



97年 9月號 道法法訊 (197) ©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：

社會檔案 - - 蔡清福律師

能請你鞏固我的部落格嗎？(四) - - 蔡豐德

漫談現實生活中應有的法感(五十七) 洪順玉律師

專利合作條約的新規則(四) - - 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(四十九) - - 王繡惠

Alicante 摘要 (16) - - 蘇怡瑾

商標判例 - - 郭宣甫

第六至九版：

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 - - 潘玫倩

執行你的專利或商標指南 - - 尹懷哲

第十三至十五版：

在英國的軟體可專利性(二) - - 張智能

韓國可專利標的(七) - - 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

USPIO 擬定採行525規則之因應建議(三) - 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

韓國專利法關於強制授權的修訂 - - 薛家鳳

美國官方標誌之保護 - - 王紫潔

商標使用實務 - - 林靜歆律師

<p>IPTL NOTES, Volume 7, Issue 1(一) - - 周威廷 新歐洲專利公約(EPC2000)-最新修訂版 吳怡珊</p>	<p>國際商標判例選 - - 黃星源 生前信託-回到基本原則 - - 陳侑廷 歐洲專利 - - 林忠</p>
<p>第九至十版： 美國專利商標局新知（四） - - 鍾國誠 歐洲專利分割 - - 廖興華 分而治之- 7 - - 岳勝龍 歐洲商標 - - 吳巧玲 自授權音樂產生收入 - - 蔡頌瑾</p>	<p>第十八至二十版： 調查結果公開 - - 何嘉倫 Dastar、可歸責性及抄襲(十二) - - 林明燕 申請專利範圍之撰寫（三十七） - - 蔡馭理 專利法基礎理論（37） - - 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！

社會檔案

事實：95年3月14日午後陳男駕車竹北東興路擦撞孫男倒地受傷，路人鄭男記車號報警逮捕。嗣陳男不滿鄭男當證人，電話恐嚇鄭及妻「我六親不認，若不還我清白，要你們好看」、「若不付孫的醫藥費，就要對你們家不利」。95年11月24日鄭男由兄長陪同出庭高院作證後，憂心家人遭累，當晚去向不明，隔天上午在芎林鄉鄭氏祠堂附近山區上吊死亡。陳男以60萬與鄭妻和解，並捐10萬作公益，經認罪協商，獲判一年、減為六月、得易科罰金。鄭母因媳婦事後離家，而嘆「司法是給懂法律與有錢人玩的東西，小老百姓惹不起」。

工商腳步緊湊之大千世界生活中，因達到空前高峰之地球人數所製造之各式各樣每日故事，藉由科技文明足使世界各角落之奇人怪事瞬間呈現眼前。在類如整點新聞等資訊或各類影像充斥於清醒或甚至半昏睡狀態之日常生活中，吾人未必會注意一則酸甜苦辣之社會事件，縱使偶然耳聞目接，吾人是否有足夠時間、精力、心思或意願予以細閱、咀嚼、反思或感慨，皆是疑問。

不論是否退休，假如某人之生活過的「非常充實」，其可能情節為：不論是否因鬧鐘之故而打開雙眼時起，直至下次準備闔眼之前，通常有不斷之大、中、小庶務有待各時間片段處理、討論、關心或解決。偶然聞悉一則感人或感傷故事，可能於嘆口氣、捐點錢或於友朋面前略抒看法後，隨即又捲入生活雜務漩渦中。這可能是社會上大部分成大、中、小事功者一生精華歲月之每日寫照，試圖跳脫其中者，可能有哲學家、無所事事之政治人物（大部分為欲藉故鬧事而攫取長、中、短期政治利益，或實踐不能經時間或事實考驗之政治理想之政客）、或類如筆者之少數非社會主流人士（雜務漩渦已難喘息之餘，於週末媾居斗室試圖褪去人間雜相、觀照真相），撰寫類若本文之短文自慰自娛。

社會不斷上演類若首揭故事，吾人聞之除感傷、嘆息、自覺幸運或自我惕勵外，尚能何為？筆者爰為本文略抒情懷如次：

- 一、時代進步不能禁絕人之疏忽，車禍受傷於是難免，「路人鄭男記車號報警」乃社會或教科書所欲獎賞之良善義舉，卻因社會變遷或法治制度之設計，致義舉為始、死亡為終，生命何辜？究竟國家、法律、社會、人情世故何一或全部環節失控？
- 二、陳男不滿鄭男當證人，電話恐嚇鄭及妻「我六親不認，若不還我清白，要你們好看」、「若不付孫的醫藥費，就要對你們家不利」：陳男為何心狠若是？國家只在乎稅收有無徵齊？政客只在乎選票何在？弱勢之保障何存？囂張陳

男之源由何在？國家作用何在？人民競求「有關係（與白道或黑道）就沒關係」之根由何在？

- 三、95年11月24日鄭男由兄長陪同出庭高院作證後，憂心家人遭累，當晚去向不明：鄭男可能依學校所教奉行善舉不輟而舉發陳男肇事，乃「社會不公不義、國家無體無統」，致剎那間不知何所寄於天地間，天下之大竟無容身之處。身行義舉非但無好報，亦且致令家人陷於惶恐不安，心中負面想法風起雲湧，循致離開人世之念陡升。鄭男之傻令人同情、其憂家人遭累之情令人悲戚、其一身扛起壓力之誠令人動容、其無地容身之處境，令人對此一社會國家不帶感情。
- 四、隔天上午在芎林鄉鄭氏祠堂附近山區上吊死亡：鄭男之死可謂輕於鴻毛，究竟出因無處求助而輕生？抑或稟性怪異而自我了結？如出於前者，顯然國家不公無義，合當國有妖孽而沈淪；如係後者，則國家、社會、經濟或教育制度究竟出何問題，竟無以解此困厄？鄭男於祠堂附近就死，究竟欲向祖先控訴何方有罪？抑或欲控訴祖傳權勢如此不濟，竟無以護己孱弱？
- 五、陳男以60萬與鄭妻和解：人死為大？鄭男以身死喚起陳男之人性，以60萬抵償人命一條。前些年華航機瘟，有友朋玩笑希望所搭之華航能再得機瘟，因一條命可謂家人換來千餘萬。人比人，氣死人？
- 六、陳男並捐10萬作公益，經認罪協商，獲判一年、減為六月、得易科罰金：有錢能使鬼推磨？封建昔日錢可捐官，今日錢可免牢獄。究竟屬五十步笑百步，或真屬時代進步立法？陳男惡性已改？刑罰目的已達？
- 七、鄭母因媳婦事後離家，而嘆「司法是給懂法律與有錢人玩的東西，小老百姓惹不起」：鄭妻或許一生未一次見過六十萬元，與陳男和解後，攜款了結一段婚姻，亦順便結束一切姻親關係。鄭母之哀司法究竟有無根據或道理？在本案例中，司法與錢有無關係？究竟司法玩錢或有錢人玩司法？小老百姓真惹不起司法？今日究竟存否有骨氣或志節之士大夫或知識份子？如有，究竟何在？這世間之一切制度皆須改造？

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

能請你鞏固我的部落格嗎？（四）

顯然地，電子實驗室記事手冊的時代已經到來。然而，在明確地處理此議題之專利局或聯邦巡迴決定之進一步確認浮現之前，採用此類酌量可能是牛步的。

因此，似乎是：只要該電子證據具有“與沒有此證據相比較，係更為可能或更不可能使任何存在事實係決定行為之原因的一種趨勢”，則假如聯邦證據規則之其他要件被滿足，在聯邦法庭或在專利商標局(PTO)面前是可接受的。所以，部落格繼續吧！

聯邦巡迴新知（一）

發明之秘密、內部使用以開發從未販賣之未來產品不對可專利性構成妨礙

Invitrogen Corp. v. Biocrest Mfg., L.P., 424 F.3d 1374 (聯邦巡迴 2005)

在涉及將基因重組分子導入大腸桿菌受體細胞以改進此細胞以開始從事並建立外生的脫氧核糖核酸(DNA)及當它們繁殖時複製此 DNA 能力之一件專利情境中，聯邦巡迴撤銷一個地方法院在簡易判決中的裁定：由於依據美國專利法(35 U.S.C.)第 102(b)條之公開使用，該專利是無效的。雖然對該專利持有人在它自己的實驗室使用此請求的製程以製造系爭細胞，未曾販賣該請求的製程或任何由其製造的產品、並且機密維持該請求製程秘密的使用是毫無疑問的，該地方法院決定：該請求的製程已被商業上使用並且聚焦在該專利持有者就該請求製程之使用以助益超越該請求製程開發之其他方案，並獲得一種商業利益。駁回地方法院檢視公開使用所採用的全部情況檢驗，該聯邦巡迴決定：一份保密協定或創造一種類似預期秘密的情況，可能否定該發明並沒有商業上利用的一種公開使用，正如此處本案所指。（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（五十七）

日前與一位非法律人閒聊，不知是否受近日一些法

律人涉刑案之影響，抑或長期累積之觀念，其認為法律條文清楚規定，其用字遣詞亦非艱深，何以會造成一般人要靠律師才能打官司，整個司法幾乎是一群法律人再玩文字遊戲。

當下並不作解釋性的辯解，而臨時想到要找個法條讓他唸唸看，並要其試著解釋看看，當時剛好翻到強制執行法第 4 條之 2，這條文是有關執行名義之主觀效力，試列該條文如下：

執行名義為確定終局判決者，除當事人外，對於左列之人亦有效力：

- 一、訴訟繫屬後為當事人之繼受人及為當事人或其繼受人占有請求之標的物者。
- 二、為他人而為原告或被告者之該他人及訴訟繫屬後為該他人之繼受人，及為該他人或其繼受人占有請求之標的物者。

