



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 3837 號

98年10月號 道法法訊 (210) ©月刊
(DEEP & FAR Monthly)

中華民國新聞登記證局版台誌第11279號
中華郵政台北誌字第987號執照登記為雜誌交寄

道法法律事務所
地址：台北市中山北路三段27號13樓
電話：(02)25856688
傳真：(02)25989900、25978989
電郵：email@deepnfar.com.tw
網址：www.deepnfar.com.tw
發行人：蔡清福
編輯：林明燕
印刷廠：高尚印刷企業有限公司
出版日：81.5.1

「無法投遞免退回」
「地址遷移或變更請將新址寄本社更正」

欲長期閱讀者，請以電話或其他方式通知本所貴客戶編號。否則，請恕本所不保證逐期寄達。（本所既有客戶，不在此限）。

目次

第一版：

目次與本所連絡地址、電話、傳真

第二至四版：

- 阿扁之理想答辯狀範本 - - 蔡清福律師
新式樣專欄 (七) - - 蔡豐德
漫談現實生活中應有的法感 (七十) - - 洪順玉律師
德國高等法院促進新型的實施(三) 潘養源
美國專利訴訟 - - 胡文和
日本專利近況 - - 徐佳琨

第五至七版：

- 日本智慧財產權保護 - - 吳凱智
Quality King 案之後的生活 - - 吳佩玲
片段(六) - - 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(八) - - 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
美國專利商標局(USPTO)更新 - - 吳怡珊

第十一至十二版：

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 (三) - - 張智能
韓國可專利標的(二十) - - 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

第十四至十七版：

- 美國商標法實施後第56年 - - 柯維佳
法院命令暫時擱置新專利法規 - - 薛家鳳
運送中商品並不被認定違法 (二) - 王紫潔
國際商標判例選 - - 黃星源
我應該合併嗎？ - - 陳侑廷
韓國法院對偽造商品採取行動新驅 - - 林忠
智權新聞 - - 周大鈞

第十七至十九版：

- 智慧財產權新聞 - - 吳順欣
透視歐洲 - - 王苡甄
實務新訊 - - 陳寬謀

<p>使用商標防止侵權性進口(二) - - 鍾國誠 分而治之- 20 - - 岳勝龍</p> <p>第十至十一版：</p> <p>歐洲商標 - - 吳巧玲 廣告中之專利包裝 - - 蔡頌瑾 USPTO加速審查程序-兩年後 - - 黃郁靜 韓國專利法近期之關鍵改變 - - 朱珮柔 歐洲IP - - 賴以斌</p>	<p>你知道嗎？有一個商標墳場(上) - - 李翊群 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 (6) - 林明燕 申請專利範圍之撰寫 (四十九) - - 蔡馭理 專利法基礎理論 (49) - - 蔡律灋 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！

阿扁之理想答辯狀範本

據報載，在看守所中之阿扁於獲悉判決結果後，表情鎮靜、食慾如常，只是收到判決書節本及正本後，常於所方熄燈後之夜裡，利用昏黃之燈光翻閱判決書，振筆疾書，似在準備上訴要點。

「做（演）什麼，像什麼」，曾是百變阿扁之所自豪。扁家首件大案判決前，阿扁已預測刑度為無期徒刑。自此可知，阿扁之法官分身面臨相同案情，似亦當為相同刑度之宣判；自阿扁之庶民分身自我觀照，無期徒刑似可預期。雖阿扁之現實分身無法接受有罪判決，阿扁猶存曾登九五深刻記憶之分身似亦必然如此預測，以示自己之預見能力或料事如神。頗多名人皆有分裂人格之傾向，唯心理學告知吾人，多重人格之人因須調和不同角色，故其生活頗為辛苦。除此與生俱來內在之苦外，阿扁目前之外在挑戰則是大肆周章為上訴之準備。

以局外人察之，或自阿扁曾信奉甚深之民調觀之，阿扁上訴之勝率或翻盤之機率甚低。身為法律人，對於司法之貞操特別敏感。司法威信既然建立不易，如阿扁許多分身亦認可法院判決之合乎理、法、情，則試圖以上訴、法律、政治或其他手段強碰司法，似非上算。蓋如不成功，徒勞之外，平添社會幾分暴戾；如成功，司法將再失去貞操一次。對社會與國家，皆非妥善。

前述各種手段如非上算，則究竟存在何種上策？南韓全斗煥如實招供，換取特赦或贏回人格或尊重，似乎值得採行。遵循此途徑之可能顧慮及解套因素如下：

- 一、如為招供，卻未獲得特赦，豈不「偷雞不著蝕把米」？其實，如早採此途，以事發當初之民意與同情氛圍，此屬必然。雖最佳時效已過，然如無更佳他法，似乎值得一搏？
- 二、曾為九五之尊，竟將自己未來置乎政敵（馬總統）手中，寧不英雄氣結？雖「識時務者為俊傑」太沈重，然循此如於國家、於黨及於己皆有力或勝算，寧不應「大丈夫能屈能伸」？
- 三、如為招供，過去之辯解如何自圓其說？深綠支持者將情何以堪？其實，「庖丁解牛，游刃有餘」，法律上之招供及情與理上之招供並非等同。法律上之招供不妨指向法院，情之辯解不妨向深綠傾訴，理之辯解則不妨指向馬總統及民進黨。
- 四、於此時機，尚可能贏回人格或尊重？所謂「危機即轉機」，豈非「事在人為」？

本乎前述分析，爰為阿扁（請自行以曾任總統之高度及職務上獲悉之動人或聳人材料加油添醋）

草擬以控訴社會文化方式答辯阿扁所想像之社會文化罪範本。

「親愛的鄉親朋友們，阿扁從政以來，因擅於掌握民意、營造支持度，雖不無落敗經驗，然大體上可謂愈挫愈奮、越戰所獲戰果越大。此種絕不服輸之精神實為台灣精神之一面向，亦為阿扁過去所以屢次成功、或迄今陷入困境之主要原因、、、

由於因緣際會，任職立委期間更能窺知如何塑造知名度與如何成為媒體寵兒。更因所謂『時勢造英雄』，在泛藍分裂下，一戰成功而擔任台北市長。雖有批評者認為任內並無長遠規劃之建設，而僅剪綵前任建設之完工，然親民及打擊色情等措施，亦能總體營造近八成之滿意度。懷此政績之餘，雖無情之偉大城市市民攔阻連任之路，卻讓阿扁充滿信心，再度因泛藍分裂之天時而登峰造極。伴隨著全國同胞初嚐政黨輪替之狂熱喜悅而享有近八成之支持度，阿扁豈僅志得意滿而已？日漸浸染於攀登層峰之絕對權勢與威嚴，如今夜闌人靜當兒思想起，阿扁真個兒曾經把持不住，過去確因阿扁之意志常能貫徹或獲得尊重，故漸漸傾向絕對腐敗、、、

總統初任期間，因眾人仰我鼻息日深，阿扁益發錯覺天縱英明。尤其總統連任之坎坷路上，竟能披荊斬棘，循致逆轉勝後，阿扁越敢依直覺行事，愈欲以職權之方便貫徹自己之意志、、、

看守所雖非鐵窗，然與銅牆無異，阿扁之心靈雖仍可無限自由遨翔而得能曾為某種施令之發號，然雖有優遇之身軀禁錮日久，心靈遨翔奔放之豪氣日減。心中悲憤鬱積惡氣固是難洩，百煉鋼竟萌繞指柔之象、、、

交代一生心境深處變遷如上，阿扁謹慎重決定如實招供一切被追究弊案之詳情、理由及背景如次、、、。由此可知，一切是非或罪過事實上只有兩類：其一，深受全民殷切期盼之阿扁不但未能矯改不良之社會文化，反而依循不良之傳統行事，確屬可議；其二，有點相關地，既然國民黨黨產屢次追討無著，而又於選舉上佔盡便宜，阿扁乃圖聚斂大批錢財，俾利在任期間或離任後繼續左右台灣政局或民進黨、、、

阿扁誠然有錯，然而全民如不曾如此愛護阿扁，阿扁不至如此張狂；如選舉制度不需大量錢財，阿扁必不至瘋狂聚斂；如我們文化不以明星馬首是瞻，阿扁不至如此唐突；如無社會環境配合，阿扁當不至錯著連連、、、

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

阿扁如今已領悟何謂一敗塗地，謹以此書向全民告解、認錯與試圖悔過。然後悔改過只在一己，阿扁期盼全民致力於社會環境或文化之改善，庶乎國家與社會之進步，而永不再有類似不幸之發生、、、」

新式樣專欄（七）

齧齒目動物之隱藏管/案例：R 1447/2006-3

訴願委員會認為：關於藉由 e-mail 傳送之被改正圖說，此傳送確認證明：該 e-mail 適時並且經由相關官員所接收（雖然該局無法證實此 e-mail 的收受或內容）。

委員會承認：此類 e-mail 地址之公布會造成這類送達是普遍可接受的之誤解。該申請人無法斷定：此修正的圖說（其最初並非一種書面的傳送）藉由一種進一步的電子傳送將是不許可的，況且無論如何，此申請人在期滿前應已被告知：藉由 e-mail 之此類傳送是不被允許的。即使此電子傳送由於任何的理由而未到達收信者，費用已經準時繳納之事實造成要徹底檢查基礎事實的一種動機。此訴願決定被撤銷，且本案被發回到註冊處。

此決定顯示以此正確手段申請的必要性，並顯示在電子申請系統的一種缺點（因後續行為必須以紙本提出）。

機器腳踏車/案例：R 380/2007-3

此所有人上訴本決定並且一個月後被當局告知：上訴費用尚未繳納，並因此該上訴不能被視為已經有效地提出。該上訴人被要求在一個月內須申覆，但由於在該期限內並未收到任何申覆，且無上訴費被繳納，該上訴必須被視為駁回且不予受理。本決定再度顯示出為了確保所有官方的程式以一種及時的方式被處理，而指定專業的代理人之重要性。（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（七十）

自然正義報應的思想，在先秦社會（ca. 200 BC）尚未形成到國家刑罰的程度，但是司法裁判對

於刑罰的作用，無論是用於復仇或鎮壓，已為極慎重的考慮。

惟自漢代以後逐漸被應用於國家統治之上，做為社會控制的工具，與道路規範與禮教觀念，同步發展而形成一種國家的刑罰制度。一直到晚清為止，中國傳統法律文化中的發展，其間雖有唐律法典的完成及清末的變法，但是大致上政治與社會思想，並無大變化；除了刑罰與禮制、法治與德治政策的關係之間，從「禮刑對立」到「法律主治」以至「禮法合治」的思想之消長調整以外，幾乎停滯。一直到清末民初，隨著新文心運動，接受歐美現代法律思想，始有法制的改革運動。

