



98年03月號 道法法訊 (203) ©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- 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：

法院（檢察署）v.黑道 - - 蔡清福律師
 美國專利及商標局新知 (三) - - 蔡豐德
 漫談現實生活中應有的法感 (六十三) 洪順玉律師
 德國專利法院專利見解 (五) - - 潘養源
 美國專利訴訟 - - 胡文和
 印度專利法規修改 (二) - - 徐佳琨

第四至六版：

日本智慧財產權保護 - - 吳凱智
Quality King 案之後的生活 - - 吳佩玲
Alicante 摘要 (22) - - 蘇怡瑾
 商標判例 - - 郭宣甫
 歐洲專利新訊集錦 - - 白大尹專利師
 因果關係概念之變遷(一) - - 張柏淵律師

第七至九版：

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(七) 周威廷
 在EPO發生了什麼事 - - 吳怡珊

第十一版：

美國商標法之 1946 年規定 - - 黃欣怡

第十一至十四版：

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(四) - - 張智能
 韓國可專利標的(十三) - - 陳俊元
 外國標誌於美國之保護 - - 蔡昀修
 侵權案涉及內隱預期問題 - - 陳榮福專利代理人

第十四至十六版：

聯邦巡迴法院最新消息(完) - - 謝欣韻
 美國商標法實施後第56年 - - 柯維佳
 歐盟對於軟體專利沒有一致的立場 - - 薛家鳳
 英國商標判例 - - 王紫潔
 商標使用實務 - - 林靜敏律師
 國際商標判例選 - - 黃星源

第十六至十八版：

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
 韓國專利 - - 何嘉倫
 製作具有可專利性的題材 - - 陳伶因

<p>別錯過“.EU”;“.COM”的歐洲答案(四) 鍾國誠</p> <p>韓國智慧財產新聞 - - 廖興華</p> <p>分而治之- 14 - - 岳勝龍</p> <p>第九至十一版：</p> <p>歐洲商標 - - 吳巧玲</p> <p>廣告中之專利包裝 - - 蔡頌瑾</p> <p>IP報導 - - 黃郁靜</p> <p>醫療行為的可專利性(日本) - - 江喆儀</p> <p>韓國IP新訊 - - 賴以斌</p>	<p>SHIGA智權新聞 - - 周大鈞</p> <p>全國廣告審查委員會上訴案(二) - - 吳順欣</p> <p>透視歐洲 - - 王苡甄</p> <p>第十八至二十版：</p> <p>實務新訊 - - 陳寬謀</p> <p>商標案例 - - 李翊群</p> <p><i>Dastar</i>、可歸責性及抄襲(十八) - - 林明燕</p> <p>申請專利範圍之撰寫(四十三) - - 蔡馭理</p> <p>專利法基礎理論(43) - - 蔡律灑</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！

法院 (檢察署) v. 黑道

人皆有赤子之心，應屬不假。所謂「赤子」常意味著純真、初始、動人或未計後果。孩童之幼言童行引人赤子之讚而心生愉悅，本屬正常，至歷有年歲者有無赤子之心？茲舉兩例探討之：

- 一、聯電創辦人曹興誠與檢方互槓之餘，似欲訴諸社會/人民而大登「法律的外衣，黑道的行徑」廣告，並以「黑道砸店」形容竹檢大規模搜索聯電之舉；
- 二、「儒者，以文亂法；俠者，以武犯禁」。有些儒或俠者（如筆者？）或以此自認者腦筋似少了些筋，好日子放著不過，偏為亂法或犯禁之舉。

吾人試且分析前述行為人之潛意識或出發點如次：老曹應係本乎「有理走遍天下」之自信、認知或赤子之誠，而欲回敬或勸阻竹檢「續為不當」行為。怎料非但竹檢聲稱欲「研究」老曹言論內容涉否刑責，法務部且挺竹檢而指宜「核辦」老曹涉否侮辱官署。每人之本初赤子之心、鋒芒或稜角常因吃虧或「受到教訓」而收斂或隱藏，並慢慢成為「內方外圓」之四面玲瓏社會人。果然，老曹受此教訓或「恫嚇」後，不再主張「自己憲法上之言論自由權利」。

前述第二種人之內心狀態較難分析、掌握或較為複雜，然似乎至少包括以下數類：

- 一、因赤子之心而「路見不平、拔刀相助」；
- 二、目前之社會或秩序等狀態並非允當，因而輸其巨椽試為導正；
- 三、既係仗持正義，憑恃己身武功蓋世，縱略有「太超過」，國法能奈我何？
- 四、標新立異以取美譽。

竹檢或法務部之回敬，或在善意提醒老曹切莫犯法。聯合報黑白集短文則提出以下觀察：

- 一、該廣告有傷檢方顏面：老曹雖自稱「小民」，畢竟為知名大企業家，發言有其影響力，檢方不堪抨擊而意圖反撲，不難理解；
- 二、由前起訴和艦案而遭敗訴之同一檢察官再以另案搜索聯電，是否涉及報復？
- 三、承辦台開案檢察官許永欽疑似吃案，社會譁然，法務部卻公然挺其「並無違失」；
- 四、承辦 SOGO 禮券案曾益盛以非公務員為藉口而包庇吳淑珍，如今因扁家洗錢東窗事發而重提此案，法部竟視若無睹；
- 五、馬英九忍無可忍對辦案不公檢察官侯寬仁提出控告，法部竟認檢察官「碰不得」？
- 六、葉盛茂吃案，顯示調查局果有毒瘤；許永欽等人在「檢察一體」護罩下我行我素，反應檢方內部問題重重。

通常以「橫行地方、魚肉鄉民」形容流氓，至於黑道似乎於為禍人民之程度上，可等於或大於流氓者。茲先試圖為黑道定義如次：

- 一、身擁武力優勢、常睚眦必報、恩怨分明、常無條件迴護「自己人」或為自己人討公道，以利組織發展；
- 二、行為常遊走法律邊緣或非法所許、並常文過飾非、窮詞狡辯；
- 三、「流氓講話三分理」，有德黑道行動前必先放話，以圖善了；
- 四、為爭議之解決，非依客觀之公平正義或法律，而係依其己身利益或主觀之一時意氣或衡量；
- 五、常僅放話，即因足使人充分恐懼而能收效；
- 六、一旦化為行動，必出以雷霆萬鈞之勢，凡人常無力阻擋，並因而身財敗亡。

就前兩段竹檢或法務部與黑道之定義或相關陳述，筆者不禁心生如次疑惑：

- 一、就「實力」不對等為考量，法院（檢察署）與人民及黑道與尋常百姓間本有類似性；
- 二、以對人民皆得或不小心恣意為行為觀之，兩者（院檢與黑道）復有相似性；
- 三、院檢斷是非當然理論上係依客觀之公平正義，然而法院純因害怕當事人糾纏不清而不願公開心證，並常因此而不小心「恣意」誤為判決，或導致案件無法速為善了而一再更審、浪費司法資源與人民勞費。縱因此而異於黑道，綜效或所得者何？
- 四、所謂「一理通，萬理徹」，總體而言，仔細比對前揭定義與陳述，究竟兩者間彷彿處或差異者為多？老曹選用「黑道」當形容詞，究竟涉否侮辱？下期起，將分析台北高等行政法院 97 年度訴字第 1652 號判決，以進一步思考此一疑問。

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

美國專利及商標局新知 (三)

商標要如何：檢索 USPTO 的商標資料庫

美國專利及商標局的網站(www.uspto.gov)透過其商標電子檢索系統(TESS)提供到聯邦商標資料的途徑。TESS 包括超過三百萬筆審查中、已註冊以及“死掉的”商標之記錄。

要進行使用 TESS 之一項預先的商標檢索，須遵循以下的步驟：

- 1.點選你的網路瀏覽器到www.uspto.gov。在此首頁，在左手邊的框框，你將看到一個“商標”的標題。
- 2.點選在此“商標”標題下之檢索連結。
- 3.從標示有“選取檢索表單”之盒子，點選新使用者表單檢索（基本）之連結。
- 4.輸入你想要檢索之商標在此檢索項目：的盒子中。
- 5.點選此送出查詢按鈕。

此基本檢索允許你檢索在商標記錄中之文字或號碼——一個商標、申請號或註冊號、或一位所有者名稱及住址——或要檢索在該記錄中所有欄位。要選擇在商標記錄範圍內，你想要找到你的檢索項目，點選該下拉式箭頭到欄位：盒子之右方，並選取選項之一。

要檢索超過一個字，點選此下拉式箭頭到結果必須包含：盒子之右方，並選取此想要的結果——任一的、全部的或精確的。

注意：在美國，商標權透過一種標誌之使用而被取得，並非經由註冊。此表示可能有已取得對一標誌的權利之使用者，但其還沒向美國專利及商標局申請註冊此標誌。所以，僅藉由檢索 USPTO 資料庫，將不能認定此標誌是可獲得排他性使用，以及能在 USPTO 被註冊。

(完)

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 (六十三)

就一般人的理解，「刑法」與「刑罰」少有區分者，甚至是以一個概念予以統合——“做了什麼事會被關幾年”——這樣的議題以代之。簡單來說，一般人較關心的是“法律效果”，不過就法律人而言，重點幾乎集中在“是否構成犯罪”，上述二者之法律語言的區別則為「刑罰論」與「犯罪論」。

既然一般人似較為關心「刑罰論」，我們接下來幾期就來談談與其相關者，就以我小時候談起吧，自孩提時期，無論是跟著祖母聽收音機裡闡述忠孝節義的歌仔戲，或是青少年時期看武俠小說，都有一個貫通的理念——殺人償命，這一個理念，其中雖有表明「殺人」的犯罪行為論，但其重點應係在於「償命」法律效果論上，倘若殺一人償一命，這樣的情形，不分老少，都能理解，也能接受，問題是同一個人殺一百人或一萬人，最多也是償一命，這是因人只能死一次。那竊盜一次與竊盜一百次的差別呢？尤其行為人是基於一概括犯意或以之為常業（刑罰總則修正前），那麼竊盜一次與竊盜一百次的刑罰處遇之量差，可能僅為 1 比 1.5，這要非法律人來理解，其接受度可能就比較難了。因為刑罰，在基本上係對應於犯罪而存在。故在刑罰論上，一

罪一罰，數罪數罰，本為原則；換言之，一個犯罪行為通常應處罰一次，數個犯罪行為通常應分別處罰數次，然何以我刑法於第 50 條規定：裁判確定前犯數罪者，併合處罰之？

上述我刑法於第 50 條之規定即所謂「狹義數罪併罰」，狹義數罪併罰係刑罰論上「一罪一罰，數罪數罰」原則之例外規定，有原則就有例外，有時候，沒例外規定還不行哩！舉個例：某甲犯數罪，法院認各該罪名皆成立，判某甲 18 個無期徒刑，那如何執行？難不成要關某甲 18 輩子，每一輩子結束，再按靈魂轉世投胎，尋其所轉世者抓來關，那可沒完沒了，乖乖不得了。所以要併合處罰，定應執行刑，關一輩子就好，這合理吧！但也有不合理的時候，我們下期接著談。

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！」（五）

by Jenkins

參考德國最高法院的 Suche fehlerhafter Zeichenketten 判決，專利法院認定該發明既未在一傳統技術領域解決一問題，亦未具有任何的技術特質用以辯解專利保護的正當性。

評論

在此個案中的所有申請專利範圍都是方法項。專利法院正確地認定在一方法項的申請專利範圍中提及一堆疊，並不會使該申請專利範圍成為一產品項。然而，鑑於德國最高法院的 Sprachanalyseeinrichtung 判決，在申請人主張一用以完成該方法的資料處理系統，而非該方法時，專利法院似乎必須採取不同的判決。

