



97年 6月號 道法法訊 (194) ©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：

色與戒 - - 蔡清福律師

‘海外’活動：聯邦巡迴擴張美國專利治外法權
的範圍（四） - - 蔡豐德

漫談現實生活中應有的法感（五十四） - 洪順玉律師

專利合作條約的新規則（一） - - 潘養源

共同體專利已死，倫敦協議萬歲？ 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(四十六) - - 王繡惠

USPTO 更新 - - 徐明璋

Alicante 摘要 (13) - - 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

倫敦協定的要點 - - 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(四) - - 陳俊元

美國商標案例(八) - - 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(六) 陳榮福

並非任何秘密恰為營業秘密 - - 謝欣韻

美國商標法實施後第56年 - - 柯維佳

日本智慧財產判例	- - 卓誌隆	韓國產品容器商業表徵相似性案例(1)	- 薛家鳳
生物科技的創新	- - 謝清源	美國官方標誌之保護	- - 王紫潔
歐洲專利新訊	- - 周威廷	商標使用實務	- - 林靜歆律師
新歐洲專利公約(EPC2000)-最新修訂版	- 吳怡珊	關於企業名稱	- - 蔡昀蓉
第九至十一版：		第十九至二十版：	
聯邦巡迴法院新知(四)	- - 鍾國誠	<i>Dastar</i> 、可歸責性及抄襲(九)	- - 林明燕
歐洲專利分割	- - 廖興華	申請專利範圍之撰寫(三十四)	- - 蔡馭理
美國與歐洲專利制度	- - 盧治中	專利法基礎理論(34)	- - 蔡律灑
分而治之- 4	- - 岳勝龍	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！

色與戒

港星陳冠希與諸女星之慾照風波，曾在整個華人社會掀起層疊風浪。有些男人就此豔福，自嘆弗如。大陸藉此轉移雪災責難，並機會教育著作權、隱私及男女關係。嚮往權貴者，就陳某出席記者會，港警以近乎保護江澤民之規模為陳護衛，或興「大丈夫當如是也」之嘆？在咱自由與民主台灣，范可欽勸陳某不妨退出香港藝壇，轉戰台灣；偶像劇之母柴智屏認相較之下，嗑藥較為嚴重，但藝人宜自愛；小 S 及田麗相信不少男人如此，法律應公布並處死偷窺者；吳宗憲認應制裁未保護相片者。未知得否因此歸納在可愛台灣：

- 一、不分窮富，食色性也。東海有逐臭之夫，陳某性好漁色，亦人也。「一支草、一點露」，台灣社會有容乃大，何必絕人之路？
- 二、兩害相權取其輕，嗑藥與漁色相較，前者可能立即波及大眾，後者如與潛在傷風敗俗相論，前者是否真屬較重？
- 三、此風波受討論較多或較受關心者為慾照之散佈，未知為此等討論或關心之人是否將隱私與名節等量齊觀？名節與氣節同等重視？古人追求無不可告人，於此境界，既無不可告人，何須隱私保護？現代人企盼保護隱私，似重在表象之完整無暇，而不問內在之質性是否完好？猶如現代法制之基礎，乃以所謂法治勸籲人民不違法。因法律乃最低程度之道德，故法治僅在要求人人符合最低程度道德。然如在上位者所示範者，僅在自勉不違法或鑽營法律罅隙，則一般庶民豈無競相仿效之理？社會風氣不免、、、

今年大學學測題目之取材包含電影「色、戒」、周杰倫歌詞、星光幫、蔡志忠漫畫、公投、總統民調、金融呆帳等，有評以「靈活」、跟上「流行」。亦有謂弱勢學生正愁三餐不繼、亦有下課後須幫父母擺攤，於大考中出這些題目之學者於心何忍？類若晉惠帝不知民間疾苦？不免捨本逐末？看倌認同前者或後者？

桃縣葉婦三十餘年前委同居人申購國宅，詎縣府怠於移轉，乃一二審皆敗訴。待提起三審上訴後，最高法院援日本保護弱勢判例，以「誠信原則」對抗「時效抗辯」而罕見自為判決葉婦勝訴。於此，吾人有感想如次：

- 一、甚多機會可見法院「依法」判決，而不顧人間正義或情感如何？法官雖知法律有時而窮，然慄於惡法亦法，身為法官只好守法，人民亦只能仰望「法治」而徒呼負負。

二、最高法院甚少自為判決，本件反常為之，未知各界普遍貶譽若何？

三、本件以人間正義壓制法治而贏得喝采，若此種模式乃人心之所從同，為何出現頻率如此之少？懼法治之崩頹乎？何今日法治之如雞肋，而「食之無味、棄之可惜」也乎？

四、法治或法律之理想貴在類似之事件必得類似之判決，據此吾人似可推導，凡求助法院者，乃在冀求人間正義之實現，則類似之一切正義求助訴訟，應得類似之正義實現效果。若此推論為真，則人間正義之實踐豈能有讓步法治之時機？較之維護人間正義，棄法治若敝屣可也，豈非顯然？

五、施茂林（三月份任法務部長時）報上發表專欄指出法律基本原理，法官斷案所謂之自由心證並非恣意胡亂採證，仍須符合經驗法則與論理法則。法律或理論雖然如此，然自由心證之仍將荼毒人間，豈能因此說明而消彌？查，自由心證之理論基礎在於，法官須在無任何壓力下依法律為裁判，始能完成法院被賦予實現人間正義之目標。易言之，吾人並非反對自由心證之存在，而是堅決反對目前自由心證存在於現有司法制度之實踐方式。詳言之，法官不宜於心中懷挾珍藏自由心證之法寶，而小偷般、盜賊似、老鼠樣地必待於判決之際，始偷偷摸摸地公開其自由心證內容，允宜於案件審理階段即行公開或明確暗示其自由心證之方向，並與當事人進行深度而有意義之法學或意見交換，俾當事人能於最佳時機提出適當之攻防方法，以適時維護其審級利益。必如此，冤屈始可免，息訟止爭方得期盼。

謹就年初中研院數位學者聯名為核一、二、三廠延役請命乙事，總結吾人本期感想如次：

一、約莫八年前，不乏中研院士主張廢核四，並儘速關閉核一、二及三廠。未知此等人中有無先後切換己身立場者？院士或因石油短缺或核電重領流行而致一己所愛隨時遷變，與陳冠希屢換拍拖對象兩者間，有無五十步與百步之神似？

二、中研院院士地位尊榮，古時藝人地位輕賤；今日經濟為導向之世界中，藝人收入常為院士數百千萬倍，彼此所擁地位已今非昔比。昔日榮枯之色態雖非轉眼成空，早已滄桑轉移。豈不令人心興「色即是

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

空，空即是色」？

三、院士所愛或關心者或為國家大事，藝人所耽者為飲食男女之事，法官所判者乃人民訴諸正義之事，事雖非同，皆事也。緣何院士所愛不能一以貫之？藝人公私生活無能一以貫之？法官體現正義不能一以貫之？國運昌盛或人民幸福不能一以貫之？

‘海外’ 活動：聯邦巡迴擴張美國 專利治外法權的範圍（五）

這些案例的一個結果，從美國輸出軟體或技術被隨後在美國境外使用、複製或販賣的公司，應仔細檢視他們的產品以確保此些產品在國外之使用、複製或販售不會依據第 271(f) 條項而導致侵權責任。此實際使用、複製或銷售的事實是由另一人或另一國所執行並不能免除責任。雖然此些判決是特別適合軟體製作人，聯邦巡迴上訴法院(CAFC)將進一步擴張此受到影響的技術是可能的。

同樣地，使用可能被專利涵蓋之系統的公司應當注意：假如該系統之控制及有利使用係位於美國境內，則只要移動該系統之一個元件或多個元件離開美國可能無法避免侵權責任。

能請你鞏固我的部落格嗎？（一）

電子通訊及記錄保存越來越加塑造技術公司進行營業的方式。雖然電子記錄保存是真的普遍，記錄保存的一個觀點已顯露某種要數位化之抵制是實驗室記事手冊。

懷著希望地，吾人從未到達必須藉由參照一網誌（即本文之標題）證明他/她的案子之處境。然而，不論是由於傳統或其他方法，在專利實務界、尤其是在專利競權，維持在紙上之實驗室記事手冊已獲致一定程度的尊崇。在專利爭執中要質疑此些紙本記錄的真實，它們卻是極為麻煩的、被詳細察看的以及被取笑的。再者，考慮到許多法院判決已被專注於審酌紙本實驗室記事手冊紀錄之適當性，為何許多人不願改變也是容易理解的。（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 (五十四)

前幾期談了有關營業祕密的一些問題，在更早之前也談過「離職後之競業禁止」，接下來則談另一相關者-即「競業禁止」，此係指任職期間的競業規範。

競業禁止有所謂法定之競業禁止與約定之競業禁止。法定之競業禁止，即如公司法第三十二條規定：「經理人不得兼任其他營利事業之經理人，並不得自營或為他人經營同類之業務。但經董事或執行業務股東過半數同意者，不在此限」、第二百零九條第一項規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」以及民法第五百六十二條規定：「經理人或代辦商，非得其商號之允許，不得為自己或第三人經營與其所辦理之同類事業，亦不得為同類事業公司無限責任之股東。」然此等法定之競業禁止義務係針對特定人於任職關係存續中所制訂之競業禁止規範，至於不具前揭特定身份之一般受僱人，則可以契約之附隨義務，解釋其於任職關係中之競業禁止義務。

至於任職關係終止後之競業禁止義務，之前業已談過，就不再贅言。基於私法自治以及契約自由等民事法基本原則，以及保護祕密以確保競爭優勢之目的性需要，原則上應無不允僱主及受僱人任意訂定競業禁止條款之理。惟在訂定競業禁止約款時，自應本於維護營業祕密之必要目的，在不過度侵害人民生存權及工作權之限度下作適當合理之限制。

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

專利合作條約的新規則(一)

by Jenkins

許多專利合作條約(PCT)規則的改變自 2004 年 1 月 1 日起生效。本文強調其中三個較為重要的衝擊最常用實務的改變。上述整組的改變，可以在下列之網址找到：
http://www.wipo.int/pct/reform/en/measures_adopted.htm

1.書面意見被納入於「第一章」

對每一申請，國際檢索當局(ISP)與通常之國際

檢索報告(ISR)並行而作成一書面意見。如歐洲專利局為ISP，則當該申請進入歐洲地區性階段時，此一合併之檢索報告與書面意見(合稱第一章報告)將有效地成為第一份官方審定書。因不再需要請求第二章處理，第二章處理將成為罕見之物。藉由將書面意見納入於「第一章」階段，在第二章用於考量來自申請人之修訂與擬定國際初步審查報告(IPER)所需之時間，自8個月減少為6個月。其轉而表示，提呈一第二章處理之要求的截止期限自之前的19個月延展為22個月。

