



97年 5月號 道法法訊 (193) ©月刊

(DEEP & FAR Monthly)

台北郵局許可證
台北字第 3837 號

中華民國新聞登記證局版台誌第11279號
中華郵政台北誌字第987號執照登記為雜誌交寄

道法法律事務所
地址：台北市中山北路三段27號13樓
電話：(02)25856688
傳真：(02)25989900、25978989
電郵：email@deepnfar.com.tw
網址：www.deepnfar.com.tw
發行人：蔡清福
編輯：林明燕
印刷廠：高尚印刷企業有限公司
出版日：81.5.1

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

「無法投遞免退回」
「地址遷移或變更請將新址寄本社更正」

20版-小廣告

目次

第一版：

目次與本所連絡地址、電話、傳真

第二至四版：

國家、選舉與法院(下) - - 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 (四)

漫談現實生活中應有的法感 (五十三) - 洪順玉律師

歐洲專利局上訴案 (三) - - 潘養源

電腦應用發明之指令-簡略新知 - 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(四十五) - - 王繡惠

USPTO 更新 - - 徐明璋

Alicante 摘要 (12) - - 蘇怡瑾

第七至九版：

商標判例 - - 郭宣甫

歐洲專利新訊集錦 - - 白大尹

歐洲專利 - - 鄭智元

第十一版：

歐洲商標 - - 吳巧玲

第十一至十四版：

韓國商標與新式樣法規的近來發展 - - 蔡頌瑾

處理先前技術 - - 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

歐洲共同體 - - 潘玫倩

第十四至十六版：

韓國專利案例 - - 尹懷哲

歐洲專利新訊 - - 張智能

韓國可專利標的(三) - - 陳俊元

美國商標案例(七) - - 劉媽婷

事件商標-以“WM2006”為例證 - - 謝享穎

USPTO 使用者實用訣竅 - - 蔡昀修

第十六至十九版：

有關醫藥品第二用途之

申請專利範圍(五) - - 陳榮福

TSM沒就了嗎? - - 謝欣韻

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 歐洲專利新訊 - - 周威廷 新歐洲專利公約(EPC2000)-最新修訂版 - 吳怡珊 第九至十一版： 聯邦巡迴法院新知（三） - - 鍾國誠 新穎性法令已獲澄清 - - 廖興華 美國與歐洲專利制度 - - 盧治中 分而治之- 3 - - 岳勝龍	美國商標法實施後第56年 - - 柯維佳 法院對於職務發明報償的認定(II) - 薛家鳳 美國官方標誌之保護 - - 王紫潔 商標使用實務 - - 林靜敏律師 第十九至二十版： Dastar、可歸責性及抄襲(八) - - 林明燕 申請專利範圍之撰寫（三十三） - - 蔡馭理 專利法基礎理論（33） - - 蔡律灑 法訊新知
---	--

風雨常帶來一時不便，卻常能恆久增益人所不能！如 貴公司真有心躍登或繼續保持世界第一，本所亟願相與為伴！

國家、選舉與法院（下）

茲先摘取謝某數語，總結該該案予人感觸如次：

- 一、「我可以不恨，但不能忘記被冤枉的痛苦」：似在訴說人之善念，或昇華之情懷；
- 二、「藏槍於牛油桶、再灌上一層熱油弭平挖痕」似指天下至廣，欲隱匿一時，本極簡易；
- 三、「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。」似謂但精明足夠，欲脫法律束縛或制裁，並非甚難。
- 四、「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。」因生活而得之智慧或經驗，常為白領或在上位者所缺。忽視一些細節，將釀災難。猶如金庸小說一場驚心動魄之激烈戰鬥，常源自一場誤會。謹小慎微之內修功夫，豈屬迂腐？
- 五、「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。」錯誤、幻想之偉大計劃或不當之堅持或信念，有時亦能助人求生或熬過不堪歲月。謝某終因結識其妻，心頭之恨漸解。世上建功立制常見男性，何人得悉多少功制背後隱藏多少女性因素？

法務部 96 年 12 月 26 日 0960039956 號函釋「律師如欲舉發因業務上知悉委任人以外之人涉有重大犯罪嫌疑時，似亦應注意是否有損及委任人相關權益，而有悖於律師應負之忠實義務。」詳言之，依我最高司法行政機關之見解：

- 一、律師不得「損及委任人相關權益」：似指身為律師，既已收取委任費用而被「買斷」，即應委身為「委託案」之忠僕，何得為任何有害於委任人之行為？未知能否因此衍伸：縱該重大犯罪嫌疑涉及重大國家或社會法益，律師亦當權充瘖啞？
- 二、律師不得悖於「應負之忠實義務」：似指律師就該案之進行或處理，應以委任人利益為唯一或最終依歸，如遇知委任人以外之人所為犯罪將害及委任人者，不得舉發。未知應否據此衍

伸：因委任動作之出現，律師即應去智絕慮、不問正義、不論善惡？

- 三、為時刻固守委任人利益計，律師宜隱匿委任人以外而涉有重大犯罪嫌疑之人所為犯罪：此種推論似為資本主義、人權至上或自由主義者所能認同？

君權時代，自天地君親師排序可解知，皇帝之上尚有天道地德以為節制。今日民主大盛時代，物質發舒之結果，將致世人一切向錢看？因在資本主義社會中，錢似可解決一切問題。在民主與法治無可訾議之包裝下，律師既已收錢受任，即應忠於所托，而在法規範授權與翼護下，其上將再無任何有效節制之方。吾人得否據此質疑時代究竟進步與否？反對者自可主張，摘奸發伏本為公權力職責，何涉民間法曹？此等問題待細論者多，非此處所得窮究。法務部為前述解釋，未知已否慮及前此所揭問題？

馬英九發嗔侯寬仁檢察官連曾任法務部長或貴為總統候選人之人亦敢造假筆錄，則一般平民百姓之常受有冤屈，豈非顯然？國民黨四個「蠢蛋」查驗長昌總部後，謝長廷客氣隱去身為總統候選人身分，而牽連佯怒：伊即身為律師亦無法自我保護，待國民黨一黨獨大後，台灣社會怎生了得？事實上，身為律師而有不幸遭遇，所在多有。以筆者而論，曾因老家土地由於嘉義地方法院法官聽訟不夠嚴謹而敗訴（或自己當初經驗太嫩），一再上訴或再審不被採納之餘，而於訴狀中威脅以土製炸彈夷平台南高分院（「事不關己，關己則亂」？）。據此，謹簡單以感嘆之方式、嚴謹不足地論結如次：

- 一、國家之治亂似冥冥中自有定數：例如，在劫難逃、氣數將盡、國運正隆、、、
- 二、選舉結果似能反映一國之氣數：例如，聖君賢相、「國之將亡，必有妖虐」、、、、。所謂「隆禮尊賢而王，重法愛民而霸，好利多詐而危，權謀傾覆幽險而盡亡矣。」此之謂也？
- 三、法院理論上乃伸張正義之場所，如諸多官員或律師皆有不幸遭遇，則欲民間去「犯官符」之迷信，或不再傳唱「一審重判、二審改判、三審蚵仔麵線」，何其難也？究竟是本國或現代民主司法制度出了問

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

題？抑或本國劣莠法官太多？又或本國人民性格酷嗜質疑司法？抑或本國人民充任法官之後，即轉性難以服人？或者兼而有之？

‘海外’活動：聯邦巡迴擴張美國 專利治外法權的範圍（四）

3) 雖然法庭對要約販賣或銷售已專利方法，依據第 271(a) 條項是否侵犯方法請求項此問題並未明確判決，看來要以懷疑的態度檢視此類的請求項，但只認為在本案中，被告因要約銷售以及販賣使用於已專利方法中之裝置並未侵犯該方法請求項。

4) 法庭也認為在美國供應一個裝置給一客戶，即使客戶隨後旅行離開美國，依據第 271(f) 條項並未侵犯方法請求項。法庭更認為由已專利方法所製造之 e-mail 信息，依據禁止在美國藉由使用已專利製程而在海外製造的產品輸入美國之專利法(35 USC) 第 271(g) 條項，並非屬於會引起侵權責任之產品。

最後，在最近的大部分案例中，*Union Carbide Chems. & Plastics Tech. Corp. v. Shell Oil Co.*, 425 F.3d 1366 (聯邦巡迴 2005)，再審駁回，聯席再審駁回，2006 U.S. LEXIS 第 502 頁 (聯邦巡迴 2006 年 1 月 10 日)，原告擁有請求使用一種新觸酶生產乙炔氧化物的一件製程專利。原告專利權人採取該被指稱為侵權者之觸酶銷售予美國境外的第三者以於美國境外使用於已專利方法之立場，依據第 271(f) 條項專利權人有權主張損害賠償。法庭同意，認為第 271(f) 條項適用於已專利的方法 (如在 Eolas 及 AT&T 中所論述者)，以及該觸酶能被認為被使用於已核准發明的一種“成分”，並因此依據第 271(f) 條項即能預測基於該國外銷售觸酶之責任。此增加基於銷售該製程產品大的損害裁定額之可能性，而非銷售該觸酶本身。(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 (五十三)

本期接續上一期所談之營業秘密遭受侵害時之救濟，因之前所談者係營業秘密遭受侵害時之排除及

防止侵害請求權及損害賠償請求權，本期就接著談損害賠償額計算方式。

營業秘密法第十三條第一項規定：「依前條請求損害賠償時，被害人得依左列各款規定擇一請求：一、依民法第二百十六條之規定請求。但被害人不能證明其損害時，得以其使用時依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後使用同一營業秘密所得利益之差額，為其所受損害。二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益。」按民法第二百十六條係有關損害賠償範圍之一般規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有約定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」本條項第一款本文係以民法第二百十六條之一般規定計算損害賠償額。惟本款但書則例外規定被害人在無法依民法第二百十六條規定證明其損害時，得以其預期利益減除實際所得利益之差額為損害賠償額 (差額說)，以避免因無法證明實際損害而無法求償。至本條項第二項則規定被害人得以侵害所得利益為損害賠償額 (銷售利益說)，而但書規定，則為舉證責任之轉換，課以侵害人負舉證責任，以減少其損害賠償額 (銷售總額說)。另本條第二款則係加重故意侵害人之損害賠償規定：「依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」本條係參酌公平交易法第十九條、第三十二條之立法例，期以高額倍數之賠償，減少故意侵害營業秘密情形之發生。

