



98年06月號 道法法訊 (206) ©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
出版日期：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 (三) - - 蔡豐德
漫談現實生活中應有的法感 (六十六) - 洪順玉律師
德國專利法院專利見解 (八) - - 潘養源
美國專利訴訟 - - 胡文和
印度專利法規修改 (五) - - 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 (二) - - 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(四) - - 張柏淵律師
Crocker判例之修訂 - - 卓誌隆

第八至十版：

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

第十二至十四版：

商標判例集錦 - - 潘玫倩
日本專利判決 - - 尹懷哲
英國法院專利侵權損害賠償裁量 - - 張智能
韓國可專利標的(十六) - - 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：

美國著作權法：成功未明 - - 薛家鳳
判斷負製品是否侵權 (二) - - 王紫潔
國際商標判例選 - - 黃星源
我應該合併嗎？ - - 陳侑廷
韓國設計保護法細則的修正 - - 林忠
ITI, LEE國際的新智囊團 - - 何嘉倫

第十六至十九版：

智權新聞 - - 周大鈞
拜耳醫藥保健案 - - 吳順欣
透視歐洲 - - 王苡甄

<p>APPLE公司和解訴訟案件(三) - - 鍾國誠</p> <p>韓國智慧財產新聞 - - 廖興華</p> <p>分而治之- 17 - - 岳勝龍</p> <p>第十至十一版：</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>韓國專利法近期之關鍵改變 - - 朱珮柔</p> <p>給藥方式在英國將可能被授予專利 賴以斌</p>	<p>實務新訊 - - 陳寬謀</p> <p>罕見的UCITA法案件 - - 李翊群</p> <p>運用先導計畫 - - 張煜偉</p> <p>第十九至二十版：</p> <p>分析商標淡化主張之合理途徑 (2) 林明燕</p> <p>申請專利範圍之撰寫 (四十六) - - 蔡馭理</p> <p>專利法基礎理論 (46) - - 蔡律灑</p> <p>法訊新知</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！

台北高等行政法院97年度訴字第

1652號判決 (三)

六、於判決理由六中，台北高等行政法院論述「綜上，原告所述為不可採、、、原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。」此理由之荒誕在於：

- (一) 法院雖於其判決書之事實欄中抄列原告起訴理由，然於其判決理由中片面全面接納原處分及原決定機關之意見，且就上訴人之主張不置一詞（原告所述為何不可採？）。予人自殘形象、甘心為行政機關服務，卻不依法調查證據與事實之感覺；
- (二) 我行政訴訟法第一百八十八條第一項規定「行政訴訟除別有規定外，應本於言詞辯論而為裁判」，故法院如僅命各造提出意見而終由自己不公開之自由心證關起門來作成審判，或僅行禮（辯論）如儀（僅有辯論形式，而無辯論實質），欲得本法條之實質功效，無異緣木求魚。

七、於判決理由七中，台北高等行政法院之違法不當如次：

- (一) 原審指稱系爭專利相對應案業經美國公告為第 6897643 號專利案及歐洲專利局核准為第 EP1408612B1 號專利案，因各國專利法制及審查基準互異，且本案又屬舉發案，實與系爭專利是否在他國或地區申准專利無涉。然卻不願意調查或考量以下證據或事實：
 1. 智慧局長認為任何案件如相對應美國或歐洲專利已准狀況下，基於世界專利之審查一致化（harmonization），我國審查員允不必再堅持掌握不同之審查尺度；
 2. 王局長逢本件情形，皆建議申請人（即原告）以前段理由向法院訴求，俾期撤銷原審定書，發回該局重行審理；
 3. 王局長亦猜測法院或許會尋求智慧財產法院技術審查官之協助，而由該技術審查官向其為前述建議。
- (二) 綜上可知，原審不備必要專業知識之餘，卻又佯裝智權專家，胡亂引用無關之專利法規，率斷妄判有如前述，令人遺憾。至其宣稱「又本件事證已明，上訴人請求本院囑託技術審查官就技術部分再為審查，以及請求相關技術專家到庭說明，均無必要，併此敘明」，則令人跳腳，蓋：
 1. 原告早已指出舉發證據二或三所為舉證不過系爭專利說明書圖 2 所示，則系爭專利說明書既已論證圖 2（或證據二或三）乃屬習用技術，並經被上訴人審查核准專利在先，為何相同之圖 2（證據二或三）由訴外

舉發人提出舉發，同一智慧局卻可得相反之審查結果？

2. 原告亦已指出舉發證據二亦為系爭專利美國對應案核准專利前所曾考量（請參其證書首頁）而認為無關之事實；
3. 法院不能僅因將原告之主張抄列於事實部分，而於理由部分毫不論列，即謂已然依法審酌，此一簡單道理，未知為何未能為法院所理解？

八、於判決理由八中，台北高等行政法院指出「兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。」法院於理由分段之形式上頗具邏輯或嚴謹，然實質上則有以下問題：

- (一) 因法院未曾於其判決理由中指出其所曾斟酌原告之攻擊防禦方法為何？則人間何人能知曉其所謂「其餘攻擊方法」為何？
- (二) 法院既未曾指出其所斟酌之原告主要攻擊防禦方法及其他攻擊防禦方法各為何？則世間何人能檢視、論證或獲悉各該方法究竟能否生影響於前開判決？
- (三) 末查，智慧財產案件審理法第八條第一項規定「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎」，乃法院心中懷藏前揭錯誤之「特殊專業知識」在先，復不使原告有機會辯論或針砭其錯誤之懷藏知識在後，俾資為其判決基礎，則法院欲其判決無瑕疵，豈非比登天還難？

前開判決簡單分析如上，謹論結如次：

- 一、於前開判決中，法院法官於判決書各處所犯之各式疏忽或錯誤，如吾人謂之皆因自由心證之「惡」制而起，應非過言。蓋，在自由心證下，法官既可合法（且受鼓勵？）關在自己象牙塔裡（雖可上訴救濟），依自身對法律或案情之「有限」認知，獨立審判而不受干涉，並得到如本件之判決內容。究竟自由心證所得者多？或所失者多？
- 二、有人說老共之法律創制常比台灣進步，但因行政權獨大，實為人治而非法治。依前引法條，台灣之法律制度並非不美，例如行政訴訟法第一百八十八條第一項應本於言詞辯論而為裁判之規定，然而法院只許或僅講究有無言詞辯論之形式。對於當事人所為主張竟可置之不論而仍依法院自己之偏見為判決，或不予實際之辯論機會，豈非「徒法不足以自行」？
- 三、雖違法之判決得依上訴為矯正，然法諺「遲來之正義不是正義」之例豈在少見？（選舉翻案官司為其著例）當嗣後判決還其形式公道已無法實現其實質公道時，

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

上訴權利意義何在？雖然人間本多無奈，然現制自由心證真屬必要之無奈乎？

- 四、前開判決雖為一審判決，然應視為二審判決。如法律人所知，三審救濟以違法為限。如自由心證「惡」制使案件因二審之事實確定而無可救濟時，法諺「無法救濟之權利並非權利」之情事，寧不湧現？
- 五、或許一般民刑事較不嚴重？然於行政訴訟，法院或法官僅重辯論形式，即其只著重兩造各有辯論機會，至雙方發為辯論或內容有無交集，並非審判長訴訟指揮之所關心。依此牛頭不對馬嘴之方式，真理如何呈現？
- 六、前開判決及/或此篇短文能扳動自由心證之現制否？

新式樣專欄 (三)

程序的議題—圖面—船用之螺旋槳/案例：R 266/2007-3

在本案中，該申請案以虛線指示旋轉對稱之軸而提出申請。一審基於其包含“解釋的文本、用語或符號”而駁回該新式樣。申請人上訴，上訴委員會認為：該虛線是否能如該審查員所聲稱構成一種“符號”是可議的，並且無論如何，該一審在未給予該申請人一個修正的機會即駁回該申請案已然過於苛薄。

本案例顯示小心準備一新式樣申請案之重要性。假如一件新式樣被提出而不能滿足共同內部市場局(OHIM)的要件，一如在本案，對於申請費用會相當增加。

電連接器/案例：R 1493/2006-3

此申請人的代理人在恰好是此優先權期間之最後的日期電子申請了請求優先權之一件新式樣。不幸地，他們的申請違反了電子申請規則：每一上傳頁的圖面包含超過一視圖，而且編號錯誤。在優先權期限終止後二個月，當 OHIM 審查該新式樣，他們不准核予其申請日。於是，該優先權喪失。該委員會恢復該申請日及優先權請求。按照該委員會所述，“在該新式樣之二張視圖被顯示在一頁以及該視圖被編號之理由，而要否定該上訴人申請日，並隨之發生優先權主張之損失，即是被認定為一種共同體的法律秩序一般原則之比例原則之清楚違反。再者，假使上述之二次及三次法規之該不同條款要以對詳細的技術規則之一個較微小不順應，即導致一個優先權喪失之見解作解讀，其目的及必要性絕非清楚，而關於那些規則部分之有效性將有重大疑慮。”

我們讚許此寬厚的態度，特別是經過與最近的歐洲專利局(EPO)上訴委員會之否決比例原則關聯性

的決定相對照。無論如何，上訴是一種昂貴的途徑，要確保知悉並遵守有關在申請時之所有 OHIM 的程式才是明智的。

漫談現實生活中應有的法感 (六十六)

褫奪公權制度，涉及了剝奪公民權之概念，係指本於公民地位所享有之權利而言。概括言之，我國法制上所謂褫奪公權，乃歸類為從刑之一種，係指剝奪受刑人為公務員之資格、公職候選人之資格。此外，受刑人之其他權利，除另有法令之限制，否則都不受影響。

制度之應用上，依我國刑法第 37 條之規定，若法院判決被告死刑或無期徒刑者，必須同時宣告褫奪公權終身（第 1 項），法官並無裁量之權限；若判決被告一年以上有期徒刑，依犯罪之性質認為有褫奪公權之必要者，得宣告褫奪被告一年以上十年以下之公權（第 2 項），亦即此時法院得自行審酌，認定有無褫奪公權之必要。此項制度自非我國所獨創，例如法國刑法第 35 條，亦設有關褫奪公權之規定。

在民主國家中，憲法賦予國家行使刑罰權之權力，但對於行使的對象及行使的方式，則悉數由國民自行決定。雖然具體個案中對於犯罪人的認定及處置，是由國家公權力所獨占行使，具體而言，是由人民所組成代表國家公權力之機關以代表國家行使其權力，但對於決定何種行為應予處罰、應賦予以何種法律效果此種最根本最重要之工作，則僅限於人民有此權利來行使，國家公權力不能代替人民作判斷。民主主義擁護者藉由此種方式強代民主制度的合理性，達成若干形成上之成果，儘可能淡化國家公權力行使刑罰權的獨裁意味。

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！」 (八)

by Jenkins

專利法院在瞭解需要進一步的澄清以前，似乎努力於應用這些新標準的某些部分。隨著專利法院在兩個個案中准許上訴，德國最高法院將有機會重新探討其所提出的一些議題。專利從業者將盼望一個與歐洲專利局一致的常識性的方法會被採納。

德國新型的介紹 (一)

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

by Jenkins

在德國，對具有新穎性與創造性的技術性發明，新型保護是可運用的。每年，大約 20,000 件新型申請被提呈給德國專利及商標局(GPTO)。只有約 15%是外國申請人。新型保護雖然提供了一個有用的備選方案或專利保護的補充，但外國申請人使用的比較少。

新型的特色

·迅速登錄-相對於一發明，新型申請的標的在登錄前是不就新穎性與創造性進行審查的。登錄因此可在申請後的短時間內發生，通常是在 3-6 個月內。因此，新型保護可以較發明保護更迅速地與以較發明申請為低價格的獲得。

