



97年11月號 道法法訊 (199) ©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(二) - - 蔡清福律師
聯邦巡迴新知(三) - - 蔡豐德
漫談現實生活中應有的法感(五十九) 洪順玉律師
德國專利法院氣急敗壞的說： - - 潘養源
「不合邏輯！不合邏輯！」(一)
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

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

| | |
|--|--|
| 專利費用出岔？ - - 謝清源 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 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 | 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 調查結果公開 - - 何嘉倫 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 |
|--|--|

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 (二)

有認為造神運動與本土情結狀似二而實一，即認為國人因本土情結濃烈，為護持此種情結，並與中國情結相擱抗，在有意製造及/或不知不覺間成就上期所描述之造神運動。然如吾人邏輯嗅覺夠敏銳，似乎仍可區辨其間。本期謹自某一角度就本土情結之成因，略述一二。

人皆有以自我為中心之傾向，此說之經典傳說為釋迦牟尼出生之時，即口出「天上地下，唯我獨尊」。自我中心則與本土情結難分難捨，即人在潛意識中必有自我覺悟在先，本土情結始緩緩形成，並每逢適當時機，以某種方式發作。與本土情結相對，而易於促成吾人理解此一情結之另一名詞為外來政權。外來政權乃用以指稱主政者來自「國外」而號令國人，此顯然與自我中心或本土情結於某些時機有所衝突，自屬本土情結之對造。

欲深入或略事探討本土情結，則不得不觸及國民黨。據文獻紀錄或報導，光復之初，很多國人歡欣鼓舞，莫不期待即將回歸魂縈夢繫之祖國懷抱。然而有如今日「有夢最美、希望相隨」一般，古往今來，幻想或理想總比實際或現實可愛或美妙多多，國民政府接收台灣後，似乎有三件較大之事值得民主發舒後之台灣人事後引為強力撻伐之對象，即政府相關職位或肥缺為外省人所佔、動員戡亂時期體制之長期存在及二二八事變。前者引人眼紅，甚易理解；中者屢為民進黨選戰之口實，致民進黨得以唱呼民主與法治，並輔以暴力邊緣理論而竄起，當仍存國人記憶；末者之威力自二二八成為放假日，並迄今尚能每年逢期輕微隱然發作，可見一斑。

人類乃奧妙之動物，台灣或國民黨雖在「威權」或「高壓」下而慢慢展開民主化歷程，縱使有經濟高速飛快成長之社會背景，民國 89 年仍然政黨輪替，致多數老外不解：「不要搞好經濟的政黨，究竟要何等模樣的政黨？」吾人在此謹略析其成因如次：

- 一、國民黨執政期間之幾多不公義或顛預，予人不斷或豐厚口實；
- 二、民進黨人善於利用國際及國內社經背景為對比襯托，而在國人心目中，成功營造未來會更好，或只要國民黨下台（猶如今年總統大選，國人普遍期待只要國民黨再度上台），國家即會更好。詳言之，民進黨之此一策略得能成功所涉之背景因素至少包含：

- 1、先進國家（如英、美）政治環境確實「暫時」較為進步；

- 2、現下先進國家之國民所得及社會進化確實相對較為高明；
- 3、民進黨人成功將國內外於前兩者上之落差闡釋為出因國民黨之腐敗或執政；
- 4、國內安定太久，經濟幾乎一路平順成長，民進黨人所勾勒之美麗新世界理想勾引著人們潛意識所埋藏之挑戰與嘗鮮衝動，以追求更美好未來，並疏於再思有無可能反轉向下；
- 5、自某一角度觀之，安定之生活有如一灘死水。一成不變之日日常令人心生百無聊賴而覺無樂子可尋，對反對黨政治動物而言，安定代表沒機會。民進黨政治菁英在自己及國人不愁吃穿之安逸日子中，閒來無事興起如何擊劃國家未來遠景之念頭與雄心。為圖此大計、邀國人齊圓此一美夢，除嘯聚各地山頭共謀大業外，並運用類如「地方包圍中央」之戰術戰略，終底於成。

以上分析雖嫌粗造，應離事實或歷史不遠。自古以來，改朝換代或起義皆須有精神或靈魂指引，例如，「驅逐撻虜，恢復中華」。台灣或本土情結，乃在前述各因素交相激盪下，並在追平或晉身英美進步社會及在排拒可能不幸融入大陸落後社會之想當然耳中，逐漸醞釀、蓄積、且隨後成形大作。茲謹進一步簡略分析及論結本土情結之成形與發作如次：

- 一、為與傳統國民黨作區隔，須作劃分；
- 二、為與國民黨鬥爭，須有中心思想；
- 三、為便於凝結士氣或號召人氣，須有口號或標語；
- 四、為自成一格，須有精神指引；
- 五、為與傳統、文化傳承與現實相融合，並為達成前述各目的，一種後天成形、人為製造、只限本地流行之台灣或本土情結於焉誕生。

聯邦巡迴新知 (三)

由於放棄請求項範圍以克服習知技藝核駁，不生侵權主張之禁反言

Free Motion Fitness, Inc. v. Cybex Int'l, Inc., 423 F.3d 1343 (聯邦巡迴 2005)

一地方法院認為：一件運動裝置專利之持有者被禁反言不得依據均等論主張侵

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

權，此因為克服一件習知專利，該專利持有者放棄一個具有引導滑輪旋轉軸以及延伸臂係相垂直的結構之裝置。該專利持有者修改其請求項以包含一個“在實質上平行於第二軸之一軸上旋轉”的限制，並辯稱“由[在習知技術專利中一特定滑輪之]此橫向定位所產生非所欲的力係與此各滑輪之軸是...實質平行於該延伸臂之旋轉軸之請求發明直接對比”。基於該限制及辯論，該地方法院裁定：該專利持有者不得主張亦有該習知技術專利非所欲特徵的裝置侵權。在駁回該地方法院時，該聯邦巡迴裁定：只有“清楚且不會弄錯的”放棄請求項範圍之聲明才會限制一個請求項，即便一個習知技術特徵之非所欲性是在審查過程中克服核駁之修正及答辯的基礎亦然。允許作為附加特徵及任何可能放棄之系爭限制被認定為僅適用於此“被主張之組合”。