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

歐洲專利局上訴案-

新的，更嚴格的程序規則 (三)

by Jenkins

或許被此一彈性所鼓勵，一專利權所有人在一更近

期之個案中(判例 T 446/00, 判決於 2003 年 7 月 3 日), 認為該彈性等同一「最後機會原則」, 藉此原則, 僅僅只在聽證之前數日所提呈的許多輔助性請求應當被准許。上述委員會拒絕了, 聲稱在字面事實之外, 並無此一原則, 而上訴中之口頭聽證程序是申請人的「真正最後機會」, 以及當存在一程序之濫用時, 委員會仍然將拒絕行使其裁量權。在此一訴訟中, 儘管共計有 13 個來自專利權所有人之最後一分鐘的請求, 委員會卻僅徵求 1 個最後的請求。

評論

判例 T 446/00 沒有排除在回應來自委員會之核駁以保護該專利的一個機會中提呈一最後請求之機會(例如在判例 T 732/98 中), 但其係在老的程序規則下判決的。在新的規則下, 最後一分鐘的修訂, 即使在這些限定的環境下, 有可能冒著被視為不許可而被拒的風險。各方須預期被核駁, 並據以預備。該等改變將須要在一較早時期進行更徹底之策略的分析, 以及一從上訴的開始以來所有議題之完整與徹底的說明。事實上, 現在必須從第一審開始準備上訴。如果事實或爭點有可能在上訴時被提出質疑, 那麼使它們在第一審中被引入, 將是很重要的。除非有它們未被較早引入的好理由, 新的事實有可能被排除於較晚期的許可。

歐洲專利局之於奈米技術

by Jenkins

歐洲專利局確實預期在奈米技術旗幟下之一技術範疇內, 專利需求的增加, 且已指定一工作團隊調查需要採行哪些步驟以符合此一需求。

該工作團隊是由不同技術領域之審查員以及專利法部門與控制辦公室之職員所組成。該團隊接觸服務此委員會其他面向之其他部門審查員, 以明白是否有任何跨學科的檢索與審查議題須要被考量。在法律面向而可能被證實為困難的是: 在任何單獨個案誰是評估具發明性步驟之「熟知該技藝的人士」的問題。在更實際的層面上, 該團體將考量工作面向, 像是: 為此技術, 需要招募哪種(人才)?

在 2004 年 11 月, 歐洲專利局舉行為期兩天的奈米技術之專題討論會。該會開放給專利界人士、工業界與科學家作為一平台, 以明瞭奈

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

米技術可能如何衝擊專利制度。

電腦應用發明之指令-簡略新知

有三個國家棄權(比利時、義大利及奧地利), 一個國家反對(西班牙)。EU 議會尚未針對該政治協議舉行正式投票。據說荷蘭國會請求該國政府撤回其對於該指令的支持, 亦即投票反對先前的政治協議。根據 EU 之共同決議程序, 議會及國會皆必須同意, 一指令才能成為法律。球目前在議會場中, 以將其草案送回到國會進行二讀。假如提出二讀的話, 目前似乎該競爭議會的草案將會遭受議會的冷淡反應, 且根據 MEPs 已提出之書面問題來判斷, 其反應可能確實會是不友善的。目前一指令成為法律的前景仍然是遙遠的。

共同體專利已死, 倫敦協議萬歲?

如讀者可能記得的, 共同體專利之歐洲委員會提案, 其於 2000 年 7 月首次延議, 以期建立在全歐洲取得專利之一單一程序及一位於盧森堡內的「EU 專利法院」, 俾因此爭論可由一個組織來解決, 而非在每個會員國中解決。委員會聲稱, 新的提案將會減半目前 EU 內的註冊費用, 雖然其仍將高於日本或美國。

2003 年 3 月, 競爭議會的部長們同意一共同政治方法, 但關於翻譯的癥結仍然存在(特別是關於翻譯申請專利範圍之延遲, 及關於存在翻譯錯誤之專利的有效性), 這些在 2003 年 11 月時並未解決。委員會, 其盡力促成該提案, 提出一翻譯延遲之九個月門檻的折衷提案, 但是德國和西班牙堅持他們要一個較長的時期作為一最低要求。德國亦反對 EU 專利法院的主意。

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」(五)

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 2(可獲准的例子：非屬於人類手術、治療或診斷方法的發明)(續三月)

[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，並針對特殊情況下而設定一最適合的起搏間隔，使心室可以維持在一最佳狀態。

[日本專利局的評語]

在本發明中，醫療裝置的功能被描述為方法，且並未超出該裝置的控制流程，因此這個發明被認為等同於裝置本身且**不歸類**為對人體的手術、治療或診斷的方法。(審查基準之節錄)

這個發明純粹指向裝置的控制方法，並未包含一個涉及將人體作為組成元件的步驟，也因此，這個發明被歸為具有產業利用性。

在新的審查基準中，日本專利局進一步舉出了一個**不**具有產業利用性的案例。(待續)

例 3(不可獲准的例子：屬於人類手術、治療或診斷方法的發明)

[發明名稱]

X 光斷層掃描機的控制方法。

[申請專利範圍]

一透過一控制裝置控制 X 光斷層掃描機各部件的方法，該方法包含下列步驟：

(i)以該控制裝置控制一 X 光產生裝置以照射 X 光於人體上；

(ii)以該控制裝置控制一 X 光偵測裝置用以偵測穿透人體的 X 光；以及

(iii)以該控制裝置重建被偵測資料而使之轉換為影像資料後顯示之。

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

[詳細說明的節錄]

本發明的 X 光斷層掃描機因為重建了該被偵測資料而能夠達成精確影像的呈現。(待續)

日本智慧財產權保護

(3)書面說明的要求

關於日本特許法第 36 條第 6 項第一款

日本特許法第 36 條第 6 項第一款規定：任何請求項所述之發明不可超出發明之詳細說明所定義的範圍。所請求之發明是否已實質揭露於說明書中會被加以審查；亦即，原始說明書應包括支持請求項之全部範圍的實質說明。

關於日本特許法第 36 條第 6 項第二款

其次，日本特許法第 36 條第 6 項第二款規定：請求項之描述方式為，欲請求專利權之發明可由一單一請求項所明確認定。

在請求項中使用不同的表達形式以定義欲請求專利權之發明是可能的。然而，需要注意的是，只要所請求之一發明可被明確認定，由不同的表達形式所描述的該發明之定義即被認可。

新審查基準提供了下列四個例子以說明關於如何在請求項中將一醫藥發明描述為物的發明：

例 1：一種用於疾病 Z 的藥品，包含一有效成份 A。

例 2：一種用於疾病 Y 的醫學合成物，包含一有效成份 B。

例 3：一種用於疾病 W 的藥品，所包含之有效成份為一有效成份 C 與一有效成份 D 之組合。

例 4：一種用於治療疾病 V 的套件，係由下述所組成：
一注射劑，包括一有效成份 E；
一口服劑，包括一有效成份 F；及
一藥劑，包括一輔助成份 G。

再者，如果一醫藥發明係指一新式有效成份 X 的一第一用途，那麼你可以將一請求項描述為“一種藥學合成物，包括化合物 X”，而不限定於特定的醫療用途。當該有效成份具有新穎性時，這種請求項描述將不違反書寫說明的要求。

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

法院在 Quality King 中的論據是與此趨勢相反的，其將標籤、文學作品與音樂歸併在一起而提供了每一個灰色市場案例必須適用的單一法規。法院甚至承認：吾等對相關法律規定的解釋應公平地適用在涉及諸如錄音唱片或是書籍之類的更普遍受著作權保護材料的案例。這在授與不同種類的合法著

作的權利之間尋無差異。

或許由於這些缺點，Quality King 似乎已經引發了重大的異議，並且某些人已經宣告要嚐試推翻¹。更大的異議是可預料到的，並且，很可能將至少得到相當大的政治上支援。無論如何，Quality King 的見解留下了如何處置外國商品的國外銷售無解的難題。吾等因此可以預料到 Quality King 在國內的製造商和灰色市場進口商之間將不會是最後一個回合。這些當事人有可能再涉訴訟，而尋求新法律學說以支持其舊立場。

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 例如見 Biskupic, *supra* note 68 (報導 L'anza 的律師以及代表出版和唱片業的其他律師期望逼迫立法機關修改法律)

USPTO 更新

MedImmune 隨後抗辯說他將 Genentech 的信件視為因毀約而終止 1997 授權契約以及如果 MedImmune 未依該授權契約支付權利金將會被控專利侵權之明顯威脅。然而，MedImmune 並沒有喪失專利授權或被控侵權的真正風險，因為他持續向 Genentech 支付權利金。為了平息爭議，MedImmune 在加州的中央地方法院向 Genentech 提起確認訴訟，要求地方法院確認 Gabilly II 專利是無效的、不可實施的且並沒有被 Synagis 所侵害。MedImmune 同時也尋求確認 1997 授權契約之契約上權利義務。地方法院認為在確認判決法下，該訴訟是不可判決的，因而駁回該訴訟，該法院係勉強地遵循聯邦巡迴法院對於 *Gen-Probe, Inc. v. Vysis, Inc* 的判決而要求專利授權人在提起確認訴訟之前，必須要被授權人有授權內容的重大違反。在上訴中，聯邦巡迴法院的評判小組支持地方法院的駁回，並確認其於 *Gen-Probe* 之見解適用於 MedImmune，也就是因為 MedImmune 係在沒有受訴訟之威脅或掛慮的情況下具有一良好立足點之被授權人，因而他沒有立場提起確認訴訟。

最高法院判決

MedImmune 針對聯邦巡迴法院的見解向美國最高法院提起上訴。最高法院駁回聯邦巡迴法院針對「合理掛慮」的檢驗，並且認為這個爭議在其本身先前的判例下是可受判決的。最高法院認為如果 MedImmune 因為所產生的爭議是很清楚的，而已經拒絕向 Genentech 支付權利金，那麼進行確認判決的要件將很容易滿足，然後，法院會考慮該爭議的真正情況。MedImmune 持續地宣稱沒有權利金產生，因為 Gabilly II 專利是無效且不可實施，且該公司係在「抗議下」而同意支付權利金。MedImmune 也宣稱（且 Genentech 未爭辯）假如不支付權利金，Genentech 將請求禁止 MedImmune 的銷售。法院認可該爭議真實與法律面向已由授權契約以及兩造之間的關係清楚定義，且也認為要不是 MedImmune 繼續支付權利金，該爭議將會適用於判決處理。

