



97年 7月號 道法法訊 (195) ©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：

專利法上之不可實施性 - - 蔡清福律師
能請你鞏固我的部落格嗎？(二) - - 蔡豐德
漫談現實生活中應有的法感(五十五) 洪順玉律師
專利合作條約的新規則(二) - - 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(四十七) - - 王繡惠
聯邦巡迴法院更新 - - 徐明璋
Alicante 摘要 (14) - - 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
日本智慧財產判例 - - 卓誌隆

第十一版：

自授權音樂產生收入 - - 蔡頌瑾

第十一至十三版：

處理先前技術 - - 黃郁靜
倫敦協定的要點 - - 江喆儀
商標：合理使用與犯規 - - 賴以斌
美國商標法之 1946 年規定 - - 黃欣怡
歐洲共同體 - - 潘政倩

第十三至十六版：

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(五) - - 陳俊元
美國商標案例(九) - - 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：

USPTO 擬定採行 525 規則之因應建議(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
韓國產品容器商業表徵相似性案例(2) 薛家鳳

<p> 生物科技的創新 - - 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： 美國專利商標局新知（二） - - 鍾國誠 歐洲專利分割 - - 廖興華 分而治之- 5 - - 岳勝龍 歐洲商標 - - 吳巧玲 </p>	<p> 美國官方標誌之保護 - - 王紫潔 商標使用實務 - - 林靜敏律師 國際商標判例選 - - 黃星源 第十九至二十版： Dastar、可歸責性及抄襲（十） - - 林明燕 申請專利範圍之撰寫（三十五） - - 蔡馭理 專利法基礎理論（35） - - 蔡律灑 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！

專利法上之不可實施性

事實：內衣業者林棟鍾約十年前參觀機械展，無意間發現「雷射切割機裁切功能」，可轉用於胸罩罩杯加工，乃於民國八十八年五月十三日透過專利從業者申請「改良型鏤空花雕胸罩」第 88207653 號新型專利申請案，因林某於專利說明書中聲稱如以雷射穿透、沿邊創造鏤空效果，不僅可散熱透氣，亦憑增立體與若隱若現美感而無可訾議，遂核准之。嗣後名牌戴安芬推出鏤空花紋「危險曲線系列」內衣，因林某指控其侵權，遂反訴該新型案：雷射切割銳利直角，無法做出 3D 圓弧品質或鏤空花紋，循致專利遭受撤銷之不幸。

唯一一項申請專利範圍如次：「一種改良型鏤空花雕胸罩，該胸罩兩端具有可扣擊成環狀之扣擊部，而於兩側各設有罩杯，罩杯由外而內為裝飾布、罩杯棉及襯布之組合，其特徵在於：罩杯上形成貫通裝飾布、罩杯棉及襯布之鏤空孔槽，鏤空孔槽周緣並固結為一體。」

相涉法條：我專利法第二十六條第二項規定「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」此即所謂「可實施性」條款，或稱之翔實性、適足性，其對應英文為 enablement、enabling。

本件歷史之趣點、爭點與疑點如次：

一、專利說明書撰稿人不論真假，常以類若「本案歷經多年埋頭苦思或戮力研發，終於有功」之言語為發明/創作背景(Background of the Invention)敘述後之轉折語，轉進發明/創作概要說明(Summary of the Invention)，以突顯系爭發明/創作之難以忽視性。根據美國專利判例，因一瞬之間頓悟或靈感之啟迪，與久歷年歲之奮力研發方有所獲之發明，其價值應等量齊觀。本件事實中，「無意間發現、、、」一詞，似欲於斯有所取法？

二、林某於專利說明書中聲稱其創作「沿邊創造鏤空效果，不僅可散熱透氣，亦憑增立體與若隱若現美感」應為世間正常成年男女運用一般尋常知識即可推知之無可訾議結論，智慧局當亦據此而核准在案。俟嗣後覺知名牌戴安芬推出鏤空花紋「危險曲線系列」內衣，林某如獲至寶，當必心生灑下專利漁網，即將撈獲巨魚之感動，遂指控其侵權。平心而論，戴安芬當不至蓄意抄襲、侵權林某專利。然專利侵權乃屬一種無過失責任，諸方所算計者乃誰人專利功力高強？孰發明或創作申請在先？故縱一方確

實非知他方專利先存，該一方仍須依法負起侵權責任。

三、情事如此，國人專利能逮到大魚，當為同胞所樂見。乃情事發展之餘，所謂「天有不測風雲，人有旦夕禍福」，未知戴安芬有無經與林某協商或曾思授權程序，遂向智慧局以該新型案：雷射切割銳利直角，無法做出 3D 圓弧品質或鏤空花紋為理由提出舉發。對林某不幸者，乃智慧局（鄭中人教授解釋其不喜他人稱為智財局之理由為恐生「制裁」或「自裁」之誤會）「不顧同胞情誼」而「公平認定事實、適用法律」結果，作成林某專利撤銷之處分。

氣象或政治學有所謂「北京一隻蝴蝶振翅而舞，竟終引起南太平洋一場狂風暴」之連鎖反應理論，筆者見此一報導亦興「路見不平，拔刀相助」之豪情，乃撰本文為人間析論專利真理一番。查，我專利法第五十六條第三項規定「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」據此，吾人如細審上載林某單一申請專利範圍再三，當可知其中所請與雷射毫無相涉。則智慧局認同名牌戴安芬「雷射切割銳利直角，無法做出 3D 圓弧品質或鏤空花紋」之主張，而作成撤銷林某專利之處分，究竟是屈服於強權之辱國行為？抑或昧於專利法理之舉？抑屬衡平之適法措施？茲謹論結如次：

一、按，專利說明書中會使用一些潤飾用語，乃人之常情，已見前述。詳言之，在科技進步中，於低科技之產業，引用高科技之詞彙，類如「如以雷射穿透」以為行文或為其創作潤飾或增勢，實乃無可厚非。為專利之審查，允宜究其創作精神或主旨，而不宜詰其無關或無涉之旁支。以本案而論，應究詰申請專利範圍中所載技術或揭露能否達成其專利目的，而非論究其說明書（更且並非申請專利範圍）中「可能」虛張聲勢之雷射技術是否必然造成「銳利直角」，而無 3D 圓弧品質，始屬正鵠。

二、乃智慧局不此之查，竟呼應名牌戴安芬之無謂主張，而屈服於強權，造成林某之權利喪失之餘，輾轉讓國家少了一份豐腴權利金收入，豈真無可歸責？審查員及各級法官審案之際，為何疏懶至此，既知雷射高科技雖於今日似乎只能「切割銳利直角」，乃竟未能慮知科技一日千里，權且不提來日，即以今日雷射科技水準

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

而言，必欲造成「3D 圓弧品質」果有何難？

- 三、行政機關與司法機關或本於名牌戴安芬何有可能抄襲林某專利而自始至終心有所偏，更未能窺知林某專利目的之達成，實與雷射無涉。尤以林某申請專利範圍之技術縱未使用雷射高科技，「熟習於本技藝之人士」皆得心神領會而莫不知曉如何實施該創作，則其專利貢獻已成，其應獲有專利權豈有可得非難之處？
- 四、此案給予專利事務所之教訓為勿隨意誇耀發明或創作技術或創意乎？予專利權人之教訓則為慎選代理主張權利之律師乎？

能請你鞏固我的部落格嗎？（二）

然而，適當地架構之軟體能提供紙本記錄的好處，包括準確及可靠、沒有紙本記事手冊的缺點。例如，電子記錄能夠不需要一位證實的證人而建檔資訊記錄的確實日期。再者，縱在較晚的日期，電子記錄不像一般的實驗室記事手冊頁，須擔心被增補，而能被架構以排除資訊的添加或替代成為一筆記錄。然而，在法庭或競權程序中此些記錄是可接受的嗎？

簡單地說，假如被紀錄的以及適當地被維持的，在法庭或競權程序中電子發明記錄是完全可接受的。

A. 在聯邦法院的程序

在美國，聯邦證據規則(FRE)規範在聯邦法庭中之證據取捨。儘管紙本或電子記錄是傳聞的，如果依據 F.R.E.第 803(6)條用於證明在其中所聲明的事項，此些記錄照樣是可接受的，就好像它們落入關於一般經營活動的紀錄對傳聞規則之例外—允許紙本實驗室記事手冊記錄成為證據之相同例外。假如該紀錄依據 F.R.E.第 403(6)條是相關的，此商業記錄對傳聞規則之例外，在該記錄能被承認為證據之前，須要滿足下列條件：

1)該記錄被某人於其知悉或接近知悉之時間點完成；

2)該記錄被維持在一般經營商業活動之過程；以及

3)將該商業活動製成該記錄係為一般的慣例。（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 (五十五)

大家對以下幾個人名應頗有聽聞：蘇建和、黃志成、徐自強、蕭揚龍等。這些都是早經判決死刑的罪犯，但都因某些情況而未為死刑之執行，相對的，就衍生許多的議題。當然，我也發表過相關看法，但本期想談的是從另一角度來看這些問題，至於制度性方面的想法，以後再談。我們先從以下略提的幾則新聞看起：「黃志成歷經八次死刑判決後獲判無罪」、「新任檢察總長吳英昭破記錄的為徐自強死刑案提出第五次非常上訴」、「男子蕭揚龍被控於十四年前，強盜並殺害女友，法院審理十四年，蕭共被判了六次死刑、七次無期徒刑，高等法院昨天更十二審大逆轉，法官認為蕭被警方刑求才坦承犯案，將他改判無罪、三十萬元交保。蕭被收押五千一百一十四天後，終於重獲自由。」至於最引人注目的蘇建和等三人之案件就不贅述。