由於不公平的行為，預測的資料使專利不能實施

Novo Nordisk Pharm., Inc. v. Bio-Technology Gen. Corp., 424 F.3d 1343 (聯邦巡迴 2005)

聯邦巡迴維持一件地方法院的判決：由於在審查過程中及競權程序期間之不公平的行為，此專利所有權人依憑一件包含從未被完成之測試結果的專利合作條約(PCT)申請案而請求優先權，則此一件專利是不能實施的。(待續)

漫談現實生活中應有的法感 (五十九)

接續上一期之「雷曼兄弟」話題，首先，看一則外國處理「雷曼兄弟」事件的消息：「新加坡 100 多名雷曼結構票據投資者，計劃向星展集團等銀行提出集體訴訟索償。當地銀行早前表示，可為年長及學歷低投資者買回雷曼投資產品後，100 多名並非列入弱勢投資者的市民不滿銀行做法，他們堅稱亦是受誤導投資，因此應該獲賠償。而雷曼投資者的代表律師表示，打算召集更多受害者，到了時機成熟時，向星展等銀行展開集體訴訟索償。」此則新聞重點是：「可為年長及學歷低投資者買回雷曼投資產品」，因為他們容易遭受誤導而購買該連動債產品。

再看臺灣的處理方式：「金管會檢查局長鍾慧貞昨在立院財委會答詢時指出，內部會議已決議，由雷曼集團發行或保證的連動債，如果日期在九月一日以後，銀行必須全賠。除了「九一條款」外，考量連動債的贖回閉鎖期達二至三個月，投資人因「閉鎖期」問題無法贖回，這部分也必須全數賠給客戶。」另外，「銀行公會公告，求償金額在一百

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

萬元以下的雷曼兄弟相關案件，將由投資人保護中心專責受理。」。

以上都是政府或銀行針對「雷曼兄弟」的問題所提出的應對之策，或許一般人無法考慮到法律層面，只希望能獲得解決，任何方式皆可。但是從前面引述之國內外不同處理方式，似乎可找出一個共通點-即條件限制。新加坡是以「年長及學歷低投資者」為資格條件，台灣是以「九一條款」及「求償金額在一百萬元以下」，很顯然，既有限制，一定有限制外而無法解決者，那麼這些無法解決者，就該自認倒楣？抑或有其他處理方式？我想應該回到法律面，投資人與銀行間之關係，係委託人與受託人之委任契約問題，我們民法針對委任契約也有專章專節之規範，下一期我們就接著談投資人與銀行間委任契約之權利義務關係。

德國專利法院氣急敗壞的說：

「不合邏輯！

不合邏輯！」

(一)

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

by Jenkins

因為德國最高法院(BGH)交下其最近對於電腦執行發明的可專利性之判決(見以下「在德國最高法院的電腦程式發明：一個簡短的總結」)，專利法院帶著一個合理地直接適用的 *Logikverification* 判決而有一個很好的起點，並認為某些發展方法及工具，即使是以軟體來執行，只要它們可以用在生產一技術產品的程序中，是可專利的(*Computerimplementiertes Verfahren zum Herstellen eines Kabelbaumes*, Mitt 2002, 529)。但是不久之後，專利法院面對 BGH 重新提及的判例的其中之一，很快的該法院發現其面對一串困難的判例，其中，它對軟體發明可專利性的老偏見再次浮現，且需要給 BGH 一個新的上訴參考來處理混亂。

此處，我們檢視專利法院審理的五個此類判例。

德國最高法院審理的電腦程式發明：一個簡短的總結

在 1999 至 2001 的三個判例中，德國最高法院(BGH)重新定義在電腦程式發明範疇中技術性的意義。Felix Rummler 總結這些判例於一篇發表於網址：www.jenkins-ip.com/serv/index.htm的文章。

在前兩個判例中(*Logikverifikation GRUR 2000, 498 and Sprachanalyseeinrichtung GRUR 2000, 1007*)，該最高法院廣泛地強化電腦執行發明的可專利性。第一個判例帶來對一長時間之如次見解：「此類發明

只有在無人類介入下，其涉及可控制自然力量的作業以達成因果上可預測的結果，是可專利的」(曾再次在歐洲議會抬起它醜陋的頭的一個定義) 之一個受歡迎的偏離。第二個判例藉由確定電腦的申請專利範圍確實具有技術特點，而建立於第一個判例之上。焦點被轉移到，是否對現存技術的貢獻是一個牽涉發明步驟之技術貢獻。這是目前歐洲專利局偏愛的方法。

第三個判例 (Suche fehlerhafter Zeichenketten/Tippfehler, GRUR 2002, 871) 前進一步而後退兩步。其確認儲存在一媒體的電腦程式產品的申請專利範圍(Beauregard claims)的可准許性，但是導入了一些關於”傳統的”與 ”非傳統的”技術領域以及在傳統的技術領域以外的”特殊性”的模糊之檢驗。在這一期的”專利議題”，我們探討德國專利法院(Bundespatentgericht)現在如何與這些模糊的定義奮鬥。

共同體專利已死，倫敦協議

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

萬歲？

發明係由個人所完成，而專利權則通常讓渡給一雇主或其他實體。在美國，促成完成所主張之發明的每個人皆為發明人且必須列名於一專利中。如何描繪及揭露發明，而因此決定誰是發明人，對每個發明而言是獨一無二的。通常在金融業中，在數個不同公司工作的數個人會促成構想及實施一發明-例如，一公司之經理，另一公司之財務顧問，及一第三公司之一或兩個會計師。在這類案例中，所有發明人必須簽署他們所促成之一或多項申請專利範圍之每份專利申請書，且他們也通常必須將他們的個人利益讓渡給他們的雇主。然後該數個公司彼此之間必須具有或簽訂一共同所有權協議，藉此，例如，每家公司能利用受其他公司之保留權利所支配的發明。例如，市場可利用或不利用每家公司至其他公司之報帳、讓渡書及授權之限制、第一優先購買權權利、及同類事物，而經由交易線(line of business)、經由價格、或其他方式而為領域劃分。

