



98年02月號 道法法訊 (202) ©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(五) - - 蔡清福律師  
美國專利及商標局新知(一) - - 蔡豐德  
漫談現實生活中應有的法感(六十二) 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！」(四)  
美國專利訴訟 - - 胡文和

第四至六版：

印度專利法規修改(一) - - 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(21) - - 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(六) - - 周威廷

第十及十一版：

韓國製藥公司競爭高血壓藥物 - - 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(三) - - 張智能  
韓國可專利標的(十二) - - 陳俊元  
外國標誌於美國之保護 - - 蔡昀修

第十四至十六版：

侵權案涉及內隱顯問題 - - 陳榮福  
聯邦巡迴法院最新消息(二) - - 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(4) - - 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  
專利產品註冊連結即將被引進至韓國 - 林忠  
昔日受顧者被控告揭露營業秘密 - - 何嘉倫

在EPO發生了什麼事 - - 吳怡珊	製作具有可專利性的題材 - - 陳伶因
別錯過“.EU”; “.COM”的歐洲答案(三) - 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	全國廣告審查委員會上訴案 - - 吳順欣
第八至十版：	第十八至二十版：
分而治之- 13 - - 岳勝龍	透視歐洲 - - 王苡甄
歐洲商標 - - 吳巧玲	實務新訊 - - 陳寬謀
廣告中之專利包裝 - - 蔡頌瑾	<i>Dastar</i> 、可歸責性及抄襲 (十七) - - 林明燕
IP報導 - - 黃郁靜	申請專利範圍之撰寫 (四十二) - - 蔡馭理
醫療行為的可專利性(日本) - - 江喆儀	專利法基礎理論 ( 42 ) - - 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（五）

喜新厭舊乃人本性之一，此一標題再耗下去，恐將倒人胃口。生而為人，大不易也？本期試為完結，當符期盼？話說有人挖苦式為馬政府辯護，而指控「需索無度的人民」如次：「台灣同胞們，你們的要求太多了，所以才會對馬英九總統的領導風格大肆批評、才會對六三三跳票失望、才會把自己的口袋、腹肚全都寄望在領導人身上」。因：

- 一、誰說選舉政見一定要做到？選舉支票一定要兌現？
- 二、民進黨立委王世堅勉強除外，哪個政治人物會認真面對選舉承諾？
- 三、老百姓（依藍綠）被政治人物視為禁臠，他們當選後心中哪有人民？（阿扁「拼經濟」與「向上提升」v.馬英九「苦民所苦」與「跟著我不會錯」）
- 四、因此，「台灣同胞們，除了選票，切記對領導人別再需索無度了」。

以上觀察不能說錯，但當下時機也不好或不方便言明可能錯在何處？不論造神運動以迎接領導人，或堅持本土情結以榮耀台灣，莫不皆因為期推動本土民主大盛而生，只不過前者含有濃厚之傳統（「封建」傳承？）成分，後者蘊含濃厚之西方文化因素（民族自決）。現實之社會現象與理論之成因（或變數）分析間常存不小落差，此常令自然或社會科學研究者興奮或著迷，俾尋找或創建理論以解釋其間。只未知吾人得否將此等研究者皆歸類為因果論（顯然不限於佛家之因果循環論）者？或進一步歸之為某種意義下之佛教徒？為來日證得佛果或往生極樂世界，佛教徒成天修練以尋覓因緣何在？試圖勘破紅塵，以了悟自性本源。此又人間百態之一也，然閒話似不宜牽扯太遠，就此打住。

國民黨頗倒楣，常被民進黨依不同方式吃豆腐，但可愛、可笑或可悲者，輒不知如何還手或因應。反觀民進黨雖愛吃人豆腐，但似卻不喜為他人吃豆腐。茲以蔡英文主席為例：

- 一、十一月間拒與馬英九總統會面，指稱「未便與尚未準備好」之總統會面；
- 二、任陸委會主委時，似只因我喚她「英文姊姊」，竟羞憤投入時任院長之張俊雄懷中。

話說民進黨中以草根人物或性情中人為多，當然亦不乏聰慧之士，然卻似因人間難有長期或接續浮眾望之高士以為領導，故似難免已遍歷類似「生老病死」之經驗。茲謹簡單評論其中三位代表性黨員，林義雄：人格完善、不解政治風情、難領風騷；沈富雄：人格無缺、時運不濟；林濁水：翩翩君子。君子治國，國常能大治（雖或一時無以見效，持久

必可見成果）。可惜，君子通常無政治手腕或細胞，而難有機會治國。究竟此一難題，僅是政治制度有問題？抑或選民本身、或為物種之一之人與生俱來之問題？

林濁水雖化成灰亦屬綠營，其台獨思想亦應屬根深蒂固，然縱屬深藍之藍營人士亦應願或可與之成好友。此因林所堅持者為「理性台獨」，茲試為之簡單定義如次：

- 一、情不自禁覺得或依一己之理性分析認為台灣美好前途在於台獨，並以此為奮鬥目標；
- 二、前述目標應以合法、理性、教育或民主方式達成，並應努力不懈為之；
- 三、如有人能透過理性說服，使自己認同統一比台獨好，必敢幡然改圖；
- 四、如台灣人民以民主之方式選擇統一，必將放棄一己之台獨思想。

林濁水之腦筋常很清楚、可靠而理性，茲揀摘其一篇文章「泡沫上的 633 幸好跳票、、、」以代本文結論（非代表本人觀點，但發人深思）：

- 一、「李總統感嘆，馬總統用的幾乎全是他過去的人馬，為什麼過去做的好好，現在不行」：「李總統感嘆得好，但是真相恐怕是過去是運氣好而不是做得好。」
- 二、「上世紀九〇年代，台灣經濟的成長率其實已經從八〇年代末平均約百分之八多逐年下滑到九〇年代末的百分之五多，不只如此，十年間年平均率達百分之六，根本是政府發動了資產大泡沫政策才支撐住的，在資產泡沫支撐下股票指數還一枝獨秀地硬挺上一二六八二高峰。」
- 三、「當年政府採取了異常寬鬆的貨幣政策，金融機構對民間放款和投資餘額由一九八六年的一兆七千多億增加到十一兆。大泡沫政策讓房價上漲三倍以上，正常時期每年大約只要八萬戶，但新建而沒人住、假性需求累積的空屋，竟高達一二四萬戶，留下銀行呆帳一兆多。一九九八年至九九九年間連續發生本土型金融風暴，許多企業實已應倒閉，政府用行庫資金對淘空的企業予以紓困，結果淘空愈形惡化。後來民進黨政府金改，從二〇〇二年到二〇〇七年十月底打消留下來的銀行呆帳竟花了一點八兆，所以一九九〇年代年平均成長百分之六根本是虛的。馬團隊據虛為實，規劃六三三，注定跳票。」
- 四、「當年經濟下滑，資產嚴重淘空，股票反而因

### 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

資金氾濫漲到最高點。完全像大股東進行淘空、做假帳，玩金錢遊戲把股票炒高，然後脫手給散戶一樣。」

五、「經濟成長下滑，政府雖然不顧赤字惡化想重施舊團隊在九〇年代故技，卯勁擴大內需，降低房貸，但台灣發動資產泡沫的舊技不再像一九九〇年代有美國網路泡沫支撐，全面依賴中國也不行；資產泡沫發動不易，但也幸好泡沫發動不易，否則如九〇年代般引鳩止渴未來將更悲慘。」

## 美國專利及商標局新知 (二)

### 對臨時申請之確定規則

在此相同的規則制訂包裹中另一個規則改變記載：當一位受讓人就一專利事件進行訴訟時，他們現在將需要記錄支持他們的所有權主張之文件證據的一份副本。換句話說，當申請一份第 3.73(b) 聲明以建立所有權時，如果此類文件並非已先前登錄在美國專利及商標局(USPTO)，該申請人也必須提呈讓渡文件以供登錄。

如果一份要被紀錄的文件涉及專利及商標二者，一種進一步的規則改變需要提呈一張個別的登錄封面頁。先前可提呈一張單一封面頁以登錄有關於兼具專利及商標二者之一項業務的一份文件。

### USPTO 開發外包國際檢索

USPTO 已啟用一種專利合作條約(PCT)檢索先導計畫，其中某些 PCT (國際) 檢索將外包給私人公司。依據 USPTO 發佈的新聞稿，該先導計畫“將決定在仍維持成本效益下，在專利審查過程中，是否藉由商業實體之檢索能維持由 USPTO 所處理檢索之準確及品質標準”。該先導計畫之關鍵驅動力似乎是減少在專利審查過程中之積壓，儘管在同時控制成本下，其導致在處理國際檢索之延遲。通常，在一件 PCT 國際申請之國際檢索報告於被 USPTO 註記的期限後被寄出。在某些案例中，該檢索報告在該申請案已到達國家的階段才被寄出。

按照 USPTO，另一個先導計畫將開發 PCT 相關工作之外包“到其他已建立的官方智慧財產局”，顯然係指在其他國家之此類局辦。(待續)

蔡豐德 專利工程師  
交通大學土木工程系

上一期談了因應經濟不景氣，勞僱之間的減薪問題，接下來，類似的問題是休無薪假。與減薪問題同，都是為了應經濟不景氣，所以我們似可擬出幾個前提：「大環境不佳」、「經濟不景氣」、「共體時艱」...等。相對的，看看我們勞基法的相關規定，按勞動基準法第 27 條規定：「雇主不按期給付工資者，主管機關得限期令其給付。」、又勞動基準法第 79 條規定：「有下列行為之一者，處二千元以上二萬元以下罰鍰：一、...。二、違反主管機關依第二十七條限期給付工資或第三十三條調整工作時間之命令者。」。

從上述之休無薪假問題與勞動基準法第 27、79 條之規定是有牴觸的，問題是，政府主管機關似乎採放任態度，亦即不管是企業對員工的減薪或休無薪假，並不強烈干預，何以至此？我們當然知道政府主管機關亦有其難處，要保護勞工，則企業可能難以為繼。如為企業著想，又恐淪為不照顧勞工之譏。不過從根本問題的角度來說，當景氣好的時候，企業之獲利及租稅減免之優待，員工從中所獲得之利益分配者，恐遠不及現在不景氣之減薪與休無薪假所帶來之損失。

針對上述問題，要如何看待、解決？就大部分之勞工而言，之所以願減薪與休無薪假，無非是怕被裁員，企業亦清楚這樣的情況，較不良之企業，極可能趁此剝奪勞工權益。是以，既要面對金融海嘯，又要顧及勞工權益，是否可以時間為條件，一者，勞工可共體時間而配合減薪或休無薪假。二者，若干年後，例如三或五年後，該企業尚為存續並獲有利益，當填補勞工因配合減薪或休無薪假所造成之損失。三者，政府主管機關應就此為干預式的監督。四者，政府應相對的於權責範圍內，給予租稅上之配套措施。

