



97年12月號 道法法訊 (200) ©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

「無法投遞免退回」
「地址遷移或變更請將新址寄本社更正」

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）。

20版-小廣告 & 問卷

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(三) - - 蔡清福律師
聯邦巡迴新知(四) - - 蔡豐德
漫談現實生活中應有的法感(六十) - 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！」(二)
美國專利訴訟 - - 胡文和

第四至六版：

- 日本智慧財產權回顧 - - 徐佳琨
日本智慧財產權保護 - - 吳凱智
Quality King 按之後的生活 - - 吳佩玲
Alicante 摘要 (19) - - 蘇怡瑾
商標判例 - - 郭宣甫
歐洲專利新訊集錦 - - 白大尹

第六至九版：

- 歐洲專利 - - 鄭智元
Crocker判例之修訂 - - 卓誌隆
美國專利實務集錦 - - 謝清源
IPTL NOTES, Volume 7, Issue 1(四) - - 周威廷

第十一版：

黃禹錫教授演說胚胎複製 - - 賴以斌

第十一至十三版：

- 美國商標法之1946年規定 - - 黃欣怡
商標判例集錦 - - 潘玫倩
執行你的專利或商標指南 - - 尹懷哲
在英國的軟體可專利性(五) - - 張智能
韓國可專利標的(十) - - 陳俊元
外國標誌於美國之保護 - - 蔡昀修

第十四至十六版：

- 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
韓國對智財權進出口報關程序修訂 - - 薛家鳳
中國商標法之擬議變革(2) - - 王紫潔
商標使用實務 - - 林靜歆律師

第十六至十八版：

- 國際商標判例選 - - 黃星源
生前信託-回到基本原則 - - 陳侑廷
韓與美間專利申請高速公路實驗計畫 - 林忠
複製牛隻專利 - - 何嘉倫

<p>生物學方法的可專利性-Broccoli案例 - - 吳怡珊 別錯過“.EU”;“.COM”的歐洲答案(一) - 鍾國誠 日本專利申請人智慧財產活動 - - 廖興華</p> <p>第九至十一版：</p> <p>分而治之- 10 - - 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 倫敦協定的要點 - - 江喆儀</p>	<p>美國商標判例 - - 陳伶因 SHIGA智權新聞 - - 周大鈞 法院在虛偽廣告案中減輕原告負擔 - - 吳順欣</p> <p>第十九至二十版：</p> <p><i>Dastar</i>、可歸責性及抄襲(十五) - - 林明燕 申請專利範圍之撰寫(四十) - - 蔡馭理 專利法基礎理論(40) - - 蔡律灋 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（三）

據前分析之台灣或本土情結具否人間亙古不異之特質？抑或僅屬歷史上一時現象，而有存活期限？自十一月六日台北街頭上演之生猛汽油彈，似含前者成分；自「話說天下分久必合、合久必分」之歷史情懷觀之，似屬後者？究竟如何定義本土情結之真正或真實內容，雖不無困難，既已論及，或應勉強、粗疏依如次思維或尋其內涵或定義，以邀國人（尤其是綠營或其同情者？）批判或反思：

- 一、凡屬生物必有本土情結，於植物為落葉歸根，於動物猶如鮭魚迴游返鄉，本無足為奇；
- 二、萬物皆自有其特異，故以台客、台妹稱呼自為判別本無可怪。然如欲以之「排外」，或藐視他一「族群」，顯非有當。美國方誕生黑人總統，而實現金恩博士所夢想：人非以「膚色」，而是以人格判別高下，或可借鑑？
- 三、或許過去國民黨仇共恨共之教育太過成功？為何本質上溫良恭儉讓之國人於各膚色或種族皆能本乎「四海之內皆兄弟也」之情懷對待，唯獨綠營對於曾真正為兄弟之對岸族群，避之唯恐不及？此種情結本乎天生，抑或來自綠營政客之鼓吹所致？
- 四、「世界是平的」，美國次貸風波，溢出國境藩籬，捲起舉世經濟惡浪，抵制三通或直航真有邏輯正確之可言？
- 五、虛張聲勢抵制一個中國原則以成全階段性維持現狀本有戰略上利益，如不顧一切抵制全世界「似乎皆已」承認之一個中國原則，理性何在？台灣有何特色或本事足能召喚世界共同守護「台獨建國」之崇高理想？有何能人能為此一「神聖使命」提供物質或精神薪柴，以為香火不絕之續？
- 六、「台獨建國」出因恐共仇共而獲成長或滋潤？抑或出因幾多醉心建國先賢身份之人士所日夕倡導而生？如係前者，於共產黨已大體上放棄共產主義或回歸中國傳統文化之今日，猶應堅持？如係後者，讓人醉心、嚮往之內涵為何？此一「迦南美地」之硬體特色為何？十一月六日街頭之石頭、瓶罐與汽油彈？應許之軟體特色為何？嗆聲、耍賴與無休止非理性鬥爭？
- 七、本土意識出因不欲混同於落後大陸而失去領先標籤而生？抑或不願十三億人口共享或稀釋台灣寶貴資源之故？如國家繼續空轉，而對岸持續成長，尚能領先多久？假以時日，尚有何資源可供稀釋？

八、本土情結足以傲視他人之內涵者何？云何吾人應生死與之？何故殊堪吾人護守？

以上各節，未知綠營及其支持者曾否慎重反省與思慮？且容吾人再觀以下三則相關新聞：

- 一、扁妻兄吳景茂妻陳俊英昏倒送醫期間，因十指交扣，不似沈睡狀態，且住院期間未驗出藥物，疑吃假藥。台大醫院乃不得不應輿情壓力將原先「依據家屬陳述病史，及急診當時身體理學檢查所見的初步診斷」之『藥物過量』補充更正為『疑似藥物過量』；
- 二、特偵組檢察官說洗錢調查中，金管會與金融檢查局「極端不配合」，「你（立委）去和你們馬總統講，有這種官，我們也辦不了什麼偉大的案子」；
- 三、九月三日阿扁應訊向檢察官稱腰傷發作，截短偵訊時間，轉身卻召開一時許之記者會，並站著左批馬、右打李五十分鐘。

自近日本土教主---阿扁持續不斷之辛辣言語及以上三則例釋新聞，未知吾人是否得因敏感而提問如次：扁家洗錢案究竟有無離奇處？為何以台大醫院之尊，常有不尋常疑似迴護之舉？按「理」說，政黨輪替之後，政府官員（金管會與金融檢查局）應樂於整肅前朝以宣誓效忠，則其「極端不配合」耐人尋味之處何在？過去檢察官曾辦過高官，現在檢察官辦不了大案有無深層理由？阿扁批馬打李豈非必有恃無恐之護身符？此種護身符究竟為何？總共若干？與攜出總統府之大量機密文件關係云何？

茲謹就本次主題論結如次：

- 一、雖然阿扁近日形跡貼近瘋狂與番顛，吾人仍願支持阿扁勇敢說出或出示過去政府或要員之諸多不堪。此因台灣已壞到底部，甚難因更多醜聞而更壞。希望阿扁拿出勇氣，勿玩彼此制衡而取利於各自投鼠忌器之遊戲中，因國家將因朝野繼續僵持而難以邁開大步，而應巧扮台灣未來命運之適時外科醫師，說出真相，讓台灣將膿包一次擠乾淨，俾國人得真正迎接明日朝陽，庶幾將功折罪。阿扁學長，我們不妨來個君子協定：如為此圖，我至遲於本刊明年九月號必出手（為文）相救！
- 二、本土情結據前草率分析，似有其必然面與應然面。人生或國家每一時刻或每事皆須面對抉擇，而成就或促成相對應階段之命運。不問必然面或應然面，依吾人之理性，莫不皆能自其

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

中析出為人間應行或可行之是與非分野，問題唯在願為或敢為與否爾？

聯邦巡迴新知 (四)

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)

參照那些證明此揭露製造純度 98% 成人生長荷爾蒙(“hGH”)蛋白質的方法，此專利合作條約(PCT)申請案的第一實施例載述“此融合產品從此萃取物被純化，”“該純化的融合蛋白質被估算為超過 98% 的純度”、以及此“該產品接著以白氨酸的鉍氨基縮氨酸處理”(附加強調)。然而，毫無疑問的是：在該 PCT 申請案被提出時，發明人未能應用該揭露的方法成功地準備 hGH。聯邦巡迴認定：由於專利權人已不公平地未能揭露「該 PCT 申請案的第一實施例實際上從未被執行、知悉」或已知該專利審查員於決定該發明是否已翔實時，已考慮第一實施例包含“預言的資料”之事實，且未能告知該委員會其最後將未能使用依據第一實施例之方法論生產成人 hGH，故該地方法院所為並無明顯的錯誤。

關於方法專利元件之輸出可請求回復損害

Union Carbide Chem. & Plastics Tech. Corp. v. Shell Oil Co., 425 F.3d 1366 (聯邦巡迴 2005)

聯邦巡迴最近依據美國專利法(35 U.S.C.)第 271(f)條，廢棄一件地方法院駁回損害賠償，關於商業生產乙炔氧化物(EO)改良銀催化劑之美國境外輸出，其主要用於聚酯纖維、合成樹脂以及膠膜之生產。(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 (六十)

之前提到投資人向銀行購買保本連動式債券，則其與銀行間之關係，係委託人與受託人之委任契約問題，而我們民法針對委任契約也有專章專節之規範，一般而言，銀行會在契約書中言明不負擔保責任，而在民法所規範之委任契約，即本無擔保責任，即令如是，委託人與受託人間，亦有明確之權利義務規範。

依民法第 528 條規定：「稱委任者，謂當事人約定，一方委託他方處理事務，他方允為處理之契約」。又同法第 535 條規定：「受任人處理委任事務，應依委任人之指示，並與處理自己事務為同一

之注意，其受有報酬者，應以善良管理人之注意為之。」再者，同法第 535 條規定：「受任人因處理委任事務有過失，或因逾越權限之行為所生之損害，對於委任人應負賠償之責。」。

依前述民法規定，委託人與受託人既成立委任契約，且身為受託人之銀行亦受有報酬，因此，受委託之銀行關於前述委託契約所購買之「保本連動式債券」應負善良管理人之注意義務，倘受委託之銀行於 *Lehman Brothers Holdings Inc.* 申請破產前業已知悉該情況，然該受委託之銀行竟不為通知委託人贖回，以減少損害，直至損害擴大，終至血本無歸，而如此重大之訊息，委託人竟只能從媒體上得知，該受委託之銀行皆未為通知，此乃其違反善良管理人之注意義務也，是以依前述民法第 535 條規定，該受委託之銀行對於委任人應負賠償之責任。

其實，單就法律面而言，並不複雜。問題是一旦需為訴訟行為時，當事人常面臨舉證不足之困境，尤以在時間點上之證明為然，倘已於法律上站得住腳，在與受託銀行協商時，或可免於血本無歸，同時亦不用為舉證之問題傷腦筋。當然，每個投資人之狀況不同，所以也不能一概而論，最重要者，應是當事人雙方要有共同面對之誠意，百年難得一見之金融海嘯，大家還是要一起面對不是嗎！

