



98年01月號 道法法訊 (201) ©月刊

(DEEP &amp; 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- 法訊新知

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(四) - - 蔡清福律師  
聯邦巡迴新知(五) - - 蔡豐德  
漫談現實生活中應有的法感(六十一) 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！」(三)  
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 (20) - - 蘇怡瑾  
商標判例 - - 郭宣甫  
歐洲專利新訊集錦 - - 白大尹

第六至八版：

- 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(五) - - 周威廷

第十及十一版：

LG電子期盼來自VSB專利權利金 - 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  
稅務人員來了.....抱歉 - - 尹懷哲  
Aerotel對上Telco Holdings(二) - - 張智能  
韓國可專利標的(十一) - - 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  
聯邦巡迴法院最新消息(一) - - 謝欣韻  
美國商標法實施後第56年 - - 柯維佳  
經延伸歐洲檢索報告程序現適用於新案 薛家鳳  
中國商標法之擬議變革(3) - - 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  
韓國最高法院裁決-關於網域名稱 - - 林忠  
ETRI發展次是載PRAM元件 - - 何嘉倫

在EPO發生了什麼事 - - 吳怡珊	美國商標判例 - - 陳伶因
別錯過“.EU”; “.COM”的歐洲答案(二) - 鍾國誠	SHIGA智權新聞 - - 周大鈞
無效審判及智慧財產訴訟最近趨勢 - 廖興華	「必要暗示虛偽」原則 - - 吳順欣
第八至十版：	第十八至二十版：
分而治之- 11 - - 岳勝龍	透視歐洲 - - 王苡甄
歐洲商標 - - 吳巧玲	實務新訊-製藥專利&易利信瞄準韓 - 陳寬謀
誰擁有妳的網站？ - - 蔡頌瑾	<i>Dastar</i> 、可歸責性及抄襲 (十六) - - 林明燕
IP報導 - - 黃郁靜	申請專利範圍之撰寫 ( 四十一 ) - - 蔡馭理
倫敦協定的要點 - - 江喆儀	專利法基礎理論 ( 41 ) - - 蔡律灑

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（四）

本土情結之真義或成因似得因前期簡略分析而朦朧呈現，吾人如有心明之，循之而往，不難得解。既能得解，本專欄無意多為言說。本期乃轉而思考或發舒人間是否有神，或是否需要擬神或假神之問題。

幽浮（UFO）是否曾經存在，總是惹人好奇與爭議。縱使英國皇家空軍或美國太空總署公布一些解密檔案，引發一時熱烈討論，唯真相如何，仍然模糊一片。至於人間是否有神，或是否需要擬神或假神之問題，吾人謹為如次觀察：

一、如吾人將「神」定義為在人世間受人崇敬或祭拜之「物」，則如依民主數人頭之原理決之，世上應有神，因僅以儒（拜祖先）、道、佛、基督與回五大教「信徒」而言，應已佔去人類多數。但如以激進共產黨員摔砸神像，視其有無疼痛或能否自救以為斷，則人間難能有神。至於陰陽眼、觀落陰及檢察官「養小鬼」之起訴書，雖為人間有鬼神提出更實證、「科學」或「充分」之論證，然欲消彌反對論者，仍力有未逮；

二、處今民主、科學昌明時代，或應暫時不為理會究竟人間有無真神，而應著眼於探討社會究竟有無、應否追求擬神或假神？社會存有擬神或假神，利弊為何？就此，吾人引申如次：

1、「從面紅耳赤力挺『馬上就會好』，到搖頭嘆氣抱怨『馬的不會好』，期間不超過 120 天。有人悲觀的說，一個扁洗錢，一個馬跳票，合起來就是『騙』！我卻覺得這些都不是壞事，因為一個沒有神的台灣，才是人性社會的開始」；

2、前段固有其真確之一面，然任何一個人類團體似乎從未放棄追求擬神或假神。例如，貫穿時空之「選賢與能」目標，仍定期不時在世界各地透過「民主饗宴」上演著。雖然結局未必如意，然至少選前有一段「有夢最美、希望相隨」時光，足令人夜夜甜蜜進入夢鄉？

3、西式民主為相對較佳之政治制度，乃目前之世界通說。然靜觀舉世西式選舉之具體實踐，其結果或經驗是否與台灣大抵相符？如是，則在「通說是思考之開始」法諺之刺激下，吾人應否思考或設法開展更為進步之中式民主？雖目前難以或不宣對中式民主下定義，然其存有擬神或假神以供人民尊崇之成份，應屬必然；

4、人類社會或團體存有擬神或假神似屬利大於弊，此因其一，足堪式範個體以競相仿襲，終能為整體「水準」或品格之提升；其二，擬神或假神實僅係更有威望之意見或社會領

袖，而後者為社會所不可避免，且皆常可扮演社會安定力量（雖有時是亂源）；其三，因存有擬神或假神以為領袖，有志於其位者，乃能或必得旦夕時刻自我砥礪以晉其位，或因而黽勉從公；其四，或許身為動物之一支，人類社會似乎亦有以具特殊「能力」或「特質」者為「領頭羊」之傾向、、、

三、有德國管理顧問研究摩西如何在漫長而缺乏物質之荒漠遷徙中，領導以色列人成功逃出埃及，並歸納出充任領導人之三要素：

- 1、說服力：人性本質懼怕改變，摩西透過個人之被信賴、身體力行與能力，並「先知」般毫不動搖為組織定義新目標與方向，博取成員信任；
- 2、凝聚力：以「祭司」之敏感度，藉重新詮釋，將過去轉為未來動力，並將未來預言融入當前文化，誘發成員凝聚力而服從改革；
- 3、行動力：以劈開紅海展現能力，並以「君王」角色訂出規則、解決問題、擬訂計畫、作成決定，並貫徹執行。

傳說中摩西領導三要素中前兩者，可能較易達成或偽裝，至第三要素中超現實能力，似難令人望其項背。儘管如此，吾人仍為人間需否擬神或假神之議題論結如次：

一、如真有神，人似莫不尊之、敬之。然縱有真神現身，凡人似皆必欲親自驗證其為真神在先，始願無悔追隨於後。人間欲親自驗證或無悔追隨真神者何其多，假想之真神會否顧慮不堪其擾而刻意隱匿其真神身份？

二、佛教大盛於華人文化中，實出因六祖慧能頓悟或自性佛之理論，並以之而與儒家文化或道家思想深度互動及/或結合。當天人合一並非無稽，人人得能昇華自性人格神時，神蹟或神格之追求或神人、擬神或假神之尋覓必將不斷上演。既然此為我們文化要素之一，順之以經營，應比逆之以剷除，當屬正確或邏輯幾許乎？

三、傳說構成文化之一部分，應無疑義。全球化中，摩西領導或神蹟之研究，不應僅由西方人士為之？猶如「弱國無外交」般，「弱國」亦常屬文化弱勢之國。朝野、整體社會或舉世瘋英文、哈利波特、幼稚園學童全數扮演白雪公主、、、等輕己重人文化症狀，未知會否因舉世金融風暴狂襲而慢慢消退？代之而起者何？

### 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

## 聯邦巡迴新知 (五)

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)

系爭專利請求使用此些改良銀催化劑以供生產乙烯氧化物(EO)而比使用純銀催化劑的製程在反應溫度上有較大的減少之一種製程。雖然該地方法院裁定該專利被侵害，但否定了國外販賣之損害回復，其基礎為第 271(f)條並非針對製程請求項，且排除提出關於該侵權的改良銀催化劑在美國境外販賣的證據。聚焦在該條文中所用的文義，該聯邦巡迴決定：對提供或促使被提供“一件核准發明的任何組件”之任何當事人之責任延伸，不及於適合於實質非侵犯使用之商業大宗商品，但卻被製造或被改造以使用在該發明中，意指任一形式發明之任一組件值得受第 271(f)條的保護，並且回復係不限於“實體的機器”。結果是：該案應依據該條文探究損害賠償責任之其他事實而被發回重審。

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

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

## 美國專利及商標局新知 (一)

對臨時申請之確定規則

美國專利及商標局(USPTO)在 2005 年 9 月 26 日發佈一件外文的臨時申請，如果非臨時申請案請求了該臨時申請案之優先權時，須提呈該臨時申請案之一份英文翻譯之確定規則。依據先前實務，該翻譯應在臨時申請案中或在請求其優先權之各個非臨時申請案中被提呈。因此，在 2005 年 11 月 25 日新規則生效後，提呈外文臨時請案之申請人在申請或之後不久要有準備提呈一份英文翻譯。(待續)

## 漫談現實生活中應有的法感 (六十一)

最近，自整個國際金融問題至臺灣社會產業蕭條，一直是大家關心的議題，曾經是經濟傲然於世的冰島，現幾乎瀕臨破產。台灣的科技新貴，亦瞬間遭受打擊，遑遑不可終日，擔心是否會被裁員或減薪。可以想像較底層的經濟圈是如何之狀況，竟有學生因家中經濟困難而辦理休學，其目的是休學可退三分之二學費，以這筆休學退費來幫忙家中經濟，執政者固可就教方家，以圖振興經濟。就法律人而言，則想到因如此的經濟海嘯所衍生的諸多法律問題，包括債權債務糾紛、因貧窮所致之刑法犯

罪...等，前兩期所談之「投資人向銀行購買保本連動式債券」所生問題即屬之。

大環境之經濟衰退，對平民百姓而言，固屬無奈，惟對自身權益認知及大變動中之因應，卻不得不比平時多付出一點心力去注意。因此，本期並不針對具體個案或專一法域之問題而論，而是汎談最近一些相關於個人之權益事項，諸如：減薪或休無薪假是否合法？國民年金之施行，何者該負義務？

先就減薪或休無薪假是否合法之問題來談，之所以會有減薪或休無薪假，無非是公司想降低人事成本。值此世界連動之經濟大蕭條，除極少數例外，絕大多數公司之營業狀況皆遭受嚴重打擊，就算是各該領域之龍頭公司亦禁受不住。定單銳減，過剩之勞動生產，成為公司之負擔，因此需要有各種相應之措施，以謀公司之生存，是以減薪以降低人事成本，成為公司不得不的作法。惟對勞工而言，薪資是最重要、最敏感的議題，是以勞動基準法對勞工有各種完善的保護規定。然勞工若是堅不減薪，亦可能導致公司無法生存，則勞工屆時亦無薪資可言，因此，在共渡難關之前題下，以達成一致之共識，最重要者，應以書面由公司與員工簽署。

又，由公司與員工簽署之減薪同意書，其內容

雖屬契約自由原則，然亦有其限制，亦即不得低於勞動基準法所規定之最低基本工資，有關此點，勞委會亦有關切，畢竟最低基本工資是一最低之限制。

至於休無薪假則是另一話題，下期再談。

## 德國專利法院氣急敗壞的說：

### 「不合邏輯！不合邏輯！」(三)

by Jenkins

2)模糊集群(Fuzzy Clustering, GRUR 2003, 139)

系爭專利申請案是關於一使用模糊集群的電腦分類方法。該申請案被專利局拒絕。

在上訴程序中，申請人提呈四個措辭不同之版本的申請專利範圍第 1 項。它們的每一項都因有關於非技術性之標的而被專利局核駁了。

申請專利範圍第 1 項的主要請求、第一請求與第二請求是有關於使用模糊集群的動態改變技術系統之系統及時狀態的電腦分類方法，特別是有關交通流量的分類。法院聲稱：雖然涉及一技術系統，所主張的教導是基於一數學的方法(模糊集群)，因此是非技術性的。與德國最高法院的判決 *Suche fehlerhafter Zeichenketten* 的發明相比，申請專利範圍第 1 項並未能「為一具體技術問題提供解答」。