以上是個人之淺見，金融海嘯的侵襲，無論企業或勞工，都難以倖免，惟有以「共患難、同享福」之理念，大家才能平安渡過此一非常時期。

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！」(四)

by Jenkins

評論

各不同請求的每一主要申請專利範圍是一方法申請專利範圍。每一請求含包一附屬申請範圍，是針對一裝置，其包含一處理單元，係用以完成該主要申請專利範圍的方法步驟。該裝置申請專利範圍未被專利法院評論，因為其所依附的方法申請專利範圍被核駁。如專利法院所示，當參考德國最高法

## 漫談現實生活中應有的法感 (六十二)

院的 Tauchcomputer 判決，而該裝置申請專利範圍被改寫為一獨立項時，其有可能被認定是可准的。當然，專利法院將必須考量德國最高法院在 Sprachanalyseinrichtung 中的裁決，其中資料處理系統一般被判定具有技術特性。

3)電腦化語音分析(Rechnergestützte Sprachanalyse, Mitt 2003, 207)

此一個案是關於藉由使用預定機率來分配可能的語法以分析語音的方法。該應用因缺乏技術特性被專利局拒絕了。

專利法院同意並判定該語音分析是使用文法規則來完成，而因此不是基於技術的考量。特別是，申請專利範圍第 1 項的主要教導是使用語言學而非技術的考量來分配機率至備選的句法結構。

該法院亦拒絕一修訂的申請專利範圍，其敘述語音分析係使用一堆疊(stack)。申請人曾爭辯堆疊是一結構的限制，以及參考德國最高法院在 Sprachanalyseinrichtung 中的裁決，因此使得該申請專利範圍是技術性的。該法院質疑這個爭點，並敘述即使該特徵是一技術性的限制，其僅在該申請專利範圍中「順便」被提及，而不能使得其是技術性的。

**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

法院檔案編號: 00-CV-202854

日期: 2001 年 8 月 15 日

**安大略**

**最高法院**

當事人:

原告 EASTHAVEN, LTD. (原告代表: Zak Muscovitch)

及

被告 NUTRISYSTEM.COM INC. 及 TUCOWS INC. (被告 Nutrisystem.com Inc. 代表: Jonathan Stainsby 及 Andrea Rush)

審理: 2001 年 8 月 3 日

**判決理由**

**NORDHEIMER J.:**

被告 Nutrisystem.com Inc. 根據既判力聲請駁回不利於它的主張或，替代地，以訴訟是一程序濫用為理由而駁回或停止訴訟或，進一步替代地，根據不方便法庭(forum non conveniens)來停止訴訟。

**背景**

原告是一依據 Barbardos 的法律而組成的法人，並在 Barbardos 的布列治敦設置總部。原告擁有網域名稱"sweetsuccess.com"。原告聲稱它在 2000 年 7 月取得該網域名稱，目的為發展一特色為運動相關內容之互動式網際網路網站。

被告 Nutrisystem.com Inc. 是一依據德拉瓦州的法律而組成的法人，並在美國賓夕法尼亞州 Horsham 設置商業總部。Nutrisystem.com Inc. 係從事減重計劃之行銷、銷售及散佈，並包括以網際網路方式。

**胡文和** 專利工程師

· 台北科技大學電子系

## 印度專利法規修改(一)

**前言**

印度政府再次修改了專利法規，新法規，主要著眼於放寬除了形式問題以外某些期限，以下我們綜合了法規顯著的改變且輔以舊法規作為對照以供參考。此外，法規草案提出時，尚有提議降低或免除部分的規費，然而法規最終未予採納。

**法規對照與注意事項**

**第 7 條第 2 項第 a 款**

舊: 透過電子設備付款是不被允許的。

草案: 透過電子設備付款是可以的。

注意事項: 這將幫助迅速匯款且能加速申請速度。

**第 7 條第 2 項第 c 款**

舊: 所有費用必須連同文件繳交或於提出文獻後一個月內繳交。

草案: 所有費用必須連同文件繳交而不允許部分繳交。

注意事項: 早先可於申請時繳交部分費用並於三十日內補繳，現在則是所有費用必須於一開始即繳清。

**第 10 條**

舊: 權利證明文件(1 號表格或是讓渡書)需在專利申請後三個月內提交。

草案: 權利證明文件(1 號表格或是讓渡書)需在專利申請後六個月內提交。

注意事項: 在印度，有發明人簽署的 1 號表格可於申請後六個月內而非三個月內提出，提供發明人多三個月的時間，此對於外國申請人而言特別有用。

**徐佳琨** 專利工程師

大同工學院機械工程學士  
台北大學法律學士

## 日本智慧財產權保護

### 具產業利用性之發明的審查基準的近期修訂

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

#### I. 引言

具產業利用性之發明的審查基準已被重審，其修訂基準於 2005 年 04 月 15 日被公開。自該日期起，修訂基準已被應用於 1995 年 07 月 01 日之後在日本提出申請的所有進行中案件。本文將介紹修訂基準---主要關於“操作方法”的例子(新修訂者)。

#### (1) 背景

在日本專利實務中，一般認為，與由醫師所執行所謂“醫療行為”相關的發明(諸如針對人體疾病進行治療、診斷或施行手術之方法的發明)不具產業利用性，且因此並非可專利性標的(日本特許法第 29 條第 1 項主文)。此外，在日本，一化合物的第二種醫療用途已受保護成為一藥學合成物或是具有一預定醫療用途(而非“治療方法”)的一具療效媒介，且一診斷方法實際上已受保護成為一診斷屬性產品。

2003 年 08 月，日本特許廳(JPO)修訂了具產業利用性發明的審查基準，而將與醫療行為相關的可專利性標的擴展至包括先前未被認定為具可專利性者。詳言之，已決定者為，使用從人體所取得的材料當作原材料進行製備藥劑(諸如一血液製劑、疫苗、重組製劑)的調製方法或是醫學裝置(諸如人類身體一部分的人工替換或替代品，例如人工骨骼及培養皮膚細胞植皮)，在日本專利實務下應例外地被視為可專利性標的; 即使該方法之目的為處理從人體所取得的材料---假設其係為了治療目的而被注射至或被移植回同一人。

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

當 Williams & Wilkins 控告 NIH 侵害著作權時，政府以公平使用進行抗辯<sup>1</sup>。以公平使用原則歷史觀點來看，顯然並不滿意公平摘錄概念的窄小利益。然而，法院篤信“偶爾總得以較大公眾利益為主，而著作權持有人在最大財務收益上的利益次之”。法院則由注意到，在此控告之前，圖書館根據公平使用的複印已經發生多年而沒有對出版者造成損害的實際證據，並陳述如果禁止這類的圖書館複印，則醫藥科學將會遭受嚴重傷害之確信，來支持其判決。因此，NIH 被允許繼續複印。得自醫藥科學及研究的公眾利益喚起了公平使用原則<sup>2</sup>。

如公平摘錄的普通法概念所要求，NIH 並沒有抄襲及使用這些複印本來產生新的著作，反而，NIH 僅是為了複製著作的唯一目的而進行未經授權全部著作的複印。

<sup>1</sup> Williams & Wilkins Co. 關切未經授權的複印已經有些年的時間。然而，在修改著作權法而允許對聯邦政府提出侵害著作權的控告之後，此控告才是可行。

<sup>2</sup> Nimmer 聲稱，公平使用原則的抗辯僅在宣稱的侵權著作由所有可能被告的普遍散播而不受複製及使用者數量的限制時適用，仍不會對原告的潛在市場有不利的影響。在公平使用原則案例中的司法調查應該不僅僅是著重在那時法院審理中特定原告的市場如何或是否受到影響，而是在所有可能的原告將如何受影響。

## Alicante 摘要 ( 21 )

在此案例中，被異議之商標“Talk 21”係用於第 38 類之電子郵件服務。異議人主要認為：

- 較早申請之英國註冊商標是 32 個系列商標而包含 Talk 210，每一商標皆由 Talk 文字以及二或三個數字所組成。此註冊案主張之服務與歐盟申請案之服務相同。
- 讓異議部門滿意的調查證據證實，在英國行動電話市場中，有重大比率的顧客會將由 Talk 跟二或三個數字組成的商標與 Orange 聯想在一起。異議人確實有使用 Talk 15、Talk 60、Talk 200 及 Talk 360 商標，但是沒有 Talk 210。

基於此，異議部門認為 Orange 對這些家族商標的擁有權，增強他們(未使用)較早商標 Talk 210 的識別力。此外，事實上 Talk 21 及 Talk 210 具有相同構造(Talk 加上一數字)，並且在視覺上以及發音上構成近似，致使異議部門考慮此二商標造成混淆近似。基於此，異議成功。

#### 意見

此異議案顯示出在歐洲商標局是有可能在一般特徵中(Talk 加上二或三個數字)確立商標權利。然而，為此，說服大眾的調查證據幾乎必定被要求顯示出相關大眾會將一般特徵專有地聯想到異議人。

理想上，調查報告也應該被引導至針對證實申請人之商標會被大眾聯想到異議人而非申請人。

#### 商標比較

在此異議案中(Blue Rose v gardeur)，歐盟商標申請案(No. 1153741)是關於在一個圓圈當中的設計字母

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

g，其中包括衣服之商品。此申請案被異議係基於一較早申請之歐盟註冊商標(No. 476952)，其商標為一個設計字母 g 在一黑色矩形中，且含括雷同 25 類的商品。

## 商標判例

該鑑定結果，是藉由於試驗環境中(通常是隱藏於一個購物中心裡的一枯燥會議室或冗長之電話訪談)誘導陌生人而產生之一系列個人之印象。該誘導係由最少兩種類型之刺激所造成：系爭廣告或商標及專家精心設計之問題。嗣後該鑑定結果將提供作為證據，而該證據通常以實質編碼種類之列表形式呈現，且不是回答者精確之文字用語(例如：『X 品牌較有營養』)。<sup>1</sup>存在於任一刺激(商標或廣告或問卷)之改變能改變回應者被紀錄之印象，同時該印象僅僅對於累積之形式有所重要。令人疑惑的，是否該強迫環境針對任何傳聞法則例外提供代表必要可信賴訊息的自發性形式。

再者，鑑定結果於藍能法案案件中用來證明相當部分或數量之相關公眾之感覺(或不知曉)。<sup>2</sup>鑑定之回應者並不成群或區分而為回答。假使他們被認為是宣誓者而為傳聞定義的特定目的，每一回答者的主張必須被正視其主張所包含之真實性，而非不同主張累積後以一編碼種類解釋為意指相同事務。沒有回應者主張神奇之法律用語：【相關周遭之相當部分將會被詐欺或混淆】。關於詐欺或混淆之事實，是要由事實發現者從專家推論所有之總意旨而得出之結論。

**郭宣甫** 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

1. 該專家報告同時應包含各位回答者所有逐字回答答案。
2. 參見，1972 年，U.S.P.Q. 204 2d F.3d 683, 689 53Balance Dynamics Corp. v. Schmitt Indus., Inc., 1976 年(1999 年，第六巡迴法院)(廣告詐欺(實質部分))；Zippo, 216 F. Supp. 第 686-691 頁，137 U.S.P.Q.第 426-429 頁(使用(相當數量)及(相當部分來顯示第二重意義及混淆誤認。))

