



97年 8月號 道法法訊 (196) ©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：

- 首長特別費完結篇？ - - 蔡清福律師
能請你鞏固我的部落格嗎？(三) - - 蔡豐德
漫談現實生活中應有的法感(五十六) 洪順玉律師
專利合作條約的新規則(三) - - 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 - - 徐佳現
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(四十八) - - 王繡惠
聯邦巡回法院更新 - - 徐明璋
Alicante 摘要 (15) - - 蘇怡瑾

第六至九版：

- 商標判例 - - 郭宜甫
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
專利費用出岔？ - - 謝清源

第十至十一版：

處理先前技術 - - 黃郁靜

第十一至十三版：

- 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 - - 潘玟倩
執行你的專利或商標指南 - - 尹懷哲

第十三至十六版：

- 歐洲專利新訊 - - 張智能
韓國可專利標的(六) - - 陳俊元
事件商標-以“WM2006”為例證 - - 謝享穎
USPTO 使用者實用訣竅 - - 蔡昀修
USPTO 擬定採行525規則之因應建議(七) - 陳榮福
並非任何秘密恰為營業秘密 - - 謝欣韻

第十六至十八版：

- 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(3) 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
國際商標判例選 - - 黃星源

<p>歐洲專利新訊 - - 周威廷</p> <p>新歐洲專利公約(EPC2000)-最新修訂版 吳怡珊</p> <p>第九至十版：</p> <p>美國專利商標局新知 (三) - - 鍾國誠</p> <p>歐洲專利分割 - - 廖興華</p> <p>分而治之- 6 - - 岳勝龍</p> <p>歐洲商標 - - 吳巧玲</p> <p>自授權音樂產生收入 - - 蔡頌瑾</p>	<p>生前信託-回到基本原則 - - 陳侑廷</p> <p>歐洲專利 - - 林忠</p> <p>第十八至二十版：</p> <p>調查結果公開 - - 何嘉倫</p> <p><i>Dastar</i>、可歸責性及抄襲(十一) - - 林明燕</p> <p>申請專利範圍之撰寫(三十六) - - 蔡馭理</p> <p>專利法基礎理論(36) - - 蔡律灑</p> <p>法訊新知</p>
--	---

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

首長特別費完結篇？

最高法院於今年 4 月 24 日就馬總統首長特別費案件做出判決，宣示如下意見/理由：

一、推翻一、二審特別費「領據」部分屬於實質補貼之見解：認為領據半數特別費部分並非實質補貼，換言之，最高法院認所涉費用既屬「首長特別費」，即應用於公務支出，不得私用；

二、因二審認馬總統在台北市長任內以領據具領特別費已因公支出完畢，而檢察官上訴未就是否「已因公支出完畢」判決不服，故認上訴不合法：此一認定翻譯成白話文為：

1、第三審為法律審，應以第二審所認定之事實為依據，今二審既如此認定，故檢方之上訴為無理由；

2、雖第三審如自為認定，就「已因公支出完畢」乙節容有不同看法，但因檢察官就此並未上訴，本於「不告不理」原則，三審就此亦無著墨餘地；

3、檢察官認有貪污而提上訴，有無貪污則某程度取決於「是否因公支出完畢」。因前者而上訴含否因後者而上訴？橫看之見仁見智、豎看之有如「雞生蛋、蛋生雞」。三審摭拾二審「已因公支出完畢」之事實論斷為理由，其所得結果，自然因而確定；

三、首長於月初或月中以領據具領特別費半數陋習雖遭二審誤認為行政慣例，但於無罪判決結果，並無影響：就領據與因公支出兩者間之關係，最高法院之態度如次：

1、繼先前正義凜然表態特別費「領據」部分非屬實質補貼，於茲復指半數領據之舉實屬陋習；

2、指摘二審竟誤認領據實務為行政慣例，著實該打屁股；

3、領據陋習似為罪惡淵藪，凡有領據行為之人，頗有可能非因公支出，而實有犯罪行為。然因二審已為因公支出之前述事實論斷，故應據此為無罪判決；

四、領據列報特別費須否申報所得稅及申報財產，因非上訴理由，故與是否貪污無關；

五、結論：馬總統主觀上無犯意、客觀上未施詐術，最基本構成要件俱皆不足。

就前述判決，社會有如下迴響：

一、就馬總統特別費無罪、辦理單據核銷之市府科員余文判刑一年確定乙節，受命法官周盈文以檢方漏未一併起訴相牽連犯罪（法務部及某些其他法官似不如此認為），無法一併定刑而「欲求緩刑而不可得」，為此心情沈重，而夜不能眠；

二、張升星法官認為「政客才是共犯，卻由欠缺政治奧援之常任文官承擔歷史共業」；

三、國民黨立委林益世擬修法免除此一歷史共業，卻似因在藍營不願綠營相關事主輕易脫身，及不願予綠營使國務機要費相綁機會之壓力下而撤回；

四、社會亦頗有呼聲，藍綠宜儘速就此和解，勿因此惡鬥而困住台灣。尋常之吾人可能難解特別費與藍綠互鬥何干？或是否藍綠兩營正以此為纏鬥之支點？設若藍綠目前真處相鬥而使吾人相信此等皆真，吾人不免欲縱想像馳騁或發問如次：法院究竟是否為執政之政黨開的？如否，為何相關案件之審理如非極快，即為極慢？究竟藍綠有無惡鬥？法務部為何不願訂出統一偵察標準？為何兩營惡鬥與特別費有關？與國務機要費有無牽連關係？國安會有些空卷宗與此相關否？阿扁交接時影印大量文件或購買三百餘部碎紙機與此相關否？奇蹟台灣不是遠比大陸民主進步嗎？為何仍然「刑不上大夫」？法院究竟應否或已否「法律之前人人平等」？、、、

據上事實蒐集，吾人感慨及論結如次：

一、吾人不太確定最高法院判決是否為馬總統量身訂作？如否，其判決理由似略帶牽強；如是，馬總統似不必傷心，因幾乎所有國人皆相信李前總統所說「馬比較 clean」，故可比成龍「犯了天下男人都會犯的錯」更進一步主張「單純因不小心犯了任何人都會犯的錯」；

二、不告不理制度向為習法者認屬正義之表現，則前述二、2、情節，純屬不得已之偶然？

三、自最高法院見解三、及四、似可知，出入人罪僅在法官一念或下筆之間，昔日或紫微斗數「犯官符」之「迷信」，與此距離多遠？

四、最高法院第五見解自「純粹」法學派出發，猶存爭議？

五、在「西式民主」制度下，政治家與政客究竟有無本質上之不同？抑或純屬風雲際會之短暫現象？

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

六、今日藍綠眾主角或天王究竟存否政治家？抑或皆屬政客？兩營究竟是否尚在纏鬥？如是，何時或如何休兵？

能請你鞏固我的部落格嗎？（三）

此三要件能藉由證詞或由該記錄之保管人的書面陳述或一位合格的證人來釋明，並且依據 F.R.E. 第 902(11)條得要自我證明真實的。未能符合上述三要件之任一會導致該證據之排除而成為不可接受的傳聞。

為了滿足規則第 803(6)條之目的，法院已認為“該商業記錄被保存在一台電腦而非在公司的簿冊是不重要的。”只要該編輯物符合該規則之要件，規則第 803(6)條允許有關一筆“以任何形式之資料編輯物”。

如已明顯，在聯邦法庭的程序中之單純事實：以電子格式之一筆記錄將不排除其被取用成為證據。但專利及商標局(PTO)為何？

A. 在PTO之前的程序

在 1998 年 1 月 12 日，美國專利及商標局發佈一份官方公報公告澄清“...在競權中電子記錄是可接受證據的...”

在 2004 年 9 月，該專利局公布新的實務規則。然而，該新規則在證據之電子及其他形式間並無法區別。特別的是，該新規則明確地陳述：聯邦證據規則適用於競權。再者，於採用該新規則，該專利局陳述：該新規則繼續“在抗爭的案件中，採用該聯邦證據規則之目前實務。”然而，少有，若有的話，就此觀點之判例法。

在一個類似的紋理中，不管如何，美國聯邦巡迴上訴法院在 *Chen v. Bouchard*, 347 F.3d 1299, 68 USPQ 2d 1705 (聯邦巡迴 2003) 中，廣泛地論述實驗室記事手冊之問題。聯邦巡迴上訴法院(CAFC)贊成一位證實的證人之紙本記事手冊會被適當地認為傳聞的並且被排除之委員會的決定，其根據尤其是：該記事手冊之作者不願作證。

同上 1308 頁。此 CAFC 決定係與聯邦證據規則相符合。(待續)

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

上一期提到古人之謹刑慎罰之幾篇文章與現代幾個死刑案大逆轉成無罪的對照。其關鍵點不外乎對涉案證據與形成心證間之取捨。另外，對於法律之適用，亦容易造成不同之結果，進而為上位者與輿論之疑慮，以下試同引一古今對照之例以明之。

史記一百二卷張釋之馮唐列傳第四十二：上行出中涓橋，有一人從橋下走出，乘輿馬驚。于是使騎捕，屬之廷尉。釋之治問。曰：“縣人來，聞蹕，匿橋下。久之，以為行已過，即出，見乘輿車騎，即走耳。”廷尉奏當，一人犯蹕，當罰金。文帝怒曰：“此人親驚吾馬，吾馬賴柔和，令他馬，固不敗傷我乎？而廷尉乃當之罰金！”釋之曰：“法者天子所與天下公共也。今法如此而更重之，是法不信于民也。且方其時，上使立誅之則已。今既下廷尉，廷尉，天下之平也，一傾而天下用法皆為輕重，民安所措其手足？唯陛下察之。”良久，上曰：“廷尉當是也。”，本案所顯出的張釋之『執法觀』，有兩點最為重要：其一，法律是天子與天下人共同擁有、應該共同遵守的；其二，廷尉作為最高的專職司法官，一旦經手案件，就只能依法辦事，而不能順從皇帝個人的意旨。在要求皇帝尊重執法官的獨立辦案權力上，他無疑走在了時代的前列。