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

德國專利法院氣急敗壞的說：

「不合邏輯！不合邏輯！」(二)

by Jenkins

1) 尋找不正確的字串 (Suche fehlerhafter Zeichenketten/Tippfehler, GRUR 2002, 871)

這是德國最高法院發回德國專利法院的案例(見前述)。

如上所示，該發明是有關在數位化儲存的文字中辨識打錯的字。該辨識是由修改正確的字以產生因打字錯誤所可能發生之錯誤的字。打錯的字可以藉由比較正確的字與所對應修改的字在文本中各自的發生頻率來辨識。與習知技藝的拼字工具比較，該發明免去文字圖書館需要大量記憶體的需求，因此改善了可利用記憶體的使用。另外，該發明可用於任何語言之文字。

雖然專利法院接受：「是存在著一個技術問題」，但其認定這只是一個跡象，但卻沒有技術特性的證明。這是因為該發明的技術利益(減少記憶體的使用及應用於不同的語言)是由所選擇的非技術性“行為”而帶來的。否則，任何電腦的執行必須被認為是技

術性的；因為”任何備選方案的方法當執行時，具有不同的特性，且證明減少計算時間或節省記憶體”。因此，專利法院認定該發明缺乏技術性。

評論

此一判決是有問題的。雖然該專利法院接受：「該發明解決了一個技術問題」，卻否定了其技術特性。這不但顯現其本身的不一致性，亦且與德國最高法院的判決及歐洲專利局(EPO)的實務不同，該實務認定一個技術問題，或者更廣泛地，一個”技術考量”的解答，即足以建立技術性。

關於「何時一個技術問題是”好到足以”使得一個發明是技術性的」的問題浮現了。明顯地，節省記憶體或減低計算時間並不是技術性的(但是注意，歐洲專利局審查基準表示，一個電腦程式若影響電腦資源的效益或管理，則可以被視為具有技術特性)。再者，任何電腦執行的方法都具有此一效果之無差異性的聲明，似乎是站不住腳的。

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

美國專利訴訟

根據 Sarbanes-Oxley 報告規定來評估，或未能如此評估，智慧財產權，在侵害訴訟中可能使損害要求無效

SOX 已對企業實務產生許多想不到的影響，其中之一起因於所有財產都要在公開招股公司之財務報告中進行估價的規定。無形財產，例如專利、商標、著作權、及商譽可根據許多準則的任何一個來進行估價。直接算法可能會是發展及取得、市場研究、或同類事物上付出之代價;間接算法包含從總市場價值中扣除有形財產之價值後的剩餘物或剩餘金額。

現在某些律師建議，未能明確分配及報告專利等權利之價值可用於在一侵害訴訟中否定一損害要求，其中對於這些權利的損害被企圖證明。要問的問題是，一家公司如何能真的因權利侵害而引起千萬元或億萬元的損害，而總資產只有伍千萬元之該公司在過去並未報告及評估該權利為”重要的”?

跟你的企業報告及 IP 律師討論這件事吧。

在專利訴訟中不須揭露律師免責意見

2004 年 9 月，聯邦巡迴審判法院裁定，一律師免責意見、或缺乏一律師免責意見，在專利侵害訴訟中不須揭露。根據在 Knorr-Bremse v. Dana 全席判決之前的法律及慣例，一被告侵害者有必須注意以避免侵害他所知道與一新產

胡文和 專利工程師

- 台北科技大學電子系

品或服務有關之任何專利的義務。

日本智慧財產權回顧

在日本專利局的發展(一)

07 年三月，日本專利局發表了名為「工業財產權在日本：今日與明日—增進日本企業的國際競爭力」的報告。此報告展現了日本專利局的政策、行動計劃以及專利審查、上訴日本和其他國家間專利申請數量的統計。以下將介紹該報告中的一些資訊以及其他一些可能會被感到興趣的話題。

A. 專利審查現狀

在 2001 年 10 月 1 日起，關於請求實體審查的期限的規定，已從自申請日起七年內縮短為三年內。由統計數字可見自 2004 年起請求實審的案件數量由於三年到期案與七年到期案的重疊而大幅成長。雖然 2006 年有下降，但仍預期在幾年內大量的實審請求將會持續。近來日本專利局的審查容量之成長已無法有效因應增加的實審請求。

因此，待審申請案迅速增加，至 2006 年已增加到八十萬件。即使如此，日本專利局計劃在 2007 年時將候審時間壓縮在 28 個月之內。

日本專利局將實施一些計劃包含下面所提出的以增加審查容量。

A-1. 委外進行習用技術檢索

日本專利局增加了習用技術委外檢索的數量以減輕審查員的負擔，在 2005 年約有十九萬個前案檢索是委外的，占所有已處理的前案檢索的百分之七十六。該年每位審查員平均處理 199 件申請案。由於委外檢索以及其他計劃的實施，日本專利局預測在 2007 年每位審查員的審查量將會增加百分之十。

A-2. 審查費的全數退回

自 2006 年 8 月 9 日起一年的時間，若在審查前撤回申請案，審查費將全數退回。當一專利申請已確定不再需要而欲要求退回審查費時，申請人必須提呈表格以正式的撤回申請案。在提呈了撤回表格的六個月之內，必須提交「請求退回申請費」表格，之後審查費全額將會由日本專利局退回。請注意，自 2007 年 8 月 9 日亦開始提供審查費的半額退回。在 2006 年約有一萬五千件案件撤回，約是 2005 年的三倍。

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

(3) 請求項描述的例子

其次，新審查基準提供數種與由治療模式所特定的醫藥發明有關的案例，那些例子提供我們的建議是關於如何撰擬由治療模式所特定的醫藥發明的申請專利範圍。由治療模式所特定的醫藥發明可以在申請專利範圍中被描述成諸如：(i) 特徵在於特定用藥間隔及/或所給劑量的藥物；(ii) 特定用藥間隔及/或所給劑量被反映於劑量形式的藥物；及(iii) 特定用藥間隔及/或所給劑量被特定的治療用套組。下面的例子(i)~(iii)係節錄自新審查基準中所描述由一治療模式所特定的醫藥發明的案例。

例子(i): 特徵在於特定用藥間隔及/或所給劑量的藥物

申請專利範圍

[請求項 1] 一種用於治療 C 型肝炎且包含化合物 A 的藥學合成物，其中該化合物是用於治療具有 α 基因型的患者，且其中該合成物的特徵在於初次時提供 5.0mg/kg 至 10.0mg/kg 的量，並且接著提供每日劑量用法為 0.3mg/kg 至 0.5mg/kg 的量。

例子(ii): 特定用藥間隔及/或所給劑量被反映於劑量形式的藥物

申請專利範圍

[請求項 1] 一種口服用藥的免疫劑，其特徵在於，配方包含每單一劑量單元中 550mg 至 650mg 的化合物 Z 或是其藥理上認可鹽類。
[請求項 2] 如請求項 1 之口服用藥的免疫劑，其中經配方的該口服用藥的免疫劑是錠劑形式。

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

B 現代公平使用原則

整個二十世紀，公平使用原則仍為一種公平的手段，但是它的應用則必須改變¹。

¹ 這是由於技術上的改變已經引發著作權一般法的改變。例如，家用錄影機的出現以及影印機的面世，引起了一組新的著作權和公平使用議題。在新力 (SONY) 開始銷售家用錄影錄音單元後，一般的電視觀眾開始從事錄影電視節目，並經由重新播放這些影帶來異時觀賞。擁有許多這些電視節目的環球影城聲言在 SONY 單元上的家用錄影係屬侵害，且 SONY 製造和銷售這些單元構成與有侵權而對 SONY 提出控告。對於未經授權之異時公平使用的

抗辯被視為是有效的，這是因為非公開的、而家庭使用的特徵為“非商業性的、非營利的活動”。SONY 解釋，觀眾只不過是被賦予能夠在不同的時間觀看節目。任何環球影城可能因異時措施而已經受損害是純推測的；事實上，環球影城電視節目的生產比以往更有利益。因此，不存對環球影城潛在市場的損害，結合益以異時措施並非商業性、非營利活動的事實，而合理化了公平使用的判決。再者，SONY 法院補充“使電視傳播更為有效具有公共利益”。在影印機出現之前，為了製出可用於散播的額外複製品，必須實際上重印或再版書籍。早期著作權法區分了刊印、重印和出版。事實上，對書籍著作權法的侵害是經由刊印、重印和出版而非複印發生。然而，複印呈現出有效率且經濟的方式來複製書籍、報紙或是文章。由於未經授權的複印變得越來越普遍、對於著作權所有者而言已成為須認真關切的事。事實上，在 1965 年著作權修正法案聽證會中，出版者加進未經授權複印的條款。

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

Alicante 摘要 (19)

在第二件案例中(G.D. Searle v OHIM)，歐盟商標申請案(第 1299833 號)為“Celebrex”膠囊，其具有二條平行之藍色條紋在膠囊之任一末端。申請人提出證據表示在藥用膠囊任一末端上使用平行條紋極為獨特。

然而，再一次地，訴願被駁回。訴願委員會所採取之觀點純粹為膠囊上的條紋只不過是不重要的裝飾，而非表彰其來源。

意見

這似乎很明顯，為了獲得具有一般幾何外形結合單一顏色或顏色組合藥品劑型之註冊，一歐盟商標申請人必須在多數，縱然非全部之歐盟國家進行調查，以便建立獨立的顏色/外形組合不是與商品銷售(例 Viagra 或 Celebrex)有關，就是與商品來源有關。

當然替代方案為，發明一個具有天生顯著性的劑型，例如稍後本專欄中的 Snippets 章節所提到的歐盟商標第 2226173 號之所保護之藥片。

使用證據

商標新的形狀需要註冊在最近的歐盟商標異議案中(Kaba Schliessysteme v Ramon Gomez)被闡明。在此件案例中，一歐盟商標申請案係以“Kaba”商標申請多種商品及服務項目。該申請

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

案係根據法條第 8(1)(b)條且基於較早之西班牙商標註冊案“Raba & Device I”而被異議。異議人之註冊已超過五年，因此被要求證明在相關期間有在西班牙使用該商標。

商標判例

第二及最後一種名目非傳聞證據是藉由對造承認當提供反駁機會給對方時，而該承認之證據必須是對造一方自身之陳述。此係推論自對造一方為公司或非自然人之情形。因此，當被告是公司，在一般商業過程中，已釋明採用或相信陳述本身之真實性，而原告藉由公司形式提供之陳述提供將不會被傳聞法則所禁止。假使陳述之提供是由該被告公司所授權之宣誓者，或是本於該公司之代理或僱傭關係於其代理或僱傭關係之權限內所為陳述，同樣情形會被認定是真實的¹。例如：在鑑定報告內容中，對造關於本身鑑定之先訴訟內在承認，或集中群體人有被詐欺或混淆之虞存在²，此時將不被認為是傳聞而禁止。