## 歐洲專利新訊集錦

如果第一代分割案仍在審查中，則其修正仍屬可能有如上述的討論，相同的規定可以適用在其異議時，然而，在第一代分割案已經被放棄或是拒絕

時，修正將是不可能的，使得第二代分割案致命地無效，擴大上訴委員會在第二個問題上的決定將因此具有影響許多第二代分割案的潛力。

### 公眾信賴障礙

在同一上訴委員會的最近兩個決定(T 720/02 [2006] EPOR 2 以及 T 797/02)中，一個第二代分割案用以企圖回復原本在終極母案中的申請專利範圍，但這些申請專利範圍在第一代分割案申請時並未被當成特徵。

因為這些申請專利範圍在獲准的終極母案中並未被當成特徵，並沒有出現雙重專利的核駁，且因為其仍係基於第一代分割案的敘述，顯然地也不會出現對增加新事物的核駁。在缺少明確的放棄下，因此應該沒有先前的基礎用以拒絕在第二代分割案中的此等申請專利範圍的允許。

然而，上訴委員會認為允許此等申請專利範圍“將使公眾在專利的大部分生命期間中，完全無法確定究竟母案中有多少標的可能仍得被主張，這將確實為...去申請一個分割案的可能性而由申請人的潛在誤用鋪設了道路”，以及其將“無可接受地欺騙了公眾的合法期待”而如此行為。

**白大尹** 專利師

· 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(續)：

結果 - 代理的可受期望性(續)

在剩下的複審判決中，有一個是無侵權確認的裁定，而其餘則僅是跟費用有關。(其確認了在複審的程序中，一個失敗的複審申請人可能必需對任何其他當事人的花費作出貢獻)

在一個複審申請遭挫之後，再向法院提出一上訴是可能的，已經有一個這樣的上訴被提出。這個上訴最終的結果可能導致專利局意見實務上的變革。

專利局意見的結果是公開的。對於一爭議的私下解決，很多其它的選項，例如調解或仲裁，是可行的。然而，這些選項幾乎不可避免的將比一個專利局意見要來的昂貴。因此，對一個關於相對少量金錢的爭議，專利局意見仍不失為一個具吸引力的選擇。

評注：

相對大量的案例中，一未經代理的專利權人如對其案件中所擬之申請專利範圍無法獲致侵權成立的意見，或許因為缺少專業的協助，將不適於保護專利權人認為屬於其發明者。

## Crocker 判決之修訂：

### 外國商標在美國之保護（之四）

（註 1）雖然外國申請人以不實的良善意圖使用標記於商業之陳述所提出之申請案很可能無效，相對較少之申請案被異議、或註冊案被提起訴訟，故“無用之物(deadwood)”問題依舊。此問題可能因馬德里議定書而加劇，因外國申請人並非必需透過美國本地代理人，而經手國際註冊之外國代理人可能不如本地代理人通曉美國法律條文或其影響。相反地，有人認為要求外國申請人宣誓良善意圖以使用標記於商業（除了其所據為意圖使用理由之範圍外）並無實益，因為宣誓該標記就特定商品及服務已使用於某處之陳述應足以擔保其良善意圖（加上美國商標法(Lanham Act)有關推定放棄之規定和第 8 條之要件）。許多授予外國申請人之美國商標註冊，而涵蓋著較其良善意圖以使用之商品及服務更廣範圍者，很可能都無效。

#### III. “無用之物”問題

美國於 2003 年 11 月 2 日加入馬德里協議書，允諾降低會員國所有權者之美國商標申請費用及減少延展費、讓與登記、及名稱地址變更之成本。此意謂，協議書並非用以進行商標整合，亦未減少多國別式商標釐清所涉之成本及複雜性。此非協議書之缺陷。反之，就某種範圍而言，這肇因於允許商標註冊於國際間發證而無須任何地方使用之要件、及准予商標延展而無須使用證明。這導致商標註冊單位受“無用之物”阻礙，其因而產生昂貴的釐清問題。若此情況無限期地持續，很可能未來國際性地商標釐清將變得益發困難、昂貴及不確定。（待續）

**卓誌隆** 法務專員

· 台北大學經濟系

## 美國專利實務集錦

### 凡事都要考慮：盡職查核

當生意緊急需要轉讓智慧財產權時，擁有者(讓渡人)和買方(受讓人)需要彼此知會交易的決定。確

實，讓渡人需要進行盡職查核的查詢以確定當事人實際上是真的智慧財產權的擁有者，以使讓渡人確實可以如此擔保。這一盡職查核的查詢是可以藉由檢閱該智慧財產的權利鏈而達成的。一位讓渡人未能執行盡職查核，可能導致因擔保毀約的金錢責任。

另一方面來說，受讓人也必須確定確實取得了協議的權利。因而，在任何交易之前，受讓人自己應該自行的進行盡職查核以釐清是否正在交涉之當事人確實可以讓渡他們所提供讓渡的權利，是否該權利存有限存之授權，以及是否有任何對該智慧財產權的質權存在。最典型的作法是，這些質疑都可以經由審閱該讓渡人的內部文件以及檢索美國專利商標局、州或郡的紀錄而達成。

#### 多個片段的總和大於一個整體

商標經常會跨越一些的商品分類來註冊。因此，商標是可分割的，而且可以被分割在不同的受讓人之中以作為在一特定個別分類的標識而使用。舉例而言，一個被用在服飾和玩具上的品牌名稱，如果被賣給衣服製造商以用在服飾商標上同時賣給玩具製造商以用在玩具商標上，將比如果只賣出其中一種，也許可以得到更大的利潤。也更有可能將商標的使用權讓渡在相同分類的某些特定產品中，例如相同的商標用在由不同供應商所賣的相關不同玩具而將商標的使用權讓渡。然而，有一種中止手續，在某些類似之授權或銷售計畫中會導致反效果、削弱或摧毀該商標的價值。因而，一種如同交叉授權的機制是必須的以維持該商標的強度，而實際的授權計劃需要被仔細考慮以避免任何縮減該商標價值的可能。

**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

**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 (六)

### 美國專利要件

法院的後續討論表明 Continental Can 案及“關於‘偶然、無意識與未注意’的預期之案件亦未顯示固有性需要認識。”該法院總結指出：“在偶然預期性的情事中，DCL 並不是於 loratadine 被攝取時偶然地或在特殊情況下形成。紀錄顯示正常情況下，DCL 必需且必然自 loratadine 形成，DCL 是將 loratadine 提供給病患服用的必然結果。紀錄亦顯示 DCL 因為作為活性不致困倦的抗組織胺而提供有益的結果。”

因此，聯邦巡迴法院在 Schering 案中主張固有預期性存在於所宣稱的固有元素存在於先前技術且

對大眾提供了益處(有益的結果)的時後，且聯邦巡迴法院明確去除了固有特性認知的要件。

因為認知要件的去處，及非僅就個別限定而是全體發明可固有地預期的判例之豎立，Schering 案被視為重要的判決。Schering 案之後，聯邦巡迴法院似乎處在為固有的預期性設立清楚的測試之軌道上。然後來了 SmithKline Beecham 案。

### SmithKline Beecham 案(2005)

在 SmithKline Beecham 案中，聯邦巡迴法院認定專利被固有地預期而無效。編號 4,721,723 美國專利(‘723 專利)是針對抗憂鬱劑之 PHC 的半氫氧化物。更早的編號 4,007,196 美國專利(‘196 專利)是針對包含稱為 paroxetine 化合物的化合物種類。PHC 是 paroxetine 的結晶鹽。因為根據‘196 專利，產生 PHC anhydrate 必然導致至少些許預期 PHC 半氫氧化物之物的產生，所以法院主張‘723 專利為‘196 專利所預期。法院具體指出 PHC 半氫氧化物自然源於實施‘196 專利，並以來自實施‘196 專利的自然衍生物呈現。

**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

### 申請案的較差品質?

對於在 USPTO 及世界各地其他專利局申請的專利申請案件數量的大幅增加，以及 PCT 申請案的相對應增加，產生了以下若干個問題。

### 發明是否有相對應的增加?

我們可以假設發明的速度稍微勝過世界經濟或人口成長率，並且反映知識經濟的高成長率。但是隨著世界經濟中很多國家和部門對於專利的力量已被喚醒，專利申請案件數量的增加速率亦有一個趨炎附勢的因素。如果世界各地的研究族群追逐著相同的目標，其可能總是有更多第二名的案例，他們認為他們有新的事物但是發現已有人先到彼地。

申請人在準備和提出專利申請案時是否以最簡便的方法?

我們聽說越來越多降低專利撰寫成本的方案，這包含不同的委外服務，例如撰寫方面競爭的線上投標，以及外包至例如印度等國家。委外有

**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

將另一層置於發明人和撰寫人之間的傾向，這會導致“發明人所相信他或她所發明的是什麼”的二手解析。這種情況依次會導致一「全有全無(all-or-nothing)」的專利申請案，或者更糟糕時，會導致一個誤導的專利申請案。所謂「全有全無」，我們意指一個申請案，其以該領域的某種技術水平為前提，而對於檢索結果，尤其是對「意外」預期，是有弱點的，意外預期即被某些僅因撰寫者所選擇的文字而有關聯的先前揭露文件所預期。

## 別錯過 “.EU” ; “.COM” 的歐洲答案(三)

一美國公司可以註冊一“.eu”網域名稱，即使其目前不滿足居住要求，但以其有一已註冊國家歐洲商標且已授權那商標給滿足居住要求的一歐洲子公司為限。然而，禁止簡單地利用歐洲籍代理人進行申請。

### 技術要求

一公司應該考慮註冊：目前使用或計劃在近期使用的商標、標語、品牌名稱、品牌+產品型式(如，www.銀行名稱抵押.eu)。也應該考慮註冊商標、標語或品牌名稱之單數與複數變化或一般性誤拼的一防禦註冊策略。

網域名稱必須是：從字母“a 到 z”或數字“0 到 9”選擇的最少兩字元但可以多到 63 字元。名稱也可以包含一連字號，然而，名稱不能以連字號開頭或結尾，或在第三與第四位置包含一連字號。

最後，將需要提供一合格“.eu”註冊處準確資訊，如歐洲已註冊共同體或國家商標資訊，任何授權協議證據，及於可適用時，在特定團體或國家法律下證明有權註冊的證據。歐洲互聯網網域名稱註冊處警告：更新不正確的資訊將是困難且費用大的。因為該註冊處保留權利取消當聯絡電子郵件地址到期時的網域名稱，故建議設立一受公司控制的電子郵件，如 administrator@你的公司.com 代替一個人的電子郵件地址(如果那個人離開你的公司，可能失效)。

**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

我何時能夠註冊一“.eu”網域名稱?

