



97年 4月號 道法法訊 (192) ©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台誌第11279號
中華郵政台北誌字第987號執照登記為雜誌交寄道法法律事務所
地址：台北市中山北路三段27號13樓
電話：(02)25856688
傳真：(02)25989900、25978989
電郵：email@deepnfar.com.tw
網址：www.deepnfar.com.tw
發行人：蔡清福
編輯：林明燕
印刷廠：高尚印刷企業有限公司
出版日：81.5.1

欲長期閱讀者，請以電話或其他方式通知本所貴客戶編號。否則，請恕本所不保證逐期寄達。（本所既有客戶，不在此限）。

「無法投遞免退回」
「地址遷移或變更請將新址寄本社更正」

20版-小廣告

目次

第一版：

目次與本所連絡地址、電話、傳真

第二至四版：

國家、選舉與法院(中) - - 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(三)

漫談現實生活中應有的法感(五十二) - 洪順玉律師

歐洲專利局上訴案(二) - - 潘養源

ECJ 抓緊歐洲法院的翅膀 - - 胡文和

第四至六版：

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(四十四) - - 王繡惠

USPTO 更新 - - 徐明璋

Alicante 摘要(11) - - 蘇怡瑾

第六至九版：

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

日本智慧財產判例 - - 卓誌隆

第十一版：

韓國商標與新式樣法規的近來發展 - - 蔡頌瑾

第十一至十四版：

台灣著名商標的保護 - - 謝筱蔚

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 - - 潘玫倩

第十四至十六版：

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(四) - - 張智能

韓國可專利標的 - - 陳俊元

美國商標案例(六) - - 劉媽婷

事件商標-以“WM2006”為例證 - - 謝享穎

第十六至十九版：

USPTO 使用者實用訣竅 - - 蔡昀修

有關醫藥品第二用途之申請專利範圍 - 陳榮福

TSM 沒就了嗎? - - 謝欣韻

美國商標法實施後第56年 - - 柯維佳

<p>國際專利法持續更新的導覽 - - 謝清源</p> <p>歐洲專利新訊 - - 周威廷</p> <p>新歐洲專利公約(EPC2000)-最新修訂版 - 吳怡珊</p> <p>第九至十一版：</p> <p>聯邦巡迴法院新知（二） - - 鍾國誠</p> <p>新穎性法令已獲澄清 - - 廖興華</p> <p>美國與歐洲專利制度 - - 盧治中</p> <p>分而治之-2 - - 岳勝龍</p> <p>歐洲商標 - - 吳巧玲</p>	<p>法院對於職務發明報償的認定(1) - - 薛家鳳</p> <p>美國官方標誌之保護 - - 王紫潔</p> <p>商標使用實務 - - 林靜歆律師</p> <p>第十九至二十版：</p> <p><i>Dastar</i>、可歸責性及抄襲(七) - - 林明燕</p> <p>申請專利範圍之撰寫（三十二） - - 蔡馭理</p> <p>專利法基礎理論（32） - - 蔡律灑</p> <p>法訊新知</p>
---	---

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（中）

法務部、刑事局、屏檢及雲檢認為賭盤乃賄選行為，因其足以影響投票意願或行為，屏院及雲院則認為兩者關係非屬必然，故僅屬賭博罪。事實上，兩者可能都對。例如，前者於對壘陣營聲勢相若時，應可信其為真。後者於聲勢相差倍大時，應值得吾人確信。然人間本多是非，例如，於某一選戰，究竟各陣營聲勢屬何狀況，可能言人人殊。聲勢既已不明，卻又強求前者及後者僅能取其一為適用。則法院判決欲求全民普遍擁戴，勢所不能。縱戴假髮扮神，如一再為難以服人之判決，其最終形象可想而知。

台灣將民主玩成只有選舉，應已為世人作出儆戒。且容吾人逆向思考，選舉究竟民主與否：

一、民主狂熱年代，投票率可能高達九成，一般正常情況可能六成，西方甚至得見四成。巴基斯坦班姬那布托遇刺後之二月份國會大選，投票率亦僅四成。以四或六成民意充任全民意志，究竟民主與否？（既皆已獲有投票之權利，何須慮計不投票者？）

二、民主狂飆年代，各陣營常能不問蒼生終極疾苦，而使出各式以吸納選票為宗旨之新奇招式，以獲致「竊鉤者誅，竊國者侯」之效果。此真民主乎？

高雄富國路上南台最大童書店「巨將親子智慧館」老闆謝炳富曾蹲苦勞 17 年，出獄時草擬刺殺名單（含判其無期徒刑之前檢察總長吳英昭，因牧師黃明鎮點化報仇後，仍然坐牢而覺醒）。「我可以不恨，但不能忘記被冤枉的痛苦」：緣 20 歲海軍服役時，不滿艦上長官管教，基於報復，私藏手槍。全艦動員搜尋無著，驚動海軍總司令。於高層保證自行交槍，絕不追究後自首（藏槍於牛油桶、再灌上一層熱油弭平挖痕）。一時後，帶人憲兵先扁揍一頓、再送軍法處依竊取軍用械彈罪起訴。一審死刑，因自首，上訴改判無期徒刑確定。服刑期間，於調派文書工作後，以假出入證、換裝假扮送貨廠商自新店軍監大門逃獄。躲藏數月，不及展開復仇計畫，為台南一分局捕獲。台南一分局因謝偷槍、越獄，刑求逼供之餘，將轄區未破之銀樓搶案、計程車槍案、街頭搶案全加其身。「我不承認，他們就用毛巾蒙著我的口鼻灌辣椒水，用電話線圈套住我的生殖器電擊我，還說讓我不能人道」，睪丸因電擊組織壞死，切除一個。「刑求我的刑警是陳 X 壽和戴 X 三，出獄後我曾計畫強暴他們的女兒及孫女，讓他們看看我能否人道。」（「作案都有慣性手法，搶銀樓的不會去搶菜籃族，但警方卻把不相關的搶案都推給我，檢察官也不調查清楚，就依盜

匪罪起訴。」）案分台南地院庭長吳英昭，獄友還相慶吳為清官，吳卻僅憑證人指認，即判無期徒刑，「我這才體會司法的黑暗」。嗣因減刑，於高雄大寮服刑七年餘假釋。「那時我心中的恨達到最高點，在獄中又看了基督山恩仇記，學會有仇必報，我想逃，苦無機會，支持我度過鐵窗歲月唯一的力量，就是報仇的心。」報仇對象含前列名共計三十餘名，終因結識其妻，心頭之恨漸解。茲分析本則故事如次：

- 一、曾作錯事或犯罪者，不但可能成材，也可能成大才。例如，本案主角。故既存更生制度應值得讚許，問題在於如何使之發揮功效？
- 二、「有恩報恩，有仇報仇」，似為社會常態，或發源於人心深處之自發反應。如本案在先之私藏手槍或在後之草擬刺殺名單，乃個人層次；至若「水能載舟、亦能覆舟」，則屬社會或國家層面；
- 三、謝某不滿長官管教，基於報復而私藏手槍，實錯在先。高層保證絕不追究自首，卻未能說到做到，或僅施以相當之處罰，致社會險釀腥風血雨，可知群體領導者言行、特質或一時決定之重要，足以決定社會之是否進步、公義與祥和；
- 四、台南一分局因謝偷槍、越獄，而認其素行不良，竟將轄區未破之案，全加其身。壞人睪丸，或僅禍及他人，刑求逼供之際，為何不能慮及「地球是圓的」，他日或將殃及己身？（「刑求我的刑警是陳 X 壽和戴 X 三，出獄後我曾計畫強暴他們的女兒及孫女，讓他們看看我能否人道。」）刑求之初，身掌權力之故？抑或逞一時之快意所致？人間為何充斥著因果循環、冤冤相報？
- 五、「案分台南地院庭長吳英昭，獄友尚猶相慶吳為清官」。人間不公平，有如此者。累積半生之辛苦，始能博得美譽。卻很有可能因一時之不察，而毀掉一世英名。相對於此（多數正面行為在先，一次負面行為在後），素行不良者固令人痛恨，然如改邪歸正，亦常能博得同情或欽佩之包容（多數負面行為在先，一次正面行為在後）。吳前總檢可能亦因謝某「素行不良」，而僅憑證人指認，即判無期徒刑。謝某因紀錄歷歷在目，縱有悲戚訴求或難撼動吳前總檢英名，然意外為社會「我這才體會司法的黑暗」之詮釋增添一道冤魂，亦頗可憐？

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（三）

雖然在 AT&T 案中之該認定被限制在軟體發明，要理解此基本原理如何被應用到其他從“大師”輕易被複製的核准發明是不難的，諸如核准的核酸系列、細胞株或其他生物科技的發明。

在被拒絕受理 *NTP, Inc. v. Research in Motion Ltd.*, 418 F.3d 1282 (聯邦巡迴 2005), 2006 U.S. LEXIS 第 1053 頁 (美國 2006 年 1 月 23 日)，令另一個最近案例中，CAFC 撤銷一個較早的見解並且認為：雖然所主張系統之一項“成分”位於美國境外，該無線電子郵件(e-mail)通訊系統（該“黑莓”系統）之被告所有人就一件美國專利之侵權無法逃避責任。在獲致其決定中，法院係依據專利法(35 USC)第 271(a)條，此一般侵權條項，而非第 271(f)條項。該法院表明並區別幾種情況：

1) 有關一件核准系統的使用，該法院陳述“依據第 271(a)條項，一個主張系統之使用是該系統整體之進行運轉之處所，亦即，控制該系統運轉以及獲得該系統有益使用之處所。”因此，即使該核准系統之一部分位在美國境外，假如該系統之控制及有益使用發生在美國，侵權責任將附著於那個使用。

2) 在對照下，該法庭認為“依據第 271(a)條項所要求，除非各個步驟均在本國內被執行，一個製程不能被使用在美國‘境內’”
(被特別地強調)。(待續)

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

之。被害人為前項請求時，對於侵害行為作成之物或專供侵害所用之物，得請求銷燬或為其他必要之處置。」因營業秘密有其相當之獨占性與排他性，故如有侵害營業秘密情事時，應賦予被害人有侵害排除請求權，而如有侵害營業秘密之虞情事時，亦應賦予防止侵害請求權。又此二請求權，不以侵害人有故意或過失為必要，祇要客觀上有侵害或侵害之虞之情事發生（亦不需造成損害），營業秘密之所有人，即得行使之，並得於訴訟上或訴訟外為請求。

