



98年07月號 道法法訊 (207) ©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」

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 (四) - - 蔡豐德
漫談現實生活中應有的法感 (六十七) - 洪順玉律師
德國新型的介紹 (二) - - 潘養源
美國專利訴訟 - - 胡文和
印度專利法規修改 (六) - - 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(三) - - 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(五) - - 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(十七) - - 陳俊元
ECJ確認在OHIM上訴的新證據 - - 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 (三) - - 王紫潔
國際商標判例選 - - 黃星源
我應該合併嗎？ - - 陳侑廷
韓國法院對商標識別性之見解 - - 林忠
ITI, LEE國際的新智囊團 - - 何嘉倫

第十七至十九版：

智權新聞 - - 周大鈞
智慧財產權新聞 - - 吳順欣
透視歐洲 - - 王苡甄

<p>Viacom控告Youtube侵犯著作權[一] - - 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>歐洲IP - - 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>歐洲專利 - - 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 (3) 林明燕</p> <p>申請專利範圍之撰寫 (四十七) - - 蔡馭理</p> <p>專利法基礎理論 (47) - - 蔡律灑</p> <p>法訊新知</p> <p>附刊：「電子發行可行性」問卷結果</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（四）

台北高等行政法院畢竟非專利審查機關，故未能正確引用審查基準第 5-1-45 頁如次之規定：『經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式（更正之處理，參照本章 4.3「更正」）。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定「舉發不成立」；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定「舉發成立，應撤銷專利權」。』就此一規定，吾人有以下意見。

我專利法第四十六條第二項規定「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」因舉發之審查適用再審查之規定，故官方如認僅部分請求項違反專利法之規定而致有不予專利或舉發成立之情事者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式，在實務上並無疑義。就此，如智慧局僅通知上訴人修正，**但並未於通知書中依法明白載明如未修正，將導致不予專利或舉發成立之審定者**，恐有違法之虞。蓋，申請人可能認為或許還有爭辯或爭取之空間，而不至於逕獲不予專利或舉發成立之處分。尤以如本件之情形，因身為外國人之申請人在相對應美國及歐洲案均屬有利之審查過程下，可能無法想像在世界專利領域表現不錯之中華民國之專利審查機關竟敢違逆世界潮流，而獨為系爭專利不利之審定。故在申請人未能及時、充分了悟官方竟能「蠻幹若此」下，似顯有違前開條項教示之情事；

智慧局面對如本件之情形，似常引用法理論據如次：「惟查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就不相同，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。」唯此一理由不免大謬如次：

一、誠然，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，故應就上訴人之訴求而為論究，允不宜脫離其真意而為離題臆測。以本件而論，上訴人並未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為何將不相同？上訴人原有之訴求如何違背行政救濟之精神？上訴人既未於行政救濟階段提出更正申請專利範圍，如何有應不予受理之可言？

二、詳言之，因上訴人之主要訴求如次：

- (一) 上訴人認為系爭專利應屬可准；
- (二) 縱使智慧局強欲認定系爭專利不可全部准予專利，至少亦應依職權准予申請專利範圍第 11 項，及其相對應或實質相同之其他請求項（第 5 及 7 項），而非全案核駁；

三、雖專利法並無明文部分核准之規定，然亦無不准部分核准之條款。雖審查基準有首揭明文，然如前揭載，審查基準第 2.3.1 節之逐項審查原則，其無異指出如有一獨立發明請求項已屬可准，則其屬可准之事實，即應獨立存在，而不應受其他請求項是否可准之影響。故智慧局及原審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，豈無可議？

四、智慧局、經濟部訴願會或原審法院之創為「專利完整性」之概念，是否出因其法理或人民權利保護意識或知識甚屬有限，致其所採實務與見解顯有偏頗之故？

前段所提相關行政機關及法院所新創之不存於專利法規之專利完整性概念，應係出因於其誤認一專利申請案之申請專利範圍係屬不可分割之故。然查此一實務甚屬無稽，因：

子、凡為人者皆知：原告訴求給予一百萬，法院如認應判予二十萬者，僅需縮減債務人給付額度即可，而非駁回原告之訴；

丑、同理，申請專利範圍亦無不可分之情事。查，申請專利範圍既應逐項記載與審查，何有不可分別授予專利之理由？按，智慧局所頒布審查基準第二篇第三章第 2.4 節第（3）目第三段有如下為專利界所熟知之基礎知識，即「原則上，上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性。」而獨立項與附屬項乃典型之上下位關係，即原則上獨立項與附屬項乃可分別准予專利之請求項（事實上，很多分割案皆有如此之關係）。被上訴人未能認知及此簡易法理概念，令人遺憾。詳言之：

1. 一專利之有獨立項及附屬項之記載，純係出因結合相關之訴求於一案件，以節省官方及申請人兩者之勞費；
2. 自他一角度觀之，謹以某發明案件僅有一獨立項及一附屬項為例。假設申請人錢多或基於來日權利主張之方便或強勢而求專利數量之大，遂將該發明寫成兩個案件，其一僅含該獨立項，另一案則僅含改寫成獨立項之原附屬項，並同日申請之，則官方將無法核駁任一案件，而不得不皆核准之。此理既明，第 11 項為何不能單獨准予專利？

寅、既然附屬項得轉為獨立項之記載，而不變更其實質內容，則何有不可獨立准予專利之可言？目前正擬修法而許部分核准，豈非表示目前法令

蔡清福 律師

- 交大航技系輪機組畢業
- 輪機高考及格
- 輪機甲種特考及格
- 台法律系畢業
- 律師高考及格
- 東吳法碩甲組碩士
- 創立道法法律事務所

有缺？既然本件出因法令有缺，在法令未完善前，真不得依「法」或依理為救濟？

卯、最高行政法院如真開明，然尚不能逕即認同本文，似宜根據我行政訴訟法第二百五十三條第二款之規定命為言詞辯論。

新式樣專欄（四）

程序的議題—圖面—電暖器/案例：R 592/2007-3

此已經註冊一個電暖氣之特色為差異圖像，有些顯示 13 桿而有些圖顯示 18 桿。要撤銷之申請人既辯稱該新式樣相較於習知技藝缺乏個別的特徵，又辯稱由於其非一個產品（而係幾個產品）的形狀外觀，故不符合新式樣的定義。上訴委員會撤銷無效部門之決定，認為即使在該註冊實際上顯示的是超過一個新式樣，一件新式樣之定義是滿足的，此係一種形式的錯誤。該無效申請案因此被發回到一審為個別特徵論點之考量。他們的判決係類似於該委員會在 R 1493/2006-3（關於此申請階段）前案者。

程序—平底深鍋—把手/案例：R 1456/2006-3

系爭新式樣關於一平底深鍋之把手，並基於特別是英國註冊的新式樣第 210637 號新式樣（顯示（以我們的觀點）一個很類似的把手）而被異議。共同內部市場調和局(OHIM)撤銷該新式樣，但他們的決定暨表明該新式樣是“非新的”，又表明那是應係“由於缺乏個別的特徵而被宣告無效”。依據該上訴委員會，此一模糊解釋注定要污染該決定，並且該案因此被發回一審為進一步的考量。

在另一邊的草皮總是比較綠

在 Rolawn 對 Turfmech 一案中, [2008] EWHC 989, 提出在一廣大區域的割草機之英國註冊及未註冊新式樣之侵權案。法官認定被告（儘管他們的主張相反）在發展他們自己的機器上，已從該原告的機器獲得一種密切的利益。（待續）

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（六十七）

國家刑罰權為國家公權力之一種，法治國家基於刑事法規範，而行使其刑罰權，其干涉人民之自由、權利及法律地位程度之深，在法秩序中沒有其他法

律可以比擬，從而必須防止國家權力之濫用。限制國家公權力不當行使之方法不勝枚舉，然若以憲法拘束刑事法之角度來觀察，有學者認為，憲法之作用係消極劃定國家刑罰權之外圍界限，而非積極賦予國家刑罰權以根據。而所謂：「消極劃定國家刑罰權之外圍界限」，本文以為其意義應在於，需以憲中與刑事法相關之基本精神為底限，作為刑罰權之外圍界限，國家則於遵守憲法精神之範圍內行使刑罰權。實則，刑法應優先保護者，為屬於個人尊嚴基層之生命、身體、自由、名譽、秘密及財產等個人法益，國家刑罰權僅能就侵害此等個人法益之行為，以為侵害為保護此等法益所不可或缺之外部前提要件之行為，始能認定為犯罪，倘有國家不顧有無侵害此等生活利益，而純自違反道義或社會倫理之觀點，將一定行為認為犯罪，應認為其已超越國家刑罰權之界限。

傳統中國之刑罰乃出於治國的目的構想，而作為維護社會秩序的一種工具，如韓非子所云「明主之治國」……重其刑罰，以禁姦邪…。又說：「正明法、陳嚴刑，將以救群生之亂，去天下之禍，使疆不陵弱，眾不暴寡，耆老得遂，幼孤得長，邊境不侵，君臣相親，父子相保，而無死亡繫虜之患」，這充分顯示刑罰的目的觀，把刑罰當作治亂之藥石，並且由於目的觀與一般預防之過份強調，致造成重刑的主張，以嚴刑重罰為止姦息暴的手段，如管子所稱：「行令在乎嚴罰」，商鞅所云：「去姦之本莫深於嚴刑」，以及韓非子所言：「嚴刑者，民之所畏也，重罰者民之所惡也。故聖人陳其所畏

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

以禁其表，設其所惡以防其姦，是以國安而暴亂不起。吾以是明仁義愛惠之不足用，而嚴刑重罰之可以治國也」。由此可見，法家均認為重刑才足以令人民畏懼懾服，不敢以身試法，如此，才能嚇阻犯罪也。否則，若刑罰太輕，則不足以去姦除惡。

德國新型的介紹（二）

by Jenkins

分立程序-一個新型申請可以從一個較早的在德國有效的專利申請(即一德國國內申請或歐洲/專利合作條約 (PCT)申請指定德國)中「分立」出來。該新型保留了該較早專利申請的優先權日期。分立是一個有用的工具，例如，若執行保護是立即須要的，或者習知技藝是可引證來核駁一專利申請，但其將不能引證來核駁一具有同樣優先權日期的新型申請。

·方法發明-方法的申請專利範圍在新型申請中是不被許可的。

·最大保護期限-新型的最大保護期限是 10 年。

訴訟及補償

新型的主要優點其中之一是其快速的登錄程序。當可執行的智財權是立即需要時，其可證明是特別有用的。

胡文和 專利工程師
· 台北科技大學電子系

例如，若是一專利申請仍然是懸而未決的，而潛在的侵權卻正在發生時，針對侵權者的訴訟可藉由分立一新型而被預備。訴訟程序可基於該新型而開始。一旦該專利被授予了，其即可被包含在侵權訴訟中。