·有限的工藝水準-關於新型的工藝水準包含全球性的書面刊物及在該發明的優先權日期以前於德國國內的公眾使用。此相對比於發明之工藝水準，因其亦包含海外的公眾使用。

·寬限期-透過該申請人(或其權利的前任)在優先權日期(非申請日期)的 6 個月內該發明的書面刊物或公眾使用並不構成習知技藝。

·減少創造性的要件-透過一個新型保護一個發明，其必須是新穎的與基於一創造性的步驟(erfinderischer Schritt)。這些要件不同於可專利性的那些要件：一個發明欲具有可專利性，其必須具有新穎性與具有一創造性活動(erfinderische Tätigkeit)。這個在術語上的差別，相較於發明，為新型設置了一個所需創造性之較低的門檻。

<p>潘養源 專利工程師</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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

2000 年 12 月 27 日，Nutrisystem.com Inc.在該賓夕法尼亞州訴訟中對 Easthaven 請求一藐視判決。當資深法官 Fullharn 注意到被告已充分地違反禁止令的精神時，他卻無法找到任何該命令之實際條款的違反行為，因此他駁回由 Nutrisystem.com Inc.所提出的請求。

應該注意其他兩個事實，一個是 Easthaven 並未採取任何措施來請求該駁回其關於賓夕法尼亞州法院之管轄權之請求之命令的再審查，且其亦未對該命令提出上訴。另一個是在或大約 2000 年 11 月 28 日時，該 ICANN 訴訟程序中之仲裁小組發佈其判決，在該判決中其判定 Nutrisystem.com Inc.敗訴。仲裁員判決 Nutrisystem.com Inc.無法證實 Easthaven 已以詐欺方式註冊或使用該

<p>胡文和 專利工程師</p> <ul style="list-style-type: none"> · 台北科技大學電子系

網域名稱，因此拒絕下令將該網域名稱轉讓給 Nutrisystem.com Inc.。

分析

現在轉到由該請求所引起的議題，第一個議題是由於該賓夕法尼亞州訴訟中作出之判決，Easthaven 與 Nutrisystem.com Inc.之間的爭議是否已一事不再理。一事不再理之判決之要件最近已在 Canam Enterprises Inc. v. Coles (2000), 51 O.R. (3)d 481 (C.A.)中被上訴法院重申。

印度專利法規修改(五)

法規對照與注意事項(續)

第 24 條第 B 項第 4 款第 i 目

舊法：申請案如要依第 21 條獲得核准，申請人需自收到要求其遵守要件之第一次核駁文件起六個月內為之。

草案：申請案如要依第 21 條獲得核准，申請人需自收到要求其遵守要件之第一次核駁文件起十二個月內為之。

注意事項：將一申請案置於可獲專利的狀態的期限由六個月延至十二個月，無疑的，這對於申請人來說是十分友善的。這個期限不能再延長。若有申請案的所述六個月期限尚未於 2006 年 5 月 5 日到期，則此期限自動延長為十二個月。

第 55 條、第 55 條之 1

舊法：專利核准異議程序。依照第 25 條第 1 項提出的異議表示，必須自公開後三個月內或領證前(以晚者為準)，向適當的單位提出。如有的話，所提出的異議表示必須包含一聲明或證據，以支持該表示。如有必要，可包含一聽證的請求。

草案：依照第 25 條第 1 項提出的異議表示，必須向適當的單位提出。如有的話，所提出的異議表示必須包含一聲明或證據，以支持該表示。如有必要，可包含一聽證的請求。

注意事項：需自通知後三個月內、或在專利核准前，提出領證前異議的期限規定，現已延長到專利核准為止。這個期限在新規定的第 55 條第 1 項第 A 款內，延長到六個月。

第 55 條之 1 第 A 項

舊法：無此條文。

草案：依照第 11 條第 A 項，自公告專利六個月的異議期限結束前，不得獲准專利。

注意事項：這個條款在公告日與核准日之間設定了六個月的最短期限。

<p>徐佳琨 專利工程師</p> <ul style="list-style-type: none"> 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

該操作方法就修訂的審查基準來說已經變成一專利標的，而該內部控制方法就 2003 年 08 月所實施的審查基準來說已經被當作一專利標的。該修訂的基準仍指出，醫師的醫療行為以及利用醫療裝置治療人類的方法皆被排除於專利保護之外。舉例來說，醫師的醫療行為包括了醫師為治療疾病而對於醫療裝置的操作，利用醫療裝置治療人類的方法則包括了利用醫療裝置切除或移除患部。

以下是基準所舉的例子，每一例子皆附有作者的意見。

實例 1(無可專利性例子: 被分類成對人類進行手術、治療或診斷之方法的發明)

[案名]

使用起搏器以實施電刺激的方法

[申請專利範圍]

一種使用起搏器以實施電刺激的方法，該起搏器包括一控制裝置，其中該控制裝置之實行步驟包括：

- i) 將由一偵測器所偵測的一心跳率與儲存在一記憶體中的一閾值進行比較；
- ii) 若所偵測的該心跳率低於該閾值時，從該記憶體讀取用於一穩定狀態的一平均心跳率；
- iii) 計算該平均心跳率與所偵測的該心跳率之間的一差額；及
- iv) 基於該差額而設定脈搏產生之間的間隔值，使得一脈搏產生器以所設定的脈搏產生間隔而產生一脈搏，並刺激心室以保持一心跳率。

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

[摘錄自發明的詳細說明]

起搏器不斷地分析來自心肌的電子信號，並利用最適合於一特定狀態的一信號來刺激心室，藉以保持一理想心跳率而無須切換一輸出信號。

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

V. 灰色市場案例中應用公平使用原則防禦

根據此理論，公平使用原則於是可以用在受著作權保護作品是包裝或其他附屬於受商標保護商品銷售之材料的情況。根據公平使用原則，檢查一

組實情將要求法院判定在該案例中是否存在公眾利害關係。在公眾將享有或錯失一項利益之處，法院將因而考量該利害關係。應用公平使用原則實質上將導致加重對抗智慧財產所有者利益的公眾利害關係。

A. 公平使用原則與 602(a)款

判斷進口商是否可以依賴公平使用原則時，不得不探究公平使用抗辯在 § 602(a) 中是否真的有效。幸好，此疑問的解答是相對簡單的，主張公平使用在 § 602(a) 中並非有效的論點會聚焦在公平使用並不存在於 § 602(a) 本文中¹。這種參照 § 107(a) 之欠缺，會引起其必不可應用的假設。

¹事實上，在 *Quality King* 中，公平使用被提出作為著作權法的一般性內容。美國聯邦最高法院在言詞辯論期間提出公平使用的議題，而在 *Quality King* (No. 96-1470) 的正式記錄中，以下的問題提出給 *L'anza* 的律師：在你對法規的看法下，公平使用原則如何保護外國製商品的輸入？*L'anza* 律師認知，在 *L'anza* 理論下，除了在 § 602(b) 中所呈現者外，公平使用原則不會應用在進口商品上。除了就 *Quality King* 的律師藉機指出此種詮釋是“在美國的法律中相當重大的改變”外，公平使用議題並未進一步地探究。

片段 (二)

Hormel Foods，Spam 肉罐頭製造商大力地試圖抵抗網際網路上新型態地廣泛使用 Spam，但卻不成功。在最近英國的異議案中，顯然注定要繼續抵抗繼續。Antilles Landscapes Investments 申請之系爭商標 spambuster (設計字) 是關於電腦程式。Hormel 基於其 Spam 商標在英國之名譽提出異議，並且爭辯：他們雖然被強迫接受 Spam 在網際網路上的一般使用，他們應該仍然可以抵抗 spambuster 作為一個商標的註冊及使用。

聽證官並不同意，就他的觀點，這個名詞 spambuster，在電腦程式的背景中，會被視為暗示過濾或消毀垃圾電子郵件的程序。因此在商標 spam 中，並不會有不正當的獲利自或是不利於 Hormel 的名聲。

多年來，一家瑞士公司 Nestle (以及他們的前手) 販售一種稱為“After Eight”的巧克力產品。該產品主要銷售於晚餐後食用的一種薄的巧克力薄荷。

一家競爭的糖果糕點製造公司，Sweetmasters，決定採取這個概念並進一步試圖註冊商標“After Sex Mint”。不訝異地，Nestle 基於他們早先註冊“After Eight”之商標權對該申請案提出異議。

聽證官駁回異議聲明申請人之商標似為異議人拙劣之模仿，但其僅是聯想，就後來的商標引起人注意先前商標之意義下，不足以根據 1994 年法條第 5(2)款成功。根據聽證官，該文字 **sex** 無論如何聽起來都跟文字 **eight** 不近似，這就好像，可能發生在試圖徵募划船成員之那些人間可能發生之誤解。聽證官也沒有看到申請人商標背後之原理，但之後他們確實在 Newport 過著安靜的生活。

商標判例

早已建立了傳聞之排除，除非有 1) 由回答者所作成在先陳述之事實主張；2) 該主張被提供成為證據，以證明所主張事件之真實性。其同時也建立，猶如該名詞在聯邦證據法第 803 條第 3 項所使用，假如非斷定陳述者之現時心智狀態，該陳述就非傳聞。如同上述假設所認定，由藍能法案案件鑑定回答者主張之事實通常與辯護者提供以證明鑑定證據之事實不相同。贊成者用以證明一個從一個樣本之共同陳述所推論及投向相關大眾之結論(即：大眾之相當部分被混淆或被欺騙或察覺到第二重意義)。

再者，於藍能法案案件中，感官鑑定回答者所做成之陳述種類，通常企圖由時存之心理狀態例外所包含之陳述種類完全不相同。該特定之例外僅屬設計用以之複合例外之一面向適用於回答者心理及生理狀態之陳述。除了他們所期待之自然天性，為何所有這般陳述被認為足以信賴而承認之理由是：他們是依照十分特別之感知所為之陳述。也就是說，回答者把其特殊之感知融入其自身生理狀態、感覺及情緒中。特殊之感知非由藍能法案鑑定之發起人所提供，他們提供之結果顯示許多回答者分享係爭廣告或商標之相同感知。

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

郭宣甫 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

歐洲專利新訊集錦

整體功效就是使顧客知道他感到興趣的產品的特性，委員會將此視為對人類功效—僅是智力功效，而將原始資料處理到最終資料而對人類決策會更有幫助是無關緊要的，因為有些資料處理在任何種類的圖形或圖表形式的資訊展示是可避免的，通常認為設計圖表的任務是非技術的。委員會考量了 T 643/00-CANON，但從事實面上區分它。

最新消息：T 49/04-WALKER

這是來自一個用於加強文本展示的方法與裝置的專利申請的核駁的上訴，這個發明是分析文本而使成為標點與言語的部份，並應用折疊規則與水平放置規則，以階層式區段、以縱貫與橫越顯示器的線條，來顯示文本而運作。據聞可增強文本的可讀性。在第一審中，審查部門認定，對技術問題(其不僅僅是格式化文本的演算法的單純應用)而言，並沒有創造性的解答。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

上訴委員會不同意，在初始點上，雖然並沒有明白的說明，但委員會滿意於其方法步驟是在電腦上實施的請求項中的各種技術用語(機器可讀自然語言文本“machine-readable natural language text”、分析“parsing”、存儲“storing”、顯示“displaying”，等等)，因此請求項就其本身而言是在第 52 條第 1 與 2 項意義範圍內的法定發明，而不是除外標的。

在分析創造性步幅的議題上，委員會考慮這個所處理之問題為電腦螢幕不令人滿意的本質，因為螢幕相較於用以展示文本的紙本，有著不良之解析度。

因果關係概念之變遷

由「決定論」至「非決定論」(四)

