



97年10月號 道法法訊 (198) ©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：

造神運動v.本土情節(一) - - 蔡清福律師
聯邦巡迴新知(二) - - 蔡豐德
漫談現實生活中應有的法感(五十八) 洪順玉律師
專利合作條約的新規則(五) - - 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(五十) - - 王繡惠
Alicante 摘要 (17) - - 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

第十一版：

倫敦協定的要點 - - 江喆儀

第十一至十三版：

三星與富士通和解 - - 賴以斌
美國商標法之1946年規定 - - 黃欣怡
歐洲共同體 - - 潘政倩
執行你的專利或商標指南 - - 尹懷哲
在英國的軟體可專利性(三) - - 張智能

第十三至十六版：

韓國可專利標的(八) - - 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
侵權案涉及內隱預期問題 - - 陳榮福
在州法下進行聯邦智權請求之加強救濟 謝欣韻
美國商標法實施後第56年 - - 柯維佳

第十六至十八版：

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
國際商標判例選 - - 黃星源

<p>IPTL NOTES, Volume 7, Issue 1(二) - - 周威廷 新歐洲專利公約(EPC2000)-最新修訂版 吳怡珊 美國專利判例 - - 鍾國誠</p>	<p>生前信託-回到基本原則 - - 陳侑廷 歐洲專利 - - 林忠 調查結果公開 - - 何嘉倫</p>
<p>第九至十版： 歐洲專利分割 - - 廖興華 分而治之- 8 - - 岳勝龍 歐洲商標 - - 吳巧玲 誰擁有妳的網站？ - - 蔡頌瑾 處理先前技術 - - 黃郁靜</p>	<p>第十八至二十版： 美國商標判例 - - 陳伶因 Dastar、可歸責性及抄襲(十三) - - 林明燕 申請專利範圍之撰寫(三十八) - - 蔡馭理 專利法基礎理論(38) - - 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！

造神運動v.本土情結（一）

猶如「思念總是在分手後開始」一般，奇妙的人類總是在真能冷眼旁觀或事過境遷之後，始能多少領略許信良批語「選民只有十八歲」之意義。「玩火者必自焚」此句古話，未知能否少許刻畫老許之坎坷命運---昔日因政治而成名，卻於民進黨形象跌至歷史低點 11%之前夕擁抱或要求返黨。其實，筆者一直心中有疑問，老許如自詡念舊，因更早期為國民黨籍，究竟應棲何籍，始真念舊？何處方是原鄉？

十八歲選民現象，通常伴隨一尊神、擬神或假神。也算國家合當有事，昔日因阿扁身為民進黨中唯一在院轄市勝選之政治明星，舉黨不得不或情不自禁於民國 89 年總統大選修改黨章允其參選，並因漁翁得利而勝選。此外，「選民是健忘的」，阿扁勝選前後，國人：

- 一、忘記阿扁係因藍營分裂而勝，並非代表多數民意；
- 二、疏於解知民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」之自我期許，極有可能僅屬一種主觀口號，而非所有黨員已內化客觀人格修養之表述；
- 三、未能明辨台灣奇蹟之譽舉世普照之昔日，國人，尤其是有頭有臉之知識份子，在民進黨人「民主」與「進步」之炫麗化妝話語中，飄飄然、奮不顧身乘著「有夢最美、希望相隨」大無畏號政治奇蹟快輪，擬以勢如破竹之勢毀敗「獨裁」與「落後」大陸之外交圍堵，而抵於想像中之政治迦南美地；
- 四、在「四百年來第一戰」之選戰激情中，共浴集體歇斯底里之亢奮狀態，冥想即將奔向有如英美社會中美好一面之國度或東方瑞士。四年不是那麼理想之親身經驗，尚不能澆熄國人對於理想社會之憧憬；
- 五、忘記第一個四年裡之幾許痛楚，善良或鄉愿之國人再度在「肚子扁扁，也要選阿扁」、「四年不足以印證」、「歹子也該疼惜」、「本土政權得來不易，一切犧牲莫不值得」之溫情呼喚中，以「勇敢ㄟ台灣人」之豪情，再將台灣之前途託付民進黨、、、

雖筆者兩度好似先知般（「先知總是寂寞的？」）皆曾事先提出含蓄憂慮，然「人微言輕」，螳臂本難當車。八年下來，不再需要花費任何力氣，即可印證當初憂慮，阿扁神話似已落幕？因：

- 一、家中掛扁題字匾額者，想撤；

二、當初滿心歡喜取名陳水扁者，想換；

三、阿扁身邊之人，陸續表態「以後不替他講話」；

四、昔日挺扁熱情青年歌手，欲尋扁決鬥；

五、人在美國之挺扁大將李遠哲，越洋表態「失望」；

六、御用律師顧立雄對扁家「徹底失望」，而宣布解除一切委任關係。（有認為實係「玩不下去」之「人云亦云」）

謹本乎前述，權且作結本期如次：

一、人類以入世為常，既然入世，難免某種當局者迷。綠營執一端以偏獨或執其一以拒藍營，藍營執另端以偏統或執其二以拒綠營。事發當時或「在氣頭上」，親戚反目、至交成仇之故事歷歷在目。事過境遷或火消氣息之今日，尚有幾多堅持？啞然失笑者，真屬少數？深思之餘，何止選民只有十八歲？無選舉之日常生活中，凡未深慮而行動者，豈非皆有類十八歲？

二、老許命運是否坎坷？算命者論斷林文淵中鋼任期為 49 月，果然先後兩任湊其數。人生一切命定？如非大氣魄者，必難以運轉命？台灣命運已定？須何人予以運轉？

三、有時無知（或天真）是幸福的，猶如孩提之無憂無慮，活在親長所扮演各式各樣保護神（那怕是擬神或假神）中。然而人生或人類奮鬥之目標常在掙脫命運之枷鎖，此種奮鬥結果成功者眾？抑或「撿啊撿，撿到一粒臭龍眼」為多？誰可無須奮鬥？誰有權充任親長？幾多人會忠於或信服自己或他人？

四、說「選民是健忘的」似乎亦非真確，有可能係因選舉乃為期實施民主，迄今為止人類所想出相對較為妥善之方法。儘管霎那間之投票行為並非甚屬理智或合乎邏輯，間接導致選舉多少有點僥倖或賭博成分，然新式民主何在？真存有非選舉式民主？

五、硬說國人造神阿扁似亦無稽，實係國人出於前述理想之憧憬，巧逢阿扁角色出現，順勢坐上國人所搭建完成之神龕。國人與阿扁共同以此方式履踐過去八年之台灣宿命模式，以及因該八年所將衍生之未來台灣命運？

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

聯邦巡迴新知 (二)

請求項涵蓋一個裝置及其使用方法因不明確而無效

Ipxl Holdings, L.L.C. v. Amazon.com Inc., 430 F.3d 1377 (聯邦巡迴 2005)

在一件的議第一印象題中，聯邦巡迴認為：一個涵蓋一個裝置及該裝置之一種使用方法請求項如依據美國專利法(35 U.S.C.)第 112 條之要件為不明確。該法院認定：由於此類的請求項不能合理地告知那些它的領域之熟習該項技術者，並且以一種精確描述對所涉及保護之邊界及範圍提供予競爭者。系爭專利關於事先被使用者定義之儲存資訊，並以一單一螢幕顯示那資訊給該使用者的一種系統，藉此該使用者可以選擇一項交易，允許該使用者以較少的步驟去執行一項金融交易。該專利持有者對 Amazon 的單觸系統主張侵權，其使已事先儲存資訊的顧客得為，包含信用卡號碼及遞送住址，而毋須再輸入該儲存的資訊即可開出一張訂單。該特定請求項被認定無效而載述一個習知請求項之系統，包含一輸入裝置，其中此預告的交易資訊包含一種交易型式及有關那交易型式的交易參數，以及為使用該系統以改變該預告交易資訊或接受該顯示的交易資訊及交易參數之方法。該法庭認定當允許該使用者去改變該預告交易資訊或接受該顯示的交易之一系統被創造是否侵權發生，或當該使用者實際上使用此輸入裝置以接受一顯示的交易是否侵權發生，並不清楚。該聯邦巡迴決定：由於系爭請求項載述一系統及使用該系統之一方法，該請求項並未告知熟習該項技術者該請求項之範圍，並因而依據第 112 條第 2 項是無效的。
(待續)

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

漫談現實生活中應有的法感 (五十八)

最近，整個大環境急轉直下，而這個「大環境」之範圍是指全世界。好像所有的問題全部選定同一時期爆發，環保問題、能源問題、金融經濟問題....，全都有刻不容緩之代解決問題，在這樣情形下，如續談一般法律概念，似有違「漫談現實生活中應有的法感」之旨，不如選定某一切身時事，聊聊相關法律規範，或許更有意義。本期就聊點「雷曼兄弟」好了。

近年來，關於理財投資，最熱門者莫過於購買基金，尤以海外基金為烈。先不說大金額的投資人，就以一般上班族而言，在有限的薪資下，繳納應付

的生活費用後，所剩不多，因此定期定額的投資基金，算是一種很好的強迫儲蓄，換句話說，每個月先扣一定金額買基金，較不易隨意花費掉而不自知，實際上又存了一筆錢，尚且，又有高投資報酬率，再加上理財機構推出誘人方案，配合理財專員的強力推銷，列如：「保本連動債」，於焉誕生，既能「保本」，又有高投資報酬率，令誰都心動。

問題來了，不是「保本」嗎？何以會血本無歸？責任如何歸屬？可有救濟之道？

所謂「保本」，應係於一定前提充足下的說法，易言之，倘「被投資者」仍存在之前提下，確實可以「保本」。問題是，倘「被投資者」如「雷曼兄弟」已聲請破產保護，則「被投資者雷曼兄弟」已不復存在，焉能「保本」？是以投資人「可能」血本無歸。

當面對此一問題，該如何解決？自認倒楣？當然不是，辛苦血汗錢，豈能輕易付諸流水！投資人應回想當時是如何購買此一基金，又與受託人之間訂立之契約應該拿出來好好檢視一遍，自己（即委託人）之權利義務為何？倘有不懂者，應運用一切管道探究清楚，包括請教專業人士或上網查尋，甚至可於網路上集結相同情形之投資人，研擬應對之道，莫荒了手腳而不知所措。