首先，在現存之程序中，該需求(如提呈時)在第19個月到期，而書面意見與IPER在第二章階段的自最早的優先權日算起之第19個月與第30個月之間擬定。

在新程序中，書面意見是與ISR同時擬定(在第一章階段)，並留置於為第二章階段而預備之檔案中的機密部分(當要求被提呈時)或在進入國家階段時，預備要提呈給內國/地區辦公室。如申請人提呈一要求，任何回應書面意見所提出之議題的修訂或評論必須在新的22個月的截止期限前提呈。因此，在著手於第二章階段時，所有必要的步驟必需均已被採取，以使國際初步審查當局(IPEA)不致進一步延誤地作成IPER。一個例外是IPEA可以謝絕考量ISA之書面意見，在該情況下，IPEA必須很快地擬定其自己的書面意見。

歐洲專利局(EPO)與日本專利局(JPO)已宣布，為了這些目的，除了他們自己的書面意見之外，其將不接受任何ISA的書面意見(如目前對於ISR者)。

共同體專利已死，倫敦協議萬歲？

要在不久的將來解決這些議題的前景看來渺茫。EU前愛爾蘭籍主席宣稱比起2003年11月，現在獲取一致的機會更遙遠了。面對共同體專利之事實上失敗，及對於持續降低歐洲專利費用之動力的努力，英國專利局已提出一諮詢報告，該諮詢報告提議一旦達成最低的八個批准，英國須批准倫敦協議以使該協議生效。英國政府將接受專利局之延遲批准提議一事被認為是理所當然的。

2000年10月在倫敦，倫敦協議在歐洲專利公約之會員國的第二次政府間會議中被採用。該協議意欲降低EPO所核准專利的翻譯費用。根據該協議，參與該協議的每個EPC會員國將根據EPC第65條，放棄其要求將一EP專利說明書(包含申請專利範圍)完整翻譯成該會員國官方語言之一的權利。根據該協議，具有相同於一EPO語言(英語、法語及德語)

胡文和 專利工程師

· 台北科技大學電子系

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

之一官方語言的會員國必須完全免除EPC第65條之翻譯規定。不具有一EPO語言作為其官方語言之一的會員國，僅能要求將申請專利範圍翻譯成其官方語言之一。確實地，丹麥已用這種方式實施該協議。該協議允許會員國堅持專利權所有人於有爭議時，應提供翻譯。

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」(六)

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3(不可獲准的例子：屬於人類手術、治療或診斷方法的發明)(續四月)

[日本專利局的評語]

將X光用於人體的步驟以及偵測透過人體傳送的X光僅是一種藉著估測人體內各器官的構造與機能而用於蒐集各類型資料的方法，因此本發明中所包含的對人體的手術、治療或診斷的方法作為發明步驟之一部份，是被歸類為「一種診斷人類的方法」。(審查基準之節錄)

該請求項中的步驟(i)是「照射X光於人體上」，而步驟(ii)是「偵測透過人體傳送的X光」，由於這些步驟將人體作為構成之元件，這個發明被視為不具有產業利用性。

於此例子下，請求項若作如下之修改，則該發明將會成為具有產業利用性的發明：

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光產生裝置以產生X光；

(ii)以該控制裝置控制一X光偵測裝置，用以偵測來自該X光產生裝置所產生的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。

請注意，就此建議的請求項，我們並不考量其他關於可專利性的要求。

(新穎性、創造性、可行性)

在新的審查基準中，日本專利局進一步介紹了一個

不歸類為醫療行為的案例。(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

(3)可實施性要求

新審查基準規定：

當一醫藥發明屬於通常難以基於其結構來推斷如何製造及使用一產品之一技術領域時，正常情況下可使所屬技術領域中具有通常知識者得以實施該發明之一或多個代表性態樣或實施例是有需要的。

(摘自新審查基準)

在現行的日本實務下，在原始說明書中包含了藥理學資料的至少一個實施例是很重要的。如果這種資料被包含在內，申請期間內的支持性附加資料之提呈在一般情況下是可接受的。然而，如果沒有這種資料，附加資料的提呈便無法被接受。(參閱東京高等法院判例 No. 1996 (gyo ke) 201, 30/10/1998、東京高等法院判例 No. 2001 (gyo ke) 345, 1/10/2002、東京高等法院判例 No. 2001 (gyo ke) 99, 22/12/2003)。

新審查基準規定，藥理學資料的一個實施例應該清楚地陳述下列各項：

- (i)受測之一特定化合物;
- (ii)施用之一藥理學測試系統;
- (iii)由該藥理學測試系統所獲得之結果; 及
- (iv)該藥理學測試系統與所請求之醫藥發明的醫藥使用之間的關係。

其次，原則上，該藥理學資料應以數字資料進行說明。

需要注意的是，基本上，日本特許廳實際上已採行前述實務，且該實務現已於新審查基準之中釐清。因此，基於新審查基準之規定，日本特許廳將更為嚴格地判斷可實施性要求；亦即，所請求之醫藥發明是否為此一特定實施例所支持。

再者，藥理學資料的獲得不僅可藉由諸如臨床測試或動物測試，亦可藉由試管測試。

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

IV. 公平使用原則作為 109 條的替代

Quality King 引起的問題可以簡單描述為：有更適合解決涉及灰色市場爭議的法律政策嗎？以下的段落討論可能的解決辦法：在著作權法下，適當的替代可能不是第一次銷售原則，而是公平使用原則之適用。

公平使用原則是一種對著作權侵權行為的積極抗辯。侵犯著作權的被告可主張其著作權的使用是一種公平使用，如果法院發現被告的使用合乎公平使用，則被告的侵權行為將被允許繼續。也就是說，將被告的侵權行為視為公平使用的法官將不會禁止被告對著作權的侵權行為，反而是，侵權的使用將會被赦免為一種公平使用。

A. 公平使用原則的發展

公平使用原則源自於 1700 年代英國的衡平法院與法律法院¹，用於處理安妮法案所指陳的著作權法的方案²。由於“印刷業者、書商以及他人近來在未獲作者的同意下屢次恣意印刷、再版以及發行書籍與其他著作”，安妮法案已經成為必要的。其禁止未經授權的發行行為並解釋其意圖為“鼓勵有學問的人士撰構及寫出有用的書籍”。

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 在那時，英國制度分裂為衡平法院以及法律法院，兩者都參與著作權法的裁決。

請求人可向衡平法院呈遞對著作權侵權的控告。如果引發對請求人系爭著作的權利和所有權有關的爭議時，會迫使請求人至法律法院來解決爭議。一旦建立了著作的權利與所有權，請求人會返回衡平法院以取得救濟命令。

² 在 1710 年，安妮法案作為管理著作權的第一部法律生效，其授予作者再版及支配其著作的權利，為作者可據以要求救濟以對抗侵權者行為的法律權力，並且解釋了著作未經授權的再版是一種侵權。

專利之申請專利範圍之解釋(四十六)

C. 遵循先例 (Stare Decisis)

一個公開的議題是從先前訴訟而來之申請專利範圍解釋的決定是否稱為遵循先例 (Stare Decisis)，即是否第一次決定就可獲得遵從。在 Markman I 案例中，聯邦巡迴上訴法院的全院聯席達成協議為對專利之申請專利範圍的解釋是類似於法規分析。先前的法規解釋可獲得遵循先例且除非是顯然不正確，否則不能被違抗。為了重新考慮“先前決定的議題需要一個清楚和令人信服的錯誤釋明；此要件不因對先前議題的重新爭辯而滿足”。

最高法院進一步在 *Markman II* 案例中對申請專利範圍解釋中統一其期盼：

最後，我們看到在一給定專利的處理上的統一重點作為獨立的理由以分配解釋的所有議題予法院.....就是對這樣想要統一的績效，美國國會創立聯邦巡迴上訴法院以作為對於專利案件的專用受理上訴法院...觀察到日趨的統一將“以此方式增強美國專利制度而促進科技成長和工業創新”。

法院認為議題排除不能採用以對抗不是在早期為案子當事人的被告，而允許每個被告重新訴訟申請專利範圍的涵義。雖然申請專利範圍解釋是法律問題且如此不容易遭受議題排除的難以預測的情況，這仍是需要遵循先例。申請專利範圍決定因此不應該是常態性地重新訴訟。

USPTO 更新

儘管法院認可 *MedImmune* 持續支付權利金有效地消除其被 *Genentech* 控告侵權的威脅，但法院也仍然認為 *MedImmune* 不需要自行陷入危險方向來挑戰基本授權專利的有效性或可實施性，儘管這樣所造成的爭議已可清楚界定。事實上，要求 *MedImmune* 冒著三倍賠償及損失其 80% 業務量之風險-基本上要求其“賭上家產”-並不符合確認判決法或最高法院第 III 章“案件或爭執”法律體系的目的。因此，最高法院認為巡迴法院在確認缺乏本案管轄權而駁回該案件是錯誤的。*Cabilly II* 專利的挑戰現在回到地方法院尋求解決。

該判決的衝擊

由於最高法院對於 *MedImmune* 的判決，現在似乎是使專利被授權人在正確的情況類型下，可以在確認判決法的規定下提起訴訟來挑戰被授權的專利，即便是該被授權人仍維持良好的立場，且沒有實際會被控侵權的憂慮。所以，這對專利擁有人和被授權人有何意義呢？它表示被授權人在其兵工廠中具有一項新的武器：在某些情況下，一被授權人可以獲得授權的好處，但同時也可自由的在法庭上對基本專利提出挑戰，而不會將授權置入險境。到底類似 *MedImmune* 的怎樣組合可以視為足夠證明是確認判決訴訟的正當性將會藉由將來的法院判例而變的更加明確。

該 *MedImmune* 的見解很明顯地讓專利擁有人容易受到傷害，且可能會使專利擁有人在不創造出對挑戰專利的直接禁止情況下，尋求方法來使被授權人放棄對他們的專利提出挑戰。授權者可能會協商授權條款來阻止確認判決訴訟的提出，例如，如果

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

被授權人提出確認判決訴訟就自動終止授權的條款，或增加權利金比率的條款，或其他在提出這樣挑戰之後調整挑戰前授權的條款。授權人也可能企圖要求被授權人支付該授權人任何與確認判決訴訟有關的所有合法費用，或有利於授權人之法庭提出訴訟。這些條款的可實施性在有利於專利挑戰的堅強公開政策上是一個公開的問題。在利害關係下，這些條款的宣告當然會變成授權人與被授權人之間的下個法律戰場。