我們將很樂意引導客戶根據專利局之新規定及指南，來通過決定是否準備及提出一商業方法專利之申請的機會及步驟。

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」(十一)

例 6(可獲准的例子：未被歸類為用於人類的手術、治療或診斷)

[發明名稱]

用於基因治療的細胞之製造方法

[申請專利範圍]

一種用於基因治療的細胞之製造方法，係利用一具有編碼 X 蛋白質之 DNA 與編碼 Y 蛋白質之 DNA 的 Z 傳導媒介而達成將一基因轉移成自人體分離出的 W 細胞。

[詳細說明的節錄]

由此可清楚的知道，用於治療癌症的基因重組細胞的製備係透過本發明所揭露的製造方法而獲得，此基因重組細胞可抑制這個癌細胞組織特性之血管新生，並同時刺激免疫系統活性而縮小癌區。

儘管可使用來自具親屬關係的捐贈者的細胞，但以相容性的觀點而言，使用病患本身衍生的細胞是最為理想的。

[日本專利局的評語]

譬如使用衍生自人體的細胞作為原料而為基因重組細胞的製備，製備藥劑方法並不會歸類為「用於人體的手術、治療、或診斷的方法」(即使如同該發明的詳細說明內容所述，此方法包含利用自病患身上取得的材料)。(審查基準之節錄)

如上面所提到的，根據新的審查基準，像是再生醫藥及基因療法等新科技之發明，被視為具產業利用性而可授與專利的主體。然而請注意，在可獲准專利主體範圍的擴張絕不能是在生物體外實行的發明，且譬如「手術方法」等範圍廣闊的醫療行為相關發明，在美國是可獲准專利的，但在日本仍被視為不允許獲准者。

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

(1)新穎性

新審查基準規定，當所請求發明中諸如用藥間隔、劑量或類似情狀的治

胡文和 專利工程師

· 台北科技大學電子系

療模式不同於一引用發明，且所請求發明的醫療用途不同於以下列(a)或(b)方式所說明的該引用發明的醫療用途時，由該治療模式所限定之醫藥發明的新穎性便會被認可：

(a)所請求發明與所引用發明的目標病患群組之間可明確鑑別；或

(b)所請求發明與所引用發明的治療區域可明確鑑別。

其次，新審查基準更規定，當該治療模式被反映成劑量形式或是用於治療的用途限定套組，而使得該劑量形式或該套組可與該引用發明互相區別時，由該治療模式所限定之醫藥發明的新穎性便會被認可。

(2)進步性

新審查基準明確規定“藥品(用藥間隔、劑量或類似情狀)使用模式的最佳化為熟習本項技術者之一般創造能力的行使”。換句話說，治療之新穎模式本身並未構成進步性。當諸如協同作用的顯著效果由治療的新穎模式所執行時，進步性便會被認可。是故，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。

原則上，需要在原說明書中藉由使用醫藥發明的治療模式而陳述藥理資料的至少一個實施例，以作為一單一主動式成份的醫藥發明。當由治療模式所限定之醫藥發明的顯著效果未被足夠地陳述於原說明書中時，日本特許廳似乎會初步地基於進步性的缺乏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，而與前述超過二種藥品的組合的醫藥發明的情況完成相同。因此，應該注意的是，顯著效果的說明應該某種程度地被包含在原說明書中。

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

最後，在 1976 年，公平使用原則終於編纂而由法明認於 § 107 中¹。

¹ 公平使用原則解讀如下：

儘管作者的排他性權利，為了諸如評論、註解、新聞報導、教學(包括課堂上使用的多數複印)、學術或研究的目的，包括通過使用諸如複印件或錄音物的重製或該條款具體規定的其他手段就著作權作品的公平使用不是一種對著作權的侵害。判定在任何特定案例中對作品所做的使用是否為公平使用須

考慮到的因素應該包括：(1)使用的目的和性質，包括此種使用是否為商業本質上的使用或是用於非營利的教育目的，(2)受著作權保護作品的本質，(3)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(4)受著作權保護作品的潛在市場或價值上的使用效果。

Alicante 摘要 (18)

該異議案進一步地向初審法院提出上訴。

意見

Cosmopolitan 案件顯示出異議人可以：

- 藉由獨立的來源建立聲望(一間在法國監控雜誌銷售的公司)，而且
- 出示早期商品及 CTM 申請商品之關聯性(該關聯性為定期出現在 Cosmopolitan 雜誌上之化妝品/香水廣告)，而依 CTM 異議案之法條第 8(5)條之規定，有一成功的好機會。

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

Lipostatin 之判決指出在歐盟任何有成就的藥品擁有者，有權防止相同或近似商標在 OHIM 註冊，不只在第 5 類，也包含第 3 類跟第 30 類商品。該藥品不明確的部份甚至可以延伸擴大至第 29、32 及 33 類，特別是當第 5 類的商標是原創字時。當在這些類別中進行有效性檢索時，將被謹記在心。

醫藥用產品外觀顯著性

兩個最新的訴願案顯示出在 OHIM，醫藥劑量形式之外觀獲得註冊是如何困難。

在第一件訴願案中(Pfizer v OHIM)，該 CTM 申請案(案號：1352418)是藍色、鑽石外觀的 Viagra 藥片。Pfizer 提出在 CTM 申請日前，Viagra 先前在歐盟大量銷售的證據以及相同商標在英國商標局基於後天顯著性而核准的詳細資料。

訴願委員會駁回訴願而認定：因為該商標天生不具識別性，且使用證據不夠充分來推翻此認定。依委員會的觀點，所提出之證據並未使相關大眾(係指歐盟整體的一般大眾)、在所請之藥片外觀以及顏色及其來源間建立所需要之關連性