另一現代引起輿論之案例，則是彰化地方法院所作出之判決：摸乳十秒鐘無罪！引起輿論譁然。新聞如此報導，身為法律人，直覺上即認係新聞之斷章取義，進一步搜尋相關資料，果不其然，是媒體誤導讀者，一男摸女胸十秒鐘，其可能構成之刑責有二：一者強制猥褻罪；一者性騷擾，兩者皆有刑責相繩。惟兩者條文所訂構成要件有異，強制猥褻罪，很清楚其字面文義需有“強制”與“猥褻”，摸乳可能構成猥褻，但是否有“強制”之行為才是重點，在女方不及反抗之情形，確實是未符“強制”之要件，是以難謂符合強制猥褻罪之構成要件，因此不成立該罪。但此舉確已明確構成對該女之性騷擾，此有性騷擾防治法可資規範，惟性騷擾係屬告訴乃論，因此，在女方尚未提出告訴之前，該男確係無罪相繩（細節當然可能另構成它罪）。

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

上述古、今之例，執法者皆是忠實認事用法，惟可能因上位者之喜怒，或媒體之斷章取意，而誤導民眾之認知，執法者心如鏡，但無使塵染自明！

專利合作條約的新規則(三)

by Jenkins

自優先權日算起之第 22 個月申請人應當作甚麼

漫談現實生活中應有的法感 (五十六)

在第 22 個月的截止日期以前，申請人應當決定，在國際階段進行第二章處理是否是需要的。在 2002 年 4 月最後一回合的改變之前，提呈一用於國際初步審查之要求的主要理由是：延遲必須開始內國/地區階段的處理。這已不再是如此。這些日子以來，除了上述的極少數例外，大多數國家在第 30/31 個月階段，不必提呈一需求，即准許內國/地區進入。自 2002 年的改變生效後，極少有申請人提呈要求。

為何提呈一要求

除了延遲開始內國/地區階段的處理，申請人從前可能為了得到一書面意見或審查報告而在決定是否進行內國/地區階段的處理前，先提呈一要求。依據新的程序，書面意見會由 ISA 提供給申請人，而不再需要提呈一要求。既然這樣，為何要提呈一要求呢？仍有一個申請人為何可能希望提呈要求的一關鍵理由：這是為了透過與要求一同提呈的修訂或評論來改變 IPEA 之意見的目的，以便在該申請進入內國/地區階段前，IPER 報告確切地宣告所主張發明的可專利性(一個正向的 IPER 報告有時會影響其他的專利局)。一個正向的 IPER 報告對申請人可能還有其他的利得，例如，其可能協助獲得內國/地區階段進入之資金。

2. 不再有指定費用

代替分開的基本與指定費用，WIPO 已推行一個單一的國際申請費用，訂在略低於之前申請與指定大多數國家的費用(其依據之前的指定費用繳付結構等於五個國家)。因為幾乎每一個依據之前的體制提呈的國際專利申請都包括繳付最高的費用與指定所有的國家(很少有真的包括少於五個指定的)，此一改變，產生了較少的簡化。(待續)

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？

專利局長久地核准電腦程式專利，而聯邦法院則長久地支持電腦程式專利之可專利性。在 1983 年及其後，美林證券公司之「現金管理系統」專利，其係用於一種從核對金融市場到股票基金帳戶自動地來回移動資金的方法，在數個地方法院中被認為是合法而被侵害的。在 1998 年，聯邦巡迴法院在州街銀行案中，認為商業方法和任何人造產品或製程一樣是可專利的，只要這些商業方法是新穎的、非顯而易見的及實用的。在 1998 年時吾人可馬上了解到這表示，假如滿足其他標準的話，一個人在他頭腦中所進行的、或在一張桌子所進行的、或使用鍵盤及鉛筆所進行的，現在都可能被美國專利所保護。

胡文和 專利工程師

- 台北科技大學電子系

多數其他律師及時事評論者突然樂意提出電腦應用發明的專利，而某些律師則看到了對於其財金服務客戶的較好機會。事實上，後者取得了最早的“純”商業方法專利之一，其屬於一美國愛荷華州的顧問公司，並揭露及主張一種使用農作物保險來提昇及確保農作物之基因工程長期保護的方法。

儘管法院已清楚認定，但 705 類「商業方法」中的專利局審查委員通常會認為，某些「技術性的技術」必須明確地記載於各申請專利範圍中。專利局上訴委員會現在，2005 年 10 月底在 *In re Lundgren* 案中，已作出裁決認為美國專利沒有「技術性的技術」規定。物理事物、電氣事物或磁性事物等等的操作不是必須的，但不管有沒有任何物理事物的操作或“轉換”，完成任何實用、新穎及非顯而易見結果之過程是可專利的。

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」(八)

可專利主體範圍的擴張

由於醫療行為相關的技術包括再生醫藥與基因療法在近年多有進步，愈來愈清楚的是，在此之前發明涉及醫療行為而不被允許作為專利主體者中，就現今產業環境而言，仍有一些實施例需要保護。

然而，之前的審查基準沒有例外的規定，若是自人體分離出來的材料(如血液、尿液、皮膚、毛髮、細胞、或組織)經處理後，假設是要再送回同一軀體，則這些材料的處理方法被認為不具產業利用性。這樣的操作使問題浮現，即在日本專利制度下，不可能去保護新科技如再生醫藥與基因療法，而這些新科技的發展正是假設是要作為個人化醫藥之用。保護範圍是否要擴及到涵蓋先端醫療技術的醫療行為，已常被討論。

最近的法院案件則有討論到這個問題(東京高等法院 2002 年 4 月 11 判決的 2000(行ケ)第 65 號判決)，案件細節則在 Kanemoto 博士的文章中有提及。

在該篇文章中對於該判決的探討如下：

考量專利法之目的，就事物本質而言，沒有理由去限縮對「產業」的詮釋。也因此，有個值得注意的觀點是認為：由於現階段牽涉到醫藥與醫療器材的

徐佳琨 專利工程師

- 大同工學院機械工程學士

技術是可獲准專利的，所以也應接受牽涉到醫療行為本身的技術具有產業利用性而可獲准專利。(待續)

日本智慧財產權保護

[核駁理由的概要]

由於可以保持身體中具有整腸功能之細菌的活動及增進該功能之該細菌與膳食纖維的結合使用為公知，因此對於熟習該項技術者來說便可以輕易地構思出一種藉由結合具有整腸功能的 YY 細菌與具有相同功能的膳食纖維所形成的抗脹氣藥。其次，熟習該項技術者亦可以輕易地鑑於服用的便利性等因素而視需要配製出一種液態醫藥。再者，其效果無法被認為是特別突出。

[拒絕理由的對策]

一般來說，上述拒絕理由無法被撤回。

即使未敘明其協同作用，但當熟習該項技術者可由說明書或圖示中獲得其存在優於引證文件之協同作用的暗示時，申請人所展示之實驗結果所主張或證明的協同作用之書面意見便會被納入考慮。

(摘自新審查基準: 加入畫線與粗體)

案例 2(具可專利性的例子: 有效成分之組合所達成的藥品執行優異效果)

[申請專利範圍]

[請求項 1]一種抗癌藥品，係藉由結合一化合物 A 與一化合物 B 而配製。

[請求項 2]如請求項 1 之抗癌藥品，其中該抗癌藥品為一化合媒介。

[請求項 3]如請求項 1 之抗癌藥品，其中該抗癌藥品係為一套組，該套組係由包含該化合物 A 的一媒介與包含該化合物 B 的一媒介所構成。

[請求項 4]如請求項 1 之抗癌藥品，其中該化合物 A 係經由選自一靜脈路徑與一皮下路徑之一注射路徑而給藥，且該化合物 B 係口服式給藥，方式分別為每日 10~50mg/kg 的劑量以及 1~30mg/kg 的劑量、或是一週三次。

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

敗時，會拒絕對原告的救濟。舉例而言，對於寫出回顧或評論其他著作的作品(像是當代的書或是劇場評論)的第二作者的禁止將會完全使第二作者的著作間斷。第二個作品將會永不出版，且在這種情況下，會見到安妮法案的目的受挫。

從所蒐集的討論了“合理節略”的著作權判決中，一組原則變得明朗。在 1841 年，美國聯邦最高法院法官 Joseph Story 收集了這些原則，並分析了所蒐集的英國判決以制定出公平使用原則。為了判定著作是否為合理節略，某個法院認為“所做選集的數量、價值、本質以及目的、以及利用的程度可能會對原始著作的銷售不利、或者降低利潤、或者取而代之”。如 Story 法官在 Folsom v. Marsh 中所傳達的，這個原則成為將來美國以及英國著作權法的基礎。¹

¹ 此判例涉及調查被告的誠信、對於是否已經有作出智力勞動與判斷評價以及對被告從第一個著作取得部份的本質的評價。即使被告已經採用的僅為原告著作的 4.5%，當使用先前著作時，他已經失去運用智力勞動與判斷，因此，被告喪失了合理節錄的防護。

專利之申請專利範圍之解釋(四十八)

地方法院的申請專利範圍解釋是中間命令(interlocutory order)，因而直到最後審判的作成^{註 1}不能被挑戰。因為申請專利範圍解釋通常是案例傾向，許多評論家質疑申請專利範圍解釋反而應該准許中間抗告(interlocutory appeal)^{註 2}。儘管聯邦巡迴上訴法院就申請專利範圍解釋有著高駁回率，法院仍持續拒絕審理申請專利範圍解釋判決之中間抗告^{註 3}。

VIII. 結論

在 Markman 聽證被決定以來的這些年中，有大量的判決採用與解釋 Markman。明顯地，並不是所有的案例都包含在這次的回顧與分析中。再則，仍許多許未有解答的問題和在後續的判決中會在被探討的其他已解決問題。但是，隨著時間經過，在解釋申請專利範圍機制上，法院似乎是採納由本文所摘要之一些一致性。

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：力促聯邦巡迴上訴法院在 Markman 聽證後准許中間抗告。質疑可以在 Markman 聽證後應該自由准許就申請專利範圍

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

這些議題的司法判決涉及了意圖竊盜的問題 - “被告創意成果的道德探究與審查”，當禁止第二作者使用自己著作的司法行為會使安妮法案的意圖挫

解釋的抗告。

註 2：聯邦巡迴上訴法院具有涉及關鍵法律問題命令的管轄權，如其有為不同意見的實質理由。

註 3：雖然地區法院已經擴張其本身，且所謂的“Markman 聽證”是普遍的，但這通常未伴隨審判法院就申請專利範圍解釋的中間回顧。聯邦巡迴上訴法院迄今仍婉拒所有這樣的保證問題。拒絕去接收在 Markman 聽證後對中間抗告的案例保證。