其實，真正的問題是，很多投資人根本自始至終從未看過合約，更有甚者，未曾拿過合約，而是經由理財專員之介紹、推銷而接受，進而於未曾詳閱之文件簽名蓋章，相信如此情況者，為數不少。如有此情形，則發生委託人與受託人間之訂約有瑕疵，該委託契約之效力即有問題，此時即牽涉多種法律問題。依一般國內發生此等債權債務關係，首先為保債權，可先扣押該「被投資者」之財產，但本文所提係國外「被投資者雷曼兄弟」，所以這方面會有困難。唯二之道，便是找委託之金融機構，依具體狀況而為適當之主張。如何主張？我們下期接著聊！

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(五)

by Jenkins

當書面意見是負向之時(例如，提出缺乏新穎性或具顯而易見性之核駁)，一申請人是否將選擇提呈一要求，是屬因案而異的判斷。假若，例如，只想在一或兩個辦公室辦理國家性的申請，在國際階

段使該申請就緒，將只有很少好處或沒有好處。如果美國是有意作國家性申請的其中一國，而申請人想要避免書面聲明存檔之後可能於解釋時不利，而寧願暫時“停火”，而後才在美國專利與商標局請求面詢時，這更是特別真實的。

相反的，如果該申請將要在許多國家及地區局室作處理，要是想保持低成本，在這個階段把申請專利範圍分類，以及帶著一個正向的 IPER 進入國家或地區階段，可能是很重要的。稍後在各別局室，透過當地的專利代理人/律師對付核駁，可能是昂貴及費時的。

如果申請人想要一個很快(獲得)的歐洲專利，最好是選擇歐洲專利局作為 ISA 及對書面意見作回應(必要時)。

然而，注意，歐洲專利局將僅在申請是英文、法文、德文或荷蘭文時，實施一檢索；因此，如果申請人在日本、韓國、中國或其他地方由他們各自的國家局室撰就 ISRs 及書面意見，在進入歐洲地區性階段時，這些通常會被歐洲專利局所忽略。

隨著新的 PCT 程序，我們有一些新的名詞，總結如下：

第一章報告：這是「可專利性的國際初步報告(專利合作條約的第一章)」，是當申請在國際階段不進行審查時，將給予書面意見的新名字

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

第二章報告：這是「可專利性的國際初步報告(專利合作條約的第二章)」，用於舊的「國際初步審查報告」的新名字。

共同體專利已死，倫敦協議萬歲？

Bank One(現名為 Chase Bank)有 11 件這類專利，富國銀行有 9 件，高盛有 6 件，摩根史坦利有 5 件，美聯銀行有 4 件，美國銀行及 MBNA 各有 2 件，而華盛頓互惠銀行及前富利銀行最後總計則各有 1 件。一些這類專利可適用於貸款之安全性保護，但愈來愈多的證據顯示，不論商業方法專利是否根據電腦步驟，其現在可在競爭過程中扮演一個重要的角色。

我們目前也正在注意最近被美國最高法院接受

復審的一件案子-美國 Laboratory Corp.對 Metabolite Laboratories Inc.，其可能會進一步定義方法專利之可准範圍而對比於侵入自然現象之領域，至少在醫藥治療領域中。Metabolite 之專利主張辨識一疾病然後實施一已知療法之兩個步驟的方法，下級法院已判決該專利為合法而受侵害的。

如我們先前所述的，專利權產生自發明：推測一方法、物品、機器、或物質而其為(1)新穎的(亦即，在完成該發明之前或在提出專利申請之前一年內，在美國非為公知、或發表)，(2)並非已知步驟或元件之一顯而易見的變化或組合，及(3)有助於解決某個問題或提供某個有益的結果。這三項限制是依據專利法-35 US Code 第 101, 102 及 103 條而有重要意義的唯一限制。專利必須揭露發明人所知的最佳方式以製造及使用該發明，且揭露內容必須不需要過度的實驗來複製發明人已完成的(35 USC s 112)。

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」(十)

例 5(不可獲准的例子：歸類為用於人類的手術、治療或診斷)

[發明名稱]
基因治療方法
[申請專利範圍]

一種用以縮小癌細胞體積的方法，係透過將一具有編碼 X 蛋白質之 DNA 與編碼 Y 蛋白質之 DNA 的 Z 傳導媒介，注入人體。

[詳細說明的節錄]

由此可清楚的知道，藉由將本發明的基因重組傳導媒介注入人體，可以抑制這個癌細胞組織特性之血管新生，可刺激免疫活性，因而降低癌區大小。

[日本專利局的評語]

此方法包含了將基因重組傳導媒介注入人體，即是「用於人體的治療方法」。(審查基準之節錄)

此發明被認為是醫療行為，因為請求項中如同日本專利局的評語所載敘及「將...注入人體」，在此例子中，此發明若修改

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

為「一種用以縮小癌細胞體積之 Z 傳導媒介的製造方法」或「一種包含 Z 傳導媒介而用以縮小癌細胞體積的藥物配方」，則是具有產業利用性。

而例 6 中的發明，成為日本最新版審查基準之下第一個獲得保護的典型案列。

日本智慧財產權保護

這些例子給人的啟示為，僅僅是二或多種醫藥成份之組合的本身並未構成進步性。對於超過二種被認可醫藥之組合的醫藥發明要被認可進步性來說，成份的組合應為新穎的，且諸如協同作用的顯著效用應可由該組合所完成。因此，日本特許廳似乎是用一種相對嚴格的態度來判斷超過二種醫藥之組合的醫藥發明的進步性。

再者，應該注意的是，原則上，在原說明書中需要藉由使用醫藥之組合而陳述藥理資料的至少一個實施例，如同一單一主動式成份的醫藥發明一般。如果這種資料被包含在原說明書中的話，申請人便能夠在申請期間基於這種資料(並且於必要時藉由遞交更多的支持資料)而辯稱該醫藥發明具有顯著效果(例如協同作用)。

當超過二種醫藥之組合的醫藥發明的顯著效果未被足夠地陳述於原說明書中時，日本特許廳似乎會基於進步性的缺乏(非可實施要件)而初步地發出核駁意見。是故，在日本實務下，日本特許廳似乎會對關於申請後資料的遞交採取更為寬鬆的態度。然而，應該注意的是，顯著效果的說明(其係作為答辯醫藥發明之進步性的基礎)應該某種程度地被包含在原說明書中。

4. 治療模式所限定的醫藥發明

新審查基準規定，由諸如用藥間隔與劑量的治療模式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。

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

Quality King 案之後的生活：

合理使用原則下評價灰色市場行為的方案

1963 年，著作權局起草公平使用條款的第一個草案³，草案的引言中記錄了為確保在著作權作品上公開、但仍然保持充分控制的利益所必須的在公平使用保護程度上冗長爭論的開始⁴。

³ 排他性權利上的限制：公平使用。

在第 5 條中規定的所有排他性權利必須受到著作權作品公平使用特權的限制，在任何特定案例的情況下，判定著作權作品的使用是否構成公平使用而非侵害著作權必須至少考慮以下因素：(a)使用的目的和性質，(b)受著作權保護作品的本質，(c)與受著作權保護作品整體有關所使用材料的數量與實質內容，以及(d)受著作權保護作品的潛在價值上的使用效果。

⁴ 在立法機關面前的爭論持續到 1976 年。在此爭論中的核心當事人為著作權法修訂教育組織特別委員會，此委員會在 1964 年成立，其由教育團體組成，目的在於確保非營利的教育機構擁有所有種類的材料與教育資源的最大可利用性。從其開始直到 1976 年著作權法的最終通過，特別委員會對公平使用範疇上屢為爭鬥，最初採取相當極端的立場：教育家不應必須為材料的使用付出代價。如同任何人預料的，著作權所有者(出版者、作者、作曲者)積極地作出反應。諸如此的動力在公平使用的本質與範疇上引起了持續的辯論。在 1975 年之前，特別委員會開始發展描述無須許可或付款而與教育有關複印件的指導方針。這些指導方針不必由出版者或作者認可，但同意指導方針對法規會有補充作用。當此議案的最終版本終於在 1976 年通過時，在會議報告中具體加註了非營利教育機構課堂上複印的指導方針。根據此報告，與會者接受指導方針為對公平使用協議理解的補充。

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(五十)

2. 在送達初始申請專利範圍比對表的三十天之後：

被控侵權者應當送達每造的一答覆申請專利範圍比對表(“答覆申請專利範圍侵害比對表”)以明確指出，在被控裝置或程序中的何等元件是被承認存在的，而那些是辯稱是缺少的、不論依字面或均等論。被控侵權者應當詳細解釋任何被質疑的微細差異與其功能/方法/結果分析。

3. 在送達答覆申請專利範圍比對表的三十天之後：

如果專利權人將根據均等論而作為聲稱任何字面侵權的另一方案，專利權人應當送達每造一增補申請專利範圍比對表(“增補申請專利範圍侵害比對表”)以列出每一個被控侵權者所聲稱並不存有字面的每一聲稱的申請專利範圍元件，且提供對這樣信

賴的事實基礎的詳細解釋（即細微的差異和功能／方法／結果分析）。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

B. 無效性申請專利範圍比對表

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

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

如果有專利無效性的主張，挑戰有效性的當事

人應當送達每造一初始先前技術申請專利範圍比對表以列出每一主張的無效申請專利範圍和對這些申請專利範圍的事實基礎的詳細解釋。挑戰有效性的當事人應當送達每造基於所述初始先前技術申請專利範圍比對表的一個先前技術的影本。

Alicante 摘要 (17)

基於此，異議機關接受 Hearst 公司在法國已經建立必然的聲望。他們也不意外地認定，該二商標構成近似。接著異議機關進行考量不正當利益/損害以及正當原因的問題。他們裁定如下：

- Cosmopolitan Cosmetics 商標在第 3 類商品之使用很可能因雜誌而弱化作為著名商標之識別性吸引力而損害到先前商標 Cosmopolitan 之識別性。
- Cosmopolitan Cosmetics 商標在第 3 類商品之使用很可能獲得雜誌聲望之不正當利益，因為一般讀者會因在雜誌中化妝品/香水廣告產生慣用外觀而被導引聯想新商標到先前商標。
- 該歐盟商標申請人以正當原因而可使用其後來申請商標之舉證責任負擔落於該歐盟商標申請人身上，在本案中 Mühlens 並未提供任何證據。
- 異議成功，且該歐盟商標申請案應完全被駁回。