當分立時，新型申請的申請專利範圍是可修訂的。該申請專利範圍可因此而重新起草以較佳地區隔於該習知技術或較佳地涵蓋該侵權。

一般而言，新型訴訟類似於發明專利訴訟。同樣的補償是可獲得的，即強制令(包括暫時強制令)、賠償金、銷毀、揭露侵權產品的來源與扣押。然而，其間是有差別的：

· 暫時強制令-如果新型所有人可證明一有效的申請專利範圍(即新型保護的成立)、理由(即侵權)以及急迫性，暫時強制令是可獲得的。因為新型登錄而未審查，除非被侵權者挑戰，法院是否應當假設新型是有效的，或者是否(新型)所有人應當在申請暫時強制令時證明新型的有效性，是可爭辯的。法院似乎通常不願基於新型保護而授予暫時強制令，除非(新型)所有人提供為何該新型應當被假定是有效的理由。一種授予有效性的方式是提呈一平行專利申請之習知技藝的檢索結果。

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

其中 Finlayson J.A.於第 487 頁提到:

「一事不再理之原理適用於當一具有法定審判權之法院所作成的判決提供案件之法律評價之最終處分，並作為涉及相同主張、請求或訴訟原因之任何後續訴訟程序之絕對阻卻原則的情況下。爭執點禁反言是一事不再理的一個面向。爭執點禁反言之常引用規定係歸因於 Guest 法官在 CarlZeiss-Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2), [1967] 1 A.C. 853 第 935 頁, [1966] 2 All E.R. 536 (H.L.)所指出: (1)相同問題已於先前作出判決; (2)據稱引起禁反言之司法判決為最終判決;及(3)司法判決之當事人或其利害關係人相同於引起禁反言之訴訟程序當事人或其利害關係人。」

就我的觀點而言，賓夕法尼亞州法院作出之

Nutrisystem.com Inc.享有初步禁止令之判決，並未讓該判決構成「案件之法律評價之最終處分」，特別是當該禁止令是在不受反對的基礎上取得時。沒有來自支持該判決之賓夕法尼亞州法院的理由，且因此沒有證據顯示有任何系爭事件之最終判決，除了在該命令之時間點上適合准予 Nutrisystem.com Inc.之中間救濟之結論。因此，我不認為一事不再理之原理可適用於該案件之情況中。

印度專利法規修改(六)

法規對照與注意事項(續)

第 55 條第 3 項

舊法：考量陳述內容，若局長的意見認為專利申請案應被駁回或是整個說明書需要修改，局長必須就此通知申請人。

草案：考量陳述內容，若局長的意見認為專利申請案應被駁回或是整個說明書需要修改，局長必須就此發出一通知予申請人並交付陳述文書影本。

注意事項：修改後的規定要求局長將一由對造提出的陳述議文書影本交付給申請人，而官方已經依此規定運行了，所以這個修改不具任何顯著的意義。

第 55 條第 4 項

舊法：在收到依照第 3 項所述的通知後，申請人得在該通知日後一個月內提出其聲明與證據。

草案：在收到依照第 3 項所述的通知後，申請人得在該通知日後三個月內提出其聲明與證據。

注意事項：遞交申復意見與證據的期限已由一個月延長到三個月，增加的時間讓申請人覺得比較方便。

第 71 條第 2 項：

舊法：允許在印度以外的地方依第 39 條申請專利。依第 1 項之規定以第 25 號表格製作的申請專利之請求，局長需在此請求提出後三個月內處理。

草案：依第 1 項之規定所作成的請求，除了該申請案係牽涉到國防或原子能之外，局長必須通常在此請求提出後 21 天內處理。

注意事項：條文的確有助那些特別欲在印度以外而在印度當地申請第一個專利案、或在申請印度案之後六週內之印度申請人。國外案的申請證明，局長必須在 21 天而非 3 個月內決定接受或拒絕。

第 74 條第 2 項：

舊法：無此條文。

草案：專利證書必須依據第 43 條在專利核准後七日內發出。

注意事項：核准專利文件的核發被訂立了一時限。此條文是有助於避免延遲了取得專利之後的核准專利文件的

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

核發。

日本智慧財產權保護

[日本特許廳(JPO)的意見]

在上述申請專利範圍中，“刺激心室以保持心跳率”被認為是利用用以治療人體的設備以構成一作用，並因此涉及這種作用的方法不夠資格被視為可核准的操作醫療設備的方法。由於在上述例子中的發明是針對利用來自一起搏器的一脈衝刺激患者的心室以保持一理想心跳率，並藉此舒緩病情，因此其可清楚地被分類成治療人體疾病的方法。是故，伴隨治療人體疾病的方法而作為一部分流程的該方法是涉及“對人類進行手術、治療或診斷的方法”。

(節錄自審查基準)

[作者的觀點]

語句“刺激心室以保持心跳率”清楚地陳述出用以舒緩人體疾病的徵狀之裝置的作用。因此，本發明涉及了治療人體疾病的方法且不夠資格被視為一具產業利用性的發明。

審查基準更說明如何修改上述的實例 1 以下述的實例 2-4，後者夠資格被視為具產業利用性的發明。

實例 2(具可專利性例子: 無法被分類成對人類進行手術、治療或診斷之方法的發明)

[案名]

控制起搏器的方法

[申請專利範圍]

一種控制起搏器的方法，該起搏器包括一控制裝置，其中該控制裝置實行之步驟包括：

- 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。

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

§ 602(a) 與公平使用原則的相互影響簡要論述在 *Quality King* 中，於其中，法院的解釋是，如果將 § 602 詮釋為不受 § 106 限制而作用，則 § 602 將免除 § 107 下的公平使用原則。據法院所述，此結果會是錯誤的，法院認為：難以相信立法機關打算將絕對禁止強加在包括由美國著作權法保護材料的任何複製材料的所有此類著作。

A. 公平使用原則、美國政策與灰色市場

公平使用是非常適用於涉及未經授權輸入商品案例和民事糾紛的法律原則，其並非提供死板的規定，而是提供了一種權衡公眾利益相對於私人利益準則的彈性應用。涉及灰色市場商品的每個案例會強迫評估其特定事實與判斷緊要關頭的公眾利益。此外，如 *Quality King* 見解中所證明，從司法的觀點而言，公眾利益很清楚是一種重要因素。*Quality King* 法院聲稱其懷疑灰色市場是否為如此差的事物且甚至暗示灰色市場或許是一種好的事物¹。通過應用公平使用原則將會使在灰色市場案例決定中計入公共政策與公眾利益因素得到最佳的實現。

¹ 於此，法院認為：吾等一點也不能確信，[灰色市場] 這個術語適當地描述了美國製造商決定限制其對國內市場促銷的努力，且在國外以如此低折扣價格銷售其產品，以致其國外批發商可以在國內市場競爭的後果。

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

片段 (三)

在 1995 年六月，一家英國公司 Blarney Spring Water 申請第 32 類商品不含酒精飲料之商標 Blarney，並且獲准英國註冊。Irish Water Resources Ltd 基於惡意申請(法條第 3(6)款)而申請評定該註冊無效。Irish 公司之案例僅基於 Blarney Spring Water 在 1995 年十月被設立之事實，那是在提出英國申請案的四個月後。接著，註冊權人不可能有必要之意圖而在提出申請當日使用該商標(法條第 32(3)款)，故該申請案必定是因為惡意註冊。

聽證官同意並且宣示該註冊案無效。在此過程中，他也拒絕允許所有權人回溯修正註冊。因 Irish 公司第 32 類 Blarney 商標之擁有一件 CTM 註冊以及英國申請案，而兩者皆較無效註冊的申請日期後面，這對 Blarney Spring Water 來說代表一個損害很大的決定。

在英國官方以及 OHIM 最近接受之申請案中，我們注意到：

- 二件更活動的影像。第一件(UK2280102)是一個抽水馬桶的圖樣，透露出一種跳舞或作手勢的祕密訊息。一種也許是跳華爾茲舞者的類型。第二件(CTM 1864610)是一隻飛鳥，是一家芬蘭專利與商標公司，Berggren Oy Ab，將其用來作為網際網路圖像(詳見www.berggren.fi)。
- 一些形狀以及裝飾標記，包括 Pirelli 輪胎(CTM 392472)、Sanofi 製藥藥片(CTM 2226173)、Bounty 巧克力棒(CTM 818864)、Heinz 沙拉奶油瓶(CTM 178566)以及 BP 服務站(CTM 1968403)。

商標判例

C. 針對聯邦證據法則之修正建議

聯邦證據法第 801 條第 d 項，表明非傳聞陳述，該規定應該修正結束在一世紀較好部份中所為「相對無益之詢問」是否傳聞涉及提供之鑑定證據。該修正是否足夠寬鬆而得以排除所有感官鑑定傳聞結果之定義或最初受限而僅涵蓋藍能法案案件鑑定是有待他人回答之問題。但這些在該案件中針對是否所提供感官鑑定為傳聞衝之混淆會減緩豁免至少適用於依聯邦證據法第 32 及 43 條提起之案件。主張該修正對於有興趣保持及促進感官鑑定合理使用之國際商標協會及專業機構而言是有意義的目標。

一個較狹義的擬議修正將對於聯邦證據法第 801 條第 d)項引入新的一項，其內容如下：

當下列情形下，陳述非傳聞，3) 在該陳述係回應鑑定之問題而由一群相關大眾之成員所表達精神或感覺方面的觀察、確信、想法、動機或行動，包含對上述各方面的影響回應鑑定之問題或在依據美國法典第 15 號第 1114 或 1125 條所提起之訴訟中，為了證明或反證聲明、否認及其他攻擊防禦方法而提供者。『藍能法案第 32 或 43 條』。

VI. 結論

感官鑑定是有益的，且通常在許多藍能法案的案件中是必要的證據。雖然感官鑑定不盡完善，如與某些方法論之標準是相符的，其通常被認為可信賴的。這些標準及與其有關之技術及特殊知識之發展之朝向增進之可信賴信，但其發展被傳聞證據及其例外相關之理論爭論及雙重連結正當化所阻礙。此時正是時候承認適當做成鑑定之獨特及可信賴本質，至少在藍能法案對於廣告及商標案件中。最好之方法是於聯邦證據法中對於鑑定結果視為非傳聞。在該事情發生前，除非提供那些結果之鑑定報告回答者試圖為事實的主張，且那些陳述是被提供作為證據以證明該筆事實之真相--而非從這些事實中得出一結論，例如相當數量之潛在消費

郭宣甫 法務專員
· 中國文化大學財經法律學系

者將有所混淆或被欺騙前，該結果法院不應該把鑑定結果視為傳聞。

歐洲專利新訊集錦

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

“技術”問題是“提供一個技術工具以加強自然語言文本在電腦螢幕上的展示”，如同所宣告的發明透過其基於言語的部份的折疊規則與水平放置規則來解決這個問題，此與以傳統文字處理器所製作的線分隔形成了對照。

這個發明具有非技術的面向(關於致能使用者閱讀文本)與，按照 T 641/00-COMVIK，這樣的非技術特徵不能貢獻於建立創造步幅，因此該委員會僅僅考量被辨識為“技術”的特徵。