聯邦巡迴法院更新

無效裁定不必然授與被授權人停止支付權利金之權利

Go Medical Industries PTY Ltd. v. Inmed Corporation
471 F.3d 1264 (Fed. Cir. 2006)

聯邦巡迴法院認為，在不同法律訴訟中的無效裁定依美國最高法院於 *Lear Inc. v. Adkins* 之法理並不會免除專利被授權人未支付的權利金。在 *Lear* 案中，最高法院認為一專利被授權人在專利授權下可以在該專利被授權人挑戰該專利之有效性期間停止支付到期的權利金。聯邦巡迴法院在 *Go Medical Indus. v. Inmed Corp.* 案中澄清 *Lear* 案需要注意到被控告的侵權人考慮即將無效的專利，以停止支付權利金（即使相同的產品先前已在不同的訴訟中被宣告無效）。*Go Medical* 案則涉及一專利擁有人已締結一 99 年的合約，以允許被授權人散佈一受專利保護的輸尿管，該輸尿管係設計來降低暴露於輸尿道感染。*Go Medical* 提起契約違反、專利侵權及其他主張之訴訟。在 1999 年 6 月，被授權人通知 *Go Medical*，其認為該專利是無效的。而在該年之前的三月，該專利在不同的訴訟中被發現是無效的。地方法院適用 *Lear* 案，根據聲請做為法律問題之基礎而裁定 *Go Medical* 在 1999 年 3 月後就失去收取權利金之權利。聯邦巡迴法院在 *Go Medical* 的契約違反主張中撤銷並為發還其賠償金之判決，且認為地方法院錯誤適用 *Lear* 案的原理。聯邦巡迴法院認為一專利被授權人並不能訴諸 *Lear* 案，除非其真的停止支付權利金，且通知授權人：因其認為專利無效而不再支付權利金。法院指出 *Lear* 案的原理並不能防止專利權人回復被授權人挑戰該專利之有效性之日期為止的損害。

徐明璋 專利工程師

· 台灣大學農機系學士
· 台灣大學生機電所碩士

Alicante 摘要 (15)

商標稀釋

下列兩件 OHIM 異議委員會之判決顯示出異議人以正確態樣之證據防止後來申請而近似但是商品不近似之商標註冊是有可能的。

在第一件案例中(*Pharmalife Italia v E.R. Squibb*)，CTM 申請案係以關於第 3、5 以及 30 類之商品申請“Lipostat”商標。異議案係基於較早申請之主張用於降低血液膽固醇標準之醫藥製劑之歐盟內國註冊商標“Lipostat”(法條 8(1)(b))，以及“Lipostat”在愛爾蘭以及英國之信譽(法條 8(5))。異議人的證據，包括“Lipostat”的銷售量也顯示出愛爾蘭以及英國藥商對於該藥品之廣泛認知。此外，該證據包含醫藥專家對 Lipostat 洗髮乳(或是近似第 3 類之商品)或與 Lipostat 醫藥產品並列販售之 Lipostat 食品會威脅民眾安全之聲明。第 3 類商品與第 5 類商品在零售藥局並列販售之證據也已包括在內。

異議機關發現二商標近似，且該異議案成功係基於關於第 5 類商品之法條 8(1)(b)。他們也駁回包含第 30 類商品之 CTM 申請案，因為“民眾知道 Lipostat 藥品，就會被導引去買 Lipostat 的食品，因為相信它們在某些方面是有益於健康的”。但是他們駁回關於第 3 類商品之異議係基於“第 3 類之商品與異議人之商品相去甚遠，而使兩者間難有關聯”。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

該異議判決缺乏理由，異議人毫不意外地提出訴願。該訴願獲准，且該 CTM 商標因此全部核駁。

商標判例

聯邦證據法則第 807 條要求該提出證傳聞可信賴性之釋明，該證據條件-最高法院等同於 DAUBERT 理論目的之可能性。相關必要性標準要求釋明該提供之傳聞是較其他合理可取得的證據更為可證明主張之事實。傳聞之提供應視為重要事實證據之要求被解釋為殘存例外僅使用於有決定性證據，該證據會影響案件之結果，而非僅係相關證據。合法性要件之特徵在該例外被視為-證據法則及司法利益之一般目的。

為使對造有足夠時間挑戰該傳聞證據之提供，傳聞證據之提供者同時也必須在提出之前，使該傳聞之詳情被對造知悉。雖然，某些法院，包含第二巡迴法院，已逐字解釋此情形而要求審前通知，但大部分法院是較為彈性，且就殘存例外在審判中，僅要

郭宣甫 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

求有一個公平之機會來挑戰所提出之傳聞證據，而毋須審前之通知。----（待續）

歐洲專利新訊集

錦

鄭智元 專利工程師

- 成功大學土木工程系學士
- 台灣大學造船及海洋工程所碩士

專利所有權人因此再提出了一個替代解釋，“預決定深度”意指“約 3-5mm”，係為在敘述中之一個實施例所指出的深度，然而此亦受到拒絕，基於這些關於較佳實施例的數值提供了一個偏好之氣氛，而不是要件。進一步地，法官指出這些數值甚至不是一個範圍，而是一個範圍的逼近，其未記載有助於專利權所有人案例的一清楚意涵。

反而被告的陳述被接受，“預決定深度”意指任何具有在事前即決定好的深度的溝槽，且申請專利範圍第 1 項被認為已被其引用技藝所預期。

經過審訊後，專利所有權人申請修正申請專利範圍以具體指定一深度約 3-5mm 的一溝槽，但在此最近的階段，修正的裁量被拒絕，這個拒絕在上訴時仍被確認。

評論

暫不理會宿命之較寬廣的哲學問題，幾乎一引用技藝揭露中的任何元件都將由任何設計或製造它的人在事前即決定好，因此“預決定”一詞依英國法庭的解釋，不應該被假定為一意味著可能有助於區別先前技藝的有意義限制。同樣地，一個聲稱的侵害通常是在事前即由某人—通常是侵害者—決定好，且因此不太可能提供一逃避路徑以對該專利的申請專利範圍迴避。因此這個字通常僅有點小作用—除了也許在有敘述事件或作動的申請專利範圍中，這些事件或作動必須依次序發生，在這些案例中，“預決定”某事也可能意味著在某些其他事件之前即先決定此事。

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

第 G1/06 號判決 申聯分割案

擴大委員會認為，對於一連串的申聯分割申請案，如果在一特定分割案的所有特徵可以直接且無歧異地從每一個在前的申請案所揭露的內容推導而得，則 EPC 第 76 (1) 條的要件是完全滿足的。對於分割案的實質內容必需在先前的申請案的申請專利範圍之範圍內的主張，EPC 並未提供法理的基礎。

擴大委員會也指出，一個第二代（或接續的）分割案不可基於任何其在前的申請案不符合 EPC 第 76(1)條的規定而被駁回。與先前的申請案的結果是不相關的。如在 G1/05 號判決中已經表明，一個分割案在申請程序上是獨立於其母案的。

在附帶的意見中，擴大委員會指出具有相同發明說明的申聯分割案長達 20 年的審查期間是不合宜的，但其又指出，如果行政的措施不當減少申請人對於審查部門已經給予一個相反核駁意見的實質內容試圖保持有效的可能性，這將是立法機關應去考量何處被濫用以及補救措施為何。

日本智慧財產判例

日本新式樣（意匠）法之修訂

1.2007 年 4 月 1 日以後所提新式樣申請案之專利權期間已改為自其註冊登錄日起算 20 年（原先為 15 年）。

2.放寬提請相關新式樣申請案之期限。

原新式樣之相關新式樣申請案得由同一申請人在原新式樣註冊公告日前提出。

3.得為新式樣保護之專利標的保護擴大。

關於螢幕設計及／或供作一物品使用操作以利物品實行其功效之繪圖影像已可受新式樣專利保護。

4.保密新式樣制度已被修訂。

申請人現在可對新式樣之註冊，於申請新式樣註冊之際或繳納第一年註冊費時（修訂前，此請求僅能於申請之際提出），請求一定期間（最長自註冊起 3 年）之保密。

日本專利法之修訂（一）

2007 年 4 月 1 日以後所提之專利申請案導入如

下列之“修正限制”及“放寬分割案申請期限”。

1.修正限制

對申請專利範圍提出修正時，應描述“其於修正前核駁理由通知中所決定之發明可專利性”及“所修正專利申請範圍所述特徵所定義發明”，以便成為符合“發明單一性（專利法第 37 條）”要件之一發明群組。日本專利法第 17-2(4)條。（待續）

專利費用出岔？

美國專利局提出先行費用結構之背景

在修正前法律之下，費用的調整是由 35 U.S.C. 41(f)所規範，而絕大多數的年度調整是為了因應通貨膨脹。新費用典型的包括適度的增加，例如基本申請的費用和發證的費用。這些費用的目的在於更吻合 USPTO 在提供審查功能的支出，並維持這些費用與通貨膨脹率相稱。

然而，USPTO 所提出的一系列新費用以及費用增加已經遠遠超出了基於年度通貨膨脹的專利費用調整。全美智慧財產法協會(AIPLA)於 2002 年 7 月 18 日發表了一項聲明，反對新的費用制度。由 AIPLA 的觀點來看，USPTO 已經恣意的聚積了總數為美金 15.27 億元，而其中的美金 1 億 6 千 2 百萬元是被轉用在其他的政府計畫。這樣的結果造成對發明人“偷偷加稅”，以妨礙一些獨立發明人以及新興公司使用專利制度，並迫使許多大學以及企業重新評估他們的專利公事包。

該項費用提案造成包括以下的改變：分開申請和審查費用，申請專利範圍的獨立項超過三項以上以及總項數超過二十項以上的大幅費用增加，申請提出理由以支持上訴的大幅費用增加，以及最引人注意的是，對於一申請案若包含一或多項申請專利範圍相對於其他審查中之申請案或專利的一或多項申請專利範圍不具可專利的區別時，所收取之新的附加費用。

根據 USPTO 的說法，分開申請和審查費用會促使申請人在支付高額費用以涵蓋專利審查費用時，“評估他們發明的商業價值”。不幸的是，在提案中，申請費用為美金 300 元，而要求實審的費用更高達美金 1250 元，幾乎是過去申請及實審費用的兩倍，理所當然會強迫許多申請人去重新評估他們發明的價值。

謝清源 專利工程師

- 輔仁大學生物學系
- 台灣大學病理學所碩士

歐洲專利新訊

歐洲專利局宣佈規費的重 要改變(續)