本條文之用字遣詞確非艱深，但對非法律人而言，非但唸起來如繞口令，要真瞭解整個條文規範之意義，亦非易事。其實，法律條文是一種類型化規範，換句話說，一法律條文所要適用的情形有一般人所想像不到的情形，現實上又不可能真對每一情形去作立法，所謂：「法律條文有限，人事變化無窮」，是以需要作類型化規範。而在法律條文的形成，非僅要有堅實之立法理由或法學理論為根據，尚且要顧及立法之技術與程序，這在法律人的養成過程，是在潛移默化中自然而然習慣、適應。但對非法律人而言，可能會覺得是在玩文字遊戲，好讓一般人看不懂法律人在搞鬼，其中的秘密就是他們法律人的利益之所在。如此一來，豈不冤了絕大多數正當之法律人？

法律條文或許會因時勢的變遷，而不宜於時事，但許多法律的修改或廢止，以維護人民之權益，絕大部分是法律人長期努力的結果，「檢肅流氓條例」經一而再的被大法官會議宣告某條文無效，例如最近大法官會議認為檢肅流氓條例第二條規定，有「品行惡劣」、「欺壓善良」與「遊蕩無賴」等行為，只要有秘密證人檢舉，即可提報流氓感訓，大法官會議認為此條文定義不明確，且第十二條秘密證人制度，讓被檢舉人無法與檢舉人對質，違反比例原則，昨均宣告違憲，但為讓相關單位有時間修法，宣告一年後失效。這不也是法律人長期努力的結果？相關話題，下期再續！

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(四)

by Jenkins

指定不能完全免除，因為那將需要修訂條約，但 WIPO 在新的機制下將指定所有的國家訂為預設而已變通解決。

因改變而引起一個複雜化：那就是當有一個申請案存在於某些不允許並行之國家申請與 PCT 申請的國家時，必須謹慎。在德國、韓國及俄國，新申請表格上提供方格以允許這些國家被排除於指定之外(注意！職員以往是在方格上打勾以明示包括指定，現在方格上劃個叉將排除這些國家)。此外，在日本，任何較早的國家申請將被認定為已撤銷，但是在申請表格上“還沒有提供任何查對方格”。

3. 簽名要件

所有的申請人不再需要簽請求表格，或任何的委任書了。當申請人多於一個時，現在只要一個申請人簽就足夠了。因為在關於美國的指定時，通常發明人是申請人，而在所有的其他國家，受讓人是申請人。在國際專利申請上，有多個申請人是基準而不是例外。因此，拋棄發明人簽名要件之需求，是一個重大的方便事宜。

為了專利申請的美國部分，發明人的簽名在一定的時候將會需要。建議申請人在早期準備美國的誓詞或宣誓書。常常是當進入美國「國家階段」的時間到了時，發明人不在，或者不願意簽這些文件。

評論

在新的程序中，書面意見是與國際檢索報告同一時間撰就，其設計用意是：若要遞交評論或修訂時，鼓勵提呈一要求，而當書面意見有利時，不鼓勵提呈一要求。雖然準備書面意見的額外負擔加在 ISA 之上，這將減少扮演 IPEA 的辦公室之負擔。

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？

In re Lundgren 中的多數意見只包含八頁，而由五個委員會成員其中兩個所撰寫的不同意見書則有 6 和 78 頁，兩者都不特別令人信服。Lundgren 揭露並主張一種在一只具有少數競爭者之產業中決定一公

司企業之一經理人之薪水的方法，以試圖避免該少數公司之管理部門之間的共謀。該方法對於一經理人相較於競爭者之傑出效率、贏得市場佔有率及增加收入和盈利付出報酬，而不是對於他與一成長經濟或產業中之競爭者之間的合作付出報酬。該方法不需要操控任何有形的事物，而只“決定”各種表現措施，並根據這些決定來計算報酬。該方法顯然地可由一家公司或好幾家公司來執行，其可經由競爭者之間的合作來增加競爭或單獨地，為了打破共謀，當然假定一未合作之公司實際上可以超越競爭共謀的公司。

商業方法專利現在正成功地進入企業意識之主流。一位密西根州的律師已出版了一本書，名為“商業方法專利”(Aspen 出版公司，2002)。關於商業方法專利的許多報告已經出版。一些金融機構有許多及甚至大量的商業方法專利，至少在 705 類之商業機器領域中。某些訴訟被報導，例如 Amazon 的“one click”專利，其暫時中止 Barnes & Noble 之線上購物服務，直到達成和解。美林證券公司有 35 件已核准之專利，該些專利之專利摘要中均提到方法及/或系統，花旗銀行有 73 件，而花旗公司則有 33 件。

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」(九)

在回應圍繞著醫療行為相關發明的這些情勢，日本產業構造審議會之知識產權委員會中的醫療行為工作小組，討論專利法是否要依據醫療行為規則而作修改。

經過討論之後，建議醫療行為工作小組修訂審查基準，使得醫療行為相關發明，即包含應用於基因治療、細胞治療與再生醫學等的活體衍生產品的製造或流程，應可授與專利。

與醫療行為工作小組的建議一致，日本專利局業已決定備製藥劑(備血、疫苗、重組製備)之方法或以人體衍生物質作為原料的醫療裝置(如用於人體部位的人工替代品或補充品，像是人造骨骼或是人工

皮膚)，在日本專利實務之下應例外視為可獲准專利，即使這個方法是致力於處理人體衍生物質，並假設它們會為了治療之目的而注入或移植回同一個人。

由最新修訂的專利審查基準可知，日本專利體系對於有關再生醫學與基因療法設定為用於個人醫療的新科技的發明，提供保護。

在新的審查基準中，日本專利局對照基因療法而舉出下列的範例五、範例六，其一所示的發明歸類為醫療行為，另一個則被歸類為非醫療行為。

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

[發明之詳細說明的概要]

在本發明中，藉由結合化合物 A 與化合物 B 的使用可以獲得一種相乘之抗癌作用。其次，所給予的指示有二，一為該使用可能處於一種化合物 A 與化合物 B 同時混合於一化合媒介中的狀態、或是處於一種化合物 A 與化合物 B 並未同時混合於一套組中的狀態，二為該種相乘之抗癌作用係藉由同時服用或是間隔一段時間而服用化合物 A 與化合物 B 所進行。在實施例中，所說明的結果為藥理測試所顯示的相乘之抗癌作用之表現。

[搜尋先前技術之結果]

雖然公知者為化合物 A 與化合物 B 分別具有抗癌作用，但以結合方式使用化合物 A 與化合物 B 的抗癌媒介卻仍未在先前技術的任何文件中被說明或暗示出來。其次，由專利申請當時之技術水準來看，亦毫無可能藉由上述二種化合物的結合使用而預測出相乘之抗癌作用的表現。

[核駁理由的概要]

無。

[日本特許廳的意見]

當藥理測試等等所顯示之結果為，相乘之抗癌作用超過了專利申請當時之技術水準藉由化合物 A 與化合物 B 的結合使用所能預測的範圍時，其便存在進步性。

需要注意的是，由於請求項 1 之發明在化合物 A 與化合物 B 的結合方面具有新穎性與進步性(其為一種針對諸如化合媒介、套組等相關組合的一特定模式進行限定的發明，如同引用請求項 1 之請求項 2~4 的發明一般)，便能夠以與請求項 1 之發明相同的方式來判斷該等發明具有新穎性

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

與進步性。

(摘自新審查基準: 加入畫線與粗體)

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

從那時起，由於每一案例的事實而形塑該原則。雖然，公平使用原則並沒有包括在 1909 年的著作權法案中，但其盛行於普通法中。公平使用原則目前已經發展成將諸如諷刺的改編詩文、諷刺作品、引用章節、議題評論以及評註視為著作權作品的公平使用。因此，公平使用原則成為著作權法的“重要限制因素”並且被視為因非常普遍而不得列入 1976 年的著作權法案中¹。

雖然，在今日看來似乎是奇特的，在超過 20 年的考量後，公平使用原則最近的觀點僅出現在該法規中。1958 年，公佈了最初的研究來評估公平使用原則及其在著作權法案的整體修訂上的影響。該研究審視及分析了公平使用原則在國內判例法以及國際法兩者上的本質，並論結該原則呈現內容及廣泛性的議題：應該將關於公平使用的法律條文包括在 U.S. 著作權法？如果是，則應該為特定情況或是僅為一般標準提供規範？²

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 1961 年，著作權局

長 Kaminstein 已經判定公平使用是穩固建立且頻繁出現的“重要限制因素”。

² 在此議題上，八個國家的著作權專家認為該原則不應該由法律條文來認可。

專利之申請專利範圍之解釋(四十九)

附錄

樣本模型程序

法院具有大的自由在建立程序去處理專利案件。本篇文章的第 V.D 部份就是討論北加州地方法院的專利規則。接下來的是可以幫助法院和當事人在專利案件排程的另一套模型程序^{註 1}。

A. 申請專利範圍侵害比對表

1. 在第 16 條會議或第 26(f)條會談或其他早期觸發事件後的六個月：

專利權人應當送達每造一初始申請專利範圍比對表（“初始申請專利範圍侵害比對表”）而指明：

（1）所主張的是其專利的哪一個申請專利範圍被侵害；（2）所主張的是哪一個特定產品或方法字面侵害了每一個申請專利範圍；以及（3）列於（1）的每一申請專利範圍的每一元件是被發現在列於（2）的每一產品或方法的哪裡，其包含存有元件的每一論點的基礎。如果專利權人將對於任何元件根據均等論，其必須對這樣的訴求詳細解釋其事實基礎（即細微的差異和功能／方法／結果分析）^{註2}。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

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：修改摘錄自由明尼蘇達州的美國地方地區法院的地方法官 Arthur J. Boylan 所使用的審判前進度表命令（雖然期限已經修改）。