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

專利之申請專利範圍之解釋(四十五)

B.申請專利範圍解釋的附帶影響

在效率與終結的關注下，一些判決對後面的藉著有效且最終的判決而判決具有排除性的影響。如果決定對審判是重大的，爭點排除或附帶禁反言將會阻止重新上訴，事實上已必然在較早訴訟程序中決定之議題。附帶禁反言不一定是共通的，且因此能適用於未涉及原始訴訟中的當事人。雖任何當事人可主張附帶禁反言，這能認為僅對抗在較早訴訟程序中的當事人（或與之有利害關係者）^{註1}。第三人能使用非痛通的附帶禁反言以防禦性的對抗原告或是攻擊性的對抗被告^{註2}。

在 *Markman* 判決之前，涉及專利申請專利範圍意義的爭論通常是提交給陪審團。因此，在最終判決之前，對於附帶禁反言目的是沒有終結性的。雖然最高法院或是聯邦巡迴法院迄今裁決申請專利範圍解釋對隨後訴訟所具的排除性影響，從地區法院判決和前 *Markman* 案例法律似乎顯是，如符合全部的所需要素，則申請專利範圍解釋的附帶禁反言才會適當的。

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

註 1：注意在專利權人的後續因專利有效性的附帶禁反言的攻擊性使用以對抗一當事人其既非為前訴訟之一當事人或原以合法被代理之人的訴訟是違反正當程序。

註 2：允許使用防禦性的非共通議題排除。

Alicante 摘要 (12)

他們因此為有利人異議人之認定，申請人提出上訴。訴願委員會同意異議機關，該二商標在視覺上不同。不過，他們不同意異議機關對於發音及概念上近似之結論。在異議委員會之觀點上，二商標發音不同，但是概念上近似。根據訴願委員會，異議人商標之明顯特徵是片語 Miss Fifties。這方面是會被記住並且理解的，該理解被一最先存在之年輕婦女商標增強。依次來說，此會引領一般之西班牙衣服購買者認為 Fifties 之斜紋粗棉布衣服與負責出售 Miss Fifties 衣服者有相同的企業。基於此，訴願被駁回。

郭宣甫 法務專員
中國文化大學財經法律學系

這是首批 OHIM 異議案中被進一步上訴到初審法院之一案件。

意見

在最後這篇，討論 OHIM 異議案(Northern Foods v Horace M. Oswald)，一 CTM 商標“Fox’s”之申請案申請在第 30 類，係被一包含近似商品之德國註冊商標“Fuchs”成功地據以異議。該異議案為有利於異議人決定的主要原因是因為“Fuchs”是德文的“Fox”之意。

以上討論之 Pagine Gialle 上訴顯示：在涉及不同語言而相同涵義二商標之 OHIM 異議案中，概念上的近似只是相同的一部分。為了異議成功而會提出上訴，較早申請之商標似乎必須視覺上及/或發音上近似，以及概念上近似於後申請之商標。因此提出儘管一較早註冊之英國商標“Cool Water”應妨礙到之後以相同涵義之德文“Kühl Wasser”註冊之 CTM 申請案，但一較早申請之英國註冊商標 “Always”不應妨礙到後來以相同涵義之德文“Immer” (假設在此二案中採用商品同一)註冊之 CTM 申請案。

蘇怡瑾 法務專員
淡江大學德文系

商標判例

C.容許之傳聞證據

聯邦證據法則第八條列出 29 種關於傳聞法則禁止之例外情形。而聯邦證據法則第 803 條之中亦有 23 種例外之情形，該例外情形不論該傳聞證詞作成是否可找到均適用。該例外之理論基礎在於，即使本人可親自出庭，這些傳聞證詞之型態可能擁有足以合理化證人毋須在審判中親自宣誓，而仍值得信賴之推定毋須釋明證人無法出庭之另一原理 (在傳聞法則第 804 條下之例外)，是聯邦證據法則第 803 條之

例外被認為比任何在證人法庭上陳述更可靠，因認為該種法庭上之陳述可能有錯誤記憶或其他可信賴之風險。

所有規定於聯邦證據法則關於傳聞之例外，僅僅存在於聯邦證據法則第 803 條第 3 項關於心智狀態之例外及第 807 條關於殘餘例外，已被持續適用為鑑定證據。其他少數例外被保守地且通常在特殊情形下適用。此種例外情形將於專欄之第五篇描述，通常被認為介於聯邦證據法則中相關傳聞之歷史依據與感官鑑定結果適用間存有相當鴻溝。

歐洲專利新訊集錦

2) 假若該第二成分僅使得該第一成分能夠呈現具有改變藥物活動的形式(或使得引起該藥用產品的一改變功效的該藥用產品的一藥物形式成為可能)，則將如何？

只有在會員國有效的一上市核可將滿足

必須已經依據相關的指令(對於一藥用產品：65/65/EEC(歐盟理事會施行細則或是 81/851/EEC)，對一植物保護產品：91/414/EEC)獲得該上市核可，一封由醫療控制署所核發的信函並非是一個有效的核可(英國科技集團有限公司的 SPC 申請[1997] RPC 118(專利局))。相似地，另一會員國的上市核可而非尋求 SPC 的上市核可者，是不能被接受的(Yamanouchi Pharmaceutical Co Ltd v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (C110/95) [1997] RPC 844；亦於 Novartis AG v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (C207/03) [2005] RPC 33 中確認)。

對於各種農用化學品，每一藥用產品，僅有一 SPC

根據第 1768/92 號細則第三條第(c)項，一產品不可以已經是一證書的主題，相較之下，在 EC(歐盟執委會施行細則)第 1610/96 號細則第三條第(2)項的規範下，允許植物保護產品的 SPCs，包括了允許對相同產品獲得一個以上的 SPC 的條款。

確實地，由可能分屬於數個專利持有人之數個有效的基礎專利所保護的一產品，這些專利的每一個都可能被指定用在獲得 SPC 的程序此目的上 (Biogen Inc v. SmithKline Beecham Biologicals SA (C181/95) [1997] R.P.C. 833，亦於 Chiron Corp's and Novo Nordisk A/S 的 SPC 申請[2005] RPC 24 中確認)，此亦暗示了對於相同產品持有一個以上專利的一專利持有者不能對該產品獲得一個以上的證書。

歐洲專利

歐洲 成吉思事務所

專利通訊 2007 秋季號

第 G1/05 號判決 具有新增實質之分割案的修訂

這個判決關於一個有關多晶硅太陽能電池的專利申請案。由於其在分割案的申請專利範圍獨立項中陳列了一個母案中沒有揭露的特別特徵，審查部基於其沒有符合 EPC 第 76 (1) 條的規定，而拒絕了其所提出的分割申請案。審查部認為這個分割案在申請日期上有致命的缺陷，而其不可能被修改以刪去該新的實質內容而得符合 EPC 第 76 (1) 條的規定。

如果審查部門對該法的闡釋正確的話，當申請人所申請的母案已經結束審查的情況下（例如，當母案已經核准時），將使其分割案面對嚴重的困難。由於在 EPC 第 25 (1) 條中僅允許分割案在母案仍在審查期間的狀況下可被提出，若申請人在提出分割案時不慎加入了新的實質內容，根據該審查部的解釋將排除申請人所有可能挽救的措施。申請人將因為在提出分割案時一個簡單的錯誤或疏忽而被拒絕對於有價值的實質內容的保護要求。擴大委員會決議：一個分割案可被修改來移除具爭議的新增實質內容，該委員會在 EPC 本身或在其協定起草歷史資料 (*Travaux Préparatoires*) 中找不到可支持其它結論的證據。

而且，擴大委員會認為母案的狀態是不相關的。參考他們更早先的判決 G 4/98，他們認為一個分割案在程序上是跟其母案是分開獨立的，因此母案申請程序中的動作與刪除不應該影響分割案的程序。因此，即便當其母案已經不在審查期間，一個分割案仍可以被修改來移除新增的實質內容。

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

關於日本專利訴訟現況
之問答 (三)

D) 日本專利法下，如何估算專利侵權賠償金？

日本專利法第 102 條

規定了估算金錢賠償的方法。第 102 條第 1 項僅適用於當侵權人因轉讓系爭物品而侵權時。依第 102 條第 1 項，賠償金額係以每單位產品利潤乘以專利權人在未發生侵權時可銷售產品數量來計算。但是，專利權人所受之賠償金總額不得超過依其實施能力可得之合計。例如，某公司每日銷售潛能僅 100 個汽車零件，不可求償等同於每日銷售 10,000 個汽車零件之賠償金額。於法院審理期間，法官有時會要求專利權人和侵權人雙方提交各自的會計紀錄。

E) 日本專利審查委員及法院如何判定專利之非顯而易性/缺乏進步性？該檢驗標準是否如歐洲和美國一樣，或是日本特有的？

我們認為審查委員及法院以相似歐洲和美國的方法來考量新穎性。但是，關於非顯而易性/缺乏進步性，美國的非顯而易性與日本的缺乏進步性存有差異。以描述於權利請求範圍內之發明組成特徵為基礎來判定缺乏進步性正逐漸成為日本的趨勢。法院於考量缺乏進步性時著重先前的組成特徵，而他們的立場影響 JPO 的審查委員。以前，他們皆藉由考量發明之目的和功效來判斷兩組成特徵間的差異。相較之下，他們近來對於特別是化學相關案例中，始考量這些特徵。因而，判定嚴格且專利註冊率下降。

日本政府自 1999 年 4 月起，已制定專利侵權相關法規，以增進專利權人之保障。依據 2000 年專利法之修訂，增列以下條款：賠償金證明之簡化；侵權行為證明之簡化（對於相關文件提出之要求之確定駁回及擴張命令新增特別法律條文）。然而，問題起因於營業秘密、證據文件例如顧客清單等者則無法公諸於世，僅止於法院。（完）