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

針對於歐洲欲進入區域階段之待審的專利合作條約申請案，則考慮早些進入國家階段。亦要考慮在區域階段的進入提出分割申請案，而非等到之後。

針對無法在規費增加前進行的案件，則考慮是否可減少申請專利範圍的數目。多項附屬在歐洲是許可的，其可產生相當的補救。

針對未來的申請案，則考慮改變自己的撰寫模式，以減低申請專利範圍的數目。鑑於美國專利與商標局之所提出的 5/25 申請專利範圍規則，我們或許無論如何要改變自己的撰寫慣例。尤其，自己應盼望改變自己的撰寫模式，使其更相配於可能被請求的所有標的物之明確支持有在敘述的介紹部份(即在特定實施例之前)之歐洲模式。這樣的話，依原始申請之案件可以有更少的申請專利範圍來降低超項申請專利範圍規費。在申請期間，藉於敘述的介紹部份找尋支持，申請專利範圍可予修改，且申請專利範圍可如需要來增加。要注意的事，超項申請專利範圍規費於核准會再計算一次，且在申請時未付的任何申請專利範圍規費，在核准時會變成到期的。

歐洲的新價格結構將到來

在 EPC 2000 於去年 12 月生效後，會有如下進一步關於官方規費的改變到來：

- 1.起草於 1999 年之倫敦協議將最後於 2008 年 5 月 1 日針對歐洲的一些國家生效。首先，不論在 EPO 之前程序的語言，這表示將不會有用於德國、英國與法國之批准的任何翻譯。因此，若要以所有可能來省下這些翻譯費，眼前之歐洲專利的核准應要延至五月。
- 2.另外，如我們強烈鼓勵不要多於 15 項申請專利範圍(以及自 2009 年起顯然不要超過 50 項申請專利範圍)與較短的敘述，而且要指定所有國家之新的 EPO 官方規費制度，將於 2008 年 4 月 1 日以及若干部分將於 2009 年 4 月 1 日生效。我們或許現在即應考慮這些改變於準備進

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

入歐洲之 PCT 申請案。

新歐洲專利公約(EPC 2000)

---最新修訂版

3.3 前案的新釋義(目前 EPC 第 54 條第(4)項的刪除)

然而，在目前法律下，EP-A 只在 EP-A 及 EP-B 的共同指定國中為相關前案。例如，若 EP-A 指定德國、法國和英國，EP-B 指定德國、法國、英國和西班牙，則可能可以在西班牙藉由 EP-B 獲得保護，即使 EP-A 的申請日較早。在 EPC2000 的規定下，這種情形將不太可能發生。即使 EP-A 沒有指定西班牙，若 EP-A 是能擊毀新穎性的文件，那麼在西班牙 EP-B 可能不能得到其保護。

請注意，目前的第 54 條第(4)項已完全刪除，但是新的 EPC 2000 第 54 條第(4)項已被引進(參見如下的第 3.5 節)。

3.4 續行程序(EPC 2000 第 121 條, Rule 第 135 條)

在目前 EPC 的規定下，只有當歐洲專利申請已經被拒絕，或因為不能在歐洲專利局所設定的期限內回覆而被拒絕或視為撤回，才能使用續行程序。其結果是續行程序在下列情況是不可能的，例如，繳交申請、檢索的款項、指定費、審查費、及審查請求。

在 EPC2000 的規定下，續行程序將變成標準救濟程序，且因此續行程序將可使用於上述的必須行為的個別時限中。

然而，續行程序在優先權期滿後之主張、優先權聲明和訴願期間將不可能(其它詳見 EPC 2000 第 121 條第(4)項及 Rule 第 135 條第(2)項)。

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

3.5 第一和第二醫療用途(EPC 2000 第 54 條第(4)項及第 54 條第(5)項)

基本上，新的 EPC 2000 第 54 條第(4)項及第 54 條第(5)項併入判例法。

美國專利商標局新知(三)

最後，第四時段將在領證費的付款後開始，而止於發證之前，審查員已沒有任何時間考量資訊揭露聲明時，在此時段期間所提出的資訊揭露聲明將要求證明、申請案撤回公告請求書，及一或更多的權利請求項由先前技術或與“專利性正當理由”一起之權利請求項修正看來是不具可專利性的陳述。

以上規定的改變將增加可觀的重擔於申請人與從業者在資訊揭露聲明中提交它們之前，須徹底地檢視所有資料，此重擔似乎對在審查之前引用外國語言資料的申請人特別地沉重，實際上是要求英文翻譯的提交來避免須要詳細檢視每一資料及做陳述而成為記錄。

生效於美國專利商標局的新的加速審查程序

自 2006 年 8 月 25 日起，美國專利商標局啟用新的關於加速性專利審查與使一申請案“特殊”的其它聲請的要件，且將這些群集在新的加速審查程序下。美國專利商標局的目標是在一申請案提出日的一年內對專利性提供一最終的判定。

除了由於申請人的健康與年齡的情事外，新要件適用於所有成為“特殊”的聲請。對大部分尋求“特殊”狀態的申請案而言，申請案必須附帶提交使特殊的一聲請書與聲請費；又，申請案必須附帶提出適當申請費、一宣誓書和不超過“三個獨立請求項與全部 20 個請求項”；此外，請求項必須訴求一單一的發明，且不允許多重附屬的請求項。重要的是，申請案必須電子地經由電子提交系統(EFS)而提交給美國專利商標局。

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

分割的提出申請實務的後續結果如果上訴擴大委員會同意上訴技術委員會

這些都太嚴酷了。由於歐洲專利局對於新增事物的看法是嚴格的，所以對一個歐洲申請案作修正是極端地困難，並且新增事物的歐洲專利局的異議的沒有風險是絕對確定的。

一般來說，在歐洲專利局的起訴期間中，在若新增事物的異議被提出則進一步的修正或修正的縮限可能被提出的認知下，律師和審查委員都周密地作修正。

不過，檢察官將會處於一個非常不同的立場如果有被認為是補充事項的任何修訂將不可避免地不可逆轉地引起專利申請案被視為無效。

分而治之-6

由於專利權人將在其居所所在的國家被起訴，所以將上述案件與魚雷訴訟相較後，專利權人也不會有理由感到不悅，因除非某國提供了一個有效率、可信賴及快速的專利訴訟制度，否則不太可能在該國被起訴。而根據英國法院在專利上一貫的處置，亦即堅持嚴格的國家及領土權而認為侵權及有效性不可分的觀點，本文作者並不期待英國的法院將可能接受如此特殊的跨國案件。另外，針對已在他國生效的專利、做出駁回跨國管轄權判決的國家，諸如法國、比利時及義大利等，亦將很難期待其改變她們的態度。然而，可以相信的是，在並沒有濫用，以及被請求針對純粹侵權問題作出早期及有效率判決知情況，某些法院(例如德國法院)將不會排斥使自己因而適用相關歐洲協定及規則，以及現在的歐洲司法院判決。

吳巧玲 法務專員
政治大學法律學系

在網中的蜘蛛

Roche v Primus 案是關於一群居住在不同歐洲國家的被告，是否能僅在該群被告其中一位的居住國家(由原告選擇)、而在該國以及由一或多個共同被告在一或多個歐洲國家中，關於聲稱被侵權的某件歐洲專利，被一併提起訴訟。而若是多個被告屬於同一群公司、在一共同計劃的基礎上行動及/或從事相同(或幾近於)侵權的行為、以及在該聯合計劃背後公司所在之國家被起訴，荷蘭法院在布魯塞爾協定第 6(1)條(分別是布魯塞爾規則)的基礎上，對上述 *Roche v Primus* 案的相關議題已經作出確認。

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)

此英國新的異議程序還在初始階段，而且它的成效尚未被看到。然

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

而，一個正面的改變是：異議人仰賴諸多在前商標而企圖使商標申請人陷入困境，要求提出使用證據的規定，將使異議人必須再三考慮。此修正可能在異議中平衡各方與註冊之權力而聚焦於相關的早期商標，因此，裁決異議將會快速點而且會有效率。

當然，新的使用證明規定的缺點之一，就是商標所有權人將必須嚴密地監視英國與歐盟商標，並慎重考慮這些自從註冊日起算超過五年或者更多而未使用商標的弱點。

有鑑於在舊的異議程序下，儘管申請人可透過廢止申請以作為反擊威脅仍可能依恃有弱點之未使用商標的籌碼；而在新的異議程序下，在異議程序中，這樣的商標或多或少是多餘的，因為他們沒有使用證據的支持。因而，商標所有權人將會明智計畫地開始或者重新開始使用這些有弱點註冊所保護的商標，或者，如果他們在英國仍繼續保有利益的話，考慮重新申請這些商標。(完)

自授權音樂產生收入 (續上期)

自授權音樂產生收入 (續上期)

同步授權 (Synchronization Licenses)

在一電影，商業廣告，電動遊戲，或電視劇中，一受著作權保護之歌曲的使用權利需要同步授權，同步授權是授與一第三人將該受著作權保護之作品與視覺影像同步的權利。同步授權的費用將依據歌曲，歌星，該首歌曲受歡迎的程度，以及使用方式而有所不同。例如，一首歌曲作為一電影現場的背景音樂時可能產生美金 800 至 30000 元的費用，然而整首歌曲用來作為一部電影的開頭或片尾曲時，則產生的費用可能會在美金 15000 至 80000 元之間，甚至曾有報導某些著作權人協商一首歌與一部大電影的同步授權金多達美金 250000 元。

樣本授權 (Sample Licenses)

樣本授權授與在一新創作的作品中使用一受著作權保護之作品的權利。與同步授權的費用類似，依據該被取樣之歌曲的歌星，該被取樣之歌曲的受歡迎的程度，以及其將被使用在一首新歌內的方式(即背景節奏，歌曲中的音符，鼓點節拍)

而有所不同，一樣本費用可能在美金 200 至 50000 元之間。著作權人也有權利讓授權金費率的範圍落在 2 分至 9 分美元之間。另一方面，若在整個衍生作品中，大部份使用該被取樣之歌曲而新作品只貢獻一小部份時，一著作權人可主張該新作品整體的著作權，並將該樣本授權轉換為一強制機械授權。

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

另一個在資料庫中非必需但有用的欄位是相關申請或參考資料。引載累積的參考資料並非義務，而且如此做並不能討好負擔沉重工作量的專利審查員。對於許多美國專利可獲得的核准前公開申請案與國外/PCT 相應申請案，相關參考資料的追蹤可避免重複費力在進行參考資料的摘要及向 USPTO 舉報上。若發現有許多實質上相同的參考資料時，且都在系爭審查中申請案的優先權日之前公開，則可選擇向 USPTO 引證者應是具有最適當申請專利範圍的一件。