就此觀點，該委員會重新檢閱了稍早 CANON 與 COMPARATIVE VISUAL ASSESSMENTS 兩個案例的“有點兒分歧的”結論，並以不准許來審視後者，表達了設計圖表的任務並不是必要非技術的觀點，在一個觀看者可能視為特別地理智與邏輯的方式中，資訊的傳達或許的確可以是技術的，更偏向於 CANON 決定的基本理由地，委員會表達了技術面向不能排除於圖形介面的設計與使用的觀點，關於傳達給使用者的“認知內容”，如影像，的方式的特徵，是可以非常好的被認為是對技術問題有貢獻的技術解答，尤其是，如同此處，傳達資訊的特殊方式允許人類使用者更有效率地執行他們的任務。

審查部門已經發現了該發明顯而易知地具有關於(a)描述將一個段落的文本分割為線段的文字處理器的文件，與(b)“惡名昭彰的詩歌實務”，該委員會不同意，點出該發明拆開了文本以成為線段而未涉及文本的作者。

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」(五)

第三項 一般化理論原則上皆為歸責理論

侵權行為法想要探求的，是事後的、個別的因果關係，但個別的因果關係在特定時間、特定地點發生，只發生過一次，除了神以外，沒有人可以將它完全重現。不論是決定論的原因概念或者非決定論的原因概念，都是以一般的知識、經驗或統計數字作推論根據；依據一般理論判斷個別的因果關係，

永遠只是在推論、在猜測；猜測結果可能正確，也可能錯誤。正因如此，有論者致力於架構個別化因果關係的理論，例如，有論者建議，將一般化法則、或統計結果繼續縮小範圍、作進一步分類，直到限制後的因果法則事實條件與個案之特徵大部分相符。例如，某地區因為廠商排放廢水，該地區人民罹患某種癌症之機率較未排放廢水前提高百分之三十。此時不能僅因為某特定原告是該地區之居民，就認為該原告當然可適用此統計數字，而必須再作進一步分類。依據年齡、性別、職業、於該地區居住時間長短、個人病史及家族病史等等標準，將該地區人民再區分為不同小團體，並統計各小團體因為廢水排放而增加之風險比例；最後再決定原告屬於哪一個小團體，並考慮是否可以將該小團體增加之風險比例直接適用於原告之個案上。該論者認為，即使該小團體組成份子的特質幾乎都與原告相同，亦即該小團體能充分代表原告，亦非當然可以將小團體增加之風險比例套用於個案，法院尚須考量剩餘的不確定性有多高，並且與政策、規範目的相衡量後，再作決定。除此之外，流行病學或醫學界亦有建立個別因果關係之方式，可稱之為「鑑別診斷」(Differential Diagnosis)。簡單地說，可能造成結果的先行事實或許有數個，在這些先行事實皆建立起一般的因果關係之後，根據個案具體情況，將較不可能之先行事實刪除。刪除至最後，剩餘者就極可能是個案的原因(個別之因果關係成立)。

這些個別化理論雖然理想，但若要將前者落實，必須花費大量時間金錢，是否每個原告皆能負擔如此花費，恐有疑問。而後者在適用上仍有許多爭議，並非被所有法院普遍接受之方式。未來或許會有完整的個別化理論出現，使個別的因果關係問題得到解決；然而，已經發生的侵權個案不可能一直等待。因此，不可避免地，在判斷上仍須借助「包含決定論以及非決定論在內」之一般化理論。由於一般化理論不可能完全正確地描繪出個別的因果關係，與其稱之為因果關係理論，不如說一般化理論是為了歸責而存在。因此，本論文以為，所有的因果關係理論，除了純粹的個別化理論外，都是歸責理論。

如果一般化理論是為了歸責而存在；不可避免地一定會摻入規範目的、公平、正義之考量。當我們依據一般化理論認定個別之因果關係時，即應該彈性地考慮規範目的、公平、及正義，不應侷限在因果歷程、因果連鎖、因果鍊的字義上。因此，在因果關係舉證困難之案例中，倘若事實錯誤的不利益完全分配給原告或被告都不公平時(亦即，因果關係之解明牽涉到目前科學、知識水平無法解決的問題時，不論原、被告都沒有能力舉證，而不論由原告或被告完全承擔此「人類無知的不利益」，似乎都不公平)，即有必要考慮由機率、風險、機會之觀點彈性認定因果

關係及賠償範圍。詳言之，以機率觀點認定因果關係或損害範圍並不與傳統因果關係架構衝突，因此，侵權訴訟之原告在舉證時仍須先使用條件理論或相當因果關係理論，證明被告之行為係造成原告損害之必要原因。原告無法依傳統理論舉證時，並不能立刻轉而要求法院以機率觀點認定因果關係。由於舉證責任原本由原告負擔，賦予原告請求法院依機率觀點比例認定因果關係或賠償範圍之權利，等於減輕原告之負擔；而是否減輕原告之負擔，必須依事件性質而定。首先，事件必須具備專業、高度知識性質，處於原告狀況之一般人亦難以舉證因果關係存在。在此前提下，原告只須證明一般人皆難以舉證即可，不須證明證據偏在被告，或是有其他顯失公平事由。其次，須以被告有過失，亦即，違反對原告之注意義務為前提。綜上所述，當侵權事件之因果關係於事理上一般人皆難以舉證，又無證據偏在、其他顯失公平事由，且原告已經證明被告違反注意義務；此時法院即應引入機率觀點，彈性地、或比例地認定因果關係或賠償數額。所謂彈性、比例認定賠償數額，並非必然依照統計數字比率；統計數字是法院比例認定賠償額時之重要判斷標準，但不須受到絕對地拘束，法院仍可斟酌規範目的、公平、正義之考量，在比例上予以增減。〔待續〕

Crocker 判決之修訂：

外國商標在美國之保護 (之九)

IV. Crocker 案

加拿大帝國商業銀行(CIBC)提申以COMMCASH為銀行服務之美國商標申請案而無主張任何地方使用，卻主張其加拿大在先的意圖使用申請案為協定優先權。美國國安銀行(CNB)引證其1978年COMMUNICASH註冊案異議CIBC的申請案，並以CIBC申請案未有使用故自始無效之理由，聲請簡易判決。

經查認CIBC在早於其美國申請案提出之前並無使用此標誌後，委員會進而抱持第44(d)條中早於美國申請案提出前之使用非屬必要之見解。雖此一見解足以確立簡易判決之聲請，但委員會仍繼續主張第44(e)條早於美國申請案提出前使用非屬必要(註1)。委員會所據之理由，將討論如次。

根據美國商標法(Lanham Act)，申請美國商標註冊之可能理由有四：

(1) 第1(a)條 - 基於商業上使用商標，本國或外國人得申請商標註冊。

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

(2) 第 1(b)條 - 基於良善意圖於商業上使用商標，本國或外國人得申請商標註冊。

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

(3) 第 44 條 - 外國申請人以約定良善意圖於商業上使用標誌之條件下，得基於外國申請案（第 44(d)條）或註冊案（第 44(e)條）申請商標註冊。

(4) 第 66(a)條 - 外國人得依據馬德里議定書取得一國際註冊案，並請求保護區域延伸及於美國。此一請求必須檢附經國際註冊案申請人或所有權人聲明良善意圖於商業上使用該標誌之宣誓書。（待續）

美國專利實務集

錦

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

本月進修去，待下期再續～

聯邦巡迴法院摒棄設計專利之 侵權的“新穎性觀點”測試(三)

CAFC 還決定申請專利範圍解釋，即所請求的新式樣範圍與義涵之解讀，是否應施行於新式樣專利案件中。新式樣專利中，唯一的申請專利範圍一直是僅針對於附圖中所示與描述的裝飾設計。這情況下，詳細的申請專利範圍解釋或許表示審判法庭會被要求以文字描述這些圖。這已經在一些新式樣專利案件中發生，但已為不合適。相反地，如俗語所說，“圖象勝過無盡之言”。CAFC 同意這概念，並告誡申請專利範圍解釋雖應施行於新式樣專利案件，但不需要言語描述當作部分申請專利範圍解釋。

埃及女神像案也澄清提出相關先前技藝的負擔落在被控侵權者上，而不是專利權人。之前，有關新穎性觀點的測試，提出的這負擔落在專利權人上。這表示對於新式樣專利權人的另一勝利。

埃及女神像案給了普通觀察者測試如何被施用的一些方針。CAFC 最終維持對被控侵權者有利的裁決。於審判法庭視為新穎性要點的同樣特徵，在

CAFC 於先前技藝情況中來看時仍為重要。CAFC 於不侵權處獲致相同主張，但是忍痛指出審判法庭著重新穎性特徵特定位點的差異，而非已整體考量該新式樣。

整體而言，埃及女神像對於新式樣專利權人是一重要案件。CAFC 已簡化侵權測試、對使用圖的語言描述之申請專利範圍解釋進行了告誡、以及將提出先前技藝的負擔放到被控的侵權者。這對於新式樣專利權人是正面的結果，且應會對有價值新式樣專利資產之更強執行鋪路。

卓誌隆 法務專員

- 台北大學經濟系

在 EPO 發生了什麼事

成長的申請案積壓

等待口頭程序的申請案其積壓的成長可能會使核准量失真。如果簡單的案子被核准，且困難的案子被堆積起來等待口頭程序，真實的情況可能會比宣稱的核准率更為糟糕。

在最近兩年，審查員被鼓勵或導向在審查員已經提出核駁，但是審查員仍無法預想由申請人的回覆得以核准專利的早期程序階段召集聽證。這試圖將程序帶到較早的終結，並避免冗長的書面通信。傳喚至口頭程序在 2006 年伴隨者內部的 EPO 指令顯著增加。幾乎一半的 Jenkins 案件在聽證前的當月終結(經修改或撤回)。

我們的統計數據指出，約半數有傳喚發出的案子中，聽證是非必要的。在提呈最終書面之後，程序以書面繼續，因為可准的修改被提出，或該申請案被撤回(或對於可上訴的審定以書面發佈之聽證請求被撤回)。在這些案子中，傳喚的效果僅是將最終的起訴壓縮至傳喚和聽證之間剩餘的時間，這對於申請人的負擔比對於審查員更重。另一半進行口頭程序，該口頭程序綁住審查部門的 3 個成員幾乎一天。

2007 年的獲准率輕微上升，但是獲准量下降，亦即被核駁或撤回的量更大幅的下降。這是否指出召集較多口頭程序的策略阻塞此制度？

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

VIACOM 控告 YOUTUBE

侵犯著作權(一)

在 2007 年 3 月 13 日，Viacom 國際公司在聯邦法庭上提交一指控 YouTube 及其擁有者 Google 公司侵犯著作權。YouTube 是一受歡迎、免費讓使用者上傳、觀看、及共享視像片段的網站；Viacom 擁有 MTV 頻道、Nickelodeon 頻道、Comedy Central 頻道和 BET 頻道以及派拉蒙影片和夢工廠等，並宣稱：YouTube 未能預防它的使用者上傳 Viacom 經著作權的片段。

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

在 YouTube 上，視像片段的大部分是由終端使用者所創作的“使用者產生的內容”，而非由傳統的媒體公司如 Viacom 所創作。無論如何，許多 YouTube 的使用者上傳了取自其他來源的片段，後者型式的內容是 Viacom 的指控所強調的。

