



98年04月號 道法法訊 (204) ©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

第二至五版：

北高行政法院 97 年度訴字第 1652 號 蔡清福律師

新式樣專欄 (一) - - 蔡豐德

漫談現實生活中應有的法感 (六十四) - 洪順玉律師

德國專利法院專利見解 (六) - - 潘養源

美國專利訴訟 - - 胡文和

印度專利法規修改 (三) - - 徐佳琨

日本智慧財產權保護 - - 吳凱智

第五至七版：

Quality King 案之後的生活 - - 吳佩玲

Alicante 摘要 (23) - - 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(二) - - 張柏淵律師

Crocker判例之修訂 - - 卓誌隆

第七至十版：

美國專利實務集錦 - - 謝清源

IPTL NOTES, Volume 7, Issue 1(八) 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 - - 潘政倩

這不是四月的愚人節笑話 - - 尹懷哲

Aerotel對上Telco Holdings(五) - - 張智能

韓國可專利標的(十四) - - 陳俊元

外國標誌於美國之保護 - - 蔡昫修

侵權案涉及內隱預期問題 - - 陳榮福專利代理人

美國商標法實施後第56年 - - 柯維佳

第十四至十六版：

共同體專利的提案 - - 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

生前信託-回到基本原則 - - 陳侑廷

韓國專利保護 - - 林忠

第十六至十八版：

韓國專利 - - 何嘉倫

製作具有可專利性的題材 - - 陳伶因

SHIGA智權新聞 - - 周大鈞

APPLE公司和解訴訟案件(一) - - 鍾國誠	全國廣告審查委員會上訴案(三) - - 吳順欣
韓國智慧財產新聞 - - 廖興華	透視歐洲 - - 王苡甄
分而治之- 15 - - 岳勝龍	實務新訊 - - 陳寬謀
歐洲商標 - - 吳巧玲	商標案例 - - 李翊群
廣告中之專利包裝 - - 蔡頌瑾	攻擊英國專利 - - 張煜偉
第十至十一版：	第十八至二十版：
IP報導 - - 黃郁靜	<i>Dastar</i> 、可歸責性及抄襲(十九) - - 林明燕
醫療行為的可專利性(日本) - - 江喆儀	申請專利範圍之撰寫(四十四) - - 蔡馭理
韓國IP新訊 - - 賴以斌	專利法基礎理論(44) - - 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！

# 台北高等行政法院97年度訴字第

## 1652號判決（一）

前期簡略比較院檢與黑道之異同，雖存有幾許不倫不類，然所謂君子之真過或假錯當如日月之蝕，何須在乎外人如何評價自己？此「真金不怕火煉」之古訓也！西方之名言：一國之司法有如「皇后之貞操」，國人應無懷疑之權利。然而時代已然不同，例如荷蘭之妓女為合法行業（雖最近欲略加整頓），即如我國亦有性行業從事者，本於「職業無貴賤」之認知，而公然陳情。性行業從事者既已了悟「貴賤」之有別，當不至於硬要偽稱自己為處女。就此而論，司法如有弊端或缺陷，宜許或獎勵人民勇於披露，以期改過遷善，何可諱疾忌醫或圖掩耳盜鈴，矯稱自己有如皇后？

法院神聖之另一理由為法律設有司法救濟制度（即藉上訴），當事人受有委屈，應循體制內正當救濟管道，而不宜體制外胡亂放話或批判，以害清譽。言之固然成理，然多少冤屈、不公義、恣意、濫權、制度缺陷或扭曲夾藏其中，致正義難尋、公理泯滅、權益杳逝、辛酸存心、豪情漂泊無家？國家與當事人相比，孰弱孰強，不辯可明。法院或法律制度有失，一經人民辨明，強勢之國家機關或法院應自行設法救弊，而非迫令弱勢之當事人於生也有涯中，依有缺之法院設置或法律制度進行幾近不可能或極其困難或渺茫之體制內「白忙一場」或「通常無效」之救濟。

平心而論，最近法院已進步很多。然未知是否筆者命運特別坎坷，在少數必須親自出庭之案件中，對於法院之負面印象依然未能獲得矯正。仔細思索期間，自由心證未能適度公開依然為其核心。法院或主事者堅持心證不能公開必有其理由，吾人謹以首揭判決為例，就此再為思索一番。因前開 97 年度訴字第 1652 號判決全文於司法院網站即可輕易尋得，為免浪費篇幅，吾人僅摘其理由簡要評述如後，以待讀者公評：

一、法院乃莊嚴之地，行事常為一絲不苟。乃法院於本段將聲請一造辯論之一方誤為被告，似嫌荒疏。

二、法院於本段援引法條，並無可辯。

三、法院於本段正確整理出系爭案件之兩爭點如次：(1)參加人所提舉發證據 2 及舉發證據 3 可否證明系爭專利第 1 項至第 10 項及第 12 項不具進步性？(2)系爭專利第 11 項並非不具進步性，則被告作成全部舉發成立之處分是否合法？

四、關於前段(1)部分，未經原告所稱如次之證據調查：

(一) 習用技術（證據二或三）有無將自啟導電部 303 與輸出導電部 115 分開（此特徵已於各獨立請求項清楚表述）；

(二) 巨觀上，自啟導電部 303 與輸出導電部 115 兩處為等電位，但在半導體技術發展到奈米級之今日，在微觀上，此兩電位並非相等（因兩者之間存有寄生電阻與寄生電感，由於電流流過，造成二者電位並非相同）；

(三) 習用技術是否僅有單一導電部（不論舉發人或被告上訴人將之解為自啟導電部 303 或輸出導電部 115，吾人皆無法否認：此時習用技術必將缺少輸出導電部 115 或自啟導電部 303）？

(四) 在自啟導電部 303 與輸出導電部 115 未能如本案分開情形下，負載電流變化會否影響自啟電容電壓？（此為本案所欲解決之技術問題核心），

台北高等行政法院即撿擇經濟部訴願決定書相關段落而於本段為全文抄襲，因此，該法院之此種行徑容易讓人「誤解」或想像：

1、法院心中毫無正義概念，僅知曲意迴護行政機關之處分為能事。縱使三位法官雖面無表情，予人一副老僧入定之人格高超感覺，仍易因置原告相反於行政機關事實認定之主張所為證據調查之聲請於不顧，而被指視人民權益如糞土。

2、依我智慧財產案件審理法第三十七條第三項之規定「本法施行前，已繫屬於高等行政法院之智慧財產行政訴訟事件，依其進行程度，由該法院依本法所定程序終結之」，法院實宜准如原告所請，向智慧財產法院借調技術審查官，俾期依我智慧財產法院組織法第十五條第四項規定「技術審查官承法官之命，辦理案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序」，就本案為較妥適審理。如不適用此一法規，似難逃我行政訴訟法第二百四十三條第一項判決不適用法規之違法。

3、法律人常畏懼科技知識之審理或鑑定，事實上，科技知識常屬邏輯之推演。經嚴謹法學邏輯訓練之法院或法官實無逃避或害怕之理，而應有雄心自為技術認定，並輔以傳訊相關技術專家就發明與習用技術間之技術差異出庭證言。如不踐行此一訴訟法上證據調查，恐亦有其審理不適用行政訴訟法第一百七十六條準用我民事訴訟法第二百八十六條「當事人聲明之證據，法院應為調查」調查證據之法規之違法。

本期僅暫時檢討至前開判決理由四，並先行相關論結如次：

一、自判決理由三可知，縱使一般行政法院法官亦有能力就科技問題為正確之邏輯推演或歸納，故法院或法官實無理由畏懼科技問題之審理；

二、原告已指出應調查之事實或證據，然法院卻疑因兩級行政機關之事實

### 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

認定，致心中暗結心證而不予理會、率爾忘卻原告之訴訟法上權利，遂罹不分青紅皂白曲意迴護行政機關處分之指摘，而被指視人民權益如糞土；

三、智權訴訟未能全由智慧財產法院審理之過渡階段中，法院洵不宜忽視原告相反於兩級行政機關之事實認定，而允宜向智慧財產法院求助技術審查官，冀球技術爭點之釐清，俾資判決之基礎；

四、自前揭情節可知，法院或法官未能適度揭露心證，俾由當事人適時提醒其心證形成之方向是否已然偏離正軌，終為違法、不正義或錯誤之本件判決。詳言之，如適度公開心證，經當事人主張或攻擊後，當可就前揭各技術差異，在傳訊相關技術專家出庭證言後，透過嚴密邏輯之推理與分析，任何案件即可據為判決而不致有誤。如吾人指稱本件判決會出差錯，純因法官不公開心證之陋規或現制所致，有何不可？

## 新式樣專欄（一）

### 英國—星際戰爭—打成平手

美國原告、Lucasfilm、對一家英國製造廠在英國及美國販賣複製品項目及玩具，控告其已製造在第一次星際戰爭片中帝國騎兵及反抗軍所用的一些面罩及盔甲（Lucasfilm v Ainsworth [2008] EWHC1878 (ch)）。他們在美國對他就已經有一不履行之判決；他已對在那裡的管轄權提出抗告。他在曾經由該影片公司自己經營之部分面罩、他曾經是設計者的基礎上反訴。

在一件最近的重大判決，英國高等法院裁決：現在英國對相關的項目無著作權保護。1988年著作權新式樣及專利法第51項的效應是要免除設計本身不是藝術作品（即雕刻作品、“藝術巧技”或版畫作品）之所有產品設計之保護。在本案中，雖然此面罩是外表上動人的而非功能上的，況且於製作它們時，藝匠已涉入，由於他們對它們全無“藝術及手藝”的感覺，它們不是“藝術巧技”作品（事實上我們並未察覺存有曾被英國法院如此描述之任何物事情節）。再者，雖然該面罩及盔甲依原作的雕刻被生產，但由於它們並非為成為藝術作品而被準備，就法律意義而言，它們並非雕刻作品。因此對任一方而言，第51條將使任何英國版權請求破滅。

雖然並非必要的，法官繼續考慮依據第52條，是否任何英國著作權已停止得為強制執行。此限制強制執行期間到25年，而一件著作權作品被工業化地累增（按照該法官：即

蔡豐德 專利工程師  
交通大學土木工程系

超過50件被製作，並且部分在世界之任何處所被販賣）。（待續）

## 漫談現實生活中應有的法感（六十四）

上一期所談的是有關刑罰的概念，既已有概念，那麼更進一步來說，刑罰的目的為何？刑罰的本質是什麼？似乎也值得我們稍作介紹。不過在談刑罰的本質與目的之前，我們先了解一下刑罰的種類。以下就先初步介紹，以歸納法來說，約有生命刑、身體刑、自由刑、財產刑及褫奪公權等五種，以下分別介紹：

剝奪生命權之刑罰類型由來已久，自古即有此種刑罰內容存在，可說是歷史最為淵源流長之刑罰型態，用語上一般多以生命刑或死刑稱之。於允許施行死刑之國家，死刑被歸類為該國刑罰中主刑之首，其重要性自不待言，然隨著人權思想之高漲，死刑制度之正當性則逐漸為諸多學者所質疑。近年來關於死刑之議題多環繞在死刑廢法理之批判，然死刑存廢之爭議甚大，不易解決。以文明國家維護人性尊嚴、保障人權之觀點而言，死刑之廢止運動固言之成理，惟死刑制度深植人心已久，基於維護法秩序與防衛社會之考量，逕行廢除死刑制度仍存在若干實行上之困難，有關於此項議題至今仍未歸結出明確之答案。在激烈的論戰之下，除支持留存論與廢止論二種見解之外，若干國家則採取折衷作法，亦即雖在法律上仍有死刑之規定，但多年來已無死刑之執行。死刑制度之存在，或許有情非得已之情事，但在國家保障人民生命權之理念下，死刑制度即使不能廢止，也應慎重執行。此為現代民主法治國家對於人權保障應實踐之最低限度。其次，死刑緩行之方式，亦是為多數國家考慮之救濟方式之一。