第二項 一般因果關係與個別因果關係

對於引入非決定論原因概念之疑慮，大抵上可區分為二：第一是此概念與傳統民事責任體系，主要是因果關係及損害部分是否相容？第二則是一般因果關係 (General causation) 與個別因果關係 (Individual causation) 之問題。關於第一個問題，本文以為，決定論之原因概念與非決定論之原因概念並不衝突；前者基本上為後者之概念所涵蓋，處於後者概念中之極端位置。因此，引入非決定論之原因概念並不需要推翻決定論之原因概念。

除此之外，雖然本論文建議重視非決定論之原因概念(亦即，機率、風險升高、機會喪失等概念)，但僅在依傳統判斷架構(決定論之原因概念)無法釐清因果關係及損害範圍時，始將非決定論之概念及理論作為輔助判斷工具。重視這些概念並不等於創造一個以風險為基礎之賠償體系，因此仍可與現行損害賠償體系共存。簡言之，本論文認為「損害發生」仍為民事賠償責任產生之基本前提。

接下來要談第二個問題，這也是非決定論之原因概念遭受最根本批評之處，一般因果關係與個別因果關係之問題。侵權行為法的主要目的，是在侵害發生後，使受害人之損害獲得補償、使加害人無法因加害行為而獲利。亦即，侵權行為法調整侵害發生後加害人與受害人間之不平衡狀態，藉此體現損害

填補（平均正義）之精神。因此，侵權行為法上所討論的因果關係，是為了體現損害填補（平均正義）的一種事後的、個別的因果關係。這種個別的因果關係存在於特定時間、地點，存在於特定加害人與受害人之間，在世界上只發生過一次。非決定論者在因果關係舉證困難之案例中，主張以機率、風險、機會等概念比例認定因果關係及損害賠償額。例如，以甲地區一百名婦女為母群，假設未使用甲牌避孕藥前，該百名婦女中罹患 A 疾病者有二十人，使用甲牌避孕藥後，百名婦女中罹患 A 疾病者有五十人；現在該地區一名罹患 A 疾病之婦女對甲牌藥商起訴，法院認為因果關係難以認定，令藥商依其升高之風險比例（百分之三十）負責。對此，批評者認為，藥商造成該地區婦女罹患 A 疾病比率增加百分之三十（一百人中增加三十人），只能證明甲牌避孕藥與 A 疾病間有一般的因果關係（具有使婦女罹患 A 疾病之影響力、效果）；但是個別之因果關係仍然無法證明，所以不應該將此統計數字（升高百分之三十之罹病風險）套用至個案上，蓋造成一百人中之三十人罹病並不等於使某個特定人之罹病風險增加百分之三十。

這確實是很有力的批評，也是對非決定論原因概念的一記重擊；因為非決定論之原因概念（機率、風險、機會）幾乎一定會使用統計數字作依據，按照上述看法，則非決定論根本不能用來證明侵權行為之個別因果關係。然而，上述看法真的毫無瑕疵嗎？如果重新檢視決定論之原因概念，可知決定論的原因概念是由必要原因以及充分原因組成，而必要原因係指，如果沒有它，結果就不會發生（a）；而充分原因則為：如果有了它，結果必然發生（b）。那麼，我們在進行判斷時，如何得知（a）及（b）呢？一般人或謂：根據知識及經驗，所以可推知（a）及（b）。果爾，則須進一步追問，知識、經驗所指為何？本論文以為，知識、經驗就是由過去累積的事件中，觀察重複發生的事件結果、及其歷程；或者比較結果不同的事件背景條件之相異點，藉此歸納出可供未來參考之法則。「由累積的事件中，比較結果、歷程、相同點及相異點」。這不正是一種統計方法嗎？雖說明之方式有所不同，但使用知識、經驗來判斷因果關係，根本上就是利用統計結果來作判斷，只是這個統計結果深植於大家心中，沒有作成圖表、也沒有詳細、清楚的數據，有時記憶深刻、有時模模糊糊。

再舉一例說明，甲將刀子刺入乙的心臟，乙死亡。於論斷乙死亡之原因為何時，按照我國實務採用之相當因果關係理論判斷，如果刀子不刺入乙的心臟，乙就不會死；而刀子刺入乙的心臟，通常乙會死，因此認定有相當因果關係存在。為什麼我們可以作出上述關於乙的推論呢？因為一般人是這樣，乙是一般人，所以乙也會這樣。說的更詳盡一點，如果不把刀子刺入一般人的心臟，一般人好端端地是不會死的；如果

把刀子刺入一般人的心臟，絕大多數的一般人都會死。那麼，我們要怎麼證明這二句話的真實性？假使我們將刀子刺入一萬個一般人的心臟，有九千九百個人死亡，死亡率高達百分之九十九，或許我們可以證明將刀子刺入一般人的心臟，通常一般人會死；而此處所謂的「通常」在意義上等於「絕大多數」，其背後的基礎是百分之九十九的死亡率。現在以三段論法進行一項「涵攝」，將刀子刺入一般人的心臟，通常一般人會死；乙是一般人；所以，刀子刺入乙的心臟，乙通常會死。透過這個論證，我們將「一般人通常會死」透過「乙是一般人」轉化為「乙通常會死」。這個論證過程，相信我國的實務家或是決定論者都不會反對；因為這是一個標準的判斷相當因果關係的流程。但是，真的可以這樣將「一般人通常會死」轉化為「乙通常會死」嗎？如果可以，在「一般人通常會死」這個句子中，通常＝絕大多數＝百分之九十九的死亡率，也同樣可以轉化為「乙有百分之九十九的可能性會死」；換句話說，這種論證方式事實上承認了群體的機率有可能轉化為個人之機率。

如果決定論者反對這個論點，認為「一百人中有九十九人會死」不等於「乙有百分之九十九的可能性會死」；那麼，一般人的「通常」也不等於乙的「通常」。如果一般人的通常不等於乙的通常（即使乙是一般人），那麼，條件理論、相當因果關係理論從此將不能使用；甚至只要是跟經驗、知識有關的道理、法則都不能套用在個案上。

上述說明之目的並非想證明群體之百分比、可能性等於個人之百分比、可能性。本論文想說明的是，在判斷個案時，只要運用到知識、經驗，必然會遭遇到將一般的通則（許多事件的統計歸納結果）適用到個案判斷之情況；自然科學知識原本就是實驗結果的累積，而社會科學知識或經驗則是歷史事件的累積，都是有形或無形的統計。因此，以「一般機率與個人機率不同」作為否定非決定論觀點之理由，並不具有說服力。〔待續〕

Crocker 判決之修訂：

外國商標在美國之保護（之八）

若終止相對審查，商標制度之重要防護將蕩然無存（註 1）。商標異議之威脅雖有助於澆熄過量的申請熱潮，但資深審查委員公正的審查仍應是捍衛公眾利益免於混淆相似商標註冊案之第一道防線。

如下則反乎此一背景下——允許外國人以母國註冊案為基礎於美國註冊登記商標而無任何地方之使用證明，來考量 Crocker 案之判決是恰當的。

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

(註 1) 除了由中立而資深之審查委員就相對原因進行的審查普遍適當性外，在商標申請過程中申請人所採取的立場，也能在其後的訴訟程序用來對抗之。參閱 *Second Chance Body Armor 對 American Body Armor & Equip. 案* (1999 U.S. Dist. LEXIS 17201, at 29, (N.D. Ill. 1999))，指陳“院方了解到，商標等同於專利法中之禁反言論，基於衡平的動機，可避免當事人在面對專利商標局及其後面對法院時，就標誌之識別性採取前後矛盾的立場。”這同樣能運用在申請過程之答辯，即當一引證案未構成混淆，及在註冊登記後，在侵權訴訟程序中所持的立場係與申請過程所持立場前後不一致。(待續)

美國專利實務集錦

主張完善之起訴狀原則避免聯邦巡迴法院聽審專利侵權之反訴

Telcom Technical Services, Inc. v. Seimens Alm. Commun. Inc. 295 F.3d 1249 (Fed. Cir. 2002)

自發提出標的管轄議題之餘，聯邦法院最近認定最高法院關於 *Holmes Group Inc. 對 Vornado Air Circulation Sys. Inc.* 一案的決定，乃避免聽審原告主張有無理由。聯邦法院引用了 *Holmes* 法院的觀察意見，主張完善之起訴狀原則“不忍受妖術”，並決定其在此反托拉斯案中對於專利侵權之反訴並無管轄權。聯邦法院引述 *Holmes* 的推論，指出將不賦予法規詞彙“arising under (依...引起)”，基於一專利侵權反訴而包含控訴管轄權的意義。

在專利競權爭執中付諸實施要求成功測試之證明

Manning v. Paradis, 63 U.S.P.Q. 2d 1681 (Fed. Cir. 2002)

當測試被要求以釋明一項發明真的已經被付諸實施時，只有成功的試驗能決定該發明確可提供其預期中的目的。在認定於一較早競爭當事人的申請日前，一較晚當事人的“治療心臟停止病人”專利申請專利範圍是不成功時，聯邦法院認為該較晚當事人無權主張該標的。聯邦法院指出，在專利競權的爭執中，付諸實施必須要提示證據的優勢，聯邦法院同時認定該案件沒有滿足上述要求，因為不論是較晚當事人的公開聲明或他的供述都沒指出在申請之前，他的發明傳送了有效量的氧氣以治療停止的心臟。

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

聯邦巡迴法院摒棄設計專利之侵權的“新穎性觀點”測試

欲認定受指控的新式樣在接受兩方面測試時，

被視為侵權，新式樣專利權人首先須釋明受指

控的新式樣通過了普通觀察者測試，然後是新穎性觀點測試也通過了。

一個新穎性觀點測試的問題曾經確定了新穎性觀點測試。在一個簡單的情況中，已獲專利的新式樣與單一習知技藝之新式樣的比較或許會得到無法捉摸的特徵。在複雜的情況中，有一複雜新式樣與多件習知技藝之新式樣(每件包含該已獲專利新式樣的一些特徵)而言，會有新穎性觀點是否為單一區別特徵或特徵的結合的問題

產生。如 *CAFC 於埃及女神像* 中所解釋：“不同於新穎性觀點測試的是，普通觀察者測試不會僅因為顯著特徵可被描繪為新穎性觀點，而呈現將誇大的重要性指派給有關於所主張與受指控的新式樣間之不明顯特徵的風險。鑑於該風險與防止或將它減到最小的困難，*CAFC* 選擇完全廢除新穎性觀點要件。已廢除新穎性觀點測試後，*CAFC* 小心地澄清普通觀察者測試並非空無地存在。侵權測試並不伴隨將受指控的新式樣與已獲專利的新式樣進行比較。相反地，普通觀察者測試現在是定義為熟悉習知技藝之假設性普通觀察者。在這樣的觀念中，新穎性觀點測試的面向仍有作用，但是遠較為不僵固。這在必須以視覺並整體考慮之新式樣的專利之情事中更是合理。

卓誌隆 法務專員

- 台北大學經濟系

在 EPO 發生了什麼事

EPO 是否已提升禁止增加新事物 (*new matter*) 的障礙?