（二）損害賠償請求權

營業秘密法第十二條規定：「因故意或過失不法侵害他人之營業秘密者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任(第一項)。前項之損害賠償請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者亦同。」本條第一項係規定營業秘密之損害賠償請求權，因營業秘密之侵害，常使營業秘密之所有人等遭受損害，基於損害賠償之法理，在侵害人故意或過失不法侵害營業秘密之情況下，應賦予被害人得行使損害賠償請求權，以彌補其損害。至本條第二項係規定損害賠償請求權之消滅時效，以免因被害人遲不行使其權利，造成法律秩序之不安定，而消滅時效制度之設，即在於法律不保護權利之睡眠人，而不允許損害賠償請求權永遠存在。

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 (五十二)

之前兩期粗淺談了營業秘密侵害之態樣，那麼營業秘密被侵害了，該如何救濟？即接下來所要談的。營業秘密遭受侵害時，就產生營業秘密所有人成為被害人而有依法尋求救濟之問題。侵害營業秘密之刑事責任係規定在刑法第三百十六條、第三百十七條、第三百十八條及公平交易法第三十六條。而行政責任之部份，則由於營業秘密，並無行政方面的主管機關，而僅有司法機關職掌其事，故並無行政制裁之規定。至於民事救濟，則規定在營業秘密法第十一條、第十二條以及第十三條，茲將前述規定析述如下：

（一）排除及防止侵害請求權

營業秘密法第十一條規定：「營業秘密受侵害時，被害人得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止

歐洲專利局上訴案-

新的，更嚴格的程序規則（二）

by Jenkins

歐洲專利局上訴委員會被改變的程序規則中經選擇的細節：

- 上訴人的理由書必須著眼於整個上訴個案。
- 理由書的修訂只有在上訴委員會裁量後才可被准許。
- 答辯人的聲明書(如果有答辯人)必須完整，且須在通知後的四個月內提呈。
- 任何一方提呈時間之延後僅在經委員會斟酌後才可被准許，且須具備合理的延期理由。
- 一旦一口頭聽證會被安排，除非是在聽證會前可被另一方輕易處置的事項，否則沒有一方的個案之進一步的修訂會被准許。

• 成本將在一包括修訂個案聲明書或答覆聲明書等不同情況的較大範圍內被裁定。

同時，以下報導一個依據老的規則而判定的個案，其探索上訴委員會的耐心可被伸展到什麼程度。

在上訴中沒有「最後機會原則」

在過去，上訴程序被各方視為一個完整申請案或異議案的再聽證，而委員會對此則予以容忍。只有在濫用程序或延誤提呈明顯不可准的修訂或關鍵證據，才會使得委員會行使裁量權而不許可這些進入訴訟程序。部分由於此一被允許的彈性，使得至少對於專利申請人而言，其所認知之事實為：上訴委員會是不再訴求進一步上訴或訴訟的最高當局。在至少一個案中(判決 T577/97)，該委員會准許專利權人在口頭聽證的程序中登錄修訂的申請專利範圍，並評論：「藉由在口頭聽證程序中保有一限縮其申請專利範圍之機會，專利權人通常應當被准許一最後的機會來獲得一專利」。

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

歐洲 SPCs 展期之提案

在表達歐洲之成長展望上，歐洲委員會已發表意見認為市場力量無法刺激製藥工業適當地發展兒童用藥。因此，委員會已採取一兒童用藥規定之提案，該提案意欲經由保證特定研發藥物之授權能符合其治療需求，以改善歐洲兒童的健康。

該提案之一關鍵要素在於這些藥物的追加保護證明書的六個月延期。對於專利過期的藥品，經由一小兒科使用市場授權(P.U.M.A.)所授予之新研究的十年資料保護也在考量之中。

所提案的規定之目的在於增加兒童用藥的發展及授權，同時確保這些藥物獲有高品質的研究，及兒童不會遭遇不必要的臨床實驗。該提案也意欲改善用於兒童用藥的資訊。

電腦應用發明之指令-簡略新知

我們曾報導過歐盟主席對於電腦應用發明之草案指令議題的妥協提案。該妥協提案試圖尋找委員會與國會的分歧草案之間之共同立場。(我們先前春季報導可在

胡文和 專利工程師

· 台北科技大學電子系

<http://www.jenkins->

[ip.com/pi_news/spring2004/item_01.htm](http://www.jenkins-ip.com/pi_news/spring2004/item_01.htm).) 中找到。在 2004 年 5 月 19 日該競爭議會之一合法多數投票中，主席的提案經由一「政治協議」而以些微修正被採用。

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」(四)

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)(續二月)

[日本專利局的評語]

在本發明中，一個用來減輕、抑制疾病的裝置是用在人體上的，因此這個發明被歸類為治療人類的方法或是一初步療法方法。(審查基準之節錄)

乍看之下，例 1 整體而言似乎不能歸類為醫療行為，然而，如上所述，在現行日本專利實務下，發明主體中即使僅有一部份與「醫療行為」有關，此發明整體而言是**不具**產業利用性的。這就是例 1 以整體觀之因為在步驟(i)與(iv)中包含了醫療行為而被駁之理由。

故在此情形下，例 1 的發明將會變成是具有產業利用性的發明，比如說修改成以下所言的例 2。

例 2(可獲准的例子：非屬於人類手術、治療或診斷方法的發明)

[發明名稱]

心律調整器的控制方法

[專利範圍]

一種心律調整器的控制方法，包括下列步驟：

(i)將一在一偵測器內藉由一心律調整器的控制裝置偵測到的心率與一儲存於一記憶體內之門檻值作比對；

(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。(待續)

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

(2)進步性

有關醫藥發明的進步性一般係以與其他發明相同的方式來判斷；亦即：

決定所請求發明是否涉及進步性的決定根據在於，藉由不斷地思考”熟習該項技術者在精確地了解在該發明所屬領域於申請時點之技術水準之後將會如何”，是否能成立”熟習該項技術者可基於引用發明而輕易地完成所請求發明”之論點。

(摘自審查基準第二部分第 2 章之二)

其次，新審查基準亦提出了關於進步性之判斷的例子如下：

(i)即使所請求醫藥發明的醫藥用途不同於引用發明的醫藥用途，但當兩者之間的運作機制之相關性在通常情況下可為其申請時點的周知技術或一般普通知識所達成時，則將核駁本專利申請之醫藥發明的進步性，惟前提是不存在諸如可造成進步性之預期認可的有利效果的任何其他理由。

(ii)所請求醫藥發明(其包括引用發明的一種化合物或是一群化合物，該引用發明係用於非人類動物的同種或是相似疾病，且該引用發明係簡單地被轉用成用於人類之藥品)一般被視為不具有醫藥發明之進步性。(注意: 本段的其餘敘述已省略)

此種情形係適同於由用於人類之藥品到用於非人類動物之藥品的轉用。

(摘自新審查基準)

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

最後，由於法院對 Quality King 的判決並未考慮到在已經處理了灰色市場輸入對著作權的衝擊的案例中認可的趨勢，因此，此一判決可能是不可信的。具體而言，這些案例似乎區分了著作權作品是商品銷售的附屬品的狀況以及著作權作品包括商品本身有價值部分的狀況¹。此種趨勢在 1980 年代引起 §§602(a) 和 109(a) 之間互相影響的一系列灰色市場著作權案例中是清楚的²。雖處理諸如標籤的附屬元素的案例失敗，那些處理文學作品與音樂的案例則有成功的傾向。

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

¹ 例如，商品是受著作權保護的書籍、唱片或者電腦創作的狀況。

² 這可能是由於法院未清楚認清這些著作權案例的實際狀況，例如，在 *Sebastian Int'l, Inc. v. Consumer*

Contacts (PTY) Ltd., 中，地方法院法官評論“美國的企業已經放慢腳步來認清准予它們控制灰色市場著作權作品輸入的權限... 著作權提供了這樣的難以應付的保護”。

然而，復審上訴法院並不同意，其評論：

國內的製造商現在訴諸著作權法來提升他們的經濟利益，此一竅門已經引起：系爭爭議係淺薄地針對產品的標籤，但實際上卻是遍及產品本身的不恰當狀況。吾等認為關於‘灰色市場商品’或是‘平行輸入’的紛爭應該通過立法機關直接針對其實質利弊，而不是通過著作權法有限獨占權的司法延伸而解決。

細查一系列灰色市場著作權案例的判決顯示法院有強烈袒護商品本身受著作權保護的著作權人的傾向。

專利之申請專利範圍之解釋(四十四)

當事人雙方必須在提出聽證會前會聲明 30 天內完成申請專利範圍解釋的發現程序。在此聲明提交的 45 天內，專利權人必須對申請專利範圍解釋提供其開會概要。在專利權人有一周去準備回應概要兩週之後，每個被告必須在 14 天內提出答辯。最後，在專利權人的回應概要提交之後，法院必須舉行申請專利範圍解釋程序或是聽證會。其規則也允許在 Markman 程序完成前、直到在規則提出之後，至少在當可以釋明好理由之時，法院可以展延涉及有申請專利範圍所提出解釋議題的任何動議。

雖然北加州地區法院的規則能夠被評論為給人深刻印象的過度嚴格的時限以及一個不適當早期的申請專利範圍解釋，一些法院也認為這些也有助於對申請專利範圍解釋的程序建立一個可以修改卻可據以推定的一致觀點。

VI. 從先前程序的申請專利範圍解釋的影響

A. 有關於對初步禁制令聲請而作成之申請專利範圍解釋

當就一個初步禁制令聲請為裁決時，審判法院沒有義務就申請專利範圍解釋作成決定性裁決。多數法院明白陳述其裁決不是此案件的有約束力的法律，承認“在此訴訟階段所做的決定是傾向是‘基於此議題的不完整證據和草率考量’”。但是，在對於一個初步禁制令聲請為裁決時，一些法院認為此紀錄足以作成一個解釋。

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

USPTO 更新

最高法院轉變專利授權概覽

在聯邦巡迴法院之較小範圍的檢驗標準下，建立一個真正的爭議，一專利挑戰者必須去證明 1) 專利擁有人作出明顯的威脅或對挑戰者採取行動，以致產生對於被控侵權的合理掛慮，以及 2) 挑戰者作出某些可能導致專利侵權的活動。將這兩個分岔的檢驗標準應用到一些與專利被授權人所提起的確認判決訴訟有關的判決中，聯邦巡迴法院認為，在每一個案件中，有良好立足點的專利被授權人不會有遭訴的「合理掛慮」，因此不能採取確認裁判的行動來挑戰授權者的專利之正當性。就是這樣的立論使最高法院在 *MedImmune* 的核可裁定中遭受攻擊。