在道德與法律合一的傳統觀念之下，古代刑法僅為統治的方策，並無現代刑法保障個人人權的獨立功能。因為刑罰是代表絕對的正義報應，故官對此並無裁量之權，而必須客觀依據國法而斷。晉書刑法誌謂「五刑之屬猶有二千五百」。可謂採取嚴格的刑式化的規定，法官並無刑罰的裁量權。可見，古代中國是個便於統治的嚴格法定主義的國家，祇是其作用與現今用於保障人權為目的罪刑法定主義，精神之所在不同而已。

在歷代的刑政上，我們不難找到嚴刑重罰造成不良後果的事例。如秦時嚴刑峻法「赭衣塞途，圜圜成市，天下愁怨，遺而叛之」，又如隋煬帝「更立嚴刑，敕天下竊盜以上，罪無輕重，不待聞奏皆斬，百姓轉向群眾，攻剽城邑，誅罰不能禁。帝以盜賊不息，乃益肆淫刑。9年，又詔為盜者，藉沒其家，自是群盜大起」。

由此事例可知，嚴刑重罰之下，必定要犧牲公正報應的原則，而造成社會大眾在「法情感」（Rechtsgefühl）上的遲鈍與無所謂的態度，刑罰所企求的威嚇功能，反而適得其反。

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

德國高等法院促進新型的實施（三）

by Jenkins

評論

此一判決使得新型的執行更容易。如果一個侵權訴訟將基於新的申請專利範圍，例如，較佳地與習知技術區隔，及/或較佳地涵蓋一侵權之申請專利範圍，這些都可以僅由提出適當的請求而引入程序中。

德國最高法院亦核駁被告的爭辯，即：「分立是不可准的，因為增加了標的」。其裁定，雖然申請專利範圍包含增加的標的，是不可執行的，惟其進入分立的資格是不受影響的。這將事實上減低因

於分立時做出的修訂(不慎地)而使一新型專利無效的風險。

在德國由分發之廣告小冊子所引致 之專利侵權

by Jenkins

在一最近的判決中(Kupplung für optische Geräte, GRUR 2003, 1031), 德國最高法院裁定, 一專利被廣告落入該專利保護之範圍的一產品所為小冊子散發之廣告所侵權; 其裁定, 依據德國專利法案第 9 條, 這構成了要約一侵權產品。

德國最高法院駁回一爭辯, 即相關條款僅係關於直接銷售之要約, 當被接受時, 即造成一合約。其認定, 該條款應當由商業而非法律的觀點予以解釋。此外, 德國最高法院認定: 如果考量所有相關的情事後, 侵權可被認定, 很清楚的是, 即便該所主張的發明之所有的特徵未在該小冊子中顯示, 該廣告的產品亦包含該所主張的發明之這些特徵。在此一個案中, 該小冊子包含一相同於之前被發現落入該專利範圍之產品的照片。

德國最高法院亦裁定, 侵權者所稱無法生產或供應該廣告的產品是不相關的。專利法案第 9 條的相關條款, 並不要求滿足就落入一專利的發明之範圍內之產品為要約乃係侵權之附加要件。

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

最後是「不便利法庭」之議題。

Nutrisystem.com Inc.認為, 證實相較於賓夕法尼亞州, 安大略明顯地是解決該爭議較為適當的場所, 是 Easthaven 的責任。Easthaven 則聲稱, 以安大略作為場所來取代選擇, 是 Nutrisystem.com Inc.的責任。鑑於我對該議題之適合解決方式所採取的觀點, 我不認為我需要解決責任之問題, 對此我將說明於下。

我確實相信, 在確定安大略是否為較方便的場

所, 或換言之, 是否有另一個明顯較方便的場所之前, 首先必須確定安大略是否為適當場所。為了確定安大略是否為適當的場所, 必須確定安大略與訴訟主題之間是否具有真實且實在的關聯, 亦即, 網域名稱之所有權。

訴訟主題與法院取得該訴訟之管轄權的權利之間具有真實且實在的關聯之要件, 可參考加拿大最高法院對於 Morguard Investments Ltd. V. De Savoye, [1990] 3 S.C.R. 1077 之判決。在 La Forest 法官的法院判決之過程中, 他於第 1103 頁提到:

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(三)

3. 有效的去應用已獲證實的實驗結果

(1) 於審查、審判與訴訟時應用

如前所述, 要利用已獲證實的實驗結果來補充內容不夠充分的運作範例是不被允許的。而且, 未於原始申請說明書中提到之已獲證實實驗結果的效果描述亦不能拿來主張進步性。然而, 與引用文獻內的比較性測試可以用來主張被描述在說明書內的效果或源自其中而不含糊之利益與習知技術之間具衝擊性、且有性質上的差異。又, 考量申請時是屬通常技術知識的合適實驗結果, 來對抗宣稱無法重製或不適用於其他有機體的核駁理由, 是有效的抗辯。再者, 若一核駁通知聲稱發明案缺乏新穎性是因其所主張的發明與公開文獻揭示的化學化合物相同, 則可透過在結晶系統、分子結構等方面可證明差異性的合成實驗, 來克服核駁。

(2) 將已獲證實的實驗結果提交作為第三方評論的一部份

自從 2004 年異議程序廢止後, 因為可以允許第三方向日本知識產權局提供資訊以阻礙對手取得權利而使第三方評論制度的重要性逐漸上升。由於在日本要使一個已確立的權利失效是不容易的, 故而有必要在審查階段透過遞交資訊給當局來預防核准或至少縮減對手的專利範圍。

在文獻(已獲證實的實驗結果)中所揭露之額外針對運作範例的測試結果得附加於由第三方提交給官方之文獻。

所以, 任何人可以藉由證實申請案中被宣告的發明無法達到其所述的效果或證實由於其必要條件缺乏適當描述以進行適當實驗, 而主張系爭專利申請案無法滿足充分揭露或支持要件。

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

再者，因審查員有時對於用來對抗競爭對手具有參數定義、限定製程產品、或其他特殊型式的專利範圍的先前技術無法指證，向官方提交已獲證實的實驗結果來釋明專利範圍之發明因為與先前技術相同或近似而缺乏新穎性或創造性應係有效之方法。(完)

日本智慧財產權保護

雖然起搏器是以植入人體的方式而運作，如同上面的例子所述般一就起搏器本身的功能被描述成一種方法而言，並且該方法既不涉及由醫師所執行的行為，亦未涉及用以治療人體之裝置的行為，該方法被解釋為構成了一種操作醫療裝置的方法。

(節錄自審查基準)

[作者的觀點]

實例 3 的方法包括了實例 2 的請求項所陳述的各步驟以及由脈搏產生裝置所執行的一個步驟。語句「以所設定的脈搏產生間隔而產生一脈搏以刺激心室」意指一種操作醫療裝置的方法，因此該步驟被視為具有可專利性。更具體地說，語句「以刺激心室」是用來定義脈搏的用途，且語句「產生一脈搏」意指裝置的動作，而並未有助於意指被產生的脈搏可刺激心室。如上述例子所證明者：(a)當陳述一種作用在人體的醫療裝置的元件的功能時，該功能的陳述應該藉由定義元件的用途(諸如用以刺激心室的脈搏)而達成，而(b)應小心地避免將人體納入成為由裝置的元件所執行動作的標的。

實例 4(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]

操作起搏器的方法

[申請專利範圍]

一種操作起搏器的方法，包括：i)對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的裝置進行操作；ii)對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的裝置進行操作；iii)對計算該平均心跳率與所偵測的該心跳率之間的一差額的裝置進行操作；iv)對基於該差額而設定脈搏產生之間隔值的裝置進行操作；及v)對以所設定的脈搏產生間隔而產生一脈搏以刺激心室的裝置進行操作。

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

贊成允許平行輸入的其他論點遠比反對的論點更具有說服力。例如，反托拉斯的論點支持允許平行輸入的實務，如一般的輿論，已建立的美國反托拉斯政策被視為反映了公眾利益，在美國反托拉斯政策下的基本前提總結在謝爾曼反托拉斯法(Sherman Act)中，其廣泛禁止(1)合約、結盟與共謀以阻止州際或國外的貿易，以及(2)壟斷，企圖壟斷或結盟、或共謀壟斷州際或國外貿易的任何部分。

確切地，在反托拉斯法中受偏愛的合理原則類似於公平使用原則必然的查問¹。公平導向的合理原則分析習慣上已是法院與行政機關對反托拉斯事件的地區限制所偏好的方法²。事實上，在 *Quality King* 的言詞辯論中，最高法院詢問檢察長下列問題：

那麼，為什麼是政府-通常政府採取的立場，與我在此所認定的一致-你可看出相似性，由製造商強加的地區限制。政府通常想要在合理原則下考慮那些，且往往是不友善的。在此案例中，為什麼政府意欲放棄合理原則且只是說，嗯，他們全面同意。

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

¹ 貿易限制通常是由合理原則支配，其要求法院判斷慣例是否僅僅是控制競爭且也許由此促進競爭、或者是否傾向抑制或破壞競爭。

² 那些不受合理原則支配的限制為本身違反謝爾曼反托拉斯法的限制。這些限制包括：市場的橫向固定價、橫向市場分配、集體杯葛、以及一些搭售情況。

片段 (六)

英國商標法之一特別的特徵是如果有一商標已經在英國使用多年，可以註冊該商標於可識別之特殊商品或服務(即使有較早相衝突的權利存於註冊簿。基於誠實同時使用而核准較晚申請案之傳統也已進入 1994 年法條(第 7 條)裡。

一件最近的異議案(*Newsbrook v Browns Restaurant*)已經確定此慣例有其限制。該商標 Browns 申請案係關於包括提供飲食服務方面。基於誠實同時使用原則，該商標被核准而進行公告。該公告的申請

蘇怡瑾 法務專員
淡江大學德文系

案係基於一較早註冊之商標 Browns 也包含提供飲食服務(在其他服務之中)而被異議。

聽證官核駁該申請案。就其包含提供飲食服務而言，聽證官認為該申請案與法條第 5(1)條(相同商標/相同服務)相衝突。在如此情況下，核駁是強制的且不適用誠實同時使用。

Rigel 是一種月見草植物的變種名稱，植物繁殖權係屬於 Efamol Limited。從月見草獲得的油被主張可以幫助治療各種疾病，包含心血管疾病以及癌類。因此，當一英國商標申請案申請 Rigel 商標，主張使用作為治療包含心血管疾病以及癌症之各種症狀之藥劑，且已公告時，Efamol Limited 自然得根據 1994 年法條第 3 條以及第 5 條提出異議。

