



98年11月號 道法法訊 (211) ©電子月刊
(DEEP & FAR Monthly)

中華民國新聞登記證局版台誌第11279號

本刊自211期起以電子發行，
另就紙本愛好者仍持續提供郵寄服務



台北郵局許可證
台北字第 3837 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
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：

- 政治、油價、房價與生活 - - 蔡清福律師
新式專欄 (八) - - 蔡豐德
漫談現實生活中應有的法感 (七一) - - 洪順玉律師
英國專利法案 (一) - - 潘養源
美國專利訴訟 - - 胡文和
日本專利近況 - - 徐佳現

第五至七版：

- Quality King* 案之後的生活 - - 吳佩玲
片段(七) - - 蘇怡瑾
依據歐盟商標法下之居先權 - - 郭宣甫
美國專利新訊集錦 - - 白大尹專利師
因果關係概念之變遷(九) - - 張柏淵律師
Crocker判例之修訂 - - 卓誌隆
Bilski判決案適用引發之問題 - - 謝清源

第七至九版：

- 在英國基因序列的專利有效性 - - 周威廷
為產品權利要求歡呼 - - 吳怡珊
使用商標防止侵權性進口(三) - - 鍾國誠

第十一至十二版：

擁有你的商標 - - 潘政倩

第十二至十四版：

- 日本專利判決 - - 尹懷哲
歐洲專利法2000概觀 (四) - - 張智能
韓國可專利標的(二十一) - - 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

第十四至十七版：

- 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 (三) - - 王紫潔
國際商標判例選 - - 黃星源
我應該合併嗎? - - 陳侑廷
馬特拉於韓國贏得仿冒鞋勝訴 - - 林忠
智權新聞 - - 周大鈞
智慧財產權新聞 - - 吳順欣

第十七至十九版：

- 透視歐洲 - - 王苡甄
實務新訊 - - 陳寬謀
你知道嗎? 有一個商標墳場(下) - - 李翊群

<p>分而治之- 21 - - 岳勝龍</p> <p>歐洲商標 - - 吳巧玲</p> <p>第九至十一版：</p> <p>廣告中之專利包裝 - - 蔡頌瑾</p> <p>USPTO加速審查程序-兩年後 - - 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>美國商標法之1946年規定 - - 黃欣怡</p>	<p>歐洲專利 - - 張煜偉</p> <p>日本智慧財產訴訟最近的趨勢 - - 郭俊廷</p> <p>第十九至二十版：</p> <p>分析商標淡化主張之合理途徑 (7) - 林明燕</p> <p>申請專利範圍之撰寫 (五十一) - - 蔡馭理</p> <p>專利法基礎理論 (51) - - 蔡律灋</p> <p>法訊新知</p>
--	--

風雨常帶來一時不便，卻常能恆久增益人所不能！如 貴公司真有心躍登或繼續保持世界第一，本所亟願相與為伴！

政治、油價、房價與生活

人民可以不理會政治，但政治影響力不會錯過任何人。茲以油價為例，政黨再度輪替前，民進黨政府首採每週調整，俟因油價續升而改為月調一次，最後因大選當前乾脆凍漲。大選後，因再不調油價，中油恐致倒閉，故劉院長於去年五月二十八日首次宣布調漲油價時強調：「該做就做，不因民怨而縮手」，並於七月決定每月調整。但隨即於八月初宣布改為週調一次，理由為七月上半月升底高點後持續下探逾半月，故如依月調公式，應漲價，但將與民眾長達半月有餘之真實感受嚴重抵觸，恐將引發民怨。「朝令如有錯，夕改又何妨」曾被指為為政者之大忌，為何兩黨政府競相先後從之？

去年乃風雨飄搖之一年，但美國艾克森石油於第二季賺近 117 億美元（下同）、英國殼牌於上半年賺 170 億、BP 則於上半年賺進 134 億。就此，有多少人知曉石油市場如何操作？石油公司如何盈利？油價如何計算？競選中之歐巴馬歸因於共和黨與石油大亨們共謀之結果，並以「該結束這場石油暴政」之言語博取人心。然而民主黨是否可就金融危機或經濟泡沫之發生置身事外？民主黨參院領袖高唱鬆綁管制，或自由化俾許「市場機制運作」，而不戒慎恐懼於結構性缺失，致二房（房利美、房地美）危機發作。政黨間之權力競逐係以掌權為算計核心，至於人民幸福或權益似乎僅屬出於口惠之裝飾語言，殊少屬政客之真心關愛。茲再舉一例以明之，據說包括官員在內，凡懂稅法之人皆相信或知悉證所稅應為徵集，然政府打著保護股市之旗號，絕不碰觸。

人生到處是學問，據說油價高漲之時，航空公司飛一班賠一班，甚至連滿載都會賠，然而航空公司不敢不飛，任一家亦不敢帶頭漲價，以免得罪或嚇跑客戶。此種企業心理與政客或官員不敢徵收證所稅等一般庶務行政心理有無類同之處？如有，政客或官員實亦無可苛責？蓋如係「人同此心，心同此理」，則任何人居該職位必為相類似之行為？故究竟是官員「不知民生疾苦」？抑或純係批判之人們「不知當家之艱難」？恐值得吾人之進一步探討與研究，以期發現事實真相。

趁此機會，且容吾人稍事進一步瞭解房利美，其原係美國聯邦政府於 1938 年所創，旨在提供房貸市場流動性，並於 1968 年改為私人公司，而其運作方式為：

1. 房利美向銀行購買（不論好壞）房貸，包裝成有價證券發行（新商品或衍生性商品之研發，以促進經濟發展）；
2. 房利美將房貸有價證券售予投資人，並就房貸擔保之（故投資人趨之若鶩，且因獲利不惡，投資人捧場之結果，該有價證券之價值水漲船高，並再由其他投資公司或銀行包裝為其他衍生性產品轉售）；
3. （因信譽卓著，故）房利美得以低於行情之利率，向債務市場借款，再購買房貸投資（因房貸容易，人民爭相進行房地產投資，促成房地產之無限容景。當槓桿操作逾越臨界點時，泡沫乍裂。房貸人視房貸屋如敝屣而無懼銀行拍賣查封時，終形成燙手山芋般之無底深淵）。

基於如上之事實與分析，吾人欲論結本期如次：

- 一、眾人期盼之政治人物應具領袖群倫之特質，然此種特質並非常人皆有，且難判斷何人較佳，而群眾則莫不盼望英雄、英雌或偉人領導以期美好明天。以此之故，現今每逢民主選舉，各陣營莫不殫精竭慮、各出奇兵，以期自證魅力無限而致勝。各國具體實踐西式民主之結果如何，已然明朗？抑或須更待較多時日之實踐始能檢驗？「朝令如有錯，夕改又何妨」之主張似與領袖特質有悖，而成政治人物之忌諱。然對政治人物之如此期許，究竟對一般人民有利與否，似待商榷？
- 二、人間豈只存在「石油暴政」，如將營利甚豐或海撈之事業皆以暴政，昔日之晶圓代工、房地產業者、金融業者、、豈非皆屬之？當金融風暴或海嘯駕臨之時，可有企業主或股東尚存資力或仍有勇氣將昔日之豐厚收入拿來貼補仰賴薪酬度日之員工。如吾人認為企業本可依當前營運狀況即採無薪休假，吾人何可指責政客只關心自己政治前途，而未真心關愛人民真正或長期幸福或權益？
- 三、在官員「不知民生疾苦」與人們「不知當家之艱難」之間究竟存否完美折衷或真理？目前暫時之真理為西式民主選舉，然此舉真係人類續存之究竟之道乎？「人同此心，心同此理」亦為西式民主選舉提供有力之基礎，此基礎將堅如磐石，抑或終

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

將因結果之敗壞而幡然改圖，只得待歲月印證？

四、研發乃科技進步之原動力，銀行或投資公司亦有新商品或衍生性商品之研發，美其名為促進經濟發展，實則意圖營利爾。大凡「新興行業」必有一段新生輝煌歲月（老鼠會或鴻源之初期加入者，十百倍之獲利落帶），待老病死之期降臨，末期加入者之血本無歸本屬必然。房利美之房貸有價證券，或投資機構之衍生性產品莫不如此？為維持繁榮景象，或不忍心戳破虛假美景，其結局必如「大自然反撲」般之終局無情顯露？人民之期盼、希望或奢望在一端，政治人物之前途、修養與胸襟在另一端，此兩端之交集與互動構成人類不同之歷史文明與各國不同之社會風貌。國人及政治人物各該如何措其手足？

新式樣專欄（八）

反相器產生器/案例：R 1351/2006-3

無效申請人對二件新式樣提出申請案。所有權人對一件答辯但不對另一件（目前訴願的主體）而且新式樣部門宣稱其無效。所有權人駁斥道：他們從未經送達欲無效之申請，並因而沒有機會對其作評論。委員會認為“在審理之案例中，新式樣部門需要證明依照可適用之細則（歐盟新式樣實施細則(CDIR)第 48 條第 1 項第二句）已通知文件。只有已如此作為之（由該部門的協調者）宣示或確信該新式樣所有者已收到該文件是不充分的”。所以該無效決定被撤銷且該程序發回，而無費用之命令。

迷你足球支板/案例：R 949-951/2007-3

在要維持此新式樣之決定已被發出之後逾二年（正確的期限是二個月），一個沒成功的異議人申請一件訴願！顯然地，一位共同內部市場調和局(OHIM)的官員已用電話通知他們：訴願期限已被禁止，並且進一步的程序停止，直到特定新聞發佈公開。

該異議人也引用德國行政程序法建議：即使在延遲的異議案例中，一個關於實體的決定仍能由一審合議庭正當地作成，而不管合法救濟即訴願程序的可容許性。該異議人也指出：訴願之不具可容許性違反德國基本法第 19 條第 4 項，即因公權力使一個人民的權利被侵犯，為一種“在會員邦之普遍認知

的程序法原則”。該局隨後以二個理由通知該異議人，即缺乏訴願以及回復費用，且未能遵守時限。該異議人指出：在該一審程序他們已經支付超過 1000 歐元，而對該訴願程序潛在的超額應該被抵銷，且還出示經由德國郵局要付給官方之一張 215 歐元的收據。（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（七十一）

自唐律以後，前代的酷刑，一概廢止，刑制整齊劃一，建立往後中國的傳統體系。當中，有關刑事責任的相關事項，有下列幾點，值得一提：

（1）十惡之規定：所謂十惡，即謀反、謀大逆、謀叛、惡叛、不道、大不敬、不孝、不睦、內亂等惡性重大之罪，首列刑律之首，以為強調。

（2）八議制度：八議由來於周禮，後世沿用之，以為宥減之列，即議親、議故、議賢、議能、議勳、議貴、議賓是，凡是皇室親貴及賢能有功的人，犯罪得依律減輕，但所犯在十惡之列者，不適用之。

