



98年08月號 道法法訊 (208) ©月刊

(DEEP &amp; FAR Monthly)

台北郵局許可證  
台北字第 3837 號中華民國新聞登記證局版台誌第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

第二至四版：

- 政、商(白道)v.黑道 - - 蔡清福律師  
新式樣專欄 (五) - - 蔡豐德  
漫談現實生活中應有的法感 (六十八) - 洪順玉律師  
德國新型的介紹 (三) - - 潘養源  
美國專利訴訟 - - 胡文和  
日本專利近況 - - 徐佳現  
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(四) - - 蘇怡瑾  
依據歐盟商標法下之居先權 - - 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(六) - - 張柏淵律師  
Crocker判例之修訂 - - 卓誌隆

第七至九版：

- 美國專利實務集錦-專利耗盡 - - 謝清源  
聯邦巡迴法院-蓄意問題之描繪 - - 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：

- 擁有你的商標 - - 潘玫倩  
日本專利判決 - - 尹懷哲  
歐洲專利法2000概觀 (一) - - 張智能  
韓國可專利標的(十八) - - 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：

- 比利時著作權法：不像會成功 - - 薛家鳳  
判斷負製品是否侵權 (四) - - 王紫潔  
國際商標判例選 - - 黃星源  
我應該合併嗎？ - - 陳侑廷  
韓國法院對偽造商品採取行動新驅 - - 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  
智慧財產權新聞 - - 吳順欣  
透視歐洲 - - 王苡甄

<p><b>Viacom控告Youtube侵犯著作權(二)</b> - - 鍾國誠</p> <p><b>韓國智慧財產新聞</b> - - 廖興華</p> <p><b>分而治之- 18</b> - - 岳勝龍</p> <p>第九至十一版：</p> <p><b>歐洲商標</b> - - 吳巧玲</p> <p><b>廣告中之專利包裝</b> - - 蔡頌瑾</p> <p><b>IP報導</b> - - 黃郁靜</p> <p><b>韓國專利法近期之關鍵改變</b> - - 朱珮柔</p> <p><b>歐洲IP</b> - - 賴以斌</p>	<p><b>實務新訊</b> - - 陳寬謀</p> <p><b>新聯邦法案強化智權執行力</b> - - 李翊群</p> <p><b>歐洲專利</b> - - 張煜偉</p> <p>第十九至二十版：</p> <p><b>分析商標淡化主張之合理途徑 ( 4)</b> 林明燕</p> <p><b>申請專利範圍之撰寫 ( 四十八)</b> - - 蔡馭理</p> <p><b>專利法基礎理論 ( 48 )</b> - - 蔡律灑</p> <p><b>法訊新知</b></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！

## 政、商（白道）v.黑道

律師袍黑白分明，取其明辨人間是非善惡。然人間是非善惡並非涇渭分明，表面上所呈現者或非真實面貌。政與商或有勾結之可能，然不論已否勾結，通常劃歸白道。相對於此，黑道一詞常予人一股寒氣或令人凜然。黑道與白道原本字義判然可分，而無混淆餘地。然真實人間，似常可見其例外。苗栗苑裡陳何坤曾為文分析台灣處處斷橋之禍首是「中華民國政府」如次：

- 一、自高屏大橋斷裂後，中央政府原則上禁採河川土石，故「土石採取法」之規定甚為嚴格；
- 二、業者乃慫恿民代或鄰里長陳情河川因土石壅塞，「有疏浚必要」，縣市政府、鄉鎮公所或水利署河川局「順應民意」發包「河川疏浚兼土石標售工程」。因此種土石屬「多餘的垃圾」，故廠商得外運販賣牟利（此乃河川疏濬，而非土石採取）；
- 三、經濟部礦業局於前情自然知情，然回以河川疏濬乃水利署經管；水利署亦知情，然其回答為：
  - 1、河川權責機關為縣市、鄉鎮政府，水利署僅受理報備，無權審核；
  - 2、河川有無超挖，應詢負責監督之監造公司。水利署僅書面審核監造公司呈報之土石疏浚數量，不做實質審核。

我們至少曾經慶幸脫離封建而早已邁向民主進步社會，究竟前述社會現象是自古而然、封建時較嚴重或於今為烈，答案或非可立即呈現。然以下現象或事實似乎值得吾人進一步思索：

- 人性本貪或欲求多得，如貪或多得並無後遺症，可能無人不縱放自身貪欲或多得之念。欲戒貪或得似乎僅有兩途：
  1. 藉教育陶冶性情或鍛鍊人格以圖免疫於貪或多得；
  2. 藉宗教信仰或人生歷練了悟或理解貪或多得於快樂人生無益；
- 中國「封建」或儒家思想支配之時代，雖有助弘士碩儒之人格淬練，然其體制難能常保政治清明；
- 處今西式民主法治時代，吾人似乎至少面臨如次困難：
  1. 法律為全體人民活動之一切依歸，故上至總統、下及庶民莫不以鑽法律漏洞為能事，有如前例；
  2. 西式選舉制度因勝選酬庸、因選舉角力而結黨營私，亦難保政治清明，有如前例；
  3. 法治時代「罪刑法定主義」固能免人民遭受無妄之災，然法律未能涵蓋之處得能禍國殃民，有如前例。

吾人於此暫時無意針砭西式民主之良窳，於論結本期前，不妨再過目以下兩例：

- 一、三峽警分局前偵察隊副隊長池仁貴（國防部發言人池玉蘭胞弟）等官警包庇盜採砂石、賭場、向黑道勒索；
- 二、有人質疑周占春法官去年十二月間只問第一波四案，而不問有無妨礙第二波偵察工作之進行，竟無保開釋阿扁。相對於此，李英豪法官追加葉盛茂圖利、且當庭「逮捕收押」，重判十年之餘，未經檢察官聲押、逕自續押。同屬法官，標準為何如此迥異？

本諸前述舉例，吾人試圖論結如次：

- 一、民主法治僅屬人類追求理想生活之目前所用制度之代名詞，其中問題似乎仍多；
- 二、阿扁昔日呼風喚雨與前例中之無保釋放，似與成王敗寇或「竊鉤者誅、竊國者侯」之譏諷不無牽連；
- 三、警官向黑道勒索，其行徑是否如同黑道？如是，黑道與白道之界線何在？何者更屬可惡？白道是否必較黑道高尚？
- 四、法官自由心證行使之結果如常言人人殊，是否應試圖訂出更為細緻之裁判根據或標準，如仍認為不能或困難，是否應公開心證，俾當事人既已適足辯論或釐清後，降減紛爭再燃之機率，以增加法院或其裁判之威信？
- 五、社會黑暗或落後與否是否以有無西式民主選舉為判斷準繩？台灣政治未臻清明，是否純因民主時間未久？
- 六、如何使黑道變白？如何使白道不黑？

### 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

## 新式樣專欄（五）

在另一邊的草皮總是比較綠

此主要的爭點係因此是否他們作為一種結果已變得太接近。法官認定此個別之類似，及他們的全部，係處於構思或文理的層次，然而新式樣所保護並非一種抽象的構思或概念，而是其實質的顯示。因此沒有侵權。到目前為止的英國未註冊新式樣權利實務而言，該原告的新式樣必須被誇大到作為一種被排除的“解釋方法或原則”之無效論點，以抓該被告。本案例對釋明此些日子英國法院不再將複製本身視為值得詈罵的一相似性的問題最後總是有關乙節，是值得關注的。

洗碗機/案例：R 1126/2007-3

申請人從法國經由聯邦快遞申請一件歐盟新式樣申請案。不幸地，聯邦快遞將該申請與一封到阿爾及利亞的信攪混。所以，該申請案在該優先權期間內並未到達共同內部市場調和局(OHIM)。該訴願委員會允許有關在優先權期間以及申請日之回復原狀請求，而指出依據對歐盟商標及歐洲專利各別修訂的法律二者，優先權期間之回復原狀是可被允許。

鑰匙圈/案例：R 1126/2007-3

此申請案包含五種新式樣，而在三種不同的類別。OHIM 要求此（未被代理的）申請人分割成不同的申請案，且（未指明確切的數額）繳增加的費用款項。該申請人適時為分割的請求，並表示假使該局確認此數額，就要支付此費用，但該局顯然不理會該請求。該申請人於是（逾期後），請求一種“類別之更改”並指明某些費用已經支付，但未能指明任何參考資料或申請案號。該局通知該申請人，該申請案以未能對要分割之要求提出回覆而駁回。

雖然該上訴最後被允許，此決定再一次顯示在 OHIM 未被代理的申請人所面對之危險。

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 (六十八)

前一期言及傳統中國之刑罰，尤其是法家「嚴刑重罰之可以治國」之概念。基於這種論調，甚至於還出現「輕罪重刑說」，認為重罪輕刑固然足以縱罪容惡，就是重罪重刑，輕罪輕刑，仍是無濟於事，不能止姦去惡，如商鞅所云：「行刑重其輕者，輕者不生，則重者無從至矣。此謂治之於其治也；行刑重其重者，輕其輕者，輕者不止，則重者無從此矣，此謂治之於其亂也」。同時，他還以「以戰去戰，雖戰可也，以殺去殺，雖殺可也」來作為他的「以刑去刑雖重刑可也」的論據。

對於商鞅的論說曾出現反對說，認為若能以輕刑即可止邪去惡，何必一定輕罪重刑？韓非子還曾為之辯解而說：「重一姦之罪，而止境內之邪，此所以為治也。重罰者，盜賊也，而憚懼者，良民也，欲治者，奚疑於重刑？」。又說：「今不知治者，皆曰重刑傷民，輕刑可以止姦，何必於重哉？此不察於治者也。夫以重止者，未必以輕止也；也輕止者，必以重止矣。是以上設重刑者而姦盡止！姦盡止，則此奚傷於民也。所謂重刑者，姦之所利者細，而

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

上之所加焉者大，民不以小利蒙大罪，故姦必止也。所謂輕刑者，姦之所利者大，上之所加焉小也，民慕其利而傲其罪，故姦不止也」。

法家之過份強調目的觀，對於中國數千年來的刑事政策產生極為深為深遠的影響：在刑罰制度上，莫不採行嚴厲的生命刑與身體刑；可以判處死刑的犯罪行為，名目繁多，不但執行方法均極盡殘酷之能事，而且也多採公開的執行方式等來確保刑罰的威嚇效果，同時並為強化刑罰的威嚇效果，還建立「滅族連坐制度」，使犯罪行為的法律效果可以擴及與行為人有親屬或家屬關係者，希冀以此慘絕人寰的族刑發揮刑罰的最高嚇阻功能，以鞏固皇室的安全。

下一期接續談傳統中國刑罰之演進。

## 德國新型的介紹 (三)

by Jenkins

·侵權訴訟程序-相對於專利侵權的訴訟程序，被告在新型侵權的訴訟程序中，可以挑戰該新型的有效性。

·撤銷-被告可以申請撤銷該新型專利。撤銷訴訟程序是由德國專利局所進行。法院在撤銷訴訟程序的期間，得暫緩該侵權訴訟程序，而當該法院認定該新型無效時(該法院無權撤銷該新型)，其甚至必須要如此做。然而，如果該撤銷訴訟失敗了，則該法院會受到該有效性裁決的拘束。

### 結論

新型可被用於減低成本。這使其成為專利的一個有用的備選方案；即專利的保護是值得嚮往的，但專利保護的成本卻似乎未正當化。

在訴訟中，新型可用於補充專利保護，以允許較快速的行動以及強化原告的地位。

## 德國高等法院促進新型的實施 (一)

by Jenkins

許多歐洲國家，包括德國，允許登錄新型。真確地，德國的法律准許一新型(Gebrauchsmuster)自一國家專利申請或一歐洲專利申請中分立出來(參看德國新型的介紹)。