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

商標判例

D. 非傳聞證據之證據

依據聯邦證據法則第八條定義，有三種陳述非傳聞證據¹，首先，傳聞證據本身之定義規定：當該證據是『提供來證明事件發生真實性之證據』之陳述，宣誓者先前陳述為傳聞。藉由必要之暗示，假使該陳述被提供作為一目的，而非證明任何所包含主張之事實，則該陳述就非傳聞證據。如同所見，當一個鑑定於藍能法案之案件中被提供時，將有空間以爭論何種事實是企圖證明。該爭論之結果能決定是否該陳述為傳聞證據或非傳聞證據。

該法則同時界定兩種陳述類型為非傳聞證據。第一種被界定非傳聞證據類型是當就關於他/她先前於法庭陳述/宣誓作證下，該宣誓者應作宣誓為交互詰問時，並在此，但只有在該陳述有下列三種類型才適用。第一為當先前陳述與現階段證詞及先前於宣誓下所為之證詞有所不一致，且於前審理、聽證、宣誓或其他程序應受偽證處罰時，例如，當鑑定專家於藍能法案審判中為證言，某些管制措施，在藍能法鑑定總是需要的。然後，在不同藍能法案審判中的證稱，該管制卻非必要，則原始的不一致陳述不能被視為傳聞。第二種情形是，當先前陳述與現階段陳述是一致時，並且被提出以反駁明示或默示之控訴，即宣誓者於案件中對現階段之證詞中捏造事實或者以其他方式為不適當的影響或策動。第三種情形，與本篇文章不相關，故在此不詳述²。

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

1. 定義這三種陳述被排除（該陳述非傳聞證據定義所包含之證據），而非增加他們為例外（該陳述為傳聞證據，但非被傳聞證據法則排除），則被批評為無理由且搞混。4 Saltzburg et al.著作 supra n.32, 801.02(2)(b)第 801-27 頁
2. 當於法庭或聽證中所為之先前陳述是宣誓者對於當事人之身份認定係在察覺該人之後所為。（聯邦證據法則第 801 條（d）(1)(C)規定。）

歐洲專利新訊集錦

最後，雖然歐洲專利公約(歐洲專利局據之操作)在“雙重專利”上保持沉默，歐洲專利局指南指示審查員不應對相同發明准予分割與母案(或兩個分割案)。假如母案放棄，並不會有核駁提出(T 441/92 [1998] EPOR 218)，當分割案範圍較母案廣時，亦不會有核駁提出，舉例而言，母案獲准 A+B 而分割案獲准 A(T 587/98 [2001] EPOR 19)。

申請後治癒有瑕疵的分割申請案

當包括新事物的分割案在歐洲專利局實務下申請，從最初，歐洲專利局實務即已經允許經由對分割案提出修正而治癒瑕疵，以移除新標的，在此案例中該分割案已經允許保留其申請日及分割狀態。

此係經由對照舊的英國專利局實務，在一申請日遭拒絕的狀況下，且該瑕疵不能經由修正而被治癒(Hydroacoustics' Application [1981] FSR 538)。在 Hydroacoustics 之後，向歐洲專利局實務看齊，英國對分割案的規定改變為明確地允許申請後的有效修正，但無論如何，歐洲法律本身在 Hydroacoustics 中仍然具有先前在 Hydroacoustics 中適用的字眼(“只有關於未擴大超過更早申請案內容的標的可提出申請” - Art. 79 EPC)。

最近，一歐洲專利局上訴委員會表達了歐洲專利局實務是不正確的看法，並適用 Hydroacoustics 中的決定相似的推理(T 1158/01 [2005] EPOR 32)。若該委員會是正確的，則申請時包括有新事物的分割案將無可治癒地存有缺陷，在其之後不久的另一個決定中，擴大上訴委員會接到了以下的問題：

歐洲專利

歐洲 成吉思事務所
專利通訊 2007 秋季號

專利局意見：

2005 年 10 月，英國專利局 (現下叫英國智慧財產局) 提出「專利局意見」作為在裁定專利有效性和專利侵權上的一個快速且經濟的方法。在某些限制下，當一個(專利局的)意見是對其不利的，一個專利權人或一個取得獨家授權的人可以請求對該(專利局的)意見進行復審。

最近，已有 50 個「專利局意見」的請求被提出申請，對於其中的 40 個請求，該專利局意見已經被公告。對於意見的復審有則有 13 個請求被提出申請，其中 9 個復審意見已經被公告。

「專利局意見」的用途

「專利局意見」這個名字是恰當的。這個「專利局意見」僅僅是在英國智慧財產局內的一名專利審查員的觀點，其並不

郭宣甫 法務專員

- 中國文化大學財經法律學系

具有法律上的效力。如果該「意見」聲明該專利是無效的，該專利仍然不會被撤銷；如果該「意見」聲明該專利被侵權，也並不會給予任何的強制令或損壞賠償。然而，在某些狀況下，「專利局意見」對於作為評價一個案件的強度或弱點的一種途徑，仍然是具有價值的。例如：

(a)「專利局意見」可能有助於在訴訟之前取得一個解決。相關的當事人甚至可能彼此協議以專利局意見為憑據，作為一種解決爭議的方式，而無需訴諸全部的法律訴訟程序。在這種情況下，相較於訴訟為一個有效的專業判決，「專利局意見」提供一個快速且便宜（儘管是不完全被信任的）的選擇。

(b)在進行法律訴訟之前，一個人可以請求一個「專利局意見」而作為其案件的強度的一個指標。

Crocker 判決之修訂： 外國商標在美國之保護（之一）

I. 前言

由於 1984 年美國國安銀行(Crocker National Bank)v.加拿大帝國商業銀行(Canadian Imperial Bank of Commerce)案（此後稱 Crocker 案）之判決，准許外國人依美國商標法(Lanham Act)第 44 條規定在美國註冊商標，而無須提出任何使用證明。同樣地，在馬德里議定書執行法案下，准許馬德里協定締約國國民延伸其國際註冊案於美國，而無須提出任何使用證明。我們認為 Crocker 案係屬誤判，也因此，美國所授予外國人無任何事先使用之商標註冊若非無效，亦無法執行。這顯示出 Crocker 案之委員會，在認定美國法律不可對外國申請人有效地附加該商標須被使用於某處方能在美國註冊之條件時，錯誤地解讀保護工業產權的巴黎公約（此後稱“巴黎公約”或“公約”）。當前狀況不僅對本國申請人不公平，對外國申請人亦不公平，因其美國商標註冊（即便具良善意圖以使用於商業上而取得之商標）若早先於任何地方使用而核准，或是實際使用不能支持美國註冊之涵蓋範圍，則可能無法執行或無效。再者，目前狀況導致不必要的“枯木（deadwood，意指經准而未使用或僅使用部分之註冊商標）”註冊之產生。修訂法案以匡正現況，似屬必要。