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

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

沉沒在安全的避風港中？

如同法官吉爾斯·李察在 *Bergy* 一案的評論中所提的，“一位發明人必須要通過三道關卡才能得到一項專利，這三道關卡分別是實用性、可行性和非顯而易見性”。然而，對於在生物科技產業的發明人而言，還有另一道關卡要過，就是政治的關卡。特別是對那些嘗試得到“基因專利”的人而言，當還沒有任何專利法規規範之前，在實用性和可行性上更嚴格的標準會致使專利權的通過延後數年的時間。這樣的結果使得具有商業可行性的產品上市變得非常困難。不過，一些重要的基因專利卻已經通過了，用以提供專利保護在癌症、愛滋病以及一些其他先前非常棘手的疾病中基因研究的診斷以及治療之應用。

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

提案立法

“2002 年基因組研究和診斷可使用法案”(眾議院第 3967 號法案，以下稱之為該法案) 在三月被議會所受理。從“人類基因的專利會同時妨礙重要的生物醫學研究以及干擾病人的照料”的前提下開始，該法案為了那些使用被專利的基因序列資訊以供非商業性目的研究的個人提出了一個安全避風港的提議。

歐洲專利新訊

倫敦協議要點:

由締契約國家的終止是可能的，但僅限於其已生效 3 年後 1 次。終止於其通告的 1 年後生效。

3. 區域範圍

德國、冰島、拉脫維亞、摩納哥、荷蘭、斯洛維尼亞、瑞士、與英國。法國、瑞典及丹麥已經批准或同意該協議，但未備查批准文件。

當該協議生效時，其將對法國、德國、冰島、拉脫維亞、列支敦斯登、摩納哥、荷蘭、斯洛維尼亞、瑞士、英國與很有可能的丹麥與瑞典產生影響。

4. 總結

倫敦協議已於 4 月 1 日生效。這將實質上有如下影響：

-德國、法國、英國與瑞士將不再需要翻譯。

-若申請案指定國家是倫敦協議的會員國，完全的翻譯將以最多 3 種語言來提供。此外，還可能需要提供內國官方語言的申請專利範圍翻譯。

-對於未批准或加入該協議的這些會員國，該翻譯要件將持續。

附錄: 歐洲專利聯盟協定(EPC)第 65 條第 1 項(同於 2007 年 12 月 3 日的)

若如同歐洲專利局所核准、修正或限制的歐洲專利並非以官方語言的其中之一擬稿，任一締契約國家皆可規定專利所有人應以他所選擇官方語言其中之一或該國家如已規定特定官方語言，則以該語言而如核准、修正或限制的專利翻譯以其，提供至其中央工業財產局。提供該翻譯的期間會於歐洲專利之修改形式的維持、核准或限制之載明公開於歐洲專利公報日 3 個月之後結束(除非當事國家規定更長的期間)。

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

新歐洲專利公約(EPC 2000)

---最新修訂版

2. 重要改變

若優先權文件及翻譯版本(若需要翻譯版本)沒有在申請日起兩個月的期限內提交，則歐洲專利局將會通知申請人。根據 EPC 2000 Art. 90, Rule 55 的規定，從通知日開始起算兩個月的期限，若優先權文件及翻譯版本沒有在該兩個月的期限終止前提交，該申請將被視為撤銷。

上述情形基本上對以非歐洲專利局官方語言撰寫的申請案而言是相同的(請參見第 2 條第 1 項的例子)。

2.4 限縮程序

歐洲專利制度的一個基本原則是核准時，對於進行生效的各歐洲專利不同會員國的國家專利實務上是分歧的。

在目前歐洲專利細則的規定下，若一專利權人在被授與專利權後希望限縮其申請專利範圍，在他的歐洲專利已進行生效的情況下，他必須在各個會員國採取分別行動。這是一個冗長且耗費成本的過程，因為個別的限縮程序必須在個別的國家專利局中完成。

EPC2000 讓申請人藉由在歐洲專利局起始一相關的中央限縮行動，而較簡易地限縮其歐洲專利的申請專利範圍(EPC 2000 Art. 105a 至 105c)。舉例而

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

廖興華 專利工程師

- 交通大學機械工程學系 第一〇版
- 美國紐約州立大學機械工程碩士

言，在一專利侵權爭訟中，基於新的前案，限縮可能是避免昂貴的無效程序的明智選擇。

提出限縮保護範圍之請求後，歐洲專利局將審查修改的申請專利範圍(EPC 2000 Art. 105b(2) 及 Rule 95(2))。該審查僅限於檢視申請專利範圍是否明確的議題(EPC Art. 84)及是否有不當擴張範圍之情事(Art. 123(2))。因此，該審查員並不會考慮任何的前案。

聯邦巡迴法院新知(三)

由申請權利請求之間的重大差異所決定的競權限制
加州大學評議會對抗愛荷華大學研究基金會
455 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2006.)

確認專利上訴及競權委員會的一裁決，聯邦巡迴法院在 35 U.S.C.第 135(b)(1)條下審查正確的詢問，此過程限制一當事人在專利申請中作成一權利請求的能力，其相同於，或實質上具相同標的於一已發證專利的一權利請求，除非它作成於專利授予後的一年之內。在此案中，愛荷華大學被發證一專利“使患者解除過敏以防一過敏性反應發生的方法”(“646 專利”)，七個月以後，加州大學(“加州”)請求在‘646 專利與它的‘191 專利申請下經修改的權利請求 202-204 之間的競權，而專利商標局拒絕那些權利請求；在‘646 專利發證後超過一年，加州增加權利請求 205 至它的專利申請，且專利商標局宣告那權利請求與‘646 專利之間的一競權。委員會裁決：在‘646 專利發證超過一年之後，加州提交權利請求 205，且除非它能連接那權利請求至‘646 發證日期一年內所提交的那些權利請求，否則第 135(b)(1)條將阻攔權利請求 205 進行競權。在發現‘191 申請之權利請求 205 與權利請求 202-204 之間的重大差異之後，委員會得出結論：第 135(b)(1)條阻攔加州的權利請求 205。在確認委員會的裁決中，聯邦巡迴法院認定：關於第 135(b)(1)條的阻攔是否適用的正確詢問，為：是否在臨界日期之前所提交那些權利請求重大不同於涉及競權之一後來提交的申請權利請求；而非：那些較早的權利請求是否是重大不同於在競權專利中的權利請求。

新穎性法令已獲澄清

詳實性的測試
則滿足於具有技藝的工作者得以其技藝及知識以獲得所述的結果。S已經證明了此可以在一種非創造性的方法下被完成，亦即藉由普為人所識知之技術而產生非結晶物質的結晶。

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

引述來自Lord Hoffman演講的關鍵段落是值得的，以釐清他所分析此判例法之此二概念應該被分開地考慮，而說明為了揭露的目的：據為先前技術的內容必須揭露主題物，而於主題物被實施時，將必然引起此專利的侵害。賦予能力表示一般技藝者將可以實施合乎揭露要求的此發明。熟悉該技藝者是被假設會有意願去嘗試錯誤實驗以使其行得通。因此，“一旦先前揭露與專利申請的意義已經被決定，這揭露不是於實施時就會侵犯專利的發明，就是它不是的發明。熟悉該項技藝者沒有進一步的部分可以著力。為了詳實性的目的，然而，問題不再是熟悉該項技藝者會認為此揭露代表什麼東西，而是是否他能否實施施法庭所認定已然揭露的發明。

美國與歐洲專利制度

公眾與專利權：界線的重新劃分 (12)

建議

Rader 法官宣稱：「當專利撰稿人在撰寫申請專利範圍或修改時，可預測性原則具有如同放置司法執法人員在專利撰稿人桌上一般的效能。自較有利的觀點和藉由習知的知識，（受專家指導的）法官能夠得到一個推論，以導出與經過一仔細的撰寫者會撰寫而用以定義該發明的界線相近者。」 344 F.3d 1377(特別強調)。該簡化的分析將通常無法取得的習知知識和資源歸責於一個專利撰寫人。通常，代理人與發明人的接觸是受限的，一客戶將無法或不能如同在專利訴訟中 可能的侵權人一樣，去做全面的前案檢索。並且，代理人幾乎無法接觸得到提供給法官的專家證人協助。然而，假若一專利權人想要

得到一個在未來法院程序中具有最大範圍的專利，申請程序的實行必須與 Rader 法官的觀點趨近。

實際上，聯邦巡迴上訴法院（以及聯邦審判庭）推定申請代理人與發明人為同一人。這些人員因為在申請和審查過程中有相當的時間為共同處理，而接近上述的推定情況。撰寫申請專利範圍首稿時，元件的現存均等物必須在申請專利範圍和說明書中確認和說明。專利程序代理人因此必須盡力自發明人取得所有可想像的變化例。這步驟將有助於形容一定範圍的結構裝置，並將其連結至採用手段功能用語之申請專利範圍的功能子句。申請代理人與發明人兩者不僅必須考慮適當地形容何為其發明，並且也要慮及適當迴避任何可能想像的申請專利範圍的方式。

分而治之-3

(歐洲跨國專利訴訟實務)

五年後，國際專利訴訟團體再次等待著歐洲司法院日後成為非常著名的 *GAT v LuK* 以及 *Roche v Primus* 兩案(此兩案均是關於白或黑煙專利均等認定的跨國專利訴訟)中，對於相同問題做出判決。對跨國專利訴訟採開放態度的這些期待，卻因為兩位歐洲司法院總推事(Advocates General)對前開兩案所表之意見而受挫。而這些問題的重要性、以及歐洲司法院對兩案之審理程序已各花了三年半的事實，使得前開兩案的判決可望成為非常謹慎、衡平及具說服力的規範。歐洲司法院在同一天對前開兩案做出判決，像是用把雙管來福槍朝著跨國專利訴訟的概念開了一槍。究竟這精準的一擊使得專利訴訟圈子裡所發出的叫聲，代表了離苦抑或是離樂，將取決於這一槍使人們對跨國專利訴訟認為究竟是採開放還是限制觀點。許多觀察家對於前開兩案的判決較一般案件為短感到驚訝，因為某些相對上較短的判決，總是在說服力上受到質疑。但儘管有這些曾出現過的缺點，前開兩案之判決所傳達的訊息，似乎均十分清楚。