授權協議

在 *MedImmune* 的案例中，MedImmune 及 Genentech 在 1997 年對於某些專利及 Genentech 那時待審的 Gabilly II 專利申請案達成授權協議，旨在涵蓋 MedImmune 非常成功的 RSV 藥物及領導產品 *Synagis*®。在 Gabilly II 專利在 2001 年 12 月取得專利權後，Genentech 向 MedImmune 寄送一封信，指出它相信 *Synagis* 已被 Gabilly II 所涵蓋，且根據 1997 年的授權協議，其專利權利金從 2002 年 2 月開始是應當支付的。雖然 MedImmune 覺得 Gabilly II 專利是無效的、無法實施的且在任何情況下不會被 *Synagis* 所侵權，但它還是在「抗議」下支付了專利金，並保留其挑戰該專利之權利。

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 (11)

在相關的案件中(*Imporelo v Victor Güthoff*)，系爭 CTM 商標是由一單字 *Kuattro* 以及 K 圖樣組成。K 圖樣大約是單字的四倍大。異議人是根據較早註冊之 CTM 商標 *Quattro*。訴願委員會承認 *Kuattro* 以及 *Quattro* 都意指 4。該較早之註冊案包含第 3 類及第 16 類之商品，其確實相同或近似於後申請之 CTM 商標案所主張之商品。訴願委員會基於以下理由駁回異議：

- 視覺上，商標並不近似，因為是字母 K 比所申請之商標更顯著。
- 在發音方面，如果字母 K 沒被考慮進去，則商標會相似。
- 縱使 *Kuattro* 以及 *Quattro* 有意義上考量，二商標概念上都很薄弱，其意味著消費者必然會較注意後者商標中之 K 圖樣。
- 當分別面對此二商標時，消費者平均都會記得 K 圖樣在一商標中，而單字 *Quattro* 在另一商標中。

最後的案例 (*Claudia Oberhauser v Petit Liberto*)，涉及一 CTM 商標申請案之商標“Fifties”，其包括第 25 類之棉布衣服。異議案係基於一西班牙商標註冊案“Miss Fifties 及圖”，其係有關斜紋粗棉布衣服。在異議機關之前，二商標被認為視覺上及概念上皆不近似。但是，因為異議機關相信西班牙消費者會認為單字“Fifties”是先前商標中明顯的字語要素，他們判定二商標發音相似。因此，考慮到商品之同一性，不完整記憶之可能性以及衣服經常被口頭訂購之事實，異議機關認為，儘管商標的視覺及概念不相似，也會有構成近似之混淆。

商標判例

歷史上，有四種可信賴性之風險，為了證明先前陳述之內在真實性，而與現階段於法庭中主張之先前於法庭外之陳述有關聯。第一個風險為-虛偽：先前主張可能於法庭中經深思熟慮而為錯誤陳述。第二個風險為-欺騙：先前主張可能於法庭內描述而故意選擇用詞避免以洩漏「完整事實」且未有文字上之虛偽。雖誠實之證人非用某些措詞經由交互詰問來察覺及糾正是相對容易的，但要一個聰明證人故意的偽證則否。第三個風險為-錯誤的察覺：證人不可能正確的察覺宣誓人陳述的意涵，而可能在法庭內誤解。第四個相關的風險為-錯誤之記憶：證人可能不正確記得先前所為之陳述，而可能必須「重建」或在法庭內假設事實。

除了聯邦證據法則第八條特別適用傳聞外，當提出證據之證據價值實質重要性勝於不當偏見考量之危險、爭點之混淆、誤導陪審團或其他被陳述時，聯邦證據法則第 403 條可能被用來排除傳聞(及任何其他提供之相關證據)¹。另一方面，依據聯邦證據法則第 703 條，原則上，假如是一種合理被該領域形成意見之專家證人信賴而可能被該專家證人當作證詞之基礎，不容許之傳聞。然而，在陪審團審判之案件，除非法院特別決定該

郭宣甫 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

證據價值有助陪審團瞭解專家證人意見之實質重要勝於揭露傳聞之不利影響，該傳聞不得揭露予事實發現者。

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

1. 聯邦證據法則第 403 條規定如下：

「雖然相關，但假使該證據之證據實質重要性不如不當偏見、爭點之混淆、誤導陪審團或其他過度遲延之考量、廢時或累加證據之不要呈現之危險，該證據會被排除」。

歐洲專利新訊集錦

然而，在 *BASF AG v. Bureau Voor de Industriële Eigendom* (C258/99) [2002] RPC 9 的案例中，ECJ 認為該產品的一較純粹的形式或具有不同濃度的該產品在 SPC 申請的文中不可被認為是一個新產品。在 *Draco AB's* 的 SPC 申請(*Draco AB's SPC Application* [1996] RPC 417)中，英國專利法庭拒絕了一新配方的 SPC。

受專利保護的產品必須是已核准的產品

在第 3 條中所規定的第一及第二個條件為，產品必須受到正有效的基礎專利的保護「且」必須是一個有效核可而將產品投入市場的項目，這樣已經造成相對於組合物產品之問題，在 *Centocor Inc's* SPC 的申請案(*Centocor Inc's SPC Application* [1996] RPC 118)中(專利局)，基於以下的觀點而拒絕了由數個成分組成的一組合物的 SPC：雖然該專利涵括了該組合物，但上市核可僅是有關於該等成分的其中之一。在 *Takeda Chemical Industries Ltd's* SPC 的申請案 (*Takeda Chemical Industries Ltd's SPC Application* (No. 3) [2004] RPC 3)中，雖然核可是有關於組合物，但專利僅涵括了其中的一個成分，且 SPC 的授予也遭拒(在稍後的案例中，也認為一產品的專利是否應該包括其鹽類或酯類的議題是申請專利範圍解讀的問題)。

組合物中的所有成分是否必須獨立地作用

關於“產品”定義的兩個案例已經被 ECJ 所參照而仍然正在審查中-*Yissum Research and Development Company of the Hebrew University of Jerusalem* (C-202/05) [2004] EWHC 2880 (Pat) 及 *MIT v. Bundesgerichtshof* (C431/04)。這些案例實質上是提

出相同的問題，即：

1) “主動成分/物質的組合物”(記載於第 1(b)條中)一詞，是否意謂著所有組合物的要素都必須是具有治療效果/藥物活動的主動成分/物質呢？

歐洲專利

歐洲 成吉思事務所

專利通訊 2007 秋季號

新聞

已開放全部選項 — 對於歐洲分割案

在 2006 春季版的專利通訊中，我們已經報導了歐洲專利局擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal) 被要求決定與分割案有關的一些重要法律要點。

在經過近兩年的考量之後，擴大上訴委員會終於作成決定。我們很高興的來報告：眾所畏懼的對於分割案申請的壓制已經不能成案，且擴大上訴委員會更決定了應該保持現狀。

歐洲專利公約 (EPC) 允許「對於任何仍在審查期間的在先歐洲專利申請案的分割案申請」(EPC, 第 25 條第 1 項)，其前提是該分割案「僅在於其主要內容並未超出在先申請案母案的內容時可被提出」(EPC, 第 76 條第 1 項)。

多年來，這個條款已被申請人，專利代理人 and 歐洲專利局多方所認定—其允許一分割案被用來修改刪去任何在母案中沒有出現的新實質內容。

其亦被認定這些規定授權申請人針對在母案中已揭露的任何實質內容提出一連串的的分割案 (亦即，對分割案再進行分割)，而不管在分割案中所主張專利範圍的該實質內容是否也在母案中被主張。

這些長久以來的假定已被技術上訴委員會 (Technical Boards of Appeal) 的一些決定所挑戰，而導致對於申請人提出分割案的自由將被縮減的恐慌。

為了解決這些技術委員會的決定所導致的法律上的不確定性，擴大委員會被要求來決定在歐洲專利公約下，是否就這些已成為慣例的提出分割案觀點，是可允許的。

擴大委員會作成第 G1/05 和 G1/06 號裁決。

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

專利合作條約(PCT)重要規定的變更

日本智慧財產判例

關於日本專利訴訟現況之問答(二)

B) 日本專利法是否擁有與美國專利法相似的“書面描述(written description)”要件？

“書面描述”要件與實施例要件相仿，於日本專利法第 36 條中提及。但是，並無與美國專利法下存在之最佳模式揭露要求相似之要件。日本專利局之審查基準係依據日本專利法。此審查基準賦予書面描述要件多重實例及解釋。因此，專利申請案應依此準則撰寫。

C) 日本法院對於惡意專利侵害情事，是否有額外的賠償金？是否如同美國一樣，運用“無侵權／無效意見”以規避此一額外賠償金亦存在於日本？

(1) 惡意專利侵害案例

日本法令並無明文規定侵權者需就惡意專利侵害付出額外的賠償金。但在實際的惡意專利侵害案例中，法院會對於下列情況判予高額損害賠償金：當專利權人多次發出警告信說明侵權理由及其證據、產品明顯地侵犯專利權，以及法院訴案顯示所稱侵權者不理會警告信並侵害專利權。

(2) 無侵權或無效之專業意見

當公司因被認為銷售與已准專利相似之產品而收到專利權人發出警告信時，經常尋求律師或專利代理人給予無侵權或無效之專業意見。專業意見並不能有效的影響法院判決。因此，公司儘管擁有此一專業意見，故意之認定可能事證亦無法消弭。專業意見之結果偶爾被當成有助於作成判決之關鍵。當侵權訴訟案中無效之專業意見作成時，無效訴訟之上訴時常伴隨著被提出。

同樣地，公司尋求無效之專業意見，因可作為考量準備訴訟、停止生產或重新設計產品的可能性之依據。此外，其亦被用來答覆警告信以證明無侵權。(待續)

卓誌隆 法務專員

·台北大學經濟系

提出請求的時機已經變更了。根據 PCT 第 54 之一條第 1 項第(a)款，申請人現在可以在早於從國際檢索報告和書面意見的傳送日起算後 3 個月期間中或是從優先權日起算的 22 個月期間中的較後時間點前提出請求。根據 PCT 第 54 之一條第 1 項第(b)款，若是超出上述時間限定所提出的請求將不被採納。一件 PCT 申請案必須在其優先申請案的申請日算起的 12 個月內提出申請以使其優先權主張合法。該請求將自動指定 PCT 所有的會員國，包括美國。在第一章的程序中，在請求中指定的國際檢索機構發布一國際檢索報告和書面意見。在國際檢索報告和書面意見的傳送日起算後 3 個月或是從優先權日起算的 22 個月兩者中較後者之前，申請人都可以提出要求。若是請求及時提出，將根據第二章啟始程序，國際初步審查機構(IPEA)會發布該份國際檢索機構(ISA)所發布的書面意見作為第二章第一次書面意見。在國際審查完成之後，國際初步審查機構(IPEA)發布國際初審報告(IPRP)而轉送至各內國或地區的專利辦公室。若是要求沒有被提出，則國際局(IB)會發布一份國際初審報告(IPRP)，其實質與國際檢索機構(ISA)所發布的書面意見是相同的。該份國際初審報告(IPRP)將被發佈至各內國或地區的專利辦公室。