Viacom 論點的中心是：YouTube 允許使用者大規模地顯示著作權的內容，卻沒有付費以從它的著作權擁有者授權如此的內容。靠如此做，YouTube 吸引更多至其站點的流通量，且能夠以超過市面的價格銷售廣告。根據 Viacom，YouTube 的行為剝奪：著作權擁有者的努力合法值得之財務回報。

Viacom 請求禁制令來強迫 YouTube 採取「防止或限制侵犯 Viacom 著作權」的措施，Viacom 也請求至少 10 億美元的法定損害、實際損害與獲益的賠償。

Viacom 控告 YouTube 公開演出、展示與複製它著作權所有的視聽覺作品，而直接侵犯美國著作權法下的

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

Viacom 專屬權利。該公司也控告 YouTube 主動地促進且鼓勵使用者上傳侵權的內容(主動的誘導)，致使、便利與實質上貢獻於使用者的侵權(幫助侵權)，以及從使用者的侵權得到直接財務的利益、而與此同時有權利與能力防止如此的侵權(替代侵權)。

韓國智慧財產新聞

實施所有相關入輸出品版權保護的韓國海關

2008 年 1 月 27 日，韓國海關宣佈，它通過了保護智慧財產權的更新進出口程序的新條例。這條例可望於 2008 年 3 月開始生效。

此條例概括了海關通關系統、在海關主管當局下的暫停通關、以及對抗依附於真品上的仿冒附件的程序。

在此海關申報系統下，有著與版權委員會在韓國或者韓國軟體版權委員會中登記的版權的人，得以與韓國海關記錄這版權以收到保護以對抗侵犯版

權的進出口物。在與韓國海關紀錄版權後，如果有進出口物品被懷疑違犯版權，海關將會通知版權持有人。

除此之外，如果有進出口物品被判定違犯版權，海關主管當局可能暫停貨物通關直到它收到版權持有人的通關證明。原先僅用於註冊的此一程序，可望被用以強化保護版權的海關通關程序。

最後，此條例提供了對抗依附於真品上的仿冒附件的程序。此條例也同意來自商標擁有者的盤商的平行輸入產品、以及具有來自商標擁有者許可而給當地製造商做為樣品的進口物品。

分而治之-17

中小型的專利權人，對於缺少連帶地在一個以上的國家針對侵權事件或侵權人提出異議的選擇，也許會特別感到遺憾。而更有經驗、較大型的專利權人，則已在歐洲司法院的這些指標性判決之前，就已經顯示相較於跨國、大滿貫式法律訴訟，對於網中的蜘蛛及其共同被告，他們通常偏好在有利的關鍵審判地點之類似、俐落及有效率的專利訴訟。

無論是關於時間或是花費上，大滿貫策略結果並非總是更有效率。相反地，此策略時常會產生關於跨國訴訟的合法性及歐洲司法院可能的態度等問題被提出的風險。而這通常導致各種國家合法性、與禁訴(anti-suit)相關的後續行動或附帶訴訟，在那些包含在跨國訴訟、但沒有被選擇為法院各個國家中將無法被避免。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

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

使在 90 年代中期、跨國專利訴訟的全盛時期，跨國專利訴訟也從來沒有成為選擇的主要模式。

歐洲商標

歐盟商標與馬德里聯繫後，如何運作(六)

國際註冊申請之歐盟指定的轉換申請制度

(Conversion)

當國際註冊申請之歐盟指定遭致核駁或者不再有效力時，得以兩者其中之一為轉換，且於兩者情況，皆可享有原本國際註冊申請案之申請日(如果適用的話)或是歐盟之隨後指定(subsequent designation)日(如果適用的話)，以及相關在先權利(seniority)。轉換申請如下：

a) 一或多個受選定歐盟成員國之內國商標申請案，或

b) 如在要求轉換之日，所指定國家是馬德里議定書或馬德里協定下

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
--

之成員國時，於馬德里議定書或馬德里協定制度下之一或多個歐盟成員國指定。此時(本文撰寫於 2004 年)，該領域只有排除以此方式轉換馬爾他國，因該國目前還不是於議定書下獨立的成員。世界智慧財產權組織國際局(WIPO)的 MM16 表是用來作為歐盟指定轉換至個別成員國之指定，該表必須在 OHIM 提出並傳遞給 WIPO。

當必須考慮到轉換申請時，對希望以國際註冊案中保留其商標保護的所有權人而言，能轉換至在議定書下一或多個歐盟成員國的個別指定是極度有用的。他們將可繼續保有部分權益，例如集中延展與集中辦理移轉及授權登記。

自國際註冊之歐盟指定轉換至歐盟(CTM)商標(Transformation)

自註冊日起五年以內，基於持有者之母國商標局之要求，歐盟之指定國際註冊已被 WIPO 撤銷時，在國際註冊被撤銷起三個月內，歐盟指定得申請轉換(Transformation)成直接的歐盟商標申請案。而直接的歐盟商標申請案必須表明其為一轉換的申請案。(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)評論

由慕尼黑的 OLG (高等地區法院) 開始填補法律關於專利核准程序中階段 D 廣告中專利保護之參考的缺口，是非常令人高興，同時非常具實用目的；其同時結合了慕尼黑的 OLG 已經引用過的法庭裁定，該裁定係關於系爭商標完成註冊之前有關廣告之商標保護。

OLG 對於所涉及的市場圈的精確組成有著一些正確的見解，並將其區分成兩個群組：潛在顧客和競爭者。隨後，其分別檢視了廣告主、潛在顧客和競爭者的利益。

立法機構除了表達論點：(a)顧客對於官方 GPTO 的認證給予高優先權，以及(b)對競爭者來說開始使用並不值得，律師同時看見了另一事實上的爭點，就是該競爭者已實行的使用，無論如何，將會在經由對該核准資料的廣泛調查搜尋和仔細研究前先行中斷，由經驗顯示，該核准資料的研究無論如何將會被該專利的公開趕上。

慕尼黑的 OLG 的法律意見，對於為了達成超越競爭者之優勢，而希望在專利獲准後，能立即開始廣告他們的產品的較小型和中型創新企業來說特別重要。第一審法院(專利訴訟廳，慕尼黑地方法院)的形式上的法律途徑將過度地阻礙了創新產品製造者基於階段 D 創新的競爭。

IP 報導

Bardhele Pagenberg 事務所 IP 報導

5.歐洲法院維持駁回基於先前商標註冊 "PICASSO" 對於商標申請案 "PICARO" 的異議意見(C-361/04P)

在 2006 年 1 月 12 日，歐洲共同體法院(ECJ) 駁回 Succession Picasso 尋求撤銷一審法院(CFI)的判決而提出的上訴，上述判決駁回了該申請人對於歐盟內部市場調和局(OHIM)由於在 Art 8 (1) (b) CTMR 的意義下缺少混淆之可能性(likelihood of confusion)，係基於先前商標註冊 "PICASSO" 而拒絕 DaimlerChrysler AG 為了 "PICARO" 的商標申請的異議核駁的上訴。"PICARO" 的申請涵蓋了類別 12 中的商品 "汽車及其零件，公車"，而先前的商標註冊 "PICASSO" 也涵蓋了類別 12 中，即 "汽車，陸地、空中或水中移動裝置，摩托車，機動巴士，卡車，貨車，有篷卡車，拖車" 的商品。

在此判決中，ECJ 參考其普遍的案例法，確認混淆之可能性的估計，特別是取決於辨識市場上的商標、與已被使用的及註冊的標誌的聯想、以及該商標與該標誌之間以及辨識商品或服務之間的相似程度。而且，系爭標誌的視覺、語音或概念上的相似的全球注意，必須基於這些標誌給人的整體印象。

基於這些認定，ECJ 認為如果系爭的兩個標誌的至少一個的意義是清楚而特定的，而使其立刻被有關的大眾掌握，則現存標誌的視覺、語音或概念上的相似性可能被中和。由於對有關的大眾來說，該文字標誌 "PICASSO" 做為著名畫家 Pablo Picasso 的名字具有清楚且特定的語意內容，該法院其後認為上述認定也適用於本案例。

同時考慮到異議商標 "PICASSO" 不能被視為任何有關汽機車的高度區別特徵以及鑑於這種商品的特

性，特別是他們的售價與高科技特性，平均消費者在相關的類別中的不同商品之間做出決定時會特別注意，ECJ 根據 Art 8 (1) (b) CTMR 做出商標“PICARO”與“PICASSO”混淆之可能性必須被否定的結論。

經過作成 2006 年 1 月 12 日的判決，ECJ 確認德國最高法院目前的案例法，特別是 1991 年 10 月 10 日關於商標“BALLY”與“BALL”之間混淆之可能性的基本判決，與歐洲商標法一致。在 1991 年這個開創性的判決中，聯邦最高法院概述了假如一個或兩個系爭標誌為基本字彙的文字，並因此在消費者的感覺中具有清楚的意義，混淆之可能可被否定。

韓國專利法近期之關鍵改變

新法規將允許申請人在最終核駁後提出修正，而同時基於修正請求再審查申請專利範圍，並無須向智慧財產權審判庭提出上訴聲明。也就是說，在最終核駁後，申請人可選擇上訴最終核駁至智慧財產權審判庭（亦即，直接訴訟至智慧財產權審判庭以獲得判決）或提出申請案修正請求再考量（由審查官再次考量）。此新制度實質上非常近似於現存程序（例如：提出上訴聲明與提出修正以使審查官再考量），假如申請人想要修正申請案以請求審查官再考量，藉由不需提出上訴聲明簡化程序，以及節省申請人用於上訴之開銷。

此新程序將適用於在修訂法令生效日（2009 年七月一日）後提出之申請案。

較多的機會申請分割案

新法規將提供額外的時間，在「新」審查官再考量階段後提出申請分割案，以允許有較多機會追求潛在可獲准之申請專利範圍和／或以其他方式維持申請案之待審狀態。在現行法規下，分割案只能在申請修正的規定時間內提出。因此，申請人提出分割案的最後機會為最終核駁後提出上訴聲明後三十日內。於再考量修正的申請專利範圍後，若審查官維持對某些申請專利範圍之核駁，即使某些申請專利範圍是獲准的，整份申請案將送至智慧財產權審判庭上訴。在此階段，如審查官再考量後再次核駁申請專利範圍，申請人將無法對申請案作任何進一步的修正（即使刪除最終仍被核駁之申請專利範圍，以追求獲准之申請專利範圍），且申請人不能將最終被核駁之申請專利範圍提出分割案。除了繼續進行上訴，在申請人繼續申請的選擇不多情況下，新法規打算處理這種情況。