註 2：申請權人在早期階段可能不知道侵害的全部範圍。於發現程序進行時，因聲請而允許去增補申請專利範圍比對表應該是可行的。

Alicante 摘要 (16)

根據訴願委員會：

- 在關於包含漂白劑以及近似於第 3 類腐蝕性商品之歐盟商標申請案中，極有可能將此種(第 3 類)產品聯想到 Lipostat 商標之抗膽固醇商品，其會消極影響到顧客對 Lipostat 商標藥品之品質及可能效果之看法。
- 在關於包含香水、髮水以及近似於第 3 類化妝品商品之歐盟商標申請案中，他們的銷售與異議人的藥品是經由相同的商業管道。因此似乎至少部分相關大眾會認為 Lipostatin 商標之化妝產品不是與藥品有互補的結果，就是至少品質標準可與 Lipostat 商標做比較。Lipostatin 商標在此種第 3 類商品之使用會因此就 Lipostat 商標在愛爾蘭以及英國之聲譽而獲得不正當利益。

在第二件案件(Mühlens GmbH v Hearst Corporation)中，歐盟商標申請案係以 Cosmopolitan Cosmetics 商標申請在第 3 類之商品。該申請案被 Hearst 公司以其註冊在第 16 類之法國註冊商標 Cosmopolitan，及他們在法國關於 Cosmopolitan 雜誌之名聲而據以異議。

證據顯示如下：

- 在相關的法國法庭訴訟中，法院接受歐盟商標異議人在法國印刷出版業界有重要聲譽，及在法國該商標 Cosmopolitan 之識別力已超過印刷品，且特別的是已經進入其他領域例如衣服、鞋子及其配件。
- Cosmopolitan 雜誌之法文版定期有大量香水及化妝品之廣告。
- Cosmopolitan 雜誌在法國之月銷售量約 240,000 份。(此為獨立調查)

商標判例

當然在適用專家鑑定證言上，在前提要件中，可信賴性及必要性是最重要的。根據聯邦證據法則第 807 條關於信賴性要件之規定，傳聞之提供必須釋明具有相當於聯邦證據法則第 803 條及 804 條所定特定傳聞例外所指陳述的可信性之情況保證。於最近 70 年內，法院始承認感知鑑定為可信賴的證據應可證明於此通常適用但系爭鑑定必須釋明在 DAUBERT 理論中，及鑑定之可接受標準下有可信賴性。法院認為感知結果為傳聞時，先前所探討採納之結果是有足夠信賴性而可在聯邦證據法則第 803 條時存之心理狀態例外下，被認為亦有說服力。

聯邦證據法則 807 條要求，提供之傳聞必須比其他可合理取得之證據更具證明性以證明所插入之爭點乃在保存「清楚必要性」案例之殘存例外。與直接找尋幾百個證人於審判程序中為證言相比較，該承認之鑑定獨特價值在符合上述要件上會走向較遠。但是，根據傳聞法則殘存例外而提供之證據須要比較鑑定之證明價值與證據（若有的話），而在於具體事物上之該鑑定被排除使用。這樣有時會導致法庭認為如此不可靠選項為樣本成員之複合證言或附加且不同種類之鑑定。

郭宣甫 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

在擴及其意涵前，個術語似乎應該不被慣常地使用，至少在英國。在這個術語用來限定數值時(如同此處的“預決定深度”)，提供具有清楚與明白定義的數值或範圍的例子或者清楚地陳述任何由該數值達成的目的都是明智的。如修正是想要做的—在 Nikken 的案例中，則訴訟前的修正(而不是在敗訴以後)，可能挽救了這個專利。

上訴委員會在分割申請案上的分歧

過去歐洲專利局在程序進行中的任何階段，均允許申請人對包括在母案中的任何標的主動提出分割申請案，因此有可能使用分割申請案來達成某些美國接續申請案的利益，例如，在母案中獲准具有狹窄的申請專利範圍，而在分割申請案中尋求較寬廣的申請專利範圍，或在分割案獲准前將母案中引用的先前技藝加入考量。

最近的上訴委員會判例法，其高潮在參考擴大上訴委員會(2005年9月的第G1/05號解釋參照)，指出了歐洲專利局現在正在努力約束分割申請，雖然擴大上訴委員會不太可能在明年內決定這個問題，但其決定可能對現存的分割申請案有深遠影響，因此我們就該參考檢視相關背景以介紹之。

歐洲分割申請案的規定

基於審查中的母案可提出分割申請案，但母案獲准或駁回後即不可提出(除非此駁回決定正在上訴中)。

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 (續)

評論：

對於經過長期的法律不確定性之後，我們欣然接受擴大的董事會決定保持現狀。我們建議申請人繼續確保每個分割案包含其母案的整個內容(包括申請專利範圍)。這個策略將容許該分割案被修改以及

申請串聯分割案的最大靈活性，而不必擔心違反 EPC 第 76 條第 (1) 項的規定。

提交分割案申請的程序從未被打算於如同美國「接續案」的程序般被進行，在歐洲專利局(EPO)中有一個重要的意見是這規定可能有必要進行修改。我們並不同意這個觀點。我們相信經由強而有力的內部行政措施(例如優先進行分割案審查)將幾乎可以解決這個爭議。2001年修正第 25 條規定使得一分割案申請可在任何時間被提出，直到母案獲准專利為止，這個改變在當時受到廣大的歡迎。這修正並不宜被推翻。

分割案申請策略摘要：

如果一 EPO 審查官發佈一允許部分但非全部申請專利範圍的通告，其有可能嘗試保留在通告中所允許的部分，而提申一分割案以試圖取得可多的部分。這在美國是很常見的手法，但在此卻是昂貴的，不僅因為必需支付該分割案全部的回溯展期費用 (back renewal fees)，使其如同在母案申請日被提交，而且這也充滿風險，因為雙重專利在歐洲專利指導方針 C-IV 6.4 中被禁止，在其中，這是一個被單獨討論的複雜主題。

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

日本專利法之修訂 (二)

2. 放寬分割案申請期限

在修法前，申請人僅可於修正申請專利範圍或其附圖之期限內提出分割申請案。如今，申請人可於修正之際、及自審查委員核准或核駁審定發出日起 30 日內提出分割申請案。(完)

Mag Instrument, Inc.對日本專利局案

日本智權高等法院於 2007 年 6 月 27 日推翻日本專利局 (此後稱 JPO) 對一美製手電筒 “Minimaglight” 的立體商標申請案所下核駁審定。由於“以大量的廣告伴隨著龐大銷售量，長久以來展現出不同於以往視覺經驗之設計”，智權高院遂准予該手電筒註冊為一特殊的立體商標。

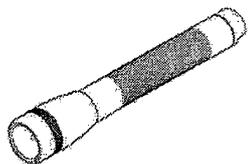
院方以違反日本商標法第 3(2)條推翻 JPO 核駁

IPTL NOTES, VOLUME 7, ISSUE 1 (一)

美國專利要件

審定之理由如下。

考量上述事實下，此申請案所指定商品之種類及式樣，係具有區別自身與市場上其他產品之能力。



申請號：2001-3358
申請日：2001年1月19日
申請人：Mag Instrument, Inc.

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

專利費用出岔？

該費用提案對於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申請案規定了陡增的收費，其目標是為了勸阻申請人避免提出無用的大篇申請專利範圍組以及冗長的說明書。評論者，如 AIPLA，提出了一個替代制度而試圖利用超過第七項獨立項及/或超過總項數第 41 項的費用來避免懲罰大多數申請人。

其中一個最具爭議性的費用增加提案是，若是一申請案在申請或修正時包含一或多個申請專利範圍，而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，新的“轉變”費用的適當性。當這樣的申請案第一次發生時，將要繳納美金 10,680 元的費用。若是有兩個審查中之申請案或專利存在時，該費用將調高至美金 13,350 元。如在 AIPLA 的聲明中指出的，這樣的措施會對專利申請量大的人創造出巨大的負擔，而且會不利的衝擊許多不是刻意要去濫用專利制度的申請人。

其他費用增加的提案包括了增加超過五倍的提出理由以支持上訴的費用(依 2002 年 10 月 1 日收費水準而言)，以及增加了百分之二十五的專利發證費用。

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

潛在預期性：
精煉出實用的方法

美國專利法在 35 U.S.C. § 102 提出了獲得美國專利的新穎性要件。若主張的發明不符合新穎性(即 35 U.S.C. § 102 的新穎要件)，就不授予發明人專利。新穎性之決定的核心是先前技術的存在。若有發現破壞所主張發明之新穎性的任何先前技術，這就說成已預期到該發明。就預期而言，所主張的發明的所有要素必須包含在單一的先前技術文獻中。

當所公告的專利涉及到訴訟，被控的侵權人常會以聲稱該專利無效來正面抗辯。無效的決定將包含依法院之專利性的評估。這樣的專利性評估會包含所公告專利是否真的符合如 35 U.S.C. § 102(新穎性)、35 U.S.C. § 103(非顯而易見性)以及 35 U.S.C. § 112(書面描述與詳實性要件)所定的專利性要件之決定。通常來說，如果可以找到一篇預期性的先前技術文獻，則被告的最有力正面抗辯將會是以根據預期望的無效來辯護。

在使用一篇先前技術文獻來當成預期性的先前技術文獻時，所主張的發明之所有要素必須包含於那一單篇文獻。但萬一這些要素沒有明確地在該文獻中描述時呢？被告應針對所主張發明之要素的潛在揭露而檢查該文獻，而非為了所主張發明的顯而易見就轉而考慮該文獻。