再者，有如在大多數的專利法院這些判決中，「特質」標準是一再被重申而未曾澄清或質疑其意義抑或是相關性。

4) 電子付款交易 (Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr, GRUR 2003, 1033)

該爭議中的申請案，與完成一網際網路付款系統中之一交易的一方法有關。該方法包含步驟：產生第一與第二鑰匙；從一賣主電腦藉由一顧客電腦與一網際網路銀行設備以傳送該第一鑰匙到一中央伺服器；從該賣主電腦直接傳送該第二鑰匙到該中央伺服器；在該中央伺服器比較該第一與該第二鑰匙，以及，如果該第一與該第二鑰匙相同時，產生一確認信號與進行交易。

在上訴審中，專

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

利法院敘述，藉由產生該第一與該第二鑰匙，以及使用一中立的伺服器來比較，網際網路交易的安全性可被改善。然而，這不是經由技術媒介而達成的，例如，一特別形式的資料傳輸或加密，而是藉由一「企業模式」決定步驟的順序，以及牽涉一「中立」的伺服器之一「企業模式」而達成的。然而，這在完成用手操作的交易之時，早就已知在被實行的。據此，該發明是基於一企業模式，而未解決一技術問題。

美國專利訴訟

法院檔案編號: 00-CV-202854

日期: 2001年8月15日

Nutrisystem.com Inc. 擁有某些 "Sweet Success"® 商標，從 1987 年起它就將這些商標用於減重產品上。在美國和加拿大，這些商標已被廣泛地宣傳及推銷。

被告 Tucows Inc. 是一依據德拉威州的法律而組成的法人，並在安大略的多倫多設置總部。Tucows 是一家網域名稱註冊服務供應商，且一直以來，都是網域名稱 "6~sweetsuccess.com" 的註冊者。

2000 年 8 月 29 日，Nutrisystem.com Inc. 透過 e-mail 向原告的代理人 Comnetwork 詢問關於該網域名稱之取得可能性。收到的回覆是，先透過一回覆 e-mail 再透過從 Comnetwork 打到 Nutrisystem.com Inc. 的一通電話：該網域名稱可以 146,250 美元的購買價格出售。

回應該通知，Nutrisystem.com Inc. 向賓夕法尼亞州東區的美國地方法院提出訴訟。在該訴訟中，Nutrisystem.com Inc. 尋求關於它所註冊商標的救濟，並尋求取得該網域名稱的控制權。為了支持它所尋求的救濟，在某種程度上來說，Nutrisystem.com Inc. 依靠 Cyberpiracy 法(其為美國的一聯邦法令)。

該賓夕法尼亞州之訴狀送達 Easthaven 及其代理人 Comnetwork，而 Easthaven 被准予同意由其安大略的律師在該賓夕法尼亞州訴訟中出庭。

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(二)

法規對照與注意事項(續)

第 12 條：關於國外案的承諾與陳述

第 12 條第 1 項第 A 款

舊法：第 8 條第 1 項-國外案的詳細內容需於申請後

三個月內提交，且於隨後的申請案申請後的三個月內提交。

草案：國外案的詳細內容需於申請後六個月內提交，且於隨後的申請案申請後的六個月內提交。

注意事項：申請人現在於印度案申請後有六個月而非三個月的期限向印度當局提交在先申請的國外相對應申請案的詳細內容。這是非常有用的，尤其是對外國申請人而言。

第 12 條第 2 項

舊法：第 8 條第 1 項第 b 款-申請人需承諾直至印度案獲准為止，自獲悉日起三個月內向該局長提交在任何國家內進行中的相對應申請案的詳細內容。

草案：申請人需承諾直至印度案獲准為止，自獲悉日起六個月內向該局長提交在任何國家內進行中的相對應申請案的詳細內容。

注意事項：申請人現在有六個月而非三個月的期限向印度當局提交在後申請的國外相對應申請案的詳細內容。這是非常有用的，尤其是對外國申請人而言。

第 12 條第 3 項

舊法：第 8 條第 2 項-在專利案於印度申請後的任一時間，直到獲准或駁回，局長亦得要求申請人自通知起三個月內提交有關發明案的可專利性與新穎性的核駁相關訊息或其他詳細資料。

草案：在專利案於印度申請後的任一時間，直到獲准或駁回，局長亦得要求申請人自通知起六個月內提交有關發明案的可專利性與新穎性的核駁相關訊息或其他詳細資料。

注意事項：申請人現在自局長通知之日起，有六個月而非三個月的期限提交國外相關申請案的申請過程詳細內容。這是非常友善的修正。

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

再者，根據審查基準在 2003 年 08 月的修訂版，決定以內在方式控制醫療裝置的方法是一可專利性標的，且與此類方法相關的某些可專利性實例亦已收錄於基準中。在每一可專利性實例中，醫療裝置的功能被表示成未超出裝置中控制流程的方法。因此，以內在方式控制醫療裝置的方法被視為等同於該醫療裝置本身，且其並不會被分類成"對人體疾病進行治療、診斷或施行手術的方法"。

欲瞭解關於審查基準在 2003 年 08 月所作修訂的更詳細說明，請參閱由 Yuasa & Hara 的專利代理人 Fukuzawa 先生所撰寫的文章(YUASA AND HARA, IP NEWS, Vol.13, 17-20 頁，出版於 2004 年

01 月)。

(2) 審查基準第二次修訂的倡議

雖然具產業利用性發明的審查基準是修訂於 2003 年 08 月，具產業利用性、且因此具可專利性的與一醫療行為相關的標的僅被限制於一醫藥發明及對其進行製備的方法、處理生物材料的體外增殖(ex vivo)方法、以及以內在方式控制醫療裝置的方法。為了滿足增進對於產業的獎勵以促進高等醫療科技的發展以及維持日本對於全球標準的具競爭力環境(特別是相較於在美國所發現者)，已提出數種措施沿用美國制度的方針以修訂日本專利制度，其中包括“治療方法”的醫療相關行為被視為一可專利性標的，且另一方面，由醫師所執行的行為應予免責。

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

2. 電腦軟體著作權案例

現今的電腦軟體著作權案例也闡明了公平使用原則將會如何允許提供利益而不是產生更多著作人著作的使用。1992 年 *Sega Enterprises Led. v Accolade, Inc.* 的案例闡明了公平使用原則如何用來使公眾受惠，即，通過產生競爭市場¹。Sega 和 Accolade 兩者都從事電腦遊戲設計與製造的行業。具體而言，Sega 發展影音娛樂系統與相容的遊樂器用匣式磁帶。Sega 將著作權電腦編碼授與能設計相容遊樂器用匣式磁帶的單獨的開發者。Accolade 並不是 Sega 之被授權人。為了獲知 Sega 的著作權電腦編碼，Accolade 分解 Sega 的電腦遊戲程式軟體，此種分解涉及了複製，而 Sega 隨後提出侵害著作權的訴訟。

Accolade 基於公平使用原則主張並贏得抗辯。Accolade 分解程式軟體的目的已經是“發現與 Genesis 遊戲機台相容的功能需求”且最終是製造與 Sega 遊戲相容的程式。

¹ 被告 Iqtel 已經複製了包含在 Mitel 程式中的指令碼來取得進入市場的機會並且與 Mitel 競爭。Mitel 法院推論，在特定案例狀況下，Iqtel 有針對複製的“合法非開發目的”。這些有說服力的狀況包括下列的事實：原告當時控制 75% - 90% 的市場，且原告在過去的九年也已經控制了市場。考慮到此，Mitel 法院認定被告的複製屬於公平使用。

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 (22)

就第 25 類商品而言，異議被駁回，因為異議部門發現此二商標在視覺上以及概念上是有區別的，即使它們的發音相同。就視覺上以及概念方面而言，二商標皆包含文字 g，但是較早申請註冊之商標會被視為一個黑色矩形，而後申請之商標會被視為一圓形。在這種象徵性的文字商標案例中，所請求保護的是一種特殊方式的代表性文字。就文字本身而言，這應該不會導致一種壟斷。

意見

此判決可與先前討論之 Avex 以及 Adolf Ahlers 訴願案對照。調和此二判決的唯一方式就是假定在 Avex 訴願案中，兩商標是由在一黑色背景中之白色文字所組成之事實而導致不相同。然而這可以顯示出基於象徵性文字商標之異議案有些出乎意料的性質。也許二案例中最驚人的特色是四商標在最初就被 OHIM 認為具有識別性而接受。

CTM 撤銷部門 惡意

一件最近的訴訟案(Gillette v.s. Warner-Lambert)是在訴求一 CTM 商標註冊之無效，其包含一些就惡意的有趣評論。該 CTM 註冊案是關於剃刀及第 8 類之近似物品的三個文字商標 DLC。申請人(Warner-Lambert)認為其無效，應該根據 CTM 法規第 7(1)(b)、(c)以及(d)條而撤銷該註冊案，理由係基於 dlc 是一種字母字首的縮寫，且一般廣泛被使用在相關產業，代表“類鑽石碳(diamond like carbon)”。Warner-Lambert 亦提供證據證明這樣的類鑽石碳是沉積成為一種膜或金屬上之塗層，且其係用來增加金屬的硬度以及抗磨擦力。這種塗層過程用在切割器具，例如剃刀刀片上，是特別有用。

蘇怡瑾 法務專員
淡江大學德文系

商標判例

與傳聞法則相反，鑑定回應者對面談之陳述通常包含相當數量的非真實性，其通常是由贊助鑑定之當事人所希望者。例如，假設事實一，品牌 X 較 Y 品牌不營養，及事實二，百分之六十五(該廣告之主要信息是大部分)的潛在購買者於看到 X 品牌之廣告後，會告知鑑定之問卷人該廣告之主要信息是：『X 品牌較 Y 品牌營養』。因為他們不會，也不至

於被 Y 品牌原告製造商提供以證明這些回應者所主張（亦即，原告所擁有之 Y 品牌商品於營養成分上較 X 品牌之營養成分差）之真實性，故於法庭外陳述不能不應該視為傳聞。該陳述會藉由專家提供以協助證明 X 品牌之廣告是詐欺性的（或企圖詐欺），以欺騙該廣告之主要信息是部分之潛在消費者相信 Y 品牌商品於營養成分上較 X 品牌之營養成分差。以另一種方式陳述，當被主張者（例如：廣告欺騙該廣告之主要信息部分相關大眾）之事實是根據各個陳述者不同之陳述（例如：廣告主張 X 品牌商品於營養成分上較 Y 品牌之營養成分優良）共同作成而自專家推論導得之結果時，該陳述不是應被排除為傳聞證據結果。

承認感官鑑定為證據並非法律上之魔術，而能將真實錯誤之認知轉換為事實。不論該陳述是否是正確的，該事實通常是：鑑定之錯誤認知存在，其被相關大眾所提出。有如 Sorenson 和 Sorenson 針對解釋鑑定結果為傳聞之早期爭論所指陳：

郭宣甫 法務專員
· 中國文化大學財經法律學系

1. 何謂個人之見解相對於客體或事件（主觀事實）及何謂藉由其他可驗證對於相同客體或事件（客觀事實）之知識所檢驗該陳述內容之真實或不真實兩者間有所差異；
2. 鑑定研究僅涉及人們所陳述與所相信的，而非是否其構成真實事實...