II 維持先前技術的資料庫

A. 保持資料庫完整與最新

若先前技術資料庫的內容是不完整且不合時宜的，則其價值有限。為了確保資料庫能反映專利申請人已知的所有記錄，對於負責增加紀錄至資料庫的人或小組來說，採用並依照定時補充文獻副本的程序是很重要的。一旦文獻被提供至負責人手中，應避免過度延誤登錄新資料庫的記錄。

B. 保持關鍵字清單的完整與最新

關鍵字清單不應該以一個固定文件來處理，而應經常研究並附註，使其適當地包括申請中專利相關的用詞。包括申請專利範圍中的元件名稱，以於必要時至少補充相似的用語，總是一個好的方式。在申請一件新專利申請案或在現有的申請案中提出新的申請專利範圍時，可能觸動對關鍵字清單做修改之需要。

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

減少歐洲專利的費用

藉由免除許多授予專利後的翻譯要求，倫敦協定大大地將減少在歐洲獲得專利保護的費用

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

在歐洲專利局（EPO）授予一個歐洲專利後，其必須在一個或多個所指定的歐洲國家中認可，以使其於這些國家中生效；這個認可的程序通常包含提出所授予專利之該國當地語言的全文翻譯本。例如，要讓一個已核准的英文歐洲專利於法國、德國以及義大利生效，現在需要分別向法國、德國與義大利專利局提出法文、德文與義大利文的翻譯本；因此這樣的認可程序所需要的費用通常很高。

倫敦協定處理了這種需要提出翻譯本的需要，其不影響在授予專利前向 EPO 提出申請專利範圍的翻譯本之要求。

此協定之任何會員國如以英文、法文或德文作為官方語言的國家均同意完全免除授予專利後的翻譯要求，而這適用於下列已批准的國家：奧地利、比利時、法國、德國、愛爾蘭、盧森堡、摩納哥、瑞士以及英國。

批准此協定且其官方語言不是英文、法文或德文的歐洲國家必須指定英文、法文或德文其中一種語言，且專利權人必須藉由提出該已核准專利之指定語言的翻譯本而使其專利獲得認可。例如，如果該歐洲專利是以英文撰寫而被核准，且系爭國家也指定英文（預期許多國家會指定英文），則在此國家中即不需提供翻譯本以認可該歐洲專利。（待續）

江喆儀 專利工程師

台灣大學醫技系
台灣大學醫技研究所

商標：合理使用與犯規

（Thomas C. Morrison 原著）

當時代公司反對 RankReport 銷售這類產品時，它的律師反應：在記名合理使用下，它和它的客戶（例如在 FORTUNE 排名的公司）擁有公開和慶祝顧客出現在著名的排行榜上的權利。如其律師所爭辯的：「財富 500 公司不可能強求它在名冊上的地位，而不引用財富 500 的商標，因此，這是記名合理使用的典型案例。」然而，本案跟上述的案子差異為何？我們如何能夠發動成功的訴訟來對抗

倫敦協定 (London Agreement) 的要點

RankReport 的生意呢？答案在於合理使用與記名合理使用原理範圍的仔細分析，以及合理使用變成邪惡的觀點。

Terri Welles 有權聲稱她自己是前「年度玩伴女郎」，因為那就是她本有身份的一部分---那就是她是誰。同樣地，任何在財富 500 名單上的公司會提到它自己就是一家「財富 500 公司」。實際上，一家公司可以宣告其財富 500 的排名在發行刊物或是它的年報上，它甚至可以豎立一塊匾額在它的總部證明這件事實。當它只利用「財富」的商標來確認它自己，一家公司使用財富 500 標誌這件事，將不會觸犯侵權。事實上，它甚至不能有使用商標之意味，例如，有關商品的銷售或行銷。

但是一家財富 500 公司可以如此合法地描述其公司的事實，不會給予第三人（如 RankReport）製造、推銷及銷售徽章、匾、貼紙及類似商品的權利，而利用財富 500 的商標做為商品核心元素。製造及銷售此類商品既不是合理使用，也不是記名合理使用。它是財富 500 商標有關於行銷及販售商品的直接濫用。RankReport 販售財富 500 匾和一家公司未被授權即製造、銷售貼有「紐約洋基」商標的 T 恤或是貼有「達拉斯牛仔」商標的美式足球頭盔無異。（待續）

美國商標法之 1946 年規定

反於此背景，於 Serbin 與 Ziebart International Corp. 案件中，第三巡迴法庭審理源自二紐澤西地方法院駁回消費者主張錯誤廣告判決之合併上訴。該法庭無異議地同意法官 Pollak 完足而學術性之意見。首先論及商標法第 43 條(a)源起之餘，該法庭載述：新的條文“不只是摒棄 1920 年商標法第 3 條之故意/意圖欺騙之要件”，且其藉禁止“不實之陳述或說明”而“佔有較來源錯誤指稱更大之範圍”。之後該法庭轉向二“顯然值得注意的”法律評論文章，其為國會所採用之商標法第 43 條(a)同期所完成，且法官 Hastie 於 L'Aiglon 案件中據為給予法條更廣義之解釋。該等文章均解釋法條為許予“競爭者”權利以尋求對抗“不公平競爭”之救濟。該法庭後來有利地參考第二巡迴法庭在 Colligan 案件之判決，包括立法過程之法庭分析，時事評論者對 Colligan 判決正當性之不同論點，以及最終之判決。

法官 Pollak 下結論：為主張商標法第 43 條(a)，原告不一定必須是被告之直接競爭者，但必須存有商業利益²。此法官認為 Thron 案件之基礎為原告“身為一公司之主要股東，該公司宣稱因主要競爭者之不實廣告而使公司破產，係為一特別適當而標準

之破產公司因商業利益之擁有者”。該法官亦以讚許之意而引用再版之觀點：在 Thorn 案件中“缺乏對抗不實陳述之較近而具利益之當事人成為第三巡迴法庭所下判決之理由”。最後，該法庭重新檢視 1988 年商標法修法之立法過程而下結論：國會“並未改變法規以使消費者有權對不實陳述提起訴訟”。（待續）

2. 引用 Sandoz Pharmaceuticals Corp. 與 Richardson-Vicks, Inc. 案件，902 F2d 222, 230 (CA 3 1990) (商標法主要係為保護商業利益，..... 且依條文規定商業上原告之司法救濟必須滿足舉證證明其商業利益已因競爭者不實廣告而受損)。

歐洲共同體

I.B.8.b. 近似商品/服務

在 Canon KK 與 MGM 一案，歐洲法院 (ECJ) 釋明歐洲商標指令 (EC Trade Marks Directive)

4(1)(b)關於近似標誌。歐洲法院聲稱

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

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。

黃欣怡 法務專員

文化大學德文學系

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。

執行你的專利或商標指南

執行專利權與商標權的引言

通常，公司客戶會對研發產品或方法投入顯著的資本，並為它們獲得相關專利。事實上，因為它們自專利得到排他權以防止他人製造、使用或販賣商品（或實行方法），專利提供了公司競爭優勢。同樣地，商標常能為公司商業活動貢獻有價值之商譽與其他商業優勢。

難怪專利或商標所有權通常希望通知他人關於他們對專利或商標的侵權，以停止侵害或/及讓侵害者付費，例如經由授權。在所謂第一步著手執行專利或商標或「啟用第一次但書」前，以智慧財產律師來擬定執行對策是明智之舉。這對策應考慮到系爭專利或商標及他人嫌疑侵權行為的特殊情況。如堅持其完好理由策略，專利或商標所有人更有可能收割其智慧財產之利益。

本文著重在各種因素以檢討如何通告和追蹤侵害客戶的專利或商標權的嫌疑人。正確達到併用訴訟威脅「棍棒」與和解「蘿蔔」是一挑戰，但藉由通知客戶對相關情況相異方法的贊成與反對，可將問題單純化。

宣告審判訴訟的風險

首先，通知被告的侵權人有個明顯的方法就是申請並提出侵害控告。對於可能範圍內結果的另一端方法，是寄一封「侵權警告」信。信可採用許多格式，雖然其目的一般在於不訴諸訴訟而尋求獲得由專利或商標權而生的利益。

「侵權警告」信通常引用專利所有權人的專利，而要求有嫌疑的侵權人停止侵權行為。就此而論，「侵權警告」信有用之處在於：（1）提醒嫌疑侵害人注意可能會引起金錢損失之專利。（2）說服嫌疑侵害人停止侵害行為，而不需要面對訴訟與其固有的不確定性與

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

支出。

歐洲專利新訊

潘玟倩 法務專員

輔仁大學財經法律學系

歐洲專利局官方費用的修正 (二)

來自 EPPING HERMANN FISCHER

如果歐洲專利申請包含多個發明，而不是關聯到一個共同的發明概念，或者每一類別包括多個獨立項申請專利範圍，則宜提出個別的專利申請，或者假如是進入區域階段的申請，則可提分割申請，而不是包括一大堆可被收費的申請專利範圍的一個專利申請。

a) 締約國的指定費用

目前，締約國的指定須支付指定費用，其中當指定費用為單一指定費用(80 歐元)的 7 倍時，目前為 560 歐元，被視為支付全部締約國的費用。從 2009 年 4 月 1 日起，在核准程序中，將不再有個別的指定締約國的可能性，因為支付 500 歐元金額的「均一費用」，全部締約國將自動被指定。決定歐洲專利將在那些國家生效，可被延遲直到專利的核准時決定。

b) 官方費用的更多改變

從 2008 年 4 月 1 日起，歐洲專利的申請費、檢索費，以及審查費將被微幅增加。而且，列印專利文件在超出 35 頁之後的每一頁的費用將增加。

從 2009 年 4 月 1 日起，歐洲專利局將對包含超出 35 頁的歐洲專利申請，於申請時收取額外費用。此係指在 2009 年 4 月 1 日當天或之後的歐洲專利的直接申請，以及進入地區階段的歐洲-PCT 專利申請。

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

在英國的軟體可專利性 (一)

