於第 3 類，且與洗潔劑和肥皂一樣具有相同的目標消費者、銷售頻道及銷售方法。為避免消費者混淆，異議方要求商標局核駁該標誌註冊，商標局未同意之。

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

雖然該二標誌幾近相同，且任一標誌之指定商品屬同一類，但製造過程、功能及用法不同。因此，它們不應被視為近似商品。相同的標誌，如果未使用於相同或近似商品，可以由不同當事人註冊。因此，該牙刷的標誌註冊案獲得核准。

韓國專利案例

簡介新韓國專利審查基準在電腦相關發明的修訂

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。

不過，「基準」在發明的裝置使用硬體的一般要件上有兩個例外。第一是當一個權利要求的步驟取決於物體的物理或技術性質，例如汽車引擎的實測溫度。第二是當步驟控制了特定裝置，例如汽車引擎、硬碟等。「基準」解釋這些狀況毫無疑問屬於適格給予專利的發明。如果整體步驟是一個依賴自然法則的技術構想，在韓國專利法下就適格給予專利。

在修訂後的「基準」規定下撰寫權利要求

為了符合修訂後「基準」的新標準，權利要求應具體以硬體實施發明被描述。方法項的權利要求也在各步驟都要具體以硬體實施被描述。在修訂後的「基準」下，最值得推薦的權利要求撰寫策略為：

一、在各步驟中哪一硬體與其他硬體一起合作執行，及二、步驟本身具體與該硬體相連結。

潘玟倩 法務專員

輔仁大學財經法律學系

美國專利法規的主要改變及其對申請中專利的效力 (三)

來自 Southerland Asbill & Brennan LLP

- 於新法規施行後 3 個月的截止期限內，對那些與其他共同擁有而具有共同的發明人，且申請日或優先權日相距在 2 個月以內的案件，提出所需的確認報告書(Identification Statement)。
- 於新法規施行後 3 個月內，對那些具有相同申請日或優先權日，而被推定為包含可專利性上不可區分的申請專利範圍的申請案及其他共同擁有之申請案或專利，提出期末棄權書或抗辯。
- 於新法規施行前，對須要連續審查請求(RCE)的案件及對 RCE 已經提出於該案件或相關的連續申請案，加速提出 RCE。
- 實施可專利性檢索及準備提出審查支持文件(Examination Support Document)。

修改的條文實質上互相關聯。上述的作業不應該被倉促地實施，而延遲任何行動，直到新法規施行後被美國專利局通知違反新法規中的一或多條條文，亦非明智之舉。此兩種處理過程皆可能導致申請人喪失用別的方法可有效達成的專利申請或主張專利權利範圍的策略。

最終實務改變之總結

最終條文也指出：美國專利局保留現行的第一次審定書的最終實務，而修改第二次審定書的最終實務，而規定：第二次或後續的審定書，就實體利弊所作成，可作為終局審定，除非當審定書包含新的拒絕理由，且有下列情況：(1) 此新的拒絕理由並非因申請人對申請專利範圍的修改所致，包括修改申請專利範圍以刪除不可專利性的選擇項；(2) 此新的拒絕理由並非因下述行為所致，即申請人提供釋明沒有使用手段功能語言(means for 或 step for)詞句的申請專利範圍元件被寫成依功能被執行，而無法排除美國專利法 35 U.S.C. 112 條文之適用；(3) 新的拒絕理由不是根據依美國聯邦專利法條 37 CFR 1.97(e)所訂的期限及 37 CFR 1.17(p) 所訂的費用所提出的資訊揭露書(Information Disclosure Statement, IDS)所揭露的資訊；(4) 新的拒絕理由不是根據雙重專利(Double Patenting)(含法定的或顯而易見型的雙重專利)；或(5) 此新的拒絕理由並非因下述行為所致，即經由申請人的確認，其在部分連續申請案的申請專利範圍中的標的已揭露於先前申請案。

韓國可專利標的

對於醫藥方法的請求項，一般而言，韓國智財局實務會駁回涉及人體治療法及診斷請求項。有可能涉及人體治療之醫藥或手術步驟的方法，本身而言是不被准許。此駁回案通常經由界定程序/方法步驟而產生，其中前述程序/方法步驟具有列舉服用配藥/醫藥或治療/診斷請求項文字。為了反駁一駁回案本身，一種簡易的方法為重新撰寫請求項以指向一種配藥的組合物或配方，或意圖用於動物應用的方法而加入棄權聲明文字(disclaimer)。