無疑地，曾經當審查員對於增加的新事物有疑慮時會給予方便。在早期 EPO，增加新事物是申請人所關注的事被視為一種政策，這在前幾年已經改變了。現在審查員似乎不能更嚴謹了。任何偏離原專利申請中所揭露的確切文字的偏離都會被帶著懷疑而詳細檢閱。如果審查員認為對於是否新措辭表示的含意與原描述不同這件事稍有懷疑，其將作成核駁。EPO 發行的著作“*Case Law of the Boards of Appeal*”支持這個立場。例如，判決 T383/88 及 T581/91 主張證明的嚴格標準是必須的，相當於“不存合理懷疑”。

成長的申請案積壓

在歐洲專利公約中，專利申請被核駁之前，申請人有聽證的權利被保護其中。這對 EPO 來說是有問題的，因為申請人在申請案的早期階段幾乎一定會主張這個權利。這意味著實務上 EPO 不能核駁此申請案，直到口頭程序已經安排，且聽證

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

程序也已經進行，或申請人同意以書面進行。召集聽證會並不是一件簡單的事。審查部門的 3 個成員都必須到場，也必須準備好聽證室。我們時常被告知預約聽證室不是很容易，且這是制度中的瓶頸之一。通常為了聽證會必須撥出一整天，然而我們最近有收到僅在下午舉行的聽證會的傳喚。因此，目前似乎聽證室一天被預約兩個聽證會。

APPLE 公司 和解訴訟案件 但面臨反壟斷

的調查(三)

雖然大部分的和解條件是機密的，謠傳暗示：為了 Apple 單字和設計標誌的所有權利，Apple 公司或許已經支付 Apple Corps 公司 1 億美元那麼多或是更多。該兩家公司真的宣佈：Apple 公司將准許特定的 Apple 標誌返回給 Apple Corps 公司，且 Apple 公司能夠繼續使用 Apple 標誌於它的 iTUNES 商店。

自從電腦公司在 1976 年(晚於披頭四成立 Apple Corps 公司 8 年)創辦以來，該兩家公司已經為了 Apple 標誌的使用而交手。在 1981 年，該兩家公司達成當時秘密的和解，在該和解下 Apple Corps 公司在音樂的領域中將具有該標誌的專屬使用權。

但是在音樂家開始使用 Apple 公司的麥金塔電腦後，Apple Corps 公司在 1989 年提出另一訴訟。那個訴訟在 1991 年和解，但是對於 Apple 公司的 iTUNES 商店，雙方的爭端在 2003 年重新點燃。

Apple 公司的 Steve Jobs 說明該和解“我們喜愛披頭四，且為了這些商標而與它們不和已經是痛苦的，以一正面的方式、且是在未來應該移除進一步不同意的可能性的一方向上，解決這議題感覺很好”。

Apple Corps 公司的經理 Neil Aspinall 評論“放棄這爭端於我們後頭，且繼續前進是美好的”，往前的歲月對於我們是非常令人興奮的時期，我們祝福 Apple 公司的無不成功且盼望與它們和平合作許多年”。披頭四的愛好者希望：該和解是線上分佈群體音樂的序幕，從 iTUNES 商店最後的主力“堅持”。

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

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

醫療診斷相關技術的專利審查基準的修訂版

韓國智慧財產局說明新版的醫療公共衛生及藥物的專利審查基準將會從 2008 年 1 月 1 日起被施用於相關創作的審查。

依據修定的審查基準，與被認為是缺乏工業適用性的診斷的相關發法發明將有工業適用性，除非它直接地包括臨床的判斷力(也就是，基於醫學知識或經歷而包含疾病或健康情況的判斷力的心智活動)或步驟和非暫時影響人體。

雖然下列的情形被認為實質上與診斷方法有關以及在前一更新版的審查基準下缺乏工業適用性，但是他們在修正版審查基準下是具有工業適用性。

※一偵測來自有抗原-抗體反應的病人身上的樣本而提供診斷結腸的癌症所需資料的的癌症記號 A 的方法

※一偵測小便中蛋白質以診斷腎臟疾病的方法

※一配置電極以決定心臟衝擊容量少瞄器的方法

韓國智慧財產局說明新版的審查基準將會從 2008 年 1 月 1 日起被施用於各案件。

分而治之-17

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、且該國具有有一個有利、有效率、專業、夠便利及相對便宜的專利訴訟體系及訴訟程序來提出訴訟，是較為合理的。

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(五)

異議

異議期為三個月，且起始於向世界智慧財產權組織國際局(WIPO)提出歐盟指定之細節，並由歐盟調和局(OHIM)第一次公開六個月後。在三個月異議期間開始時，並沒有個別公告的制度。實際上，潛在的異議人將有九個月的時間，即自原 OHIM 將國際申請案之歐盟指定細節公告之後開始，得考慮是否提出異議。

如果一異議案早於 OHIM 之歐盟制度第一次公告六個月內

提出，該異議案將視為於六個月期限屆滿後當日，即官方三個月異議期間的第一天已提出。

OHIM 將經由 WIPO 通知國際註冊申請案之持有人有關異議案之臨時核駁 (Provisional Refusal)。如申請人需要指定代理人處理 OHIM 事務，而未指定代理人者，則申請人將有兩個月期限指定代理人。未指定者，將導致歐盟指定之駁回，有如未回覆 OHIM 之通知。

在有另一基於註冊絕對事由(absolute ground)之臨時核駁將或已被發出或未解決之情況下，異議案將暫停審理。如果該絕對事由之核駁成為最終核駁審定，則不會做出異議審定，且異議規費將退還給異議人。

授予保護之聲明(Statement of Grant of Protection)

如果在異議期間前，OHIM 未發下有關註冊絕對事由之核駁，OHIM 將發出一與授予保護之聲明予 WIPO，確認絕對事由之審查已完成，但該申請仍接受異議及/或意見書(observation)。

當無基於 OHIM 之審查、第三人異議或第三人之意見書之臨時核駁被發下時，OHIM 將發出進一步的授予保護之聲明 (a further Statement of Grant of Protection) 予 WIPO，確認該商標現在已經於歐盟領域受到保護。

讓與與授權登記

指定歐盟案之所有權讓與及許可授權的登錄係在國際註冊處登錄。(待續...)

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

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)

最新發展

接下來的研究特別與慕尼黑的 OLG (高等地區法院) 相關：慕尼黑的 OLG 將主要市場圈分成兩個群組：其中一個群組為該促銷體系的潛在顧客，另一個群組為市場競爭者。同時，慕尼黑的 OLG 看到實質證據，至少在該被審理的案件中，該競爭者群組遠小於該潛在顧客群組。此外，慕尼黑的 OLG 主張，在與「patentiert」(已取得專利)或「patented」相關聯的提示下，潛在顧客被導向關於新穎性和發明獨創性之程度的一決定性的範圍，而競爭者卻被導向至少與具排他特性相同的程度，特別是在此案例中，該具排他特性並未於廣告出現時呈現。

此外，慕尼黑的 OLG 看到廣告主於其廣告中利用德國專利商標局對於新穎性和發明獨創性之官方認證的部分高度關注。慕尼黑的 OLG 沒有認知保護潛在顧客的需要，因為專利申請程序完成後，購買已取得專利之系統提供顧客於他們自己的公司使用的權利。同樣地，慕尼黑的 OLG 並不認為有保護競爭者利益的任何需要，他們在專利權這方面是消息靈通的，基於一特定專利預防其排他性之潛在錯誤假定，因為他們知道最終和絕對之專利核准與專利公告之間是相當短的時間空檔，因此通常不值得於此時間空檔中，開始使用該已取得專利之品項或系統。此外，在德國專利法第 33 條的規定下，專利擁有者於階段 D 中已擁有執行要求適當補償的權利。

IP 報導

Bardehle Pagenberg 事務所 IP 報導

該項判決的基礎是在聯邦專利法庭之前的一件訴訟，其否定了文字標誌 DD647 137 “Norma”的商品“衣服、鞋靴及帽子”的真正使用。

聯邦最高法院支持這個案例法。在其認定中，法院確認只有在註冊為商品商標的符號的使用與該項標記的主要功能相符時，該項使用才是適當的，這是為了藉由讓辨別這些商品與其他來自不同來源的商品變為可能，而保證有系爭商品的來源識別。

然而，這種註冊商品的標記的適當使用，在目前案例中尚未被建立。該標記擁有者使用符號“NORMA”，該符號與其公司名稱一致，用於由許多商品組成的整個分類，而非特定涉及個別商品。在某些情況，附在這些商品上的是製造商的標記，其他情況下是零售商的其他標記，而有些商品則是沒有任何標記的被散佈。在這種情況下，該法院判定，與公司名稱一致的符號“NORMA”的使用，最可能指涉零售事業的服務，而不是為了與其他來源的商品相區別的商品來源。這判決也適用在購物袋上附著的符號、架子上的標籤與報紙和發送傳單上的廣告。

聯邦最高法院在一方面是作為指涉零售商服務來源的符號，與另一方面用

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

於區別另一來源的商品的某些商品之間的使用所做出的一致性區別是具有說服力的，而且與歐洲法院對“Praktiker”的判決一致。

韓國專利法近期之關鍵改變

新法規闡明此種類型縮小修正將不再視為權利範圍變更，通常允許申請人在最終核駁（或最後初次核駁）後修正權利範圍有更大的彈性。再者，新法規將縮小限制模糊不清敘述的修正之法規適用於只有被審查官所指出的例子。預期這些法規改變之衝擊會相當顯著。韓國智慧財產局預估在現行法規下可能被駁回的修正案有 83% 在新法規下將會通過。

此新程序將適用於在經修訂法規生效日（2009 年七月一日）後申請之修正案。

「新」審查官再考量程序之引入
新法規提供一程序變更，可使得申請人更易獲得允許之權利範圍，以及在最終核駁後作較小修正。目前，在最終核駁後對申請案作任何修正，申請人需先向智慧財產權審判庭（Intellectual Property Tribunal, IPT）提出上訴通知，且只能在此提出 30 天內修正。當向智慧財產權審判庭提出上訴後，對申請案所作之任何修正，案子回到審查部門（審查官）再考量，但程序上須向智慧財產權審判庭提出上訴。因此，即使可能因為對申請案作簡單修正而克服最終核駁（如刪除駁回之請求項，保留允許之請求項），申請人需提出上訴通知以做成此修正。此將有效促使申請人上訴一案件，即使在大多數案件中無須上訴至智慧財產權審判庭。韓國智慧財產局報導約 73% 之上訴案件於審查官的再考量階段（在申請人遞送修正案以及提出上訴通知後）成為准予專利。

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

已隱含於先前技術中。

由於 BMS 的判決被認定無法適用於手邊案件，而且由於請求項同時被認定具有創造性，上訴法院廢止該專利的撤銷命令。

法院再繼續討論本案不可能與 BMS 案件的實情區分出來的假設狀況，甚至在該狀況中，法院認定沒有理由改變他們的決定。這是由於適用於手邊案件的例外允許上訴法院忽略由 BMS 案件所建立的判例。如同判決所解釋的，例外被提出是由於上訴法院確信歐洲專利局上訴委員會已形成與 BMS 案件不一致的歐洲專利法見解。

獲致此見解而由上訴法院提及的主要歐洲專利局判決為 *Eisai (G5/83)* 案，如同 *Genentech (T1020/03)* 案所解釋。儘管出現與歐洲專利局判例法矛盾（且甚至在正提交給擴大上訴委員會就給藥方式可專利性中），上訴法院認定歐洲專利局的清楚制訂的政策：允許新穎且進步的給藥方式及給藥劑型的第二次醫藥用途請求項。

結論

上訴法院的決定使包含給藥方式（或給藥劑型）的第二次醫藥用途做為與先前技術的單一區別特徵獲得（或維持）英國的專利保護成為可能。此意指英國智慧財產局（而非歐洲專利局）的審查現在成為一條可行的替代道路，以獲得關於新的給藥方式的英國專利。

然而，在判決中的某些意見暗示其將不必然地容易實施這類請求項。例如，該法院作出判決的 Jacob 最高法院法官評論道：

「...幾乎總是這樣的給藥方式將會顯而易見—其為研究適當的給藥方式的標準實務，只有在這樣的不尋常的案件...可將特定的給藥方式做為部分的治療用途，以給予依其他方式將無效請求項有效性。」