德國的立法沒有任何用於修訂(申請專利範圍)的條款，為滿足註冊後修正之需要，藉由呈送一「宣示」給專利局，以容許限縮申請專利範圍，已成為一久已建立之實務。此一宣示與該經限縮之申請專利範圍，一同被放置於公開的檔案，且被認定在法律上有拘束

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

力，以便該新型可以僅被實施至該限縮的申請專利範圍的範圍。

**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

## 美國專利訴訟

法院檔案編號: 00-CV-202854

日期: 2001年8月15日

第二個議題為是否該訴訟該駁回或因程序濫用而中止。在 *Canam Enterprises Inc. v. Coles, supra* 中，上訴法院亦檢閱了程序濫用的原理。再一次，我引用 Justice Finlayson 先生於第 490 頁所言：

「程序濫用是一種不受限於任何規定的種類數量之裁量原理。它是一種無形的原理，用來阻卻與公共政策目標不一致的訴訟程序。」

程序濫用原理之範圍亦解釋於 *Hunter v. Chief Constable of the West Midlands Police*, [1982] A.C. 529, 其中 Diplock 法官於第 536 頁提到：

「法官們，這是一件關於高等法院之程序濫用的案子。它涉及任何審判法院必須具有的固有權力，以防止以勢將會對法院訴訟當事人明顯不公平、或轉而會讓思想正常的人們污名化審判行政的方式來濫用法院程序(雖然這一方式和法院程序規則之字面應用不一致)。會發生程序濫用的情況非常多變，那些引起本上訴的情況必然是獨特的。就我的觀點而言，假如議院要利用這個機會來說明可能被視為限制固定種類的任何事物的話(在固定種類之各種情況下，法院有義務(我拒絕接受文字裁量)行使有益權力)，是非常不明智的。」

**胡文和** 專利工程師

台北科技大學電子系

## 日本專利近況

原著：清水義憲

### 應用已獲證實的實驗結果(一)

在化學、藥學、與生物技術的領域中，若案件僅有少部份的實施例或是缺乏足夠之細節，審查員通常會在核駁理由中指出缺乏詳實或支持不足的問題。而克服這樣的核駁理由的一種方式是提出已獲證實的實驗結果(額外的實驗數據)。因為這些額外實驗數據在日本的處理方式與他國的不同，以下準備了關於應用這些實驗結果的指南。

#### 1. 專利範圍的擴大

根據審查基準「專利範圍的發明至少要有一個實施例對之予以描述；然而，實施例不需要描述專利範圍中發明之所有下位概念或是選項。」故而專利範圍中發明會有部份的內容未在說明書的實施例

或運作範例中描述。

在這裡，說明書中的運作範例是否為所請求發明提供了適當的支持，必須在「揭露於發明詳細說明內的內容是否可以擴充或歸納，並以該案申請時的通常技術知識加以考量」的基礎上予以評價。無法滿足此要件的專利範圍則包含無效或駁回之理由。(待續)

## 日本智慧財產權保護

### [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，並設定脈搏產生之間的間隔；其係最適合於一特定狀態，以便保持一理想心跳率。

### [日本特許廳(JPO)的意見]

上述的實例 2 是關於一種以內部控制起搏器的方法，並且將一種醫療裝置的功能詳述成一種方法。該方法中所執行的任一步驟皆未包括由醫師所執行的行為或是用以治療人體之裝置的行為。是故，所請求的方法被視為落於”操作一醫療裝置之方法”的範疇內，且其並未對應於”對人類進行手術、治療或診斷之方法”。

(節錄自審查基準)

### [作者的觀點]

上述的實例 2 僅涉及在醫療裝置的內部所實行的醫療裝置之操作。根據 2003 年 08 月所修訂的審查基準，實例 2 的方法構成了一種以內部控制醫療裝置的方法，其被認為是均等於本身如同前述般的一種醫療裝置的發明。是故，實例 2 的方法構成了一種具可專利性的標的。由於審查基準的最新修訂，下述之實例 3 與 4 的發明如今亦被認為是可為產業所利用的發明。

**實例 3(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及一脈搏產生裝置，該控制裝置所實行的步驟包括：

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，而使得該脈搏產生裝置實行以下步

**吳凱智** 專利工程師

中興大學電機系

驟：

v)以所設定的脈搏產生間隔而產生一脈搏以刺激心室。

## 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

因此，假設在 § 602 中公平使用的抗辯是可利用的，對於諸如 Quality King 的進口商而言，公平使用是否將是可維持的論點取決於社會是否對足以壓倒著作權持有者傳統利益的灰色市場具有利益。如同此條款所闡明的，對於此點的簡短回答很可能幾乎是肯定的。

與灰色市場相反而典型做出的主要論點聲言允許平行輸入導致消費者受騙。根據此論點，該受騙起因於商標的存在<sup>1</sup>以及來自該商標存在所可能默示的授權<sup>2</sup>。

<sup>1</sup>美國商標法的其中一個目的是保護消費者，此目的所根據的理論有數個方面。商標標示商品的來源，所識別的製造商會被視為須對其商品的安全和品質負責。由於商標的使用防止了公眾受騙，購買帶有商標的商品的消費者將能依賴商標得到關於該商品的資訊。

<sup>2</sup>另外的論點聲稱購買了帶有其熟悉的某個製造商的商標的商品的消費者會根據該商標做出購買決定。基於對商標的熟悉做出購買決定的國內消費者可能受騙而相信通過灰色市場輸入的商品符合美國規定。然而，由某個製造商所製造的每個商品可能不會完全相同(假設灰色市場商品可能不合標準)。製造商在美國製造銷售的商品必須在重量與度量、安全標準、以及其他規則上符合不同的美國規章，而在國外市場製造銷售的商品可能不必符合美國規定。這可由 1980 年代金頂電池製造者企圖禁止在美國以較低價格進行銷售且不同於在美國製造品質的比利時製電池輸入的實例來證明。在一些案例中，灰色市場另外的重大缺陷是缺乏保證。在消費者基於涉及商標的廣告而期待保證的情況中，期待將不會被滿足。因此，購買灰色市場商品的消費者可能會受到保證和其購買商品真正本質的矇騙。

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 (四)

- 各知名人物之名稱包括：
  - 巴西及阿根廷的足球球員，Pele 以及 Diego Maradona。在先前的案件中，該申請案是由一家德國公司所擁有，而其含括投射物及其類似物而給予 Pele 射擊一個全新的涵義。而在後面

的案件中，該申請案是 Diego Maradona 自己擁有，但是奇怪地，不包含商品經營管理。

- 右翼政客 Jörg Haider。此申請案保護到教育及訓練之提供，至少令作家有點關心。
- 從前的火車大盜，Ronnie Biggs。在此案件中，該申請案包含電腦遊戲，因此毫無疑問地可以期望即刻介紹重新制定惡名昭彰搶劫的遊戲，包括威脅一個無辜的火車司機。

CTM 申請案的獲准網球的新割牧草氣味(CTM 428870)早有文件證明的。在最近的 OHIM 上訴中，另一個氣味商標的可註冊性，用於燃料的覆盆莓的氣味(CTM 1222090)，被考慮了。

委員會發現該商標，只有文字表達，是一種適足的表示，而且原則上，有足夠的識別性受到 CTM 保護。然而，他們仍然拒絕該申請案，因為其不能區別申請人以及他人之的商品。在此案件中問題是，當覆盆莓的氣味添加到燃料裡，不會被視為產品來源的表徵，但是可作為改進燃料固有氣味令人不快氣味的方法。

然而，該決定建議 OHIM 的上訴委員會(如果不是審查部門)是願意接受某些知名氣味(新割牧草、覆盆莓、橘子，檸檬)作為可註冊商標，但以他們不僅是添加到產品改進它固有、難聞的氣味或有散發出香味的主要目的(有如防臭劑或空氣清新劑)為限。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

## 依據歐盟商標法下之居先權

### I. 簡介

自從歐盟商標局(CTM)於 1996 年 4 月 1 日成立以來，已超過十三年光陰，同時『居先權』之概念亦然。最初時候，歐盟商標法幾乎空前絕後且有幾分複雜的特色吸引極大之注意。它提供了將各國國家商標權融合成一個商標權之可能性，即將歐洲多商標權集中成一個單獨註冊權，而最終允許節省大量延長費及管理資源。最初時候，當許多歐盟商標實際是已經享有全歐盟或至少一或另一國家保護之重提申請，而超過百分之二十之商標申請案包含一或多個居先權之主張。記錄上，根據於設於亞利坎培為歐洲商標辦公中心之內部市場調和局(Office for the Harmonization in the Internal Market, OHIM)之記錄顯示，於一申請案居然主張二百三十六個居先權。這些數字已經達到高峰，並且現在歐盟商標申請案主張一或多個居先權之平均值為百分之十二。然而，此不代表居先權之概念已變的不重要或主張居先權之興趣已變小。相反的，第一個歐盟商標註冊(CTM)早已達到註冊五年之時間。此意謂著，取得歐盟商標註冊及使用之最短五年時間，早已消逝，且許多第三者權利迄

郭宣甫 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

今未被召用，以對抗歐盟商標。當然，此係假定所有之要件已滿足特別是其能證明較早權利之所有者已知道歐盟商標註冊。雖然，歐盟商標註冊在註冊五年後，不會變成無懈可擊，但對於這些先權利而言，尤其是當歐盟商標註冊於特定市場領域已明顯存在下，其增加了這些註冊商標被挑戰之困難性。

## 歐洲專利新訊集錦

### 軟體發明可專利性的新 BGH 決定

歐洲專利法繼續與電腦相關發明的論述搏鬥，如同歐洲委員會去年試圖編纂可專利性(“軟體指令”草稿)準則在一方面來自公開源代碼運動，與另一方面來自較大專利權人的怒氣和反控之中崩潰。

在我們這個通訊的前兩輯，我們報導了來自 Bundesgerichtshof (“BGH”)—德國聯邦法庭—與德國專利法庭對軟體發明可專利性的各種決定，BGH 在此後發表了另兩個決定，“Anbieten interaktiver Hilfe” 2005 [GRUR] 141 與 “Rentabilitätsermittlung 2005 [GRUR] 143”，其顯露出歐洲最大經濟體的法庭的思維的演進。

### 電腦裝置/系統的請求項天生地具有技術特性

在這些決定的其中兩者，如同其更早的決定，BGH 確認了請求項分類造成了差異，即電腦裝置/系統本身確實具有技術特性；所呈現的問題為以方法(程式)用語有效地宣告相同發明的方法請求項是否能夠/應該以不同於相應的裝置請求項相對待，BGH 在德國專利法(其遵守歐洲專利公約，並應該因此放諸歐洲均相同)第一條的用語的基礎上對此確認，第一條具體地排除了用於資料處理的**程式**(即方法)而不是資料處理**系統**。