雖然本文著眼於 Crocker 案及其後續，然分析之始點則須檢視在美國商標法下“使用”之義涵。

（待續）

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

美國專利實務集錦

智慧財產實務團體大事紀

Dave Conlin 於七月間在麻塞諸塞州連續法律教育公司的一個課程上發表了一篇評論“製藥業與生物科技在國內與國際間的保護”。

Howard Gitten 於七月間在弗羅里達大溪樣大學發表了一篇文章“在電子交易中的智慧財產問題：在資訊超級高速公路上的坑洞”。

Peter Corless 於八月間在美國化學學會的第 224 年度會議中邀請客座講者演講，其演講題目為“新化學科技的專利保護”。與會者包括了 Dianne Rees 和 Robert Buchanan。

John Ottaviani 於八月間在華盛頓特區中舉行的美國律師聯盟的年度會議中參與了標題為“現實位元組：在現今環境的 E 接觸”的討論會。John 論述了“默示同意電子形式同意書的條件”。

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

美國專利商標局更新

美國專利商標局迅速執行修正確定證書的發佈

美國專利商標局聲明現在起加速執行更正證書的核發，其中要求要附帶證據，證明所要修正的錯誤是由美國專利商標局方面造成的。

這項改變的目的在於減少更正證書的處理時間。若是錯誤是由美國專利商標局所造成的，該更正證書的請求將會被迅速執行，該項錯誤會被清楚的揭露在美國專利商標局的紀錄中，以及該請求人呈送該錯誤為美國專利商標局所造成的文件。

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

IPTL NOTES, VOLUME 7, ISSUE 1 (三)

美國專利要件

公眾利益/有效性

法院亦似乎評估宣稱的潛在元素是否有效及其是否將利益賦予公眾。若有利益經由習知技術中潛在

元素的揭露而提供給公眾，則法院不會經由准許後續的專利保護而將利益從大眾帶走。

認識

法院過去以來亦已注意本領域具有一般技術者是否會辨認習知技術中宣稱之潛在元素的存在。這樣的認識已經常引用來作為潛在預期性測試的一部分，然而不論有無該認識法院已確認潛在性。還沒有單獨由於認識的缺少而建立潛在性缺乏之判例。一般而言，只要已有缺乏潛在性的主張，就會有缺少習知技術程序所必然產生的假設性潛在特徵之證據及/或缺少有效性證據的認定。從法院的認識要件之不一適應用來看，似乎單單辨認或認識並不能用來建立潛在性。此外，聯邦法院在其較近的判決中，並未要求如此的認識。

重要的聯邦巡迴法院判決

上述元素明顯是潛在預期性之決定的一部分，然而它們是被不一致地適用。聯邦巡迴法院層級的判例法並未建立潛在性之清楚的測試，且法院似乎經常自我矛盾。最近的判決並未將這混亂闡明。

Verdegaal Brothers (1987)

於 Verdegaal

Brothers 中，聯邦巡迴法院主張，若該發明概念是潛在地呈現於習

知技術的程序時，預期性不能由於習知技術的發明人未能來辨識他的發明之發明概念而避免。

具體而言，系爭申請專利範圍是用於從硫酸與尿素製造濃縮液體肥料的程序並包含提供非反應性與營養熱槽之步驟的程序申請專利範圍。

| |
|---|
| <p>吳怡珊 專利工程師</p> <ul style="list-style-type: none"> · 台灣大學園藝學系 · 台灣大學生物科學所碩士 |
|---|

生物學方法的可專利性—

Broccoli 案例

EPO 的擴大上訴委員會(EPO 的上訴委員會中的最高審級)考慮到一個問題，其牽涉動物和植物的育種及培育方法的可專利性的一些重要性。該問題關於 EPC 第 53(b)條¹可專利性排除可被避免之範圍。

系爭專利是關於培育具較高量抗癌的硫配糖體的新蕓苔屬(*Brassica*)植物特別是青花菜的方法。所申請保護的方法牽涉青花菜的“雙倍體”品系與野生種的選擇性育種。若該過程完全由自然現象(如雜交或選拔)構成，則其將被認為是“基本生物學的”過程(且因此不可專利)(EPC 2000 第 26(5)條)，但是，成為問題的是方法請求項中所包含的部分步驟需要人

為介入(即透過使用生物標記、雜交種及具有確定硫配糖體含量的植物來選拔)。

¹ EPC 2000 編撰生技指令

EPC 2000 第 27 條指出若生物發明涉及如下所列，則應准專利。

- 從自然環境所分離的生物材料或由技術過程的方法所製造的生物材料(即使其先前出現在自然中)；
- 植物或動物(若該發明的技術可行性沒有侷限於特定植物或動物品種)；或
- 微生物或其他技術方法，或非藉由動物或植物品種的方法所得到之產物。

EPC2000 第 53 條(b)排除植物或動物品種或育成動物或植物基本的生物學方法的可專利性(但是此排除條款不適用於微生物方法或其產物)

藉由這些規定，歐洲指令 98/44/EC 對於生物發明法律上的保護實施於歐洲專利公約中。

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(二)

依聯邦巡迴法院的先前見解，未能獲得律師的一適當意見或留置律師的適當意見，將導致未獲得意見或指示活動為侵權意見之一的不利推論。雖說故意的認定是基於整體環境的檢驗，由於未能獲得與信賴律師的意見所導致的不利推論是尤其該死的。