申請人提出訴願，但是訴願被駁回。訴願委員會同意異議機關的理由，並且也就相關議題評論如下：

- 為了建立聲望，所相關者為相關大眾中多少人知悉該商標，而非多少人購買其商標商品。
- 有理由的相信相關法國女性民眾大多數知悉 Cosmopolitan 雜誌而多於所流通之數字。基於法條第 8(5)條所要求之著名聲望門檻係已因此而滿

足。

- 在缺少法國法院案件的完整資訊中，該判決之處理已極度小心。
- 關於申請人之爭論，他們的商標係單純選擇，且因此具有“正當理由”，因為其靈感來自於他們聯盟的德國公司名稱，Cosmopolitan Cosmetics GmbH，訴願委員會認為成為於某國德國組織之法人公司名稱之一部分並不能被視為正當理由而在其他國家(法國，異議人有擁有優先權利之國家)使用該商標。

商標判例

當信賴性及必要性之要求均達到時，其他在聯邦證據法則 807 條下關於殘存例外之實質要件之滿足通常被假設存在或不予討論。因當涉及藍能法案中之鑑定，符合這些要求是相對簡單的。依據聯邦證據法則之要求，釋明這些提供之鑑定證據-提供成為重大事實之證據時，需要更充分釋明該證據之重要本質以證明該案件之重要要素 (例如:混淆或欺瞞)。釋明提供之鑑定證據符合合法性之要求，當事人似乎僅需聯結聯邦證據法則第 102 條之如何適用於該特定證據。

最後，在適用聯邦證據法則第 807 條之例外以承認鑑定證據有其窒礙難行之處，因給予對造所需之先行通知須具體化而為宣誓者之姓名及住址之揭露。在適用藍能法案之至少一案件中，由於對造之請求而鑑定專家不得被要求公開調查受訪者之姓名及住址，而其理由不過是鑑定被用為證據。假如該當事者不同意受訪回答者身份之隱瞞，聯邦據法則 807 加強潛在責任及可能驅使細心對於鑑定當事人正面尋求保護令來對抗該揭露。揭露應答者之身分違反鑑定專家之偏好倫理實務。他們保留了應答者私人期待，及除非有法院命令或有強力釋明揭露必要性外（如於法庭上為虛偽的證據），藉由保留回答者之身份而保留回答者於鑑定上之私密期盼及完整性。（-----待續）

郭宣甫 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

母案申請案可為“任一申請案”，因此一分割申請案可以分割自一更早的分割申請案，分割申請案內容的唯一法定限制為，其不得包括申請時更早申請案所未提出的標的。

在分割申請案中增加事物

歐洲專利局案例法已建立了，對“標的”的限制可能經由不僅是增加新技術資訊至敘述中，而且經由擴大申請專利範圍或主張先前所未主張的次組合（甚至即使系爭申請專利範圍能從敘述中讀取）而被違反。有些上訴委員會，對於在分割申請案中允許不同的申請專利範圍較其他委員會更為慷慨，但原則上，歐洲專利局的立場在於不許移除申請專利範圍限制的增加標的，除非在申請案提出時，此等限制並非必要，且亦未呈現出必要者。

申請具有增加事物的案子的效果為可能促使歐洲專利局的駁回，而立即的後果則是喪失分割案地位及其申請日。然而，即使沒有任何駁回提起，一個已獲准歐洲專利的分割申請案可能基於其包括了增加超出母案申請時的事物而在獲准後遭到質疑。

案例法對分割申請案內容的限制

歐洲專利局案例法中長期存在有對於當母案中的申請專利範圍遭放棄後即不可在分割申請案中回復的效果(例如：J 15/65, [1987] EPOR 108)，然而這樣的駁回鮮少被行使，因為申請專利範圍的放棄必須是故意地且毫不含糊地表達(J 13/84, [1979-85] EPOR A221)，放棄的問題可以經由對母案進行“無不利判斷”的修正而避免。

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

分割案申請策略摘要：(續)

相反的，我們發現在這個階段通常值得向審查員提出以下要求：

- 刪除非必要的限制；
- 增加在其它類型（產品，設備，方法，應用）的申請專利範圍獨立項；
- 在相同類型，增加可被允許的申請專利範圍獨立項。

立項。

當申請分割案時，如果你後續還想再進行分割，最好能夠保持母案所有的內容。原來的申請專利範圍可以用「替代的實施方式」加入放在原說明書內容的最後面（注意不要使用「申請專利範圍」這個詞，因為其可能會被要求額外申請專利範圍的費用）。在核准前，得為了降低翻譯費用之前，而刪除之，但儘可能保留它們直到最後機會。

在檢索報告被提出之前，申請專利範圍是不能被更動的，但現在將你真正想要的申請專利範圍一起提出申請是安全的（根據 G1/05 號決議）。如果（分割案申請專利範圍的）實質內容並未在母案中被宣告是沒有關係的，而實質內容並未在母案的申請專利範圍之內也是沒有關係的。接續的分割案並不會因此而有致命的缺陷。

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

邀請商標加入“外國品牌所有權人名冊”

製品輸入及投資促進協會(MIPRO)發表聲明如下：

日本的侵權商品（贗品、仿冒品牌名稱商品）已因關稅稅法之水域海關及商標法之國內銷售管理而急遽減少。但實際上，不肖商人所導致的侵權商品問題仍未根除。

為了保護依日本商標法註冊之品牌免遭冒用，日本經濟商務產業省正研擬對策，諸如擬訂相關法規。

“外國品牌所有權人名冊”每年出版發行一次，並免費發送予日本各地權責機關，如海關和警察單位。此出版物之目的在於，製品輸入及投資促進協會(MIPRO)能提供有關外國品牌名稱商品之品牌名稱／商標及所有權人之相關資訊，及協助各權責機關打擊贗品。此出版物使相關權責機關能順利地與外國品牌所有權人聯繫，並及時且適當地解決疑難案件，也因而受到相關企業的讚許。

因此，MIPRO 廣邀各商標所有權人將自有商標加入此一名冊。

卓誌隆 法務專員

- 台北大學經濟系

倘若 台端／貴公司有意將自有註冊商標加入“外國品牌所有權人名冊”中，歡迎與我們聯繫。

專利費用出岔？

只要政府持續的挪用美國專利商標局的資金去支持其他不相關的政府活動，新的費用提案會滋養該一實務，並在移除了通貨膨脹的保護傘的情況下，未來費用的增加實際上將提供甚至更少的安全防護。這仍然要視這項提案是否能以任何形式頒布，但是發明的社群必須小心翼翼的提防政府擅用美國專利商標局當作募款的幌子。

創新

專利與公眾利益之平衡

安全的避風港與強制授權策略確實是立法機關用以促進科學進步以及有用的技藝的範疇，因為最終地，專利制度的目的是在於保護公眾利益。儘管如此，反對專利促進創新效果之立法機關應該非常小心的權衡這個平衡法案。儘管公眾在吶喊著基因資訊被私人部門所侵占，涵蓋了上游發展成果的大範圍專利不必然先驗地妨礙下游的研究，同時，也沒有證據證明所有的此類專利都會構成妨礙。也許一個涵蓋上游研究工具的大範圍專利，其範圍涵蓋到了分子生物學的基礎一支之重組 DNA，會是一個最好的例子。透過不昂貴且非專屬的授權，巨大的銷售量使得該篇專利極端的有價值，證實了一基因研究產品，當它本身就是研究工具時，同時具備獲利性和可進入性。有一個友案(H.R. 3966)提議起始一項政府的研究以得到創新與基因研究產出專利權之間關係之經驗證據。雖然，專利執業人員必然要相信專利促進了公眾利益，而所有人都應該同意，在公眾利益的名義下所做的決定都應該讓所有人知道。

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

異議而發佈顯然有衝突的裁判。那麼，現在怎麼處理因潛在性而預期之聲稱？

潛在性的預期之要素

已無爭議的是：潛在的特性不需要明確地出現在文獻中。實際上，潛在性的關鍵是在文獻中沒有明確敘明該特性。明確的話，該特徵會提供期望的慣有事例之證據，而且潛在性的探究會是不須要的。

—遺失要素的呈現

在該單一文獻中，因為預期要所所主張發明的每一與各個要素之出現，初步的決定會著重在是否真的在宣稱的預期性文獻中沒有明確的呈現的任何要素事實上有潛在地呈現的問題。要注意的是潛在預期可以多於單一申請專利範圍的要素；即潛在預期也可以針對全部的發明。然而，在引證文獻中沒有明確地呈現的要素之潛在呈現是由法院決定之事實問題。

在評估遺失的要素是否有呈現時，關鍵的決定在於是否該要素為必要呈現且明確。因源自偶然或機會性結果的或然性或可能性，而在引證文獻中呈現的要素或限定不具預期性。法院尚未清楚定義什麼是偶然的，並且已經反而採用特定事實的分析方式。然而，所知道的是，系爭申請專利範圍的要素必須總是呈現在習知技術中揭露事物的存在或實施中，且在引證文件中從所明確描述的要素來說必須是自然發生。確認為是明確呈現的要素之範例包含：如下所論，程序之步驟和化學中間物，以及在重要聯邦巡迴判決部份中的額外範例。

周威廷 專利工程師

- 台灣大學農業工程學系
- 成功大學醫學工程所碩士

新歐洲專利公約(EPC 2000)

---最新修訂版

3.7 權利的恢復

目前在優先權期滿後的權利恢復是不可能的。

根據與 EPC 2000 Rule 第 136 條第 1 項有關的第 122 條的記載，關於優先權期滿後的權利恢復將是可能的。然而，必須在優先權期滿的至少兩個月後提交權利恢復的請求。

3.8 其他改變

IPTL NOTES, VOLUME 7, ISSUE 1 (二)