我們若以持平之心來看，因未深入了解內容，或多或少會有「可能有問題吧！」的疑問。這種事在現代社會會發生，那古代呢？從正史到稗官野史，乃至戲劇、小說，可多不勝數。現代人對於上述「可能有問題吧！」之案件，窮盡方法想找真相，以免冤抑。那古人呢？有幾本書是這麼寫的：尚書大禹謨皋陶曰：「帝德罔愆，臨下以簡，御眾以寬；罰弗及嗣，賞延於世。宥過無大，刑故無小；罪疑惟輕，功疑惟重；與其殺不辜，寧失不經；好生之德，洽於民心，茲用不犯於有司。」、後漢書《馮野王傳》曰：「賞疑從與，所以廣恩也；罰疑從去，所以慎刑也。」、蘇軾之狀元論文〈刑賞忠厚之至論〉曰：「可以賞，可以無賞，賞之過乎仁；可以罰，可以無罰，罰之過乎義。過乎仁，不失為君子；過乎義，則流而入於忍人。故仁可過也，義不可過也。」古人之謹刑慎罰，似乎不下於我們，面對以上所述，各位有何想法？下一期我們再來談。

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(二)

by Jenkins

依據新的程序，申請人不被期盼發動第二章處理，因此減少審查辦公室的負擔。如果沒有第二章，申請人必須要更仔細的考量，在第一章是否要修訂該申請(即依據 PCT 條款 19)。因為書面意見將

在一較早之階段獲得，以及依據條款 19 提呈修訂而回應該意見是可能的，此一機會將會被更廣泛地運用。

需注意的是，書面意見不會在第 18 個月時與 ISR 一同公佈。其保持為機密，直到自最早的優先權日算起之第 30 個月 PCT 程序結束時。而後，即使沒有要求被提呈，其將被公諸於眾。使其免於被公開的唯一方法，是在該時間點以前撤回整個申請。

申請人在公開前應當作甚麼

要是，正如依據新制度所意圖的，第二章處理是不必要的以及未被請求的，而因應於 ISR，一個申請人改進該申請的主要機會是依據 PCT 第 19 條的短暫期間，即為收到 ISR 之後的一個月內。申請人應當妥善的運用這個機會，在此時所做之修訂將與該申請案一同公開。從之後的損害賠償觀點而言，這有可能是重要的。

自優先權日算起之第 19 個月申請人應當作甚麼現存的，用於提呈要求的 19 個月的截止日期，在少數幾個國家，特別是巴西，仍然是關鍵性地(完整清單見網址：www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.pdf)。

如果在那些國家要請求保護，一則該要求必須在該 19 個月的截止日期前提呈，或者在那些國家的內國處理，必須在該等國家所設定的第一章截止日期以內開始(至少是在最早的優先權日算起之第 20 個月)。

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

共同體專利已死，倫敦協議萬歲？

評論

已於 4 月 1 日實施之倫敦協議已是一個非常實際的前景。過去，五個國家最先批准程序當中，德國最先批准延遲生效。因批准在英國快速地進行，使法國成為對批准保持沈默之三個關鍵國家的最後一個，且遭受外交上地且來自企業的強烈壓力，而讓協議進行。

在 2004 年 11 月 5 日於倫敦之特許專利代理人協會的演講中，法籍的歐洲專利局局長 Alain Pompidou 將其形容為「達成語言議題之重大前躍之歷史機會」。他同意推動其國家批准。

已簽署倫敦協議之國家為丹麥、法國、德國、列支敦斯登、盧森堡、摩納哥、荷蘭、瑞典、斯洛維

尼亞共和國、瑞士及英國。

「純」商業方法專利是有效的-終於-來自美國專利局 Chapman & Cutler 之智慧財產權律師從 1998 年 7 月之州街銀行判決起，就已提倡可專利之商業方法不需要根據電腦或其他機器操作。在一上訴委員會判決之後，專利局現在已同意此一立場。

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」(七)

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 4(可獲准的例子：非屬於人類手術、治療或診斷方法的發明)(續五月)

[發明名稱]

X 光斷層掃描機的影像處理方法

[申請專利範圍]

X 光斷層掃描機的影像處理方法，包含下列步驟：

(i)以 X 光偵測裝置所偵測到的放射線劑量分布為基礎，並透過一影像重建裝置執行重建以產生影像資料；

(ii)將獲得的影像資料的畫素數值透過一比對裝置而與一預存於一記憶體內的門檻值作比對；

(iii)將零代入由一雜訊消除裝置所找到的畫素區域的畫素數值作為比對結果，並使之不大於該門檻值；以及

(iv)透過一傳送裝置將被消除雜訊影像傳送到顯示器上。

[詳細說明的節錄]

本發明的 X 光斷層掃描機可以提供令人滿意的影像資料，因為其重建是以放射線劑量分布為準，並將該部分的資料當作雜訊予以截斷，而畫素數值則小於或等於一給定值。

[日本專利局的評語]

在本發明中，診斷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)

然而，若請求的發明包含了如同例 3 所示「照射 X 光於人體」或「偵測透過人體而傳送的 X 光」等步驟，則此發明會被視為不具有產業利用性。

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)

日本智慧財產權保護

3. 超過二種藥品之組合的醫藥發明

新審查基準敘明，由超過二種藥品之組合所限定的醫藥發明為一具可專利性標的，原因在於其為一“物”的發明。

(1) 新穎性

由超過二種藥品之組合所限定的醫藥發明之新穎性係以與一般醫藥發明相同的方式來判斷；也就是說，由超過二種藥品之組合所限定的醫藥發明之新穎性是從二個觀點來判斷：即---化合物與醫藥用途。

(2) 進步性

以下的例子意欲敘明與超過二種藥品之組合的醫藥發明有關的進步性之具體實務相關判斷。

案例 1(不具可專利性的例子：一成分與具有已為公知之相同主要功效的另一成分之組合)

[申請專利範圍]

[請求項 1] 一種液態抗脹氣藥，其中包含每 1 至 30 克膳食纖維中具有比例為 1×10^6 至 1×10^8 的 YY 細菌。

[發明之詳細說明的概要]

在本發明中，提供一種可增進整腸功能的液態抗脹氣藥，其係藉由結合膳食纖維與 YY 細菌所調製，二者皆具有整腸功能。其次，在說明書中，描述了使用具有此組合之抗脹氣藥的藥理測試結果。然而，並未針對其協同作用進行明確說明。

[搜尋先前技術的結果]

公知者為當 1 至 30 克的膳食纖維被服用或是當

1×10^6 至 1×10^8 的 YY 細菌被服用時，會有一種整腸功能。其次，亦為公知者為結合該細菌與膳食纖維，藉以保持身體中具有整腸功能之細菌的活動，並藉以增進該功能。

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

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

縱有此意圖，十八及十九世紀的法官相信，在某些情況中，拒絕給予原告救濟以及准許著作的“合理節略”¹ 是必須的。在這些情況中，司法的論點是“做出善意的引文或是從其節錄或其善意的節錄；或做出與其他著作的構成中相同的公共素材的善意運用”並非侵權。掌控此疑問的議題似乎已是“在心智操作的公平運用中是否有該得新著作資格的著作權發行的合法使用”。被視為已經創作出一個本身可促進科學發展的新而原創的著作的第二作者將會因合理節略的主張而獲勝。然而，為了合理節略防禦的成功，第二作者必須已經生產性地及創造地利用了第一著作²。此外，必須是已經對使用的範圍進行了節略。如果第二作者大量使用了第一作者著作而不能區分出原文，第二作者會被禁止而不考慮第二作者會遭受的損失。

¹ Wilkins 提出有關於必須多少的創作量以及怎樣的引用程度才可以視為是一種合理節略之問題。

² Tonson v. Walker 捲入了包括 Milton 的詩的著作上的爭執，作者想要出版他自己的詩集，並且也包括一些 Milton 的詩的重現。由於發現第二作者對第一作者著作的使用是處於被動的狀態，也就是說，第二作者並未利用利第一作者的著作來生產性地產生有創見的新著作，依據合理節略論點，此種使用是無法防禦的。

吳佩玲 專利工程師
· 台灣大學農藝系學士
· 台灣大學農藝所碩士

專利之申請專利範圍之解釋(四十七)

最高法院陳述：

但是有鑒於議題排除即使在一給定的管轄權內亦不能被主張以對抗新而獨立的侵害被告，純依法律處理解釋的議題，就單一的上訴法院權利限下，尚無管轄權間一致性之那些問題而言，透過遵循先例的適用，將促

進（雖不保證）內部管轄權的確定。

這樣的論點是由聯邦巡迴上訴法院全院聯席在 *Cybor 公司 v. FAS 科技公司* 案例中所重申，當此時法院認可“對於專利申請專利範圍的解釋的國內性統一性，如果我們被約束應附隨於申請專利範圍解釋遵從審判法官所聲稱的事實，此一角色則被妨礙。”因此，雖能從前述引用的材料和其他可適用的機構推論出答案，*遵循先例*將小心的採用直到上訴法院賦予清楚的指導。

VII. 申請專利範圍解釋的上訴回顧

聯邦巡迴上訴法院重新回顧申請專利範圍解釋。雖然一個巡迴法官已經認為“常識指出審訊法官之觀點將具決定性”，聯邦巡迴上訴法院似乎對地區法院之判決賦予非常小的尊重。根據一個個案研究，聯邦巡迴上訴法院將會駁回其所聽證的申請專利範圍解釋的百分之四十^{註 2}。

註 1：雖然法律問題受到完整且獨立的回顧，而稱為重新回顧，聯邦巡迴上訴法院則在明顯錯誤的標準下回顧事實問題。

註 2：其圖表是基於由聯邦巡迴上訴法院在西元 1995 年 4 月 15 日至 1997 年 11 月 24 日間所作的每個專利判決的調查。

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

聯邦巡迴法院更新

專利被授權人不會因為加入專利擁有人而獲得立場

Propat International Corp. v. Rpost Inc. 2007 WL 14688 (Fed. Cir. 2007)

聯邦巡迴法院認為一專利的“單純的被授權人”在一侵權訴訟中，不會因為加入專利擁有人而獲得立場。在 *Propat v. Rpost* 中，法院判決 Propat，也就是被授權人在所涉及的專利中並無財產權上的利益。該專利已被發明人讓渡給 Aurthenticational Technologies Ltd. (“Aurthentix”)。在 Propat 與 Aurthentix 於 2002 年 5 月的契約中，已經將該專利授權給第三人、實施該授權契約及對侵權者提出訴訟等任務轉讓給 Propat，Propat 可獲得其從權利金利得或爭訟之成果的股份。一般而言，在 35 U.S.C 281 下可以對專利侵權提起民事訴訟的一“專利權人”包含