前述的內容的改變簡化且流暢化了 PCT 一些方面的申請流程，而非僅簡化了請求以及相關文件的準備。PCT 申請持續成為一項簡單而有效率的方法以延遲外國申請的花費，並提供額外的時間以評鑑一件專利所尋求的商業改革的前景。

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

歐洲專利新訊

倫敦協議要點:

1. 翻譯規定的修改

a) 與歐洲專利局(EPO)有共通官方語言的會員國:

具有與歐洲專利局(EPO)的官方語言之一(即英語、法語或德語)相同的官方語言之會員國將放棄歐洲專利聯盟協定(EPC)第 65 條第 1 項的翻譯要件。

b) 不具有與歐洲專利局(EPO)共通官方語言的會員國:

不具有與歐洲專利局的官方語言之一相同的官方語言之會員國將指定有歐洲專利局的官方語言之一，並於如下情事放棄在歐洲專利聯盟協定(EPC)第 65 條第 1 項之下的翻譯要件:

國際專利法持續更新的導覽

- 專利以指定的歐洲專利局之官方語言核准了，或
- 指定的歐洲專利局之官方語言之翻譯申請依照歐洲專利聯盟協定(EPC)第 65 條第 1 項而提出了。

此外，這樣的會員國可要求翻譯其申請專利範圍成官方語言申請專利範圍翻譯。

c) 對於所有會員國的共同規定

可提供會員國更自由的規定，如，都不用翻譯。

可提供會員國在訴訟中，

-於宣稱的侵權者要求使用宣稱的侵權已經發生的國家之語言時，

-在合法的訴訟程序期間，於法院或準司法機關要求使用相關的國家語言時，

才要給翻譯。

2. 生效、可適用性與終止

該協議將在法國的批准文件備查之後的第四個月的第一天生效。法國國會已經在兩議院批准該協議。因此，倫敦協議將在 2008 年 5 月 1 日生效。

該協議生效後，該協議將適用於所有核准公開已發生的歐洲專利。

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

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

- 申請日;
- 先申請案的案號; 以及
- 該申請案送交的專利局。

上述提交方式唯有當歐洲專利申請案字面上相同於外國的第一申請案時才值得推薦。

若一申請案使用上述參考資料提出申請，優先權文件必須在申請日起兩個月內提交(參見 EPC 2000 Art. 80, Rule 40(3))。再者，若一申請案的參考資料以非歐洲專利局官方語言撰寫，如中文，那麼其翻譯版本必須在同樣兩個月的期限內提交¹。

¹請注意在 EPC 2000 Rule 53 paragraph 2 的規定下，提交優先權文件(認證本)的必要性可能會有例外，雖然截至目前為止並沒有歐洲專利局的官方公告。然而，我們預測中國申請人可能將不需要提交優先權文件。

新歐洲專利公約(EPC 2000)

---最新修訂版

2. 重要改變

2.2 申請日

因此，提交缺少申請專利範圍的申請案應僅限於絕對「緊急申請」時使用。例如，若一中國發明人已發表包含一發明的科學論文，那麼關於申請日的新規定，加上以中文提出申請的新可能性將有助於保留其權利。在這個例子中，最遲可以在發表論文的同一天提出所發表論文的專利申請，這對申請日的取得而言應是足夠的。當然，翻譯版本必須在上述第 2 條第 1 項所解釋的時限內提供。再者，申請專利範圍必須在下一階段重繕。

2.3 參考資料申請

依照 EPC2000 的規定，甚至不需要提交說明書和申請專利範圍才能得到申請日(參見 EPC 2000 Art. 80, Rule 40(1)c, (2), (3))。根據 EPC 2000 Rule 40(2) 的規定，提交先申請案的優先權資料便已足夠，例如：

聯邦巡迴法院新知(二)

在地方法院宣判能量&環境國際公司(“EEI”)侵犯了 Conoco 之專利的其中之一後，EEI 不服判決而上訴於聯邦巡迴法院，且辯駁地方法院的權利請求之解釋。爭議中的專利請求一製程以製造一減少拖曳的作用劑，EEI 辯稱：專利權人使用的“由·構成”限制專利的範圍而排除僅執行專利所陳述，且沒有別的，步驟的產品。詳言之，EEI 辯稱：地方法院犯錯於：准予已專利製程的懸浮媒介以包括 MIBK，一非酒精，而不管專利中限制“懸浮媒介由水或水-酒精混合物所構成”。在確認下級法院關於此專利的權利請求解釋下，聯邦巡迴法院認定：權利請求術語“由·構成(consisting of)”並不排除額外而未相關於發明的成分。法院補充說：在一構成表上本領域普通技術人員平常就與一成分相關聯之雜質的存在，並不排除所控告產品或製程的侵權。

部分繼續申請的範圍不限制權利請求的解釋

Cordis 公司對抗 Medtronic AVE 公司
339 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2006.)

聯邦巡迴法院認定：對揭露於母專利之一線網實施例的冠狀支撐管在部分繼續申請中，專利權人不再繼續主張的決定並不限制權利請求的解釋。詳言之，法院拒絕侵權者所陳述的答辯“一線網實施例中未能包含『複數線被彎曲及部分重疊以形成支撐管』，應該限制權利請求的解釋，以排除任何形式中藉由彎曲線的所有實施例”。反之，法院註解：在部分繼續申請中，當實施例不滿足被加入此申請的一限制時，專利權人可選擇不從母專利包含一特定實施例，而不限制權利請求之解釋。

新穎性法令已獲澄清

英國的最高法院--上議院一並不常審理專利案件，但是在約十二個月裡英國目前已經有三個案例。這裡是第三個案例的報告。

在爭議中的是Parexetine (“PMS”)的甲基磺酸鹽之SmithKline Beecham(簡稱“SKB”)的專利案相較於Synthon專利申請案的有效性。Synthon (“S”)專利申請案是一較早提出申請，但未公開的一個申請案，案中描述以特別的紅外線光譜來辨識PMS的一種結晶形態的製備，而不同於SKB專利申請案中所敘述，且因此顯示出要描述一種PMS的不同(多形性)結晶形態。

Lord Hoffmann(在其他上議院法院法官背書的一個意見中)認為這有兩個單獨的因素在爭議中，也就是，揭露與詳實性。所謂“預期”此必然已經有主題物的先前揭露，當執行時，一定必然侵犯(後面的)申准專利的發明。至於揭露，S申請案明確地描述了PMS結晶的存在，且這些(事實)可以被實施。此因此是PMS的明確揭露，其被知道僅以結晶形態存在。

廖興華 專利工程師

- 交通大學機械工程學系
- 美國紐約州立大學機械工程碩士

美國與歐洲專利制度

公眾與專利權：界線的重新劃分 (10)

請參閱案例：*Aclara Biosciences, Inc. v. Caliper Technologies Corp.*, 125 F.Supp.2d 391, 402(N.D.Cal. 2000)(「採取一個原則，即在一專利申請範圍中，對一子句任一部分所為的任一修改，皆產生關於該整

體子句的申請程序禁反言，而非只是該子句修改的該部分，將無助益於促進完全禁反言的目的」)。被控告的侵權人，然而，將抗辯專利權人意圖使得每一個子句構建成單一限定。據此，為了減少此爭辯的可能性，專利撰寫人將被較佳地建議，將必須的限定儘可能分佈在該申請專利範圍中更多的子句。

進一步，對於專利權人主張字義的改變並不限縮一個申請專利範圍中的元件，相反的僅在使得在該申請專利範圍中的元件隱晦的地方變得明確的抗辯，仍是開放的。請參閱案例：*Bose Corp. v. JBL, Inc.*, 274 F.3d 1354, 1359(Fed.Cir.2001)(增加與一橢圓(專利範圍)的長軸有關的言語並非限縮，因所有的橢圓都有一長軸)。一個專利代理人將是稱職的，若能在他的或她的答辯有鑑於此而觀察到此一改變。否該修改可能被視為推定地限縮且為作解釋，而因此劃為Festo案中禁反言的推定。

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

至少就目前來說，前述Festo案的原則可能給予手段功能限定格式的申請專利範圍新的生命。每個以手段功能用語請求保護的元件包含，從字義侵犯來看，任何完成相同功能的結構上均等物。既然均等的分析已被法令所規範，Festo案的原則，不應該人為地限制可利用的結構上均等物的範圍。

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

分而治之-2

(歐洲跨國專利訴訟實務)

相反地，其他的智慧財產權專家，尤其是荷蘭及德國法院的代表，則是樂意思考歐洲專利的侵權，甚至是歐洲其他國家仍有效專利的侵權。這涉及了適用跨國管轄權的問題。

在歐洲，有些國家的法院並沒有清楚的立場。其他歐洲國家的法院，例如義大利及比利時，主要正面臨著稱為“魚雷訴訟(torpedo action)”的一種在跨國專利訴訟中被濫用的訴訟技巧。魚雷訴訟的目的在於癱瘓訴訟程序的進行；詳細而言，當事人一方利用在一個專利訴訟體系相對上進行較慢或是較無效率的國家，向其法院針對一專利的有效性提起確認之訴，以企圖阻礙該專利在另一個具有較佳效率的專利訴訟體系的國家被主張。也就是說，一個擔

心被控告專利侵權的當事人，在其自己的國家與在某些被認為其法院是較有效率的國家等都會有效果的國家，尋求非侵權的確認之訴。

歐洲司法院針對上述問題的觀點，在 *Fort Dodge v Akzo* 及 *Expandable Grafts v Boston Scientific* 兩案中首次被探討。然而，在歐洲司法院判決前，前述兩案均已和解。但那時之前，那些對於跨國專利訴訟案件而焦頭爛額的法院，已將前述兩案以及相關的辯論交給歐洲司法院，以作為法院限制或甚至有時拒絕審理跨國專利訴訟案件的理由。在德國，杜賽道夫(Düsseldorf)地方法院依舊受理抗爭在其他國家領土上一系爭專利的有效性(專利訴訟的標準防禦)，但曼海姆(Mannheim)地方法院卻拒絕審理相關訴訟。