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

Alicante 摘要 (13)

“*Pagine Gialle*”之判決另一有趣之方面是質疑如果“*Yellow Pages*”已申請 CTM 申請案，而較早之權利已經被一義大利商標“*Pagine Gialle*”註冊取得，異議之結果將會逐如何？OHIM 似有一般之假設，雖英文在顯著比例之歐盟民眾中為熟知，其他的歐盟語言，包括法文、德文、義大利文以及西班牙文，並非如此廣為人知。在其他語言之相關商標中，這樣經常導致英文商標處於不利之地位。(例如，英文商標在英國、愛爾蘭、德國、斯堪地那維亞以及甚至其他歐洲國家會被要求證明已取得識別性，但是其他歐洲語言之商標並不會被要求。)

因此在上述假設之案件中，被認為異議機關假設義大利人已可廣泛認知，義大利文中之“*pagine gialle*”就是英文中之“*yellow pages*”。在義大利，這樣會導致普遍概念之混淆，竟比視覺上或是發音上之不近似更重要。因而，這樣可能導致異議成功。如此之結果鑑於 OHIM 過去對於英文商標不公平之處置，並不致於令人感到驚訝。

商品及服務之近似

OHIM 在商品以及服務上近似之實務仍在發展。在過去幾個月內，注意到下列判定：

- 認定近似之商品/服務
- 油畫顏料(第 4 類)近似於油漆、亮光漆、保護劑(第 2 類)(*Fuchs Petrolub v Christian Bay*)。
- 獸醫用製劑近似於醫藥用製劑(*STADA Arzneimittel v Francisco Picas Guiu*)。
- 金融軟體近似於金融服務(*Lombard Risk Systems v Lombard North Central*)。
- 第 18 類之商品近似於第 25 類之商品(*Camomilla v Ciro Di Natale*)。
- 鞋靴近似於衣服(*Avex v Adolf Ahlers*)。
- 不含酒精之飲料(第 32 類)近似於啤酒 (*Karlsberg Brauerel v Mystery Drinks*)。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

—飲料(第 32 類)近似於飲食供應(Club Aquarius v Coca Cola)。

商標判例

1. 當時心智狀態之例外

許多法院認為調查之回應者對於廣告或商標感知問題之回答構成這些宣誓者心智狀態以證明所排除於聯邦證據法則第 803 條第 3 項傳聞法則之外。該法則最相關之部分所排除禁止傳聞法則之例外為-----

宣誓人當時存在之心智、情感、感覺之狀態之陳述---(例如:企圖---及心理感覺)，但不包含記憶或者確信所為之陳述以證明記憶及信賴之事實¹----

必須注意的是，該陳述必須反應宣誓人「**當時之心智狀態之存在**」。它並不允許依據記憶或確信所為之陳述而證明回憶及確信之事實。易言之，關於過去心智狀態之陳述(“意外發生前兩個月，一位警察告知該十字路口是危險的”)或者關於未來之確信(“我知道彼地將會發生重大意外”)此等陳述均不被認為得以證明主張事實之存在。

當時心智狀態之例外是現在感官表達例外之特別應用，而被編撰於聯邦證據法則第 803 條第 1 項。較廣泛之例外排除下例於傳聞證據禁止之外：在宣誓人正察知一事件或狀況或緊接其後所為描述或解釋該事件或狀況之陳述。

郭宣甫 法務專員
· 中國文化大學財經法律學系

1. 聯邦證據法則第 803 條

第 3 款規定所有下列關於傳聞證據禁止之例外：

當時於心理上、情感上及生理上存在之狀況：宣誓人陳述當時之心智、情感、感覺或生理之狀態(例如:企圖、計畫、動機、預謀、心理感覺、痛苦及身體健康)，但除非其與宣誓人意志之執行、撤銷、身份、宣誓人意志或狀況相關、否則並不包含記憶或者確信上之陳述以證明記憶及信賴之事實。

歐洲專利新訊集錦

只發給首次核可— SPC

最後的狀況是，如同在第三條中所規範的，如藥用產品或植物保護產品，此核可為將產品上市的

首次核可。在 *Farmitalia* 案中，申請人提供了將產品上市的首次核可的細節，其僅關於人體使用。然而，咸認為 SPC 的有效期間是由關於此產品的首次核可的日期所決定，無論此產品為藥物或動物用。給人體使用的核可並非是將產品上市的首次核可，因為已經有給動物使用的更早的核可。

結論

由以上的案例中可看出，SPC 的數個引起爭論的議題其中之一為產品的“同一性”，其必須在專利與上市核可兩者間均為相同。專利申請人可能希望考慮在他們的專利申請中的申請專利範圍包括組成專利物質的所有成分(或至少所有這些成分的清單)，如此該專利具有至少一個申請專利範圍或可被修正為具有至少一個申請專利範圍，是上市核可的主題的特定組合物。

➤ 歐盟的理事會施行細則(EEC)第 1768/92 號第三條

如果第 7 條所指的申請案在會員國中呈交，且在申請日期有以下要件，則應授與一證書：

- (a) 該產品受到正有效的一基礎專利的保護；
- (b) 已經適當地依據 65/65/EEC 指令或 81/851/EEC 指令授與將該產品上市的一有效核可(如藥用產品)；
- (c) 該產品未曾經是一證書的主題；
- (d) 第(b)款所稱的核可為將該產品以“藥用產品”上市的首次核可。

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

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

擴大委員會認為分割案與其它任何(非分割的)申請案的修正適用相同的限制。尤其是，包含非直接且明確可從原呈送之分割案中推論的實質內容之修改分割案方式，是不可以的。因此，一個分割案的申請專利範圍應該針對於呈送的分割案中所揭露之實質內容，而非所宣告申請專利範圍。

第 G1/06 號判決 串聯分割案

G1/06 號判決是關於一個液晶裝置的專利申請案，其關係到一系列串聯分割案中的第三代分割案的命運。如圖 2 所表示，一原始母案及其第一代分割案皆已獲准專利。

原始母案 (已核准)
第一代分割案 (已核准)
第二代分割案 不符合 EPC 76(1) 而被駁回

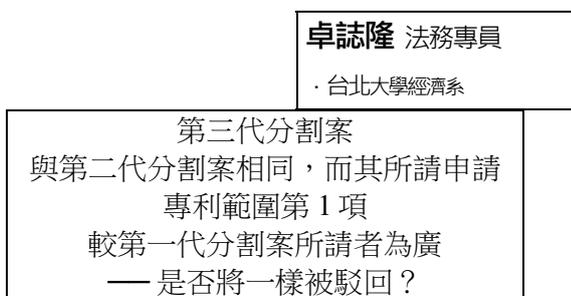
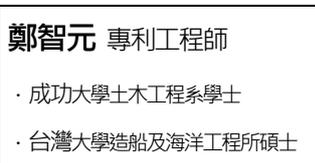


圖 2：在 G1/06 號判決中的串聯分割案。

其第二代分割案已被提出申請，其中之申請專利範圍第 1 項中略去了部分出現在第一代分割案的申請專利範圍第 1 項的特徵（以及其發明的相應陳述）。由於第二代分割案通過略去於其母案中所揭露（審查部門所宣稱的）為其發明所必需的要件，而係加入了新實質內容，結果第二代分割案因不符合 EPC 第 76 條第一項的規定而被審查部門所駁回。對於該第二代分割案駁回的裁決並未提請上訴。



日本智慧財產判例

日本商標審查基準第 41.100.03 條的設立（一）

日本專利局（此後稱 JPO）於日本商標審查基準中新增一條規定。此新法（第 41.100.03 條）規定商標申請案之審查實務，並對 2007 年 4 月 1 日起提出之申請案生效。從那時起，第 41.100.03 條被認為對商標申請案具重大的實際影響。

由於日本商標法採註冊主義，故申請之際不以使用為要件，即可取得註冊商標。可是，註冊主義無法限制申請人以轉讓商標權予他人為目的所提之申請案。

因此，該法要求申請人對所請商標提出使用事實或於不久的將來之使用意圖（日本商標法第 3(1)

條之章節準則）。

附帶一提，JPO 對申請案之官費因其所具有之類別數量而不同，例如，當一申請案提請一類別時，則依慣例申請人對此案指定該類別所包含之全部商品／服務。

這是因為，吾人得於單一申請案使能獲得之商標權包含商品／服務之最大可能範圍，且若審查委員核駁某些指定商品／服務，則只需刪除之，並保留可准之商品／服務。

新設的日本商標審查法規第 41.100.03 條，包含與上述傳統實務相違之內容。新法指出“當一類別中所指定的商品／服務超過 8 個或以上之日本子類別（近似類碼），則被視為範圍寬廣，且 JPO 將核實申請人是否使用或有意使用該商標。”因此，在日本商標法第 3(1)條之本文下，若一申請案於每一國際分類裡具有大範圍之指定商品或服務，因審查委員將自動地質疑申請人之使用或意圖使用所請商標於該商品或服務上，則可能遭致核駁。（待續）

生物科技的創新

沉沒在安全的避風港中？

在這項立法提案下，研究人員只有在當具有商業可行性的產品產生時，才需要對專利權人做出補償。該法案進一步從為了基因診斷檢測的侵權救濟中提出一項豁免方案，而不論該項檢測的進行是否有商業目的。最後，該法案還提議在一專利申請後的三天內，將該專利所保護的基因序列資訊公開。不同於安全避風港已經是站在仰賴被專利產品用於醫療治療以及研發以得到 FDA 許可的立場，該法案更徹底的概括了其效果。

若是通過該法案，此法將具有預防私人公司從使用基因為基礎的診斷試驗的授權到嚴重降低基因專利的權利金價格的能力。除此之外，該法案以強迫發明人在專利申請公開的十八個月寬限期之前預先公開基因序列的資料，而否定了發明人所有的任何重要的寬限期，在這寬限期中可以決定該發明的價值是否能被較妥善的保存如同一個商業機密。

擁護者對抗反對者

該法案擁有極端的兩派團體，兩者皆強烈的不認同專利保護在生物科技的創新中所扮演的角色。該法案的擁護者認為基因專利透過昂貴的權利金，阻卻了醫療從業人員執行創新和有潛力的救命用的試

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

驗。同時，擁護者也害怕基因專利會經由必要的多重授權合約而增加生物醫療研發的花費。在這個產業被引用的其中一個案例即為某一家公司超過 2500 美金的診斷試驗費用，以用來檢驗乳癌基因。