參考德國最高法院的判決 Logikverifikation，該分類僅僅是數學性地達成，而不需要任何技術性因素地考量。

申請專利範圍第 1 項的第三輔助請求與申請專利範圍第 1 項的主要請求不同之處在於：「該方法測量動態改變技術性系統之系統及時狀態及產生測量數據」。申請人提呈：「該方法因此而處理測量數據，並依據德國最高法院的判決 Tauchcomputer (GRUR 1992, 430, 在其中，德國最高法院核准用於測量、處理及指示潛水參數的裝置)」應屬可准。該法院不同意，並聲稱：「系爭申請專利範圍第 1 項是一方法，而 Tauchcomputer 的申請專利範圍是裝置的申請專利範圍」。然而，相對於 Tauchcomputer，該法院看到一個顯著的差異，即其所主張的方法沒有產生可用於任何技術方式的結果。相反地，該方法僅只引述一數學方法而可應用於測量數據。該法院表明：「如該申請專利範圍引述某一指示測量結果的規則(例如，交通擁擠的偵測，自由交通流量等)，其可能已被准許了」。

#### 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

假如一家公司有意見而拒絕在訴訟中發表該意見，或假如該公司明白地知道該專利及其與被控告的產品或製程之關聯性，但沒有可辯解的意見時，法官可能且將判決，或指示陪審團，其可能會導致該公司蓄意侵害該專利之不利推論(假如該專利將是有效及被侵害的)。只有經由在法律依據上獲勝、或經由揭露一合格律師之免責意見、或一等效技術意見，而推論出一已知專利的所有申請專利範圍是無效及/或未被侵害的，該公司才能避免蓄意侵害之判決及高達三倍已證明金額之倍增賠償金的可能性。

既然缺乏一揭露的律師意見之蓄意侵害推定已經過去了，陪審團將不會收到被告有義務先取得一律師免責意見，然後在法庭中揭露該律師免責意見之任何指示。

取得免責意見仍然是一件好事，且代理人仍然會提供免責意見給客戶。一免責意見，即使是合格或不利的，在包含隨意替代設計之及時忠告時能幫助避免侵害申請專利範圍。

至少，假如提出一可能侵害之意見時，不論以書面形式或口述，可在收入中提撥意外事故儲備金。

#### 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

### 在日本專利局的發展(二)

#### A. 專利審查現狀

##### A-3. 專利審查高速路

在專利審查高速路這個制度中，已獲得其國內專利的申請人可以在外國請求以相對簡單的程序加速審查。先導計劃在日本專利局與美國專利商標局間已於 2006 年 7 月生效、與韓國智財局之間已於 2007 年 4 月生效。而一個相似的計劃也已在日本專利局與英國智財局之間於 2007 年 7 月生效。

若申請人請求加速審查但不使用上述的制度，申請人必須於請求中提供該申請案與前案的差異分析。因此，若使用此制度，則申請人於請求加速審查所造成的負擔可望降低。

必須注意的是，在日本使用此制度時，日本同案的申請專利範圍必須大致上與其國內獲准者相同。再者，日本申請案也不會自動獲准，但會以對待通常案件的方式進行審查。

#### B. 對抗駁回決定的訴願

訴願委員的數量降低，係為了增加審查容量而有部分的訴願委員重新任命為審查長。雖然申請訴願的數量沒有顯著增加，但於訴願階段的第一次審查結果出爐的時間加長了。在 2005 年，日本專利局提出了一份說明，表示訴願之目的在於決定審查員的駁回決定是否具有正當理由。在此新的指南下，駁回決定通知通常並不在訴願階段發出，這可能是造成訴願的成功數量降低的原因之一。

#### C. 鼓勵全球申請

在統計上看來，尤其以日本相對於美國、中國、南韓、歐盟而言，日本申請人在本土申請專利的數量是高於在海外申請專利。在 2004 年，日本申請人在海外申請專利的數量約為國內申請的 20%，低於美國的比例(約 44%)與歐盟的比例(約 60%)。

在日本政府與專利局建立的「重視專利政策」的指導下，百分之三十是日本申請人被鼓勵去獲取海外專利的目標。由於近來在中國申請專利的傾向，相信日本在海外申請專利的數量會上升。

#### 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

例子(iii): 明定特定用藥間隔及/或所給劑量已限定的治療用套組  
申請專利範圍

[請求項 1]一種應用於口服用藥的二階段避孕套組，包括單日劑量單元，其被包裹於空間上分離的一包裹單元內，包含待依序口

服用藥的二種有效成分，該每一成分係空間上分離於該包裹單元內而被儲

存，俾能夠被個別地取出，其中第一有效成分是僅包含 0.01 至 0.04mg 作為單日用藥單元的化合物 A 的錠劑，第二有效成分是包含 0.50 至 1.00mg 作為單日用藥單元的化合物 B 的錠劑，單日用藥單元的總量等於所需每月週期的天數的總量，錠劑包含第一有效成分的 4 至 6 日用藥單元，且錠劑包含第二有效成分的 21 日用藥單元。

(注意: 本申請專利範圍是節錄自因缺乏創造性而無法獲准專利的一案例)

(節錄自新審查基準)

**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

## 5. 結論

以上簡單解釋了新建立的“醫藥發明之審查基準”。在新審查基準中，皆已清楚說明了關於有需要進行特殊判決與處理的醫藥發明之新穎性、創造性、書寫說明及詳實性等要件。

其次，關於由二或多種醫藥的組合或是諸如用藥間隔及劑量的治療模式所限定的醫藥發明，已清楚說明的是這類發明當被描述為“物”的發明時，是可專利性標的，其將使得吾人請求以治療模式為特徵的藥學合成物。然而，日本特許廳所持的觀點是，以治療模式為特徵的醫藥發明的創造性在於新治療模式所實現的卓越成效。因此，需要注意的是，應將卓越成效描述或揭露於原始說明書中。

**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

目前，採用公平使用原則的現代法院仍舊嚐試實現著作權法的目的，但問題不再侷限於允許公平使用是否將會藉由激發且最終引起更多的著作更多的著作而使公眾受惠<sup>1</sup>。取而代之的是，當使用為最終將在其他更廣方面使社會受惠的態樣時，也會行使公平使用抗辯。事實上，其甚至宣稱“公眾利益不必直接或是有形的...”。如同下列實例所顯示的，公平使用抗辯的基礎已因此擴展為超脫於著作權法的狹隘目標。

#### 1. *Williams & Wilkins Co. v. U.S.*

*Williams & Wilkins* 公司是出版 37 本包含了證明科學理論與學術研究文章的醫學期刊的著作權所有者。美國政府的主要醫學研究機構“國立衛生研究院 (NIH)”維持了一間訂閱一些此等期刊的圖書館。

NIH 獨自雇用了超過 12,000 人，並且其致力於與國立醫學圖書館的分享計畫。

NIH 大量使用了整份、未經授權的複製本，經常性地從其圖書館中的醫藥期刊複印了著作，這些醫藥期刊包括了原告受著作權保護的期刊。四個雇員被指派全職進行複印圖書館資料的工作，顧客可要求著作的複印，並且 NIH 圖書館會在未重新計數著作權所有者版稅下提供複印。在 1970 年，NIH 複印了 930,000 頁—將近 93,000 篇文章。

<sup>1</sup> 由於在受著作權保護著作的某些部分若是可以被自由的使用下社會利益機會增加，著作權方案對競爭市場上的效用已經被認可。

## Alicante 摘要 (20)

異議人提供了近似商標(Raba & Device II)而非相同商標之使用證據。異議機關判決異議人並未釋明其真的有使用該註冊商標，而因此駁回異議。異議人提出上訴。訴願委員會駁回訴願。依他們的觀點，這兩個象徵性的商標彼此有重大差異。他們接受商標所有權人將其商標現代化，並且認為每一個輕微的改變都要重新註冊是不合理的。

然而，在此案例中，這種變化太大，且使用中商標在使基本要素上大大不同於原註冊商標以致於無法證明後者真的有在使用。

### 意見

這個案例提醒了想要註冊及維持象徵性商標的人應該持續知道市場同行間商標之變化，以及應該一直重新註冊新型態的商標，除非商標之變化在本質上是較次要的。

### CTM 異議部門

#### 基於家族商標之異議

先前我們曾討論一異議案(Novartis Nutrition v Lifesource International)，該案之異議人，因為在商標字尾主張“source”之獨佔性而異議不成功。異議部門決定在該案中，在所有包含一共同特徵的家族商標中主張權利時，僅可能藉由釋明相關歐洲大眾在市場中與異議人有排他性關聯的共同特徵來建立。擁有一系列相關商標在有關商標註冊上是不夠的。

我們注意到一件最近的異議案 (British Telecommunications v Orange Personal Communications Services)

，其中異議人(Orange)成功，至少在某種程度上是成功的，因為他們可以此一共同特徵在英國市場內建立重大聲望。

**蘇怡瑾** 法務專員

淡江大學德文系

## 商標判例

雖然如此，因為結果被提供來證明回答者之印象存在，且提供鑑定結果作為證明真實性或混淆或第二重意義或詐欺之存在，並無不同，故許多法院忽視司法會議之見解，而自行認定鑑定結果為傳聞證據。該謬論通常導因於長時間疏於考量藍能法案案件鑑定結果之目的及特殊本質。這些法院太快認定以致於未能描述鑑定結果為傳統傳聞，同時把它們歸入傳聞例外分類之一部份。認定鑑定結果為【未宣誓之事實主張】，而表達法庭外之宣誓者【那時之心理狀態】，有如以醫學用語描述熱情的親吻。它忽視該目的及影響之更重要焦點，而試圖以非問該目的之描述該事件。

諷刺地，根據聯邦證據法則之專業用語精神，傳聞法則，特別是其例外被建立在數百年自然發生語言及行為的觀點（非立法觀點）。相比之下，為感官鑑定基礎之語言及行為極為不協調及不自然，這是為何傳聞法則沒有任何空間存在以適當符合大部分之藍能法案案件之鑑定。--（待續）

**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

**郭宣甫** 法務專員

- 中國文化大學財經法律學系

## 歐洲專利新訊集錦

### 系列的分割案

包括新事物的分割案可能在申請時，逃脫出審查員的監篩並獲准，如此的分割案是無效的，且是否該無效在異議程序或(將來的)中央歐洲專利局修正程序期間中，或內國訴訟中，可以經由修正而回溯地治癒是有問題的。提交擴大上訴委員會在 T 39/03 中涉及的第二個問題因此如下：

2. 如果第一個問題的答案為真，則這樣(即修正)仍然是可能的嗎(當該稍早的申請已不再是申請中)?