歐洲商標

什麼在姓名之中？(四)

有鑑於此案例之事實所呈現的困難度，指定人決定將以下議題委交歐洲法院做成裁決：

「在第 3 條(1)項(g)款或第 12 條(2)項(b)款意義下，如在製造與其相關商品之事業一併讓與一段期間內，有關那些商品的商標之使用確實會使大眾反於事實而相信：特定人已經和這些商品之設計與製造有關連時，一商標是否被視為對於誤導大眾的這點有責任。

評論

此案例突顯出有關個人姓名讓與的問題，特別是當個人的姓名已被販售，且和後來的商標及其相關商譽的購買者(受讓人)無關。

避免這樣的讓與商標構成欺瞞(有責誤導大眾)的顯然方法，即是由新所有人廣泛地宣傳公告所有權人已經更換，且強調受讓人與原本商標所有權人沒有關連。

當然，對於例如是 Elizabeth Emanuel 商標而言，此將引發潛在購買者相當多的困難。在這樣姓名的實際價值實處於神話的狀態，(至少在一段期間中)，在受讓人與著名設計者之間仍存著某些關連。因此，即使這樣的關連最後被破壞了，對於相關大眾而言，該商標必然仍意味著有如在讓與之前一樣的意義。在 Elizabeth Emanuel 商標情形中，該意義意味著高雅流行服飾，而為如同威爾斯公主一般人物而穿著。如果此商標不再含有該等意義了，例如，被用來當做便宜、低品質的產品的標誌，那麼該商標的價值將會嚴重減少。

在這件案例中，歐洲法院的裁決被候以相當的關注。如果法院裁決支持依瑪內莉女士的話，設計者的姓名的購買價值可能戲劇性的下降。(完)

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

II. 關鍵字廣告 (Adwords)

除了與元標籤的各種相關問題之外，吾人認為上述的 BGH 判決將會對於在新媒介的行銷帶來衝擊。關於這一方面，該判決的決議也可以繼續被轉用在其他更新的、依附其網路曝光度於第三人的標誌、姓名或商標上等的科技方法，例如特別是「Google 關鍵字廣告」的使用，這些也是在法學體系和文獻資料中被爭論已久的議題。

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

Google 搜尋引擎的操作者能讓廣告主，以後者之費用，去連結個人選擇的關鍵字(關鍵字廣告)至一顯示於該搜尋引擎平台的廣告。使用者經過輸入適當的關鍵字作為其搜尋詞彙，除了出現點擊名單之外，像這樣被標記的廣告以此種方式自動地呈現給該使用者。

對網路使用者來說，既不會立即看見關鍵字廣告，也看不見元標籤，然而在該搜尋引擎之使用時，無論如何皆將導致擊中，也就是廣告。於 2006 年 12 月 11 日於布魯什維格(Braunschweig)的高等地區法庭作出了反於此背景的判決，而認為對於元標籤的相同法規必須適用於關鍵字廣告。

於該判決的案例中，被告將一關鍵字廣告放置於 Google 搜尋引擎，也就是對於搜尋詞彙「Jette Schmuck (等於 Jette Jewellery)」以及其他詞彙，除了點擊名單之外，一個像這樣被標記的廣告會出現。

原告是該文字商標「JETTE」的專屬被授權人，該商標以其執行長的名字註冊並與公司名稱相同。法庭解釋該關鍵字廣告的使用促使該搜尋引擎於輸入系爭文字商標後，顯示除了點擊名單之外的被告的廣告，而不管該文字商標已被另一個所有權人作為商標和商業標記。

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

看 175 F3d1362 及 50USPQ2d 1667 (“此法院及其之前的法院一再地認定商品設計保護的可行性並非取決於是否獲得了一個討論中的該產品或特徵的專利”)。而關稅暨專利上訴法院則明確地認定一期限屆至的新式樣專利並不能決定 Lanham Act 保護的範圍。(“新式樣專利權的單純存存之事係獨立於、且對商標所有權而言無關緊要的”)。

在過去至少三十五年，下級法院皆一致地認定新式樣專利法並不能定義商品設計法的範圍。(“商標的保護和新式樣專利所提供的保護是分開來的”)；有鑑於最高法院在 *Bonito Boats Inc. 對 Thunder Craft Boat Inc.* 一案中的戒慎，此實際上全體一致的認定應該不令人驚訝，即專利法在其本質上並不必然與 Lanham Act 衝突。只有在一案-*Vornado Air Circulation Systems Inc. 對 Duracraft Corp.* 中持有不同的見解。該案「獨樹一幟」成為唯一一件以專利法的各種層面去定義產品設計法的範圍的案子，而受到了嚴厲的批評。

著作權保護的可行性給了最高法院一些保證，即縱使在 Lanham Act 下沒有本然地可識別性，也仍有保護產品設計的方法。其次，其准許最高法院宣佈一明確的規定，排除了在許多案件中法院必須對本然的識別性做出事實上決定的要求。然而，*Samara* 很幸運。其產品-縫飾的童裝-是可被著作權保護的。許多產品設計是不受著作權法的保護的，也不適於新式樣專利保護。最高法院如此令一大部分製造商使其產品與他人區別的努力皆未能受到保護。

謝筱蔚 法務專員
台北大學法律學系財經法組

概括說來，似乎 Wal-Mart 的案子比起一細密推理的法律分析，更像是一個政策決定。源自這件案子的落塵仍待觀察，但有一件事是可以確定的。這個領域的訴訟將持續下去。

應用這種檢測，因為在說明書或審查歷史中，沒有該數位對數位軟體具有轉換影像至一選定格式的功能之**清楚連結**，聯邦巡迴法院認為數位對數位軟體不是“轉換裝置”的部份結構。聯邦巡迴法院注意到，雖然該軟體在說明書中被提及，但沒有任何一個地方提到該軟體與轉換功能相關。因此聯邦巡迴法院駁回了地區法院對於侵權的意見。

在其判決中，聯邦巡迴法院強調，只要該軟體是**連結**至該轉換功能且此領域的人士了解使用何軟體，便不需要揭露特定軟體。事實上，法院暗示了只要藉由在說明書中包括一段陳述，建議該數位對數位轉換可由此領域人士所熟知的軟體程式執行，就能夠達到必要的連結。

聯邦法院也強調，對於結構必須被清楚連結至所請求之功能的要件，乃是手段附加功能請求項構成要件之補償措施 (*quid pro quo*)。聯邦法院強調，為了使大眾清楚地了解專利之範圍，專利權人必須清楚地說明書中揭露所請求功能相對應之結構。

聯邦法院指出，MIDCO 意圖藉由聲稱一種轉換功能的結構而不將此結構連結至該轉換功能，以避免其法律責任。

同時，雖然本案並沒有不清楚的問題，聯邦法院指出，無法將數位對數位轉換軟體與所請求的轉換功能清楚連結，是特定地指出手段附加功能要件的一項失敗。

從 Medical Instrumentation 案例學到的課程

使用手段附加功能要件時，應該永遠要在說明書中包括一段清楚的指示，說明何種結構用以執行手段附加功能要件的功能。這樣做最有效的方式是在說明書中包含詳盡的說明，指出何種結構對應至手段附加功能要件所請求的功能。只在說明書中敘述該結構是不夠的。而且，也不應該依賴在此領域者的通常知識，“認定”某些結構對應於請求的功能。

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

這個新的限制程序包含審查是否符合程序的要求以及 EPC 第 84 條 (關於清楚性) 與第 123(2) 和 123(3) 條項 (分別關於保護範圍的原始揭露和限制) 的要求 (R. 92, 95 EPC 2000)，然而，此限制程序

案例探討

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

並不涉及新穎性和創造性步驟的審查。

對於要限定或撤銷歐洲專利的決定應在其被公開於歐洲專利公佈欄（European Patent Bulletin）之日被視為具有效力。

a) 請求由擴大上訴委員會（Enlarged Board of Appeal）進行複審

因上訴委員會（Board of Appeal）的決定而在基本的程序權利受到不利地影響之上訴程序當事人，可根據 EPC 2000 新的第 112(a)條而藉由擴大上訴委員會提出複審此決定的請求。提出複審的理由包含不適合的委員會組成、違反審理的權利、會衝擊決定的犯罪行為以及其他在程序上的基礎缺陷。

b) 獲得一個申請日的要件

根據 EPC2000 實施細則第 40 條（R. 40

EPC 2000），為了要獲得一個申請日，指明尋求一個專利、使申請人可確認或連絡的資料以及說明書是必須的；而一個先前申請之申請案的參考資料可當作提出說明書的替代方案。現在已經不再需要提出至少一個申請專利範圍和指定至少一個公約國了，而這在舊的 EPC 第 80 條中是必要的。

然而，強烈地建議提出一組完整的申請專利範圍以避免在申請日之後要再提出新的申請專利範圍而增加新的標的內容時所遇到的困難。

賴以斌 專利工程師

東吳大學微生物學系
中興大學分子生物研究所

江喆儀 專利工程師

台灣大學醫技系
台灣大學醫技研究所

需要注意的是：在大使館或領事館的海外取證並不同在美國以英文取證這麼有效。例如，安排運送文件及證物室取證地點之地點相當困難；一般說來，這些文件需要每天搬進搬出以及進行安全掃描。由於取證是在上班時間（例如早上九點至中午十二點，下午一點至五點）進行，所以在會議室的時間有限。此外，利用翻譯員（當辯護律師有查核翻譯員（check translator）時需要兩位翻譯員）會使詰問速度變慢。本案的一位辯護律師曾評論：一“整天”如同在美國三個小時的取證。

程式

海牙公約設定某些請求書的標準模式，請求書一般說來就是「調查委託信」（Letter Rogatory），是由一國家的法院對另一國家適當的司法當局提出，以便獲得證詞、文件或其他證據的正式請求。通常一份領事協議也使用在某些正式文件，例如委任書裡，甚至是不適用海牙證據公約的地方（例如：*Wright & Miller, Civ. §§ 2131, 2083*）。在本案中，美國地方法院就在日本幾回合的作證發佈一系列的委任書，有些關於聯合聲請、至少一個關於爭辯的聲請。（待續）

外國客戶的專利訴訟

（Feffrey I.D. Lewis 原著）

通常每個大使館或領事館會有一位特定的美國領事官員負責「指導」取證。此官員必須可以處理證人、法院書記員、口譯員的證詞，但並不只是待在取證會議室---除非有特定需要（見 22 *C.F.R.* 92.56）。取證場所只在上班時間（除中餐外）開放，而於美國及地主國的假日時關閉。最後一點通常容易忘記，因我們曾發現選定的取證日為日本銀行公休日。