來自 JENKINS Patent Newsletter

上訴法院(Court of Appeal)作出對 Aerotel 的專利落在可專利性標的一線之一邊，及 Macrossan 專

利申請落在另一邊的判決。是否此判決能幫助我們找出分辨出技術標的與非技術標的之間的那條難以捉摸的亮線？上訴法院對英國及歐洲專利局的判例法作了廣泛的探討，甚至考慮了美國的判例法，但是旁觀者期待一個更清楚的新方向，來決定電腦執行發明的可專利性在英國可能會失望。此判決的效果將僅能維持在較早由上訴法院對 Merrill Lynch [1989] RPC 561 判決所例示的現狀。

韓國可專利標的 (六)

6. 審查及過程 (prosecution)

6.1 形式審查(Formality examination):申請日的要件

一旦一件專利申請案已提送韓國智慧財產局時，此專利申請案被檢查以確保所有要求被滿足，其中這些要求是給予此申請案一個申請日期所必要。

根據韓國專利法之實施細則(enforcement regulation)第 11 條第(1)款，若出現以下情事時，則不核予一專利編號，而將該申請案退回至該寄件者，以猶如該申請案從未被提交之。

- (i)該申請案的功用交代不清楚；
- (ii)從事該程序的人(或法人)(即該申請人)的姓名或住址未被揭示；
- (iii)該申請案未以韓文撰寫；
- (iv)該申請案未附有說明書、請求項及/或圖示(僅就發明被訴求裝置而言)；
- (v)在沒有一位專利管理人(patent administrator)情事下，該申請案由在韓國內未擁有營業住址或場所的人士所提交。

一旦該申請案已滿足上述要求，韓國智慧財產局將核派一專利申請案號，且檢驗其它的程序要件是否已符合韓國專利法。假使韓國智慧財產局發現任何文件或資訊遺漏，如代理人，或申請人代表的姓名，則韓國智慧財產局將在一特定的時間期限內發佈一份修正函要求該申請人在一特定的時間期限內修正函補充遺漏的資料。該申請人可取得該已指定時間期限的延展。假使該申請人未能在該已表明時間期限或任一延展時間期限內遵守此一要求，則該專利申請案將成為無效，且被認為未曾申請過。

陳俊元 專利工程師
淡江大學電機系

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

委員會亦認定，雖然 DIGIRAY 與 DIGIRAD 外觀上構成近似，但 RAY 與 RAD 的意涵並不近似，尤其是在考量其與商品的關聯時，RAY 僅僅用於形容與已註冊案關連的商品的，藉由 DIGIRAY 與 DIGIRAD 二商標字尾易於分辨的差異，購買者能夠察覺到 RAY 與 RAD 之間意涵上的差異。

此案例是使用無識別性的商標內容—已註冊商標的 RAY 與申請商標的 RAD (核子科學技術的專門術語) 來幫助區別兩個部分文字相同的商標的例子，此案例亦是委員會以不同種類儀器的使用者與潛在購買者並非不存在差異(事實上而言是次要的差異)作為欠缺混淆誤認的原因的極端例子。

2. 關係的錯誤暗示

a. 核駁處分確認

至今，委員會仍鮮少對依商標法第 2(a)條「申請人商標錯誤地暗示與其他自然人或法人的關係」為理由的核駁處分為訴願決定。

1999 年有二則被報告的案例，內容均是委員會確認因商標錯誤的關係暗示而遭核駁的處分。第一則案例為商標“NAFTA 及圖”，指定使用於美國、加拿大、墨西哥及其他國家間貿易與投資的促銷，提供會員關於其自由貿易地區投資問題與效果的資訊及諮詢服務。第二則案例為希望註冊一個包含 SLOPPY JOE'S 文字與海明威照片的商標，指定使用於餐廳及吧台服務。

謝享穎 法務專員
東海大學法律系

USPTO 使用者實用訣竅

三、英國商標之利益保護

1994 年藉由英國商標法，註冊英國商標是個人財產(在蘇格蘭，無形動產財產)且與一對照美國法—可被讓渡或其他方法與公司行號之商譽分開地辦理。因此，註冊的英國商標之讓渡，可藉著擔保(通常是授權回到讓渡者手裡)而有無伴隨商譽，但讓渡書須形成書面且由讓渡者或其代理人簽署。雖然沒有義務這麼辦理，擔保利益皆應於英國註冊簿登錄為註冊交易。擔保利益也可被獲得或登記在英國註冊簿而相對於商標申請案、只有物品或服務的一部份、或特定場所。如讓渡書已被登記，除非

USPTO 擬定採行 5/25 規則之因應建議

來自(AMERICASIPFOCUS20073RDEDITION)

雙方可簽署該申請案必須提供簽名的影本。如其他擔保利益已登錄，讓與人須簽署申請案，否則核准之擔保利益證明，必須伴隨申請案。

儘管英國商標認可當作是個別的財產權利，於英國仍規定：公司行號信譽之販售與讓渡商號將隱含轉移公司行號所用商標，於受讓者 *Shipwright v.Clements* (1871) 19 W.R.599; *Currie v.Currie* (1898) 15 R.P.C.399;“Weston”[1968]R.P.C.167 at 183。因此，當履行讓渡係依擔保之方式，一併為商譽的讓渡也是令人滿意。並且，當藉著擔保方式為讓渡未被登記時，這交易將是無法對抗任何第三者（例如，公司行號的購買者），因其將無視於該交易，而獲得一個衝突的商標利益。

四、CTM 之利益保護

因為註冊 CTM 將延伸到英國，債權人該確保擔保利益俱存於註冊 UK 商標與任何債務人公司或個人的對應 CTM 註冊。議事規則 (EC) No.40/94 第 17 章與 19 章規定 CTM 可被讓渡並給予擔保或作為對物權利的主體，但任何讓渡須形成書面而由兩造當事人簽署。依第 24 條，一 CTM 申請案可以相同的方式處理。

雖不是強制性，讓渡書和擔保利益可登錄到 CTM 註冊簿，登記的申請案由任一當事人為之須伴隨著交易的證明文件。

然而，第 17 條規定未登記者，將妨礙權利繼承人訴諸任何來自註冊之權利

（例如，對第三侵權者提起訴訟之權利）。也許對債權人更加嚴格地是第 23 條規定，除非第三人取得權利時已知該交易依擔保為讓渡及其他可登錄交易效力只在登錄於註冊簿後，及於第三人。

五、實用訣竅

如可能，應確保擔保利益存於 UK 商標，而包含標誌所附著或代表的商譽。確認也有 CTM 和試圖包含於所獲得之任何擔保利益範圍中。在 UK 或 CTM 註冊後，申請登記以擔保或其他擔保利益之任何讓渡。

六、結論

規範擔保權利法律早已確立於美、英國，但歧異在某些關鍵點。雙重的州/聯邦商標體系，在美國不再出現關於完成某種擔保權益的適當方式之問題，但在英國，必須思考依 UK 及 EO 制度之雙重權利本質。雖然可在英國（以回溯授權）獲得商標（與商譽一起）實際權利的認可，在美國須留意是不要讓渡商標與商譽。

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

蔡昀修 法務專員

輔仁大學歷史學系

申請延續案以及請求之回顧 (Review continuing applications and requests)

根據新規則，在一般情況下，企業依法只能當然申請二個延續案或 CIP，以及一次 RCE。規則僅適用於在 2007 年 11 月 1 日以後提出延續案或 RCE 之案件。對於早先已經提出的申請案，該規則亦有追溯效果。例如，在 2007 年 11 月 1 日之前申請人已經提出 RCE 申請，USPTO 將禁止申請人再提出新 RCE 申請，除非申請人通過申請能夠釋明，任何修正案、爭議或證據早先不能提出。同樣地，當企業在 2007 年 11 月 1 日之前已提出二個或更多之延續案申請，官方只核准再多一個延續案。一般 USPTO 將禁止更多延續案或 CIP 之申請，除非申請人訴請裁定。

專利申請人可能遭遇此種申請不容易核准，為了減少不正當或不合宜之延續案或 RCE 申請之可能性。申請人應該確認其專利申請之檔案系統能追蹤隸屬於同一申請家族之全部延續案或 RCE 申請。

修訂分割 (Revise divisions)

根據新規則，一分割申請案將比一個延續案好些(就涉及延續案或 RCE 案之限制，以及在申請專利範圍數量之新限制而言)下文將討論這些優點。新規則指定：為回應限制性請求，始可提出一個分割申請，且須包含關於一個未被選擇發明之申請專利範圍。限制性要求可由審查官提出，或申請人亦可能提出建議性限制要求 (suggested restriction requirement, SRR)¹。因此實務上，自願分割申請不再被允許。從該規則觀察，任何此種申請將被視為延續案。該規定有追溯作用，所以申請人應該檢討先前所提出的分割申請案，以確定是否將被視為延續案。

1. 參考 37 CFR 1.75(b)

並非任何秘密恰為營業秘密

作者：Mark W. Freel

亦即，就實務上而言，公司可合法認定某些資訊本質上為財產權且具機密性，但可能無法受到法律上的保護，除非其採取、實施、且維持該資訊的機密性。*Incase* 案顯示，Timex 採用 Incase 的設計，並提供予該菲律賓公司，視為採購數百萬個第二套組件

的部份。Incase 未期望 Timex 竟會如此處理其財產權設計。因為 Incase 的經營實務並未採取且維持安全性措施，Timex 得以如此做卻終究免於受罰。

如該法院所指，即使 Incase 已將該資訊視為私密性，Incase 並未採取「明確措施以保有資訊機密對抗[Timex]」。因此，「保護營業秘密『需要自個別承認其機密性且承諾予以尊重之契約(以書面為佳)，而持續警告所有已得知營業秘密的人士』」。

保護營業秘密的措施

公司希望未獲有專利的智慧財產得到保護，所得到的教訓很清楚。任何這類的公司可合理期望去保護其營業秘密，及在必要時利用訴訟執行保護，而前提是對於例行遵循的內部安全措施，必須事先實施且維持。純就訴訟目的而論，上述程序的證據無法於事發之後取得。反之，這些程序必須成為公司經營實務的部份架構。受僱人須接受有關這些程序的教育訓練，且例行遵從這些程序。

以下列舉營業秘密保護的必要程序：

- 簽訂保密協議的對象有主要受僱人、任何外來訪客、賣主、或商業合夥人。

...

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.