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

“不只專利獲准時的專利權人，也包專利權人的繼承人” 35 U.S.C. 100(d)。一專利權人可能在立場的目的上為有權的移轉（如果他移轉所有專利上的權利），然而，與地方法院認為兩造於 2002 年之契約並沒有將製造、使用及販賣發明之權利讓渡給 Propat 之看法一致，巡迴法院認為該契約並沒有移轉所有在專利上的實質權利。相反地，法院認為 Propat 所作成的契約只是依該專利之一“單純的被授權人”並沒有立場進行訴訟。

否定禁制令並不會阻礙救濟

Abbott Laboratories v. Andrx Pharmaceuticals, Inc. 2007 WL 29957 (Fed. Cir. 2007)

在一原告-被上訴人對其專利保護的 Biaxin XL 產品（一種長效型的 clarithromycin 配方）的學名藥製造者尋求先期禁制令的案件中，聯邦巡迴法院認為不能因為相同專利在其他訴訟程序中所涉及的無效性或不可實施性的先期判決而排除根據附帶的禁反言的請求。法院理由是先前的訴訟程序依美國最高法院於 *Blonder-Tongue Inc. v. University of Illinois Foundation* 判決並不是最終判決。在該判決中，最高法院認為附帶的禁反言在先期禁制令申請中會被允許是當：一被控訴的侵權人證明一法庭程序作成無效性的最終判決、該爭議是相同的、以及被宣稱違反禁反言原則之一造有足夠且正當的機會爭訟該事件時。然而，在 *Abbott v. Andrx* 的案件中，法院注意到爭議的先期訴訟程序處理提供了證明無效化主張成功的可能性，因此，對於該爭議排除之目的並沒有作出最終判決。

Alicante 摘要 (14)

- 認定不近似之商品/服務
 - 擴音器不近似於電腦零件(Diamond Audio Technology v Speak Software)。
 - 食品(第 29 及 30 類)不近似於飲食供應(Danske Familierestauranter v H. Redlefsen)。
 - 食品(第 29 及 30 類)不近似於不含酒精之飲料(第 32 類)(Rudolf Wild v Industrias Revilla)。

意見

由於 ECJ 判例之法，幾乎被 OHIM 很熱衷地追隨 OHIM，商品及服務近似的定義，在相當程度上可取決於較早申請商標之識別性等。較早申請之商標識別性越高，作為商品及服務近似度的定義應越廣。

較少識別性之商標，其近似度(商品及服務)之定義相反地就比較狹隘。

筆者從不知道這樣。在筆者之觀點，商品/服務不是近似就是不近似。較早申請之商標本質上對此不會有影響。如此說來，我們應該生活照著世界原樣生活，而非生活在我們認為的世界中。

在世界原樣中，上述案例應該因此只被視為一種指示性。在不同的情況下，如較早申請之商標被認為較不具有識別性，商品/服務近似的判決就很可能會不同。當然，這會變得非常困難地，使 OHIM 製作之交叉索引，如果不是不可能，對於商標擁有者以及業者有真實價值之。

商標判例

必須注意的是，依現階段感官之例外，傳聞陳述可允准之客體受限於一描述或解釋同時期或接近同時期之事件或情形。其基準假設是自發(一信賴性之指示者)若缺乏令人興奮或驚奇之事件，不會持續很久。與該事件相關而作成之陳述有其本身之傳聞排除。

對於當時心智狀態存在之主要可信賴理論是，該主張是依據宣誓人依其特別本身生理狀態及感覺之觀察。通常沒有較佳之方法來證明相關生理狀況，而透過個人本身對爭議心理過程之陳述。雖然如此，傳聞證詞落入當時心智狀態之內，而現階段感覺印象之例外則有爭議必須自然發生。然而，說明如何自然發生於某一當時宣誓心智狀態是不可能的，因為它可能是某程度先前之冥想或甚至是不可能偵知的偽造自發。

2. 殘存例外

聯邦證據法則第 807 條創造一個接受非屬聯邦證據法則第 803 條及 804 條特別例外的傳聞證據之平衡檢驗，該傳聞禁止殘存例外要傳聞之支持者釋明該提供之傳聞證據擁有四種正面之特性-----可信賴性、重要性、必要性及合法性，並且該證據之使用於證詞上將不會不公平，而對相反主張產生突襲¹。

聯邦證據法則第 807 條規定如下：非特別被聯邦證據法則第 803 及 804 條所包含，而擁有相同情境可信賴保證之陳述，並不被傳聞證據所排除假如法院認定 (A) 該陳述之提供作為重要事實證據；(B) 該陳述針對那一項被提出之點是較任何其他

郭宣甫 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

證據之提出者經合理努力可取得者較具證明性的，另 (C) 對於這些法則及司法利益的一般目的之達成得因承認該陳述為證據而完滿為之。然而，除非它的提供者使對造事先於初審或聽證程序前充分知道該傳聞之提出，給予對造一個充裕公平之機會準備來面對它，提供該陳述之提供者意圖及其詳情-包含宣誓者之姓名及地址，陳述依該例外不會被承認。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

歐洲專利新訊集錦

SPC 所尋求的此“產品”，在第 1b 條中對藥用產品定義為“主動成分或主動成分的組合”，而對植物保護產品為“主動物質或主動物質的組合”。

預決定的意涵

“預決定”在專利代理人的字彙中是一個非常受歡迎的字。事實上，我們注意到在 2005 年間幾乎有 16% 已核准美國專利的申請專利範圍包含了這個字。一種獨特的關注會加諸男性與女性的專利起草者，因英國專利法庭已經在某些深度上考慮了這個字的意涵。

Nikken Kosakusho Works v. Pioneer Trading Co. [2005] FSR 15

Nikken 控告了他們的以訴求一個鑽頭的英國專利。申請專利範圍第 1 項記載了一個夾頭，其包括了尤其已預決定深度的一環狀溝槽，此為在申請專利範圍中關於溝槽深度的唯一語詞，且申請專利範圍自身並未對討論中的深度提供確定之客觀意涵。一先前技藝文獻展示了具有一溝槽的一鑽頭(且此溝槽具有一深度)。專利所有權人依仗著“預決定”這個字而區別先前技藝。

專利所有權人主張“預決定深度”意指一個足以達成“發明目的”的深度，Mr. Justice Mann 法官不接受這個解釋，並認為在此案例中，如此的一個手段應該只會添加圍繞著申請專利範圍的不確定性；且更進一步地，他注意到了擬經由“預決定深度”的使用而欲達成之發明目的完全不清楚。

英國奉行的法律(亦遍及歐洲)是，申請專利範圍必須根據說明書中的敘述來解釋。

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 G1/06 號判決 串聯分割案

一個第三代分割案亦被提出申請，其申請專利範圍第 1 項跟第二代分割案的一樣。第三代分割案之被駁回係基於其繼承的第二代分割案已被駁回，第三代分割案也必然將因不符合 EPC 第 76 條第一項的規定而被駁回。申請人針對這個第三代分割案駁回的判決提出上訴。

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

上訴技術委員會認為該申請專利範圍第 1 項的實質內容係可直接而無歧異地自其三個母案的任一發明說明及圖示推導而得。然而（引據第 T 904/97 號和 T 1158/01 號判決），由於在先前對於其母案不符合 EPC 第 76 條第一項的判決，導致其沒有一個「無可挑剔的身世」，因此他們仍然存在違反 EPC 第 76 條第一項的可能性。技術委員會亦指出 T720/02 及 797/02 判決已決定，任何第二（或接續的）分割案的實質內容必然落在在前的分割案宣告的申請專利範圍之內。以另一種方式來說，在這些早先的判決中認為一個第二代（或接續的）分割案不得包括超出其母案申請專利的範圍，這與已被廣被接受認可的看法：「一個分割案可被允許提出關於任何在其母案的發明說明、申請專利範圍與圖示所揭露的實質內容」完全相反。這令人驚訝的看法是合理的，因為若不如此則在大多數的專利的有效期間，公眾將不確定有多少實質內容可能在其後的分割案中被宣告要求被保護。

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

日本商標審查基準第 41.100.03 條的設立（二）

申請人若接獲官方審定說明違反日本商標法第

3(1)條本文，除非提出修正刪除某些指定商品／服務，否則必須提出證據以證明使用或意圖使用該商標。為避免在短促的答辯期限內準備證據證明之麻煩，我們建議申請人在提出商標申請前或其後不久，向本所或日本專利代理人諮詢有關商品之指定。在接獲官方審定前，此一證據得隨時補呈。

第 41.100.03 條適用於全部 45 個類別；但是，指定第 35 類零售服務則受較大程度之限制。根據新法，若申請人指定“一個以上且相互不近似之零售服務”，則將發出基於第 3(1)條本文之核駁理由通知。

這意味著申請人於申請案中具體指定第 35 類零售服務時，僅能指定與一子類別相應之單一類型服務，以免於接獲核駁通知提出前述證據。因此，指定第 35 類多個零售服務之已申請申請案，可能因違反日本商標法第 3(1)條本文而接獲官方審定。

為避免此類官方審定，申請人得藉由提出證據資料證明使用或意圖使用該商標以試圖修正申請案。至於需要何種證據資料以克服官方審定中之核駁理由，歡迎與我們諮商。（完）

生物科技的創新

沉沒在安全的避風港中？

然而，本法案的評論者所持的立場在於試圖商品化他們產品之公司必定有辦法可以償還投資的支出。尤其是與生物科技相關的產業，如製藥產業，花費了數百萬美金以將他們的產品推向市場。因此，本法案的評論者指出，與生物科技相關的商業機構以及學術機構都必須衡量自身關於研究與發展所需要的大筆研究經費的底限。在這個議題上，雖然基因的研究目的在於促進科技，實際上它依然是門生意，就像其他領域一樣。

專利費用出岔？

美國專利局提出先行費用結構之背景

在重大背離過去實務的狀況下，美國專利與商標局於 2002 年提出了一個全新的現行費用制度，因而導致計算專利費用方法的徹底改變，其最後結果就是專利申請人付出更重

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

的費用。該項費用議題在費用法案中提出，而成為 2002 年 7 月 5 日所公佈“21 世紀策略方案”的部分。該項費用增加是經過設計以產生足以符合總統的預算水準的費用收入。過去，USPTO 並不被允許保留它們所有的費用收入，這些費用收入部分會被轉用以支付其他的政府計畫。