依據歐盟商標法下之居先權

將先前摘要之居先權效力考量進去，很明顯的，一方面在巴黎公約第 4 條(及歐盟商標法規(CTMR)第 29 至 33 條)下優先權與另一方面之居先權兩者並無相同點。

主張巴黎公約優先權之一商標申請案將有使該整個申請案享有較早優先權，亦即視為該申請實際上已於該較早時間提出申請之效力。因此優先權是最終商標註冊之必要部分。相反的，居先權與優先權或歐盟商標之申請日間毫無關連。是否有居先權主張，優先權或歐盟商標申請日仍相同。居先權亦未給予在歐盟任何特定會員國之歐盟優先權主張。就歐盟商標「分裂優先權/split priority」之此一概念於任何情況下，會相反於歐盟商標係為全體歐盟之單一權利。所有居先權之效力；僅在歐盟商標之屋頂下，維持被國家註冊所賦予之權利（即使該國家註冊被主動放棄或被動放棄）。此進一步意味，雖然該國家註冊商標仍維持其註冊，居先權並無任何法律上之效力（即當國家商標與歐盟商標權同時存在時）。

III.有效居先權主張之條件

當考量居先權主張之效力，該主張之要件亦與優先權之主張有所不同變為較容易被瞭解。特別是，所謂的「三重同一法則/triple identity rule」必須被考量，並且較早之商標須有效的註冊。此外，正式之要件須符合以下所進一步討論者。

A. 三重同一法則

三重同一法則意謂，為了主張較早國家註冊案之居先權，歐盟商標及國家註冊必須係相同商標、屬於相同權利人，且用於相同之商品/服務上。此基本之三重同一法則應受較

郭宣甫 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

進一步考量。----(待續)

歐洲專利新訊集錦

為何在德國發送警告函？

雖然關於專利侵害，警告函對於發動法庭程序並不是一個必要條件，其仍然是被建議的，這是因為，在少數的案例中，被告接受對他的指控，原告(通常是所有人)必須負擔所有法庭程序的費用；另一方面，在訴訟前提出一個有正當理由的警告者，專利權人可以索回任何與警告有關所招致的支出，因為侵害者被認為是經由有機會去避免發現他自己處在法庭訴訟的接收端而從警告函中“得益”。

BGH 決定

基於 2004 德國最高法院(I ZR 98/02, [2004] GRUR 958 案例)的指示，德國最高法院 BGH 的上參議院現在已經確認了德國所建立的實務並規範了不正當警告函的收受者確實有權得到損害賠償([2005] GRUR, 882)。因這麼做，其駁回了對抗不正當警告函所獲之損害賠償具有限制 IP 所有人實施其權利的效果的爭論，雖然在這個討論中的案例係關於商標，德國最高法院 BGH 指出這個決定可擴及其他 IP 權。

評論

有點兒諷刺地，英國“不成文法”從威爾斯的法典編纂中獲益，而德國“民法”繼續依賴案例法，然而，德國最高法院 BGH 現在已經澄清了現狀。該判決確認了，在德國如同在英國，在揚言法庭訴訟前，小心地考量案例強度的責任是在專利所有人身上。

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」〔八〕

C. 第三章 流行病學因果關係之啟發

第一節 流行病學之方法論及流行病學之原因概念

第二項 以流行病學的方法認定因果關係

第一款 流行病學之原因概念

日常生活的因果關係，絕大部分架構在必要原因以及充分原因之概念上。亦即，若有 A，必有 B；A 若不存在，B 必不發生；此時我們稱 A 為 B

之原因。然而，在牽涉人類健康事項之流行病學領域，認定原因就沒有這麼容易。例如，人類之所以罹患結核病（tuberculosis），是因為人體受到結核菌（tubercle bacillus）感染。然而，受到結核菌感染的人，並非必然會罹患結核病。是否會罹患結核病，除了結核菌之外，還受到營養失調、年齡、基因、環境要素等之影響。此外，在必要原因、充分原因的架構下，吸煙與肺癌間的關係亦難以解釋。如果我們堅持以必要原因、充分原因作為原因的內涵，那麼許多流行病學的事件（罹患疾病的結果）都將沒有原因。因此，或許我們應該考慮改變傳統原因的內涵，採用一個真正與流行病學實務切合的原因概念，亦即，增加結果發生的機率（頻率）。此處所謂的結果是指罹患某種疾病，甚至因此遭到身體傷害；因此增加結果發生的機率（頻率）實際上等於升高罹患疾病的風險。換句話說，當某事件存在比起某事件不存在時，更能升高惡害結果、或罹患疾病之風險，我們就可將某事件稱為結果之原因。

第二款 風險升高之指標

為了將上述之原因概念具體化，本款將介紹一些關於計算風險之指標，分別是歸因風險、相對危險度、歸因比率以及全體歸因比率。首先要說明者，是一項可以直接反映風險升高（流行病學之原因概念）的指標，一般稱之為歸因風險。

第一目 歸因風險

所謂的歸因風險，或稱之為風險差異（Risk difference），是接觸某特定物質的群體中疾病的發生率減去未接觸某特定物質的群體中疾病的發生率。因為未接觸某特定物質的群體中的疾病發生率表示，這個比例的疾病是無論如何都會發生的，即使處於接觸該特定物質的群體，結果亦同。所以將這個無論如何都會發生的比例減去後，剩下的就是與接觸該物質有關的疾病發生率，也就是升高之風險。

當歸因風險等於0時，表示與接觸該物質有關的疾病發生率是0，並可得出該物質與該群體中發生之疾病一點關係都沒有，並非造成該疾病的原因之結論，因為該物質沒有升高風險。

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

此為美國法制史比較近期的發展狀況。雖然多年來對商標法第 44(e)條的司法解釋存有歧異，但在 1980 年代前期、Crocker 案以前，商標審議及訴願委員會(TTAB)曾認為，申請人須舉證使用該商標於何處，以獲得第 44(e)條之美國商標註冊（註 1）。在 Crocker 案前的典型判例是有關某些未完商標申請案，其中局長說明，“美國商標之概念是一標誌直到被實際使用於商業上特定商品後才能被註冊為一商標。”

然而，此一商標法第 44(e)條之見解在 Crocker 案（其仍為解釋第 44(e)條之典型判例）中被商標審議及訴願委員會駁回了。這似乎可以合理推斷出，馬德里議定書實施法案是在 Crocker 案被正確判決的假設下起草的。即便 1988 年法案對第 44 條作出實質改變之後，商標審議及訴願委員會確實仍持續適用 Crocker 案。（待續）

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

（註 1）在 Evans Chemetics, Inc. 對 Chemetics Int'l Ltd. 案中 (207 U.S.P.Q. 695 (T.T.A.B. 1980))，Evans 引證有關某些未完商標申請案 (Certain Incomplete Trademark Applications, 137 U.S.P.Q. 69 (Comr. 1963)) 以作為解釋商標法第 44(e)條之典型判例之一時，認為外國申請人：“必須在專利商標局的實際申請日前，就該申請案所載明服務（或商品項目）釋明使用該標誌於某處...以獲致註冊資格 (Evans, 207 U.S.P.Q. at 700)。”因此，在 Crocker 案判決發表前之判例法暗示著，早於美國申請案提出前，使用是必要的。

在夏天的淡季期間

最高法院討論專利耗盡

授權監視

2008 年 6 月 9 日，思科、三星、Sprint、Alcatel-lucent、Clearwire 以及英特爾共同發表了一則新聞稿宣布“開放專利聯盟有限責任公司(OPA)”的成立。OPA 的成員各自在 WiMax 4G 技術的發展上扮演著重要的腳色，現在更聯合起來計畫聯合授權他們關於 WiMax 的專利權。

WiMax，微波存取的可互通性，是一種以 IEEE802.16-2005 標準為基礎的無線通信系統。這種寬頻科技提供相較於其他技術較低價的高速網際網路存取。

Crocker 判決之修訂：

外國商標在美國之保護（之十二）

OPA 的目標是要加速 WiMax 標準的實行，同時將來自其成員的權利金費用降至最低。OPA 的該篇新聞稿透露出另有 6 至 9 家公司預計會加入。該篇新聞稿及外加的 OPA 專利庫資訊可以在該公司的網站上找到，網址：www.openpatentalliance.com

周威廷 專利工程師

- 台灣大學農業工程學系
- 成功大學醫學工程所碩士

在新穎的一方

美國專利，公告於 1985 年

當颶風季節來臨時，第一個念頭就是擁有一張颶風床。當大風大雨靠近時，使用者需要一個避難所。這個安全抽屜的特徵在於緊拴在地板上的鋼製桁架。當暴風雨的警報響起時，只要爬進裡面便可安然度過。該抽屜同時具有一重型拴鎖以保護使用者的安全。

另一額外的好處是，在平靜無風的季節裡，它可以當作一個大儲存空間。但是在使用上有一限制條件-避免讓有幽閉恐怖症的人使用。

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 (三)

雖然不是判例，這評論描繪了非常細微的界線：一方面，缺少意見本身將不會支持蓄意的發現，且陪審團“或許不會假設”疑漏的意見必然會是不利的；另一方面，一樣的缺少意見或許是評估侵權是否為蓄意時，陪審團“會考慮”的“一個因素”。若沒有其它蓄意的證據，似乎陪審團只會被要求忽略意見的缺少。除此之外，缺少意見成為陪審團所被允許考慮之幾個因素中的一個。

至於侵權的誘導，聯邦巡迴法院不同意 Qualcomm 案，因為審判法院駁回蓄意的申請專利範圍，也就必要在誘導理論下，認定沒有侵權。該意見提到專利權人為了證明誘導，須要證實不止是造成產生直接侵權的作為之意圖；也須要釋明侵權者“明知而誘導侵權並具有鼓勵他人侵權的特定意圖”。

聯邦巡迴法院說明該“特定意圖”是“可以從所有情況推知”，並可以藉由證實被告“意圖造成構成直接侵權的作為”且又“知道或應該已經知道其行為會造成直接侵權”而釋明。有或沒有律師意見以及其它因素能夠指示被告是否“知道或應該已知其行為會使另一人直接侵權”。

因此，有或沒有律師意見關係到誘導侵權主張

意圖分析的特定意圖分支。

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“一個因素”，而在蓄意和誘導的情況兩者中描繪了細微的界線。被告行走於該界線尤其應特別小心。