現今國際趨勢上，全國廢止死刑之國家計有哥斯大黎加、哥倫比亞、冰島、德國、奧國、英國、瑞典、芬蘭、丹麥、葡萄牙、挪威、法國、荷蘭、澳洲、菲律賓、紐西蘭、尼泊爾、比利時等國；至今仍保留死刑之國家則有美國數州、中國、日本、台灣、南韓、北韓、泰國、印尼、越南、寮國、印度、沙烏地、科威特、伊朗、伊拉克、約旦、敘利亞、土耳其、南斯拉夫等國。

下一期我們接著談身體刑。

### 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！」（六）

by Jenkins

參考德國最高法院的 *Suche fehlerhafter Zeichenketten* 判決，該法院認定一個發明不能僅因其需要使用電腦就不具技術性。相反的，發明必須解決在一傳統領域之一個具體的技術問題(或者具有某種程度的特殊性)。提供安全的電子交易這個一般性的目標，不能被認定是如此一個具體的技術問題。然而，其承認申請人的爭點：「進一步澄清『具體技術問題』之名詞的意義是必要的」以及同意上訴至德國最高法院之請求。

### 評論

雖然專利法院未顯現在應用 *Suche fehlerhafter Zeichenketten* 的「特殊性」標準時有任何的困難(以及否認有任何如此之特殊性)，其暴露出從此一德國最高法院的判決中形成之另外一個問題，那就是「決定在何時一個足夠具體的技術問題被解決了」。

同時，此一判決與專利法院稍早的有關「類似的標的」之判決 (*Elektronischer Zahlungsverkehr, GRUR 2002, 791*) 不一致，在該判決中改善電子交易系統的安全性被認定是解決了一個技術問題。

5) 作業員控制的行動 (*Bedienhandlungen, Mitt 2003, 555*)

該個案是有關於一用於處理電子銷售及交易的顧客端-伺服器系統。該發明屬於一監控使用者互動，以及在一個使用者的互動顯示一購買是不可能時，提供互動性協助給該使用者的方法。該申請因缺乏發明性步驟而被專利法院核駁。

專利法院在上訴審時，因缺乏技術特質而駁回該申請。申請人爭論所主張的方法是技術性的，因為其增加了成功購買作業的數目，因此解決了一個技術問題。專利法院不同意以及認定這不是一個技術問題，但卻是一個商業問題。

#### 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

在或大約 2000 年 10 月 10 日，Nutrisystem.com Inc. 開始由統一網域名稱爭議解決政策 (“UDRP”) 與由指定名稱及號碼網際網路股份有限公司 (“ICANN”) 所公佈之規定所要求的訴訟程序。ICANN 程序涉及 Nutrisystem.com Inc. 與 Easthaven 關於網域名稱之爭議。應注意地是，UDRP 第 4(k) 條明確允許一當事人開始關於與 ICANN 程序之對象相同控告的法庭訴訟程序，倘若任何這類法庭訴訟程序在 ICANN 程序

提出之前或 ICANN 程序結束之後提出。

在 2000 年 10 月 11 日，Nutrisystem.com Inc. 提出該賓夕法尼亞州訴訟之一初步禁止令請求。回應該初步禁止令請求，Easthaven 以書面形式提出一請求，試圖以缺乏屬人管轄權及基於不方便法庭 (*forum non conveniens*) 來駁回該訴訟。Nutrisystem.com Inc. 對 Easthaven 之請求提出回應資料。似乎在 Easthaven 的律師收到由 Nutrisystem.com Inc. 所提出的回應資料並有任何機會答辯之前，賓夕法尼亞州法院已發佈其駁回 Easthaven 之請求的判決。在判決中，資深法官 Fullharn 說，部分節錄：

## 印度專利法規修改(三)

### 法規對照與注意事項(續)

#### 第 24 條

舊法：申請案的公開，沒有但書。

草案：但書一局長必須在十八個月的期限到期後的一個月內將申請案公開於期刊上，而依據第 24 條第 A 項的早期公開則需再申請公開後的一個月內公開。

注意事項：以往並未規定若局長自優先權日起十八個月到期時並未於該期限內將案件公開，則需於一特定期限內公開。現在則規定，需在十八個月到期後的一個月內公開，這將使程序進行的更按部就班。

#### 第 24 條第 B 項第 1 款第 i 目

舊法：請求審查 (RFE) 需在公開後進行，但是自優先權日或申請日，以較早者起算，三十六個月內提出請求審查的申請。

草案：請求審查 (RFE) 需自優先權日或申請日，以較早者起算，四十八個月內提出申請。

注意事項：請求審查的期限由三十六個月延長到四十八個月。這是非常有用的，因為申請人現在有更適當的時間處理在其他主要地區如歐洲專利或美國的相關申請案並採用受其核准的請求項。將此「公開後」之要件予以除去，是很有幫助的，因為可以在案件申請時同時提出亦或是於申請後四十八個月的期限內提出。當有需要的時候，申請人亦可延遲程序，特別是當相對應申請案在其他重要地區尚在申請中，而申請人希望推遲印度案直到其他案件確定下來，故而時限的加長是十分有幫助的。

#### 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

關於此一論點，作為審查基準在 2003 年修訂之後的進一步進程，在醫療相關法案之專利保護方面的一個特別小組已在智慧財產權的策略會議中被建立，該事項從 2003 年 10 起便已被研討至今。

該特別小組完成了與作為可專利性標的之醫療相關法案的保護有關之議題的一項普遍性研究。然而，其結論為“不太必要保護與由醫師所執行之行為相關的技術(例如：應由醫師所執行的手術方法及注射方法)成為一可專利性標的”。並且最後，其決定進一步研究對“為了製造及販賣藥品而表示藥品的新穎效力與效果的方法”以及“操作醫療設備的方法”(其在現行的審查基準下為非可專利性標的)進行保護的可能性。

“醫療設備”已被認可成為物質之發明的可專利性標的。然而最近，對於保護特徵在其操作是與一特定時序之步驟一致的醫療設備有日漸增加的要求。舉例來說，存在有諸如 MRI(fMRI)功能與正子造影設備(PET)的技術(其是一致於一特定時序之步驟)，其自動地產生磁性、偵測資料、且接著分析與顯示一目標位置；此外還存在有當偵測一身體信號時，可即時操作的人工眼系統。當這些技術皆以與 2003 年修訂之後的審查基準一致的方式而被描述成為“內部性地控制醫療設備的方法”之時，其將皆被認可成為可專利性標的。然而，已被指出的是這種“內部性的控制方法”仍未足以表現出具有操作其步驟之技術特徵的醫療設備。

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

Sega 法院以分解提供了公眾利益而認定針對此目的的複製是一種公平使用。防止諸如 Accolade 的公司取得使用合法競爭必須的資訊將會與公共政策對立。在 Sega 於開發其產品上花費可觀的時間、努力以及金錢後，Accolade 可能被視為是搭便車者的事實並不足以使 Sega 有壟斷其著作的理由。Sega 法院堅持“涉及公平的考量站在公眾使用之一方”。

審視描述了 Sega 法院為什麼允許適用公平使用的文字，證實此原則的擴張。Sega 法院注意到“嚐試使他人無法競爭來獨占市場與促進創造性表現的法定目的背道而馳，並且無法構成抵抗公平使用原則呼喚的牢固平衡基礎”<sup>1</sup>。因此，如果允許受著作權保護著作的公平使用將會引起更多的競爭，那麼公共政策將會偏向公平使

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

用的判決。<sup>2</sup>

<sup>1</sup>雖然所引證的是較為狹窄的論點：“當有必要逆向工程或是分解受著作權保護著作來取得其基礎構想或概念時，將允許利用受著作權保護著作為公平使用”，Sega 仍然是確實之法。（認定除非允許被告使用原告的受著作權保護材料，被告不能設計相容的微處理器，並且無法競爭）

<sup>2</sup>可將公平使用原則設想為美國反托拉斯和智慧財產權法之間的橋樑。關於這些法如何一起競合和運作來達成其目標的說明，可參見 Thomas L. Hayslett III, 1995 *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property: Harmonizing the Commercial Use of Legal Monopolies With the Prohibitions of Antitrust Law*, 3 J. LITELL. PROP. L. 375 (1996)。

## Alicante 摘要 ( 23 )

撤銷部門根據法條第 7(1)(d)條而判定該註冊案無效，其係鑑於該名詞 dlc 所建立的通稱意義。接著他們對於 Gillette 申請的 CTM 商標 DLC 繼續提出下列意見：「該 CTM 標所有權人承認他早知道“類鑽石碳(diamond like carbon)”之自然縮寫方式為 dlc。如果權衡整體背景，即 dlc 已經普遍證實於各產業領域，唯一推斷出的結論是認定在這狀況下，企圖防止其他競爭者使用該名詞是不誠實的...。然而，在此案件中，可能會處於無法確定是否這些情況本事足夠斷定為惡意...」。

### 意見

在 CTM 制度下，不可能以一申請案惡意申請之理由來異議該申請案。一旦 CTM 商標獲准，這種惡意的行為只能根據法條第 51(1)(b)之規定而提出。

CTM 規定的另一觀點是指控為通稱商標之標誌可以被 CTM 所有人註冊，如果他可以提供證明該標誌藉由在註冊之前及註冊後，在歐盟之使用已獲得商標意義。就是在這方面，撤銷部門的上述議論很有趣。這是因為惡意核駁不能被後來作為商標之標誌之使用證據所克服。因此，即使商標所有人在註冊日之後經由大量使用而使通稱標誌變成來源指標，可以想像得到他的 CTM 註冊仍得為評定(如果在申請日，該標誌已徹底建立起通稱名詞，而因此在 OHIM 的失誤下註冊)。其仍須觀察是否這個理論一般會被 OHIM 所採用。

蘇怡瑾 法務專員  
淡江大學德文系

## 商標判例

不能因此認定，在現今之聯邦證據法則（本篇文章以下部分建議應予修正）之藍能法案的案件中使用之鑑定不能適用傳聞法則。在藍能法案案件中至少有一種類型，鑑定結果有時被提供來證明鑑定回應者主張之相同事實，即當於一虛偽廣告案件中，鑑定之提供作為滿足重要要件所需證據之一部份。例如，回到 X 品牌 vs. Y 品牌中關於營養主張的鑑定。假定百分之六十五的回應者有一半的察覺攻擊性主張是『X 品牌較 Y 品牌營養』且回答另一問題，而說明對於他們而言，該主張對於 X 品牌是重要的，因為會影響他們決定買 X 品牌或不買 Y 品牌之商品。原告將欲提供此法庭外之陳述主張，以利所主張事件之真實能釋明虛偽主張將可能影響相當數量消費者之購買選擇。因此，在現今之證據法則下，如此使用將可能造成該陳述被視為傳聞證據。但是如以下顯示，大部分之法院可能依據那時存在之感官認知之例外原則（包含內在圖陳述）下將把它們視為傳聞。