V. 是否/如何於鑑定中適用傳聞證據法則

A. 關鍵問題：為何鑑定被提供？

司法會議明確建議審判法官，當鑑定之目的是釋明當事人所相信之事物，而非當事人所相信之真實。該鑑定之結果非為傳聞。從 1960 年起，該會議持續一致地採取該見解。畢竟（傳聞）被定義為提供作為證據之先前陳述，藉以證明在聲明中所聲稱事件之真實性。---

郭宣甫 法務專員
· 中國文化大學財經法律學系

(待續)

1. Id. 針對聯邦證據法則第 801 條 (d) (2)(C)及(D) 規定：假如該陳述是由對造之同謀者在圖謀過程中或助長共謀作成，同樣情形會被認定是真實的。
2. 參見 Schering, 189 F. 3d 第 238-239 頁，51 U.S.P.Q. 2d 第 1709, 1720-1721 頁(被告鑑定之內在分析是可准許的以反駁被告之訴訟立場，即鑑定之調查結果是不可靠的)。

歐洲專利新訊集錦

1. 因為在其事實上的申請日，他擴大超過了更早申請案的內容，不符合 EPC 第 76 條第 1 項規定的分割

案嗣後能否為了使其成為有效的分割案而修正？

依照參考資料，歐洲專利局在 2005 年 11 月 2 日的通知前暫停了許多分割案的處理，直到擴大上訴委員會宣布其調查結果(花費了一年或更多)。

同時，上訴委員會隨後的決定(T739/05)維持了對在即將到來的擴大上訴委員會宣布前所申請的現存分割案之有效修正應該被允許，以與原來的實務一致。對申請人這聽起來像好消息，但注意可能是必要的，雖然這個決定是參照擴大上訴委員會的決定日期作為斷點，但那可能是附帶的，如在先前的一段時間中申請而在上訴中的申請案。在過去相似的環境下，提交擴大上訴委員會(係發生在某個月前)的公開日將被視為斷點，而不是擴大上訴委員會的宣布日。因此我們對未來申請分割案(在目前的這段時間，直到擴大上訴委員會發佈其調查結果)的建議是確保(母案申請時所提出的申請專利範圍夠寬廣以包含分割案想要的標的)分割案是如同以重新排列申請專利範圍順序後的母案而申請的複寫副本，而若有需要，並將相關申請專利範圍放在最前面以供檢索。

系列的分割案

包括新事物的分割案可能在申請時，逃脫出審查員的監督並獲准。如此的分割案是無效的。

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

專利局意見：

專利局意見程序的一個重要特徵是它是公開的，並且在意見被發佈之前允許第三者提出意見；的確，提出一個專利局意見的請求申請的要件，在於確認請求人知道之任何可能對這個意見有利害關係的人，以便他們會獲告知。這可能是有用的，例如，在進行法律訴訟之前，申請人可能得到由他造所提出關於本案證據和爭辯的一些訊息。

這個程序的限制

專利局意見只能指出一種特別的行為是否構成一項專利的侵權行為，以及在一項專利裡宣告的一項發明是否是新穎和具發明性的。但有點奇怪的是，撰寫該專利局意見的審查員並不被允許針對所主張發明是否基於其它原因而不具可專利性提出其

觀點（例如：該權利宣告是關於一種商業方法）。此外，專利局意見亦不可能處理已經在其它訴訟程序考量的爭議（例如可能不會只考慮在專利申請期間所考慮的習用刊物）。有趣的是，一個專利局意見卻可以評估一假設行為是否會侵犯一專利。

在英國專利訴訟的傳統觀點是必需針對誰是相關的該領域熟習技術人員以及這些人員所了解的內容為何建立專家證據（這個專家證據的要求是造成在英國法院的專利訴訟程序昂貴的原因之一），然而對於一個專利局意見來說並不需要提出專家證據。專利審查員將基於申請的資料檔案，以及基於審查員在相關的技術領域裡處理專利申請的經驗，就該領域熟習技術人員之自行評估而採取的看法。

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

Crocker 判決之修訂：

外國商標在美國之保護（之二）

II. 美國商標法下的使用

1988 年商標法修正案（此後稱 1988 年法案）之前百餘年，美國商標法深植著商標在能被保護前須經使用之原則。就如 1879 年美國最高法院在商標爭訟案中所陳述的，商標使用一向是美國商標法律體系之存在理由：

一般而言，普通法所認定之商標為發展自一段相當期間的使用...商標可能（且通常）是採用某種既存而為當事人使用之可識別符號。普通法中之排他權係來自其使用，而非僅止於其採用。藉由美國國會之立法，此一排他權附隨於商標註冊。

以聯邦上訴法院（第五巡迴法庭）在波士頓職業曲棍球聯盟 (Boston Professional Hockey Association)v.達拉斯帽子及徽章製造公司(Dallas Cap & Emblem MFG., Inc.)案之論據，作為美國商標法律體系中使用之顯著地位的例證：

商標係一因使用而獲得之財產權...一個體選擇一字詞或圖案（其可能仍在公眾領域方面）以代表其商號或產品。若此字詞或圖案竟可在大眾心中標誌其產品或商號，則此個體獲此商標之財產權。藉由使用而獲致此一權利意謂著字詞或圖案脫離公眾領域，而移轉進入商標法保護範疇。

卓誌隆 法務專員

- 台北大學經濟系

由於使用已成為美國商標權之阿基米得支點 (Archimedes Point)，美國商標法總被視為規範性地有別於其他國家——其商標權係經由註冊而非使用——之商標法律體系。美國商標法與以註冊為基礎的法律制度如歐盟商標(CTM)之間的諸多差異，可追溯至“商標(trademark)”一詞所表達涵義的深切不同。（待續）

美國專利實務集錦

更正證書的核發一直是裁量的。輕微的打字錯誤及其他極其明顯之輕微錯誤可能無法核發更正證書。上述這些錯誤得註明在寄給專利局的信函中。上述的信函會被保存在卷宗內，所以說明及更正成為紀錄的一部分，而無須 USPTO 所核發的更正證書。

專利官方公報的紙本印刷稿不再繼續

USPTO 將於 2002 年 9 月 24 日之後，不再繼續發行 USPTO-專利官方公報的紙印刷版本。完整的專利官方公報也將會以 CD 的形式由 USPTO 繼續發行，其售價為每期 15 美金或一年份 30 美金，並且可經由專線電話：(703)308-4357，直接向 USPTO 訂購。同時，最近的 6 期也可以在 USPTO 的網站上得到。

USPTO 國會關係辦公室的設立

USPTO 設立了一個新的國會關係辦公室，由 Christopher Katopis 所領導。這個 USPTO 新辦公室的目標在於：在與智慧財產相關的資訊與法律事項上與國會建立有效的溝通。

檔案櫃裡貴重的收藏品

你的公司正面臨著財政困難，或是更糟，正面臨破產邊緣。有好幾種途徑可以幫你獲取現金解決問題，如賣掉公司的股票、賣掉固定資產，如建築物或設備，或是去借錢。然而，當一家公司面臨破產的邊緣時，其股票的價值將會大幅的縮水、其固定資產需要重整，且會被定成火災大拍賣的價格，而貸款方亦討厭借錢給有金融憂慮的實體。然而，還有一個找錢途徑，大部分公司沒有發現到的它滿滿的潛力，就是智慧財產這項無形的資產，其代表物就是被鎖在檔案櫃中的專利、商標以及著作權的證書。

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 (四)

美國專利要件

所聲稱的先前技術包含用於將液態的足根狀物留於容器的程序，法院確認其扮演散熱槽。儘管先前技術的該發明人並未認知該足根狀物的功能為散熱槽，但揭露中預期了主張的發明，因為“在他的所揭露程序中，該足根狀物天生具有這本質，且因而他的程序預期了所主張的發明”。因此，在 Verdegaal Brothers 案中，聯邦巡迴法院主張於先前技術中所宣稱的固有元素為存在的情況下，固有的預期性是存在的，且該固有元素對大眾提供了利益，但是聯邦巡迴法院並未要求對固有本質的認知。

Continental Can (1991)

Continental Can 案常被引用以認定：為了將參考文獻判定成固有地預期性的，證據“必須清楚顯示所缺少的描述物必定存在於該參考文獻所描述的事情中，且會被本領域具有一般技術者如此認知”。這檢驗可分成所缺少的元素為存在於引用的參考文獻之決定與認知(辨別)的要件。

在 Continental Can 案之中，原告的專利權人主張有中空肋條之容器的專利。被告於請求在地方法院層級的簡易判決時聲稱有肋條的專利為習知技術。而所爭議的是，所宣稱的習知技術之肋條是否為中空的。聯邦法院引用固有預期性的檢驗作為他們關於為何該爭議不應簡易判決的部份理由，來認以定下級法院給予的無效之簡易判決為不當，並將該案發回重審。雖然固有之預期性的檢驗被陳述為包含認知的元素，但在 Continental Can 案之中，並未做認知的決定，因為該案的發回是實體的裁決。

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

生物學方法的可專利性—

Broccoli 案例

產品請求項的可專利性(對青花菜植物本身來說)並非一個提交上訴的主題。從歐洲專利公約開始關於植物的發明已被認為是可專利的，且在 EPO2000 第 27(b) 條仍維持如此(實施生技指令 (*Biotech Directive*) 第 4(2) 條)。

Plant Bioscience Ltd 是 EP1069819 專利的所有人，因為 Syngenta 和 Limagrain 所提出的異議和上訴程序，導致該專利目前仍維持修改形式。異議人主張在請求項屬於基本生物學過程(即傳統育種)的基礎下，該專利應被撤銷。

各式的法庭之友意見(*amicus briefs*)已被利害關係人提出。本案上訴尚未了結且編為提交上訴 G02/07。

意見

在擴大上訴委員會的此提交上訴具有某些重要性，其結果將可澄清人為技術介入的程度及本質，此乃避免 EPC 第 53(b) 條方法排除所必須。

本案可被視為傳統種子和育種方法的可專利性的一測試案例，且關於雜交和選拔植物和動物的申請案是否可能是可准的，將會樹立一個判例。另一方面，基於該專利與基因改造植物無關，反而是涵蓋傳統種子和育種方法，有很多主張認為該專利應被撤銷。另一方面，異議人(他們自己本身牽涉植物育種)更關注於得到 EPO 的澄清說明，該澄清說明係關於 EPC 第 53(b) 條的排除的確切解釋。直到擴大上訴委員會發佈其決定之前，本領域很多其他申請案的審查可能會暫緩繼續進行。

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

別錯過 “.EU” ; “.COM” 的歐洲答案(一)