另一方面，方法項需要進一步的審查—只有在其解決了一個“**具體的技術問題**”時，方法請求項是可專利的(即未排除)。

實際的效果為如果以裝置特徵用語來宣告一個軟體發明，則所宣告的發明是否具有“技術特性”(即抵觸了在第一條規範下的法定核駁)審查不再是必需的。

白大尹 專利師

- 逢甲大學土木工程系
- 台灣大學農工碩士
- 水利技師

## 因果關係概念之變遷

### 由「決定論」至「非決定論」(六)

#### 第三節 小結

十八世紀的科學家認為，世界是由毫無例外之自然

法則所支配、控制，一般將此種科學觀稱為「決定論」。在決定論的支配下，所有現象背後都有某種自然法則在操控；而科學的最終目的為，完全地理解自然，並進而預測或控制自然歷程。然而，許多現象在古典物理學上仍然無法被預測或被解釋，更遑論控制；而當量子力學在科學界被提出後，更加速決定論之科學觀轉型為機率、比例的科學觀，亦可稱之為「非決定論」。科學界逐漸認為，絕大多數被廣泛接受之科學理論應該都與機率、比例的觀點相一致。若將上述觀點反映在因果關係之概念上，由決定論衍生出之原因概念為，如果確定先行事實存在或不存在，依照自然或經驗法則，可以預測或控制後行事實之存在或不存在時，先行事實即可稱為後行事實之原因；根據此上位概念所發展出之具體決定論原因概念，即為「必要原因」與「充分原因」。

而隨著非決定論概念的出現，科學家們確定許多現象是無法被預測或控制的，若將之反映在因果關係上，即使先行事實不能預測或控制後行事實，亦可能被稱為後行事實之原因；根據非決定論所提出之新原因概念為，先行事實不必具備充分或必要之特質，只要先行事實之存在能夠增加後行事實發生之機率，即可稱先行事實為後行事實之原因。在物理學界、流行病學界以及臨床醫學界，非決定論之原因概念都逐漸被接受，當法學界受限於決定論之原因概念，而無法處理因果關係舉證困難之問題時，是否考慮引入非決定論之原因概念，即值得討論。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，並處於後者概念中之極端位置。再者，本文雖建議重視非決定論之原因概念，但係在依傳統因果關係架構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工具，重視非決定論概念仍可與現行損害賠償體系共存。本文既然強調以非決定論，亦即，機率之觀點處理因果關係之難題，首先必須解決者，係運用統計或機率觀點時必然產生之「一般因果關係與個別因果關係不同」之問題。簡言之，運用流行病學或統計手法歸納得出之因果關係為群體之因果關係，並不當然等於個案之因果關係，是否可用前者輔助認定後者，頗有疑問。惟本文以為，群體因果關係雖不當然等於個別因果關係，然而在認定個別因果關係時，無可避免地必須根據「知識」及「經驗」輔助判斷，而知識與經驗為一般的通則，事實上也隱含著統計歸納之結果；因此不論在決定論或是非決定論之因果關係架構下，都無法避免使用統計結果輔助判斷個案因果關係，故此並非足以否定非決定論原因概念之理由。無論決定論或是非決定論之因果關係架構，都是以一般的知識、經驗或統計數字作為個案之推論根據，然並不能真正重現個案中發生過之因果關係，因此，與其將這些一般化理論稱為因果關係理論，不如說它們是為了

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

歸責而存在；既然是為了歸責而存在，在判斷時必然會摻入規範目的、公平正義之考量而可彈性地判斷。因此，在高度專業而因果關係舉證困難之事件中，倘若事實錯誤之不利利益無論分配予原告或被告皆不公平時，法院似乎即有必要考慮由機率、風險、機會之觀點出發，彈性地認定因果關係或賠償數額。

## Crocker 判決之修訂：

### 外國商標在美國之保護（之十）

（註 1）委員會在 Crocker 案中屢次提及此一論點，例如：“若有對吾等就第 44 條之見解係在建立無使用商標註冊之基礎而有質疑，這似乎可由美國商標法立法沿革中獲得解答。”（參閱 Crocker Nat'l Bank, 223 U.S.P.Q. at 925）由於該等陳述，筆者在論述此案時，將推測委員會視於商標註冊前之使用非屬必要。然而重點是去注意許多委員會判決中，其意見始終都侷限在早於申請案之使用是否必要。

乍看之下，本國申請人依美國商標法第 1(b)條與外國申請人依美國商標法第 44(e)條或第 66(a)條請求之商標註冊案間似乎沒有顯著差異。前述三種案例中，申請人必須表明良善意圖以使用標誌於商業，卻不需釋明早於申請案申請日之前之任何實際使用。然而，第 1(b)條相對於第 44(e)條和第 66(a)條之間有著關鍵性的差異。依據第 1(b)條，申請人需舉證早於註冊前，已使用其商標於商業上。（註 2）

（註 2）在第 1(b)條中著重使用並無意外。反倒是第 1(b)條的起草人仍堅持使用為美國商標權之焦點所在，Cohen 教授申論如次：

如同立法沿革所示，美國國會納入了於註冊前實際使用之要件“以強調使用仍舊扮演著美國商標法制的核心作用。”美國國會也欲澄清商業上“標記使用”的常見慣例，會因“商業上使用”之定義修訂為“在通常交易過程中良善使用標誌，且不僅止為了保留標誌權利”而消滅。因此，美國國會降低了提出初始申請案之門檻，但以排除標記使用而獲取註冊，及於註冊核准前，堅決要求誠實的商業使用以嚴守最終標準。

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

參見 Amy Cohen, Intent to Use: A Failed Experiment?, 35 U. S. F. L. Rev. 683, 693-94 (2001)。（待續）

### 在夏天的淡季期間

## 最高法院討論專利耗盡

在 Quanta 與 LG 電子的案件中，美國最高法院以駁回了聯邦巡迴法院的上訴開始了這個夏季，後者認定專利耗盡之原則是適用於方法專利。

專利用盡原則，也被稱為第一次銷售原則，是一個司法創造的法條，設計以限制專利權，其存在於一專利產品的起始授權銷售之外。在專利耗盡原則下，一專利裝置的第一無限制銷售終結一專利權人對於該特定裝置下游使用或是銷售的控制。

系爭案件在於是否在專利權持有人以及第一客戶之間的專利授權契約耗盡了該專利權持有人對於往後購買者之權利。

在該案件中，LG 電子公司，一個韓國電子公司在此稱 LG，與英特爾訂立專利授權。根據該專利授權，LG 授權英特爾方面取得 LG 的專利去製造及銷售微處理器和晶片。一個分項契約要求英特爾提供它的客戶一份書面通知，指出該項授權不延伸至結合英特爾產品與非英特爾產品之產品。

Quanta 是一個電腦製造商，它向英特爾購買微處理器及晶片。Quanta 使用英特爾的產品及非英特爾之要件建構電腦系統。然後，Quanta 的電腦接著被賣到美國。

LG 告 Quanta，並宣稱 Quanta 使用英特爾組件的方式違反了 LG 的專利權。Quanta 則答辯說 LG 的專利權已經在第一次銷售後就已經消失了（即授權給英特爾）。LG 則辯稱，聯邦巡迴法院也證實，專利耗盡原則是不適用於方法專利的，而該項專利是敘述製造或使用一產品的程序。

在反轉了聯邦巡迴法院的裁定時，然而，美國最高法院宣稱一個被專利的方法不可能以相同於產品或裝置之方式被銷售，但是方法仍然可能被具體化在一產品中，所以其銷售耗盡了專利權。

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

## 聯邦巡迴法院要陪審團在考慮蓄意

### 問題時描繪細微的差異（一）

去年九月，聯邦巡迴法院的三人法官小組作出對於所宣稱侵權者如何就蓄意侵權的斷言進行辯護可能有漣漪效應的一決定。在 Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc. 案中的意見中，可能是將律師意見恢復成重要（如果不是必須）辯護工具之重要的一步。

先是一些背景。於 2004 年中，在包含兩打法院之友意見陳述之上訴的深思熟慮之後，聯邦巡迴法院在 Knorr-Bremse 案中，全體認定可能的侵權者沒有與律師諮詢之法律

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

義務，以使得疏於這樣做將提供這樣的意見會是負面的推斷或證據性假設。這被廣泛地解讀為表示不能再對被告主張其未能從其律師引用未侵害系爭專利(或該專利是無效)之意見。換句話說，在考慮被告的侵權是否為蓄意的時候(蓄意的發現當然是開啟了三倍損害賠償之門)，事實的尋找者不再受允許推論缺漏的意見是不利的一種。Knorr-Bremse 案減輕被告決定是否放棄特權及引用非侵權/無效意見、或維持該特權(或省下獲得意見的代價)及承受不利推論的太多負擔。

“聯邦巡迴法院正藉由一方面告訴陪審團在沒有律師意見的情況不是要作出不利的推論，而是沒有這樣的意見會是決定侵權(或是誘導)標準是否已經符合所要考慮的一因素，而在蓄意和誘導的情況兩者中描繪了細微的差異。”

## 在 EPO 發生了什麼事

### 成長的申請案積壓

我們看看有關來自電子產業的大量客戶的工作，其具有每年專利申請的穩定狀態，我們沒有發現第一次官方通知的數量和核准的數量間有不協調的情形，亦即沒有證據指出等待口頭程序的案件增加。針對此特定的取樣，我們注意到每個核准案件平均約經歷 1.5 次官方通知。取樣的數目是 578 件且只有約 1-2% 要求口頭程序。

在軟體領域，情況有些不同。

我們的證據針對成長的申請案積壓並非論斷性的，但是歐洲專利組織行政理事會的調查指出 EPO 的生產成長得比進入的工作量還快速，則令人心安。該調查考慮下一個十年的三個方案，並預測除了極端成長的方案以外，在 EPO 的補充、建立以及訓練計畫將能應付需求。

### 結論

2007 年，EPO 獲准較 2006 年少 13% 的專利，即便申請案的數量穩定上升。自 EPO 公開的獲准率情況，有時我們可知其他處分(駁回及撤回)是否已有相應上昇的情況，而呈現一個對審查員方面更為難辦的的持續趨勢，或象徵案件積壓成長的其他處分相應減少。

不管獲准率上升或下降，申請案持續以比審查部門能處理它們的速度(以獲准的數量和 55.9% 的獲准率為基準計算出 98000 件)更快的速度持續進入審查部門的情況是明確的(2007 年有 140700 件新要求審查)。我們相信有申請

**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

案積壓成長的情況。我們知道應有發展專利局以滿足需求的努力，但是我們關心這些可能不會進展得夠遠且可能需要時間來進展趨勢。引述 EPO 局長最近所說的話「我的結論是案件積壓將不會被控制」，且她沉思於可能的長期政策及可能的立法倡議。普及且自營的制度已經運行 30 年，它是它自己成功的受害者，且專利局需要建立在該成功之上且為其計畫，而非盤算扔掉不要的東西的時候把寶貴的東西都無意地一起扔掉了。

## VIACOM 控告 YOUTUBE

### 侵犯著作權(二)

YouTube 最強的辯護之一可能是 1998 年的數位千禧年著作權法，其對於互動服務如線上告示板的著作權侵犯責任，提供有限制的保護。只要服務提供者在它的站點上沒有對著作權侵犯假裝不見，沒有從侵權享有直接財務的利益，且維持一在收到通知下即卸下侵權內容的政策，數位千禧年著作權法提供這個“安全的港口”。

數位千禧年著作權法是在視像共享網站被預見前所頒布的，因此，這個案件或許需要使用數位千禧年著作權法的可爭論之過時用詞來建立一新穎的解決辦法。法庭已經分析音樂共享站點，如 Napster 與 Grokster，情況下的數位千禧年著作權法。在使用數位千禧年著作權法作為辯護中，Napster 與 Grokster 均不是成功的，因為兩者對侵權假裝不見，甚至是鼓勵它。