### B.適用(或不適用)心智狀態之例外

多數認為鑑定結果於藍能法案案件中為傳聞之法院允許在聯邦證據法則第 803 條(3)中，該鑑定結果得承認為心智狀態之例外。第二巡迴法院在 Schering 案中，得出一關於藍能法案案件鑑定結果就該例外之極為極端解釋：

郭宣甫 法務專員  
· 中國文化大學財經法律學系

即使他們僅用來建立相關心智狀態之存在，我們相信心智狀態表達（例如：該鑑定結果中者）為傳聞。的確，從聯邦證據法則第 803 條(3)，為該陳述創造傳聞法則之例外，而非將該陳述排除於傳聞定義之外，並以此角度觀察將較符合邏輯。

## 歐洲專利新訊集錦

### 結論

如果擴大上訴委員會緊縮分割案的申請過程而推翻歐洲專利局二十年來的實務，這大概會是個不幸，然而，這是一個明顯的可能結果，清楚地，有些人希望防止分割案被用作為延續案，且我們已經聽到謠言，改變這個效果的方針或規定正在局裡頭討論，這些謠言在每次 USPTO 商議要箝制第二代延續案以及分割案時就會發生。

### 過渡期間的建議

直到擴大上訴委員會發聲前，我們建議如下的

預防措施：

1. 申請歐洲案時(即非分割案)，確保申請專利範圍夠大以避免在分割階段必須擴大。
2. 申請分割案時，小心不要包括了會甚至爭論地增加事物的申請專利範圍或敘述，除非其不可避免。
3. 如果有多個範圍要保護，申請多個第一代分割案，而不是自一個單一的第一代分割案做系列的分割。

### 惡名昭彰的詩歌實務

歐洲專利法排除多種標的之可專利性，包括了“電腦程式”以及“資訊的展示”，這些排除的界線成為了近年來強烈注意的目標，最近已經有多個來自歐洲專利局上訴委員會的決定，其係關於哪一種螢幕上的影像或圖像的排列可能為技術問題貢獻技術解答的程度，並因此可專利。在一個正面的決定中，螢幕上功能選單項目或影像的排列經認定可能是經由技術考量決定的，在接著的反面決定中，其認為設計圖像的任務是非技術的。

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

## 因果關係概念之變遷

### 由「決定論」至「非決定論」(二)

#### 第二項 量子力學與「非決定論」

當量子力學在科學界被提出後，加速了決定論的科學觀轉型為機率的、比例的科學觀（亦可稱之為「非決定論 Indeterminism」）。在 1927 年，海森伯（Heisenberg）提出所謂「測不準原理」（Uncertainty relations），或稱之為「不確定性原理」，對古典物理學帶來很大的衝擊。設想一個像電子那樣的物體由空間中飛過，按照古典物理學，它具有位置和動量，這兩者可以同時被測量。而海森伯則認為在亞原子領域，不可能同時精確地知道電子的位置和動量。因此，海森伯認為，粒子的位置、速度、及動量，不能再使用單一的數字表示；他用可稱之為「矩陣」（matrix）之一系列數字代替。由於分別使用一系列的數字表示這些物理上的數值，位置、速度、及動量間的關係基本上也會改變。換言之，既然不能同時賦予位置及動量精確的數值，便只能使用一系列的數字作出「機率、可能性」之分布情況。然而，這對古典科學的決定論無疑是一種打擊，因為「對於每個現象作出完整敘述，並賦予精確數值」就古典科學的決定論而言是必要、不可或缺的。詳言之，「決定論」認為只要找出現象背後之自然法則，就可以對自然歷程作出

預測、甚至控制。被找出來  
的自然法則在物理學或  
數學上通常是用方程式來  
表現。若要運用方程式預測結果，方程式的每一個變數，例如，位置、速度等等，都必須以明確的數值代入。相對於此，海森伯認為，在預測某種物理上情況是否會轉變為另一種情況時，並不能輕易地「將單一數字代入方程式」計算得出解答，而會呈現一連串的可能性。

在海森伯之後，薛定諤（Schrödinger）更証明了古典物理學所要求的「時間、空間的連續性」以及「對於物理上情況之完全決定」，是難以實現的假象。隨著量子力學的發展，古典物理學決定論之觀點也逐漸被以機率、可能性為中心之非決定論觀點所取代。因此，科學界逐漸放棄了這種世界觀念，認為適當的世界模型並不是一個「決定的」模型，而是一個「機率、比例的」模型。絕大多數被廣泛接受的科學理論都與機率、比例的觀點一致，而非以決定論作為基礎。〔待續〕

**卓誌隆** 法務專員

· 台北大學經濟系

**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

## Crocker 判決之修訂：

### 外國商標在美國之保護（之六）

異議之成本及風險對於非現實性的商標申請案之數量及範圍傾向於有著限制性作用，但歐盟商標（CTM）及有些歐洲國家之登記仍慣常地持續批准較其所有權人之合理現實或未來所需範圍更廣的商品及服務描述（註 3）。要說有什麼區別的話，由於歐盟商標登記之專用權及於整個歐洲共同體（目前 15 國，即將成為 29 國），其已超出許多歐盟商標註冊所有權人欲加利用的能力或興趣之外，而使現況更加惡化。

並不令人驚訝地，歐盟商標基於若干此等特殊理由而變得非常受歡迎，雖然其普遍性可能因註冊單位受過多“無用之物(deadwood)”阻礙而缺損。“無用之物”不僅讓釐清商標之成本增加，更因助長近似標誌之平行註冊而存在更大的混淆及淡化風險，使得商標制度趨向劣化。正如同發展遲緩的疾病，其影響難以從月份週期或甚至年度週期基準中察覺出，“無用之物”之穩定增長終將造成危害。

（註 2）此處所稱之“商業上使用”，係指由美國國會所規範之使用，例如使用於美國各州州際間之貿易，或是使用於與美國之國際貿易。

（註 3）參閱 993 F.2d 841 (Fed. Cir. 1993)

Compagnie Generale Maritime 案（此後稱 CGM 案），本案之法商申請人以同一標誌提出包含眾多類別、超過 200 種商品項目之美國申請案，而無主張使用於任何地方。則是否美國官方(USPTO)應當於申請人之陳述因申請案列舉大量不同的商品而看似矛盾時，質疑其陳述之使用良善意圖。（待續）

## 美國專利實務集錦

### 美國聯邦巡迴法院更新

在專利說明書中所主張材料的公開寄存之參考資料

滿足 35 U.S.C. 112 之書面描述要件

Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe, Inc., 63 U.S.P.Q. 2d 1609 (Fed. Cir. 2002)

反轉自己庭的調查決定，聯邦巡迴法院反轉時，決定在原告之專利說明書中的參考資料所引寄存的核酸序列已充分地描述為了 35 U.S.C. 112 之書面描述要求目的之序列。參考 112 之特定語言，法庭決定“該領域的任何技術人員”都可以讀出在說明書中的編號，並從該公開寄存得到其所主張的序列，以及據此確定該序列的寄存的參考資料，充分地描述了該序列。

發明人在完成主張的發明中之偏好在缺少對發明的重大影響時，不需要被揭露

Bayer AG v. Schein Pharmaceuticals, Inc., 2002 WL 1830197 (Fed. Cir. 2002)

一種違反 35 U.S.C. 112 之“最佳模式”之發生，只有當該發明人未能揭露其發明的較佳實施例或當該發明人未能揭露會影響製造或使用該被主張發明之一偏好。識別該最佳模式的測試是主觀的，聯邦巡迴法院所持的是所有偏好的絕對揭露不是必要的(只要它不是漏掉的)。然而，只要該發明人的偏好在製造該主張的材料是未主張的標的，112 中最佳模式要求就算被滿足了。

申請過程禁反言適用於源自相同申請案之所有專利  
Semitool, Inc. v. Novellus Sys., Inc., 2002 W.L. 1628368 (Fed. Cir. 2002)

聯邦巡迴法院近來所持的意見，在任何已公告的專利中與申請專利範圍限制相關的申請過程對於其後公告且包含相同申請專利範圍限制的專利具有相同的效力。因此，在詮釋申請專利範圍時，該申請過程會限制申請專利範圍中用語的解讀，以排除於在前專利申請案的申請中被放棄的任何詮釋內容。

**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

利制度將會藉由僅授予排他權給具有足夠創新價值的發明以繼續執行其主要的目標，發明的提倡。」

這份報告提到進步性步驟的層次在於“某些領域所感知者太低”，並且建議進一步研究可能會被納進現有法律架構的措施，以“提升品質標準”，例如“加強問題解決法在評估進步性時的重要性”。其他改變，例如重新定義“本領域熟習技藝者”的界定，將需要法規方面的改變，且必須只有在有“令人信服的案例”時進行。

## IPTL NOTES, VOLUME 7, ISSUE 1 (八)

### 美國專利要件

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

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。

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

### 提升專利障礙?

似乎毫無疑問地，當 EPO 的局長提及“品質”時，她不僅提到徹底的檢索和審查，她還提到感知的進步性。這從行政委員會的研究可清楚了解，其就如下題目“提升專利障礙-挑戰和策略的方向”討論品質，且提出如下說法：

「專利制度的壓力已經提升到擔心專利制度維持高品質標準的能力。在 DE, DK 及 NL 的代表團對歐洲的專利情勢的注意下，這些擔心已經在註記中論述。委員會和專利法委員會所表示對於此文件所反應需要維持高品質的專利制度的意見的普遍支持意指這方面有一個清楚的歐洲觀點，一個被專利制度的多數使用者共享的觀點。

委員會考慮到有需要清楚地確認在專利的品質方面，從專利制度中什麼是被期待的；也需要深思能滿足這些期待的方法。一般的目標是確定歐洲專

## APPLE 公司和解訴訟案件 但面臨反壟斷的調查(一)

APPLE 電腦與受歡迎的 IPOD 音樂播放器的製造商 APPLE 公司最近和解兩宗訴訟，一宗涉及 APPLE 單字和設計商標，而另一宗在於 IPHONE 標誌。無論如何，該公司現正面臨正式的舉發：iTUNES 下載系統違反歐盟的反壟斷法。

在 2007 年 3 月 30 日，歐盟的歐洲委員會送給 APPLE 公司及四家唱片公司“異議陳述書”，其指稱：他們損害丹麥和英國的居民，源於相較其餘 27 國集團中的居民，此兩國消費者對於下載歌曲的索價較高。在消費者的報怨“想要防止非授權複製的 iTUNES 數位權利管理科技已經妨礙下載 iTUNES 音樂到非 IPOD 的裝置”聲中，伴隨歐盟訴訟的到來。挪威的消費者監察員已經認為，iTUNES 商店是“非法的”，且法國、德國與荷蘭內的消費者團體已經抗議 iTUNES 系統。

在使如此批評轉向的一嘗試中，APPLE 公司的共同創辦人兼執行長 Steve Jobs 在 2 月中要求音樂公司停止使用 iTUNES 數位權利管理科技。到目前為止僅有 EMI-其有蕭條的音樂銷售-已經同意從 2007 年 5 月開始如此做(華納音樂維持反對，但 Sony BMG 與 Universal 音樂正以非數位權利管理路線做實驗)。EMI 的決定意謂：消費者將很快能夠在非 IPOD 的裝置播放 iTUNES 音樂，且播放從其他服務所下載的 IPOD 音樂。