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

美國專利商標局(USPTO)更新

關於允許電子交換優先權證明文件新方案的更新

對於電子交換優先權證明文件程序的一個警告是，EPO 要求優先權文件影本需在優先權日起算 16 個月內提交於 EPO 申請中。因為美國專利申請案直到申請日後 18 個月才公開，因此不會在 EPO 截止日之前被公開。專利申請人需要提交一個書面請求以允許 USPTO 釋出該美國優先權申請案至 EPO。這個表格可得自表格 PTO/SB/39，且可在任何美國專利申請中提交。理想上，此表格是在相對應 EPO 專利申請案申請前被美國專利申請人提交，例如，每當美國專利申請人考慮依巴黎公約直接提出於 EPO 時。

USPTO 最近發佈電子交換優先權證明文件的方案將會擴及到包含日本專利局(JPO)。然而，申請人仍被告知延續遵照提交任何日本優先權文件的認證影本的當前程序。

USPTO 的電子申請系統週年紀念

大約三年前，USPTO 的電子申請系統，即為熟知的 EFS-Web，已經超越其第一年的目標。EFS-Web 系統是一個方便的基於網路的系統，其用於提交新申請案與現存申請案的修正和其他文件。專利申請人接收以電子提交文件的視訊確認，且可線上取得所提交文件並確認文件已經被安全接收。EFS-Web 系統特別方便在於其接收以 PDF 格式提交的文件且允許大多數一般文件可以電子提交，包含官方費用的付款。

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

使用商標防止侵權性進口(二)

海關暨邊境保護局的智慧財產權檢索資料庫包含關於所有已登錄標誌的資訊，並含有所述標誌的影像，該資料庫也包含關於著作權已註冊於美國著作權局之商標圖樣的資訊。

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

主動監視進口物來防止帶有侵權標誌的商品進口的海關暨邊境保護局局員們，在他們工作所在地的每一美國入口口岸檢視登錄的資料庫。僅僅在2006年裏，海關暨邊境保護局實現14,675件涉及智慧財產權的扣押，其沒收侵權財產的價值超過1.55億美元。

海關暨邊境保護局將扣留與扣押登錄於智慧財產權檢索中帶有標誌的仿冒品、和“灰色市場”商品。灰色市場商品是合法顯示一標誌的商品，但不是標誌擁有者或被授權人所打算在美國市場中銷售的商品。因為海關暨邊境保護局進行扣押，不需訴訟而防止仿冒品與灰色市場商品的進口。

在智慧財產權檢索中登錄一商標的成本是，該標誌所涵蓋商品的每類190美元。不像在專利商標局的註冊程序，海關暨邊境保護局登錄的申請僅檢查正確性與完整性。

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

因此，如果正確地填寫適當的表格且支付恰當的費用，海關暨邊境保護局將自動地登錄被註冊在專利商標局主註冊簿的標誌。該登錄像註冊商標持續等長的期限，且當該商標註冊於專利商標局被延長期限時，必須加以延長。

分而治之-20

上述這個事件變得出名—複數個當事人在某個國家中的跨國專利訴訟—即所謂在網中的蜘蛛(spider in the web)，而這樣的名稱來自於「在網中的蜘蛛」理論。在 *Roche v Primus* 案中，歐洲司法院決定(再一次地以出乎意料地短且並非總是具有說服力推論的判決)，在這些事件中，沒有任何一個(包括如上所述典型在網中的蜘蛛案例)是被認為有理由允

許以跨國訴訟對抗居所位於不同會員國家、而在一個以上歐洲國家侵害某件歐洲專利的共同被告。此一判決(其中之理由由互相參考 *GAT v LuK* 案中的理由)，是基於視歐洲專利為嚴格國家及領土權的理解(即他們由歐洲專利局作出之集中核准，被弱化成僅為一則歷史軼事)。因此，如同歐洲司法院所述，他們個別國家的部分並不相關，而他們最好應該是由該系爭專利有效之各國所屬的法院來處理。歐洲司法院表示此種法律關係的欠缺、多個侵權人在不同的國家所主張的行為不同、以及在內國法下決定專利侵權的需要(歐洲專利協議第64(3)條)，三者意味著由各國法院所作出的相歧異判決，並不需要被視為相矛盾或相對立。而此情事，根據先前歐洲法院判例法，是要被避免的。

歐洲商標

歐盟商標與馬德里聯繫後，如何運作(九)

申請人得使用 WIPO 官方申請書，但 OHIM 亦製作自己的申請書格式，其係為 WIPO 申請書所衍生。OHIM 之申請書可於 OHIM 官方網站下載取得。

OHIM 收到申請案之後，將通知申請人申請日。

申請人得以歐盟採用的20種官方語言的其中之一向 OHIM 提出申請案，但如果不是以馬德里協定所採用的語言(即英語、法語或西班牙語)提出的話，該申請案必須再指定這些語言其中一種作為第二語言，而此一語言係 OHIM 提交申請案給 WIPO 之語言。

當國際申請案非以英語、法語或西班牙語提出申請時，申請人得提供自行選擇的第二語言之商品、服務及任何與申請案文本相關之資料的翻譯。如果申請人未提供，則必須授權予 OHIM 以向 WIPO 提供申請案中所需的翻譯。如果國際申請案係基於最近 CTM 申請案，而該直接歐盟商標申請案程序進行中，OHIM 還沒有準備所有歐盟語言的譯文、包括指定第二語言等，則 OHIM 將立即製作該等翻譯。然而，在此情況下，會建議申請人提供自己的翻譯，以確保申請案儘快遞交給 WIPO。

如果國際申請案早於已經註冊的基礎 CTM 申請案提出，則申請人必須指出是否它希望國際申請案之基礎係選自申請中的 CTM 申請案或該案之最終註冊。如選擇最終註冊，則

<p>吳巧玲 法務專員</p> <p>政治大學法律學系</p>
--

該國際註冊之申請表格將於基礎 CTM 商標註冊之日，視為 OHIM 所接受。於基礎 CTM 商標註冊之日，官方規費將亦應付款。

當所有形式審查已符合，OHIM 會將國際申請案遞交 WIPO。

廣告中之專利包裝

申請國際商標保護的新工具(續上期)

2. 經由整合體系的新申請策略：

這兩個組織相當不一樣的申請體系（國際商標註冊與共同體商標），直到 5 年前才與彼此並行；無論如何，它們從 2004 年 10 月 1 日起可被整合，因此為一國外商標註冊時，下列途徑就可列入考量：

2.1 在歐盟有個人或法人住居所的申請人：首先，提出一共同體基礎申請案，接著是國際註冊指定國家的申請，這些國家可以僅為 MP 的會員國，例如美國，或者是為馬德里議定書(MP)和協定(MA)兩者的當事國。缺點：沒辦法指定只屬於馬德里協定(MA)的會員國，例如阿爾及利亞、埃及、越南。國內市場調和局 OHIM 對於一國際註冊商標申請案的收件、審查及傳送的官方費用總計為 150 歐元。世界智慧財產權組織 WIPO 的收費包含了一固定的基本費以及每一國家的指定費。因此費用的總和視國家的總數量和選擇以及註冊類數目而定。

2.2 假如該申請人希望能選擇任何國家，包括那些僅屬於馬德里協定(MA)的當事國，則為其開放下列途徑：

申請人在其個人或法人住居所所在的國家，例如德

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

國，申請一國內基礎商標，以這個註冊為基礎，申請人可經由其國內商標局(GPTO)向 WIPO 申請國際註冊。於此申請案中，歐盟可被指定為「一國家」（馬德里議定書的當事國）。

USPTO 加速審查程序-兩年後

在 2006 年，美國專利商標局(USPTO)建立了專利申請之審查可以被加速的程序。在這些程序其中之一，若申請人在此加速審查計劃下提出特別之申請，USPTO 將會於再審查順序中將一件申請提前。在加速審查的新規定下，申請人應：

- 1.呈送申請書；
- 2.滿足完整申請案的要求；
- 3.以電子化申請及進行該申請案；
- 4.申請 3 個或更少的獨立項且申請專利範圍總共不超過 20 項；
- 5.為單一發明提出申請或不反駁地同意選擇單一發明以供審查；
- 6.同意與審查員面詢以討論審查過程中的任何未決的問題；
- 7.實施審查前之檢索；以及
- 8.提供一加速審查支持文件。

未符合 1-8 項任何一項會造成該申請回到審查排列中的正常狀態。

檢索是令人卻步的，但第 8 項中的加速審查支持文件(AESD)之要件亦碩巨無比。AESD 需要：

(A)資訊揭露聲明書(IDS)；

(B)對於 IDS 中記載的每篇文獻，該文獻中揭露的請求項的所有限制的識別與指出該文獻中何處揭露該限制的識別；

(C)每個請求項相對於引證的文獻如何具有可專利性的詳細且具體的解釋；

(D)每個獨立請求項中定義的發明之實用性的明確聲明；

(E)釋明每個請求項限制如何受到說明書敘述的支持；以及

(F)識別在 35 U.S.C. 103(c)

規定下不符合先前技術資格的任何引證文獻。

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

韓國專利法近期之關鍵改變

既然韓國智慧財產局成為美國 PCT 申請的國際檢索機構，指定韓國智慧財產局作為國際檢索機構的美國 PCT 申請數目已猛烈地增加。雖然韓國智慧財產局是第 10 個成為國際檢索機構的專利局，在 2007 後期，韓國智慧財產局在所有國際檢索機構中，在歐洲專利局、美國專利與商標局、以及日本專利局後而排名第四。如下表所示，韓國智慧財產局在 2007 年處理超過 2700 件美國 PCT 申請案的國際檢索，說明了約 30%的總國際檢索案件在當年由韓國智慧財產局處理。

由韓國智慧財產局作為國際檢索機構所完成的國際檢索

發源國	2006	2007	成長速率
韓國	5,163	6,071	17.6%
美國	690	2,735	296.4%
其他	45	118	162.2%
總和	5,898	8,924	51.3%

當 PCT 申請人最終可選擇國際檢索機構／國際初步審查機構時，申請者所考慮的某些事項為結果的速度、費用、精準的速率、以及使用特定專利局的相對便利。韓國智慧財產局的其中之一強項為提供檢索結果相對於其他專利局為快，從優先權日起算 18 個月內完成大多數的國際檢索報告（99.7%），相對於歐洲專利局（75%）、以及美國專利與商標局（20%）。相較於歐洲專利局（約 \$ 2,400USD 基於 1 美元兌換 0.709 歐元的匯率）以及美國專利與商標局（\$ 1,800USD）而言，韓國智慧財產局的檢索費用也相當具競爭力（約 \$ 700USD 基於 1 美元兌換 1265 韓元的匯率）。