（3）三宥：對於犯罪的人可宥減罪刑的三種情形：一為不識、二為過失、三為遺忘。

（4）三赦：可以赦免刑罰的三種人為：幼弱、老耄、蠢愚、即八十、九十歲的，與七歲可憐愛的兒童一樣，即使犯罪都可以原諒，不施加刑罰。

（5）自首減輕：在犯罪未被官署發現之前，自首者可以減刑。

（6）再犯加重：再犯者，以其怙惡不悛，加重處罰。

（7）刑之加重不得加至死刑之限制。

（8）官當制度：即有官爵身分的人，得以官爵當罪，而減輕或免除其刑。

中國的刑罰觀念，一方面如同其他初民社會的刑罰，具有以刑罰權的行使，代表「絕對正義」的報應意味；用於嚇阻對自然以及社會秩序的破壞，維護團體生活的安定和諧。在發展過程中深受儒家思想的影響，刑事政策上提倡「德禮為政教之用」，所以另有「刑罰弼教」、「刑期無刑」的教育刑的觀念相配合，以推行仁治德治為目標，避免刑罰的過度慘酷，並具刑罰的預防作用。古代刑罰，並非自然社會的常典，而有三典之分，即：「刑新國用輕典，刑平國用中典，刑亂世用重典」（周禮·秋官·大司寇），恆受到刑事政策的影響。至今，所謂治亂世用重典的觀念，在臺灣社會仍有其影響。

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

英國專利法案(一)

by Jenkins

一個新的專利法案已於 2004 年 1 月 15 日在英國國會提出，且進入了其委員會階段。雖然這是三十年來的第一個專利法案，該專利法案提出了漸增的，而非激進的改變。藏在提出該法案背後的主要動機，是要更新法律，以準備批准修訂的歐洲專利公約(被稱為「EPC2000」)。但是，政府正利用此一機會來同時加入幾個新措施。

EPC2000

歐洲專利公約之新版本是於 2000 年 11 月被同意的，故須被足夠多的國家所批准來使其生效。當時，只有幾個新加入的國家批准了 EPC2000。

所提出之新特徵的其中之一是在歐洲專利局(EPO)集中修訂一個歐洲專利的能力(例如，授予專利後，有效性受到懷疑時)-事實上，是一個再審查條款(到目前，唯一在授予後可能的集中修訂，是異議程序的結果)。已授予專利的集中修訂，引進了需要在國家階層處理的議題，諸如損害以及其他修訂前的救濟。這些議題在此一法案中已處理。一個重大的提議是英國法院可以使得在一歐洲專利(指定英國)下的任何損害裁定或其他救濟，該專利僅只是部分有效的，並以歐洲專利局的集中修訂為條件。

員工-發明人補償

1977 年法案中有些條款，在這些條款下，當員工認知某些發明對雇主有顯著的利益時，可以主張補償，但是這些條款並未被廣泛地使用。這部分是由於，該現存的法案，要求該員工-發明人必須釋明：

是該專利(而非僅只是該發明)有著顯著的利益。這變得是極難證明的。目前的法案移除了此一障礙，允許為了傑出的發明而補償，不管該專利是否已證明是有利益的。

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

「然而，這些擔心必須與對被告之公平性相權

衡。早先我注意到，在一州經由法院執行管轄權並在另一州獲得確認必須被視為關聯事物，且我補充說，在其他州之確認應取決於「適合」或「適當」給予判決之法院行使管轄權的事實。這可能符合確認管轄權中給予的判決之秩序及公平性之需求，該管轄權與訴訟主題有最大或至少重要的關係。但是在未考慮到管轄權和被告或訴訟主題之間可能有的關係下，其難以符合允許一方在任何管轄權中控告另一方之秩序及公平性的原則。...」

Easthaven 認為，因為該網域名稱之註冊人為 Tucows，且 Tucows 之總公司位於多倫多，故安大略與訴訟主題之間具有真實且實在的關聯。Easthaven 將該事實建立於如次之主張中：網域名稱是財產，該財產位於網域名稱之註冊發生之處，並因此該網域名稱之位置為安大略。另一方面，Nutrisystem.com Inc. 聲稱，網域名稱不是財產，其只是一堆權利，就像著作權一樣。就此而言，根據加拿大最高法院對於 *Compo Co. v. Blue Crest Wusic Ir.c.*, [1980] 1 S.C.R. 3557 之判決，其中 *Estey J.* 於第 372~373 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

外國申請人的訴願期限

1. 修改之專利法

專利法修正案已於 2008 年 4 月 18 日通過。修正後的法律將申請人為對抗核駁而向日本專利局提出訴願的期限延長到三個月。修正案亦要求提請訴願時須同時遞交修正文件。本修正案並已生效。

專利法第 4 條授權專利局去決定那些居住於遠方的申請人，實務上是指外國申請人，的延展期限。專利局已公開了以下關於訴願期限之延展的提案。專利局已於 2008 年 9 月 4 日前從公共評論中蒐集了相關評論。

2. 外國申請人的延展期限

目前的延展期限是六十天，但提案則是一個月。

在此提案之下，日本申請人有三個月的時間去申請訴願及修正。外國申請人將會自動多得一個月的時間。

3. 修法後的訴願策略

雖然專利局的提案允許外國申請人在必須提出訴願之前多了有一個月的時間，但是他們將必須於提出

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

訴願時同時提出修正文件，因此，請儘早準備好修正文件。(完)

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

在灰色市場案例中，合理原則分析是通過公平使用原則進行的¹。判斷非經授權使用是否為公平是在全面限制灰色市場商品和對所有灰色市場採取許可是允許之間達成平衡的一種方式²。

¹所見到的公平使用原則與反托拉斯合理原則之間的關係顯示出，允許未經授權的輸入將會有促進反托拉斯法目標的效果。例如，因為任何的地理限制已經是不被信任的，允許平行輸入將會使公眾受益。由於健康的競爭保護消費者免於付出高的代價並對製造商責成品質要求，競爭的市場被視為是最理想的。因此，灰色市場中未經授權的輸入會引發潛在商品的完全競爭市場。同樣地，允許未經授權的輸入將會有阻止轉售價格維持的效益。自 1975 年起，明確的轉售價格維持協議在反托拉斯法下本身已經是不合法的，在此方面的理解顯示出對於涉及未經授權輸入案例的鑑定應按照公平使用探究來進行以使結果符合美國反托拉斯法。

²作為基本原則，美國政策將競爭市場結構看成是增加消費者的福利。就此任務的討論，可參見 Paul Goldstein 所著 “Competitive Mandate : From Sears to Lear”，此篇文章闡明了美國“允諾”提升國家在“公平收入分配、促進技術進步、以及使資源儘可能得到最生產力利用”方面利益的競爭主義-競爭的市場經濟。競爭可確保商品和服務價格不會過度地提高，並且商品和服務的產出也不會受限。更多此方面的訊息，可參見 Pamela Samuelson 等的 “A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs”，此宣言促進了下述理論：如果所有蘊涵資訊或技能的知識工作未受到智慧財產權法的保護時，將會貶抑市場的創新，結果將會是一個這些資材供應不足的市場。因此，競爭的市場對公眾是有益的。

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 (七)

該異議案出乎意料地被駁回。在證據上，聽證官認為在未來不太可能會在 Plant Variety 的名稱與其

所主張藥品間之相關消費者心中建立關連。因此法條第 3 條的理由被駁回。關於法條第 5 條的異議，聽證官決定將 Plant Variety 之名稱所提供之保護擴大至繁殖以及收成原料，但是，在 Evening Primrose 的案例中，商品並未擴張至收成原料。因而，與 Variety 有關之 Rigel 之權利並未擴張至包含從 Rigel Evening Primrose 取得萃取物之藥品，且基於此，法條第 5 條之異議也被駁回。

當尋求防止第三方盜用食，所有權人在虛構人物名稱上所面對的困難，已被再次闡述於牽涉到 Mr. Bean 商標(Clifford James Moss v Tiger Television)之一件英國異議案中。該申請案申請在關於食物的第 29 及 30 類，且被 Tiger 公司異議，該公司係製造著名的 Mr. Bean 系列電視機，基於其在歐盟特別是英國之虛構名稱之名譽(1994 年法條第 5(3)以及 5(4)(a)條)。

該異議被駁回。根據聽證官，證據並未顯示出異議人之 Mr. Bean 在電視娛樂服務之範圍外有聲望。此外，申請人使用 Mr. Bean 商標最多造成消費者在心中稱呼該電視人物。這樣並不足以造成可控告之不實陳述。在缺少其他的指標，例如 Mr. Bean 人物或是其泰迪熊之影像，消費者就不會聯想 Mr. Bean 之食物產品以及異議人。

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

『相同』商標意味者『雷同』。畢竟，國家註冊應該藉由歐盟商標之手段使其存續。當兩商標的確相同時，這是唯一可能方法。當考量涉及異議程序之較早商標是否『雷同』或『近似』，應適用之相同標準。¹此意味著，例如，一圖形商標與文字商標不可能雷同，即使當圖形設計商標僅包含文字，但有特殊字體或顏色，該商標不會視為雷同於文字商標。相似情形，當歐盟商標為抽象顏色商標，它將不會視為雷同於較早之圖樣商標，既使該較早圖樣商標包含顏色方塊，而抽象顏色的圖形表現看起來是完全相同的。換句話說，商標屬於不同商標種類是不可能雷同。然而，當兩商標為包含雷同文字之文字商標但該文字為不同字體顯示時，其會視為相同商標。當判斷關於雷同商標就居先權是否是有效時，極為重要的是此標準被持續適用，則「期待國家主管機關(---)覺得被歐盟商標局之決定所拘束」才有可能。關於此點，針對 1998 年 7 月 15 日第二訴願委員會採取之見解有許多批判之意見，其認為『 THINKPAD 』及

郭宣甫 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

『THINKPAD』商標為雷同商標，可能方向不正確，因其未遵從歐盟商標局及其他專職機構所認知之原則。²

1. 該差異在決定是否可適用歐盟商標法規(CTMR)第8條第1項第a款時，是重要的。據此，以一相同商標復使用於相同商品之異議必須被核准，而毋須異議人釋明混淆誤認，或者是否該混淆誤認必須依歐盟商標法規(CTMR)第8條第1項第b款為釋明。

2. 針對 THINKPAD 見解之批判意見起參見 1999 年第 21 卷 Gevers 著作之「亞力坎塔歐盟商標局審查居先權主張之接續故事」。另參見，2000 年 2 月 14 日第二訴願委員會之見解-RANIER。

美國專利新訊集錦

聯邦請求法院允許專利侵權訴訟直接對抗政府承包商

一個最近的聯邦請求法院裁定，已限制了一個長期由政府承包商所享有的庇蔭，其係保護他們免於因政府合同所產生的活動而遭受侵權訴訟。有了這個裁定，當有關活動發生在美國境外時，專利權人現在可以直接控告政府承包商。

案件的基本事實和情節可以追溯至 1991 年，當時美國與洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin Corporation)締約以設計和建造 F-22 先進戰術戰鬥機，洛克希德分包了兩種用於航空器本體的矽化物纖維產品，第一種產品是由部分碳化纖維所製成的預浸材料，並在日本將其製造成薄片，然後進口到美國；第二種產品是由專門在日本加工的纖維所製成的矽化物纖維，但在美國加工成蓆墊。(見卓爾泰克公司(Zoltek Corporation)訴美國，422 F.3d 1345, 1349 (CAFC 2006))

“有了這個裁定，專利權人現在可以直接控告政府承包商...”