在聯邦巡迴法院依職權而由全體法官到位所獲致判決之一案件，Knorr-Bremse 中，聯邦巡迴法院指出專利法與每個其他領域法律之間的不同，是基於未能獲得或保留律師之意見會允許作成不利的推論。全體法官到任之聯邦巡迴法院推翻先前相反的判例且認為『律師的意見是或已是不利的無不利推論，從被主張之侵權者的未能獲得或產生律師之一開罪脫責的意見而流動』。意見的本質是保護被最高法院描述為“已知於普通法之秘密通訊的特權中最老者。聯邦巡迴法院承認『留置意見不利於委託人的推論會扭曲代理人-委託人關係，且能夠阻礙完全坦白的通訊』。然而，法院未論及任何『信賴律師

| |
|---|
| <p>周威廷 專利工程師</p> <ul style="list-style-type: none"> · 台灣大學農業工程學系 · 成功大學醫學工程所碩士 |
|---|

意見的主張將影響及於意見之基礎』之棄權聲明的範圍。

結果，整體的環境檢驗仍然適用於故意的認定，但是律師的意見只能夠成為衡量有利於任何侵權不是故意的認定的一個因素，且如果一意見未獲得或未產生則不生不利的推論。像是潛在侵權的通知在訴訟開始前是否收到的考慮現在能被衡量，以決定是否獲得及/或主張信賴律師的意見做為對故意侵權主張的辯護。在勢均力敵的案件中，在避免故意認定和被提高的損害與代理人費中，這可能仍然有不同。

日本專利申請人的

智慧財產相關 活動的最近趨 勢

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

當日本公司越來越專注於出口他們的技術與產品時，包括提出申請及獲得與運用智慧財產權的智慧財產策略是益形重要。隨之而來地，日本公司及大學正在發展取得及管理他們的智慧財產權的系統。因此地，負責智慧財產的人的數量及智慧財產相關活動的費用已經持續增加。本期刊物以日本專利局 2006 年出刊的“智慧財產相關活動調查”的資料，分析了日本公司智慧財產相關活動的最新趨勢。雖然此一調查是在 2005 進行的，此情況似乎仍維持不變。

智慧財產相關活動費用的增加

調查統計中顯示智慧財產相關活動費用的增加。在 2005 年中，超過 9000 億日圓被用於如此的活動。特別是與申請相關的費用佔了智慧財產相關費用中的最大部份。

申請相關的費用

分析日本公司花費最多的這申請相關費用後，顯示出申請國外專利的費用比申請國內專利的費用高出了 50%。2005 年申請國外專利的費用比申請國內專利的費用高出了 40%，2006 年申請國專利的費用的比例增加了。此一結果反應了日本公司較著重於申請國外專利以符合全球化的最新趨勢。

醫藥的、化學的及電子/機械產業花費了申請國外專利中的最大部分。尤其是，醫藥產業申請國外專利的花費是申請國內專利花費的六倍多。

如同其他國家的狀況，因為在醫藥產業中每一個專利權高度具有價值，所以日本醫藥公司正著手

進行獲得在各國家中其智慧財產權更廣的保護。

分而治之-9

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

由於「歐洲專利協議(European Patent Convention, EPC)」的

草創者在歐洲專利協議中，針對決定歐洲專利的效力及其範圍，已經建立了對各國法官亦有拘束力的統一條款，因此這個觀點對這些草創者而言，是認為重要、且可能已經希望所避免的。對布魯塞爾與盧加諾協定(公認為並非其並非針對專利)的草創者而言，其很可能對此完全不認同。但結合上述兩規定，似乎成為歐洲司法院的一貫觀點。然而，歐洲專利協議企圖限制法庭選擇這件事，在歐洲司法院所作出的聲明中，並沒有受到其措辭所支持。

法庭選擇的再現

在這兩個具時代意義的判決後，對於想要提起針對一或多個歐洲專利及/或超過一個歐洲國家的相應案專利侵權、及/或被居住在不同國家的侵權人所侵權之相關的跨國或多數當事人訴訟的專利權人，除了在各個國家提起訴訟外，將沒有更可靠的選擇。然而，專利權人將仍被要求去決定要先在哪個司法管轄權下起訴、或是在所有的司法管轄權下起訴。而選擇一個具有強烈商業理由的國家、且該國具有有一個有利、有效率、專業、夠便利及相對便宜的專利訴訟體系及訴訟程序來提出訴訟，是較為合理的。

歐洲商標

瞭解可理解的不同

(*Alicante Abstracts — Know Conceivable Differences*)

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

在此案例，該二商標皆結合一字首「mundi」，雖然該字首並非一西班牙文字，而是源自於拉丁字，意指「world」，但卻與西班牙對等文字「mundo」近似。該文字 MUNDICOLOR 係由一相似「mundo」與在西班牙文中同義於「colour」的文字「color」所組成。它的確具有使人聯想的影響力。然而，它並非一字典上的文字，且並不傳達任何清楚且特定的意義。同樣地，MUNDICOR 亦無意義。因而，兩者真正的觀念差異並未呈現。

有鑑於此，一審法庭認同存在著混淆的可能性，而支持歐盟商標局的裁決並許可該異議。

評論

該類案例提供了有用的洞察力，可以瞭解到一審法庭如何評估在比較商標的觀念近似與不同。

很明顯的，如該二商標存在著視覺與發音上的近似，或至少存在其中之一，包含字辭內容、商標間的觀念不同，可以具有明顯的影響力。然而，考量到市場上的口語，它們可能只在於如此如項情事具有影響：至少其中之一的商標具得且可立即被相關大眾所理解知悉之意義。

從語言中看商標不具有意義似乎過於嚴苛，但可喚起相關大眾可能立刻以某種方式它們。這種關觀念上不同是比較難以分辨歸類的，但它們可能在是否引起混淆上具有影響，而應該被考慮。僅因非字典上文字，而排除觀念上不同意義的刻板測試難以全型與實際情形接軌。(完)

誰擁有妳的網站？

吳巧玲 法務專員
政治大學法律學系

無法擁有著作權可能不會阻礙網站的使用，但卻可能會產生隨著網站變動而生的問題，更換設計者的嚐試，或因侵權爭議發生。既然所有權使網站的支配歸屬於第三人，就可能需要經由該第三人來處理變動，而將會產生進一步的費用。因此，有必要仔細地分析作品被創作出來之條件。