歐洲 IP

T125/04（比較視覺評估）—資訊呈現—電腦軟體—當評估進步性時會降低非技術觀點—電腦的正常使用—未提供進步性的顯而易見的實施

本案例的發明是基於資訊之電腦處理而關於以（向量）圖呈現的資訊視覺描述。

在被上訴的第一審判決中，下述的觀點被採用：所請發明的本質是一種電腦軟體，用以幫助使用者產生視覺評估，且「由於這樣的程式處理數據既非涉及裝置的操作參數（僅為非技術數據）、亦非影響裝置的實體/技術功能（其僅提供視覺資訊）、且其並未解決技術問題（其僅呈現數據作為向量圖）的事實，由這樣的電腦程式定義的所請發明也意指執行心智行為的方法及電腦程式本身，因此以歐洲專利條約（EPC）第 52(2)(c)及(3)條排除可專利性。」

上訴委員會同意前述的「事實」但不同意由此推論的結果，即該發明被 EPC 第 52(2)及(3)條排除可專利性。委員會採用下列觀點：根據 T931/95（Pension Benefit Systems）案的判決，經過適當程式設計以在特定場合使用的電腦系統是 EPC 第 52(1)條定義下的發明，而 T258/03（Hitachi）案的判決認為此觀點適用於涉及技術手段的方法。適用這兩個判決的基礎理由，委員會判定本案例獨立項定義的標的就其本身而言並未被可專利性排除。

接著，在考慮進步性時，委員會分析請求項特徵的技術特質。委員會注意到某些特徵是普遍的，而某些特徵涉及在電腦化系統中執行特定功能或步驟的不同手段，該手段全部以要被完成的功能定義且可由適當的程式實現。這一些步驟就其本身而言已被知悉，而委員會認為其涉及落入資訊模型概念本身的活動，且因此無助於發明的技術特質。在請求項中被提及的其他特徵並非已知、但其效果是對人類及智力發達的物種的專門效果被採納。由於請求項用語定義該發明為視覺評估系統，其被認為支持此觀點。

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

上訴人指出該發明操作「原始數據」以產生有助於人類做出決定的「最終數據」，但委員會發現某些數據操作在以圖形或圖式的形式呈現任何資訊中係不可避免。委員會說明理由：「一般而言，設計程式的工作為非技術性（參閱 T244/00（Matsushita）案），且即使圖式爭議性地以觀察者可直覺地認為是特別動人的、清晰的或合理的方式傳遞資訊，亦是非技術性。」

上訴人爭辯以圖式（向量圖）的形式作為表達方式作為區別於僅為資訊內容可構成可專利性的技術特徵。委員會認為此爭辯相當普遍，而未具體說明所主張觀點在技術特徵上可能暗示之處。委員會補充道：「在就作為在本案有關的特定呈現方式而言，此方式已被專門認為是關於人類的心智能力及關於幫助使用者視覺上地分析數據及基於此分析做出決定的觀點。其並未涉及處理資訊的任何技術格式或結構，也未連結至系統的內部功能。」

委員會考慮較早的 T769/92（Sohei）案及 T643/00（Canon）案判決，但認定它們並未論及在本案例的可專利性。委員會也採用觀點：本案例的「發明」僅關於由影像傳遞的資訊，即它們的「認知的內容」（參照 T1194/97（Philips）案）。「新」特徵必須關聯於此內容如何被呈現。不像引用的（Philips）案例，該發明未提供關於電腦系統本身的資訊，例如數據被儲存在哪個位置。委員會認為此也在本案例及 T115/85（IBM）案之間建立區別，IBM 案被判決在一裝置或系統中自動地給予關於普遍條件的視覺指示基本上是一技術問題。

委員會注意到根據 T641/00（Comvik）案，請求項的特徵對發明的技術特徵沒有貢獻，則無法支持進步性的存在，且採用「僅藉由提供用以完成這些步驟的裝置而實施所請步驟是顯而易見」的觀點。綜上所述，委員會指出其無法發現由相關請求項特徵執行的步驟具有任何技術效果超過由電腦的正常使用所獲得。因此，其做出請求項第 1 項的標

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

的缺乏進步性的決定。(完)

美國商標法之 1946 年規定

此外，競爭者以及消費者可向聯邦貿易委員會、首席州檢察官或是向食品及藥品管理機構(如果是與處方藥劑產品相關之案件)申訴而進行調查及訴訟。雖某人可爭辯該等機關可能會對廣告主張進行挑戰的力氣以及他們行為之時效性，政府機關攻擊競爭者廣告的主張並尋求強制性救濟或是消費者賠償的優點是顯而易見。

最後，當然一公司可節省否則需支付法律之費用，將省下之費用用於其他廣告，並讓市場做出選擇。換句話說，其可遵循法官 Brandeis 的建議：是所適用之救濟，而非強制之靜默具有更多的發言力量。

C. 聯邦訴訟救濟法對消費者而言是必須的嗎？

對競爭者及聯邦以及州機關之獨立執行機構而言可行的所有救濟方法，何者對消費者提起錯誤廣告訴訟有好處？首先，可能有競爭者可能決定不提起訴訟之情況，因為該廣告的主張與該競爭者所為以及所欲繼續處於繼續行為的類型相類似。法院已考量競爭者所為主張與挑戰的主張相似的適時彰顯可能不欲提起訴訟，結論不是認定該主張並不違反商標法第 43 條(a)，就是採取兩造都別再說之方式，並禁制被告及原告雙方。基於競爭者所為類似之誤導主張而有任何不欲提起訴訟會導致與我們有關層次因欠缺之一些經驗證據，此種投機可能性似乎難以合理化立場法律之變更。

其可能尚有種情況，即根據成本效益分析，競爭者決定爭訟並非答案，而決定在市場上戰爭。在缺少相反的經驗證據下，具工業知識的商業行為會推論出所聲稱虛假的廣告不會導致足夠之傷害而合理化一訴訟之事實，亦即其損失之銷售並不顯著，是少數消費者被廣告所誤導的強有力證據，並因而消費者立場(或地位)並非必要。

黃欣怡 法務專員
文化大學德文學系

JENKIN-擁有你的商標

誰的觀點算數？

歐洲法院一開始就處理英特爾的希望，認定僅僅在大眾心中存在一連結是不夠的。

首先，法院認為後商標的使用是否會不利於其信譽已註冊先商標之識別特性，必須以一般消費大眾對於先註冊商標的商品和服務的觀點來考量。

當一知名商標的主顧群是專家，其信譽不會蔓延到後商標所使用的不同領域係完全可能，此取決於商品或服務有多近似或不近似。在該案中，該知名商標的主顧群在接觸到後商標時，會想到該知名商標，或者她們根本不會接觸到後商標兩事都不太可能。證明一連結的責任是比較難的。

如何建立連結

不論如何，法院認知一標誌得如此著名，致其信譽會延伸到所有其他領域。然而，即使在這種情形下，它仍需要證明看到後商標會想到申請在先的商標，而法院指出一些與該過程相關的因素。

尤其是，法院指出在兩商標間近似的程度、雙方所指定的商品及服務項目間相似或相異的程度、先商標信譽的強度以及其延伸的範圍、其顯著特性或經使用已變得如何、以及後使用者是否有可能產生混淆。

如果索賠人能夠證明有混淆的可能性情形下，法院認為必要之連結會被建立。

在其他所有案例中，不論如何，都會使國內法庭或智財局權衡不同因素以評量先商標的一般消費者遇到後商標將如何反應。

潘玫倩 法務專員
輔仁大學財經法律學系

日本專利判決

專利訴願與審判：近來日本特許廳訴願制度的改革與司法改革的影響，包括智財高等法院的設立

關於設立專精於智慧財產權的高等法院的提案，是在 2003 文件「關於智慧財產的創造、保護與利用的戰略計畫」提到，旨在增強爭端解決與強化智慧財產權的保護。

根據 2000 年 4 月 11 日最高法院的 Kilby 判決，開始討論日本特許廳 (JPO) 的訴願制度 (appeal system) 改革。結果是 2003 與 2004 年修改的專利法，像高等智財法院的設立一樣，針對 JPO 的程序增強爭端解決與強化專利的保護。

在之前的法訊中，我們介紹給讀者們這些改

革，包括新的舉發審判制度（invalidation trial system，日本稱為「無效審判」）。在本文中，我們介紹最近在訴願制度的改變結果，並參考來自 2006 年 5 月 JPO 訴願部門的「2006 年日本訴願制度狀況與問題」的相關統計說明與圖表。

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

1. 專利問審判

1.1 新的舉發審判制度（專利）在 2004 年 1 月 1 日生效

(1) 改革後舉發審判需求的增加

異議制度與舉發審判的整合與統一，使得對 2004 年新舉發審判的需要比 2003 年增加超過 30%。該增加起源於異議制度的廢除。然而，這種在新舉發審判的數目增加（大約 100 件）仍可被認為是比 2003 年的異議數目減少（該異議數目是大約 3900 件）。在 2005 年，新舉發審判的數目沒有顯著的改變。

歐洲專利法 2000 概觀 (三)

來自 JENKINS Patent Newsletter.