換言之，當這樣的請求項可能被認定為新穎

的，其可能難以建立非顯而易見性。（完）

賴以斌 專利工程師
東吳大學微生物學系
中興大學分子生物研究所

美國商標法之 1946 年規定

為了在這些訴訟中獲得勝訴，競爭者必須確立三項主要因素：(1) 被質疑的廣告確實或有可能欺騙了一群並非毫無足道數目的消費者；(2) 其主張對一群並非毫無足道數目的消費者係重要的（即主張該廣告很可能影響消費者的購買決定）；以及(3) 因欺騙之直接結果，該主張傷害或極可能傷害原告。美國商標法第 43 條(a)係為一嚴格責任法規；其中並沒有被告被釋明確因虛偽不實意圖而行動之要件。這有很大的意義，因為“廣告的歷史暗示消費者反應經常無關於製造者的意圖”。另一方面，如在商標法中，

給藥方式在英國將可能被授予專利

上訴法院的判決

在上訴法院的判決（[2008] EWCA Civ 444）中，法院指出手邊案件的事實可與 BMS 案件的實情作出區分。實質上，BMS 專利的請求項係特定病人的給藥方式，該方式在產業利用性是可疑的。相對地，默克專利的請求項可應用於產業，因為其係藥片的製品，而非藥物治療的方法。而且，與 BMS 案件相對照的是，給藥方式的特徵也不能夠被宣稱為

假如“一被告蓄意從事一欺騙商業行為中，....可能作成被告已成功混淆大眾的一有力推斷¹。

特別是，首先原告必須證實被質疑的廣告文義上錯誤的，或假如文義上是真實的，則其為不實之默示主張。不論主張之類型，原告有責任確實證明該主張為不實。不像聯邦貿易委員會，其無法只藉建立廣告者未能證實該主張而獲得勝訴。然而如該主張係為證實主張，即“因測試證明其....”，則原告之勝訴，可經由證明廣告者並未依據測試標準或其所依據該測試標準無法支持該主張，故他們的方法論是錯誤的或他們並不可靠。

有兩種類型的主張，即明示主張及默示主張。明示主張只有一種解釋方式，例如，“我的車的時速可在 6 秒內從 0 加速到 60 英里”。有超過一種解釋方式之主張在字義上雖可能為真，但也可能會傳遞默示的錯誤訊息。例如，在一指導案件中，“MAALOX”係為一最強解酸劑之主張，其字義上為真，但被聲稱其隱含錯誤訊息導致消費者認為 MAALOX 提供超好的解酸劑。

1. Resource Developers Inc.與 Statute of Liberty-Ellis Island Foundation Inc.案(根據蓄意欺騙之跡象，提供證據以證明不會造成混淆之責任轉至被告身上)。但由 Johnson & Johnson 與 Rhone-Poulenc 案中(其中競爭者所主張之類似廣告普遍出現在業界，提供證據以證明不會造成混淆之責任並未轉至被告身上，除非該欺騙意圖達到非常驚人的比例)。

商標判例集錦

英國

I.B.7. 圖樣及設計標誌(續 2)

申請人所提供釋明該造型已取得顯著性特徵之調查證據，事實上，僅說明大概百分之十五接受調查者認知該造型為一商標。該調查證據進行的方法甚至使此統計發生疑問，因此，申請人之論點不被接受。

該申請案失敗的另一個原因乃因被認為係爭標誌之吸睛效果為商品帶來相當的利益。本次核駁是正確的，由於相當部分大眾認為該造型固有的性質足夠吸引而相當地貢獻商品利益。

基於 1994 法第 3 條第 1 項 b 款為理由之該核駁獲得維持，並無任一模型因使用而獲得顯著性質，該造型無法取得註冊。

在 In re Roho 商標申請案與 In re Maasland NV 的商標申請案之情況中，分別申請註冊一項醫療設備的造型以及一“尖齒型”(一農業用具的零件)的造型，雙雙都遭致核駁。註冊員認為該二商標無法識

別商品且缺乏顯著性質。在醫療設備一案中，申請人的商品主要稱為“這是一個由鉛直空氣胞元組成之緩衝物”，而在 Maasland 的申請案中，該商品主要稱為“這是一個具有兩個會使其更容易配合且適當地延長其工作壽命新特徵之農具尖齒”。任一者皆不能作為來源的標誌。

再者，Roho 申請案失敗的原因在於其四翅片胞元設計取得一技術性的結果，且其僅有比所必須多出一額外的胞元之事實僅為一“瑣碎的變化”，而不足以使該核駁無效。

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

3.最高法院的裁定

在最高法院前之議題為是否一位雇員為了獲得其發明的外國專利權利讓渡而要求補償金，應該要根據日本專利法的規定為許可。最高法院回答肯定且認為：

獲得專利的權利讓渡的補償議題，包括是否讓與人可以從受讓人，要求獲得外國專利的權利讓渡的補償金，以及應支付多少補償，只不過是何種權利與義務是讓與人與受讓人擁有的問題，也就是說，契約效力或其他法律行為作為讓與人與受讓人間讓渡的原因基礎之議題。因此，準據法應該根本上被當事人根據「關於法律適用法」(Horei)的第 7 條所指定之法。

此外，在外國如何處理獲得讓渡對象專利的權利，以及該權利在外國有多少效力的議題應自讓與人與受讓人間的讓渡之原因基礎議題中被區別。鑑於專利權的屬地主義，根據獲得系爭專利的權利關於這些議題的準據法應為專利註冊國的法律。

在這些案子中，因為在上訴人與被上訴人間有默示的協議，即讓渡協議的形成與效力受日本法律規範，故日本法律應為讓渡協議下獲得專利的權利讓渡的補償之法準據，包括是否被上訴人可以要求上訴人支付獲得外國專利的權利讓渡的補償。

顯然日本專利法沒有直接規定外國專利或獲得外國專利的權利(見巴黎公約第 4 條之 1)，以及在專利法第 35 條第 1 項與第 2 項中「獲得專利的權利」必須意指獲得日本專利的權利。因此，照字面解釋，第 35 條第 3 項的「獲得專利的權利」很難解釋為包括獲得外國專利的權利，且我們必須論結第 35 條第 3 項與第 4 項並未可直接地適用於要求獲得外國專利的權利讓渡的補償。

潘玟倩 法務專員
輔仁大學財經法律學系

黃欣怡 法務專員
文化大學德文學系

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

英國法院在判定專利修正之前的 專利侵權的損害賠償 有較寬的斟酌自由 (一)

來自 JENKINS Patent Newsletter.

當專利在核准之後進行修正，此修正被視為自核准之日起有效。有關在申請專利範圍並非有效的期間之回溯損害賠償，侵權者所處的狀況為何？直到最近之前，在法院中這一直都是基於有限的標準所做的全有或全無的判決。兩個事件帶來了作改變的需要。一個是歐洲實施指令(英國可不必完全遵守)；另一個是歐洲專利公約(EPC 2000)(其係關於中央核准後修正的條款，且無論有無善意與否)。

限制對於專利修正之前行為的損害賠償標準的改變已經在 2006 年的智慧財產權(實施等)條例中生效。

專利法 1977 的第 62(3)及 63(2)條用來陳述：假如公告的專利未以善意提出，且無合理的技術和知識，則損害賠償將不被核定。此陳述部分是打算用來防止專利權人維持他們已知為無效的申請專利範圍，隨後並在訴訟中或之前限制申請專利範圍。主張過度寬廣範圍，或已知將無效的申請專利範圍，有時被視為是貪圖的行為。

修正的第 62(3)及 63(2)條現在規定對修正的專利及部分無效的專利侵權行為的損害賠償的估算將考慮三個因素。除了「善意且具合理的技術和知識」之外，法院必須考慮：被告是否知道其正在侵權；以及訴訟程序是否是以善意提出。

在 2006 年 FSR26 的 *Unilin Beheer 對 Berry Floor* 案件中，對「之前無損害賠償的規定可能會去除專利權人的權利精華」提出了關切。在此案中，被告藉爭辯說明書內容不一致，因此不具有合理的技術(但法院並不同意)，以嘗試去避免支付損害賠償。

<p>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</p>

韓國可專利標的 (十六)

6.8.2 分割申請案

無論韓國專利法何時准予說明書之一修正，一件包含二個或更多發明案專利申請案的申請人可將他的申請案分割成二個或更多申請案。對於得被分割成二個或更多發明案之專利申請案必須在原申

請的說明書中被描述，但這些發明不須敘述在原申請請求項。

在申請一件分割申請案的同時，自分割申請案所衍生出專利申請案必然依法待審。因此，一旦一件專利申請案已被撤回、放棄或無效，無分割案可至此提出。然而，在該分割申請案已經申請後，假使該母專利申請案已被撤回、放棄或無效，則該案將不會影響該分割申請案的狀態。當該申請人支付註冊費用的款項時，可放棄部分的請求項。

對於一件分割申請案的申請人必須跟該母專利申請案的申請人或合法受讓人(*lawful assignee*)一樣。一件專利案的分割僅可在對於該說明書及圖式的一修正案被准許期間內被提出。

6.9 核准後(post-allowance)程序-註冊及公開

在准許通知被發佈之後，沒有進一步提出對於一件申請案或一件分割申請案的一修正案此類的申請程序會被准許。該申請人應該支付自收到核准通知期限三個月內前三年金以作為註冊的費用。如該申請人在三個月期間未支付註冊費用，則該註冊在三個月期滿後，仍能在六個月內藉由支付兩倍的通常規費而被提出。如該申請人在六個月期間未支付註冊費用，假使該申請人支付的費用高於一般的費用三倍及在六個月的期滿後三個月內，該申請人所提出證據能夠證明標的發明已被實施，則該註冊能仍取得。

因此，假使註冊費用自接收准許通知的日期起 12 個月內不支付時，則該專利申請案將被視為已經放棄。

<p>陳俊元 專利工程師 淡江大學電機系</p>

該專利註冊隨後被公佈於稱為「專利公報」之官方公報以供異議。

針對未在美國使用而眾所皆知的 外國標誌之保護

TTAB 撤銷審查委員的審查，准許 MARIA CALLAS 標誌註冊案

於 *In re MC S.r.l.*, (2008 年 9 月 26 日，申請號 79022561)，TTAB 撤銷由商標審查委員拒准註冊，指定於從其中各種貴金屬及由此製成之商品的 MARIA CALLAS 標誌之核駁權。

商標審查委員依商標法 2(a)條核駁註冊案，主張申請人的標誌欺瞞性的暗示與有名的、已故的歌劇演唱家 *Maria Callas*、她的繼承人及/或遺產有關聯。依 2(a)條，如果標誌之組成或包含內容可能毀謗或是欺瞞性暗示與生或死之人有關聯...，註冊案會被核駁。然而，TTAB 判決審查委員無法滿足此一核駁要件之門檻，換句話說，當事人與生俱來名

字上之權利。

引用 In re Wielinski, 49 U.S.P.Q.2d 1754 (TTAB 1998), TTAB 指出顯示他或她獨特存在名稱的使用是自然人的權利，在某人死亡後，除非繼承人或其他繼承人有權主張權利，於 2(a)條之下是不受保護。換言之，假設沒有人人在 Maria Callas 名稱上具有權利，則將沒有人可欺瞞性聯結申請人的標誌。

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

在 2(a)條之下，提出在 Maria Callas 名下，並無存有權利的實體之證據，TTAB 判決申請人辯駁審查代理人之表面上證據案件。TTAB 考量審查代理人所提出此名稱授權的證據，卻認定如此的證據不足以消除關於是否對於 Maria Callas 姓名或存在之權利存有繼承人利益“明顯之疑慮”。