(c):由製程定義產品的請求項:假使沒有其它方式來敘明該產品且該產品經由使用該製程而能精確地被界定的情況下是准許的。

再者，當至少兩元件具有共同特徵或功能時，一馬庫西(Markush)請求項是被准許的。一種功能手段語言(means-plus-function)在目前韓國專利實務通常不被准許。然而，韓國專利法的修定版本(revised version)，生效日為 2007 年 7 月 1 日，減少該請求項描述要求且此類型的功能手段語言如能清楚地被了解，將可被准許。亦即，根據目前的韓國專利法，請求項必需僅列舉出構成該發明不可缺少的標的。沒有遵行此一要件可能導致一駁回案的產生或無效。依 2007 年韓國專利法，該等請求項可列舉必要用於界定一件發明之所有元件以使此專利範圍清楚。上述的要求排除於可能駁回的或無效理由範圍之外。開始具有字眼

陳俊元 專利工程師
淡江大學電機系

“使用”(瑞士型請求項(Swiss-type claim))的該等請求項被韓國智財局核駁而當作不具可專利性。本質上，可避免這些駁回其簡易的方案則是修正此類型請求項的文字而取代掉前言中“使用”字眼。...(待續)

美國商標案例 (五)

本件申請人並未證明系爭商標已取得識別性之事。表示讚美的措辭本身並不排除商標的註冊，有時讚美性的措辭也可以視為商標，其每一個個案中的特別事實具有關鍵作用。一個措辭或標語—如同本案中所涉及者—可能被認為具備高度讚美性或描述性以致於不能取得識別性。於是，該詞語即不能作為商標使用且無法被登記。

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(CAFC)指出，卻無評論，商標訴願暨上訴委員會駁回了審查律師關於系爭商標係泛用類名的論點，因為審查委員對商品類別的描述已經延伸了字面解釋的限制而且也不符合於一般通常用法。

3. 泛用類名

a. 措辭用語未被證明為泛用類名

有一申請案申請註冊 AMERICAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE 於輔助註冊簿中。審查委員要求必須就 SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE 一語聲明不專用，而商標訴願暨上訴委員會也維持其見解。但聯邦巡迴上訴法院廢棄了商標訴願暨上訴委員會認為審查律師基於各別文字，已證明 SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE 一詞整體上為類名、通稱的判決。聯邦巡迴上訴法院認為商標訴願暨上訴委員會其實適用了一個不正確的法律檢驗。

該申請案起初提起申請(註冊)於主要註冊簿，且被審查律師基於該商標係屬商標法第 2 條第(e)(2)款所禁止之地理上描述性表示商標為理由而被駁回。此外，審查委員以整個商標是如此具高度描述性以致於不需任何思考、想像及感知即可使大眾理解到申請人所指定服務之精確本質為由，認定應拒絕該商標之註冊。申請人於是修正其申請而尋求註冊於輔助註冊簿以因應該情形，

劉嫻婷 法務專員
東吳大學法律學系

因地理上描述性商標在能夠區別申請人的商品與服務之前提下，是有可能註冊於輔助註冊簿上的。然後，審查委員依然拒絕了於輔助註冊簿的註冊，除非申請人就 SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE 一語聲明不專用。

事件商標-以“WM2006”為例證

結果

即使此刻 2006 年世界杯足球賽已經結束，關於 FIFA 世界盃的商標爭議仍然在延續著，人們仍引頸盼望著歐盟的下一個決定。

由於德國聯邦最高法院的決定，此類事件商標的註冊受到有力的限制，於此，最近漢堡地方法院於 2006 年 6 月 28 日的決定（尚未終局確定）無論如何還是揭露了一些變動，該決定根據已取得識別性資格的基礎，目前核准了 FIFA 的“WM2006”商標權。關於“事件商標”的討論還沒有終止的跡象，甚至 FIFA 已經申請了“WM2010”共同體商標的註冊，同樣的，歐洲足球協會（UEFA）也已安排了“EM2008”商標於歐盟商標局的註冊。

A.商標審判及上訴委員會

1.混淆之虞

a.核駁處分確認

一個不尋常的案例：根據商標法 2(a)及 2(d)確認核駁商標“SLOPPY JOE’S”及歐尼斯特·海明威的照片圖樣指定使用於餐廳及吧檯服務的註冊。

根據商標法 2(d)核駁申請所持的理由在於審查委員認定，於商標“SLOPPY JOE’S”及圖樣中的海明威肖像，可能相混淆於已註冊商標“HEMINGWAY”指定使用於授權他人使用及利用該 Ernest Hemingway 名字或與其相似者、商標“HEMINGWAY’S”指定使用於吧檯及餐廳服務、商標“HEMINGWAY”指定使用於一系列男女服裝。