Hoffman 法官說到：

[在英國的方法方面]均等的問題被視為解讀過程的一部分來考慮。但是均等並非一種在申請專利範圍外運作並保護落在申請專利範圍內的某些東西在公平解釋下被本領域技術人員所了解的定理。這個方法對協定在第 69 條條文的新舊部分皆有效。

在導致這個有點平庸的新條款的外交協商上，各種確實已擴大了申請專利範圍內文字的範圍到均等物的提議被提出。這些提議被拒絕。Hoffman 法官寫到：目前英國或德國的方法都不是純血統的均等論。

值得注意的是，不像第 69 條條文，其處理專利及專利申請案申請專利範圍的解讀，協定只處理已准專利的解讀。協定增加的部分對於核准前的審理不生效力。然而，在 EPO 的異議條文中，有關均等物問題會不知不覺地進入申請專利範圍的解讀的可能性將打開。舉例來說，它可能開放給反對者去答辯：申請專利範圍相對於先前技術的均等手段缺乏新穎性。

3. 特權

律師-客戶間的特權已存在英國有一段時間。然

而，直到最近才有如此的條款在歐洲專利法中訂定。

在美國，對於非美國專利律師而言，律師-客戶間的特權是存在的，但顯然地僅存在其具有管轄權的地方。這已導致在美國法院案例中的各方被強制去揭露歐洲專利律師在系爭案件的所有檔案內容，包括那些在美國或英國法律中所已賦予特權的文件。

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

韓國可專利標的

(二十)

依據 1990 年所制定的韓國專利法，對於一件專利期限延長之一申請案必需自相關之製造許可或註冊的發佈日期三個月內算起而向韓國智財局提出申請。然而，假設該案在該專利期限期滿前已短於六個月，則該案不能被提出申請。然而，依據 1987 年所制定的韓國專利法，該申請案必需要在先於該專利期限的期滿之 3 年內被提出。

7.3 範圍確認審判

確認一件專利範圍的審判是可初步地向智慧財產法庭所申請的一件行政訴訟，以尋求關於是否為某一物品或方法落入一件專利範圍的一件判決。關於一件專利案的每一請求項皆應提出此一審判。

確認一件專利範圍的審判得由一位專利權所有人或其專屬被授權或一位利害關係人提出。對於已收到自該專利權所有人發出一封警告信或因專利的合法存在而可能被提出警告或損害的任何人被認為如同一位利害關係人。因此，該審判按慣例由尋求一件判決的一位利害關係人所提起，以判決其物品或方法不會落入一件專利權的範圍中。

依據新的韓國專利法，生效日為 2007 年 7 月 1 日，一份被確認該產品或方法的修正案能被包含在該專利範圍且被認為不會改變該範圍確認訴訟的目的。因此，對於修正在一件範圍確認訴訟中被確認該產品或方法的說明，是有可能性。

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

考慮這些案件，CFI 確認 OHIM 應考慮類似國內的與藉著擴充而及於吸引它注意之 OHIM 承認，且如此承認可能有足以說服的價值。於先的承認是正確的時，未能達到相同的結果將違反公平對待的原則(因此，可能是 ECHR 第 14 條，雖然 CFI 於此未詳述)。

然而，於 OHIM 考慮先的承認是不正確的場合，兩個錯誤不會形成一個正確。於這樣的案子裡，OHIM 本身違反合法的原則(如果並未不同地對待在後的申請案)。“公平對待原則的遵守”，CFI 認為，“須與合法原則的遵守相調合，據此無人可依賴為有利於他人所犯非法行為而支持他的主張”

因 OHIM 已視先的承認為錯，它的判決並未違反公平對待的原則。這上訴的主張也是被駁回的。

第 18 洞

藉著提出在比利時、葡萄牙、西班牙和瑞典已獲識別性的證明，Golf USA 作出一個不認真的嘗試來維護它的申請案。

不過，它的證據是不足的及眾多未加註期限的，影本收據無法就市場佔有率達成結論，而樣品之廣告，亦無法證明在 E.U. 促銷的規模與頻率。Golf USA Inc. 毫未努力以證明高爾夫娛樂大眾成員會領會 Golf USA 為商標，不論是透過意見調查或是從商業之聲明。

此外，在一般說英語之 E.U. 市場中，Golf USA 無提出說明的證據。訴願委員會所判定：標誌在 E. U. 各處會被知道一事，或許會使得地理上寬廣的證據是必要的。可是，由 CFI 以此理由駁回，尤其與英國及愛爾蘭有關係的證據未被釋明之情形下，幾乎是已被給予的結論。

評論

Golf USA 的經驗強調提出已獲得後天識別性證明(包括提出全部有關的市場銷售)的重要性。就在 E.U. 各地皆能被理解之非常簡易的英語標誌而言，注意負擔可能有多高是有益的。

然而，此案件最有趣的面向是：兩個錯的承認不會形成一個正確的原則，仍為 CFI 持續堅持著。CFI 堅定的防衛 OHIM 的權利以忽視在先的國內承認，甚至是 OHIM 所擁在先的承認，而審查員認為，較早的判決是錯誤的，如此的評論不同於有效性的法定推論，而與有趣的是：當有天他們面臨無效之程序而在國內法院之前或在 OHIM 之前，看他們將如何被對待？

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.(8)

該認定正確地適用於'281 專利之請求項，因其未要求整個分離層要水溶性，但僅要求鹽產物具水溶性。在論及整個著底衣時，聯邦地方法院注意到，滑石之出現不至於影響鹽之可溶性。另外聯邦地方法院在階段II 認定，"熟悉該項技藝人士將瞭解到，依照所主張製程產生之各組成份[譬如滑石]亦係存在於原處層，及在腸溶包膜層"。聯邦地方法院的確接受在階段II 之證詞，稱腸溶包膜之內容必然成為分離層鹽之一成份，因為此係HPMCP和核心間反應之結果，前者在腸溶包膜中轉換成鹽，後者包含一種鹼性反應化合物：

Davies 博士解釋，鹽層係在腸溶包膜材料中之 HPMCP 與在活性層之 DHP 間反應之結果。當 HPMCP 轉換成鹽，滑石則從腸溶包膜噴霧保留在 HPMCP 鹽層中。

「滑石被安置在腸溶包膜層之產品中。其係形成 HPMCP 鹽層之際，仍存在....鹽層數[與] 腸溶包膜層均包含滑石」。

所以，即使聯邦地方法院比較Andrx產品、'505 與'230 專利之請求項，此等請求項同樣地記載着一水溶性鹽產品，而無視其形成期間，滑石即存在。另外'281 專利之五較佳實施例具體地闡明，其間包含著滑石。依照證詞顯示，在分離層之鹽產品形成時，滑石仍存在。因而聯邦地方法院對其請求項之解讀，或是Andrx 產品侵犯'281 專利之結論並無錯誤。

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

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

申請人在補充註冊簿上對 STOCKS.COM 商標的所有權，透過全球電腦網路為線上投資人與專業商人提供投資債券資訊，在該商標申請案中並不強迫發生一個不一樣的結果。雖商標法下的一致的待遇為行政的目標，商標訴願暨上訴委員會認為本訴願的目的是根據所擁的紀錄去決定申請人所尋求註冊的特定商標是否為通用名稱。個別案件必須個案價值判斷。審查委員，與商標訴願暨上訴委員會都不會被審查申請人先前 STOCKS.COM 商標的審查委員先前行為所拘束。

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

在下一案件中，CPA EXAMINATION 在標準檢驗中被判定為一實行會計檢查、會計考試、會計考試資料小冊與先前會計檢查問答的通用文字。商標 UNIFORM CPA EXAMINATION 的 CPA EXAMINATION 必須要不專用之要求被肯定。申請人整個商標，UNIFORM CPA EXAMINATION，一開始因為識別性與可能通用而被拒絕。當申請人修改申請以尋求第§ 2(f)條的註冊，這暗示自認複合商標缺少固有的識別性。然而，藉著做此修改，申請人不自認該複合詞句是通用的。申請人的爭辯是，他不能被要求不專用商標的任何部分是有價值之狀況，因為是依第§ 2(f)條尋求註冊，只有在一不專用要求是基於一名詞所聲稱的描述性的案件。當審查委員的主張是待不專用的名詞是通用的，第§ 2(f)條並無法幫助申請人。當唯一可用之證據為構成成分是單獨通用的，始得防止美國專利商標局認定一複合字詞組為通用的。

法院命令暫時擱置新專利法規

初步禁令是由一名法官在弗吉尼亞州東區核准，禁止新的專利法規於 2007 年 11 月 1 號生效。

美國專利與商標局於 2007 年 8 月 21 日公佈新法規的最後形式，並定於生效 07 年 11 月 1 日。然而，該初步禁令有效地停止該法規的執行，直到進一步的訴訟程序開始。該法院命令起因於合併兩項對美國專利與商標局的申訴，即 Tafas 對 Dudas 的申訴，提交於 2007 年 8 月 22 日，和 SmithKlineBeecham 有限公司 GlazoSmithKline(GSK) 公司對 Dudas 的申訴，提交於 2007 年 10 月 9 日。

法院認為，GSK 公司可能會在理由上佔上風，如果不核准該項禁令，GSK 公司所遭受無可彌補的傷害將超過美國專利與商標局的推遲實施這些規則所遭受的任何傷害，因而裁決有利於原告之對抗美國專利與商標局。製藥巨擘 GSK 公司與其支持群體，例如美國知識產權法律協會 (AIPLA)，的參與，似乎加強了對美國專利與商標局規則執行的挑戰。例如，在 AIPLA 理由中表明，許多專利申請的所有人，而不僅只是 GSK 公司將遭受無法彌補的傷害。該 AIPLA 的理由得到一位 IBM 代表以一份聲明作為聲援，其舉出該規則於追溯適用的謬誤。

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

繼續交易：

運送中之商品並不

被認定違法(二)

歐洲法院開闢道路

歐洲法院之回覆是很簡潔的，該法院抱持如果該貨品並未存在於自由流通市場而僅係穿越一會員國，則此種行為可能未造成侵權。

該法院之論點為，除非貨品實際上確實存在於一會員國之市場，或是有可能性被置於市場中，則這些貨品不會妨礙，商標所有權人的權利，以在該區域中控制這些載有該商標貨品之初始行銷之權利。在缺乏如此之妨礙或是可能之妨礙下，僅係穿越並不會侵害該商標特定重要權利。

為支持此項論點，歐洲法院提出它早先之判決，該判決也是基於相似之事實。在 Class International(Case C-405/03[2005]ECR I-8735) 一案中。在該案例事實中，貨品被運送穿越荷蘭，並經過境外海關程序，在該程序下，直到貨品抵達終點國家前，貨品並未被置於自由流通的市場中，且被認定未曾進入歐盟國家，也不被認為應負進口關稅。在該案件中，歐洲法院抱持之理由為，貨品只有在它們被置於該成員國家中之市場，或是貨品受有第三人之行為而必然導致在該成員國流通於市場中，歐洲法院才會認定這些貨品在該過境成員國家中係處於“自由流通”之地位。

王紫潔 法務專員

東吳大學法律學系

在 Montex 一案中，法院確認貨品可能僅係以某種方式在過境會員國家中出現之一個不確定風險，並不足以必然導致它們流通於市場中。(待續...)