歐洲專利新訊集錦

這個委員會的決定的基本理由是公眾有一個如次之合法期待：“排他權應受限於由祖母案的審查結果所被授予的申請專利範圍的標的，以及經由母案的方式而由祖母案所明確地分出的標的”，如果他們是對的，則申請人可獲得的自由將受到嚴重地削減，明顯地，確保每個可能會被宣告的事物受到母案授予前所申請的第一代分割案的申請專利範圍所包含是重要的。

申請人的難題

關於在最終母案申請時未宣告的標的，申請人可能面臨一個難題：將母案中並未宣告的標的之申請專利範圍包括在第一代分割案中可能引起增加新事物的可怕東西，伴隨著其對分割案以及由其所分割出的任何更晚的申請案的潛在致命後果。然而，如果在第一代分割案中並未提出這樣的申請專利範圍，在第二代分割案中如此做將太遲(若遵循 T 720/02)。

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

這個事實態樣是提交擴大上訴委員會而在 G1/05 中裁判的第三個問題的相當奧妙用語的基礎，其係如下。

3. 如果第二個問題的答案是肯定的，是否有本質上對此一可能性的任何進一步的限制是超過由 EPC 第 76(1)及 123(2)條所課予者？特別是經修正後的分割案是否可針對未受到所提出分割案已經針對者所包含的更早的申請案的面向？

因果關係概念之變遷

由「決定論」至「非決定論」(一)

第一節 近代物理學的「機率革命」

第一項 古典力學與「決定論」

十八世紀的科學家認為，世界是由毫無例外的自然法則所支配、控制。根據牛頓力學，在許多不同現象中，都有一致的自然法則在運作；不論是運動中的物體、行星、潮汐或者是落石，都被單一的力量，萬有引力所支配。牛頓的成功逐漸演化成一種世界觀，並被擴張地認為，所有的現象都可以使用相似的方式來解釋。亦即，所有的現象都被某種力量或是自然法則---當然，不一定是萬有引力---所支配、控制。其後，康德更將這種「由一般性（自然）法則決定現象」之觀念提昇為所有經驗（尤其是自然科學知識）的必要條件。這種科學或哲學的觀念一直到今天仍有影響力，一般可將之稱為「決定論」（Determinism）。在決定論的支配下，所有的現象背後都有某種自然法則在操控。而科學的最終目的就是，完全地理解自然，並藉此控制自然歷程；如果不能控制，至少要能完全地預測自然歷程。因此，古典物理學要求在特定時間點對某物理系統之整體特質作出完整的說明；以及對空間及時間中之所有現象作出完整地描述。然而，這種「決定論」的科學觀並非通行無阻。許多現象在古典物理學上仍然無法預測、也無法被解釋。例如：在「放射性元素的衰變」中，由現象累積、歸納出的法則暗示，放射性元素的衰變率會出現一種「如同偶然」的變動。這種暗示後來被實驗完全地證實，在不同的放射性原子間並沒有任何物理上關聯，足以對衰變率產生影響。這種實驗結果可被認為是一種直接證據，證實了放射性元素的衰變率本質上存在有一種偶然機制（chance mechanisms），而這種偶然機制（chance mechanisms）是依循機率法則（probabilistic laws）產生作用。換句話說，這種衰變率的變動並不能在傳統的決定論機制（deterministic mechanics）下被預測、或者被說明清楚。〔待續〕

張柏淵 律師
· 政治大學法律學系學士
· 政治大學法律學研究所碩士

擁有人及/或被授權人之間的擴展以及競爭。

著作權也是可以分割的。舉例而言，一著作權作品的書本權利可以賣給出版商，而電影權可以賣給電影院，藉此，可以達到著作權人的最大價值利益。

鑒於近代經濟事件來說，智慧財產權的持有者和智慧財產權的搜尋者都認為：將商標的使用權讓渡在相同分類的某些特定產品中具有大量未開發價值的相同分類的某些特定產品公司經歷商標的使用權讓渡金短缺將存於他所擁有的智慧財產。然而，當在計畫開發利用智慧財產的價值時，為了避免不必要的縮減到該智慧財產的價，非常小心是有其必要的。

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

Crocker 判決之修訂：

外國商標在美國之保護 (之五)

馬德里協議書若非調和之結果，則至少它聚焦於普通法與註冊基礎商標制度（例如美國與歐洲）之間豁開的鴻溝。如上所述，美國傳統上以註冊與實施為基礎之根本前提為商標註冊反映著根本的普通法現實，且儘管目前准許以意圖使用之基礎提出申請，然意圖使用申請案仍受嚴厲法規所規範。以意圖使用為基礎之申請案必須舉證於註冊前良善意圖以使用標記於商業上（註 2），並且商標註冊限於定義明確之商品與服務，而於相對短時間範圍內，須提出證明有良善意圖使用於商業。有別於諸多註冊基礎之國家的狀況，註冊申請案之審查，不僅針對絕對原因如描述性(descriptiveness)，亦對於相對原因（亦即與既存註冊案及先申請案混淆）進行審查。

相對的，註冊基礎制度（如歐盟商標(CTM)）無需任何在註冊前使用之要件，便授予使用商標註冊案所包含全部商品及服務之排他權，而不論申請人是否懷有良善意圖使用該商標。此外，歐盟商標註冊並不允許以商標註冊日起五年內未使用理由之撤銷，而且使用證明亦非商標延展之條件。以未使用理由撤銷一註冊案之理論可能性，時常讓欲釐清一新標誌以使用與註冊之商標所有權人掃興，因其需要立即的答案，而非數個月或數年之後。其餘替代方案如下：檢索另一標誌（致生時間成本和額外費用）、或調查是否相關註冊商標已使用、及若調查結果為負面時，冒著可能的風險採用此標記。（待續）

卓誌隆 法務專員

• 台北大學經濟系

美國專利實務集錦

商標和專利在本質上是屬地的，在世界上的各國都需要分開申請。舉例而言，如果一個人在歐洲及美國銷售產品，他就需要一個歐盟以及一個美國的商標或專利以保護他在個別國家的智慧財產。因此，這些權利可能基於地理的因素被分割成一或多個不同的個案。再一次提醒，小心是必要的，以確定這樣的地理分割不會導致未來在這些不同的當事人之間的衝突(如任何一當事人試圖去擴展他的領土)。因此，地理區域的切割應該要預見未來在權利

IPTL NOTES, VOLUME 7, ISSUE 1 (七)

美國專利要件

聯邦巡迴法院在 SmithKline Beecham 案中針對固有預期性的元素引用如上所提到的 Schering 案，Schering 案是關於整體發明而非僅單一元素可以被固有地預期的事實。

在 SmithKline Beecham 案中，固有性問題為 PHC 半氫氧化物本身是否被固有地預期。雖然可能只是微量，但聯邦巡迴法院認定 PHC 半氫氧化物固有地存在於‘196 專利的製程中。因此，所宣稱的固有元素當然存在於習知技術中。但是，法院在看對於公眾的利益時，並未陳述如‘196 專利所教導之半氫氧化物的用處。似乎如‘196 專利的製程之程度而言，它只有微量。根據‘196 專利產生無水 PHC 必然導致產生至少些許預期 PHC 半氫氧化物。但是，就這些微量可能被產生而言，直到幾年後這些微量才被測得。事實上，聯邦巡迴法院引述地方法院時提到“PHC 半氫氧化物從 Ferrosan 第一次於 1970 年代產生 PHC 無水物或許就已存在於不可測得之量”。顯然地，因不可測得，微量的半氫氧化物從來無法視為有用或對公眾給予益處。即使沒有如此的使用，聯邦巡迴法院仍認定固有預期性。

此外，SmithKline Beecham 還將 Schering 引用為認知要件的消除。在法院固有預期性的決定中，認知因此非為因素。

因此，似乎聯邦巡迴法院只看 PHC 半氫氧化物是否真的存在於‘723 專利之前的習知技術中，並根據存在的發現而認定固有預期性。

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

不幸的是，到最高法院的上訴被拒絕，這摧毀了由該法院澄清的機會。

在 EPO 發生了什麼事

申請案的較差品質？

歐洲專利局察覺到相對於「冗長的」申請案相反的趨勢

EPO 的行政委員會已發表預期工作量的研究，該研究中審查過程的效率亦被考慮進入。其中一個表述的抱怨為 EPO 必須「花費大量資源在冗長的申請案或包含大量請求項的申請案的檢索和審查上」。沒有理由可以預料這是一個新的或嚴重惡化的現象。PCT 制度越來越受歡迎且其對於大量的請求項沒有任何處罰是事實，且很大比例的歐洲申請案每年從這個管道申請專利也是事實，但是直接的歐洲申請案的數目也是上升。以比例來說，PCT 管道的趨勢較小。

對於那些選擇 PCT 管道的申請案，在進入歐洲階段時，有機會修改原來的 PCT 申請案，但是站在成本立場考量，或是在 EPC 第 123 條第 2 項的規定下，為避免不慎更改實質(見下文)，這個機會通常會被忽略。很多申請案沒有依歐洲專利實務做任何校閱，就進入審查部門，EPO 已用增加高於四倍的請求項費用來對付這些直接申請的申請案。超過 15 個請求項的每一個請求項須額外付費 200 歐元，這在申請案進入歐洲階段時，引起申請人龐大的動機將請求項減少，這項工作較佳地由熟知 EPC 第 123 條第 2 項的陷阱的歐洲專利實務者來執行。同時，依歐洲專利實務可以依規定加入附圖標記，這將有助於審查員的審查。

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(四)

所述日出期間意欲給予公營法人或那些具有被認識有權利獲得一名稱者，如商標所有人，優先註冊一“.eu”名稱。因為在先到先分配的基礎上網域名稱將是有效的，故與其在“通用釋放”期間，不如在日出期間內註冊。兩個日出期間將提供一替代性爭論決議的程序以解決網域名稱的爭論。

階段一與二的開始日期原是未定的，然而，該註冊處最終使階段一開始於 2005 年 10 月且延展至 2005 年的最後兩個月。階段一僅開放已註冊團體與國家商標的所有人、商標被授權人和公營法人。如果一公司目前不滿足居住要件，它應該立即在快速

周轉時間的一國家中提出一國家商標申請，如荷比盧經濟聯盟、芬蘭、法國、愛爾蘭、德國、瑞典、或英國，且與總部在歐盟的一組織訂立一授權協議。

階段二立即於階段一之後開始，且也持續兩個月，階段二對“其他權利”的所有人開放，如未註冊的商標、公司名稱、商號、企業辨識符、受保護文學作品與藝術作品的特殊標題、和家庭名稱。

結論

“.eu”網域名稱意欲與受歡迎的“.com”競爭，且提供達到 2 億 6 百萬歐盟互聯網使用者的能力。為了充分利用此大好機會，公司必須現在採取行動。

你知道嗎？？？？

未能將恰當專利號碼標示在你的已專利產品或它的包裝可能導致另一方不對你有金錢責任而使用或銷售你的產品，直到實際侵權的通知給予其他方。要擁有損害賠償的權利，必須提供實際的通知，除非你已正確地將“專利”、“patent”或簡寫“pat.”及你的專利號碼一起標示你的產品。要從你的智慧財產確保最大價值，立刻標示你的產品或其包裝是重要的，對一目前已標示的產品，當你獲得另外的專利時，記得更新標記。

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

韓國智慧財產新聞

與美國專利權商標局實行專利申請高速公路試行計劃

在 2008 年 1 月 28 日，韓國智慧財產局 (Korean Intellectual Property Office, KIPO) 和美國專利權商標局 (USPTO) 開始了為期一年，一直到 2009 年 1 月 28 日的一個專利申請高速公路試行計劃 (Patent Prosecution Highway pilot program, PPH)。在此計劃下，同時申請韓國和美國的專利申請案將得進行加速審查。另外，如果有一個專利申請案在任一國家中已經成熟為一個註冊的專利，加速審查所需的一些文件將可免於重複提出，由此以簡化申請程序及加速審查。