依一般法則來說，聯合式商標中的文字部分是主要部份。此案例不適當之處在於：申請商標中海明威肖像的顯著性及其是具可辨識性知名作家照片的事實。

謝享穎 法務專員
東海大學法律系

USPTO 使用者實用訣竅

一、瀏覽及搜尋官方商標電子公報

美國專利商標局繼續提供五種最近的官方商標電子公報(TMOGs)，在 USPTO 的網站上。使用者可依下列方式瀏覽 TMOG 資料。

(一) 列印 TMOG 資料

使用者可以列印全部的 TMOG 或是個別的頁數。因為每一期的頁數多寡，會使得列印全部資料變得冗長。每期皆以 PDF 檔案貼上，而使用者亦可適用 PDF 搜尋功能檢索 TMOG。

(二) 儲存或發送 TMOG 資料

使用者可儲存 TMOG 資料或是寄發給其他人。特定的 e-TMOG 可被利用 PDF”保存副本”功能。e-TMOG 或是連結 e-TMOG 可藉著 PDF”電子郵件”的功能來發送（全球及信封圖像）。

使用可從 e-TMOG 複製單頁或數頁成文件匣或使用 PDF”快照”功能成電子郵件訊息。

(三) 搜尋 TMOG 資料庫

使用者藉由 USPTO 的商標電子搜尋系統來搜尋。於首頁展示的 TESS 系統包括連接一搜尋官方公告日期或註冊。以知悉如何搜尋特定的 TMOG。藉由這連接使用者可得搜尋工具，允許使用者搜尋商標被於某日期已公開或註冊的商標。使用者搜尋文字商標可藉著”基本索引”欄位搜尋或利用”圖樣”欄位搜尋圖樣商標。

留意當展示於 e-TMOG 之申請資料無變化，TESS 則會展示現在資料。例如：假設物品識別在公開後是被修正，TMOG 展示如被公開時的識別，而 TESS 則展示已修正的識別。

二、於未來強化 E-TMOG 之使用者回饋

USPTO 認同使用者對 e-TMOG 的信賴及設法讓使用者反饋未來且可能之 e-TMOG 強化。強化 e-TMOG 將會更有效率、人性化搜尋及瀏覽選擇，如下：

- 1、 保存搜尋策略及結論的能力
- 2、 在電腦螢幕上，只有展示商標的能力
按下標誌將會導致展示關於擁有者姓名方面等等資料。這允許使用者，在單一螢幕觀看眾多商標和只針對所關心商標之詳細資料。
- 3、 以特定的 TMOG 標誌某些商標，以供稍後列印和瀏覽。
- 4、 有瀏覽已歸檔的 TMOGs 的功能，目前來說，TMOGs 只有針對最近 5 週期間，是被展示在 USPTO 網址上。
- 5、 增加電子功能寄發特定的 TMOG 頁面給客戶。
- 6、 有瀏覽及搜尋有別於專利公告的以往 TMOG 公告之功能。

蔡昀修 法務專員
輔仁大學歷史學系

TSM 沒救了嗎？

案情並非如此明顯

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(三)

然而近來不同之 3.3.4. 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，呈現對立之觀點。該案係關於投與 IGF-I 一段時間後，顯現最大之生理活性。其後即使停藥同樣時間，亦可重複地再次給藥(參考附錄 T1020/03 核准之申請專利範圍)。上訴委員會考慮其專利範圍，無法與治療方法相當，而是針對著醫藥品另一用途(further medical use)。該見解呼應 G5/83 之判決，原則上任何運用歐洲專利公約第 52 條第 4 項規定之醫藥品另一用途申請案是可以核准，而無關已指明其用法之細節。

上訴委員會在 T1020/03 質疑早期判決之理由，認為與 G5/83 不相同。同時主張，此類之專利範圍，可能干擾到醫師投與此組合物處方之自由實無根據，因專利所有人之救濟僅能對抗藥物製造廠或是經銷業者，但是無法對抗醫師。