這個問題不僅僅是關於分割案本身，而且還關於可能已經由其分割的任何進一步地分割案。約數年前(在 T 904/97 [2000] EPOR 343 的決定中)，技術委員會 3.4.2 曾質疑是否有可能在法律上申請由另一分割案所分割的一“孫女”或“第二代”的分割案。最後，他們實在不需要決定這個議題，因為他們撤銷了該第二代的分割，並基於第一代分割(該第二代分割係由此所分割)本身包括了新事物，如此的效果是該第一代分割失去了其分割地位，以至於該第二代分割從未有過分割地位，且無可治癒地無效。

隨後，該 EPC 規定被修正以使其更清楚：第二代分割的申請，在觀念上，是可能的，是一個最終受到技術委員會 3.4.2 接受((T 1158/01) [2005] EPOR 32)的事實。然而，依其案例法仍清楚的是：第二代分割不能由包括超過最早母案的新事物的一第一代分割中有效地導出，即使該第二代分割本身是無過失的。

## 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：

結果 - 代理的可受期望性

在四十個發布的專利局意見中，有三分之二皆為專利權人所請求。其中，大約有一半的請求並沒有委任一法律專業人員來提出申請。沒有委任法律專業人員代理的專利權人僅有一次在侵權行為上的成立上提供一正面的意見。

相對的，若專利權人委任一法律專業人員代理，則有超過一半侵權相關的案例在侵權行為的成立上可以提供一正面的意見。

對於那些非由專利權人所請求的專利局意見，大約有一半是以一法律專業人員的名義（可能是以“一”稻草人”的角色-見下一章節）所提出，而剩餘的大部分則是經由一法律專業人員代理而提出。有趣的傳聞指出，一些就有效性而為專利局意見請求的提出是用來證實一法律專業人員先前的主張。

一專利權人或者一專屬被授權人可以對一不利的專利局意見請求複審，但是只能基於以下的理由：該專利的全部或部分被不當的認定為無效；或因對專利說明書的不正確解釋，而導致一特別的行為被錯誤的認定其並未或將不會對該專利造成侵權。

在已經發布的 9 篇複審中，其中 4 個決定是確認由一未經代理的專利權人所請求的無侵權專利局意見，而其中 3 個翻轉受到三個各別的專利局意見所影響之一專利部分無效的裁定。

**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（之三）

美國 1988 年法案首次創設初始非經由使用之一潛在商標權。根據 1988 年法案，基於良善意圖以使

用於商業上之本國及外國申請人同樣地擁有在美國請求商標註冊之權利。然須以為減低商標、標記使用及其他濫用之非法交易而設之防護措施為前提，此種防護措施包括以下要件：申請人（於申請之際）必須就申請案所列全部商品及服務項目具良善意圖以使用於商業、保證開始使用時無不正當延遲之時效限制，以及於註冊發證前良善使用於商業。

雖然 1988 年法案以第 44 條之規定做為註冊準據，而要求外國申請人須以良善意圖使用於商業上，但 1988 年法案並未說明第 44 條中商標如非先於任何地方使用而准予註冊之問題，並且美國專利局持續依循 Crocker 案之判例。此外，依馬德里議定書執行法案(MPIA)，外國申請人利用該議定書於美國註冊商標時享有視為“積極使用”之額外優勢，此等同於本國申請人以意圖使用之基礎提出申請，而實際上並無舉證於美國註冊前，使用於商業、或使用於任何地方之義務。外國申請人依靠議定書所賦予自國際註冊申請日起“積極使用”之優勢，而毋須提出任何比良善意圖以使用標記於商業之陳述更明確之舉證（註 1），特別是因為就滿足此意圖並無明確時限（除了第 8 條所規定，或第三人基於拋棄理由提出之撤銷訴訟），這看似古怪。若議定書證明外國申請人就其商標請求美國註冊是普遍的，則“無用之物(deadwood)”顯著增加之可能性亦為真。（待續）

卓誌隆 法務專員  
· 台北大學經濟系

## 美國專利實務集錦

智慧財產可以被應用為解套的現金。就像不動產與動產一樣，智慧財產可以被授權、被當作貸款的擔保品或被直接出售。一個有財政危機的公司的主要價值事實上就在於它的智慧財產。不同於固定資產，智慧財產依然會保留它大部分的現有價值。雖然可能有很多的機械或辦公空間定義在市場上，在商標上、在著作權上以及在專利上，都代表著獨特的資產。

如何將智慧財產應用為解套的現金是一件必須思考的問題，因為每個開發策略以及每種智慧財產不但會帶來它的優點，也會帶來問題。舉例而言，專利、商標及/或著作權的證書可以做為貸款的擔保品。然而，智慧財產一旦被質押了，該項智慧財產就很難不經過借款人的同意就出售，甚至是授權，因為借款人的權益是由該項擔保品所確保的。甚至連授權也可能會走火，因為唯一有意願取得授權者可能是該公司的競爭者，雖然這樣提供了一項快速的收入來源，但是這收入來源是來自該公司的直接競爭者。直接出售

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

智慧財產會遭遇到一種不利的情況，就是一但智慧財產被賣掉了，通常以後就再也拿不回来了，而一項有價值的資產就可能永遠失去了。

## IPTL NOTES, VOLUME 7, ISSUE 1 (五)

### 美國專利要件

本案似乎豎立了判定固有預期性需要本領域具有一般技術者的認知的先例。（但，參照如下 Continental can 案中 Schering 的特徵處）

十字花科新芽案 (2002.)

在十字花科新芽案中，聯邦巡迴法院主張僅發現已知產品固有特性的益處不會產生可專利的標的物。該案中，原告所主張三專利為：培養與食用新芽而減少動物中致癌物的位準，以因此減少形成癌症的風險。法院認定這些專利為習知技術的文獻與用途所固有預期。詳言之，原告被認定早已認出十字花科新芽中所固有的特性(即，[硫配糖體](#)含量與 2 期酵素誘導勢能)。法院指出“所相關者並非：那些具有一般技術者或許迄今尚未認識到這些新芽的固有特性”。所以，食用新芽而減少癌症的程序申請專利範圍由如次事實所預期：大眾已經在培養與食用新芽，雖然他們或許未知道所受的利處。所以，在十字花科新芽案中，聯邦巡迴法院主張固有預期性存在於所宣稱固有元素存在習知技術中且固有元素提供利處給大眾的時候，但是聯邦巡迴法院並未要求對於固有本質的認知。

Schering (2003)

在 Schering 案的判決中，聯邦巡迴法院明確地除去了認知(辨識)的要件。這件事中，原告所主張的二專利，其一是抗組織胺，且一是 Loratadine 的代謝(DCL)。評論後者是否由前者所固有預期時，法院指出“一開始，本院否決這論點：固有預期性需要於本領域的辨識…在 ‘716 專利的關鍵日期前，本領域具有一般技術者的辨識並非表彰固有性預期所必要”。

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

## 在 EPO 發生了什麼事

歐洲專利局的新局長是 Alison Brimelow，其為英國專利局(現在稱為英國智慧財產局)的前任局長。對於 EPO，她注焦的願景在於“我們需要的不是更多的專利，而是更多好的專利”，這是一個引起歧義的

主張，而提出如下題者為“EPO 對於可專利性會提高限制嗎?”

統計顯示已申請的專利申請案的數量逐年升高。面對增加的專利申請需求，EPO 是否具有行政的意願和能力以同步授予更多的專利? 2007 年所獲准的專利實際上減少 8100 件(13%的跌幅)，但是這可能是暫時的下降，且在維持高審查標準的情況下產出仍可能增加。

EPO 的專利獲准率<sup>1</sup>在過去十年逐漸下降，從 1996 年的近 70%到 2006 年的大約 55%。

可能可說明專利獲准率下降的因素包含下列:

- A. 專利申請案的品質不佳(例如更多的專利申請案追求相同數目的發明及/或更簡短的說明而留下較少的妥協空間)；
- B. EPO 提高限制(針對進步性，充分揭露以及新增實質內容的限制)。

同時，可能可說明 2007 年總獲准專利數量下降的因素為:

- C. 等待聽證的申請案的積案量增加。

關於 B 和 C 因素是否相關聯是將被探究的問題。

<sup>1</sup> 獲准率是以如下所述定義: 在進行統計的期間，被授予專利權的申請案數量除以統計期間處理的數量(獲准的申請案加上放棄或是拒絕的申請案)。

**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(二)

歐盟了解需要統合歐洲市場，且促使未來成員國家整合為具單一互聯網身分之廣大電子商務市場的部分。因此，身為歐盟執行主體的歐洲執委會著手努力實現一新的頂層網域名稱：“.eu”。

“.eu”是什麼？

“.eu”是用於在歐盟現身的一新的頂層網域名稱。

你的公司為何應該註冊一“.eu”網域名稱

“.eu”網域名稱的導入代表一單一的機會，以建立將到達歐盟大且持續擴張互聯網使用者人口的一單一互聯網現身。一“.eu”網域名稱也提供一企業具有泛歐洲身分，因為它有不是特定國家的優點。總之，一“.eu”名稱可以值得擁有為一“防禦的註冊”。詳言之，可以獲得一“.eu”網域名稱註冊，以防止其他人獲得可以阻擋公司未來擴張進入歐洲的努力之具有公司標語、商標或商號的網域名稱。

誰能註冊一“.eu”網域名稱？

雖然用於“.eu”的最終規則還沒有公開，但規則可望將相似於以下概述者。

居住要求

**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

即可擁有一“.eu”網域名稱者為：(1)在歐盟內具有一已註冊辦公室、中央管理或主業務場所的組織；(2)設立於歐盟內的組織；及(3)居住於歐盟內的個人。居住於歐盟內任何國家的申請人可以憑藉註冊於任何歐盟國家中一歐洲商標註冊一網域。例如，總部在法國的一公司能夠憑藉其註冊於英國的商標。

## 無效審判及智慧財產訴訟的最近趨勢

即使智慧財產訴訟案子的數量仍低於歐洲，日本法律制度因為日本政府推動的促進專利政策，並且因為日本公司已經強力地運用他們的智慧財產權，已就訴訟逐漸發展。

在日本有兩種主要型態的智慧財產訴訟：侵權訴訟與對抗日本專利局作成之審判判決的上訴。侵權訴訟是當專利權被第三方所侵害，由專利所有人所提起。對抗審判判決的上訴的一個範例是當專利所有權人或一第三方反對日本專利局無效審判的判決所提出的。

### 侵害訴訟

專利或新型的侵害訴訟不論在東京或大阪的地方法庭都是第一次提出。當第三方反對地方法庭的判決，一個案子可能在智慧財產高等法庭提出。

每年地方法庭處理的基於智慧財產權的侵害訴訟案件超過 500 件。智慧財產高等法庭

所處理的侵害訴訟案件數量已經減低到每年一百件以下，並且平均審判時間已經大大地減少到大約十個月。

**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-11

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

**吳巧玲** 法務專員

政治大學法律學系

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

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

總推事認為該理由存有瑕疵而認定「任何商品之配件的意圖使用是藉著緊密連結商品本身來加以定義」。用以指明商品的名詞可以容易地指出配件的意圖目的。「shoe」字不只用來描述鞋具(footwear)，亦可用來描述鞋刷(shoe brush)、鞋櫃(shoe tree)或鞋油(shoe polish)。這類的符號必須保留能讓所有直接描述商品與緊密連結的配件自由使用。因而，根據歐盟商標規則第 7 條(1) (c) 款意義，NEW BORN BABY 乃用以描述嬰兒娃娃與其配件。

### 識別性

儘管就描述性有決定性看法，但歐盟初審法院卻留下了開放性的問題，即在歐盟商標規則第 7 條(1)(b) 款規定下，NEW BORN BABY 究竟是否具有識別性。歐盟初審法院撤銷了歐盟商標局的不具識別性之決定，因該決定是基於歐盟初審法院視為歐盟商標規則第 7 條(1) (c) 款的錯誤使適用。初審法院認為第 7 條(1) (b) 款的識別性必須與第 7 條(1) (c) 款下的描述性分開評價，且想像力的存在與否不能決定商標是否具識別性。大致同意初審法院的推論同時，然而總推事推翻初審法院對於第 7 條(1) (b) 款之識別性的判決。因初審法院的駁回決定乃基於第 7 條(1) (c) 款之描述性的錯誤認定，因此，應無法成立。

儘管如此，總推事認同在第 7 條(1) (b) 款和第 7 條(1) (c) 款之間存在有不容辯解的重疊處，且無疑地，如果不是所有，也有很多描述性商標在某些相同商品與服務中都會缺乏識別性。唯，該等條款係屬不同，故須被獨立評價，而不是省略。在評價識別性時，雖然其存在與否可以被考慮，想像性不是決定性的要素。當商標具有種描述性，它的確能在