卓爾泰克以 28 U.S.C. §1498(a)控告美國政府，宣稱洛克希德公司在 F-22 噴射戰鬥機中對兩個纖維產品的使用侵害了卓爾泰克的美國專利第 Re 34,162 號。訴訟始於美國聯邦請求法院，其認為依 28 U.S.C. §1498(a) 的規定，卓爾泰克不能提起訴訟對抗美國，因為

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

§1498(c)禁止在外國發生的訴訟，然而，法院也認為，卓爾泰克反而會以第五次修正所產生的訴訟來維護自己的請求。(卓爾泰克公司訴美國，58 Fed. Cl. 688 (2003))。

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

第二款 風險升高之指標

第二目 相對危險度

其次要介紹的是相對危險度(Relative risk; Risk ratio)。相對危險度雖然不能直接反映升高之風險，但在美國之公害、藥害訴訟中，相對危險度可能是關於風險計算最重要之指標。所謂相對危險度，就是接觸某特定物質的群體中疾病(或是某種狀況)的發生率除以未接觸某特定物質的群體中疾病(或是某種狀況)的發生率，所得出的比值。當相對危險度等於 1 時，表示前者的疾病發生率和後者一樣；也就是說，不論是否接觸該特定物質，對於疾病結果都不會產生影響，亦即，該物質並非造成疾病之原因，亦未升高風險。例如，假設將某地區婦女分為兩個群體，其中一群習慣使用口服避孕藥的婦女罹患心臟疾病之機率是百分之八，而另一群未曾使用口服避孕藥的婦女罹患心臟疾病之機率則是百分之二，則服用口服避孕藥之相對危險度為 4。(設例數據係為計算方便而定，並無實際根據)

第三目 歸因比率

歸因比率(Attributable proportion)是指，將歸因風險除以接觸某特定物質群體中之疾病發生率。它可以釐清在該團體的疾病發生率中哪些部分(百分比)是真正與接觸、暴露於特定物質有關。如上所述，歸因風險表示與接觸該物質有關的疾病發生率，再將此疾病發生率除以接觸群體的整體疾病發生率，就可以表現出接觸該物質對於該群體整體疾病發生率的「影響程度」。例如，依前述設例，歸因比率為百分之六除以百分之八，等於四分之三(百分之七十五)。亦即，第一群婦女中，罹患心臟疾病者有百分之七十五與使用口服避孕藥有關。

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

技商業方法專利之可實施性的問題

2008年10月30日，聯邦巡迴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）發布了一項聲明意見，多數人相信這項聲明將大大地改變了美國商業方法專利的發證與可實施性。在這項判決中，*In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008)，聯邦巡迴法院建立了一項商業方法之可專利性的新試驗，認定該方法必須要“與一特定的機器或裝置結合”或必須“將一特定的物品轉換成一不同的型態或東西”。稍後，在審理 *Classen Immunotherapies, Inc. 對 Biogen IDEC, slip. Op.* (Fed. Cir. 2008)之上訴時，聯邦巡迴法院適用 *Bilski* 的“機器或轉換”測試而撤銷於生物技術領域的商業方法專利。

審理 *Bilski* 案的法院明確地說明其“機器或轉換”測試係用以替代先前的要件，首先與 *State Street Bank and Trust Co. 對 Signature Financial Group Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)一案，即一商業方法必須產生“一有用的、具體的及實體的結果”。因而，似乎如果 *Bilski* 測試並未規範全部，亦將是許多商業方法的可專利性。

當 *Bilski* 案判決時，*Classen* 案提出上訴至聯邦法院，在 2006 年首先由馬里蘭地區之美國地方法院作聽證，而仍在審理當中。一開始由地方法院裁定為不可實施性，*Classen* 專利係關於免疫程序之效應對免疫失調的影響以及嚴重性。每個專利描述一種用以記錄及比較不同組別的免疫失調病患之效應對免疫失調並使用結果資料來決定低風險免疫程序的方法。雖然，該等專利是以描述一過程的方式撰寫，但是地方法院認為它只是簡單將一通常的調查描述成免疫程序及慢性失調影響之間存在的聯結關係。因而，這些專利只是簡單地間接企圖去專利一種無可專利的自然現象。

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

Crocker 判決之修訂：

外國商標在美國之保護（之十三）

例如，在有關 *Cyber-Blitz* 交易服務案中，商標審議及訴願委員會認為：

依據美國商標法第 44 條之申請人無需舉證使用以獲致商標註冊（引述 *Crocker* 案）。事實上，通常第 44 條之申請人被要求之首次使用證明，是在依商標法第 8 條所提出之持續使用宣誓書 (*Affidavit of Continued Use*) 之時...這直到註冊後五至六年才會發生。

Crocker 案委員會藉由三項理由以支持其判決，以下將逐一評述。

A. 巴黎公約之商標註冊無需使用

首先，委員會說明第 44 條（註 1）必須被理解為准予外國申請人取得美國商標註冊而無早先使用，因為這是符合美國基於巴黎公約（1934 年倫敦修訂版）之協定義務的唯一解釋。尤其是，委員會認為倫敦版第六之五條並無允許會員國要求以使用為註冊之前提要件。倫敦版第六之五條說明：

A. 基於以下保留條款所示，每一母國商標註冊應被准予註冊及以初始形式在其他盟約國註冊之形式而受保護。...

B.(1) 然而，下述標誌可能被拒絕或撤銷：

1. 對於第三人在尋求保護之國所獲權利而有危害本質者。

2. 不具識別性或純粹包含用於商業上指定種類、特性、數量、目標、價值、產地之記號或象徵、或製造日、或通用語言的慣用法、或以良善意圖及無爭議的商業使用於所尋求保護之國家。...

3. 違悖善良風俗或公眾秩序者。
（待續）

卓誌隆 法務專員

• 台北大學經濟系

（註 1）一般而言，委員會經常討論的是第 44 條之意涵，而非討論個別的特定條款（如第 44(d)條和第 44(e)條）。

在英國基因序列的專利有效性-

高等法院作成其在 *Eli Lilly v Human Genome Sciences* 案中的判決(一)

當資料探勘、基因序列、與生物資訊已成為生物科技中的基礎工具，除非基因或蛋白質的功能立即啟示了實際的應用，在英國獲得可施行的專利之前，進一步的工作將被需要。為了執行申請基因或蛋白質序列專利之前的進一步調查研究，將需要給予合適的考慮。

Bilski 判決案之適用引發有關生物科

人類基因體科學公司(HGS)申請揭露 TNF 總科新成員的核酸與氨基酸序列的專利。歐洲專利是核准了，但很快就成為在歐洲專利局(EPO)異議程序的主體。異議者之一是 Eli Lilly & Company。他們已經依據 Neutrokin- α 調查並發展治療產品。已經有的報告是，Eli Lilly 已經花費 2 千 5 佰萬英鎊發展 Neutrokin- α 的抗體，並期望再花費一億 2 千 5 佰萬英鎊來將藥物帶入臨床測試。EPO 的異議部門最進已經撤銷該專利，而 HGS 可以上訴。

在高等法律前的程序主體是對應的英國專利。Eli Lilly 可以等到在 EPO 的異議(及可能的上訴)程序的結果。

歐洲專利的撤銷將使該專利在所有締約國無效，這包括英國的。然而，似乎 Eli Lilly 沒有心情等到在歐洲的結果。他們因此在英國對該專利提出撤銷程序。

該判決根據的法律原則要點為：發明沒有產業利用性。在英國法院面前，這是少見的法律要點。

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

為產品權利要求歡呼

自從 1997 年霍夫曼法官對 *Biogen v Medeva* 的裁決開始，拜耳基因公司(Biogen)的不充分揭露已成為專利不充分揭露的責難根據。因為自此之後，被告可以開始藉由指出落在權利要求範圍中的某特徵並宣稱其非關於說明書所教導的任何特徵而宣稱該專利的申請範圍過廣。上訴法院重新檢視 2002 年分子應用基因公司(Amgen)的原則，但是不足以令其回頭。不尋常的機會下，霍夫曼法官坐在上訴法庭中告訴我們，他已被誤解多年(且若我們回想他取消侵權的“指南問題”，亦不是第一次產生誤解)。在近幾年已看到英國的專利法院相當與專利所有權人對立。這個判決在恢復平衡上是令人歡迎的一步。

EPO 不具有直接等同於拜耳不充分揭露的原則。異議人於 EPO 以專利獨占權係大於說明書所確證者為理由而爭論不充分揭露時，必須釋明申請專利範圍是明顯需要之物或確認遺漏的必要技術特徵。然而，不充分揭露已經是 EPO 已使用來限制生物技術領域的申請專利範圍的主要理由之一。由於 EPO 局長公開地表示他們的目標是授權較好的(較窄的?)專利，且英國上訴法院表示

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

有些申請專利範圍，其有效性“將會特別地易受專利和先前技術的教導內容影響”，專利代理人 and 他們的客戶將需要做好準備，以確保其申請專利範圍同時大且有效。

使用商標防止侵權性進口(三)

因為海關暨邊境保護局是由納稅人所撥款，美國商標擁有者為海關暨邊境保護局在停止侵權品進口的幫助而付款，不管他們是否於海關暨邊境保護局確實登錄他們的標誌。因此，登錄聯邦註冊的標誌且利用此有用的由美國政府提供的強制執行工具，經常有好的商業意義。

猶他州通過建立“電子註冊標誌”的法案；此法案用以防止使用他人商標的關鍵字廣告(一)