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

日亞化學工業有限公司 (Nichia) 對首爾半導體提出毀謗的告訴

在 2007 年 12 月 28 日, Nichia 宣佈它在首爾的中央區域法院對首爾半導體提出一個訴求名譽損害的告訴, 繼續這二家公司之間的高姿態的專利爭執。

在訴訟中, 聲稱首爾半導體對於一件新式樣侵權訴訟的陪審團判決對新聞媒體做了虛假陳述而損害了日亞化學的名譽, 此設計侵權訴訟是日亞化學在 2006 年 1 月在加州北區法院對首爾半導體提出的。陪審團隨後認定首爾半導體已蓄意侵害日亞化學美國設計專利中之四個。

在此的訴訟中, 日亞化學聲稱首爾半導體在它的網站上張貼了虛假陳述, 宣稱首爾半導體實質上在訴訟中戰勝了日亞化學, 並且系爭的產品沒有侵犯日亞化學的新式樣專利。

首爾半導體然後繼續用相同的虛假陳述來發布新聞稿。

在因應中, 日亞化學對首爾半導體提出了一個毀謗訴訟求償總數五十萬美金(五億韓幣) 的損害及其他的救濟以恢復其名譽。

**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-15

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可能的態度等問題被提出的風險。而這通常導致各種國家合法性、與禁訴(anti-suit)相關的後續行動或附帶訴訟, 在那些包含在跨國訴訟、但沒有被選擇為法院各個國家中將無法被避免。另外, 並非所有的專利權人, 都想要藉由將他們所有的專利在同一時間及單一法院內作檢驗、並面對該法院將發現這些專利並沒有被侵權的風險、而或更糟的、這些專利在許多國家內是無效的, 而將雞蛋放在同一個籃子裡。

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

**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(三)

### 歐盟調和局(OHIM)之公告

歐盟調和局在世界智慧財產權組織國際局(WIPO)公告並獲得該國際註冊申請案之詳細資料後, 將會予以公開, 其公開資料如下:

- 註冊日
- 國際註冊申請案之語言別
- 申請人指定之第二官方語言別
- 國際註冊號
- WIPO 公報之公告日
- 商標之圖樣
- 該註冊申請案所尋求註冊之商品或服務類別數目

### OHIM 公告的主要特點

- 第一點, 該公開並不會列出商標所主張之商品或服務類別的指定項目為何, 以及;
- 第二點, 該公開將設有一時間限制, 給予第三人異議之機會。

該公開等同於直接的歐盟商標註冊申請案之異議公開。

如果歐盟的指定沒有被駁回, 或者如果任何臨時核駁通知(Provisional Refusal)已經被克服, OHIM 亦會將此國際註冊指定歐盟保護的事實公開。此公開即等同於一直接的歐盟商標註冊公開。

### 審查

OHIM 有 18 個月的時間以決定是否向 WIPO 發出對國際註冊指定歐盟的臨時核駁通知。假如在 18 個月期滿之前已通知 WIPO 可提起異議之可能性, 它可能知會 WIPO 在此 18 個月屆期後才異議之核駁。

該審查將可能包括商標可註冊性的絕對理由審查、以及有關第二語言是否已經於申請案指出、與是否需要指定代理人等。如果基於前述理由而發出臨時核駁通知, 申請人將被允許有兩個月的時間去撤回或者限制他的歐盟指定、或提出意見與論點以反駁基於絕對理由的核駁、或者補正缺漏的代理人或者所需第二語言。申請人未對此提出答辯或者克服臨時核駁通知的理由, OHIM 於認為適當時, 將會發出最終的核駁通知以全部或者一部駁回該申請案。(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)

於廣告提及階段 A 中未被公開的專利申請案，已被視為係違反德國反不公平競爭法 (UWG) 的先前版本的第 3 條，因為其重點在於暗示優越地位或暫時性保護的存在。

當已被申請的一專利所涵蓋的發明正被第三人使用，並且無明顯地不

具備可專利性時，在真實且實質上正確的廣告中提及該已處於公開狀態以被公眾檢視的專利申請案 (階段 B) 已被視為是可允許的。廣告主經由提及已處於公開狀態以被公眾檢視的申請案來引起對潛在依據德國專利法第 33 條主張而得到適當補償的注意；然而他並無法得到阻止該發明被進一步使用的禁制令。假如該發明乃明顯地不具備可專利性，或是無疑地並未被使用時，提及於階段 B 中的專利當然可能被認為不能接受。

**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

提及已公開申請案而完整清楚地表示尚未有任何決議核准該專利時，依據德國反不公平競爭法 (UWG) 的先前版本的第 30 條的規定是被認為可接受的，例如「已經申請專利的 (patentangemeldet)」、「德國專利申請中 (DBP angem)」。另一方面，「DPA」或「Dpang」一般已被認為是不能接受的，因為這些縮寫的意思不夠清楚。最後，只要沒有任何專利被核准，縮寫的提及「patpend」被認為是一種誤導，然而當完整的寫出「專利審查中 (patent pending)」時，於階段 B 中的該提及就被認為是可接受的。

**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

關於實施於人體的準則，只適用在某些技術特徵，亦即，不是推導的決定階段，亦非比較在診斷階段蒐集的資訊之先前非技術性步驟。若具有技術本質的方法步驟隱含與人體的交互作用，則滿足使其出現成為必要的條件。在實驗室中於活體外實施的方法步驟不滿足該準則。

### 對申請人的衝擊

擴大複審委員會已藉由狹義地解釋 EPC 法規 52(4) 而確認先前判決 T964/99 案例法的本質。這項解釋不是基於專利性要件必須被廣義地解釋或狹義解釋例外的一般原則。相反地，EPC 法規 52(4) 的排除事項被狹義解釋的結論，是基於對法規的文字及目的徹底分析作成的。特別地，該委員會提供了一個充分的理由以解釋為何在 EPC 法規 52(4) 被排除的手術方法中單一手術步驟可能足以適用該準則，然而在相同法規下，數個相關步驟必須表示為診斷方法。

由於在相關科技中，對習用技術有許多重要貢獻是透過資料處理的手段而實現的，因此不只 EPC 法規 52(4) 的排除事項是相關的，EPC 法規 52(2)(c) 也是有關係的。上述兩個法規排除事項的合併，對於申請人來說，會使得達成合適地保護無疑的技術特性的創新更加困難。擴大複審委員會的意見，對於不只對歐洲經濟成長、也對公眾健康很重要的技術發展上的投資給予合適保護，設定了一個清楚的標準。

該項意見的全文可在 EPO 網站上 [www.european-patent-office.org](http://www.european-patent-office.org) 複審委員會/擴大複審委員會取得。

## 在 KSR 之後的情況：影響及省思

在 2007 年，美國最高法院在 KSR 國際有限公司對 Teleflex 有限公司的訴訟案中，駁回了先前由美國聯邦巡迴法院所要求用以決定專利之申請專利範圍於美國專利法第 103 條 (35 U.S.C §103) 中所規定之顯而易見性的嚴格檢驗準則 (教導、建議、動機【TSM】檢驗)。TSM 檢驗要求對於顯而易見性的判定是：只有在先前技術中可發現「某些動機或建議去結合先前技術的教導」始可。

美國聯邦巡迴法院所強調用以決定的動機是當進行顯而易見性分析時的靈活性之一，其警告不要「基於先前技術中所發現之元件的結合而授予專利」。該法院明確地表示，雖然確認為何一個在本領域具通常知識的技術人員 (ordinary skill in the art, OSA) 會有動機去結合元件是很重要的，但一個僵固的檢驗會阻止事實發現者去考慮常識、一名 OSA 的創造性以及所請求之發明的可預測性。

該法院列出了下述的指導方針，但決非詳盡無遺的，即用以決定顯而易見性：如果根據已知方法的熟知元件之結合產生了可預測的結果，該結合很可能是顯而易見的；如果技術已被用來改良一裝置，且一名 OSA 認定該技術會以相同的方式來改良相似的裝置，除非其應用已超出該名 OSA 的認

**江喆儀** 專利工程師

- 台灣大學醫技系
- 台灣大學醫技研究所

知，否則使用這些技術會是顯而易見的；以及如果該改良不只是已知元件根據其已有功能的一種可預測之用途，決定為顯而易見的可能性則會降低。

**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

## 韓國 IP 新訊

“PLUS ONE”商標不會近似混淆於“삼성名品+1”商標

韓國專利法院在 2003 年 8 月 14 日認為：(1)“PLUS ONE”不會近似混淆於“삼성名品+1”(SAMSUNG MASTERPIECE 韓文三星名品及韓文音譯 PLUS ONE)；(2)“SAMSUNG SEPARATE REFRIGERATOR PLUS ONE 韓文”；或(3)“MOMMY HAND PLUS ONE 韓文”(請參閱韓國專利法院判決第 2003-Heo-1765 號)。

在該判決中，法院發現：(1)“삼성名品+1”商標中包含“+1”的卵型設計及“PLUS ONE 之韓文音譯”字樣；(2)“SAMSUNG SEPARATE REFRIGERATOR PLUS ONE 韓文”的“PLUS ONE 韓文”；及(3)“MOMMY HAND PLUS ONE 韓文”的“PLUS ONE 韓文”皆不具顯著性，而僅是修飾這些商標的其他成分。因此，在比較“PLUS ONE”商標與那些引證商標而不考慮其不具顯著性成分後，法院認為：“PLUS ONE”在外觀、發音、意義上可與這些引證商標的每一個做出區分，因此，是可註冊的。在這些情況下，法院作出不需在這些商標的指定商品中審查其相似性的結論。

此判決重申：在韓國的實務上，當鑑定有衝突的商標的相似性時，該商標不具顯著性的部分不應被考慮。(完)

## 國際商標協會在亞洲召開國際顧問委員會

國際商標協會(INTA)，一個 126 年歷史的商標所有人利益的領導倡議者，透過提交 INTA 論述關於商標議題案例的法院之友意見，而提供其商標法專業給全球的國家及區域法院。

法院之友意見由 INTA 執行委員會授可的 INTA 國際顧問委員會提出。在過去幾年，INTA 的亞太顧問次級委員會提出法院之友意見給南韓(Prefel SA v. Jae Ik Choi)、中國(IKEA Inter Systems v. Beijing Cinet Co. Ltd.)及印尼(Davidoff & Cie S.A. v. N.V. Sumatra Tobacco Trading Company)最高法院。

INTA 試圖參與涉及商標、營業表徵及/或不公

平競爭領域法律重要原則的案件，且其貢獻可能對案件考量具關鍵性。這些案件的法院之友意見必須遵循 INTA 的政策(請參閱 INTA 網址：[www.inta.org/policy/amicspolicy.html](http://www.inta.org/policy/amicspolicy.html))。

INTA 為在世界上 180 個國家、擁有超過 4500 個法人及個人會員的非營利性組織，13%的 INTA 會員來自東亞及太平洋。

INTA 的更多資訊、其工作及提出法院之友意見的更多資訊可在 INTA 網站([www.inta.org](http://www.inta.org))找到。  
(完)