面，希望它還是能避免一些不必要的企業。

國際商標判例選

陳侑廷 專利工程師

清華大學工業工程學系

若相關的名詞僅僅是描述性的，而非通用性，該標誌或許能依 2(f)條款取得識別性後以主要註冊取得註冊，或是如該名稱以標誌的方式使用而註冊於輔助註冊。在本案，於免費的電話號碼前加上 888 並無任何商標或服務標誌的意義。

申請案第二個駁回的理由為申請人無法遵從審查律師對資訊的要求。審查委員要求依照商標實務細則第 2.61(b)條的資訊。商標實務細則有法律效力，且無法依要求提供資料可以為申請案被駁回的理由。駁回依此理由和僅屬描述性，而獲確認。該決定應和 *In re Dial A Mattress* 一起閱讀，該案認定 1-888-MATRESS 為一普遍名詞。

DOC-CONTROL 被認為僅是電腦軟體的描述，即文件處理軟體。商標裁判及上訴委員會認為不管是「doc」還是「doc.」，當該標誌被使用在商品上時，這兩個縮寫之相關意義都會被消費大眾理解為「document」。DOC-CONTROL 並無不一致的情形，並沒有創造雙關語，也沒有創造「document control」以外的商業印象或意義。當該名詞毫無疑問的呈現出單純描述性的內涵，申請人可能或意圖成為第一個或在文件處理的電腦軟體方面唯一一個使用 DOC-CONTROL 的事實並無決定性。一個名詞缺乏第三人使用或註冊並不會提高可註冊的擬制。該標誌立即傳遞了有關申請人電腦軟體的重要特點或目的的資訊。

我應該合併嗎？

只有當你必要的時候！

如同被上述範例所描述的，LLC 產生了一個更加令人滿意的結果。此外，在 ABC,LLC 中的成員可以同意關於現金或收入的特別分配，這完全是在 S 型企業的環境中不被允許的。

擁有 LLC 的一個缺點則是加州年總收入費用。這是一個由州政府所課加在加州任何被組織或註冊進行業務的 LLC 上的費用。該費用被具有 250,000 元的總收入所觸發，並且被定在 11,790 元就超出 5,000,000 元的總收入部份。有限合夥則不會被這費用所限制。相反的，S 型企業則遭受到一個 1.5%的州收入稅(但不會少於 800 元的最低特許稅)。雖然這個章節僅僅只搔到實體分析的一個選擇的表

法規第 199 條：

國內製造商減免 By Shylesh Viswanathan, CPA

什麼是工程師、建築師、電影製造商、汽車組件製造商、以及房屋建築工人都普遍擁有的？這些只是一些將會從新訂立的聯邦稅收法規第 199 條，又稱國內製造商減免(DMD)，而潛在地獲益的事業。法規第 199 條乃是由於 2004 年的美國人工作創立法案而被訂立。自從 1986 年稅務法案後，這是第一個主要企業稅務法案，並被預期可在之後的十年內提供數十億元的減稅。DMD 提供合格的納稅人一個逐漸採用的 9%減免(最終)在他們合格的生產活動收入或他們的應稅收入，以較低者為準。然而，減免的數量不能超過一年內由納稅人作為一個雇主所給付的 W-2 薪資的 50%。該減免對於 C 及 S 型企業、合夥人、所有權、資產與信託皆是可行的。此外，該減免被允許用於選擇性最低稅金 AMT 的目的。

黃星源 法務專員

東吳大學法律系

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

於覆審中，如果韓國網路安全委員會(KISCOM)發現該標的網站販售或要約販售偽造商品，韓國網路安全委員會(KISCOM)可以發佈警告信給該網站的擁有者、操作員及/或服務提供者，並要求移除侵權的活動、阻斷相關資訊的存取或立即關閉該網站。在回應方面，如果收文者想要提出異議，可以在收到最初警告信的 15 天內提出。倘若異議被提出，韓國網路安全委員會(KISCOM)依法必須在異議提出日的 15 天內發佈最後的判定。只要最後判定一發布，便不得再進一步提出異議。

倘若侵權的一方或他的代理人/服務提供者沒有執行規定的改善措施，則韓國網路安全委員會(KISCOM)可以請求資訊及通訊部長(Minister of Information & Communication, “Minister”)對侵權的一方發布相同內容的正式命令。在發布正式命令之前，部長將提供侵權的一方回應的機會。如果侵權的一方仍拒絕服從，則將被處以 2 年內的有期徒刑或 10,000,000 韓元內的罰金(相當於 11,000 美元)。

林忠 專利工程師

清華大學工程與系統科學系

智權新聞

歐洲製藥的發展

● 在歐洲國家保樂免責法律的施行被稱做為「保樂使用」涉及到專利藥品的使用，用以執行測試，以履行管控的要求來獲得學名專利藥物的市場批准。在歐洲，在這主題上的意見曾經是分歧的，例如在大英國協，保樂使用曾經被認為侵權，而在法國，生物等效測試曾經被認為免責於專利保護。

指令 2004/27/EC，修正了現存的歐洲藥物指令，於 2004 年 3 月 31 日被採用，此提供了保樂免責在 2005 年 10 月 30 日之前被實施於歐洲會員國的國家專利法律。

根據這個指令，「在進行必要的研究與嘗試，藉由適用第 1、2、3 及 4 項，(敘明摘要與混合程序，而用以獲得學名藥之市場批准及後續實際的要求不應被認為是與專利權互相對立或對藥用產品的補給品保護認證互相對立。」

儘管有上述的到期日，該指令的施行在歐盟的幾個主要的會員國卻更晚被實施。曾經被指出有一些國家法院可能解釋其國家法，而對指令在延遲未施行期間給予非直接的效力(雖然尚未被如此確認。瑞士不是歐盟會員，最近已經採用了保樂條款。

與事實不同的是似乎仍有空間在關於指令本身中該條款的不確定性解釋之事實不同的是指令本身，似乎在免責的範圍上相當多的差異產生於歐盟國家之間，係由於它的施行方式。例如免責的範圍在德國與法國通常被認為是比大英國協寬廣。關於免責範圍的相關爭議被期待在未來的幾年將提交 ECJ。(待續)

周大鈞 專利工程師

元智大學電機學系
臺灣科技大學電子所肄

智慧財產權新聞

From YUASA AND HARA

新的第 4 項適用於“合理的報酬”，係根據“契約，僱用條例或任何其他條款”所規定的程序和一具體公式的情況下。這一新的條款明確地尊重僱員和雇主相

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

互間的努力而設定某些規則以計算出合理的報酬金額。特別是它更關注於藉由參考一些因素而確定有關就業條款和條件的金額所採用程序，該等因素如“雇主和僱員之間進行的協商，以訂定確定該報酬的標準，其中該設定標準已被揭露、以及該僱員對於計算報酬額度的意見已被審理的情況”。這項新規定可能會予人僅僅是以程序性理由決定所有事情之印象，它可被視為一種程序上的安全防護措施，而不是嚴肅的，也許是毫無妥協餘地就“報酬”實質性合理的討論。但是，確定合理報酬金額額度的周到步驟，當然也可以考慮到實質性因素。即使適當的程序性步驟是遵循僱員和雇主之間事先由契約或任何其他條例或規定所訂定，一項專利發明報酬的合理性仍然可能受到僱員的質疑。為了避免這種情況，雇主也應注意正當程序中的實質內容。如果雇主在最低限度上，認真處理程序，包括實質的因素，合理報酬的確定數額將不會受到懷疑，至少以法官的觀點來說如此。換句話說，只要規定的新的第 4 項正確適用，法官沒有認真考慮這些規定就不能隨意判定某一金額“不合理”。在此背景下，新的第 4 項應限制最高法院的奧林巴斯判決的範圍。

透視歐洲

除了別的以外，帕馬森乳酪必須係產自義大利的帕爾馬地區。

有些乳酪於德國以「帕馬森」名義販賣並未遵守帕馬森乳酪的「受保護原產地名」規定，而於 2003 年，歐盟委員會要求德國採取行動制止此類商品出售。德國予以拒絕，理由是帕馬森係對已磨碎或打算被磨碎的硬義大利乳酪的一般通稱。此外，德國聲稱即使帕馬森不為通用名稱，德國沒有義務出於己意而對侵權貨物採取行動，因為此等行動的責任在於為原產地國家的，亦即義大利「受保護原產地名」檢驗機構。

歐盟委員會提起訴訟企圖迫使德國遵守。

帕馬森非通稱

在訴訟中，委員會主張帕馬森係一受保護原產地名的帕馬森乳酪翻譯而喚起記憶。根據 2081/92 條例的第 13 條 (1) 項 (b) 款，一個「受保護原產地名」有權受保護以對抗「任何濫用，模仿或聯想，即使係指示該產品的真實來源或該受保護的名稱是翻譯的或伴隨如風格、類型、方法、產自、模仿或類似的表達」。

德國反駁說，「受保護原產地名」(Parmigiano Reggiano)是複合指定兩個詞，而帕馬森是一單字，而僅與「受保護原產地名」之一要素時，有爭議性的近似。於其觀點，「受保護原產地名」無權單獨保護其所組成的每個元素。德國更主張，帕馬森已成為已磨碎或打算被磨碎的硬義大利乳酪的通稱。德國以摘錄字典和專家文獻支持其主張。

限制時，它典型地認定這個“酯類”措詞，是過度寬廣且說明書不支持。因此，沒有保證所有陳述“酯類”的申請專利範圍將是與專利法一致。進一步，雖然最高法院裁決敘述在申請專利範圍之酯類是明確的，它的判決是否延伸到其他前體藥物(水合物、溶劑化物等等)將是任憑 KIPO 的判斷。

王苡甄 法務專員
政治大學法律系

實務新訊

最高法院：醫藥上可接受的酯類所描述的發明是清楚的(下)

在 2008 年 12 月 24 日韓國最高法院作出開創性的判決，韓國最高法院持陳述在專利申請“醫藥上可接受的酯類”，是清楚的見解，而且沒有因此使發明不明確。(案件第 2007 Hu 2230)

B. 最高法院案件第 2007 Hu2230 的起訴歷史(續上期)

之後，KIPO 向最高法院提起上訴。在 2008 年 12 月 24 日，最高法院肯定了專利法院的判決。在這個判決中，最高法院認定：

如 KIPO 所爭論，當它根據酯類的數目或類型被施予身體時，某一化合物的酯類顯示出一個根據物理化學的性質和藥物學作用可觀的區別。並且，如 KIPO 所爭辯，當酯類被施予身體時，它有時是活躍的，而無需分離和釋放原始的化合物。然而，酯類，改變原始化合物的物性，不是原始化合物的醫藥上可接受的酯類。當它被施予身體時，原始化合物的醫藥上可接受的酯類由酶作用分離並且釋放原始的化合物。相應地，當它被施予身體時，陳述於申請專利範圍第 1 項之公式 1 咪唑衍生物醫藥上可接受的酯類被瞭解分離和釋放原始的化合物，咪唑衍生物。

雖然定義在本專利申請案申請專利範圍第 1 項之發明廣泛地描述所尋求保護的範圍，它已明晰定義，因為它只包括醫藥上是可接受的化合物。相應地，我們同意專利法院的判決申請專利範圍第 1 項符合申請專利範圍描述的要件。

C. 評論：

鑒於最高法院的判決，KIPO 將更即可認定一個陳述“醫藥上可接受的酯類”限制之化合物發明符合專利法。當 KIPO 駁回這個“醫藥上可接受的酯類”

