



98年05月號 道法法訊 (205) ©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

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)。

「無法投遞免退回」
「地址遷移或變更請將新址寄本社更正」

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 (二) - - 蔡豐德
漫談現實生活中應有的法感 (六十五) - 洪順玉律師
德國專利法院專利見解 (七) - - 潘養源
美國專利訴訟 - - 胡文和
印度專利法規修改 (四) - - 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
片段 (一) - - 蘇怡瑾
商標判例 - - 郭宜甫
歐洲專利新訊集錦 - - 白大尹專利師
因果關係概念之變遷(三) - - 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
聯邦巡迴法院摒棄設計專利之侵權 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
日本專利判決 - - 尹懷哲
Aerotel對上Telco Holdings(二) - - 張智能
韓國可專利標的(十五) - - 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
美國商標法實施後第56年 - - 柯維佳

第十四至十六版：

公平使用哈利？：對著作權黠點 - - 薛家鳳
判斷負製品是否侵權 (一) - - 王紫潔
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
韓國專利 - - 何嘉倫

第十六至十九版：

製作具有可專利性的題材 - - 陳伶因
智權新聞 - - 周大鈞
全國廣告審查委員會上訴案(四) - - 吳順欣

APPLE公司和解訴訟案件(二) - - 鍾國誠	透視歐洲 - - 王苡甄
韓國智慧財產新聞 - - 廖興華	實務新訊 - - 陳寬謀
分而治之- 16 - - 岳勝龍	商標案例 - - 李翊群
歐洲商標 - - 吳巧玲	攻擊英國專利 - - 張煜偉
廣告中之專利包裝 - - 蔡頌瑾	分析商標淡化主張之合理途徑 (1) 林明燕
第十至十一版 :	第十九至二十版 :
IP報導 - - 黃郁靜	申請專利範圍之撰寫 (四十五) - - 蔡馭理
韓國專利法近期之關鍵改變 - - 朱珮柔	專利法基礎理論 (45) - - 蔡律灋
給藥方式在英國將可能被授予專利 賴以斌	法訊新知

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(二)

五、在判決理由五中，台北高等行政法院關於系爭專利第 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部分之三分段論證，堪稱離譜、荒誕、拿人民權益開玩笑，有如下述：

(一)法院於本分段「依上所述，舉發證據 2 及舉發證據 3 僅能證明系爭專利第 1 項至第 10 項及第 12 項不具進步性，而不能證明系爭專利第 11 項不具進步性」之論證亦令人搖頭，有如下述：

甲、所謂依上所述，只不過抄錄兩級行政機關之意見，並未有進行任何證據調查之跡象；

乙、原告於狀紙及辯論期日均明確指出「依專利之原理或解釋，智慧局認為可准之請求項第 11 項等同於系爭專利原請求項第 5 項與第 7 項」，故如第 11 項可准，系爭專利第 5 及 7 項亦無不准之理。乃法院就此一專業知識之主張，既無深入瞭解或調查之意願在先，復又不置可否在後，豈無違法？

丙、同院曾有 91 年度訴字第 3173 號判決及 92 年度訴字第 1129 號判決併同指出：「、、、未於理由中對當事人所曾主張有利於己之證據資料加以斟酌論斷，或認定事實未指明其所依憑之證據，即屬理由不備；如其不予專利之理由違反論理法則，或認定事實與其所憑之證據資料不相適合，即屬理由矛盾、、、豈非直如指摘前開判決？

(二)法院於本分段中，顯示其專利知識極為膚淺，卻又未能詳為調查證據或就教專家，竟逞強胡亂引用專利或相關法規而據為牛頭不對馬嘴之論斷，茲概述如次：

子、法院稱「行政救濟係人民針對行政機關之處分有所不服而提起之救濟手段，若於行政救濟階段提出更正申請專利範圍，則原來之行政處分之基礎即不相同，有違行政救濟之精神，故在行政救濟階段所提出更正申請專利範圍，應不予受理」，然原告於此所究詰者，乃被上訴人至少應就其認屬可准之系爭專利第 11 項（或並及第 5 及 7 項）准予專利（前者），而非要求原決定機關或原審法院應准予上訴人提出更正之申請專利範圍（後者）；

丑、易言之，原告於此所圖者，乃智慧局至少應就其認屬可准之系爭專利第 11 項單獨准予專利，而非全案核駁（前者），乃前開判決書竟興緻沖沖於判決書中援引申請人何時得申請更正之時機之不相關專利規定（後者）；

寅、原告所圖有如前兩段所述而僅存單一舉發案（前者），乃原審復於其判決書第 24 頁第 2 至 15 行興高采烈援引前舉發案與後舉發案兩舉發案間關係之專利相關審查基準規定為其準據（後者）；

卯、原審於其判決理由五中論結「、、雖第 11 項部分具進步性，然基於專利之完整性，上訴人既未於審定前提出更正，將不具進步性之申請專利範圍請求項刪除，則被上訴人為求一專利案之完整性，而為本案全部舉發成立之處分，洵無不合」。就此，吾人欲為如次澄清：

甲、我專利法並無專利完整性之規定，此一規定實為智慧局、訴願機關及法院所共同形塑而荼毒人民權益之錯誤實務，雖經上訴人詳為解釋，亦無法撼動其根深蒂固之冥頑不靈；

乙、查，涉此之我相關專利法規見於審查基準第 2.3.1 節之逐項審查原則，即「應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性作成審查意見。以擇一形式記載之請求項，應就各選項所界定之發明為對象分別審查。附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見。」根據此一審查原則，每一請求項皆屬廣義之獨立發明。如有一獨立發明如第 11 請求項既已被認屬可准，其屬可准之事實，即應獨立存在，而不應受其他請求項是否可准之影響。故智慧局、經濟部及法院競相使某一可准請求項之命運一併繫諸其他請求項之是否可准，實有可議。

(三)法院於本分段中論結「系爭專利第 1 項至第 10 項及第 12 項既不具進步性，雖第 11 項部分具進步性，然基於專利之完整性，原告既未於審定前提出更正，將不具進步性之申請專利範圍請求項刪除，則被告為求一專利案之完整性，而為本案全部舉發成立之處分，洵無不合」，實有未洽，因：

1、訴願或訴訟權乃我憲法第十六條所明文保障。訴願或訴訟之提出，不應予人民某種威嚇，而致人民不敢為之。詳言之，如法律制度之設計，乃為威嚇人民但尋訴願或訴訟救濟，必將失權，則其必屬違憲之條文或制度；

2、目前我國專利制度中之專利部分核准實務即屬此種違憲制度，蓋申請人但敢不依命合併附屬項而竟尋求訴願或訴訟救濟，則將冒永遠失去全部專利權之危險，致生人民心中恐懼，而常不敢訴願或訴訟。故我國目前之此一專利制度之危害人民合法專利權益及訴訟制度之發展，豈非明矣？是文明之法制，應聽任專利權人於行政救濟階段為妥協，俾其隨時得就可准之申請專利範圍，獲准專利。法院於本文各處所犯之錯誤，皆得因適度公開心證而獲矯治！堅持不宜公開心證之各方實務及理論專家學者，聞此猶云不然乎？

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

新式樣專欄 (二)

英國—星際戰爭—打成平手

一項過渡條款適用一段較短的 15 年期間，即如在本案的證據所顯示，該作品在 1988 年法案在 1989 年 8 月生效之前已被利用，所以該著作權在 2004 年已結束得為強制執行。並非所有條文均認為：該期間限制在該利用單純係一件基本上是文學的或藝術本質作品之情況下，是不會起作用。此包括雕刻的作品。原告辯稱：該頭盔及盔甲是雕刻品，並且因此得合理化；但該法官再一次不同意。所以依據第 52 條的效力，任何可能存活的著作權無法被強制執行。

至於 Ainsworth 的反訴，該法官發現他真的是一副頭盔設計的作者，但是在有一份默示的著作權讓渡書給原告之情況下。最後，該法官考慮此美國著作權要求。在過去，英國法院對外國智權侵權之受理就已經是不情願的，且此必然無疑地對已註冊權利依然如此。然而，該法官認為他可以考慮美國著作權要求，並且由於事實爭點業已被決定，而關於法律方面，他有專家的證據，此處如此作為是合適而便利的，且雖然辯護律師被錯誤委任以詳細爭辯本案，但他仍認定侵權。他的理由部分是基於被告先前已爭辯美國法院該管轄權之獨特情事，讓他被錯置而異議到英國法院之決議。吾人不應期待要在此處急速去審理美國著作權要求，但對於法庭選擇廣開大門似已清楚地被緩緩開啟。所以，縱使在第一審有光榮；該上訴法院可以採取一種不同的觀點。

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 (六十五)

中國歷史上，曾有過直接侵害肉體之刑罰，例如杖刑、黥刑或官刑等等；西方歷史上，在古代及中世紀對付犯罪人主要之刑罰手段為生命刑及身體刑，尚未有自由刑觀念之產生，然其後因身體刑之制度過於殘忍，嚴重違反當時提倡之人道主義等諸多因素，不得已應時勢所趨而邁上廢止一途。

時至今日，身體刑之地位已不可同日而語，屬於憲法所保障之基本權利，蓋人民之身體為其一身所專屬，其重要性自不可言喻。於目前各國之刑罰趨向上，大多數仍秉持身體刑嚴重違反人權之想法，並不具備身體刑之設置，僅於極少數國家中可窺得蹤跡，例如新加坡之鞭刑，阿富汗之剝手剝腳之刑罰等。回歸我國之刑罰制度，亦本於禁止濫行暴力、保障人權之精神，遵循世界潮流，並未設有身體刑之刑罰制度。

就自由刑而言，刑罰類型中，將受刑人監禁於特定

場所，剝奪受刑人自由權之刑罰稱為自由刑或徒刑。近代發展出自由權之概念，從而演生出剝奪自由權之刑罰，尚不若剝奪生命權之刑罰沿革歷史悠久，但自由刑之興起順應了人道主義思想與重商主義對於人力之需求等因素，搖身一變取代傳統死刑及身體刑之地位，成為今日各國刑罰主流。分類上，自由刑之種類可謂眾多，倘以受刑人是否終身被剝奪其自由權為準，可區分為無期徒刑與有期徒刑；若依據受刑人被剝奪自由權時間之長短為標準，則可區分為長期、中期與短期自由刑。

接下來，憲法概念下之財產權較為廣泛，凡一切具有財產價值之權利，均可能納入憲法上財產權之範圍，然以我國制度而言，刑罰中與財產權概念相關連之財產刑，僅罰金刑與沒收二種刑罰類型，故將刑罰執行之客體侷限於財產權中之「金錢」，及由個人所持有「符合沒收要件之特定物」二項。其中，罰金刑之制度，乃剝奪受刑人一定數額金錢之財產刑，近年來躍居為各國廣泛運用之刑罰手段，以因應層出不窮之犯罪人，改善監獄擁擠現象。

關於罰金刑之部分，罰金刑被賦予重責大任，而運用方式上除以傳統之罰金型態因應短期自由刑之問題外，外國法制中尚有「日額罰金刑」之應用，其制度之設計係依照行為人之罪責以決定罰金日數，並參酌行為人之經濟狀況決定每日之罰金額，將罰金日數與每日之罰金額相乘，即得出罰金總額，罰金無法執行而須易刑處分時，即得逕行以前所定日數為執行期間，無須另行換算，較傳統罰金刑之方式簡易。

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！」 (七)

by Jenkins

申請人更爭論該發明藉由增加了成功購買訂單的數目，而具有證明專利保護合法的特殊性，如德國最高法院在 *Suche fehlerhafter Zeichenketten* 所展現的。專利法院核駁了這個爭點，並述明所需之特殊性必須與解答一技術性問題有關。然而，其接受該名詞「特殊性」有待解釋，並因此同意上訴至德國最高法院之請求。