Viacom 爭論：YouTube 未能積極主動地管制著作權侵犯等同於“假裝不見”和具有鼓勵的效果。再者，Viacom 爭論：YouTube 只在收到卸下通知後移除未授權素材的做法，不合理地把負擔放在為了侵權的內容而固定地監視 YouTube 的著作權擁有者上。

Viacom 也爭論：YouTube 從允許使用者張貼侵權的內容得到“直接的”財務利益。清楚地，從節目像“The Daily Show”與“Sponge Bob Square Pants”來的片段驅使流量至該站點，且極度地增加 YouTube 所銷售廣告的價值。

無論如何，YouTube 似乎沒有去直接地在任何視像流之前或之後放置廣告，或瞄準廣告至特別的經著作權內容。法庭可能發現：YouTube 僅在間接的方式中受益。

**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

### Gmarket 對抗假冒的貨物

在 2008 年 1 月 17 日，Gmarket，韓國的領先線上購物商場之一，宣佈它將開始商標保護計畫 (Brand Protection Program, BPP) 以抵抗假冒貨物的售賣。

藉由它的 BPP 的開始，Gmarket 將與包括 Nike、Gucci 和 Chanel 的 20 家知名的國內和國際的品牌合作。印有這些品牌的假冒貨物的售賣在線上購物商場中是很猖獗。

在 BPP 之下，如果一位公司的高層職員在 Gmarket 上發現一個它的貨物的假冒版本，這公司就能向 Gmarket 總部報告這個項目。假冒貨物的零售商結果將被禁止在 Gmarket 上操作它的線上購物店。

BPP 將在一種會員資格基礎上操作。Gmarket 期待更多的品牌為智慧財產權的更好的保護而參加計畫。Gmarket 高層主管也期待 BPP 有益線上購物者，而且預防他們被贗品貨物欺騙。

**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-18

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

**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

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

## 歐洲商標

### 歐盟商標與馬德里聯繫後，如何運作(七)

#### 以國際註冊商標取代歐盟商標註冊

同一商標之國際註冊取代其較早的指定內國註冊，但限於：

-國際註冊的詳細內容須包含較早成員國註冊的商品/服務，及

-兩註冊案須有相同所有人。

取代自動地發生效力，但相信其註冊商標符合取代要件的所有人，被告須請求相關內國(或 OHIM 的區域)辦公室於註冊處存放一取代的註示。一旦內國或區域辦公室完成此程序，並告知 WIPO，然後 WIPO 將紀錄並公告這些資訊。OHIM 已定出法規，關於國際註冊之歐盟指定取代較早的歐盟註冊，以及於受請求時，於登入註冊處就此之通知。

#### 隨後指定(Subsequent Designations)

在馬德里議定書制度下，得請求一歐盟的隨後指定，附加於現存的國際註冊中，並將由 OHIM 以相同於新議定書下申請案一樣的方式進行處理及審查。

#### 國際註冊之歐盟指定的無效

國際註冊之歐盟指定之效力可能由 OHIM 或歐盟商標法院裁定無效，且一旦此裁決為最終審定時，OHIM 將通知 WIPO 這個事實。國際註冊之歐盟指定的無效，將取代直接歐盟註冊的廢止或無效效力。

#### 使用要求

OHIM 公開事實的日期，即未受有關於國際註冊的核駁通知，或者任何這些核駁被撤回之日，此日期係該商標必須在歐盟使用，以及從此日起，作為對抗歐盟指定無效訴訟的未使用期限將開始被計算之日。此日期，等同直接歐盟商標註冊案的核准公告日。

#### 一些重要的控制點

由 WIPO 通知 OHIM 的歐盟指定申請的觸發日：

-遞交在先權 (seniority)

文件至 OHIM(如果於申請案中有主張在先權的話)時限之起始。

-OHIM18 個月時間對 WIPO 發出申請案之臨時核駁通知時限之起始。

**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

根據慕尼黑 OLG (高等地區法院) 的該案例中辯護律師的法律意見, OLG 的意見可被衍生而包含整個階段 C, 也就是提前至 GPTO (德國專利商標局) 核准該專利, 且受其自身的決定所拘束的時點。從一專利具有約束力的那一刻開始, GPTO 不能再改變使一專利之核准狀態有效的行為。

聯邦專利法庭所作出的頻繁的法院決定一直在強調, 一專利申請案係保持未決狀態直到該系爭專利以最終和絕對的形式被核准。就本篇作者的意見來說, 一個申請專利保護的人可能在階段 C 中撤回其申請的事實在這方面並不重要, 因為該申請人也可能在未來的任何時點放棄該專利, 或是該專利可能在異議訴訟程序或舉發程序的過程中被廢棄。

#### 申請國際商標保護的新工具

2004 年 10 月 1 日, 歐盟 (European Union, EU) 成為涉及關於國際商標註冊之馬德里協定之議定書 (Madrid Protocol, MP) 的一員。

馬德里協定 (MA) 暨馬德里議定書 (MP) 構成國際商標註冊的馬德里體系。

歐盟的加入馬德里議定書, 連接了至目前為止並肩存在的兩個註冊體系:

- 國際商標註冊 (IR trademark), 其可於歐洲之外的國家請求保護; 以及
- 歐盟共同體商標註冊 (CTM), 其在歐盟所有會員國中有效且具實施力。

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

現在希望於數個國家保護其商標的申請人有了新的申請工具, 可依據他們有興趣的國家組合來決定。

## IP 報導

Bardehle Pagenberg 事務所 IP 報導

在 1998 年 *STATESTREET BANK* 案例中壓倒性認可為軟體相關發明申請專利的能力在近來的 *IN RE BILSKI* 案例中已顯著地減少

2008 年 10 月 30 日, 在 *In re Bilski* 案例中, 美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)明顯地減少了申請人為軟體相關發明申請專利的能力。CAFC 設法這麼做, 儘管其在 1998 年對於 *State Street Bank and Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 一案中判決: 如果申請專利範圍合理的撰寫, 幾乎任何非顯而易知的

軟體相關發明都是可專利

的, 而在軟體相關專利中的資料轉換可構成(a) “數學運算、公式或計算的實際應用”, 但(b)仍產生 “有用、明確及有形的結果”。呈現在 *State Street Bank* 以及 *In re Bilski* 案例中的問題為所請發明是否為 35 U.S.C. §101 中指定四種可專利主題 (“流程、機器、製造或組合物主題”) 其中之一的 “流程”。

在 *In re Bilski* 案例中, 法院認為 *State Street Bank* 一案對於決定 35 U.S.C. §101 中的可專利性流程的試驗 (“有用、明確及有形的結果”) 是不合適的, 並判定 “美國最高法院所概述的機器-或-轉換測試 (例如在 *Gottschalk v. Benson* 案例中), 才是合適的適用測試。如美國最高法院在 *Benson* 案例中所概述, 機器-或-轉換測試為一種兩個分支的詢問 (2-branched inquiry), 即, 為了被分類為可專利性的主題, 申請人可釋明其主張的流程 (1) 係結合於一特定機器, 或是 (2) 可轉換一物品。不能滿足這項測試的請求流程是無可挽回的, 因為所請流程成為自然法則、自然現象或抽象想法, 很清楚地不是 35 U.S.C. §101 中規定的具有專利資格的流程。

## 韓國專利法近期之關鍵改變

在新法規下, 即使在審查官再考量已修改之專利申請範圍之後, 根據 「新」 的再考量請求程序, 申請人將有額外的機會申請分割案。此一新法規將允許申請人在接到審查官再考量後, 進一步核駁申請專利範圍的通知 30 天內提出分割申請。

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。

依據職權修正之引入

新法規給予韓國智慧財產局審查官權力, 可代表申請人修正明顯的錯誤。若審查官除了明顯的錯誤 (例如: 明顯的排字錯誤與不一致的參考數字) 外, 無理由核駁此申請案, 審查官可依職權修正這些錯誤。在這樣的例子中, 審查官可單方面地修正這些錯誤, 發給許可通知, 且通知申請人已做成之修正。給予申請人機會在某一段時間內可藉由提出申復反駁此修正。此新制度預期將提供一具成本效益之方式來修正申請案中的錯誤, 且以減少因非必要的官方意見之發佈而導致申請程序的延遲為目的。

此新程序將適用於在修訂法令生效日 (2009 年七月一日) 後成熟進入核准之專利申請案。

引入 「合於比例」 之登記費與年費之延遲費的支付

在現行法規下, 若登記費或年費在截止日期後繳納, 不論費用過期多久, 在超過截止日期後的六個月內, 申請人需支付一

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

筆延遲費相當於 100% 的登記費或年費。新法規將允許申請人支付「合於比例」之延遲費，通常與付款之延遲成比例。（例如：一個月內支付 20% 的延遲費，兩到三個月內支付 50% 的延遲費，以及四到六個月內支付 100% 的延遲費）。韓國智慧財產局近期內將宣布「合於比例」之延遲費制度的施行細則。

## 歐洲 IP

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（續）

T0914/02（通用電氣）—心智行為—僅有「技術考量」並不足以建立技術特徵，需要可觸知的技術實施—複雜度不會不符合如同心智行為的考量—「就其本身而論（as such）」的區別可能不適用於心智行為。

上訴委員會在此案例中闡述：「所請求的方法首在辨識核反應器爐心之理想的燃料棒安裝排列，其包含一系列純粹抽象的步驟，在任何階段皆未暗示使用任何技術手段。整個方法可由心智上執行... 而且，最終，所請求的方法是提供爐心安裝排列的設計，其可能是燃料棒如何可在實際、真實的核反應器爐心排列，而非在具體、實際的反應器爐心安裝之純粹心智、抽象的方案。」

上訴人反駁：「技術特徵是存在的，因為所請求的方法處理核反應器領域的技術問題（涉及技術考量），在於一般的技術領域，並導致提供技術貢獻的解答。」上訴委員會則回應：「無疑地... 所請求的方法是基於技術考量... 然而，就得能全由心智完成之方法而言，技術考量的關聯並不足以使之具有技術特徵。事實上，其他列於歐洲專利法第 52 條第 2 項的其他非發明事項，例如科學原理及電腦軟體，典型地涉及技術考量。在本案中，技術特徵透過方法的技術實行而提供，導致提供實體的技術效果的方法，例如物理實體之設置（例：根據給定的設計以安裝反應器爐心）或非抽象的活動（例：透過技術手段的使用）。然而，所請求的方法缺乏此一技術實行。」

上訴人說道：「提出的解答之全然複雜度暗示使用技術手段，尤其是電腦。」委員會採用見解：「宣稱的心智性不可解決的複雜度... 並未出現在本案... 再者，複雜度是否可使一種活動不符合心智活動在原理上是可疑的。反之，通常似乎：若電腦手段的確是不可或缺的，它們應該被包含在請求項中作為發明的必要特徵。」（見下述）

上訴人也提出 T1173/97（IBM）號判決，其對被排除可專利性之電腦程式“就其本身而論（as such）」及具有技術特徵的程式之間做出區別。上述人爭辯道：「應該在執行一心智行為“就其本身而

論”的方法及執行具有技術特徵的心智行為的方法之間做出區別。」委員會採用見解：「在判決中意指上述的電腦軟體做出的區別是否可被警覺地延伸到歐洲專利法第 52 條第 2 項的其他實體及活動，或是否電腦軟體的特殊特徵在這方面應是被認知的，可能是有問題的。無論如何，本判決並未相對比於前述引用的判決。在執行一心智行為“就其本身而論”的方法及執行具有技術特徵的心智行為的方法之間做出的區別可能指向提供實際技術效果的方法（例：物理實體之設置作為終產物）或非抽象活動（例：透過使用技術手段）。」