乏單一性的核駁而申請分案－這或許會減少超項申請專利範圍規費的衝擊。

新歐洲專利公約(EPC 2000)

---最新修訂版

歐洲專利新訊

歐洲專利局宣佈規費的重要改變

歐洲專利局已宣佈分別於 2008 年 4 月 1 日及 2009 年 4 月 1 日生效的兩回規費增加。

在 2008 年，將有遍及政府部門之適度的規費增加，然而，除此之外，歐洲專利局已擬定兩項主要改變。

第一，依最多 7 國之所欲保護國家應付的個別指定費(從 2008 年起為 85.00 歐元)的目前制度自 2009 年起將被廢棄，這會以申請時繳付 500 歐元之單一規費來取代。就通常指定 6 或更多國家的申請人而言，其表示將有少許的減額。然而，就習慣指定更少國家的申請人而言，這將是收費的增加。

第二，歐洲專利局已決定改變關於超項之申請專利範圍的規費結構。目前，逾 10 項的超項中，歐洲專利局每一申請專利範圍收取 45.00 歐元的規費。但針對逾 15 項之超項申請專利範圍，該規費在 2008 年將增加到 200 歐元。就含有多項申請專利範圍的申請案而言，這增加將會是重大的。

藉由超項申請專利範圍規費的進一步發展，該增加在 2009 年將會加重。就超項 50 項的申請專利範圍而言，會被收取每一申請專利範圍 500 歐元的規費。

這些增加的申請專利範圍規費應付於所有新申請歐洲專利申請案，以及，於規費增加生效之日後在歐洲專利局進入區域階段的專利合作條約(PCT)申請案皆應繳付。這裡建議如下之行動方針：

針對即將到來的一般(即非專利合作條約的)歐洲申請，考慮是否在 2009 年 4 月 1 日前，申請該案。歐洲專利期限是自實際申請日起算，因此避免這些規費增加的利益必須要針對任何專利期限的潛在損失來權衡。另要考慮在申請時是否提出多件申請案，而非等待缺

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

3.2 保護範圍

然而，第 69 條釋義的協定已藉由加入關於均等論的新第 2 條而修改。EPC 第 69 條釋義的協定中，新第 2 條敘述如下：

「為了決定歐洲專利所賦予保護範圍的目的，應當妥適考慮到等同於申請專利範圍中特定元件的任何元件」

應當注意到，儘管如此，目前的歐洲審判實務是在侵權程序中考慮到均等，至少在英國及德國存在已建立關於均等論的判例。因此，對於 EPC 第 69 條釋義的協定，新第 2 條的引進或多或少確認了現狀。

3.3 前案的新釋義(目前 EPC 第 54 條第(4)項的刪除)

目前情勢的改變與實務關聯性較小。只有少數歐洲申請案是在另一歐洲申請案之前申請，卻在相關締約國他一指定之後公開，而有相同主題。

似乎以如下例子最易於解釋當前情勢和即將到來的新情勢。

假設歐洲專利申請案 EP-B 在審查過程中，審查員根據 EPC/EPC2000 第 54 條第(3)項引用歐洲專利申請案 EP-A 為前案。EP-A 在 EP-B 之前申請，但在其之後公開。這意味著申請案 EP-B 是在 EP-A 的申請日起算的 18 個月之間申請，在該期間 EP-A 尚未公開。

根據 EPC/EPC2000 第 54 條第(3)項的規定(未修改)，EP-A 將只會

與新穎方面相關，亦即，EP-B 的一個請求項的區別特徵須有新穎性，但其可能顯而易見。換言之，若該區別特徵有新穎性，但不具創造性，該請求項仍會被核准。

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

不被允許的，且該申請案無效。

上訴技術委員接著表示，在最佳情況下，他們可以設想讓分割專利申請案的修訂去移除在第 76(1)條下任何違法之實質內容，但僅限於對分割申請案的任何已提出的改變時中，母案尚在審理。

美國專利商標局新知(二)

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

雖有某些例外，在第一時段期間提出資訊揭露聲明不會觸發額外的揭露要求。任何文件在長度上超過 25 頁、任何非英文文件及如果資訊揭露聲明包含總數超過 20 個文件的所有文件，都將被要求有一“解釋”型式的額外揭露。所述的“解釋”必須包括導致文件被引證的特定特徵的識別或教導，以及該特徵或教導與申請案的權利請求語言間的相互關係。

提交資訊揭露聲明的第二時段將定義為開始於第一時段之後而終止於獲准通知的郵寄日，在此時段期間，除了『如果被引證於相對應外國申請案的文件伴隨有檢索報告及資訊揭露聲明是在文件收到的三個月內提出的證明，則文件能在資訊揭露聲明中被提交而無額外的揭露』外，將要求所有文件皆須一份“解釋”與“非累積說明”。在審定書郵寄之後但在獲准通知之前，

所有所提交的其他文件將要求一份“解釋”與“非累積說明”，非累積說明必須包括每一文件如何不單是其他引證文件之累積的說明。

第三時段將被定義為開始於第二時段之後而終止於發證費的付款，在此時段期間所提出的資訊揭露聲明將要求證明及包括“解釋”與“非累積說明”的“專利性正當理由”，還有為何在記錄的先前技術之下，獨立請求項被認為可專利性的理由陳述。

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

歐洲專利分割

提交到上訴擴大委員會的原因

有問題的案子交到一個上訴技術委員會，而其成員認為歐洲專利局接受的現行的實例是不正確和過於寬鬆的。

上訴技術委員會會員強烈地感到，歐洲專利法是明確的，因為如果違反歐洲專利法第 76(1)條的任何分割專利申請案被提出，所提出申請本身是

分而治之-5

縱使在關於專利侵權的大部分案件中，被控告專利侵權一方將會直接或間接地主張系爭專利無效，這樣的判決在歐洲實際上代表了跨國專利訴訟的結束。然而，某些法律評論家指出，由於歐洲司法院提出的該較短的解釋，因而仍存有一些問題。這些問題其中之一，就是該判決是否適用於布魯塞爾規則第 31 條(前身為布魯塞爾公約第 24 條)所規定之跨國先期禁制令訴訟程序。從歐洲司法院所用的堅定口吻，將難以聯想除了先前由歐洲司法院清楚陳述的該等案件(亦即，專利侵權案件被侷限於侵權問題)外，其還打算允許其他的跨國專利訴訟。

希望的微光？

然而，有趣的是，該判決似乎仍允許某些在沒有證據下被控或被懷疑侵權的公司，進行跨國法庭選擇。只要系爭專利的專利權人在其居所所在之國家被起訴(布魯塞爾規則第 2 條)，這些公司也許仍可以在一個國家以上，尋找一個單一、快速及釐清的判決，以聲明它們並沒有侵害係爭(歐洲或各國)專利。由於若該專利權人對其所擁有專利的有效性有所懷疑，將會立刻輸掉該場訴訟，以及若原告認為其在侵權上握有充分的理由而不需主張系爭專利無效，關於有效性專屬管轄權之歐洲司法院的判決，將不會造成障礙。

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)

如果註冊處認為該商標申請案應可註冊於部分，而不是所有其主張的商品/服務：如果他意圖異議這些被視為得予許可之商品/服務的話，(1) 如果申請人希望保留任何被視為不可接受的商品/服務，他必須提出 Form TM53；(2) 如果申請人希望進行部分商品/服務，他必須在期限內提出 Form TM53 正式限縮其範圍於可被許可的商品/服務。如果未如此做或任何一方沒有提出 Form TM53，此申請案將會整個案子被駁回。

在上述的任一情事下，如果任一方提出 Form TM53，註冊處必須複製一份影本給另造，並且寄發通知日的時間稱為「指示日」。

第五階段－證據

從指示日起算三個月內，異議人須提出證據以支持他的異議，及本於申請人要求而提出使用證據來支持他的使用聲明。

從異議人提出證據之後起算三個月內，申請人須提出證據以支持他的申請案。

<p>蔡頌瑾 專利工程師</p> <ul style="list-style-type: none"> · 交通大學生物科技系 · 交通大學科技法律研究所碩士
--

除非註冊處同意任一方更進一步提出證據，最後回合的證據由異議人為之，而在申請人提出證據起算三個月內，他須嚴密地提出證據以回應申請人的證據。

所有證據唯有在下列情事下被視為已提出：

- 須副本給他造；以及
- 提出證據之當事人被要求提出證據清單，並須一併提出新的 Form TM54。

<p>吳巧玲 法務專員</p> <p>政治大學法律學系</p>
--

雙方皆有權利參加聽證。

第六階段－訴願

當異議程序裁決之後，任一方欲提起訴願，向指定人提出訴願時，須同時提出新的 Form TM55，且必須包含理由聲明以支持其訴願。(待續)

自授權音樂產生收入 (續上期)

機械授權 (Mechanical Licenses)

機械授權為授與一第三人，同意其對一被保護的歌曲創造經授權的重製。要是第三人希望「涵蓋」已商業上發行而受著作權保護的歌曲，將需要一強制機械授權，此時第三人必須支付關於強制機械授權的法定費率。現行的法定費率為使用五分鐘或五分

鐘內 9.1 分美元的權利金，假如該紀錄物超過五分鐘，該法定費率將為每分鐘 1.75 分美元。雖然該法定費率是依據著作權法而設定，但只是一基準，因此是可以協調的。現今，大部分著作權人和/或出版人委託哈里福克斯代理公司 (Harry Fox Agency) 代理他們協調和發出機械授權。

表演授權 (Performing Licenses)

當一首歌曲被公開演奏時，必須支付權利金。一著作權人擁有收取這項權利金的權利，當在任何時間她的歌在一公開場所被演奏時，例如在一餐廳，無線電台，酒吧，個人化廣播電台 (podcast) 等等。公開表演包括一樂團的現場演奏，或是實際的聲音錄製。為了獲得公開演奏受著作權保護之作品的權利，必須得到一表演權的授權。