B. 商標訴願暨上訴委員會

1. 混淆之虞

a. 未發現混淆之虞

ISLANDER 為用於凍飲和清涼飲料的成分與濃縮液的商標註冊申請，基於與用於餐飲服務的商標 ISLANDER COFFEE HOUSE 有混淆之虞，被商標審查員依商標法§ 2(d)駁回。兩個商標都包含重要的顯著單字 ISLANDER。申請人的商標不包含在引證商標中已聲明不專用的通用名詞 COFFEE HOUSE。商標必須整體比較，而包括不專用的內容。如最終結論依據商標整體為考量，為了合理的理由，對一商標的特殊部分多少給予較少的壓力，沒有什麼不適合。一個商標中特殊字詞的顯著性或一般性是普遍公認的基本理由，以就商標的該部分賦予較少的壓力。

儘管他們有通用特徵，商標訴願暨上訴委員會認定相較於申請人的商標傳達的意義與印象，COFFEE HOUSE 給予註冊商標一個不同的意義和商業印象。商標審查員沒有從委員會可能推論出申請人的商品會在咖啡廳販賣，也沒

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

有任何咖啡廳可能提供申請人的酒精飲品的證據，而提出任何特定證據。就本身而言，在涉及餐飲服務和特定食物飲料的案件中，沒有混淆之虞的認定規則。商標訴願暨上訴委員會不能從商標審查員的已驗證紀錄，來推斷包含水果成分與冰塊之申請人的凍飲和他的清涼飲料，或是任何申請人的其他飲料會在商標權人的餐館販賣，以致購買者會相信申請人的商品來自商標權人的咖啡廳。申請人的濃縮液與成分更不可能在咖啡廳販售。商標訴願暨上訴委員會推翻商標審查員拒絕申請人註冊的決定。

近期韓國產品容器之 商業表徵相似性案例 (3)

然而，最高法院觀察到即使商標的拼音與概念並非相似，兩者的外觀實質上相同，因為前三個字母都一樣並同用一種英文字形，並且兩者的整體色彩配置相同。再則，兩種罐子的商標形狀、色彩配置、以及位置都一致。最高法院認為當分開來整體觀察時，外觀是相似的。因此，最高法院判決被告之使用“凱許”商標構成了不公平競爭，其將導致消費者與東方酒廠的“凱斯”商標混淆。最高法院更察覺到下級法院未經由充分的驗證而誤用相關的法律原則。最高法院進一步聲明該下級法院僅基於英文字比較主體商標，而未權衡如前所述的因素。

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

結論

有關於罐裝容器相對於不公平競爭之相似性，首爾地方法院所裁定的“金西打”案審視了容器上面的商標、公司名稱或品名，端視何者涵蓋於罐子上面的主要部位而吸引消費者的注意。地方法院推定，除非商標、公司名稱或品名由於罐裝容器的相似性而導致消費者混淆之可能將不會被認知相似。另一方面，最高法院關於“凱許”案的判定認為，縱使各罐裝容器上面的商標具有某些程度的差異，會導致消費者混淆的罐裝容器整體外觀相似性，包括商標的位置，將會構成不公平競爭。

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

探討過這些觀點，兩案於朝向辨認各種有關於商標侵害分析的問題點已經跨出了充滿意義的步伐。（完）

美國官方標識之保護

然而這些禁令仍有它的限制，例如，有一聯邦法院認定一「愛抽煙的熊」圖案，用於政治性的廣告並不違反上述的法令，因為須優先適用憲法第一修正案所提供的言論自由，請參閱 *Light-Hawk, The Environmental Air Force v. Robertson*, 美國專利季刊第二版之第 25 號第 2014 頁。雖註釋說明「政府財產中圖案“愛抽煙的熊”的保護法益，類似於商標法中的商標權人，但亦承認是大於商標權的範圍」，法院強調「依商標法，對非商業性的諷刺性詩文和文學，法院一致地判決認定其不侵害合法之商標，因在此方面少有可能對於贊助關係有混淆。」法院認定法令過廣而不能適用於上述非商業性的使用。

另一聯邦法庭認為，美國國會大廈(美國國會的所在地)的影像標誌並沒有構成對商標法第 2 條第 b 款中任何「美國徽章」的限制使用，因為「在法庭上，沒有證據顯示國會大廈被正式採用成為政府權力象徵，如同美國國旗、徽章者然」請參見 *Heroes Inc. v. Boomer Esiason Hero's Foundation Inc.* 美國專利季刊第二版之第 43 號第 1193 頁。同樣地，在 *Liberty Mutual Insurance Co. v. Liberty Insurance Co. of Texas* 一案中，自由女神也不被認為是政府的象徵，因為它顯然並非為美國的徽章。

有一些由許多政府機關如同商標般使用已經被註冊或如同商標般已經被註冊或使用，但沒有特別的立法保護；此處之保護是依傳統侵權及混淆可能性的檢驗為評估。例如，美國郵政服務在對抗網域 *postal-service.com* 的登記者，確立了一反搶先註冊網址的成功主張，而此是基於它擁有尚未註冊而已取得一第二層意義的標識『POSTAL SERVICE』的所有權而已取得一第二層的意義，請參見 *Zipee Corp. v. U.S. Postal Service*, 140 F. Supp. 2d 1084

林靜歆 律師
東吳大學法律學系
律師高考及格

王紫潔 法務專員
東吳大學法律學系

商標使用實務

美國聯邦最高法院做成之在商標侵權案件合理使用之抗辯

美國聯邦最高法院在 *KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression, Inc.* 一案中做成判決 (543U.S. 125S. Ct 542, 2004) 指出一項在數個上訴法院中新興的爭議，也就是在商標侵權案件中是否肯定合理使用抗辯。這項爭議的核心，就是誰應該承擔證明商標混淆之可能性—由主張侵權之原告，還是主張合理使用作為抗辯之被告？

美國聯邦最高法院在這個案子站在被告這邊。在它的判決中指出即使原告在這些案件中必須證明消費者混淆誤認的可能性，被告在提出正面的抗辯，例如該詞彙只是用於描述性的而非作為標誌，是合理的而且是基於善意的等之前，仍沒有獨立的負擔去舉證證明不會使消費者造成混淆誤認。

爭議

Lasting 公司要求 *KP* 公司停止使用「微色彩」這個詞彙與它的持久不褪色化妝品相連結，於是 *KP* 在哥倫比亞中心特區控告 *Lasting* 請求做成確認判決，確認他使用「微色彩」這個詞彙在同一類化妝品商品上並沒有侵害 *Lasting* 公司註冊之商標權。法院判決 *KP* 的行為是合法的，因為他並不是用「微色彩」這個詞彙做為一種商標的觀念，第九巡迴上訴法院將該判決結果推翻，並認為一審法院的判決對於是否合理使用有誤認，因為他沒有去考量到兩種使用之間是否有造成混淆誤認的可能性。上訴法院的意見認為被告不能主張合理使用除非他能證明沒有混淆誤認之虞。

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

為了讓申請人有機會去檢查它們的可信度或是舉反證，證據應該要在上訴提出前已有記錄。往後當審查律師考慮是否採用網路證據時（其通常都會受有裁判上的注意），證據都應在上訴前呈遞。然而商標裁判及上訴委員會仍對於「企業計畫」的意義給裁判上的注意，因為該定義存在於一本可靠的字典。

在論斷是非上，商標裁判及上訴委員認為申請人的商標和已註冊的商標在發音上是相同的，兩個商標的只有一個字母不同，會造成在商業上實質相同的印象。

近似可能性的主要原因在於申請商標的產品和已註冊商標的產品的識別性，而不在於商品實際本質、交易途徑、或者是購買者的階級相關的證據。這些商品並不需要完全相同，或甚至是相互競爭來做為混淆可能性的證據。只要商品在某些方面是相關的，而且圍繞這些商品行銷狀況很可能被相同的

人看到時，會誤以為是來自同一個，或是有所關聯的製造商，就已經足夠了。就法規而言，並沒有和電腦領域的近似可能性相關的法規。

當申請人和登記人的足夠相關軟體在實際上相同的商標下販售時，混淆是很有可能發生的。商品將會出現在以商業經營為導向的軟體相似交易管道是合理的假設。沒有證據支持申請人說他的軟體昂貴，而且購買者是有經驗的論點。而且，就算是細心的購買者也無法避免對商品的來源感到困惑。

陳侑廷 專利工程師
清華大學工業工程學系

黃星源 法務專員
東吳大學法律系

計入遺產認證。遺產認證行為乃是一公開記錄的事。遺產認證通常會適用給沒有信託且死亡時留有或沒有遺囑的已故者。一個遺產認證的行為是可被大眾輕鬆閱讀的。我們曾說過信託給你隱私嗎？並不盡然。幾年前一次遺產認證法的修訂中，不論遺產認證行為適用與否的信託皆適用此例－必須通知給所有與信託相關之利害關係人。所以若你留下五千美金給管家，他或她將會收到一份完整信託文件的副本。如果你有興趣做出這樣的遺贈，但想使你的信託保持隱密，你可以讓它們被你的繼承人知悉。他們就可以使這些遺贈“不列入記錄”。

生前信託 - 回到基本原則

你一定在社交或商業聚會上聽過這個問題：「你擁有信託嗎？」，這裡的信託可能代表著被授予信託、可撤銷信託、生存信託以及家族與生前信託。通常這個問題出現在討論遺產稅的情況中。但令人驚訝的是，建立一個生前信託時，遺產稅並不必然是最重要的理由。

它是什麼？

生前信託是一種當你（委託人）仍在世時，創立以持有你的資產的信託。它規範當你死亡或處於無行為能力時，你的資產將如何被轉移或處理。它可以在任何時候被改變，而你及/或你的配偶是受託人。當你是受託人時，此信託在所得稅的目的下會被忽略，而被報在個人所得稅申報單中收入與費用的項目。

節稅

對於配偶之一死亡時，遺產稅的延期，每個人享有的終身寬減額的保留權、以及隔代移轉稅的最小化或避免都可以被生前信託或單純意志所完成。生前信託與遺囑不同的地方在於，當身故時財產轉移的監督不須在法庭進行，並將之交予你指定的一個或多個受託人的手中。如此一來，你的資產將可以避免繳付法定的遺產認證費。遺產認證費是以你的資產價值百分比來計算的。當信託的架構為你省下遺產認證所需費用的同時，它亦達到了一些其他非常重要的目的。