在 PPH 的試驗期之後，KIPO 和 USPTO 將評估計畫的結果以決定此計畫應該如何完全被推行。如果有必要的話，試驗期可能被延長一年以適當地評估 PPH 計畫的可行性。

歐洲專利局提供韓國專利文件

在 2007 年 12 月 16 日，韓國智慧財產局 (Korean Intellectual Property Office, KIPO) 宣佈，已經與歐洲的專利局簽訂一項合作備忘錄 (European Patent Office, EPO)，以讓歐洲的使用者自 2008 年初起，得以接觸翻成英文的韓國專利文件。

依照合作備忘錄，韓國專利資料學會將提供機械翻譯的韓國專利文件給歐洲專利局。歐洲的使用者將能夠使用熟悉的歐洲專利局檢索系統以英語檢索韓國專利文件。可望其結果是韓國專利文件的使用會增加。

分而治之-14

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

法庭選擇的再現

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

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

歐洲商標

歐盟商標與馬德里聯繫後，如何運作(二)

1. 指定歐盟為單一領域之國際註冊

指定歐盟之國際註冊，從其註冊日起，將有直接成為歐盟申請案之效果。在歐盟調和局(OHIM)審查後，並許可該申請案公開而進入第三人異議階段，若無發出核駁通知，或者該核駁被克服，指定歐盟之國際註冊案將自註冊日起，有直接為歐盟商標註冊之效果。馬德里協定下的指定歐盟之國際註冊案將由歐盟調和局進行審查，並將有相同於直接歐盟商標申請的程序，即針對可註冊性的絕對理由加以審查，並由進行檢索之各歐盟國家辦公室進行檢索以及由第三人所為之潛在性的異議及/或意見。然而，這些程序的形式及時間範圍仍與直接的歐盟商標申請案有些許的不同。

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

馬德里協定下之國際註冊申請

任何馬德里體系下指定歐盟的國際商標註冊申請案，將須以一般方式透過申請人本國之商標局進行申請。本國之商標局將該申請案遞交予世界智慧財產權組織國際局(WIPO)，在進行形式審查(formalities examination)後，將註冊該商標、公開於WIPO 公報並通知所指定國之成員。同時，歐洲調和局將被告知有一國際註冊指定歐盟為保護領域已被提出，並提供詳細資料。接下來，歐洲調和局將通知該國際註冊案的詳細資料給為直接 CTM 申請案作為檢索報告之所有歐盟成員國，如同這些成員國為指定歐盟之國際註冊案製作檢索報告一樣。

與直接的歐盟商標申請案一樣，指定歐盟的國際註冊必須指定第二語言。而且，與直接歐盟商標申請一樣，指定歐盟的國際註冊可能包含主張已於一或多個歐盟成員國中註冊之較早商標之在先權(seniority)。(待續...)

吳巧玲 法務專員
 政治大學法律學系

廣告中之專利包裝

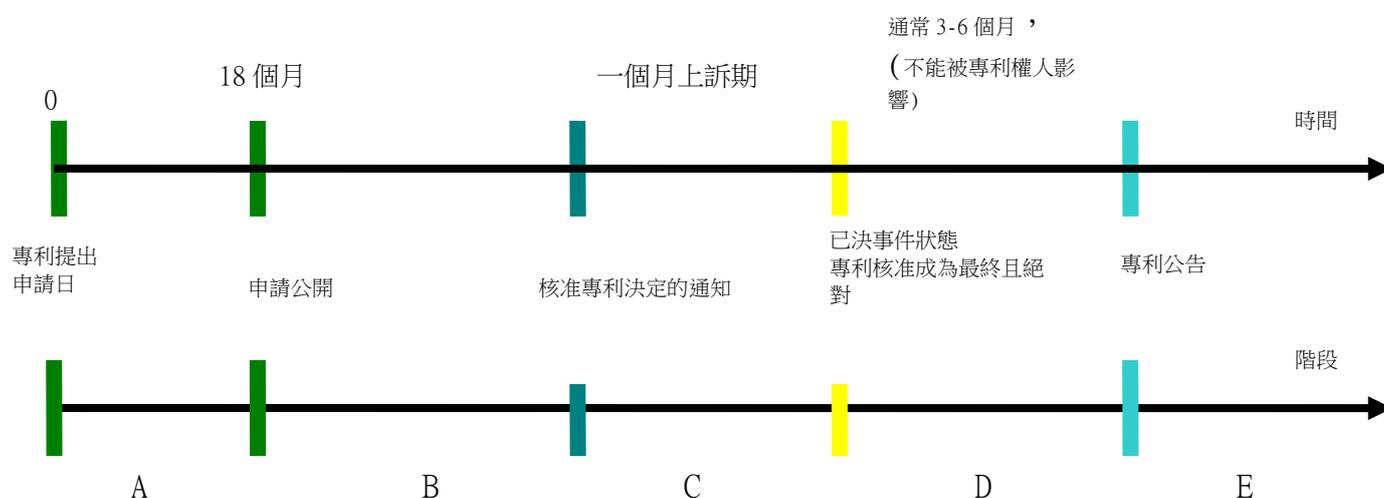
廣告中之專利包裝(續)

下圖表在描述德國專利權授予程序的過程，可幫助澄清就與廣告材料相關連的一專利申請案或一已獲准專利權得作為參考而言，可被接受者為何？

橫軸所述的一連串事件起始於一專利被提出申請的日期，於階段(A)持續 18 個月後進入專利申請的公開階段。接著立即進入階段 B，並結束於核准系爭專利之決定的官方通知。接下來開始一個月的上訴期間(階段 C)，而於該階段結束時，核准該專利之決

定成為最終且絕對的已決事件。接著是通常持續 3-6 個月的第四階段(D)，此期間不能被專利權擁有人以任何方式影響，此階段結束於該已獲准專利的公告。此外，階段 D 可能僅被 GPTO 影響，此乃鑑於

他們負責安排由柏林的某一印刷廠將專利公告於世的準備工作。階段 E 開始於已獲准專利公告之後，此期間該專利享有完整的法律效力，因此所有的潛在請求權可被專利所有權人實施。



專利核准過程中的事件系列

於階段 A、B 和 E 廣告的專利保護，由聯邦司法法庭(BGH)作出的決議已被公開作為參考。然而，這樣的廣告於階段 C 和 D 中是否能被接受以及該如何限制的問題，則尚未被 BGH 闡明。

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

考慮哪些做出診斷的步驟必須被包含在 EPC 法規 52(4)所指的診斷方法中，該委員會指明推導的醫療決定，除非以一裝置達成，在其診斷中僅為智力活動，依照 EPC 法規 52(2)，不視為一個發明。該委員會歸納出依照 EPC 法規 52(4)為技術發明之方法必須包含技術本質的在前步驟的結論。檢查、蒐集資料以及比較等在前技術步驟，都被視為做出診斷之構成內涵。與藉由單一方法步驟表示的手術或治療方法不同，診斷方法被指為係一種固有且不可避免的多步驟本質。由以上理由，該委員會推論技術關聯的中間發現不能與診斷混淆，且獲得這些結果或發現的方法不構成拒絕可專利性的有效基礎。

該委員會強調 EPC 法規 52(4)所排除者不能藉由單純省略其中一個必要特徵而規避。這可能違反 EPC 法規 84 要求獨立

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

項必須記載所有為了清楚及完全定義該發明所需要的必要特徵的規定。特別是，如果可從說明書中明確地推導其必要性，則推導的醫療決定必須包括在內。

該項意見著重於釐清賦予一項活動為具有診斷特性的資格並不取決於所涉及的對象，亦與方法步驟是否由醫師、醫療人員、非醫療支援人員、病患自己或自動化系統執行無關。這種差別並無根據，且考慮這方面的技術上改變，將可能違反法確定性。在任何情況下，如認為必要，保護醫療或獸醫從業人員的自由活動的利益，最好由全國性的其他方式達成，例如導入使用系爭方法的一項權利。

醫療行為的可專利性 (日本)

原告認為他們的發明應視為是具有產業利用性的，因為這項發明不只可被應用於手術的執行上，而且也可以在手術房外被重覆播放以供教育目的。但是判決結果否決了原告的論點，並聲稱只要一項發明實際上可被當作醫療行為，它就不應該被給予專利而不論其是否具有其他可應用性。

以下摘錄自判決結果：

在檢視一項發明是否具有可專利性時，醫療用藥/儀器跟醫療行為之間有一項很重要的差異是不可被

忽略的。

如果是醫療用藥或醫療儀器...假使一種醫療用藥或醫療儀器受專利權保護，醫師或許會因該專利而無法使用它們，但此情況只會發生在該醫師無法取得此醫療用藥或儀器時，而且並不會限制醫師運用其具有的知識與技能與當下手邊具有的資源對病患做最佳的治療。醫師在執行一項醫療程序時可以不用擔心他們即將要做的是否會侵犯專利。

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

如果是醫療行為，情況將與上述不同。在一個允許醫療行為具有專利性的體制之下...醫師總是須要在擔心將要執行的程序是否為專利之保護標的，他們是否要為執行此項程序所造成的侵權負責，以及何種的責任他們將會面對下，執行其醫療程序。

(完)

韓國 IP 新訊

韓國製藥公司研發治療癡呆症的全天然藥物

韓國製藥公司已經逐漸尋求發展治療癡呆症 (dementia) 的全天然藥物，而癡呆症是一種腦部的退化性疾病且為韓國第四大死因。

全球的癡呆症藥物市場在 2003 年開始浮現，而目前估計大約值 46 億元美金。雖然韓國的癡呆症藥物市場從 2000 年的 24 億韓圓增加到 2002 年的 125 億韓圓，但是同一時期超過 98% 的市場佔有率被外國製藥公司掌握，且僅有少數藥物由天然成分製成。

由天然成分製成的藥物比合成藥物具有相對較少的副作用及較低的毒性。考量韓國使用傳統藥物的長久歷史，韓國的製藥公司比他們的外國對手更具有發展全天然藥物的利基。

在過去的十年間，與治療癡呆症的全天然藥物有關的共有 91 件專利申請案在韓國提出申請，其中韓國申請人申請了 94% 的申請案。雖然只有四件申請案是在 1998 年申請，但在 2003 年增加到 27 件，此可能反應韓國社會對癡呆症的關心程度的增加。

當關注所使用的成分時，69% 的專利申請案是單一植物萃取物，31% 是二或多種植物萃取物。這些申請案的審查也指出，在這些被使用的天然成分中，人參及蕈類最為常見。(完)

法院拒絕 Daum 對 NHN 公司提出的初步禁制令請求

首爾中央地區法院最近駁回 Daum 通信公司對 NHN 公司提出的初步禁制令之請求。Daum 是一家網路入口網站，於 2004 年提出告訴，宣稱 NHN 在其入口網站 (naver.com) 使用了「CAFE」的商標而違反不公平競爭防止法。

江喆儀 專利工程師

台灣大學醫技系
台灣大學醫技研究所

法院說道：雖然「CAFE」眾所皆知是由於 Daum 使用此名詞，但此名詞在 Daum 採用它成為商標前，早已用於網路上，而且現在已成為通用的名詞，意指一群人在網路上分享相似的觀點。

Daum 從 1996 年開始即在其網站使用「CAFE」，且在 2003 年已擁有 400 萬個網路社團及 2600 萬會員的巨幅成長。(完)

美國商標法之 1946 年規定

以上論點同樣適用於這裡。法規本文或法規的立法過程並未對國會是否計畫使消費者有主張商標法第 43 條(a)之立場提出答案。“受辯論法規整體之大幅度前後文”，然而確實在三個方面就國會的意圖提供了一些證據。