當所主張發明的要素沒有明確描述，但是在該文獻中有潛在呈現時，就有潛在的預期。然而，潛在法則的適用離常規性很遠。美國關稅和專利上訴法院(目前的美國聯邦巡回上訴法院的前身)陳述本議題如下：

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

這裡提出的情況(潛在預期的聲稱)有些不尋常，且非無難為，因為其決定係在如此大的程度取決於推論，而非明確建立的論據。

新歐洲專利公約(EPC 2000)

---最新修訂版

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

本質上，EPC 2000 第 54 條第(4)項載明，雖然某物質或組合物是前案中已知的且因此不具新穎性，但是該用於作為藥物的物質或組合物得准專利（「第一醫療用途」）。然而，該物質或組合物在用於作為藥物治療方面必須不是已知的（參見 EPC 2000 第 54 條第(4)項的最後半句）。

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

EPC 2000 第 54 條第(5)項係關於物質或組合物的第二醫療用途，且允許用於藥物的一物質或組合物因為任何未被包含在該領域中的特定用途而被專利。換言之，EPC 2000 第 54 條第(5)項可能允許一物質或組合物的用途依附保護，即使該物質或組合物不新穎且先前已經用於另一個醫療用途。

3.6 由歐洲專利局擴大上訴委員會檢視歐洲專利局上訴委員會的判決

關於 EPC 2000 第 112a 條的第 22 條第(1)c 項允許有限地法律或程序複審上訴委員會的判決。

本質上，EPC 2000 第 112a 條第(2)項限制擴大上訴委員會複審某些案例的可能性，該些案例中：

上訴委員會的會員組成違反 EPC 相關規定；

在訴願程序中發生基礎程序缺失，例如聽證的要求被忽略；或

犯法的行為可能已經影響到上訴委員會的判決。

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

因此，由歐洲專利局擴大上訴委員會複審歐洲專利局上訴委員會的判決的案例數目將極度受限。

美國專利商標局新知(四)

在使特殊的一聲請書中，申請人必須做出聲明：如果審查員要求，將不辯駁而以電話作出選擇而同意面談，以在上訴中不得爭辯任何附屬請求項的專利性，且進行一審查前檢索。關於審查前檢索，申請人必須提交包括『利用美國分類與子分類的檢索欄位、關於任何資料庫檢索的詳細資訊、引

證相關文件的一資訊揭露聲明、每個請求項限制是揭露於所引證文件中何處的一鑑定、對比所引證文件每個請求項是如何可專利的一詳細解釋、和每個請求項限制在說明書中有支持的一釋明』的一加速性審查支持文件。

如果聲請被批准，申請案將核備為特殊狀態且迅速由審查員從事審查，審查員必須考量審查支持文件，且進行一完整的先前技術檢索。在第一次審定書郵寄之前，審查員將進行一電話會談，且在第一次審定書郵寄之前，在美國專利商標局內將有一討論會議。而每次審定書將有不具自動時間延展之一個月的答覆期。

加速性審查程序的任何好處可能被時間消耗與費錢的要件抵消，同樣地，審查支持文件要求申請人對每個先前技術資料採取立場，且在記錄上作成會導致不公平行為關切之陳述。

歐洲專利分割

這種後果是，為了絕對肯定分割申請案的有效提出，它必須以如母案的原提出申請內容完全一樣的內容提出申請。這就造成了至少有以下三個的問題：

- 1) 對於未在申請專利範圍內出現的標的物，並無分割申請案所提供的臨時保護；
- 2) 對第三方人而言，何一標的物被尋求保護不確定；及

- 3) 一個潛在的狀況就是在非原本提出申請的母案申請專利範圍的一部份的分割案中之標的物將無從被檢索或審查。

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

因此，在歐洲專利局，上訴擴大委員會同意上訴技術委員會的後果可能顯著改變分割提出申請實務的性質。

分而治之-7

上述這個事件變得出名－複數個當事人在某個國家中的跨國專利訴訟－即所謂在網中的蜘蛛(spider in the web)，而這樣的名稱來自於「在網中的蜘蛛」理論。在 *Roche v Primus* 案中，歐洲司法院決定(再一

次地以出乎意料地短且並非總是具有說服力推論的判決)，在這些事件中，沒有任何一個(包括如上所述典型在網中的蜘蛛案例)是被認為有理由允許以跨國訴訟對抗居所位於不同會員國家、而在一個以上歐洲國家侵害某件歐洲專利的共同被告。

此一判決(其中之理由互相參考 *GAT v LuK* 案中

吳巧玲 法務專員

政治大學法律學系

的理由)，是基於視歐洲專利為嚴格國家及領土權的理解(即他們由歐洲專利局作出之集中核准，被弱化成僅為一則歷史軼事)。因此，如同歐洲司法院所述，他們個別國家的部分並不相關，而他們最好應該是由該系爭專利有效之各國所屬的法院來處理。歐洲司法院表示此種法律關係的欠缺、多個侵權人在不同的國家所主張的行為不同、以及在內國法下決定專利侵權的需要(歐洲專利協議第 64(3)條)，三者意味著由各國法院所作出的相歧異判決，並不需要被視為相矛盾或相對立。而此情事，根據先前歐洲法院判例法，是要被避免的。

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

瞭解可理解的不同 (*Alicante Abstracts — Know Conceivable Differences*)

在一商標與另一商標之間，存有什麼可以理解的不同之處？它可能是一個艱鉅的任務，因在概念上相似與不同的觀念是一個模糊不清的地帶。同樣地，仍有圍繞在問題周圍的朦朧部分：即觀念上的相似與不同究竟對於是否商標有著令人困惑的相似度有何效應？未曾有一個測試已經或者可能制訂在歐盟體系下，而在考慮到商標、商品、市場、語言事項與其他相關用來定義一般消費者的期望的因素後，要求一全球性評估。

然而，第一審法院在最近案例中，考慮到概念上的相似與不同的本質與影響，從法院著手處理中可以收集到一些有用的引導。

SIR Logo v.s ZIRH (Case T-355/02)

在此案例中，Zirh 公司以「ZIRH」商標申請註冊歐盟商標，在尤其是化妝品與保健產品以及美容保養服務。此商標申請案被 Mühlens 有限兩合公司基於一個較早的商標，即文字 SIR 在獅子冠飾下面的

象徵商標，而且同樣指定於第 3 類的化妝品與保健產品而異議。此異議係基於商標相似性、商品相似與同一性，及構成歐盟商標規則第 8 條第(1)項(b)款規定下的商標相似混淆的可能性。

歐盟商標局駁回該異議，認為雖然 Zirh 公司的商品與服務與 Mühlens 公司主張的相同或近似，但視覺及概念不同比起商標間讀音近似更為重要，故使混淆不太可能。

在 Mühlens 公司上訴中，一審法庭認同：雖然兩者商標於視覺上不同，但讀音上非常近似。然而，讀音近似可能比概念不同較不重要。因此，此案例開啟了商標概念的比較。(待續)

自授權音樂產生收入 (續上期)

授權可以為一著作權人製造相當多的收入。和一律師和/或一出版公司密切合作，每一次的授權協商不僅能製造收入，還能行銷妳的音樂和商品目錄。當然，有些著作權人拒絕授權他們的音樂(即 Led Zeppelin)。然而，那些會授權的，像是 James Brown，就已經創造了一年數十萬美金的純粹授權金收入。別關上授權之門，因為它可能會是一個重要的工具。

訴訟新聞

去年年初，一陪審團裁定了微軟公司 (Microsoft) 與阿爾卡特-朗訊公司 (Alcatel-Lucent) 在一專利爭端中 15 億美元的和解金額。這兩個系爭專利是關於數位音樂以及聲音至 MP3 檔案格式的轉換。

微軟對阿爾卡特-朗訊的主張提出質疑，聲稱他們相信用於其視窗作業系統 (Windows operating system) 的該項技術已經經過適當地授權。加州聖地牙哥聯邦法院的陪審團並不這麼認為。損害賠償的計算方式為全球 Windows 的銷售量乘上個人電腦 (PC) 的銷售價格，且日期追溯至 2003 年 5 月。去年春天，法院也審理下一場專利訴訟，其係關於語音編碼。阿爾卡特是在前年併購了朗訊科技。

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

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.增加個別紀錄時避免文件化

建立一個先前技術的資料庫的潛在不利因素是，可能在未來的訴訟中被發現，導致被對手利用來宣稱不公平行為的主張，亦即，用來作為顯示專利申請人得知一件宣稱文件卻未在得到專利之前舉報出該文獻的證據。雖一個建構不佳的資料庫可能創造了一條路徑圖，其顯示該專利申請人知道一件特定文獻，但仍需要採用幾個步驟以減小或消除此風險。

<p>江喆儀 專利工程師 台灣大學醫技系 台灣大學醫技研究所</p>

首先，不需要為了一件特定紀錄加入資料庫的時間建立一個欄位。其次，該資料庫不應該以記錄建檔的順序儲存，而應以一些其他欄位加以分類，例如文件號碼、或文件標題。第三，資料庫檔案應該經常被取代以避免保存舊的資料庫範例，俾資與較新的範例比較並顯示其中的差異。若該資料庫需要與第三人(如外部顧問/律師)進行任何規律性溝通時，最好也以取代的方式完成此溝通，例如使用單一可複寫的 CD 或快閃驅動裝置，但應實體上被歸還至申請人並定期更新。

當專利申請人嚴正關切文件化個別前案紀錄的增加時，應記得專利申請的歷史是(或變為)公開紀錄。因此，對手當然可以建立某些申請人得知單獨文獻的日期，其係透過任何申請人檔案資料夾中的申請案而吸引申請人的注意。非常注意的建構與維持一個先前技術資料庫的好處，在於避免形同向一位對手棄絕其於法律上有權復得以外任何多一點的資訊。