介紹

過去五年來，歐盟內互聯網的使用已成長 124% 至大約 206,196,749。讓美國企業在歐盟電子市場上成為容易接近，現在是極重要的。最近，歐盟宣佈特別根據歐盟電子市場剪裁的一新頂層網域名稱 “.eu” 即將到來，其成為受歡迎 “.com” 網域的競爭對手。設定 “.eu” 網域名稱的註冊開始於 2005 年 10 月，並在先到先分配的基礎上授與名稱並預期有好銷路。美國公司現在應該利用這新機會採取行動。

成長中的歐盟單一市場

2004 年 5 月 1 日起，有 25 個成員國家與 4 個“候選國家”。伴隨 2002 年 1 月 1 日歐元導入成為 12 個歐盟國家的官方法定貨幣，歐盟內最近 10 餘個國家的擴增代表朝向歐洲經濟整合的重大進展。這是持續努力統合歐洲市場的 4 億 5 千萬消費者，且結合 12.5 兆國內生產毛額(GDP)成為更人口稠密與多於美國的一單一市場。

歐盟內的電子商務

因為許多“一般的”(非國家特定的)“頂層網域名稱”(網域名稱末的‘詞尾’)，如 “.com” 與 “.org”，就註

冊與適用法律而言由美國支配，許多歐洲公司的互聯網網址使用“國家碼頂層網域名稱”，如德國的“.de”、法國的“.fr”和英國的“.uk”。

為了到達數百萬的歐洲互聯網消費者，公司將他們互聯網存在的基地設在一歐洲國家中，其是有限的，或建立在每個歐盟國家中運作的萬維網址(Websites)，其可能是昂貴且難以管理的。

日本專利申請人的

智慧財產相關活動的最近趨勢

與其他公司的授權契約

越來越多的日本公司，藉由積極主動地涉入授權與標準化團體而開始利用他們獲得的權利，以擴展其生意。尤其是化學及電子/機械產業在授權活動中是最積極的。

日本公司與國外公司的交互授權比日本公司與其他日本公司間的交互授權相對地活躍。另一方面，專利共享池並未被積極地利用—只有電子/機械產業涉入。化學產業是最積極於與其他公司簽署授權契約，並且同時花費最多金額於申請相關費用。相較之下，電子 / 機械產業是最活躍於與國外公司交互授權，因為每一項產品常常與多項相關專利有關聯。

為了利潤的授權契約

調查統計中顯示，在日本，對於與未結盟公司的權利金合約，其收益超過了花費。在另一方面，海外的花費超過了收益。尤其是，被註記為投資大量金額於國外申請案的產業的化學及電子/機械產業，相對於其收到的權利金收益，其投入了一相當可觀的金額於權利金的花費上。此外，許多小型或中型電子/機械公司積極於當作授權者與外國公司建立合約。值得注意的是他們在日本仍維持了強大的科技技術，即使他們在國外市場沒有製造能力去商業化他們的產品。

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-10

中小型的專利權人，對於缺少連帶地在一個以上的國家針對侵權事件或侵權人提出異議的選擇，也許會特別感到遺憾。而更有經驗、較大型的專利權人，則已在歐洲司法院的這些指標性判決之前，就已經顯示相較於跨國、大滿貫式法律訴訟，對於

網中的蜘蛛及其共同被告，他們通常偏好在有利的關鍵審判地點之類似、俐落及有效率的專利訴訟。

無論是關於時間或是花費上，大滿貫策略結果並非總是更有效率。相反地，此策略時常會產生關於跨國訴訟的合法性及歐洲司法院可能的態度等問題被提出的風險。而這通常導致各種國家合法性、與禁訴(anti-suit)相關的後續行動或附帶訴訟，在那些包含在跨國訴訟、但沒有被選擇為法院各個國家中將無法被避免。另外，並非所有的專利權人，都想要藉由將他們所有的專利在同一時間及單一法院內作檢驗、並面對該法院將發現這些專利並沒有被侵權的風險、而或更糟的、這些專利在許多國家內是無效的，而將雞蛋放在同一個籃子裡。

這些關於跨國專利訴訟好處的不同意見，提醒了我們：對於面對多國專利侵權的專利權人而言，縱使在 90 年代中期、跨國專利訴訟的全盛時期，跨國專利訴訟也從來沒有成為選擇的主要模式。

鍾國誠 專利工程師

- 台北工專工業工程學科
- 台灣大學應力研究所碩士
- 台灣大學應力研究所博士

歐洲商標

新生兒與再生條款 *New Born Baby, Re-Born Principles (一)*

在二月(2004)，總推事(Advocate-General)通知歐洲法院撤銷一審判決，有關 Zapf Creation 股份有限公司以 New BORN BABY 為商標圖樣，指定於洋娃娃及其配件的歐洲商標。(OHIM v. Zarf Creation AG, Case C-498/01 P)

在大部分法律領域中，令人驚訝的是，先前歐盟初審法院以歐盟商標規則第 7 條(1)(c)款為基礎，評定 New BORN BABY 非描述嬰兒娃娃之詞語而得以註冊。歐盟初審法院撤銷了歐盟商標局對於該案件的核駁審定，於受理上訴中，同意 NEW BORN BABY 係非直接描述性詞語，因為這些商品本身係非「新生兒」，但相反地，卻是洋娃娃以象徵它們。

歐盟初審法院的判決顯示出，整體觀察在描述性與識別性如何被適用上有其必要。在其審查意見中，總推事為各情形注入實際上考量。

描述性

首先，總推事考量在歐盟商標規則第 7 條(1)(c)款的描述性檢驗，其規定一商標如純由交易上用以表徵所指定商品或服務特性之符號或指示組合而成，該商標將不得註冊。

雖然，用來描述洋娃娃象徵的詞語顯然並非直接描述娃娃本身，但它仍然是描述娃娃的特性，即洋娃娃表徵某物。它的確是大多數玩具與洋娃娃用以表徵某物的基本特性，而總推事認為它並不需要，或甚至可合理期待，潛在消費者將所代表的意思與商標實際物品結合起來，而被視為具有描述性。若一產品本質上特性可代表某物時，該直接描述其事物的文字將基於歐盟商標規則第 7 條(1)(c)款而得駁回。(待續...)

誰擁有妳的網站？

最高法院使用習慣法上代理的原則，認為 Reid 並非任何受雇人。用來決定該藝術家是否為一受雇人的因素包含：(1)誰掌控了該作品的主題；(2)該藝術家使用誰的工具；(3)誰掌控了該藝術家所使用的工作室；(4)該假定的雇主是否有權利指派其他案件給該名藝術家，無論是在系爭案件之前、期間或之後；(5)該藝術家如何領取報酬，也就是該案件係以時計費、薪資或一次付款。雖這個列表並非窮盡，然此原則與大部分法院所遵循的非常相近。既然多數這些因素幾乎描繪了一般受雇人所具有的特徵，很清楚地，除非所有相關當事人有相反的意思表示，否則在此種職務範圍內所創作的作品係屬於一職務創作。

巡迴法院並沒有一致地詮釋最高法院的測試原則。第九巡迴法院曾於「Twentieth Century Fox Film Corp. v. Entertainment Distributing, 429 F.3d 869 (9th Cir. 2005)」一案中陳述，當「一人聘僱另一人...獲得具有藝術性質的一作品，在缺乏一明確的契約保留該藝術家的著作權時，推定當事人雙方的意圖為該著作權所有權應屬於請求和花費而完成該作品之人」，此為知名的「請求 (instance)」測試法，第九巡迴法院將雇主-受雇人關係的反證責任加諸於藝術家身上。

因此，一般人如何保護一可具有著作權的作品，例如網站，訓練手冊，或行銷作品？

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. 資料庫的文件使用

理想上，每次實行的檢索之文件化都應被保留，包括檢索日期、所使用之檢索關鍵字以及所獲得之結果。這種文件化可能有助於建構其後的檢索，尤其隨著關鍵字清單隨時間而演進。另外，這樣的文件化，(無論如何不可能)申請人擁有的一篇重要文獻沒有在專利核准前被引用時，可以幫助申請人免於責任。這是因為基於違反揭露義務的不公平行為的發現，不只需要未引用一篇已知的重要文獻，也需要釋明與該未引用相關的不正當意圖。申請人發展先前技術資料庫與符合該項義務的檢索程序之釋明，結合符合那些程序所執行檢索之文件化，會傾向於否定確立不公平行為所需的不正當意圖的發現。

吳巧玲 法務專員

政治大學法律學系

結論

符合揭露義務需要某種程度的承諾，該承諾對於擁有類似大量貯存先前技術的大量專利申請案之申請人是沉重的。為了符合揭露義務而小心建構的方法，然而，提供幾種好處：減少不公平行為與專利權相關損失的風險、較多可防禦專利的核准以及減少每個新專利申請案引用先前技術的遞增勞力。上述的討論顯示，建立及使用先前技術資料庫可達到的好處會充分償還使用這項專利管理工具涉及的勞力。

若你有興趣收到一個先前技術資料庫 Microsoft Excel 格式的空白範本，請聯絡 IPTL info@iptl.com。

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

倫敦協定 (London Agreement) 的要點

6. 新的限制程序 (A. 105(a)-105(c); R. 90-96)

在新的第 105(a)-(c)條下，全新的程序被建立，這個程序允許一個歐洲專利的所有者向歐洲專利局提出申請而自行限縮其申請專利範圍或撤銷該整個專利。在相同專利另有異議程序的情況下，異議程序優先，且將視為沒有提出限縮的申請。

7. 請求由擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal) 對於上訴委員的決定進行複審

第 112(a)條賦予了上訴程序中受其不利地判決之任一當事人，在滿足某些理由下，藉由向擴大上訴委員會提出複審上訴程序中受其不利地判決之決定的機會，並提供所符合的根據；其中一種理由是根本違反了第 113 條（聽證的權利）。複審的請求必須伴隨著理由聲明而以書面提出，在請求可被接受的情形下，擴大上訴委員會應撤銷上述不利的決定，並於上訴委員會再開程序。（完）

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

日本特許廳 (JPO) 對於進步性的決定

各國與日本對於審查基準之間的差異可能困擾著申請人，許多外國申請人很難了解為何一個聲請的發明在母國被核准，但在日本卻因缺乏進步性而被核駁。本篇文章將描 JPO 如何決定一個聲請之發明是否具有進步性的基本概念。

黃禹錫教授在聯合國大會

演說胚胎複製

線上購物中心和拍賣網站對在其網站購買仿冒品的使用者沒有法律責任

線上購物中心和拍賣網站在韓國已經成為主要仿冒品銷售管道。由此引起的一個問題是：是否這樣的線上購物中心和拍賣網站對購買這類缺乏商品來源保證或品質瑕疵的商品的買家負有責任。線上購物中心和拍賣網站爭辯它們不需要。它們聲稱，這是因為使用同意書中規定，潛在的買家同意在他們被允許使用該網站前，線上購物中心和拍賣網站不需對賣家和買家在它們的網站交易的商品負責。因此，它們宣稱買家承擔所有這類買賣的風險。根據一位擅長於電子商務的律師表示，這樣的權利拋棄是有效及有強制力的。