此懷疑應歸為申請人利益。TTAB 許可此註冊，並提及因如此做，TTAB “基於不存在的權利，可能拒准註冊。” TTAB 進一步指出，在 Maria Callas 名字裡，如有具權利的實體，則於其如是選擇時，可提出異議或撤銷程序，“故審查代理人不得主張，任何此一未知實體可能擁有的權利。”

侵權案涉及內隱預期問題

二、Astra Aktiebolag v. Andrx Pharm., Inc.(4)

Astra 在韓國對CKD 涉及侵權，提出訴訟。CKD 在KIPO提出所謂“消極確認訴訟範圍之程序”，以尋求其製程，並未侵犯Astra韓國專利之顧問意見。

該韓國訴訟以及其所相關之 KIPO 程序，取決於 CKD's OMP 產品是否涵蓋一著底衣(subcoating)。CKD 依賴其二步驟製程避免 Astra 之韓國'505 專利。該二步驟方法-- 於文件不同之稱呼：“方法 A”方法“(Ga)”或方法“(Ka)ho”(合稱方法 A) – 無涉及分開之第三步驟進行底衣層(subcoating)。

CKD's 陳述

方法 A 包括核心成份(omeprazole、精胺酸、微晶纖維素、SLS、澱粉和硬脂酸鎂)以及腸溶包膜成份(HPMCAS、乙基檸檬酸、滑石、山梨醇倍半油酸酯)，並無處理腸溶包膜之條件。然後在 1993 年 9 月，CKD 遞交方法 A 製程經修改過之成份清單，其中增加塗層藥物“HPMC 級 2910”，但仍然無處理腸溶包膜之條件。'505 專利要求一種著底衣之分開適用方法。Astra 將 CKD's 產品進行各種之試驗，以核實 CKD's 所否認採取第三底衣層之任一步驟。Astra 研究和測試 CKD's 批號 MA00200 與 MA00400，導致 Astra 再次認為 CKD's 產品實際上包含一著底衣。因而 Astra 發明者仍然相信 CKD 實際上運用一

常見之分離層。

爾後在1994 年6月，Astra '281 專利兩位發明者 Kurt Lövgren 醫生與 Johan Lundberg 博士，另外假設該腸溶包膜材料之中和化，也許可在原處產生反應。以此新理論和矛盾之CKD 資訊作為背景，兩位發明者構思，經由ARC中和腸溶包膜材料，而在塗層製程中形成分離層。Lundberg 與 Lövgren 在其實驗創造在原處分離層之時，尚未知悉CKD's 產品之製程。

美國商標法

(Lanham Trademark Act of 1946)

實施後第五十六

年

作者：David J. Kera、

蔡昀修 法務專員
輔仁大學歷史學系

Theodore H. Davis, Jr.

B. 商標訴願暨上訴委員會

3. 通稱

審查委員有以明顯之證據證明該名詞顯為通稱的責任。大眾理解的證據能從有力來源獲得，包含字典定義、研究資料庫、報紙與其他出版物。如一個商標是一慣用語，審查委員不能只引用商標個別組成部分的定義與一般使用，而必須提出複合商標整體意義的證據。在本案中，有卷存證據顯示以「facial plastic surgery」一詞在外科專業領域命名。它是一手術種類或類別的名稱。這個名詞廣泛的被使用，而商標訴願暨上訴委員會認定相關大眾會將該名詞理解為整形外科類型的稱呼。因此，FACIAL PLASTIC SURGERY 是通稱，指示提供服務的專業領域。亦或，即使商標訴願暨上訴委員會認定該詞為申請人服務的通稱，委員會會認為，考量其為高度描述性的語詞，申請人習得識別性的證據不足以釋明這些單字已能指示申請人的服務的來源。一名詞的描述性越大，習得識別性的舉證責任就越重。

商標訴願暨上訴委員會指出可，即使文字部分由通用名稱組成，假如這些字以非常特殊字型或伴隨者有特色的設計，有能註冊一複合字與設計商標。通用事物在主註冊簿上不具可註冊性，除非這些字的設計或所主張商標伴隨的設計引起的印象能跟文字本身給人的印象相區隔，或是有證據釋明該特殊外觀有習得的識別性。假如商標的背景或設計元素具先天的識別性，在沒有習得識別性之證據下，該商標仍可以被註冊。然而，通常幾何圖形一般被認為無識別性，且只可依習得識別性的證據獲得保護。僅有裝

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

飾特色的主題不能識別及區別申請人的商品，並不能起作為商標的作用。

美國著作權法— 成功未明

美國著作權法的“公平使用原則”是一種平衡檢驗（源於司法產生），編錄於美國著作權法案第 107 條”。其允許於有限度的、事實具體的情況下為了某些目的，包括批判、評論、新聞報導和獎學金，使用他人擁有著作權的作品。在確定某一著作權作品的特定用途是否為“公平”時，法院參考包含下列幾項因素：

王紫潔 法務專員
東吳大學法律學系

- 該用途的目的和性質，包括用途是否為商業性質，或者是非營性的教育目的；
- 享有著作權作品的本質；
- 所用部分的數量與實質內涵相對於著作權作品的整體；
- 使用該享有著作權的作品對於潛在市場或價值的影響。

根據第一項因素，法院通常注重於該新使用者對於原先作品的使用是否具有“變革性”。換句話說，是否該新使用者已完成夠多的工作而足以將該享有著作權的作品改變或“轉換”而成為一項新呈現的作品。

套用此第一因素於哈利波特案，尚不清楚法庭是否會認為史提芬亞克所著的“語彙”具有“變革性”。這本像是百科全書一般的“語彙”的確以拆解成為簡要術語、人物和場景的方式，“轉換”所有的七本哈利波特叢書，而直接索引該人物或術語所出現在書籍的位置。另一方面，史提芬亞克先生自承，“語彙”的用詞儘可能採用羅琳女士的原文，以求精確的描述。

玩具製造商，注意了： 判斷複製品是否侵權(二)

假定如此的使用可能造成商標的侵害，則德國法院也尋求歐洲法院的指引於如此的使用是否在商標調和指令第六條第一項第 b 款之意義上得能等同指示之一種種類或品質，且因而屬於“識別性”之抗辯範圍內。

模型判決

歐洲法院注意到玩具商奧泰克公司之使用毫無疑義的是商業性的且未經過同意，而這是有關相同於

歐普公司商標所被保護的那些商品；歐洲法院注意到其已認定如此的使用在兵工廠足球俱樂部(Arsenal Football Club)一案中可構成侵權。(Case C-206/01, [2002] ECR I-10273)。

根據如上判決，歐洲法院裁決，一個玩具註冊商標之使用，如果它的使用是建立在一品牌擁有者的實車上之一比例模型或是複製品，並假定它的使用可能影響該商標之根本且有指引來源之功能，則可能造成商標的侵害使用。

法院指出假使相關公眾並不會理解該標誌是一代表該比例模型車是來自歐普公司或是相關連之經濟企業體，則德國法院將必須認定該使用並不足以影響該商標之根本功能；然而，這是德國法院所須面對之事實上爭點。

歐洲法院懷疑該使用，如果有侵害，是否可能有描述性之抗辯。從此見解，在一比例模型上貼上一商標並不意味有意代表該商品之特性，而只是如實地呈現該商品原型之另一個元素。待續...

國際商標判例選

3. 錯誤連結的暗示

a. 發現錯誤暗示

在有充分理由的意見中，商標裁判及上訴委員會認為 SYDNEY 2000 這個廣告和商業服務，亦即替他人廣告的服務、宣傳服務以及協助處理工業或商業公司和通訊服務的標誌，並對整體標誌的一部份 SYDNEY 聲明不專用，乃錯誤的暗示連結了奧運將在 2000 於澳洲雪梨舉辦。商標裁判及上訴委員會也認為該標誌不僅僅是服務的描述，也不是主要地理上的描述或主要地理上虛偽的錯誤描述。因此，確認了在商標法 2(a) 項下的駁回申請，但在 2(e)(1)、(2)和(3)款下的駁回則遭到撤銷。

依據 2(a)項做成的駁回申請須要該標誌的組成或包含會對活著或已故的人、組織、信仰或國家標誌造成錯誤暗示的事物，或使其遭到輕蔑或不名譽。審查律師有著證實依據 2(a)項駁回註冊要件的責任，並且證實系爭標誌或相關部分、獨特的指涉人、組織、信仰或國家標誌。此外，審查律師必須證實該人或組織和申請人的商品或服務並無關連，以及該人或組織有足夠的知名度，因此當申請人的標誌被用在申請人的商品和服務時，和該人或組織的關連會被預設。

審查律師提出了從 LEXIS/NEXIS 資料庫中和事實有關的新聞文章的摘錄，並由申請人認知奧運在 2000 年時在澳洲雪梨舉辦。

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

黃星源 法務專員

東吳大學法律系

我應該合併嗎？ 只有當你必要的時候！

任何開始一個新創投事業的人都會面對到無數個與實體相關問題的選擇。新創投事業應該是一個股份有限公司或是一個獨資企業呢？什麼是一個有限責任公司(LLC)？普通與有限合夥之間的差別是什麼呢？

雖然這個章節將會解決一些(但不是全部)關於實體分析的選擇的稅務考量，但先讓我花點時間在非稅務考量上面。在思考我們的新實體將會如何被課稅之前，我們應該先專注在這個實體將會做什麼，這個實體將會有何種資產以及什麼樣的轉型策略？聽起來非常簡單，是不是？很不幸地，這些非常簡單的問題經常都在規劃階段被忽略，並在未來的某些時候產生重大的困難。

在加州，任何許可的職業(從律師及承包商到指甲修飾師)都不得經由一個有限合夥或一個有限責任公司來營業。對於律師、會計師以及建築師而言，則有特殊的型態，他們可以選擇一個有限責任合夥做為他們的實體。

林忠 專利工程師
清華大學工程與系統科學系

另一個重要的考量是關於責任保護：這個新創投事業會從事何種商業活動以及擁有人還有什麼其他的資產呢？每個人都知道責任保護就是去保障 LLC 的成員以及公司的股東受害於他們的實體員工所為的行為。但當涉及到訴訟是直指擁有法律實體的個人時，在被一個股份有限公司與一個有限責任公司所提供的保護之間就有著巨大的差別。

韓國設計保護法細則的修正

韓國設計保護法細則的修正已經在 2007 年 7 月 29 日發布。此修正已於 2008 年 1 月 1 日開始實施，並適用於 2008 年 1 月 1 日或之後申請之設計申請案。最主要的修正細節如下。

設計申請案某些圖式之省略

依設計保護法第 9 條第 2 項，一個設計申請必須伴隨著圖式，或是由相片或樣品來替代。通常，這些圖式必須包含設計物品的六面視圖及一個透視圖。此六面視圖係為前、後、左、右、上、下六個視圖。倘若一個視圖與另一視圖是相同或互為鏡像，則上或下視圖的其一，左或右視圖的其一，前或後視圖的其一可以被省略。

在新的修正下，如果在這六面視圖中有多個相同的視圖，申請人是被允許省略除了一視圖外的其他相同視圖。此外，在虛擬設計的情況下，如：圖式

的使用者介面、圖像(icon)及圖面影像，這新的修正允許申請人省略除了前視圖的其他視圖。此次修正的目的是當申請人提出設計申請案時，增加其便利性和效率。

非實審設計註冊標的商品之擴展

自從 1998 年起，設計保護法採取非實審的註冊制度，其允許指定於設計保護法細則中表列的商品不需任何實質審查即可註冊。包含於此列表中的商品通常有急速變化的趨勢，如時尚的物品。在檢視僅僅最基本及表面事項之後，落入於這樣制度的設計將被註冊，所檢視者如：設計的申請是否有適當的格式、此設計是否可能危害善良風俗或社會秩序、此設計是否有工業上的可利用性、及此設計基於在韓國的公知設計是否可以輕易地被創造。這個制度允許這類商品設計的權利被急速地建立。