在各州有時尋求如何規範商標事務的範例中，在 2007 年 3 月 19 日，猶他州制訂了創立新類別標誌“電子註冊標誌”的法案。該法案修正猶他州的商標保護法，且禁止利用已經註冊為電子註冊標誌的標誌來觸發像那些由該註冊標誌所代表商業、相同類別商品或是服務的廣告，此實務為通常所知的“關鍵字”廣告。

利用此新的法律，標誌擁有者必須於州政府註冊他們的標誌為電子註冊標誌且付一費用。不像商標或服務標誌的註冊，電子註冊僅是一年期；如果標誌的擁有者沒有繼續付年費，該標誌“回復至一商標”，且除非延展期限，該標誌在原始發證日期後再過五年期滿。現存的州商標可以靠支付電子註冊標誌的註冊費而轉換為電子註冊標誌。

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

分而治之-21

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。

吳巧玲 法務專員
政治大學法律學系

之申請書上。

摘要

歐盟商標與馬德里制度之間的互動已於 2004 年 10 月 1 日開始, 於商標註冊與管理上, 提供商標所有

人比以往更廣大的選擇。CTM 制度本身已經受到商標所有人熱烈歡迎。而馬德里議定書, 雖然普及地有點慢, 但現在已有 79 個會員國(2009 年 7 月 15 日屆止), 主要國家分佈於亞洲、北美、太平洋、歐洲地區。現今, 於馬德里議定書下, 更提供了選擇的機會, 而能於國際註冊中指定以歐盟作為單一指定。(完)

岳勝龍 專利工程師

- 輔仁大學食品營養學系
- 陽明大學生物化學所碩士
- 政治大學生物科技管理學程

歐洲商標

歐盟商標與馬德里聯繫後, 如何運作(十)

隨後指定(subsequent designation)申請基本上遵循同樣規則, 除了隨後指定之申請案必須以國際註冊案之指定語言提出, 且亦可以或不必然需要透過 OHIM 作為媒介來提出申請。

國際註冊之個別國家指定, 將由相關內國辦公室進行審查, 猶如審查內國申請案一般。

依賴基礎 CTM 之申請案或註冊案之國際註冊

自國際註冊日起五年期間, 其基礎之 CTM 申請案或註冊案如不能或終止生效, OHIM 將通知 WIPO, 則此國際註冊將因此被撤銷。然而, 國際註冊得轉換成馬德里議定書下會員國之內國申請案, 而得享有主張國際註冊(或者隨後指定, 如果指定歐盟的話)之優先權日, 但須於國際註冊被 WIPO 撤銷起三個月內提出該轉換。

費用

--以 OHIM 做為母國辦公室提出以 CTM 申請案或註冊案之國際註冊, 其費用為歐元 870 元(Madrid Protocol registration fee), 並應向 OHIM 付款。

--此外, 仍有國際註冊之申請費用需向 WIPO 付款。包含基礎費、超過指定商品/服務類別三類以上的附加費(supplementary fees)、對審查國際註冊案不需額外徵收個別費的指定會員國補充費(complementary fees)、以及對已選擇收受所定費用作為馬德里議定書成員身份條件之指定會員國的個別費(individual fees)。

所有費用必須直接支付給 WIPO—詳細載明於以 CTM 申請案或註冊案為基礎之國際註冊的新 OHIM

廣告中之專利包裝

申請國際商標保護的新工具(續上期)

對於包含達三個分類的一申請案, 2009 年 5 月 1 日前, 向歐盟商標局電子申請商標原應繳申請規費 750 歐元的申請費以及 850 歐元的註冊費。然歐盟商標局自 2009 年 5 月 1 日起廢止原申請歐盟商標獲准後所須繳交之註冊費。因此, 自 2009 年 5 月 1 日起, 電子申請歐盟商標(1~3 類)僅須繳納申請費 900 歐元。易言之, 商標申請歐盟註冊之規費共減少 700 歐元。在作這樣的一申請案時, 除了歐盟之外, 屬於馬德里協定或馬德里議定書之當事國的其他國家皆可被指定。

2.3 假如申請人的個人或法人住居所位於歐盟之外, 例如瑞士, 則建議與本文第 2 節所述的一途徑並行的方式: 在申請人個人或法人住居所所在的國家, 以一國內基礎註冊為基礎來申請國際註冊, 而(若希望如此)可包含除了歐盟之外的其他馬德里體系(MA 和 MP)的國家。國際註冊體系(IR trademarks)重要的優點主要在於所有權人可於任何時間提出其他 IR 國家後續指定費用的要求, 和/或個別國家之放棄保護。此外, 商標的更新和/或轉讓可於單一程序在多個國家中實行, 而負擔較少的行政力氣或花費, 並替代以一國內基礎在每一個國家中實行。因此, 總是有可能要使商標保護適應環境的改變, 例如營業活動的擴張。共同體商標的優點之一為商標權的所有

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

人可經由只要在一個歐盟會員國中使用就能維持其商標的合法狀態，因此萬一有需要時（異議、撤銷或法律訴訟程序），較容易能證明其真正使用。上述申請體系的整合使兩個體系的優點能作最理想的利用。

USPTO 加速審查程序-兩年後

特別計畫審查員會審查該申請及加速審查支持文件，以確保遵照該審查。如果該申請及加速審查支持文件不符合規定，審查員可取消特別狀態。若該申請符合規定，除了對於經常不可延展的縮短回覆期間與申請專利範圍修正限制以外，另一位審查員可根據相對正常審查來審查該申請。

該計畫如何運作？在經過加速審查流程審查實際申請後，看來最多只能拿到 B 級。符合申請及檢索規定的成本過高。而且，USPTO 有否認 AESDs 的習慣，使其不符合 USPTO 規定的細節。這造成藉由延遲核准專利時間而降低加速審查程序的好處的不回應之回覆。即使在 AESD 符合程式規定時，若審查員不同意前案的解釋或檢索的範圍，也會發生很長的審查程序。

從策略性的觀點，藉由在均等論下限制申請專利範圍並產生不受歡迎的審查歷史禁反言，AESD 可能為原告創造許多訴訟麻煩。通常，因未快速專利核准的成本/效益降低，不建議對具有小量案件的部門提出加速審查。目前最成功的案例是那些在非擁擠前案領域中為了防禦目的而申請的具有狹窄申請專利範圍的發明，而該領域在 USPTO 具有大量案件。

看來加速審查條文是為了創造比專利局利用其他方式執行可能花費的時間更快速的審查程序而建立(如果審查員能有更多時間審查一項申請案)。藉由將檢索的負擔轉移至申請人，USPTO 相信已經為其申請案件之積壓發現了補救方法。然而，新程序的主要受益者似乎是在具有少數前案的領域中為特定發明尋求保護者。

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

數年來，韓國智慧財產局部分因審查委員的高教育程度，在提供高品質檢索結果方面獲得良好聲譽。在約 800 個專利審查員中，約 40% 具有科技博士學位，以及許多韓國智慧財產局審查委員不止精通韓文，同時也精通英文與日文。在 PCT 專員中，韓國智慧財產局的精選團體包括 384 位成員（在 2007 年 9 月時），從精通英文的資深審查員及傑出的審查追蹤記錄中挑選。日本慣例上作為重要的 PCT 以及國內專利申請者，而韓國經歷專利申請案件量的成長，尤其是電子領域，如今相信在韓語與日語中檢索的能力比以往來得重要。韓國智慧財產局審查員具有此無可匹敵的檢索能力，以及慣常地運用他們的技能於檢索韓文、英文、以及日文前案，其基於韓國智慧財產局所維護的內部資料庫，而包括超過 124 百萬件經美國專利與商標局、歐洲專利局、日本專利局及其他專利局所獲准之專利。尤其，韓國智慧財產局資料庫也包含了 318 種不同類型的非專利文件，主要由學術期刊與書籍所構成。韓國智慧財產局審查員也使用網路資料庫與電子期刊，像是 CA、Delphion、EIL、STN、ScienceDirect、Springer 等。

考慮韓國智慧財產局無與倫比的能力以提供快速、便宜、準確、以及更多樣化（多種語言）的前案檢索，很明顯地，韓國作為 PCT 申請者選擇的國際檢索機構的角色將只會更增加。

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

T858/02 (Lucent) — 資訊呈現 — 訊息的格式或結構與訊息內容有所區別且並非自動地被排除於可專利性之外

在本案中，委員會注意到：(i) 當考量所請發明的本質或範疇時，必須注意所請本質為何，而非只注意所請標的如何被命名、哪一個是虛假的，以及 (ii) 在訊息的呈現上，電子訊息並非自動地被可專利性排除。此將依據訊息是否由其結構或其內容所定義。

與第一審判決相反的是，在上訴時，被注意的是：當評定用語「電子的」時，其本身含意意指其物理上的理解，然而用語「訊息」可在某些領域僅意指想要傳送的資訊。委員會評論道：「電子訊息是電子、磁性或電磁的信號或信號聚集，且更清楚

地是電子程序的產物。」（意味有技術特徵？）且注意到：「此結論與在 T163/85 (BBC) 案中授予含有指向「彩色電視訊號」的請求項的專利是一致的。」

第一審判決簡要地表述訊息「僅以其內的資訊內容為特徵」（且因此以缺乏技術特徵的特徵為其特徵）的觀點。在答辯時，上訴人引用 T163/85 (BBC) 案及 T1194/97 (Philips) 案，且爭論在後者判決的意見中，所請的「指令」是「功能性資料」。在第一審中，審查部門不接受這兩個判決的適用性。關於前者判決，被考慮的是：因為其本身無法包括訊息系統的技術特徵，因此電子訊息在該案無法與 T163/85 案的彩色電視訊號相比擬。關於 T1194/97 案，被考慮的是：限定訊息系統「能夠解釋指令」的請求項的特徵在所請訊息的特徵上沒有限定效果。亦被考慮的是：既然請求項限定「該指令...定義該訊息的結構」，該訊息被其「格式（即資料結構）」而非以功能性資料排他性地定義。

委員會說道：「它『並非分享此觀點，為了適當地處理所請電子訊息，訊息系統首先必須由這些顯示內容區別出組成指令訊息的這些元素，其次，根據該指令組合內容元素...這些是訊息系統本質上的技術性限定，而未滿足由例如每天的答錄機（在語音系統的例子）或由簡訊（與 HTML 相比）電子郵件系統。訊息系統可具有範圍非常廣泛的可能性實施，但其仍然限定於特定的技術特徵，且所請電子訊息本身確實包括這些與發明相關的技術特徵。』」此外，委員會說道：「『由於組成“指令”的訊息部分必須自動地被接收訊息系統辨識及處理（該處理依序決定訊息如何被呈現給其最後的接收者），委員會認為指令在含意上確實構成“功能性”而非“認知的”資料，而這些用語用於 T1194/97 案中。』」