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

歐洲商標

英國修正之異議程序 (*UK Opposition Procedure Amended*)

英國商標註冊處於 2004 年 5 月重新修訂商標異議程序。2004 年商標修正草案公聽會上，商標代理人與商標所有權人雙方皆提供他們對於修訂草案的意見後，此程序的變革致生 2004 商標(修正)細則。新的異議程序不同階段如下：

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

第一階段－申請案的公開

申請案將公開於商標公報上（三個月的異議期間）

第二階段－申請異議

異議人提起（修正後）Form TM7。新修正後之 TM7 程序包含：

- a) 異議理由之聲明（每個理由分頁論述）；
- b) 較早的據爭商標（已註冊）就基於異議理由所據之商品/服務已然付諸實際使用的聲明（如果於該被異議商標的公告日前，較早的商標註冊已滿五年或更久）；或者
- c) 對於商標未使用的適切理由（如果較早的商標尚未付諸實際使用）。

如基於第五條 4 項規定下的異議，並係透過仿冒法去防止在後商標的使用，則亦須較早期的商標所為使用的資訊。註冊處會複製一份 Form TM7 給申請人。

第三階段－提出答辯

申請人須在收到異議通知函三個月內，提起修正後之 Form TM8。新修正後之 TM8 程序包含：

- a) 答辯；以及
- b) 由申請人承認或否認異議人使用聲明的部分。

如果申請人否認異議人的使用聲明，他必須在 Form TM8 聲明：他希望對造提出較早商標的使用證據，以指出他要求釋明使用的證據的較早商標與其商品或服務。（待續）

吳巧玲 法務專員

政治大學法律學系

網路法規的新發展(續)

可見被告以這種方式利用了原告於此文字商標所建立的吸引力，並且使用特定文字商標所特有的引導作用，目的在於引導使用者透過廣範圍的商品和服務而直接至該文字商標所有權人的商品和服務。

法院更進一步解釋，被告須負商標侵權責任，即使當他設計自己的廣告時，本身並沒有包含該詞彙「Jette Schmuck」作為一關鍵字。然而該詞彙在標準選擇「主要相關關鍵字」之下，係被搜尋引擎加入作為 Google 提供的關鍵字廣告之一。

無庸置疑地，被告已經能夠藉由「排除關鍵字」的功能防止其與搜尋字元「Jette」或「Jette Schmuck」有關的關鍵字廣告出現。

關於搜尋引擎經營者提供標準關鍵字選擇的設備，是否意指他們商標侵權的問題，並不是這些訴訟程序中所要判決事項的問題。

<p>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</p>

III. 結論

上述關於元標籤和關鍵字廣告的判決，意謂著對商標所有權人之權利的強化，因此是朝一正面方向前進。

然而在此同時，如何評斷搜尋引擎經營者之責任的議題將變得越來越重要，此議題對於商標所有權人是有用而不確定的，就這個議題的法律評價而言，推測未來將會產生大幅的改變。

處理先前技術：

符合揭露義務並避免未來訴訟攻擊的

實用技巧

依據行政規則 37 C.F.R. §1.56，與提出及申請一項專利申請案有關的個人，具有向 USPTO 揭露所有其已知有重大影響可專利性的資訊的義務。符合該項義務的誘因包括軟硬兼施的理由。揭露先前技術對於專利權人來說是有益的，因為在此領域被核准的任何專利的推定有效性經由此行為而被增強。相反的，違反該項揭露義務已在專利訴訟中證實將帶來嚴重的後果，包括(1)發現不公平行為會使得在該專利及其後續連續案獲准的所有請求項不能執行；以及(2)可能要支付專利挑戰者的代理人費用以作為加

重賠償。雖來自專利訴訟者的趣聞證據認為，不公平行為在大多數向美國地區法院提出之專利爭訟中常被主張，對於不公平行為的警惕作用，在那些走向審判且最終認定不可執行性判決的大約百分之十的專利案件中，似乎是理所當然。

對於少數申請案的擁有者來說，辨別重要先前技術剛開始是一項相對簡單的任務。然而隨著專利申請人申請的專利申請案以及所知道的先前技術的數目增加，這項任務變得日益困難。先前技術的儲存將會成長得特別快速，因為通常不只包括申請人發現的文獻，還包括國內或國外專利審查員提供申請人注意的文獻。

在每個審查中申請案中，引用申請人知道的每個文獻，似乎是滿足揭露義務的一種表面上謹慎的方法。然而卻有引用過多的明顯陷阱：法院認為將一篇相關的文獻“埋藏”在數目過多的較不相關的文獻中送出，而不辨別該被埋藏文獻的特殊相關性將構成了不公平行為。這些判決的含義在於，符合揭露義務不只是機械式的方法，而是需要申請人的關心與參與。

<p>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</p>

EPC2000 的要點

a) 歐洲專利申請案的申請語言

在 EPC 2000 的規定之下，歐洲專利案可以使用任何語言進行申請，EPC 2000 第 14(2)條規定：歐洲專利申請案應以下述官方語言之一提出申請，即英語、法語或德語，或者，若使用其他語言提出申請，將其翻譯成官方語言之一。所謂的“其他任何語言”意味著申請案可以申請人所選擇的任何語言來提出而達到獲得申請日的目的。

b) 進一步的程序

新版本的 EPC 2000 第 121 條擴大了進一步程序之申請案的範圍，一旦在歐洲專利授予的過程中無法遵守時間的限制時，而使其成為標準的法律上救濟；它依何項進一步處理應該比傳統的權利重建更具優先性而考慮到了實際的需求。在 EPC 2000 第 121(1)條的規定之下，申請人在無法遵守 EPO 的時間限制後，可以對它們的申請案請求進一步程序。因此，進一步程序的可能性就原則上可行。然而，進一步程序在某些時間限制下會被排除，包括優先權期限和訴願的時間限制。

c) 補充檢索

在進入區域階段時，一旦一個 PCT 申請案被國際檢索機構 (International Searching Authority) 認定缺乏單一性，身為指定機構的歐洲專利局將只會對已提出申請或已在申請中的申請專利範圍內所第一次提及的發明進行補充檢索。由此可得到的結論是，如果審查部門 (Examining Division) 同意國際檢索機構的駁回意見，則未於國際階段中檢索、也未被該補充檢索所涵蓋的進一步發明只能以分割申請案進行申請。假若收到了國際檢索機構所提出缺乏單一性的核駁，則應於 PCT 階段繳付額外的檢索費以檢索所有申請專利範圍，以保有在歐洲專利局能選擇任何申請專利範圍以供審查的權利。(完)

外國客戶的專利訴訟

(Feffrey I.D. Lewis 原著)

我們的經驗是：請求書由進行證據發現的國家進行嚴密地詳細檢查，故應盡可能遵守表格的型式。例如，由我們對手針對特定月份而非實際日期的取證而提交的請求書，法官會發出一設定取證範圍及時間的命令，但是簽署委任書而不修改請求書來指明特定的日期。日本當局會拒絕委任書是因為未確認特定的日期。然後美國地方法院必須重新簽發，此延遲可能會導致全部重要的會議室預約被取消。

在美國，依海牙證據公約的正式調查委託書需要發佈法官的戳章和簽名，及發函法院的戳章。另外，它也需要國務院的認證，及其他國家在美國的大使館或領事館的認證。依海牙證據公約，調查委託書和附件必須翻譯為該國的官方語言並經認證翻譯。

其他程序則在特定的領事協議中出現，例如本案例中，地方法院發佈的委任書。該委任書確認請求律師、描述取證的案件跟類型、確認證人 (標示地址與國籍) 及聲明證人是自願出席、給定全部的取證日期及地點，包含他們是否針對口頭或書面問題的聲明、以及明確說明全部的出席人 (例如：全部的律師、書記員、口譯員 --- 即使是當地人)。一旦由法官簽署，委任書就送到美國的大阪領事館。它也被送到紐約的日本領事館 (以英文書寫)，作為美國公民參加取證的旅行

黃欣怡 法務專員
文化大學德文學系

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

簽證一部份。這是必須的，因為標準的入境要求允許美國公民不需要簽證就可以到日本不適用到日本參與取證。(待續)

美國商標法之 1946 年規定

B. 更多當代判例

直到其他法庭重視美國商標法消費者立場之問題，已耗時 13 年多。在詞語上未發現模稜兩可之語意且無相反之立法意圖，第三聯邦巡迴法庭在 Thorn 與 Reliance Van Co. 案件中聲明“表面上商標法第 43 條(a)承認兩種不同的人可提起訴訟：(1) 競爭者-其係在地方上做生意，以及(2) 非競爭者-其認為自己會在不知情的情況下因不實陳述而遭受損害。”並指出“駁回 Colligan 法院其判決的範圍，止於違反一般意義法則”。有如法庭自行承認，其聲明如下述格言：“在任何情況中，本件與 Colligan 即可區別，因為 Thorn 尋求不同於消費者之立場，而是以由自然人控管之破產公司投資者立場，該公司而該自然人據說係密謀使該公司因錯誤廣告而傷害”。

數年後，在一涉及互為競爭者間錯誤廣告爭執之判決，哥倫比亞地方法院法官認為商標法“並非消費者隨時可利用的，雖然其確係賦予競爭者訴因之活動而設計用來保護消費者，但競爭者須已準備好證實發生於消費者之損害所導致。”除了此一判決評論外，直到 1991 年至 1993 年間在第三巡迴法庭之各地方法院作出一系列與其矛盾之判決，並沒有其他法庭提及有關消費者立場。

在第一個判決中，一紐澤西地方法院依據第三巡迴法庭於 Thorn 案件之判決“駁回 Colligan 法院狹義化解讀商標法”，而認定主張民事訴訟之聯邦細則 (Federal Rules of Civil Procedure “FRCP”) 第 23 條 (b)(3) 之一群消費者有立場可維持商標法第 43 條(a) 之主張，而宣稱被告錯誤的廣告使其所販售之肉類食品符合美國農業部門標準。