某些案例(如本案)推翻平衡。

### 評論

在考量描述性時，歐洲初審法院對於商品描述性賦予關注是對的，但法院的判決距離該原則太遠。初審法院引用了普遍不確定性(對於描述性商標如何評價)，但殊少人期待其獲得支持。總推事的意見因回歸真實而受到歡迎，歐洲法院強烈被期盼依隨它在歐盟商標規則第 7 條(1) (c) 款下之見解。

**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

## 誰擁有你的網站？

即使一契約並不必然造成一職務創作，但一書面僱傭契約可以提供清楚且無疑義的證據證明立約的當事人們意圖為著作權所有權之目的而創設一受雇人/雇主關係。此契約應該在該受雇人的作品開始創作前即訂定，並且對於契約用語的撰寫小心謹慎，以用來降低未來所有權產生爭議的可能性。在組織可能從事授權或想要販售或操縱該企業的一部分的那些情況下，訂約的好處會特別重要。

在獨立的承包者的情形下，應簽署一職務創作契約以確認所完成的作品為一職務創作。此契約應於任何計劃開始前就產生，並且應包含一聲明，聲明即使該創作性的來源源自於該承包者，該作品仍為一職務創作。為了避免與該作品之可能不同的方面有關的任何問題，建議無論該計劃中的那些智慧財產權是否被歸類為著作權，任何這樣的契約都應包括那些智慧財產權的一概括讓渡。

在著作權的事件中，如同許多其他法律領域，這些事實的情節與複雜的爭議似乎沒完沒了。要記得的原則為，對於可能受制於著作權法的商品或服務，其所有權所含帶的權利和契約應包括一職務創作條款。

**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

## IP 報導

Bardehle Pagenberg 事務所 IP 報導

- 專利法：1. 歐洲專利局擴大訴願委員會提出其對於診斷方法的意見 (G1/04)  
2. 聯邦最高法院允許醫療處方的新型保護 (“藥物新型”-X ZB 7/03)
- 商標法：3. 聯邦最高法院對於零售商之商標的真實用途的判決  
4. 歐洲法院維持駁回基於先前商標註冊

“PICASSO”對於商標申請案“PICARO”的異議意見(C-361/04P)

1. 歐洲專利局擴大訴願委員會提出其對於診斷方法的意見 (G1/04)

該意見回答了 EPO 局長提及的問題如下：

a) 為使關於實施在人類或動物身體之診斷方法之請求項主題在 EPC 52(4) 禁止的範疇內，該請求項必須包括關於下列各項的特徵：

(i) 為了治療目的的診斷，嚴格來講將演繹醫學或獸醫決定階段做為純粹地智慧財產運用，

(ii) 作為做出該診斷的本質之先行步驟

(iii) 與人類或動物身體的特定交互作用，其發生在實行這些步驟中具有技術本質的先行步驟

b) 無論一種方法是否屬於 EPC 52 (4) 意旨的診斷方法，不能藉由出現或承擔責任而依賴醫師或獸醫的

參與，也不能依賴所有方法的步驟也可以、或僅能由醫師或技術支援人員、由病患自己或自動系統實施的事實。再者，在此脈絡下，不作出具有診斷特性的必須方法步驟及不具此特性的非必須方法步驟之間的區別。

c) 在 EPC 52(4) 規定的診斷方法中，技術本質的方法步驟中，屬於本質上為了治療目的而作出診斷的先前步驟，嚴格來說，必須滿足“在人體或動物體實施”的準則。

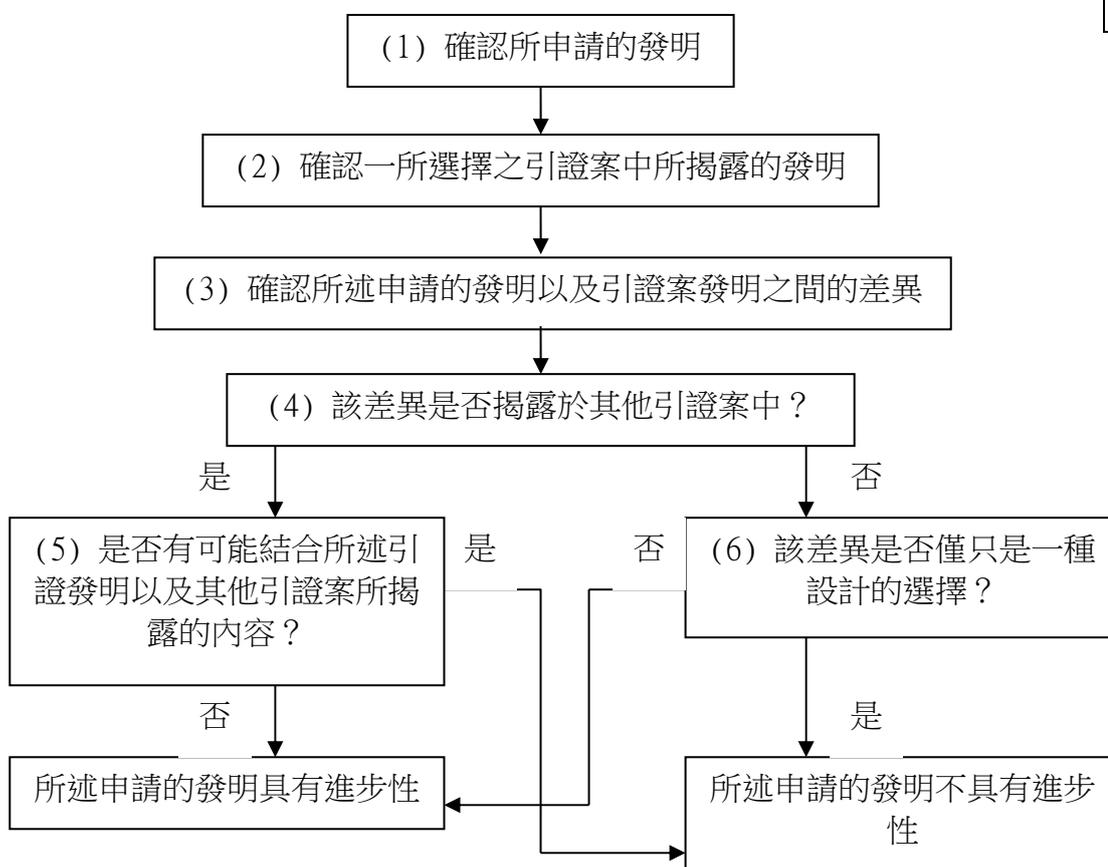
## 倫敦協定 ( London Agreement )

### 的要點

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



如上述流程圖所示，在日本用來決定一個申請的發明是否具有進步性的方法似乎和其他國家相同。流程圖中的步驟 (1) ~ (4)：(1) 確認所申請的發明；(2) 確認一所選擇之引證案中所揭露的發明；(3) 確認所述申請的發明以及引證案發明之間的差異；(4) 確定該差異是否揭露於其他引證案中？在日本以及其他國家是以相同的方式處理。然而，就步驟 (5) ~ (6) 而言，(5) 嘗試結合所述引證發明以及其他引證案所揭露的內容，而(6) 確定該差異是否僅只是一種設計的選擇？在日本似乎比許多其他國家嚴謹許多，而這樣的差異可能就是困惑及挫折的來源。

在日本，在步驟 (5) 中的結合可能發生在所述引證發明以及其他引證案所屬的技術領域相同時的情況，因此很難去辯駁這樣的結合是不適當的；唯一的方法就是當上述的引證案很清楚地排除這種結合時才能駁斥這種結合。

在步驟 (6) 中，該差異是否僅只是一種設計的選擇是藉由審查其是否為材料的最佳化、一範圍值的最佳化、均等物的替換以及是否為利用一特定技術而進行的設計修飾等，而加以決定。要辯駁該差異並非只是一種設計的選擇，必須釋明所申請的發明具有本領域技術人員所無法推知的技術優勢。

江喆儀 專利工程師

台灣大學醫技系

台灣大學醫技研究所

專利及申請案。一位三星 SDI 的代表說道：「該公司已設定在 2004 年申請 1000 件 OLED 專利申請案的目標。」(完)

## LG 電子期盼

### 來自 VSB 專利權的大量權利金

今年初，LG 電子宣稱：由於其在殘邊帶

(vestigial side band, VSB) 技術的專屬授權，它們期盼從製造數位電視（使用於美國）的公司每年收取超過一億美金的權利金。VSB 是應用於美國數位電視傳輸的標準。

一位 LG 的發言人表示：「由於美國全部的數位電視使用應用了 VSB 技術的接收晶片，LG 將立即開始與幾家製造這類電視的電子公司進行談判。」

LG 在 1995 年購買蘇黎世 (Zenith) 公司而獲得 VSB 技術的專利權。隔年，VSB 被選為美國的數位電視傳輸標準。之後，美國聯邦通訊委員會於 2003 年命令所有超過 13 吋的電視必須從 2007 年開始使用數位調諧器，因此增加了 LG 的專利價值。自那時起，加拿大及韓國也採用 VSB 技術做為他們的數位電視傳輸標準。

#### 三星 SDI 在韓國申請大量的有機發光二極體申請案

韓國智慧財產局 (KIPO) 在 2004 年 5 月 24 日公布：自 1994 年 1 月至 2003 年 8 月共有 182 件有機發光二極體 (OLED) 專利申請案提出申請。這 182 件申請案中，韓國公司申請 87 件申請案 (48%)，這 87 件申請案中，三星 SDI (Samsung SDI) 申請量最多，申請 18 件申請案 (10%)，接著是 LG 電子 (15 件) 申請案，及 SK 公司及 Neo View KOLON 股份有限公司 (各有 7 件申請案)。

在同一時期，外國公司總共在韓國申請 95 件 OLED 專利申請案，其中日本公司申請 65 件申請案 (36%) 及美國公司申請 14 件申請案 (8%)。在這些外國公司中，住友化學株式會社 (Sumitomo Chemical Company) 申請最多量專利申請案，接著是 Ideitskosan 及富士通 (Fujitsu)，顯示日本在此產業的強大。

此外，韓國智慧財產局的一位官員表示：「1980 年 1 月至 2003 年 8 月間，三星 SDI 在全世界申請大約 2400 件 OLED 專利申請案，最有可能使它成為這方面的領導者。」這個數字表示在這段相同期間內，在全世界 6,562 件申請案佔了超過三分之一。三星 SDI 在 2003 年 8 月之後擁有的 OLED 專利申請案顯著地增加，此乃由於從 NEC (日本) 購買大約 400 件 OLED

**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

「不管其最終是否應被理解為准予消費者立場，該法令仍不得從字面意義解釋」之結論與法院對美國商標法法規規定異議及撤銷等程序之立場之解釋一致。該二法條幾乎跟隨商標法第 43 條(a)之文字—“任何人相信”因註冊而“可能”或“遭受或將遭受損害者”將有其立場提起異議及撤銷。儘管“任何人”這個名詞的使用，法規中實務為於訴訟過程中之人必須有一“真正利害”而“超過一般社會大眾之利害”，才能有立場。此外，沒有提及消費者依此等法規是否有立場之判決事實本身是有意義的法規，因為其意指建議商標限制體悟於“任何人”一詞，至少在有關異議及撤銷程序中不應從字面意義解讀。在所有案件中，消費者於商標是否註冊或撤銷，相反於例如是否因特殊商標之使用而導致混淆誤認，很難爭辯消費者具有真正利害<sup>1</sup>。