假如該網站是由組織的一受雇人所設計的，法律確實規定所有權歸屬於該組織。著作權法第 201(b) 條款中有所謂的「職務創作」條款，並且規定「在本法目的下，該作品所由備製之該雇主或其他人被認為是作者，以及，除非當事人以他們簽名的一書面方式明確同意其他情形，將擁有該著作權所包含之全部權利」。就基本原理來說，職務創作原則說明了：假如一受雇人在其職務範圍內創作了一作品，則經由法律的作用，雇主為該作品的所有人。

雖然著作權法第 201(b) 條款已經被審判和上訴法院分析過許多次，諸如「雇主」和「受雇人」的專有名詞一直是造成訴訟的原因。在 1989 年，最高法院提出了一種綜合測試法來判斷某人是否以職務創作為目的而為一雇主。在「Community for Creative Non-Violence v. Reid, 490 U.S. 730, 109 S.Ct. 2166, 104 L. Ed. 2d 811 (1989)」一案中，Reid 是個藝術家，被

一非利益團體雇用以創作一雕像，該非利益團體為 Community for Creative Non-Violence (CCNV)。兩方皆主張該件作品的所有權。Reid 主張其作為藝術家有所有權，CCNV 則主張在職務創作原則下有該作品的所有權。

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

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

第一次的資料庫檢索應該在申請日或接近申請日(例如三個月內)執行，下一次檢索可能在該申請人收到該申請在任何外國相對應申請的引證案時執行，另一次檢索應在收到任何官方意見後，以允許將任何新獲得的文獻同時記載於回覆修正中。更進一步的檢索應在領證費付款前處理，藉由在核准之前執行一次最後預警的檢索，以避免有撤回一個申請案核准之需要。如應該明顯的，一個先前技術資料庫可被經常使用，以確定所有資料文獻都可及時被引用以供 USPTO 考慮。

B. 讓專利顧問決定哪些文獻要被提供給 USPTO

可以預見地，並非所有先前技術資料庫的使用者都是專利代理人，而這些使用者(例如發明人、商業經理或類似人員)對於先前技術的實質性進行的初步評估將會是技術導向。由於真正的實質性決定不只包括技術，更包括法律上的考量(例如優先權問題、可實施性及累積性)，因此建議將資料庫使用者辨別為潛在的所取得先前技術均辨別為潛在重要，而都交由專利顧問以最終決定是否將這些文獻提供給 USPTO。當資料庫使用者懷疑一篇文獻中是否對應於一個審查中申請案的技術本質似存，該使用者應寧可錯將該文獻包含於送交顧問的資料中，以根據該文獻的技術及法律評估，對重要性做精確的判斷。

C. 為每個申請案維持一個已提供文獻的累計清單

對每個申請案，應維持一個已提供 USPTO 之文獻的累計清單。檢索者在對一個特別申請案進行第二次或後續的每一次檢索時，應參考這份清單，以避免重複引用。

A.

倫敦協定 (London Agreement)

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

的要點

6. 補充檢索 (A153(7); R. 164)

在一個 PCT 申請案被國際檢索機構 (International Searching Authority) 認定缺乏單一性時，必須記住的是，在進入歐洲專利局 (EPO) 之區域階段時，只有一個發明，也就是在進入區域階段時所提出的申請專利範圍內之第一次提及的發明會被進行補充檢索。因此，建議在進入區域階段前，對於被認定缺乏單一性 PCT 申請案應先重新檢閱一次申請專利範圍，以確保在申請專利範圍中被第一次提及的發明是最重要的發明；未於該補充檢索所涵蓋的進一步發明只能以分割申請案進行申請。因此，為了保有在歐洲專利局能選擇任何 PCT 申請專利範圍的發明以供審查的可能性，最好在 PCT 階段即讓所有的發明都進行檢索。

7. 無論指定國為何，在 EPC2000 第 54(3)條 (A. 54(3)) 下的歐洲專利申請案，都形成會影響新穎性的先前技術

相反於先前的規定，較早申請的歐洲專利申請案對於一個較晚申請之歐洲專利申請案但在該較晚申請的歐洲專利申請案申請日後公開所造成破壞其新穎性的效力已不再侷限於相同的指定國 (A. 54(3))；這是刪除舊有 EPC 第 54(4)條的結果。

8. 對於第二或更後醫療用途可採用途限定產品之保護

在新的 EPC2000 第 54(5)條下，對於第二或更後醫療用途的產品保護將是可行的；這樣的申請專利範圍可具有如下的描述形式：「一種物質 X，其用以治療疾病 Y」。除了這種新類型的申請專利範圍外，仍然有待檢視已存在的第二醫療用途類型的申請專利範圍是否可同時被實行。

黃禹錫教授在聯合國大會

演說胚胎複製

江喆儀 專利工程師

台灣大學醫技系

台灣大學醫技研究所

2004 年 6 月 2 日，首爾國立大學獸醫系黃禹錫教授在聯合國及非營利組織—遺傳政策研究所 (Genetic Policy Institute, GPI) 共同贊助的會議上發表主演講。在他的演講中，黃教授強調透過人類胚胎複製來進行幹細胞研究的重要性。雖然他認知到某些在胚胎複製的道德異議，他爭辯為了治療某些疾病之目的而複製，也被稱為「治療複製法」，應該被允許。

黃教授和幾位其他在複製領域的專家也參與會議的專題討論。專題討論與會者包括：來自英國羅斯林研究所 (Roslin Institute)、創造第一隻複製羊「桃莉」的 Ian Wilmut 博士；來自美國匹茲堡大學、擅長於靈長類複製的 Gerald Schatten 博士；來自美國 Whitehead 研究所的 Rudolf Jaenisch 博士，其為複製基因轉殖小鼠的專家；以及首爾國立大學醫學系的 Shin-Young Moon 教授。該專題討論圍繞在人類胚胎複製的道德議題及，尤其是，生殖與治療複製之間的差異。