T1020/03 核准之申請專利範圍

1. 使用類胰島素生長因子(Insulin-like Growth Factor- I ,IGF-1)製備之醫藥品投與方法，以維持慢性病患之生理反應，該投與模式係包括在醫藥品組合物以提供釋出IGF-1，所投與具備療效量 IGF-1 之方法，其係連續性或每天至少一次，以持續一段時間內顯現最大生理活性之方法，停藥，即與上述投與IGF-1同樣地長時間亦或較短於上述投與IGF-1之期間，持續不投藥或是不給藥，再給予具備IGF-1療效藥量之方法，此為連續性或至少一天一次連續一段時間內顯現最大生理活性之方法，而後停止此投藥方法，即於上述投與IGF-1同樣地長時間亦或較短於上述投與IGF-1之期間內，持續不投藥或是不給藥，重復如此之投藥方法，且可中斷投藥直到必須獲致或維繫該生理活性反應之長期間。

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

作者：Catherine J. Toppin, Adam P. Samansky and Brian R. Pollack

美國最高法院最近審理 *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.* 案時，討論了運用教示(Teaching)－啟發(Suggestion)－動機(Motivation)(TSM)以判定顯而易知性，尤其針對授與「組合發明」(即根據先前技術之舊有元件所組成的發明)的情形。此案例引起廣大的注意力，雖此說明有所限制，俾勿影響聯邦巡迴法院數十年來運用 TSM 檢驗之先例，但對判定顯而易知性的檢驗方法另賦予了彈性。

非顯而易知性的簡史

專利須具有非顯而易知性的標的，此觀念基本上建立於追溯至 1950 年的 *Hotchkiss v. Green* 的研討案例中。在 *Hotchkiss* 案中，最高法院認為，製造瓷製或黏土製門鈕的方法所採用的步驟，與用於木製或金屬製門鈕的現存製造方法相同。該法院裁定，「應用舊有方法的創意及技能...為通常技藝人士所具備」，並未達到發明所要求的水準。

在 1950 以前，最高法院對 *A & P v. Supermarket* 案裁定專利因顯而易知而無效，並認定系爭收銀機的元件組合僅聯合已知的元件，並未改變各別的功能。該法院推定「僅聯合舊有元件而未改變各別功能的組合發明」不具可專利性。此判決於顯而易知性採用極具對抗有效性而支持侵權的見解，但受到後來成為 1952 年專利法起草人的漠視。P. J. Federico 法官為該法案的主要起草人，該法案旨在編纂非顯而易知性成為可專利性的第三要件，以對專利提供更有利的立場，並希望能否決一板一眼的 *A & P* 判決，其他類此者。...

謝欣韻 專利工程師
· 台灣大學醫事技術學系
· 美國 Boston 大學生物學研究所

美國商標法

(Lanham Trademark Act of 1946)

實施後第五十六年

作者：David J. Kera、Theodore H. Davis, Jr.

第 I 部分 一造當事人的案件

A. 聯邦巡迴上訴法院

1. 混淆之虞

a. 認定混淆之虞

在 re Majestic Distilling Co. 一案中，RED BULL 龍舌蘭酒被認定可能與 RED BULL 和 RED BULL 及圖兩已註冊商標，還有包含 RED BULL 的兩個口號商標發生混淆。聯邦巡迴上訴法院（"the Federal Circuit"）則維持商標訴願暨上訴委員會（TTAB 或 "Board"）見解。

聯邦巡迴法院根據相關事實而以法律問題，復審混淆之虞之決定。商標訴願暨上訴委員會的最後結論也被重新檢討。聯邦巡迴法院詢問是否有適當的人能找到有證據的紀錄來支持商標訴願暨上訴委員會的結論。整個記錄被重新檢討，包括會使商標訴願暨上訴委員會之認定減損的證據和合理化的證據。從同一份記錄中擷取到不一致結論的可能性並不會使判決無法相當的證據所支持。

問題在於是否消費大眾會錯誤的假定申請人的商品來源與據爭的商標之商品的來源是相同的或是有相關聯的。E. I. du Pont de Nemours & Co. 案例各因素之適用，而根據個別案件的基礎事實作成。所有 du Pont 的因素不可能是相關的或是在特定案件中有著同等的考量，而任何一個因素都可能支配一個特定的案件。

在本案中，申請人的商標與其中一個據爭的商標完全相同，在第二項引證中，除了設計字母外，和第二個據爭的商標，幾乎相同。申請人的圖形是打字的形式，該商標得以任何方式呈現。設計字母並不能在商標間提供任何有意義的差異。當文字商標相同，但並不使人聯想或描寫特定商品時，第一個 du Pont 的因素對申請人造成強大的壓力。即使商品或服務不具競爭性或者是本質上的相關聯，近似的商標會導致來源相同的假定。