在次請求中，請求項修正為包含“使用一適當程式軟體”的簡單特徵，委員會認為此定義方法之待使用技術手段，以致於請求的方法不再與心智行為就其本身而論有關，而是提供其技術執行。修正的請求項因此被認為具有技術特徵而具有可專利性。此請求發回一審進一步考慮，例如進步性。委員會注意到：「需銘記在心的是：一請求項包含有關非屬發明領域，以及其他特徵（例：有關使用技術手段的特徵）的兩種特徵時，為了判斷進步性的目的，只有對所請求標的之技術特徵沒有幫助之該請求項的這些特徵，才可被忽略。」（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

不論所挑戰的主張是明示或默示，原告必須確立其對於目標群眾中並非無關重要的部份是重大的（即其可能對相關目標群眾購買決定有影響），以及其可能損害原告如同欺騙的鄰近結果。當主張係可比較且以其名稱呼刊登廣告者的競爭者或產品（例如“MAALOX”強於“MYLANTA”），損害即假設為法律問題。當廣告未以其名提及競爭者或產品，則損害未被假定，而是實際由直接競爭者提出訴訟之法院所通常認定。

絕大多數的不實廣告主張係就初步禁制令進行爭訟，而所尋求之救濟則為對抗所謂的不實廣告的傳播之一立即禁制令。金錢救濟係可行的，但證明的負擔是高的。為證明損害，原告必須引用消費者確實被不實廣告誤導之證據，不論是使用直接證據（即消費者的證詞），或消費者調查之證據<sup>1</sup>。只有在被告“故意欺騙”的狀況下，才能獲得被告的盈餘會計帳。最後，原告在“特殊案例”中或許會獲判得律師費。

黃欣怡 法務專員

文化大學德文學系

\*\*\*\*\*

1. 請見 Resource Developers 與 Statute of Liberty 案；Tambrands, Inc. 與 Warner-Lambert Co. 案。可核定之損害賠償的類型為利潤損失、反制廣告的成本及對

原告信譽可計算的損失，其最多可增加至三倍，但必須“構成補償，而非為罰款”。如前述，美國商標法第 35 條(a)，15USC117 條(a)。如果被告犯有故意欺騙，即被告以其錯誤常識或魯莽不顧真相而傳達錯誤訊息，則損害賠償有可能即使在缺乏真實欺騙之證據中仍被給予。至少有一法庭認為也許不會給予“合理的權利金”，因為那不像商標侵權訴訟案件，“被告的利益(在不實廣告訴訟中)無法來自陳述被告的產品係屬原告而獲得”，且因此，被告並非“在未付出代價情況下成為原告的被授權人而獲取不當利益”。請見 *Gillette Co. 與 Wilkinson Sword Inc.*案。最後，因為美國商標法規定任何損害賠償之核定“須構成補償，而非為罰款”，懲罰性損害賠償不得核定，請見 *Getty Petroleum Corp. 與 Bartco Petroleum Corp.*案。

## JENKIN-擁有你的商標

### 序言

當企業界面臨如今的衰退處境時，已經很少有好的金融消息了。然而，歐盟商標局計劃減收費用的消息，就是一個好的消息。

獲得一申請於三個類別以內的歐洲商標，在減收各種費用總額至大約 1000 歐元之後，該方案已於今年 5 月 1 日生效。其係採取廢除註冊費用的形式，故僅有申請時須支付官方費用。

此項意外的收獲，乃企業因為經費預算下降而須刪減各項可能產生的花費，因此以較挑剔的眼光來評估其商標保護戰略而伴隨來的。官方費用的減少將減輕可花費的預算，且可使商標保護能多延伸一點。

如此的延伸是不可或缺的。儘管在貧困時代中，商標保護的預算通常第一個被刪減的，企業可能負擔不起未能檢索、釐清及保護新商標所伴隨的高價的風險。當為了生存而急遽競爭以花費消費者更少的費用使得創新及易記的行銷成為關鍵時，拖延一新商標並非一個好的選擇。

就需要削減花費之公司而言，對於目前與未來計畫的現存保護的稽核及諮詢，都可以幫忙在不再需要的事情縮減花費項目，而有利於新的重要的項目。對於無用的商標註冊可能需要放棄以減少維持的費用。商業利益次要的異議得為和解。新的檢索計畫可能躊躇以使花費分散。申請則可取利優先權期限而略緩。

有許多具有創意性及平凡的方法，可以使商標所有權人在不影響其主要利益下而減少費用。這並不代表目前所遭遇的衰退不令人難過；所有的證據都證明衰退是痛苦的。無論如何，這意味著商標所有權人與顧問一同努力的話，是可以找到方法去減緩困難並減少商標保護的衝擊。

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

因此，雇員已讓渡關聯於專利法第 35 條第 1 項規定的職務發明獲得國外專利的權利者，該條第 3 項與第 4 項準用於要求讓渡獲得國外專利權利的補償。

東京地方法院、東京高等法院以及最高法院在系爭議題上有不同的觀點：儘管東京地方法院認為，根據屬地主義，獲得外國專利，權利的屬性以及可轉讓性應該受相關各國法律規範，而東京高等法院以及最高法院根據訂約兩造間默示的協議來判決：關聯於讓渡契約的準據法應該是日本國法律。儘管東京高等法院認為專利法第 35 條第 3 與 4 項是勞工法中的強制性規定，用於雇用契約中衝突利益的平衡，且適用於關於職務發明中讓渡獲得國外專利權利的合理補償（參閱 2004/2/24 東京地方法院對味之素案的判決與 2006/6/8 東京地方法院對三菱電機案的判決），最高法院判決第 3 與 4 項不得直接適用於要求讓渡獲得國外專利權利的補償，但可以準用（參見 2006/9/8 東京地方法院對大塚製藥案（美國專利）的判決）。

上訴人與其他受雇發明人歡迎最高法院判決，因為能使他們像根據日本專利法規範的日本專利一樣，向法院對讓渡獲得外國專利的權利主張「合理賠償」。然而，最高法院的裁決因當事人所選法律，導致不同的讓渡賠償，且可能對外國廠商考慮在日本設置研發中心會有寒蟬效應。

## 歐洲專利法 2000 概觀 (一)

來自 JENKINS Patent Newsletter.

修改後的歐洲專利法 (稱“EPC 2000”，因在那年舉行修改會議)在 2007 年 12 月 13 日生效。在此列出所有大大小小的變更將會太冗長而無法仔細思考。在管理面上，一些法條的內容已被移到實行細則中，以容許在這些領域上未來的變更有更大的彈性。另外也有一些明顯而實質的變更，概述如下：

### 1. 中央限制 (核准後修正)

或許最重要的發展是引入了允許專利權人修改申請專利範圍來限制專利的範圍或全部撤回的條文。之前，一個歐洲專利僅能在中央對抗異議時進行限制或撤回，而且那時只有為克服異議理由的必要修改才被准許。

此時限制性的修改則不須重新審查。

有趣的是，歐洲專利法不提供專利局拒絕基於不當延展或惡意理由之任何此類的限制或撤回的裁量權。相對之下，在英國

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

局長保留對專利修改的裁量權，並於可證明專利權人知道或應該已知道申請專利範圍無效時的修改予以拒絕。這些行為有時被視為貪圖的（請參考本刊另一篇「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裁量權」）。

歐洲專利法 2000 的新條文因此對於之前不可能的許多策略性的核准後招數敞開了大門。

## 2. 均等物

另一個潛在可能的重要改變是增加條文來解釋申請專利範圍。新協議的第 2 條在解釋第 69 條陳述：

為了決定歐洲專利所賦予的保護範圍的目的，任何元件均等於申請專利範圍中的元件應被適當考慮。

## 韓國可專利標的（十八）

一件異議是雙方當事人的程序(*inter partes proceeding*)，其中在該異議決議被作成之前，雙方通常會交換理由書數次。一般自異議日期算起要花上約六個月至十個月以取得一份決定書。除了連同負責相關部門的一位主任審查員之外，該異議會由已審查該申請案相同的審查員共三位所組成陪審小組重新審閱及決定。

異議人不能對於自身不利的異議決定進行上訴，反而該專利權所有人對於撤銷專利權註冊之決定能上訴至知識產權法庭。然而，在韓國智財局內知識產權法庭前，異議人可提出另外一件無效審判(*invalidation trial*)。

按照韓國專利法的最新修正案，該異議制度已在 2007 年 7 月 1 日廢止，以使得一件核准專利案只能透過一件舉發

而被無效。根據新的韓國專利法，關於該舉發程序的條款已被修正，致使從取得該專利 3 個月內，任何人(不只是利害關係人)能對核准專利案的合法性提出質疑。然而，自一件專利案之公開日起 3 個月後，只有一位利害關係人能提出一件舉發。

為回應該異議，當該專利權所有人提出一份第一次回應時，則該專利權所有人可提出一件專利的修正案(其詳細說明狀況見於以下段落 7.5)。

### 7.2 專利期限延長請求

一件專利之保護期限為自該件專利申請案之申請日 20 年算起。對於製藥或農用化學品的專利期限可被延長。這種專利期限延長制度在 1987 年 7 月 1 日首次被提出。在 1900 年，關於專利期限延長，韓國專利法於 1987 年作了廣泛之改變。

陳俊元 專利工程師  
淡江大學電機系

## ECJ 確認在 OHIM 上訴的 新證據上之規定，變更了理由

### 評論

在訴願委員會之前，重要的程序裁決簡練地提取這些規定於新事實和證據上。

ECJ 的簡易步驟確認訴願委員會的角色及權力，且使先前籠罩在不一致的範圍裡，閃耀著一種歡迎的光芒。此外，藉由迴避總顧問過於複雜的推論，在全部的案件裡，ECJ 對訴願委員會裁量採納或拒絕新事實或證據的簡易認知，是一個明顯的規定，而可以被清楚地在這個委員會適用。

時間將告知於實務上這裁量會如何操作。在難以確定的案例裡，無疑地將引起爭議。它是明顯爭議性的，例如，無論新事實還是證據可能會影響一案件的結果，且的確是難以想像相關的新提交被拒絕(儘管它們潛在之重要性)全部可能的情况。在異議的初審中，當事人不能解釋未能提交可用的新事實或證據及源自該不履行對成本之影響，於 ECJ 的理由之下，可能作成裁決而拒絕新證據。然而，如此的裁決在證據是相關和清楚的，且被拒絕當事人不久將提出撤銷程序之情況，真是行政完好嗎？

當訴願委員會開始適用 *Kaul*，這些及其他問題會測試裁量權的範圍，在爭議的行為裡，既賦予可採納性問題的重要性，此一程序發展的範圍，對於當事人依然有關鍵的重要性。委員會如何操作它是會被強烈地關注著。

### 在識別性上，兩個錯誤不會形成一個正確

高爾夫用品連鎖商 *Golf USA Inc.* 近來尚未完成登路，當初審法院維持 OHIM 的拒絕申請 *Golf USA* 於服裝、運動設備及相關零售商的服務當作一個 CTM。這上訴願探查 OHIM 必須採納 E.U. 國內認可之本質及注意的程度，以及在 E.U. 中，什麼及多少證據會等同多少已獲得識別性的證明

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.*(6)