有兩個“日出”期間內，你可以註冊一

“.eu”網域名稱；階段一與階段二，將跟隨於 2006 年年初的一“通用釋放”期間之後。

## 無效審判及智慧財產訴訟的

## 最近趨勢

### 無效審判

無效審判的數量已經連年持續成長。在 2006 年，平均審判時間降低到十一個月，此顯示了日本專利局正努力使審判程序更快。

重要的是可注意到儘管在 2004 年統併異議制度於無效審判制度，無效審判的數量依然保持相對地一樣，而僅於 2004 年有暫時性增加的例外。異議案件數量已經變多，因為屬於簡單單造程序，然而無效審判因為相對地複雜的兩造程序及相關各造的經濟負擔，致其數量沒有增加。因此，無效審判制度不能必然被認為是取代異議制度的一相等事物。

### 對抗審判判決的上訴

關於對抗包括無效審判判決及審查階段的判決的審判判決的上訴，自 2000 年起每年超過 500 個案子被提出，並且平均審判時程已經由 1996 年的 21.4 個月減少到 2006 年的 8.4 個月。

關於專利及新型，在高等法庭前對抗在審查階段審判判決的上訴成功率，例如對抗駁回判決的上訴，由 2005 年的 7.5% 增加到 2006 年的 14.2%。當到達 1999 年的 36.3% 的最高百分比後，此比例已經保持低點。當專利權人在高等法庭提出對抗日本專利局的無效審判判決的上訴時，此判決的撤回的比例大約是 20%。

**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-13

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

**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

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。

## 歐洲商標

### 歐盟商標與馬德里聯繫後，如何運作(一)

自西元 2004 年 10 月 1 日後，馬德里議定書 (Madrid Protocol) 與歐盟的聯繫正式生效。自該日起，商標所有權人得為下列行為：

- 可以指定全歐盟為單一領域之申請案以作為國際商標註冊，以及；
- 基於歐盟商標而一馬德里議定提出國際商標註冊之申請案。

該條文著眼如何指定歐盟為馬德里議定書下的國際商標註冊之一部分將由歐盟內部市場調和局 (OHIM) 審查與處理；並由歐盟調和局作成之該特別條款，以歐盟商標為基礎來申請馬德里議定書下的國際註冊。馬德里議定書制度下取得商標註冊之一般程序在此處不會詳細地被考慮。Jenkins 所著作 “The Madrid Protocol – A Practical Guide” 一書中，為如何獲得與處理馬德里國際註冊提供了廣泛的指導。

### 背景

馬德里議定書在 1996 年 4 月 1 日開始運作，自該日起，與同為商標國際註冊之較早的馬德里協定 (Madrid Agreement) 並列運作。兩者皆提供一制度作為商標國際註冊之取得管道。該議定書是為了改造原本馬德里協定某些要件以吸引廣泛的國家加入。其中一項改造，即允許具區域辦公室之政府間組織能註冊商標以成為該議定書之成員。這使得歐盟得以加入馬德里議定書。

簡言之，在馬德里議定書下的商標國際註冊背後的一般原則是：許可擴展到任一議定書下成員國之國際商標註冊的中央集權議題由世界智慧財產權組織 (WIPO) 處理，而國際註冊係基於持有者母國之相對應國際申請案或註冊案。指定國家的保護受限於那些國家有權在一特定時間內拒絕該商標在他們的國家受保護。當新的國家加入議定書，及/或如果持有

**吳巧玲** 法務專員  
 政治大學法律學系

者希望增加他地理上的保護，則可藉著提出“隨後指定(subsequent designation)”，使其國際註冊可以被延伸而涵蓋更多國家。關於國際註冊申請、延展及移轉讓與的登記皆可經由世界智慧財產權組織中央為之，而可節省成本和行政便宜。至本文章撰寫同時，馬德里議定書已有六十五個成員國。(待續...)

## 廣告中之專利包裝

慕尼黑的 OLG（高等地區法院）於彌合法律上的缺口時，製造了一令人滿意的開端

### 法定情況與現今的法庭實務

能給人對於被推銷的商品係由一專利或專利申請中而於德國專利法（PatG）中被保護之印象的廣告，原則上是被允許的，有如於 PatG 第 146 條可以清楚地看到，其規定了關於呈現一商品已被授予專利來的資訊權利。

儘管如此，德國反不公平競爭法（UWG）的修正版本第 5 條（於先前版本中為第 3 條）普遍對廣告加諸限制，因此其對於利用專利保護的廣告亦有限制。特別是後者，當其具有誤導所針對之市場所涉及的大量民眾的潛在可能性時，就不被允許。可能被認為在誤導人的廣告例如為，一方面暗示不存在之停止請求補償金或其他請求的存在，或另一方面，當一專利還未獲准時，就暗示該專利已被德國專利商標局（GPTO）獲准。

對於打廣告者的競爭對手來說，基於假想主張的不實陳述，畢竟是較為嚴重，因為其可能導致作成禁止使用或停止使用系爭商品的命令。另一方面，與一專利之獲准有關之誤導廣告，對該被廣告之商品購買者來說特別重要，因為那會是影響其選擇購買一據稱為高度創新之產品的決定因素。

**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

d) EPC 52(4)法規並未要求與人體或動物體交互作用的特殊形式及強度，若技術本質先行步驟的表現隱含任何與人體或動物體的交互作用，使該交互作用的用途必須存在，則技術本質的先行步驟滿足“實施

於人體或動物體”的準則。

案例歷史：

在歐洲專利局(EPC) EPC 52(4)法規的規範下，實施於人體或動物體的診斷方法不包含在專利保護的範圍。在先前的案例法中，在條款的涵義之內，診斷被解釋為包括下列步驟：

- 涉及收集相關數據的檢查期；
- 比較所獲得的數據與標準值，找出任何明顯的偏差(症狀)；以及
- 將該偏差歸因於一個特定的臨床狀況(推論的醫學決定期)

若只缺乏這些步驟的其中之一，並沒有使診斷方法，故被排除在專利保護範圍外的治療方法即不適用。

在 2001 年，負責電子療法、磁性療法及放射線治療的科技複審委員會 3.4.1，脫逸了已建立的案例法，認為為了診斷目的而從活體中物質取樣的單一步驟，即足使該排除適用於包含該步驟之方法(判決 T 964/99)。在 2003 年終，EPO 局長提交該法律觀點於擴大複審委員會，並提出四個問題，俾確保法律的統一適用。在 11 件由專業組織、公司及代表人提出的法庭之友狀(amicus curiae brief)中表達了在此案例中的公共關心。

**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

主張理由：

所提供的答案尤其是根據

主張理由中的以下論點：

“一開始，與 EPC 法規 52(4)有關的診斷被定義為為了識別或發現一項病症的醫療情況的性質的判斷...(包括)...可以摒除特定情況的負向發現。”

## 醫療行為的可專利性（日本）

日本專利法中並沒有明確地規定醫療行為不能被給與專利權。然而，在日本專利實務中所廣為熟知的是，雖然醫療用藥或醫療儀器可以是被給予專利權的對象，但針對醫療行為的發明通常無法滿足日本專利法對於被給予專利權的對象必須具有產業利用性的要件。這樣的共同認知被東京高等法院 2002 年 4 月 11 日的裁決所確認（判決記錄編號：H12-gyo ke-65，以下參照“THC65 案件”）。

THC65 案件的原告針對一種可重覆性地以光學顯示一項手術過程的方法提出了專利申請案。在這項發明中，包含參考點的病人斷層照片被拍攝且被儲存，手術儀器連接到定位感應器上，定位感應器建立手術儀器對於參考點的相對位置，而手術儀器對

於斷層照片相對位置的相對應影像資料連續地被顯示並儲存。這項發明可讓外科醫生在手術過程中隨時知道手術儀器的精確位置，而且這樣的影像可在之後被重新播放來檢視此手術。JPO 以缺乏產業利用性專利之法定要件而駁回了此申請案，上訴隨後提起。

指導性 THC65 案件中陳述到，相對於醫療用藥或醫療儀器，給予醫療行為專利權是不道德的，因為一位需要做出緊急醫療判斷的外科醫師並無資源得為判斷哪些醫療行為是受專利保護，而且會因為有可能侵害專利而不欲執行任何非傳統的醫療方法。如果醫療行為是可被給予專利權的，外科醫師將會陷入要強迫他們在利用所有具備的醫療技能以對病患的生命及福祉盡最大努力或是避免侵犯專利所有者的專利權的兩難間作選擇之困境中。（待續）

## 韓國製藥公司競爭高血壓藥物 市場佔有率

隨著 2003 年輝瑞 (Pfizer) 的脈優 (Norvasc) 其中一個專利到期，韓國製藥公司在高血壓藥物市場的競爭日益上升。

輝瑞脈優藥物 2003 年在韓國經歷一千三百億韓圓的銷售，使它成為韓國當年的暢銷藥物。

十四家韓國製藥公司，包括韓美 (Hanmi) 製藥股份有限公司、CJ 公司、Kolon 製藥公司、Chong Kun Dang 製藥公司、Yuhan 公司、Dong-A 製藥公司、Choongwae 製藥公司、SK 製藥公司，準備進入高血壓藥物市場。

雖然輝瑞在脈優藥物中 amlodipine 成分的專利即將到期，但是輝瑞的 amlodipine 和「besylate salt」的組合專利在 2010 年才到期。這表示如果想要製造脈優替代藥物的公司想要避免侵害輝瑞的「組合」專利，他們必須找到 besylate salt 的替代物。

在這些準備進入高血壓藥物市場的韓國公司中，韓美製藥在發展右旋樟腦磺酸 (camsylate) 取代 besylate salt 之後，取得 amlodipine camsylate 的專利。李寬順 (譯音)，一位韓美製藥的研究員，表示：「camsylate 防止 amlodipine 受熱及潮濕的能力比 besylate 好。」它期待儘早進入高血壓藥物市場，並且期待在三年內達到三百億韓圓的銷售額。

Chong Kun Dang 製藥也計畫以其 amlodipine-maleate 很快地進入市場。申熙鐘 (譯音)，一位該公司的研究員，表示：

**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

「maleate 和 besylate 是唯一由美國食品暨藥物管理局針對 amlodipine salt 核准的成分。」他補充說道：「當我們打算採用微塗覆計術來顯著地增加藥物的穩定性時，我們期待我們公司的技術在市場具有競爭力。」

一位輝瑞職員評論：「既然長期地開立高血壓藥物的處方，我們期待滿意脈優的病人繼續服用。」(完)

## 美國商標法之 1946 年規定

**江誌儀** 專利工程師  
台灣大學醫技系  
台灣大學醫技研究所

根據立法過程，即案件法源依據回溯至此世紀初，及“國會制定謝爾曼法(Sherman Act)作為‘消費者福利法規’之事實，消費者於反壟斷(反托辣斯)法下係被認定有其立場主張其之請求”。然而很明顯的最高法院並未對該法令做出解釋，且特別是對“任何人”一詞做字面解釋。有如法院在對 Clayton Act 立場需求要求作出描述之最重要判決所指出，雖然“對法規之字面理解係廣至可包括因直接或間接違反反壟斷(反托辣斯)法之結果而造成之任何傷害”，該法規尚未被如其字面之廣泛意義而理解。反之，法院審查“更廣泛之上下文，其中整個法規均經辯論”，而結論為國會“意圖使該法規鑑於其習慣法背景來解釋”。