公開演奏的機會是永無止盡的，因此對個別的著作權人或出版人來說，很難去協調，維持，和監督公開演奏的數量。為了避免需要對每一個希望演奏受一著作權保護之作品的實體協商分別授權，一著作權人和/或出版人將向一表演權協會，例如 ASCAP, BMI, 或 SESAC，註冊她的音樂。這些協會將協調一概括授權來允許編入目錄中的任何歌曲的表演，並且將支付的權利金分配給著作權人或出版人。

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

C. 建構一個資料庫的技巧

每篇先前文獻必須被建立一筆紀錄，而每筆紀錄需某些基本識別符，例如：

- (1) 專利號或公開號(若適用)
- (2) 標題
- (3) 公開日期
- (4) 優先權日期(若適用)
- (5) 作者/發明人姓名
- (6) 受讓人或組織

對於每筆紀錄來說，某種以內容為主的識別格式也是必須的。至少，關鍵字可能被指定至每篇文獻，並附加至一個關鍵字的欄位中。為了增加一致性，我們建議準備並維持一個標準關鍵字清單，標準關鍵字的使用在於減少錯誤、負(false negative)搜尋問題的情形，例如檢索者利用一個搜尋術語(如：塑膠的)執行詢問，而同一個元件已經被指定至一個不同但密切相關的術語(如：聚合性的)。若在關鍵字清單中包括多種具有類似意義的多個術語變得必須的程度時，相關術語應被互相參考。

以內容為主的額外識別可能包括每篇文獻的摘要。如果使用額外的識別，除了關鍵字欄位以外，還需要提供一個文獻摘要的欄位。與僅是依賴關鍵字相比，摘要的好處是可以幫助使用者更容易抓住文獻的“要點”或更新使用者對於文獻的回憶。如果文獻是經過摘要的，那麼執行該項任務的人就有能力了解文獻及其與申請人審查中專利技術之間的關係。摘要內容應該是客觀的、不帶有價值判斷或超過每篇文獻揭露範圍的推論。在可能的情形下，摘要應該試著利用該文獻中的文字，並使用標準關鍵字限制或補充。由於摘要在其與基礎文獻中內容的關連性上會廣泛地變化，因此在試圖依賴公開摘要時，必須留意。

如果由歐洲專利局所授予、修改或限縮的歐洲專利不是以其官方語言中的其中一種所起草，任何締約國可規定該專利的所有人應自行選擇其中一種官方語言，而提供一所授予、修改或限縮之該專利的翻譯本給其中央工業財產局，或者提供該國已指定使用的一特定官方語言之翻譯本。除非該相關國指定了一個較長的期限，提供翻譯本的期限為該歐洲專利之授予、限縮或修改表格的維護已公開於歐洲專利公報（European Patent Bulletin）之日後的三個月內。（完）

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

商標：合理使用與犯規

（Thomas C. Morrison 原著）

倫敦協定（London Agreement） 的要點

締約國終止此協定是有可能發生的，但只有在其已生效三年的情況下才被允許；終止行為在其通知之後一年後生效。

1. 涵蓋的國家

德國、冰島、拉脫維亞、列支敦斯登、摩納哥、荷蘭、斯洛維尼亞、瑞士以及英國均已批准或同意該協定。法國、瑞典、丹麥已批准此協定，但尚未遞交批准文件。

因此在協定生效時，其對於法國、德國、冰島、拉脫維亞、列支敦斯登、摩納哥、荷蘭、斯洛維尼亞、瑞士與英國，以及可能對於丹麥和瑞典均具有效力。

2. 總結

倫敦協定預期已於 2008 年 5 月 1 日生效，而這會造成如下的影響：

- 德國、法國、英國以及瑞士將不再需要翻譯本。
- 如果申請案所指定的國家是倫敦協定中的會員國，最多必須提供三種語言的全文翻譯本；此外，可能必須提供其國家官方語言的申請專利範圍翻譯本。
- 對於未批准或同意該協定的會員，仍存有翻譯的要求。

江詒儀 專利工程師

台灣大學醫技系

台灣大學醫技研究所

附註：EPC 第 65(1)條
（2007 年 12 月 13 日）

合理使用理論一般應用於被告非商標化的使用原告的標誌，來合理地描述被告自身商品的情況。相反的，記名合理使用理論一般應用於被告使用原告的商標來提及原告或其它的商品，但若不使用原告的標誌，則無法提及原告或其商品的情況。兩件在 Welles 案例發生前的巡迴法院判決已代表此理論。在 1991 年，第一上訴巡迴法院引用該理論於其判決：一家波士頓電視台有權利用“波士頓馬拉松”商標來描述行將電視播送的事件。而在此主題中最大肆宣傳的案例是，1992 年第九上訴巡迴法院判決：今日美國（USA Today）和 Star Magazine 能夠使用流行音樂團體「街頭頑童合唱團（New Kids on the Block）」的商標，使報社能進行最受歡迎團員的調查。

一家以“RankReport”、“Best of Boulder”或“In the Spotlight”為人所知名的新運作的網際網路公司違反此法律背景，而從事一個商業計畫，該計畫被時代公司（Time Inc.）提起了訴訟。RankReport 銷售多種商品，例如匾、印刷品、貼紙和徽章，來慶祝由時代公司和其他出版商發行的各類產業排名公司的名冊。時代公司旗下的幾種雜誌發行類似的名冊，其中最著名的是由《財富雜誌（FORTUNE）》彙編發行的《財富 500（FORTUNE 500）》。時代公司的排名名冊在商業社群及大眾間具有商標且相當著名。在《財富 500》這類的名冊中名列前茅對該公司本身是一種榮耀，而各該公司經常央求出現在這類名冊來當作廣告跟公共關係，及顯示在它們內部展示板上。（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

不近似商品上而受損。

III.A.2. 混淆的可能性

在 *Lloyd Schuhfabrik v. Klijsen Handel* 一案中，歐洲法院經德國法庭（慕尼黑高等區域法院）要求澄清評估處理標誌近似一標誌所涵蓋商品或服務的近似之商標指令 5(1)(b) 的適用標準。原告 Lloyd 自從 1927 年起，以 LLOYD 的名字開始製造及行銷鞋子，其擁有一些在德國已註冊的圖、文商標。被告 Klijsen 同樣也生產鞋子，其自 1970 年起以 LOINT'S 商標在荷蘭製造及銷售，並自 1991 年起及於德國。Klijsen 辯稱 LLOYD 牌子並沒有高辨識度，且 Lloyd 在休閒鞋市場沒有相當活躍，而此正是 Klijsen 所唯一專注的部分，因此該兩商標並沒有混淆的可能性。

在此背景下，德國法庭要求歐洲法院釋明指令第 5(1)(b)，尤其是(1.)僅僅對系爭標誌之聽覺上相似是否會引起混淆的可能性，及(2.)一標誌無描述要素的單純事實是否會足以具有強化之顯著性。指令第 5(1)(b) 規定了商標所有人得防止在交易過程中的第三人使用“任何標誌而被視為與該商標同一或近似，且該商標和標誌之商品或服務同一或近似，對大眾而言都存在混淆的可能性，而包括可能在該標誌與商標間相關聯可能性”。歐洲法院注意到混淆可能性是存在於大眾可能相信系爭商品或服務是來自於相同或經濟上相關聯的企業。更且，相關聯可能性的觀念並非混淆可能性之替代物，而是用以定義其範疇。

歐洲法院釋明條款為要求內國法庭要求首次進行對來自一特殊事業系爭商品或服務的標誌識別性能力做全面性評估，並用以區分其他事業的那些商品或服務。基於此目的，該判決聚焦於那些標誌在系爭商品或服務種類的一般消費者印象中的看法。歐洲法院注意到一般消費者通常將標誌以整體來觀察，並不會去就其各個細節或個別部分進行分析。再者，歐洲法院認為應該考慮一般消費者殊少有機會去就不同標誌間做直接的比較，因而必須依靠他們不完整的記憶力的事實。於此，一般消費者注意力的程度可能依據系爭商品種類和商品行銷情況而有所不同。

歐洲法院認為僅預感兩標誌間的聽覺相似可能足以產生混淆的可能性，此端視其他相關因素的評估，例如一標誌的商品近似度和顯著特徵。歐洲法院婉拒對此提出的問題提供更明確的回答，認為不可能以更特定之條件為聲明，例如各相關因素之比例或權重，以對一標誌是否具有高度顯著性進行評估。

美國商標法之 1946 年規定

不久之後，紐澤西第三地方法院允許簡易判決，其基礎為假設的消費者群對於汽油廣告欠缺立足點來對於不實廣告主張商標法第 43 條(a)。在審閱過第三巡迴法庭相衝突之判例法後，該法庭作出以下結論：

為接受原告論點，商標法可能須由商業利益及不公平競爭之規則轉換為綜合保護消費者法令，而清楚明確地可使用於對抗宣稱不實之廣告。雖然此種法令涵蓋範圍之擴大係為大眾所期待，然其有待國會，而非法庭，決定。

為支持此論點，該法庭認定法令含糊不清。商標法第 43 條(a)中所使用之“任何人”一詞相較於商標法第 45 條之規定（論及本法旨在保護而對抗不公平競爭），該法庭聲明“即使有人可將清楚且明白之涵義歸之於商標法第 43 條(a)中之文字，原告所尋求之闡釋將產生一結果，其可論證為與國會通過商標法之意圖相扞鑿”。

隨著該等法庭之領導，六個月後，於費城之一地方法院駁回依商標法第 43 條(a)，代表一群消費者宣稱因未收到揭露或受到警告，而接觸被告之含有有毒物質的地毯而對健康產生不良影響之主張。如此，該法庭係依據國會於 1988 年並未於商標法中加入消費者立足點法規之該之事實，在 1988 年修法以前，沒有任何受理上訴之法庭承認消費者立足點、以及“商標法之主旨乃在保護從事商業之人對抗不公平競爭”。該法庭亦依據第九巡迴法庭之判決：因其商業利益，一具特殊嗓音之歌手有其立足點，針對於無線廣告中模仿其聲音者提起訴訟。(待續~)