美國專利要件

包含聯邦巡迴的法院已經持續與潛在法則鬥爭有年而常隨已經進一步增加該議題的混亂性的強烈

關於 EPC 有其他更多的改變，然而，那些改變似乎沒有重要到需要在這裡提及。如果關於那些改變有任何疑問，請與我們聯繫。

4. 過渡條款

新的規定將適用於 EPC2000 生效後提交的所有歐洲申請案(參見修正後第 7 條第一項第一句)，即最遲為 2007 年 12 月 13 日。

再者，EPC2000 將適用於所有申請中和已獲准的歐洲申請案(參見修正後第 7 條第一項第二句)。

然而，上述仍可能有例外。例如，其中一個例外是當新的 EPC 第 54 條生效後，修正前 EPC 第 54 條第(4)項(參見 3.3 節)將繼續適用於申請中和已獲准的歐洲申請案。

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

5. 總結

關於 EPC2000 的重要問題點摘錄如下：

■ 歐洲申請案可以任何語言提出申請(見 2.1 節)。翻譯成英文、法文或德文的翻譯版本須在兩個月內提交(若未提交，在歐洲專利局通知後可有另外兩個月的時間準備)。

■ 基於如下所述，可取得 EPC 申請日：

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

→ 僅提交說明書(不需要申請專利範圍，見 2.2 節)，

→ 提交先申請案的書目參考資料(見 2.3 節)。

■ 可向歐洲專利局申請執行已獲准專利的中央限縮程序(僅限於申請專利範圍的修改，見 2.4 節)。

若有任何疑問，請不吝與我們聯繫。

美國專利判例

聯邦巡迴法院從代理人-委託人特權之被告侵權者主張中移除有害的推論(一)

聯邦巡迴法院已對美國公司公告一緩期執行令以保護代理人-委託人在面對一專利侵權主張時的特權通訊。例如，你的公司或你的委託人的公司已經發表一新產品，且銷售是暢旺的。然而，一封從競

爭者來的信主張該產品侵犯其專利，或還更遭的，關於專利侵權的起訴已現在送達而置產品與公司於危險。於是開始一系列要求公司『“運用應有注意的義務於決定它是否侵權”，其包括“任何可能侵權活動開始之前[或繼續時]，從辯護律師尋找且獲得適當法律建議的義務”』的事件。

未能盡此應有注意的義務能夠導致所主張的侵權是“故意”的一判決，其允許法庭增加損害大至所認定總額的三倍，且在“特別的”情況中可能導致核予代理人費用。真誠信賴來自專利律師的『被主張的專利未被侵權且/或無效』的一適當意見，則允許公司繼續其產品的製造與銷售，連帶大大降低往故意侵權判決的可能性。

從律師獲得適當法律意見需要公司能夠完全自由地與它們的專利代理人討論專利議題。然而，對一故意侵權主張，信賴律師的意見做為防護需要代理人-委託人特權的一棄權聲明。雖棄權聲明的範圍維持一變動狀況，其通常允許交換於代理人與委託人之間所有形成意見基礎之資訊的揭露。一些法院延伸這通常受限的棄權聲明，而更廣泛地包括所建立用於審判準備的代理人工作產品，此處意見律師是相同於審判律師，這也發生審判律師及潛在該律師事務所者不合格的可能性。

歐洲專利分割

評論：

直到上訴擴大委員會的決定，我們建議在歐洲專利局任何分割申請案之提交應有完全相同於母案的文事。如果臨時保護是必要的，或者如果分割案中所訴求的標的並未出現於母案申請專利範圍中，其可能值得提出申請兩件分割申請案，一件具有完全相同於母案的內容，而另一件具有訴求不同標的的申請專利範圍。通過這種方式，要繼續哪一個分割案的選擇可以在上訴擴大委員會發出決定後為之。

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

分而治之-8

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。

吳巧玲 法務專員
政治大學法律學系

此一判決(其中之理由互相參考 *GAT v LuK* 案中的理由)，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。

歐洲商標

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

一審法庭認為概念上不同比讀音近似更為重要，「從相關大眾的觀點來看，至少系爭商標之一必須有一個清楚、特別的意義，這樣大眾才能立刻掌握它」。

在此案例中，在英國與其他歐洲地方，SIR 在英語中有一直接可辨識的意義。另一方面，而 ZIRH 這個字卻沒有任何意義。因此，此二商標可視為概念不同，而該不同點足以比強盛的讀音近似更為重要。原訟法庭維持該異議的駁回。

MUNDICOR v. MUNDICOLOR (joined Cases T-183/02 and T-184/02)

在這些案例中，一審法庭參考歐盟商標局的一上訴而支持一異議，其係由 *González Caballo SA* 公司異議 *El Corte Inglés SA* 公司之 CTM 商標「MUNDICOR」，且指定於幾乎所有 42 類全部的商品與服務的商標申請案。該異議提出的理由基於該商標可能近似較先的西班牙註冊商標-即指定第 2 類塗料、油漆及其類的 MUNDICOLOR 商標。

El Corte Inglés SA 公司提出上訴對此辯駁：雖然指定的商品相同或近乎相同，但歐盟商標局錯誤斷定商標構成近似。

原訟法庭認為二商標於視覺上和讀音上非常相似。特別是，二商標最後的文字「or」在西班牙文中是重點，而這是相關的，因為西班牙市場是異議人的較先權利所保護之地。因此，問題是概念上不同是否足以比這些近似點更為重要而避免混淆誤認。

一審法院表達強烈地「否定」，認為概念上不同欲較其他相似點重要，從相關大眾的觀點上，商標至少其中一個必須有清楚、特別且可直接瞭解的意義，而其他商標必須沒有這樣的意義或一個完全不同的意義。(待續)

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

誰擁有妳的網站？

幾乎毫無疑問地，在現今世界裡網站為一企業的必需品，在此前提下，誰擁有妳的網站？這些簡單的問題似乎有簡單的答案，但答案可能令人吃驚。

許多企業和專業經營沒有內部資源或專門技術來設計和建構一個看起來專業的網站，典型地，他們轉而請獨立承包商、網站設計者來建構網站。這代表著該網站的設計、呈現或「觀感」乃聽任該獨立承包商的創造力。雖然該企業可以行使特定的權利以修改或替換被刊登的產品，該具創作性的作品的總體內容將會是該網頁設計者努力的結果。在這些情形下，美國著作權法可能為不夠謹慎者的陷阱。

在美國，一作品的著作權為該作品的創作者所有，著作權法第 201 條，即美國法典第 17 號第 201 條(a)項以下，規定「最初著作權所有權依本法下所保護的一作品的著作權，最初係授予該作品的作者或共同作者」，簡單來講，創作一作品的該作家、該藝術家、網頁設計者或其他個人團體，擁有該作品的全部的著作權權利。將此應用於網站的例子，就容易看出承包建構一網站的一第三人可能擁有該網站或該網站一部份的著作權。換句話說，該企業或專業組織可能並沒有完整地擁有其對世界的主要行銷工具以及窗口。

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

D. 維持資料庫的保密性

先前技術資料庫應保持機密，只限於增加紀錄與執行檢索者使用。無論藉由合約或律師與當事人之間的保密特權，具有該資料庫之使用權者應被限制以維持其機密性。若複寫儲存已執行，藉由將副本儲存在鏡像網路驅動機或等效的雙向儲存媒體中，硬體失敗所導致的資料損失風險可能被減輕。該資料庫的額外備份不應被保持。為保護不慎的資料變動，例如可能發生在相關於檢索時，該資料庫可以唯讀格式儲存。

E. 考慮以電子檔儲存先前技術之利弊
以電子形式儲存先前文獻的副本，提供了明確

的好處，包括：降低儲存需求及快速且容易傳送文件給他人(例如外部顧問)的能力。然而，應注意的是，電子檔通常包括該文件建立及/或上次修改的日期。如果該電子檔是後來製作給一個發現程序的對手，則相關的檔案日期可被當作申請人得知該基礎文獻的最晚日期之證據。在那方面，專利申請人應考慮儲存文件的利弊，以決定申請人之風險門檻。

<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>

III. 使用先前技術資料庫

A. 進行常規檢索以識別潛在重要之先前技術
當來到使用該資料庫的時間，建構與維持一個先前技術資料庫所花費的努力通常多於藉由減輕辨識重要文獻所抵消的。在準備每個檢索查詢時，應該查閱一份新的關鍵字清單。在一個專利申請案審查中，必須為該申請案執行多重檢索，而任何藉由檢索得的新的文獻，必須送交申請人的專利顧問以評估是否該文獻需要向 USPTO 引證。以下提出一個以事件為導向之檢索流程。

<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

3. 主張的優先權 (A.87; R.53(3); R.52(1))

現在 WTO 任何會員國的優先權均可主張，而優先權文件的翻譯版本只有歐洲專利局 (EPO) 要求時才需提供，而這只有在優先權主張之有效性相關於評估可專利性時才會要求提供。優先權聲明可從

最早優先權日的 16 個月內進行主張；此外，優先權的聲明可於該 16 個月的期間內進行更正 (R.52(3))。最後，重建至 12 個月的優先權期間現在是由新的第 22 條所規定，然而這樣的要求必須要在該 12 個月的期間期滿的兩個月內提出。

4. 進一步的程序 (A.121; R.135)

進一步的程序將會是對於補救誤失期限時的主要法律上的救濟。使用進一步的程序將延伸至權利的部分損失 (除了現行實務下已提供的總權利損失)，且亦適用於 EPO 所設定的時間限制以及法律所設定的時間限制。最後，進一步程序取代了現行實務中實施細則第 85(a) 以及 85(b) 條中的優惠期間，其用以規範如果發生付費期限的誤失時，所需採取的行動。如果發生延遲繳款的情況，進一步程序的費用是未繳付費用的 50%。在進一步程序之外仍存有其他的期限。

5. 權利的恢復 (A. 122; R. 136)

優先權期間的權利恢復將是可能的；然而仍有一個限制是，對於權利恢復的請求最遲必須在 12 個月的優先權期間後的兩個月內提出。權利的恢復不包括在進一步的程序中可得的所有期限。(待續)

三星與富士通和解

電漿顯示器專利爭端

韓國三星 SDI (Samsung SDI) 在 2004 年 6 月 7 日與日本富士通 (Fujitsu) 戲劇性地終止了他們關於電漿顯示器 (plasma display panels, PDP) 的專利爭端。