評論

該個案確認了德國最高法院的「特殊性」標準已引起了混淆。專利法院指出一個發明某程度的「特殊性」，如可賦予該專利保護所意圖之目的，則可證明其可專利性。該專利保護所意圖之目的是促進技術問題之解答。這是否意味著「特殊性」是如上所建議的，類近於技術性？至少，專利法院已

經理解到澄清是必要的。該個案之決定權又回到最高法院手中。

結論

吾人已見識到德國最高法院重新解釋已確立的「技術性」的意義，且似乎已採取一更有彈性的方法。具有「技術性考量」已被建立為決定一個發明是否是技術性的適當標準。資料處理系統的申請專利範圍已被認定，一般說來是技術性性質的。電腦程式產品的申請專利範圍(Beauregard claims)的可獲准性已被確認。

然而，新的問題形成了。為何要在「傳統的」與「非傳統的」技術領域間做出區別，以及在實務上要如何做出此一區別？用以證明專利保護的「特殊性」，其相關性及意義為何？何時一個技術問題是夠具體的？

美國專利訴訟

法院檔案編號: 00-CV-202854

日期: 2001年8月15日

“我同意原告說，根據賓夕法尼亞州之長臂法，由 Easthaven 的代理人 Comnetwork 向原告所發出的 e-mail 及電話，其包含一銷售該“sweetsuccess.com”網域名稱之報價，已足以賦予法院特定管轄權。被告之行為係明確針對該管轄權。”

在發佈對其請求之判決後，除了寫信給資深法官 Fullham 控訴其判決是在 Easthaven 有機會對 Nutrisystem.com Inc. 之回應資料作出答辯之前發佈的事實之外，Easthaven 停止參與該賓夕法尼亞州訴訟。在 2000 年 12 月 11 日，資深法官 Fullham 發佈由 Nutrisystem.com Inc. 所請求之初步禁止令。該初步禁止令，在其他事物之間，限制 Easthaven 及 Comnetwork 採取任何行動來防止轉讓該網域名稱給 Nutrisystem.com Inc.。

Nutrisystem.com Inc. 將資深法官 Fullham 的命令寄給 Tucows。Tucows 以在 2000 年 12 月 20 日將該網域名稱轉讓給 Nutrisystem.com Inc. 作為回應。該訴訟隨後在 2000 年 12 月 21 日被提出。在該訴訟中，Easthaven 尋求 Nutrisystem.com Inc. 的賠償、該網域名稱屬於 Easthaven 之宣告、要求 Tucows 將該網域名稱轉讓給 Easthaven 之命令及其他救濟。提出該訴訟的結果為，Tucows 將該網域名稱設為“暫停註冊”，其具有防止該網域名稱被使用的效果。當該網域名稱被 Tucows 設為“暫停註冊”時，Easthaven 中止該對 Tucows 之訴訟。

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

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(四)

法規對照與注意事項(續)

第 24 條第 B 項第 1 款第 iv 目

舊法：分割案的請求審查必須在母案的公告日後完成，但需自分割案的申請日或是母案的優先權日起算，**三十六個月內提出**；或是自後續申請案的申請日之後的六個月內提出，以較晚的期日為準。

草案：分割案的請求審查必須在分割案的申請日或是母案的優先權日起算，**四十八個月內提出**；或是自後續申請案的申請日之後的六個月內提出，以較晚的期日為準。

注意事項：這也是另一個增加的為期十二個月的期限，讓申請人可以為了分割案提出審查請求。這個期限讓申請人可以選擇推遲分割案的審查。

第 24 條第 B 項第 2 款第 i 目

舊法：當申請案依專利法細則第 1 條提出審查之請求時，在此請求已提出後，必須將此案排入審查。

草案：局長必須在母案的公告日後一個月或是請求審查之提出後的一個月內，以較晚的期日為準，將該申請案、或說明書、或相關之文件提供給審查員。

注意事項：現在局長被要求以較晚的期日為準(即公告日或請求審查的提出日起算的一個月內)，審查申請案。這將有助於改進審查紀律。

第 24 條第 B 項第 2 款第 iii 目

舊法：以前並無此條文。

草案：局長通常必須在收到審查員的報告後一個月內處理之。

注意事項：這亦是一個專利局的內部期限，這對於設下期限以敦促專利局去處理申請人的答辯，以及在一個特定的期限內去提醒申請人再審查的結果，將會很有幫助。

第 24 條第 B 項第 3 款

舊法：將第一次審查結果通知給申請人或被授權之代理人。

草案：第一次審查結果通常須在請求審查之日起或公告之日起六個月內通知給申請人或被授權之代理人。

注意事項：這將幫助代理人以更有效的方式監控申請案，若代理人收到一件在後申請案的審查結果，其可向專利局要求以此規定來要求較早案件的審查結果。

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

該特別小組於 2004 年 11 月在醫療相關法案之專利保護方面達成一協議，在該協議中，藉由同時探討公眾的意見，所獲致的清楚結論為，用以操作醫療設備(包括用以測試、治療等等的各種醫療設備)的方法之整個範圍應為可專利性標的。然而，另一所獲致的結論為，”與由醫師所進行之行為相關的技術”仍應如之前般地保持為非可專利性標的。基於該協議中的上述結論，而審閱了具產業利用性之發明的審查基準，並將修訂的基準出版於 2005 年 04 月。

此外，關於”為了製造與販賣藥品而表現藥品之新式功能與療效的方法”的技術，該特別小組所獲致的結論為，理想中應該努力的是，藉由將其他領域之專利權有效性的問題以及醫療發明的先前核准案例納入考慮，而將保護的範圍擴展成為物品專利。另一所獲致的結論為，此等技術應受保護成為物品專利，且其應被明訂於審查基準中。新的審查基準是為了醫療發明而建立的。

2. 修訂細目

修訂的審查基準說明，”操作醫療設備的方法”非指”操作於人體、治療人體或診斷人體的方法”，且因此而構成一可專利性標的。操作醫療設備的方法涵蓋了”內部控制方法”以及”操作方法”。該內部控制方法意指醫療設備之內部操作的控制方法。該操作方法意指操作醫療設備以實行該醫療設備本身之功能性及/或系統性操作的方法，諸如因應一操作信號之微創裝置的動作或是微創裝置之鉗口的開啟/關閉，以及幅射、電磁波、超音波等等的傳輸/接收。

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

這些實例闡明了著作權中公平使用原則在今日將以廣泛的方式使公眾受惠來行使。一種使用在其會為公眾提供有價值的、可認知的利益時，將會被允許為公平使用，而非僅侷限於允許公平使用將會激發著作者產生更多著作的傳統形態。¹

¹ 此已大略由主張公平使用原則是或應該做為市場平衡工具的其他評論家概述及認可(見 Wendy J. Gordon, 因市場失靈的公平使用：Betamax 案及其先行著的結構及經濟分析，82 欄. L. REV. 1600, 1982)。在 Williams & Wilkins 和 Betamax 案例的分析中，喬登女士審視美國公平使用原則來解釋法院與立法機關利用公平使用原則“允許社會所嚮往但無法通過市場實現的無償轉讓”，當技術變化時，這也許會更無法避免。為於實施公平使用原則時，助益市場實施公平使用原則方

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

法，她提出一種三部分測試。當：(i)市場呈現失靈，(ii)將使用轉讓給被告是社會所希望，以及(iii)公平使用的報償不會對原告著作權所有者的激勵引起實質傷害時，在著作權侵害訴訟中，公平使用應判給被告。公平使用是一種喬登女士所認為的在改變中技術或是改變後的技術的內容中有適用性的原則。

片段 (一)

Levi's 牛仔褲知名的是在他們商品後面的口袋上有拱形的縫綴。該縫綴圖樣受英國註冊第 1494113 號商標以及其他商標的保護。在最近的異議案中，Levi's 未能阻止 Vivat Holdings 註冊他們自己的縫綴圖樣在 Lee Cooper 牛仔褲上(UK2070715)。該異議案會失敗，主要是因為聽證官拒絕考慮他所發現的由 Levi's 所進行的瑕疵調查報告，而且因為他認為牛仔褲的一般消費者可能是具有品牌意識，因此在選擇這類商品時會注意。這使得因不完美的記憶力減少了混淆的任何風險。

註冊數字 3663 在尤其是食品上的商標申請案，基於其不具有識別性而被異議，因為該數字等同於在一個按鍵式電話按鍵上以表示食物這個文字(BFS Group v Woodward Foodservice)。該異議案被駁回係基於並沒有證據顯示最初的數字名詞 3663 (食物)在相關產業之內被廣泛使用，且因為 3663 並不會被用在表明食物供應商或食物相關服務之電話號碼。

Spam 是一個代表各種肉罐頭的著名商標。在某一代也密切地聯繫該商標以及 Monty Python 的素描圖，其特色是一個自助餐館的肉罐頭傾向於主控菜單菜色，且用餐的人被北歐海盜集體圍繞著讚頌肉罐頭 (Spam)的優點。

蘇怡瑾 法務專員
淡江大學德文系

最近，該名詞 Spam 有一新的意義，因其被當作用來描述從網際網路上接收到的電子垃圾郵件。由於 Monty Python 的素描圖，這個 Spam 新通稱的使用似乎有幾分模糊地已經被接受。

商標判例

該確信是無法律或事實基礎。事實上，唯一針對聯邦證據法則或其立法歷史中關於傳聞及鑑定顯而易見之參考資料與毫無根據之看法有所不一致。該歷史資料顯示，與相對無益傳聞證據之取得相比，聯邦證據法則第 703 條針對鑑定承認之規定較有更令人滿意之基礎。¹ 引用該歷史資料，Wigmore 總括藍

能法案鑑定於如下案件中，即那些被法院所忽視關於陳述者回答並非傳聞之可能性；該論述正確的指出該鑑定之爭點的確是中肯且承認專家證詞。

針對上述 Schering 的結論存在兩個先驗的假設，且十分相似於其他法院的論點：即所有之心智表達之陳述均為傳聞，且該鑑定結果均是聯邦證據法則第 803 條第 3 項所預期的心智表達類型。這些是有疑問之主張。

郭宣甫 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

1. 針對聯邦證據法則第 703 條之原始立法理由包含以下針對感官鑑定及傳聞之意見：

聯邦證據法則第 703 條同時提供一個承認大眾問卷報告為合法證據較令人滿意之依據。無論是否涉及傳聞，該應更注意所採用技術之有效性，而非相對較無成果之詢問。

聯邦證據法第 703 條建議委員會紀錄(1972 年建議之法則)(引用 Zippo, 216 F. Supp. At 680-86, 137 U.S.P.T.Q. at 421-425; 引用之法律評論文章省略)。參見 n.20, Supra, 該條規定並不適用感官鑑定，(特別是 2000 年之修正條文)之立法理由中。

歐洲專利新訊集錦

這兩個決定已經由第三上訴委員會重新檢視，該委員會批判該反面決定並正面地回到有利於一般顯示，以及特別是用以剖析與顯示用於使容易閱讀的文本的方法。

早期的正面決定：T643/00-CANON

在此案例中的申請專利範圍是冗長的，但可概括為一種用以在低解析度於一個顯示器的分離部中顯示多個影像的裝置及方法，使得經由使用者選擇時，可在增加的解析度等級中處理自這些影像中所選擇的一個，該發明起源於經由在低解析度中整理並排的影像，而使得檢索對人類使用者更容易的想法，以允許全面的審視與對細節的快速檢查。

關於可專利性，該委員會斷定所宣告的特徵是關於所顯示的影像格式，因此並不是資訊的展示，如果透過使用者介面呈現資訊的唯一效果是圖形顯示的視覺吸引本質，這應該不具有技術特性，但是選單項目(或圖像)在螢幕上的排列可以經由技術考量而決定，這種考量使得使用者可管理技術任務，如：以更有效或更快速的手段檢索與取回所儲存的影像(有趣的是，該委員會把這種任務描繪為“技術的”)，即使牽涉了使用者在心智層次的

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

評價。該專利是獲准的。

早期的反面決定：T125/04-COMPARATIVE VISUAL ASSESSMENTS, INC.