江喆儀 專利工程師
台灣大學醫技系
台灣大學醫技研究所

歐洲共同體

I.B.4. 地理名稱

在 Windsurfing Chiemsee 與 Huber 一案，是有關

於地理名稱作為商標的可註冊性，且在此議題中，使歐洲法院(ECJ)有第一次機會釋明歐洲商標指令(EC Trade Marks Directive)的條款。

原告 Windsurfing Chiemsee (WC) 基於 CHIEMSEE 標誌的各種設計型態之德國註冊及其使用於運動服飾的 CHIEMSEE SINCE 1990 標誌，而以侵害商標為由在德國提出訴訟。Chiemsee 是巴伐利亞州最大的湖。WC 座落於 Chiemsee 湖旁，並為其會員而販售有 CHIEMSEE 註冊商標的商品。

該案經由 Landgericht munchen I (慕尼黑高等區域法院)要求而送到歐洲法院以釋明指令法條 3(1)(c) 和 3(3)。本事件的背景，歐洲法院認為一地理名稱可能無法被註冊成為一商標，如果該商標現在或未來可能聯想為所尋求註冊之商品種類(除非該名稱取得顯著性或第二層意義)，即，該名稱已變成可識別、區別該標誌所有人的商品源自於他自己，並從而可與其他人的商品相區別。

就該名稱是否可能與尋求註冊相同之商品種類相聯想，並因此乍看之下應依法條 3(1)(c)排除註冊乙事，歐洲法院敘明：相關於系爭地理名稱、由該名稱所指定地方特性以及相關商品種類應予特殊考量之人們群體間之熟悉程度。關於 CHIEMSEE 標誌的商品並不在 Chiemsee 湖地區製造的事實，歐洲法院更認為為了使其產生關聯而在地理位置製造商品是不必要的。

至於該名稱是否事實上已取得第二層意義而可正當註冊一節，歐洲法院承認幾個有關的因素：一標誌的市場佔有率；一標誌如何分佈於各地以及長年使用；一標誌所有人宣傳該標誌的投資總數；因為一標誌，能識別商品來源由一特定事業的有關人群的比例；及商業和工業事務所或其他貿易和專業公會之聲明。歐洲法院認為鑑定證據能於決定性第二層意義作為考量。決定一地理名稱是否具有顯著性，主管機關僅確認相關人群的顯著比例皆已因而識別該商標商品來源的為某特定事業。

尹懷哲 專利工程師

中原大學心理學系
佛光大學政治研究所

潘玟倩 法務專員

輔仁大學財經法律學系

$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}(\text{O})_n\text{R}_1$ (其中 R_1 是低級烷基， n 是介於 0 至 2 間的整數) 或 $-\text{N}=\text{C}=(\text{R}_1)_2$]

相較之下，在被告所擁有類似除草劑的專利中， R 由其他不在原告專利保護範圍內的元素所取代，且被告已經在市場上公開販售他們的產品。為了對抗被告的行動，原告提起訴訟。控訴的要旨在於當被告的除草劑實際上使用時，該產品的酯部會因為暴露在太陽紫外線下而被破壞，使該產品轉變或分解為原告已專利的化合物，因此被告的行動必然侵犯原告已取得的專利權。被告否認了這些主張。由法院指派的第三鑑定人所做的測試結果指出，在培養皿環境中，被告的除草劑在陽光照射下確實會大量轉變為原告的除草劑，且被告除草劑之化合物的其他替代基並不會產生有效果的除草劑。此外，在實驗室環境下(即有、無照射紫外線之兩種環境)，測試被告的除草劑運用在稗草的表現，認定被告的除草劑會大量轉變為原告已專利的化合物，並且對稗草產生除草劑的效果。對此被告辯稱測試結果在真實環境下遠不同於在實驗室環境下，且測試所用的除草劑量不足以代表實際使用他們產品的狀況。儘管被告反駁，但法院建議被告對原告付給損害賠償。由於兩造同意該和解方案，因此案件了結。

本案引發了一個新觀點，即討論是否化合物經由轉變或分解後應視為侵犯專利權，且當高比例的化合物確實因時間發生轉變或分解時，未來類似的侵權議題預期會發生。因此，本案可視為韓國法院在處理這類案件時所持的立場之重要參考。

如果你想要知道更多關於上述案件的詳細資訊，請聯絡我們事務所。

歐洲專利新訊

上院及歐洲專利局(EPO)局長

拒絕重新檢討軟體的可專利性

來自 JENKINS Patent Newsletter.

在 2006 年 11 月，上訴法院(Court of Appeal)傳下其在 Aerotel 對 Telco Holdings 以及 Macrossan 專利申請結合案件的判決。從那時開始，上院(House of Lords)就拒絕了裁決上訴的申請，且 EPO 局長也已

韓國專利案例

討論化學前驅物的專利侵害案件

本案原告擁有稗草除草劑的專利，該專利在 1988 年 12 月 21 日提出申請，並在 1996 年 6 月 5 日取得專利。本案專利保護具有下述化學式的化合物與包含該化合物的除草劑： X-COOR [其中 R 可為氫、

經拒絕對上訴法院提出的某些問題提交擴大上訴委員會。因此，在可預見的未來，上訴法院的判決很可能是在英國對於軟體的可專利性的最後拍板。歐洲專利協定 2000 (EPC 2000)在 2007 年 12 月正式生效，但是從在此我們提出的理由來看，不太能改變這種情況。

倫敦協議(London Agreement)的進展

倫敦協議對在許多歐洲國家使歐洲專利生效所需的翻譯費用，提供了顯著的降低。本篇的讀者可能可以回憶，使此協議能實行所須要的是法國的批准。在這方面，因法國憲法法院已裁定此協議並未違反法國憲法。此協議因仍須獲得法國總統及議會的核准，並曾因總統選舉的關係，而讓人覺得能否通過此項批准，一度存在高度不確定性。

倫敦協議是一個自願的協議，以減少或整個地免除翻譯要件，而使核准的歐洲專利在締約國生效。特別是：

- 以英文、法文或德文為國家語言的國家，同意整個地放棄翻譯的須要；及

- 其他國家必須指定英文、法文或德文其中的一種將被接受，雖然這些國家可能須要將申請專利範圍翻譯成他們的國家語言。

此協議不能阻止一些國家對有爭議的情況時，要求翻譯成他們的國家語言。而且，非此協議的會員國將不受此協議條件的約束。

目前，丹麥、德國、冰島、拉脫維亞、列支敦斯登、摩納哥、荷蘭、斯洛維尼亞、瑞典、瑞士及英國是此協議的會員國。

丹麥、冰島、荷蘭及瑞典已選擇英文作為其指定的語言，而要求將申請專利範圍翻譯成其各別的國家語言。拉脫維亞及斯洛維尼亞則僅要求申請專利範圍的翻譯。

韓國可專利標的 (三)

依專利合作條約(Patent Cooperation Treaty, PCT)指定韓國而提出之一件國際申請案如欲進入國家階段(national phase)時，則該申請案之韓文翻譯必需在自優先日 31 個月內(自 2006 年 3 月 30 日算起)提呈至韓國智財局。為了將一件專利合作條約案件進入韓國階段，則下列文件亦屬必需：

(i)一件包含在國際申請日期最初被提出之說明書、圖示(若有的話)及摘要的專利合作條約申請案之副本(一旦知道該專利合作條約的編號，即可獲得已公開的說明書及專利請求項，並據以製作韓文文字的使用)；

(ii)依專利合作條約第 19 條(1)款，一份修正本及附加的聲明(若有的話)；

(iii)依專利合作條約第 34 條(2)項(b)款，包含取代多頁及/或增加之多個專利請求項而對於源自於國際初審單位("IPEA")的書面意見的一份回應(若有的話)；

(iv)依專利合作條約細則第 92 條規定(格式 PCT/IB/306)的任何一份登錄變更之通知書；以及

(v)相應專利合作條約申請案(發明人及申請人的資訊應該與被印刷在該刊物首頁內的內容相同，如果發生任何的不一致，請看下列提示)之該世界智慧財產權組織刊物的一份首頁(cover page)。

韓國的專利合作條約條例要求進入內之國之(nationalized)申請案應雷同於由世界智慧財產權組織(WIPO)所公佈者，除非在此國際階段期間，一申請人能以一種 PCT/IB/306 的表格而證明登錄的改變已正式完成。假使一份 PCT/IB/306 的格式無法自世界智慧財產權組織獲得，則韓國國家階段必須使用原申請人名稱及例如一公司地址等資訊，而完全相同於世界智慧財產權組織的刊物上被列印出來者。以程序而論，這些登錄的改變隨後可被載入韓國國家階段。

美國商標案例 (七)

商標審判暨上訴委員會(TTAB)不能為了認定商標或商標中的措詞是類名，就僅僅只舉證商標組成用語的定義及類名用法，或者是如同本案一般，僅舉證商標中之之字詞，而取代了商標中爭議措詞、用語「整體的」意義為深究或實施調查。商標審判暨上訴委員會錯誤地認定，由於“society”與“reproductive medicine”兩字具備已受證明的類名性、通稱性，而無庸其他要求，即可使得該措詞“SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE”成為類名。其實，將用於字語合併而成的複合字之類名判斷法則適用於由多字組成的詞語上—而其組成字並無其他額外於措詞顯露的意義者—在法律上是錯誤的。

聯邦巡迴上訴法院(CAFC)撤銷了註冊的核駁，並將該申請案發回重審，讓本案得基於 H. Marvin Ginn Corp. v. International

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

劉嫣婷 法務專員
東吳大學法律學系

Assn of Fire Chiefs Inc.所提出的正確法則檢驗為重新審理。Marvin Ginn 的法則驗證係適用於商標或其從整體觀之的爭議措詞而言，因為整體會比各部分的總和來的大。適切詮釋之，Gould Paper Corp.判決並不能使以 Marvin Ginn 法則為中心發展的捷徑方法合理化，而且它也僅限於用以判定複合字的類名性、通用性而已。

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

b.核駁處分撤銷

上訴委員會依靠著認定各該商標表徵了不同的商業意象，而撤銷了審查委員根據商標法 2 (d) 對 “NOBODY'S PERFECT 及圖”申請的核駁註冊處分，因為該商標指定使用於一級及參差品質之服裝零售店服務，而其引證商標“NO BODY'S PERFECT”則係指定使用於女性內衣商品。