回到該背景而言，法院注意到了“儘管在許多州法規之通用語基本上規定‘每個錯誤須有補救方案’，然一些法官所造之規範限制了在侵權行為及合約爭訟中所受損害之可獲賠償—例如可預知性及近因、傷害之直接性、損害之確定性以及合約當事人關係”等原則。而後法院明確地指出數個“因素”，該等因素在確認當事人是否有立場去主張反托辣斯之請求時，必須被檢視：在其聲稱之侵害與對於原告“損害”之間的“因果連結”；前述之損害是否為故意；原告受損害之“本質”，包括原告是否為消費者或是一“在貿易受限制之市場中”之競爭者；“所主張損害之直接或間接性”，包括原告之損害是否為“推測”；“可判別類型之人之存在，其本身之利益通常會激發他們在執行反托辣斯法下而維護公眾利益”，或者是否否定特定類型原告之立場“有可能會使明顯違反反托辣斯法卻未能被發現或未獲補償；以及“重複賠償之風險”或是“錯綜複雜之分配的危險”。顯而易見的，法院已明確的認為這些因素的運用可能“經常否定付出高額代價的消費者之救濟，因為他們的地位類似間接的買主”。簡言之，“是其主張為 Clayton Act 字面意義包含之單純事實並不能終結疑問”。

**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.3 非純粹描述性名稱

在一申請註冊於服飾之商標 OPEN COUNTRY 案中，基於以下兩點理由而被異議：1) OPEN COUNTRY 之字詞是純粹在描述適合在開放的國家中穿的衣服；及 2) 異議人已先使用標誌 OPENAIR 和 OPENAIR BY PROUDHART。異議人因審查委員駁回其論點而後提出上訴。上訴因審查委員基於 OPEN COUNTRY 一詞本身足以與申請人之商品有所區別且其使用證據並非必要之認定係屬正確為理由而駁回上訴。

在 AIAG 的商標申請案中，申請人對於 AUTOMOTIVE NETWORK EXCHANGE 標誌使用於以私人通信系統提供汽車工業經營資訊的服務被審查委員核駁註冊而提出訴願。沒有提交任何使用證據。審查委員因該標誌乃其所含括服務之描述而駁回該註冊案。AIAG 提出上訴並提供先前於其他國家(例如法國與德國)的商標註冊案為證據。委員認為在其他國家的那些商標註冊案並不足夠，因為文化和語言的差異可以使得該名稱在英國非常具有描述性，而在國外則否。

不論如何，該上訴獲得勝訴，因該標誌幾乎具有相當之識別性。其整體印象並未特別說明經由私人通信系統提供商業資訊，且該字詞文理不通的組合必須經過一定程度的努力與分析去解釋為有關服務之陳述。人們遂行其日常生活中，將不花費時間在為了要使該字詞具有描述性的事情上。

另一方面，受命法官 G. Hobbs QC 宣稱使用大寫 X 在 eXchange 中，在此比例中並不足以與常使用之“exchange”明顯區別，且容易被忽略或忘記。

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

與麻州最高法院相反，紐約稅務上訴法庭並未裁定薛文威廉公司在特拉亞州集中商標所有權的合法性。紐約法庭裁定建立子公司的實際目的「是避稅工具且交易絕對沒有經濟實質 (economic substance).....」根據這個裁決，薛文威廉公司被要求向紐約州繳稅。上訴是可預期的。

紐約州議會也許希望薛文威廉公司的上訴無效，最近通過旨在關閉漏洞之法案。儘管對最近紐約稅務上訴法庭增加挑戰，除了紐約州與麻州外的

許多其他州，正注意停止

迄今受喜愛的稅結構。在 2002 年間，紐澤西州修改一般稅制法律，以阻礙州外商標持有公司所喜愛的稅務處理。賓州已宣布同樣會持續修改具有避賓州稅可能性的法案。馬里蘭州議會通過改革這領域稅法的措施，該措施因非相關議題而被否決。在馬里蘭州更新稅法是可被預期的。當然，針對所有新法的法律挑戰是可預期的。

紐約基於分析商標資產的真實本質來尋求改變其稅法。紐約稅務上訴法庭相信，商標不是消極資產，而分隔與分離存在於實體的實際管理，反而需要管理，且於大多數狀況中，是母公司決定與控制子公司。此外，特拉亞州或海外實體的嚴察，以期獲得獨立與誠實管理，成為紐約州、麻州、賓州以及紐澤西州等州的稅務稽查基礎。

在有關商標之商標律師與商標會計師間，總是存有緊張狀態。不像專利與著作權，商標的所有權不能在沒有危險可能下（包括喪失商標重要性），不能在公司實體間輪轉。在我們之前法訊的“赤裸授權並不吸引人”（Naked Licensing Isn't Sexy）一文中曾提到由於無品質控制之授權，將有喪失商標權的風險。在公司稅的狀況下，會計師會根據估價對不同公司實體配置商標對應的所有權，商標律師則不願允准轉讓與許可，而偏好尋求對附帶標籤產品的控制本質。從實際控制所有權的分離卻沒有適當的授權，會嚴重傷害商標資產—在有些例子中，是唯一最有價值的公司資產。

## Aerotel 對上 Telco Holdings 案件以及 Macrossan 的專利申請案(三)

來自 JENKINS Patent Newsletter

### Aerotel 的上訴

上訴法院認為很重要是：該系統整體而言本身是新的，而不單單僅是用於電話通話銷售業務。法院認定該系統能使用傳統電腦來執行，但指出關鍵在於它是硬體設備的新的實體組合。法院是否是虛偽的？特別交換機的硬體設備並不是新的：

一個具有技術的讀者在 1985 年就能夠使用當時在英國或其它地區可取得的電子控制交換機，來實施上述的特別交換機。

法院似乎看到一個在圖中虛線處的額外交換機的新穎的硬體組合。但是，這如何不同於「通話經由多個公共交換機」（「特別交換機」僅是路徑中的另一個交換機）的習知路徑？它是新穎的硬體是因為

它從「特別交換機」及至「特別交換機」建立了兩個端到端的連接？或者此虛線是個騙人的把戲？硬體的唯一新穎性確實在於特別交換機的「特別」本質(再加上事實上它不是公共交換機)，因此其新穎性在於箱內的軟體？對專利申請人來說，是很難去引用在說明上具有瑕疵的 Aerotel 案來作為前例，或者僅能出示給專利審查委員一個「特別」箱，並堅稱其證明「系統是新的，應該通過第三測試」？

既然法院視此系統為一新穎的硬體組合，則法院便不會去懷疑第四步，並且會說「此系統是明確地具有技術本質」。假如的確有一個新穎的技術組合(除了沿著通話路徑的箱子中的一個的僅有的「特別」本質)，那麼人們便能同意無須去提問其是否具有技術性。遺憾的是法院並沒有從不同的出發點來考慮新穎性。如果法院已經如此做，那麼讀者也許能分享到法院在此決定性問題上的明確性。

## 韓國可專利標的 (十二)

[註]依據舊法，對於請求該優惠期限的理由以一特定且限定的方式而被界定。亦即，六個月優惠期限之適用僅限於：

有權取得一件專利之人[一位(多位)發明人或其合法繼承人]已實施下列行為(舊韓國專利法第 30 條(1)項(i)款及(ii)款)：

(i)就該發明所進行的多個測試，

(ii)於印刷媒體(print media)公佈一份該發明的說明，

(iii)透過多個已指定的電子通訊電話線公佈一份該發明的說明，

(iv)在所指定學術性機構給予一份該發明的書面報告，

(v)在一會場上所陳列其發明；或

該發明的揭露係違反具有取得一件專利權利之申請人的意願或意圖。(舊韓國專利法第 30 條(1)項(ii)款法案)。

### 6.5.4 先前技術影響

一件在另一他人專利申請案的提出先前被提出但之後被公佈的專利或新型專利申請案能被使用作先前技術，而依照“全部內容”(whole contents)原則攻擊在後提出的專利申請案的新穎性。因此，除非這兩件申請案的發明人或申請人為相同情況下，否則若一件已請求的發明被描述在一件較早申請但隨後被公佈的專利或新型專利申請的說明書及/或圖式時，一件專利申請案可能因缺乏新穎性而被駁。然而，這一件專利或新型專利申請案不能與另

**陳俊元** 專利工程師  
淡江大學電機系

一先前技術參考資料結合而用於決定非顯而易見問題之日。

## 針對未在美國使用而眾所皆知的 外國標誌之保護

三、於美國無買賣而建立優先權

法院願意提供保護非美國標誌的那些案件裡，將考慮案件的事實，並要求明確的證據。證據愈強，案件愈有力。因此，以下的訣竅對於非美國商標的持有者可能有用：

(一) 廣泛的宣傳此標誌於美國的媒體及在美國散佈的出版品。

(二) 嘗試取得在美國的其他宣傳，例如在領導地位的文章或電視節目中開專欄。

(三) 使用以美國使用者的數量為對象之網址內容。

(四) 追蹤有多少美國消費者購買你於美國境外之商品或服務，如果可以，記錄他們是來自美國何州。

(五) 假設為訴訟作準備，著手調查以建立在相關市場裡，有相當比例之美國消費者熟悉你的標誌。

(六) 藉由申請一個美國商標申請案來建立美國優先權日，但以有真正意圖在美國使用此標誌為限。

1、 假設可行，基於一個非美國申請案而要求優先權。

2、 假設可行，在 Lanham Act Section 44(e)下，基於非美國註冊案而在美國註冊你的標誌。你不需要提出在美國商業中使用標誌之證明來獲得美國商標註冊。

註：一般而言，當連續三年未使用後，任何隨後取得之註冊將遭受放棄理由之攻擊，且假設在美國商業有使用之證據未於註冊後第五年和第六年間，或是在註冊後的十年裡，即延展期限內被提出將自動地被美國專利商標局撤銷。

(七) 為建立真實的使用，使美國消費者能夠從美國境內購買及運送商品給美國的消費者。

### 四、結論

如上所見，某些美國法院對於著名或眾所皆知而尚未在美國使用的外國標誌不提供保護，但其他法院則提供。可能是美國議會的決議或是美國最高法院的判決來仲裁這些歧異(於聯邦的層次下)。INTA 可能提議立法措施來解決此議題。請留意尾隨而來的發展。

**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

**蔡昀修** 法務專員

輔仁大學歷史學系

## 聯邦巡迴法院最新消息 (二)

作者：Kathleen Carr 及 Elizabeth Anderson Spinney

### 侵權案涉及內隱預期問題

一、 *SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp.*, (5) 上訴時 *SmithKline* 提出五論據；首先，地方法院不該在限制請求項 1 在商業上有意義數量之 PHC 半個結晶水。其次，違背地方法院之判決，涵蓋任何數量之 PHC 半個結晶水之請求項解讀，並不會使請求項 1 之定義不活潑。第三，地方法院根據 *SmithKline* 導致侵權之協助作為，錯誤地創造平衡侵權防禦。第四，地方法院錯誤地依據 35 U.S.C. § 271(e)(4) 條文之規定，將強制性救濟落入法院之裁量範圍。第五，地方法院濫用裁量權，而將 *SmithKline* 誘導侵權之證據予以排除。