由於領事取證通常只在自願的證人上取得，有待律師確保證人能夠出席。律師的責任也在於獲得口譯員和法院書記員／攝影師（在同意以攝影取證的國家）。在本文中，當事人帶著一位法院書記員到日本是因為聚焦於證詞的高度複雜的案件內容。然而，在日本就可以找到熟練的口譯員。

美國商標法之 1946 年規定

最後，由於“擴張管轄範圍是透過詞語“交易中”給定，在向聯邦法院提出訴訟之“程序優勢”，及事實為堅持主張商標法第 43 條(a)請求既不要求在爭論中之最小賠償或公民身分之多樣化，法院聲明消費者立場之認知“可能導致負荷已過重之聯邦地方法院產生真實泛濫主張”之狀況。反之，“消費者保護之適當的私下補償，迄今幾乎毫無例外的已全數歸諸美國各州，而早已可加利用”。法院隨後論定其“無意介入以行之多年聯邦法未有先例之解釋來干預訴訟程序”。以法令解釋來衡量此議題，法院駁回原告的論點：即如國會傾向於此條文規定下之立場須受限於商業考量，其必須以如此規範，而推論出“我們的分析要求，此議題被提出之方式恰好相反，即如：國會已考量上訴人之主張隱含此一完全背離，其意向可以且已經清楚表達。”

於第二巡迴法庭裁定後五個月，在加利福尼亞州中心地方法院作成一反之論斷。否定被告駁回之聲請，法庭認為“商標

黃欣怡 法務專員

文化大學德文學系

法第 43 條(a)責任條款在其文義上係清楚的；該條款可適用於任何遭受或可能損害之人。”法院進一步說明“商標法案之立法歷史指出其意在保護消費者與競爭者雙方。”就此論點，法院以第二巡迴法庭在 Colligan 法院之預備判決為基礎，即使是在 Colligan—加利福尼亞州法院亦難解釋為何因忽略該判決—第二巡迴法庭持相反意見。更甚者，不只加利福尼亞州法院據為基礎之地方法院不僅沒有引用立法歷史支持其結論，且其觀點甚至對消費者立場完全沒有觸及。反之，其主張搖滾音樂家 Jimi Hendrix 於商標法第 43 條(a)下，有其立場主張錯誤不實廣告，以基於其顯著使用他的相片於唱片封面，並將 Hendrix 作為背景吉他手，卻非主表演者，而對抗該唱片公司。也就是說，Hendrix 主張一清楚之商業利益，其係為傳統上依該法規所規定之立場。

潘玟倩 法務專員

輔仁大學財經法律學系

中華人民共和國

I.B.11.c. 違背社會秩序

在一商標申請註冊案 APACHE 中，商標局基於該字彙指南美地區的印地安阿帕契部落為理由而遭核駁。假設使其註冊成為商標，該標誌可能會對社會帶來負面的影響。

申請人於上訴中的主要爭點在於即使該字彙含有影射一印地安部落之意，它並不被大眾所皆知。因此，如果以商標使用之，並不會有任何負面影響。

商標複審及宣告委員會同意之，認為沒有證據證明將該字彙使用於如玻璃杯等商品上，可能會產生任何對社會的負面影響。該標誌之註冊取得核准。

I.B.11.d. 誹謗性標誌

根據 1999 年六月 8 日由 China News Agency 所提供的報告指出，由天津菸廠製作的一新產品，WENZHOUE 牌香煙，曾被禁止進入溫州的市場。

WENZHOUE 意指住在溫州的人，是在浙江(上海南部)的一靠海城市及重要海港。抽煙有害身體健康乃一眾所皆知的事。溫州地方政府及居民認為 WENZHOUE 牌香煙會影響人們對溫州的印象。此外，人們因吸入 WENZHOUE 香煙而後吐出的情形，會令溫州人感到尷尬。因此，浙江省溫州市的煙草局禁止 WENZHOUE 牌香煙進入當地市場。

I.B.17. 放棄

在一中文字 GAO FEI TENG BEER 的申請註冊案中，商標局原駁該標誌在國際分類第 32 類啤酒產品的註冊，理由為基於該中國字 BEER 乃指定商

品項目的通稱，而申請人拒絕刪除該標誌中的 BEER。

申請人上訴，宣稱使用放棄該商標中文字 BEER 部份的排他性權利是足夠的，故該商標應獲得註冊。

商標複審及宣告委員會同意，認為該標誌是由具顯著性的中文字 GAO FEI TENG 和指定商品 BEER 的中文所組成。因此，該標誌具有顯著性。由申請人在中文 BEER 的放棄應足以防止申請人壟斷該字，而使消費者能夠辨識其商品的來源。該標誌獲得註冊核准。

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 (續上月)

「基準」適用於實施需要電腦或軟體的大範圍發明。尤其是「基準」中可能找到許多在商業方法領域的發明申請，在很多情況下，甚至有不具體描述實施商業方法的硬體。需要注意的是，「基準」的規定並非絕對或排他的，它依然反映著 KIPO 根據自己的法律解釋與法院判例在電腦相關發明的政策，並因此「基準」仍待法院在個別案件上的判決所認可。

討論化學前驅物的專利侵害案件

在此介紹最近的一個案例，韓國法院對一個化學化合物是否侵權表達了立場，即該化合物在製造時是否並未侵犯的第三人的專利，但隨時間經過而轉變與分解後的化合物卻侵犯了第三人已准的專利。

類似的爭議曾發生在日本，例如除草劑侵權案（1960 年東京地方法院第 7463 號案、1960 年第 6428 號案、1961 年第 671 號案）以及芳香性液體漂白劑組成物侵權案（學者吉田廣志刊登在『智慧財產管理』2001 年第 51 期的文章）。同樣地，在美國也討論關於藥品化合物在人體內分解，而轉變為等同於第三人已專利的化合物，是否算侵權的案件（Ortho 製藥對抗 Smith，案號 18 USPQ 2d 1977 (E.D.Penn 1990)）。雖然韓國曾在一段很短的歷史中加強了化學化合物的專利保護（化學化合物專利從 1987 年開始被保護），但目前所知並沒有前例探討到這類案件。本案和諧地解決，使得沒有明確的判例可做為公眾依據。由於韓國法院對化學化合物隨時間變化與分解的侵權表達了明確的立場，本案的判決可說是受世界矚目的。

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

韓國可專利標的

當在韓國向韓國專利局直接地提出一件韓國專利申請案時，則一申請人必需提交下列的文件：

- (i) 一件申請案需寫明發明人及申請人的姓名及地址，(如果該申請人為法人(Juridical person)，則包含一代表人(representative)的姓名)，送件的日期，發明名稱及優先權資料(如果優先權的權利被請求時)；
- (ii) 一份說明書敘明下列事項:(a)發明名稱；(b)簡略的圖式說明(若有的話)；(c)本發明之詳細說明；以及(d)請求項；
- (iii) 圖式，(若有的話)；
- (iv) 摘要；
- (v) 如果被請求，對於優先權權利的資訊，與該優先權文件的認證副本(certified copy)一併提交；以及
- (vi) 一份委任書(Power of Attorney)，(若需要的話)。

以目前的情況而論，關於文件(i)，(ii)，(iii)以及(IV)在提出該件專利申請案時需以一式三份來呈遞。然而，自 2007 年 7 月 1 日起，專利請求項可以在最初專利提出之後另外提出。特別地，韓國專利局對於該等專利請求項之另外提出規定一寬限期。依 2007 年韓國專利法，以期限較短準，該申請人之提出專利請求項，得一直等到該申請案已早期公開(自有效提交日期算起 18 個月當日或之前)或請求實體審查准許(自提交日期算起或自提交日期 5 年當日或之前)。

美國商標案例 (六)

商標訴願暨上訴委員會(TTAB)認為，基於 NIXIS 資料庫中為數眾多的文獻對該字 REPRODUCTIVE MEDICINE 所顯示的意義，以及基於申請人對其服務的描述(該描述顯示為依各社團)，該商標的相關組成係屬於通稱類名。但並沒有相關大眾對該措詞的理解係將之作為一個整體視之的證據被提出。

在判決中，商標訴願暨上訴委員會所援用的新聞文章把該商標歸類為、視為一整體性的，但只有僅僅對申請人而言係如此，其並不足以使該商標成為類名。

本案主要的問題在於，當他們在評價證據及推斷

美國專利法規的主要改變及其對申請中專利的效力 (四)

來自 Southerland Asbill & Brennan LLP

分割申請

目前美國專利商標局(USPTO)的法規規定，當有 2 個以上的獨立且區別的發明被主張於一件申請案中，允許申請人提出任何數量的分割申請。在答覆 USPTO 的限制審查時，申請人可提出分割申請。每個分割申請案將被視為新的申請案，且受到新法規中僅能當然有 2 個連續申請案(Continuation Application, CA)或部分連續申請案(Continuation In Part, CIP)，及 1 個連續審查請求(Requests for Continued Examination, RCE)的新限制。

申請人可能希望引發限制審查，因此能有機會在新法規下提出分割申請。為了引發限制審查，申請人可在就實體利弊所作成的第一次審定書之前、要求遵循發明單一性的審定書之前，或限制審查要求之前，提出「建議限制審查」(suggested requirement for restriction)。建議限制審查必須包括一組選項的發明，其具有少於 5 個獨立項申請專利範圍及全部少於 25 項申請專利範圍，而無反駁(traverse)，(即不能對審查委員的意見提出抗辯)。分割申請必須在一群專利家族仍在申請中時提出。

然而，在分割申請上還有附加的限制。例如：

假如申請人選擇對 USPTO 的限制審查要求進行反駁，則申請人之後就不再能依該限制審查要求而提出分割申請，下列情況亦同：如果限制審查要求是暫時性的，或如果未被選擇的發明的申請專利範圍被申請人請求重新加入。因此，申請人決定反駁限制審查要求時，應該謹慎地考慮如此做之後，所產生的隱含意義。

陳俊元 專利工程師
淡江大學電機系

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

SOCIETY REPRODUCTIVE MEDICINE 是否為類名、通稱的時候，審查委員以及商標訴願暨上訴委員會是否適用了一個正確的法律檢驗。特別是，美國專利商標局 PTO 是否滿足了單純就措詞的構成去證明其整體上為類名、通稱的舉證責任。