在此申請案中，敘述了一種用以輔助使用者選擇產品的比較視覺評估系統，在這個選擇中，在顯示上的一個向量其長度與角度指出了歸屬於某個構成要素的分數(例如：工程品質)與此構成要素對於使用者之選擇的重要性。

因果關係概念之變遷

由「決定論」至「非決定論」(三)

第二節 因果關係概念之變遷與擴展

第一項 決定論以及非決定論的原因概念

按照決定論的思考模式，所有現象都受到某種自然法則的支配，只要理解自然法則、並釐清在此自然法則下產生作用的變數，就可以預測、甚至控制未來的現象。由決定論衍生出的原因概念(因果關係概念)即為，如果確定先行事實存在(或不存在)，依照自然或經驗法則，可預測、控制後行事實的存在(或不存在)時，先行事實即可稱為後行事實之「原因」。依據上述概念，哲學家們認為，當(一)先行事實存在，後行事實就會存在，或者(二)先行事實不存在，後行事實就不會存在時；先行事實即可稱為後行事實的原因。(一)之命題代表的意義，其實就是「充分原因」(sufficient cause)的象徵，而(二)之命題則是代表「必要原因」(necessary cause)。由此可知，所謂決定論之原因概念(決定論之因果關係概念)，其實就是由充分原因與必要原因組合而成。至於先行事實是否必須同時具備充分原因與必要原因之性質，看法雖有歧異，但至少要具備一項充分或必要之特質，始可稱該先行事實為「決定論下之原因」。

科學界出現非決定論的想法，是因為科學家發現許多現象的出現、作用都是「偶然」，並非所有現象都可以被預測、控制，即使人類擁有更先進的知識也是一樣。同樣的，在討論因果關係時，是否先行事實一定要能決定、控制後行事實之發生；亦即，先行事實是否須具備充分、或必要特質，始能稱之為原因？反過來說，不具備充分或必要特質的先行事實，是否絕對不是後行事實的原因？對此之檢討得以下述案例說明：

1. 人在馬路上被公車撞倒，大腿複雜性骨折。
2. 長期抽煙的女人罹患支氣管炎。

此二例中使用的詞彙是人以及女人，亦沒有特定時間、地點；筆者想藉此描述一種「一般的狀態」。本款將先討論一種因果關係難題，亦即，原因概念應該如何界定。至於另外一種，一般因果關係與個別因果關係，則留待下一款討論。在 1. 案例，人之所以複雜性骨折，是被公車撞造成的嗎？於檢驗必

Crocker 判決之修訂： 外國商標在美國之保護（之七）

歐盟商標(CTM)及類似之註冊基礎制度的重要基本原理是，無早先使用之註冊提供一重要的激勵予製造商及市場商人，以投入足夠的時間、資金及努力，而引介可觀規模之產品。這據稱能促進經濟成長，是大多數商標所有人之目標。然而問題在於，是否肇因於此一途徑的“無用之物”(deadwood)最終將使全部商標所有權人（除了最富裕者外）之商標釐清實務上不可行。國際商標釐清已然變得非常昂貴而不確定，並且除非核准註冊案之根本基礎改變，則此一情況只會越來越糟。有人認為，對於商標所有人創造新商標於新產品或服務之激勵，可以且應該要修訂以符合其特定需求，不多亦不少。在此方面，美國及加拿大之意圖使用方案會更嚴密地平衡公眾與商標所有人的長期利益，並且儘量減少“無用之物”的數量。

可以想見，馬德里議定書所施加於美國專利局之審查負擔終將達到一臨界點——美國專利局無充足人力或財政資源於審查申請案之相對原因（即與先前註冊案或審查中申請案混淆之可能性），抑或將使審查品質變差。對於美國專利局放棄相對審查很可能會衍生強烈的反對意見，但經濟現實及其他政治考量另有勝過哲理之途徑。（待續）

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

要以及充分的特質時，由經驗法則觀察，可能造成人類複雜性骨折的事實有很多，例如摔倒、被公車撞、被落石砸傷腳、或者被人追打等等；換句話說，人類即使不被公車撞，也可能發生複雜性骨折的結果，因此被公車撞不是人類複雜性骨折之必要原因。而人類就算真的被公車撞，也不一定會複雜性骨折；所以被公車撞亦不是複雜性骨折之充分原因。在 2. 案例，可能造成女人罹患支氣管炎的事實有很多，可能由於空氣污染、可能由於個人體質影響、也可能是抽煙。即使女人不抽煙，仍可能罹患支氣管炎，所以抽煙非女人罹患支氣管炎之必要原因；而即使女人抽煙，亦非絕對會罹患支氣管炎，故抽煙非女人罹患支氣管炎之充分原因。所以說，依照決定論的想法，被公車撞不是人類複雜性骨折的原因；而抽煙也非女人罹患支氣管炎之原因。如果扣除被公車撞、以及抽煙之因素，將其他可能造成複雜性骨折的事實、及其他可能造成罹患支氣管炎之事實依序作上述檢驗，可得出一個結論，即人類複雜性骨折「沒有原因」！女人罹患支氣管炎「沒有原因」！

上述結論顯然不能令人滿意。因此，非決定論者嘗試提出新的原因概念，亦即，原因不必具備充分、必要之特質，只要「增加結果發生的機率、可能性」，就可被稱為原因。亦即，只要先行事實存在時，後行事實發生的機率高於先行事實不存在時，後行事實發生之機率，即可認為先行事實是後行事實之原因。如果使用這個新的原因概念，上述案例就不會導出不合理的結論。因為被公車撞比起沒被公車撞，增高了人類複雜性骨折之機率，所以前者是原因；抽煙比起不抽煙，增高了女人罹患支氣管炎之機率，所以前者也是原因）。惟須注意者，即使以增加結果發生之機率、可能性作為原因概念，充分原因、必要原因仍然有生存的空間；因為先行事實若符合充分原因、必要原因之定義，必然會增加結果發生之機率、可能性。因此，決定論的原因概念可以說是處於非決定論之原因概念中之極端位置。在物理學界、流行病學界、以及臨床醫學界都已逐漸接受非決定論之原因概念時，法學界卻仍受限於決定論的原因概念，因而無法處理因果關係舉證困難之問題；是否應考慮引入非決定論之原因概念、以及相關之配套措施？本文以為，決定論之原因概念與非決定論之原因概念既不互相排斥，且引入非決定論之原因概念也不需要推翻傳統的因果關係理論，或許是可考慮之解決方式。然而，由於不少傳統論者對於引入新概念仍存有相當疑慮，本文將於下一款進行概念上之澄清。

〔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

美國專利實務集錦

交易障礙分析需要調查關於該交易的所有狀況

Allen Eng'g Corp. v. Bartell Indus., Inc., 249 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2002)

根據聯邦巡迴法院的意見，一項地方法院的判決結果—裝置的銷售並不會觸發一專利的發證之交易障礙—是可反轉的錯誤。該項地方法院的判決結果是基於一項事實—該裝置為一實驗的原型而還沒達到完成的階段，此係基於此調查結果：顧客接收一維修或置換的保證，而且必須在工作地點對該裝置做測試。雖然商業性價值對於實驗的重要性之評估是很重要的，但是法院認定這些調查結果並不足以確定是否該裝置的交易適格成為商業報價以銷售。聯邦巡迴法院將本案送還，以進一步的調查結果包括關於該交易的所有狀況之調查，以確定他們是“商業交易而不是附帶實驗的主要目的”。

手段加功能之限定需要將結構與主張的功能連結

Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical, Inc., 296

在 EPO 發生了什麼事

EPO 是否已提升進步性的障礙?

甚至在 2007 年 5 月五大專利局在夏威夷的會議之前，我們已經猜想會有一個提升進步性障礙的內部政策。該會議的新聞發佈提到「五巨頭同意品質的水準和標準應該提升，且品質應該優先於申請案的申請數量」。EPO 觀點是 KSR v. Teleflex 判例提升了美國的進步性障礙，且我們聽說一個 EPO 審查部門主任的意見是 KSR 判決正促使該障礙在 EPO 進一步提升的直接評論。這是諷刺的。在我們的觀點，KSR 使障礙提升到 EPO 的層次，但僅止於此。要指出代表法律上標準改變的特定案例很難，判決 T301/90 可能是這樣的一個案例。判決 T301/90 主張一個申請案可能基於熟習技術人員的「智力活動」被駁回，但從未形成書面說明書。

在商業方法和執行新的(且確實是進步的)商業或管理實務的電腦系統的特定領域中，障礙已經無愧地提升至如次境地:如任何數量的商業問題的事後分析都是被允許的，僅留軟體執行的「技術」方面被詳細檢閱其進步性。

EPO 是否已提升充分揭露的障礙?

除了基因的特殊領域和描述可信功能的需求之外，我們無法指出任何以其沒有充分揭露發明的至少一個實施例的核駁增加。另一方面，我們確實觀察到更多以申請專利範圍缺乏必要特徵為理由的駁回，其為以超範圍權利主張為理由的確實不充分揭露。通常所述駁回可藉由申復克服，且必要時其可藉由修改克服(將所述缺乏的特徵加入申請專利範圍中)。必要特徵的缺乏僅是偶爾地最終使申請案無可挽回。

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

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

APPLE 公司和解訴訟案件 但面臨反壟斷的調查(二)

APPLE 公司表明：它不相信它已經違反歐盟的反壟斷法，且聲明：它總是想要有一單一的汎歐洲 iTUNES 商店，但卻不能如此做。歐洲委員會已經給予 APPLE 公司與唱片公司兩個月，去以書面答辯，且如果它們如此要求，在一口頭的聽證會中保衛它們自己。如果隨後發現了違反反壟斷法的證據，委員會能夠對於該公司們最高處以它們年總收入 10% 的罰款。

在 2007 年 2 月 21 日，APPLE 公司與思科(Cisco)系統公司就 IPHONE 商標和解它們的爭端之後的僅

F.3d 1106 (Fed. Cir. 2002)

專利中申請專利範圍的語言包含手段加功能之限定時，在說明書中的對應結構必須包括所有確實執行所敘述功能的結構。Cardiac Pacemakers 公司沒有揭露其“第三監視手段”限定所主張之功能所對應的結構，使得該請求項以及其他依附此項的請求項都帶有定義不清的缺陷。雖然手段加功能之限定不需要包括使主張的發明運作的所有必要元件，但是主張者必須要透過對應的結構明確建立所主張功能之間的連結。根據聯邦巡迴法院的意見，事情就是如此，儘管當當事人普遍地遵從 35 U.S.C. 112 第二項定義清楚的要求時，合法性的假設通常都會獲得核准。

聯邦巡迴法院摒棄設計專利之 侵權的“新穎性觀點”測試

在 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.案中，設計專利權人於美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)得到了最近的勝利。由全體成員作出的罕見判決中，聯邦巡迴法院結束了關於決定設計專利侵權測試之多年的混淆。在全體一致的支持下，CAFC 摒棄了不合適的“新穎性觀點”測試，其在最近數十年已同步隨較舊而又一次為主要的“普通觀察者”測試而被使用。同時，CAFC 小心的指出“普通觀察者”測試必須以先前技藝設計的適當考慮來分析與應用。在那樣的情況中，仍然會確切地看到“普通觀察者”測試如何被應用，但從現在起，證明設計專利的侵權將可能更容易。

設計專利侵權的原始測試(稱為“普通觀察者”測試)是由最高法院於 1871 年在 Gorham Co. v. White 案中所建立(CAFC 已經簡化了該測試，因為侵權已對使用圖式言語描述的申請專利範圍解讀作了警示，且已置放了對被控的侵權者提出先前技藝的負擔)。最高法院指出“若兩件設計是實質相同而就普通觀察者之眼給了通常購買者所給這樣般的專注，若其相似，係可欺騙到這一普通觀察者，誘使他購買以為是別件的一件，則有專利的該第一件由該別件所侵權”。