黃欣怡 法務專員
文化大學德文學系

歐洲共同體

III.A.1. 著名標誌

值得注意的，在該前標誌所要求的信譽範疇上，歐洲法院認為如果該商標在會員國中相當部份擁有信譽，即使沒有遍及會員國全部，亦已足夠。為符合指令的宗旨，該組成比荷盧三國關稅同盟的三國必須如同一單獨會員國一樣的被對待。在分析損害的分支上，歐洲法院注意到前標誌的識別性和信譽越強，就越容易認定該前標誌可能因被使用於

潘玟倩 法務專員
輔仁大學財經法律學系

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

一間事務所替該跨國公司提出了一份申請書與意見書，圖以遏止當地公司從 KFDA 得到製造不同鹽類藥品的許可，並在申請書中辯稱當 KFDA 在「通告」第 7 條第 6 項下批准該商品之不同鹽類藥品，會導致：

(一) 侵犯人民憲法上的健康權利，即製藥法第 26 條之 2 規定，等同於「通告」第 3 條第 2 項(第 8 款)、第 5 條第 10 項、第 5 條第 1 項第 4 至 6 款。

(二) 侵犯他人營業機密，如違反不公平競爭防制與保護營業機密法第 2 條(第 3-d 款)所規定，也違反了製藥法第 72 條之 9 規定 KFDA 須保護已提出資料的法定義務，更侵犯了「通告」2003-17 第 5 條第 10 項所規定資料的排他性。

(三) 同時也侵犯了專利法第 225 條關於專利侵害的懲罰規定。

由於申請書與意見書的提出，KFDA 在 2004 年 10 月 15 日做出官方宣告，強調需要一系列完整的功效與安全資料做為發給不同鹽類藥品許可的依據，而不是允許申請人在初始藥品的上市後研究(Post Market Study ,PMS)期間，僅提出三期(Phase III)臨床實驗。在 KFDA 宣告後，當地公司向韓國智財法庭提出範圍確認審判。

歐洲專利新訊

歐洲專利局官方費用的修正(一)

來自 EPING HERMANN FISCHER

自 2008 年 4 月 1 日及 2009 年 4 月 1 日生效，一些手續費及管理費將調漲。有些費用則有較大幅度的調漲。

變動較大的有下列費用：

a) 年費

	目前費用 (歐元)	2008 年 4 月 1 日起費用 (歐元)
第 3 年	400	400
第 4 年	425	500

第 5 年	450	700
第 6 年	745	900
第 7 年	770	1000
第 8 年	800	1100
第 9 年	1010	1200
第 10 年及之後 年份	1065	1300

而且從 2008 年 4 月 1 日起，對歐洲專利申請的年費的額外逾期費用將是年費的 50%，而不是目前的 10%。

b) 申請專利範圍費用

從 2008 年 4 月 1 日開始，假如歐洲專利申請包括超過 15 項申請專利範圍，須對第 16 項及之後的每一項申請專利範圍，繳付申請專利範圍費用。這將取代之前的申請專利範圍費用的規定，其規定對第 11 項及之後的每一項申請專利範圍，繳付申請專利範圍費用。然而，超出 15 項申請專利範圍的每一項將收取 200 歐元的申請專利範圍費用，相較之下，之前則為 45 歐元。

從 2009 年 4 月 1 日開始，對第 51 項及之後的每一項申請專利範圍的超項費用將不再是 200 歐元，而是 500 歐元。

新的費率適用於費用產生在上述日期當天或之後。

因此，這也將對依 PCT，而在 2008 年 4 月 1 日之後進入歐洲地區階段的國際專利申請產生衝擊。

申請專利範圍的項數可藉由使用多重附屬，或將某些申請專利範圍重新撰寫在說明書中的方式，來進行減項。此外，我們想要將您的注意力轉移到一個事實：歐洲專利局對缺乏明確性及發明單一性是嚴苛的。特別是，歐洲專利局不太願意接受在每一類別中有超過一項的獨立項。

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

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

韓國可專利標的(五)

在多個關鍵性的決定之一中，韓國最高法院

(supreme court)(判例 87Hu45, 日期為 1987 年 10 月 13 日)認為:即使一微生物為一種新的品種時,若滿足以下的狀況,則此微生物不需被寄存:

(i)該起始微生物可獲得;

(ii)自該起始微生物中取得該新的微生物的方法完整地描寫在說明書中;以及

(iii)確定無疑地,藉由使用已揭露在說明書的資訊及該方法可從該起始微生物中取得新的微生物。

劉嫣婷 法務專員

東吳大學法律學系

再者,基於由一商業實體所出版的一份銷售目錄,如已釋明某一種微生物已可商業取得的,被認為可免去該微生物之寄存。

4. 一位申請人的姓名及地址的改變

為了改變一位專利申請案或專利權所有人的名稱或地址名稱(或二者),一份已公證(notarize)的證明書以證明該改變將是必備的。

5. 一件專利申請案擁有者的轉移

假使轉移發生係起因於一件資產的轉讓狀況時,則下列文件必需準備好:

(i)由受讓者所簽屬的轉讓契據(deed of assignment, DOA);

(ii)來自受讓者的法人國籍證明(certification of nationality of corporation, CNC);以及

(iii)來自受讓者及讓與人兩者的授權書(power of attorney, POA)。

簽屬轉讓契據、法人的國籍證明及受讓者的授權書必需同一人。法人的國籍證明需要公證(notarization)。

假使轉移出現係起因於一件公司的合併案(merger)的狀況,則下列文件必需必備:官方或已公證的證明書以證明該合併案;以及

由新的繼受者所簽屬的一份授權書。

美國商標案例 (九)

聯邦商標註冊背後的政策,係為了提供普通法上未有的額外保護。聯邦的商標註冊並未創設一種排他的商標財產權,事實上,商標權人經由其本身對商標的使用即已取得了所有權。商標權人毋須為了使用商標或為了尋求阻止他人使用該商標而為商標之註冊。

另一個被商標法所履行的政策,係為了鼓勵「處於實際使用之商標」出現在註冊簿上,以使此等商標可供搜尋。為了使該推定性的公示方法有意義,業經註冊的商標必須要精準的反應出其在商業上使用

的方式,如此一來,搜尋註冊簿的人才能確切找出商標。留有空白的幽靈商標包含了太多組合與假定於內,以致使徹底而有效的搜尋變得不可能。基本上,在分析兩商標之間是否有任何造成混淆誤認的可能性時,必須要考量到商標所有的要素。因為幽靈商標並未對其他商標使用者提供適當的公示方法,且其未能為市場帶來一定的秩序或規律,所以其違反了聯邦商標註冊一個重要的目的。

聯邦註冊的任何商標其實並沒有得到憲法上受保護的權利。商標申請人於一件商標申請案中只能尋求一個商標的註冊,且幽靈商標的申請案已違反了一註冊案一商標之要求。

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

另一方面,放射線醫學涉及利用 X 射線影像設備的操作來診斷及監測疾病與創傷,而係一門具區別性的醫學專業。放射線醫學牽涉了行銷於放射線專家使用的專門實體設備。委員會認為此等設備尺寸不小,而技術面基本上是複雜的、其價格不斐,且其購買係具專業知識的個體在謹慎考量下的決定。

混淆近似的成立必須基於相關消費者或購買者的混淆誤認經驗,僅僅因為申請商標與已註冊商標經營相同領域的事業並銷售產品給相同的機構,而無法構成經銷管道或顧客重疊的近似。購買的機構(例如醫院)並非相關的消費者,因為它係有各種不同消費需求的部門所組成,而實際上構成了當事人相關商品的不同市場。

儘管 X 射線影像與核子影像均係涉及某型式放射線的使用、在疾病與創傷的診斷與治療時在病患身上的呈現的醫學診斷技術,對兩當事人均購買商品的著墨仍減輕了相反於兩當事人商品有關係的認定。

審查員所提的第三人註冊證據無法說服委員會申請案的商品與已註冊案的商品相關。第三人註冊若包含基於商業使用的數個不同商品或服務,可能有可證據性的價值以支持此類商品或服務可能來自單一來源的假設。此案中,審查員所提的註冊案沒有一件包含兩當事人的商品,審查員並未證實申請

陳俊元 專利工程師

淡江大學電機系

謝享穎 法務專員

東海大學法律系

案的商品與已註冊案的商品係足夠相關，故若以相同或近似商標來銷售，可能造成混淆誤認。

USPTO 使用者實用訣竅

獲得商標擔保利益，比較美國與英國的實務

借用人之財產獲得一擔保利益，使債權人能夠降低風險。在美、英兩國，有效簽署擔保利益，令債權人能夠萬一不被履行或破產就擔保物品要求權利。債權人必須得到擔保利益的認可，並“完成”或“登記”該利益，以確立優先於未擔保債權人及其他第三人對財產要求的優先權。

在兩國管轄領域裡（美、英），有雙重、重疊的商標保護。在美國，有州法及聯邦法；在英國，有 CTM 註冊及 UK 註冊可適用。幸運的是，針對獲得和完成擔保利益之程序，在美、英是相當容易的。然而，應注意就一個註冊的 UK 商標獲得擔保利益。假設就一個對應 CTM 未取得擔保利益，價值有限。

蔡昀修 法務專員
輔仁大學歷史學系

一、在美國獲得一個擔保利益

擔保利益一般藉由州法根據廣泛採用統一商業慣例第九條或 UCC 而規範。UCC 條款指出必須依循之步驟程序，但依被設定為擔保之財產模式而定。智慧財產，包含商標，是被分類在一般無形資產的定義中。

在商標獲得擔保利益是藉從債務人獲得一紙擔保利益之書面允諾。此允諾應該涵括商標本身、伴隨商譽、及理想上，任何體現該商譽之其他資產，例如相對應的網域名稱註冊。商標本身不該被讓渡，因一份讓渡書將區分實際的或蒙受利益的標誌持有人及合法持有人；如此的一個區分會導致非自願性商標的放棄。

在美國，商標可被保護於州法一般法與聯邦法。法院澄清之前，不清楚規定擔保利益之州法（the UCC）是否將被聯邦法（the Lanham Act）取代。換言之，假設俱擁有州商標註冊或一般法權利及聯邦註冊，是否仍須於超過一個地方（例如州所在地和美國專利商標局）並根據超過一個之程序而提出申請，以完成保護權利。