這兩家公司在其後五年針對其他電漿顯示器專利的授權進入交互授權契約。

在和解前，這兩家公司已在美國及日本法院捲入法律爭鬥，而富士通要求使用富士通被授予專利權的電漿顯示器技術的三星 SDI 支付鉅額的權利金。

三星 SDI 於 2004 年 2 月在加州法院對富士通提告。之後，富士通於 2004 年 4 月在加州及日本藉由對三星 SDI 提告來進行報復。它也請求日本關稅局禁止進口三星 SDI 製造的電漿顯示器，宣稱三星 SDI 的電漿顯示器侵害富士通的電漿顯示器專利。

在評論此和解時，一位三星 SDI 的代表人說道，「兩家扮演電漿顯示器產業領導角色的公司作出了它們必須進一步地透過相互合作來發展產業的結論。」

該和解現在引起對於 LG 電子 (LG Electronics) 和富士通之間的專利爭端的新的注意。當 LG 也在電漿顯示器領域擁有一些專利時，它也

期待透過交互授權和富士通解決爭端。

問題。

其他平台同意 WIPI 被選用為韓國的無線網路標準

韓國資訊通訊部及美國貿易代表於 2004 年 4 月 22 日達成關於在韓國使用的無線網路標準的協議。詳言之，當韓國政府將命令無線網路平台互通（Wireless Internet Platform Interoperability, WIPI）標準做為南韓的行動電話無線網路標準時，載波也支持其他規格，例如高通（Qualcomm）的無線二進制執行環境（Binary Runtime Environment for Wireless, BREW）平台。

美國貿易代表主張，在韓國採用單一標準形同樹立貿易障礙，該障礙旨在限制高通的 BREW 平台在韓國競爭市場佔有率。在協議前，資訊通訊部已規劃在韓國所有新的行動電話使用 WIPI 標準，藉此淘汰在韓國使用其他平台。儘管該協議允許其他平台，它實際上被期待加速 WIPI 的認同做為韓國的標準。

協議後的隔天，高通宣稱歡迎該協議，如同它允許不同的平台自由地在韓國市場與其他人競爭的機會。（完）

美國商標法之 1946 年規定

C. Serbin 的餘暉

除第二及第三巡迴法庭以外之法院亦遵循該等巡迴法庭之領導並一致地駁回依商標法第 43 條(a)之消費者立場。只有二其他巡迴法庭提及此議題。1995 年，第九巡迴法庭確認駁回一個挑戰為 sylvania 燈泡節能索賠的廣告之本意消費群體訴訟，其理由原告未能聲稱是“商業損害”或“競爭性損害”。該法庭聲明為維持錯誤廣告之主張，原告必須為一競爭者，而為堅守一不實聯想主張，其必須因被告之訴訟而受有商業損害結果。仰賴於修法之立法過程，該法庭進一步宣稱商標法於 1988 年之修法並未修改原商標法之立場。最後，在婉拒加入“忽視駁回依商標法為基礎之消費者立場之數個其他法院之法律”後，該法庭駁回被告多重成本及律師費用之請求時，並下結論：雖認定該議題為一“密切問題”，被告之上訴仍非“瑣碎的”¹。

黃欣怡 法務專員
文化大學德文學系

1. 除第二巡迴法庭於 Colligan 案之判決及第三巡迴法庭於 Serbin 案之判決外，該法庭引用 Dovenmuehle 案。雖然第七巡迴法庭聲明其同意 Colligan 案件之見解，在該法庭不存消費者立場

歐洲共同體

III.J. 水貨和仿冒品

內國法院依據歐洲法院，審查依進口商行銷當時的情形，是否使其客觀上必要以標誌所有人在進口會員國所使用於商品之該標誌來取代原商標。例如，如果進口會員國消費者保護法因為考量有可能被誤導而禁止系爭產品以出口會員國的商標在該國市場上銷售，替代可能是需要以使進口商去取得進入會員國市場的有效管道。無論如何，歐洲法院強調如平行輸入者事實上沒有理由取代商標而非旨在保全一商業利益時，必然的條件並不是無法滿足。檢察總長在其早期見解中，似乎略有過度，因其認為必要性的檢驗可發生於進口國裡的進口商所為者不過係將所有者所使用商標使用在同一產品，因其會防止混淆，且與該標誌的基礎功能一致。

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

Sebago 和 GB-Unic 一案涉及對於解釋歐洲商標指令第七條之一特別新穎的爭點，及何種情形構成取得商標所有權人在權利耗盡情形下的同意。被告 GB-Unic 在歐盟外購買真品的 Sebago DOCKSIDES 鞋子，並在比利時轉售。Sebago 依據歐洲法院在 Silhouette 和 Hartlauer 一案中的見解提出反對：會員國對於產品第一次在歐洲經濟區域 (EEA) 以外的市場推出者，不得規範國際商標權耗盡理論。

GB-Unic 主張如其同意係關於系爭商品形式，而非已進口的實際商品，即已有指令第七條之同意。歐洲法院駁回此一論點，主張商標所有人有權利控制最初在歐洲經濟區域中銷售的標誌商品。因此，欲有歐洲指令第七條第 1 款的同意，該同意必須相關於每一耗盡被主張之個別品目或產品。

歐洲法院並不回應由 GB-Unic 提出所由購買系爭商品關於 Sebag 對薩爾瓦多公司的授權範圍的議題。在內國法庭 GB-Unic 宣稱，Sebago 並未禁止薩爾瓦多被授權人出口其商品至歐洲經濟區域。布魯塞爾上訴法院在此議題上反對 GB-Unic 並袒護 Sabego。如同其早期在權利耗盡議題上所做的 Silhouette 判決一樣，歐洲法院並不回應在何種情形下，商標所有權人可能被認為已同意商品無限制轉售的問題。

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

換句話說，在當前的狀況下，過去的訴訟行為證實訴訟疑慮的合理性，並因此增加了應當提出 DJ 訴訟的可能性。此外，通知嫌疑侵害人的顧客存在專利，並指控顧客侵害專利會被認定為 DJ 訴訟提供根據。

相反地，一個授權特定專利的提議本身通常不足以認定為合理疑慮。聲稱的嫌疑侵害人活動已被專利所涵蓋，即使是在授權談判時，也不會被認定為合理疑慮。此外，法院認為提供專利資訊與向聲稱的嫌疑侵害人要求一個產品樣品，不能當作應受 DJ 審判的正當爭論。

在商標領域的 DJ 訴訟

很有趣地，侵害的主張與 DJ 訴訟中很多相似的考量適用商標法。商標提供了防止他人使用混淆而相似標示於相關產品與服務的權利。擁有知名標示的所有人並有附加權利去防止相似標示使用在無關的商品或服務上（例如對商標稀釋的主張）。像專利一樣，企圖實施商標權可經由給嫌疑的侵權人的「侵權警告」信開始。

再一次，商標所有人與嫌疑的侵權人間必須要有明確的爭議才屬適切的 DJ 範圍。例如，商標侵權的威脅使面對商標侵權訴訟的合理疑慮增加，如再結合現在之使用或可證明於相關商品或服務而有商標「明確意圖與明顯的能力著手使用」之行為，會成為 DJ 訴訟的根據。換句話說，嫌疑的侵權人必須要進行關於將有牌產品或服務投放市場的明確步驟。

適當的 DJ 理由在下列情況下被發現：威脅要提起商標侵權訴訟，而要求嫌疑侵權人與其客戶不要使用該商標，對嫌疑侵權人的客戶提起訴訟。另一方面，商標異議活動的提出本身不足以產生訴訟的合理疑慮。此外，如果被控告的侵權人沒有販賣任何使用爭議商標之品目，且沒有立即意圖與能力使用該商標，被控告的侵權人難以提出 DJ 訴訟。

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

在英國的軟體可專利性 (三)

來自 JENKINS Patent Newsletter

- (1) 詢問是否其僅落在排除的標的物的範圍中
- (2) 檢查是否其實際的(或宣稱的*)貢獻在本質上為技術性的

*在申請的期間，專利局可考慮宣稱的貢獻，但在法院前，實際的貢獻必須被評估。

不幸地，法官是相當不幫忙，而對於如何區別一些由於技術貢獻而具有可專利性的發明和那些技術貢獻不足以授與專利的案件，提供了很少清楚的指導。英國專利局因此發行了新的「實務記要」如下，以期說明專利局如果解釋判決，以填滿缺口。

PENION BEFEFITS 及 HITACHI 的駁回

此判決值得注意的是歐洲專利局上訴委員會就此嘗試所為判決(T0931/95 PENSION BENEFITS 及 T258/03 HITACHI)的駁回，即一個申請專利範圍項如果需要任何硬體，則通過歐洲專利法第 52 條第 2 款的規定，但如果在排除領域外沒有任何創造性的貢獻，則無法通過非顯而易見性的規定。在此判決中，Jacob 法官說考量如下實例：

- i) 一申請專利範圍項主張一本書，例如主張一本包括新故事的書，其主要元件被敘述在該申請專利範圍項中；
- ii) 一申請專利範圍項主張一標準 CD 播放機或一已下載新一首音樂的 iPod。

每個人都同意上述的申請專利範圍項必定是糟的，但每一案以整體來說，是新穎的、非顯而易見且是詳實的。將新音樂或新故事視為習知領域之部分，簡單地說是智慧上的不誠實。

貿易相關智慧財產權協定(TRIPS)及歐洲專利法 2000(EPC 2000)

貿易相關智慧財產權協定提到：(除某些例外的標的，大略來說是關於「公序良俗」/道德、動植物類、治療人體或動物的方法及診斷方法，此皆對應到歐洲專利法第 53 條)對於所有技術領域中的任何發明...專利將可取得(但總得以它們是新的、牽涉創造性的步驟，且具有工業上的應用為限)，另外又提到：專利應可取得，且可享有專利權者不因技術領域而有區別...。

韓國可專利標的 (八)

6-3 延遲審查(deferred examination)制度-無自動審查(No Automatic Examination)