委員會評論道：「因為根據請求項它們“定義訊息的結構”，審查部門的『指令並非不明確的“功能性”資料』的爭論似乎是基於所請標的之錯誤概念。如同委員會解釋請求項，在此，“訊息結構”的引用涉及傳送到預期接收者、而非其接收的訊息。」因此，在此背景下，「定義訊息的結構」基本上意指如同在其後面請求項所述的「根據指令組合與內容相關訊息元素」的相同特徵。

委員會採納其推理不但與 T163/85 (BBC) 案及 T1194/97 (Philips) 案一致，且與關於載波上資料格式的 T378/88 (Philips) 案及 T659/04 (Sony) 案一致的觀點。因此，委員會作出審查部門以歐洲專利公約第 52(2)(d) 條駁回該申請案（涉及資訊本身的單純呈現）的理由不正確的結論。（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

另一個支持消費者應有其立場之理由為，競爭者之訴訟不會對消費者因錯誤廣告所造成之財物損失做出補償。雖確實無誤，此爭論將會有如同競爭者婉拒於某些情況下提起訴訟問題之相同弱點，即並沒有經驗證據顯示直接對消費者提供財務救濟有其必要。

首先，當其效力有爭辯，消費者已具有提起訴訟之一般法（亦即欺騙和詐欺、違反契約、違背保證）之訴因，以及在某些州，消費者已具有對錯誤廣告提起訴訟之法定訴因¹。至於除美國商標法外之可能的聯邦主張，法院並未非常贊同使用錯誤廣告做為 RICO² 及反壟斷法規主張之基礎，在此基礎下，消費者很明顯的具有立場。在這些法規下所提起之訴訟將更難以進行並獲得勝訴，因為該等訴訟並不像在美國商標法第 43 條(a)及州法律下所提起之訴訟，原告必須自行證實犯行之額外證據，例如在 RICO 下之欺騙態樣及在 Sherman 法規下於定義之相關市場中不合理的限制。

1. 請見 Children's Television Inc. 與 General Foods Corp. 案。最近致力於修改美國統一商事法典 UCC§2-313 以創造法律推定，即刊登廣告者對於其產品的意見聲明會產生擔保將打開訴訟上大黃蜂的巢。此外，就其適用於除書面意見聲明之外的任何事物上而言，其必定與美國商標法第 43 條(a)之訴訟前提不一致，但幾乎是文字之主張必須藉由消費者觀察之稜鏡為評估來確認消費者是否接收了默示訊息，且如果是，消費者如何解讀這樣的訊息。其對於創造法律推定是不存意義的（在缺乏欺騙的意圖時），因此在定義上，某些消費者從未耳聞或是了解該擔保被推定所依據之聲明。

2. 請見例如 Leonard 與 JC Pro Wear Inc. 案，1995 年（對被告聲明之判決摘要）；Katzman 與 Victoria's Secret Catalogue 案（主張駁回）；Gelb 與 American Telephone & Telegraph, Inc. 案；Brittingham 與 Mobil Corp. 案 1990 年（對被告聲明之判決摘要）；Forum Publications Inc. 與 PT Publishers Inc. 案（主張駁回）；Asahi/America Inc. 與 Shie Yu Machine Parts Industries Co. 案（與前案同）。請見 Jepson Inc. 與 Makita Corp. 案。

JENKIN-擁有你的商標

獨特性足夠嗎？

法院申明具有強烈顯著性的商標更可能使人想到在其他領域中有一相同或近似的後申請商標。雖然沒有要求商標須是獨特才能享有擴展的保護，儘管如此，由於這樣的商標有其固有地強烈的顯著性，獨特性仍是相關的考慮因素。

無論如何，商標本身所具的獨特性，無法在大眾心中產生一個有連結的推定。原告仍然需要藉參考法院所要求因素而去證明相關的連結。

什麼是稀釋理論？

不論如何，當一連結被證明時，原告並不一定需要是本地的和枯燥的。相反於英特爾的爭點，法院宣稱根據規定，原告仍須證明該連結會導致想像的損害類型，或其嚴重的可能性。

在本案中，法院考量的只有所謂被定義為“稀釋”顯著性特徵，或者刪削商標顯著性的損害，而使得“曾經引起立即與已註冊商標商品及服務連結的先申請商標，無法再如此”。

法院認知在擁有一極大名譽獨特的商標案中，其更可能因為相同或近似後商標的使用，會聯想到先申請商標並傷害其顯著性。然而，並沒有這樣的損害的推斷，且原告需要提供後申請商標使用已導致或可能導致改變其商品和服務一般消費族群經濟行為的改變。

值得注意的是，不論後申請商標所有權人是否自先申請商標之顯著性有得到任何商業利益，法院都視為無管緊要。只有著名商標所有權人的商品和服務的經濟行為改變是重要的。

法院無法闡述“改變經濟行為”的意義，雖然其注意到這樣的改變可能發

生於後申請的衝突商標第一次使用之後，所以確保商標所有權人不需等待一連串的潛在損害行為後，始能嘗試說服法院損害已發生或極為可能。

潘玟倩 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

(續上月)

(2) 即時完成審判審理的努力

為了促進權利爭議的盡早解決，訴願部門現在

將舉發審判與更正審判 (Trial for Correction) 案件定為高度優先。在 2005 年，平均舉發審判案待審期間 (從開始到處分) 需要 10 個月，但與侵權訴訟有關的案件則需要 7.5 個月。

比對 2002 年與侵權訴訟有關的案件，待審期間需要大約 15.2 個月，在三年期間內，平均待審期間則較短，為幾乎前述一半的時間。更正案平均待審期間在 2005 年則需要 3.7 個月。

因此，在案件涉及侵權訴訟與舉發審判時，超過 80% 的審判決定 (board decision) 是在地方法院宣判之前發佈。在 2005 年，口頭審理 (oral proceedings) 被積極地用於舉發審判案 (187 件) 以增進審理 (trial examination) 的品質。

(3) 無效宣判的比率

由於嚴謹的審判程序之實施，無效宣判的百分比也大幅度地增加，從 1999 年的 19% 到 2005 年的 54%。

(4) 高等智財法院及或東京高等法院推翻無效審判的比率

自 2000 年開始，推翻 JPO 對專利與新型的無效宣判的比率已經減少。特別是在 2004 年推翻無效宣判的比率下滑到低於 10%。另一方面，推翻確認證明專利權有效性判決的比率在 2005 年維持超過 40%。在 2000 年之前，推翻無效審判的比例超過 60%，而 JPO 因此被批評在決定進步性與描述要件上採用過寬的尺度。

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

歐洲專利法 2000 概觀 (四)

來自 JENKINS Patent Newsletter.

因此，新法第 134a 條及細則第 153 條已經引入銘記特定的特權條款於歐洲專利法中。此特權僅適用於歐洲專利審查程序。英國及德國的專利律師已經在其國內訴訟中享受到特權。許多歐洲其他國家則尚未引進特權給專利律師。

4. 期限

在進一步程序上的法條已經被放寬，所以申請案 (非已獲准的專利) 的進一步程序可適用於更多種期限。當未能符合歐洲專利局或歐洲專利法所定多數期限，進一步程序皆可以被請求，而不像以前只有違反歐洲專利局所指定期限時才可請求，而導致申請案被拒絕或撤回。

進一步程序變得可適用於錯過請求審查的期

限，及錯過申請費、檢索費、指定費、國家階段基本費及審查費的繳納期限。

然而，有些重要的例外。在這些期限當中，進一步程序不能被請求的期限如下：

- i) 第一次申請之後 12 個月內主張優先權；
- ii) 提出上訴或聲請再審的期限；
- iii) 除了一般的年費期限外，其他大部分重新展延程序費用的期限(例如：太晚繳納的進一步費用)；以及，當然
- iv) 請求進一步程序的期限。

5. 請求由擴大上訴委員會復審的訴願

任何受訴願委員會的決定有負面影響者，將能提出由擴大委員會復審決定的請求。復審的理由被限制在正當程序的拒絕，而且他們並非簡單地允許任何不利決定的復審。復審理由延伸到：基本程序的違反；犯罪行為(例如：詐欺)可能已對決定產生影響；參與決定的訴願委員會有成員不具資格或不被許可(例如：基於利益衝突的理由)。聲請是由擴大上訴委員會所決定。

韓國可專利標的 (二十一)

一旦一審判的請求提出於知識產權法庭時，由三位審判審查員組成的審判庭被指派處理該案。之後，擔任審判審查長將一份該審判文件的影本送交被告且給予被告一次機會，在指定時限內，以對該審判的請求進行答辯。之後，請求人及被告被允許交換自身的書面陳述直到該案已準備好進入判決。一般而言，自一審判的請求的提出日至取得一件審判判決要花上約 8 個月。然而，這有可能加快該審判的審理。

由知識產權法庭所作成的一件審判判決能被上訴到專利法庭且，假使需要，更可上訴至最高法院。

7.4 無效審判

即便關於系爭專利已經期滿後，一件無效審判可由一位由利害關係人或韓國智財局的一位審查員在任何時間內為之。這是因為已遭受到該專利權所有人的執行努力的一位專利侵權者對於自身損失可請求賠償，(即使在此專利已經過期後)。利害關係人一係被解釋為任何人，而此任何人是，或很可能是，被一位專利權人基於此專利而提起的一件執行訴訟所影響。因此，對於經由具專利性的發明而製造/販賣產品的商業或其商業本質是利用具專利性的發明而被懷疑的任何人都會受到一件無效審判。再者，對於經專利之發明已經請求其權利

陳俊元 專利工程師
淡江大學電機系

的任何人皆可提出一件無效審判。

當一或更多的請求項在一件專利被准許時，一件關於每一請求項的無效審判可被提出。因而，一件專利可能部份地被無效。

ECJ 確認在 OHIM 上訴的 新證據上之規 定，變更了理由

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

供這樣參考之範圍也許是大的，此判斷係根據 OHIM 忽視在先所抗辯的接受以支持新申請案的頻率。通常它的語言是無可爭議，但是案件情節一致下，最新駁回隱含在譴責先的接受，不管怎麼樣它怎麼被陳述。

無庸置疑，兩個錯誤不會形成一個正確。橫跨歐盟的註冊當局，包括 OHIM，能有用地運作往更大的標準一致性和增加作成決定的可預測性，不論是在一個官方內部和多官方間之基礎上。為了減少各歐盟註冊當局間，甚至是自己之對抗之範圍，須有一個值得完成的目標。