由於 *Apotex* 尋求實施習知技藝，且該實施涉及侵權，因而下一之質疑涉及預期。即，如果習知技藝正涉及侵權，邏輯上在提出 '723 專利申請前，習知技藝應該已預知其請求項<sup>1</sup>。(再聲明原則"凡嗣後字面侵權者必在先預知")

審判中，*Apotex* 聲稱早在 '723 專利之前，*Ferrosan* 之 PHC 無水晶型製程本身已含有微量半個結晶水，故自然可預期該專利。然而地方法院判決，*Apotex* 並未提出清楚且令人信服之內隱預期證據。根據地方法院之發現，直到 *SmithKline* 之"僥倖"發現為止，但"無人可知 *paroxetine* 之半個結晶水晶型何時開始存在。可測得之含量，雖可合理推斷其不存有"<sup>2</sup>。*Apotex* 不質疑 *Curzons* 在 1985 年首次測到 PHC 半個結晶水，或並無法明確地證明 PHC 半個結晶水何時開始存在。

2005 年 4 月 8 日美國上訴聯邦巡迴上訴法院基本上判決<sup>3</sup>，即使化合物未生曾產製，而如製造方法已被揭露，則該化合物不具新穎性。法律理論稱為內隱預知(*inherent anticipation*)，其根本上認為如可經由在申請前已揭露之方法生產，則該藥物不具專利性。最高法院在 2006 年 6 月 19 日拒絕再審(*declined to review*) *SmithKline* 案之判決決定，而使之成為就內隱預知之目前法律。

**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

<sup>1</sup> 參考 *Bristol-Myers Squibb Co. v. Ben Venue Labs., Inc.*, 246 F.3d 1368, 1378 (Fed. Cir. 2001)

<sup>2</sup> 參考 *SmithKline Beecham Corp.*, 247 F. Supp. 2d at 1022, 1025.

<sup>3</sup> *SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp.*, 03-1285, -1313, 2005 U.S. App. LEXIS 5675, 2005 WL 788426 (Fed. Cir. 2005) [www.cafc.uscourts.gov/opinions/03-1285](http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/03-1285)

援用於 *MedImmune* 案下，聯邦巡迴法院判定，因宣示性判決的受理範圍「專利權人所持立場令該宣示性判決原告處於，追訴有爭議非法行為，或放棄其主張有權如此行為者的立場」之目的，實際存有爭議。當法院相信 *San Disk* 會無視於 *ST* 的侵權主張，持續其行徑卻不給付權利金時，法院認定 *San Disk* 案確立了對於宣示性判決管轄的判例或爭議。由此，該法院撤銷該駁回訴訟。

### 利用熟習所屬技術領域者的常識以判定顯而易見性

*Leapfrog Enterprise, Inc. v. Fisher-Price, Inc.*, 485 F.3d 1157 (Fed. Cir. 2007)

適用美國最高法院最近對 *KSR Intl'l Co. v. Teleflex Inc.* 案判決的前幾個案件中，其中有一個案件是關於幫助幼童發音閱讀的電子學習裝置的專利權主張，聯邦巡迴法院判定該專利權主張相較於先前技術是顯而易見而無效。

被告主張，該專利權主張僅不過是先前技術之物品，即一個藉由字母關聯於發音以教導閱讀的機械玩具，利用在所主張發明當時常見的現代電子學更新而成。

於適用 *KSR* 案時，因於該案中美國最高法院判定不應自該案件的若干事實解離而用刻板規則來決定顯而易見性，反而應適用熟習所屬技術領域者的常識，聯邦巡迴法院亦認同此點。該法院留意到，所主張發明的目標旨在讓孩童在閱讀書本時可壓下字母鍵，則孩童會聽到字母用於字彙中的發聲，而先前技術已達到相同的目標。該法院判定，將現代電子學應用於如先前技術等較早期的機械裝置，實在平凡無奇。藉此，發明人因可縮小體積、增加可靠度、簡化操作、及降低成本，而從中得利。因此，所屬技術領域中具有通常知識者會認為，將現代電子學加入於機械性的先前技術是顯而易見的步驟。由此，該法院確定了地方法院對於專利權主張無效的判決。

**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

FISHERMAN'S WHARF 一詞傳達有關申請人娛樂服務的特徵或特點之有意義資訊，並因此，在商標法第§ 2(e)(2)條的範圍內僅為描述性。一能在主題方面描述商業包裝或裝飾的名詞，假如商業包裝或裝飾是任意的、幻想的或暗示性的，該名詞就不是僅為描述性的，但倘若該商業包裝或裝飾是記述的，描述這樣使用的主題方式之名詞是僅為描述性的。當申請人的意圖與在貿易或產業上的實務或趨勢，是為了複製或模擬一個地方特有的氣氛或體驗，不論是整體或有意義之部分，則以地方命名的名詞，當用作商品或服務的主題時，通常被認為是單純描述商品或服務之有意義的特徵或特點。申請人的服務是提供 San Francisco 主題渡假設施，而設施包含定名為 FISHERMAN'S WHARF 的獨特場所。申請人服務的消費者會馬上理解 FISHERMAN'S WHARF 一詞單純描述一個有意義的特徵或特點，用於提供服務的主題或裝飾。申請人如次的坦白是有重要意義的：FISHERMAN'S WHARF 的使用單純是為了引起設施主題的注意。

**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

在註解中，商標訴願暨上訴委員會重申，使第三人註冊成為紀錄的適當程序，不是呈送註冊資料副本，就是呈送由美國專利商標局電腦資料庫下載的電子檔案。即使一些註冊在前的商標有類似於申請人商標的特徵，美國專利商標局對這些註冊在前商標的許可並不拘束商標訴願暨上訴委員會。

### b. 非描述性商標

BIO-CD 被認為非描述包含有生物分子之修改光碟片；光碟使用者，即這類修改光碟片的閱讀機；其他商品用於生物分子與傳染病藥劑診斷與定量等等、以及醫療及獸醫研究與診斷服務。雖套用確定商標是否為單純描述性的通常檢驗，商標訴願暨上訴委員會並未斷定 BIO-CD 為申請人商品和服務有關之單純描述。記錄上鮮少有與申請人商品和服務有關的證據。審查委員有責任確定商標為單純描述性，而該責任未被滿足。此決定並未免除質疑，但該質疑解決則依有利於申請人而為解決。

**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

## 經延伸的歐洲檢索報告程序

### 現在適用於新申請案

如果隨著檢索報告而來的是一個肯定的評價，一如我們正常所相信的情形，則於最終的追加檢索

仍沒有發現新的引證案，而當實質審查正式展開時，申請人通常會接到核准通知（按照歐洲專利公約第 51(4)條項之通報）。在一個肯定評價的情況之下，申請人宜在早期階段考慮 – 在該核准通知發出之前 – 是否任何主動修訂該審請案是需要的，以及/或是否提出任何分割申請是可取的，以保障或加強它們的佈局。

### 相關規費的變更

伴隨著延伸檢索報告的規定，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)，並在 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（經延伸的）歐洲檢索報告或者是其歐洲補充檢索報告的規費提高為 960 歐元。而關於延伸的檢索報告已發佈的申請案，其審查費則減低為 1,280 歐元。對於其（經延伸的）歐洲補充檢索報告尚未作成的國際申請案，其審查費用仍然維持現行 1,430 歐元的價位。

歐洲專利局已經宣佈有關檢索費用的減價(20%)不變，其適用於由美國、日本、中國、韓國、澳洲與俄羅斯等國專利局所完成國際檢索的 PCT 歐洲專利申請案。在歐洲專利局未有任何反面的公告前，我們相信該減價(20%)亦適用於延伸檢索報告所增加的檢索費用。

## 中國商標法之擬議變革(4)

偏離商標「先申請」主義之嚴格適用，應增加在中國對未註冊商標之保護；該草案說明未註冊商標應給予對抗惡意使用之保護；此外，該草案保護對中國消費者已有“某種程度之影響力”或“已為人所周知”之未註冊商標；在某些情況下，先前誠實善意的未註冊商標同期使用者，可以被允許繼續使用該商標(在他人已註冊相似或相同之商標後)；一個未註冊商標之先前使用，在面對違反商標法之主張時，會成為一個有效之辯護。

### 增加之賠償金

中國有關當局對於商標侵權持續著手制裁之承諾，已反映在該草案中，而不論是行政階段之最高罰鍰或是司法訴訟之法定最高賠償金額，都雙雙提高；該草案提議，侵權的法定最高賠償金額，從 50 萬人民幣提高至 100 萬人民幣；行政層面之最高罰鍰，也從 10 萬人民幣提高至 100 萬人民幣。

### 增加資源

中國國務院將會制定規章以管理商標代理人，而中國商標局已經擴編其組織，包含在中國大陸各地設置在

**王紫潔** 法務專員

東吳大學法律學系

地之分局。如此一來，這應能幫助解決某些問題，像是對於申請註冊案積案已久之老問題。(完)

## 商標使用實務

雖減少消費者搜尋費用及鼓勵善意投資在商標體系扮演關鍵調和的角色，這兩者都不僅是追求其自身的目的，商標法減少消費者搜尋費用以促進競爭市場的運作，消息靈通的消費者會創造更為周全的購買行為，也會增加整體效用，並促使廠商製造更高品質的商品，商標法藉由促進市場上資訊的品質以達成更具競爭性的市場。

因此，商標法與其說是脫離促進美國經濟之競爭模式，不如說是確認該模式，商標法即在這方面也與其他的智慧財產權法不同，其他的智慧財產權法則從競爭的角度出發去獎勵投資在發明和創造方面。例如反托拉斯法、不實廣告禁止規範、和其他電腦保護規範，商標法引出並且加強市場競爭的概念，在一般情形下，能夠確保充分資訊的配置同時使消費者以低價取得高品質的服務。

黃星源 法務專員  
東吳大學法律系

### 一些商標法限制條款與他們的搜尋費用原理

商標法對於促進資訊、促進競爭的目標，對於商標保護的範圍有一些重要的意涵，特別是與其他智慧財產權法相比較。過度限制商標法有可能抑制而無法促進競爭，特別是當商標所有權人在經濟上居於強勢，如果他們可以絕對控制商標的使用會對於其他競爭者描述他們商品的進入豎起很重要的障礙。即使在有差異性的市場強勢的商標也會是一種成本，因為他們有可能將我們的文字和描述商品特徵在競爭當中失去意義。然而，商標法的一項任務，就是去保留商標提供資訊的任務同時減輕這些不利的風險，商標法達成這項任務的其中一個方法，就是減少商標所有權人權利的絕對性。

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

申請人認知到記錄中有數百物件中，「log cabin homes」一般都是指原木住宅。並沒有任何的跡象顯示，當「log cabin homes」被使用時，係指稱申請人