歐洲專利新訊

倫敦協議要點(續 2) - 倫敦協議效力的通知

倫敦協議已於 2008 年 5 月 1 日生效，且適用於歐洲專利，而所針對的是於 2008 年 5 月 1 日或之後核准載明是公佈於歐洲專利公報的歐洲專利。

I. 已經批准倫敦協議的歐洲專利局締約國

克羅埃西亞共和國、丹麥、法國、德國、冰島、拉脫維亞、盧森堡、摩納哥、荷蘭、斯洛維尼亞、* 瑞典、瑞士/列之敦斯登與大英聯合王國(*瑞典應該馬上就會批准)。

1). 完全放棄翻譯要件的締約國

法國、德國、盧森堡、摩納哥、瑞士/列之敦斯登與大英聯合王國將完全放棄翻譯要件；然而，這裡建議針對所有這些國家指定一送達地址，以接收，如果有的話，如未繳年費等關於權利喪失或其它事情的任何決定。

2). 採有限翻譯要件的締約國

a). 克羅埃西亞共和國、丹麥、冰島、瑞典與荷蘭仍要求將歐洲專利的申請專利範圍翻譯成它們的國家語言，並將說明書翻譯成英文。

b). 拉脫維亞與斯洛維尼亞要求將歐洲專利的申請專利範圍翻譯成它們的國家語言，並接受英文、德文或法文的說明書。

II. 尚未批准倫敦協議的歐洲專利局締約國

奧地利、比利時、保加利亞、塞普勒斯、捷克共和國、愛沙尼亞、芬蘭、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、立陶宛、馬爾他、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、西班牙以及土耳其，仍要求以它們的國家語言提出申請專利範圍和說明書。

然而，歐洲專利局根據歐洲專利聯盟協定(EPC)細則第 71 條第 3 項仍要求將如核准文本的申請專利範圍翻譯成法文。

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

新歐洲專利公約(EPC 2000)

---最新修訂版

2. 重要改變

2.4 限縮程序

異議的程序會優先於限縮程序。因此，若一異議在限縮程序等候裁決時提交，則限縮程序將會立即停止並開始異議程序。同樣地，在異議程序等候裁決期間提交限縮的要求是不能被接受的。

在異議程序等候裁決期間除外，限縮的要求可在任何時間提交。例如，異議程序結束後仍可提出限縮的要求。再者，可提出多個限縮的要求，亦即，在限縮程序結束後，申請人可再提出另一個限縮的要求。

3. 其它改變

3.1 優先權

只有少數國家是世界貿易組織的會員但非巴黎公約會員。依目前 EPC Art. 87 的規定，不可能主張在該些國家申請的申請案的優先權。EPC 2000 明確地允許主張任何世界貿易組織會員國的優先權。與上述新規定關係最重大的國家，是台灣和泰國。

3.2 保護範圍

根據 EPC 2000 及目前法律的規定，EPC (2000) Art. 69 及其釋義之協定決定保護範圍由一歐洲專利授與。除了次要的說明¹，Art. 69 本質上維持現狀。

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

¹ Art. 69 曾稍微修改，主張保護範圍由「申請專利範圍」所決定，而不是參考「申請專利範圍的措詞」。再者，Art. 69 第二項曾修改以敘明直到授與歐洲專利核准的期間，保護範圍由如已公開之申請版本所包含的「申請專利範圍」所決定(先前的用語：「依 Art. 93 規定，由公告本所含最新提交的申請專利範圍所決定」)。此項修改應只會影響少數案例。

聯邦巡迴法院新知(四)

仿冒之已商標貨物的扣押不是一徵用

Acadia 科技公司對抗美國

458 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2006.)

在一案中，具有嫌疑地仿冒認證標記之電腦零件的一進口商因下級法院駁回其補償的請求而上訴，聯邦巡迴法院認定：聯邦政府對貨物的扣押不構成違反第五修正案之未合理補償的一徵用。15 U.S.C. § 1124，Lanham 法令的第 42 條禁止“將複製或模仿一[已註冊]商標”之貨物的進口；19 U.S.C. § 1526(e)，關稅法第 526(e)條規定：任何輸入美國帶有仿冒標記的貨物將被扣押。法院論斷：禁止進口帶有仿冒標記之貨物是“警察力”的一種執行，且即使沒有對擁有者補償也是合法的。執行關稅法之智慧財產規定的財產扣押，由於不是私人財產的“公共使用”，故不需要徵用條款的補償。

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

美國專利商

標局新知(一)

美國專利商標局提議改變資訊揭露聲明(IDS)的做法

專利申請人可能被要求提供額外的揭露來伴隨著取決於所提交文件之數量、長度或種類，或是申請之階段的資訊揭露聲明(IDS)。在 2006 年 7 月 10 日，這些所提議的規定公告於“71 Fed. Reg. 38808”的聯邦記錄中。根據美國專利商標局，此等擬議的規定將“鼓勵專利申請人提供給美國專利商標局最相關的資訊”。

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

所建議的規定會確立四個截然不同的時段以提交資訊揭露聲明，而每個時段具有不同的要求。第一時段將定義為終止於申請案提出之後的三個月或就實體面作成之第一次審定書寄出之前兩者之後者。

歐洲專利分割

擴大上訴委員會審理 G1/05 而在分割的專利申請案的提出上提出問題

是否此即將意味歐洲專利局的專利申請上的一重大改變，並更加遠離美國專利商標局實務的一步？

提交上訴擴大委員會

在 2005 年 8 月的一個判決中，在歐洲專利公約(EPC)下分割專利申請案的提出之要件乙事務上，一個上訴技術委員會將問題提交至上訴擴大委員會 (EBA)。此問題被提交係因為上訴技術委員會不同意在分割專利申請案的可允許的修正上歐洲專利局所建立的實務。在分割專利申請案上，爭論點關係到歐洲專利法第 76 條第 1 項。

歐洲專利法第 76 條第一項-它說什麼？

此一條款要求分割專利申請案“只可針對不超過較早提送的專利申請案件的內容的標的物提出”(強調增加)。

在歐洲專利局的目前實務

已確立之審查實務，規定於歐洲專利局審查實務的 C 部分，第六章-9.1.4 的是，如果牴觸歐洲專利法第 76(1)條的一個分割申請案被提出，則在申請期間，其引發爭議的內容可以被修改或修正，而申請案則繼續宛若其引發爭議的內容從未出現。

美國與歐洲專利制度

公眾與專利權：界線的重新劃分 (13)

進一步，法院明顯地意圖推定專利撰寫人對於前案有完全的掌控能力。因此，前案檢索變得較之前更為重要及更為複雜。檢索不僅需搜尋與整體發明相近的前案，也必須包括揭露與重大的申請專利範圍限定均等的均等物，特別是那些為修改標的之限定。確認此型態的前案是很關鍵的，不管是對於撰寫盡可能寬廣但不至過於寬廣以致日後必須修正的程序，或是確認已知的均等物已經被文義涵蓋的程序。只有通過使用前案中的完整教導才能建立對仿冒者最佳的障礙。更且，在代理人提交一限縮的修改前，必須仔細地重新審閱前案，以避免過度地修改關於系爭的專利元件。前述原則尤其適用於發展迅速的新興科技，在該領域中均等物可能在數個月內產生。在這種情況下，在申請時點所為的前案搜尋雖為當時主流通用的，但可能即無法趕上修改時點的腳步。最後依據這樣的觀點，既然期刊可能如同專利一樣，揭露一樣多的已知均等物，文獻上的搜尋也同樣被建議。

進一步，一個專利權人關於確認均等物的注意不應隨著專利權的授證而終止。專利權人在授證後兩年的期間內有擴大其申請專利範圍的機會，只要新的申請

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

專利範圍受說明書支持 (35U.S.C. 251)。因此，假如一警覺性高的專利權人在該期間內確認了先前未預測到的均等物，專利權人有機會修改該專利申請範圍以使其能文義上地涵蓋該新的均等物。前述的修改是基於推定該專利說明書寬廣到足以支持所期望擴張的申請專利範圍，而這樣的推定突出了撰寫足夠寬廣的說明書以支持一包含多樣實施例之寬廣範圍的需要。

分而治之-4

專利管轄權停在邊界上

在 *GAT v LuK* 一案中，歐洲司法院判決——個受理關於歐洲專利侵權問題的法院，而不僅發生在該法院所在國家，也發生在其他的國家，則被告挑戰其專利的有效性時，法院不得就此等外國專利為裁判。惟，不管該專利權的有效性是否直接地(即如歐洲司法院所規定，透過被告的訴訟提出)、或是間接地(透過一個異議的抗辯)被挑戰，都有適用。而歐洲司法院這樣的觀點，是基於建立在相關法規 (*Brussels and Lugano Conventions*，布魯塞爾與盧加諾協定)第 16(4)條(今為布魯塞爾規則 44/2001 第 22(4)條)中所確立有關各國法院就涉及在其國家所註冊的專利之有效性的專屬管轄權。其認為地方法院對於在他們本身的管轄權內處理專利問題將具有較佳的能力，並認為針對專屬管轄權條款，一個較窄的解釋會導致不同國家的法院在同一專利及其有效性上作出相衝突且不矛盾的判決。最後，以上的論述即是法官對於法庭選擇(*forum shopping*)普遍厭惡的結果，但這厭惡並未被充分說明。歐洲司法院目前藉由專屬管轄權係排除利用一個異議程序來間接質疑專利有效性的論調，明白企圖譴責德國及荷蘭法院的慣例。在某些跨國案件中，前述德國及荷蘭法院認為，由於它們並沒有針對有效性對每一個人有效作出判決，而僅僅關於它們是否應該作出侵權判決、或是等待直到他一訴訟作出有效性的判決而為考慮，所以它們並不受布魯塞爾與盧加諾協定第 16 條、關於專屬管轄權條款的拘束。

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*)

延期

任何一方可以在異議通知日起算三個月期間內提出 Form TM9 申請延期，以有時間準備 Form TM8。任何一方提出延期皆必須得到另一方的明示同意。現在冷靜期(*cooling off period*)有十二個月，且不可延展。在下列情形下，冷靜期可隨時因下列情事申請終止：

- 申請人提出他的 Form TM8 (不需要提出副本給對造)；或者
- 對造提出 Form TM9 (必須提出副本給申請人)。

一旦 Form TM9 被提出，申請人必須在 TM9 被提出一個月內提呈他的 Form TM8 答辯；或者，在收到通知書三個月內提呈他的 Form TM8 (以後者為準)。

第四階段—初步指示

整個或部分的異議程序是基於第五條第一項及/或第二項規定時，註冊處現在會發佈初步指示，藉此而將自己的意見通知當事人，關於申請案中的商品/服務，是否系爭商標應予註冊。初步指示的公告日即被稱為「指示日」。