自該件專利申請日起 5 年內，一件專利申請案將不會實質地被審查，直到一份實質審查的正式請求由該申請人或一位利害關係人(*party in interest*)提出時。依專利合作條約(PCT)提出之申請案，實質審查的請求必須自國際提交日期的 5 年內被提出。假使實質審查的請求未在 5 年期間被提出時，則該專利申請案被認為已經被撤回。對於審查的請求可與該申請案的最初申請一起被提出或早於 5 年期間任一時間被提出。

因審查委員恆依實質照用於審查的請求而進行實體上之審查(*substantive review*)時，值得忠告申請人伴隨審查的請求而提交他們期望之任一形式初步修正案。在韓國，原申請案的申請費用依一個整體案件計之，但請求審查的官方規費則基於待審申請中的請求項數目比例計費。因此，當進行請求審查時，良好的降低成本(*cost-saving*)措施係藉由修正來減少多餘請求項的數目。

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

NAFTA 是在商標法第 2(a)條意義範圍內符合要件的組織，條文關於“組織”被設計為具有廣泛的範圍，除此之外 NAFTA 別無涵義。

申請人提供的服務極相關於 NAFTA 協定下所執行的活動，審查委員指出：當專門的事業從業人看到本商標時，會相信申請人是依據該協定所設立來促進自由貿易區的貿易及投資的、或是申請人所提供服務是經由 NAFTA 組織所贊助或認可的。儘管其後企業會發現申請人與 NAFTA 協定並無相關，該企業可能成為申請人之成員，此是因為申請人商標傳遞錯誤的關係暗示。另外，部分申請人的服務是向社會大眾提供的，包含了不曾具專門知識的申請人會員的投資客與小型企業。

就算自由貿易協定與申請人的服務間的假定關係不存在，若有證據顯示申請人有違犯商標法第 2(a)條的意圖時，仍會違反該條規定，該等意圖的證據對於大眾會做出預期的錯誤連結具有高度說服力，即有申請人採用識別 NAFTA 條約商標意圖的相關證據。

即使 NAFTA 協定直到申請人主張的初次使用期與申請日期之後才簽署、送交國會或經國會通過，該協定仍然先於申請人最早日期而獲得識別性。委員會指出從提案到實現間的政府活動歷程需要相當的時間，該段期間內，該名稱會得到相當的知名度並形成識別性或擬人化，乃眾所周知。在總統提案的數月之後，申請人選擇了北美自由貿易協定及使用 NAFTA

謝享穎 法務專員
東海大學法律系

及圖，表示 NAFTA 協定已取得識別性，及申請人欲使大眾對其與已知的 NAFTA 組織錯誤地連結。

禁止令關鍵的真相不發表而廢棄

2007 年 11 月 6 日，於服飾大廠 Old Navy、Gap 及 Banana Republic 和服飾零售商 Deepa Surekha 間之商標爭議裡，Delhi 高等法院作了判決。原告們控訴就其或代其於數季前所製造、但不再使用和計劃於特定國家販賣之商品有侵權、仿襲、錯誤商業描述及平行進口情事。

原告主張其有一套制度來進一步規範處理中止、廢棄、過時作法的產品，其係藉著規定除掉首選的行銷通路，而使其出售與處分嚴格根據規劃的手續及行政機制而經由次要行銷通路。亦主張這制度要求：最初的標籤是縫於服裝，並在它們經由次要行銷途徑處分前被移除。

原告主張被告未經同意輸入、散布及行銷已停售而有原告商標之服裝，其來源未經他們授權及縫的這樣具有原告商標服裝標籤或是價格附標。因此被告是錯誤表達於大眾：在所生產的附商標服裝是原告所製造，儘管事實是：這服裝不是在原告現有的商品存貨清單上。原告爭論這樣的行為是構成一個錯誤的商業陳述。

在提起一訴訟後，在原告獲得有利的暫時命令，係以被告遂行進口、散布及買賣廢棄、中止附有原告商號存貨而沒有許可，且被告也縱情偽造某些商品。

被告提起申請廢棄強制令。他們主張出處是經原告授權公司的中止、廢棄和過時的物品，賣最好的物品、次等貨、倒店貨、退貨、過時服裝於美國外，包括印度。被告進一步主張原告沒有透露真相，並主張出處的衣服標籤未經修改，而有最初價格的標籤表示最高零售價格、折扣零售價格、輸入年份及進口商名稱。更且，商品是根據印度強制法令要件，以由製造商供應原廠的袋子和衣架而販賣，原告不能指出其與零售商間契約中有要求標籤或價錢標籤從這樣的服裝被移除之任何條款。

法院認定，關於原告與零售商們就廢棄、過時存貨的契約中關鍵的真相沒有被早點透露（如果沒有隱瞞）。它認定原告位為毀壞他們不合格者或過時的服裝，卻試著設法從這些產品獲有利益，並在他們的智慧裡，已準備處置這服裝於某些就時尚可能不是如此敏感之國家。即使在原告獲悉被告已販賣商品時，他們未竭力解決商品的來源，而儘管已有製造商和批次號碼之詳細資料已加註於被告所販售服裝之價錢標籤上。

陳俊元 專利工程師
淡江大學電機系

法院進一步認定被告商品流通正當來源，因為原告令這些商品流通於行銷通路-原告就此點未有控訴。然而，雖然他們有權使用全名 Garments 及 Accessories Price Less，被告是被限制使用縮短的形式 GAPL。被告可使用商標 GAPPLE，但不得有相同的書寫樣式或白藍相間的組合，而可由 GAP 辨識。

侵權案涉及

內隱預期問題

一、 SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp.,(1)

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

英國 Ferrosan 公司在 70 年代末期發明包括以 paroxetine 知名之一系列化合物，而獲有美國專利第 4,007,196 號¹(196 專利)，其主張 paroxetine 化合物、其鹽類以及揭露其抗抑鬱之性質。該公司後續開發生產 paroxetine 鹽酸鹽結晶或 paroxetine 氯化物 (PHC) 之製程。該公司於 1980 年將 196 專利以及其它 PHC 相關技術授權給 SmithKline 公司。SmithKline 在英國 Harlow plant 開始製造 PHC。

SmithKline 公司在英國 Worthing 鎮實驗室之化學家 Alan Curzons，在 1985 年 3 月嘗試改善 PHC 生產時，發現 PHC 之新晶型，其實驗結果證實新產品係 PHC 半個結晶水 (hemihydrate) 之形態。Ferrosan 公司原先無水 PHC (PHC anhydrate) 形態係包括不含結合水分子之 PHC 晶型。而 PHC 半個結晶水之晶型，則係每二個 PHC 分子與一水分子結合之 PHC 晶型。PHC 半個結晶水之晶型比無水晶型其穩定性更佳，且更易於包裝和保存。

SmithKline 公司於 1985 年 10 月 25 日以 crystalline paroxetine hydrochloride, its preparation and its uses as a therapeutic agent 向英國專利局提出申請。其發明內容包含 PHC 半個結晶水之晶型與無水晶型，以及大部分任一晶型之混合物。其後一年 1986 年 10 月 23 日以英國申請案作為優先權，以 Anti-depressant crystalline paroxetine hydrochloride hemihydrate 在美國提出申請，並在 1988 年獲得第 4,721,723 號專利 ('723 專利)²。該 '723 專利既未主張無水 PHC、也未主張兩種 PHC 晶型之混合物，而其第一請求項全文係 “PHC 半個結晶水之晶型 (Crystalline paroxetine hydrochloride hemihydrate)”。

1993 年在完成美國食品及藥品管理局 (FDA) 必要之審查流程後，SmithKline 公司將 PHC 半個結晶水之晶型作為抗抑鬱劑之有效成分，在市場以 Paxil 為商品名。TorPharm Inc. 公司係隸屬於 Apotex 關係企業，並為 Apotex 學名藥抗抑鬱劑之製造者，於

1998 年向 FDA 提出簡化新藥申請 (ANDA)，依照 21 U.S.C. § 355(j) 規定，請求核准銷售自製之 PHC 抗抑鬱劑。Apotex 指明其抗抑鬱劑之有效成分係 PHC 無水晶型。Apotex 之 ANDA 申請案，包括 21 U.S.C. § 355(j)(2)(A)(IV) 第 IV 類證明，而表明在 '723 專利到期前，因 Apotex 並未侵權，固可銷售藥品之意願。

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。

¹. 專利名稱 4-Phenylpiperidine compounds 於 February 8, 1977 公告

². 23 October 1986 申請 06/922,530，受讓人 Beecham Group p.l.c.，專利名稱 Anti-depressant crystalline paroxetine hydrochloride hemihydrate，於 26 January 1988 公告

在州法下進行聯邦智權請求之 加強救濟(2)

作者：Michael C. Gilleran

許多州擁有以聯邦貿易委員會法 (Federal Trade Commission Act) 為範本的法案，又稱為「小 FTC 法 (Little FTC Acts)」，容許將律師費、懲罰性救濟及專家費核予勝訴的原告。然而，照例而言，聯邦法的位階高於州法。但就現況而言，對於涉及商標侵權主張的高階聯邦案例，法庭已容許以州法救濟來取代有限的聯邦智權救濟。

受限的聯邦智權救濟

在蘭哈姆法 (Lanham Act，為美國商標法) 中，有針對商標侵權的聯邦請求規定。在聯邦的蘭哈姆法下可得的救濟包括了律師費，但僅止於例外情形，而未許可懲罰性損害救濟及專家費。在聯邦的專利侵權

蔡昀修 法務專員
輔仁大學歷史學系

法下可得的救濟包括了：(1)僅止於例外情形的律師費，及(2)懲罰性損害救濟(故意侵害時，為實際損害三倍以下)，但仍未許可專家費。在聯邦的著作侵權法下可得的救濟包括了律師費(可由法院裁量而核定)，但未有條款規定懲罰性損害救濟，且通常不許專家費。

加強救濟

現今有 23 州擁有小 FTC 法，容許由競業者主張，而亦容許併用某些加強救濟。幾乎所有上述法案之操作性法律語句皆遵循著聯邦貿易委員會法本身的語句，其禁止「利用不公平競爭方法及不公平或詐欺行為或執業以從事任何貿易或商業活動」。