幸運地，法院已確立如下：

（一）The Lanham Act 不是優先於 the UCC

In re Roman Cleanser, 225 U.S.P.Q.140, 142 (Banker.E.D.Mich.1984), aff'd, 802 F.2d 207 (6th Cir.1986) (“商標擔保利益的完成方式是由第九條規範，而非 the Lanham Act”）。

（二）PTO 手續並非完全所必要

In re TR-3 Industries, 41 Babkr.128 (Banker.C.D.Cal.1984)（認為合法的擔保利益已被確立，即便沒有在 USPTO 作任何動作）。

（三）PTO 申請是不能替代依 UCC 要求之可能

In re 199Z, Inc., 137 B.R.778, 782 (Banker.C.D.Cal.1992)（駁回在商標中，對 PTO 的足夠完成擔保利益之爭辯）。

換言之，在美國為了獲得商標權儘管有多重方式，但仍有唯一獲得及確保擔保利益於這些權利中之方式。為了於一般的無形資產確保利益，債權人被要求提供一份 UCC-1 融資報告於債務人所定居之州。

二、實用訣竅

儘管缺乏合法義務在 USPTO 登記擔保利益，如此為之，仍然是好的慣例。於 USPTO 登記一認可，有助擔保嗣後購買者（包括善意的購買者）留意擔保權利與協助買者查核努力。典型地，登記僅關於單一商標之一短期擔保權利文件，而非 UCC-1。

一旦擔保利益是被放棄，則逆反步驟而向當州機關，如該提出一終止聲明或 UCC-3 認可是被登記於 PTO，亦於此提出一放棄聲明。

USPTO 擬定採行 5/25 規則之因應建議

來自(AMERICASIPFOCUS20073RDEDITION)

USPTO 在申請專利範圍和部分申請(CA)或部分連續案之申請(CIP) 規則提出深刻之改變。Brian Hannon、Miku Mehta 及 John Bird 談論該規則之涵義，且提供實務上建議

在 2007 年 8 月 21 日，美國專利局 (USPTO) 完成有關專利申請人提出延續案申請 (continuing applications) 之限制以及減少審查之申請專利範圍項數的新規則。¹這些規則將對美國專利實務，特別在企業專利申請之管理範疇，造成深刻衝擊。

根據新規則，申請人僅能提出二次延續

¹. 參考 [Changes to Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications, Final rule](http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr46716.pdf) (72 Fed. Reg. 46716 - 21Aug2007) www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr46716.pdf

案或部分連續案之申請(continuation in part, CIP)，以及一個請求繼續審查(request for continued examination, RCE)²。此外在多數情況，申請案不得超過五個獨立項，且/或 25 個專利範圍總項³。再者，在實際提出申請案日或優先權申請日之二個月期間內，申請人有義務通知美國專利局，其申請案存在著哪些重疊的列名發明人(inventorship)和共同的所有權(ownership)⁴。當實際申請日或優先權日相同，且申請案包括實質上的重疊揭示，則有額外的要件。有鑑於這些新規則，當存在著些因素待考慮。

準備自己之系統

申請專利範圍和延續案規則，原預計在 2007 年 11 月 1 日實施，後法院假處分禁止施行。⁵在 2007 年 11 月 1 日之前提出之申請案，在某些情況下，規則將有追溯作用。為降低新規則衝擊程度，企業應該更新其申請資料管理和檔案(docketing)的系統。以確保該等系統充分地遵照規則，並收集必要之資訊。企業應該特別留意之對象有：請求繼續審查(RCE)、延續案或部分連續案之申請(CIP)相關家族已提出；那些已發布需要進行限制(requirement for restriction)或選擇待審實施例之要求(election of species)；申請案包括五個以上獨立申請項，且/或 25 個依附項(申請案未依法收到官方意見書)；且有共同的受讓人、重疊的列名發明人、實質上的重疊揭示、以及提出申請案日且/或優先權日(例如國外之優先權日)均在二個月內者。

謝欣韻 專利工程師

台灣大學醫事技術學系
美國 Boston 大學生物學研究所

統一營業秘密法的效力遍及 35 州以上，但未獲麻薩諸塞州採用。然而，麻薩諸塞州的判例法樹立了與之媲美的習慣法標準。在麻薩諸塞州，為了在營業秘密濫用的主張上勝訴，原告須證明：(1) 此資訊為營業秘密；(2) 原告採取了合理措施以確保資料機密性；及(3) 被告使用了不當手段，因違反保密關係，而獲取並使用該營業秘密。第二個檢驗標準要求原告採取合理措施保有所主張營業秘密的機密性，此亦出現在統一營業秘密法中，且為保護任何所主張營業秘密的基本要求措施。

在審理 *Incise* 案時，該法院發現 *Incise* 並未採取任何吾人會期待之合理措施。包裝組件的設計、及各種圖示及原型的交換，顯然在完全缺乏任何書面保密協議之下進行，即使當事人在商業談判過程中向對方口頭表示此種意圖亦枉然。文件及樣品並未標有「機密性」。再者，*Incise* 未有設計內部程序，用以保護基礎資訊之完整性及機密性。至少有一個重要的受僱人有此證言，他並不清楚他的僱用人是否將該資訊視為機密。

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.

並非任何秘密恰為營業秘密

作者：Mark W. Freel

Incise 依麻薩諸塞州法律控告 *Timex*，主張其濫用營業秘密、不當得利及不公平貿易手段等。經過美國麻州地方法院的審判，陪審團作出有利 *Incise* 的裁決。然而，在其後所為之聲請上，該法院駁回營業秘密主張的裁決，並就法律問題作成有利於 *Timex* 的判決。

聯邦巡迴上訴法院可能確認或駁回該有關商品識別中僅有一小部份商品之申請的拒絕。為了檢驗是否一商標的主要意義是否為一眾所週知的地理位置，像是 CALIFORNIA INNOVATIONS 的合成商標必須就整體評價。美國專利商標局在整體評價一商標時，於合成商標中考量單一要素的重要性是錯誤的。商標訴願暨上訴委員會發現 CALIFORNIA 是申請人商標的顯著部分，且並未被 INNOVATIONS 或是圖樣部分遮蓋。雖然該商標也傳達創造性的意念、閒散的生活方式，委員會適當的認知這樣的關聯性並不與該商標的主要地理意義相牴觸。紀錄支持商標訴願暨上訴委員會認為殘留的主要意義集中於加州的裁決。然而，法院婉拒對商標訴願暨上訴委員會認定合成商標 CALIFORNIA INNOVATIONS & Design 本質上是地理性的裁決的上訴為再審。美

². 參考 37 CFR 1.78(d) & 1.114

³. 參考 37 CFR 1.75(b)

⁴. 參考 37 CFR 1.78(f)

⁵ 參考

國專利商標局接受請求時，應適用全新檢驗。

檢驗的第二要素要求大眾可能相信申請人商品產自加州的證據。上訴當中，申請人已限縮其商品為隔熱袋與保溫包覆物，還有證明本案中的其他商品是無關緊要的。聯邦巡迴上訴法院的見解，對是否紀錄證據支持駁回在 21 類以外的任何商品〈隔熱袋與保溫包覆物〉的申請案之駁回並無任何影響。充其量，加州和隔熱袋與保溫包覆物間關係的證據是很貧乏的。即使證據支持商品與地點關聯性的認定，美國專利商標局尚未在案件中適用重要性之檢驗。聯邦巡迴上訴法院婉拒處理此議題，且首次適用一個新標準。因此，聯邦巡迴上訴法院撤銷商標訴願暨上訴委員會 CALIFORNIA INNOVATIONS 為主要地理意義欺詐的不實描述的認定，並發回該案更行訴訟。重審中，委員會被導向適用新的三部分標準。

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

注意力被導向語言文字，假如有商品相似於申請人商品或與申請人有關的以商標名稱之地理地區之主要產品之證據，欺詐可能被認定是關鍵的，且該商標將因此是欺詐的。在此見解中，什麼構成主要產品的檢驗並不界定。有很多的見解，大意是假如商標商品是在其處製造，則商品與地點的關聯性是已確立的。那就是一個不同於釐清是否產品為有名地點的主要產品的檢驗，此將隨於依§ 1052(e)(3) 駁回時，然後引發對重要性程度的不實描述。

近期韓國產品容器之 商業表徵相似性案例 (2)

因此，當評估“七星西打罐”與“金西打罐”之間的相似性時，兩者各別的相似性應該納入考量。各商標與公司名稱於兩種罐子上都佔據明顯部分，不論整個罐子或罐子的整體組成。再則，“金西罐”是個知名商標。因此，各罐裝容器於視覺與概念上所吸引消費者注意的基本部分是商標與公司名稱。其中，“西打”沒有差異，表示一種軟性飲料的共同名詞，而其餘部分“七星 (Chilsung)”與“金 (Kin)”於外觀、拼音、概念各方面上都不相似。所以，罐子的相似性未被認同。於是，產品的辨識來源不至於造成誤導或者混淆。因此，法庭認定“金西打”之使用沒有構成不公平競爭。

1.“凱許 (Cash)”啤酒罐案 (韓國最高法院決議編

號 2004 Do 7824 於 2005 年 1 月 27 日)

最高法院推翻了一件由下級法院判決 Jin 等人被控違反不公平競爭法之勝訴判定，並將原案發還給下級法院。被告涉嫌販售以“凱許 (Cash)”為商標的麥芽飲料，其商標類似由東方酒廠 (Oriental Brewery) 註冊為“凱斯 (Cass)”而風行於韓國的啤酒商標。

下級法院判決被告勝訴，乃是採納由於“凱許”商標於外觀、拼音與概念上都與“凱斯”不相似，該類以“凱許”為商標的進口飲料不被認為構成不公平競爭。(待續)

美國官方標識之保護

其他法令是在他們的禁止中更加限制，像是第 704 條關於獎章，它僅限制任何勳章之佩戴、製造或銷售，任何勳章它卻欠缺特別的法令例外。聯邦軍事關機規則是依第 701 和 704 條而公布，它允許對佩章拍照，但以如此拍照不會對軍隊的服務帶來敗壞的名聲，和該照片不會被虛偽使用為限，但商業性的使用未經允許將受禁止。然而，同樣的規則允許所有被授權的軍隊佩章、徽章、軍階的橫槓、綬帶和翻領的圓形小徽章之製造及販賣，但依 32C.F.R.C. §507 禁止前述獎章、徽章和相似物結合於物品中製供公開販售。