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

歐洲 IP

專利及商標讓渡及授權的登錄

近來的判例法以及穩定增加的關於智慧財產權轉讓的公司交易數量，已促使我們呼籲在交易完成後，儘速登錄涉及英國專利及商標的讓渡、授權及其他可登錄交易的顯著重要性。

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

一個人取得專利權或商標權仍無法實施該權利（即發動侵權訴訟），直到在英國專利或商標註冊登記名冊上登錄「取得」。

1977 年的英國專利法及 1994 年的英國商標法包括兩條特別的條款：若交易登錄延遲的話，可處罰取得專利權或商標權的人。

當有涉及兩個相同專利或商標的矛盾交易時，兩條條款中的第一條款生效。在較晚交易發生時，如果(1)較早交易沒有登記；且(2)從較晚交易獲益的人並未知悉有較早交易，第一條款可以有效地使由較早交易獲益的人失去取得的權利。

第二條款則涉及侵權訴訟在交易完成後的可得補償。

這方面，英國專利及商標法明確說明：當侵權行為發生在相關交易登記前，取得提起專利或商標侵權訴訟權利的人將無權獲得賠償或利潤計算，除非(1)交易在交易、文書或事件日後六個月內登記；或(2)法院相信該期限終止前交易登記不可實行，及其後可行時立即登記。

鑑於這些條款，我們建議：取得英國專利或商標權的人對任何可登錄的交易、文書或事件在簽署後六個月內進行登記。（完）

天生就不可授予專利權？—近來歐洲專利局上訴委員會對「技術特徵」的判決

歐洲專利法第 52 條第 2 項由第 52 條第 3 項為限定而規定某些標的或行為天生就不可授予專利權。為了區別這些被排除的標的與可專利的標的，歐洲專利局上訴委員會訴諸「技術特徵」的概念：具有技術特徵被視為歐洲專利法對任何可准發明的基本要求。此概念已在電腦相關（軟體）發明背景下充分發展，電腦相關（軟體）發明經常被歐洲專利局認定具有「技術特徵」而被授予專利。本時事通訊將報導幾件近來關於「技術特徵」的衍申概念及處理的判決。（待

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

續)

美國商標法之 1946 年規定

為了在不實廣告訴訟中挑戰默示主張而獲得勝訴，通常原告必須先確立，藉由調查證據，那些看到的或閱讀到廣告者確有默示主張¹。該調查必須確立那些並非毫無足道數目的看到或閱讀的廣告者會顯現默示主張²。此外，原告必須持續並證明該默示主張是錯誤的。

1. 請見 Sandoz 與 Richardson-Vicks 案。調查的方法必須值得信賴。即該方法必須由調查專家來設計，僅利用問題之設計係“架構在清楚、精確及非導引方法”，以避免導引、閉鎖式(或多種選擇)問題以及以開放式獨立之問題取代，而且必須將那些由廣告中未得到信息的回應者排除在外。請見 Johnson & Johnson 與 Rhone-Poulenc 案；Johnson & Johnson 與 SmithKline 案；Pittsburgh Press Club 與 United States 案；Centaur Communications, Ltd. 與 A/S/M Communications, Inc. 案；Toys “R” Us Inc. 與 Canarise Kiddle Shop Inc. 案；複雜爭訟基準 116；長期爭訟案件建議程序手冊。

調查證據所需要件的唯一例外即其主張為“藉由必然之默示是錯誤的”，儘管文義上為真。請見 Gillette Co. 與 Wilkinson Sword Inc. 案(主張剃刀上的刀片勝過競爭者的刀片“6 倍平滑”，“必然隱喻剃刀本身較為平滑”)；Castrol Inc. 與 Pennzoil Co. 案(主張因“黏性崩潰導致引擎故障”且該油“在性能上勝過任何領導品牌之機油並可防止黏性崩潰”，必然意指該油在防止引擎故障方面勝過其他領導品牌)。

2. 請見 Johnson & Johnson 案(不需要決定是否 7.5% 的混淆足以確立不實廣告主張)；Vidal Sassoon 與 Bristol-Myers 案(24% 的舉證被認為足以支持原告的錯誤廣告默示主張)；R.J. Reynolds Tobacco Co. 與 Loew's Theatres Inc. 案(23-33% 的舉證被認為“毫無足道”)；McNeilab 與 American Home Products Co. 案(23% 可提供充足支持原告的主張，即被告的商業廣告違反美國商標法第 43 條(a))。同樣地，可參見 Qualitex Co. 與 Jacobson Products Co. 案(39% 的舉證被認為足以認定產品混淆誤認)；RJR Foods Inc. 與 White Rock Corp. 案(15-20% 的舉證被認為足以獲得對抗欺騙性近似商標的禁制令)；Humble Oil & Refining Co. 與 American Oil Co. 案(11% 的舉證被認為不構成不顯著之商標混淆誤認)；Lon Tai Shing Co., Ltd. 與 Koch Lowy 案(18% 的舉證被認為足以認定產品混淆誤認)；Berkshire Fashions Inc. 與 Sara Lee Corp. 案(28% 的舉證被認為足以認定產品混淆誤認)；Stiffel Co. 與 Westwood Lighting Group 案(介於 22-57% 的商品購買者以

及 16-40% 的消費大眾之舉證被認為不顯著之商標混淆誤認)；McDonalds Corp. 與 McBagel's Inc. 案(全美 25% 樣品中以及紐約 36% 的樣品被認為足以認定產品混淆誤認)；Wendy's International Inc. 與 Big Bite Inc. 案(所有年齡層中的 7% 以及 18 至 24 歲中的 21% 的舉證被認為足以認定產品混淆誤認)；Grotrian, Helfferich, Schultz, Th. Steinweg Nachf 與 Steinway & Sons 案(8.5% 以及 7.7% 的舉證被認為產品混淆誤認之“有力證據”)；Simoniz Co. 與 Stumpmier 案(18% 以及 24% 的舉證被認為足以認定產品混淆誤認)。

商標判例集錦

英國

I.B.7. 圖樣及設計標誌(續 3)

在 Philips Electronics NV 與 Remington Consumer Products 有限公司一案中，上訴法院考量 Jacob 法官的決定，以菲力浦的名稱申請註冊為商標的三頭螺旋狀電動刮鬍刀的圖樣是無效的，因此源自邀約銷售電動剃刀而對抗 Remington 之侵權訴訟，應予駁回。

除了其判決理由係基於 1994 年法案或第 3 條第 2 項 c 款而由無效性(即其排除註冊商標完全係由會增加商品實質價值的造型組成)，上訴法院同意 Jacob 法官無效的判決。為得出此結論，上訴法院以該排除之註冊案為純藝術性的造型來解釋的本條款目的。某造型的技術性結論相當傑出，且可使商品以較高的價格為定價之事實，並不代表本條款會排除註冊該造型。

關於其他無效的理由，上訴法院同意下級法院法官的判決。其宣稱該造型取得商標註冊保護是另一個商人有權(於專利、註冊設計、著作權或不平等交易保護不存在)製造者。在本案例中，因為該物品的造型並不包括額外的提供造型而有商標意義，該造型因為無法識別所有權人的商品識別而無法註冊。另外，上訴法院判決該造型缺乏識別性特徵，因為純描述性標誌之使用，儘管廣泛，並不代表該商標即具有識別性。在本案例中，該商標沒有包含具有商標意義而成為顯著特徵。

上訴法院同意如下法官的判決，該造型的基本特徵是計畫用於達成一技術性結果，因為一總體分析全部重要特徵即可推論而知它們是因技術性理由而存在，亦即，為了取得技術性結果，因此該形狀不得註冊。

不論如何，上訴法院決定，由於大部分的議題在當事人間會產生困難的指令 89/104/EEC 解釋的問題，依條約第 177 條而參考歐洲法院是必要的去，以決定解釋是否正確。

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

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

然而，因為根據雇用關係，創造發明的雇員與其雇主很難處於平等的立足點協商，當處理使用職務發明的排他權時，第 35 條第 3 項與第 4 項提供創造發明的雇員保護，然後實現專利法目的，經由擔保雇員特定數量的利益以鼓勵發明與貢獻產業發展，而該利益係經由雇主排他地使用發明就上述專利之獲利所客觀地評估者。

考量獲得由創造發明的雇員讓渡給雇主專利權利的那時，難以處於平等立足點，獲得日本專利的權利與獲得外國專利的權利間兩者沒有差別。

雖然獲得專利的權利在各國被認為是分開的權利，在各國專利後的發明是技術創造活動的單一相同結果，在職務發明後的雇用關係也是一樣。因此，關聯於職務發明而獲得在各國專利的權利是由發明所產生，且該發明被認知為大體上相同的發明。此外，由於通常不決定在哪些國提出專利申請，是否要把發明當成秘密如「know-how」而不提出專利申請，又是否作了專利申請，將獲准專利，故獲得外國專利的權利通常會與獲得日本專利的權利一起讓渡。當然，獲得外國專利的權利不總是在概念上等同於獲得日本專利的權利。雖然創造發明的雇員與雇主的慣常意圖，乃在統一了以認知轉移所有獲得專利權利給雇主方式的關於發明之雙方法律關係？因此，第 35 條第 3 與 4 項的規定意涵也應適用在獲得國外專利的權利。

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

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 (二)

來自 JENKINS Patent Newsletter.

評論

既然歐洲專利的中央核准後的修改在 EPC 2000 的法條下是可能的，而歐洲專利局(EPO)一方並無裁量權(例如：無權拒絕以惡意理由提出的修改)，則專

利權人有潛在貪婪地藉由在 EPO 審查之前延遲申請專利範圍的限制，一直到其想要延遲的時間為止，然後逐國提出訴訟。新的細則的最後因素似乎意圖來解決這種可能性。然而，仍存在是否訴訟程序本身以惡意提出，及是否只有修改本身能被證明缺乏善意的問題。

上述第二個因素(知道侵權)被推測為一正面，而非負面的因素。在英國的法律中並沒有引入類似美國蓄意侵權的概念。系爭條項仍只關注在由於專利過度寬廣(並因而無效)而被侵權時損害賠償被減輕的程度，但是它遠超出在 62(1)條下，現存的損害賠償的減輕程度。在此條文下，如果侵權者沒有理由認為該專利存在，則損害賠償將被減輕。現在，如果某人得知了一專利的存在，更重要的是尋求專利律師的意見。假如意見是沒有侵權，則這之後可能是一個減輕的因素(如果之後專利被修改)。

順便一提，人們常說不可能侵犯到一個無效的專利，所以有人也許會問：如果也知道該專利無效，一個人如何能知曉地侵權？假如此問題被提起，它可能有助於記得：當在英國解釋法條時，「侵權」被了解是指「落在申請專利範圍的範圍內」。因此，依賴專利的無效性並非明智之舉，最好去質疑專利。

韓國可專利標的 (十七)

7. 准後的程序

當取得一件專利時，在韓國智財局內的知識產權裁判法庭初步地對關於有效性的問題負責判決。至於請求項的解釋，法庭在一件專利侵權訴訟中決定一件專利發明案的範圍。另外，一位專利權人及其專屬被授權人(2006 年 3 月 3 日修正)或一位利害關係人可分別地將一件範圍確定訴訟提出於知識產權裁判法庭。為專利修正之目的，專利權人可向知識產權裁判法庭提出修正該已專利請求項、書面描述及/或圖式之一審理訴訟。(除此獨立專利修正審判之外，一件專利被允許在異議與提專利無效程序之期間與期內請求該專利修正)。