解釋其他聯邦法規之決定與商標法第 43 條(a)之此一解讀一致。例如，Clayton Act 第 4 條之廣義管轄就該法令之寬廣字義之解讀較其“一般意義”所指為狹窄。該法令核予“任何生意或財產因反壟斷(反托辣斯)法之所禁止之任何理由而受損害之人”有立場就反壟斷(反托辣斯)法訴為強制執行。

\*\*\*\*\*  
研究發現並無案件提及消費者因為他或她對產品來源、贊助或加盟結合產生誤解於商標法第 43 條(a)或普通法令下是否有立場控告販賣者商標侵權。然而對註冊商標之侵權提起訴訟，該法令卻清楚明白的指出原告必須為商標所有權人或是商標所有權人之“法定代理人、前手、繼承人或受讓人”。

**黃欣怡** 法務專員  
文化大學德文學系

## 商標判例集錦

### 英國

#### I.B.2 純粹描述性名稱

Psychgnosis 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。Psychgnosis 辯稱並沒有世界高爾夫球運動項目，因此該標誌為一意指虛構項目的一想像名稱。也沒有證據證明該標誌在該申請案之前曾被使用過。

商標註冊局認為當該標誌使用在關於高爾夫球

主題之電腦遊戲時，既不是想像的，也不具發明性。而今為應保持其商標權於公眾領域而使該標誌享有壟斷是不公平的。無論如何，其仍宣稱該名稱 WORLDTOUR GOLF 能透過在市場上使用而取得識別性。

有關 Cine Classics 商標中，有一標誌 CINE CLASSICS 申請在國際分類第 38 類及 41 類的不同服務項目中註冊。申請人宣稱該背景圖樣的形狀及其痛苦的表情賦予該標誌一老年人的樣子，而使該標誌具有足夠的識別性而可被註冊。該標誌因其圖形的部分缺乏任何明顯的識別性特徵，且其背景可能被視為為了將純屬描述性 CINE CLASSICS 文字包含在內的手段而被駁回註冊。

在 FRESH BANKING 申請註冊關於相關銀行業之不同商品與服務之案，申請人在申請案因違反 1994 法案第 3 條 1 項 b 款缺少識別性和第 3 條 1 項 c 款指定商品或服務特性符號的理由被駁回之後，向受命法官(Appointed Person)提出上訴。

申請人辯稱該名稱 FRESH 不會使公共大眾聯想到銀行產品或服務，因此 FRESH BANKING 一詞係屬想像性。受命法官駁回該上訴，認為 FRESH 是一適合的字以使用來描述一新奇或新穎的服務。如禁止他人於建立一新銀行系統時，不能使用 FRESH 並不公平。

有關 Mai 顧問有限公司的商標案中，申請人申請註冊 AS \$ ET 標誌在關於資產估價的電腦軟體上。審查委員基於該標誌缺乏顯著性為由駁回該標誌之申請。其認為標誌 ASSET 用在使用於電腦程式而為資產估價是描述性的，而且使用金錢符號取代字母“S”只有些許差異。除此之外，已有一較早標誌 ASSETPRO 註冊在相同商品上。

受命法官主張標誌 COFFEE MIX 使用在咖啡製品、咖啡飲料、咖啡口味的糕點糖果及咖啡上是有描述性而確認審查委員的決定。MIX 一字是用來形容適合混合另一個產品或用在相對於咖啡飲料或咖啡口味的糕點糖果的咖啡製品之企圖是不錯的描述性字詞。

**潘玟倩** 法務專員  
輔仁大學財經法律學系

## 稅務人員來了.....抱歉

由於州或國家並不會對子公司的無形資產課稅，使許多企業經由轉讓其商標（無形資產）給子公司來迴避或減少州稅，例如特拉亞州或巴哈馬。在大部分案例中，公司結構如令一個實體擁有商標，並為了合理權利金，而授權它們營運實體將會有效地縮小或減少州稅。

案例

紐約州商業的銷售營運有 2 億美金，在 6% 的權

利金的授權下要付 1200 萬給完全擁有在特拉亞州的子公司。迴避 1200 萬營收之 7.5%（最小值）紐約州公司稅，代表節省 90 萬的底線。

但現在紐約州、紐澤西州、麻州等其他州以立新法來減少公司避稅。新的立法活動大部分是根據最近在麻州最高法院（The Sherwin-Williams Co. v. Commissioner, 816712）駁回稅務上訴法庭的判決。在該案中，薛文威廉公司（The Sherwin-Williams Co.）利用特拉亞州的子公司做為商標持有公司，由該公司在紐約州與麻州的營運子公司付權利金給特拉亞州的實體。麻州稅務上訴法庭將這種安排視為「騙局」而拒絕。薛文威廉公司然而打贏了官司，而由麻州最高法院駁回了稅務上訴法庭，並支持該公司安排，將其視為完成合法商業目的，亦即集中管理與控制商標。如法院的交易分析說明，「在一個法人世界中.....公司確實有權去完成一棵樹的善意完整轉讓，而隨後擁有樹的任何人即可獲得水果。」

回應這個判決，麻州立法者修改了法律，進而關閉由麻州最高法院所打開的「漏洞」。新的麻州成文法規定：在本章規定下，為了計算其淨收入，納稅人應加回扣除利息支出與成本，以及直接或間接支付、孳生或發生、或直接或間接與一或多相關成員相聯的一或多直接或間接交易的無形支出與成本。

**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

## Aerotel 對上 Telco Holdings 案件以及 Macrossan 的專利申請案(二)

來自 JENKINS Patent Newsletter

### Aerotel 的上訴

這部份的結合案例落在具有可專利性的一邊。讓我們來看此系統的申請專利範圍(申請專利範圍第 9 項)。

一種電話系統，用以促進從任何有效的電話台來的通話，該系統包括：

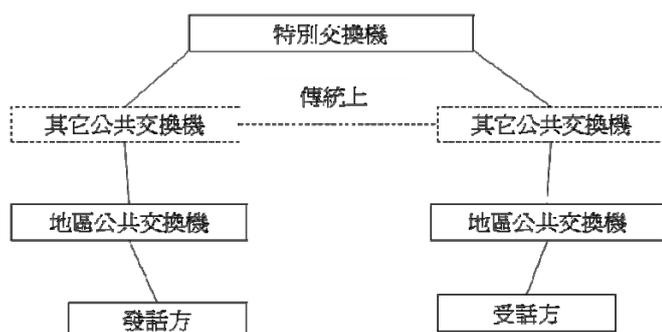
用來偶合一發話方電話台至一特別交換機的裝置；

位於該特別交換機內的記憶體裝置，用以儲存客戶特別碼及每一客戶的各別預付資訊；

一種裝置，用以確認該發話方回應該發話方電話台所傳送至該特別交換機的一密碼，以便證實該密碼與在該記憶體裝置內之該客戶特別碼相配及該發話方具有未使用的信用額度；以及

一種裝置，用以將該發話方電話台連接至回應於該證實的一受話方電話台。

上訴法院將下列圖示併入判決。



打電話的傳統方法牽涉到發話者撥打受話方的電話號碼。傳統上，此通話通過圖示中虛線的路徑的一些交換機。系統依量測到的適用適當費率的通話時間來計算費用。假如發話者沒有帳戶在他的發話處(例如：在公共電話亭中)，則他將必須預付。此專利權人的構想是具有一額外的設備，稱為「特別交換機」。發話者具有一帳戶於此設備的擁有者，並且儲存了信用額度於其中，那麼發話者便具有一個密碼。當發話者要打電話時，他可以撥打該特別交換機的號碼，並輸入他的密碼，然後撥打受話方的號碼。如果他的密碼被證實，且具有足夠的信用額度，則他的通話會被接通；假如他的信用額度用完了，則他的通話會被終止。

## 韓國可專利標的 (十一)

### 6.5.2 地域新穎性限制

自 2006 年 10 月 1 日起，韓國專利法(KPA)對於新穎性限制係採用整合性國際主義(integral internationalism)。亦即，假使一件具已請求的發明為眾所皆知或被實施在韓國境內或國外，或被描述在已發佈在韓國境內或國外一份公開刊物時，則該發明缺乏新穎性(依據先前韓國專利法，假使一件發明僅在國外或已為眾所皆知或被實施時，則新穎性限制不適用)。

### 6.5.3-新穎性的推定-六個月優惠期限

即使，一件發明案已為眾所皆知、在韓國境內或境外被實施而被描述在已發佈在韓國境內或境外的一份公開刊物，或早於該專利申請案的申請之前時，如在該揭露後，該件專利申請案在六個月內申請，則該發明案被視為具新穎性。此外，除了當一件發明以早期公開(laid-open)方式被揭露之外或根據韓國專利法或條約(有效日自 2006 年 3 月 3 日起)而被公佈在韓國境內或一外國境內時，目前韓國專利法已解除多種對於符合優惠期限行為種類的限制。亦即，一申請人在沒有先前已提及特定理由(如下所示)情況下請求期限，該申請人可享有六個月優惠期限而請求該優惠期限。重要地，要注意的是，目前六個月優惠期限不會確保有 12 個月優先權期限。舉例來說，假使一件指定韓

陳俊元 專利工程師  
淡江大學電機系

國之專利合作條約(PCT)申請案基於一件已公開揭露標的之美國專利申請案而請求優先權，該件申請案必需自該公開揭露算起六個月以內(而不是自該美國專利申請案的申請日期一年內)提出。

## 針對未在美國使用而眾所皆知的 外國標誌之保護

### (五) 實用訣竅

當檢視商標檢索報告書時，美國執業者應留意於釐清標誌其所存潛在的盲點。商標有可能是被使用或熟知於任一國家，為美國相關大眾所知曉，但未必會顯示於美國商標檢索報告書裡。因而，當釐清而新的標誌時，美國商標執業者應考量詢問他或她的客戶，是否所提議之標誌或係造意於使用在另一國家之另一標誌。

也是值得注意的是 2003 年 the Monte Carlo Casino 案件，由美國第四巡迴上訴法院(這法院之判決有約束聯邦以上地方法院的權力，即 Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia and West Virginia)。在 In International Bancorp, LLC v. Societe des Bains de Mer, 329 F.3d 359 (4 Cir. 2003) 一案中，法院主張販賣賭場服務予美國境外的美國消費者，及在美國境內的實質廣告上是充分的”使用於商業上”，而使原告能依 the Lanham Act 43 (a) 條款提起一不公平競爭主張以對抗另一企業其經營侵權網站及擁有許多侵權網域的名稱。值得注意的，這案件是因 the Monte Carlo Casino 標誌於美國是著名，且因為原告在美國不賣商品及服務而有區別在先於美國聯邦法院判決而判決；反而是因，原告的標誌只出現在美國廣告裡。

### (六) 美國州法院-以紐約州為例

非美國商標持有人也可與美國代理人商議已決定在各州的法律下，任何潛在要求的強度。州不公平競爭法是典型、主要與聯邦法一致，但有些例外，州法可能提供在聯邦法下無法取得的額外保護。例如，紐約州法院(紐約最高州法院)近來主張，雖紐約普通法不承認外國標誌之”著名標誌”或”眾所皆知標誌”例外，外國標誌，保護仍是可行，在”濫用”或”欺騙”不公平競爭理論之下。ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 2007 N.Y. Slip OP. 09813 (N.Y. Dec.13, 2007)。濫用之紐約要求”通常是關於原告所有權〔或商業的利益〕的取得和使用來與原告就之相同所有權之自己使用相競爭。”Slip OP. at 7-8.”欺騙”是販賣一製造商的商品而假冒為另一製造商的那些商品。Id. at 6.法院重申”當一企業在紐約透過名聲而具有商譽將在本州構成所有權或商業利益，而這

### 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

商譽是在紐約不公平競爭法之下被保護而免於濫用。無論在國內還是外國企業皆相同。” Id. at 8.但是”在最低限度，由紐約的被告以某標誌所提供之商品或服務消費者紐約的被告須能直接聯想到國外原告的標誌” Id.