混淆近似係鑑於申請案與引證案所提出的商品或服務在所有慣常的交易通路及銷售手法的基礎之下被決定的見解，而無關乎申請案或引證註冊之任何特殊的限制。

委員會承認：在以經驗為基礎的一般知識下，包括了女性內衣在內的各式各樣的衣著品通常在低廉的大型零售商店販售。審查律師提交了眾多包含內衣及服裝零售店服務二者而有使用的許多第三人註冊影本。這些註冊並非該等商標在使用中或為大眾所熟悉的證據，但它們有些許證據力證明商品或服務有來自單一來源的聯想。

委員會承認：若服裝零售店所用者，有相同或實質近似的商標銷售如女性內衣那樣的服裝商品，而和其服務所用者，有相同或實質近似的商標，很可能產生對服務來源或保證的混淆。無論如何，基於對“NO BODY'S”及“NOBODY'S”差異之文法分析及申請人商標文字中 “PERFECT”最末字母 *T* 有些微的歪斜，委員會同意申請人該商標已經創造出重大的商業意象，並足以避免混淆近似，儘管二商標讀音及外觀實質上相似，且申請人的服務與引證商標權人的商品有著密切的關連，而撤銷了審查委員的核駁處分。

謝享穎 法務專員
東海大學法律系

USPTO 使用者實用訣竅

TTAB 加快案件解決

2007 年 11 月 1 日，許多新的關於商標審定和上訴委員會 (TTAB) 異議及撤銷程序規定開始生效。有許多的規定是值得注目地改變 TTAB 慣例。新規定生效的時候，TTAB 也發布關於加快案件解決 (ACR) 程序之通告，而為當事人得於待審的

TTAB 案件中要求。

ACR 程序允許當事人為在 TTAB 之前待審案件要求早期決定。在新規定之下，在提出或聲請撤銷當事人是被要求與其他人商議、議論要求、答辯、和解的可能性及替代方案，以供初步的揭露、發現與審判。在舉行此會議後，當事人得決定案件毋須廣泛發現或審判即可結案。當事人藉著通知於該程序所指派之 TTAB 中間律師而要求 ACR，ACR 程序要求得在當事人交換發現及最初揭露之後為之，但須在揭露開始二個月內為之。TTAB 也可瀏覽案件以決定它們是否適用 ACR。假使 TTAB 認為有此情事，它將通知當事人，並要求其同意 ACR 之程序。

典型 ACR 案件將是當事人能夠訂定適應各種事實，或者每個當事人預期仰賴單一或二個證人，紀錄並非甚多之情況。如果中間律師同意程序適於 ACR，當事人將會被允許在中間律師所建立之行程表之下，從事發現及提出理由。一旦理由被提出，50 日以內，TTAB 將發布實體決定。

PTO 提議關於商標申請案件中標誌說明之規章變更

USPTO 發布關於商標申請案中不標準文字標誌說明之提議規定，以試著確保說明更一致。

依據目前的規定，說明書並未被要求或出以任何標準化方式。於申請案中，也沒有一致的實務來包括不合標準之文字標誌說明。不合標準文字標誌之申請案包含標誌說明於申請案中，但說明之被要求，僅發生於審查員為如此要求時。此外，在申請案是送交於審查員前，USPTO 受雇者或承包人在初審部門，會依設計編碼分派不合標準之文字標誌。

為了改善 USPTO 及公眾檢索未合標準文字標誌之能力及改善設計編碼

蔡昀修 法務專員
輔仁大學歷史學系

之準確性，USPTO 已提議修改其規則而要求申請人在申請時，包括文字標誌之說明。根據 USPTO，於初審部門，將確保所有未合標準之文字標誌包含說明，並有助設計編碼。

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(五)

涉及投與劑量，療程專利範圍之可實施性 (enforceability)

即使最後涉及劑量或是治療療程方面之專利範圍可被歐洲專利局核准，仍必須質疑此等專利範圍如何被侵害及在內國法院之可實施性。英國法庭對於醫藥品第二用途基於劑量或是治療療程而兩度考慮。在各案件，系爭專利範圍被認為係關於醫療處理不予專利之方法。因此，必治妥-施貴寶公司 (Bristol-Myers Squibb Co.) 與貝克諾頓製藥公司 (Baker Norton Pharmaceutical Co.) 在 2001[RPC]1 上訴法院認為其專利範圍，係運用以 taxol 製備之藥品，其特徵為投與所特定劑量 taxol 在 3 h 以下用於癌症之治療，故無效。上訴法庭認為醫藥品第二用途之專利範圍，其新穎性不在於使用方法，但是必須擁有所用物質之新醫療目標。

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

英國上訴法庭在[2004]FSR 16，同樣地認為默克公司 (Merck & Co. Inc.) 系爭第二用途申請專利範圍係非可核准專利之醫藥治療方法，因而無效。該案件中，其專利範圍係以每週口服一次之連續單位劑量方式，以使用 alendronic acid 所製備之藥品以抑制骨骼再吸收。

就目前而言，醫藥品第二用途中以投與劑量或治療療程之專利範圍，在英國仍然不可實施。

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

對於聯邦巡迴法院近來審理 *In re Kahn* 案之裁判，最高法院則接著清楚表示贊同，並架構且適用了 TSM 檢驗。的確，最高法院審理 KSR 案時，駁回聯邦巡迴法院僅僅適用此檢驗於先前技術參考文獻全文之「呆板標準」。然而，最高法院並不希望為了 KSR 案而改變此核心分析方法，包括成為判斷非顯而易知性基礎的 TSM 檢驗適用。因為如此，有些人認為 KSR 案的實際影響已受過分渲染。

儘管如此，KSR 案在特定法律實務某些領域的作用，仍有可能受人注目。在此首先舉個例子：專利所請求者為先前技術元件的單純集合，如未改變該等元件的功能，而僅僅依據未符合 TSM 檢驗卻獲得允許，它的有效性便可能受到質疑。在較能預期的技術(例如機械)領域中，此情形將有可能發生。另一方面，在較不能預期的技術(諸如醫藥及生物技術)領域中，則難以想像 KSR 案可能有任何影響。

同理，專利申請過程將會因而受到影響，尤其是在為求核准而進行答辯時，或是向專利訴願及衝突調解委員會(the Board of Patent Appeals and interferences) 進行訴願時。在過去，該委員會顯然特別針對機械技術領域，按部就班地採用 TSM 檢驗，並顯示意願允許授與極其寬廣層面的專利。因此，KSR 裁判可能有助於在該委員會的審級上，預防頒發寬廣的組合發明。相對而言，專利執業者意圖在專利申請過程中對審查員呈現按照 TSM 檢驗的答辯，專利局似乎依據其提供穿鑿附會的證據，已然賦予 KSR 案較少的重要性。

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

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.

2.地理上欺詐的錯誤描述

a. 商標訴願暨上訴委員會決定撤銷並發回重審

在 *In re California Innovations, Inc* 案件中，聯邦巡迴上訴法院撤銷商標訴願暨上訴委員會所做維持駁回註冊 CALIFORNIA INNOVATIONS 申請案之決定，其理由為該商標主要係地理上欺詐的錯誤描

述。法院表示商標訴願暨上訴委員會在它的分析中應用了一個過時的標準，此申請案描述其商品為汽車遮陽板套組和行李箱的整合器、背包、保溫袋、購物袋及用來裝食物或飲料的包覆物、儲藏包和儲存袋的袋子。

聯邦巡迴上訴法院復審商標訴願暨上訴委員會的法律結論，像是它對商標法的解釋，但並無順從之象。在適當的法律標準下，商標訴願暨上訴委員會對地理上錯誤描述的判斷是一事實的決定。除非缺乏實質證據支持，否則聯邦巡迴上訴法院會支持商標訴願暨上訴委員會對事實的判斷。美國商標法有三個類別有關地理商標。第一類是 § 1052(a)，禁止由不實內容構成或含有虛偽內容表示的註冊。雖然沒有明確的適用在地理商標，不過 § 1052(a) 習慣上用來否決實質上欺詐大眾的地理商標。被發現是虛偽的商標不能受商標法的保護。為了在 § 1052(a) 之下否定地理商標，美國專利商標局(USPTO)必須確定該商標不實或虛偽的描述該商品，大眾很可能相信這不實的陳述，且該不實陳述實質上影響了大眾購買的決定。分析的中心點是實體，因為該判斷釋明錯誤的描述蒙蔽了消費者。

其他兩類的地理商標是主要地理描述商標和主要地理虛偽描述商標，都落在 1052(e)之下。北美自由貿易協定(NAFTA)改變了主要地理描述商標和主要地理虛偽描述商標的種類。在北美自由貿易協定造成的變化下，因為虛偽而被拒絕註冊的商標之所以沒有資格註冊是因顯著性為基礎的釋明。在北美自由貿易協定之前，聚焦於顯著性超過了 § 1052(e)(2) 「虛偽」性質，並使美國專利商標局拒絕在主要註冊簿註冊地理方面虛偽描述的商標變的容易。§ 1052(a)之下欺詐商標禁止註冊可防止詐騙。在該較高的標準下，專利商標局拒絕註冊就更難了。

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

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

地方法院認定被告所獲致的利益為其授權予第三者的全部所得，計兩百億韓圓；而高等法院將被告所獲利益限定於相當因果關係之範圍，係考量以下因子：相關當事人取得授權的動機與程序、發明的內容、發明專利申請案與各專利登錄的狀態、以及授權協議的內容與專利授權利益等等。結果，高等法院認定全部的利益為一百一十八億韓圓，而被告於相當因果關係範圍內的利益佔全部的 50%。因此，被告所得的利益少於地方法院估算結果的三分之一。

另外在決定發明人的償付比例方面，高等法院的考量因素包括有被告為了這些發明的持續投資、公司內部的報酬規定(比率为 5-10%)、以及被告於授權協議下的地位(收取穩定的高額利益)。綜合上述，法院判定發明人的償付比率为 10%，而被告的貢獻度為 90%。高等法院的 10%償付比率係將地方法院所認定的提高了 5%。

高等法院在認定原告相較於眾多發明人的貢獻比例方面，採取以下的考量：原告對於完成發明的貢獻度、參與的時程、其他參與者的付出(例如：研究時程、分派的職務、責任與努力程度等等)、發明的內容、以及原告創意的重要程度。如上所述，高院與地院同樣認為原告的貢獻比率占全體的 30%。