首先，美國商標法係國會正面義務的回應，其在 1929 年之美洲商標公約中承諾提供於聯邦法庭中對“與商品或服務販售有直接關係”之不公平競爭訴訟私權，特別包括針對錯誤廣告部分。其並非對於任何核准消費者立場之要求作回應。

第二，在一般習慣法中，競爭者對錯誤廣告訴訟之權利嚴重受限。主要的規則為訴訟原因只能依據被告從事仿襲或是原告是被告唯一的競爭者。

第三，在一般習慣法中，消費者有權對不實廣告提起訴訟，但為提起訴訟，消費者必須證實欺騙之故意侵權行為之要件。該等要件包括提供被告對原告做了不實陳述，而被告已知或相信其為錯誤、被告意圖引導原告相信該不實陳述，且原告也相信了該不實陳述。然而商標法第 43 條(a)並未要求釋明該意圖。

簡言之，明顯相對於反托辣斯法的立法過程及法律體系中，美國商標法並未計畫提供消費者訴訟私權。如同美國商標法立法過程中評論者之摘釋：

基於語言 25 年來的發展過程，其最終併入商標法第 43 條(a)中，且在其歷史定位上，限制性的司法判決、擴張的國際貿易以及條約義務，國會似乎有兩個主要目的。第一，國會試圖否定習慣法中加諸於部分不公平競爭行為中之限制，主要為錯誤廣告之阻撓主張。第二，國會希望使美國法

黃欣怡 法務專員

文化大學德文學系

律與多數外國之更自由原理明顯一致，其標準為美國藉由條約和公約而宣誓為遵守。

我們強烈建議，你的會計師應該再檢查任何境外收入的權利金扣除額，該扣除額是依據商標的先前資產轉移。

商標判例集錦

英國

I.B.4. 地理名稱

於 Hunt-Wesson 股份有限公司一案中，上訴法院被要求考慮高等法院關於

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

Hunt-Wesson 股份有限公司申請註冊商標 SWISS MISS 具有欺騙性而不可註冊一案的判決。瑞士巧克力製造商協會 Chocosuisse 以消費者會被欺騙其為產地而異議該商標註冊申請案 (亦即，會假定瑞士為原產地)。高等法院認為該標誌會錯誤地暗示該指定商品，即生產巧克力或可可飲料的製品、奶精以及牛奶替代品皆源自於瑞士。

上訴法院認為法官形成大眾將會被欺騙的觀點，及其對於該觀點給予肯定所認定的證據(雖然輕微)是正確的。不論如何，其認為該法官所犯錯誤為未能行使裁量權，以使該申請案得以限縮於牛奶替代品的商品項目而繼續進行。因此，上訴法院判定將該申請案應該發回註冊處，以便其能決定是否允許修正其範圍，若然，則應以何種名稱。

I.B.5. 個人的或姓氏

註冊處駁回欲註冊在水、冰品等商品的 MISTER LONG 申請案。申請人提出訴願，提出對於 MISTER 和 LONG 二字的不專用聲明。申請人更進一步辯稱該標誌為一想像長的冰棒的圖形。在申請日前並沒有任何使用證據。該訴願因聲明不專用而成功。

姓氏應該依據 1994 法案第一條第一項及第三條規定來判斷。

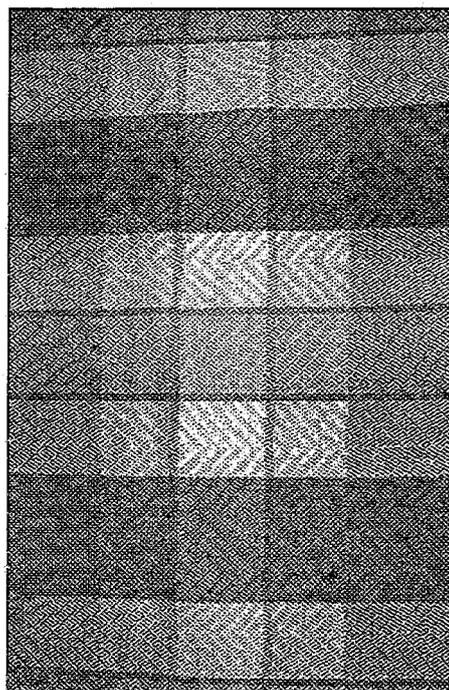
潘玟倩 法務專員

輔仁大學財經法律學系

該註冊案基於該標誌用以指稱長尺寸商品且被認為非僅是姓氏而被核准。該商標被使用在其尺寸的意義上，但同時觀之，該字因具有相當的識別性而得以註冊。

這不是四月的愚人節笑話

這不是說笑的，在 2003 年 4 月 1 日取得了美國新式樣專利 (D472391)，其格紋設計如下：(附圖)



這不是罕見的織品設計，特別是被商標註冊所保護 (來對抗新式樣專利授權) 的蘇格蘭格紋 (美國新式樣編號 D472391)。

如果商標持續使用，商標保護會永遠地持續，而新式樣專利只持續 14 年。獲得專利之利益，在於由專利相對於商標所提供不同類型的保護。

侵犯商標與否需要在購買時有混淆的可能性。第三者使用的類型而可能侵犯商標者，可能是在相同或相關的商品上 (衣服、行李箱或背袋等一般認為相關物)，使用相同或相似的格紋，而造成關於產品來源有混淆的可能性。

稅務人員來了..... 抱歉

因此，只要適當的管理與品質控制能合法地經由境外公司授權安排而運作，許多州議會就會否決避稅目的的概念，而稅務法庭會以駁回權利金支付扣除額的觀點，開始分析善意管理活動之處所。

Aerotel 對上 Telco Holdings 案件以及 Macrossan 的專利申請案(四)

來自 JENKINS Patent Newsletter

Macrossan 的申請案

這件申請案提出申請專利範圍為取得成立一家

公司所需文件的自動化方法的專利，其涉及使用者坐在電腦前，與遠端的伺服器進行通訊，並回答問題。藉由在幾個階段提出問題給使用者，再從使用者的回答中，足夠的資訊便能被搜集，來產生所需的文件。在第二階段及後續階段的問題是由之前所提供的回答所決定，而使用者的回答會被儲存在資料庫架構中。這樣的程序被重覆，直到使用者已提供足夠的資訊，來產生成立一家公司在法律上所需的文件。許多文件樣本也被儲存，且資料處理器被配置來合併這些樣本至少其中之一與使用者的回答，來產生所需的法律文件。此時，這些文件可以電子檔的形式電傳給使用者，讓使用者可以列印出來，並郵寄給最終使用者，或者以最終使用者的名義，遞送給適當的註冊主管機關。

陳俊元 專利工程師
淡江大學電機系

在專利法庭上，Mann 法官拒絕了這個申請案，並提出理由：本案就其本身而論為執行一種心智活動的方法，而非處理商業活動的方法，而且本身也是一種電腦程式。上訴法院也維持原判，但給了不同的理由。

結構化方法的第一步(解讀申請專利範圍)不須在判決中討論。第二步須要對發明人的貢獻做評估。這也不大困難，因為發明人並沒有提議其發明了任何新種類的硬體設備。此發明的貢獻是一個互動的系統，其所做的工作得由初級律師或由成立公司的代理商用別的方法來完成。在上訴法院，此方法被描述為：

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

「就其商業本身而言，其為建議及產生適當的成立公司所需文件的商業」。

韓國可專利標的 (十三)

6.5.5 申請人的回應

該申請人將被授予一個機會以在該審查委員所指定一時間期限內對於該初步審定書(preliminary rejection)提出一回應。如申請人提出延展之請求，此一時間期限可延展。為了回應該初步審定書，該申請人可提出答辯並選擇提或不提申請案之修正及/或一件分割案修正。(關於對於提交一份修正及一件分割案的時間上的安排及條件的詳細資訊，請見之後 6.7 及 6.8 節)。

「註」除了分割申請案之外，韓國專利法不提供美國專利法的延續案制度。

6.6 最終核駁及上訴程序 (appeal procedure)

在申請人為回應該先前審定通知而提出一答辯之後，該審查委員重新審查該申請案。假使該審

查委員會認為該回應已足夠克服該審定通知書之理由而沒有產生任何其它的核駁理由之下審查委員將會發出一份核准通知(notice of allowance)。否則，假使該初步審定通知書未被克服，則審查委員基於一個新的核駁理由可發佈一份第二次(及之後第三次)審定通知書或發佈一份最終核駁。

假使該初步審定書被克服，但因回應該初步審定書(自 2001 年 7 月 14 日起)之申請人修正案而產生用於核駁之一新的理由時，該審查委員也可發佈一份最終審定通知書(一份初步核駁之最終通知)。申請人得對於申請案提出修正以回應該最終通知書。(但此一階段，該修正案的範圍極小，見於下面 6.7 節)。假使該最終通知書藉由該回應而被克服時，該審查委員可發佈一份許可通知書。否則，審查委員將發佈一份最終核駁。

針對未在美國使用而眾所皆知的 外國標誌之保護

ECJ 提高平行進口商的賭注

使平行進口商守在法律正確一面上並不容易。甚至可能變得更艱難，如仍跟隨近來 ECJ 對 Boehringer Ingelheim KG and Another v Swingward Ltd. and Others 的判決(C-384/01)。

在此案例中，法院訂定重新包裝及重新標籤的藥品已在平行進口商的腳下完全滿足必要之法律規定之舉證責任，及支持對於散布重裝或重籤商品前，疏未通知品牌持有人之平行進口商科予金錢上罰款的合理性。

一、背景

這判決是五年開始案例的最新一回結果，當時在歐盟一群著名藥品公司控告各平行進口商收買原告有品牌之藥品，重新裝箱或重新標籤它們，並在英國以折扣過之價格販賣它們。這些藥品巨人主張此販賣等同商標侵權。

應英國高等法院的請求，在 2002 年 ECJ 瀏覽此案例，並認為品牌持有人得阻止重包裝藥品之販賣除非平行進口商證明這般舉止會導致市場上人為之區隔。藉著品牌持有人的合法行為將等同人為之區隔，而實際上重新包裝是有效進入相關市場所必要的。假設進口商在販賣前疏於適當通知品牌持有人則重新包裝客觀上仍獲得市場進入所必要之單純事實並不使進口商成為合法。

跟隨 ECJ 的指導，高等法院判決原告勝訴。但在上訴中，上訴法院就適用於重新標籤(相反於重新包裝)產品之法律標準，該標準已被滿足之舉證責任及當重新包裝與重新標籤的商品將被販賣時，針對未能更提及進一步問題給 ECJ。通知品牌持有人之平行進口商科已金錢上罰款的之可接受性之法律標準。

二、對於平行進口商的基本標準

在其判決中，ECJ 確認超過十年前在 Bristol-Myers Squibb and Other (參照案例 C-427/93, C-429/93 與 C-436/93) 五個標準的連續相關性。這些允許商標持有人挑戰重新包裝藥品之平行進口商品，除非這重新包裝：

- (一)是必需的，俾讓商品被行銷在相關會員國；
- (二)是無法影響商品的原始狀態；
- (三)清楚地辨識重新包裝商與製造商；
- (四)不必為品牌名聲之損害，經由如缺失、劣質或是散亂等缺失而負責；
- (五)事先告知商標持有人，並於被索取時，必須提供樣品。

侵權案涉及內隱預期問題

二、Astra Aktiebolag v. Andrx Pharm., Inc.¹ (1)