OHIM 商品明細實務所生爭論

在 CTMs 的許多好處中，最少被檢討中的的一個是 OHIM 的 " 類別標題包括所有商品 " 方法。在此之下，一個要求保護完整類別標題之 CTM 自動地被視為包括在那類別的所有商品或服務。這項規則不熱的熱情是可理解的；然而乍看之下，它似為一個引人注目地簡易方法來獲得概括的保護，在它的引人犯罪的外表下，潛伏著 CTM 所有者和那些用於歐盟的無障礙品牌的危險不確定性。實務意謂評估 CTM 的品牌所有者有需要進行特別留意的侵權。

實務

當 OHIM 最初地打開它的門戶，像多數國內註冊在歐盟中，它要求申請人列出他們尋求保護的商品和服務。在 2003 年，然而，OHIM 發布了主席通訊第 4/03 號指出，從此，為了國際類別標題而要求保護的申請案將自動地被視為在那些類別裡包括所有商品或服務，而無論他們是否確切地被辨識或明顯地包含在一個通稱中。

通知沒有解釋變動的推力。推論性地，然而，資料登載、翻譯和審查的已經巨大負擔必會因 CTM 之大眾化成長而更為加重。如果 OHIM 官員渴望更廣的標準可接受商品

蔡昀修 法務專員
輔仁大學歷史學系

明細的使用，他們的感覺是可理解的。在 4 年裡，然而，被感覺的變動之衝擊與所引發之議題是相關的。

侵權案涉及內隱預期問題

二、Astra Aktiebolag v. Andrx Pharm., Inc.(9)

III

聯邦地方法院發現CKD專利申請係預期 '281專利範圍第1、2、3、7、16項，和20-21項請求項。CKD 專利申請案在1993 年4月20 日公開，其係包含所有被預期請求項之元素。該專利申請案亦揭露'281專利申請案實施例1，主要成份之精確比例。在韓國申請案中未見之唯一'281專利"限制條件"係"因此在原處形成一分離層"之措詞。

預期要求在單一習知技術參考文件中揭露各個申請專利範圍限制，不論明示或暗示。預期分析要求需待解讀請求項與習知技術間之比對。

Astra 聲稱請求項之限制條件，"在原處形成分離層" 未見於 CKD 專利申請案。Astra 亦主張'281 專利涵蓋另一限制條件，亦即要求所主張之製程應低於 42 °C 溫度。

在最初所聲明42 °C為"限制條件"，係說明書唯一之實施例。於缺乏清楚之相反含意下，本院不將實施例從說明書納入請求項。(在說明書之具體實施方式和實施例一般不納入請求項)。而42 °C "限制條件"未出現在請求項，且說明書建議可更易之溫度，未令42°C成為要件: "製程參數譬如通入空氣溫度、氣流....皆依照設備使用方式，及特定之腸內聚合物而調整...."因而聯邦地方法院拒絕將Astra 所聲稱42°C 之限制納入'281 專利申請專利範圍第一項，並無錯誤。

"在原處形成分離層"作為限制條件，是個難題。CKD 專利申請案並未明確記載此特徵。所以可預期端視是否CKD 申請案潛在地揭露"在原處" 形成。CKD 申請案否認有著底衣，且未揭露製程條件以在原處形成分離層。

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

商標訴願暨上訴委員會承認的兩個相關大眾組成的團體，即州委員會與申請人一樣提供考試準備資料及練習測驗領域的競爭者，似乎認為 UNIFORM CPA EXAMINATION 是申請人的產品。然而，這些團體內的許多實體在他們的網頁上與資料中使用「CPA exams」和「CPA examinations」，在方式將為來自相關大眾內另一團體的個人，也就是準備參加州考試委員會者，意識到此為通用名詞。在申請人採用其宣稱的商標之前，某些個別州委員會測驗 CPA 報考者幾乎已三十年，而會計州委員會仍以通用方式指稱 CPA 考試。證據說服商標訴願暨上訴委員會，即相關大眾主要理解「CPA exams」和「CPA examinations」及其變化為通稱，雖然相當大部分的公眾會聯想申請人及 UNIFORM CPA EXAMINATION 兩者。CPA EXAMINATION 是通用，不專用的要求被確定。個別案件必須獨立考慮。既非在美國專利商標局為其他標準測驗已經註冊其他商標的情況，也不是與第三人利用那些商標為他們考試準備的課程與資料宣傳之情況相關。

4. 姓氏

a. 商標主要並不只是一個姓氏

SOUSA 主要並不只是姓氏，在第 2(e)(4)條的意義之下，作為煙火與娛樂服務，即以特徵為各種煙火、包含雷射及燈光表演盛會、還有在特殊場合安排其他現場表演的項目及表演的製作。

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

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。

葛蘭素史克公司所提出的論據之一是，美國專利與商標局逾越其產生法規的權力，進而發佈實質性的規則。法院認為這一論點具有說服力。然而，若專利改革的立法頒佈，這個問題可能變得無實際意義。2007 年間，美國眾議院通過了 HR1908 法案，如果該法案生效，將賦予美國專利與商標局發佈實質性規則的權力。屆時美國專利和商標局所增

加的產生法規的權力將被予以追溯，從而確定了美國專利與商標局至少有權發佈實質性規則。

新的專利規則包括將適用於其申請於生效日期或生效日期之後的所有新申請和接續申請的條款，並會對申請人限制每案得申請兩個接續案或部分接續案(CIP)，以及得一次要求繼續審查(RCE)(除非符合某些特定條件)。對於任何生效日之後收到初步審查的申請案件，所審查的專利請求項將僅限於 5 個獨立項和總計 25 個請求項。另外的條款將要求揭露共有的相關申請案。雖然該初步禁令已經生效，但目前還不清楚該新規則將何時生效。該判決目前正在美國聯邦巡迴法院上訴中。

KSR 案後之審查指南公佈

美國專利與商標局公佈了審查指引，該指引旨在鑑於最高法院對於 *KSR 國際公司訴 Teleflex 公司* 的判決，而確定顯而易見性。(待續)

繼續交易：

運送中之商品並不被認定違法(三)

法院更進一步確認，商品不論是否在來源國家合法地製造，或是品牌擁有者在目的國家是否擁有權利，或是商品是否來自歐盟內或是歐盟外，這些因素都是不相關的；只有在商品係處於自由流通，或是很有可能處於自由流通，在過境歐盟成員國家內，才是決定因素。

評論

此項判決係極為清楚且令人讚揚。德國之兩個法院做出不同的判決也呈現出歐洲法院之指引，的確是被需要的。

在沒有危害或是極可能有危害下，一個法院的介入是被有疑義地認定係不需要的。法院通常按慣例地在一個商標侵權案子中推斷出危害或是極可能有危害，然而，在眾多的商標法遙遠周圍中，仍存有許多案子，其危害危險係如此微量，而使得法院可能婉拒干預；*Montex* 就是這樣的一個案子，商品會進入德國市場之危險完全是猜測的，因其情況是：在抵達愛爾蘭前，商品係經過一道可避免商品進入市場的海關程序，*Diesel* 公司之德國權利不會被侵犯。

持相反論點的判決可能造成的傷害多於益處，判決大範圍地分歧可能迫使商品擁有者，必須根據在當地擁有權利的公司是否無意圖於販賣，來規畫穿越歐盟國家的路線；如此的結果不只是不切實際，也是不公平分裂交易；難

王紫潔 法務專員
東吳大學法律學系

怪歐洲法院會已察覺到此問題。(待續...)

國際商標判例選

將 *NATURAL CUT FRIES* 從指定在冷凍馬鈴薯的 *STEALTH NATURAL CUT* 整個商標中宣誓不專用的要件已經確定。商標法第 6(a)條提供了申請人得被要求宣誓不專用商標中一個不得註冊的部分，使之因而可以註冊。

爭議在於是否 *NATURAL CUT FRIES* 一詞對冷凍馬鈴薯僅是描述性的。

審查律師依賴於

LEXIS/NEXIS 資料庫的節選中「*natural cut fries*」這個片語已被使用。審查律師也將申請人所擁有指定於冷凍馬鈴薯的 *LAMBS NATURAL TRIM FRIES* 商標註冊案列入紀錄中，其中 *NATURAL TRIM FRIES* 這個片語也被宣誓不專用。

申請人承認「*fries*」是薯條的通用名稱。申請人表示「*natural*」指的是未去皮的馬鈴薯切片的自然表皮外觀。一篇 *LEXIS/NEXIS* 的文章已經足夠證明「*natural cut fries*」是被用來形容或指名一種薯條。文章中該名詞的使用顯示公眾熟悉且輕易的了解該名詞。消費者能立即了解標誌中 *NATURAL CUT FRIES* 指的是冷凍馬鈴薯是自然切片的薯條。

申請人的證據中，許多競爭者使用「*natural cut*」以外的用語，但這並不能證明「*natural cut fries*」對申請人的產品不是描述性用語。也許有不止一個用語可以描述一個產品。

宣誓 *NATURAL CUT FRIES* 不專用的要求確定，申請人有三十天提交不專用聲明書，在該期限期間，該案件的決定將擱置。

5.姓氏

a.姓氏商標

就以營養治療的方式

提供人類疾病醫療而言，*GERSON* 主要只是個姓氏而不是一個可註冊的標誌。

薛家鳳 專利工程師

·淡江大學機械系學士
·美國紐約州立大學機械工程所
碩士

黃星源 法務專員

東吳大學法律學系

我應該合併嗎？

只有當你必要的時候！

DMD 不是僅適用於製造業，還包含一個大範圍的商

業活動。有五種主要的商業活動分類是適合減免的。這些包括：

1. 在美國絕大部分生產的有形個人資產(包括電腦軟體以及幾種聲音錄製品)之製造業。
2. 合格的影片製造(包括動畫影片或錄影帶，其中至少百分之五十的補償關於影片的製造是被付給由演員、生產者、導演或其他等在美國所執行的服務)。
3. 在美國電力、天然氣或水的生產。
4. 關於房地產的建造或實質整修而在美國所執行的建築活動。
5. 用於在美國的建築專案之美國工程或建築的服務。

這條稅法的主要目的在於給予在美國絕大部分“製造”資產的企業賦稅動機。若勞動以及經常費用的產生是至少為納

稅人對於資產的總成本的百分之二十，則被認為資產是絕大部分被製造的(在某些案例中，資產具有少於百分之二十的本地成本比率仍會適用)。對於任一製造者，而言關鍵的考驗在於製造的地點，而不是顧客的地點。舉例來說，一個在加州生產小機件的企業，但專門銷售給海外客戶的，就適用於 DMD。然而，就任何服務業而言，像是工程師或建築師，所有的服務必須發生在美國，且是關於美國國內的專案。