的服務上。此外，申請人並沒有記錄下任何證據，以證實「log cabin homes」是一個純從申請人散佈的指示服務的標誌。並沒有競爭者、經銷商或最後消費者的證言，表示將 LOG CABIN HOMES 這個名詞視為指示申請人服務的標誌。雜誌和報紙上有上百篇的報導使用此一般用語，顯示這個用語並非不適合，而且有很好理解的含意。關於「log cabin homes」這個名詞並沒有任何不適合的情形。申請人承認「log cabin」和「log homes」在原木住宅中是普遍的。

即使假設申請人提出的標誌在建築物建築設計上並不普遍，在申請成套建物的零售商而言毫無疑問是普遍的。如果一個用語在申請書上所列的某些商品或服務上是普遍的，那麼不允許註冊是恰當的。商標裁判及上訴委員會並不接受申請人所述，當這個字或名詞是這類型的建物普遍的名稱時，它在這個特定類型的建築物的建築設計上，應該能夠獲得專用字或詞的服務標誌權利的論點。

商標裁判及上訴委員會發現申請人 THE ORIGINAL LOG CABIN HOMES 及設計的註冊標誌已減損 LOG CABIN HOMES 這個名詞已獲得指示申請人為服務來源識別性的聲明。商標裁判及上訴委員會注意到「THE ORIGINAL」這兩字教育公眾還有其他原木小屋的設計者和零售商。申請人的註冊讓競爭者、經銷商和最後消費者更加相信「log cabin homes」這個名詞是普遍的。在字或名詞的前面使用“original”一字象徵了這個字或名詞被其他人使用在指定特定型式的產品或服務上，因此是普遍的。

## 生前信託 - 回到基本原則

來自於共同管理人

我們的系統已經當機五十分鐘了。我被告知要給我們整頓好八樓的電工扳到了錯誤的開關，而答案不僅僅是“扳回”那個錯誤的開關這麼簡單。我們都是科技的奴隸。我也許已經知道這個道理，但對我來說它卻從沒比此刻要來的更明顯。我想也許我可以利用這次的事件做一篇論文，然後揀到一個人類社會學位。

早上 8:20

觀察者(本人)觀察到許多的實驗對象瞪著他們的電腦螢幕，彷彿試著要將生命喚起入螢幕內部。一個以上的實驗對象真的對電腦講話，有些還流淚。

早上 8:35

“A 型”開始浮現。流露真情的徵象：去壓視線內的每一個按鈕。

早上 8:40

較年長的實驗對象(例如高於 45 歲)拿出複數欄位的紙張與鉛筆。隨之出現的大部分詞句：在電腦出現前的老日子阿，我們都是...。

早上 8:45

資訊系統管理部門已經放置了一個六角形樂器纜線環繞著可能受到一波攻擊的他們領土。一個掛在門上的標示寫著：我們知道，我們正在努力解決。

**林忠** 專利工程師

清華大學工程與系統科學系

早上 8:50

較年輕的實驗對象首次開始了彼此間社交的企圖。“哈囉，我是 jode@rbz.com，你的地址呢？”

早上 8:55

觀察者做了個建議去使用空閒的時間致電客戶。告知說客戶聯繫資料庫隨著系統當機了，而取得號碼是不可能的。當他建議使用“411”去取得號碼時，實驗對象看著觀察者，彷彿他有三個頭似的。

## 專利產品註冊連結即將被引進至韓國

最近美國與韓國間的自由貿易協定(Free Trade Agreement, FTA)包含幾個影響專利及醫藥產品的重要條款，其中包含了一個類似美國藥品價格競爭及專利回復法案(the Hatch-Waxman Act)的條款。當在兩國間的立法及行政的批准程序仍進行時，最終批准將很可能發生於 2008 年底之前是被預期的。就此而言，國家衛生福利部(the Ministry of Health and Welfare, MOHW) 已經著手準備藥事法 (the Pharmaceutical Affairs Act, PAA)的修正草案。下文概述有關專利產品註冊連結及藥事法修正草案的自由貿易協定要點。

### 專利產品註冊連結

最近美國與韓國間的自由貿易協定包含一個關於韓國醫藥專利的關鍵性條款，該條款創建一個制度，其係用於當原始研發者提起一個專利的侵權訴訟時，則擱置此學名藥之批准程序。尤其，此自由貿易協定規定：(1)當有第三人提出一個學名藥的批准申請時，專利所有權人必須被告知。(2)擱置此批准程序的措施必須由韓國食品藥物管制局(Korean Food and Drug Administration, KFDA)來執行以防止學名藥之販售。此協議反應了美國在實務上係依據原始藥品的專利所有權人所提起的法律訴訟來停止一學名藥品之註冊。

## 藥事法的修正草案

藥事法的修改草案目前正由韓國國會(Korean National Assembly)審查中並包含以下條款：

第一項：由韓國食品藥物管制局所提供的專利資訊列表{類似美國 NDA 藥品專利橙皮書(the Orange Book)}；

第二項：給被表列的專利所有權人學名藥申請的通知；

第三項：從收到第二項通知的三十天內，由被表列專利所有權人提起專利相關爭議；

第四項：一但一個專利相關爭議被提起等時的有條件批准；及

第五項：稍後將由國家衛生福利部所執行的細則

**陳侑廷** 專利工程師

清華大學工業工程學系

## 昔日受雇者被控告揭露營業秘密

在韓國私人企業的離職人員被控告違反不當競爭防制法和營業秘密保護法(“UCPTSPA”)，因其未洩漏第六代 TFT LCD 彩色濾光器處理科技 2004 未予台灣的公司。

UCPTSPA 保護而對抗不當競爭行為，像是濫用別人在韓國是眾所皆知的商標或是公司名稱，和盜取其他人的營業秘密。在 UCPTSPA 的第 2 條第 2 項之下，營業秘密一詞意指著對於生產有用的任何技術或有用的操作資訊，及尚未公開於大眾之銷售方式和其他商業活動，而有獨立的經濟價值和經相當努力而維持秘密者。

在審理期間，回應檢察官彩色濾光器處理科技構成一個營業秘密的論點，被告爭論該科技並不能考慮為營業秘密，因包含 HDD 科技物質之係由某些公司員工在公司的任期期間於自家家中所發現。因法官小組不能達成全體一致的決定，檢察官要求韓國智慧財產局(“KIPO”)審查是否彩色濾光器處理科技構成一個營業秘密，此關鍵在這個案子中決定是否有罪因素。

因要求外部組織審查科技在審理根據營業秘密的竊

**何嘉倫** 專利工程師

輔仁大學物理學系

盜之科技並非普遍，且因法官小組似乎考慮 KIPO 的審查結果為其判決的決定性證據，這個案件獲得重視。

## 製作具有可專利性的題材

### 係超過職責的

三十五年來，自從美國最高法院決定變換二元碼小

數的運算法並無可專利性，聯邦法院就如次事項作成了一系列前後矛盾的案件：在美國專利法第一百零一條(35 U.S.C. §101)之規定下，是否與商業方法和電子技巧有關聯之發明皆具有可專利性。在一些具有代表法律的複雜狀態案件中，法院已經認為使用電腦以固化橡膠的方法是具有可專利性的(於 *Diamond v. Diehr* 案件)，而避免碰撞(於 *Warmerdam* 案件)及實施拍賣的方法則是不具可專利性的(於 *Schrader* 案件)。

在最基礎的標準下，法院和美國專利商標局必須決定，一發明是否屬於美國專利法第一百零一條(35 U.S.C. §101)中四種可專利性的實質內容(或標的)：方法、機械、製品及合成物。法院和美國專利商標局不需要明確地決定該發明究竟屬於何一種類，但必須決定該發明至少屬於其中一種。

現況: *Comiskey* 與 *Nuijten* 的案件

最近兩個案件對於可專利性實質內容(或標的)由何組成透露一些信息，但仍存留下許多開放性的問題。

In *re Comiskey* 案件考慮申請專利範圍中界定一個關於一個或多個單方文件的強制仲裁決定。一些有爭論的申請專利範圍不包括相關電腦科技的任何限制(如申請人所承認)，但係敘述強制仲裁決定系統。

在分析這些議題時，聯邦巡迴法院依職權注意到：當一個抽象概念並無實用價值時，其係不具可專利性的。

## 智權新聞

### 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)

隨著歐洲指令在智慧財產權執行上的實施，智慧財產權持有者執行他們權利的能力大幅的改善。

由於新的歐洲專利公約 EPC，EPC2000，歐洲專利申請人的權利與被核發歐洲專利的專利權所有人的權利增強了。

### 2007 年 5 月更新的執行法令

#### 執行指令的背景

這指令是關於必須確保智慧財產權實施的措施、程序與救濟，所謂智慧財產權，最少包含專利權、商標權、設計權、著作權、商號權、新型權與資料庫權。

在智慧財產權上的執行指令(指令 2004/48/EC)，原預計在 2006 年 4 月 29 日之前施行於歐盟所有的會員國。有些國家例如大

**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

英國協、荷蘭與比利時，已經實施了指令條款，但是有些國家尚未完成必須的步驟。自從 2007 年 5 月 1 日開始，荷蘭採用新民事訴訟法來實施歐盟的指令。

### 主要改變

指令引入許多智慧財產權執行的改變，有如下述。在荷蘭的民事訴訟法相關的改變也被指出。(待續)

## 全國廣告審查委員會

### ( NARB ) 上訴案

By Christine H. Miller

#### NARB 上訴案

大多數從事大量廣告的公司都熟悉優良商業局的全國廣告部門 (NAD)，其負責監控廣告和提供一個自我管理論壇以解決廣告競爭力的爭端。然而近年來，越來越多的 NAD 決議已經被訴願至其自我管理訴願機構-「全國廣告審查委員會 (NARB)」。

鑑於此一趨勢，了解 NARB 訴願可能的程序和計劃，變得越來越重要。

**陳伶因** 法務專員  
台北大學法律系

#### NARB 訴願程序

NARB 是一個由 70 個廣告同業從行銷、廣告和公共部門的志願者所組成的審查組織。NAD 申訴案由 NARB 5 名成員組成的評判小組所審理。在典型的小組中，三位成員是行銷部高階主管，一般是品牌經理或副總裁，一位成員來自廣告公司，最後一位小組成員 (通常是一位行銷學或通信學的教授) 則代表公眾並主持小組會議。不同於 NAD 的工作人員，NARB 評議小組成員不是律師，但他們由 NARB 法律總顧問所協助。一旦有 NAD 質疑的結果下，廣告客戶即自然有權對 NAD 所裁決的任何部分提出訴願。在訴願未決期間，廣告客戶不需遵守那些由 NAD 裁決且尚待 NARB 審查的部份。另一方面，異議者必須請求許可才能訴願 (除非廣告客戶已請求分割判決，在這種情況下，異議者才有提出訴願的權利)。

**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

## 透視歐洲

然而法院將比較性廣告指令視為曖昧含糊的，不論是否或於何種情形侵害商標之一私法訴訟都可

以提告以對付比較性廣告。因此提交於歐洲法院的問題是，若使用競爭者之商標之行為並不足以損害它的原始象徵的功能，該比較性廣告是否可以造成侵害，及是否有任何該使用為不可缺少要件，使之可享受比較性廣告指令之下的保護。