Astra 集團包括 Astra Aktiebolag, Aktiebolaget Hässle, Astra Merck Enterprises Inc., Astra Merck Inc., KBI-E Inc., KBI Inc., Astra Pharmaceuticals L.P., and AstraZeneca L.P. 等公司，對於一些尋求美國食品及藥品管理局 (FDA) 許可上市銷售該公司抑制胃酸學名藥 Prilosec[®] 之製藥公司，提出專利侵權訴訟。美國紐約南部聯邦地方法院為此案件舉行四階段之庭審。在一次五十二天法官審後，該地區法院在階段 I 和 III 判決，Andrx 之產品侵犯 Astra 兩個專利；美國專利第 4,786,505 ('505 專利) 號與 4,853,230 ('230 專利) 號²。其後之上訴，亦維持原判³。

該上訴涉及此案件之階段 II 和 IV 訴訟。聯邦地方法院作成最後之判決而認定 Andrx Pharmaceuticals, Inc. (Andrx)，對於 Astra Aktiebolag 之美國專利第 6,013,281 號 ('281 專利)⁴ 之第 1、2、3、7、9、16 以及 20-21 項申請專利範圍涉及字面侵權。審判法庭同時作成有關於該專利以及其它 Astra 專利可實施性之一些其他判決⁵。同時，然而，聯邦地方法院亦認定，Astra 聲稱 '281 專利之請求項涉及可預期或顯而易知⁶。上訴法院因未偵知有任何法律或事實上誤判而維持原判決。

I

在該案件之階段 I 和 III 作成，判決認定 Andrx 以及其它被告侵犯專利。然而該案件，僅涉及 '281 專利和 Andrx 一個被告。依照聯邦地方法院澈底之 38 頁意見所述，階段 II 涉及 '281 專利之侵權和有效性；階段 IV 涉及 Andrx 採取不公平行為 (inequitable conduct) 和不乾淨之手 (unclean hands) 之防禦⁷。另外，不像主張與在階段 I 和 III 係處方之專利，'281 專利僅請求一製程。

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

(<http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F3/483/483.F3d.1364.04-1589.04-1563.04-1562.html>) CAFC 04-1562, 2007 Omepazole

2. Astra Aktiebolag v. Andrx Pharm., Inc., 222 F. Supp. 2d 423 (S.D.N.Y. 2002) U.S. Pat. No. 4,786,505 於 Apr. 20, 1987 申請，Nov. 22, 1988 公告，發明名稱 Pharmaceutical preparation for oral use。U.S. Pat. No. 4,853,230 於 Apr. 20, 1987 申請，Aug. 1, 1989 公告，發明名稱 Pharmaceutical formulations of acid labile substances for oral use。
3. In re Omepazole Patent Litig., 84 Fed. App'x.76, 2003 WL 22928641 (Fed. Cir. 2003) (Omepazole II).
4. March 8, 1996 申請，January 11, 2000 公告，發明名稱 Method of making a pharmaceutical dosage form comprising a proton pump inhibitor
5. In re Omepazole Patent Litig., M-21-81 (BSJ), MDL Docket No. 1291 (S.D.N.Y. July 15, 2004) (Final Judgment).
6. Final Judgment, slip op. at 2.
7. In re Omepazole Patent Litigation, M-21-81 (BSJ), MDL Docket No. 1291 (S.D.N.Y. May 19, 2004) (Omepazole III).

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 (完)

作者：Kathleen Carr 及 Elizabeth Anderson Spinney

合理的權利金可包括利益範疇

Monsanto Co. v. McFarling

488 F.3d 973 (Fed. Cir. 2007)

聯邦巡迴法院判定，合理的權利金並非僅限於補償未支付的授權費用，亦「包括了侵權者所獲利益的範疇」。被告 McFarling 為大豆的耕種者，他再次種植了由 Monsanto 享有專利權的抗除草劑種子所產生的種子而違反了授權協議，Monsanto 之後控告其違反契約內容，並侵害其專利。在陪審團作出對於 Monsanto 損害賠償為美金 375,000 元的裁定之後，McFarling 提出上訴。

聯邦巡迴法院支持陪審團裁定，而論結包括於購買價格內而每袋 50 磅種子的美金 6.5 元技術費用，並非被告答辯所指的授權權利金。確切言之，因為耕種者有義務另外支付每袋美金 19 至 22 元於第三販售者，此金額亦屬於權利金的部份，亦即 Monsanto 分配於種子公司以推廣 Monsanto 產品的部份。此外，法院判定，陪審團所考量的不僅為對於 Monsanto 的利益，亦有耕種者使用享有專利的種子而獲得的利益，並無不當之處。基於專家的證詞，法院判定耕種者購買享有專利的種子，因而增加產量且減少控制雜草的成本，則每英畝農地所節省費用為美金 31 至 61 元。法院判定，單憑以上利益，陪審團便有理由推定，購買者在假設性的協商中，會為每袋抗除草劑

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

沒有一致的

立場

如同先前廣為報導，歐盟將不會有對於軟體發明的專利法規。在七月間，歐洲議會再度否決了所謂的軟體專利指令，其試圖為所有歐盟國家對於電腦軟體之專利性建立一致的立場。任何運用一軟體專利指令以朝向一個共同立場的進一步嘗試將要求歐洲委員會向議會提出一個指令的新提案，然而據說將不會有新提案產生。按照歐洲議會的一項聲明“目前注意力移向為了一個共同體專利的指令提案，該共同體專利是由某些歐洲議會成員提及而作為適當的立法手段，以處理軟體專利的議題”。然則，我們不由得懷疑該共同體專利指令的提案是一項工具，其將會促成對於軟體專利的歐盟一致立場之建立。

缺乏用以建立對於軟體專利的歐盟一致立場之指令，歐洲國家的現況持續不變。這意味著不同歐洲國家的專利局與法庭可以對於軟體發明的可專利性採取不同的觀點。在我們看來，歐洲專利局的案例法與實務將持續設定出一個令軟體發明(亦稱之為電腦應用發明或“CII”)成為專利的標準，此舉通常是有利於軟體發明，且將被歐洲國家的專利局與法庭大體遵行。歐洲專利局的局長在一項聲明中說道，當局是傾向於調和在軟體發明(CII)領域中何者構成可專利的發明的認知。局長指出，在歐洲專利公約裡面已經建立了一件關於在 CII 領域授予專利的定義完備的實務：“如同所有的發明一般，只有當 CII 具有新的、涉及發明性技術貢獻於前案的、而且具有技術特徵時，才具有可專利性”。

英國商標判例：

防禦性商標註冊並不會提供商標淡化之權利(一)

在對抗兩位英國牙醫之一商標異議案中，法國鱷魚牌公司(La Chemise Lacoste)於 2007 年 12 月 12 日所獲之在對抗兩位英國牙醫之訴願決定，攻佔了眾多媒體之版面，而這些媒體之報導聚焦於此項紛爭中較為輕鬆一面；然而，這件訴願決定本身對於有效之英國商標異議之策略，擁有更多寶貴之教訓。

法國鱷魚牌公司僅基於一項單一理由而提出此訴願；法國鱷魚牌公司憑藉其已以該公司之著名鱷魚商標(黑白顏色)之註冊歐盟商標(CTM)，並申請註冊於國際分類第 1 類至第 45 類(不包含第 8 類)。前述這種“防禦性”商標註冊是一完全地合法的歐盟商標，因為根據歐盟商標之規定，申請商標註冊不需要使用宣誓或是企圖使用之聲明；此外，因為此商

種子支付美金 40 元的權利金。因此，該法院認可上述裁定。

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

b. 非描述性商標

為支持 BIO-CD 非單純描述商品或服務的論點，申請人呈送的只是第三人註冊的清單，而非美國專利商標局的記錄副本。然而，本案審查委員不反對此等證據，因此商標訴願暨上訴委員會之為考量並未計及其有限的證據價值。第三人註冊在識別性問題並非具決定性的，一個單絕描述性的商標，不能因為其他相似商標出現在登記簿上，就被認定不具可註冊性。

商標訴願暨上訴委員會一貫認定國外刊物之文章的證據價值有限。不過，在有特定情況之因素下，吾人可能推論國外刊物是易接近的，且為相關讀者所熟悉的。網際網路是一個美國專家與公眾廣泛利用的資源。在涉及精密醫療科技的本申請案中，考量網際網路上其他國家醫療研究之有關英文論文是合理的，因為研究不論其來源國為何，很可能是具全球性影響的。

c. 證實顯著性

WORKMASK 依美國商標法第§ 2(f)條，被認為作為一安全設備，即獨立呼吸設備的商標，已具有識別性。有如最初所申請，此申請案包含主張該商標由於在識別性的主張做出之前五年的持續使用，已取得識別性。假如它尚未具識別性，這是承認 WORKMASK 一詞將會只是單純描述商品。當申請案申請時包含識別性的主張時，是與因單純描述駁回的申請案，申請人反駁審查委員的情況不同，或是加上商標依第§ 2(f)條已經取得識別性的主張。在這樣的情況下，允許爭執這個商標不是單純描述性，並提出商標已經取得識別性之另一主張。另一個論證並不構成商標無固有識別性的讓步。

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

歐盟對於軟體專利

標僅剛在西元 2004 年獲得註冊，鱷魚牌公司並未被要求提供關於醫療服務之使用證據，且事實上，該註冊商標尚未使用於那些服務類別之事實認定並沒有被爭執。法國鱷魚牌公司之所以提出本訴願，是因其考量到對相同之服務類別，這兩個商標應會被認定造成相似性之混淆。待續...

商標使用實務

通常而言，商標並非財產權，只是藉由限制其他商標的使用以保障商標的資訊價值，商標法一直以來都是在保護社會大眾，避免商標詐欺公

黃星源 法務專員
東吳大學法律系

眾的情形，也就是說避免公眾誤信詐欺者的商品是來自於正牌商標的同一廠商。使用他人的商標並不必然伴隨混淆誤認的可能性，他還涉及到一些複雜因素，例如消費者接近商品的競爭、消費者精明的程度以及是否這樣的使用會導致消費這心中錯誤的連結，還有是否會使市場的資訊不明。雖然立法者最近加上了聯邦的請求基礎也就是基於著名商標的淡化理論，這個法規著重在增加增進消費者的搜尋費用，會模糊特殊商標的識別性亦或是會使商標與負面的概念連結，也允許使用評論的和比較的廣告以確實促進消費者的搜尋。就像更傳統的混淆誤認可能性分析，商標淡化行為會減損商標的資訊價值。

林靜歆 律師
東吳大學法律學系
律師高考及格

其次，商標法獎勵並對於投資商譽的行為提供誘因，但並非對於所有來自商譽的經濟上價值都提供權利。我們的經濟競爭奠基於所有的競爭者都能普遍的從商品和服務中找出想法，雖然這些競爭者並未使用詐術也沒有侵害其他人的專用權，例如著作權或是專利權。

國際商標判例選

假設 LOG CABIN HOMES 這個名詞是不普遍的，商標裁判及上訴委員會發現，給予該表示的高度描述性本質，由申請人呈現的銷售和廣告數量是不足以證明獲得識別性。總金額只等於相對少數源自申請人建築上的設計和成套建物的原木住宅。當一個標誌的描述性增加，需要論證獲得識別性的證明也跟著增加。確認核駁。

意見書忘了指出，當一個申請案包含的商品或服務超過一個類別時，每個類別在審查上視為個別申請。一個字或詞句在一個類別裡可能是高度描述

性或普遍的，但在不同類別的商品裡可能是有充分特色，且原本就可註冊的。

商標裁判及上訴委員會也擴大了”original”這個字的使用顯示了和其有關聯的字或詞是普遍的論點。”Original”長久以來被用在包含其他獨特性名詞標誌的一部份，並且不減損這些獨特性名詞的標誌地位。