然而，在專利發證之後，一件專利可能須被韓國智慧財產局考量者，尚有執行多個程序，如專利期限延長及對於核准一件專利的異議。

「註」：依據韓國專利法，沒有再發佈及再審查的程序被提供。在取得一件專利之後，專利權人不會被允許擴張已專利請求項的範圍。

7.1 異議(現況)-依照新的韓國專利法，將合併為無效審判案

在一件申請案被核准及該申請人支付註冊費用之後，該專利被刊在官方的“專利公報”。該異議及無效程序依韓國專利法個別地被處理。也就是

陳俊元 專利工程師

淡江大學電機系

說，依照韓國專利法，自公告日 3 個月內起，任何人能藉由提出一份異議至韓國智財局以質疑一件已取得專利。然而，在 3 個之後，只有利害關係人能藉由提出一份無效訴訟至韓國智財法庭而質疑該件專利。

ECJ 確認在 OHIM 上訴的 新證據上之規定，變更了理由

在 2007 年我們的發行裡，我們評論總顧問在 OHIM v Kaul GmbH (C-29-/05 P) 之看法，而等待從 OHIM 上訴上可採納的新證據之 ECJ 判決。最新裁決確認如此的證據只許由訴願委員會，而強調了初審 OHIM 中證據正確之重要性。

一、裁量協議書

同意總顧問看法之餘，ECJ 主張作為 OHIM 的各部門，在 CTMR 第 74(2) 條之下，訴願委員會在考慮訴願中首次呈送的新事實證據時，享有裁量權。然而，他們不是非做不可。委員會可以合法不理會，例如不影響案子結果的新事實或證據，或晚提之情況下，訴願委員會也可以不考慮這些新爭點或材料。

ECJ 確認總顧問的看法，即第 74(2) 條的裁量傾向支持行政上的效率。因晚提的事實或證據不必然被採納，故該條項對於當事人於初審勤奮地準備案件起了動機的作用。並且，敞開大門在適當的案件裡允許晚提事實或證據將有助於會因經由進一步的程序，例如首先撤銷能成功地被挑戰的標誌會即刻被註冊。

二、新且更簡易的理由

然而，ECJ 和總顧問在何時產生裁量的問題上有分歧的意見。在挑戰中判決有某方式的瑕疵之下，總顧問爭論訴願委員會僅享有許可晚提事實或證據之裁量權。ECJ 拒絕該限制，而裁決該委員會享有許可晚提事實或證據裁量權。不需要為了獲得新的復審而證明一審判決絕對有瑕疵。訴願委員會，作為 OHIM 之一部門，且是有權—甚至被要求—以法律和事實兩者的觀點，從新執行本案新而全面的實審……。

反觀來看，第一審法庭不是 OHIM 之一部門，且是被限於審查訴願委員會決定的合法性。它不能斟酌下級法庭之事實或證據。因此，如總顧問所認知，在第一審法庭之前新事實和證據是完全不能接受的。

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

蔡昀修 法務專員
輔仁大學歷史學系

侵權案涉及內隱預期問題

二、Astra Aktiebolag v. Andrx Pharm., Inc.(5)

經多次實驗後在 1994 年 12 月 15 日，Lundberg 博士研發出在原處製造分離層之處理條件。其處理條件，包括通入比以往失敗實驗更低溫度之空氣，而在最新之實驗中顯示，比原先 42°C 更低時可令人驚訝地呈現分離層。該製程成為 281 專利之基礎。

其後在 1994 年 12 月 21 日，Lundberg 博士第一次依此條件製造 CKD's omeprazole 產品。批號 NA01200 之 CKD's 協議以通入 70°C 溫度空氣進行腸溶包膜，而經 Astra 測試，該批號在原處無著底衣之形成。該試驗亦顯示，批號 NA01200 與更早期生產之 CKD 產品不同(批號 MA00200 和 MA00400)。然而在 1994 年 12 月之揭露中，CKD 改變其(1993 年 9 月)之協議，而增加山梨醇倍半油酸酯和 HPMC 作為腸溶包膜之成分。

終於在 1995 年 1 月 5 日，Lundberg 博士依照 CKD's NA01200 批號之紀錄製成底衣片劑之核心，運用自己之處理條件，亦即處理時通入 42°C 溫度之空氣，而非依照 CKD's 協議 70°C 溫度之要求。Lundberg 博士在"駐廠之製藥報告"稱，從水性之腸溶包膜在通入 42°C 或更低溫度之空氣後，均可在原處形成分離層。

在 1996 年 10 月 6 日 Astra Aktiebolag 向美國提出第 09/413,521 號 (521 申請案)，後來被公告為 281 專利。在 2000 年 12 月 19 日美國專利及商標局(PTO) 審查官發出之一次審查意見核駁申請專利範圍第 1 項至 20 項。在 2001 年 3 月 22 日 Astra 提出先行修正為申請專利範圍第 21 至 52 項。4 月 PTO 審查官核准申請專利範圍第 21 至 52 項。

美國商標法

(Lanham Trademark Act of 1946)

實施後第五十六年

作者：David J. Kera、Theodore H. Davis, Jr.

B. 商標訴願暨上訴委員會

3. 通稱

通用文字 FACIAL PLASTIC SURGERY 尚未註冊的的展示是無識別性的，在本質上是平常的，且除尚未註冊元素外，並未創造一商業印象。無識別性展示的通用名稱由大眾關聯於特定來源的證明，需要更高與不同標準的證據及說服力。商標訴願暨上訴委員會同意審查委員的意見：系爭商標無法取得識別性。識別性證明不能將通用名稱轉換為商標的題材。一通用名稱與一生產者等同的證據只提供事實上的第二意義。消費者書信證據僅係第二意

義，也就是，名稱與申請人間的某些關聯。法律並未賦與此種第二意義法律上的重要性。

申請人的選擇請求發回以供輔助註冊簿考量被拒絕。一已經訴願考量與決定的申請案將不會重新審查，除非同意權利放棄聲明或依局長命令，但是向局長提出請求重開申請程序將只釋明存有前未決定之事物供審酌之足夠事由時，才被考量。

CONTAINER.COM 是一買賣與出租金屬運輸貨櫃服務的通用名稱。CONTAINER 一字是用於出租及零售貨櫃的通用名稱，而結合 CONTAINER 與上層區域名稱 COM 不會導致可註冊商標，因為上層區域名稱不具有識別來源的意義。申請人修正申請，尋求在輔助註冊簿上註冊。然而，商標訴願暨上訴委員會肯認審查委員的決定，拒絕 CONTAINER.COM 在輔助註冊簿註冊，因為它不能識別申請人出租與零售服務的來源。

美國著作權法— 成功未明

除了第一因素的重要性之外，如果法院作出決定，它將毫無疑問地還會集中大量的分析於第四個合理使用因素-是否該“語彙”創造了市場而損害了原告。羅琳女士曾經指出，原告反對“語彙”的原因之一，她自己目前正在進行一項類似形式的計劃，其收益會使得慈善團體獲益。顯然的，若有一本競爭者的書籍與她的創作相同，將對羅琳女士造成市場傷害。然而，有多大的傷害是值得商榷的。因為目前還不清楚是否書迷們將會購買羅琳女士的版本多過於其他版本，或者一個免費網路版的“語彙”將導致任何羅琳女士所著書本其相同數量的市場傷害。

傳統上，公平使用原則的第二因素和第三因素較不被法院所強調。於此，毫無疑問的，基於該第二因素，羅琳女士小說享有著作權，而其受到強有力的保護。因此，法院將很有可能判定這個因素是有助於原告。然而基於該第三因素，又有一點難說是否亞克先生的“語彙”採用了太多整個系列叢書的內容供作載錄，但法院將可能判定這個因素也有利於羅琳女士與華納公司。

玩具製造商，注意了： 判斷複製品是否侵權(三)

王紫潔 法務專員
東吳大學法律學系

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

評論

這個案子對於模型及複製品之製造者具有特別之重要性。

一個模型車或複製品之價值在於被包裹看作一著名產品之視覺上縮小物，公眾可能將某些設計的元素和原型聯想在一起，但該模型車最強烈的視覺暗示常常是該品牌名稱和標誌；這些名稱和標誌的使用對模型車和複製品常是不可或缺的，被看作是真的而不僅是當作只是玩具。

模型及複製品之製造者可能以關注迎接該判決，如果該使用可影響商標之實質功能，則使用他人品牌在玩具或是複製品上可造成侵權的認定仍廣泛有待於德國國家法院去認定奧泰克公司之模型有侵權。我們不難想像一個法院可能推論出，公眾將該標誌與歐普公司聯想在一起，且可能假定歐普公司授權給奧泰克公司去生產該縮小物；在實務上，德國法院之意見與此背離，其基礎為：德國消費者於有被關注之模型下，是抗拒如此之混淆情況。然而，在判決前，上述之不確定情況仍是存在的。

模型車之製造者可能注意到他們的使用使能夠使消費者去目睹該模型車，在事實上是一模型而不是一玩具。這並不是暗示模型車一定實質上是由品牌擁有者所散發，而在事實上一個模型車可能僅是來自於許多不同來源的一寬廣範圍中許多不同品牌模型產品中之部分。以此，使用品牌以表示一個模型僅是一個模型，應是完美地抓緊其是誠實地描述性使用之防衛。待續...

國際商標判例選

從美國非新聞通訊來源的摘錄並未反應出使用 Sydney 2000 這個精確的片語，但包含了眾多片語的使用，諸如“Games in Sydney, Australia, 2000”，“Australia’s 2000 Olympic Games”，“the 2000 Olympics in Sydney, Australia”和“Summer Olympics in Sydney in 2000”。該文件還包括期刊摘錄，似乎來自使用片語 SYDNEY 2000 之澳洲。該證據具微小的證據價值，因為商標裁判及上訴委員會並沒有美國大眾可能已經得知這些文章，並且據此而知悉 SYDNEY 2000 這片語的任何跡象。新聞通訊社的故事具微小的證據價值，因為並不清楚任何出版物上的故事是否為消費大眾所能知悉。

文件裡還有一封從商標分類與實務之行政長官轉寄，附有備忘錄之抗議信，指示審查員基於抗議信中的反對而作出拒絕註冊。紀錄中並未公開提出抗議信一方之身分。商標裁判及上訴委員會並不受該行政長官備忘錄之拘束。做為慣例，片面紀錄之證據要件和雙方案件相比是較不正式的。無論如何，商標裁判及上訴委員會同意申請人所主張，第三人並不能呈送片面紀錄

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

黃星源 法務專員
東吳大學法律系

的文件（如其方式在雙方參與的案件並不被接受，也就是沒有任何根據下）。抗議信之作者應已呈上宣誓書或是適當的見證人之聲明，以指明並證明這份並未說明性質或來源，也未自我認證之文件。