## 美國商標法之 1946 年規定

此結論印證於未提及消費者之美國商標法第 45 條，其明文“此章節目的之一係在提供“保護從事於州與州之間商業活動之人對抗不公平之競爭”。美國商標法於商標侵權及不實廣告的禁止當然也意在傾向保護消費不被欺騙。但此目標要如何達成是完全不同的問題。如同國會可選擇保護消費者免於服用不安全藥物，而授予食物及藥物當局專屬權控告違反食品、藥品及化妝品法<sup>1</sup>，以及讓消費者在州法律下尋求其自身之賠償，國會也可選擇藉由在美國商標法下批准競爭者訴訟以及將消費者賠償事宜留給州法律，以及保護消費者。

假設依通過法條的文義脈絡，假如國會已計畫改變現狀，並給予消費者於聯邦法庭中對不實廣告提起訴訟之權利，而聯邦法庭無須要求證實欺騙之侵權行為之要件(例如意圖欺騙或誤導)，且毋須對於不同的訴訟所需之起碼爭論，則極有可能於法令內容或立法過程中具有一些此一目標之肯定跡象。缺少此種證據是國會無此意圖之有說服力的證據。伴隨著缺少由消費者於美國商標法存在的前四分之一世紀的明顯的努力以支持依美國商標法第 43 條(a)之訴因，法院正確地認定法律不應被解釋為提供消費者私人訴訟之權利。有關此方面，Learned Hand 對限制司法對解釋法律之告誡係特別恰當：

法官必須永遠要記得他不能比他所確定於政府面臨他所處理案件之際，所可能會行為者更前一步。假如他有所懷疑，他必須停止，因他無法闡明於社會上之利益衝突，他就此所說可能成為一正義結果，即使他確信自己知道正義的結果應如何。他不應以甚至是他更正義之意志取代他們者；否則其不會成為普及之共同意志，且就該程度而言，人們不會壓抑。

\*\*\*\*\*

1. 所有這樣執行的程序，或者為限制此章節之侵害，並以美國的名義進行。請見如 Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. 與 Thompson 案；Bailey 與 Johnson 案；Gile 與 Optical Radiation Corp. 案。

**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.7. 圖樣及設計標誌

於 SM Jaleel & Co 的商標申請案中，申請人申請註冊有一“六指狀五爪底”的立體塑膠瓶於無酒精飲料上。註冊處依據 1994 年法案第 3 條第 1 項 B 款，該標誌缺乏顯著性特徵而發下一核駁審定。申請人辯稱該瓶子的造型使其在交易市場上有足夠的顯著性而可以克服本核駁審定，並同時提供其可如此被辨別的交易上證據。

註冊處決定該證據並無法證明該瓶子的外型有足夠的顯著性而無法達到 1994 法案規定之目的。基於前述，申請人必須符合 British Sugar & James Robertson & Sons 股份有限公司的 Jacob 法官所設定的檢驗標準。亦即無法不首先需要去教導公眾其為一商標，始能完成具有顯著性。基於此，該申請案被駁回。

申請人在 Wickes plc 商標申請案中申請註冊一立體小冊子於 DIY 商品和服務上。該小冊子格式被描述為實質上為一方型的立體小冊子。註冊處根據 1994 年法案第 3 條第 1 項 a 款及第 3 條第 1 項 b 款駁回；分別言之，該圖樣因(1)不足以表彰該商品項目，及(2)缺乏顯著性特徵。

申請人提出交易證據證明在 DIY 交易工作之同業中，會聯想申請人的商品核小冊子的外型。不論如何，註冊處並沒有因商人可區別其外型為一商標而被說服。更進一步而言，該證據並未釋明：即使是那些已知該形狀者，就可辨識出其為申請人商品的來源標記。註冊處同時指出其他 DIY 零售商並未使用其他小冊子，意味著方形外觀的小冊子無法使申請人商品和其他人的商品做辨別。該申請案被駁回。

**潘玟倩** 法務專員  
輔仁大學財經法律學系

### 這不是四月的愚人節笑話

專利侵權不管第三者製造、使用或販賣相同或相當相似的格紋（做為織品的一部份）是否存在混淆，都可能存在。

要獲得新式樣專利保護，申請案（美國）必須在第一次使用的一年之內提出，且該格紋具有新穎性，亦即，就是沒有顯而易見性或未出現在世界任何地方公開的新式樣格紋，或在美國提出專利申請超過一年的時間前使用。

在特定事實要件存在下，相同的格紋確實可被商標與專利所涵蓋。如果格紋新式樣足夠顯著而有別於單純裝飾性的或裝飾品，且被長期使用以致於購買者們能將該圖樣與原創（公司）聯想在一起，那麼商標權就能被保障。不需要是具有新穎性的設計。Burberry 的格紋就是由於從 1923 年 3 月開始連續使用在衣服上，而被核准商標註冊。

因此，設計最後要享有專利與商標兩者的保護，一般來說會先實現專利保護。當圖樣被使用且與單一原創產生關聯，該設計就被新式樣專利保護。然後在使用可能 5 年或 10 年後，設計得為商標註冊。

故，Geoffrey Beene and Diane von Furstenberg 公司得就同一商品擁有新式樣專利與商標保護。

Burberry 公司有很多的商標涵蓋其知名的格紋，其中之一為美國商標註冊號 2022789，提供的商標包括：紅、棕、灰、黑與白格紋圖案，均勻地應用於商品或其顯著部分。圖中的折縫線並非商標的特徵。下面的顏色與陰影顏色是所主張的標誌特徵；淺棕褐、深棕褐、淺棕、深棕、黑、白、深暗紅、暗紅、中紅、淡紅、暗灰、中灰與淡灰。

**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(五)

來自 JENKINS Patent Newsletter

第三步便問到：「其貢獻僅是屬於排除的標的？」，並於考慮商業方法排除的範圍時，上訴法院判定它是商業方法排除的範圍。

如果第三步失敗，則此四步結構化方法便不須要考慮第 4 步，而上訴法院不管如何地考慮了第四步，並判定其明顯地沒有任何技術上的事物具有超越執行電腦程式的僅有事實的貢獻。

再轉回到「電腦程式就其本身而論」的核駁，上訴法院概要性地維持由專利局及專利法院所作的駁回判決。

當適用結構化測試，第一步再次沒有任何困難。第二步—「貢獻是什麼？」，再次是十分明確，它提供了電腦程式（實務上可能是互動網站），其能用來執行該方法，而所使用的硬體是標準化的，並不是貢獻的一部份。第三步—「其貢獻僅是

屬於排除的標的？」，再次是十分容易，其貢獻僅是設計出電腦程式並使之運作。第四步—「其貢獻是技術性的？」，再次是很容易，答案是「不」，因此排除標的可以適用。

## 專利法院適用

### Aerotel/Macrossan 判例 (一)

**陳俊元** 專利工程師  
淡江大學電機系

自從 Aerotel/Macrossan 判例以來，從專利局的兩件上訴案(即 Bloomberg 及 Cappellini 的申請案)已在專利法院舉辦過聽證會。Pumfrey 法官在 2007 年 3 月 13 日發出了聯合判決，兩案都維持了駁回判決。

Bloomberg 的申請案是一個安裝在交易者終端機網路上的電腦程式。傳輸到使用者的資料會被如對應地圖般地製作(利用有關於使用者所進入的應用程式的記錄)，成為適合於相關使用者所將使用應用程式的格式。被程式設計為能在適當網路環境中運作的傳統一般用途的電腦即能符合該具體指定的硬體。傳輸資料的格式並沒有與硬體中任何項目的優點或缺點有所匹配：它只是單純地對資料作格式化，以使它適合在特定軟體中共同運作。敘述中的幾段指出對被主張的發明而言，其欠缺系統的實體方面可能有的重要性。此申請案在 Aerotel/Macrossan 案第三個的問題時失敗，Pumfrey 法官支持其進步性僅是電腦程式本身而已的論點。

**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

## 韓國可專利標的 (十四)

自收到最終核駁通知日期 30 日內算起，該申請人對於審查委員的最終核駁可提出上訴至知識產權法庭(Intellectual Property Tribunal)，其係運作在韓國智慧財產局內的一再審機構。自提出上訴該最終核駁日期 30 日內算起，能提出一份修正(及一件分割案)。

假使一份修正按時地提出，該申請案在經由知識產權法庭審判小組審閱之前，基於該修正之該案將會被退回至原審查委員進行重新審查。之後，該審查委員將決定是否允許該申請案或轉交該案至知識產權法庭以進行正式上訴程序。假使該審查委

員的最終核駁經由知識產權法庭確認時，申請人可上訴至專利法院，然後上訴至最高法院。

[註]在申請過程期間，整組請求項會被當作一個體，且不是全部被允許，就全部被核駁(全有或全無規則)。亦即，即使在該申請案中僅有單一專利請求項無法克服一最終核駁，則包含任何其餘可獲准的請求項的該整組請求項將不會被獲准。然而，在該專利被登記之後，有效性係根據逐一請求項之基礎而被評估。

### 6.7 對於一件申請案的修正

根據韓國專利法，不論是在獲准通知書或第一次初步核駁爭論的較早一日期，在 2001 年 7 月 1 日或之後申請的一件待審專利申請案可以在任一時間被修正。(根據先前韓國專利法，適用於早於 2001 年 7 月 1 日所申請的專利申請案，僅當實體審查的請求被提出時，初步的修正被准許)。

## 針對未在美國使用而眾所皆知的 外國標誌之保護

### 三、過度標籤的產品

雖然 Bristol-Myers Squibb 標準是打算處理重新包裝，法院仍推論重新標籤就像重新包裝一樣，都能逐漸損害商標作為來源指示之能力。尤其是這案例的事實顯示，過度標籤將會涉及模糊品牌持有人的商標(去品牌化)，附加另一重新包裝者的商標(共同品牌)或是改變包裝整體外觀及呈現。

法院證實 the Bristol-Myers Squibb 標準不但在重新包裝有關，而且在原先的包裝添加標籤或貼紙的案例也是一樣。因此，平行進口商必須釋明過度標籤藥品符合 Bristol-Myers Squibb，以避免商標侵權責任。

### 四、商譽的損害

雖然在 Bristol-Myers Squibb，法院僅辨識缺失、劣質或散亂之包裝才能損害商譽，法院在最近的判決承認其他情況也是有可能產生損害。

尤其法院認定一個藥品外盒或標籤不適當的呈現，將會貶損“附加於此產品之可靠性和品質的印象，及它能激勵相關大眾之信心”。這已超越單純缺陷、散亂或劣質的包裝，而及於整體的觀感及呈現。因此，重新包裝或重新標籤是不損害商標的商譽要件是不限列於 Bristol-Myers Squibb 所列的幾個損害的例子裡。

對內國法院而言，重新包裝的特別情況是否可能損害品牌持有人商譽，是個事實問題。因此，ECJ 並不會考慮原告所依賴之事實態樣是

## 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.

否將導致如此的損害。然而，ECJ 發覺內國法院可能考慮疏於辨識品牌所有人是品牌所有權人及平行進口商名稱被給予更大能見度的強調，是否可能造成損害。

### 五、舉證責任

法院裁決重新包裝或過度標籤藥品的 Bristol-Myers Squibb 舉證責任很顯然落在平行進口商身上。為了成立權利要求，符合不會被推定，而商標持有人對標準未被滿足，不必證明。唯一的例外是關於否認的狀況。例如，品牌持有人提出在商品或商譽上，新的包裝或標籤的衝擊，將處於較有利的立場。因此，進口商提出其使用不會有如此的效果之表面證據，將較適於認定其應負此一責任。