此等加強救濟包括(1)核定律師費：通常具有強制性，而在其他案例中則屬裁量；(2)核定懲罰性損害救濟：於認定被告的行為屬於故意或明知違反者，則核予二倍至三倍間之實際損害；(3)核定包括專家費等費用：如同律師費的裁定情形，其通常具有強制性，而某些案例中則屬自由裁量。

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

在達成不專用聲明是必須的結論時，商標訴願暨上訴委員會表示對被申請人與審查員所提出的為數眾多之第三人註冊來說，並沒多少價值。依照慣例，申請人被允許在 30 天內提交適當的不專用聲明。假如完成，拒絕註冊的決定會被擱置。

E-AUTODIAGNOSTICS 被認定僅描述一個由手提電腦與相關電腦軟體組成的電子引擎分析系統。在它的分析中，法院注意到一個單純描述商品的名詞可能依商標法§ 2(e)(1) 拒絕註冊為商標。一商標是否具單純描述性的決定是從一般可預期之消費者的觀點做成。僅為描述性問題的決定與尋求註冊的商品，以及商標是否對一般消費者具影響力相關。

在此例中，AUTO 這個詞在商標中會直接被理解為與汽車相關聯。此外，記錄中的證據顯示，「autodiagnosics」對涉及引擎分析的商品與服務而言，是一個被承認的語詞。沒有使用「autodiagnosics」為一個單字或使用「e-autodiagnosics」的證據。然而，對被認定僅為描述性商標來說，一個名詞以被視為商標的精確方式出現在字典裡或是一篇報紙的文章中不是必須的。藉刪除間隔而縮短僅為商品描述性的兩字成為單一名詞，並無法避免聯合名詞被認為僅具描

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

述性的決定。附加的 E 字首不會改變一個商標就整體而言，乃單純描述性的涵義。依審查員提交的字典定義，顯示出該字首暗示電子的或是網際網路類別的品項或服務之性質。消費者和商品的使用者會直接理解為申請人的商品是使用於分析汽車引擎的電子系統。

點對點音樂分享與收聽

在最近的一件著作權侵害的案件裡面，首爾中央地方法院認定提供點對點檔案分享服務的寶驛公司(Post-Net Corporation)負有幫助著作權侵害的責任。法院判決被告的點對點網站www.imeps.com助長並唆使音樂製作人侵害著作權以及鄰接權，並且進一步諭令被告停止讓使用者允許他人運用網站上的搜尋功能來獲取音樂檔案。

目前的服務

系爭案件的點對點網路允許某使用者上傳音樂檔案至該網路上的一個虛擬空間，該網站所有的使用者(下載者)或是使用者所指定的人士可以透過連接至此空間以搜尋與聆聽並下載歌曲。由於使用者可以聆聽音樂而不用轉換任何檔案，目前的服務不同於其他檔案分享的環境。

在www.bugsmusic.co.kr的案件(2005 年一月 27 日判定)裡面，法院認定被告者因允許使用者透過儲存於一伺服器內的歌曲以搜尋與聆聽音樂而違反著作權法，應負刑事責任。為了繞過此規則，本案被告的網站www.imeps.com被設計為一個點對點散發音樂的站台。

地方法院的觀點

韓國錄音物製作人協會，一個設立作為音樂製作人鄰接權的信託管理機構，請求一項暫時禁制令以尋求停止本案的服務。爭議在於本案的服務是否侵害韓國錄音物製作人協會的著作權。

雖然儲存音樂檔案於一個網際網路的虛擬空間係構成著作權法第 2(14)章所規定的複製的行為，法院認為這樣的一種行為會是為了“私下使用”，所以不是著作權侵害。(待續)

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

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

關於外國政府標誌的爭議同樣也產生在美國本土，例如在 *Vuitton et Fils, S.A. v. J. Young Enterprises, Inc.* (644 F.2d 768) 一案中，聯邦上訴法院認為，雖然該式樣之部分相似於鳶尾花形紋章，而這被質疑是代表法國的紋章，該鳶尾花形紋章是一傳統的皇家符號，而不是美國商標法第 2 條第 b 款所意指之法國徽章。在前述法規中，該術語“外國之徽章”被限縮在政府之官方標誌，而上述法國皇家之統治時期已在一世紀前結束。

林靜歆 律師
東吳大學法律學系
律師高考及格

同樣地，在 *Ceccato v. Manifattura Lane Gaetano Fi-gli S.p.A.* 美國專利季刊第二版之第 32 號第 1192 頁(T.T.A.B.1994.)，美國商標審判暨上訴委員會指出就義大利市政當局之徽章是否會受保護而言，美國商標法第 2 條第 b 款中並不清楚，因為該法得被解釋而限縮保護僅至「外國」之徽章。

由於美國政府擁有繁雜之特別法規和行政命令，以及由法院和商標審判暨上訴委員會所補充之判例，任何人在使用任何官方或準官方標誌、印章、佩章或其相似之物時，有必要就其使用，澈底研究其可能之限制。雖然美國商標審判暨上訴委員會和一些法院已限制了上述的限制在實際的商業使用或是在有混淆誤認的可能場合，但在最壞之情況中，觸犯上述的法令，仍可能遭致罰鍰，甚至是有牢獄之災。

商標使用實務

為什麼這個判決是重要的

這個判決對於主張合理使用作為抗辯的一造有利，因為他們不再需要為了勝訴而去否定混淆誤認的可能性，而且對於那些想要將商品與對手的商品比較的人來說，KP 這個案件強化了一個原則，亦即只要使用是基於忠實和善意即可能成功抗辯為合理使用和未侵害商標權。

聯邦巡迴法院最新資料

無法取得律師的免責意見，就無法舉反證推翻

在 *knorr-bremes System Fuer Nutzfahrzeuge Gmbh v. Dana Corp.* 一案中，當空氣碟式刹車的專利權人控告對手侵權，聯邦巡迴法院推翻先前案例而認為：不會因被指控侵權之人未能從律師那裡取得免責意見，自然形成反證推翻。並且，法院認為審判時實質抗辯本身不足以作為充分理由脫免故意侵權責任，但可以作為整體考量因素之一。

TLD 說明性詞語之識別性並無明確準則

聯邦巡迴法院認為將高階網域定位系統（簡稱 TLD），附加於某方面屬於說明性的詞彙，在某些情況下，可能將該詞彙變成可以作為註冊之商標。雖然法院認為將「.com」放在「patents」後面，也不會讓「patents.com」變成可註冊的商標，因為這個定位系統只是加強了該說明性商標。法院還認為加上定位系統，如果定位系統除了來源辨識之外，還包含其他的意義，也可能會產生識別性。因此，法院拒絕說明哪種情況絕對沒有成為註冊商標的可能性，因為附加 TLD 於一說明性商標也有可能產生有識別性的商標。

國際商標判例選

王紫潔 法務專員
東吳大學法律學系

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

申請者提出的證據意圖呈現註冊人的印刷服務只侷限於商務名片的印刷，註冊人的顧客是另一群的商業印刷業者、以及註冊人的服務在特定的地理區域才有提供。申請人對於審查律師不恰當的忽略這個外在證據有所爭論。

申請人的論點並沒有受到裁判上的採納，因為申請人依靠的案子並不能支持如次論點：當在認定註冊案中混淆的可能和被廣泛描述的商品或服務時，商標裁判及上訴委員會可能或應該就實際的商品或服務的本質上考量其外在證據。混淆的可能必須在申請案和註冊案中確認的商品或服務基礎上來決定。在 *Trackmobile* 的案子中，商標裁判及上訴委員會會考慮申請人的外在證據並不是因為在註冊案中商品被廣泛的認定，而是因為商標裁判及上訴委員會並不確定商品的本質。而在本案，沒有用外在證據去闡明印刷服務為何的必要。申請人提供的外在證據是無關的。

不管是在申請案還是引證的註冊案中，都沒有包括交易管道的限制。商標裁判及上訴委員會必須假設申請人和註冊人在所有一般的交易管道和所有一般的客戶族群都有權提供服務。沒有記錄可以說服商標裁判及上訴委員會認為，申請案和註

黃星源 法務專員
東吳大學法律系

冊案列舉的服務購買者必須是精通的，而且可以免於對來源的混淆。

歐洲專利

生前信託 - 回到基本原則

受託人

受託人的選擇可能會是個很大的挑戰。你必須同時考慮信託的預期持續時間以及受託人是否擁有你所尋找的特質。假若你關心的僅是資產的保護及審慎的投資，機構受託人可能已經足夠。然而，若你考慮的是有心了解家庭動向與需求的受益人，家庭成員或親密的朋友將會是個好點子。一般來說，指名一個接近你的年齡或比你更大的人作為受託人不是一個好的方法。畢竟，我們都希望這些信託會在當我們晚齡身故時變的有效。若你真的指定一個同齡者，考慮適當的繼承受託人吧。有時候你必須兼顧家庭的聯繫以及穩定的機構援手。雖然你選擇的家庭成員或朋友心中可能擁有受益人的最大利益，他們可能不具備財務技巧或需要用來管理信託的資源。有時候一個家庭成員及機構的組合會是不錯的想法。讓家庭成員出面去聆聽受益人所關心的事，然後讓機構做出棘手的“拒絕”的決定。

林忠 專利工程師
清華大學工程與系統科學系

籌資信託

我們看到我們的顧客最常犯的錯誤之一就是當生前信託創立時，未將他們的資產之所有權如此移轉。這是一個通常都被忽略的重要步驟。所有的不動產財產、合夥權益、家族企業股票、投資帳戶以及現金帳戶的所有權都必須被轉換成信託的名稱。做這件事情的時機就是當信託被創立時。你應該尋求你的遺產代理人或會計師的指導與幫助。昂貴嗎？有一點。但不會比帶著未籌資的信託過世來的昂貴。

簽署信託

對許多客戶來說，另一個挑戰就是使他們自己簽下信託契約書。他們可能已經決定了 80% 的信託條款，但對於剩下的 20% 卻無法下定決心。我們的建議就是直接簽下去吧。一旦你決定了剩餘的 20%，修改信託會變的非常容易。花費時間及金錢去起草一個無效的信託文件是意義殊少的，因為它永遠不會被簽署。