該會議吸引議員，包括來自大約 150 個國家的代表。

韓國—瑞士聯合生物醫學研討會在首爾舉行

首爾從 2004 年 3 月 31 日至 4 月 1 日主辦「韓國—瑞士聯合生物醫學研討會」，韓國及瑞士的生醫領域的專家與會。

這些專家包括韓國科學技術研究所 (Korean Institute of Science and Technology, KIST) 的 Hee-Seop Shin 博士，及來自諾華 (Novartis) 的研究員及高階主管。

一位 KIST 官員表示，「此會議是一個促進韓國和瑞士科學家合作的機會，而且可找到聯合發展的領域。外國的頂尖研究機構致力於進入韓國市場，認為韓國在某些領域具有優勢技術，例如生物科技，韓國政府正計畫積極地支持相關研究。」

賴以斌 專利工程師

東吳大學微生物學系

中興大學分子生物研究所

美國商標法之

1946 年規定

C. Serbin 的餘暉

對此議題類似視為大勢已定，第五巡迴法庭，在二競爭者間不實廣告爭議中，聲稱對於已提及該議題之大部分法庭均同意：鑑於以商標法第 45 條為基礎之鼓勵競爭目的言語，“合理利益之外”之消費者皆欲受在商標法第 43 條(a)下不實廣告之保護，並更進一步說“我們並未發現有案件暗示如此之消費者得有商標法第 43 條(a)為基礎之立場”。

近來地方法院也駁回基於商標法第 43 條(a)之消

費者立場。在第三巡迴法庭對 Serbin 案件審定稍前，一芝加哥地方法院由消費者主張另一個人於賣車時之不實陳述，因缺乏商標法第 43 條(a) 主張之立場而駁回該案。憑恃第七巡迴法庭之規範，即立場應限於擁有“商業本質上合理利益”而應受保護者，以及可能是限於“商業當事人”，法院認為消費者沒有立場，並說明一相反之規則為“結合每個商品買賣契約，其中買方可因不實陳述而控告賣方”。

在 Serbin 案件後，西維吉尼亞州一地方法院認為病人沒有立場主張商標法第 43 條(a)指控脊椎按摩師於廣告而以誤導之方式使用其之姓名等。在如此裁決中，法院聲稱“現在係相對地確認消費者在商標法基礎下並無立場對錯誤廣告提起訴訟”。為維持商標法第 43 條(a)之主張，法院宣稱原告必須有被保護的“商業利益”。類似使該法律“相對確認”，路易斯安那州一地方法院駁回一群購買 Ford Bronco II 汽車之消費者指控，因為其缺乏立場主張商標法第 43 條(a)。

簡言之，第二及第三巡迴法庭已確認消費者並無立場主張商標法第 43 條(a)。第四及第五巡迴法庭亦已指出其同意前述結論，數個巡迴法庭外之地方法院同樣宣稱或指出其同意前述結論，且無任一法院存在有判例支持對立之見解。雖然此種一致性並非最高法院規範之必要預判，這些結論為具說服力的例證，且如以下所述，已然正確分析商標法第 43 條(a)，而論結消費者缺乏立場。

黃欣怡 法務專員
文化大學德文學系

台灣

III.K. 刑事訴訟

一台灣公司，良英股份有限公司(SETC)因商標侵權案向士林地檢署對文麥股份有限公司(MIC)負責人 ZEN FAN MIN 先生提出控告。被告被控告侵害 SETC 公司在台灣註冊的 MAGIC TOUCH 商標權，因其刊登了結合相同商標 MAGIC TOUCH 的電腦螢幕濾光器商品廣告。士林地方法院認定被告無罪。士林地檢署提出上訴至台灣高等法院。

被告以該商標 MAGIC TOUCH 乃 Keytec 之財產為理由辯護，Keytec 為一家美國公司，其於 1994 在美國註冊該商標並授權被告在台灣使用該商標。台灣高等法院基於商標法採屬地主義的原則駁回此辯護理由。高等法院推論該商標 MAGIC TOUCH 在台灣已於 1995 年被 SETC 公司註冊而合法。此外，在刊登 MAGIC TOUCH 電腦螢幕濾光器廣告前，因被告 MIC 所申請該商標 MAGIC TOUCH 被商標局以相同商標已由 SETC 所註冊而核駁，即已知悉 SETC 該商標註冊案的存在。基於上述，台灣高等法院接受由士林地檢署所提出之上訴，且認為被告因

違反中華民國商標法第 62 條第 2 項(92 年修正前條文)而有侵害商標權。¹

舊商標法第 62 條『侵害他人商標專用權之罰則』第 2 款：「意圖欺騙他人，有左列情事之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣二十萬元以下罰金。

② 於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣圖樣而陳列或散佈者」。

(92 年修正後條文為 81 條『侵害他人商標專用權之罰則』：「未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣二十萬元以下罰金。

① 於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標者。

② 於類似之商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

③ 於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者產生混淆誤認之虞者。」

執行你的專利或 商標指南

潘玟倩 法務專員
輔仁大學財經法律學系

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

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...

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

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。

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

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 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。

謝享穎 法務專員
東海大學法律系

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。

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。

蔡昀修 法務專員
輔仁大學歷史學系

侵權案涉及內隱預期問題

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

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。

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

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。

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

美國商標法

(Lanham Trademark Act of 1946)

實施後第五十六年

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

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。

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

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器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)

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。

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 款中並不够清楚，因為該法得被解釋而限縮保護僅至「外國」之徽章。

王紫潔 法務專員

東吳大學法律學系

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，當空氣碟式剎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。

林靜歆 律師

東吳大學法律學系
律師高考及格

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

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。

黃星源 法務專員
東吳大學法律系

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。

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。一但你決定了剩餘的 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

歐洲專利

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。

林忠 專利工程師
清華大學工程與系統科學系

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。

何嘉倫 專利工程師
輔仁大學物理學系

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)。

在這個判決中，Medinol 有限公司質疑 Neuro Vasx 有限公司的

陳伶因 法務專員
台北大學法律系

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

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。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

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”——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))。只要有第二元件在一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

蔡馭理

台灣大學電機系

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

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？