如何構成濫用則逐案的事實而不同。紐約上訴法院不願提供詳盡的因素列表以供考量，但列舉某些相關的要素：（1）”公眾表達或廣告而呈現或暗示性連結於國外原告”；（2）”直接證據，例如消費者民調，表達被告的商品或服務之消費者相信商品或服務是關聯於原告”；及（3）”實際的證據是重疊在紐約被告的消費者和國外原告之間”Slip OP. at 8-9.

縱使外國原告在紐約普通法下提出一成功的要求，謹記禁制令救濟的範圍仍受限在紐約境內的活動。被告不必然被排除於其他州從事相同活動。INFA 做了此案件的法律意見書，提出於何種情況下紐約普通法承認著名標誌學說，儘管在美國並無實際的使用。

[www.inta.org/downloads/brief\\_ITC\\_v\\_%20Punchgini.pdf](http://www.inta.org/downloads/brief_ITC_v_%20Punchgini.pdf)

## 侵權案涉及內隱預期問題

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

反之，如果解讀第一請求項為包括任何數量之 PHC 半個結晶水反而侵權，*即*地方法院旨在新創造個利於 Apotex 之衡平侵權防禦 (equitable defense)。在新防禦措施之下，*基*由 SmithKline 所述”消失之多晶體”理論而成為播種環境，SmithKline 需承擔依此可製造半個結晶水。結果 SmithKline 誘生所聲稱之侵權。地方法院認為 Apotex 應該享有實施製備 PHC 無水晶型習知技術之權利。因而，在此選擇性衡平防禦狀態下，地方法院免除 Apotex 承擔 SmithKline 自己行為所引發結果之責任，而導致不侵犯'723 專利，則不可能實施習知技術之後果。地方法院同時認為其固有之衡平權力及一般禁令衡平本質將使依 35 U.S.C. § 271(e)(4)(A) 條文，所定之禁令落入法院之裁量範圍。

SmithKline 亦企圖主張誘導侵害 Apotex 之請求項，而其理論則係由於胃內增加濕度和壓力，在患者胃內 PHC 無水片劑轉換成 PHC 半個結晶水。地方法院排除 SmithKline 關於該問題之證據，而認定 SmithKline 可能無法滿足其釋明”食道侵犯”之負擔。

最後地方法院考慮其它選擇性請求項之解讀，允許請求項 1 涵蓋 PHC 半個結晶水，*而其量度係*得由申請'723 專利當時可利用之方法，或其後成為可利用之任何測試方法。從其紀錄中顯示，SmithKline 提出對於 Apotex 片劑各種樣品之測試結果。該試驗證實，在 Apotex 產品含有 PHC 半個結晶水。地

**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

方法院以不可信而駁回該證據，主因係 SmithKline 之律師排除測試某些片劑，卻未提出合理之解釋。審判法庭發現被排除之片劑可代表在取得 ANDA 許可後，Apotex 可製造之產品。因而，地方法院認為 SmithKline 無法證明，Apotex 片劑將包含任一可測得量之 PHC 半個結晶水。

## 聯邦巡迴法院最

### 新消息 (一)

作者：Kathleen Carr 及

**蔡昀修** 法務專員

輔仁大學歷史學系

Elizabeth Anderson Spinney

承諾不起訴並未除去可由法院審理的爭議

*SanDisk Corp. v. ST Microelectronics, Inc.*

480 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2007)

在競爭者請求未侵權及無效以對抗專利持有人之宣示性判決的案例中，聯邦巡迴法院認定專利持有人承諾不提侵權訴訟，並未除去可由法院審理的爭議。

在此案例中，專利持有人 ST 及宣示性判決的原告 SanDisk 二者皆有快閃記憶體儲存商品上市。在進行授權協議的協商期間，ST 表示 SanDisk 有需要針對其聲稱 SanDisk 侵權的特定專利授權，且提供有關 SanDisk 商品之詳細侵權分析予 SanDisk。儘管如此，ST 告知 SanDisk，ST 並未計畫採取侵權訴訟。其後，SanDisk 對於作為上述協商主體的 ST 專利，請求未侵權及無效的宣示性判決。

地方法院採納 ST 之駁回聲請，而認定因為 SanDisk 對於訴訟並不具客觀合理之瞭解，而未存有實際爭議。然而，聯邦巡迴法院並不認同。

法院為決定是否存有宣示性判決而可由法院審理的實際案例或爭議，於傳統上適用的檢驗會考量是否有以下情形：1)專利權人所為之行為，對於該宣示性判決原告將面臨侵權訴訟的部分，可引發合理之瞭解；且 2)該宣示性判決原告所為之行為等同侵權活動或表現其意圖進行侵權活動而採取的具體步驟。在美國最高法院最近對 *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc* 一案的判決內容中，法院駁回此傳統檢驗的「合理瞭解訴訟」因素。代之者，該法院認定，若當事人對其相關義務採反對立場，而每一造個別主張特定權利時，即使兩造皆未指出會提告，便引發了對於宣示性判決目的的爭議。

**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.

## 經延伸的歐洲檢索報告程序

## 現在適用於新申請案

## 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

SMARTTOWER 被認為僅係描述商務與產業上的冷卻塔，及相關的零配件而作為一單位販售。依美國商標法§ 2(e)(1)被商標訴願暨上訴委員會維持拒絕註冊。在本案中，LEXIS/NEXIS 的數據顯示，「smart」一字普遍用於許多關於電腦操作或其他自動化項目。自動化系統被認定用於冷卻塔的零件，而購買者將即意識「SMART」意指為或有關一高度自動化設備。「TOWER」一字將被理解為與冷卻塔有關聯。兩個字分別在該產業上有極其易懂的意義，而當結合成「SMARTTOWER」一字使用於申請人的商品，成了描述冷卻塔係高度自動化的措詞。並沒有獨特或不一致的意義。審查委員論證了自動化系統、電腦被用於控制或執行冷卻塔的功能。相關商務或產業冷卻塔及零配件的購買者可能會意識到它們的作用。以「smart」描述自動化冷卻塔是很合理的。

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

FISHERMAN'S WHARF 用於提供娛樂與旅館、餐廳、夜店、咖啡廳和會議設備服務而被認為僅為描述性。漁人碼頭是會被複製在飯店賭場娛樂綜合設施作為一個舊金山題材的舊金山知名地標的名字。其他舊金山地標也會在旅館和賭場被複製。旅館和賭場的主顧直接就會理解 FISHERMAN'S WHARF 單純描述一個有意義的特徵或特點，也就是用於提供服務之題材或裝飾。商標訴願暨上訴委員會認為申請人承認，「FISHERMAN'S WHARF 這個名詞之使用只不過是為了引起由申請人所設計的設施的話題性」，是重要的。題材或裝飾為一飯店賭場綜合設施重要的特徵或特點，因為它被計入大規模、尺寸設施服務以對大眾有吸引力。競爭者可能想使用 FISHERMAN'S WHARF 這個主題連接他們的服務，且假如申請人被賦予系爭商標所有權的排他權，競爭者將會是弱勢的一方。記錄顯示申請人的兩個競爭者考慮建造以舊金山為特色主題的飯店賭場娛樂綜合設施。他們應有資格把漁人碼頭的複製品稱為 FISHERMAN'S WHARF。

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

對於 2005 年 7 月 1 日以後提出的歐洲專利申請案，以及基於國際專利合作條約(PCT)在 2005 年 7 月 1 日以後提出而最終進入歐洲區域階段的 PCT 歐洲專利申請案，其歐洲檢索報告或者是其歐洲補充檢索報告將被擴增而納入一份對該申請案的“意見書”。雖然當檢索報告被發出的時候，不會訂定答覆該意見書的期限，與檢索報告一併提出的意見書實際上將成為一份初步的實質審查報告。其動機是：在必須支付實質審查費用的階段之前，或是失去退費的權利以前，申請人應該能夠運用該意見書據以作出有關進一步進行該申請案的一個訊息較靈通的決定，並且基於期望該程序直到授予專利的過程將會整個加速，而鼓勵申請人在早期自發性地處理問題。

倘若歐洲專利局認為授予專利的要件未能完全具備，對授予專利的核駁將會記載於意見書內。若未對該意見書提出自發性答覆，那麼當實質審查正式開始的時候，第一次實質審查報告將簡單的引用該意見書，而且訂定處理核駁的期限。然而，如果申請人採用這個機會，於實質審查正式開始之前提出自發性答覆（答辯與/或修訂）以滿足該意見書所列該等核駁，將可能縮短該程序。如是，則第一次實質審查報告不得只引用該意見書的內容，該份審查報告必須考量到所提出的修改與答辯。

## 中國商標法之擬議變革(3)

## 註冊

本中國商標法草案擴大了可註冊之商標類別，包含聲音商標、氣味商標、影像商標及其可註冊商標類別之聯合式。

該草案同時也提出允許一商標案多類申請，原先一申請案僅可申請一類別之原則將會廢止，而改為一商標申請案可跨類申請；此項修正將會使得整個商標註冊過程對申請人更加便利，及促進減輕中國商標局之工作量；且此種修正是符合「商標法新加坡條約」之要件。

中國商標局核發商標註冊證書之往例將會被取消；只有在商標權人申請領證時，商標註冊證書才會被核發。

## 商標授權之登錄

在該草案的條款下規定，商標權人為商標授權之登錄已非強制性，然而，主動申請授權之登錄仍是被建議的，因為授權若未被登錄，則不能用以對抗一

個已實質獲得商標權利之善意第三人之權利。

### 未註冊商標之保護

現在中國商標法對惡意使用及註冊商標之申請人僅有很少的制裁，如此一來，對於擁有未註冊商標之申請權人僅有很少之保護；為了建立一套健全公平的制度，本草案提出商標申請和商標使用都需符合誠信原則。待續...