<p>黃郁靜 專利工程師 陽明大學物理治療系 陽明大學生物藥學所</p>

倫敦協定 (London Agreement) 的要點

歐洲專利公約 2000 (EPC2000) 的 10 大改變

EPC2000 以及特別是在其實施細則中包含了相當大量的修正，在此從已於 2007 年 12 月 13 日開始施行的 EPC2000 中的眾多變革中簡短地摘要了其中的 10 大改變。

1. 獲得申請日的新規定 (A.14(2), 80; R.40)

在新的實施細則第 40 條中的規定下，授予一個申請日需要指明尋求一個歐洲專利、確認申請人的資料或使申請人可被連絡的資料、以及以任何語言所撰寫的說明書或一個先前申請之申請案的參考資料。當提呈上述文件時，現在已經不再需要指定至少一個締約國或提出至少一個申請專利範圍。然而，仍建議提呈完整的文件，包括想要請求保護的申請專利範圍，以避免在申請日之後要再提出新的申請專利範圍時，遭遇關於新實質內容核駁的困難。

2. 提呈缺漏的部分 (R.56)

除了提呈缺漏的圖式之外，新的實施細則第 56 條現在允許提呈說明書描述的缺漏部分。然而，申請日可能會重新定為提呈缺漏部分時的申請日，除非所述的缺漏部分完全包含於優先權文件中。缺漏部分的提呈可以在歐洲專利局 (EPO) 發送新申請日之通知書起的一個月內撤回，以取得原來的申請日。

商標：合理使用與犯規

(Thomas C. Morrison 原著)

這些商標的擁有者掌控了他們開發的權利，包括授權他們使用服裝及紀念品所有態樣的權利。這類授權行為的確是廣泛商業範圍，從大學及職業運動球隊到動畫、到食品飲料公司的顯著收益來源，RankReport 的錯誤在於認為只因為財富 500 公司可以合法地那樣描述他們，所以自認為可以合法地製造、銷售沒有來自雜誌授權、卻訴求該事實的商品。波士頓馬拉松的發起人已長期成功的阻止印有「波士頓馬拉松」標幟的 T 恤及其他商品的銷售，然而，在 WCVB 案中卻不適用，因為該電視台僅使用該商標來確認它的播送覆蓋範圍的主體。類似地，今日美國使用「街頭頑童」商標不是用來製造及銷售實體商品，而是以它的讀者為調查主體而已。

我們的案子有令人意外的結局，實際上，是兩個令人意外的結局。第一個意外是當 RankReport 同

意加入同意判決（Consent Judgment）時，RankReport 明顯地無法找到（或支付）願意來辯護其明顯激烈的訴訟前意見的律師。

第二個意外是當 RankReport 不能符合同意判決的條款時，導致法院視為藐視法庭。藐視判決對 RankReport 施加一些制裁，包括律師費用的裁定。寫到這裡，RankReport 侵害時代公司商標已大體上終止，但它仍面臨來自於排序清單上其他發行者的訴訟。合理使用及記名合理使用的原理存留下來，但，感謝的是，沒有法院去約束他們的適用成為範例，而如同 RankReport 採用的那些。（完）

美國商標法之 1946 年規定

實際上，該法庭認為依商標法第 43 條(a)之消費者立場係一“政策問題”：為此筆上訴基礎之該政策問題並非錯誤廣告是否為不好的事情。它是的，而且消費者因此受到欺騙。該政策問題在於哪個機構，或是哪些機構應該來指認錯誤廣告負起責任，改善其引起之不良後果，以及最終縮減縮減其範圍。

認知州法庭“在這一領域”之“實質權力”、美國聯邦貿易委員會之公眾執法權力和由審理商業利益之人依商標法第 43 條(a)提起之不實廣告訴訟之管轄權，法院歸納如下：

假如國會當時打算另為認諾而涉及認知不實陳述之侵權行為，及在無關於係爭額度下授予利用聯邦法庭，我們有自信認為商標法之立法歷史就該認知必將有明確之見證。因為我們未發現有任何此種非常認諾之明確跡象，以及因為我們滿意商標法第 43 條(a)有其重要(雖然狹隘、但卻相當清楚明確)之目的，我們同意第二巡迴法庭認定：當國會授權聯邦法院處理不實廣告之主張時，並考慮聯邦法院應受理消費者提出之請求。

承認“舉國一致認為：聯邦法院”應審理指控差別待遇、安全性的違背及對環境的傷害之訴訟，法院認為對消費者不實廣告之訴訟沒有這樣的共識，並有力地表明這是國會的“責任”去“建立一有限規模及資源之機構的聯邦司法制度的合理運用之優先性”。

黃欣怡 法務專員
文化大學德文學系

III.J. 水貨和仿冒品

Pharmacia & Upjohn 和 Paranova 一案是歐洲法院關於藥物重新包裝系列的另一判決。歐洲法院所考量的關鍵爭點在於對同一產品而言，平行輸入者可能會發生商標所有人以在進口會員國內使用之標誌取代其在出口會員國內所使用原商標的情形。

Upjohn 分別在歐盟各國銷售抗生素，在丹麥、德國和西班牙用 DALACIN 標誌，在法國用 DALACINE，而在其他會員國則使用 DALACIN C。Paranova 在法國購買 DALACINE，並在丹麥以 DALACIN 標誌轉售。Paranova 在辯護 Upjohn

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

所申請的法院禁令時，主張該三個不同標誌係由事實上同一個商標所構成，因此將其中一個標誌加諸於商品上，Upjohn 已耗盡其權利。如若不然，Paranova 則主張由 Upjohn 操作的運銷系統等同歐洲共同條約所禁止的人為歐洲共同體市場藩籬。

於回應權利耗盡理論的爭議，歐洲法院同意 Pharmacia 所稱，歐洲商標指令第 7 條關於的共同體內部權利耗盡條款並不適用在平行輸入時原商標被不同商標取代之情形。相關規定乃係歐洲共同條約第 30 條，關於人為共同市場藩籬。然而，因該兩條規定係關於在商標權利與商品在歐盟內部自由移動規則的關係，歐洲法院認為其中任一條款之解釋必須與另一條一致。

就所呈現的問題為判決時，歐洲法院認為只要該重新包裝是必要的且不會對該產品的原始狀況造成不利地影響，以及該重新包裝是有相當品質的，歐洲共同條約第 30 條(舊法 36 條)並不允許標誌所有人阻止標誌所有人商品之進口商重新包裝。此外，歐洲法院還認為決定商標所有人是否相信其在進口會員國的商標權利有助於形成人為的會員國市場間藩籬，並不需要調查為何標誌所有人在不同會員國要使用不同商標在同一產品上。歐洲法院特別指出探求標誌所有人內心真意並非有意義。

潘玟倩 法務專員
輔仁大學財經法律學系

執行你的專利或商標指南

歐洲共同體

不論這類溝通是否有效，寄出「侵權警告」信

或其他通知一方的侵權信是有風險的：以用詞強烈的信試圖阻止侵權行為而不訴諸訴訟可能會引起民事官司。特別是如果這信件被當成提訴的恐嚇，就會成為控告侵害人的根據而提出「確認之訴」(Declaratory Judgment, DJ)。DJ 訴訟通常尋求所主張的專利沒有被侵害、無效及/或不能執行的陳訴。而且，被控告的侵害人會在對專利所有權人來說是不方便甚至不利的法院提出 DJ 訴訟。一旦 DJ 訴訟在此一法院被提出（在專利所有權人提出專利侵害訴訟之前），對專利所有權人來說要從法院撤銷案件是困難的。因此，DJ 訴訟提出的法院通常位在案件爭訟的地方（DJ 與專利侵權兩者所主張）。

關於 DJ 訴訟的適當身份，必須有確實的如次糾紛：（1）專利所有權人的一個明確的威脅與其他行為一使嫌疑的侵害人合理疑慮：如果沒停止嫌疑的侵害行為，將面對侵權訴訟，及（2）嫌疑侵害人活動包括侵權或開始侵權行為的步驟（例如一個侵害的品目正要被製造或已經準備製造該品目）。

要決定是否已有專利所有權人明確的威脅或其他由其所導致訴訟的合理疑慮的行為，法院會檢視專利所有權人與嫌疑侵害人的活動。這些因素被稱為「整體狀況」，包括專利所有權人在通知中所做的聲明，關於專利所有權人對本專利或其他專利主張擁有專利權的過去行為，以及專利所有權人與嫌疑侵害人的關係等其他因素。

是否合理疑慮存在的決定是依情況而定。但是，一個特定的侵害指陳，並有明確的侵權訴訟威脅通常被認為會產生合理疑慮。依情況而定，合理疑慮仍存在於沒有明確的侵權訴訟威脅之下。

例如，合理疑慮可根據專利所有權人主張擁有專利權的過去訴訟行為而被認定。

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

在英國的軟體可專利性 (二)

來自 JENKINS Patent Newsletter

在我們提到這聯合的案件的事實之後，在這裡我們現在來檢視被應用到分析問題時的「檢驗」，並檢視其後續引起的由專利局所公告的實際記錄。

法院不得不遵循它自己先前的判例，而要求人們來問：是否定義在申請專利範圍的發明對習知技術作出了技術上的貢獻，及附加條款：完全被排除

具新穎性或創造性的標的不能算是技術貢獻。

法院已經明確地拒絕最近歐洲專利局的判例法，此判例法對專利權人已較為寬大，部份原因是由於法官認為歐洲專利局的判例法前後不一致，且有可能就專利性引起破例的判決。

法院認為電腦程式的排除應該被給予一個較寬的範圍，並陳述：

歐洲專利法(EPC)的籌劃者真實地意圖排除具實際操作形式的電腦程式…排除真實的電腦程式，而非僅是一系列抽象的指令而已。

在心智活動的排除上，上訴法院對「是否該排除延伸到可能或已經由心智完成的電子裝置」表示出懷疑。沒有特別的理由來假定：「心智活動」被打算來排除較例如心智算術方法(時常有人提出例如是 Trachtenberg 系統的玄機)或記憶事情(例如 Pelmanism 當道時)更寬的事物。