韓國和日本公司針對衛星 DMB 權利金達成和解

在 2004 年 6 月 3 日，TU 傳播 (TU Media)，一家由涉及數位多媒體傳播 (Digital Multimedia Broadcasting, DMB) 服務產業的 SK 電訊公司 (SK Telocom) 所形成的集團，宣稱它在韓國電訊科技協會的協助下，和東芝 (日本) 達成專利權利金爭議

的和解。行動傳播公司，一家東芝公司的子公司，擁有該集團百分之十的股利。

DMB 是一種讓行動電話使用者透過衛星傳輸，在他們的行動電話接收電視節目的服務。

並未支付東芝原本要求的 2% 權利金，但韓國行動電話公司將支付固定比例的權利金，以交換東芝 DMB 技術之授權。合約規定：權利金比例與向韓國鄰近國家的公司收取的一樣，導致未來韓國行動電話製造商的財務負擔降低。

負責談判的 TU 傳播的副總裁，裴正東 (譯音) 先生表示：「經營 DMB 業務的主要障礙已經移除。」一位東芝的發言人表示：「東芝希望透過活化韓國市場來擴展 DMB 市場到中國及東南亞。」(完)

江喆儀 專利工程師
台灣大學醫技系
台灣大學醫技研究所

美國商標法之 1946 年規定

III 法院堅稱消費者缺乏立場是正確的嗎？

如同所有法令解釋之問題，唯一相關之問題為法院在裁決消費者是否有立場提起商標法第 43 條(a)訴訟，是國會在 1946 年制訂美國商標法時是否同意給予消費者立場。在主要議題之外擁有立場對相費者是否為好或不好的想法是個政策議題；在憲法下之此判決是針對美國國會，其成員應回應投票的選票，而不是針對法官，其擁有終身職權。

那些贊同消費者立場者顯然係聚焦在法令清楚明白之語言，即“確信因違背法令而遭受或有遭受損害之虞之任何人”有其立場。然而如同法官 Friendly 解釋，依商標法第 43 條(a)推翻不實認定之判決時：

任何解釋的根本任務，其原則為背景環境比文字表面意義重要。認同於此，最高法院很久以前曾強烈抨擊“文字專制”。在“根據表面文字”而忽略文字被使用環境背景的判決中，該地方法官在此案中未注意到法官 Learned Hand 之熟悉告誡“沒有比字義地讀它更能讀錯任一文件更加肯定的方式”，以及其常引用之告誡為“成熟及發展法理學的最佳指標之索引，是勿由字典解釋來成就一個堡壘”。

一個法官，如 Hand 所評論那些屬於解釋之“字典學校”，“必須盡其所能試著將立法機關之意志判決推向具體化形式”，而希望“不要像奴隸般追隨文字字面意義，但卻試圖忠實地陳述已表示之基本原則”。

消費者於商標法第 43 條(a)下之立場之問題，應證明法官 Friendly 及 Hand 抨擊文字專制的智慧。即使那些原本對商標法第 43 條(a)文字解釋有異議之人最後都必須承認，法令規範不可以只有文字解釋。並非每個人相信遭受或有遭受損害之虞者有立場主張商標法第 43 條(a)。例如，欲宣稱遭受損害可能，須有一個客觀依據，只有

黃欣怡 法務專員
文化大學德文學系

一個對於可能損害之主觀看法不足以支持消費者立場。反之，假如該法令只依字面解釋，此人即具有立場。

商標判例集錦

英國

I.A.3 特許

在 Harrods 有限公司與另一個 Harrods (布宜諾斯艾利斯)有限公司一案中，Harrods 有限公司向法院申請限制 Harrods (布宜諾斯艾利斯)有限公司在南美洲的任何一處使用 Harrods 名字的禁止令。

該申請在第一審遭到駁回，Harrods 提出上訴。首席法官 Nourse 認為同為 Harrods (布宜諾斯艾利斯)有限公司以 Harrods 為名被合併具有在南美洲從事業務的主要目的，且因為原告必須對被告的合併負責，故原告不能於此時爭論被告無法再使用該名稱。原告與被告之間有一不可撤回的默示契約，其允許後者在南美洲使用 Harrods 的名字從事業務。

該禁止令和宣告被告擁有原告將包含 Harrods 名字的所有已註冊商標成立信託的利益的申請都被駁回。

I.B.1. 通用名稱

在 1960 年代，Merck 利用一種過濾性病毒研發了耳下腺炎疫苗且以一位病人的名字 Jeryl Kynn 來命名。1995 年 Merck 以 JERYL LYNN 在藥用和製藥用的調劑申請商標註冊。其他廠商所製造的耳下腺炎疫苗都是源自於 Jeryl Kynn。SmithKline Beecham 尋求就 Merck 的商標宣告無效，而堅決主張 JERYL LYNN 是一種特殊的過濾性病毒的專業名詞。

判決認為 JERYL LYNN 的通用顯然是無法反駁的，且除了 JERYL LYNN 並沒有其他方式指稱該種病毒。該商標因此被宣告無效。

I.B.2 純粹描述性名稱

Psygnosis 有限公司申請註冊 WORLDTOUR GOLF 於電腦遊戲上。商標註冊局以其具描述性且缺乏識別性兩理由駁回該申請案。Psygnosis 辯稱並沒有世界高爾夫球運動項目，因此該標誌為一想像的名稱如同一虛構的項目。也沒有證據證明該標誌在該申請案之前曾被使用過。(待續...)

潘玟倩 法務專員
輔仁大學財經法律學系

因此，宜審慎地尋找與獲得智慧財產律師的建議，使主張任何專利或商標權前能擁有合理的侵權根據。

結論

在執行公司的智慧財產權方面，權衡溝通的強度以通知他人關於他們的專利與商標，以及產生訴訟的合理疑慮的風險是明智的。毫無疑問，溫和措辭的信而只指出一個專利的存在，或徵求接受者思考專利授權不太可能會發生 DJ 訴訟；然而，溫和措辭的信可能徹底地被忽視。

對專利或商標所有權人來說常被使用的方法，是在適當的聯邦法院提出侵權控告，但開始的時候卻不實際提出訴狀。一旦訴訟被提起，專利所有權人就可自由寄出「侵權警告」信，而以任何適當強度的措辭在沒有進一步訴訟程序的情況下企圖解決問題。這種方法很可能使專利所有權人保有對法院的選擇；然而，訴訟提出是公開記錄，且實際上訴訟已經開始了。

在上述的觀點，公司執行策略必須根據爭議中的智慧財產、公司的預算與目標、個別當事人的關係與活動，以及公司對成功解決問題的期待而決定。

在英國的軟體可專利性 (五)

來自 JENKINS Patent Newsletter

歐洲專利局將繼續依據 1977 專利法案第 17 條第(5)(b)款，實施發出報告，以指出假如申請案似乎僅有少許成為有效專利的可能性，則搜尋不能提供任何有用的目的，具基於第二步的目的之搜尋並不需要。

第三步包含決定上述所謂的貢獻是否僅為不可被專利的專利標的(亦即：被排除在歐洲專利法 52 條第 2 款者)，其中「僅」只是歐洲專利法 52 條第 3 款中「就其本身而論」條件的描述。假如此貢獻整個地落在列舉類別中的一個，則發明將不具可專利性。如果此貢獻部份落在列舉類別中的一個或多個，而部份落在外面，則發明將通過第三步。

此時將進入第四步(通常是多餘的)，其為判斷發明本質上是否是技術性的。專利局已經公告了其聽證官員鑑於訴願法院的判決所作的四件早期判決的評論，而在每一件中歸納出：案件在新方法下以相同的方式被判決。這些例子中的兩個被認為不具可專利性，而有一個(ARM 公司的編譯器申請案)被認為具有可專利性。第四個例子包括不具可專利性的申請專利範圍(基於大量可能的活動的評估，以採取

一行動的一種系統)，以及申請專利範圍(限制用於機器人操作系統的一種系統和方法)。

Aerotel 對上 Telco Holdings 案件以及 Macrossan 的專利申請案

有兩個結合的訴願，其中一個落在可專利的一邊，另一個落在不可專利的一邊。在這兩者之間，我們希望設法找出其間的界線如何劃分。不幸的是，這不是一條明顯的界線。從這兩件案件被法院所分析的方式來看，兩者都沒有特別地靠近這條界線。我們仍然面對一個不確定性的鴻溝。

韓國可專利標的 (十)

6-5-1 核駁理由(Grounds for Rejection)

依韓國專利法第 61 條規定多個核駁理由。典型地，假使一件已請求的發明經發現由先前技藝揭露或變得顯而易見，則一件專利申請案可能被核駁。同樣地，除非已描述的內容清楚且明確的描述使得熟知此技藝人士能輕易地實施此一發明，否則一件申請案應被核駁。這些專利請求項被要求以清楚及簡要的方式來提出欲專利之標的。韓國專利審查委員基於使該件專利的範圍不清楚及不確定的理由而經常核駁在專利請求項上所出現的措辭，如“大約”、“大體上”、“一般地”及“缺少一上或一下限的一個數值”。再者，假使這些專利請求項缺乏專利單一性，則可能被核駁。

「註」：韓國專利局不會要求最佳模式被揭露在說明書中。此外，韓國專利局採用多依附項制度。因此，一件專利申請案被允許包含多個獨立項及附屬項，(只要這些請求項符合發明要求的單一性)。依照所謂的韓國多重依附規則，一多重依附/獨立項被禁止回溯參照到另一多重依附/獨立項。申請人應仔細地檢閱這些專利請求項是否符合上述規則，且，假使必要時，當實質審查之請求被提出時，依照上述規則來修正請求項之依附關係。

陳俊元 專利工程師
淡江大學電機系

針對未在美國使用而眾所皆知的 外國標誌之保護

(一) 巴黎公約和 TRIPS 協議

巴黎公約第 6 之一條及協議第 16(2)、16(3)款(在智慧財產權貿易相關協議，TRIPS 協議)使會員國有義務保護著名外國標誌(假設相似的標誌使用，於這些會員國是可能造成其相關的大眾混淆)。一般美國法院主張這些規定不必然主動地執行，反而要求美國的議會要求明確的立法以使他們生效。因為美國議會尚未制定如此的法律，外國商標持有人普遍在其努力上無法使用這些規定做為在美國要求實質商標權利個別基礎。E.g., ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 482 F.3d 135, 164 (2d Cir. 2007); Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co., 391 F.3d 1088, 1100 (9th Cir. 2004).

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

(二) 美國聯邦法院案例

在聯邦法律下，關於領域原則是否存在著一“著名的標誌例外”，美國聯邦法院存有對立的結論。例如，在 2007 年，美國第二巡迴上訴，其法院裁定對 Connecticut, New York 及 Vermont 聯邦地方法院是有約束力，而認定聯邦法不承認“著名的標誌”之例外。ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 482 F.3d 135 (2d Cir. 2007).