然而在 2001 年 7 月 20 日申請人遞交聲請與資訊揭露聲明書，使 521 申請案免於發證。申請人在該資訊揭露聲明書中，透露五份文件說明韓國程序(韓國資訊)之描述。在 9 月 2001 年考慮韓國資訊後，在 2001 年 9 月 24 日 PTO 審查官發出核准通知。PTO 審查官並於其中說明核准之原因，係基於所有申請專利範圍均可克服在韓國之習知技術。

同時 CKD 仍對 Astra、申請案之發明者，以及韓國法院持續地表示其產品並無或需要分離層，因為 CKD 運用大量之精胺酸類特殊鹼性化合物。在提出該陳述時，CKD 依賴其測試 CKD's 批號 NA01200 產品，以及外聘專家 Dr. Jong-Kuk Kim 曾經臨場觀察批號 NA01200 之生產運作報告。CKD 專利申請案旨在揭示 omeprazole 處方，而其穩定性係依賴在核心之精胺酸類兩性離子型(zwitterionic) 胺基酸。然而 CKD 專利申請案，並無揭示任何腸溶包膜之處理條件或是基本細節，尤其 CKD 專利申請案特意地否認分離層數之存在。CKD 向韓國法院宣稱，其產品沒有分離層。

### 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

## II

聯邦地方法院認定 Andrx 字面侵犯 Astra 之 '281 專利。Andrx 承認，其製程除要求在原處形成分離層外，大部份符合 '281 專利申請專利範圍第一項之內容。然而，Andrx 不同意聯邦地方法院解釋申請專利範圍第一項之“水溶性鹽”。

以兩步驟進行侵權分析：先申請專利範圍之解讀，而後比較被指控之裝置。而法院復審申請專利範圍之解讀並無屈從，且判決(雖有明顯失誤)係侵權。

## 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

本案是在區辨「In re Dial-A-Mattress Operating Corporation」，因為該案之商標既然是個以拼錯通用文字為特徵的電話號碼，並係有助記憶的詞組而結合數字與文字構成一詞，而較不像是一個複合字。In re Martin Container 商標是一正確拼音接在 .COM 之後的通用文字。因在商標「Dial-A-Mattress」中有只能由一實體在一時間使用的獨特電話號碼而具進一步區別的元素，但網域名稱能包含同一字根結合不同數字或字母作為字首或字尾。申請人的競爭者可能使用或有競爭上的需求來使用所尋求註冊之主題作為他們的網域名稱及商標的一部分。CONTAINER.COM 無法作為有助記憶詞語的特徵，而是一個結合 TLD 指標與通用文字的複合字。在證明通用意義時，美國專利局能靠著釋明個別通用文字有通常用法所賦予這些字作為複合字之相同意義，來盡到其證實通用意義的責任。申請人因為其服務並非基於網路而爭執該商標並不通用被

駁回，此因其不盡然，且申請人在網路上宣傳他的商品。

在此見解中，商標訴願暨上訴委員會闡明買賣屬於自己的商品不是商標法上可註冊的服務商標所指的服務。

商標訴願暨上訴委員會的見解為，美國專利局能靠著釋明個別通用文字所賦予這些字總的來看所代表之相同意義，來盡到其證實通用意義的責任，係一回頭的提議。較好的闡明推論的作法是，當結合成為一複合字時並不失去或隱沒個別通用文字的通用意義，而仍保留其個別使用時的同樣涵義。

### 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

## 比利時著作權法— 不像會成功

類似於許多歐盟會員國的法律制度，比利時的著作權制度不以與美國同樣的方式承認“公平使用”原則。然而這並不意味著，比利時的該制度忽視了存在於公眾以有限且“轉換性”目的使用享有著作權材料的利益，與作者對保護他們作品的利益，這兩者之間既有的緊張關係。

有別於美國著作權法底下的“公平使用”，比利時的作者權法案不規範仍屬開放詮釋的一種特定事實的平衡檢驗。取而代之的，該法案試圖以規範一組有限而定義完整的作者排他經濟權例外，來實現存在於公眾利益與作者保護需求這兩者之間的微妙平衡。依比利時的法律，一旦作品已徵得作者同意而出版，該作者將不能避免來自作品而用於批判、辯證或教學工作的短篇引述、自由且私下於家庭圈內的溝通（例如，於時事重播與家庭聚會上音樂的使用）、或是對時事的漫畫、諷刺、模仿與重播。

雖然很明顯地，根據美國著作權法的“公平使用”原則涵蓋比利時作者權法案的這些有限且定義完整的例外。但是反之則未必為真。某些可構成美國著作權法“公平使用”於他人享有著作權作品的用途，可能不會落於比利時作者權法案所規範的這些例外的其中之一，因此在比利時將不是一個受到保障的用途。

### 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

## 玩具製造商，注意了：

### 判斷複製品是否侵權(四)

歐洲法院決定駁回此一可能性，然而，使得該模型車“不像是真的”之爭辯不太可能會成功。去了解歐洲法院的推理是困難的，因一個複製品中最根本

之特色之一是呈現該原型，及使用一個品牌名稱或標誌乃直接地描寫該特色；可爭辯者，假使模型車之製造商是完全地侵犯了智慧財產權法，則他們的行為應是觸犯了新式樣及著作權法之侵害，而不是商標權法之侵害。

這項判決所衍生之結果，不只影響了玩具工業，對值得紀念之事物的狂熱愛慕者來說，使用品牌名稱是核心事項，而使用對手之品牌來參考本身之商品或服務也常常是一個有效比較廣告中之重要元素。歐洲法院在 Arsenal 一案中之判決重重地打擊了粉絲紀念商品之產業，因為如此地使用可能會影響一個商標之根本功能，而且使用他人商標於比較廣告中是否落在識別性的抗辯範疇中，現在也由歐洲法院(參見 02 Holdings Ltd. And Another v. Hutchison 3G Ltd.)([2006]EWCA Civ 1656)檢討中。最後國家法院可能須由運用務實的智慧去適用歐洲法院之指令。

如果國家法院開始著手將模型製造商拆解，則複製品工業可能必須去找尋新的方法來兜售商品。在一個商業性之範圍領域內，消費者越來越將品牌當作視覺的識別符，而這的確也可能證明其難以處理。(完)

## 國際商標判例選

雖一般美國大眾可能或可能沒有見過準確提到「Sydney 2000」的奧運，商標裁判及上訴委員會並不懷疑係明白的指涉 2000 年澳洲雪梨奧運公眾會認知係該片語。

商標裁判及上訴委員會發現贊助奧運之國際奧運委員會，作為一個整體來看，符合商標法 2(a)項中組織的意義。引用之前的案例，商標裁判及上訴委員會注意到 2(a)項的立法歷史指出，提及「組織」是要有一個廣泛的範圍。

聲請人並未辯稱其為國際奧運委員會之一部分，或是被授權贊助者或是被授權人。該標誌所識別的組織因此和申請人在該標誌下所欲提供的服務沒有關連。申請人的服務合理的會被假設為是提供 2000 年奧運的龐大組織的一部分，並予參賽者，贊助者，被授權人，以及出席奧運的人們。因此，申請人所提出的標誌「SYDNEY 2000」錯誤的暗示了和奧運的關連，並且確認註冊駁回。

因為 SYDNEY 2000 主要意義是指涉奧運，即該用語所獨特指出，該標誌在和申請人的服務連結考慮時，並不只是描述性。

用來決定標誌是否主要是地理上描述的測試是取決於該地名是否公眾所周知，以及公眾是否會將商品和地名或服務和地名做連結。也就是，公眾是否相信申請案中描述的商品或服務源自指名的地方。相同的測試也適用於決定標誌是否主要係地域性的錯誤描述的其他問

**黃星源** 法務專員  
東吳大學法律系

題，而伴隨著消費者會錯誤的相信申請人的商品或服務源自於，或和指名的地方有關聯（當實際上該商品或服務並非源自於該指名的地方或和該地方有所關聯）的附加要件。

## 我應該合併嗎？

### 只有當你必要的時候！

2. 所有的公司都是非常沒有彈性的，並且遭受到嚴格的公司法所管制。

**王紫潔** 法務專員  
東吳大學法律學系

公司清算以及公司外部的增值資產分配將是最有可能成為可課稅的事件。特殊的分配以及特殊的收入配置是不被允許的。假如這些還不夠，稅法還對於誰能夠成為一間 S 型公司的股東，以及一間 S 型公司有多少個股東施加嚴格的限制。舉例來說，合夥事業或是一間 LLC 不能夠擁有 S 型公司的股票。一個國外的個體或是國外實體也同樣不行。

#### 合夥公司與有限責任公司

雖然一間 LLC 的擁有者能夠選擇(是的，選擇)是否為了賦稅的目的而將 LLC 視為合夥事業或股份有限公司，在本章，讓我們假設 LLC 被當作合夥事業來課稅。

LLC 的世界有著無限的可能性。這種實體的型式提供了收入配置與現金分配不平行的彈性，對於身分或成員數量沒有限制，清算一般則是免稅的，並且在某些情況，成員甚至能夠扣除實體中超過他們的投資的虧損。後者可以由以下的一個例子來闡釋。

在我們觀看範例之前，讓我簡短地講述一下基礎的概念，其對於任何過渡實體(FTE)而言是有代表性的。基礎能夠允許一間 FTE(其為 LLC 或是 S 型企業)的擁有者紀錄虧損在他或她的各納稅申報單上，並獲得免稅的現金分配。每個 FTE 的擁有者的基礎由所利用的虧損(被記錄在個人納稅申報單上的)與/或分配給擁有者的現金而減少。假如一個 FTE 擁有者在一間 FTE 中“沒有基礎”，虧損則變成懸浮狀態且現金分配變成可課稅。

**陳侑廷** 專利工程師  
清華大學工業工程學系

## 韓國智慧財產局對網站販售或要約販售偽造商品採取行動最近的努力

韓國智慧財產局(KIPO)發布了近來與韓國網路安全

委員會(KISCOM)在打擊任何網站販售或要約販售偽造商品的共同合作努力。

依據最新的韓國智慧財產局(KIPO)報告,在 2007 年 11 月到 12 月這段期間已經有 78 件案件,其中依據韓國智慧財產局(KIPO)向韓國網路安全委員會(KISCOM)的請求,違法的網站已經被關閉、有問題的內容已經被刪除、有問題的身分識別(IDs)已經被刪除等。然而在實務上,韓國智慧財產局(KIPO)已經請求韓國網路安全委員會(KISCOM)僅對滿足下列所有條件的情況發佈他們的決定:

1. 系爭商標已在韓國智慧財產局 (KIPO) 註冊;
2. 商標侵權案件甚為清楚(沒有討論空間); 及
3. 系爭商標在韓國係眾所皆知。

因此,應經韓國網路安全委員會(KISCOM)調查的案件被限制在用於網路販售商品的網站(其公然偽造已在韓國智慧財產局(KIPO)註冊的知名商標)的網站。其餘關於韓國智慧財產局(KIPO)近來努力的細節如下。

#### 背景

多年來,韓國智慧財產局(KIPO)已不斷地嘗試與警察局、地檢署等聯手來防止偽造商品在網路上或非網路上的販售。作為先導措施的部份,正式的程序最近已經被建立,藉此韓國智慧財產局(KIPO)將請求韓國網路安全委員會(KISCOM)發布關於涉及違法網站關閉的案件的規定。自從 2007 年 11 月起,韓國智慧財產局(KIPO)一直提出對韓國網路安全委員會(KISCOM)的此種請求。