如果註冊處指出，所有商標申請案主張之商品/服務應准予註冊，那麼異議人從指示日起算有一個月的時間可以新的 Form TM53 提出意願通知來進行異議程序。如果沒有提出 Form TM53，異議人將被視為撤回其異議。

如果註冊處指出，就任一商品/服務，該商標申請案應不允許註冊，該商標申請人從指示日起算有一個月的時間可以新的 Form TM53 提出意願通知來進行申請。如果沒有提出 Form TM53，申請人將被視為撤回其申請。(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

自授權音樂產生收入

錄音物經由美國法典第 17 章 (Title 17 of U.S.C.) 而受到著作權的保護。一錄音物的定義為「來自一連串的音樂、演說或其他聲音的固著而產生的作品，但不包括附隨於動畫或其他視聽作品的聲音」。在一錄音物中有三種成分會受到保護：(1) 實際的聲音 (該作品的演奏)，(2) 作曲家所彈奏的音符，以及 (3) 歌曲的歌詞。在一首歌曲

被創作的當下，其作者即擁有著作權，然而在法典第 17 章的規定下，該著作權要直到向美國著作權局註冊後才會受到保護。註冊之後，法院對於受保護之作品被侵權使用時的保護有強制力，包括未經授權的重製，衍生物的創作，以及未經授權的散佈和/或該作品之表演。重要地是，於侵權行為之前註冊，將允許著作權人取得律師費用和法定損害的賠償。

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

一首歌曲，無論是其音樂和/或歌詞的作者，都被認為是一「著作權人，不限於一著作權中排他權的任何一種」。著作權人擁有重製，創作衍生物，散佈，表演或展示其著作物的權利（只要她認為合適）。更重要地是，著作權人擁有將著作權移轉或授權給第三人的權利，其可被視為一龐大收益來源。

對著作權的銷售來說，授權音樂能產生額外的收益。大部分著作權人替一出版公司工作，因他們擁有行銷和行銷音樂，並處理繁重的行政程序的資源。出版人通常取得分別經由機械（重製權）授權（mechanical licenses）、表演授權、同步授權（synchronization licenses）或樣本授權（sample licenses）的所有收益，接下來將討論上述的授權類型。

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

一個符合揭露義務的詳細計畫涉及許多方面—包括教育(例如：將此義務通知發明人及其他與專利申請相關的個人)與溝通(例如：將先前技術發送負責將其提交至 USPTO 的個人或團體)。而本文的重點在於對先前技術的評估與組織之其他方面，以有助於符合揭露義務，並在專利訴訟時降低幫助未來對手的風險。以下提供這方面的幾點建議。

I. 發展可搜尋的前案資料庫

A. 為何需要一個資料庫

雖然有例外的專利申請人可能個人記得許多先前技術的參考文獻，並完美地引述每篇文獻與審查中的不同專利請求項之間如何關係，但對大多數人來說並不可能。因此，基於許多理由，我們推薦完成一個先前技術的資料庫。第一個明顯的理由是可信賴性，因為資料庫不易受到人類記憶變幻無常的影響。另一個理由是可保留性，保存在資料庫中的資訊可能經過組織被物理地儲存或保留，但相同的資訊若單獨存在員工的頭腦中，則容易隨著該位員工的離開或能力喪失而失去。可攜帶性也是另一個選擇資料庫的理由，因為必要時，資源可以立即與外

部顧問/律師或其他人分享。最後，也是最重要的理由，資料庫提供了可搜尋性這個清楚的優點。

B. 建立一個資料庫並不困難

不應該受到“資料庫”這個名詞所困擾，因所需要的是某些用來組織不同領域的可能有待搜尋資訊。專用的資料庫程式(例如 Microsoft Access)對於那些已經熟悉的人來說很理想，但展頁程式(例如 Microsoft Excel)可頗佳作用—而且通常使用上更感直覺。

倫敦協定 (London Agreement) 的要點

1. 翻譯規定的修改

- a) 官方語言與歐洲專利局 (EPO) 相同的會員國
官方語言與歐洲專利局的其中一種官方語言

(即英文、法文或德文) 相同的會員國將免除 EPC 第 65 (1) 條的翻譯規定。

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

- b) 官方語言與歐洲專利局不同的會員國

官方語言與歐洲專利局其中一種官方語言不同的會員國將指定歐洲專利局的其中一種官方語言並免除 EPC 第 65 (1) 條的翻譯規定，如果：

-- 該專利是以所述指定的歐洲專利局官方語言而被授予專利的。

-- 翻譯成所述指定的歐洲專利局官方語言的翻譯本依照 EPC 第 65 (1) 條的規定而被提出。

此外，這樣的會員國可要求翻譯成其官方語言的申請專利範圍之翻譯本。

- c) 所有會員國的共同條款

會員國可提供更開放的條款（例如不再需要翻譯本）

會員國可規定如果訴訟發生時，於下述情況必須提供翻譯本

-- 根據被聲稱侵權者的要求，翻譯成被聲稱發生侵權國家的語言

-- 在法律訴訟期間，根據法院或準司法當局的要求而翻譯成該相關國家的語言。

2. 生效、適用範圍、終止

此協定已於法國遞交批准文件後的第四個月之首日生效。

法國議會的兩個議院都已批准了此協定，因此，倫敦協定於 2008

江喆儀 專利工程師

台灣大學醫技系

台灣大學醫技研究所

年 5 月 1 日生效。

該協定將適用於在倫敦協定生效之後而公告授予專利權的所有歐洲專利。

外國客戶的專利訴訟

(Feffrey I.D. Lewis 原著)

審判

在處理不同時區的證人跟客戶時，圍繞在審判準備的常見後勤議題被凸顯。使用來自海外的取證謄本並沒有獨特的問題是由於謄本所載錄者為英文翻譯。然而，證人準備需要旅行及利用視訊／電話會議。

由於需要口譯員，在審判時現場證人的採用顯示出其他的問題。大部分的法官需要各方同意一位口譯員，而不允許採用一個正式的查核翻譯員。然而，在本案中，我們選擇聘請第二個口譯員，如同我們在許多這類的案子一樣。口譯員參與我們日本發明人的證詞準備，而且當此發明人在法庭時，翻譯進行中的審判過程。

這包含：在陪審團回到庭上做出其發明是否具

有新穎性及非顯而易見性的關鍵時刻時，為發明人即時翻譯有利的判決，而非讓發明人胡亂猜測。
(完)

黃欣怡 法務專員
文化大學德文學系

商標：合理使用與犯規

(Thomas C. Morrison 原著)

近年來，在一個被較為廣泛研讀的商標案件中，Terri Welles 小姐成功地引用“合理使用”的理論，來抵制花花公子公司剝奪她在她網站描述其為“1981 年度玩伴女郎”權利的努力。如同第九上訴巡迴法院所述：「Welles 小姐是善意地使用“玩伴”和“年度玩伴女郎”字眼來描述“她的商品與服務”。」法院認為：「Welles 小姐之利用構成傳統合理使用與該理論晚近的變異，成為眾所周知的“記名合理使用”。」(待續)

賴以斌 專利工程師
東吳大學微生物學系
中興大學分子生物研究所

美國商標法之 1946 年規定

B. 更多當代判例

接著這件案子又再分給不同的法官。在駁回當事人簡易判決之反訴時，新的法庭否認該分類且質疑消費者於商標法第 43 條(a)下是否有其立足點。不同於以往之判決，新的法官認為第三巡迴法庭於 Thorn 案件中“並未直接論及此議題”，“消費者於商標法下是否有其必要之立足點尚有疑問”，而且“在其他巡迴法庭上，一般判例法已認定原告以商標法第 43 條(a)提起訴訟必須為與被告有商業相關之人，以便給予原告合理且可受保護之利益”。認知第三巡迴法庭對消費立足點之討論係為“限制在涉及原告與被告間有商業之關係之狀況下”，且之後第三巡迴法庭“婉拒論及消費者立足點問題，因為原告未能依商標法第 43 條(a)主張陳述”，該法庭論結在第三巡迴法庭中，上消費者立足點之議題“並未確實解決”。該法庭並指出承認消費者立足點之智慧之問題，聲明這樣的立足點會導致“聯邦法庭制度將轉變為所謂真正的小額索賠法庭(small claims court)¹⁹”。

之後另一紐澤西地方法院官很快地駁回不具消費者立足點之訴訟，其宣稱汽車之鏽蝕保護廣告係為不實。該法庭採用第九巡迴法庭判決，即“商業利益”為商標法第 43 條(a)不實廣告訴訟之必要條件，並認為雖然原告不一定必須是被告之競爭者，才有其立足點，“一定有些合理且為既得之商業利益已因或將因違反商標法而受損害”。該法庭認為第三巡迴法庭於 Thorn 案件實有區別，其理由係：原告有商業利益“而作為由自然人控管之破產公司之投資者，且該自然人據說係密謀使該公司因錯誤廣告而傷害”。(待續~)

1. 該法庭接著論結“如第九巡迴法庭指出，假如商標法第 43 條(a)不限於錯誤指稱案例中對於競爭者之損害，則其將演變為聯邦法令所衍生之不實陳述之侵權行為，因不實陳述而於商業上被影響物品或服務所提起之訴訟”。

歐洲共同體

III.A.1. 著名標誌

在 General Motors Corp. (“GM”) v. Yplon 一案中，歐洲法院依據歐盟在未經許可的使用是在與已註冊標誌的那些不相似的商品情事下，處理已註冊商標執行之商標指令第 5 條第 2 項，來裁決“信譽”的意義²¹⁹。

GM 擁有比荷盧三國關稅同盟註冊商標 CHEVY，尤其是汽車。Yplon 擁有一較晚於比荷盧

三國關稅同盟核准註冊於洗潔劑和清潔產品的標誌 CHEVY。GM 基於 Yplon's 的使用淡化了其標誌並使之廣告功能受到損害提出異議。Yplon 辯稱 GM 並未釋明於比荷盧三國關稅同盟國中具足“信譽”使 CHEVY 標誌有權得禁止被使用於不近似商品。

歐洲法院作出裁決：

為享有擴張至不近似商品或服務的保護，已註冊商標必須被該標誌所涵蓋的商品或服務的相當比例的相關大眾知悉，而使得在前標誌有可能被相同標誌在後使用所侵害。如果一見不近似商品上該標誌，大眾有可能把該兩標誌聯想在一起，則一已註冊標誌為非常知名。大眾究竟是多數大眾或較專業的大眾，例如特定領域之商人，取決於依該標誌行銷之特定商品或服務。就此問題，歐洲法院認為內國法庭必須考慮尤其是該標誌的市占率、強度、地理範圍以及其使用的持續期間，和該事業為促銷而作之投資額度。