## 侵權案涉及內隱預期問題

### 二、Astra Aktiebolag v. Andrx Pharm., Inc.(2) 陳榮福

Omeprazole 係 Prilosec® 之學名藥。Omeprazole 可透過一獨特之機制以抑制胃酸之產生。經由一複雜之吸收製程，Omeprazole 轉變成活性物質進入胃細胞腺體泌酸細胞 (parietal cells)，且抑制胃酸之產生。但 omeprazole 在酸性和中性環境降解，所以在移動到泌酸細胞時，必須避免接觸胃酸。因而 omeprazole 處方在核心附近需要防護性腸溶包膜 (enteric coating)，其核心包含活性之鹼性反應化合物 (ARC) 以及在核心與包膜間之分離層。

'281 專利記載一製劑處方，該處方如其摘要所指，包含一如 omeprazole 之質子泵抑制劑 (proton pump inhibitor) 以減少胃酸分泌、水溶性分離層以及腸溶包膜層所組成之核心。在 '281 專利摘要具體地記載一製法，係促使腸溶包膜材料以及 ARC 在該核心原處反應，以製備分離層。該反應係在核心和腸溶包膜層之間，形成腸溶包膜聚合物之鹽。因而 '281 之製法形成三個不同層之 omeprazole 處方，但開始時三層中僅有其二。

在核心原處反應，需要特別之 ARC 濃度。如申請專利範圍第一項，在包含鹼性之核心需要超過 0.1 mmol/g 乾燥成份：

1. 一口服製劑處方之製程包括以下步驟：形成含有質子泵抑制劑以及至少一種鹼性反應化合物 [ARC] 之核心材料，在核心材料包含鹼性之部份中，鹼性反應化合物之濃度大約為 0.1 mmol/g 乾燥成份，以及塗覆一腸溶包膜聚合物層以包裹核心材料，因此於鹼性化合物以及腸溶包膜聚合物之間，於分離層原處形成一水溶性鹽之產物。

**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

### B. 商標訴願暨上訴委員會

#### 2. 僅為描述性

#### c. 證實顯著性

一不在字典內的名詞不會支配可註冊性的問題。申請人可能是第一、也是唯一的名稱使用者，但假使這一詞只是單純描述，這並不足為註冊的正當理由。字典定義與申請人的廣告足以確立 WORKMASK 僅為描述獨立自足呼吸設備。「work」與「mask」二字當結合為「WORKMASK」一詞時，有一單純描述的言外之意，而與申請人商品相關之此等結合字的通用意義相同。

申請人負舉證責任來確立 WORKMASK 具習得的識別性之表面證據。證據的數量與性質必須證明習得的識別性取決於該詞識別性的程度而變異。依第 2.41(b) 條，在適當的案件，同一商標主註冊簿上一或多在先註冊的所有權可以作為識別性的表面證據，也規定基於宣誓書可主張識別性，即宣誓在主張識別性的日期之前，已經實質由申請人排他與持續的在商業上使用達五年之久。任一釋明，在適當的案例中可以作為識別性的表面證據。然而，在個別情況下，可能要求進一步的證據。依第 § 1212.5(a) 條，假如一高度描述性或混淆誤認的商標單純已使用達五年，仍不足以建立習得的識別性。

商標訴願暨上訴委員會同意，其已舉證確立未遭審查委員駁回之習得識別性表面證據之案件。倘若記錄指出其為安全設備領域的領導者，但是在這部分資料的缺乏並不會導致表面證據確立無法挽回的結果，則申請人的釋明將更令人信服。商業上或在美國銷售額與廣告支出的程度與為取得註冊而要證明識別性是相關的。

**蔡昀修** 法務專員  
輔仁大學歷史學系

**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

## 共同體專利的提案

(歐盟) 共同體專利的提案若是被採納，將適用於歐盟所有的會員國，或者說是歐洲共同體，基本上所有的這些國家就像是單一國家。歐盟的二十五個會員國全都是歐洲專利制度的成員，歐洲專利制度另外還含有六個非歐盟成員的會員國以及五個

“延伸”國家。要是被推行之後，該共同體專利制度將存在為有別於歐洲專利制度的另一選項，而該共同體專利之申請案將由歐洲專利局連同歐洲專利申請案予以處理。

當一些有關司法管轄權與語言的問題的共識達成時，發展正朝向最近發生於 2003 年的共同體專利提案。專利無效或侵權的訴訟以及其他關於共同體專利的程序應該專屬的落入歐盟司法機構（第一審級共同體專利法庭）的管轄權限，而非內國法庭。一直到授證之前，共同體專利的語體應當是提出申請案或其翻譯稿而為申請人所用的歐洲專利局官方語言之一。而當申請案核准時，將申請專利範圍譯成另外兩種歐洲專利局官方語言。其他的問題也許已經被局部解決，然則自 2003 年之後，並沒有進一步朝向化解懸而未結問題的方向前進。加上軟體可專利性的問題仍待解決，在我們看來，朝向通過共同體專利的進程更是困難。

**林靜歆** 律師  
東吳大學法律學系  
律師高考及格

### 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(二)

英國法律規定，只有在判決包含錯誤之法律原則適用，似此之事實認定始能於上訴中予以擱置。英國布里斯托大學之教授羅斯安特，認為已完成或已導致如次認定之比較，即從視覺上、讀音上及概念上分析，這兩個商標存在差異性，一般接受牙醫業服務之顧客認為明顯差異性之區別，乃是聽證官是否有權利作出此項認定的決定因素。

在此案中，法國鱷魚牌公司欲擴大保護是基於其鱷魚商標之高知名度，但此核駁理由比較係在系爭二商標之間作成，而未考量該鱷魚商標因使用於其他商品及服務所取得的高知名度。

雖然歐盟商標之註冊能提供一個有效之短期防禦保護，但仍有許多案例以其註冊商標指定之核心商品或服務為基礎，轉而訴求淡化爭議。但在本案中，本訴願決定僅關注在牙醫業服務之領域上，是否造成混淆誤認之爭議，而該鱷魚商標在此牙醫業服務上並未被使用。

根據英國法律規定，此英國商標註冊局之訴願決定並非對該牙醫註冊案是否有效之最終裁決，法國鱷魚牌公司仍可對此決定提起上訴。完

**王紫潔** 法務專員  
東吳大學法律學系

### 商標使用實務

專利和著作權制度對於可源自公眾商品之模仿所導致潛在市場失調做出回應，相對的，商標法是被承

認不是用來解決已知的市場上商品或服務品質的問題，而是用來解決關於商品或服務的資訊的問題。因此，商標法婉拒保護商品的外觀（其外觀可能是商品與其資訊），因為如果這樣做可能會使商標所有權人不但可以掌握商標的搜尋特性，還可以擴及於掌握商品自身的內在價值。只有在商品的外觀已經在消費者心中建立一個品牌的意義時，它才會成為商標法保護的對象，即使如此，保護並不會及於商品的功能特色，因為這樣會限制特定商品市場的競爭。

在這個地方考慮的限制源於商標法搜尋費用限制目標，當一個字彙或是商品的特徵無法告知消費者關於商品的來源或是贊助之資訊，以法律保護這個字彙或是特徵就無法降低消費者的搜尋費用，也因此是是不能被保護的。即使當一個標誌被法律保護，而法律也十分合理允許使用這個不會因此使消費者混淆或降低藉由商標來辨識物品而使消費者搜尋更加困難的商標。由於缺乏一些合法的因素去避免這樣的使用，商標法持有這樣的中心假設—自由的競爭會產生對消費者最好的後果。

**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  
碩士

### 國際商標判例選

商標裁判及上訴委員會被說服而認為兩個司法判決的理由對於聯邦巡迴上訴法院和商標裁判及上訴委員會所採用的通稱的檢驗是一個適當的補充。商標裁判及上訴委員會採用裁判上的通告：像「1-888」已被多數人和企業使用，並且缺乏任何來源意義說明的免付費電話區碼。一般性用語並不能僅僅因為加入了缺乏來源意義說明的免付費電話區碼就成為可註冊的標誌。實質上美國專利商標局在決定由數字和字母組成的電話號碼標誌的可註冊性時也採用了相同的檢驗。

如果相關的名詞僅是描述性的，並非普遍性，該標誌可能得依法規第二項 f 款，在適當的釋明已獲得識別性而取得主註冊或補充註冊。該名稱必須以標誌的方式使用。若該相關名詞是普遍的，則該名稱在兩種註冊上皆不能取得註冊。在檢驗包含一般上層通用網域名稱或由其組成，而作為全球網路資源定位器之一部分之商標時，美國專利商標局已採用相似的分析。M-A-T-R-E-S-S 這個名詞和 mattress 這個字在法律上是相當的。相關的消費大眾會將 M-A-T-R-E-S-S 這個名詞理解為申請案中所描述的主要服務類型。因此，該字是通用的。意見書中很小心的解釋其理由和聯邦巡迴上訴法院在美國生殖協會一案的理由是一致的。

假設標誌並非一般用語，商標裁判及上訴委員會認為該商標就申請書上所描述之服務而言是高度描述性的。競爭者可能使用其他的名詞一事，並不會否定申請人所欲註冊事務的單純描述性。

## 生前信託 - 回到基本原則

如果你曾有一年...

我最近收到一封來自於我已經為他工作超過 20 年的客戶的電子郵件，這封郵件的主題是「一封另類的信」。

信件中寫道：「我一直過著一個完整且美好的人生，我有一個很棒的妻子以及一個非常好的家庭——有著配偶以及子女們的我所有的孩子，而我也非常的感激這些。」

他的信件從陳述他最近發現到他得了胰臟癌，且剩不到一年可活開始。接著他寫道：「這是一個人沒有太多話可以說的那種情況之一——所以我將要再說一次，我已經過了一個如此美好的生活，我愛我的人生以及所有參與其中的美好的人們」。

我知道我的客戶並不是擁有一個完美的生活，但整體來說他的人生已經比任何我可以想到的人更加豐富了。他已經旅行過全世界(包括許多第三世界的國家)。從他年輕時開始，他的生活就已經每年都要飛行許多日子了。他有著活躍的商業生涯，並參與過許多很有意思的投資。我所想的已經使他擁有僅次於他的家庭的最快樂的時光是：那些他花在以電腦幫助幼童以及撰寫有關電腦、退休與人生議題的著作上。

我的文章並不是要特定關於他，而是他所代表的。我們之中有多少人在 73 歲時能夠回頭反省，且有像他一樣成功的人生的一半呢？

## 韓國專利保護

韓國專利保護範圍現已擴張至包含關於醫療診斷方法的特定發明

韓國智慧財產局(KIPO)發佈了其關於醫療診斷發明可專利性之審查基準修正，並於 2008 年 1 月 1 日起生效。在此修正之前，一般來說，醫療診斷方法

在韓國是不予專利的，因為這樣的診斷方法被解釋為必須實施在人體身上的方法，因此被認定在工業上是不可利用的。然而，依據此已修正的審查基準，不涉及“直接”接觸人類身體的特定種類之醫療診斷方法係可予專利的。

根據此已修正的審查基準，涉及“間接”接觸人類身體的特定種類之醫療診斷方法(以下稱為虛擬醫療診斷方法)將可予專利，如利用尿檢或組織樣本，前提是他們不涉及任何“臨床診斷”，即“根據醫療知識及經驗來判斷一個疾病或健康狀況之智力活動”。