美國政府有總是會十分警戒地保護它的國家標誌，像是在 2005 年 10 月，總統的相關幕僚寄了一封信給洋蔥報紙，要求它停止寫諷刺文章；該報是專門寫諷刺性文章，它之前出版了許多對布希總統每週無線演說的諷刺性的模仿詩文，並係由在網站中對總統印璽的描述取材。此封信引用對國徽的商業使用的法律禁止對國徽的商業使用。洋週報特別強調地回應，此種文章純粹僅為諷刺特質的文章特質，而且有三百萬人閱讀它並認為它只是開玩笑而已。

(請參照 www.nytimes.com/2005/10/24/business/24onion.html)

美國政府已制定法律禁止或限制某些準政府意象的使用或是未授權複製，像是“愛抽煙的熊”和“森林裡的貓頭鷹”的人物而為美國農業部林務署所專用。(請參照 11 U.S.C. §§771 和 711a)

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

王紫潔 法務專員

東吳大學法律學系

商標使用實務

避免故意侵權行為的適當注意，但不是侵權鑑定

在從律師那裡取得侵權鑑定之前，是否能對於所謂的侵權人做成相反而不利的推斷？在我們最新出版的報導中，聯邦巡迴上訴法院決定評估這個判決的一致性。在 *Knorr-Bremse System Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.* 一案中法院的答案是否定的，不可以藉由推論認定某行為是故意侵權行為。

尤其是，法院現在採取一種完全的情況方法，當決定某個侵權行為人應該負懲罰性損害賠償責任時，他之前沒有取得或提出律師的鑑定意見只是會作為考量的因素之一。聯邦巡迴法院推翻之前的案例，在該案件對於被指控侵權之人普遍做成不利益的推斷。造成的影響是，被指控侵權之人不再需要取得或提出律師的意見以避免被指控故意侵權。

黃星源 法務專員
東吳大學法律系

相反的，被指控侵權的人他的所作所為將會依照整體的狀況被合理的評價，負責審查事實之人在決定其是否侵權時會更加廣泛地審查數種因素。的確，雖然法院迴避了這個問題，律師的鑑定意見似乎是一個重要的因素，甚至可說是全部的因素。其他的因素也包含在考慮之列，沒有限制，是否蓄意做成，隱藏，或是意圖導致侵權行為的損害。這樣改變使專利法與其他領域的法律相一致。

而現在如何呢？鑑定意見仍然有他的地位，首先，鑑定意見仍然是證明善意的一個重要原因，在侵權鑑定中會顯示出善意相信無侵權，也有助於證明無故意存在。其次，即使被控侵權者不再忍受預扣或未取得法律鑑定意見而被推定為侵權的困境，他仍然必須努力從事舉證責任以示尊重法律。一份鑑定意見，即使是不利的，仍有助於制相關策略，例如做成迴避設計，或是一個來自產品的過程，以減輕損害賠償金額。由於鑑定意見總是能幫助決策者在涉及第三人的專利的情況下制訂決策，鑑定意見的功能並沒有改變。

國際商標判例選

B.商標裁判及上訴委員會

1.近似可能性

a. 近似可能性的裁決

有一件意圖使用 STRATEGYN 為商標的申請案，該商標是用在研發及最適化個人和企業策略及的電腦軟體，但並不包括統計資料的分析，這套軟體也可用來做企業的諮詢，也就是最適化企業效能和產品開發策略思考過程，而被認為有可能和用來執行分析市場行銷及銷售管理的統計資料，並把電腦軟體和使用者手冊一同販售的 STRATEGEN 產生混淆的。

商標裁判及上訴委員會在作出拒絕申請的決定前，先裁決了一個證據的問題。審查律師的上訴書中伴隨了一個由電腦列印的線上字典的定義。審查的律師請求商標裁判及上訴委員會在裁判時要注意「企業計劃」的定義，因為紙本的字典顯然不存在這個名詞的定義。申請人反對採用電腦字典的定義，認為以此作為裁判時要注意的事項是過時且不恰當的。商標法規 2.142(d)規定申請案的記載應該在上訴提出前完成。商標裁判及上訴委員會原本並不應考慮在上訴後才增加的證據，但過去商標裁判及上訴委員會曾經對上訴後才呈上的字典定義給予裁判上的注意。然而在這個上訴案件裡，提供的定義在紙本上找不到，而是從線上字典檢索到的，商標裁判及上訴委員會並不確定這個資料是否即可獲得的，更值得注意的是這些定義的可信度，尤其是因為無法得知字典的來源。

Dastar、可歸責性及抄襲（十）

Jonathan Band 及 Matt
Schrulers 原著

林靜歆 律師
東吳大學法律學系
律師高考及格

IV. 具抄襲法律規範之政策問題

下列章節探討於不同脈絡之可歸責性規範。該等脈絡中及之間差異亦建議內規如何對於標示來源出處提供較優團體管理。

A. 法律之標示來源出處規範

法律學者及法律從業者間對標示來源出處規範之差異無法為較多判斷。學者與從業者之不同需求所造成之此差異並不出人意外。

法律學術成就反應其關注於一些引用浮濫文本接近於無法閱讀之標示來源出處。如某學者所指，法律評論之「對出處之引證可說係戀物」（註三）。數理由得解釋引證之拙劣模仿。對於未能認知其同行之貢獻有實質之團體成本。加之，法律學術成就大部分地未經正式同行評審而被出版，因此要求標示來源

出處之較高等級予批判性讀者。也許最重要地，法律學術成果通常未有任何直接酬金之希望而被發行。反而，法律學者係因出版之名譽利益而被激勵。因名譽信用係流通性，標示出處來源對學者實現其研究價值係必要的。

執行學術規範之處罰通常係法律外制裁，而其主要目的並非維護智慧財產權，而係確保學術社團之廉正誠信。顯然地，社團之成員相較於非會員具較大關注於其誠信，而因此監察本身相較於一般公眾嚴格的多。

蔡馭理

台灣大學電機系

註三：2002年 54 *Hastings L.J.* 167, 197, Stuart P. Green, 抄襲、規範及竊盜法之極限：施行智慧財產權於刑罰使用上之一些觀察；亦參 1995年 10月 *The World's Greatest Law Review Article*, A.B.A. J., at 84, Andrew J. McClurg, (拙劣地模仿引證偏好)。

圍包含"一方栓或數方栓"。特定元件數量對於申請專利範圍並不重要時，列出複數的元件並無益處。列出"一指件"並任其如此，或假如明顯存有複數指件"，至少一指件"。一些從業人提倡命名一元件，並在其後加上裝置，例如"指件裝置"。後者的表示法在數量上不明確，但仍包含任意數量。

在較先的申請專利範圍中，會主張單一元件，但較後的附屬項申請專利範圍可能在沒有重新定義元件特色下，舉出複數該相同元件，而母申請專利範圍則提供附屬項申請專利範圍前提支持。

摘要：

在有必要多於一的申請專利範圍，陳述必要相似元件之最小數量。若任意多於一的數量均可動作，則使用"複數"一詞。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

專利法基礎理論(35)

申請專利範圍之撰寫 (三十五)

法例條文 - 一些基礎原則

§20 複數元件

假使已知形式之元件數量超過一，則應在數量對申請專利範圍重要時，說明其數目：

一對手臂 . . .

三個彈簧 . . .

複數桿件 . . . (用於不明確的數量，二或多個)。["複數(multiplicity)"一字也常被使用，但這可能隱含相當大量，例如"一篩子包含複數篩孔(a sieve having a multiplicity of perforations)"]

至少五根指件 . . . (用於至少五個，但更多亦可之處)。

該組合物必要俾得以合理工作的最小元件數量應該被引列。如此則包含更多數量，而於習慣上，會使用"包含(comprising)"(參見地第七節)。“一對”一詞，將涵蓋二或任一大大於二之數量，但不涵蓋一。在一或多個都能運作下，僅須主張一(單一)個組件，即可涵蓋多於一。除此之外，有時會看到"至少一_____ "或"至少二_____ "，也是正確的。另一種敘述"一或多"，一般依違反來日第二十四節將討論之替代主張規定而被認為是不適當的。然而，有案例准許申請專利範

§1.08. 專利的歷史記錄 (三)

由於羅馬帝國在西方世界的野蠻征服，西方世界的商業及工業幾乎停止，而僅在接下來的幾個世紀中，非常漸進的復甦。

接下來的幾個世紀被稱為黑暗時代 (Dark Ages)，這段期間是許多近代制度基礎，包括一些新技術的發展及其他許多技術的細緻化被孕育的孵化期。為逃亡農奴避難所的城鎮 (Towns) 也開始成長。為了分享勞動者所帶來的繁榮，城鎮及領主開始提供工匠 (artisans) 與商人 (merchants) 在其領地內從事營業的豁免權及特權。工匠被提供稅捐減免、資金援助及 (或) 執行職務之設備。特別建築許可證授與持有人在指定水道建造採礦設施或磨坊之排他性權利，已被稱為一種「準專利 (quasi-patents)」-即近代專利之前身。在極少的場合，會將獨占授與引進新產品的當事人。曾經有一個關於此種獨占的記錄，亦即在 1236 年時，波爾多 (Bordeaux) 城授與一個編織者 (Bonafusus) -織布人獨占，因為他提出「後法蘭米斯 (Flemish)、法國或英國式」的編織方式。

工匠或商人透過集體協會-亦即行會 (guilds) 結合在一起，以便互相保護，並作為一種更有效地從市政與君主制當局榨取特許權及特權的手段。

蔡律瀟

台灣大學法律系

法訊新知

2008年5月1日倫敦協議開始施行-特別於德國之情況

此意指特別地法國、德國及英國將免除核准後翻譯要求，而其他現已認可倫敦協議簽署國將完全地放棄專利翻譯要求或可能僅要求申請專利範圍翻譯成該國語言（但以說明書為英語（至今唯一被選擇之第二外語）為限）。

關於同意加盟及批准之目前狀況，可參所提供之網站：
www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/london-agreement/status.html

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？