²⁹¹ 1988 年 12 月 21 日的議會指令(EEC)89/104，OJ1989 L40，指令 5(2)，題旨“商標授與的權利”：

5(2) 任一會員國得規定所有人有權得防止任何第三人未經其同意而在交易過程中，使用任何被視為同一或近似的符號，於與該註冊商標相關聯之商品或服務不近似之商品或服務，假如後者在會員國中有了信譽，且該使用並無正當原因引起不正利益或有害該商標的顯著性或名聲。

韓國專利案例

聲請對抗 KFDA 通告編號 2003-17 中第 7 條第 6 項關於不同鹽類藥物的製造許可的取得

由韓國食品藥物管理局 (KFDA) 制訂之「通告 2003-17」(Notification 2003-17) 規定不同鹽類藥物需要通過評估安全與效用之憑證，例如從葛蘭素史克藥廠 (GlaxoSmithKline) 獲得專利權的帕羅西汀 (選擇性五氫色胺受體抑制劑) 衍生出合成子的甲磺酸帕羅西汀 (Paroxetine Mesylate)。

「通告」中之第 5 條第 1 項第 4、5 及 6 款規定：以下資料應提出以供藥物的安全與效用之評估。

(省略)

(4) 與毒性有關的資料

(5) 與藥物學上的作用有關的資料

(6) 與臨床測試結果有關的資料

上述「通告」中之第 7 條第 6 項如下：

雖有第 5 條第 1 項，與臨床測試結果有關的資料可替代第 5 條第 1 項第 4 至 6 款而被提交，但這裡是指涉及產品具有相同基本結構 (例如同分異構物、鹽類) 且其做為一種藥已被韓國政府批准，而被認定與其他已批准的藥相較，具有相同的功效、作用、用途、劑量、副作用、藥物學上的作用，理當

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

與已批准的藥以相同成份被消化器官吸收，以及已批准的藥的鹽類通常已做為醫療產品來使用。

一間跨國製藥廠擁有韓國專利保護的初始藥品，並獲得 KFDA 批准在韓國販賣。雖然當地製藥公司成功研發上述藥品的不同鹽類產品，並持向申請產品製造許可，KFDA 卻堅持產品許可證足以涵蓋以跨國製藥廠根據「通告」第 7 條第 6 項在毒性、藥物學上的作用、臨床測試結果的資料為基礎的該產品之不同鹽類藥品。

歐洲專利新訊

倫敦協議

來自 EPING HERMANN FISCHER

倫敦協議即將在 2008 年 5 月 1 日正式生效，且將於相關國家適用在 2008 年 5 月 1 日之後所有核准刊登在歐洲專利公報的歐洲專利。除了下列例外，在英國和瑞士/列支敦斯登，倫敦協議則自 2008 年 2 月 1 日起即適用。

潘玟倩 法務專員

輔仁大學財經法律學系

倫敦協議的實行是為了對歐洲專利建立具有費用上的吸引力之核准後翻譯方案，以減少批准的費用。費用的節省取決於歐洲專利進行批准程序的個別歐洲簽約國。

特別的是，倫敦協議的成員同意整個地或大部分地免除將歐洲專利翻譯成該國的國家語言。這主要是關於將說明書及圖式翻譯成該國的國家語言的要求。然而，將申請專利範圍翻譯成其他兩種歐洲官方語言則仍然須要。而且，部分的簽約國要求將申請專利範圍翻譯成該國的國家語言。

下列國家整個地免除翻譯的要求：法國、德國、英國、盧森堡、摩納哥，及瑞士/列支敦斯登。

要求將申請專利範圍翻譯成該國的國家語言，甚至當專利批准而必要時，將說明書及圖式翻譯成該國的國家語言或英文(假如專利非以英文公告)的國家有：克羅埃西亞(克羅埃西亞文)、丹麥(丹麥文)、冰島(冰島文)、瑞典(瑞典文)，及荷蘭(荷蘭文)。

在拉脫維亞和斯洛維尼亞，當專利批准時，僅須將申請專利範圍翻譯成該國的國家語言。

歐洲專利組織會員而不屬於倫敦協議成員的國

家，則仍須要將整份專利翻譯成其對應的國家語言。

假如發生歐洲專利的專利爭執時，儘管有倫敦協議的條文，專利所有權人必須提供其主張的侵權人、和/或有管轄權的法院，或司法當局一份翻譯成其主張侵權發生地的國家的官方語言的整份專利翻譯。

韓國可專利標的 (四)

3.3.1 序列表

對於申請人希望取得包含一序列表的所有生物技術(Biotechnology)相關的專利申請案，韓國智慧財產局要求提呈序列表的一電腦檔案。對於一份電子化的申請，該序列表係使用世界智慧財產權組織(WIPO) ST.25 軟體而準備。序列表不被允許遲交，且任何遲交將不應作為該申請案的一部份。

3.3.2 微生物的寄存

任何人希望申請涉及一種微生物之一件發明的一專利案時，必需於由韓國智慧財產局長所指定一當地的寄存機關來寄存該微生物或是依據為專利程序目的進行微生物寄存的國際承認的布達佩斯條約的第 7 條(Article 7 of Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure)所認可的一國際寄存機關來寄存該微生物。如果該微生物在未經不適當的實驗之下，而能被製造或能被分離時，一種微生物可以不需被寄存。

在韓國國內有關專利申請案提出之前，微生物必需被寄存。該寄存的證明應被附加在該專利申請案，且寄存機關的姓名、寄存物的登錄編號(accession number)及寄存日期必需被記載在說明書中。假如一種微生物不需被寄存，則此微生物可取得的場所及方法必須在說明書中被描述到。

這裡有多個關於特殊判例的糾紛，其中是有關於一種微生物不需被寄存。

陳俊元 專利工程師
淡江大學電機系

美國商標案例 (八)

4. 幽靈商標

a. 幽靈商標不得註冊

幽靈商標係指，留有一定之空白空間以插入非商標註冊之事物而彰顯其意義之商標；就整體觀之為一種商標，此種商標之可註冊性已被法院考慮且駁回。

最初兩個爭議的幽靈商標為「LIVING XXXX FLAVORS」與「LIVING XXXX FLAVOR」，作為用以表彰製造各類產品之

提煉油及用於製造各類產品之非合成與合成調味料等商品的商標。在這兩件申請案中，XXXX 代表的是一種草藥、水果、植物或蔬菜的名稱，其得以被安插於商標中以構成一個完整的商標，例如：LIVING STRAWBERRY FLAVOR。隨後，申請人又尋求註冊「LIVING XXXX」商標，為製造各類產品之非合成與合成調味料之用。商標審判暨上訴委員會(TTAB)基於申請人在此三件申請案中欲保護未知數量之商標之理由，拒絕了該案的註冊。

聯邦巡迴上訴法院(CAFC)重申，商標審判暨上訴委員會的法律意見將由上訴法院再審，且除非有恣意、任性、濫用裁量或沒有實質證據支持的情形，否則上訴法院將會維持其原來的事實認定。

聯邦巡迴上訴法院同意美國專利商標局(USPTO)的看法，依商標法及根據商標法所公佈的規則而言，一個商標申請案僅僅只能尋求單一商標的註冊，不應該有多於一個的標誌在其提呈之申請案的描繪圖樣中。雖然商標審查程序手冊(TEMP)並無法律上的強制力，但其卻也建立了專利商標局審查委員應遵循的指導方針與程序規範。商標審查程序手冊聲明：設計圖樣中不應有多於一個的商標設計，因為一申請案中僅限可有一個商標。

商標審判暨上訴委員會認為本件(幽靈商標)申請人因為在每一申請案中尋求多個商標的註冊而違反了商標法規規定的一申請案一商標的要求，所以法院沒有理由廢棄該判決。

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

劉嫻婷 法務專員

東吳大學法律學系

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

上訴委員會的這個決定幸運地(在此案例中)是個非判例決定，而不顧外觀、讀音或意義三因素中有任何其一構成近似通常即足以被認定為有混淆之虞的慣例。此案已有外觀及讀音之近似，唯一差異之處在於其意義，且採購價格低廉服裝的一般消

費者不一定會被認知到此差異。委員會的理由難以苟同，尤其是鑑於無論是廣播廣告或口語推薦，均無凸顯“NO BODY’S”和“NOBODY’S”語意上差異的可能性。

在另一筆被報告的有混淆之虞的案例中，委員會以帶點深意的立場撤銷了指定使用於醫學同位素追蹤及醫學核子影像用途的固態珈瑪射線感應器的商標註冊申請“DIGIRAD”的核駁處分，其引證案為指定使用於電子數位 X 射線系統及處理該系統運作的電腦軟體的商標“DIGIRAY 及圖”。

在分析構成混淆近似與否時的關鍵考量因素係：商標是否近似、商品是否類似、銷售管道是否類似及消費者對各商品的熟悉程度。

上訴委員會論結所用 X 射線影像與核子影像利用截然不同的技術，亦牽涉不同的醫療專業。核子影像設備極度複雜，且價格昂貴。其購買者具備專業知識，且獲得核子影像設備的過程，涉及買賣雙方極大的關心與思慮之下的大量討論。

USPTO 使用者實用訣竅

IKEA 沒了主意

在 2008 年 1 月 16 日，T-112-06 案件，

蔡昀修 法務專員
輔仁大學歷史學系

Inter-Ikea Systems BV v. OHIM 一案中第一審法院（第三法庭），IKEA 是瑞典傢俱零售商店的擁有者，在大部份歐洲是眾所皆知，試圖撤銷較晚申請的 CTM 圖樣標誌（IDEA），也指定用在傢俱。

IKEA 憑藉它的 CTM 及其內國圖樣和文字標誌，主張在兩個標誌之間存在一種混淆的可能性，OHIM 支持這有爭議的標誌是無效。

相競爭 CTM 之擁有者 Walter Waibel，成功地在上述委員會（BOA）之前上訴此決定。比較這兩個標誌在視覺、聽覺及概念上，BOA 判定這兩個標誌是不同的，和沒有混淆之虞存在。BOA 推論：雖然有些聽覺上的類似，它們被視覺與概念的差異所淹沒。這是因為一般的傢俱消費者沒有口頭上地購買傢俱之習慣，但僅發生在視覺上審視產品的機能性和美觀的特質之後。

在第一審法院（CFI）上訴中，IKEA 挑戰 BOA 如下的推論：就此兩個標誌公眾的認知及在聽覺相似上，所給予的有限影響力，特別是早期的標誌是有高度識別特徵。IKEA 也主張，BOA 當比較後來的 CTM 和早期的文字標誌 IKEA 時，已過高評價包