轉到商業方法的排除上，此排除不要求商業方法具有任何程度上的抽象，且此排除甚至可適用到可能被使用在商業上的工具或設備。

此判決提出一個新的「四部份檢驗」，其已超越過去英國專利局所採用在 CFPH 應用中提出的檢驗：

- (1) 正確地解讀申請專利範圍
- (2) 確認實際的貢獻

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 (七)

除非這些專利申請案涉及到秘密命令，不然自韓國申請日算起，或，假使優先權被請求情況下，自優先日期(Priority Date)算起 18 個之後，則所有尚未公開而還在申請中的申請案將自動地在公報(official gazette)內的早期公開(Laid-Open)，其中前述公報被稱為“專利公開公報”。為此，一件分割或已改請申請案將被認為是已被申請在其母專利或原申請案的申請日期提出。

韓國專利局於早期公開一件專利案時，提供一特定法律效果(legal effect)。亦即，依據韓國專利法之第 65(1)條款，在該申請人的申請案已被公開後，假使該申請人將一封警告信送至一被指控之侵權者(Alleged Infringer)，則當該侵權者收到此警告信時，這將會促使自該日期算起的一筆合理的賠償金(compensation)的計算或累計。然而，這筆賠償金僅能於此專利申請案核准公告（經實質審查(substantive examination)後異議)後，始能被收取。

謝享穎 法務專員
東海大學法律系

一旦一件專利申請案已被公開，任何關於該申請案的文件皆得由公眾取得查閱(public inspection)。依據先前韓國專利法，任何人被允許提出於韓國智慧財產權局(KIPO)有關該發明可專利性(patentability)的資訊，但只能在一件專利申請案被公開之後為之。自 2006 年 10 月 1 日起，即便在該申請案被公開之前，任何人可一併傳送上述資訊與任何支持證據(supporting evidence)至韓國智慧財產權局。

自 1996 年 7 月 1 日起，當該申請人請求時，即便在 18 個期間到達之前，得為早期公開。

事件商標-以 “WM2006” 為例證

A.商標審判及上訴委員會

2. 關係的錯誤暗示

a.核駁處分確認

商標法第 2(a)條被設計來保護那些不是技術商標或交易名稱而可成為商標法第 2(d)條核駁基礎的人名或組織名。實際上，商標法第 2(a)條蘊含了隱私權及其相關的名譽權之概念。

為了支持以關係的錯誤暗示為理由的核駁，審查委員必須釋明該商標被錯誤地與“特定人”連結；商標必須相同或極近似於名稱或有同一性（無論人或組織生存或死亡），且審查委員必須釋明該商標被如此辨識；同樣必須清楚的是，該商標所表彰的人或組織不能與申請人的商品或服務相關，以及該人或組織的名聲之本質在其與該人或組織的關聯必須在申請人之商標使用於其商品或服務時即被推

定；最後的要件是該被申請人的商標所暗示關係的人或組織必須是該名稱的先使用者。

NAFTA 是美國、加拿大與墨西哥之間的北美自由貿易協定的字首語，知名度廣為流傳。委員會認定 NAFTA 一詞為大眾充分認知，此外申請人承認媒體及美國政府使用字首語 NAFTA 以辨識及討論該貿易協定。申請人的商標會被其聲稱的關於其所提供服務的消費者—一般大眾及專門事業聽眾認知為是北美自由貿易協定的名稱或相同詞之意。僅僅加上一顯示北美洲的地球圖樣，無法使申請人克服基於商標法第 2(a)條認定商標與組織相同的核駁。再者，該圖樣增強了該商標與 NAFTA 識別上的關連，因為該圖描繪了該協定的三方當事國家。

陳俊元 專利工程師
淡江大學電機系

世界盃橄欖球與其

潛在市場學 v.s.

商標權利

世界盃橄欖球有限公司 (RWEL)，核可幾樣商標授權，提起一訴訟對抗而申請一些橄欖球相關商標之公司專門從事運動衍生而申請一些橄欖球相關商標之產品，包括名詞 MONDIAL 及商標 NATIONS OF RUGBY。2007 年 9 月 13 日，巴黎第一審法院審理 Rugby World Cup Limited v. Mr. Joseph Nacias/S.A.S. Centre de Distribution Textiles/Mr. Michel Magne。

RWCL 依靠其在 1994 年 4 月 1 日申請，並在 1998 年 9 月 2 日註冊之這字及圖樣標誌 RUGBY WORLD CUP 之共同體商標 (CTM) 註冊，與其他標誌，而主張被告的申請構成具有詐欺性的商標申請案、偽造行為、不公平的競爭及寄生的行為。

巴黎第一審法院根據 *fraus omnia corrumpit* 詐欺使一切歸於無效的原則而宣告這訴訟是可准許的。然而，這法院駁回原告的訴訟及認可被告相關未使用共同體的 RUGBY WORLD CUP 商標撤銷的反訴。法院堅持在就世界盃橄欖球原告並無獨占權利事實。有關偽造，法院判定沒有混淆的可能性。理由是儘管商品的相似性，當為世界性考量時及發音的相似在標誌間，且基於指涉單一相同國際性運動事件之故，其智慧財產相似度，就一般注意的消費者關於商標的起源而言，會排除全部混淆之可能性。

關於 RWCL 之不公平競爭及審理的主張，法院

認為除了 NATIONS OF RUGBY 以外，被告的任一商標俱未使用。進一步判定 NATIONS OF RUGBY 的使用在目前不足以證明 RWCL 官方行銷網站之不存或者與 RWCL 標誌的混淆可能性。

1993 年 12 月 20 日，法院適用 EC 規定 40/94 的第 50 條，並認為原告所提單一可准證據無法證實真正的商標使用程度為：如此的使用可回溯到撤銷反訴前 3 個月。因此，法院從 2003 年 9 月 2 日起就全部的商品及服務撤銷 RUGBY WORLD CUP CTM 註冊案，並命令一旦判決已成終局，即為如此的撤銷登錄於 CTM 的註冊簿。上訴是由原告提出以對抗第一審法院的判決。上訴法院的判決是被期待的。

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

確認相關申請(Identify related applications)新規則要求相關申請人應通知 USPTO，有關申請案和專利案在某些情況(相關申請案)下，存在著哪些重疊的列名發明人和共同的所有權人。如果二件相關申請案在二個月內提出申請，那麼申請人必須通知 USPTO 相關申請案。此部分之目的在於申請日期，包括外國優先權日和美國申請日。若相關申請案之申請日相同，且說明書有實質上的重疊揭示，表示一種可反駁性假定(rebuttable presumption)，亦即申請案之專利請求範圍缺乏可專利性之差異。申請人必須採取反駁該假定、提出期末拋棄，或是請求 USPTO 允許分割申請案之方式。在維持單個申請案下，可選擇從當中除去缺乏可專利性差異之專利請求範圍。

USPTO 擬定採行 5/25 規則之

因應建議 (三)

來自(AMERICAS IP FOCUS 2007 3R EDITION)

申請專利範圍總數之回顧

新規則認為，申請案之獨立項須少於五個或申請專利範圍總數少於 25 項(稱為 5/25 規則)，除非已提出支援審查文件(examination support document, ESD)¹。此文件將適用於在 2007 年 11 月 1 日之前，尚未收到任何官方意見書之任一申請案。許多審查中之申請案將超出這些限制。

支援審查文件(ESD)要件應包括一審查前檢索，以及對於最接近前案參考文獻之分析。準備該文件的需要頗高之費用，且由於可能發生棄權聲明和審查歷史之障礙(prosecution history obstruction)，而可能對已發證請求項產生負面作用。因此一般建議避免提出此類文件。如果申請案，超出 5/25 申請專利項數之極限，申請人為避免提出 ESD 文件，則必須對審查官提出建議性限制請求(SRR)，亦或修正專利範圍數量以符合 5/25 限制。如果申請人決定提出 SRR 且被審查官接受，所選發明之申請專利範圍的數量須受 5/25 限制。相對地，申請人應該收集已申請案中獨立項和總申請專利範圍總項數之資料，以及是否有限制請求或是依法收到官方意見書。相關申請案系統應該在 SRR 且/或者 ESD 可提出時，通知申請人。

並非任何秘密恰為營業秘密

作者：Mark W. Freel

- 保護營業秘密資訊的安全措施成為清晰有條理的系統，其包括電腦密碼、大樓進出管制、檔案櫃上鎖、文件及「機密性」檔案標示為及記載上述內容的書面規定及程序。
- 例行有系統地進行受僱人的教育訓練，不僅在最初僱用的時候，亦在整個僱用期間，強調公司資訊的機密性，且有條理地說明保護任何此類資訊所採措施。
- 每當公司與服務賣主、顧客、或商業合夥人有商業往來時，合約包含機密性及不揭示條款，而載明當事人對於各自智慧財產的期望。就合約內容作出程序而言，俾據以指定或認定具機密性的資訊，該等程序必須嚴格遵守。

上述規則較易採用且可例行維持。

從 *Incase* 案得到的教訓很清楚。對於獨特且機密性的特定製程、設計、創新或想法，欲對其保密之公司必須採取且維持上述程序，並必須例行遵守。僅能透過公司內規及程序的措施，公司對於苦心奮鬥而發展出的想法，才能合理期望對其保密。

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

¹. 參考 37 CFR 1.75(b)

在州法下進行聯邦智權請求之 加強救濟(1)

作者：Michael C.