在此修正之前，不僅涉及“直接”接觸人類身體之醫療診斷方法而且任何虛擬醫療診斷方法會因缺乏工業利用性而被駁回，即便不存在任何與人類身體有直接相關者亦然。儘管如此，隨著各式科技正大量地被使用在醫療領域，諸如：生物科技、電子學、光學、及核能，越來越多不涉及任何“直接”接觸人類身體的醫療診斷方法已經浮現。結果造成主張不涉及任何“直接”接觸人類身體之診斷方法發明應被包含於專利保護範圍內的聲浪已經不斷高漲至世界各地。近來對韓國審查基準的修正係反映目前國際的趨勢(包括歐洲專利局)，而認為利用醫生的醫療知識跟經驗所做的臨床診斷之專利權授權以公共政策理由係不適當，但考量不涉及醫生意見及“直接”接觸人類身體的診斷科技為在可專利科技上的一大進步。

## 韓國專利

同時，在 3000 件由 IPT 所做而已經上訴到專利法院之判決中，只有大約 25.5% 判決(765 案件)已經撤銷。此外，由 IPT 所決定而已經遭到撤銷的百分比於近幾年來有減少的趨勢，即 30.4% 由 IPT 所做的判決在 2002 年遭到撤銷，相對於此，在 2005 年上半年只有 24.7%。

由 IPT 所做而上訴至專利法院判決之百分比下降，似乎暗示申請人整體滿意由 IPT 所做之判決。更進一步來說，由 IPT 所判決而由的數量穩定的下降，似乎意味著專利法院大致上支持由 IPT 所做的判決。

在一個分開的注釋，IPT 宣稱在 2004 年之事件平均約需 12 個月完成。然而，由於雇用更多審判審查委員和更有效率在法院之程序過程，IPT 曾成功預期在 2005 年底縮短為 10 月和在 2006 年底縮短為 6 個月。

音樂標記公司控告 4000 名網際網路使用者著作權侵害

黃星源 法務專員  
東吳大學法律系

林忠 專利工程師  
清華大學工程與系統科學系

陳侑廷 專利工程師  
清華大學工業工程學系

60 個國內音樂標籤公司決定提出集體訴訟，以對抗 4000 名網際網路非法散佈或使用音樂檔案的使用者。此項措施將標誌著紀錄產業對抗 Netizens，在 2005 年 7 月份著作權修正生效的。

這些紀錄公司陳述“我們要求 Naver，一間最大網際網路入口服務提供公司，為了鼓勵他個人化部落格服務使用者刪除音樂檔案，他們已非法的散佈和/或在他們的部落格上傳。然而，因 Naver 被動地回應我們的要求，我們決定提出訴訟控告違反著作權的 4 千名網路使用者。”公司有對音樂檔案的著作權，而已被非法的散佈和/或使用將已聘請法律的顧問，並準備提出控告。

## 製作具有可專利性的題材 係超過職責的

雖然多數派指出訊號較相近於一種“產品”，法院仍主張訊號無法符合於此種類，因為它欠缺了永久性。最後，法院判決訊號並非物質的組成，因為他並非化合物，也不是氣體、液體、粉末或固體。法官 Linn 持部份不同意見，指出訊號的申請專利範圍屬於產品項目種類，指明聯邦巡迴法院先前已判決化學的中間物係具可專利性的，即使他們“短暫、不穩定且非可孤立的”。

此種於申請專利範圍中的區別認為於 Nuijten 的案件係不具專利性的，且此於被認為具可專利性的 Comiskey 案件特別顯現出來。於美國專利法第一百零一條(35 U.S.C. §101)之規定下，某些非法規的主題事件可能具可專利性，即如方法被包藏於一種系統或電腦可讀的媒介物的申請專利範圍。此電腦可讀媒介物的申請專利範圍係一種好的指標，因為專利的所有人時常寧可控告侵犯軟體的製造者，也不願對實際執行申請專利範圍方法的個人提出訴訟。商業方法也可能撰寫成一種手段，而使其方法涉及電腦的使用或物理動作的實現（例如：創造一個訊號的方法或裝置）。

未來的挑戰: Bilski 與 Ferguson 案件  
聯邦巡迴法院將會有二個以上的機會澄清什麼才會構成具可專利性的主題事件。於: Bilski 案件中，關於管理消費風險成本，其與於特定時期以固定價錢販售的大宗商品相關聯。如同於 Comiskey 案件中，於 Bilski 案件的申請專利範圍方法並沒有敘述任何構造上之成分。於言詞辯論後，聯邦巡迴法院最近決定覆審該案件且該轄區內所有的

**陳伶因** 法務專員  
台北大學法律系

上訴法官均參與該案件之審理。

## 智權新聞

### ● 資訊權(指令第八條)

指令第八條指出主管司法當局得下令智慧財產權的原始資訊、及商品

**何嘉倫** 專利工程師  
輔仁大學物理學系

或是侵害智慧財產權的服務的散佈網路應由侵權者或是被發現(a)持有侵權商品或是(b)以商業規模上使用侵權服務的任何人來提供，或是(c)被發現以商業規模服務用於侵權活動或(d)被(a)、(b)、(c)點所定之人指為牽涉到相關於商品或提供服務(a)、(b)、(c)點的生產製造或散佈商品或提供服務。

這權利將給智慧產權擁有者機會去得到更多有關於(潛在)侵權的特定資訊，不僅從(潛在的)侵權者，同時也從第三人來獲得。

這新的資訊權在荷蘭是藉民事訴訟法第 1019f 來實施。侵權產品的原始資訊與散佈得以書面或是藉聽證的方式來索取。

暫定及預警性措施/起因於案件實體的判決之措施/強制令/替代的措施(指令第九、第十、第十一、第十二條)

被採取的主要措施之一是片面的強制令，發佈可藉由中間的強制令而不需告知被告。因為這些措施對被告有主要的衝擊，因此如果智慧產權擁有者在一合理期間內未能提起程序，如此的措施就被撤銷或終止生效。更且，許多措施隨著實體的判決被具體指定，包括召回、從市場上撤除、銷毀與禁止令。(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 ( 三 )

By Christine H. Miller

NARB 小組主席主持聽證會，並規定報告時限-通常最初每一報告時間計 15 分鐘，而每一反駁時間為 5 分鐘。NAD 通常先講，隨後由提起訴願之一方，次

由回應的當事人。任何聲明或簡報資料在聽證會前必須提交 NARB、NAD 和相對當事人，口頭陳述通常是由律師為之，各方當事人代表得被鼓勵出席，並可回答評審小組成員所提的問題（只要他們的回答不偏離記錄的證據）。

NARB 小組聽證會結束後立即審議，然後 NARB 的法律總顧問準備了書面決定的草稿，分發給各小組成員。雖然大多數 NARB 的決定是全體一致的，有時會有不同意見被提出。

無論何人提起訴願，NARB 的決議在發表給異議者和公眾之前，會先提交給廣告客戶。有如 NAD 的決議，廣告客戶會提交廣告客戶聲明以表明它是否同意遵守 NARB 的建議。此主張和廣告客戶的聲明被刊登在 NAD 案例報告，並以新聞稿發布給新聞媒體。在 NARB 決議後，即無進一步自我管理的辦法。如果廣告客戶不接受 NARB 的建議，這個問題將被提交適當的監管機構（通常是 FTC）強制執行。

Patterson Belknap 最近所處理的 NARB 訴願案在過去兩年中，NARB 判決的九件訴願案，其中有兩件是由 Patterson Belknap 所處理。在一案例中，其代表赫茲公司而得到撤銷 NAD 的判決。在另一案例中，其代表雅培實驗室而獲得確認。

## 透視歐洲

歐洲法院判決明確表示遵守比較性廣告指令之比較性廣告將不會對註冊商標造成侵害，但有混淆之虞的廣告因無遵守指令，則完全開放於侵權訴訟之指控。廣告者將不能再利用緩慢和相對無力之行政程序，而在任何行政事件被考慮之前，於短時間內播出混淆性廣告並且長期將其擱置。

與人印象深刻的廣告對商業來說是不可缺少的，即使就商標法在一亦由比較性廣告指令規範的制度所扮演適當角色的意見分歧，因該等廣告造成的商業損害，如在由另一行政方式將過於緩慢且不足以提供有效救濟的制度中，藉由提起私人侵權訴訟來恢復品牌所有人之權利，以對抗不公平或是混淆的詆毀性廣告文字，是否正確有待爭辯。

當一比較性廣告使用與一競爭者相似商標，但不造成混淆時，侵害是否產生，仍是重要問題，但該廣告仍將在大眾心中與競爭者形成連結，並且可能自具聲譽之一註冊商標獲得不公平的利益或是傷害其顯著性或聲譽。此種廣告將違反比較性廣告指令，而可確定的是，該指令禁止敗壞或詆毀一競爭者之商標或者利用其聲譽的比較性廣告。

歐洲法院並未考慮到該點，因為該提交法院的問題僅關於依據指令第 5 條第 1 款而非同條第 2 款的侵害。然而，考慮到不公平的利益和損害是第 5 條第 2 款規定所欲

**王苡甄** 法務專員  
政治大學法律系

禁止的損害，於此等案件法院似乎亦會判定有商標侵害。

## 實務新訊

韓國智慧財產局 (KIPO) 和美國專利商標局 (USPTO) 之間優先權文件的電子傳輸

根據巴黎公約韓國智慧財產局 (KIPO) 宣佈在 2008 年 10 月 14 日起，韓國智慧財產局 (KIPO) 將從美國專利商標局 (USPTO) 透過電子手段取得專利或實用新型申請案依巴黎公約所主張優先權的優先權文件。

以前，在韓國提出一個申請案且依巴黎公約主張美國優先權時，申請人必須遞交優先權書面證明文件給韓國智慧財產局 (KIPO)。因 2008 年 10 月 14 日起韓國智慧財產局 (KIPO) 和美國專利商標局 (USPTO) 間開始線上傳送服務，申請人可以選擇授權參與局存取申請案 (PTO/SB/39) 而遞交委任狀給美國專利商標局 (USPTO)，或者遞交優先權書面證明文件給韓國智慧財產局 (KIPO)。以下可不遞交美國優先權書面文件給韓國智慧財產局 (KIPO) 之豁免要件。

1. 韓國申請案在 2008 年 10 月 14 日以後主張美國申請案的優先權

如果美國優先權申請未被公開，申請人從優先權日期起十六 (16) 月內應該將授權參與局存取申請案遞交委任狀給美國專利商標局 (USPTO)。這個格式可以從以下網站下載：  
<http://www.uspto.gov/web/forms>。

2. 在 2008 年 10 月 14 日以前之韓國申請案主張美國申請案的優先權

如果須遞交書面優先權文件的期限在 2008 年 10 月 14 日或以後屆滿，申請人可免交書面的優先權證明文件，並且必須遞交表明美國優先權申請案的號碼的文件。

如果美國優先權申請未被公開，申請人從優先權日期起十六 (16) 月內應該將授權參與局存取申請案 (PTO/SB/39) 遞交委任狀給美國專利商標局 (USPTO)。