### 歐洲法院之決定

推事長於 2008 年 1 月將其意見傳出，支持比較性廣告指令為一完整規範比較性廣告之法規，而商標法並無關連(無論該廣告是否遵守比較性廣告指令)。

在該解釋下，關於比較性廣告，品牌所有人將不能控告競爭者(即使該廣告有混淆、不正確或損害之情事)；他們反而必須依靠廣告管理者來提起訴訟(然該程序可能耗費數月)。當推事長的意見被全法院經常遵從時，品牌所有人懷抱著壞消息。

然而在六月時有一令人驚喜的逆轉，歐洲法院傳出一支持商標法仍然與比較性廣告有關連之決定。

法院裁定當一廣告包括競爭者的商標或相似商標而完全遵守比較性廣告指令時，關於完全相同商標和商品，或者相同或近似商標和商品，它將不會構成根據商標指令第 5 條第 1 項的 a 款或 b 款之商標侵權以及有混淆之可能。

**陳寬謀** 業務經理  
台北技術學院機械學系

## 實務新訊

### LG 電子-惠而浦專利爭議如火如荼展開

關於一個冰箱專利的專利爭議在 LG 電子公司和世界的最大的家電製造商惠而浦公司之間，已在美國開打了。在 2008 年 4 月 25 日，LG 宣佈它已在美國特拉瓦地方法院提出了一起訴訟而主張惠而浦 11 種家電裝置包括它對開式雙門冰箱和三門冰箱侵害 LG 專利。LG 要求惠而浦停止專利侵害及請求損害賠償。

LG 這場訴訟是對惠而浦於 2008 年 1 月 23 日提出的訴訟做直接回應。詳言之，惠而浦向國際貿易委員會(ITC)提出了一項訴訟，聲稱 LG 的三門式冰箱、下製冷式冰箱和對開式雙門冰箱侵犯了惠而浦的五項冰箱專利。惠而浦要求 LG 停止販賣及進口它的冰箱進入美國。

在 2008 年 5 月 16 日，LG 電子也於美國新澤西地方法院提出了專利無效審判以舉發惠而浦的五項冰箱專利。

工商業界已注意到了 LG 比起其他全球性敵手製造商過去在專利爭議方面是非常防守性的，正以積極的方式保衛它的積累技術競爭力。

LG 電子，在表達他們的信心提到：他們將積極地對抗專利攻擊，並且保護他們的專利權，以確立他們的技術競爭力。

### 韓國各大公司全神貫注於會賺錢的專利

在過去二年，主要的韓國公司，像是三星電子和 LG 電子，已減少了一半國內專利申請的數量。

根據韓國知識產權局，國內專利申請的數量由三星電子保持最多專利申請案數的國內公司，在 2005 年顛峰時有 17,813 件，但是在 2007 年下降了到 11,471 件。從 2005 年到 2007 年，國內專利申請的數量第二高的 LG 電子，減少 60%，從 13,330 到 5,932。海力士半導體，三星 SDI，現代以及 Kia 馬達公司也減少了專利申請的數量。

韓國知識產權局的官員指出在 2006 年「名列前茅 10 家國內公司提出國內專利申請的總數從 2005 年的 52,212 件到 2006 年的 36,750 件，在 2007 年更少於 30,000 件」。儘管專利申請的數量減少，主要國內公司因專利賺錢的收入是增加的，因為公司有從一個基於數量的專利戰略的轉移到一個基於質量的戰略。LG 電子部門幹部指出「我們自研發階段採取了精選策略」並且「趨向是提出以前被分成三或四個申請案的，現在以一個專利申請案而作為”成捆專利”」。他也聲明「雖然 LG 電子減少了專利申請的數量，因專利賺錢的收入每年增加了。例如，在 2006 年從專利賺進了 US\$60,000,000，而在 2007 年賺進 US\$100,000,000。

三星電子的部門幹部指出「在過去五年中，三星電子的專利工作者加倍了，而且現在他們是 400 名專利工作者」，及「減少提出國內專利申請的數量的原因是因為國內公司集中有益的專利」。

**王苡甄** 法務專員  
政治大學法律系

## Dastar、可歸責性及抄襲 (十七)

Jonathan Band 及 Matt Schruers 原著

### IV. 具抄襲法律規範之政策問題

#### D. 網路內容之可歸責性規範

超文本連結係網路定義性特徵之一。藉由點選關鍵字或圖像，使用者得召喚所連結內容至其螢幕。有時該內容存於相同網站之別處；有時內容存在被他人控制之不同網站。縱使內容存於另一網站，連結網站之操作者得設計連結而使其內容「框」至所連結內容。網站操作者因而有能力讓使用者以為所連結內容存於操作者之網站，雖其實上完全存在他網站。

完全地混淆內容之真正原始位址(其統一資源定址器或 URL)之訊框係一相當罕見之實務(註一)。如此稀少可能係欺騙使用者關於內容來源出處，有如一般反向仿襲者然，欠缺令人矚目網站利益之關係。抑或，罕見可歸責於訊框模糊之合法性。

大部分涉及訊框之案件已於判決前獲解決(註二)。第九巡迴法院對Kelly v. Arriba Soft Corp.之初步見解認定未經授權之訊框內容侵害著作權人展示權。於此點，法院之分析係不正確的；視框連結Kelly照片之Arriba Soft網站並未展示Kelly照片。反而是，係Kelly展示其照片於其網站，而Arriba Soft僅單純地視框連結影像。藉由視框連結照片，Arriba Soft可能侵害Kelly準備一衍生著作之權利，然其確定未侵害Kelly之展示權。

註一：關於訊框（視框連結）規範，參Maureen O'Rourke，明尼蘇達法律評論 (82 MINN. L. Rev. 609, 637-39 (1998))，保衛網路空間：於虛擬世界劃定邊界 (*Fencing Cyberspace: Drawing Borders on a Virtual World*)，對於Washington Post Co. v. Total News, Inc. 訊框訴訟 (No. 97 Civ. 1190 (PKL) (S.D.N.Y. filed Feb. 28, 1997)之討論；亦參前O'Rourke, at 645 (「網路群體亦缺乏對於處理訊框(視框)建立規範，部分乃因訊框(視框)係一相當先進之發展」)；Futuredontics, Inc. v. Applied Anagramatics, Inc., 1998 U.S. Dist. LEXIS 2265, 45 U.S.P.Q.2d (BNA) 2005 (C.D. Cal. 1998)，無理由之維持 (*aff'd without opinion*)，152 F.3d 925 (9th Cir. 1998) (於訊框訴訟中否決被告駁回請求或就其抗辯判決之聲請)。

蔡馭理

台灣大學電機學士  
台灣大學電機研究所

註二：例如Washington Post Co. v. Total News, Inc., No. 97 Civ. 1190 (PKL) (S.D.N.Y. filed Feb. 28, 1997)，可下載自 <http://legal.web.aol.com/decisions/dlip/washorde.html> (2004年11月17日刊登)。

## 申請專利範圍之撰寫 (四十二)

### 法例條文 - 一些基礎原則

#### §25-I 元件部件或特徵 (Parts or Features of Elements)

描述所有關於每一關聯欲撰寫範圍之申請專利範圍之元件的事是必要的。亦即，如於申請專利範圍重要時，必須描述該特徵為：(1) 該元件之組成部分及彼此關係；(2) 細部結構，例如縫隙、削圓之圍端等等；(3) 元件或任何其他部分之大小、形狀、及幾何結構；以及(4) 所使用架構的材料。如果一元件的方位（水平、鉛直）或其位置（某其他元件的上方或下方）很重要時，也應述之。

前列條項僅為例示性而非排他性，規則為申請專利範圍中描述任何關於元件所必要者，且不及其

他。當然，申請專利範圍撰寫者必須對申請專利範圍之元件及元件之部件加以區別；有時一結構的配件會成為一獨立元件或一元件之一部件，而端視元件如何被定義。遇有疑問的情形，使該配件成為獨立元件。

一問題來自沒有基礎的比較，例如"厚的"、"重的"、"小的"。這些通常被審查員認為模糊而不明確。救濟方法通常為關聯該特性於一些其他元件或一外部標準，例如"小於該\_\_\_\_\_或"有一比重大於一"。在此範圍，有一"合理規則"，修飾詞諸如"有彈性的"、"可伸縮的"等等，通常無異議被接受。

如果很多元件的特徵對申請專利範圍都是必要的，它們應以邏輯性次序描述，通常僅會選擇，而必要地使用從屬子句。但小心文法，尤其是動詞時態，並確定該申請專利範圍讀下去仍是適當的句子（參見第4A節）。一複雜度適中元件之描述如下：

一載器，其上裝有該彎曲指部及該物件固持器，裝於該基部導溝而用於在該第一及第二制動器間滑動，該滑動器上部表面具一橫向導槽，其中該物件固持器係裝設以為接近或遠離該彎曲指部之相對移動... [注意"該彎曲指部"，等等已在先前句子中描述。]

盡可能以最簡單的方式陳述僅多必要細節。

## 專利法基礎理論(42)

### §1.09. 專利取得過程概述 (六)

[2] 專利申請案在專利及商標局做出決定前的期間

[a]效果 (Consequences)

(i) 秘密性 (Confidentiality)

依據法規，除非或及至其早期公開或已准予專利，專利及商標局被禁止出版或公開揭露任何原始的（相對於再發證的）專利申請案的內容。然而，一個未決申請案的內容並不必然免於專利侵害或其他訴訟過程中的發現程序。專利申請案當其內容被認為與國家安全至關重要時，會被政府官員仔細檢查。美國專利及商標局長有權發出禁止令 (suppression order)。這使申請人有權利申請政府補償。在專利申請階段維持秘密性的原理並非在於壓抑提出財產資訊以供美國專利及商標局的考量 (consideration)，亦即，申請人有知悉一個已提出，並作為一項商業秘密而存在的發明是否能夠換得美國專利，而不虞遭受由政府將之公開揭露所可能遭受損失的利益。在美國採取早期公開制度之前，這是加盟歐洲專利公約 (European Patent Convention) 的國家及日本有效的專利制度另一方與美國有效的專利制度一方兩者間最為重要的不同之處。

林明燕 法務專員  
東海大學法律系

(ii) 授權期間 (Time to License)

一旦向美國專利及商標局適當提出一個專利申請案後，其所有人不僅可自由開始進行發明的商品化，且應該嚴肅考慮該問題-尤其是提出發明以試圖授權。

英國商標法於2007年10月1日修正

有何變更？

簡言之，自該日起，英國智慧財產局 (UKIPO) 已不再有權基於其官方檢索報告(「相對理由」)所發現如歐盟商標等較早

<b>蔡律瀾</b> 台灣大學法律系
-----------------------

權利而拒絕進行中或新申請之申請案。程序自「檢索-核駁」體系修改至「檢索-通知」體系：衝突較早權利所有權人將被官方通知最近審理案件之存在，

如欲異議，請及時為之。\*\*\*\*\*

## 法訊新知

CTM (或國際 (EC)) 註冊及新英國法及實務