## 商標使用實務

### 商標與搜尋費用

大部分人認為商標法是在禁止使用他人商標或是使用與他人商標近似之商標，因為那樣會導致在市場上的消費者混淆誤認。法院通常將商標法的目的解釋成避免消費者混淆誤認，而那也是避免廠商善意的付出被盜用。這些法院指出，消費者和生產者雙方，對於大眾能夠接觸關於產品或服務的真實的資訊都會因而獲得利益。

以經濟的術語來說，商標為降低消費者搜尋費用的經濟上效益做出貢獻。與其對於每個潛在消費的來源和品質都加以調查，消費者可以以商標作為一個簡單的指標。因為這個簡單的資訊比取得詳細的資訊來的便宜，消費者可以更容易取得，在一個競爭的市場裡，消費者很容易得到相關的資訊。這樣的方式是有效的，當然，前提是消費者要信任商標的正確性，而這也正是商標法的目的。為了保護商標以免混淆誤認，商標法確保消費者和廠商對於文字使用的信賴，商標文字就是指其表達的意思會使買賣雙方均獲有利益，賣方因為他們善意的投資不會被竊取而獲益，消費者購買前則因為不必耗費心力去比較和搜尋也不用花額外時間在商標上面而獲益，他們可以根據商標名稱，就瞭解產品是否是他們所要找的。換言之，商標法就是要藉由保持商標文字的清晰達到促進市場競爭的目的。

**黃星源** 法務專員  
東吳大學法律系

**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

為了作出一個完整的決定，商標裁判及上訴委員會也考量了以釋明 AUDIO BOOK CLUB 在商標法第二條第六項下也能註冊為目的所提出的證據。為了這個目的，商標裁判及上訴委員會假設，AUDIO BOOK CLUB 並不普遍，但申請人有較大的責任去證實顯著性佔較大比例，因為這是個高度描述性的標誌。商標裁判及上訴委員會認為申請人提出來證

明消費大眾看待 AUDIO BOOK CLUB 是有聲書郵購服務單一來源的跡象的證據是不充分的。大量廣告和促銷服務的證據是不足以建立 AUDIO BOOK CLUB 是一個來源表示的識別而不是新的書籍俱樂部服務種類的名稱。廣告和促銷的程度只顯示了申請人發展識別性的企圖，而不是識別性的成就。

商標裁判及上訴委員會也考量了四十九件由申請人的訂閱者所提交的相同的信。這些信件直接對委員提出並以法律用語表達的情形，使得商標裁判及上訴委員會推論這些信件是由申請人的律師起草，並提出一些簽署者是否了解他們陳述的法律意義的問題。這些信被認為並不足以釋明普遍的消費大眾認為 AUDIO BOOK CLUB 是一個來源的表示。

LOG CABIN HOMES 被認為是為他人進行建築物（特別是房子）建築設計的一般用語，以及成套建築物（特別是房子）的零售商。

**王紫潔** 法務專員  
東吳大學法律學系

## 生前信託 - 回到基本原則

Tom：所以你開始覺得你的貢獻可能會造成改變。

Harvey：送一個具有實質性禮物的想法開始醞釀。

Harriet 也同樣就讀 CSUN，而且我們都覺得這個數量的禮物將會為 CSUN 訓練未來企業領導的能力帶來特殊的正面衝擊。我們認為比起分開且較少量的給予不同的機構，這樣做是一個較好的方式。

以這樣大的規模給予並不是我平常做的事。雖然我一生都有參與慈善事業，我絕對不富有，對比那些經常將這樣數量的金錢給予一個組織的人們。

Tom：你如何決定多少才是足夠的呢？

Harvey：我們覺得給予一個足夠在人們的心中激起暮鼓晨鐘效應的數量是很重要的，如此一來他們可能會考慮提供大量的金錢給一個啟發如此多成功人士的學校。

如此之事將對你帶來極度的愉悅，即當你在世上做一個完全不同的事，而你還在世且能夠看到影響。在 CSUN 做這樣一個不同的事是我可以永遠珍惜的。畢竟，這是一個還有我的父母給我指導，而達成我的成就的大學。

Tom：你會希望你的捐贈帶來些什麼呢？

Harvey：五年內，我的目標就是去追蹤新稅務碩士課程的不同校友，注意他們的生涯以及觀察他們的大學經驗是如何影響他們的人生。我們指定 Bookstein Institute 的課程，按照我父親的名字，Harold，他啟發了我很多。畢竟，若我父親沒有強迫我就讀大學，今天我也不會有這樣的地位。

做為一個會計師，我的工作就是確保我的客戶生意成功與興隆。我希望藉由建立這樣的職位與研究機構，提供援助資源給教職員以及學生獎學金，

**陳侑廷** 專利工程師  
清華大學工業工程學系

我希望能幫助 CSUN 商業的教職員以及學生做同樣的事。捐助金錢給那些能夠聰明使用這筆錢去幫助別人的人真的感覺非常好。

## 韓國最高法院裁決

### 韓國的法律(而非域名爭端統一解決方針)適用於網域名稱相關之爭端

韓國最高法院最近將一個關於網域名稱爭議之案件發回漢城高院重審(受理上訴的法院),其判決韓國法律應適用於此,儘管存有受國際域名爭端統一解決政策(UDRP)拘束之合約。

**何嘉倫** 專利工程師  
輔仁大學物理學系

在此判決 (Case No. 2004Da72457, February 1, 2008)中,最高法院認為下級法院做出如次錯誤的判決:就系爭網域名稱而言,因聲請人,即登錄者向註冊處明示同意標準之合約而同意受拘束於域名爭端統一解決方針以作為註冊程序的一部分,被告有權並因此域名爭端統一解決方針而提出尋求禁止原告使用網域名稱的禁制令救濟之訴訟。最高法院認為此案應該復審並依據可適用的法律而非依據域名爭端統一解決方針復審並判決,因為此合約係由原告與登錄者簽署,故對於原告和被告的實質權利並無拘束力。因此,在不復審系爭案件的實質內容下,由於在選擇準據法上程序的缺陷,最高法院判決原告勝訴。

**林忠** 專利工程師  
清華大學工程與系統科學系

此判決暗示,在此案件可適用的法律並非域名爭端統一解決方針,而是相關此案的韓國法律,例如:商標法、不正競爭防止法及商業機密保護法。依據最高法院的判決,漢城高院被期盼去進行更進一步關於系爭網域名稱的註冊是否抵觸韓國法律的復審。

## ETRI 發展次是戴 PRAM 元件

電子和電信檢索協會在 2005 年 9 月 13 日宣布發明相位轉換 RAM(‘PRAM’),它是一種 2 元合金, (銻和碲)。PRAM 的資料處理是之前的 4 倍快,而電子消耗會減少 90%。

PRAM 被期待快速取代使用在通訊產品,像是快速成長的個人數位助理之非揮發性記憶模組,由於它的在積分元件上受喜愛性質。有關 ETRI 的研究結果和發展,ETRI 在韓國有 10 個

專利申請案和 2 個 PCT 申請案。

OLED 專利申請量增加

當和 2005 年的下半年相比時,韓國的 OLED 專利申請案顯著增加。

對於 2005 年上半年的 OLED 專利分析報告,分析了在韓國、日本和美國在該年的 1 月和 6 月之公開申請和註冊專利,秀出在韓國公開申請案和註冊的專利和有前一年度兩倍的量。

這項研究顯示,雖日本專利申請案仍佔有一大部分的 OLED 專利申請案,在韓國的 OLED 研究與發展有值得的發展。

在韓國獲准專利的專利數量有相當的增長,即在 2005 上半年有 567 件 早期公開專利申請案和 215 件已經登記的專利,可相比較的,在 2004 下半年比較有 435 早期公開專利申請案和 95 已登記的專利。除此之外,在美國的專利核准數字增加兩倍,而有 170 件 早期公開專利申請案和 83 件已經登記的專利,即 2004 下半年有 72 早期公開專利申請案和 39 已登記的專利。

## 美國商標判例

在實施或防禦一個已註冊的商標之前,商標所有人應該小心地檢閱他們的檔案並決定向美國專利與商標局提出於當時所做成之宣誓使用聲明是否適當。當商標聲明其依美國商標法第八條有持續地使用屬臨時,註冊者應該調查它們做成聲明當時的使用範圍。既然事實後的修正明顯不會治癒多年前所犯下的欺瞞,一個新的申請將有必要取代一個有弱點的申請。

當他們提出一個還未在商業上使用之商品和/或服務的風險,精確的第八條的聲明對於基於其識別性特有的冗長及/或廣泛的國外註冊(未有使用聲明)的註冊仍具關鍵性。在通知當事人執行、撰寫一個停止或終止其行為的信或提出民事訴訟之前,一個欺瞞的審核應該被實施,使當事人可能在一個最有利的位且不會不知不覺地置身於可能被撤銷註冊。

雖然在數宗案件的附帶意見中暗示在使用基礎申請中瑕疵的商品和服務陳述可以藉由在公開前的修正治癒,這似乎是採取一個冒險的態度,因為在最近大多數的判決中支持這個欺詐發生在聲明作成的時間,且之後不能被更正的論點。在做成任何使用基礎申請或當提出宣稱使用聲明使用之修正或之聲明需要小心地調查時,確認該商標已使用於所有在文件中列出之商品和/或服務及解釋錯誤使用之聲明有關於有該商標上而尚未販賣商品或尚未提供服務錯誤使用聲明之結果。

既然主觀意圖並非一個要件,這只能視為一個嚴格

**陳伶因** 法務專員  
台北大學法律系

的責任問題。

此篇文章經 2007 年 7 月/8 月之世界商標評論之同意刊載。

## SHIGA 智權新聞

關於這件案子，過去總共已經有大阪的地方法院與高等法院的六個判決，判決中裁定，即使違反了產地的限制，那也是授權者與被授權者之間的內部問題，既然商品為向商標所有人取得授權的公司所製造與銷售的商品，所以不侵犯到商標權。關於這個論點，最高法院做了意義深長的不同判決。

因為以下的原因：最高法院裁定這案件的輸入商品不是平行輸入的真正商品，也因此商標權已經被侵犯了。

1. Osia 未曾徵求商標擁有者的同意私自轉包給中國大陸生產，破壞了商標的功能--商品的來源。
2. 授權合約中對於製造國家與轉包對於商標擁有者在商品上的品質掌控非常的重要。有可能在商標所有人的商品品質與平行輸入的商品品質之間有差異，因為商標所有人無法掌控平行輸入的商品品質，因此有可能破壞了商標的功能--品質的保證。
3. 消費者對於平行輸入的商品品質具有相同於原商標所有人的商品品質有信心，但是在現在的案例中，此對於平行輸入商品品質的信心可能已經無法保證。

### 歐洲智慧財產權領域的最近的趨勢和改變

以下你將找到實用的資訊，有關於：

- 最近在歐洲關於智慧財產權執行法令之改變；
- 新的歐洲專利公約 (EPC 2000) 在 2007 年 12 月 13 日開始；及
- 最近有關於輔助保護認證 (SPC) 與學名藥物的引入 (Bolar provisions 保樂條款) (待續)

**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

## 第二巡迴法院採用

### 「必要暗示虛偽」原則

by Saul B. Shapiro

在考量 DIRECTV 公司對地方法院判決的上訴中，第二巡迴法院立即認定辛普森的廣告在字義上是虛偽的。然而，它認定，威廉沙特納在廣告中陳述：「勉強接受有線電視將是不合邏輯的」呈現一個更難的問題，因為它不是 DIRECTV 公司的高畫

質的畫面品質和有線電視的高畫質的畫面品質間的一個明確比較。DIRECTV 公司引用美國家用產品公司與強生公司的訴訟案 577 F.2d 160 (2d Cir. 1978)，主張其聲明不可能是字義虛偽，因為它沒有明確比較 DIRECTV 公司的 HD 與有線電視之 HD，及地方法院之不當判決必是不當地基於其整體廣告的一個主觀看法。時代華納有線公司則引用艾維斯租車系統公司與赫茲公司的訴訟案 782 F.2d 381 (2d Cir. 1986)，主張地方法院經考慮廣告內其他內文的語言，乃完全是高解析度影像的品質，因此已適當地認定其廣告聲明是字義上虛偽的。第二巡迴法院解釋，美國家用產品與安飛士汽車租賃公司兩案似乎衝突：前者主張消費者混淆的證據-即消費者調查的證據-如果廣告不作出明確的虛偽陳述，則此證據必須被考慮到；然而後者主張法院可能會認定廣告使用文義上精確的文字造成文義的虛偽-經考量廣告的全文內容（包括系爭營業的來龍去脈）-而沒有消費者混淆的證據。法院接著解釋說，美國家用產品公司並不違反下列原則，即廣告的含義應由上下文所確定，並指明為了調整使兩個判決一致，應正式採用其他巡迴法院所認定的「必要意涵虛偽」原則。因此，法院認為，「如果文字或影像，由上下文義考量，必定明確地隱含著一種虛偽的信息，即使它並未明確作出虛偽之主張，廣告可能是字義上虛偽。」適用此一理論，巡迴法院維持了地方法院的判決，即威廉沙特納廣告在文義上是虛偽的。