隱私

如果信託已被創立而資產也被有效地轉換成信託的名稱時，此資產的處置將會保持隱密。若沒有這樣的信託，而資產也未成為共同財產時，此資產會被

歐洲專利

歐洲專利局判決特徵拋棄聲明書(有時)係可准許

歐洲專利局已經恢復部分對於特徵拋棄聲明書問題之看法，並完全駁回不利之聯合利華判決。歐洲專利局擴大複審委員會的判決(第 G01/03 號解釋 G02/03 號解釋)是多方面的，並且處理幾乎全部有關於特徵拋棄聲明書之重要議題。

特徵拋棄聲明書的許可

經認定如下：在申請案中未被揭露之放棄特徵聲明書並不必然增加實質內容而將違反歐洲專利公約第 123 條第 2 項。當必要限制無法以正面及原始揭露的特徵更簡易表達，且其為以下目的時，特徵拋棄聲明書是可被准許的：

- 提供新穎性以超越在前申請但發表在後之歐洲專利申請(即一份僅因歐洲專利公約第 54 條第 3 項及第 4 項而屬習用技術之文件)；或
- 提供新穎性以超越代表一種『意外』預期之發表在前文件(歐洲專利公約第 54 條第 2 項)，因為它是非常不相關及遙遠於所主張之發明外，以致於熟悉於本技藝之人士在發明時從未將其列入考慮；或
- 放棄因非技術原因而被排除於可專利性外的實質內容，如：“非發明性”之實質內容(歐洲專利公約第 52 條第 2 項)、被視作無產業利用性之實質內容(歐洲專利公約第 52 條第 4 項，而將藥物治療方法排除於可專利性之外)、或放棄其開發將與公序良俗相對立之實質內容(歐洲專利公約第 53 條第 a 項)。

在所有上述(a)至(c)之情況下，特徵拋棄聲明書在專利的申請權利範圍上並無技術面上之貢獻，其為作成此決定之理由。特徵拋棄權之准許恢復了在聯合利華決定前就已存在之現狀，並且在代表一種『意外』預期之文件議題上提供了有用之釐清。此外，歐洲專利局擴大複審委員會也解釋，在權利範圍與兩件習用技術之文件重疊時，只有在上述(a)或(b)情況都存在於此兩份文件下，移除所有重疊之特徵拋棄聲明書才可被准許。

調查結果公開

揭露由自 2004 年 7 月 1 號起，英國專利局將要求申請人在其他專利局就相對應申請案所進行官方檢索之結果。

此一揭露要件有時間上的限制，揭露之期間隨同回覆第一次審查報告之期間而終止。

如果第一次審查報告是一份核准通知，而不需要給予回應，則揭露期間再核准通知發出後兩個月結束。

在沒有提出結合檢索即實審要求的案子裡，第一審查報告典型的不會再從最早優先權日起大約 3.5 年左右下來，所以說對於這類案子，揭露時間相對來說會非常的長。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

專利局偏愛，當一個實體審查的要求被提出，在當下揭露任何可得的檢索結果。在揭露的期間中，如新的檢索結果是可得的，應該進一步揭露。並不用揭露未有引證文件之檢索，或者報告由相對應 PCT 或 EPC 申請案所作成的檢索報告，除了這些檢索報告並沒有被 WIPO 或者是 EPO 公開。並且，結果公開在英國專利申請書之檢索結果，不需要再一次申請揭露在任何的英國分割申請案。

揭露要求之滿足，可以藉由提出檢索報告拷貝或者是藉由電子郵件傳送專利局引證文件的細節。這並不需要提供拷貝的引用文件本身。從現在起，伴隨英國檢索報告之官方函件將會包含揭露檢索結果的要求。專利局並打算將揭露要求適用於英國檢索報告已在任何申請 2004 年 7 月 1 號前完成之任何申請案上。就此種申請案檢索的揭露是由申請人裁量的。

何嘉倫 專利工程師
輔仁大學物理學系

Dastar、可歸責性及抄襲 (十一)

Jonathan Band 及 Matt Schruers 原著

IV. 具抄襲法律規範之政策問題

關注於法律學術成果所標示之來源出處實際上係與執業者之規範截然對立。

林忠 專利工程師
清華大學工程與系統科學系

就此不對稱之理由係清楚的：法律學術成果依附於作者身份之信用/信譽，然而執業者之產物幾乎完全地係功能性的。於是，複製常為執業者所支持，而非表示不滿 (註四)。專業責任之法典，其係為執業律師設立之道德倫理規範標準，但對於抄襲之課題係未提及的。想必，極少律師當重複依 Bender's Federal Forms 建議之排版，或自法院網站下載範本時會三思。一法院認於「法律文書方式係廣泛地抄襲」事實上「無不適當」。非僅違反此傳統乃要客戶付費而持續為「車輪之再發明」，亦無形間損害律師為一團體執業之利益 (註五)。

註四：一值得注意之例外係集體訴訟之控告，其中被選定為集體訴訟律師之原告律師間競爭常係激烈地。在此等狀況，律師明確地於其控訴上主張著作權非罕見，並可推定係為阻卻競爭律師間自控告訴狀逐字拷貝而為代表競合之集體提出訴訟之目的。然而，在此等情況，目的並非為控告者而接受標示來源出處，而係防止競爭者之搭便車。

註五：於 Perspectives on Plagiarism and Intellectual Property In A Postmodern World 195, 200-01, Terri LeClercq, 關於法律學校及法律執業抄襲之混淆及衝突。(Lisa Buranen & Alice M. Roy, eds. 1999)

申請專利範圍之撰寫 (三十六)

法例條文 - 一些基礎原則

§21 元件雙包含

吾人應注意兩不相同之名稱在申請專利範圍中不會兩次以相同的元件被引述，這常被誤解為"雙包含(double inclusion)"。有時候問題發生於撰寫附屬項申請專利範圍時(參見第十一節)，因某人可能在該處不慎加入一個新元件，該元件卻明顯已在母申請專利範圍或一系列附屬項中數較早申請專利範圍中之一出現。這可能發生於有很多元件的複雜結構。有時雙列舉發生於一元件被廣泛的列舉於較先的申請專

利範圍，而後在較後的申請專利範圍使用一不同名稱更詳細的描述。例如申請專利範圍第一項(參見第十四節)，使用"震動容器的裝置。"若申請專利範圍第二項列出"如申請專利範圍第一項所述之一組合物，更包括一馬達，．．．"這是不適當的，因為馬達係申請專利範圍第一項中震動裝置之一部。若二被不同命名的申請專利範圍元件包含一些或很多共同結構，則只要至少一些結構是不同的，就不是雙包含。參見來日第三十四節對昔日"裝置(means)"子句之進一步討論。

摘要：

切勿以不同名稱再次放置相同元件於申請專利範圍中。注意附屬項申請專利範圍以避免再次加入已存於該新申請專利範圍依附之先前申請專利範圍的元件。

§22 申請專利範圍中參考數字的使用

對應至圖式中出現之特定元件或零件之參考數字，可在申請專利範圍中使用。此實務，在一些海外國家很普及¹，在美國卻很稀少。美國專利審查作業手冊 601.08(m)在選擇性且非限制的基礎上規定此實務：

對應到詳細描述和圖式中列舉元件的參考字元，可與申請專利範圍中相同元件或元件群組之列舉合併使用。然而，該參考字元應被括在括弧中，以避免與其他可能在申請專利範圍中出現之編號或字元混淆。參考字元的使用被認定為對申請專利範圍之範圍無影響。

只要申請專利範圍之範圍不被括起的數字所限制，雖然此技術看似有助於解釋申請專利範圍，但現在幾乎不再被使用，且很多律師可能認為係不安全的實務。例如，當一個申請專利範圍被法院解釋為均等時，法院仍然可以參考實施例的圖式的數字之出現而限制申請專利範圍寬度的範圍，儘管該手冊建議(供審查員而非法官)，參考字元沒有影響。

摘要：

切勿在申請專利範圍中使用圖式之參考字元，但這麼做並無錯誤(若加在括號中)。

蔡馭理

台灣大學電機系

註 1：例如，日本和瑞典全篇申請專利範圍皆須數字，而荷蘭和德國只須在申請專利範圍本文中。後兩個國家，前言包含現有技術中已知之資料而不需要數字。

§1.08. 專利的歷史記錄 (四)

行會一般堅持並且經常被授與廣泛的自我管理權力，包括執行他們排除非會員之職務的權利。一個承認行會的王室或市政特許狀 (charter) 一般會授與該行會制定管理其會員專業行為之法令的權力。在 1432 時，熱內亞 (Genoa) 的絲織品製造商行會採用一項法則，該法則事實上又授予設計出一項式樣的行會會員排他權。在 1747 年時，佛羅倫斯 (Florence) 的毛織品製造商行會採用一項規則，該規則禁止藉由詐欺或欺騙的手段，從透過自身努力完成發明之人處取走設計或式樣。

在威尼斯 (Venice)，相較於北義大利的其他城邦，政府保留更多的直接控制。威尼斯的行會無權藉由其本身的行動授與或許可獨占。然而，在西元 13 或 14 世紀某個時期，威尼斯地方議會 (Council) 制定了一項法律規定十年的排他特權之授與，該排他特權是由該共和國的全民福利委員會 (General Welfare Board) 授予任何能夠加速或以其他方式改良絲織品製造之機器或製程的發明人。在 1747 年時，該項法律被一項更全面的法律所取代，後者並不限於以絲織品製造為規範內容。該 1747 年的法律一般被認為是第一部專利法。它規定有關侵害的救濟 (remedies)：(1) 銷毀任何侵害裝置；及 (2) 侵害者必須支付發明人總額一百金硬幣。

與東方的交流，尤其藉由馬可波羅之著作 (Marco Polo) 的宣揚，及西元 1453 年君士坦丁堡 (Constantinople) 的陷落于鄂圖曼土耳其帝國 (Ottoman Turks)，一般被認為已經顯著加速該過程。前者使西方世界認識一個工業先進的文化；後者則在一群身為難民之熟習技藝的工匠被帶到西方世界後，中斷來自拜占庭 (Byzantium) 製造商的供應。

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

關於德國，然而，德國內國法施行倫敦協議於德國之規定因法條文編輯上之錯誤，倫敦協議需至 2008 年月 1 日始生效，即對於提出翻譯期滿 3 個月係在 2008 年 9 月 1 日或以後之案件始有適用。德國立法機構現正嘗試更正法條文編排上之錯誤，然不確定何時生效。因此，最壞結果，倫敦協議於德國生效僅對於核准之公告係發生於 2008 年 6 月 1 日之後之歐洲專利。對相關資訊，可參：

www.epo.org/topics/london-agreement/implementing.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？