括 CTM 的圖樣成分，而低估視覺上的相似性，因文字”idea”及”ikea”不同處只在於一單字。最後，IKEA 主張雖然”ikea”沒有概念上的意義，一意義可被歸因於不是甚遠從”idea”轉移的新義。

CFI 確認有關大眾的認知是主要的，以決定混淆的可能性是否存在。因傢俱不是被規律地由一般的消費者買賣，在一般傢俱採購者留意之程度因此是高的，甚至於傢俱是相對便宜之場合亦然。

當進行視覺上的比較時，一個複雜的標誌文字要素不必然自動佔優勢的，且每個要素應該就其內在特質被評定。CFI 採取這個觀點：CTM 圖像要素有高的本質上顯著性，然而口頭上的要素”idea”有低的本質顯著性。

因此這兩相爭的標誌有視覺上的差異。此外，雖然 IDEA 和 IKEA

謝享穎 法務專員
東海大學法律系

相同數目的單字及音節，不同字母”d”和”k”的音調會導致低的聽覺相似度。最後，根據以往已確立的判例法，標誌不能在概念上被比較，因 IKEA 是個新詞，然而 IDEA 是個歐洲民眾廣泛認知的字。

駁回這上訴時，CFI 認定：雖然標誌之間有聽覺上相似度，但已被視覺與概念上的差異所抵消。因此，沒有混淆的可能性存在，因為這兩標誌是整體不相似。為了滿足混淆可能性試驗，標誌應該是一致的或相似的。這兩標誌間聽覺的相似度、相關產品的同一性及早期的標誌在瑞典之不足以反證這一判定。

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(六)

實驗數據以支持醫藥品第二用途

薩克生物研究學院之 AP-1 複合物申請案，最近在 T609/02 上訴法庭，係醫藥品第二用途之另一蠻有趣判例。在該案件之大多數專利範圍係確認化合物之方法，然而其中之一為醫藥品第二用途，運用此一方法以確認化合物之用途。

T609/02 核准之申請專利範圍

1. 一種確定可用於處理不正常細胞化合物之方法，該方法係包括選擇一種可表現下列兩者之化合物
 - (a) 可瓦解 AP-1 功能之能力，當該化合物被使用在包括一細胞株而可表現下述之第一分析試樣系統：
 - (i) 類固醇激素，或類似類固醇之感受體，
 - (ii) AP-1，及 (iii) AP-1 應答報告子；及
 - (b) 本質上無法促使類固醇激素，或類似類固

醇之感受體基因呈現轉錄活性，當該化合物被使用在包括一細胞株而可表現下述之第二分析試樣系統

- (i) 類固醇激素，或類似類固醇之感受體，及
- (ii) 類固醇激素，或類似類固醇之應答報告子。

6. 一種運用化合物之方法係依照申請專利範圍第 1 至 5 項所確定之方法，以製備一種藥學基因，可對抗類固醇激素敏感之過度表現，或類似類固醇之化合物敏感。

在此判例中，上訴委員會認為，說明書中沒有載明任何足以支持專利範圍的證據。諸如化合物之確認，以及任何足以支持該用法的實驗證據。上訴委員會之見解呼應 G5/83 之判決，認為其醫療用途之專利範圍係屬於一種醫藥品第二用途形式之技術特徵。若非在習知之範疇內，在該說明書必須揭示，待製備之產品運用於醫療上之妥當性。否則依照歐洲專利公約第 83 條之規定，此係一種揭示不完整之現象。

上訴委員會承認，證明特定化合物之妥當性，最後可能需要一些年，及相當高價之研發金額，也接受無需要動物實驗或是臨床實驗數據之情況。上訴委員會表示，必須以實驗數據之方式提供一些資訊，以說明專利範圍之化合物，在疾病的特殊代謝機轉上可直接發揮療效。或許在生物體內顯現醫療作用，其資訊可視為充分性。當說明書中只有涉及化合物物未經確認使用醫藥用途之不明確適應症，縱其後提出之實驗數據，上訴委員會認為不足以補救揭示不完整現象。

上訴委員會對於醫藥品第二用途形式之專利範圍，明確之結論認為在原先之說明書中必須載明某些足以支持專利範圍的實驗數據。是項情況，導致與其他司法領域(jurisdiction)一致。至少英國專利局早在 1994 年就 McMarnus 醫藥品第二用途申請案，有趣地要求必須載明足以支持其專利範圍之醫療數據 (McMarnus 1994 FSR, 558)。申請歐洲專利案以及專利案若是未包括此等數據，可能被核駁或是撤銷。若是涉及醫藥品第二用途，以及治療方法之專利申請案，說明書中必須以實驗數據以支持專利範圍。

並非任何秘密恰為營業秘密

作者：Mark W. Freel

假如你對著某人的耳邊講一些悄悄話，但聲量大到

足以讓旁人聽到，那還算是秘密嗎？

答案似乎很明顯，但美國波士頓第一巡迴上訴法庭，近來確切強調該點於針對營業秘密法之一重要裁判中。此判例對企圖為有價值的智慧財產保密的公司，帶來了重大的教訓。

慘痛的教訓

在審理 *Incise, Inc. v. Timex Corp.* 案時，該法院堅稱，法人無法合理期望去保護營業秘密，除非其採取例行措施以維持資訊秘密性。*Incise* 案的原告，為了由 *Timex* 製造且販賣的手錶，設計並開發出獨特的包裝材料。經過一連串的商业會議，*Incise* 按照 *Timex* 發出的多重採購單，開始設計並製造其要求的包裝材料。雖然在與 *Timex* 的協商過程中，*Incise* 顯然抱持享有此設計所有權的立場，但雙方亦顯未積極努力以書面確保就此達成合意。

Incise 及 *Timex* 之間的商业會議，涉及二種各別的包裝設計。*Incise* 按照 *Timex* 的採購單，針對第一種設計生產了超過二百萬件。*Incise* 亦開始開發第二種包裝組件的生產線。當事人為了第二種設計，進行規格、設計及許多原型的交換，但 *Timex* 未曾對 *Incise* 下該等組件的訂單，或與 *Incise* 訂契約。有位 *Incise* 幹部在大型零售店注意到，某些展示 *Timex* 手錶的包裝材料，與 *Incise* 設計如出一轍。此包裝材料已由菲律賓製造商生產，其係 *Timex* 為了第二種組件而接洽者。

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.

修正的商標法對§ 1052(e)(3)的地理虛偽描述商標與§ 1052(a)的地理虛偽商標給予相同的評價。二者的拒絕註冊導致註冊權的永久否定。美國專利商標局可能不僅依據缺乏顯著性，還必須更困難使的欺詐公眾釋明。單純釋明產品與地點的關聯性，而沒有證明該關聯性對消費者決定購買具重要性，雖相對容易，卻是不再具正當理由的，因為§ 1052(e)(3)駁回的商標不再能透過證明具§ 1052(f)後天顯著性而獲註冊。沒有釋明由消費者所建構之產品與地點的關聯性，對消費者購買該商品的決定而言是關鍵的，美國專利商標局也許不會拒絕註冊。用應用於§ 1052(a)的相同標準，重要性之調查等同於依§ 1052(e)(3)的試驗。

倘若有商品相似於申請人商品或與申請人有關是

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

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

由商標所名稱之地理區域主要產品之證據，欺詐可能被認為是關鍵的，且該商標將因此是欺詐的。假如該地因特定產品而著名，以地理名稱作為這類產品的商標，然該產品非產自該處，可能屬§ 1052(a) 欺詐而不可註冊。

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

因此，既然在商標法中北美自由貿易協定已然改變有效，假如商標的主要意義為一眾所週知的地理位置，美國專利商標局必須在§ 1052(e)(3)之下拒絕註冊，因消費大眾很可能相信商標所標示的地點為商品產地，而事實上商品並非來自該地，且該不實描述為消費者在決定之一主要因素時。聯邦巡迴上訴法院預期美國專利商標局通常將以§ 1052(e)(3)，而不是商標法§ 1052(a)來處理地理描述商標。欺詐的法律標準在兩部分中是同一的，但小部份的 1052(e)(3)特別涉及地理商標造成的欺騙。

近期韓國產品容器之

商業表徵相似性案例（1）

韓國法庭最近關於罐裝飲料商業表徵的侵害主張獲致不同的結論，已經引起各界相當程度的大眾注意。案例摘要如下：

1.“金西打（Kin Cider）”飲料罐案（首爾中區地方法院，第 50 民事庭，決議編號 2004 Kahap 3537 於 2004 年 12 月 30 日）

首爾中區地方法院第 50 庭否決了樂天七星（Lotte Chilsung）對於韓國可口可樂侵害商業表徵與非公平競爭之初步禁制令的請求。樂天七星於審訊時主張，韓國可口可樂的“金西打”罐裝設計侵害了其“七星西打”註冊之設計。

當審視該等商業表徵時，法庭考量“長期被廣泛的使用而簡單，且據之已有不同之設計，或者是其組成不易變更”之設計享有較窄的保護範圍。分析原告之商業表徵中，法庭發現其設計多半無法被保護，因：（1）長期以來不同的飲料罐裝有著與原告所註冊相似的設計；（2）綠與白的色彩配置已經被公認為該類飲料之象徵；（3）於容器上的設計替代、色彩配置及包裝標籤位置多少都受到限制。所以，法庭認定兩種設計不相同而且其差異足以導致不同的整體美感表現，據此總結原告所主張的設計侵權不能成立。

再則，法庭在評估韓國可口可樂的做法是否構

成不公平競爭時，認知到原告的“七星西打罐”為受到韓國防制不公平競爭法所保護的一項知名商業表徵。法庭考量廣告的頻率，銷售記錄與受歡迎程度，觀察到原告的設計已經廣泛受到韓國軟性飲料業與消費者的認識。如果商標，公司名稱或品名呈現於容器或是包裝上，並且是明顯或是佔有顯著比例，就被認為是容器上的基本部件，如同識別物品的標記。（待續）

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

美國官方標識之

保護

美國商標審判暨上訴委員會在 *In re Waltham Watch Co.*一案中認定，一個被提出的設計圖案內，包含以黑色和白色所組成的旗子以及自承地以「數國國旗所構成的幾何元素」，並不違反商標法第二條第 b 款所禁止使用國旗之限制，因為顏色「是最具有暗示性且是在眾多外國國旗中唯一可資區別的特色」，但在上例中，顏色並未被運用。雖該旗子的表象係經構思並包含瑞士和英國聯合王國的國旗得見之特徵，委員會認定此一旗子的表象是立即地可從這些或任何其他實際使用的國旗中辨別出來。