類名判斷的正確檢驗法則需要系爭商品服務確屬一“類”的證據，以及一般大眾認為該商標主要乃指該商品或服務類別的想法。假設複合字明顯地沒有不同於其組成字以外的意義，而且證據來源可以證明這些字的意義是一般的、通稱的，那麼，該複合字應該已被證明是類名。並不要求其他額外的證明，但傾向並不足以證明類名的通稱性或一般性。就此，審查委員並未提出大眾理解上認為該措詞與申請人服務有關聯的證據，也沒有盡到其舉證責任。
(...未完待續)

事件商標-以 “WM2006” 為例證

A.商標審判及上訴委員會

1.混淆之虞

a.核駁處分確認

以商標的整體而言，肖像特別能吸引目光；潛在的消費者很可能只會記得海明威的肖像，因而賦予其海明威的名字“SLOPPY JOE’S”。當商標被整體地以文字及圖樣適當比重去比較時，此筆商標是構成近似的，且若指定使用於相同或相關的商品或服務時，則很可能產生混淆。

委員會即刻認定申請人指定使用於吧檯及餐廳服務的商標，很可能相混淆於同樣指定使用於吧檯及餐廳服務的引證商標“HEMINGWAY’S”。較棘手之處在於：申請人指定使用的服務，是否和可能與相混淆的引證商標人的授權及服裝服務足夠相關。商品或服務不須完全一致或有競爭性始足以被認定為混淆近似，僅需於某方面有相關、於相同人在易於混淆之環境下它們會被遭遇之情況而行銷、或有紀錄顯示有特殊條件或情況存在而足證消費者接受申請人指定的服務時會與引證商標人產生某種聯想即為已足。上述的特殊情況即存在於本案之中；應可合理的認定消費者會相信名人姓名或其類之吧檯及餐廳服務與授權服務及服飾係來自相同來源。委員會認定申請人指定使用的吧檯及餐廳服務與註冊人的授權服務及服飾係相同於引證商標指定使用的吧檯及餐廳服務，亦認定本件存有特殊情事足證消費者會將申請人指定使用的服務與引證商標指定者產生聯想；鑑於商標的近似，可能導致混淆及

謝享穎 法務專員
東海大學法律系

誤認；根據商標法 2 (d) 核駁註冊的處分應予維持。

USPTO 使用者實用訣竅

形象設計保護的更廣泛

在 2006 年，〈設計法〉的修正擴大了形象保護範圍，。

- 1、對於形象設計的早期保護

當圖樣符號等顯

示在例如物品的液晶顯示幕等（2004 針對設計申請準備的指導方針），而滿足以下三個要件時，設計註冊可利用於展現在物品上的圖樣符號：

- (1) 對於圖樣符號這物品的使用是重要的。
- (2) 這圖樣符號是顯示在存於物品中之軟體。
- (3) 假設這符號改變，而改變的樣式是特定的。

- 2、在〈設計法〉2 (2) 中擴充形象設計的保護

除了以上描述之形象設計保護，展現在液晶顯示幕等上之設計，而“用以使物品進入執行其功能之一狀態中的一種操作”，將可以獲得設計註冊，因它是構成設計的一部份（〈設計法〉2 (2)）。載明於〈設計法〉2 (2)，而保護要件如下：

- (1) 包括形象的設計之物品設計被當事設計法範圍內之物品。
- (2) 這形象是專門，針對一種操作目的。
- (3) 這形象之目的，是將物品帶入可以執行其功能的狀態下。
- (4) 這形象是被展現於物品上或和其他與該物品一起使用之物品。

因“這形象是展示在其他物品與該物品一起被使用之物品”，是而物品的一部分，這形象展現於外在的顯示裝置，並例如是於連接 DVD 顯示器，故也可被保護。這用語“操作”限於其行為，使該物品能執行功能者，因此，無法使用於一操作（例如影片的部分）之形象是不被保護的。此外，展現在電腦螢幕之形象是無保護的，因為個人電腦被認為它是在可表現其功能而當作個人電腦的狀態下，也就是當在啟動後，其資訊形象處理功能。

劉嫣婷 法務專員
東吳大學法律學系

3、形象設計申請的案例

當形象展現在與一物品一起被使用之物品上成為一單元之情況下，針對一設計申請而言，除標準化的一組圖示之外，形象的圖示必須被提出而作為形象視圖。

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(四)

顯然 T1020/03 建議，醫藥品第二用途一般可以核准之專利範圍特徵，在於投與劑量與治療方式。此種情況廣泛地涉及醫藥品之用途，而不受限於特定之失調症狀(disorder)或是健康狀態(condition)。歐洲專利局審查官經常主張，凡是醫藥品用途之專利，必須在說明書內定義該醫藥品能夠治療處理之疾患(illness or disorder)，與醫藥化合物之性質(nature)，以及待治療處理之標的主體(subject) (註：在 T4/98 判決中有此要件，然而可以認為他們經常被誤導)。此判決顯示，有三種準則(criteria)並未以歐洲專利公約為基礎。

T1020/03 之判決不像此題材的最後結論(final word)，倒像是對於擴大上訴委員會提出爭議(issue)之參考。歐洲專利公約第 112 條第 1 項核准上訴委員會將問題送至擴大上訴委員會探究，以確保統一適用法律(ensure uniform application of law)，例如探知是否與判例相衝突(conflict)。除非擴大上訴委員會發表其見解(given its opinion)，此事態方能肯定地解決。(註：在 T1020/03 3.3.4 判決中婉拒論及擴大上訴委員會之問題，然而 3.3.2 提出(produced) 早期判決亦可如此處理)。

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

TSM 沒救了嗎？

案情並非如此明顯

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

非顯而易知性的要件編列於 35 U.S.C. § 103，後來在最高法院於西元 1966 年處理 *Graham v. John Deere* 案時獲得肯定。處理 *Graham* 案的法院認為，判定§

103 之下的非顯而易知性時，應考量到先前技術的範圍及內容、在先前技術中通常技藝的水準、所請發明及先前技術之間的差異、及非顯而易知性的客觀證據。此外，該法院列舉了數個「非顯而易知性的客觀證據」的例子，包括商業上的成功、長期感受卻尚未解決的需求、他人的失敗，亦成為後來的法律準則，稱為「Graham 因素」或「第二重考慮因素」。

蔡昀修 法務專員
輔仁大學歷史學系

歷經數十年，由於聯邦巡迴法院的成立，近來制定了顯而易知性的標準，其包括備受爭議的 TSM 檢驗。若在先前技術、問題本質、或在所屬技術領域中具有通常技藝之人士的知識中，可發現「組合先前技術教示內容的某些動機或啟發」，則根據 TSM 檢驗可初步判定申請專利範圍為顯而易見者。

近來裁定的意義

最高法院審理 KSR 案時，駁回近來聯邦巡迴法院之適用 TSM 檢驗，而認為系爭專利請求項因而顯而易見而無效。最高法院對此判決中所持看法有所限制，俾大體上勿影響聯邦巡迴法院數十年來運用所謂 TSM 檢驗之先例。最高法院對其判決明確聲明如下：

...可說明與本院早期判例一致的分析過程，吾等在此之判決對於上訴法庭未來審理案件的考量事有關涉。吾等認為，上述所持之根本誤解，會導致上訴法庭審理此一案件時運用了與本國專利法律判決不一致之檢驗。

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

本案的商品，麥芽酒和龍舌蘭酒是非常近似的，因為都是在許多相同通路販售給相同消費者的酒精性飲料。銷售通路可能，但不是絕對的等同於製造通路。有相當的證據支持商標訴願暨上訴委員會的結論：麥芽酒和龍舌蘭酒是在已建立且可能繼

續的銷售通路上販賣之近似商品。

獲致結論時，法院指出低價的商品，像是本案中的商品，屬於衝動購買者，會增加混淆之虞的風險，因為購買者被認定注意程度較低。再者，註冊商標的商譽與混淆之虞是相關的，但是由於註冊商標不著名而排除混淆之虞的相反原則，則未被接受。

並無已知真實混淆情事之未供證據陳述少具證據價值，釋明真實混淆亟須證據，但非可論斷混淆高度可能性，反之不然。事實上混淆證據之缺乏非關重要，尤其是在單方當事人上訴的狀況下。據爭商標權人與第三人間的同意契約對申請人不利。要據爭商標權人同意申請人使用該商標，或決定或承認申請人的商標不會造成大眾混淆，都是不可能的。

先使用和一方是否能禁止他人使用商標，是否一方有權在該商標被他人註冊後繼續使用，還有一方是否可以成功的異議或請求撤銷註冊等問題有關。但先使用不是 *du Pont* 的認定之一，且不直接蘊涵混淆之虞。申請人聲稱的優先權抗辯會適當的在設計用以評價該情勢之程序中提出。

依 *du Pont* 分析將要求調和相關要件，而聯邦巡迴法院在本件中做出偏向混淆之虞之衡平。

法院對於職務發明報償的認定(I)

前言

韓國首爾高等法院於 2004 年 11 月判決，製藥公司 *Dong-A* 應支付一億七千六百萬韓圓（約合十七萬美元）給原告以作為職務發明的報償。原告曾擔任 *Dong-A* 公司的研究人員，在運用固態口服三唑類環配方作為抗真菌劑的研發計劃裡面扮演關鍵性的角色。首爾地方法院先前於 2003 年 7 月判定被告應支付原告的報償為三億韓圓，被告不服上訴高等法院，進而產生了上述判決。本案所判定的償付金額是韓國自史以來法院有關於職務發明案例之最。

發明人的求償權何時產生

韓國的專利法第 40 條第一項明訂，當員工的工作成果讓雇主得以取得專利或專利權時，該員工有權獲得合理的報償。首爾高等法院確認了員工得主張獲得報償的時機，在於當雇主基於其職務發明而得以取得專利或專利權時。

依據 *Dong-A* 公司的內部規定，當以公司名義取得專利登記，而經過委員會審核者，員工可因為其職務的發明成果而獲得報償。然而，法庭認為這樣的規定在任一發明專利尚未完成註冊前，並未對於發明人負有支付報償的義務，而違背了專利法第 40 條第一項設計

薛家鳳 專利工程師
· 淡江大學機械系學士
· 美國紐約州立大學機械工程所碩士

為保護受僱發明人的理念，所以視為無效。法庭進一步聲明 *Dong-A* 所謂的委員會審核乃是基於公司主動酬謝發明人而作為決定酬付金額的程序，*Dong-A* 不得以委員會審核尚未完成為理由而拒絕償付發明人。因為，當原告君讓渡發明成果而得申請專利時，他已經取得請求報償的權利。

美國官方標識之保護

美國聯邦政府及其各局處所使用的官方標識，如同美國各州和其他國家一樣，被各種法律和規則保護。這些法令不是規定禁止這些標識的聯邦註冊，否則就是限制或阻止這些標識的使用。