DMD 並不能擴及到所有種類的企業。不可適用的活動的例子包括在零售的食物公司、傳統的零售企業以及傳統批發商銷售的食物與飲料。一間企業可能有適用的與非適用的活動組合。舉例來說，我的其中一個客戶操作堅果加工廠，並也從零售企業銷售大量的堅果。來自於工廠作業的收入可適用於 DMD，然而堅果的零售業務則否。

馬特拉在韓國地方法院 贏得關於仿冒鞋判決的勝利

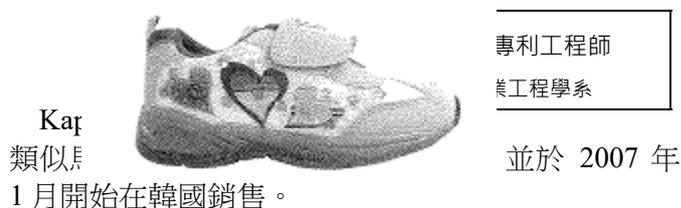
在馬特拉公司(Mattel, Inc.)與韓國 Kapa 的判決中(案號第 2007Gahap44939, 2007 年 12 月 26 日), 因其製造與馬特拉公司的鞋子在形式上和實質上相同的鞋子, 所以漢城中央地方法院判決韓國 Kapa 違反不公平競爭防制法及營業秘密保護法 (Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection

Act, UCPA)。

依據不公平競爭防制法及營業秘密保護法(UCPA)在 2004 年的修正, 引進一個新規定, 其係關於違反死硬複製“(dead copy)”產品設計侵權行為的一個新訴因。假如(i)此仿冒品在原創產品製造後的三年內被製造出; 及(ii)此產品形狀並非此類產品經常使用的形式, 則讓渡、租賃、展示、進口或出口模仿他人產品外觀 (即, 產品的形狀、圖樣、顏色、色澤或其組合) 的產品之行為係被禁止的。

這違反死硬複製“(dead copy)”產品設計侵權行為的新訴因係不同於其他 UCPA 的主張, 因為並沒有此原創產品設計係“著名的”或“具來源識別的功能”的要求。由於此原因歷史太短, 故僅有少數涉及到 UCPA 中的死硬複製“dead copy”規定之案件。

在馬特拉公司與韓國 Kapa 的案例中, 馬特拉在 2006 年創造並發售童鞋“the Love-Velcro Barbie character shoes for children”(如下圖), 且透過批發商在韓國行銷此款童鞋。



專利工程師
美工程學系

智權新聞

- 基於案件 C 202/05 第二次藥用專利在補給品保護認證上的歐洲審判法院裁定
為了補償製藥工業在市場上推行新發展的藥物所減少的期間, 而還能夠享受有效的專利保護, (所減少的期間是由於長期及昂貴地管控核准過程), 歐洲議會規章第 1768/92 號提供藥用品的補給品保護。在 2007 年 4 月 17 號, 歐洲司法院裁定在該規章的解釋的問題, 係與在大英國協的 Yissum 研發公司用於該維生素 D3 產品或用於一種以油膏為基礎與薄荷鹼組合的維生素 D3 的組合的補給品保護認證的申請案有關。

該補給品保護認證的申請被大英國協專利局拒絕, 理由為 Yissum 公司據以申請的批准並不是該法規所

要求之該補給品的第一次批准，且薄荷鹼組合不能被認定為主成分之一。接下來，Yissum 在國內法院提起訴訟，理由為所據以批准的是該第一特殊使用的第一次批准，而不同於產品先前的批准，且補給品保護認證所據的基本專利係被特定地保護該特殊的使用。(即被稱為第二醫藥使用主張的保護形式)

相反於上的背景狀況，大英國協高等法院參考歐洲法院而審判，是否保健藥商的申請在該規章意義之下，在產品的定義上能扮演任何角色之問題。

智慧財產權新聞

From YUASA AND HARA

新的第 5 項的目的是要涵蓋不同的情況，其中之一種“沒有存在如前項明定的報酬規定，或根據前項，按照規定所為報酬的給付被認為是不合理的。”乍看之下，這規定似乎沒有比舊的第 4 項有多大的改進。然而，新的第 5 項不被用來確定“合理的報酬”，除非新的第 4 項指定的某些程序步驟，如上所述，不存在或未充分的實現，以確保該報酬的合理性。因此，新的第 5 項僅在新的第 4 項不適用於這種情況之後才會出現。根據新的第 4 項，確定合理報酬是一般規則，而新的第 5 項則是個例外規定，適用於新的第 4 項不起作用的情況下。因此，新的第 4 項和第 5 項所確定的“合理報酬”不同於舊的第 4 項所使用的同一用語，該舊第 4 項是由法院追溯判決的特定薪酬數量，如奧林巴斯、日亞及日立等案。新的第 4 項和第 5 項的該新的“合理報酬”意味著一更相對性“合理性”的評價，其係鑑於有關該專利發明對於雇主真正價值和貢獻的程序性和實質性因素。

王苡甄 法務專員
政治大學法律系

吳順欣 專利工程師
中正理工學院電機學系
國防管理學院法研所

透視歐洲

歐洲法院對於德國的辯護不為所動。法院認同委員會的意見，即帕馬森乳酪的每個元素皆享有獨立的保護，除非該元素被認作是通常在註冊時表示為註釋的通稱。沒有此種註釋已加入「帕馬森乳酪 (Parmigiano Reggiano)」。

此外，雖然法院承認某些受保護原產地名會隨著時間失去其地理意義而涉及指明一種產品，而不是一發源自特定區域之產品(其引用布理乾酪 BRIE 及卡芒貝爾奶酪 CAMEMBERT 作為舉例)，在此案例中，帕馬森落入此範疇毫不明確。

德國的負擔在於要證明帕馬森已經成為通稱，然而在法院觀點中德國證明失敗。僅提出字典和專家文獻的摘錄，並無法足夠闡明一般消費者如何理解在德國以帕馬森名義而販賣的乳酪。並無提出帕馬森乳酪與帕馬森乳酪 (Parmigiano Reggiano) 在德國銷售和消費總數的數據的比較。

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

在此情形下，歐洲法院拒絕判決「帕馬森」為通稱，延續其於 2002 年 Dante Bigi v Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano (Case C-66/00, para. 20) 相似的決定。

義大利印象

駁回帕馬森為通稱之爭論，歐洲法院考慮是否會喚起或模仿帕馬森乳酪 (Parmigiano Reggiano) 受保護原產地名。

實務新訊

最高法院：藥物學機制定義的發明是允許的(上)

在 2009 年 1 月 30 日，韓國最高法院澄清只由一個藥物學機制定義醫藥用途之醫藥用途發明的申請專利範圍是允許的，如果鑒於在說明書的描述或公眾周知的技術，該特定醫藥用途可以明顯地被瞭解。(案件第 2006 Hu 3564)。

A. 背景

根據韓國智慧財產權局(KIPO)審查指南，一個醫藥用途發明應該以產品(醫藥組成)的形式描述，並且醫藥用途應該在申請專利範圍通過指認疾病名字而定義。另外，只是由一個藥物學機制定義的一個醫藥用途是允許的，如果可以被瞭解作為一個具體醫藥用途，且這樣醫藥用途對熟知此技藝者而言是明確的。然而，KIPO 和法院狹窄地解釋了這個指南，且慣常地核駁僅以一個藥物學機制定義之一個醫藥用途之表示。

B. 最高法院案件第 2006 Hu3564 的起訴歷史

KIPO 駁回了這個專利申請案，依據為專利法第 42 條第(4)項第(ii)款，因為在該申請案的申請專利範圍第 2 項描述的醫藥用途未由一個所針對的疾病或藥理效應所定義。尤其是，該申請案申請專利範圍第 2

項陳述：”一種醫藥組成物用來處理氧化氮生產過剩，其與病患敗血症的休克、細胞激素的施予及類有牽連，上述的組成物包括一種含氧化氮淨化劑的二硫代氨基甲酸鹽”。

該申請案的說明書詳細描寫描述與各式各樣的疾病癥狀和徵兆，例如尤其敗血症的休克、細胞激素的施予，聯繫在一起之氧化氮生產過剩，並導致低血壓症和多重器官衰竭。另外，在說明書中的一個例子，使用老鼠作為實驗對象，描述一個[(MGD)₂/Fe]複合體是在本發明中含氧化氮淨化劑的二硫代氨基甲酸鹽，該複合體是以皮下注射入實驗對象使活體內氧化氮含量降低，因而獲致恢復藉由 LPS 治療正常血壓所誘導低血壓症的效用。

在上訴中，智慧財產權法庭和專利法院肯定了 KIPO 的駁回。專利法院認為，在該發明的申請專利範圍第 2 項中發明的廣泛解釋將使治療所針對的疾病不明確。專利法院認定在提出專利申請之時，所有列出的疾病是否與氧化氮生產過剩連繫在一起、氧化一氮生產過剩是否導致低血壓症或多重器官衰竭、或者是否控制或移除氧化氮生產過剩能治療這種疾病，是不明的。最後，專利法院認定該專利的說明書在描述所針對的疾病是不明確的。因此，專利法院主張申請專利範圍第 2 項沒有明確地定義發明，並且不符專利法第 42 條第(4)項第(ii)款。(待續…)

李翊群 法務專員
政治大學法律系

你知道嗎? 有一個商標墳場(下)

Timothy J. Lockhart

還有另一個避開墳場的方法，就是一貫地在標誌與通稱中間使用單字「牌」，例如「KLEENEX 牌面紙」與「BAND-AID 牌繃帶」。數個 Johnson & Johnson 在美國為它的不同 BAND-AID 商標之註冊，包含單字「brand」作為標誌的一部分。

但在某些地方，即使是一個小心的所有人也可能無法避免他的標誌遭通稱化殺掉。雖然在世界大部分地區，Xerox 股份有限公司已經避免 XEROX 成為與「影印」同義，但在保加利亞、葡萄牙、羅馬尼亞及俄語語系中，該標誌據報導已成為通稱。

Google 有限公司似乎決定不讓 GOOGLE 進入墳場，即使該標誌常常被使用為通稱辭彙，至少是非正式地，定義為「進行網路搜尋」。2006 年 Merriam-Webster 開始定義「Google」為動詞，意思

是「在全球資訊網使用 Google 搜尋引擎獲得相關(例如一個人)資訊」，另牛津英文辭典亦包含該動詞，但以大寫表示。

也許是認知到有限制地使用一個標誌作為通稱，有助於顯現該標誌的普及程度，Google 已表明沒有必要去反對「Google」被用來陳述「使用 Google 的專有引擎搜尋」。如果「GOOGLE」的使用被侷限於此，該標誌很可能將仍是個標誌，而且是有權威的一個。

舉例來說，在 1970 年代及 1980 年代，LEGO 標誌的所有人主導一個活動以說服消費者稱它的產品為「LEGO blocks」或「LEGO toys」。雖然他們繼續稱 LEGO 牌產品為「legos」，但消費者不以該名稱稱呼競爭產品，所以 LEGO 標誌仍然活著且安好，而且遠離墳場。

諷刺地，最流行的標誌面對進入商標墳場的最大威脅。所以，就像有著誘人品牌的商品被仿冒的情形一樣，有通稱化問題，就某種意義來說，是成功的象徵。誰知道埋葬一個標誌的遠景，會有光明面呢?