先前，商品在下列國際商品分類之商品是唯一非實審設計註冊合法的標的：

- B1：衣服
- C1：床上用品、窗簾等
- F3：辦公用紙、印刷物事等
- F4：標籤、包裝的容器等
- M1：紡織品等

新的修正更進一步擴展非實審設計註冊合法商品的標的至下列商品：

- A1：加工食物，如：口香糖、點心、巧克力等
- 視覺設計，如：圖形使用者

者介面、圖像(icon)、圖面影像

此修正的目的是允許上述生命週期相對較短且易受趨勢影響的商品可以迅速地註冊成功。

陳侑廷 專利工程師
清華大學工業工程學系

LEE 新聞

ITI, LEE 國際的新智囊團

LEE 國際最近建立名為貿易投資協會的智囊團。正式的發表接待會在舉辦時，從政府部門與商業團體而來的約有 200 位，國內與外國皆有出席。尤其是，HE Hee-Bum Lee，即商業大臣、產業與能源大臣，Mr. Suk-young Lee，即韓國國際貿易協會的副主席，和 H.E. Michale Geier，即德國的韓國大使發表分別代表官方政府、商業團體和在韓國的國外大使發表祝賀演說。

Chulsu Kim 博士，在 Lee 國際的資深顧問和前世界貿易組織之副主席，商業大臣、產業與能源大臣和韓國智慧財產局長，將擔任 ITI 主席。

Mr. Hoon Chae，前資深韓國貿易和投資促進機構資深到總裁將任董事長。Kim 博士和 Chae 先生將會由 41 位其他職業專攻國際貿易和投資之 41 位其

他職業所支持，包含傑出的韓國和國外檢索夥伴，從 Lee 國際來的律師和其他的專家，使得 ITI 韓國成為在 41 位其他職業的私人智囊團國際貿易和投資領域。

ITI 將會把焦點放在以下範圍 1)貿易和投資政策忠告，2)國際和內國的法律法的忠告，3)貿易促進和爭議解決，和 4)越界投資促進。隨著他們的才能和多樣化的組合，ITI 將有能力提供政府和商人高品質之研究，顧問的和法律忠告的服務。

智權新聞

EPC 2000

歐洲專利公約 2000 的背景

歐洲公約建立於 1973 年，在大約 30 年之後，感覺需要一種新的公約。新的公約應該把相關於 TRIPS 協定的國際發展與專利法條約 2000 的國際發展列入考量，而且應該同時滿足使用者與歐洲專利局的需求。更進一步的說，希望簡化 EPC(把不需要的規定移除)而且使 EPC 更具彈性。此一趨勢導致新的公約-叫做 EPC 2000 的產生，原計畫於 2007 年 11 月 13 日實行。

何種專利與專利申請將被影響到?

EPC 2000 將應用於所有歐洲專利申請，而其申

請日於 2007 年 11 月 13 日起與之後，與相關於此申請之核准專利。然而計劃中，原則上在 EPC 2000 中也應用於所有待審的歐洲專利申請與已核可的歐洲專利，如可能的話。

主要的重大與程序衝擊到 EPC 2000 與舊 EPC 的重要差異在於許多程序與行政性質的細節已經重法條轉到施行細則。後者更容易被修改，並因此更具彈性的公約能被獲得。藉由 EPC 2000，申請權人與專利權人確實能獲得更多權利，且更進一步，一些存在含糊不清的問題也已經被澄清。主要改變總結如下：

● 申請

申請書可以任何語言來申請，具有申請權利範圍並不是獲得申請日之前提，提交說明書一事可取而代之的是申請人可提及先前已經提出過的申請案。

(待續)

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

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

拜耳醫藥保健案-

NARB 判決小組 # 142

何嘉倫 專利工程師

輔仁大學物理學系

本案涉及消費者以及糖尿病人所使用的設備以監測他們血糖標準的專業廣告，每次將特別試紙插入

到這些儀錶，血液檢查即已進行。由於試紙生產中的微小製造差異，當啟用一包新的試紙時，大部分試紙會配備有用戶手動鍵入儀錶之校準代碼。但是，拜耳的儀錶係自動讀取校準代碼，並不需要手動編碼。

拜耳不是突顯此特徵的方便性，而把它描繪成一種安全性的優點。其廣告聲稱，傳統儀錶的編碼錯誤使測試結果偏差率可高達 43%，且在臨床上造成嚴重的後果。像這樣之主張，顯然可以嚇唬消費者並損害競爭對手的市場佔有率。

雅培公司所銷售流行的血糖儀錶，係需要手工編碼。

然而雅培的儀錶經過精心設計，使編碼錯誤很少發生，且當操作時，最有可能錯誤的類型不會產生不準確的讀數。因此，雅培質疑拜耳的廣告，理由是其錯誤地貶低手動編碼儀錶和歪曲編碼錯誤的意義。NAD 同意雅培，並建議拜耳中止其廣告。拜耳提出上訴，爭辯它有權告知消費者有關在理論上潛在的編碼錯誤之後果（無論與事實多麼遙遠）。

本項異議的記錄資料龐大，包括廣泛的科學文獻和技術資料。儘管如此，NARB 小組成員抵達熟悉於科學和法律論點的聽證會。在這些簡報期間有積極的詢問，並且評判小組的決定在系爭問題的掌握令人印象深刻。最後，該小組同意 NAD：依據拜耳的研究係非在消費者有關的條件下所進行，且未表明雅培儀錶的編碼錯誤可能置糖尿病患者於危險之中。

在這兩個訴願案中，NARB 小組認真地履行職責，並提出務實和理由充分的決定。他們似乎特別讚賞那些以清晰、簡明和有禮貌的表現，且雖當然尊重 NAD，全國租車訴願案顯示，NARB 並非不願意以新的眼光來看待這些問題。

透視歐洲

此案是由荷蘭法院提交給歐盟法院，係有關愛迪達對抗 Marca Mode 及其他公司所提起的一商標侵權訴訟。愛迪達憑藉其以對比色彩為背景的知名三條紋圖案要素之註冊。Marca Mode 的圖案要素則是由二平行條紋及對比顏色背景組合而成。在第一審，愛迪達獲得勝訴，然而該勝訴判決在上訴審遭

到撤銷。上訴審法院撤銷理由為愛迪達的三條紋圖案之所以有識別性，係由於愛迪達大量地使用及廣告，而既然條紋圖案應保留由一般大眾為使用，愛迪達應該僅就對抗其他三條紋圖案要素享受保護。

愛迪達再度提起上訴，並爭執保留特定符號得為一般大眾自由使用之公共利益，係有關於專用權是否被核准，而非關於已被賦予權利後的侵害問題。荷蘭法院將該議題提交給歐盟法院尋求指導，連同請求指導若一普通消費者感覺一較晚的商標僅為裝飾是否涉及侵權。

可利用性的需要

在可利用性的需要方面，歐盟法院與愛迪達一致。其宣稱公共政策需保留某些符號使所有商人得自由使用，於確定是否准予商標權的保護係相當重要的。然而，一旦保護被准許，「可利用性的需要」將被限制在較狹隘的範圍內。

在法院的觀點，在此案件中當商標近似、商品相同或近似，混淆的可能性係侵權的特定必要條件。

陳寬謀 業務經理
台北技術學院機械學系

王苡甄 法務專員
政治大學法律系

實務新訊

韓國進口了價值 US\$50 億的技術

在 2007 年，韓國花費破紀錄的 US\$50 億進口技術。雖然韓國從出口技術贏得了收入 US\$20 億，它仍然有 US\$29 億技術貿易逆差。

教育部門、科學技術部門(MEST)和韓國工業技術協會分析了專利、商標、實用新型、新式樣、技術訣竅及在韓國與外國間的技術服務交易(根據出口技術 1,844 個體和進口技術 2,585 個體的調查)。在 2008 年 11 月 27 日，他們公佈了韓國的技術貿易報告(TTR)。

根據 TTR，2007 年韓國出口了 US\$21.78 億有價值的技術，比 2006 年增加 14.9%，在 2007 年並且進口了 US\$51.03 億有價值的技術，比 2006 年增加 5.5%。因此，在 2007 年，技術貿易逆差在韓國從 2006 年 US\$29.25 億減少了到 US\$29.41 億，減退僅 US\$16 百萬。電子產業出口了 US\$14.83 億有價值的技術，占有技術出口的 64.7%，並且進口了 US\$25.97 億有價值的技術，占有技術進口 50.9%。電子產業的貿易逆差是 US\$11.89 億，占總逆差 40.7%。當韓國技術出口的總數量增加，技術進口的總數量也增加了。機械產業出口的 US\$459.3 百萬(21.1%)和進口的 US\$999 百萬(19.6%)有價值的技術。

材料和機械產業有最大的增加技術進口，分別為 80.9%和 39.4%，而建築和服務行業有技術出口最大的增加，分別為 352.1%和 55.8%。另，電子、服務

和建築業的貿易逆差比 2006 年改進了，而在機械、資訊通信、化學及材料產業的貿易逆差則惡化了。

韓國主要技術出口國為中國(36.6%)和美國(25.1%)，而主要技術進口國為美國(59.8%)和日本(11.8%)。韓國與中國、印度尼西亞和印度有技術貿易順差，但是與美國、日本和法國則有技術貿易逆差。特別是，韓國與美國的技術貿易逆差是 US\$25.37 億，占韓國的總技術貿易逆差 85.6%。

根據 TTR，韓國有貿易逆差，因為它進口了關於 CDMA 技術(美國)，LCD 技術(美國和日本)和 MPEG•DVD 技術(日本)。而韓國出口了關於的汽車零件、移動電話和個人計算機•CAM•DVD 等技術的重大收入。

進一步，韓國從出口技術訣竅、發明和技術材料等項目賺得了 US\$14.89 億(68.3%)。韓國也進口了 US\$22.15 億(43.4%)有價值的專利技術和 US\$992 百萬(10.4%)技術訣竅。

在 2012 年之前，MEST 期望增加它對根本技術研究的投資 50%，和達到技術貿易平衡比率 0.7。根據 MEST，它計劃藉由金援國外專利申請和形成轉移技術國際組織的網絡達到這些目標。

罕見的 UCITA 法案件(上)

-110 萬美元損害賠償判決-

Timothy J. Lockhart

去年 12 月 17 日，Virginia Alexandria 巡迴審判法庭之陪審團評決，一家網頁開發商應損害賠償美元\$1,138,500 予一家僱庸徵才公司。第 CL07003974 號案「Blue Line Media, Inc. v. Redmon Group」是少數關鍵在 Virginia 統一電腦資訊交易法(原文全名為 Uniform Computer Information Transactions Act，下文簡稱 UCITA 法，該法係 2006 年制定於 Va. Code Ann. §§59.1-501.1 至 509.2)之解釋的案件之一。

UCITA 法之主要目的是標準化法律，並建立授權數位資訊軟體及其他形式之違約準則。雖然在 90 年代晚期，UCITA 法預期將被美國全國廣泛採納，但迄今只有 Virginia 及 Maryland 兩州頒佈此法。此外，許多營利或非營利的消費者保護團體及提倡組織反對 UCITA 法，因為他們主張 UCITA 法偏袒軟體出售商而不利於出售商軟體之被授權人。