美國商標法(*Lanham Act*) 第 2 條第 b 款，即 15 U.S.C. § 1052(b) 禁止包含或由「含美國或其任一州、自治區或其它國家之國旗、徽章或紋章或與之相仿之國旗、徽章或紋章。」所組成的商標註冊。任何對上述標識的“模仿”也同樣被禁止註冊。這是一種適用所有情況的禁止，而不須有額外成分，像是關於對政府的貶低或是錯誤暗示。

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

美國的國璽設計的正面，以一隻美國禿鷹為其特徵，它是美國的國徽，被用於官方的文件上，像是護照和軍隊佩章。(此國璽也出現在美國的一圓硬幣的反面上。) 這一國璽是由美國國會在西元 1782 年作的正式決議中所授權的，在眾多有趣的特徵中，有一個是“全視的眼睛”在國璽的反面，它是在文藝復興時期一個著名的符號。

現在的美國國旗以 13 條紅白相間的條紋代表美國起初的 13 個殖民地，保護國旗和國徽的基本原理，是因它們是特別設計來代表政府的權力。美國商標審判暨上訴委員會(TTAB)早先對商標法第 2 條第 b 款中「*other insignia*」-「其他徽章」-的解釋，限定它是和美國國旗和國徽相同等級的標識，像是國璽、總統印信和政府部門的關防。而僅是用於辨認係為政府服務或設備的政府部門所使用的符號不是代表國家權力的徽章，所以不應被禁止使用和註冊。請參見關於 *U.S. Dep't of the Interior*, 美國專利季刊第 142 號第 506 和 507 頁(“國家公園局”的標誌是被一個箭頭所環繞的符號，被認為不是一個美國“徽章”)

王紫潔 法務專員
東吳大學法律學系

商標使用實務

使用商標觸動相關的宣傳，是對廣告人有利益，還是商標侵權的陷阱？

有一次和客戶聊天，她說最近對於在網路上搜尋某公司網址一事感到困擾。她提到她如何在她最愛用的搜尋引擎輸入該公司的商標，但出來卻是一連串其他公司排在她公司前面。稍後再試一次，還是一樣情形。一連串贊助名單，和甚至是競爭者的公司都排在該公司前面。怎麼會發生這種事呢？能否阻止他發生？答案其實是不明顯的，但根據最近聯邦法院的判決，可能無法阻止這樣的行為。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

社群引擎如何使用商標？

當使用者輸入某些特定的詞彙，搜尋引擎就會用一些方式來使用商標以帶來廣告的效果。大部分搜尋引擎包括 Google 和 Yahoo! 用賣關鍵字給廣告主的方式來獲利，當使用者輸入包含關鍵字之某些特定詞彙，搜尋引擎就會帶出廣告主想要宣傳的廣告，而廣告主就是付費去取得與某些關鍵字相連結的廣告，這些贊助商廣告會出現在網頁的頂部或是右邊。比方說你如果輸入「商標法」這個詞彙，顯示出來的就是一連串網頁，而這些網頁就是去買「商標」或「商標法」這些關鍵字的廣告主設定的。

商標也被搜尋引擎用來服務在其他網頁上的特定廠商，搜尋引擎提供廣告給網址，可能是透過輸入關鍵字於網址，或是顯示該網址中與內容有關的關鍵字，搜尋引擎和網址的業者就會均分廣告主提供的收入。

林靜歆 律師

東吳大學法律學系
律師高考及格

Scalia 法官所作意見書中 (註一)，法院判定 Lanham 法案之「商品來源」一詞非關影帶所載內容之來源，而係指實體影帶卡匣本身之來源。依此見解，Dastar 無可爭辯地就其所生產及銷售之實際卡帶係商品來源。法院否定福斯「將 Lanham 法案之第 43(a)條視為實際上建立抄襲訴訟理由之見解」(註二)。根據 Scalia 法官之見解，其允許 Lanham 法案如此延伸至「創建變種著作權法而限制公眾『拷貝及使用』期滿著作權之聯邦權利」(註三)。Scalia 法官推論國會如欲創建此一體系，其將被「制訂較 Lanham 法案就「出處」曖昧不明之使用更為具體者」(註四)。然而，Scalia 法官稍後於決定書中，暗示國會實際上並無創造不確定期間可歸責權利之憲法權。如此為之，將使「國會」將「創造[為法所不許之]一種永久專利及著作權」。

註一：於 Breyer 法官未參與 Dastar 案件之考量下，結果為 8：0。

註二：美國第 539 號判例選輯 U.S.P.Q.2d (BNA)第 1647 冊第 36 及 66 頁，Dastar。福斯爭執 Dastar 非單純地漏未標示出處，而係故意誤標其作品之來源，此一解釋較適用於反向仿冒之「事實虛偽或誤導描述」要件。(參 Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23, 66 U.S.P.Q.2d (BNA) 1641 (2003)被告理由書第 23-24 頁) 儘管 Scalia 法官描述 Dastar 之行為乃「未標示出處」之拷貝，因法院基於「來源」之解釋而解決問題，故未就系爭問題裁決。(Dastar, 539 U.S. at 36, 66 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1647)

註三：美國第 539 號判例選輯 U.S.P.Q.2d (BNA)第 1646 冊第 34 及 36 頁，Dastar (引用 1989 年 489 U.S. 141,165 關於 Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.) (內部引用省略)。法院繼續指出美國國會應足夠老練以修改著作權法 (未要求一來源之擴張限定已於 Eldred v. Ashcroft (2003 年 537 U.S. 186, 208, 65 U.S.P.Q.2d (BNA) 1225,1236) 案例中被評論到) (國會未怠於修訂著作權法) [下稱原告理由書]

註四：美國第 539 號判例選輯 U.S.P.Q.2d (BNA)第 1646 冊第 34 及 36 頁，Dastar 符合 2002 年 537 U.S. 418, 432, 65 U.S.P.Q.2d (BNA) 1801,1807 之 Moseley v. V Secret Catalogue 案例 (暗示對於法定條文，如為觸及所議之寬廣解釋，宜採狹隘解釋)

Dastar、可歸責性(attribution,前

譯屬性並非通用)及抄襲 (七)

Jonathan Band 及 Matt Schruers 原著

申請專利範圍之撰寫 (三十二)

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
最高法院無異議撤銷第九巡迴法院判決。由

§18-I 說明書和撰寫中的支持

所有申請專利範圍中使用的名詞和措辭必須確定在描述中有"清楚的支持根據或前提根據"使得請專利範圍中使用的名詞得經參照該描述而確認(規則第 75 條)。亦即,該申請專利範圍必須清楚的「讀得」¹保有一致用語說明書的其餘部份而不致有混淆產生。

此規定來自申請專利範圍"特別指出及清晰主張"之法定要件:如果沒有遵守,該申請專利範圍將因"不明確"或"模糊且不明確"而依法條第 112 條被駁回。因此,吾人可了解申請專利範圍之義以及與說明中被述及之例如何關聯。

一般而言,最佳之實務係使用與說明書本文某處之相同申請專利範圍字眼以確保符合此一要件。例如,假使一例示於申請中之特定例子有一機器之繫固物包含一鉚釘,但某人想在某一或全部申請專利範圍中廣泛申請為一"繫固物,"該說明書描述部分應描述為:"一如鉚釘 10 之繫固物。"此後,僅須引其視為"該鉚釘 10。"在全部詳述中將某一元素當作槓桿卻在申請專利範圍中稱作棒條會是很差的作法。

規則第 81(a)要求在有必要為了解欲取得專利之標的物之處,應於申請中提出圖式。規則第 83(a)規定"圖式必須顯示每一申請專利範圍提及發明之每一特色。"因此,對於機器、製造物、或其他發明,其中若一元件可圖示於圖式,則須為之;然而,假如元件本身為習用,符號或者被標號之方塊等等,亦可使用。如元件未示於圖式,將不得敘述於申請專利範圍中。

蔡馭理

台灣大學電機系

註 1: 在專利語言 (Patentes) 中,「讀得」意指每一申請專利範圍中的技術性措辭必須文義上描述在詳細說明中的一相對應元件或連結等等。通常,申請專利範圍會被逐字的閱讀,而相對應之事物則會在說明書或指稱為有侵害之產品或產品之圖式中被發現並查驗。因此,稱某客戶的申請專利範圍「讀得」一相對當事人的產品。

專利法基礎理論(32)

§1.07. 專利的必要(二)

授權國會核予專利及著作權的憲法條款背後的經濟哲學為,藉由個人獲利來鼓勵個別的努力是透過

在科學及實用技術 (Science and the useful Arts) 方面作者及發明人之天份能力來促進公共福祉最好的方式之確信。致力於此種創造性活動所犧牲奉獻的時日應值得與所提供服務相當的報酬。法律應鼓勵發明、創造及貢獻社會。如同最高法院在很久以前即已認識者,若無獨占,仿冒者將享有較創新者優越的實質競爭利益,因為未曾付出资本創造及發展創新之仿冒者相較於發明人,將得以較低價格出售該創新物。

此外,發明及其商品化需要大量的資本。唯有在其將獲有公平利潤回報之合理保證下,發明及其商品化之事功始有可期。這在很久以前即已為亞當·史密斯 (Adam Smith) 所認識如下:

當一群商人以他們自身的風險及費用著手建立與某個遙遠及蠻荒國家的新貿易,將他們合併成一個聯合股票公司,並在他們成功時,授予他們幾年貿易獨占,並非不合理。就國家可以補償他們冒險從事於危險而昂貴,但大眾在其後並能從中獲取利益之試驗,此實為最簡單且最自然的方式。此種暫時的獨占可以依據相同的原則證明為正確,即依據該等原則,新機器類似的獨占被授予其發明人,新書的類似獨占被授予其作者。

亞當·史密斯的理論似乎更應用在當代競爭但高度組織化的經濟中,其將擁有過多的投資替代品,而在其中,資本被引導在可辨識及可移轉財產的管道中。

蔡律瀾

台灣大學法律系

法訊新知

2008 年 4 月起 EPO 費用將調漲-節省成本申請策略之建議

1. 事實

2008 年 4 月日起, EPO 調漲官費。大部分費用之調漲相當有限 (大約 5%)。然而,申請專利範圍費用之改變則相當顯著。目前,自第 11 項起,每一項加收 45 歐元,然而新規定 15 項以內均不加收費用,而自第 16 項起,每一項加收 200 歐元。

質言之，超過 16 項以上之申請案，至少費

用改變將消極地影響申請案之總花費。

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？