商標裁判及上訴委員會在紀錄中發現足夠的證據去認為廣泛之奧運宣傳可推斷出奧運為一般大眾所知悉，且這些大眾可能都知悉 2000 年奧運會在澳洲雪梨舉辦。

我應該合併嗎？

只有當你必要的時候！

對於這個實體，在 5-10-15 年內我們要怎麼做呢？假定我們未來的實體會進行一些生化危險的廢棄物管理（舉例而言，這將遭受到潛在的法律訴訟），且擁有有價的資產。假如這個企業最後被賣掉，預期的買家會想要企業的資產，而不是責任暴露。因此，將資產置放在實體中並與運作中的實體切割才具有意義，即切割資產與環境責任。

在進行稅務分析前，所有這些因素都必須被考量。藉由簡單的檢視稅務因素，你可能可以讓出大量的經濟彈性與責任保護。

稅務考量

股份有限公司

LLC 的出現改變了稅法，而允許個人基本上有著和之前僅開放於股份有限公司的相同減免，導致稅務從業人員越來越少對企業進行推薦。

雖然在加州，許可的職業以及表演者仍然以股份有限公司做為他們實體的選擇，對於其他的事業我們幾乎不建議股份有限公司的型態了。在公共交易場所以外，C 型公司已經變成了稀有物種。

雖然有許多的理由解釋為何股份有限公司已經喪失了他們的稅務吸引力，但以下兩條則為明顯的領先者：

1. C 型公司須承受雙倍的課稅。企業的利潤首先在股份有限公司內部被課稅，接著再一次，當利潤被分配給股東時則作為股利。這個問題可以藉由成為一個“S 型選擇”來減輕。也就是將 C 型公司轉變成 S 型公司。這單純是一個“稅務”的選擇且不會改變一個股份有限公司的法律狀態。S 型公司是一種一般不會在實體位階上被課稅的流動實體。由 S 型公司產生的收入可以被其個人股東收集起來放在個人的財務申報單上。

然而，假如一個 S 型公司在開始的時候並沒有選擇 S 型，在某些情況下，它可能仍然要面對 C 型公司的雙倍課稅制度。

陳侑廷 專利工程師
清華大學工業工程學系

韓國法院承認

愛馬仕“凱莉包”及“柏金包”的形狀為眾所皆知的來源辨識物

從 1997 年起，愛馬仕全球企業（以下簡稱愛馬仕，奢華包及皮製品的製造商）的包包已經被進口並且在韓國知名的百貨公司銷售。以“凱莉包”及“柏金包”聞名的愛馬仕包係為典型梯形形狀及原創外觀的皮製手提包，係因為包包的蓋子從後到前完全包覆包包，且具有皮製提帶跨過蓋子，並用釦子緊扣在中間。

在發現有韓國製造商販賣類似它所擁有的包包後，愛馬仕最近已提出訴訟來禁止此類不公平競爭行為，理由如下：

- (1) 因為被告的包包在外型上類似在韓國知名的愛馬仕凱莉包及柏金包，所以被告的包包有可能導致來源的混淆；及
- (2) 被告使用愛馬仕已註冊的商標於包包上。

在其判決中（案號第 2007Gahap44681，2008 年 1 月 31 日），漢城中央區法院不僅在被告使用該商標的商標侵權方面判決愛馬仕勝訴，並且認可依據不公平競爭防制法（UPCA）的愛馬仕主張。為了依據 UPCA 而勝訴，主張者必須證明(i)該聲稱的商標係在韓國為眾所皆知的來源識別物；(ii)引證的使用必須類似或相同於該眾所皆知的商標；及(iii)因近似導致混淆可能性存在。

法院在其判決中承認：雖然產品外型一般不被使用來作為來源辨識功能，但如果

- (1) 該產品形狀非常獨特；
- (2) 該產品有獨家使用一段時間的可區別特徵；或
- (3) 該產品有短期間內密集廣告的可區別特徵，

則此類產品外型可能能被視為來源辨識物。

該法院更推論：在如手提包產品的情況下，導致購買的主要動機是藉由形狀、顏色、商標價值、影像等所製造的視覺上之美觀。特別在被少量製造及販賣給限定數量顧客的昂貴奢華手提包之情況下，他們的形狀係有各自的特色，並且全球性的廣告通常導致產品的形狀獲得來源辨識的功能。因此，該法院承認在上述的例子中，即因為其明確可區別的特徵及形狀的獨家使用，凱莉包跟柏金包已在消費者中具有來源辨識的功能。

按照上述，漢城中央區法院最後認為被告製造及販賣令人混淆的相似包包之行為實際上已構成不公平競爭。

林忠 專利工程師
清華大學工程與系統科學系

LEE 新聞

ITI, LEE 國際的新智囊團

自 2009 年 4 月 1 日起有關請求上訴期間改變之資訊

有關請求上訴期間的改變是修訂日本專利法的一部分法案

(2008 已修訂法律)之一，已修正的專利法將會在 2009 年 4 月 1 日發生效力，

改變如何及能採用何種程序將於以下說明。

I. 關於請求上訴在期間的改變

1. 對駁回的決定請求上訴期間

在當前法律之下：於駁

回決定的郵寄日期之 90 天內

在 2008 已修訂法律：於駁回決定的郵寄日期之 4 個月內

2. 提出修正申請專利範圍等之期間

在當前法律之下：於請求上訴的 30 天之內

在 2008 已修訂法律之下：與請求上訴相同時間

II 能被使用在回應駁回決定之行為(申請日在以下指原始(期間的改變)的申請日)有關 PCT 內國階段申請，國際的申請日規定為申請日)

在 2008 已修訂法律之前，從提出或在 2007 年 4 月 1 日後一專利申請提出分割申請的期間，已經由 2006 年修訂法律被延展。

肇因在 2008 已修訂的法律之下關於請求上訴期間的改變，在回覆駁回決定的程序，包含提出分割申請，已經變成非常複雜，關係到提出日和駁回決定的郵寄日期。能被使用在回覆駁回決定之行動將會由參考提出日和和駁回決定的郵寄日期來描述。

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

智權新聞

● 優先權

雖 G2/02 的擴大委員會裁決確認非巴黎公約的會員國不能享有優先權，就這一方面而言，EPC 2000 與 TRIPS 一致：在 EPC 2000 之下，不僅巴黎公約會員國內申請的專利申請案可以被主張優先權，而且雖非巴黎公約的會員國，只要是在 WTO 的會員國內提出的專利申請案亦可被主張優先權。這對於此等國家而言，例如泰國、台灣與科威特等，向前邁進了一步。

● 在先的權利

在 EPC 1973 之下，取決於較早歐洲專利申請案的指定國與在前者公開之前案提出之後來歐洲專利申請提出在先前者的公開刊物之前案的指定國，較早的申請案對於後來提出之申請案所重疊的指定國之新穎性可能有害。現在，由於 EPC 2000，重疊的狀況不再有意義。在先的權利對專利申請案可能變的更常不利。

● 醫療與製藥

醫療的治療方法與診斷方法在 EPC 2000 之下仍然被認為是不可專利性的例外。但是在 EPC 之下，”第二醫療的使用”現在已經被明確地承認(”第一醫療的使用”已經被承認)。人為的”SWISS type”權利要求以主張一種醫療上治療方法或是診斷方法的物質或組成已經不再需要。

● 保護與均等性的範圍

在 EPC 69 條中模糊不清的語句”被授予歐洲專利或歐洲專利申請案的權利保護範圍應由權利保護範圍之語詞來決定”，在 EPC 2000 中已經被取代成由權利保護範圍來決定之語句。(待續)

智慧財產權新聞

From YUASA AND HARA

依據新修的日本專利法第 35 條有關僱員發明的「合理報酬」，有任何改善否？

1、根據舊專利法第 35

條，法院劃時代意義的裁決

許多日本企業智慧財產經

理人，在日本 2004 年初，享受著慣常的業務暫時停滯時期，卻粗暴地被令人震驚的消息所驚醒：即兩件法院對僱員發明「合理報酬」的判決。在日立和日亞案件中，兩名離職僱員對兩家領導的高科技公司尋求這樣的報酬。特別是，法院判日亞須支付日幣二百億日元-約美金一億八千一百萬美元給藍色發光二極體的發明人，即目前任職於加州大學聖巴巴拉分校的中村修二教授，但所計算合理的薪酬為日幣六百億日元。日亞案，參 Tokyo D. Ct., 1852 Hanji 36, 2004 年 1 月 30 日。日立案也同樣震驚日本公司，不僅必須考慮在日本國內專利局申請之專利，而且也必須考慮前僱員同一專利的國外專利申請，以計算合理的報酬。日立案總計達日幣九億七千萬日元(約美金 880 萬美元)。日立案，參 Tokyo H. Ct., 1848 Hanji 25., 2004 年 1 月 29 日判決。

最高法院有關奧林巴斯的判決標誌著，在舊專利法第 35 條第 4 項規範下的這個趨勢已經開始起步。鑑於如果最初出現在某些產品和服務中已獲專利發明的事業所產生的總經濟利益的金額不夠，最高

何嘉倫 專利工程師

輔仁大學物理學系

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

法院認為，法院可以設定任何僱員發明合理酬勞的額外金額。這也意味著，法院有非常廣泛的自由裁量權，來確定何種金額係在僱員將發明讓渡予雇主之多年後，才是該特定僱員發明最適當的追溯“合理報酬”。奧林巴斯案件，參最高法院 2003 年 4 月 22 日判決, Minshu 477 第 4 期,57 卷。因此，縱使雇主透過自己連同僱員的努力，事先小心地提出一合理報酬的特別計算，例如依勞動契約、法規或其他規定，如果法官的看法認為報酬不夠合理，這些都可能會被法院忽略。

透視歐洲

競爭者是否有正當需要使用一特定符號，對於該使用是否可能會造成混淆係無關的。允許所謂的「可利用性的需要」而限制一商標所有人實施其權利的能力，將會逐漸損害依據指令第 5 條第 1 項第 B 款規定之侵害係由是否有混淆的可能性所判斷的普遍原則。

同樣地，可利用性的需要與是否使用一違反指令第 5 條第 2 項的商標無關，其涉及已註冊之知名商標。此處法律意欲補救者為不公平利益或損害，而可利用性的需要與是否使用一後來的商標無關之不幸，將導致其中之一的結果。

裝飾性使用

歐盟法院同意 *Marca Mode* 二條紋圖案的使用是否製造了混淆的可能，係取決於公眾對其如何認知。然而，即使為了裝飾目的使用。當一較晚的商標十分相似於一註冊商標，以致於一般消費者將會認定其商品來自於相同的商業來源時，仍會造成侵害。

法院認知是否有混淆的可能對於國家法院而言係一事實問題，且答案可能會受市場已充斥其他相似商標的程度而影響，這樣一般消費者已開始視為此類商標僅不過係裝飾品而已。然而，若證據指向有混淆之虞，該使用亦為裝飾的單純事實，依其本身將不能成為該侵害提出抗辯。