然而於 Blue Line Media 案，陪審團判定事業之被授權人(即徵才廣告公司 Blue Line Media，其主張軟體出售商 Redmon Group 不能履行提供契約約定之互動式網頁)一方勝訴。本案 Redmon Group(網頁開發商)承諾為 Blue Line Media(徵才廣告公司)開發網站，其網站應具有「使求職者張貼簡式履歷、聯絡雇主及收取自動電子郵件(以確認雇僱雙方每一個交易)」之功能。但 Blue Line Media 主張此電子郵件系

統從未正常運作。另 Blue Line Media 亦主張，相反於 Redmon Group 之保證，若缺乏來自 Redmon Group 的技術性支援，則他們的員工無能力經營該網站。

就設立互動式網站的費用，Redmon Group 估價約美元\$600,000。於支付網頁開發商 Redmon Group 超過美元\$543,000 後，卻遭拒絕檢視運作該網站之軟體，Blue Line Media 據此斷定 Redmon Group 不能履行契約約定之成果，並提出毀約訴訟。…待續

歐洲專利

運用-先導計畫

在歐洲 EPO 與英國、德國、丹麥與奧地利的國家專利局間之先導計畫已就定位，透過這項先導計畫，EPO 會利用這些國家專利局的檢索結果以試圖提昇先前在這些國家專利局所提出申請案而主張有優先權的歐洲專利申請案之檢索報告作成之速度。

有參與這項計畫的會員國之專利申請人，想要在巴黎公約規範的優先權有效年度之內，接著提出歐洲專利申請案者，可僅以一份國家專利局所作的檢索報告提出 UPP 申請表。而 EPO 可望在 3 到 6 個月內頒布擴大歐洲檢索報告 (Extended European Search Report)。這改善

林明燕 法務專員
東海大學法律系

了當前 EPO 所花費的時間。就目前來說，對一件在優先權年限結束之際提出的申請案來說，在優先權日 18 個月之後以 A2 公開的方式被公開是相當普遍的，而不含檢索報告，而於幾個月後(有時會是多個月)做出檢索報告者，會因而以 A3 公開的方式被公開。目前優先給未主張優先權的歐洲申請優先，但即使如此，該檢索報告通常會花費 6 個月才完成。

國際(PCT)申請案(如 EPO 為該案的國際檢索單位)將不含在內。這相當令人遺憾，因為該 PCT 申請途徑對英國及德國申請人來說相當受到歡迎。

EPO 將會監視該國家檢索報告是否有助於加速歐洲檢索，並且在該計畫進行的同時將結果公佈。該項先導計畫只進行至 2008 年 4 月 1 日。該方案可望能橫跨更多國家的專利局而全面實施。

與一特定來源，因消費者將因而聯想該商標來自二不同來源而非同一來源，他人使用該商標幾乎在定義上為侵蝕該連結。此為淡化之本質。

(3) 二者商標近似之程度。淡化之發生，兩造商標須相同或實質近似，而使得他們實際上產生相同商業印象。雖許多新商標可能使消費者想起知名商標，僅當商標實質地相同，消費者才會停止獨特地聯想原告商標為原告，而開始也將其與被告相連結。

李翊群 法務專員
政治大學法律系

法院如聚焦於此三要素，將大大地改進淡化主張途徑。一貫堅持此等原則將提供認定商標淡化較簡單、較可預期及較合理的基礎。

II. 商標淡化學說之起源

於1927年，Lanham法案通過前近20年，Frank I. Schechter出版其當時典型之論文*The Rational Basis of Trademark Protection* (商標保護合理基準)。Schechter之論文廣泛地被認為係美國淡化學說起源(註一)。Schechter係關心法院對於「現代商標」對抗非競爭商品使用，提供不充分保護。其描述商標功能僅在識別特定產品來源或起源，因而如第二來者於不同交易使用相同商標「並不違法」之見解為「古老的」。Schechter要求認知「商標保護真正基礎」，而指出「今日商標之主要目的為創造及與習慣之維持，而非來源之指明，且...對商標所有人最重要者係商標獨特性或不可分性之維護」。

註一：例如 Moseley v. V Secret Catalogue案(537 U.S. 418, 429, 65 U.S.P.Q.2d (BNA) 1801 (2003); Ringling Bros., 170 F.3d at 453, 50 U.S.P.Q.2d (BNA)

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

at 1068 (雖有探究之判決先例，「商標『淡化』有別於『侵權』之概念一般地係被追朔至Frank I. Schechter」) (引用不公平競爭再聲明(三) §25 cmt. B (1995)); Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026, 1028, 10 U.S.P.Q.2d (BNA) 1961, 1963 (2d Cir. 1989) 引用Schechter (描繪Schechter為「淡化學說之父」)。

申請專利範圍之撰寫 (四十六)

法例條文 - 一些基礎原則

§28-II 繫合元件 (Tying Elements Together)

雖然憑空難以列出書寫機械申請專利範圍之基本規則，一好的通則可能是每一元件或元件之一部必須連接或功能上關聯到至少一其他元件或部件，且所有元件必須透過暨或更多該個別元件間之連接繫合成一單元。因此，若有五個元件 A 至 E，以多

分析淡化主張之「合理」途徑：

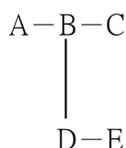
真正商標淡化之三印記 (2)

William G. Barber原著

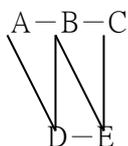
I. 序

(2) 原告商標獨特之程度。獨特性或許為淡化最關鍵(及最易被忽略)要件。當消費者僅聯想商標

種方式連接，例如：



在此例中，將 D-E 群組連接至前一群組 A-B-C 是必要的，例如透過 D 連接至 B 及 E。通常會有很多連接方式，例如：



即使是一元件或部件，切忌讓它懸空單吊而無明確連接至任何其他事物，及無明確功能於組合物中。例如，不得描述"一把手有一分叉端"，卻沒有重述任何分叉端的功用。與其冒著定義不統一或不完整結構之風險，不如犯錯於陳述過多元件間連接及合作之處。想像元件為島嶼，該部件或元件半島，而連接或合作陳述為橋；然後，確定當完成申請專利範圍時，每一個島和半島都由橋直接或間接連接至每一其他島或半島。

一個確定綁住元件之小技巧為畫一申請專利範圍陳述，且僅為此，的插圖，或"樹枝圖"。若文字

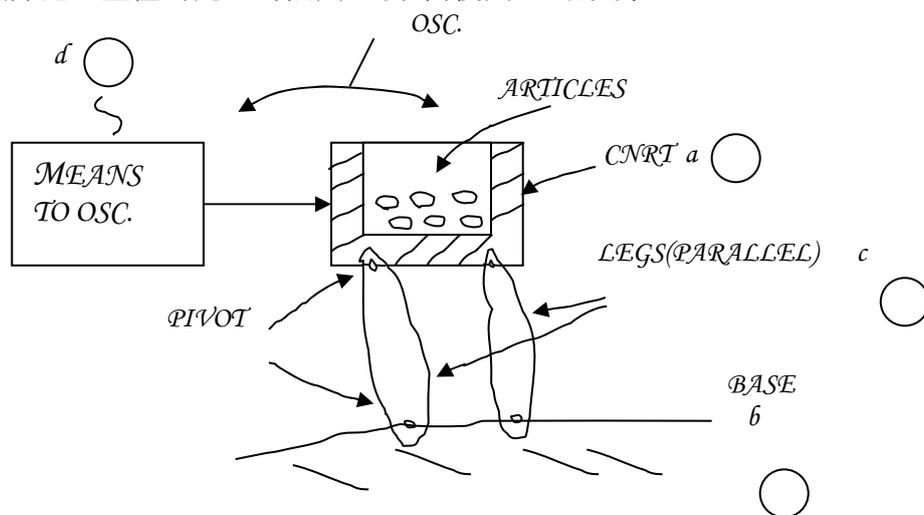


Fig.1

許可，儘可能使該圖與圖式中之特定例子不同。如果有一些元件、特色、或"膠水"遺失，¹或必要特色被遺漏，又或不必要的特色被包含，則該圖必須應該會描繪的比文字更清楚。

例如，參見第十四節申請專利範圍第一項搖動器樹支圖(Fig.1)：

此為描繪一申請專利範圍第一項元件的簡單草圖之例，並顯示它們如何連接。

摘要：

將申請專利範圍元繫合在一起；主張機械而非零件。勿使任一元件未連接至其他物事，或於所主張之組合物中無明確目的。如果其於所主張之組合物中無目的，他可能可被剔除。

註 1：專利局亦建議審查員在檢索時這樣做。參見 MPEP 904.01, (a), (b), 及(c)。他們必須檢索該申請專利範圍亦涵蓋之未揭露結構。大部分機械申請專利範圍涵蓋很多，通常無限多，可能結構。

專利法基礎理論(46)

§1.09. 專利取得過程概述 (十)

[3] 專利商標局之發證後控管

雖係行政部門內之行政機構，專利商標局並非一規範性機構。該專利商標局缺乏聽證及判定侵害問題等聯邦法院專司之審判權。

在 Pub. L. 96-517 立法之前，除非專利權人申請再發證—專利權人自願提出—或一專利涉及與一待審專利申請案之衝突，則該專利商標局缺乏法定或其他權力去再次審視其授予專利審定之妥適性。申請案再發證的情況下，專利商標局僅有權力核駁發證一再發證專利。與一待審專利申請案有衝突的情況下，專利商標局沒有權力轉移至相對於習用技

術，該發證專利之有效性，而只有權力決定於該申請案及該專利間是否有權主張。

一旦包括相當費用繳納之再審查正式請求提出後，Pub. L. 96-517 授予任何人有權讓專利商標局根據由尋求再審的人提供給專利商標局之習用技術再審查一發證專利的申請專利範圍有效性。

[4] 美國專利程序與歐洲專利公約國及日本盛行程序之比較

由以上§1.09[2][b]，應已明顯，美國專利程序與遵守歐洲專利公約國 (EPC) 及日本盛行之程序基本上不同。注意以上§1.09[2][b] 中，係觸發以下事件之差異：(1) 專利期間之開始；(2) 發明官方公開揭露；(3) 回復侵害損害之權利；(4) 合法提起侵害訴訟程序之權利。

美國實務之根本原則既完善，且理論上比起歐洲或日本實務，對發明人較公平。因為公開揭露實際地及不能挽回地消除發明為營業秘密之任何合法權利，一發明人或其利益繼承人於官方公開揭露發明前，應有權知道是否專利權將被授予。美國專利制度認為，且其架構係環繞發明人有權得知至少政府行政部門是否樂意以不明確的發明營業秘密持續狀態交換有限期間的專利權，因此允許發明擁有人做有知識的選擇。然而，該政府司法部門有權，且事實上有義務，再審查行政部門在專利權人實施專利之企圖中核准之妥適性。在美國司法撤銷機專利之率比遵循歐洲專利公約國或日本，甚或加拿大還高。因此，遵循歐洲專利公約國或日本，於行政審查階段，即，專利申請階段，喪失營業秘密權利之風險必須加以權衡美國相對歐洲專利公約國或日本，於被否准專利實施有較高風險及潛在較高花費。

法訊新知

英國商標為歐盟商標所有人變更審查實務及效力
英國智慧財產局 (UKIPO) 對於英國商標申請之審查方式進行重要改變。

自2007年10月1日起，英國智慧財產局不再因較早衝突商標而為商標核駁之審定，取而代之者，由該較早商標之所有人考量其利害關係而異議該申請。

衝突商標之檢索仍將由商標審查委員進行，並將結果提供給申請人。申請人將有二個月時間考慮檢索結果以決定是否進行申請案之任何修正、撤回或不作修改繼續進行。

蔡律瀟

台灣大學法律學士

台灣大學法律學研究所