過了 1 百年後，CAFC 在 1980 年代將這測試修改為包含稱作“新穎性觀點”的第二方面，其加入了“被指控的裝置必須盜用獲專利的裝置中區隔於習知技藝的新穎性”之額外的要件。為了發現侵權，被指控的裝置也需要有與使獲專利的裝置區隔於習知技藝之新穎特徵相似的特徵。

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

數個星期，歐盟的反壟斷訴訟到來。而 APPLE 公司的 iPhone 將結合一行動電話、一 iPod 與一黑莓機的特徵。

在 1 月中，APPLE 公司公開地宣佈它對於一新的多媒體裝置 iPhone 的計畫，而 iPhone 將結合一行動電話、iPod 與黑莓機的特徵。第二天，思科公司宣稱“自從 1997 年以來，思科公司即擁有 iPhone 商標，且已經使用該標誌於一系列與互聯網連接的電話”而控告 APPLE 公司。

在宣佈和解的一聯合新聞稿中，APPLE 公司和思科公司陳述：兩家公司將能在全世界使用 iPhone 標誌，它們同意“探索機會”，以在涉及消費者與企業通信、和電腦安全方面未來的計畫上合作。剩餘的和解條件是機密的。

繼 2 月 5 日 Apple 公司在侵權訴訟(披頭四樂團所創辦的音樂公司 Apple Corps Ltd. 在 2003 年所提起就 APPLE 單字與設計商標之使用)的和解，iPhone 協議跟著到來。而英國法院在 2006 年駁回那個訴訟，且該和解避免了經由 Apple 公司上訴的可能性。

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

賽諾菲安萬特(Sanofi-Aventis)失去保栓通(Plavix, 藥品名稱)專利的案列

依照韓國專利法院判決，賽諾菲安萬特失去了它的抗凝血藥物--保栓通的專利案件。

在 2008 年 1 月 18 日，韓國專利法院發現涵蓋抗血小板凝集劑-- clopidogrel and bisulfate 的同分異構物的保栓通專利是無效的並且做了對有利於韓國藥廠的判決。

賽諾菲安萬特先前對包括 Dong-A Pharmaceutical, Dong Hwa Pharm and Daewoong Pharm 的韓國藥廠提出的一個專利侵權告訴，這些藥廠發展並且賣了一般性版本的保栓通。因應此舉動，韓國藥廠提出了對抗保栓通專利權的一個專利無效訴訟。結果，專利法院作出對韓國藥廠有利的判決。

在 2 月 15 日，賽諾菲安萬特基於在其他國家無任何保栓通專利涵蓋抗血小板凝集劑-- clopidogrel and bisulfate 的同分異構物是無效的基礎上，對最高法院提出訴願。

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-16

上述這個事件變得出名—複數個當事人在某個國家中的跨國專利訴訟—即所謂在網中的蜘蛛(spider in the web)，而這樣的名稱來自於「在網中的蜘蛛」理論。在 Roche v Primus 案中，歐洲司法院決定(再一次地以出乎意料地短且並非總是具有說服力推論的判決)，在這些事件中，沒有任何一個(包括如上所述典型在網中的蜘蛛案例)是被認為有理由允許以跨國訴訟對抗居所位於不同會員國家、而在一個以上歐洲國家侵害某件歐洲專利的共同被告。

此一判決(其中之理由由互相參考 GAT v LuK 案中的理由)，是基於視歐洲專利為嚴格國家及領土權的理解(即他們由歐洲專利局作出之集中核准，被弱化成僅為一則歷史軼事)。因此，如同歐洲司法院所述，他們個別國家的部分並不相關，而他們最好應該是由該系爭專利有效之各國所屬的法院來處理。歐洲司法院表示此種法律關係的欠缺、多個侵權人在不同的國家所主張的行為不同、以及在內國法下決定專利侵權的需要(歐洲專利協議第 64(3)條)，三者意味著由各國法院所作出的相歧異判決，並不需要被視為相矛盾或相對立。而此情事，根據先前歐洲法院判例法，是要被避免的

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(四)

任何歐盟調和局(OHIM)所發出之臨時核駁(Provisional Refusal)通知將會寄予世界智慧財產權組織國際局(WIPO)以轉交給申請人，並有兩個月的申復期限。期限將從 OHIM 發下該通知起算，故申請人或其代理人一旦接獲該通知時，必須注意正確地計算申復期限。

OHIM 所決定發出之任何最終核駁審定(final refusal)，不管全部或者一部，都得尋求訴願(appeal)救濟。

如因 OHIM 之核駁，該國際註冊申請案被駁回，或者申請人身自行放棄，則 OHIM 將會將部分已付個別之歐盟指定費退還給申請人。

檢索

如同直接申請之歐盟商標申請案，關於國際註冊申請案之歐盟指定的檢索報告(search report)將由 OHIM、亦由為直接歐盟申請案進行檢索之歐盟指定

國所製作。

在先權主張

等同一直接的歐盟申請案/註冊案一樣，國際註冊申請案之歐盟指定，得主張較早之內國註冊案或在一歐盟會員國有效之較早國際註冊之指定案之在先權(Seniority Claims)。在先權可於最初提出國際註冊之申請案所主張，或者之後在 OHIM 之前主張。

透過 WIPO 提出國際申請案而主張在先權者，必須附加一在先權申請之格，即 MM17 表。每一在先權主張都要提出各別 MM17 表，包括在國際申請案中。支持在先權的相關證明文件必須於 OHIM 被 WIPO 通知有歐盟指定日起三個月內提交予 OHIM，而非 WIPO。在此情況下，WIPO 已經知悉在先權的存在，因此，OHIM 只有通知 WIPO 是否有任何主張之修正。然而，OHIM 將告知各內國歐盟商標局在其領域內有在先權之主張。自 OHIM 將關於歐盟指定並未發出核駁通知或者任何此一核駁已被克服之事實公告日起，國際註冊申請案之申請人即可直接在 OHIM 主張在先權。如果申請人主張在先權早於公告日，在此之前該主張應被視為未接獲。於在先前直接向 OHIM 主張之此情形下，OHIM 將告知 WIPO 以及該主張之相關指定國之商標局。

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)

關於階段 E，假如系爭專利仍然有效，且確實涵蓋了被標示為已獲准專利的商品，則促銷中提及專利而涉及使用例如「DBP」(德國專利)、「ges.gesch」(被法律所保護)等縮寫，或例如「patentiert」(已取得專利)和「Y-Patente」(Y 專利)等術語，已被認為是可接受的。除非該廣告有專門針對特定生活圈，否則接收訊息者看見例如「im inland geschützt」(國家保護)或「gesetzlich geschützt」(被法律所保護)的提示，就會與一技術保護權利相關聯，特別是關聯一已獲准的專利。因此，即使是已被註冊的一實用新型，假如該系爭專利事實上僅被提出申請而已，這種廣告中的提示乃被視為一種誤導。

提及一專利而使用英文術語「patented」(已取得專利)已被視為一種對於國內的、國家所保護的權利的主張。假如被促銷的物品只有實用新型作為保護罩，則術語「patentamtlich geschützt」(官方保護的專利)或「patentrechtlich geschützt」(由專利法所保護)乃被視為一種誤導。

最新發展

於最近一件未以判決終結的法庭案件中，慕尼黑的高等地區法院(Higher Regional Court,

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

OLG) 清楚地表明早至階段 D，也就是已有既判力狀態和專利的公開之間的階段，於廣告中提及專利保護(已取得專利)是可接受的。

IP 報導

Bardehle Pagenberg 事務所 IP 報導

2. 聯邦最高法院允許醫療處方的新型保護(“藥物新型”-X ZB 7/03)

在一個令人驚訝的判決中，聯邦最高法院決定第一條第 2 項第 3 款德國新型法案不排除已知物質在醫療處方方面的用途的新型註冊(聯邦最高法院-“藥物新型”-X ZB 7/03-“Arzneimittelgebrauchsmuster”)。

根據第一條第 2 項第 3 款德國新型法案，新型不得主張方法。因此，德國專利商標局在過去只註冊清楚主張產品的新穎。然而，聯邦最高法院在先前的判決(X ZR 188/01)認為，在產品請求項中的方法特徵是可接受的，且只要對於涉及方法特徵這個保護範圍的定義，給予該領域技術人員一項產品的結構特徵是否及如何根據該項發明的教導而被實現的指示即可。

在新的判決“藥物新型”中，聯邦最高法院甚至允許已知物質在醫療處方方面用途的新型保護。該項判決的理由是基於這種用途請求項至少包含產品請求項的元件(在判例中，該特定物質為藥物)的爭論。而且，聯邦最高法院參考與 1986 年德國新型法案有關的德國國會議員的結論。從這些結論中，無法做出第一條第 2 項第 3 款德國新型法案也應該排除用途請求項的結論。

3. 聯邦最高法院對於零售商之商標的真正使用的判決(“NORMA”-I ZB 10/03)

對於散佈許多不同商品的零售事業而言，當該項事業只為了在商店櫥窗及其分店的銷售室展示而使用其為了某種商品而註冊且對應於其公司名稱的商標時，商標權無法維持法律上效力。

黃郁靜 專利工程師

· 陽明大學物理治療系
· 陽明大學生物藥學系

韓國專利法近期之關鍵改變

韓國國家議會近期通過一新法案，對韓國專利法實施數種關鍵改變。尤其在韓國智慧財產局(Korean Intellectual Property Office, KIPO)申請階段的最終核駁(或最後初次核駁)，這些改變將給予申請人更多種選擇以及增加彈性。

放鬆最終核駁階段之修正法規

在新法規下，在最終核駁（或最後初次核駁）後，申請人在修正請求項時，將會擁有更大的彈性。現行韓國專利法下其中一限制即為：當申請人針對第一次官方審查意見遞送修正案，以及審查官再次核發官方審查書核駁該請求項（所謂的「最後初次核駁」）。在現行法規下，最終核駁（或最後初次核駁）後請求項修正之可允許範圍嚴格限制於那些用於限制請求項之範圍、改正打字錯誤、或闡明模糊的敘述（由審查官指出），且此種修正不得造成權利範圍的實質擴大或改變。

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

根據韓國智慧財產局核發之報導指出，最後初次核駁後由申請人所作之修正約 56% 由於違反限制可修正範圍的嚴格規定而被駁回。例如：這些嚴格規定的實際成效為，即使增加由說明書所支持的新特徵以縮小權利範圍也通常被駁回，因為增加新特徵將導致權利範圍的實質變更。韓國智慧財產局報導所有被駁回的修正中約 30% 是基於此原因。因此，對申請人而言，在最終核駁（或最後初次核駁）後，克服程序問題或次要錯誤是相當困難的。

朱珮柔 專利工程師

台灣大學農化系
台灣大學微生物研究所

給藥方式在英國將可能被授予專利

英國上訴法院已決定：「即使請求項與先前技術的主要區別特徵在於新的給藥方式或是新的劑型，『第二種醫藥用途(second medical use)』請求項可被授予專利。」(Actavis UK Limited v Merck & Co Inc [2008] EWCA Civ 444)。此判決實際帶領英國實務進入與歐洲專利局（EPO）一般實務一致的境界。

當同一法院一件較早的判決裁決不同給藥方式之請求項不具可專利性時，上訴法院的決定是個意外。然而，上訴法院發現區別手邊案件的實情與較早案件的實情的理由。

出人意外地，法院也評論：即使實情無法被區別，它們也有權扭轉較早判決。雖然此違反上訴法院受本身判決拘束的常規，法院決定：手邊案件實情可適用有限制的例外，此例外允許它忽略較早判決的理由。

背景

歐洲專利局核准一歐洲專利給默克，該專利的請求項是關於用以治療男性禿頭（androgenic alopecia, AA）的 finasteride 的使用，其中 finasteride 透過先前並未揭露的給藥方式服用（口服約 0.05 至 1.0 毫克 finasteride）。

該專利申請時的問題是：

(a) 5 毫克口服的 finasteride 已知有益於治療良性前列腺增生（benign prostatic hyperplasia）（此即比手邊專利相對高的劑量）；及