陳寬謀 業務經理
台北技術學院機械學系

歐洲專利

Patent issues, Autumn 2007 page.10 (上方中間欄第 4 行)

就是別期待能及時收到審查結果以做出對於是否要進入國家階段的進行/不進行的決定。至於是否要在一定專利局中進行之決定，將取決於申請人自身對於先前技術與書面意見的分析。

評論

我們已發現以 EPO 作為國際初步審查機構的普及度的增加，USPTO 過去一向普及，僅發生於只要進入第 II 章且取得延遲的國家/區域階段進入權的利益時。因該利益已在 2004 年消滅，一般來說第 II 章已顯著地罕用，但於其使用時，EPO 卻相當普及，有些公司法務部門正檢視他們收到的書面意見並考慮在這個階段準備修正。

實務上，受到延遲的程序並不影響進行/不進行的決定，其僅縮小了下定決策的窗期，該決定通常基於 ISR 及其書面意見而非 IPER(無論其準時或延遲)。

BGH 廢除發明與新型間發明步驟的差異

新型也許是發明之外的另一個有用的選擇，類似於發明保護，新型可用於新穎與具創造性的技術創作之保護，其特色在於快速的註冊(沒有對於新穎性與創造性步驟的檢索與審查)、有限習用技藝

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

排除在國外之公開使用、與 6 個月的優惠期，另一項特色是較少的創造性要求，此種見解迄至德國最高法院宣示其對於「Demonstrationsschrank」(GRUR 2006, 第 842 頁)判決為止。

根據德國新型法，一項發明若是新穎的且基於「創造性步驟」則可藉由新型而受到保護(erfinderischer Schritt)。相對地，對於相同的發明要取得發明專利，則必須含有「創造性活動」(erfinderischer Tatigkeit)。

日本智慧財產訴訟最近的趨勢

近年來，主要歸功於日本政府設立智慧財產高等裁判所等，這類智慧財產權政策的支持，因此智慧財產權的訴訟案件越來越多。在這篇文章中，日本 Shiga 事務所訪問了他們其中一位副總裁高橋則雄(Norio Takahashi)，他主要處理有關訴訟的案件，他曾在日本專利局包括當審判審查員總共有 30 年的工作經驗，並詢問與他有關智慧財產訴訟近年來的趨勢。

問題：由日本公司所提出智慧財產訴訟案件的總數有增加嗎？

回答：首先智慧財產訴訟案件可區分成侵害訴訟和申請案駁回的行政救濟兩個部分。以總數來看，智慧財產權訴訟案件是有增加的趨勢，特別是侵害訴訟部分已經微微成長。

日本公司積極的避免他們的競爭者，藉由行使他們的智慧財產權來進入日本並擴張自己的市場。舉例來說：日本公司常常請 Shiga 事務所給他們有關侵害訴訟的建議，以及草擬警告信函來抑制競爭者侵害他們的產品；從相反的觀點來看，也有很多諮詢是有關規避競爭者產品的措施，以及回應競爭者的警告信函。因此，這類諮商案件的頻率提供日本公司行使權利成長之證明。

問題：社會及經濟上的因素近年來如何影響智慧財產的訴訟案件？

回答：1960 年代日本藉由加強製造業的生產力，使得經濟上有大幅度的成長，然而現在的日本公司已經無法只透過加強生產力來獲取利潤，他們漸漸因為大陸、韓國、台灣等亞洲地區產量的

郭俊廷 專利工程師

臺灣大學材料系學士

臺灣大學材料學研究所

擴張，使他們因生產成本較高而失去競爭力。

分析淡化主張之「合理」途徑： 真正商標淡化之三印記 (7)

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

c. 聯邦商標淡化法

國會雖婉拒包含淡化條文於1988年商標法修正法案中，然於1996年頒佈聯邦商標淡化法(FTDA)改變心意(註一)。FTDA主要地將商標審議委員會建議文義，包括原告商標係「著名」之要求，納入淡化法。

註一：FTDA於相關條文部分規定：

著名商標所有人，本於公平原則及法院認為合理之條件，得因他人商標或商名於其商標成為著名後於交易上開始為商業使用，致使其商標特殊顯著性/識別性淡化者，獲得禁止命令，及依本條款之規定獲得其他救濟。於認定商標是否顯著及著名，法院得為如下因素考量，然不限於該等因素：

(A) 商標固有或取得特殊顯著性/識別性之程度；

(B) 關於商品或服務所使用商標之商標使用持續期間及範圍；

(C) 商標廣告及宣傳之持續期間及範圍；

(D) 商標被使用之交易區域地理範圍；

(E) 使用商標之商品或服務之銷售管道；

(F) 在商標所有人及被尋求禁止命令人之交易區域及銷售管道中商標識別/表彰程度；

(G) 相同或相類似商標為第三人使用之本質及範圍；

(H) 商標是否已依1881年3月3日法案、1905年2月20日法案，或於主要註冊簿上註冊。

以上規定在2000年商標法15 U.S.C. §1125(c)(1)。法條定義「淡化」為「著名商標用以表彰及區別商品或服務之資格/地位變小，而無論(1)著名商標所有人與他造間競爭及(2)混淆、誤認或詐欺之可能性存在或缺席」。

C. 認定名聲之標準

儘管具明確名聲要求之聯邦法正式通過係令人歡迎之發展，但不確定仍會持續。數州淡化法（特別包括加州、紐約州及德州淡化法）仍不明確地要求原告商標須著名，且證明依這些法令，商標適格保護之標準仍依各州而異。

申請專利範圍之撰寫 (五十一)

法例條文 - 一些基礎原則

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

在這些僅主張最終結果或所欲原理之超廣泛或不明確申請專利範圍之通則範圍內，法律並不明定何種廣泛功能性陳述可准（專利），或何者不可准。審查員傾向以數理由之任一核駁廣泛"功能性"申請專利範圍。一般"指標性"核駁，諸如"過廣泛 (too broad)"、"不當功能性 (unduly functional)"、"未適切本於揭露 (not fairly based on the disclosure)"等，將不再足夠。

在 *In re Echerd* 中，法院認為"以其所為為何而非其為何而定義某物並非本質上錯誤"。有疑義之關鍵限制為：

具有足夠彈性及濕強度以容許 . . .
以及
具有足夠黏性以固結 . . .

一些案例亦有相同效果。聯邦巡迴上訴法院一直認為於決定可專利性時，申請專利範圍中沒有一處之限制或用語可被忽略。在 *Echerd* 案中，如同過去多數典型案例，專利商標局以可被習用技術預期或顯而易見核駁申請專利範圍，其中，所有主張之特定結構皆舊而新穎性獨存在於一功能性（或否則會引起核駁的）陳述，例如負面限制（參見第 17 節），或心智步驟（*mental steps* 參見來日第 44 節）。聯邦巡迴法院目前認為該核駁因於法不合而不恰當。

在 *Ludtke* 案中，申請專利範圍指向一包含舊元件 A 及 B 之降落傘傘蓋：

. . . [該降落傘]一經開傘，為在各該嵌板 [A] 提供一徑向區隔之該多數線條[B]，以在各該嵌板間創造一高多孔性區域，使得臨界速度 . . . 將少於

. . . 藉此，該降落傘將連串打開而因此逐漸

減速。—

[注意該申請專利範圍格式，（在釋義時）逐一使用幾乎所有已知的功能性表示法（除了"手段用於"）：]

[該 B]

提供 . . . [在操作上，一被敘述之物理關係]

創造 . . . [一物理特性]

使得 . . . [達到一功能關係]

藉此 . . . [一效果發生]

而因此 . . . [達到一所欲結果]

這可能是一功能性用語中經典之例。

引述 *Swinehart* 案例，法院認為功能性用語並沒有錯，但以申請人未能證明相同功能並未出現於引證習用技術而判定一不同（期望）核駁。因此，在這些案例中，即使有可接受之廣泛功能性用語，該申請專利範圍仍必須通過其他檢驗，尤其是習用技術，且當事人必須準備證明鑒於習用技術，該新功能具新穎性；亦即，本質上未見於習用技術。

參見來日第 67 節，模糊而不明確申請專利範圍，以及該節討論之 *In re Wolfrum and Gold*。

在 *In re Halleck* 中，一化學新使用案件類型，"一用於[執行一所欲功能]之[化合物 X]有效劑量"被認為適切（參見來日第 56 節，新使用申請專利範圍）。

來日第 34 節 *Kockum Industries* 案例中，法院認為就新穎性觀點，只要說明書對該用語所指為何且功能如何達成夠明確，功能性表示法就適當。（參見來日第 34 節，手段申請專利範圍中，"新穎性觀點之功能性"核駁之討論）

摘要：

注意過度廣泛的功能性陳述，尤其是僅主張所欲結果者。實務上，仔細檢查此議題及習用技術，因為在晚近聯邦巡迴法院案例中，許多種功能性陳述可能不被允許，尤其是以其所為為何而非其為何以定義元件或特徵。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

蔡馭理

台灣大學電機學士

台灣大學電機研究所

專利法基礎理論

無無不又，無中生有；
宥誘不又，右祐相佑。

1. 檢索前尋求專利保護範圍之澄清
每一申請案獨立項數有上限，及審查員於檢索施行前，有澄清申請專利範圍之機會將被採行(EPC新條文62a及EPC修正條文63)。
2. 對於延伸之歐洲檢索報告強制答辯
進入審查前，申請人對於延伸之歐洲檢索報告附隨書面意見書所為之核駁理由須提出答辯申復及/或修正(EPC新條文70a)。

蔡律瀨

台灣大學法律學士
台灣大學法律學研究所

法訊新知

EPC施行規則重要修正

該等改變包括：