陳侑廷 專利工程師
清華大學工業工程學系

實際之考量

歐洲專利局擴大複審委員會之判決在某方面意味著，當使用特徵拋棄聲明書時必須極度小心謹慎。這是因為，甚至在某些情況下，起初歐洲專利局認定其特徵拋棄聲明書為可被准許，但之後又有可能發覺其特徵拋棄聲明書不應被准許，其原因為：

- (I) 系爭專利申請範圍是不享有初始所提供之優先權日(藉此便使發表在後之習用技術文件轉變為發表在前之習用技術文件)；
- (II) 新習用技術的出現而挑戰了代表因其他(發表在前)文件的預期是一種『意外』預期其他(發表在前)文件的之最初假設；或
- (III) 被發覺其特徵拋棄聲明書的範圍超出了習用技術之擊毀新穎性揭露外。

在專利准許後，要移除任何上述原因之一被認為不應准許的特徵拋棄說明書將是不可能的(因為會造成不被准許的專利保護範圍核准後擴大專利保護範圍)。唯一在此情況下給於專利所有人的選項將是縮限其專利權利範圍之正面部份，以便使特徵拋棄聲明書不必要。

基於上述理由，我們建議謹慎且少量地使用特徵拋棄說明書，如果可能的話，並且確保主要內容至少是被一項不為特徵拋棄說明書所影響的專利範圍所涵蓋。

這項判決可以在歐洲專利局的網站上被檢 (http://legal.european-patent-office.org/dg3/updates/2004_04_19.htm)。

調查結果公開

一個小型的審查報告是一個法定的審查報告，它將僅可做為第一次審查報告而作成，但是將會有縮短期限的回應，與通常的六個月做比較，僅僅只有兩個月。

在小型審查報告中被提出之這些議論，很有可能和上面所提之類似審查意見。因為這是一個法定報告，在屆滿兩個月時將是申請人最後提出自願修正案的機會。如果檢索報告作出審查意見，且申請人未提早做修正已解決意見所提出之意見。審查員可能會發布一個內容類似審查意見的小型審查報告。在以 PCT 為基礎而經選擇的英國國家階段申請案中，第一次審查報告檢索會是一個小型的審查報告，而英國審查員將採信國際階段中可利用的結果來作依據。

作為一個過渡措施，一般來說專利局對於實體審查已提出者都會審閱申請案，但是仍然要等待第一次審查報告發佈後，來確認那些案件會因第一次的審查報告之作成而受益。作為一個標準規範的例外，可以允許對此等申請案的小型審查報告作回應之期限將只有 6 個月。

美國商標判例

商標訴願暨上訴委員會對於未具意圖而猶認定欺瞞的判決使得商標法的註冊陷入危險

美國商標法最基礎的概念是在商業上的使用。商標的申請得植基於良善的使用目的，係指申請之前並無必要使用或實際上使用於所主張的相關服務或商品。於上述兩種任一選擇之下，商標

林明燕 法務專員
東海大學法律系

在州與州間商業上的使用須於該商標註冊前作出聲明。根據最近商標訴願暨上訴委員會的判決，如果申請人所主張的商標使用於所有商品或服務上，而該商標在申請中所有的商品或服務並未經適當使用而為識別，整體終局註冊會被認為無效。即使這個錯誤是基於過失，此一嚴厲後果亦有適用。

為了要獲得廣泛的保護，申請人時常會於意圖使用的申請中提出寬廣的商品與(或)服務清單。

常見的是：申請是基於外國優先權時，商品識別通常是相當寬鬆的，或者是盡可能在作成決定何者為真正前，保留儘多商品或服務使用該商標，這些都是常見的。

商標訴願暨上訴委員會在 2003 年五月有一個重大的判決，若提出使用聲明中所列的商品還未被開始使用，則會即刻導致嚴重的後果-註冊無效 (Medinol 有限公司與 Neuro Vasx 有限公司，商標訴願暨上訴委員會 2003 的判決)。

陳伶因 法務專員
台北大學法律系

在這個判決中，Medinol 有限公司質疑 Neuro Vasx 有限公司的商標註冊包含了「醫療設備，即為神經支架和導尿管」係欺騙的行為在 Medinol 有限公司斷定該商標還未被使用於支架上之後，Neuro Vasx 有限公司先前曾提出一般被要求而附帶於該商標已經被使用於所有有關連商品主張之認證說明。

Dastar、可歸責性及抄襲 (十三)

Jonathan Band 及 Matt
Schruers 原著

何嘉倫 專利工程師
輔仁大學物理學系

IV. 具抄襲法律規範之政策問題

A. 法律之標示來源出處規範

的確，無可歸責性拷貝之法律執業規範於 Dastar 本身係清楚的 (註一)。Dastar 乃建議福斯主張「變異著作權法」，及就該立場賦予特徵為對「尼羅河源頭」之檢索。就此，在任何情況下，福斯係一「小支流」。Scalia 法官引用兩個隱喻而駁回福斯之論點，卻未對 Dastar 之抗辯賦予任何屬性。唯律師未將此行為看成是值得爭執的：該等論點係由 Dastar 之律師所提出而相當期待法院能採用 (註二)。「變異著作權」，若出自律師之筆，其僅詭辯；而出自法官，乃為原則。

該等規範如何能為法所實施之概念化係困難的。如非不可能，將其編成法典將是無效率的。依法引進可歸責性標準將係昂貴的，而將創造剛性法規 (註三)。然而當學者及執業者自我管理，特別化法規會發展而滿足每一團體之特殊需求。結果，該等團體之規範達到法律難及之命令之訂做形式。

註一：然而，使此規範做得太過分之那些人合當有難。參如 *In re Hinden*, 654 A.2d 864 (D.C. 1995) (贊同譴責對於抄襲自他人發表文章而引用於其專著之章節之執業者)；*In re Lamberis*, 443 N.E.2d 549 (Ill. 1982) (專業地懲戒對原版等級方案抄襲之律師)。

註二：參加 Daster 最高法院抗辯之 Nimmer 教授，有相當多之評論，並評論「很欣慰 Scalia 法官 (及美國司法制度)，於 Daster 之已見排除任何權利以維持法院見解之文字描述反仿冒，因此阻斷我們使之受懲戒」。

註三：依 Nimmer 教授之 Dastar 筆記註解「我戰慄想起相反之規定將會引導」。

申請專利範圍之撰寫 (三十八)

法例條文 - 一些基礎原則

§23-II 先行詞；不確定性

申請專利範圍限制通常有一定長度以致於企圖溯及參照一先前提及之元件可能造成模稜兩可，如"一把手連接至一齒輪，其係支撐於其軸上以繞其樞轉"。前句二"其"各為何指？該把手，該齒輪或該軸？較佳方式為"一把手連接至一齒輪，該把手係支撐於

其軸上以繞該齒輪樞轉”一如此則不生模稜兩可。每一次其在子句中出現，不用猶豫重複某一元件名稱（該把手）。除非當下指稱之元件並無疑問，避免使用不明確的字溯及參照（其(which or that)）或沒有提到元件名稱的代名詞（該(it)）。只要有第二元件在第一提及元件和一較後溯及參照元件之間，如前面出現的把手/齒輪/軸之例，應避免使用不明確的溯及參照，因為模稜兩可事實上無可避免。

在申請專利範圍附屬項中，亦應注意避免任何母申請專利範圍（或申請專利範圍）中元件及附屬項申請專利範圍中附加元件間之混淆。

所有申請專利範圍格式問題上之駁回和反對皆可溯自 35 U.S.C 第 112 條及申請專利範圍之申請專利範圍"不明確性(indefiniteness)"，即，該標的物尚未被"特別指出及明確主張"，意指審查員無法說出請求項所涵蓋者為何？在 *In re Mille* 中，法院認為"不明確性"駁回必須基於第 112 條，並認為專利商標局不得依第 103 條顯而易見性(obviousness)以忽略被主張不明確字語之方式駁回申請專利範圍。該 *Miller* 法院表示："所有申請專利範圍中的用字於判斷該申請專利範圍相對於習用技術之可專利性時應被考量。"

此問題發生於許多情境，例如前言限制（preamble limitations，參見來日第 56 節）、心理步驟（mental steps，參見來日第 44 節）、功能語言（functional language，參見來日第 31 節）、印刷品（printed matter，參見來日第 65 節）及其他。

專利法基礎理論(38)

§1.09. 專利取得過程概述（二）

[1]申請及預先申請的考量

[a]申請的效果

在美國專利及商標局提出專利申請案有幾項重要的結果：

(i) 阻斷「習用技術」（Cuts off “Prior Art”）-發生在申請後的技術發展不會對申請案中揭露的任何內容的可專利性產生不利影響，亦即習用技術之劃分是在提出申請前的時點。參見後述§7.01。

(ii) 「擬制付諸實施」（“Constructive Reduction to Practice”）-對應於專利申請案的發明被假設為在申請日前已被製造。然而該假設是可以反駁的。參見後述§§2.02、10.01[2]。

(iii) 以不可變更的方式投射揭露的內容（Casts the content of the disclosure in unchangeable form）-在未

喪失申請日的情況下，發明說明不得以任何有意義的方式被變更，亦即沒有任何「新內容（New Matter）」可以被引入申請案。參見後述 §15.06[5]。

(iv) 創設初始的「（外國）優先權」（Create an inchoate “Right of (foreign) Priority”）-遵守巴黎公約的國家將會給予向美國專利及商標局提出申請案之日一年內，在國外對於同一發明提出的申請案享有美國申請日的利益。參見後述在第 18 章。

[b]什麼應被提出

(i) 必要文件

暫時的申請日僅在提出說明書時即被授予，該說明書至少應包括一申請專利範圍，及一圖式（如果案件的本質允許圖式）：

- (1) 說明書，至少包括一申請專利範圍（參見後述§13.04）。
- (2) 一圖式（如果案件的本質允許圖式）（參見後述 §13.02）。

蔡律瀟

台灣大學法律系

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

2. 專利年費

A. 實審要求發生於 2004 年 4 月 1 日以後之申請案

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	
	基本費	每一申請專利範圍	基本費	每一申請專利範圍
1-3 年 (一次)	7,800	600	6,900	600
4-6 年 (每年)	8,100	600	7,100	500
7-9 年 (每年)	24,300	1,900	21,400	1,700
10 年以後 (每年)	81,200	6,400	61,600	4,800

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？