相反地，在 2004 年，美國上訴第九巡迴法院(其判決拘束於 Alaska, Arizona, California, Guam, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, the Northern Mariana Islands, Oregon and the state of Washington 之聯邦地方法院)主張雖然此例外尚未被明確制定於法律，在聯邦法之下有個“著名的標誌例外”法院推論：沒有著名的標誌例外之絕對性原則，將會促使消費者混淆及受騙，且在此不存正當化而使用商標法，以愚弄移民者購物。

第九次巡迴法院主張證實為眾所皆知之著名標誌以有此例外之適用為目的，除釋明“第二層意義”之外，原告還需要釋明優勢證據(換言之，較為可能)：考量例如“被告故意仿冒標誌，及在美國公司的消費者，是否認為他們是光顧在另一個國家使用標誌相同之公司”之各因素而言，“於相關的美國市場，大部分的消費者是熟知該外國標誌”Id. at 1098. 法院未詳述何謂“大部份”，這樣可能是未來法院隨著時間演進，在考慮每個案件的實際情況，須面對之一件事情。

美國商標審查上訴委員會裁判商標異議和撤銷訴訟程序，也承認標誌於美國是眾所皆知時，外國商標持有人的權利。看 All England Lawn Tennis Club (Wimbledon) Ltd. v. Creations Aromatiques, Inc., 220 U.S.P.Q. 1069 (T.T.A.B. 1983) (在英國，為網球比賽的 WIMBLEDON 標誌的持有人成功地異議為古龍水的 WIMBLEDON COLOGNE & Tennis Player Design, 因 WIMBLEDON 標誌在美國是眾所皆知，且 WIMBLEDON 網球比賽是於美國電視播映及美國媒體也廣泛地報導。)

另外，在某些限制的情況下，從泛美協定國家之商標持有者（即為商業標誌及商業保護之全體美洲各國會員）主張優先權在異議和撤銷程序裡，甚至標誌是註冊於美國境外，而不被美國境內眾所皆知或是使用。參閱 *Diaz v. Servicios de Franquicia Pardo's S.A.C.*, 83 U.S.P.Q.2d 1321(T.T.A.B. 2007)（適用泛美協定第 7 章，及授給秘魯之商標申請人優先權，儘管異議人已優先於美境內使用該商標，且異議人已知該申請人的標誌早已使用於秘魯。）

請求項³。

1 Id. at 1029-30

2 Id. at 1042-43

3 Id.

蔡昀修 法務專員

輔仁大學歷史學系

在州法下進行聯

邦智權請求之

加強救濟(完)

作者：Michael C. Gilleran

侵權案涉及內隱預期問題

一、SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp.,(3)

SmithKline 質疑地方法院之請求項解釋，而指出第一請求項很清楚地顯示含有無論多少量或不顯著之 PHC 半個結晶水。地方法院駁回該公司擬議之請求項解釋，並認為 SmithKline 之擬議解釋將促使第一請求項不確定。地方法院推論 SmithKline 之解釋將使潛在性侵權者處於難以防禦，而無從獲知其產品是否侵權之險境，因為即使單一無法測定之 PHC 半個結晶水晶型，亦將侵權¹。

為釋明製造 PHC 無水晶型片劑必然產生 PHC 半個結晶水，SmithKline 提供專家之證詞有所謂“播種”或“多晶體消失”論。在該理論下，Ferrosan 或許最初所創造之晶型化合物即為 PHC 無水晶型（頗不穩定之晶型）。目前亦未知其原因，PHC 無水晶型竟然“塑造(morphed)”成更穩定之晶型，亦即在 SmithKline 之技術下所發現之 PHC 半個結晶水。依照 SmithKline 專家之解釋，因該新晶型或多晶體之存在，一般環境經由 PHC 半個結晶水結晶之“播種”即可產生。在所述之播種環境，必須與 PHC 半個結晶水之晶種接觸後，PHC 無水晶型方能改變成 PHC 半個結晶水。換言之，創作純品之 PHC 無水晶型如非不可能，將變得極端困難；老舊多晶體，PCH 無水晶型，實際上消失其純淨晶體，因其自然地改變成新多晶體，亦即 PCH 半個結晶水。

SmithKline 專家以“消失之多晶體”理論說明，Apotex 之片劑成分 PHC 無水晶型在濕氣、壓力下，與普遍存在之 PHC 半個結晶水種子結合後，必然轉換成半個結晶水。地方法院認為 SmithKline 在“播種”和“消失之多晶體”理論之證據支持以下推斷：Apotex 之 PHC 無水晶型片劑將至少包含微量(甚至測不到)之 PHC 半個結晶水²。因而在 SmithKline 之請求項解釋下，地方法院維持 Apotex 之 PHC 無水晶型藥物侵犯'723 專利第一

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

州救濟並未受到先佔(preempted)

第一及第七巡迴法院庭終於考量以下議題，即具有加強救濟的州法請求是否受到未規範此類加強救濟的蘭哈姆法所先佔，Atrezzi 法庭分析了三種先佔(preemption)理由，亦即：(1)明示先佔(express preemption)；(2)領域先佔(field preemption)；及(3)衝突先佔(conflict preemption)。該法庭留意到，對於州法的不公平競爭主張，蘭哈姆法並不包含明示先佔。該法庭審理領域先佔時，亦留意到，蘭哈姆法大體上並未排除州不公平競爭法規的運作。最終，該法院駁回衝突先佔的主張，而指出：「在此並無對當事人命令不一致的議題」。對於衝突先佔的議題，第七巡迴法院認定：「吾等同意第一巡迴法院者，只要州實體法存在且銜接於此範圍之聯邦法，州法救濟亦應存在」。

州加強救濟是否在商標之外適用？

在蘭哈姆法判例中允許州法救濟，極可預見州法救濟亦將延伸於其他聯邦智權的訴因。雖然專利法範圍中的先佔極為繁雜，該聯邦法院已認定「州的不公平競爭主張取決於聯邦專利法的實質主張，並不具領域先佔」。即在最近，已逐漸同時併用州的小 FTC 法請求及專利侵權主張。再者，即使在未含有明示先佔條款的聯邦著作權法範圍中，聲明諸如詐欺或虛偽意思表示等「附加元素」之州法主張，已被認定未受到聯邦著作權法之先佔。

在聯邦智權判例中，依州的小 FTC 法及州的詐欺性營業法而允許加強救濟，將在核定律師費、懲罰性賠償、及專家費的運作上有重大變化，而先前此等救濟並非常屬可行。

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

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

PORTFOLIO UPDATE 被認為僅係描述金融服務，即透過全球資訊網路電腦提供債券資訊、研究和監看債券。在證據評價方面，商標訴願暨上訴委員會注意到下述的部分。第一次申請人連同上訴理由所呈送的證據是不及時且不予考慮的。新聞網的報導，證據價值極微弱，因為該報導是否出現於任何能被消費大眾注意的刊物上並不為人所週知。審查委員呈遞引用自 LEXIS/NEXIS 資料庫的文章摘錄是被採納的。審查委員呈送的網路搜尋結果也被採納，但商標訴願暨上訴委員會認為該措詞實際在網路上使用的證據比起可能指出不過是在網路文獻中片語裡分別出現的兩個單字的搜尋摘要更具證據價值。然而，因為搜尋引擎結果和網路內容是同樣易為大眾所取得的，它們構成民眾可能接觸片語「portfolio update」的證據，且因此搜尋結果是被採納的。具證據價值的搜尋引擎摘要結果與網路內容將依據個案的事實而變動。

決定一商標是否僅為描述性的試驗，視是否由於該商標的使用或意圖使用，而能立即傳播關於產品或服務的品質、特性、功能、成分、屬性或特徵之訊息。商標被認定僅為描述性，不須描述商品或服務的個別特徵。僅為描述性之判決的做成係與尋求註冊商標的商品或服務、商標使用或與意圖使用之脈絡、以及對該商品或服務的一般消費者可能造成的影響有關聯。

商標訴願暨上訴委員會發現審查委員的證據支持 PORTFOLIO UPDATE 僅為描述申請人服務重要面向的結論，即有關客戶債券投資組合的訊息更新。

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

品牌的產品可以被允許報關。

4. 註冊授權使用商標的新規定

按照該修訂案，被商標所有權人授權使用該商標之人可以向韓國海關處登記該授權。

5. 登錄可能犯商標侵權的進口/出口者有效期的新規定

按照該修訂案，登錄可能犯商標侵權的進口/出口者在韓國海關處管理的“商標權報告”上面，自登記日起六個月有效，該期間可於其提出申請時，予以更新或延長。

6. 緊縮“向法院提出告訴”以延長通關的扣押期的要件

該修訂案明確地表述，初步禁制令之聲請不被視作“向法院提出告訴”以延長通關扣押期的行為。因此，不得依據其僅僅一項申請初步禁制令的行為，而在沒有對案情內容採取主要訴訟情況下，通關扣押期間即得要求延長。

7. 澄清提出告訴與其法庭判決的影響

由要求扣押的申請人提出告訴，而尋求該進/出口貨物是否違反商標法的判決，以及該案的初步禁制令訴訟或主要訴訟的判決，可能影響進/出口載有相同商標的商品的第三人。(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

韓國對智財權進出口報關

通告程序的修訂

3. 假使專屬被授權人同意的許可通關新規定

縱使有平行輸入被禁止之情事，若是其當地的專屬被授權人同意產品通關，由第三人所進口相同

中國商標法之擬議變革(2)

為了鼓勵當事人更加謹慎於是否提出復審及裁定程序，本草案提出建議，若一方當事人提出之復審及申請之裁定，為一站不住腳、禁不起考驗的異議案或廢止案時，則該方當事人須對他方當事人，賠償其所付出之成本。當一方當事人不懷好意地申請異議案，該方當事人將可能被要求，須賠償他方當事人因不正當異議案所造成之損失，或是因此而延遲了商標被註冊的時間所造成之損害；在異議案中勝訴之當事人將有權要求直接地受讓系爭商標，以節省時間與金錢。

為了簡化異議程序，該草案建議，異議程序應在國

家工商管理總局商標評審委員會(TRAB)，而非在國家工商管理總局商標局提出；此建議免除了一道行政複審程序；當國家工商管理總局商標評審委員會審查而發現某異議案不當時，上述草案建議該商標評審委員會擁有自由之裁量權去下一直接的裁定，而不用通知被異議之商標申請權人。

時間限制

為了回應人民對於商標註冊案與商標裁定復審過程之延遲，相關當局被要求，在審查商標申請案和復審時，有一個為期 12 個月之時間限制。

待續...