據此，首爾高等法院判決被告應支付原告的合理報償為一億七千六百萬韓圓，也就是前述(1)(2)(3)項數目相乘的結果。在韓國，有關職務工作而對簿法庭的前例尚不多見。關於本案，我們可以獲致以下兩點結論：(a) 雇主(資方)需酬付發明人(勞方)的義務發生於雇主得以取得專利或專利權的同時；及(b) 發明人的酬付比率为 5 - 10% 之間。

法院對於職務發明報償的認定(II)

償金的計算

首爾高等法院基本上認同地方法院的計算償金方式，並依據：(1) 雇主因發明所獲致的利益 (2) 衡量發明人或者被告貢獻度的償付比例 (3) 原告個人相較於眾多發明人的貢獻度。不過，高院與地院兩者對於(1)(2)兩項的實際估算上有所出入。

美國官方標識之保護

對國旗、徽章和其它紋章的“模仿”，是指某物蘊涵原件之外觀或效應或有其特色；所以模仿須要視覺比對該標誌與系爭國旗、國徽或其他紋章的真實

複製品。請參見關於 *Advance Industrial Security, Inc.* 美國專利季刊第 194 號第 344 和 347 頁和 *Waltham Watch Co.*, 美國專利季刊第 179 號第 59 頁。

美國商標審判暨上訴委員會已認定，欲決定是否一個符號包含或由“國旗、紋章和其他徽章”所組成，需要精密的分析和放在一起的對照。請參見 *Advance Industrial Security, Inc.*, 美國專利季刊第 194 號第 347 頁。此一法則也適用於美國和外國政府的標誌。

林靜歆 律師
東吳大學法律學系
律師高考及格

例如，有一個申請者試圖註冊一個符號，它由使人聯想，但和北歐國家不完全相同的旗子所組成，而作為其標誌 *NOR-KING & Design* 之部分，美國商標審判暨上訴委員會認為此處不違反商標法第 2 條第 b 款裡的「美國國旗或任何特定國家之國旗」的限制。參見 *Knorr-Nahrungsmittel A.G. v. Havland International, Inc.*, 美國專利季刊第 206 號第 827 和 833 頁。同樣地，一個由文字和盾形的垂直條紋圖樣所組成之標誌，商標審判暨上訴委員會認為這是可註冊的，因為此一設計令人輕易地和美國國璽相區別，所以這不是一個對國璽的模仿。請參見 *National Van Lines, Inc.*, 美國專利季刊第 123 號第 510 頁。

商標使用實務

搜尋引擎也提供一種稱為「內含費用」或「付費區」的服務，通常搜尋引擎會根據特定字彙或相關字彙網站被搜尋的次數來決定排列順序，內含費用這種服務可以使網站主人將網站顯示出在搜尋的結果中比較明顯的地方，而不管相關詞彙出現的次數或是誰已註冊商標權。這種通常不稱為贊助連結或贊助廣告，但卻是出現在搜尋結果裡面，因而，舉例來說任何律師事務所都可以付費給 Google 公司，使一般人在輸入商標法等文字搜尋時，該事務所出現在搜尋清單裡面很明顯的位置。

直到最近，Google 公司才承諾商標所有權人，除去另一個廣告主使用與該商標相同或近似的關鍵字觸發的廣告。然而在 2004 年春天，Google 公司又宣稱它不再限制以商標作為搜尋引擎的關鍵字，結果是廣告主不但可以買非通用的文字作為關鍵字，也可以買商標的文字作為關鍵字。甚至是商標競爭的廠

商也可以買。不過，Google 公司的政策仍然是禁止使用別人的商標做為廣告的內容。

你能夠停止這些搜尋引擎嗎？

這種販賣商標作為搜尋引擎關鍵字的行為會構成商標侵權嗎？最新的法院決議並沒有提供太多指示，2005 年一月時，美國加州聯邦上訴法院做成一個判決，判定 Netscape 公司要對 Playboy 公司負法律責任，因為前者販賣由一組適用關鍵字的廣告，其中的文字帶有 Playboy 一詞。德國和法國法院也同樣判決 Google 公司要為它容許廣告主選擇某些商標作為搜尋的關鍵字一事負法律上責任。

Dastar、可歸責性及抄襲（八）

Jonathan Band 及 Matt Schruers 原著

III. 企圖課制裁於未標示出處：反向仿冒

王紫潔 法務專員
東吳大學法律學系

Scalia 法官亦探討與依 Lanham 法案認定可歸責權利關聯之實際問題。其評論「『出處』一字並無識別限制。例如使用 *Carmen Jones* 電影之影片，Scalia 法官註解：影片之銷售者將需標示 MGM (電影製片廠)；Oscar Hammerstein II (MGM 為電影做樂曲者)；George Bizet (為 Hammerstein 之音樂編戲劇者)及 Prosper Merimee (為 Bizet 之戲劇編寫劇本者)。Scalia 法官認為「在許多案件中，理解誰是於『來源』之譜系將非簡單工作」，且論結「我們不認為 Lanham 法案要求此種尼羅河來源地及其所有支流之檢索」。

IV. 具抄襲法律規範之政策問題

於 Dastar 案中，Scalia 法官指出法律及實際問題，而創造標示出處之權利。亦有涉此權利之政策問題。簡單而言，標示出處之效用依附於文章脈絡。就 Scalia 法官所謂交流性產品之消費者而言，在某些情況，標示出處係重要的。於其他情況，儘管其造成產品製造者相當大成本，標示出處與交流性產品之消費者無關。當無存值得評價之利益，課予此成本係無效率的，且妨礙資訊之生產性再使用(註一)。相類似地，要求法院對於可歸責性未能提供市場利益之案件判決關於標示出處爭議係浪費司法資源(註二)。因此，於此些情況下，產生更多將抄襲規範留給不同於法律之社會及專業基準之感覺。

註一：2004 年 54 DePaul L. Rev. 1, 59, David Nimmer, 對於學術上抄襲之道德訴求 (對於反向仿冒不具道德權利) (「依美國法律...自由浮動義務」將「冷酷無情地引導至一反烏托邦」)。

註二：參 Richard A. Epstein, *International News Service v. Associated Press*: 1992 年 78 Va. L. Rev.85 第 85-88 頁, 新聞作為財產權資源之習慣及法律 (探討神聖法不同於習慣的困難)。

申請專利範圍之撰寫 (三十三)

法例條文 - 一些基礎原則

§18-II 說明書和撰寫中的支持

於先前之代理人考試, 缺乏支持之例包含:

1. 申請專利範圍中之部件或特色未在說明中為任何描述;
2. 部件的描述不一致;
3. 在申請專利範圍中錯誤描述性語句;
4. 模稜兩可, 以致描述中幾個的元件中之何者係為一申請專利範圍中之語句所指是不清楚的。

對於電子案例方塊圖揭露中的特殊問題, 請參見來日 35 和 44 節(電腦程式)。關鍵的檢驗為是否"熟習於本技術之人在沒有過度的實驗下可以做出並使用該發明。"理論上, 該檢驗同樣適用於所有種類和形式的發明, 機械的、電子的、化學的, 但是最常發生的問題在複雜的電子電路, 尤其是方塊圖、裝置加功能形式揭露、以及最特別的和計算機相關的揭露。但是, 方塊圖也可能造成"最佳模式問題"(依據法條第 112 條)¹。

摘要:

對於所有申請專利範圍中語句和措辭之詳述中, 應保有清楚和不模稜兩可的支持, 因此任何人都可了解申請專利範圍如何依據描述來解讀。亦且, 所有申請專利範圍中提到的結構應在圖式中詳為說明, 即使是陳舊的或傳統的。

蔡馭理

台灣大學電機系

註 1: 參見 *Union Carbide*

Corp. v. Borg Warner Corp., 193 U.S.P.Q. (BNA) 1 (6TH Cir. 1977)(加註" extruder (擠壓器)"之方塊被認為並未對會包含"擠壓(extruding)"步驟實施程序的最

佳模式作成適當的揭露)。

專利法基礎理論(33)

§1.08. 專利的歷史記錄 (一)

使聯邦政府透過暫時獨占之授與而鼓勵著作及發明的想法, 係源自英國經驗中之憲法架構者。James Madison 因此在聯邦人報告 (*Federalist Papers*) 中提倡國民政府有權力為此規定, 明確提及英國對於著作權的認識, 並以一句評語作為其論述的開始, 亦即「此權力的效用幾乎是不容置疑的」。

在採用憲法的時期而事實上在其後幾十年, 雖一個人能夠在英國為一項有用的發明獲得專利, 該國並未存在有任何立法特別指稱為有用的發明獲准專利。一個人可以在英國藉由遵循麻煩而昂貴的程序而取得專利, 此程序的使用並限於或特別為發明而剪裁。事實上, 授予該等專利之權力並非由議會所制定的任何法律所規定, 而是一種王室特權 (*sovereign's prerogative*) 的行使。獨占法 (*Statute of Monopolies*, 事實上是「反」獨占法) 僅容許王室特權於某些特定領域在法律所限制內持續。

值得注意的是, 至少在憲法理論上, 美國及英國政府的權力皆源自於相反的兩極。依據美國的憲法, 聯邦政府僅具有憲法文本所明示授予的權力, 其餘權力保留給人民及各州。在英國之範圍內, 國王的權力被認為是絕對及完全的, 除了在議會制定的繼承法上, 國王已經在某程度上「同意」受到限制。未被議會從國王的直接控制中拿走的諸項權力, 即構成特權。

蔡律瀟

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

2. 實務上勸告

鑑於 2008 年 4 月 1 日起, 無論直接歐洲申請或

PCT 進入歐洲區域階段申請官費均調漲，如可能，建議於 2008 年 4 月 1 日以前至少對於具眾多申請專利範圍之案件進行歐洲申請。於 2008 年 3 月 31 日以前，申請人仍得享 45 歐元之較低申請專利範圍費用。

件（例如自日文或韓文）亦有適用。此等案件得先以原文向 EPO 提出申請，而於申請後 2 個月內提出譯本並享有較低官費。後補英譯本雖將少量增加費用，對於具 20 項以上申請專利範圍之申請案，此申請策略將有利於申請人。

此申請策略對於須準備但尚未完成英譯本之案

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？