在另一件就通稱爭議而決定的案件上，1-888-M-A-T-R-E-S-S 這個名稱在床墊的電話購物範疇的家庭零售服務被認為是普遍的，如果不普遍的話，該表達是高度描述性的，且申請人獲得識別性的證據並不足以證明註冊是合理的。

一般用語並不受商標保護，因為同意一個排他使用權的存在將會置競爭者於非常不利的地位。相同的，如果一個公司因為採用了一個由免付費交換機（例如 800）伴隨一般用語所組成的標誌，而被同意去排除相當於一般用語的免付費電話號碼的使用，競爭者將沒有機會利用有效的營銷技巧。

生前信託 - 回到基本原則

早上 9:00

第一通“你在哪裡？我正在...等你”的電話進來了。隨之而來的是系統以及 Outlook 日曆的運作。

早上 9:05

回到半工作狀態。離線工作的概念被提起當作 ok 繃。爭吵者已經被送去星巴克召集勞動力，並將之趕回 Rancho RBZ。

早上 9:20

系統啟動。員工歡欣鼓舞。資訊系統管理團隊圍著九樓進行“勝利繞場”，和所有高舉伸出小隔間的手擊掌。警衛護送著電工到他的卡車，然後他逃跑了。RBZ 一切又再度安好。

晚上 7:30

觀察者在倒霉的一天之後回到家。科技之神還有不同的計畫。這些事件包括：

1. 辦公室大樓停車通行卡沒有被正確地讀取。
2. 不能夠被執行的汽車藍芽連接。
3. 彈回敞開且就那樣維持一整天的電動車庫門。
4. MIA 遠端遙控主控者關掉家庭保全並打開室內照明。
5. 貼附在遠端遙控主控者上應該要幫忙定位遺失的小物件，像是“遠端遙控主控者”，卻不能操作的“物件定位晶片”。
6. 永遠不會沒記錄 Telemundo 而不是 Letterman 的 TIVO 設備。
7. 每當偶爾我要使用時就當機的無線網路連接。
8. 已經被朋友的一個 3 歲而未被照顧的小孩改編程式的全球遠端控制。

9.顯示著從 7:15 PM 到 7:46 PM 不同時間的 12 個數位時鐘(還不包括閃爍的 12)。

科技真是令人驚訝。但這只是當我想我能夠帶個轉盤式電話，記事本與 12 VHF 頻道的其中一天而已。

專利產品註冊連結即將被引進至韓國

與上述藥事法修正草案第二項有關，標題為“特定管制產品相關之措施”的自由貿易協定第 18.9 條規定：在已通知許可當局其係涵蓋產品或其核准的使用方法的專利期間產品或其核准的使用方法，專利所有權人應被告知有關請求進入市場的行銷批准的任何其他人之身分。依據國家衛生福利部所發佈之材料，合乎表列條件的專利態樣將包含生產及核准的使用專利，儘管其可能變更。

藥事法修正草案述明：第 1-3 及 5 項將於自由貿易協定認可當日生效，然而第 4 項將於自由貿易協定認可日後 18 個月生效。更進一步的細節仍正被國家衛生福利部所規劃中，且應該在自由貿易協定履行日前被公佈。雖然並無限定，但依據國家衛生福利部所發佈之文件，下述是被預期的：一旦由原藥物專利所有權人提起法律訴訟，學名藥的註冊將最長中止 12 個月。韓國食品藥物管理局對於這“12 個月”限期(遠短於美國制度的 30 個月)的基本理由係其反應了下述在韓國法律行為所需的最長平均時間：在專利範圍的確認或無效訴訟方面的初審判決需約 6 個月、初步禁止令訴訟需約 9 個月或主要訴訟需約 13 個月。此外，韓國食品藥物管理局計畫去執行一個獎賞制度，在此制度下，挑戰及使醫藥產品專利無效的人將會得到該產品專屬市場行銷權達 180 天作為獎賞。

儘管韓國產品註冊制度和專利制度已彼此獨立運作(韓國食品藥物管理局將實施學名藥的批准程序且不通知相關的專利所有權人)，但藉由即將被引進的專利產品註冊連結制度，原醫藥產品的專利保護被預期會更加地鞏固。

何嘉倫 專利工程師
輔仁大學物理學系

林忠 專利工程師
清華大學工程與系統科學系

韓國專利

韓國專利刊物之英文翻譯服務

在 PCT 大會期間，WIPO 宣稱韓國專利將被加入最少之 PCT 文獻，即國際檢索當局在審查國際專利申請案期間應為檢索。

最少 PCT 文件被定義為文件在審查國際專利申請案期間應予檢索之文件，以決定新穎性和創造性。至今為止，最少 PCT 文件

陳侑廷 專利工程師
清華大學工業工程學系

包括美國、日本、英國、德國、法國、俄羅斯和瑞士的專利文件；專利文件的其他國家用英文、法文、德文或者是西班牙文撰寫專利文件；和科技的大約 230 種雜誌科技領域的。一般期待由於這項同意，由韓國公司擁有智慧財產的全球化保護由韓國公司將會更強化。

於回應中，韓國智慧財產局與電子電信研究院締訂一服務合約，並且發展了一套韓國-英文的翻譯系統。自 2005 年 11 月 7 號起，KIPO 將提供 K-PION 服務，它能使得韓文資訊翻譯為英文。

IPC 加速審判案件

基於過去四年來收集的統計資料，向韓國智慧財產法庭提出之案件所需處理時間已經持續地減少，同時對 IPT 所作成決定提出上訴之項目已有下降。

在從 2002 至 2005 上半年之間，有 14238 件決定由 IPT 作出。只有 3000 件案子(20.9%)上訴到專利法院。此外，向專利法院提出上訴的數字在近幾年亦穩定減少，有如顯示在由 IPT 所收奪之統計資料，即由 IPT 所作成決定之 25.5%決定出現在 2002 年上訴至專利法庭，相對此，在 2005 年上半年只有 18.9%。

製作具有可專利性的題材

係超過職責的

相反的，當抽象概念轉換、產生效果或具體化於另一種形式的法定實質內容時，此一概念是具有可專利性的。於 Schrader 的案件中，類推請求的方法至不具可專利性的拍賣方法下，法院判決方法權利要求係具不可專利性的，因為這些權利要求係針對一個抽象的概念。

對照之下，法院判決另一個針對實施方法和敘述“模組”之其他申請專利範圍，基於美國專利法第一百零一條(35 U.S.C. §101)之規定下係具有可專利性的，且因非顯而易見性的決定而將該案件發回重審。法院引用字典對於模組解釋為“本身包含硬體及軟體組件且在一個大系統中會相互影響”，而指明“模組”可能要求電腦的使用以實現所請求的方法。

Nuijten 的案件亦就美國專利法第一百零一條(35 U.S.C. §101)透露出一些信息。於 Nuijten 的案件中，一些申請專利範圍係針對以一個特殊的方法把信號編碼。審查委員及專利上訴暨衝突調節委員會判決這個信號的申請專利範圍不是具有可專利性之實質內容。

在上訴時，聯邦巡迴法院駁回該爭論，而認為在美國專利法第一百零一條(35 U.S.C. §101)規範的四種類型中之任一類型下，該信號係不具可專利性的。這個信號被認為並非一個

陳伶因 法務專員
台北大學法律系

步驟，因為一個步驟需要動作，且該訊號申請專利範圍未敘述該動作，而可得證於其缺少了一個動名詞。這個信號並不被視為一種機器，因為它缺少了一個具體的結構，如機械的“零件”或“裝置”。

智權新聞

● 蒐證(指令第六條與第七條)

這些法條陳述一主管司法當局得在開始程序之前，在未由其他當事人聽證下，採取臨時措施以保存相關證據。如此的措施得包含詳細的描述、有或沒有帶走樣品、或是實體扣押侵權商品、甚至於用於生產及/或散佈這些商品材料與實施器具及相關的文件，也能被扣押。這些動作可以片面的程序來進行。然而這些程序應該有關於辯護權，並提供機密資訊的保護。

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

雖然有些國家，例如法國、比利時已經有相當的措施，但是這些措施對於其他國家而言，例如荷蘭，卻是新的措施。例如在荷蘭，智慧產權擁有者現在可以送給法警樣品、錄影帶與/或錄音帶。在荷蘭，智慧產權擁有者可採取這些行動的機率將會大幅的增加。更甚的是，跨國蒐證現在可以被允許，更加改善在歐洲智慧產權擁有者的地位(例如，在德國專利權的侵害，可以在荷蘭蒐證。)

為了配合與證據相關的指令第六條，民事訴訟法第 1019a 條已經被制訂而具體指定非書面的證據可以被下令製造。違反保密的規定得為此條款之駁回理由。提出證據的措施在指令的第七條是藉由民事訴訟法第 1019a 到 1019d 條來實施。新法條規定實體扣押侵權的商品，也包括侵權商品的樣品與/或文件與/或相關於此商品的工具之假扣押。

(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

全國廣告審查委員會

(NARB) 上訴案 (二)

By Christine H. Miller

要獲得訴願許可，異議者必須提交一份詳細的函件（不超過 20 頁），解釋其原因以尋求 NARB 審查。然後由廣告客戶和 NAD 提交回應信件作出解釋，為什麼他們認為 NARB 不可能作成與 NAD 不同的決

定，再由 NARB 主席決定是否接受訴願。幾年前，只有極少數的異議者的訴願請求獲准。這一策略已有所改變，即在最近幾年，現任的 NARB 主席霍華德貝爾已同意了幾位異議者的訴願請求。

在當事人宣布打算訴願的時候，必須明確說明其尋求 NARB 審查之特定問題。任何沒有如此被確認的問題，都將不被 NARB 所考慮。此外，在整個訴願過程中，各當事人均不得提出或引用 NAD 未曾考慮過的爭點或證據。因此，由於事先異議的結果，雖然 NAD 可能非常熟悉你產品的類別，但各當事人理應於記錄中包括任何也許是有必要的資料，俾教育就系爭問題知道太少之 NARB 評判小組。一旦 NAD 傳送記錄給 NARB，提起訴願的當事人有兩個星期的時間提出信函（不超過 30 頁），說明提出訴願之事實和法律依據。NAD 和對方當事人分別提交一份答覆函。因沒有回應之提交，故任何反駁的論據應被預期於訴願人的首封信中提出。在收到書面意見後，NARB 主席任命一專案小組和安排聽證會時程。不同於 NAD 程序（各當事人分別會見 NAD），NARB 聽證會是一個更加正式的面對面程序。而且，不同於司法上訴程序中，主審法官沒有任何作用，NAD 會出現在 NARB 小組之前解釋和辯護自己的決定。

透視歐洲

然而當一比較性廣告可能引起混淆時，則會冒犯比較性廣告指令對抗混淆及誤導廣告的禁令，而於那些案例中，法院認為廣告者將會負關於使用相同或(如 O2 的案子)相似於競爭者的商標侵權法律責任。

已認定商標法仍然有關聯後，法院申明於競爭性廣告中使用競爭者的商標係就競爭者自己的商品和服務之使用，且因此係交易過程中關於商品或服務之使用，而未得競爭者品牌所有人的同意。在商標及商品相同的案例中，則推定為侵權。若商標僅為近似，則多少亦會被認定為侵權，因為「混淆」在商標法及比較性廣告指令皆以相同的方式被解釋。

不可或缺

歐洲法院注意到所提交的不可或缺問題，該問題產生於比較性廣告指令前言參考如次情形：「它可能...為不可或缺的，為了使比較性廣告給人深刻印象，以辨識競爭者的商品或服務，而指涉一商標或是商號名稱，其中競爭者是所有人」