Gillera

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

近來有二個聯邦上訴法院的判決，為在州法條款下行使聯邦智慧財產權之加強救濟判例開啟了大門。在聯邦智權請求下可得的救濟部分，大體上限定的不外乎實際損害，而未有關於懲罰性損害救濟 (punitive damages)、律師費或專家費的一般條款。

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

2. 僅為描述性

a. 商標被認定為描述性

對使用於人力資源、薪資、稅務處理及雇員管理之電腦軟體的商標 BEST! IMPERATIV HRMS(HRMS 聲明不專用)聲明 BEST 不專用的要求，取決於 BEST 是否依商標法§ 2(e)(1)僅為申請人商品描述問題的探討。審查員辯論的是 BEST 為將品質和優秀歸予申請人產品的讚美詞，以及因無法證明其已取得顯著性，而無顯著性及可註冊性。商標訴願暨上訴委員會贊同審查員的意見，所以因缺乏顯著性之釋明，BEST 必須宣示不專用。

申請人有 BEST!商標指定使用於會計、稅務準備、產生工作報告與表冊及人力資源管理等，登載於主要註冊簿上，而未主張後天顯著性。申請人已依商標法第十五條提出宣示，並爭執註冊是註冊有效性的決定性證據，及申請人有排他權利於商業上使用已註冊商標 BEST!。商標訴願暨上訴委員會承認依商標法第十五條，註冊人有排他權利於商業上或註冊中所描述的商品與服務上使用已註冊商標，是無庸置疑的。商標訴願暨上訴委員會指出商標法第十五條指出，不可否認性具體適用於註冊商標的使用，而非註冊登

記。商標訴願暨上訴委員會認定，即使是一不可否認註冊的所有權也不允許申請人單就此事實，於些微不同的商品或服務中獲得另一相同或相似商標之註冊。

商標訴願暨上訴委員會通常認定，一在先商標註冊的不可爭狀態不會改變在相似商標方面，後商標可註冊性的解析。每一商標註冊申請必須個別評價。商標訴願暨上訴委員會注意到本申請尋求不同商標，而與先註冊商標 BEST!本身有不同之商業印象，註冊於儘管相似，不過仍有些微不同之商品。

韓國專利法關於強制授權的修訂

韓國國會於 2005 年 5 月通過了一項意味深遠的專利強制授權法修訂案。

依據先前的韓國專利法第 107 項規定，於下列情形下得賦予強制授權：(i) 當超過連續三年該被專利之發明未被實施於韓國境內時；(ii) 當超過連續三年該被專利之發明未被實質有規模的使用於韓國境內而無適當的理由時；(iii) 當基於公共之利益而需要該具專利之發明一項非商業之用途時；(iv) 當該被專利之發明必須當作一項非公平商業行為之適當救濟時。

關於上述的第三項規定，該修訂案擴大了得許予強制授權的適用時機，也就是說，當基於公共利益，即使該被專利之發明係用於商業目的，如今亦得以強制授權。再則，該修訂案基於世界貿易組織 (the World Trade Organization) 杜哈宣言 (Doha Declaration)而允許藥物出口。因此，韓國當地的製藥業者可以基於出口之目的而要求強制授權以生產製藥產品。

這一款專利法修訂案同時也要求一項賦予強制授權的速辦程序，其中規範自送件日起算，一件強制授權的請願案必須於六個月之內完成裁決。

雖然目前還不知道該修訂法案的實際影響會是如何，本於賦予強制授權的機會已被擴張的前提之下，還是得奉勸專利權所有人認真的留意任何與管理他們韓國專利組合相關的議題。

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

美國官方標識之保護

美國政府有立足點反對任何有暗示性的符號，會使人錯誤地聯想其是美國政府的標章，為此目的，除上述的法令外，美國政府已制訂一些，有時候甚至是含糊不清的法規條例，使美國官方標誌取得法律保護之地位。出於方便性，世界智慧財產權組織 (WIPO) 發表了一份大規模的名單在 www.wipo.int/clea/docs/new/en/us/us009en.html 網站上，包括美國政府及其相關機構之名稱、縮寫和其符號，而這些都是被美國聯邦法規命令所保護的標的。判例法律已限制上述的限制，使其被限縮至各自是照字面的解釋。

例如，在 *Blind Veterans Association v. Blinded American Veterans Foundation* (872

林靜歆 律師

東吳大學法律學系
律師高考及格

F.2d 1035)一案中，美國失明榮民協會(the Blinded Veterans Association, BVA)試圖禁止美國失明榮民基金會 (the Blinded American Veterans Foundation, BAVF)使用“**blinded**”(註:失明之意)和“**veterans**”(註:退役軍人之意)在它們的機構名稱中及禁止使用 BAV 作為它們的字首語，BVA 堅決主張 BAVF 的名稱會使人混淆地認為其和 BAV 的名稱近似，而有欺騙蒙蔽大眾之虞，使其認為 BAVF 就是 BAV。在此案中，上訴法院認為 BVA 的名稱並不是一受保護的商標，因為該術語“blinded veterans”是通用的。雖然該案中的原告辯稱在美國聯邦第 36 號法典第 867 條中，它給予原告一個特權，同時也給予“美國失明榮民協會”商標權之保護，但法院認為如此的保護，其擴展及於“失明榮民”字眼，並不會較擴展至個別的字，像是“失明”、“榮民”和“協會”等字眼為多。

王紫潔 法務專員

東吳大學法律學系

商標使用實務

最高法院的決定

最高法院認為做出合理使用正面抗辯之一造沒有義務去否定系爭商標之使用會有造成消費者混淆商品來源之虞。法院判決 KP 公司以一般意義來使用「Microcolor」這個詞彙是合理使用，並無侵犯 Lasting 公司以「Microcolors」註冊用於相同持久不脫妝化妝品無可爭議之商標權。根據法院見解，Souter 法官做出結論：證明商標侵權之舉證責任在於原告而非被告。引證立法者制訂商標法用意之餘，Souter 法官指出法條規定「即使憑藉無可爭議之註冊商標，證明可能產生消費者混淆誤認之虞之舉證責任仍在指控侵權之當事人身上。」，此外「立法者在敘明沒有論及混淆誤認之虞抗辯之要素」。綜觀條文內容，Souter 法官認為該條文花費很多篇幅去主張抗辯合理使用之人無須證明沒有混淆誤認之虞。雖然混淆誤認之範圍必定與侵權之認定相關，並不表示證明或否定混淆誤認之舉證責任會轉換到被告。因為 KP 使用「Microcolors」一詞係依通用而非商標之概念，而且他在 Lasting 公司申請商標註冊之前就已經這樣使用，法院於是判決 KP 之使用為合理，因為所謂商標專用權必須限於將作為商標的詞彙僅用於與持有人之商品有關連之二次意義場合。

最高法院肯認該判決之效力在於強調混淆的程度仍與侵權的主張有關，並引用 *Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of Am.*一案的說法：若混淆可能性的程度較高，被認為合理使用的可能性就比較低。

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

用來文件複製服務和資料及數位資訊服務的多媒體複製的 CONTINENTAL GRAPHICS，被認為和設計用來印刷服務的 CONTINENTAL 有混淆的可能。標誌間和商品或服務間的相似是兩個在分析混淆的可能是否存在的主要考量。檢驗並不是並排在一起的比較，問題在於是否標誌在整體的商業印中是充分相似的，而使得關於服務來源的混淆的可能為其結果。焦點在於一般購買者的記憶中所保留對商標的一個通常、而非特定的印象。

雖然標誌必須整體來考量，標誌的一個特徵也許更顯眼，而在認定該標誌所造成的商業印象中，給予這個佔有優勢的特徵較多的份量並非是不恰當

的。在申請人的標誌中，在標誌所造成的整體一般印象上的貢獻而言，CONTINENTAL 是有優勢的，而 GRAPHICS 這個一般且被聲明放棄的字則相對微小。在引證的標誌中，比起被聲明放棄的球狀設計或是設計的字母 C，CONTINENTAL 是有優勢的，因為 CONTINENTAL 是購買者稱呼這個服務時所說出來的部分。扮演優勢角色的 CONTINENTAL 因加入經設計的陸地的球狀設計，以及該字第一個大型字母 C 所加強。申請人的標誌和引證的標誌整體看來是相似的。

陳侑廷 專利工程師
清華大學工業工程學系

審查律師做了一份超過四十三個第三人註冊的拷貝資料紀錄，以證明印刷服務通常在相同標誌的單一來源之下提供，而作為文件複製或多媒體複製服務都會。證據證實了申請人的服務和註冊人的服務在商業上是相關的。

生前信託 - 回到基本原則

無行為能力

當你因為疾病、受傷或其他原因致使不能管理自己的事務時，生前信託可提供你一種方法，使你的資產接受你的受託人管理而不需要經由法庭程序對你及你的資產去指派一個管理人。生前信託使你的事務可以更簡單的以有條不紊的方式被管理，而不被不當的法庭耽擱或家庭成員與其他人之間的爭執所擾亂。

遺產配置

身故時資產轉移的進行將符合你信託當中的條款或遺囑。信託的不同處在於資產轉移的速度操在你的受託人手中。以遺囑的形式而言，資產的轉移是在遺囑認證法庭的法官監督下進行的。如有信託，整體的程序將交由你的信託人，而非法庭制度來決定。

死後的要求

有時候父母會擔心他們的子女或孫子無法因應繼承的到來。這有可能是因為某些過去的行為或僅僅是因為沒有擁有財富的經驗。當然，這可以通過刻意的溝通、教育以及孩子成長時之經歷而解決，但在許多的案例當中，這些方法都沒有被採用。有許多常用的附帶條件會利用在不可撤銷信託當中，而當你身故時即開始適用。舉例來說，孩子會在某特定