**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

**陳寬謀** 業務經理  
台北技術學院機械學系

## 商標案例

荷蘭最高法院(Hoge Raad)認為，這樣子的一個關於著名標誌的解釋符合歐盟商標指令 5(1)(b)和 5(2)條款。「當……無正當原因而使用該標誌構成不正利益，或著是有害於該商標的顯著性或名聲」時，5(2)條款授予保護關於不近似商品及服務的著名標誌。荷蘭最高法院(Hoge Raad)對 5(1)(b)條款所擬解釋也授予保護著名標誌，禁止將該等標誌使用在相同或近似商品或服務上(當此利用係取利該等標誌的顯著性)。

然而，荷蘭最高法院(Hoge Raad)並沒有向歐洲法院(ECJ)詢問有關解釋 5(2)條款的問題，而 Adidas 似乎也沒有在內國訴訟程序中爭論：Marca Mode 之使用系爭標誌，係就 Adidas 標誌的顯著性或名聲得到不正利益。因此歐洲法院(ECJ)限縮它的見解，僅僅就 5(1)(b) 條款下裁定。

歐洲法院(ECJ)裁定，嚴格來說，標誌的名聲不能僅僅因為聯想可能性的存在，即可導致混淆疑慮的推定。遇有違反 5(1)(b) 條款侵害的情況，內國法院必須積極地作出一個混淆疑慮存在的認定，而不是僅僅下一個「混淆不能排除」的結論。

### III.D. 扣押

Polo/Lauren 擁有數個註冊在奧地利，且世界知名的文字、圖形商標。Polo/Lauren 依憑歐盟反仿冒條例請求奧地利海關就仿冒 Polo 衫，暫停其通關或扣押之。結果，一批自印尼交付以運至波蘭的仿冒 Polo 衫，隨後被奧地利海關扣押。Polo/Lauren 向奧地利法院聲請命令，以禁止托運人 PT Dwidua 行銷該批貨物。奧地利法院(the Oberster Gerichtshof)不確定該條例是否適用於，從一非會員國轉運至另一非會員國而僅僅是途經歐盟的貨物，且/或商標擁有者在歐盟以外有註冊辦事處的情形。因此，奧地利法院向歐洲法院(ECJ)詢問這些爭點。歐洲法院(ECJ)裁定，歐盟反仿冒條例確實適用於這類情況。在如此裁定中，歐洲法院(ECJ)評論，在所謂的「外部轉運」(換言之，途經歐盟但不繳交任何進口稅賦)中之商品可能欺瞞地流入歐盟市場，因而對歐盟市場有直接影響。

**張煜偉** 專利工程師

中央大學電機學士  
中央大學電機學研究所

**李翊群** 法務專員

政治大學法律系

## 攻擊英國專利

### 使用“稻草人”

在英國與 EPO 普遍存在著為了公眾利益而不維

持失效獨占權的原則。因此，撤銷訴訟被視為是為了公眾利益所進行而不僅屬兩造間的爭議訴訟。這已經導致容許撤銷訴訟程序使用“稻草人”(作偽證的人)作為當事人來隱瞞真正的訴訟提起人。

舉例來說，在英國法庭，撤銷訴訟被許可在原告是一間沒有交易的“現成(off-the-shelf)”公司，以及原告為專利代理人事務所(Oystertec plc's Patent [2003] R.P.C. 559)的狀況下 (Cairnstores Ltd v Aktiebolaget Hassle [2002] F.S.R. 35)進行。同樣的，EPO 擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal) 已發表聲明，對 EPO 異議程序而言，異議人之身份純屬程序的，此外該異議人對於結果並未顯明任何商業利益(G 3/97 INDUPAK)。

申請撤銷訴訟通常是為了嘗試取得使用一項專利技術。一般來說，撤銷的提起人關心的，如不是該專利包含一項既有產品，就是該專利包含一件計畫將來生產的產品。提出撤銷訴訟不僅能為涉及授權協議的協商和解提供一個強勢的立場，更提供撤銷該專利的可能性。

使用稻草人開啟撤銷訴訟有兩項主要的好處，也就是：

- 1) 避免注意力指向一項有可能侵權的產品，
- 2) 避免專利權人有提出報復性撤銷的訴訟。

也有軼聞證據顯示，在與專利權人有不質疑該專利有效性的協議情況下(例如提起人是一位該專利的現行被授權人)，稻草人也曾被使用過。

這有時會違背 G 3/97 所提到作為異議人角色不相關性原則的一個例外的“程序濫用以規避法律”的原理。

## Dastar、可歸責性及抄襲 (十九)

Jonathan Band 及 Matt Schruers 原著

### IV. 具抄襲法律規範之政策問題

### V. 加入作者名單

Bragg 進而飛至偏遠地區，完成文章及就文章上寫明該地區之日期及地點而以其名義提出申請。Bragg 辯稱其紐約時報之編者知悉此實務，且許多其他高知名度新聞記者同樣地依靠未列名半工性質特約記者之工作。也許因其成為眾所周知，故於 Jayson Blair 醜聞後不久，Rick Bragg 之民事爭訟無法平息，而其辭去紐約時報之職務。

對於印刷報章雜誌外之人們，這似乎是茶壺裏的風暴。電視記者鮮少對於協助故事現場拍攝地點定位準備之研究員加入作者名單(註一)。同樣地，並非所有學者會加入所有研究助理至作者名單中。整個操刀者業協助高知名度個人準備種種書面著作(自傳最為典型/具代表性)(註二)。是否操刀者獲列為作者名單係操刀者與名義作者間之一契約關係。只要名義作者遵守其與操刀者間約定之條件，使用操刀者或未加入他於作者名單中並無可批判。同樣地，於商標實務上接受私人品牌(製造者承包代替廠

商商標為其所有)。然而，Bragg疏於加入特約記者於作者名單，至少為一些其他印刷新聞記者認為係道德上之違反。

## VI. 結論

可歸責性規範依附於內容之讀者群，相當廣泛地自一領域至其他領域、及甚至於同一領域。此廣泛變異建議抄襲最好留給共同體或專業公會，其較死板的法律體系更能考慮到文章脈絡之細微差別。而當抄襲發生逾越「些微 (*de minimis*)」拷貝，得訴諸著作權法。Dastar法院因此達成適合政策結果；當抄襲非有益於市場，不加諸作者代價高之抄襲要求。

註一：2003年7月14日華盛頓郵報，第一法院對於Howard Kurtz，TV慎防於印刷業爆發不停息之問題。

註二：諷刺地，對於於伊拉克戰爭中被俘虜而後被釋放之戰士-Jessica Lynch之自傳準備，書本封面顯著地以Rich Bragg之援助作為號召/特載。

## 申請專利範圍之撰寫 (四十四)

### 法例條文 - 一些基礎原則

#### §26 主張孔洞 (Claim Holes)

**蔡馭理**

台灣大學電機學士  
台灣大學電機研究所

在有孔洞需要描述的情況下，不得正面引述。亦即，不得表述"一槓桿中之孔洞、凹槽、縫隙、凹處、槽孔等等"，而必須表為"該槓桿有一孔洞、凹槽等等"。此後，即可提及"該孔洞"。此"規則"似乎有一點道理，但如單句規則一般，此為早期立定之另一規則。或許有些人認為孔洞係為空無一物，而吾人不應主張無物。

另一描述孔洞的方式為使用"該槓桿有定義一孔洞、凹槽等等之部分"之表示法。因此以形成該孔洞之結構定義該孔洞。

一案例認為，主張一孔洞，及其功能作為執行一功能之裝置，明確的說"用於提供[兩構件]間液體流通之裝置"係適當的。

#### 摘要：

勿正面主張孔洞或使其成為申請專利範圍元件。孔洞係為無物，而吾人不得主張無物。主張"一[構件]有一孔洞、凹槽、槽孔、縫隙等等。"

#### §27 元件次序 (Order of Elements)

申請專利範圍中的元件應以邏輯次序呈現。通常，有一些次序有道理，且可以任選其一。申請專

利範圍第一項所用之次序為"功能"次序，先以和工作部件（該容器）首先有接觸之元件開始，接著以功能順序進行以描述剩餘元件。

另一常用次序為"結構"次序，先以基底開始，或是電源，接著以結構性順序描述剩餘元件。在結構次序上，申請專利範圍第一項為：

第一 B 項，一搖動物體之裝置，包含：

- (a) 一基座；
- (b) 複數平行腳，每一個腳係樞接於該基座之一端；
- (c) 一物體容器樞接於該等接腳之另一端，使得該腳得支持該容器以相對於該基座震動；以及
- (d) 接腳上用來震動容器之裝置，用以搖動物體。

**林明燕** 法務專員  
東海大學法律系

需注意已確實描述相同結構和運動，只需要多一點字。該結構次序十分普遍，而且也易於遵照。在沒有更多邏輯次序由撰寫者想起下，可總是，或者說較佳的使用之。具有冗長機械驅動裝置，和複雜電子電路，通常較適於以該馬達或電源為起點，再往後發展該驅動裝置或電路，以描述進一步之運動或功能。同樣適當地，且有時是便於，以輸出開始並往後動作。

很多裝置型態中，許多元件同時動作。遵照功能性或結構性方法，以適當序列處理元件之一，然後處理其他或其他同時動作之元件，隨後用序列中之其他元件繼續申請專利範圍。

需注意申請專利範圍第一項若企圖以接腳或震動裝置起始，則將不合邏輯，且將難以接續。

#### 摘要：

以某種邏輯次序描述元件。

## 專利法基礎理論(44)

### §1.09. 專利取得過程概述 (七)

如同前面§1.09[1][a][i]所說明的，提出專利申請可以預先排除其後的技術發展被使用作為「習用技術」來對抗該發明。因為美國的專利保護期間僅從核准之日起算，亦即正式准予專利之日，在發明作為一個申請案而美國專利及商標局傷未做出決定前的這段期間至少能夠充當「前置期間 (lead time)」，在該期間協商及（或）做生產的準備都可以安全地發生。該主動權 (initiatives) 是預先假設發明的揭露包含在說明書中並且任何圖式皆支持並維繫申請專利範圍。

在發明未決而作為一個專利申請案的期間，提出發明以取得授權的利益為沒有任何人，包括預期被授權人 (prospective licensees)，確實知道任何專利

所將請求的範圍有多寬泛。預期被授權人具有誘因依據專利申請案取得一項授權，使其在美國專利及商標局做出決定前能夠進入狀況並投入關於專利申請案舉發事宜。

在國外取得並維持專利保護所引起的費用對於大部分個體發明人而言是過高並超出財務資源的。在向美國專利及商標局提出申請後，立即協商取得授權的另一個優點是它並不會對被授權人造成遲誤，而無法在國外提出申請。如果被授權人相信該發明在國外具有市場，它可能願意承擔取得並維持國外專利權的費用，並且也可能願意給予授權人一定比率的國外銷售額。任何國外申請應在向美國專利及商標局提出申請之日一年內提出。

## 法訊新知

### 法國專利法重要改變

- 若存有正當理由，對於優先權期限得申請回復原狀；唯該申請須於優先權期限屆滿後二個月內提出；
- 得僅提供說明書取得申請日，而申請專利範圍得候補；
- 得僅以較早申請案提呈取得申請日；
- 得僅以非法文說明書取得申請日而於二個月內補呈法文翻譯本；
- 不再准予檢索報告請求之延期；檢索報告請求需於申請之際提出。

\*\*\*\*\*

### 蔡律瀨

台灣大學法律學士

台灣大學法律學研究所