(b) finasteride 已被提出使用相同的 5 毫克劑量來治療雄性禿頭。

Actavis 請求英國高院撤銷該歐洲專利的英國部分，並成功的獲得撤銷的命令，高院的裁定是依據英國上訴法院於“BMS”案件（Bristol-Myers Squibb v Baker Norton [1999] RPC 253）的一件較早判決。在 BMS 案件中，請求使用已知物質治療已知跡象，但非使用特殊的給藥方式之請求項被認為缺乏可專利性。（待續）

美國商標法之 1946 年規定

IV. 消費者應有立場對不實廣告提起訴訟？

國會是否應修正商標法以給予消費者於美國商標法第 43 條(a)下對不實廣告提起訴訟之立場，其問題在於是否有需要給予此種救濟途徑。現狀是否足以制止不實廣告，以及在訴訟中消費者可獲得之救濟有可能勝出訴訟中的缺點？因已有由競爭者對不實廣告訴訟積極爭訟、競爭者可獲得之其他爭議救濟、由聯邦貿易委員會以及州檢察長提起之訴訟、現在消費者可得到法律上及其他州法律的救濟、以及缺乏經驗的證據使存在的救濟不適於阻止不實且誤導之廣告，答案是：不。

A. 競爭者訴訟所造成的威脅

自 1970 年後期開始，由一競爭者對另一競爭者因不實廣告提起之訴訟案例幾近暴增。此等訴訟中的部分已接近主要反壟斷法訴訟的規模，使一法庭，藉由二十二個現場證人的四個星期的審判後，惋惜一未完全滑稽的一較小的國家以自己較少的資源及智謀為生存而奮鬥，而對比於其對手國在 OTC 戰場中為商業盜版所發起之史詩般纏鬥¹。競爭者有其動機透過電視廣告之措辭及形象而發動主要訴訟，因為風險實在很大。那些數以百萬計的消費產品可能或真正的購買者以及電視廣告由更多消費者看見。結果為，即使誤導廣告導致在市場佔有率上只有百分之一之轉變亦可能與數百萬利潤有關。換句話說，結合競爭者本身的利益及其對不實廣告於商標法第 43 條(a)下之立場，帶來有效的市場機制系統用於管理監督商業廣告，其並提供事業從事真實廣告之動機而有利於消費者。

黃欣怡 法務專員

文化大學德文學系

1. 請參考如 American Home Products Corp. 與 Johnson & Johnson 案件。在 Johnson & Johnson 與其子公司“McNeilab Inc.”以及他們的競爭者間的“反覆及冗長的訴訟”頗為傳奇。

商標判例集錦

英國

I.B.7. 圖樣及設計標誌

在 Procter & Gamble 公司的商標申請案中，申請人申請註冊由骨頭外型的小塊肥皂所組成的商標。註冊處依 1994 年法案第 3 條第 1 項 b 款基於該標誌缺乏顯著特性為理由而駁回。申請人辯稱因肥皂的「骨頭」造型不像在英國市場上所見的其他肥皂，而使其具有顯著特性。註冊處聲明即使造型是獨一無二的，其仍非當第一次被使用就足以成為商標的特徵。更且，雖然該申請案未違反 1994 年法案第 3 條第 2 項 b 款的規定(為取得技術結果所必須的商品造型)，仍可能有些標誌有著可能被理解為全部或一部是功能性的要素，而該認知會使標誌失去其成為一商標的能力。

在 Dualit 有限公司的商標申請案中(烤箱造型)，申請人申請註冊一系列的共六標誌，每一個都是由立體烤箱所組成。該上訴中所遭遇的問題為該烤箱造型是否能夠自其他企業的產品中識別出申請人者的能力。在 Philips Electronics NV 和 Remington Consumer Products 有限公司一案，其係關於原告的一有三頭螺旋電動刮鬍刀的頭部圖片註冊案，Aldous 法官在上訴法院中強調物品的外型不足以為可註冊之理由，除非其包括了造型以外而有商標意義者。

法官必須考量到 1994 年法案第 3 條第 1 項 b 款之立法意旨，事實上商品造型確實擁有顯著特性以致於可區別申請人和其他企業的產品。當一標誌不具備固有的顯著性時，申請人必須證明經過了使用而使外形取得後天顯著性，且相當程度之相關消費者因為商標的表彰，能分辨該些商品是源自一特定企業。該相關人士需為消費者，而非交易上的買方。

潘玟倩 法務專員
輔仁大學財經法律學系

日本專利判決

案例記錄：在前日立受雇發明人提出的訴訟中，最高法院維持東京高等法院的判決

上訴人：日立製作所

被告：米澤成二(日立前雇員)

案件編號：(jyu) 781/2004

2006 年 10 月 17 日最高法院判決

1. 導言

在 2006 年 10 月 17 日，最高法院駁回了日立製作所的上訴，對於前雇員要求獲得其發明的專利的權利權讓渡給日立的補償，因此確定了東京高等法院的判決：支付前雇員 162,846,300 日圓。在意義重

大的 Olympus 案(2003 年 4 月 22 日最高法院判決)後，依專利法第 35 條第 3 項規定，主張就職務發明給予「合理賠償」之訴訟急速成長。特別是，味之素、日亞化學、東芝等案成為熱門話題，但部分是因為法院不易針對職務發明計算精確的合理補償，且這些案件在地方或高等法院被和解。日立卻一路走到最高法院。法院在職務發明上，即獲得該些發明的海外專利權的讓渡上可適用之法律做出新判決。

2. 概述本案與專利法第 35 條

米澤成二受雇於日立製作所擔任研究員，並在任職期間完成 308 件發明，其權利已讓渡給日立。在他退休後，米澤告了日立，要求三項發明專利權讓渡的補償金。在 2002 年 11 月 29 日，東京地方法院認可其中一項發明裁定金額為 34,740,000 日圓，另兩項發明為 157,416 日圓。在 2004 年 1 月 29 日，東京高等法院增加第一項發明的裁定金額為 162,846,300 日圓。日立上訴到最高法院，爭論東京高等法院在「關於法適用法」(舊法已在 2007 年 1 月 1 日被新法取代)，及專利法第 35 條第 3 項與第 4 項(2004 年修正前)應用上有錯。

根據日本專利法，獲得專利的權利原本屬於自然人發明人，而雇主，不論是自然人或法人，擁有發明專利權非排他的授權(第 35 條第 1 項)。

關於職務發明，獲得專利的權利或專利權可以根據契約、僱傭規章及其他規定而轉移，且在此一案例中，雇員有權得到合理的補償(第 35 條第 3 項)。該補償的數量參考雇主生自發明預期的利益及雇主對發明所做出的貢獻程度而定(第 35 條第 4 項(2004 年修正前))。

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

專利法院適用

Aerotel/Macrossan 判例(二)

第四個問題「有技術效果嗎？」幾乎是多餘的。它之所以被包含，是因為之前案例(Merrill Lynch [1989] RPC 561)的需要。Pumfrey 法官仍然考慮了此問題，並且發現沒有技術效果。

第二個上訴案(Cappellini)是關於處理一個惡名昭彰的困難問題「當遞送包裹時，決定運送者所要採用的路徑」的嶄新的演算方法。其中，許可的路徑是可改變的，以容許運送者脫離、遇上及轉換包裹。此發明以下列名稱提出申請專利範圍：(1)一個接替偵測協調系統；(2)各種方法；(3)一種運輸系統。

Pumfrey 法官以下列理由駁回了大部份的申請專利範圍：

單純的資料處理，而沒有產生任何實體的或真實世界的效果。最多它僅產生資訊的呈現...我確信它同等於僅是一個數學方法而已。

協調運輸程序的方法項申請專利範圍得到稍微多一點的詳細審查。

對我來說，問題似乎是所產生的實體效果實質上是已知項目(也就是貨車、小箱型車、計程車等)在已知且已存在的路徑上的移動，但是賦予指示去脫離，以在經由演算法分析所決定的地點上遇到其它運送者。因此其貢獻在於給司機們有關何時何地去開始、暫停及結束他們的旅程的指示，以及有關於貨物在暫停點轉運的可能指示。因而此結果為執行一組旅程的方法，且我認為是從事商業的方法。

陳俊元 專利工程師
淡江大學電機系

結論

Bloomberg/Cappellini 的判例澄清了心智活動的排除。在 Aerotel/ Macrossan 的判例中，上訴法院並未對是否可以藉由在申請專利範圍中導入一個特徵使得申請專利範圍不全是心智活動的執行，來避免心智活動的排除做出結論，而且專利局實務的記錄也表達了對心智活動排除的範圍的懷疑。在 Bloomberg/Cappellini 的判例中，Pumfrey 法官判定：將申請專利範圍「栓」到一個實體的物件上，可以避免心智活動的排除 (確認其較早在 Halliburton 對 Smith [2006] RPC 653 案的判決)。

此判決也凸顯了要通過 Aerotel/Macrossan 案第三個問題「是否在應用面之下所有硬體的元件被承認為傳統的元件且以傳統的方式溝通」的困難度。對於電腦執行的發明，Pumfrey 法官已支持了可專利性的參考範例—RIM 對 Inpro [2006] RPC 20 案。以新的前案例的觀點來看，他在此案中的論點沒有改變。

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 (十五)

在一件最初核駁案產生後，假使有的話，修正案僅得於提出一份回應一份隨後審查意見之時間期限內提出。之後，除非因新的事由發出另一官方審查意見，否則對於提交修正案的下一個機會為自對最終核駁提出上訴的 30 日內，而此可能為修正案之最後機會。

對於書面的敘述、請求項及圖示的修改並不需要引入新的事物。再者，當該修正案為回應該最終審查意見及該最終核駁而被提出時，則該修正案的範圍會特別地小。亦即，該修正案僅可限縮該範圍、修

正筆誤或印刷上的錯誤或澄清含糊不清的描述。

6.8 一件申請案的分割

6.8.1 發明單一性的要件

韓國專利法要求一件專利申請案僅與一件發明有關聯。然而，被連結以致形成單一發明構思的多個發明被認為是一件發明，且被准許被包含在一件申請案。

韓國專利法的施行細則提供屬於一發明一申請之構思之多個例子，如下所示：

(i) 存在多個已請求發明之間的一種技術關聯性；及

(ii) 該等已請求發明共同使用一種相同或對應的技術特徵。該技術特徵鑑於整體的發明而言，係就先前技術之改良。

一件違反發明單一性規則的專利申請案將會被核駁。然而，一旦一件申請案已錯誤地被准許為一件專利案時，則該專利註冊不能基於該事由而無效。

針對未在美國使用而眾所皆知的 外國標誌之保護

六、疏於留意的花費

依 Bristol-Myers Squibb 判例，平行進口商有義務事先通知有意散佈重裝或重籤藥品之品牌持有人。品牌持有人收到通知或從另一貨源獲悉銷售量即為已是。

依 Boehringer Ingelheim 判例，當原告聲稱時，法院婉拒把違反通知要求之散佈商品視為仿冒。然而，其確實將他們視為不合法，即他們在缺乏通知下，不應被散佈於市場，而不論是否執行其他 Bristol-Myers Squibb 標準。在內國法之下的一個合適方法，內國法院有義務處理這般案件，而考慮確認此法律是有效的及適當的制止之必要。

如鑑於銷售造成的損害，措施是適當的，法院會確認內國法院可對疏於事先必要通知重裝或重籤藥品計劃散佈的品牌持有人平行進口商的課以金錢上的處罰。

七、評論

對於平行進口商，ECJ 通過縮減一些少許的舒適感。

尤其是 ECJ 認定平行進口商無須證明為了獲得有效的市場進入權，如有必要重裝或重籤之事實，則重裝或重籤作法及種類是必要的。法院就平行進口商僅可合理地證明一反面事實之認知亦被重裝商所歡迎。

然而，總括訊息是嚴格的。基於重裝和重新標籤藥品兩者，平行進口商必須證明已符合

Bristol-Myers Squibb 要件，須注意確保他們的包裝於任何方面對品牌持有人之名聲或是商品無潛在損害，及須於販賣前，一直給予品牌持有人妥當的通知，如有疏忽時，嚴厲罰款是備妥以待的。