柯維佳 法務專員

· 政治大學法律學系
· 銘傳大學法律學研究所碩士
· 論文撰寫中

反向仿冒發生於一人銷售之商品係他人所製造且視為己有之產品。因反向仿冒之經濟利益明顯少於仿冒，故其發生常少於仿冒。例如，勞力士於為控制價格或滿足大量訂單遭受困境時，可能會於廉價手錶上標示其商標。或者，廉價手錶之製造商可能標示其商標於 Rolex 標誌或手錶上，以企圖建立其係高品質手錶製造商之商譽。

於 1980 年代，智慧財產律師就關於著作人作品之案例開始使用反向仿冒原理，反向仿冒因之開始逐步形成為欠缺標示其他作者於作品貢獻之訴訟理由。而於評估是否發生反向仿冒時，於不同法院發生不同標準。第二巡迴法院對於後作品「實質近似」於前作品，及後作品未就第一作品提供適當出處標示，課予反向仿冒之責。反之，第九巡迴法院對於後作品「形式上整體盜用」前作品而無標示出處，課予反向仿冒之責。尚有其他法院就消費者將因之對於作品來源生混淆誤認之虞而課予制裁。

巡迴法院派系為 Dastar v. Twentieth Century Fox 案搭好舞台。Dastar 生產影像系列產品，其主要由 Twentieth Century Fox 所開發電視連續劇之改編內容所構成，而福斯之產品係輾轉編自 Dwight Eisenhower 所著「World War II (第二次世界大戰)」。Doubleday 擁有該書之著作權，該書於製作電視連續劇之目的下被授權與福斯。連續劇於 1949 年播放，於 1977 年因福斯未為著作權之延展而使其權利消滅。Doubleday 延展其就書籍所擁有之著作權，據此福斯於 1988 年針對銷售影像連續劇（不再依著作權）再被授權。Dastar 所改編之影帶於 1995 年進入市場。因福斯未延展其著作權，故其無法控告 Dastar 侵害其著作權。反之，認定 Dastar 未適當標示 Fox 係「商品來源」之影帶販售依 Lanham 法案第 43(a) 條係反向仿冒。福斯主張 Dastar 違反其著作權，並因此違反其就書享有之獨家授權。

福斯於地方法院勝訴。於 Dastar 之上訴，第九巡迴法院駁回著作權主張而維持 Lanham 法案之主張。依先前第九巡迴法院判例所為之未公佈判決意見（其主要地聚焦於損害賠償及費用等問題），認定 Dastar 連續劇之「形式上整體盜用」滿足反向仿冒之標準。Dastar 上訴最高法院。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

Dastar、可歸責性(attribution, 前譯屬性並非通用)及抄襲 (六)

Jonathan Band 及 Matt Schruers 原著

申請專利範圍之撰寫 (三十一)

法例條文 - 一些基礎原則

III. 企圖課制裁於未標示出處：反向仿冒

§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

蔡馭理

台灣大學電機系

作。

隨後章節聚焦於如何完成這些事。

專利法基礎理論(31)

§1.06. 專利期間（七）

若依 35 U.S.C. § 156 核予延長期間之申請，該申請將在專利檔案中作成紀錄，並且其本身可由公眾檢視。專利及商標局（the Patent & Trademark Office）不會著手進行確定申請人於該申請中所主張之資料是否為機密之作業。

§1.07. 專利的必要（一）

雖然必要性可能是發明之母，但是對於新產品及技術之探求必然與現時消費需求強烈抗衡。在一個屈就於當前滿足的文化以及束縛於高利率的經濟體中，對於新技術的研究及探索不會受到重視。習慣、懷疑論及對於未知的恐懼更在投資者及消費者兩方，減緩創新及其商品化之產生。

當然甚至在欠缺專利制度之情況及儘管存在有政府管制所引起的任何抑制因素，某些創新無疑地仍會發生。無疑某些人天生具有發明的衝動，但在其中鮮少有人更天生樂於在欠缺獎勵或至少用以對抗無補償盜用其努力成果者之法律保護的情況下，揭露其發明。雖然科學家，甚至於法官，已經偶而以貶抑的口吻談論那些過於貪圖錢財以致於欲尋求專利之人之動機，但是事實不應被忽略。亦即，無論在一般人的心中，發明人看起來是如何的利他及異於常人，他們同樣需要並應該有資格取得至少與社會上較不具創新能力區塊相稱水準之維生物資。

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

回復原狀權利不適用於如優先權主張及異議、廢止及無效程序等特定期限之事件。

如符合可適用之規定已被遵守，除非有

「完全充分理由」拒絕該要求，註冊處將
核准回復原狀。

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？