許多美國政府的符號已經透過公共的法律和規章被給予特別商標權的保護，而這些已有許多被編纂在美國法典第 18 篇第 33 章(第 700 條以下)，而違反上述規章被認定是一犯罪行為，可被處以罰鍰或監禁。這些條款涵蓋較商標法第二條第 b 款寬廣的使用禁令，它只限制特別符號的註冊；它們包括，例如 1.由美國政府各部門或局署處首長所指定的圖樣，而為政府各部會的眾、雇官員所使用、2.美國國會授權給部隊的勳章或獎章和 3.國徽、正副總統的印信和國會各院印璽的使用或相似行為。10 U.S.C. §7881 規定給美國海軍陸戰隊的字首語“USMC”、印章和徽章的特殊商業使用保護。這些條款使得任何對上述符號的商業使用變得違法，雖有一些條款包含特別的義務免除，而有些卻無，故非商業使用的允許究竟可及於何一程度，非商業使用的允許並不是全部清楚明白。

商標使用實務

另一方面，另一個德國法院卻認定 Google 若已經預先告知廣告商關於商標權之事即不必為廣告商之行為負責。而在 2005 年 12 月，維及尼亞州聯邦法院判決一家保險公司 Geico（原告）沒有提供足夠的證據去證實單純使用 Geico 這個字彙當作搜尋引擎的關鍵字去引發贊助廣告會造成混淆或是其他侵害商標權之行為。其他一些案件則是尚未判決，將來應該會提供更多的指示。

蔡昀蓉 法務專員

台北大學法律系

你能夠禁止競爭者這樣做嗎？

如果買下競爭者的商標關鍵字廣告來宣傳自己的商品是否構成商標侵權？最近有一連串的案例，認為使用競爭者的商標在來作為搜尋自己網頁的行為可以被禁止，因為這種行為侵犯商標權或是會造成不公平的競爭。法院對於以競爭者的商標作為搜尋自己的網頁這種廣告行為是否觸犯商標法有正反兩方的意見，總之，這是一塊尚未有結論的領域。

隨著許多案件已經進入司法程序，更多的判決結果會提供相關的指引，在此同時，除非法院或立法機關將相關法規闡明，否則上述將競爭者的商標作為搜尋自己公司網頁的行為對於行為人、提供搜尋引擎的公司和提供網頁的第三人都會帶有風險。

關於企業名稱，

歐洲法庭說：貨比三家

企業經常在新品發表前尋求新的品牌名稱，但企業卻較少為了避免與在先權利相衝突而檢索店名或公司名稱。然而，近期歐洲法庭在 *Celine SARL V.S. Celine SA* 的判決中卻清楚地顯示出企業名稱與商標確實會產生衝突。究竟企業應該在何時為自身尋求一個響亮的名稱？假如衝突事件時，又該如何避免侵權？

與眾不同，萬歲！

選擇企業名稱常被認為是低風險的行為。結果造成許多企業在選擇名稱時鮮少諮詢法律意見。歐洲聯盟法律認定企業名稱與品牌名稱有不同功能（乃在突顯商人，而非產品），因而根據歐盟調和性指令第六條（1）項，忠實地使用自身擁有的名稱，包括企業的名稱，是可免於侵權的。

然而，由 *Celine* 案件的判決可知，這樣的保護並非絕對的。尤其此種保護之下，所謂“忠實”的

本質意義是長久以來各方爭議所在，且歐洲法庭關於 *Celine* 案件的態度也讓此種保護更受質疑。

CELINE

Céline 案件揭露的事實是：即使在多年的使用之後，商標與企業名稱仍然可能發生衝突。在該案件中，*Céline S.A.* 自 1928 年起便在法國有效擁有「*CÉLINE*」此用於衣服與鞋子等商品的註冊商標權利。*Céline SARL* 則是 1950 年起在 Nancy 經營的當地店家，它也是以 *Céline* 之名販售男女服裝。數十年之後，*Céline S.A.* 知悉此衝突，並向法院訴請商標權遭侵害。它於第一審勝訴，因商標與店鋪名稱相同，即所註冊商標的商品使用者與在使用中店鋪名稱相同。

Dastar、可歸責性及抄襲（九）

Jonathan Band 及 Matt Schruers 原著

III. 具抄襲法律規範之政策問題

規範提供作為填補何為人民該做及何為法律能使人民做問灰色地帶之社會工具（註一）。規範因團體有法律範圍外自我管理之動力而形成，並確有許多如此。例如，專門職業頻繁地自我規範以擔保其成員，學術機構執行行為規範，而文化團體則維持內規。此內部規範補充法規，於某方面而言乃用以適應團體之特殊偏好，或管理不易為法所概括或描述之行為舉止（註二）。團體於規範任何包括可歸責性之特殊偏好或行為舉止之關注不一定係財政方面。例如學術機構係由超越市場關注誠實問題所激發，其非直接地關於經濟獲利。

如所期待，不同團體具不同可歸責規範。可歸責性何時及以何形式發生係相關社團之機能。商業社團並無不同：於一行業所謂強而有力之競爭者可能於另一商業行為係應被指摘的。實因法律上拙於適應此等情節脈絡，故規範難以演變而填補縫隙。其允許可歸責性之需要為社團（而非立法機關或司法部門）所決定。此外，因規範為情節各異（context-specific），而得協商讓步。包括著作權等之法律實際上係無法和解妥協。規範偏好之爭訟將要求加強事實分析：規範為何？情狀及脈絡為何？情況判決可能僅被提供於救濟階段，或依案情於宣判時。對於情節，法律本身不會適應。縱使假定有充分審判彈性，如以稀有之審判資源為代價，慮及強化規範可能產生逆效結果之危險，此等努力殊堪商榷。

林靜歆 律師

東吳大學法律學系

律師高考及格

林明燕 法務專員

東海大學法律系

註一：1996年144 U. Pa. L. Rev. 1697, 1699-1700及nn.5-7, Eric A. Posner, 法律、經濟及無效率規範(探討「規範」之各種概念)；一般地參1991年Robert C. Ellickson, Order Without Law: 鄰人如何解決爭端。

註二：參前註一1699, Posner (描述一規範較描述一習慣法之原理困難的多。規範係模糊不清的)。

蔡馭理

台灣大學電機系

申請專利範圍之

撰寫 (三十四)

法例條文 - 一些基礎原則

§19 元件命名

在開始撰寫申請專利範圍前，不論期盼何種範圍需求，分析結構並選擇欲主張之必要元件是好的實務。元件必須被指定名稱，例如，基座、容器、腳和申請專利範圍第一項中用來震盪之裝置(參見第十四節)。

只要申請專利範圍撰寫者不會誤解，選擇用於每一元件之確切名稱通常不重要。雖然理論上，申請人有 Humpty Dumpty's 特權來使字所欲表達申請人所欲該等代表之意義，沒有一個名詞可以被賦予與一般意義相違背的意義。此規則常被稱為"申請人可以是自己的字典編纂者。"但是，這仍有其限制範圍。當然，如同第十八節所述，在說明書中使用的字必須有"清楚的支持或前提根據"。使所有說明書中之零件與申請專利範圍一致是很重要的。當某人想賦予在申請專利範圍中所出現所欲語句或詞之特殊意義，則應在說明書中定義該字或詞；例如，"如同此描述以及所附申請專利範圍中所使用，該字'_____'意指'_____'。"然而，切勿使用可笑的字眼，例如"新玩意兒"或"小機器"。

在機械裝置中，常有多種可用的表示法。例如申請專利範圍第一項中，該"基座(base)"可以叫做"支撐(support)"、"裝設板(mounting plate)"或其他。容器可被命名為"一盒子(box)"或"一固持器(holder)"。通常可用的選擇為描述所命名元件重要功能或目的之名稱。

在大部分的案例中，發明人或機械字典可提供在任何明確實施例中零件之確切名稱。索引 C 包含許多專利中通用機械名詞之字彙集。對於較廣泛的申請專利範圍，通常需要上位字眼。假如沒有可用的具體上位字詞，通常可以使用自定的功能名稱以指出零件，例如，"一旋轉構件(rotary member)"或"一固持器(holder)"，並附加必要的零件及功能之詳細描

述。除此之外，"裝置加功能"子句昔日通常被用來描述一更廣泛的元件(參見來日第34節)。

如實務可行，最好給予兩相似但不同之元件特殊名稱，例如"一固持構件"及"一支撐構件"。其它案例中，這不可能，在該案例中，應使用諸如"第一"或"第二"："一第一轉動構件，．．．一第二轉動構件"。另外，區別性形容詞可以指稱被命名元件所連結之另一元件："一基座轉動構件，．．．一連接器轉動構件"。此後，元件必須被清楚且一致的命名，通常使用區別性形容詞，第一或第二、基座或連接器。每一總是須要以此區別方式來描述，以期能清楚區別相似或相同元件，如第十六節所述。

摘要：

以詳細說明書描述為基礎，為每一出現之元件選擇一清楚的名稱。當想要廣泛的名稱時，應該使用功能性名稱，例如"一繫固裝置"或"移動裝置"。

專利法基礎理論(34)

§1.08. 專利的歷史記錄 (二)

英國人極有可能是從義大利習得對於新而實用的發明授予獨占的觀念。在西羅馬帝國滅亡後幾個世紀，越過莊園直接範圍的貿易及企業幾乎停擺。最早能夠察覺的貿易及企業復甦發生於義大利北部的城邦。伴隨著一定程度財富的復甦很快的成為歐洲北部那些較落後地區羨慕的對象。

此等確實存在於古代的獨占不變地仍為國家獨占，係強行作為一種提高收入的手段。發現對國家有益事物之人應被榮耀的觀念係由米利都(Miletus)的 Hippodamus 所提倡。獎賞與榮譽是個人成就的一種認同形式，而這些獎賞與榮譽相較於為智慧成就，更常是為物理本領的功績而授與。

在東方，實用技術的進步可以受到更多認同與鼓勵。在東方，某些獎賞確實具有排他性的要素，因為改良物的創作人時常被授與隨後為王室製造改良物之特權的榮譽。

雖然曾有提及錫巴里斯(Sybaris)的希臘人授予那些發明獨特而精美菜餚的廚師一年的獨占，但是沒有任何證據顯示其並非僅僅是一則傳說，而且確實曾經被實行。在西方，尤其在希臘的哲學家柏拉圖(Plato)、亞里斯多德(Aristotle)及其門徒之間，更普遍存在著對於貿易、企業及其他實際事物的鄙視。

在西元480年，羅馬皇帝Zeno宣佈禁止任何獨占，無論是代表國家或私人。

蔡律灑

台灣大學法律系

法訊新知

近日已發佈關於歐洲專利進入內國登記翻譯要求之倫敦協定已於 2008 年 5 月 1 日生效。

2008 年 5 月 1 日倫敦協議開始施行-特別於德國之情況

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？