然而，名聲的問題，可議地使平行進口商有最大危機，並予反對他們的品牌持有人最大機會。在不同事實版本中，會影響的品牌名聲之狀況清單是無止盡的，且內國法院之前，藥商公司可能浪費一些時間在遭遇這些問題。

在此領域之訴訟的範圍仍與往昔並無差異。Boehringer Ingelheim 案不久可能面臨結束，但下一個挑戰似乎不遠。

侵權案涉及內隱預期問題

侵權案涉及內隱預期問題

二、Astra Aktiebolag v. Andrxx Pharm., Inc.(3) 陳榮福

其餘之申請專利範圍全部依附於申請專利範圍第一項，聯邦地方法院發現申請專利範圍第9項涉及顯而易知，其記載如下：

9.如申請專利範圍第一項之製程，其中該鹼性反應化合物係磷酸、碳酸或矽酸之鹼性鹽。

'281之製程，係在腸溶包膜製程期間調整各變數，而成為特殊之腸溶包膜。'281 專利記載「製程參數例如通入空氣之溫度、氣流、噴霧氣流和噴洒率，則依照特定腸溶包膜聚合物及製程所使用之設備而調整」。例如以醋酸羥丙基甲基纖維素琥珀酸酯(HPMCAS LF)¹ 作為片劑之腸溶包膜，在專利說明書"實施例"記載: 100 克...核心材料...經包膜...如下所述...以3.8 g/min 之速率分散。通入空氣之溫度42°C，其流速設定為40 Nm/h。以Nm/h噴霧之氣流，1.7 bar壓力進行噴霧。在腸溶包膜後，說明書且指定通入五分鐘溫度增到60°C之空氣。

美國'281 專利在2000年1月11日發證，該專利係以瑞典1995年2月9日之申請案作為優先權。但是1993年在Astra 提出瑞典申請案之前，韓國之 Chong Kun Dan Corporation (CKD) 公司，在韓國開始以"OMP"名稱販賣meprazole 之劑型。

CKD 以OMP 處方，向韓國知識產權局(KIPO) 提出一專利申請。CKD 專利申請案，由KIPO在1993年4月20日公開。結果Astra 質疑CKD 侵犯製造omeprazole之韓國製程專利，其係Astra 之韓國專利'505相關部門之國外對應案，而在1988年11月22日獲准。CKD倚賴本身"獨特之技術和...專利"否認侵權。在CKD's 韓國專利刊物所公開之組成，並無腸溶包膜製程之描述。

CKD 將其腸溶包膜製程視為"獨特之技術"和商業秘密。

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

1. 化學名稱 hydroxypropyl methylcellulose acetate succinate LF

美國商標法

(Lanham Trademark Act of 1946)

實施後第五十六
年

蔡昀修 法務專員
輔仁大學歷史學系

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
c. 證實顯著性

申請人商品的購買者是接觸數以千計 WORKMASK 資料頁及報導與數以萬計 WORKMASK 型錄的職業買家。WORKMASK 未曾在任何此等出版物上使用。商標訴願暨上訴委員會與審查員認為記錄上在消費者對 WORKMASK 一詞的認知之證據有不足的意見不一致。

TM 標誌的使用有關於其他未可註冊事物並不會使該事物成為一個商標，但該標誌由申請人使用是申請人有意與企圖教育同業與購買公眾將 WORKMASK 視為該商品商標的證據。單純只有自己將一名詞當作商標之意圖是不夠的，不過記錄顯示申請人已超過六年以上持續利用 WORKMASK，在某種方式上係用以投射為其商品之單一出處或來源，且並未描述性地誤用該名詞。因複雜之程度及本質上之差別，市場上想買獨立自足呼吸設備的人已把 WORKMASK 認定或當作認定或識別商品來源。記錄上沒有任何 WORKMASK 已描述使用、被第三人當作商標或已在湯馬斯企業名錄、商業期刊的文章與 LEXIS/NEXIS 資料庫的其他期刊所提及之證據。

3. 通稱

FACIAL PLASTIC SURGERY 被認為是臉部整形與重建技術與實務訓練、與之相關的散佈課程資料、相關服務，即提昇臉部整形與重建外科醫師的利益及在整形外科領域的研究的通稱。假如該詞並非通稱，會被認為無未能釋名後天的識別性的單純描述。

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

公平使用哈利?:

美國與歐洲對著作權的觀點

出版界的翹楚哈利波特叢書已經進了法院。2008年元月，羅琳（J.K. Rowling, 哈利波特系列的作者）與華納公司（Warner Bros. Entertainment, Inc., 哈利波特電影商標權的擁有者）在美國的紐約南區地方法院對 RDR Books 公司與作家史提芬亞克(Steven Vander Ark)提出侵權告訴（多件請求之一），以防止史提芬亞克所著“哈利波特語彙”（Harry Potter Lexicon, 簡稱“語彙”）的出版。“語彙”是一本關於哈利波特所有事情（拼字、藥劑、人物、地點、生物等等），如同百科全書一般的參考書。“語彙”也是史提芬亞克先生已經建置完備的同名網站的書籍版本。

王紫潔 法務專員
東吳大學法律學系

針對該著作權的侵權主張，被告聲稱他們所使用羅琳女士的作品於網站以及草擬的書籍是構成基於美國著作權法的“合理使用（fair use）”。本案例一個有趣的觀點是，雖然基於美國著作權法難以判斷 RDR Books 公司與史提芬亞克先生是否就其“合理使用”的主張獲致成功，而基於比利時的法律制度（或者是許多其他歐盟國家的法律體制），該防禦將很可能會敗訴。

“基於美國著作權法的‘合理使用原則’乃是一種平衡測試（初始由司法產生），而編錄於美國著作權法案第 107 條”

玩具製造商，注意了： 判斷複製品是否侵權(一)

多數人曾經看過或甚至從童年時就擁有模型車，然而，模型車僅是代表複製品工業之一小面向，複製品工業將每一個可想像之成功消費產品縮小至一完美的縮小品；這些複製品和模型使用品牌之名稱和標誌尚很少被嚴重的質疑，而部分原因是因品牌擁有者並不處在複製品工業內，且可能是因有這些玩具商之仿製品使得品牌擁有者更加高興。

但上述情形都因德國汽車製造商歐普公司(Adam Opel AG)向一玩具商奧泰克公司(Autec AG)告訴而遭到挑戰，奧泰克公司製造一玩具車上有歐普公司之標誌。在這件案子最近的一個判決中，歐洲法院(European Court of Justice, i.e. ECJ)認定，如果複製品使用標誌之情形有可能影響商標之實質運作即保證附有商標之商品之商業來源，則使用他人品牌在一玩具模型車上可能等同反商標侵權。

玩具車被挑戰

奧泰克公司在德國製造並行銷一遙控比例模型車，該車上有一標誌-CARTRONIC；而奧泰克公司在它 2004 年製造之一款模型車中，模仿了歐普公司 Astra V8 轎車，而歐普公司之標誌也出現在該模型

車之散熱器護柵上，就像歐普公司原來的汽車款。

歐普公司之控訴是基於奧泰克公司侵害了該公司已註冊之商標標誌，而它也被保護在玩具類上。奧泰克公司反駁該模型車之使用並未侵權，因其未當作商標使用；德國法院尋求歐洲法院之指引：如果使用是關於對一品牌擁有者的實車之比例模型或複製，則一個註冊於玩具類的商標的使用是否等同侵權的使用。待續...

國際商標判例選

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

因為其他的註冊商標是不同的，因此申請人基於其他註冊的所有權宣稱

1-888-MATRESS 原本就有特色是失敗的。為了證明識別性，用以決定申請標誌與註冊商標為相同的分析，和用來考慮個案，並且決定是否對可能構成不允許的重大更改的商標提出修正的分析是相近的。在全部的三種情況，問題是是否本標誌和之前的標誌在法律上是相當的，亦即，它們是否創造了相同持續性的商業印象，讓消費者認為兩者為同一標誌。如果被認為兩個不同的標誌，它們在法律上便不相當，即使它們相似到會使消費者假設他們是被單一來源擁有並且使用。1-888-MATRESS 和之前所註冊的任何標誌並不相同，且之前的註冊案不足以表面證明已經獲得識別性。申請人所提出的進一步的證據並不足以證明識別性。

這份報告的作者之前已經批評過當法律相當性是唯一的檢驗和唯一允許的標準時，適用在標誌案件中的處理和修改規則。有些情況下當兩個由相同實體使用的標誌，在遭遇到被認為有法律相當性的嚴格檢驗上可能會失敗，且猶可能如此而使其中一個類似的聲譽很容易移轉到另一個。某種程度的靈活性以適用可適用於識別性、商標的修正以及案件處理的主張下，可能被用來改善有時如遵循現行規定的嚴格是用所導致之嚴厲後果。

黃星源 法務專員
東吳大學法律系

生前信託 - 回到基本原則

然而，從另一個觀點來看，這使我想到了假如我被告知我僅剩不到一年可活時，我會如何反應。假如我足夠健康的話，比起我該如何在這個時間點上過我的人生，我又會做些什麼不同的事呢？我覺得這實在是很有趣，所以我問我的妻子 Harriet，也用同樣的問題問我的孩子、客戶以及朋友們。我相信這是一個已經發現很多案例都有的偉大問題，人們

可以做一些他們現在就可做的事情，但只是“還沒開始著手進行”。

舉例來說，有些答案是：“我會找個方式去休我已經計畫好幾年的假”、“我會妥當整理我的資產，包括完成我的遺囑及信託”以及“我會簡化我的資產，藉由處置一些我已經計畫去做的事”。其他的回應包括“我會試著重新發展已經消失很多年的人際關係”、“我會清理各式各樣的文件，如此一來其他人會知道如何處理資產”、“我會對那些我真正關心的人說再見”、“我會確認我的摯愛能夠直接的與我溝通，並試著將所有沒解決的議題通通攤開”以及“我會更接近上帝”。

當檢視我自己時，我會試著讓我的資產不那麼複雜、確保我的客戶能與我的合夥人相處更愉快、試著讓我的兒子，Marc，重新開始和我說話並撰寫一本我一直思考要做的非虛構的書。我不需要處理任何資產管理的議題，因為 Harriet 與我會定期地更新我們的計畫。

若你發現你自己在這種處境時，很明顯的你的優先順序會改變。現在是否有可能去改變其中一些優先順序而不是等著直到當你不能夠去做這些理性決定的一個時間點呢？

韓國專利保護

依據此修正的審查基準，只要不涉及臨床診斷，資料蒐集之虛擬醫療診斷方法(包括：資料分析、測試、量測的方法)係可被專利權所保護。例如，用於診斷腎臟相關疾病的偵測尿液(urine)中清蛋白(albumin)之方法、用於紀錄心電圖的置放電極之方法、透過病人樣本的抗原抗體反應(antigen-antibody response)以提供足夠的大腸癌症診斷資訊來偵測癌症標記 A(cancer marker A)之方法，上述方法於先前都是不可專利的，但是經審查基準的修正後，現在皆為可專利。然而，如果涉及“臨床診斷”，即，如果專利申請範圍係關於“診斷大腸癌症之方法，其特徵在於透過病人樣本的抗原抗體反應來偵測癌症標記；及藉由此來決定大腸癌症的存在”，則該虛擬醫療診斷方法將不會是可專利的。此外，任何涉及“人類身體上直接及非短暫的行為”之醫療診斷方法將仍依據此修正的審查基準而不予專利，例如，偵測蛋白質 A 的方法，其包含從一人體取出一樣本(而該樣本是經由手術行為所取得)及提供該樣本的一抗體的步驟。再者，依據此修正的審查基準，醫療或手術的方法仍然被視為不可專利的標的。