然而法院並不認為有必要去決定不可或缺對一廣告是否落在比較性廣告指令的範圍內的必要條件，因該問題之提出，係假定只有當法院就第一個問題給了一不同的答案。該議題因此被留待他日。

評論

在商標法規「詆毀性廣告文字」爭議許多年後，當英國上訴法院在 2006 年表示意見，認為品牌所有人在有比較性廣告指令之存在下，根本不得控告競爭者後，質疑漸漸產生。品牌所有人確實仍可採取直接行動之澄清因此乃有迫切需要。

商標案例

歐盟

III.A.2. 混淆疑慮

在 *Marca Mode v.*

Adidas 案，歐洲法院(ECJ)被荷蘭最高法院(Hoge Raad)詢問，就特別具顯著性之標誌而言，當第三人使用一個類似的標誌在類似的商品上，是否可以由於標誌與商標的聯結可能性而推定混淆疑慮的存在。

原告 *Adidas* 擁有一個使用在運動用品及服飾上而包括三條平行條紋的荷比盧(Benelux)圖形商標。*Marca Mode* 銷售於荷蘭的運動服飾上，有二或三條鉛直的平行條紋。這些服飾中包含一款有三條平行黑色條紋往下延伸於整件衣服正面，但條紋被一個有貓圖飾跟 TIM 字樣之圓形裝飾紋所斷開的白橙相間 T-shirt。

Adidas 向荷蘭法院聲請暫時性救濟以限制 *Marca Mode* 侵害它的圖形商標。*Breda* 地方法院核准暫時性救濟，且該裁定被區域上訴法院(Gerechtshof)支持。*Marca Mode* 向荷蘭最高法院(Hoge Raad)上訴，理由為上訴法院在判決中錯誤地僅僅以「對部分公眾來說系爭標誌與 *Adidas* 標誌之間有聯想風險」之認定，就下了決定。*Marca Mode* 爭執，依歐盟商標指令 5(1)(b)條款，區域上訴法院(Gerechtshof)在判決中應該以存在混淆疑慮之認定為基礎來下決定。

荷蘭最高法院(Hoge Raad)認為，鑑於歐洲法院(ECJ)稍早在 *Sabel v. Puma* 案的判決，可能有理由得獲致如下結論，即不論這個標誌本身是特別顯著的，還是源於它已經獲得的名聲，混淆的風險都不能排除。也就是說，僅僅是發現有聯想的風險就足以正當化禁止使用系爭標誌。

Dastar、可歸責性及抄襲 (十八)

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

最終，第九巡迴法院於撤回其原意見時，更正其錯誤。於其替代意見中，法院認定地方法院於簡易判決中錯誤延伸其判定範圍而超出 *Arriba Soft* 預視影像(拇指圖)之使用，而發回更審。此結論有其意義，因地方法院，最能評價系爭連結之本質。

無論如何，如 *Kelly* 向 *Arriba Soft* 主張反向仿襲，該主張可能無虞 *Dastar* 判決之檢視。於 *Dastar*，*Scalia* 法官認定因 *Dastar* 為系爭影帶實際來源，故不適用反向仿襲原理。相較之下，於 *Arriba Soft* 中，*Kelly* 之網站係 *Kelly* 照片之來源。因此，當 *Arriba*

實務新訊

歐洲專利重要的規費增加

歐洲專利局(EPO)規費調漲繼上次在 2008 年 4 月 1 日生效後，再次調漲規費將於 2009 年 4 月 1 日開始生效實施。此次的費用調整僅旨在適用於 2009 年 4 月 1 日(含)後提出的歐洲專利申請案及 PCT 申請案在該日後進入歐洲國家階段。這些規費的調漲似乎是 EPO 有意控制歐洲專利的申請量。

一、超項費調整

從 2009 年 4 月 1 日超項費將進一步調整，由現行的二層制提升到三層制。在三層制的前 50 個權利請求項之規費維持不變(前 15 項免超項費，16 至 50 項，每項加收超項費 200 歐元)。然而 50 項以後，每項加收 500 歐元的超頁費。

二、證書規費

依據歐洲專利法細則第 71 條第 3 項，目前，歐洲專利的證書費是在核准前因受通知而繳交。證書規費是超出基本頁數 35 頁(不包括序列列表)，每頁加收 12 歐元。

從 2009 年 4 月 1 日起證書費，稱之為「附加費」，變成須在申請時或是在 PCT 申請案進入國家階段時繳交。因為會被核准的範圍不知道，而附加費卻將在專利申請案的編輯將會是非常困難的時間點先期繳交。

三、指定國規費

歐洲專利規費結構的重大變革，將在 2009 年 4 月 1 日生效實施，即歐洲專利申請案(包括歐洲專利與 PCT 進入國家階段申請案)的指定國規費支付款將大大地簡化。對於在 2009 年 4 月 1 日(含)以後提出的專利申請案，僅需要支付單一指定國規費 500 歐元，即可指定一個或一個以上的會員國。

在當前的實務下，最大費用是繳 7 個指定國規費的，每一個 85 歐元。所以此一變革對於欲指定 7 個會員國或七個以上會員國的申請人將會比較便宜一點點；但對只希望指定 5 個或 5 個以下會員國的申請人將會是昂貴許多。

李翊群 法務專員

政治大學法律系

陳寬謀 業務經理

台北技術學院機械學系

Soft「框(視框連結)」Kelly照片，關於照片之來源或可認係欺騙公眾。換言之，於訊框文脈，抄襲可能導致法律責任。

V. 加入作者名單

抄襲產生於當一人或組織使用他人或組織材料而未標示其來源出處。一相關道德問題係無法為促成此努力成果之組織中該等成員加入作者名單。法律訴狀，特別是大型法律事務所所準備者，常欠缺反映對最終作品有貢獻之律師全體。的確，理由書之主要作者，基於如當事人關係或事務所內部政策等理由，可能未以任何方式被知悉。相較下，於科學期刊所發行之文章可能僅列對基本研究或文章準備僅具皮毛關係之科學家為作者。例如，實驗室之首長或獲得研究授權之科學家可能被包括於作者名單中。

在其他工業，作者名單則被提出於更嚴格之情況下。例如，於電影工業演職員表係極嚴謹地被排定，且係協商、契約條款及爭訟之對象。作者名單於印刷報章雜誌亦嚴格地被製作。在Jayson Blair醜聞爆發後不久，紐約時報(*New York Times*)必須處理涉及新聞工作者倫理標準之另一案件。Rick Bragg(普立茲獎獲獎記者)於協助文章準備之際，使用未列名之「半工性質之特約記者」而備受譴責。在此領域外，臨時雇員執行相當多研究、處理許多面詢，以及寫些故事內容。

蔡馭理

台灣大學電機學士
台灣大學電機研究所

申請專利範圍之撰寫 (四十三)

法例條文 - 一些基礎原則

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

通常在屬於該等元件之子句中描述每一元件所有顯著的特徵是最佳的(即使該特徵之目的直到請求項稍後才出現)，然而，這並非強制，且有時其他技術可使申請專利範圍更容易瞭解，而應加以使用。同樣，通常在所有背景已被描述之處，說明一元件如何移動或和其他元件合作是最佳的，而不是等到申請專利範圍結尾。申請專利範圍分段對此有助益，因為在一段落中，在開展到下一段落中之下一元件前，應引述一元件所有特徵。

亦應注意申請專利範圍第 1 項並不包括元件所有特徵，因為沒有必要以此方式描述該主張之簡單搖動器。然而，假設該搖動器為一爆玉米花鍋且應如此主張，且該容器(FIG-1)中之孔洞很重要而必須被定義。

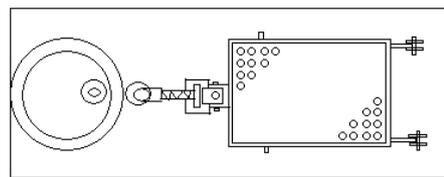


FIG. -1

申請專利範圍第 1 項子句(a)可能為：

一容器用於收納欲爆的玉米粒，該容器具一縫隙大小小於該玉米粒之穿孔底部；

其他定義元件特徵之表示法例子為：

一彈性材質圓盤具有一週邊凹槽 . . .

一繼電器具有二線圈 . . .

一槓桿具有一分叉端及一削圓端 . . . [如果

只有該分叉端對該主張組合物是重要的，不要提到該削圓端]

一電絕緣材料的齒輪 . . .

如果定義上，元件本質包含一不確定特徵，該特徵不須被引述，且沒有事先提及就參照該特徵係適當的，如："該槓桿之該端 . . ."；"該圓盤之周圍 . . ."；"該叉子之尖端 . . ."若有疑問，正面地描述該特徵或部件。

摘要：

選擇那些對於主張組合物必要之每一元件的部件或特徵。然後以邏輯性次序描述之，最好依循該

申請專利範圍中同樣子句中元件之主要敘述。多少特徵需要描述以及每一特徵需要多廣泛地被引述係申請專利範圍之範圍問題(主要基於習用技術)，但用於選擇元件及命名之原則皆相同。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

專利法基礎理論(43)

§1.09. 專利取得過程概述 (八)

[iii] 專利發布以前沒有可起訴之侵害

雖然沒有發生於申請日後之技術發展會使一發明變成"習用技術"，但在正式發證日前，即，授予專利權日之前，並沒有合法可起訴的美國專利侵害會發生。這不應造成大部份預期專利擁有人間不當關心的原因，這至少有兩個好理由：

(1) 任何人在專利發證前從事製造者，將投下有風險的資本，因為進一步的製造可能被禁止。該製造者將有一強力誘因與專利權人達成協議；及

(2) 假使發明並非製造方法，雖然專利發證前之實體販售不能被起訴侵害，

但任何隨後的使用或再販售(甚至專利發證前的實施)將構成侵害行為。

在過去，由於美國專利期間在發證後才開使計算(17年)，因此專利商標局在處理專利申請案的延遲通常有利於申請人。即使一專利權人無法請求回復先於專利發證前之實體販售所造成之損害，但持續的使用或販售，之將構成侵害，而該製造者，由於設備上之投資，將任憑專利權人處置，將會結束

事業，而完全喪失設備上之投資，或只能與專利權人達成協議。申請人花所有時間於專利法及實務專利規則所允准之回應，並無任何不妥。專利律師，George B. Selden，持續使其摩托車申請案於專利局前無法審定，並從 1879 至 1895。一雷射技術先鋒性發明，由於專利衝突、訴願、連續申請案之提出、及政府基於國家安全等可察知理由之打壓等組合，而在一於美國專利局提出之申請案首次揭露後，大約三十多年才在美國獲准專利。¹

只有享有短暫商業生命的發明，該專利申請案提出及正式授予專利間之時間延宕（即，在專利商標局內專利申請案待審期間）才會不利於投資人的終極最佳利益。流行一時之發明及因快速進步科技所致之過時，皆為此種可能遭受專利申請案待審延遲影響之各種發明例子。減少該情況下潛在經濟損失的可能方式，為藉專利申請案待審時開始行銷；該發明人盡力滿足專利存在之市場需求。

1. 1995 年 6 月 8 日，專利期限已改為自申請日起算 20 年。

法訊新知

CTM (或國際 (EC)) 註冊及新英國法及實務
英國商標法於 2007 年 10 月 1 日修正
有何變更？

僅選擇進入通知系統之較早 CTM 及指定歐盟 (International (EC) marks) 之國際商標所有人會被通知。關於任一 CTM 或國際 (EC) 商標之選擇進入，官方要求 50 英鎊，該費用提供 3 年之通知寄送 (之後，如所有人選擇續行，對於類似期間將須新費用)。

蔡律瀟

台灣大學法律系