### 第二巡迴法院擴大推定無法彌補的損害

第二巡迴法院也認為，地方法院已適當地推定時代華納有線電視公司將遭受無法彌補的損害。法院已確立，雖無法彌補的損害通常必須證明，它可能被推定在虛偽的比較性廣告中提及原告名字的產品。

本案例中，兩個電視廣告都未提及時代華納有線公司，且辛普森的廣告甚至未使用「有線」或任何相當的名稱。然而，法院與時代華納有線電視公司一致認為，推定也應適用「原告證明有可能成功，釋明被告的比較廣告乃字義虛偽，且鑑於市場的本質，即便原告未被用名字辨識，對觀看的觀眾而言，廣告顯然是針對原告。」因此，法院同意，因為時代華納有線公司是以「有線電視」在市場上運作，因此其提到「有線電視」的威廉沙特納廣告之推測為正確的。法院也同意在辛普森的廣告中推定是正確的（其中沒有提及「有線電視」），因為大多數消費者不是有衛星服務，不然就是有線電視服務，並因此 DIRECTV 公司的主張是針對有線電視服務提供商，「將是顯而易見的」。

**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

在 O2 之後的比較性廣告

在歐洲法院就 O2 Holdings 有限公司等和 Hutchison 3G 英國有限公司受漫長等待的判決後，比較性廣告在歐洲的處境逐漸變得艱難。法院的判決清楚地指出公開地以廣告方式就一家公司的要約與他家相比，確實會侵害一註冊商標，並且該競爭者可以隨意提起訴訟而不需被強迫依靠行政機構之行為。

### 背景的泡泡

在二〇〇六年秋季刊和二〇〇七年的春季刊，我們曾就高等法院及上訴法院關於 O2 的決定報告過。簡要地說，Hutchison 3G 有限公司(H3G)曾經使用特定象徵的 O2 Holdings 泡泡商標於一二十二秒的電視廣告，來強調與它本身的競爭預付卡行動電話服務價格比較。起初的十四秒為陰暗的黑色及白色泡泡，以及一沈悶的聲音唸著 O2 的價格。下一段則是彩色、明亮的泡泡和一較為令人鼓舞的配音來強調 H3G 更為便宜的價格。

O2 便提起侵犯商標權訴訟，但是因為該比較性廣告並無超過比較性廣告指令 CAD(在 1988 年時轉換為英國法的管制誤導性廣告規例，後於 2003 年時曾修改)的範圍，一審即敗訴。上訴審時，O2 又遭敗訴，原因為廣告中代表 O2 特有的服務的泡泡，並不足以引起混淆，並且不屬於商標法應該干涉的使用方式。頗有爭議地，上訴法院似乎認為比較性廣告完全未超出比較性廣告指令的範圍，而一點也不需要參考商標法。

陳寬謀 業務經理  
台北技術學院機械學系

王苡甄 法務專員  
政治大學法律系

## 實務新訊

### 韓國食品藥物管理局自 2009 年 1 月起提供製藥專利資訊

韓國食品藥物管理局宣佈計畫建置製藥專利資料庫(例如：專利訊息、請求、核准消息、市場訊息，諸如此類)稱之為“專利 Infomatic”並且自 2009 年 1 月起提供免費資訊給製藥產業。

詳言之，“專利 Infomatics”將包含專利情報(與國內產品相關的專利情報，在美國糧食與藥物管理局橙色書的專利情報和 USPTO、EPO 和 PCT 檢索報告)，產品資訊(批准和學名藥公司；名字、成分、功效和用途；配方；許可日期；依據醫療保險系統之價格；以及銷售數額)和試驗資訊。

“專利 Infomatics”期望對在加速學名藥品和累增改良藥品的發展能有大的助益。

### 易利信瞄準韓國電信市場

易利信,世界的最大的電信設備供應商，計劃返回到韓國市場，瞄準電信市場。

在 80 年代初期開始、到持續於 2000 年間，易利信移轉基礎電信技術到韓國,並經歷在韓國國內交換機市場上迅速成長。然而，在 2000 年易利信在韓國除了維修交換機市場外，幾乎停止了大部分它的商業活動。

易利信重返韓國將東山再起它與韓國因 Emperor Gojong 介紹了易利信電話給韓國而開始的 113 年關係，易利信的焦點看來將介入朝向 IP 多媒體子系統(IMS)和長期演變(LTE)等中到長期的業務關係。因而，易利信可能將面對來自三星電子和 LG-Nortel(主要國內電信設備公司)和 Alcatel-Lucent 科技公司(一家主導的電信公司)的劇烈競爭。易利信的焦點看上去將介入 IP 多媒體子系統(IMS)和長期演變(LTE)等中到長期的業務關係指向。

在 2008 年 4 月 22 日，韓國易利信舉辦了一場命名為「易利信，在您身邊」的巡迴演出，並且邀請了各家的電信企業，包括 SK 電信，KTF 和 KT。藉著首席行銷長(CMO)來自瑞典從它的總部和從東北亞組織一個代表的參與，易利信展現了它強烈重返到韓國市場的渴望。

為了順利返回到韓國市場，易利信計劃依靠它的固定行動匯合(FMC)環境的技術，包括 IMS 和 LTE。

最近，在由易利信舉行的展覽時，它陳列了這些技術。

也在這次展覽期間，它介紹它合併了或購併了可幫助易利信再進入韓國市場的公司。這些公司包括：Marconi，一家世界的最大的電信設備公司；Redback，一家光學傳輸設備公司；以及 Tandberg，廣播設備公司。

一個預計加入易利信的韓國團隊的人指出，「在 WCDMA 市場失敗後，易利信實際上結束了它在韓國的業務」，因此，「易利信將採取積極的行動再進入韓國市場」。

## Dastar、可歸責性及抄襲 (十六)

Jonathan Band 及 Matt Schruers 原著

### IV. 具抄襲法律規範之政策問題

#### C. 報章雜誌之可歸責性規範

記者在某些情況下，會寫事實之來源。當有報導價值事件係一特定來源之事實宣佈(如美國國會預算部門公布聯邦赤字數額)，記者將典型地提供消息來源。記者亦將於僅一新聞管道能接觸到一消息時，會在「最新消息」之情況下提供來源出處，而記者將自該來源出處拷貝該消息之情事係顯而易見的。(註一) 例如，倘一匿名政府官員僅向華盛頓郵報(Washington Post)透露資料，其他報紙普遍認知其自該郵報獲得資料。如事實係有爭議的，記者可提供消息來源以避免偏見之指控。相類似地，記者可

把意見歸因於其他人，因而其得維持其呈現之客觀性。

如普通史書之作者，當未註明來源出處之拷貝超過事實及意見，且延及其他記者之實際文字，新聞工作者已穿越其專業道德界線。亦如普通史書，被拷貝表達詞語之數量極少造成著作權侵害之程度。然而，整體觀之，因整個新聞企業要求公眾信任記者之正確性及誠信正直，即便此種相當小量之抄襲亦將威脅公開、甚至同業。結果，鑑於可歸責性規範較不頻繁地、且僅於特殊事實情況操作，新聞工作者禁止拷貝之規範會嚴格地執行。

蔡馭理

台灣大學電機系

註一：最新消息之拷貝，無論有無標示來源出處，如符合下列五種情事，將構成盜用/濫用：i) 原告透過若干費用或對價取得或蒐集之資料；ii) 資料之價值具高時間敏感性；iii) 被告使用之資料構成自原告付出努力代價所獲得或蒐集資料之搭便車；iv) 被告使用之資料係與原告所供產品或服務直接競爭；以及 v) 於原告努力下，其他第三人搭便車之可能性將降低刺激/鼓勵商品或服務之生產，而使其存在或品質備受威脅。NBA v. Motorola, 105 F.3d 841, 845, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1585, 1589 (2d Cir. 1997)。

## 申請專利範圍之撰寫 (四十一)

### 法例條文 - 一些基礎原則

#### §24-I 替代表示法 (Alternative Expression)

對申請專利範圍中一元件或部件使用替代表示法一般係不適當的。因此，"一彈簧或配重用來促使該載器抵頂該制動器〔假設該載器及該制動器已被定義〕"之敘述係不妥的。實質上，這將是兩申請專利範圍。避免替代表示法的方法為找到或發明對於兩實施例或種類是通用的某種表示法，例如上例中"偏壓裝置(means for biasing)"。(參見來日第 50 節，使用 Markush expression 於某些化學案例類型中之限定例外)

MPEP 706.03(d) 似乎允許一些替代表示法之限定使用：替代表示法諸如"煞車或鎖固裝置"會使申請專利範圍不明確。如該限制涵蓋兩個不同元件。假如兩個均等部件示以"連桿或長棒"，此替代表示法可能被認係適當。

由於不清楚此明確的邊界，並由於替代表示法本身以前被認為不適當，建議直到更進一步釐清前，不要使用此裝置。亦應注意 *Pavlecka case* 例外認可"一方栓或複數方栓。"

相同的，意圖替代的或不受限定的表示法(例如："一驅動裝置，例如一馬達"，或"一固持器，較佳者為一穿孔盒")被認為是不妥的。它們係替代性，的且確實意圖同時提出兩不同申請專利範圍一

一廣泛，一較狹隘。每一申請專利範圍應該涵蓋一單一結合物並有一可確定範圍，而非數個不同範圍的組合物。當然，該解決方式是於第一請求項使用一較廣泛用語，且如果重要，在其他請求項使用該較狹隘用語或替代的結構。

此種在申請專利範圍中反對替代表示法的規則可能沒有法律支持，而因此可能無法滿足判例對任何駁回理由要求詳細的法律基礎之日增要求。(參見來日第 63 節舊組合物之法條對案例法律駁回理由之討論。)

## 專利法基礎理論(41)

### §1.09. 專利取得過程概述 (五)

相關習用技術的預先審查檢索有助於發明真正範圍的披露，它或許也暗示從事更進一步測試及實驗，以更精確地決定發明的真正界限及範圍。為保護「該發明」，一個發明申請案廣泛並具體地揭露及請求是極其重要的。相關習用技術的審查也可能使某些想法在申請人的腦海中產生，例如新的替代途徑，或值得更密切檢視的鄰近領域。

專利檢索 (Patent searches) 為了各種目的而實行。如同以上說明的，預先審查檢索 (pre-examination search, "pre-ex" search) 的目的是幫助為專利申請準備的人。專利有效性檢索 (validity search) 一般而言最為冗長且必然最為花費，它是為了決定是否任何相關習用技術在申請案審查期間皆被美國專利及商標局忽略而實行。該種習用技術的發現將會使可能足以使競爭者主張該專利無效的專利蒙上一層陰影。有時被指為的侵害檢索 (infringement search) 者，則是由專利所有人來實行，以決定任何較後專利得申請專利範圍是否具有從屬於其專利申請專利範圍的申請專利範圍，而可能允許其向該從屬專利的所有人主張權利金。技術狀態檢索 (state-of-the-art search) 是對於習用技術的一般檢索，它是由預期進入該領域的人來實行，不論他是他人發明的潛在發展者或使用者。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

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

2. 註冊及延展

	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
註冊10年之註冊費 (包括防禦標章註冊)	66,000	66,000	37,600	37,600
註冊5年之註冊費(每期)	44,000	44,000	21,900	21,900
延展10年之延展費	151,000	151,000	48,500	48,500
延展5年之延展費(每期)	101,000	101,000	28,300	28,300
防禦商標延展費(一次10年)	130,000	130,000	41,800	41,800

\*\*\*\*\*



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\_\_\_\_\_.
- 其他（請提供建議）：

回覆人：

公司/個人全名：\_\_\_\_\_.

本所編號：\_\_\_\_\_ 回函日期：\_\_\_\_\_