鑒於上述韓國智慧財產局審查基準之修正，主張醫療診斷方法發明之韓國專利申請案的申請係被預期向上攀升，而呈現醫療診斷方法發明人的新契機，並藉由取得此類方法的

林忠 專利工程師

清華大學工程與系統科學系

專利而在醫療診斷市場造成一種侵蝕。

韓國專利

在 2005 年 6 月 8 號，Naver 宣稱他們在他們的網站張貼-告示要求 Naver 的部落格作者自動刪除任何非授權的音樂檔案在他們的部落格當中。這項警告也通知先前宣告由 60 個國內音樂標籤公司關於他們侵害著作權的宣告，和要求注意未能刪除非法的音樂檔案可能造成採取法律訴訟的風險發生。

60 個音樂標籤公司說明，

“我們做盡各種努力就是為了預防著作權的侵害，其係藉由警告線上的提供者，而不是須要尋求貨幣的損害或從個別的部落格使用者的其他合法救濟。”他們也建議其他領導入口服務提供者會是下個訴訟目標。

美國在韓國的商標申請中位居第一名根據由韓國智慧財產局(“KIPO”)在 2005 年 10 月 21 日之報告，近五年來美國在韓國提出大量的商標申請。美國位居第一有 31370 個案子，隨後跟進的有日本(23493 個案子)，德國(6036 個案子)，法國(5280 個案子)，和大英聯合國(4266 個案子)。這份報告值得被注意的是，德國超越法國位居第 3 名，法國在過去已維持了相當的時間。

依國家由個別的公司提出韓國商標申請的最大數量是：Johnson & Johnson(美國 506 個案子)；Sanrio(日本 721 個案子)；Bayer(德國 272 個案子)；和 L’Oreal(法國 322 個案子)。

陳侑廷 專利工程師

清華大學工業工程學系

何嘉倫 專利工程師

輔仁大學物理學系

製作具有可專利性的題材

係超過職責的

於 re Ferguson 案件中涉及訴求“銷售電腦軟體範例”的申請專利範圍。re Ferguson 案件的判決可提供不論其他法官是否分享 Linn 法官對於可准專利主題更開明態度的深刻理解。的確，於言詞辯論時，Newman 法官詢問美國專利與商標局與 Comisky 案件中相比較，系爭議的申請專利範圍是否更類似於 State Street 案件中已獲准許的商業方法申請專利範圍。

結論- 總之，直到，或在 Bilski 與 Comisky 的案件判決係，如此類的商業方法的可專利性將仍係不可預測的。暫時申請專利範圍的撰寫人需要注意完全地理解及遵守美國專利法第一百零一條(35 U.S.C. §101)

之規定，而使用適合的形式或功能。同時，雖然如訊號本身之產品係不具可專利性的，透過包含製造訊號的訊號或系統儲存媒體之申請專利範圍，申請人可能獲得更有力的保護。

Seagate 判決提高對於專利侵害增加賠償的障礙

於 2007 年美國上訴案件第 19768 號 re Seagate Tech.(聯邦巡迴法院 2007 年八月二十日)

2007 年八月聯邦巡迴法院於 Seagate 案件中藉由定義於侵害的案件中增加損害賠償中故意的標準為輕率以徹底改革專利法。在全部的情況下要求適當的注意義務，此於專利法中係嶄新且較高的標準。幸運地，輕率於其他法律領域中已長久被使用以界定確定故意的門檻。

許多州的法律，有如聯邦交易委員會法案之法律，其允許原告基於輕率而提高的損害賠償。又，有領導性的論文於 Seagate 案件中被法院引用，其界定故意等同輕率，且擴張處理輕率的特定定義。

智權新聞

指令第九條在新的民事訴訟法第 1019a 中實施，而規定片面的強制令(存在對原告有無可回復的損害之指控)。這片面的強制令對荷蘭而言是一項新的措施。

要注意的是，根據民事訴訟法第 1019g(法令第 9.7 條)，雖然如此，依被告請求，可獲得對於因那些措施所造成任何損害的適當補償(當這些措施顯然沒有正當理由時)。

● 損害賠償(指令第十三、第十四條)

主要改變之一是規定贏的一方當事人必定能被償還一合理比例的法定訴訟費用與衍生的費用的條款。對有些國家而言，譬如在荷蘭，這是很大的改變。

指令第十四條，相對於法定的訴訟費用是由新的民事訴訟法第 1019h 來實施，其指出敗訴的案件當事人必須負擔相對一方當事人一合理比例的訴訟費用，而非固定如同昔日。這對小公司在智慧財產權而言可能增加了風險(尤其在對於運用他們在荷蘭的專利權來對抗能夠負擔法定巨額訴訟費用的大公司而言)。

雖然此時指令未能實施，但是去年許多荷蘭的法院在相對於償還訴訟費用所為的判決則與指令一致。在一些案件中，荷蘭法院已經減輕所要求的法定訴訟費用，初步的強制程序平均判給的訴訟費用設定在 20000 歐元(錢不一定足夠付真實的訴訟費用，但法院的見解為正常的初步的強制程序 20000 歐元就可以完成)。因為贏方當事人能夠被償還，所以贏的被告(權利擁有者的權利要求未被准予)也能被償還，對荷蘭來說，我們相信此措施是一真正的改善。

● 結論

施行的指令改善與增強了智慧產權擁有者，例如專利與商標擁有者，的工具

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

以實施他們的權利。這指令已經被在荷蘭與其他歐洲國家的權利擁有者所擁護，因為他們現在有新而有效的方法來執行他們的權利。

全國廣告審查委員會

(NARB) 上訴案 (四)

By Christine H. Miller

全國租車服務-NARB 評判小組 #136

本爭端涉及全國租車服務的廣告，其播出一系列幽默的 15 秒商業廣告，以推薦翡翠俱樂部加快租賃服務的速度和便利性。經過一個有趣的開幕式花樣(表現一快速的情節)，此商業廣告說：在翡翠俱樂部，您可以繞過櫃檯，選擇自己的車子並獲得電子收據。在此連續的鏡頭中，一輛車經過全國出口閘門而沒有停下來的簡短影像，此類似於汽車可能會經過一「簡易通關」收費亭的情節。赫茲質疑這影像虛構，因為實際上，翡翠俱樂部租房者必須停在出口大門，以進行他們的交易過程。

NAD 支持全國租車，認為此大門出口的短暫鏡頭將不會被消費者解釋為實際出租過程的表現，而僅是簡單地增強全國租車的訊息，以顯現翡翠俱樂部成員享受快捷的服務。赫茲不認同，認為 NAD 不當地忽視法律先例，即要求廣告客戶產品的視覺表現必須是文義精確的。因此請求，並獲 NARB 主席准許訴願。

雖然 NARB 普遍支持 NAD 的廣告解釋，在這種情況下，卻出現不同的結論。該小組對全國租車提出棘手的問題，即為何其選擇呈現車輛通過出口閘門沒有停止-和全國租車想在這一連續鏡頭中傳達何種訊息。有趣的是，小組的廣告代理成員指出，在一個 15 秒的商業廣告，無論多麼短暫，每一個視覺形象都值得重視。最終該小組得出結論認為，出口大門的視覺影像是全國租車的出租過程中一個不準確的表現方式，而可能誤導消費者，因此建議全國租車修改或終止該爭議的廣告。

陳伶因 法務專員
台北大學法律系

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

毫無疑問地關於比較性廣告是否被商標法規範的爭論將會沸沸揚揚。雖然現在此訊息相當清楚：

提及一競爭者之品牌的比較性廣告應當謹慎地評估是否遵守比較性廣告指令，以最小化一商標侵權訴訟之風險。比較性廣告遵循要求此等比較性廣告不得使人誤認、混淆、敗壞或詆毀他人之品牌，並且其不應自他人品牌的聲譽獲得不公平的利益，或是仿冒、複製他人品牌的商品或服務來呈現商品或服務。一混淆比較性廣告可能遭受侵權主張及高花費，和與其相關聯的損害賠償。

至少現在，慎重能夠證明英勇較好的部分。在歐洲的比較性廣告應當要經由戰略性地和經過周密思考後使用。先前的法律見解和完整的比較性廣告指令遵循，將可能地證明停留在圍欄正確一側的最確實的道路。

在愛迪達，即使是裝飾性的條紋都可能侵權

四濺、條紋、閃光和曲線長久以來裝飾在商業運動服飾。他們會受歡迎需歸功於一些巨大的成

功，包括知名的耐吉勾勾以及愛迪達三條紋主題。然而，近年來在時尚服裝和運動裝備居於領導品牌越來越難阻擋類似概念的潮流，伴隨不同程度的成功。在最近的案號 C-102/07 愛迪達股份公司和 Marca Mode CV 公司案件中，歐洲法院考慮到是否因條紋概念的廣泛使用，以及條紋當作裝飾時應當維持其可用性而應該限制愛迪達的訴訟權。

陳寬謀 業務經理
台北技術學院機械學系

實務新訊

IT 專利訴訟八年增加八倍

在 2008 年 9 月 2 日，韓國智慧財產局(KIPO)宣佈專利訴訟的數量在專利法院和最高法院之前增加了，從 325 個案件到 1,115 個案件，在 1999 年和 2007 年之間增加 34%。在同樣期間，IT 領域專利訴訟的數量增加了，從 19 個案件到 152 個案件，增加 800%。在 1999 年，專利訴訟的百分比在 IT 領域只占有被提出專利訴訟 5.8%。現在，他們占 13.6%。

當專利訴訟的數量在 IT 領域增加了，訴訟比率在電信、廣播、計算機和電子商務領域改變了。在 2005 年之前，有關電信及廣播的專利訴訟占有專利訴訟的 60%。然而，自 2006 年以來，計算機和電子商務相關訴訟案占有專利訴訟案的 70%。目前，在所有專利訴訟案的百分比在電信領域占 20% (163 個案件)，計算機占 26% (150 個案件)，廣播占 21% (119 個案件)，並且電子商務占 18 % (104 個案件)。

對 KIPO 處分提起之單方面訴訟共計 200 事例，上訴係就最終駁回為之者占有專利訴訟 84% (168 個案件)。專利爭執的雙方訴訟共計 370 案件，包括 252 個案件 (68%) 無效審判和 115 個案件 (31%) 確認範

圍審判。

KIPO 在網上提供資訊

在 2008 年 12 月 4 日，韓國知識產權辦公室 (KIPO) 宣佈了關於 138 個產品專利在 2010 年到期的訊息，將在 2009 年 1 月公開上網。

產品專利包括一般藥物、農用化學品以及由化學合成物所調製或是使用微生物、蛋白質而由一個生物製程的新的有用的材料。因為專利權人能實行他們在對應相關產品的所有對象的權利，產品專利是主要技術。

在可利用的產品專利之中，醫藥相關專利佔 51.4%，其後是生物工藝學 (20.3%)，農用化學品 (15.9%) 和塑膠 (4.3)。醫藥方面的代表性產品專利包括許多普遍的藥物，例如高血壓藥物 (Pfizer 調製的苯磺酸-氨氯地平鹽)，一種抗癌藥物 (Rhône-Poulenc 調製的紫杉醇衍生物) 和膿毒病藥物 (carbapenemes 由 Sumitomo Pharma 調製的)。

王苡甄 法務專員
政治大學法律系

提供這資訊的目的是使用這資訊，而允許公司促進他們對其他產品的研究與開發。

因為韓國製藥公司沒有系統地分析關於產品專利的資訊，或聚焦於開發學明 (複製) 藥物或改良藥物，其可以以一種小投資迅速商業化，在韓國的製藥公司和跨國公司間所擁有源頭的專利有許多衝突。

商標案例

法國

I.B.2. 僅僅是描述性名詞

商標 CORPORATE PUBLISHING 在 1994 年 3 月提出申請，而公司名稱 EURO RSCG CORPORATE PUBLISHING 在 1998 年 8 月就被採用並註冊。

法院於聲請中間禁令的裁定上認為，沒有立法去判斷這個商標是否缺乏顯著性 (只有就此之訴訟始可允許這麼做)，且就表面觀之，這個公司名稱侵害了在先商標。所以禁止使用公司名稱 CORPORATE PUBLISHING。