商標使用實務

商標法的搜尋費用限制理論

自從 William Landes 和 Richard Posner 寫下他們經典的對於商標法的經濟上辯護以來，已經經過 20 年了。根據他們二人的搜尋費用理論，商標有其價值是因為他們降低消費者尋找的費用也因此使促銷更具經濟上的效益。

黃星源 法務專員
東吳大學法律系

在過去 20 年，這個商標法上的搜尋費用理論引來法院及評論家許多內容豐富的評論。

當這個搜尋費用理論為商標法提供一個強迫的爭論，它也強迫了一個同等重要，但經常被忽略的原則—使這個理論明確並加以限制的原則。當然，商標法可以使消費者更容易找到所期望品質的商品，所以會使商品市場更加競爭。然而，如果實行太過，也會造成反效果，也就是使領導品牌居於牢不可破的地位，而使其他品牌在市場上更難與其競爭。商標法的發展反映了一個持續的平衡法則，也就是設法取得商標的最大資訊價值，但要避免他們用來壓抑競爭者的資訊。

大部分對於商標法搜尋理論的文獻資料，都是在於強調商標保護的基本理論。在這篇文章，我們用商標法的限制理論去檢驗它的角色。一些限制的原理不模糊的減低了消費者搜尋的費用也達到商標法促銷的目的，而另一些理論，涉及增加某些消費者的搜尋費用，即使這樣會為其他人增進經濟上的條件。這些後面提到的原理，其非商標性、功能和放任該理論的實行，可能有時候會太過接受增加消費者的搜尋費用，當這個搜尋費用是用於達到競爭之目的時。比起這些理論全有或全無的方式，本文作者建議消費者可以在這些理論應用時因為些微的差異而獲取利益。

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

字典裡俱樂部的定義，當被用來和申請人提出的促銷材料結合時，表現了俱樂部這個字的可適用性（即使申請人的服務沒有郵購這個修飾詞語）。申請人並沒有提出任何證據而可能反駁俱樂部用在申請人的 AUDIO BOOK CLUB 作為郵購服務本質一般描述的解釋。另外，有競爭者在他們自身零售服務的一般行為上使用該名稱的證據。申請人，身為這個行業可能的開創者，在管制競爭者對「有聲書俱樂部」的使用部份沒有表現任何努力。就算申請人是第一個使用這個名稱的人，隨之而來，其他人在一般觀念上的使用也不能忽略。

王紫潔 法務專員
東吳大學法律學系

「有聲書」和「俱樂部」這兩個一般名稱的組合導致的結果是同樣一般的複合標誌。這個組合並沒有製造出不同的商業印象；一般的意義並沒有失去。既然整體的證據證實了這個名稱在根本上被理解為一般的參考，任何事實上這個名稱可能獲得的第二層意義並不能使其可註冊。專利局有舉證責任在清楚的證據下去釋明 AUDIO BOOK CLUB 這個公眾看法是一個是有聲書郵購俱樂部的一般描述。

商標裁判及上訴委員會並不會受制於申請人關於許多第三方 BOOK CLUB 標誌註冊案的證據。商標裁判及上訴委員會在此之前並沒有這些第三方案件的紀錄，因此也無法考慮這些案件裡所記錄的證據。

生前信託 - 回到基本原則

Tom：說說那些東西吧。

Harvey：嗯，那要回到好久以前了。稅務一直都在我的血液裡面，你可以這樣說。我的父母親在洛杉磯經營一間稅務會計事務所，每年都要用手寫超過三千份納稅申報單。作為獨子，和我的父母親保持感情聯繫的方式就是去看他們工作。所以在我非常小的時候就變成一個工作狂了。

在高中畢業後，我被 UCLA 錄取的同一年，會計學位改成了五年制的課程。待在學校四年似乎已夠難以忍受了，五年更是不可能的事。我同時也被加州柏克萊大學錄取，不過，高中連續三年被選為班上最討厭的人讓我覺得柏克萊對我來說可能太嬉皮了點。這樣剩下了 CSUN，離家近到我仍然可以在我的

父母親忙碌的稅季幫助他們。

CSUN 開啟了我的眼界去認識到，會計其實有遠比起寫些納稅申報單與簿記更多的機會。它提供我這項工具去創造我自己的金融與職涯命運，我被如此的庇護，且我覺得我對這間學校虧欠的太多。

很不幸的，CSUN 並沒有產生其他一流學校所擁有的大量捐贈資金。數以萬計的人畢業於這間學校，但比起 UCLA 或 USC，回饋卻非常的少。事實上，CSUN 在加州是最大的教育機構之一，而且擁有音樂、新聞、電影等第一流系所不勝枚舉。但即使有著傑出的記錄與名聲，當說到校友捐贈時，北嶺分校就是被遺忘的學校之一。多丟臉阿，畢竟一所學校需要使用來自捐贈的資金去不斷改善它的校園，而不是在那邊等待政府的補助金。

林忠 專利工程師
清華大學工程與系統科學系

韓國智慧財產局與美國專利商標局間之 專利申請高速公路實驗計畫

其中當美國專利商標局為第一申請局，且美國的專利申請案包含已被審定為具有可核准專利性之申請專利範圍時，美國申請人同樣地可以依據此專利申請高速公路計畫向韓國智慧財產局請求加速審查相對應於已在韓國智慧財產局(第二申請局)所提出申請的韓國申請案。向韓國智慧財產局提出參與專利申請高速公路計畫之申請要件如下：

1. 韓國申請案須有效地主張該美國專利商標局申請案之優先權(包含依據 PCT 專利條約申請而進入韓國國家審查階段之申請案，其中此種申請案並無優先權之主張，且指定美國專利商標局和韓國智慧財產局兩者為指定機關，以及申請案而主張無優先權主張的 PCT 專利條約申請之優先權)；
2. 美國申請案至少要有一項申請專利範圍是被審定為具有可核准專利性；
3. 所有在韓國申請案中之申請專利範圍須充分地對應(即實際上相同於)在美國申請案中被審定為具有可核准專利性的申請專利範圍；及
4. 此專利申請高速公路計畫的官方費用須繳交至韓國智慧財產局(167,000 韓元以目前匯率約當於 120 美元)。

除此之外，為了使韓國智慧財產局有效利用美國專利商標局的檢索報告及審查結果，依據此專利申請高速公路計畫，以下申請文件是必須被提交的：

1. 美國專利商標局審定為可核准專利性之申請專利範圍的影本；

2. 所有美國專利商標局的審查意見影本；
3. 美國專利商標局審查員所引用之引證文件影本(包含非專利引證文件)；及
4. 申請專利範圍對照表，用以解釋韓國申請案之申請專利範圍如何對照於具有可核准專利性之美國案申請專利範圍。

關於向韓國智慧財產局提出參與專利申請高速公路計畫之申請條件與程序的進一步資訊，可以於韓國智慧財產局網站內查閱。

陳侑廷 專利工程師
清華大學工業工程學系

複製牛之專利

同時，韓國研究員進行搜尋使成人幹細胞(幹細胞呈現在人類成熟組織和身體器官)，其擁有很少的變異，但卻有高穩定性和而無道德爭議以處理難以治療的疾病。RNL Bio, Histostem, ACTS 都是主要的公司之例，皆領導這類的研究。

一般關心標題

韓國公司因在國外觸犯著作權剽竊而被控告

一決定被作成:即使一韓國公司的智慧財產權發生公司侵權，仍可在韓國法院提出訴訟以決定是否智慧財產權的是否侵權。

先前，韓國法院採取如下立場：一國外公司是否侵權韓國公司侵權的智慧財產權地的外國所管轄應由侵權發生。因而，韓國法院並不決定侵權。然而，根據這項新的決定，韓國公司得因一外國公司由於智慧財產的侵權案尋求韓國法院由於智慧財產權的侵權案救濟以為損害賠償。

在 2005 年的 6 月，一位韓國的作家，Kim 先生，提出著作權侵權訴訟在漢城中心地方法院提出著作權侵權訴訟，宣稱：美國電影製片公司‘夢工廠’使用此項著作卻未經由他的授權。

在 2005 年 10 月 12 日，漢城中心地方法院認為因為侵權實質上是和韓國有關的，韓國法院有管轄。然而，法院駁回 Kim 先生的侵權訴訟，因其認定夢工廠的作品並沒有和 Kim 先生相似。另外，法院說明因為韓國符合世界貿易組織的智慧財產權協定和伯恩公約，將沒有任何理由要求夢工廠對於向韓國法院所提訴訟作出回應。

何嘉倫 專利工程師
輔仁大學物理學系

美國商標判例

這個判決最後認為 Voltas 並無於任何服務上使用該商標。Voltas 宣稱她們誤解了該規定，但是商標訴願暨上訴委員會則認為她們於宣誓書的文句係清楚的，並駁回了該理由。Voltas 並宣稱她們並沒有律師代表，且正遭受健康的問題。商標訴願暨上訴委員會最後決定會說英文的 Voltas 知悉或應該也已經了解他們在宣誓下所為的陳述是錯誤的。商標訴願暨上訴委員會引用 Medinol 案件認為適當的問題...不在於登記者主觀的意圖，而在意圖的客觀表現。

在最近另一個商標訴願暨上訴委員會的判決，Hachette Filipacchi 與 Elle Belle 公司的案件中（撤銷號碼 92042991，2007 年四月九日），據宣稱 Elle Belle 總裁給予其律師商品清單，其中清楚地指出有哪些商品已於實際上使用，及哪些商品公司將預計於未來使用。一個使用基礎的申請仍然在準備當中，而包含所有的商品，即也包含了還未實際使用的商品。Elle Belle 總裁聲明在簽署之前，他的律師並未審閱該文件。Elle Belle 更進一步強調，她們總裁並未有流利的英文能力，而法律文件對他來說過於困難以至於無法完全了解其涵義，且藉由在申請案中所列的一些商品清單，註冊已被使用適當的證明。商標訴願暨上訴委員會仍然認為：因該總裁已簽署該聲明，故 Elle Belle 陳述係不實的。商標訴願暨上訴委員會亦認為雖然 Elle Belle 之後嘗試刪除未開始使用之商品而修正其註冊，仍然無法補救該欺騙。

SHIGA 智權新聞

最高法院對 FRED PERRY 平行輸入的判決

在 1970 年，在有名的“PAKER”案件中，大阪區域法院作成一個判決：平行輸入真正商品的行為不侵犯商標權。判決背後的原因是因平行輸入商品與原 PAKER 公司的商品的品質一模一樣，所以沒有可能消費者會對此商標的品質或來源產生混淆。自此判決之後，大量有品牌的商品蜂湧至日本，造成商品的價格下降。

在 2003 年 2 月 27 日，日本最高法院對引發高度關注的行輸入的問題作出了判決，爭議在於平行輸入到日本而曾經申請核可的 Fred Perry 商標的 POLO 衫，是否合法？

詳情如下：FPS，英國合法的公司，在 110 個國家擁有 Fred Petty 的商標。Osia 國際公司向 FPS 在 POLO 衫等商品上取得商標授權。授權中限制 Osia 的