陳寬謀 業務經理
台北技術學院機械學系

你知道嗎？有一個商標墳場(上)

Timothy J. Lockhart

Cellophane、Escalator 與 Zipper，他們曾經是商標；現在它們不是。發生什麼事了？每個標誌變得太流行了，以致於人們開始使用它們作為其品牌產品(分別是玻璃紙、電扶梯及拉鍊)之通稱，最後標誌就變成產品的名稱。換句話說，標誌死了且埋在「商標墳場」。

該墳場確實存在，它被稱作辭典，在那裡一個先前標誌可能正式地作為一個通稱而登載。事實上，Merriam-Webster's 學院辭典(第十版)記載單字 zipper 的起源為「Zipper，一個商標」。該辭典亦說明，在美國長久作為真空隔離容器通稱的「thermos」，原本是個商標。

然而，因為各國商標權制度不同，在某些管轄範圍內，例如英國，THERMOS 仍作為商標而受到保護。同樣地，加拿大仍將 YO-YO 視為一個流行的線上旋轉球品牌的商標，即便一個美國法院在超過四十年以前就宣告該辭彙為此種玩具的通稱。

商標權人有時會將他們的標誌放入「健康維持計劃」，其藉廣告來提醒公眾，他們的標誌不是通稱而不該如此使用。Xerox 股份有限公司的「反通稱化」廣告也許是最著名的。其中之一陳述：「當你使用 aspirin 的方法使用 Xerox，我們就頭痛了。」那個廣告幽默地指出該公司不希望 Xerox 變成影印機的通稱，就像 ASPIRIN 變成止痛劑的通稱一般(至少在美國；ASPIRIN 在很多地方仍然是標誌)。

反通稱化廣告最常出現在讀者群為作家與編輯之刊物，如 Writer's Digest 與 Editor & Publisher。如此一來商標權人最有機會防止於印刷物中通稱性使用他們的標誌，從而避開前往商標墳場的最快路

李翊群 法務專員
政治大學法律系

徑。

另一個防止標誌進入墳場的方法，是去確保競爭品牌商品或服務有一個通稱，即使這個名稱必需由商標權人發明(也很可能是伴隨著一個獨特的新產品)。實例包括「修正液」之於液態 WITE-OUT 產品，以及「單排輪鞋」之於 ROLLERBLADE 產品。事實上，維基百科在 ROLLERBLADE 這項仔細地註記「Rollerblade 是一種單排輪鞋。」而且這個辭彙是一個「註冊商標」。

待續

歐洲專利

Patent issues, Autumn 2007 page.9 (左欄倒數第 7 行)

該程序應如何：

- 在公開前該 ISR 被發布；
- 在公開前，有一個短暫的時機可以申請第 I 章修正(依據第 19 條)；
- 該申請案在第 18 個月時與該 ISR 一同公開；
- 該項請求必須在第 22 個月的階段申請(如在第 I 章未修正，連同一個依據第 34 條的第 II 章修正)
- 該 IPER 在第 30 或 31 個月在進入國家/區域前完成。

若 ISR 延遲時，事情如何進行：

- 該 ISR 分開以 A3 公開的方式被公開(書面意見不含在 A3 公開之內)
- 兩段時限開始計算-依據第 19 條的第 I 章修正的 2 個月期限，以及依據第 34 條的第 II 章修正的 3 個月期限；
- 若一請求在該 3 個月期限內提出申請，則該 IPER 會被起草，但可能直到第 30 或 31 個月進入國家/區域後的某個時間才會完成。

在此情勢下，以第 I 章第 19 條提出修正申請有什麼意義嗎？並不盡然。其唯一好處就是讓一個修正於中心以期有一個小的節省花費，而不必透過要求世界世界各地代理人進入國家/區域階段時進行修正。即使屆時，國家/區域修正可能必須或適當的遵守當地的要求。

那麼關於依據第 34 條以第 II 章作修正而伴隨著一個國際預先審查的要求呢？

答案是自 2004 年起無改變。一個申請人可能仍希望如此為之以改變 IPEA 意見，致使 IPER 在該國家或區域的專利局著手審查前，對宣告的發明的

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

可專利性作成正面報告。

分析淡化主張之「合理」途徑： 真正商標淡化之三印記 (6)

William G. Barber原著

II. 淡化之第一印記：名聲

B. 名聲要求之演進

3. 立法趨向要求名聲

a. 商標審議委員會之建議

1985年，美國商標協會(USTA)(註一)被賦予設立特別委員會-「商標審議委員會」-研究美國商標制度及決定其是否須改進(註二)。在委員會報告所含建議中，即具一增加淡化條款至Lanham法案為第43(c)條之提案。委員會所提淡化條款明確地要求原告商標須「著名」。委員會相信「...有限種類而為真正著名之商標，應受淡化之內國保護，且商標須「知名於遍及美國絕大部分」始有此保護之適格。最後，雖國會於1988年制定頒佈美國商標法修正案採行許多委員會建議，卻刪去淡化提案條文。

b. 1992年MSTB修正

然而，爭戰並未結束。在1992年，USTA發表實質修正典型州商標法案(『1992MSTB』)，在商標審議委員會提案淡化條款後，於新MSTB中包含淡化條款之典型(註三)。如委員會提案，1992MSTB第13條明確地要求原告商標係「著名」。一些州已跟進1992典型法案條文採行淡化法(註四)。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

註一：「USTA」即現所謂「國際商標協會」。

註二：美國商標協會商標審議委員會於1987年向USTA會長及董事會提出之美國商標協會商標審議委員會報告及建議，下稱TRC報告。

註三：相較於TRC報告，1992MSTB於相關條文規定：

商標於本州著名之所有人，本於公平原則，就所有人商標成為著名後起，得對致使所有人商標特殊顯著性/識別性淡化之他人商標之使用請求禁止命令，及依本條款之規定獲得其他救濟。於認定商標是否著名，法院得為如下因素考量，然不限於該等因素：

(A) 於本州商標固有或取得特殊顯著性/識別性之程度；

(B) 商標使用於商品及服務之持續期間及範圍；

(C) 商標於本州廣告及宣傳之持續期間及範圍；

圍；

- (D) 商標被使用之交易區域地理範圍；
- (E) 所有人商標使用之商品或服務之銷售管道；
- (F) 在本州於其及其他交易區域及銷售管道中所有人商標識別/表彰程度；
- (G) 相同或相類似商標為第三人使用之種類及範圍。

(1992MSTB第13條)

註四：此些州包括阿拉斯加州、亞利桑納州、阿肯色州、康乃狄克州、夏威夷州、愛達荷州、伊利諾州、堪薩斯州、明尼蘇達州、密西西比州、蒙大拿州、紐澤西州、新墨西哥州、賓州、南卡羅萊納州、田納西州、猶他州、華盛頓州、西維吉尼亞州及懷俄明州。

申請專利範圍之撰寫 (五十)

法例條文 - 一些基礎原則

§31-II 主張所欲之功效；過度廣泛的功能性陳述 (Claiming Desired Results; Overly Broad Functional Statements)

O'Reilly v. Morse 印字電報也許是最經典之主張過廣泛及僅主張所欲結果之案例。*Morse* 的申請專利範圍第 8 項謂

．．．無論如何發展，使用所謂電磁學之電子或賈法尼電流動力，在任何距離產生或打印清晰的字體、字母、或符號．．．

最高法院認為這樣無效；任何人不得捨棄完成該結果之手段而僅主張所欲達成之結果。

對此論點，一更新的訴願委員會之例為 *Ex parte Slub*。在 *Slub* 案例中之一段，"一可液化的物質包括一約 40°C 至約 300°C 液化溫度並與粉狀去污組成物之成分相容" (在申請專利範圍中廣泛地陳述粉狀去污組成物) 被引用判例而核駁為"過廣泛"、"功能性"、及"模糊而不明確"之。

雖然此為一涉及使用於由二元件製造一新組成物之關鍵功能性描述方法申請專利範圍，該案例的原則適用於任何種類申請專利範圍：亦即，任何一種技術和任何一類申請專利範圍。該委員會以幾點理由認其未妥：

- 1、以其何所為而非其為何而描述複合物不恰當。(對比此節之末將引述之 C.C.P.A. 案例)，
- 2、涵攝無法實施於組合成物之不可操作物種一材料，例如低熔點金屬 (參見來日第 49 節)；以及
- 3、申請專利範圍未被揭露所支持，因為僅有

十個有限的已知化合物之例。

主張系統中附加功能及僅主張所欲最終結果間差異，在 Donald R. Johnson 所著 "*The Art of Drafting Patent Claims*"¹ 中有一適例：

吾將引一於有機溶液中沉澱固態蠟之例以闡明。該蠟之沉澱係透過在熱交換器中冷卻該溶液來完成。然而，所牽涉之問題係熱交換器表面上固態蠟之沉積及某些案例中儀器之栓塞。

發明人想到的問題解決方法係將一表面活性劑併用於系統中，並於熱交換器表面形成一薄膜而防止蠟的沉積。此進步性觀念係以一附加於系統之功能形式．．．

然而，此案先前技術情況並未顯示出任何特定被主張之系統有使用表面活性劑。該技術則於相關系統明確指出一表面活性劑，其中，固態蠟透過冷卻從液體中沉澱，而存有二不相溶的液相，且該表面活性劑及固態蠟凝聚在兩液相介面之間。在此情況下，發明人當然有必要區別該表面活性劑附加之該系統與該技術中所揭露者。一但完成這些，乃可廣泛地主張該表面活性劑，為一可在熱交換器表面上形成薄膜之物。

其描述了一功能性主張之適例。亦描述以一待附加於該系統之功能初始表示進步概念之案例。此係強力支持功能性定義附加材料之闡述。然而，必須對此類功能及所欲之終極效果加以區別。此案例中，所欲之終極效果為防止蠟沉積，而無疑的，其無法以此方式主張，亦即，僅為一防止該沉積之手段。

蔡馭理

台灣大學電機學士
台灣大學電機研究所

註 1：PLI, THE ART OF DRAFTING PATENT

CLAIMS 111-12 (J. Johnson & G. Morris eds. 1996). 此佳著係由 PLI 研討會二十九位熟習技藝之專利律師合力於 1962 所編之申請專利範圍撰寫之輯冊。已絕版。

專利法基礎理論

身在行伍，心在飛舞；
專欄已蕪，空有俱腐。

EPC施行規則重要修正

2009年3月25日歐洲
專利組織行政理事會決
定於數方向修正EPC施
行規則。

蔡律瀨

台灣大學法律學士

台灣大學法律學研究所

該等改變將於2010年4月1日正式生效。

法訊新知