之後就此的法律見解確立：用於廣告服務的名詞 CORPORATE PUBLISHING 儘管是英文，仍不具識別性。

因此，僅僅是描述由相關註冊所涵蓋之廣告服務的商標 CORPORATE PUBLISHING 缺乏顯著性而必須撤銷。所以公司 EURO RSCG CORPORATE PUBLISHING 被允許使用這些必須保留於公眾領域之名詞。

乳製品公司 Elle et Vire 不能針對僅僅描述奶油性質的名詞 BEURRE TENDRE (軟奶油) 主張排他性權利。當註冊商標 EUERRE TENDRE ELLE & VIRE

時，即使證明 Elle et Vire 率先行銷這種軟奶油且如此稱呼此商品，但這樣的名詞仍然只是這類型商品的描述語。

I.B.4. 地理名詞

商標 THE DE PÂQUES(復活茶)描述的既不是來自復活島的茶(Île de Pâques)，也不是復活節期間生產或為了此節日生產的茶。所以，THE DE PÂQUES 是合法商標，因此所有權人 Mariage Frères 公司可以實行商標權對抗使用 THE DE PÂQUES 的競爭者，以區別他們的產品。

I.B.9.b. 商品/服務無近似

德國知名跑車製造商 Porche AG 主張，由義大利汽車工業 Fiat 申請註冊的商標 TARGA 侵害 Porche 用於宣稱是近似之商品服務的相同商標。根據法院見解，當商品服務之間在本質及目的上十分接近，則其間之近似於焉成立，因此一般大眾的注意力可能被誤導。汽車及維修服務範疇的廣告服務被認為與汽車及零組件範疇近似，而保險服務與文具之間則無此關係。雖然 Porsche 設法證明他們自 1965 年開始使用商標 TARGA 於汽車上，但他們沒有提供任何證據，比如說證明他們在法國很出名的民調。因此依法國智慧財產法 L. 713-5 條款，對於就無近似商品服務註冊之相同商標，該商標不享有保護。

攻擊英國專利

使用“稻草人”

實際上，涉及授權協議的協商和解可能比撤銷該專利更好，尤其是單一或專屬的授權協議可以被協商時，因為延續該專利的存在可能會遏阻其他公司使用該專利技術。實務上，在不揭露涉案當事人真實身份的情況下，相當難以對這樣的和解進行協商。因此，若打算讓協商和解被視為實際且有吸引潛力的結果，那麼用稻草人來提起撤銷訴訟通常不會恰當。

有一個協商和解不太吸引人的案例，若有一基於輕易取得的先前刊物的有力撤銷案，這樣其他競爭對手也會處在有力的立場去申請撤銷。在這樣的狀況下，若希望因為商業確定性而撤銷該專利，那麼使用稻草人作為訴訟當事人可能是合適的。

也有些情況是事先就知道該專利權人不會或是不能協商和解(例如，已有一項專屬授權協議)。在那些狀況下，使用稻草人訴訟仍應是適當的。

在英國，專利撤銷訴訟可以在法庭提起(特別是專利法庭與專利郡立法院)，或是在英國智慧財產局(英國專利局新稱)。此外，如果該英國專利對應其先前被核准仍少於九個月的歐洲專利，那麼可以向 EPO 申請異議以撤銷在各國已生效的歐洲專

張焜偉 專利工程師

中央大學電機學士

中央大學電機學研究所

利。每個法庭都有他的優缺點，而選擇最佳的法庭有許多因素需要考量。

總結，若是協商和解結果令人不滿或是極其不可能，你應該考慮用稻草人來申請撤銷英國專利。使用稻草人作為訴訟當事人有這些好處：(1) 不會使目光指向侵權產品，(2) 減少專利權人做出“以牙還牙”訴訟的能力。

分析淡化主張之「合理」途徑：

真正商標淡化之三印記 (1)

William G. Barber原著

I. 序

Breyer法官：倘你向我解釋何謂淡化，將幫我一大忙……

我想要一些淡化何所指之解釋。

Higgins先生：有許多人想要何謂淡化之解釋……

Breyer法官：我不瞭解概念上如何會曾有傷害。我所瞭解首先……原則上，何謂你對我們所說須釋明實際地存在之傷害？除非我知道該原則為何，我不會認為你是對的。(註一)

李翊群 法務專員
政治大學法律系

商標淡化法被違反及需要被修整。法院描繪其為「有點含糊的」(註二)及「令人生畏而難以捉摸的」(註三)，淡化之概念已困惑法官及律師多年。許多法院簡直不瞭解商標淡化之學說，更遑論如何適用其於特定案件。州及聯邦淡化法規(暨其解釋之司法檢驗)沒做什麼澄清，反而引入不明確名詞及愚鈍因素至分析中。

本文假定真正商標淡化之三基本印記特徵。在淡化案例的原型中：(1) 原告商標相當著名，即為絕大多數消費大眾所知悉；(2) 原告商標實際上獨一無二，即絕大多數消費者聯想原告商標為一來源及唯一來源；及(3) 被告商標實質地相近似(常相同)於原告商標，實質上產生相同商業印象。凡有此三要素存在時，淡化係一實際上已肯定的事。然而，即使這些特性之一係薄弱的，任何所衍生之淡化將很快地消失或完全地滅絕。

此三印記引致分析商標淡化主張之一邏輯途徑。法院應判斷：

(1) 原告商標知名之程度。即使著名商標因其名聲水準而異。商標越有名，消費者愈會聯想商標於一特定來源，因而越可能因其他人之使用而侵蝕該連結。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

註一：James r. Higgins, Jr. 在3-6, Moseley v. V Secret Catalogue 案為原告所為之口頭辯論 (537 U.S. 418, 65 U.S.P.Q.2d (BNA) 1801 (2003) (No. 01-1015), 2002 U.S. Trans LEXIS 63, at*3-

*6)。

註二：Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc.案 (699 F.2d 621, 625, 217 U.S.P.Q. (BNA) 658,662 (2d Cir. 1983))。

註三：Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. Of Travel Dev.案 (170 F.3d 449, 451, 50 U.S.P.Q.2d (BNA) 1065, 1065-66 (4th Cir. 1999))。

申請專利範圍之撰寫 (四十五)

法例條文 - 一些基礎原則

§28-I 繫合元件 (Tying Elements Together)

申請專利範圍每一元件與其所合作之其他元件間必要的合作被指明，是非常重要的。當完成時，該申請專利範圍必須定義每一元件與組合之任何其他元件之直接或間接合作。若該合作未被陳述，該申請專利範圍通常會單獨因此被核駁；例如，會被當作“僅為元件之目錄”或更具象地，“讀到在一盒中太多部份”。有時這被稱“疊合物(agggregation, MPEP 706.03(i))”，但該等核駁真正的意義為，所主張之組合物係為一疊合性的。一真正的“疊合物”關係到結構缺陷（該部未協作），而非申請專利範圍撰寫問題（參見來日第 64 節）。該申請專利範圍必須是一組裝的、可操作組合物，而非僅僅可在產品圖樣一角發現之部件清單。但參見 *In re Venezia*，允許一特殊的未組部件組之申請專利範圍形式。連接、合作等字，可被視為須讓申請專利範圍密結的膠水。

此規則遵照法院解釋法條中“機械”字眼之決定，（目前在 35 U.S.C. 第 101 條），列出了可專利物之種類，如第三節所述：機械可以；盒中部件則不行。

當然，假如某一部件具新穎性，其本身即可專利，但和其他部件疊合則不行。一“機械”係一就定位執行一項工作之部件或機械元件之組裝、可操作性組合物。

例子—申請專利範圍第一項寫成疊合物或元件目錄。

一搖動物體裝置包含：一容器、一基座、複數腳，震動容器之裝置。

一如上所述包含且以部件清單開始之適當申請專利範圍，涉及元件之選擇及命名，如第 16-27 節所述；但它亦必須將元件繫合以成就一完整可操作之機械。參見 *Adams* 案例和其他第 64 節所引用就必要合作，無需“直接機械相互連接”效用之疊合物；“只要整體結果有實用性且非顯而易見”，該等元件可獨自發揮功效。

蔡馭理

台灣大學電機學士
台灣大學電機研究所

專利法基礎理論(45)

§1.09. 專利取得過程概述 (九)

[b] 專利申請案處理時程

於 1987 財政年度末 (1987 年 9 月 30 日) 前，¹ 達成一平均 18 個月之待審期間 (自真正美國申請日至美國專利發證或放棄日) 成為美國專利商標局公開表明的目標。涉及訴願或衝突的待審申請案期間實際上會更長。平均 18 個月待審期間之達成鑑於國會指定預算限制之執行所需之預算限制而加以延緩。在自宣告日起，大約 24 個月內處理專利衝突係官方之另一目標。1984 財政年度末的訴願平均待審期間為自委員會獲得管轄時大約 19 個月，或自訴願通知提出約 24 個月。待審期間在司法再審專利商標局處分時，實質上將更加延長。

18 個月平均大約如後被分割：美國專利商標局實際申請日後五至六週，專利商標局郵寄一份申請收據給申請人。自申請起五個月，專利商標局郵寄一份初次審定書。² 申請人必須在三個月內回覆，³ 然後專利商標局於接獲請求後必須在兩個月內回應該申請人重新考量之請求。若申請案被批准，主審查員之簽署成為官方審定書之一部分而批准該申請案作成“可准性通知”(Notice of Allowability, PTOL-37)，有時被稱作“非正式”核准通知。此後不久，“正式核准通知”(Formal Notice of Allowance, PTOL-85) 會被寄出。申請人自“正式核准通知”寄出日起有三個月時間支付“尾款 (Final Fee)”。⁴ 該專利將於 2 至 4 個月後正式授予。⁵ 該 17 年 (依舊法) 期間始於此公開日。此亦為專利權人可開啟侵害訴訟程序之日期，及專利權人可回復損害的日期。

相對照，在日本及遵守歐洲專利公約的國家，該專利期間從實際申請日起算二十年。該專利授予日，即首次公開日，為該專利權人有權回復損害之日。自實體審查所致之第二次公開日，係可提起侵害訴訟程序之日。

蔡律瀟

台灣大學法律學士
台灣大學法律學研究所

1. Quigg, “美國律師協會演說 (American Bar Association Address)”, 67 J.P.T.O.S. 397 (1895). 於 1984 財政年度期間，發明、植物及再發證專利申請案實際的平均專利待審期間為 25.0 個月；新式樣專利申請案則為 28.6 個月。Annual Report Fiscal Year '84 Commissioner of Patent and Trademarks 21(U.S Dept. Comm. 1985).

2. 等待專利審查團初次審定書的最先新申請案真正的申請日註記於專利公報 (Official Gazette)。

3. M.P.E.P. 710.02(b); 37 C.F.R §1.134. See § 15.03[2], *infra*. 不超過 6 個月法定期間，得以規定費用延長時限。

4. 35 U.S.C § 151;37 C.F.R §1.131. “正式核准通知”(Formal Notice of Allowance, PTOL-85) 不可與“可

准性通知” (Notice of Allowability, PTOL-37) ，
（其為主審查員之簽署成為官方審查之一部分而批准該申請案），有時亦被稱作”非正式”核准通知混淆。依目前局方實務，該 PTOL-85 及 PTOL-37 通常在同日寄給申請人。

5. 1986 年 2 月，該自發證費用 (Issue Fee) 繳納到發證日期平均期間為 86 天。

法訊新知

2009年4月1日起之歐洲專利新官費

歐洲專利申請之新官費將適用於2009年4月1日起申

請之歐洲案及於該日後進入歐洲階段之PCT申請。

特別地，有：

- 說明書自第35頁以後，每頁加收申請費12歐元（此費用先前於核准階段始繳納）；
- 申請專利範圍第51項起，每項加收申請專利範圍費500歐元（並維持自第16項起至第50項，每項加收200歐元）；
- 指定所有會員國之指定費固定為500歐元：其不再可能指定少於7指定國，然指定所有國之指定費將較便宜（2009年4月1日申請之指定費595歐元將為500歐元所取代）。