歐盟法院注意到裝飾性使用會依據指令的第 6 條第 1 項第 B 款所許在某些方面引起描述性使用，其允許對於指定商品或服務表示種類、品質和其他特性的正當命名使用。

王苡甄 法務專員
政治大學法律系

陳寬謀 業務經理
台北技術學院機械學系

韓國國民大會於 2009 年 1 月 8 日通過修訂韓國發明及實用新型法規。修正將於 2009 年 7 月 1 日起開始實施。

修訂的總結

1. 修正的限制減少(可適用在修法有效日期以後做的所有修正案)

a. 修訂前

- i. 即使在專利局發出核駁審定書最後通知以後所做的修正，如果因限縮專利申請範圍而使專利申請範圍有實質上的變更，這樣的修正是不會被接受的。
- ii. 當由於增加新事物之修正而發出最後核駁時，刪除新事物以恢復較早的專利申請範圍是不可能的。

b. 修訂後

- i. 當在專利局發出核駁審定書最後通知以後所做的修正，限縮了專利申請範圍之修正不被認為實質上變更專利申請範圍，並因此是被接受的。
- ii. 當由於增加新事物之修正而發出最後核駁，刪除新事物以恢復較早的專利申請範圍是可能的。

c. 目的

- i. 申請人被允許為了克服核駁而不受限制地限縮專利申請範圍。
- ii. 改正申請人的差錯或錯誤是可能的

2. 再議制度修訂(可適用在修法有效日期以後提出的申請)

a. 修訂前

當最終核駁發出時，為了使這被申請案能被發出最終核駁的審查委員再審議，在正常訴願程序的開始之前，必須提出從最終核駁的一份訴願以再議該申請案。

b. 修訂後

如果申請再審議同時提出修正(相似美國的 RCE 制度)，這申請案將被發出最終核駁的審查委員再審議，而不需從最終核駁提出一份訴願。

c. 目的

免除(包括費用、時間、複雜的程序，等等)申請人為了在最終核駁發出以後尋求申請案之再審議而提出上訴所需之各種各樣義務。

實務新訊

因兩造並未約定 UCITA 法不適用於其間之契約，法院遂指示陪審團，依 UCITA 法 Redmon Group 有設計開發出「符合軟體產業實務及標準的」互動式網頁之法定義務。而 Blue Line Media 亦提出專家鑑定，證明該網站有超過 100 項明顯瑕疵，並未達到合用標準。

陪審團同意而評決，依 UCITA 法，Blue Line Media 可獲得接近巡迴審判法官(Nolan B. Dawkins)決定之 140 萬美元上限的損害賠償金。法官認為依 Virginia Code Section 59.1-508.9，此損害賠償金上限反映出 Redmon Group 依契約約定應為 Blue Line Media 開發之互動式網頁的公平市場價值。

Blue Line Media 案有其重要意義，因為法院適用 UCITA 法設定違約及損害金額兩者計算的標準。「法律規定很明確」，Blue Line Media 的律師指出：「網頁開發者及建構者有義務依產業標準建構及開發。」

雖然 UCITA 法自 2000 年開始就在 Virginia 生效了，卻只有極少案件引用該法，主要是因為契約雙方可以且通常合致同意該法不適用於其間之交易。例如：在 *Pilar Services v. NCI Information Systems Inc.*, 569 F.Supp. 2d 563 (E.D. Va. 2008)案(本案係為美國國家安全局供應軟體及服務之承包商與轉包商間的訴訟)，法院認為：「依 UCITA 法之指示，兩造間的轉包契約支配軟體交易，因為 UCITA 法規定個案中交易雙方自行決定契約中的具體條款。」

若未被推翻，Blue Line Media 案將成為先例，特別是在「引用 UCITA 法作為標準以決定軟體契約是否違約，若是，則適當的損害賠償金額為何？」之議題上。然而，Redmon Group 之代表人聲稱：「公司正在考慮法律之選擇及……主動地尋求適當救濟。」並且於法院記錄上顯示 Redmon Group 於 2009 年 2 月 11 日提出上訴聲請。

但不論上訴審結果如何，Blue Line Media 案闡明對軟體授權人及被授權人瞭解 UCITA 法及其如何影響他們的重要性。本案亦強調雇用對此特別法熟識且富經驗之合格律師的必須性。

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

歐洲專利

評論意見

我們當然歡迎這項計畫，因為它旨在避免各國專利局間的重複作業。若國家專利局的這些審查員能藉此獲得 EPO 的訓練與改進工具以達到達到 EPO 的檢索高標準，將會是個雙重效益。如果檢索品質與結果的差異越少，結果會越容易預期且商業風險將會降低。

在申請人面臨優先權即將到期而考量該選擇 PCT 或者 EPO 的因素之際，所述額外 EPO 檢索速度不見得會為後者加分。然而若是除了縮短希望渺茫的案件的申請過程之外沒有其他動機的話，對於為了可以快速得知結果而選擇 EPO 這條路的申請人來說，是有值得考慮的價值的。

若是國際申請的檢索不被納入這項計畫，這將持續讓人感到掃興，特別是因為我們注意到了會傷害 PCT 制度價值之這些檢索中越來越嚴重的延誤了(見本訊”近來的 PCT 檢索(Late PCT Searches)”)。若是 PCT 檢索速度進一步受到賦予優先權給這項計畫中的歐洲專利申請案的拖累，會讓人感到相當遺憾(雖然完全可預期)。

優先權文件的電子交換

EPO 已宣告與美國專利局及韓國智慧局所簽訂的優先權文件電子交換協議。這些新簽訂的協議類似於 EPO 與日本專利局長久以來所簽訂的協議。

隨著這些協議的實施，申請人與其代理人不必再向 EPO 提出經過認證的優先權文件副本。而是 EPO 將直接從那些簽署協議的專利局獲得優先權文件。這是一項免費的服務。

請注意這些協議並不適用於在美國或韓國受理單位申請的 PCT 申請案。

分析淡化主張之

「合理」途徑：

真正商標淡化之三印記 (3)

李翊群 法務專員
政治大學法律系

William G. Barber 原著

II. 商標淡化學說之起源

然而 Schechter 並不認為所有商標均應賦予如此廣之保護。質言之，其一方面區別「一般的」、「半描述性的」或「讚美性的」商標，另一方面則「任意性的、獨創性的或想像的」商標。Schechter 認為如「BLUE RIBBON」、「STAR」、「ANCHOR」、「GOLD MEDAL」、「3-IN-1」及「UNIVERSAL」等前類型之商標，其係典型地被為數眾多之不同公司使用於廣泛種類之商品及服務，因「在公眾認知中」，其具「非常少之特殊顯著性(識別性)」，故應受「較限縮範圍之保護」。反之，Schechter 主張「與其說所有人自人類字彙中拔除，不如說將其增加至其中」，如「ROLLS-ROYCE (勞斯萊斯)」、「AUNT JEMIMA'S」、「KODAK (柯達)」及「RITZ-CARLTOM」等商標，由於他人使用該等商標「於不同類別之商品，或宣傳不同服務」時，將因而「逐步地且一定地喪失其實際效力

及獨特識別性」，故應受較廣範圍之保護。

Schechter之關鍵係獨特的。Schechter認定「現代商標之價值」在於其銷售力；...其銷售力則依公眾之心理理解而定，而『值得注意之部分』則依其所擁有之獨創性及特殊性；...此獨創性或特殊性將因『他人』為『商標』之使用而遭致損害或削弱」。有鑑於此，Schechter主張商標保護之程度應依「...『商標』實際地獨創及有別於其他商標之程度」而定。Schechter因此認為「商標獨創性之保護應構成其保護之唯一合理基礎」。

III. 淡化之第一印記：名聲

A. 名聲之重要性

對於名聲係商標淡化之重要因素今日有小爭議。如KODAK、XEROX、EXXON及COKE等商標，因實際上為整個公眾所知悉，有龐大銷售力（註一）。無淡化保護，達此層次之商標所有權人可能無能力防止其商標因未被授權使用於不相關產品所造成之價值侵蝕（註二）。

註一：例如Riverhead Paints Plus Inc. v. PPG Indus. Inc.案（引用該等商標為例主張應受淡化保護）2004年8月日商業週刊前100名品牌（COCA-COLA、XEROX及KODAK分別排名為第一、第五十一及第五十三最有價值全球品牌）。

註二：例如Allied Maint. Corp. v. Allied Mech. Trades, Inc.案（「公眾對Tiffany，已為聯想係銷售高級珠寶，而想像利用Tiffany之名而從事各種非競爭商業之可能效果，並無困難」）；（引用Schechter教授：「如你允許勞斯萊斯(Rolls Royce)餐廳及勞斯萊斯(Rolls Royce)咖啡館及勞斯萊斯(Rolls Royce)糕餅店，10年後你將不再享有勞斯萊斯(Rolls Royce)商標」）。

蔡馭理

台灣大學電機學士
台灣大學電機研究所

震動..."

一些結構連接陳述之例：

一轉盤其上裝設圓筒；

一旋轉凸輪固定於該承軸之一端；

一凸輪隨動件嚙合於該凸輪；...

一電容電連接於該電晶體之射極。...

一線圈彈簧位於該離合器盤及該基座之間。...

裝置用來裝載該彎曲指部於該基座上，以相對於該第一及第二夾件做側向運

動...〔注意裝置子句本身包含並定義該必要物理連接，尤其是傳統連接，例如裝設、引導、繫固等等〕...

一蝸桿齒輪嚙合於
驅動齒輪...

林明燕 法務專員
東海大學法律系

一般說來，物理或機械連接陳述非常容易撰寫。但如同元件或元件部件，一問題是該如何廣泛地主張該連接，而這當然主要視習用技術而定。在大部分的機械案例，確切之連接方法或結構對新穎性或非顯而易見性不重要，此情況下，相對廣泛的字被用於陳述連接，例如"連接於"或"裝設於其上"，而不用"固定於"或"栓於"等等。通常裝置子句（參見來日第34節）用於機械和電子電路案例中之傳統裝設，連接等等（參見來日第35節）。

摘要：

結構地連接該申請專利範圍元件，以符合成就一完整而可操作的結合物之要求。在習用技術允可處，使用相對廣泛的連接字語。

申請專利範圍之撰寫（四十七）

法例條文 - 一些基礎原則

§29 結構連接（Structural Connection）

申請專利範圍第一項中元件(a)、(b)、及(c)間結構連接可在"每個皆樞接..."之表示找到。如此將三個元件機械地綁在一起。

"裝置"子句為與該裝置子句為目的之任何元件自動附帶本身固有之結構及操作性連接。因此，隱含於在引述"震動容器之裝置"中，該裝置某些部分必須啣接該容器或某些連接容器上之物以完成該功能。這不須明白的陳述，例如"啣接該容器之裝置以

專利法基礎理論(47)

§1.09. 專利取得過程概述（十一）

那些甚至企圖在遵循歐洲專利公約國和/或日本尋求專利權者應留意這些國家與美國專利制度間額外的重大區別，該區別來自專利申請案申請日，並強調一附於申請案申請日之重要性。

1. 僅發明實物之公開使用或販售或僅為美國境外發明知識（即尚未形成文字），並不排除在美國取得專利，而一發明被禁止在美國申請專利前，必須已在美國公開使用或販售或在世界任何地方出版多於一年。實際上，世界上任一處甚至只早於專利申請案申請一天之發明的任何公開使用或甚至僅為