年齡時收到本金的 1/3，五年後收到剩下的 1/2，再五年後收到餘額。在某特定年齡以前，根據受託人的判斷，收入將可能被或不被分配。對於孫子而言，你可以設下教育門檻。為了激發孩子們上學的動機，你可以設計信託去支付更高級的教育，並在大學或研究所畢業後始進行分配。而為了激發孩子們工作的動機，你可以每年從信託中給予等同於他們受雇的收入的“相稱的”分配。

歐洲專利

享有優先權之影響

歐洲專利局擴大複審委員會判定，在特徵拋棄聲明書可許可的情況下(即未對申請專利範圍做出任何有技術面貢獻的情況下)，加入特徵拋棄聲明書並無影響於優先權之享有。

黃星源 法務專員
東吳大學法律系

與可實行性/充分性之關係

此判定明顯的說明，雖然透過特徵拋棄說明書之加入可能補救新穎性上之不足，但是以同樣的方式並無法解決缺乏充分性之指控。尤其在上位專利權利範圍上，特徵拋棄聲明書不能使用來排除不能作用之實施例。

後續問題

歐洲專利局擴大複審委員會並未明確回答關於特徵拋棄聲明書的範圍是否必須明確地基於習用技術的揭露上。但此決定明確指出：

- (1) 特徵拋棄聲明書無法超出習用技術之揭露外；且
- (2) 因特徵拋棄聲明書而必須使申請專利範圍具足超出那些揭露之新穎性。

其在意義上可能被詮釋為，特徵拋棄聲明書在使用上必須精確地排除相關習用技術之所有揭露，而這些揭露代表著可再現之技術上教示。然而，此點尚未被確定，之後的決定可能會闡明此點。

林忠 專利工程師
清華大學工程與系統科學系

調查結果公開

審查意見小型的審查報告

自 2004 年 4 月 1 號起，英國專利局已引進：如審查員相信較早的修正將會導致更有效率的審查過程之申請案中作成審查意見及和小型的審查報告的可能性。

一個審查意見得予作成，即在實體審查以被提出之前。這個意見將會引出申請人對於主要議題的注意力，即在審查員的意見中，在實體審查階段將需要大量修正之處。主要的議題很有可能包含新穎性/發明的步驟(特別在廣泛獨立項的範圍是如此之大，以至於為數眾多的預期文件在檢索的過程中可以被發現)，多數的發明，複雜的申請專利範圍，和非法定標的。

這項審查意見是打算鼓勵申請人提出修正案，就報告中提出議題，在提出之前預為因應。這並不是一個法定的審查報告(第 18 條之報告)，且任何的回應對審查意見的回應將不會認為是對於第 18 條報告的回應。因而，申請人對於直到審查之期間屆滿為止而提出自願修正案回應第一次審查報告是沒有任何影響的。

多數法律文件係因如貢獻者基於金錢上之酬謝等費用而產生，而非必然涉及榮譽信用。

註三：唯參 Gary Young, *Parts of Fla. Opinion Are a Bit Familiar; A Cry of Foul From Losers in A Big Case*, Nat'l L. J., Aug. 18, 2003, at 1, ("縱使審判法官逐字拷貝一造意見理由書，亦係法院之判決理由，而僅於明顯錯誤時，始得被撤銷" (引用 *Anderson v. Bessemer City*, 470 U.S. 564, 572 (1985)))；亦參 *Bright v. Westmoreland County*, 380 D.3d 729, 732 (3rd Cir 2004) (撤銷地方法院之判決，尤其當法院援用一造所呈意見為其判決，因此 "損害司法判決所應有之重要目的")。

註四：Richard A. Posner, 抄襲, *Atl. Monthly*, Apr. 2002, at 23, <http://www.theatlantic.com/issues/2002/04/posner.htm>

何嘉倫 專利工程師 輔仁大學物理學系

Dastar、可歸責性及抄襲 (十二)

Jonathan Band 及 Matt Schruers 原著

III. 具抄襲法律規範之政策問題

A. 法律之標示來源出處規範

法律文件功能屬性亦指陳此引用一般係不可歸責(註一)。極少係所有著作人之貢獻精準地反映於訴狀上，更遑論一法律文書(註二)。該等文件非美學，而係結果導向。

同樣地，審判法院頻繁地命令各造準備事實及法律之調查及意見理由，並進而彙整該等意見理由於其最終意見而不判斷其屬性。有時法院採用一造之意見理由書幾乎照本宣科。他造可能向受理上訴之法院爭執完全抄襲顯示承審法院之偏見/率斷或漏未斟酌所有證據，然而鮮少上訴人爭執抄襲本身係不適當(註三)。法官 Richard Posner 注意到因「原創性無相應之對價」，法官們乃自由地抄襲其同僚(註四)。反之，司法部之會員希望「隱藏原創性及僭稱其判決係命中註定」。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

註一：於 *Perspectives on Plagiarism and Intellectual Property In A Postmodern World* 195, 201, 同參 Lisa G. Lerman, 關於法學上錯誤之認定：抄襲、寫手/操刀手及作者權, 42 S. Tex. L. Rev. 467, 469-70 (2001)。

註二：不同於法學者 (其係無直接報酬之創作)，大

申請專利範圍之撰寫 (三十七)

法例條文 - 一些基礎原則

§23-I 先行詞；不確定性

初次敘及一元件或零件時，不應在前方使用定冠詞("the")或"該(said)"。而應使用不定冠詞"一(a 或 an)"，如申請專利範圍第一項中："一容器"、"一基座"等等。此實務僅僅遵照文法之一般規則。複數元件前則不加冠詞，因為沒有複數的不定冠詞。因此使用"容器(containers)"。有時當申請專利範圍引入一元件時，前方會加一數字形容詞，例如，"二容器"。一"裝置功能語言(means for)"子句不需要冠詞："震動裝置．．．"。注意其中沒有一個使用到定冠詞。當先前被指明的元件或零件被再度提到時，定冠詞就須被使用，例如申請專利範圍第一中"該容器"、"該基座"、或"該震動裝置"；或"該二容器"，或單純"該二容器"。

"該(said)"一詞，被很多從業人使用，而非"該(the)"，來溯及參照先前列舉之元件，有時甚至為先前列舉之任何事物。此實務係不可異議的，雖然可能過度的拘泥法律形式。如果使用"該(said)"或"該(the)"，則須一貫的使用其中之一，而不要交替使用於表示相同或不同元件之間。一普遍的形式為僅使用"該(said)"在元件本身上，而其他則使用"該(the)"。有時會看到"該(the said)"表示法係多餘而應

避免。

當溯及參照至一元件時，必須完全確定係何一元件。申請專利範圍為必須自我一致。例如，假使二齒輪已描述於申請專利範圍中，以"該一齒輪"溯及參照係不恰當；而必須是"該第一齒輪"、"該驅動齒輪"等等。同樣的，若一馬達被舉出，則切勿以"該驅動工具"溯及參照。再舉另一例，該申請專利範圍舉出"一把手"，而後某物連接至"一把手"；因此，將不清楚是否意指第一個把手或不同把手。此種描述稱為"不確定(indefinite)"。當溯及參照時，額外描述元件細節亦不恰當；例如，假使"一齒輪"被舉出，以"該塑膠齒輪"溯及參照係不恰當。這在美國專利審查作業手冊 706.03(d) 也被稱作"非直接限制(indirect limitation)"。為了引入"塑膠"的齒輪特性，應使用一描述子句，"該齒輪係塑膠製"或"該齒輪係由塑膠構成"。

專利法基礎理論(37)

§1.08. 專利的歷史記錄 (五)

在英國，實用技術的鼓勵最初採用保護文件的形式。該等文件吸引外國工匠藉由行會的反競爭法令所為的豁免權授與，而定居於該國領域。第一次的授與是在 1331 年時，授予法蘭德斯 (Flanders) 的 John Kempe，他是一位毛織品的編織者。在英國，對於一項新而實用發明的排他權授與，現在已知最早的授與是在 1449 年時，由亨利六世國王授予 John Utynam 二十年製作彩色玻璃的排他權。

在英國，為新而實用技術取得一項專利所需經過的繁瑣程序，在 1852 年之前並非集中於單一的公署，而且與該等專利相關的法律，在 1883 年之前亦尚未被法典化及簡便化。英國專利局 (British Patent Office) 在 1883 年之前亦尚未被給予其獨立印鑑。在該年之前授與的英國專利是由國璽 (Great Seal) 的真實蠟製印痕所封緘。新穎性的審查最初是由 1902 年法所授權，而在 1905 年之前，由專利局所為

的習用技術檢索實際上尚未開始。

§1.09. 專利取得過程概述 (一)

為盡力避免專利取得過程的主要特色及步驟因為過多冗長的細節，而變成極度令人困惑及混淆不清，在此陳列該制度的要點。專利申請的準備以及

建立在其基礎上，公平保護及反映基本發明的專利取得程序，從來不是簡單的。明顯加快的大幅變動雖似乎符合法官 Cardozo 所描述的「特殊例外的瓦解性侵蝕 (the disintegrating erosion of particular exceptions)」，然無論如何立意良善，對於實質上提高掌握及符合法律及行政要求之障礙，仍有其淨效應。為期緩和和提高門檻的效果，在此提出專利取得過程的概述，其對於本文中其他任何地方更完整而詳細的逐一主題的處理，具有關鍵性。

蔡馭理

台灣大學電機系

法訊新知

2008 年 6 月 1 日起日本申請及專利規費調降

1. 申請費

費用項目	修正前費用(日圓) 至 2008 年 5 月 31 日	目前費用(日圓) 自 2008 年 6 月 1 日起
專利申請	16,000	15,000
英文版本申請	26,000	24,000
PCT 進入 內國申請	16,000	15,000

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？