周大鈞 專利工程師

元智大學電機學系

臺灣科技大學電子所肄

製造與銷售限制在四個國家：新加坡，馬來西亞，汶萊，印度尼西亞。除此之外，Osia 同意在沒有 FPS 的同意下，不轉授權製造與包裝或授權商品，但是 Osia 仍然轉授權給中國大陸的工廠，這是在授權的領土之外，而且把帶有 Fred Perry 商標的 POLO 衫輸出到日本。Hit Union 是 FPS 的母公司，是 Fred Perry 商標在日本的擁有者，而以進口和銷售構成侵權為理由提出告訴。（待續）

第二巡迴法院在虛偽之廣告案中

減輕原告負擔

by Saul B. Shapiro

原告在虛偽之廣告案中所遇到的最大難題之一是，除非系爭廣告在字義上發生偽誤，原告需要提供有關廣告含義的消費者調查證據，且可能需要花費相當時日和金錢才能獲得調查結果。緣此之故，多年來，原告要求法院（尤其是第二巡迴法院）

陳伶因 法務專員
台北大學法律系

採用比字義偽誤更廣的定義，包括「因必要意涵」的虛偽廣告，意指廣告字面上雖沒有明確的虛偽意思表示，但其內涵卻仍毫不含糊地傳達了虛偽意思，這意味著廣告內仍然可以發現文義之虛偽。在一個案例中，我們代表時代華納有線電視控訴 DIRECTV，第二巡迴法院最後採用此「必要意涵虛偽」原則。*Time Warner Cable Inc. v. DIRECTV, Inc.*, 497 F.3d 144 (2007 年第二巡迴法院) (Opinion by Straub, J., joined by Kearse and Pooler, JJ.)。在同一判決中，第二巡迴法院也使原告在競爭有限的市場中，更輕易地主張「不能回復的損害」需求，以獲得初步的強制禁止令；並認為在這種案件中，如果廣告聲明係作比較性主張，即使廣告中未提及原告之名，則此無法回復的損害可能會被合理的推定。背景

時代華納有線電視公司針對 DIRECTV 若干偽稱其產品具較優的高解析度或「高畫質」畫面品質的電視廣告提告，且已成功地獲得初步禁止令。參見 *Time Warner Cable Inc. v. DIRECTV, Inc.*, 475 F. Supp. 2d 299 (S.D.N.Y. 2007) (Swain, J.)。在一個電視廣告中，演員傑西卡辛普森說：「一些花俏的大螢幕電視之中，若沒有 DIRECTV，你將無法得到最好的畫面。這是 1080i 規格廣播的（高畫質標準）」。在另一個廣告裡，演員威廉·沙特納說「我希望他將可放鬆，並且享受我們所著迷的 DIRECTV 高畫質的驚人清晰畫面，... 勉強接受有線電視是不合邏輯的。」兩個廣告以常用的口吻「取得 DIRECTV，高畫質畫面就不會被擊敗」作結束。

地方法院發現兩個廣告都是文義虛偽不實的，皆未遵循「必要意涵虛偽」原則，因為他們聲稱，DIRECTV 公司的高畫質影像品質明顯優於有線電視公司，而無可爭議的是，雙方都有相當的高清晰影像品質。由於地方法院認定廣告字義是虛假的，時代華納有線電視公司免去了花費時間和金錢透過消費者調查或其他手段來證明其虛偽。地方法院還認定，倘沒有花費發現程序所需的時間和金錢，可以推定時代華納有線電視公司將從 DIRECTV 公司的虛偽廣告內容中，遭受到無法回復的傷害－即便 DIRECTV 公司將其高畫質畫面和其他廠商的高畫質畫面作比較時，並未明確提及時代華納有線電視公司－因為在時代華納有線電視公司經營的市場，基本上它是「有線」，並且 DIRECTV 公司是其首要的競爭對手。本案從提起訴訟至作出責令 DIRECTV 禁止廣告判決共歷時八週。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

能提供讀者來源出處之標示。誠然，引用匿名來源之實務可能為來源及新聞記者濫用。註三：然而，紐約時報之正直指導方針聲稱「當我們使用任何其他機構挖掘到之事實，我們標示其出處來源」。於 2004 年 11 月 17 日刊登於 <http://www.nytc.com/company-properties-times-integrity.htm>，*The New York Times Guidelines on Integrity*。該指導方針進一步聲明「當時間和路程允許，我們偏好撰寫我們自己之報導及查證其他機構之報導；於此情形，我們無須標示事實來源。」因此，即使紐約時報亦可能未標示提供一見解報導之機構或所言及之事實。時報亦急於加註「儘管如此，基於善意及真誠，我們把獨家新聞之評價留給第一揭露新聞之機構。」

吳順欣 專利工程師
中正理工學院電機學系
國防管理學院法研所

申請專利範圍之

撰寫 (四十)

法例條文 - 一些基礎原則

Dastar、可歸責性及抄襲 (十五)

Jonathan Band 及 Matt Schruers 原著

IV. 具抄襲法律規範之政策問題

B. 歷史著作之可歸責性規範

二歷史學家對於該拷貝均怪罪於其未充分適當地督導之研究助理。因此，其得主張其非抄襲者而係被越俎代庖及過份信賴之學者。該等辯解相較於廣大公眾之歷史學家群體而言，想必較少令人信服，且於其所屬群體中，對該等作者之辱罵亦相應地較為顯著。再者，規範性回覆應例常發生於相關團體－此一結果難因透過法律適用而獲得。

C. 報章雜誌之可歸責性規範

如普通史書之市場，新聞市場不要求一高標準旁證，因而此產業之規範係難以定形的 (註一)。不同於學術刊物之讀者 (其要求以引證及註釋為嚴謹精深之旁證)，新聞刊物之讀者鮮少對於研究新聞記者消息來源有興趣。大部分事實係無來源出處的，讀者簡單地以新聞記者或報章雜誌社之名聲判斷屬否嚴肅/優良之報導 (註二)。同樣地，對於媒體業間彼此拷貝報導見解亦非罕見 (註三)。

註一：參報章雜誌專欄評論 21, 25 (1995年7-8月)，Trudy Lieberman，抄襲、抄襲、抄襲...僅應確定稱其係研究 (描述於本行業不相等之施行及註明「欠缺全行業之指導方針」)，可上 <http://www.cjr.org/year/95/4/plagiarize.asp> 詳閱 (2004年11月20日刊登)

註二：新聞記者疏於標示事實來源乃不同於新聞記者之信賴拒絕透露姓名之來源，例如「一資深白宮官員」。於此案例，新聞記者在某些情況下會儘可

§24-II 替代表示法 (Alternative Expression)

在 *In re Wolfrum and Gold* 中，法院明確地認為，一馬庫西"可專利區別之"種類 A 及 B 之申請專利範圍 (參見來日第 50 節) 不能依第 112 條駁回。

(*Wolfrum* 進一步討論參見來日第 67 節) 係爭申請專利範圍係一非常明確地複合物 A 或 B 群組之替代性申請專利範圍，但法院認為第 112 條不支持此一駁回，因為申請人欲主張之事物已清楚，此即符合第 112 條所要求者。注意，在一替代性申請專利範圍中，本身從不會有任何不明確問題：假如任一替代物被清楚的定義，申請人會明白地企圖主張組合物 A 或組合物 B。

在 *In re Haas* 中，法院認為此種申請專利範圍不能依 35 U.S.C. 第 101 條駁回，該條定義法定可專利標的物種類。(參見來日第 50 節該案例討論。)

沒有明確的其他法定條款可支持替代性申請專利範圍之駁回，而假如所有的申請專利範圍之駁回皆必須基於特定法條，該 *Wolfrum* 案例可能開啟申請專利範圍撰寫任何或所有替代性申請專利範圍明確形式之實務 (如"一彈簧或配重用於偏壓")。申請人將一彈簧或配重視為發明是無疑問的。進一步說，就第 112 條而言，假設都被清楚地定義，吾人能被准許主張一完全不同發明之草坪灑水器或爆玉米花鍋。但這些物品太過獨立，而不能出現在同一申請專利範圍。

即使依准予表示替代物之理論，該替代表示法"一彈簧或類似物"可能因該類似物何所指不明確而被禁止。

蔡馭理
台灣大學電機系

摘要：

如災害一般避免替代表示法，尤其是部件名稱。使申請專利範圍所涵蓋者明確。

(Claims)。以及(3)各個項目的一般內容，當然要藉由一個一般性的規則來詳細說明構成適當揭露 (adequate disclosure) 所必須的細節程度是不可能的。各個發明的「詳細說明」的精確內容取決於各種因素，包括：(1) 該技術領域的一般技術程度。及(2) 該技術的可預測性。這些因素最好的指引及估測是相關習用技術的專利說明書。對這些因素做仔細的研究會使一個人獲得構成適當揭露所必須的資訊類型及程度方面的感覺。相關習用技術亦能充當一個人有權取得多廣申請專利範圍的指引。雖然申請人在專利及商標局對於申請案尚未做出決定的期間可以改變申請專利範圍，回應申請專利範圍的官方駁回的修正可能形成「申請過程之禁反言 (file wrapper estoppel)」的基礎，它在面對侵害時會限制申請專利範圍的範圍。

專利法基礎理論(40)

§1.09. 專利取得過程概述 (四)

雖然專利案件實務規則 (Rules of Practice in Patent Cases, 37CFR) 指出一份專利說明書：(1) 包含某些種類的資訊及(2) 這些項目在說明書中呈現的次序 (亦即，標題及摘要 (Title and Abstract)、相關申請案的交互參考 (Cross-reference to Related Applications)、發明概要 (Summary of the Invention)、圖式簡單說明 (Brief Description of the Drawing)、詳細說明 (Detailed Description) 及申請專利範圍

蔡律瀟

台灣大學法律系

法訊新知

2008年6月1日起日本商標規費調降

1. 申請

	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	
	第一類	每增加一類	第一類	每增加一類
商標申請	21,000	15,000	12,000	8,600
團體標章申請	42,000	30,000	24,000	17,200
防禦標章申請	21,000	***	12,000	***

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？

~~~~~

問卷調查 (將持續至少半年)

~~~~~

感謝道法法訊的讀者們長期以來之支持與閱讀！因頗多客戶希望接收電子檔，為求本訊能兼顧「讀者們之權益-完善及時資訊之提供」與「新時代之潮流-環保科技意識之倡行」，目前正進行電子發行可行性評估。謹以如下問卷，請讀者們撥冗回覆，預先感謝您之寶貴意見，每一份問卷均為我們之重要參考！

✂.....

道法法訊電子發行評估問卷回執～～

維持現狀

僅提供「本期刊登綱要」，詳細內容刊登本所網站供下載瀏覽

改以 EMAIL 方式提供，

受文者_____，email 為_____.

受文者_____，email 為_____.

受文者_____，email 為_____.

其他（請提供建議）：

回覆人：

公司/個人全名：_____.

本所編號：_____ 回函日期：_____