**何嘉倫** 專利工程師  
輔仁大學物理學系

**林忠** 專利工程師  
清華大學工程與系統科學系

## LEE 新聞

### ITI, LEE 國際的新智囊團

1. 被提出在 2007 年 4 月 1 日前之申請案
4. 駁回決定已在 2009 年 4 月 1 日之前郵寄(當前的法律被應用)
  - 上訴的請求: 於駁回決定的郵寄日期之 90 天內
  - 修正: 於請求上訴的 30 天之內
  - 分割申請: 於請求上訴的 30 天之內
- 2) 駁回決定在 2009 年 4 月 1 日之後郵寄
  - 上訴的請求: 於駁回決定的郵寄日期之 4 個月內
  - 修正: 相同於請求上訴時間
  - 分割申請: 相同於請求上訴時間
2. 被提出在 2007 年 4 月 1 日後之申請案
  - 1) 駁回決定已在 2009 年 4 月 1 日之前時郵寄
    - 上訴的請求: 於駁回決定的郵寄日期之 90 天內

修正: 於請求上訴的 30 天之內

分割申請:

(i) 請求上訴之後: 於請求上訴的 30 天之內

(ii) 請求上訴之前: 於駁回決定的郵寄日期之 90 天內

(iii) 無上訴: 於駁回決定的郵寄日期之 90 天內

註: 分割申請之根據

案例(i)中: 描述在原始的說明書中、申請專利範圍及圖示之物事

案例(ii)和(iii)中: 在駁回決定時描述在原始的說明書中、申請專利範圍及圖示之物事

3. 駁回決定在 2009 年 4 月 1 日之後時郵寄

上訴的請求: 於駁回決定的郵寄日期之 4 個月內

修正: 相同於請求上訴時間

分割申請:

(i) 相同於請求上訴時間

(ii) 在請求上訴之後: 於駁回決定的郵寄日期之 4 個月內

(iii) 在請求上訴之前: 於駁回決定的郵寄日期之 4 個月內

(iv) 無上訴: 於駁回決定的郵寄日期之 4 個月內

註: 分割申請之根據

案例(i)中: 描述在原始的說明書、申請專利範圍及圖示中

案例(ii)至(iv)中: 在駁回決定時描述在原始的說明書中、申請專利範圍及圖示

有如前, 回覆駁回決定作成在 2009 年 4 月 1 日後之程序是相當複雜的。因此, 請對得採取的行動及該行動之期限賦予特別注意。

## 智權新聞

在 EPC 2000 中也明定, 說明及圖示應用以解釋權利保護範圍。新的議定書就第 69 條的解釋已經改變, 因為, 為了決定歐洲專利保護範圍之目的, 應適當考量等效於專利範圍中所指明的元件之任何元件。這個改變打算調和在內國法之下的歐洲專利專利範圍的解釋。請注意 EPC2000 顯露出採取一個元件接著一個元件的分析。

更進一步的說, 很不幸地, EPC2000 既未定義均等性的意義, 也不是指專利案件在申請期間之的歷史檔案。

#### ● 已被核可專利的限制

專利權人將會有權利在所有的國家內於管轄法院以有效性程序進行來限制專利, 並且以限制的形式來為防禦專利。在一些歐洲的國家中, 這似乎很困難。此外, 在 EPO 之前的中央限制程序已經合併在 EPC2000 中, 而允許專利權人限制獲甚至撤銷他的專利。如此集中的後核准限制被 EPO 所審查, 但是只審查有關於明確性、被說明書之支持與主題的延

伸(並因此沒有到關於新穎性與進步性的步驟)。專利範圍與/或說明書的描述可以被限制。

● 訴願決定復審之申請

在有限數目的案件中，訴願決定得由擴大訴願會復審。最相關的理由可能是違反由訴願委員會聽證的權利及(其他)程序上基本程序的瑕疵。這種申請通常不是上一審級，而僅是上訴理由被重新評估。(待續)

## 智慧財產權新聞

From YUASA AND HARA

最高法院這種邏輯一直受到企業智慧財產經理人強烈批評，主要有兩點，第一點是懷疑法院的能力，單獨經由法官審查專利發明成功的歷史和各方面的因素。第二點批評是，當許多公司在其僱員讓渡可專利發明給他們時，實無法事先預測該專利發明將會如何成功且大大有助於公司的產品和服務。異常大量的合理報酬無法預測，這是會嚴重傷害公司業務規劃的事實。儘管批評，但是，這些問題根源於原舊法第 3 和第 4 項非常不明確的用語。

這條文僅規範如下：

第 35 條[在 2004 年修訂前]

( 3 ) 當根據契約、服務條例或其他規定，僱員使獲得一項專利或有關僱員發明專利的權利移轉或讓與雇主，或有關該發明的專屬權利時，僱員應享有合理報酬的權利。

( 4 ) 酬勞的金額應參考雇主從發明所將獲得的利潤以及雇主製造發明的貢獻額度而作出決定。“

[參見“日本工業產權有關的法律，專利法”，AIPPI/日本，pp.14 - 15 ( 2004 ) ]

舊法第 35 條第 3 和第 4 項可以追溯到 1921 年專利法，並由 1959 年的專利法承繼延續，至今仍然有效(即使其係第二次世界大戰以後所施行)。

第一次世界大戰後，大約是 1921 年專利法頒布時，社會民主運動形成。據說，這樣的社會環境推動日本立法者考量舊法第 35 條，以提昇公司僱員的研究人員和工程師更多的激勵。

然而，因用語過於簡單，而不能規範一可控管的標準或是一個好方案，以思考「合理的報酬」。

有如日本智慧財產協會，即企業智慧財產經理人的協會，曾經指出，經濟利益並不僅來自專利發明。

它們是混雜著各種因素而產生的結果，特別是市場行銷，品牌推廣，以及該發明在僱員讓渡給雇主後的進一步改良和發展。另一方面，研究人員和工程師可以在公司或群體內以其他形式獲得公平對待和晉升。

然而，如果是這樣，以前的員工受到前雇主公平對待下，他們為什麼選擇控訴日立和日亞呢？因為他們是不滿目前的工作條件和其研究成果，特別是獲得專利的發明的認

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

知？如果是這樣，專利法如何平衡他們的利益與雇主的利潤，而允許研究人員和工程師繼續保有良好的研究環境？

## 透視歐洲

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

可利用性的需要支

持該抗辯，因純粹的描述性指標應當確實地讓所有的商人自由使用。然而，裝飾並非直接比擬於一特性的描述，且依法院的意見，Marca Mode 的商標可能是很多事，但他們不是描述性。

評論

運動及流行服飾工業以關注承受該案。愛迪達此案很可能確實暫停抄襲者及相似商。

抄襲者仍然能以證明一有爭議的圖案或標誌將會被視為純粹的裝飾性來打退一侵權主張，但他們將負擔釋明該使用並無其他意義之責任。實務上，若一標誌或圖案與一註冊商標相當近似至可能導致混淆誤認，則難以說服法庭該標誌或圖案之使用因為其單純為裝飾性，而將不會產生混淆，卻沒有證據顯示一般消費者將如此理解。最後一商標如何被理解係一舉證問題，而相像的販賣者可能轉而調查設計好的證據，以挑出一有利的範本證人，其會宣稱他們並未認為該圖案具有來源指示的功能。同樣地相關者會是說市場上充滿相似商標，以致於一般消費者停止將其視為象徵來源之證明。

然而，如愛迪達或耐吉等公司的成功代表著，現在要說服法院條紋、漩渦及類此的圖案並無法傳遞品牌意義係相當困難，至少當其裝飾於鞋類。在最近的英國 D. Jacobson & Sons 有限公司及 Globe GB 有限公司 [2008]EWHC88(Ch) 案例

王苡甄 法務專員

政治大學法律系

中，高等法院認為一般消費者已逐漸習慣於條紋圖案在運動鞋上作為一交易來源。

## 實務新訊

2009 年韓國修訂發明及實用新型法規(下)

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

(續前文)

3. 延長提出分割案的時間(可適用在修法有效日期以後提出的申請)

a. 修訂前

## 新聯邦法案強化智慧財產權執行力(上)

Ruby W. Lee

沒有機會在再審議以後提出一個分案申請。

## b.修正後

審查委員決定維持因再審議所導致之最終核駁以後而在提出訴願之前，就可准專利的專利申請範圍提出一個分割案申請是可能的。

## c.目的

提供申請人一個另外的機會得到專利。

## 4.審查委員根據職權修正制度引進(可適用在修法有效日期以後被授予專利決定的申請案)

## a.修正前

於在說明書及專利申請範圍中發現有較小瑕疵的敘述，例如明顯的筆誤、不一致的參考數字，等等時，會發出核駁審定書。

## b.修訂後

審查委員可以根據職權改正較小瑕疵的敘述，然後通知申請人關於校正的事物以供確認。

## c.目的

避免專利局發出不必要的核駁審定書造成程序上的延遲。

## 5.引進年費逾期按比例付款(可適用於發證費在修法有效日期以後支付的案件)

## a.修訂前

當發證費的付款太晚時，不管逾期幾天的數量，領證費加倍。

## b.修訂後

當領證費的付款太晚時，過時附加費由逾期幾天的數量按比例計算，且不會超出兩倍原始的領證費。

## c.目的

減輕專利權所有人過度付款。

## 6.以韓國語申請 PCT 申請案的例外(可適用在 2009 年 1 月 1 日以後以韓國語提出的 PCT 申請案)

## a.修訂前

i.韓國國家階段的申請案與 PCT 國際公開是個別地公開。

ii.申請案在韓國被公開以後，存在關於韓國國家階段申請案，得到報償之權利。

## b.修訂後

i.當以韓國語提出之 PCT 國際申請案被公開後，韓國國家階段的申請案將被視為是公開。

ii.以韓國語提出之 PCT 國際申請案被公開以後，存在關於韓國國家階段申請案得到報償之權利。

## c.目的

遵守採用韓國語言作為 PCT 國際出版物語言。

**陳寬謀** 業務經理  
台北技術學院機械學系

## 7.對實用新型法規的修訂

實用新型法規已被修訂成跟發明法規有相同的效力。

在 2008 年 10 月 13 日，美國總統布希簽署 2008 年智慧財產權資源及組織優先條例(原文全名為 Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property Act of 2008，縮寫為 PROIPA 或 Pro-IP Law，下文簡稱 PROIPA 法，該法係制定於 15 U.S. Code Section 8101)。PROIPA 法之立法目的為藉增加投入於智慧財產權保護的資源、增進聯邦權責機關間之協調合作以及提高違法侵權之罰責，而強化聯邦對智慧財產權的執行力。

PROIPA 法第一章多方面修訂現存之智慧財產權法。新法闡明於提起侵權訴訟之前必須先註冊著作權之要件只適用於民事，而不適用於刑事訴訟。並且，新法為包含不明確資訊的著作權註冊提供了安全的避風港。

先前，管轄商標的 Lanham 法對於商品服務銷售故意使用仿冒標誌的侵權案件給予三倍損害賠償金。而依據 PROIPA 法，三倍損害賠償金可以判決於「提供構成侵權所必要之商品服務.....明知商品服務之受領者將使用此等商品服務於構成侵權之行為上」。

第一章將使用仿冒商標的法定損害賠償金之下限及上限提高為兩倍。現在，美金壹仟元以上貳拾萬元下以的法定損害賠償金，可核定於仿冒行為，而美金貳佰萬元的賠償金則可核定於故意之仿冒案件。

**李翊群** 法務專員  
政治大學法律系

## 歐洲專利

Patent issues, Autumn 2007 page.8 (the top row, column 1, the last line)

源自美國之申請案得留意，當優先權申請案為一件美國申請案時，申請人或其美國代理人必須向 USPTO 提出表 PTO/SB/39(“授權允許參與該協議的專利局存取申請案”)。EPO 建議該表應該隨著美國優先權申請一併附上或是隨後儘速提出。若是未能即時向 USPTO 提出，必須補上一份經過認證的美國申請案副本交予 EPO。不論表 PTO/SB/39 是否及時提出，皆應隨同歐洲申請案指示告知代理人。

優先權申請案所申請的專利局

不須向 EPO 提出經過認證的副本的申請案

日本專利局

本國專利與實用新型申請案 PCT 申請案

美國專利局	本國專利申請案(含臨時申請案)
韓國專利局	本國專利與實用新型申請案

Patent issues, Autumn 2007 page.8 (the bottom)

### EPO 終止“標準”以及“特別”檢索服務

2007 年 9 月 1 日，EPO 停止了標準與特別檢索服務，雖然該日前承接的檢索仍會完成。這項實用的服務由 EPO 基於契約而提供(而在這之前，該項服務則是由他的前身，建立於 1947 年的國際專利機構 (the International Patent Institute) 所提供)。提供使用者多樣的商用專利檢索，包含可專利要件、有效性以及使用自由的檢索。

EPO 管理會議為了推動歐洲專利網(European Patent Network)而決定終止該項服務。EPO 與其會員國的國家智慧財產局建立歐洲專利網以增進彼此間的合作與分擔工作量。管理會議之意圖是先前由 EPO 執行的契約檢索現將由國家專利局執行。我們理解管理會議並未將標準與特別檢索服務視為 EPO“核心事務”的一部分。

某些國家專利局(例如英國專利局)過去有段時間曾提供商用檢索服務，而實際上與 EPO 形成競爭。總計有 14 個國家專利局提供契約付費檢索服務，而管理會議希望更多國家專利局現將允許這樣的服務。

林明燕 法務專員  
東海大學法律系

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

一部淡化法，已歷二十年。自此後約三十州跟進制訂類似法案，大多數至少原始地追隨1964年典型州商標法案（『1964MSTB』）第12條。幾乎不算是清晰之典型，該典型淡化法案明訂：

儘管當事人間欠缺競爭或關於商品或服務之來源欠缺混淆，致有損害依本法註冊商標，或依普通法有效之商標，或依普通法有效之商名之商譽或淡化特殊顯著性（識別性）性質之虞，應屬禁令救濟之理由。（註一）

並不令人意外地，法院於解釋及適用該等模糊不清及廣泛意涵措辭之條文，已有相當困難及爭論，導致對於淡化學說之強烈懷疑及敵意（註二）。依對於第三次不公平競爭彙編（「彙編」）之評論指其：「起先如果有的話，法院勉強地適用該法……一些法院及眾多評論者表達反淡化不確定限制之訴因將不當擴充商標所有人壟斷語言文字及隨意禁止競爭之能力。」（註三）

註一：1964年典型州商標法案 (Model State Trademark Bill) 第12條。其文句相當類似於1947年麻薩諸塞州淡化法，其規定：

儘管欠缺當事人間競爭或關於商品或服務來源之混淆，致有損害商名或商標商譽或淡化特殊顯著性（識別性）性質之虞，在發生商標侵害或不公平競爭情事下，應屬禁令救濟之理由。

註二：參Jordache Enters., Inc. v. Hogg Wyld, Ltd.，「許多法院已對州反淡化法案持敵對態度已被廣泛地注意到」；Allied Maint. Corp. v. Allied Mech. Trades, Inc.，注意「反淡化法案欠缺司法熱情響應」。

註三：1995年不公平競爭法律彙編（第三次）(Restatement (Third) of Unfair Competition)第25條。

## 分析淡化主張之「合理」途徑： 真正商標淡化之三印記 (4)

William G. Barber原著

### II. 淡化之第一印記：名聲

#### A. 名聲之重要性

如可口可樂公司當時商標代理人Julius Lunsford曾撰寫：

如KODAK所有人應允許他人使用其商標於洗衣粉、鞋子、單獨包裝之塊狀糖或化妝品，或如可口可樂公司應允許COCA-COLA或COKE被使用於非其製造之雨衣、香菸打火機、高爾夫球或珠寶，在商標界中如此之巨人將不須多久變成侏儒尺寸。

#### B. 名聲要求之演進

##### 1. 早期州淡化法

雖然現今相當充分地確立商標須具名聲始能取得淡化保護，依某些州法律，此原則並非總是如此清楚，而仍可能不存在。Schechter之種子論文後，直至1947年麻州（Massachusetts）制訂美國第

## 申請專利範圍之撰寫（四十八）

### 法例條文 - 一些基礎原則

#### §30 功能性或操作性表示法 (Functional or Operational Expressions)

除了結構合作，在不會過度限制申請專利範圍之處，說明元件間功能性或操作性合作亦為良好實務。這樣做時，申請專利範圍不僅傳達部件為何及它們如何機械地相互連接或連結，亦且傳達彼此如何發揮功能及操作於工作部件上以達成前言所述成果。

申請專利範圍第一項之功能性或操作性連結詞

係為例如子句 (a) "用於該物體", 子句 (c) "支持該容器以相對於該基座震動", 及子句 (d) "以搖動物體"之詞語。

試圖使每一獨立項申請專利範圍完整、自己包含單元、自己可被理解。

讀者可能聽過貶低功能性表示法之陳述, 而想知道是否應全部避免。答案是一當然不! 適當使用時, 功能或操作陳述通常被專利商標局所歡迎。若不是被使用以超出或引入不必要限制至申請專利範圍, 它們可使該申請專利範圍更明確且易於不經參照說明書而理解。

大部分所謂功能性陳述的問題來自企圖以單純功能性陳述斷定可專利性或提出極廣泛申請專利範圍。

從不曾有理由核駁僅僅敘述必然遵從先前所引述結構的運動、動作或效果之功能性陳述。因此, 申請專利範圍第一項中, 一但基座上容器的雙樞接裝設已被陳述, 用於容器震動移動的功能隨之決定。功能性描述不須魔術字詞。諸如"以便 (so that) "、"用以 (for) "、"以 (in order to) "等表示法都很典型。然而, 法條第 112 條第 6 項明定, 用於達成特定功能之裝置為結構申請專利範圍, 使用介系詞"用以 (for) "如一〔物體〕"用以〔達成功能〕係最不可能被核駁的功能性描述。"藉以 (whereby, thereby) "等字也常被用, 但在來日第 32 節所述, 已然成為特定意義。此外, "裝置用以"子句也常被使用 (參見來日第 34 節)。

一些直接而無爭議的功能性或合作性陳述之例:

一容器用以供該物體 . . . 以支持該容器做震動移動 . . . [ "用以"、"用做"極普遍被使用 ]

一轉盤〔元件〕其上裝載設圓筒〔工作部件〕用以與之旋轉〔合作或功能〕 . . .

裝置用於往復導線架, 以便其移動 . . . [ 以陳述的方式 ]。〔陳述合作關係時, 裝置子句非常普遍 (參見來日第 31 節) 〕

一脈衝計數器響應每一電流脈衝 . . . 用以計數 . . .

這些能有很多形式, 一些特殊形式將包含在隨後章節和進一步之例子。如常, 且如同實際上在申請專利範圍中之每一文字, 範圍應該被仔細檢查。確定每一個字確實必要, 尤其在較廣泛的申請專利範圍中。

注意模糊和不明確合作之陳述, 尤其片語"被用為 (adapted to) ", 有可能因"不足夠支持功能性陳述之結構"而被審查員核駁。MPEP706. 03(c) 並沒有明確暗示避免"被用來 (adapted for) ", 但代之引用二判例, 一說非為一限制為一限制。但"被用為"子句明顯被法院禁止。此措詞在 Patent Office Agents Exams 被批判過。補正方式為使用一更明確的字, 例如"裝設於其上"或通常簡化為"用以"做某事。另外可使用來日第 34 節指引的"裝置用以"子句。在

蔡馭理

台灣大學電機學士  
台灣大學電機研究所

Ex parte Roggenburk 中, 委員會認為功能性表示法"密封嚙合"係不合適之功能陳述, 但完全相同範圍的"裝置用以"子句則可。該似乎形式的專利商標局"規則"是否可支持來日第 31 節末所引用之案例令人生疑, 但最好遵守以前的原理和格式, 較可能不會犧牲真正的範圍。

摘要:

使功能性關聯申請專利範圍中之各元件。即, 說明部件如何彼此移動或合作以達成前言中陳述之整體功效。對於每個元件, 若可適用, 說明下列事項:

a. 它是什麼? (名稱, 第 16 及 19 節; 及部件, 第 25 節);

b. 在何處? (物理合作或位置, 第 28 及 29 節);

c. 它做什麼? (第 30-34 節); 以及

d. 如何達成它做的事? (第 30-34 節)

但注意, 功能性陳述勿使得該申請專利範圍過度廣泛 (見來日第 31,32,34 節) 或違反其他規則, 例如模糊或不明確 (第 23 節)。

## 專利法基礎理論(48)

第二章、一些普遍存在關於專利之錯誤觀念

### §2.00. 簡介

不像其它法律層面, 專利法在很多基本觀念上普遍充斥著錯誤觀念。當然, 此理解的缺乏可部分歸因於專利法須要深入熟悉基本物理科學及精通深奧的科技之事實。但另一且可能更重大的誤解原因為專利法係圍繞著高度精細、抽象且看似怪異的規則之核心所建立。刻意使用了"怪異的"一詞, 因為一些專利法原理與通常經驗所教給一般人的相反, 事實上, 完全對立。

### §2.01. 概念之可專利性 (一)

也許最深植的專利錯誤觀念係關於"概念之可專利性"。因此, 並非不常, 某概念會被說成"可專利", 另一概念則為"不可專利"。即使最高法院, 有時亦以這些字眼表述。概念孕育專利制度; 它們係專利制度之精神糧食。然而, 嚴格的說, 單純的概念不可專利。

晚近, 最高法院明確認定吾人不得專利一概念。該觀點已受到其他聯邦法院支持。

精通專利法奧秘的人通常使用"概念"一詞做為代替"發明"或代替概念的實體利用或實物之速記。或許確是如此, 因為並無在專利發證前或一專利申請案提出前, 將發明付諸實施之要求, 所以專利說明書包含足以使相關之熟習本技藝人士得據以實施即為已足。然而, 實際付諸實施在決定發明優先權

蔡律瀟

台灣大學法律學士  
台灣大學法律學研究所

時是重要的。參見來日第 10 章。雖然概念不可專利，一概念通僅為一發明之啟發。例如，James Watt 不朽的蒸汽機之改良係圍繞著使用一分隔室凝結蒸氣之概念而建構。當一專利師說及概念之可專利性時，係指發明及其實際利用形式之可專利性。然而對於沒有經驗者，這會造成混淆與誤解。其投射錯誤的影像，易使一般人留下專利將與思想自由某種衝突之印象。

## 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

關於每一歐盟商標 (CTM)，「選入」新制度獨立地運作因而需分別依特別指示進行。該費用約為每一 CTM 商標 75 英鎊（包含官費 50 英鎊）。該費用包含 3 年期間及之後如欲繼續該商標監視，需延展。

對於任何仍具商業利益之 CTM，建議選入通知制度。其將對於較後潛在衝突商標公告及早通知而能對其異議申請可能性進行考量。縱使已透過其他管道進行商標監視，同時選入此通知制度仍係有實益的，以嘗試確保收悉關於任何潛在衝突之在後申請案。

\*\*\*\*\*