



98年12月號 道法法訊 (212) ©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

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



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

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：

- 給大法官的一封勵志信(上) - - 蔡清福律師
新式樣專欄(九) - - 蔡豐德
漫談現實生活中應有的法感(七二) - - 洪順玉律師
英國專利法案(二) - - 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：

- Quality King* 案之後的生活 - - 吳佩玲
片段(八) - - 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(十) - - 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
歐洲專利局規費改變 - - 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(五) - - 張智能
韓國可專利標的(二十二) - - 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：

- KSR案後之審查指南公佈 - - 薛家鳳
運送中商品並不被認定違法(四) - - 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
商標集錦-法國 - - 李翊群

分而治之- 22	- - 岳勝龍	歐洲專利	- - 張煜偉
歐洲商標	- - 吳巧玲	日本智慧財產訴訟最近的趨勢	- - 郭俊廷
第九至十一版：		第十九至二十版：	
人類胚胎幹細胞之可專利性見解	- - 蔡頌瑾	分析商標淡化主張之合理途徑 (8)	- - 林明燕
即將發生之EPO規定改變影響	- - 黃郁靜	申請專利範圍之撰寫 (五十二)	蔡馭理專利師
韓國專利法近期之關鍵改變	- - 朱珮柔	專利法基礎理論 (50)	- - 蔡律凜
歐洲IP	- - 賴以斌	法訊新知	
美國商標法之1946年規定	- - 黃欣怡		

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！

給大法官的一封勵志信（上）

本所有一美國客戶委託申請專利獲准後，轉由世界最大年費公司 CPA (Computer Patent Annuities) 繳交年費。因 CPA 作業疏忽，於半年補繳期限過後數日條然警覺，依目前實務已然回生乏術。有感該專利之重要，該客戶乃再委請本所圖為救濟。一如預期，申請補繳年費自智慧局、經濟部訴願委員會、台北高等行政法院（96 年度訴字第 1838 號）及最高行政法院一路被駁，旋即提出聲請大法官解釋專利法第 66 條第 3 款規定，有牴觸憲法第 15 條、第 22 條及第 23 條之疑義。並於四月份收到司法院函知第 1336 次會議已議決應不受理，其理由為「查聲請人僅係以個人見解，爭執專利法第六十六條第三款有關專利權人就發明專利第二年以後之年費未於補繳期限屆滿前繳納者，其專利權自原繳費期限屆滿之次日消滅之規定，乃剝奪人民之財產權，違反比例原則與實質正當法律原則云云，尚非具體指摘上開判決所適用之法律究有何抵觸憲法之處。是本件聲請核與司法院大法官審理案件法第五條第一項第二款規定不合，依同條第三項規定，應不受理。」

相爭或訴訟時，身為當事人或關係人（如代理律師）皆想獲勝或獲得「平反」，是尚請讀者警覺本文之發難，有無陷入「當局者迷」之漩渦才好！

查，大法官一詞中「大」之一字，予人心理上偉大、崇高、學問淵博、智慮深遠之遐思。此外，於物質上，其薪資高於一般法官、表象上，其於法院名義上之總轄機關--司法院上班、名望上，乃經總統精挑細選並經立法院同意後任命、在「物以稀為貴」之屬性上，其人數遠少於法官、在形象上，眾人莫不權且相信其學問根基乃方面大員、、、。雖筆者有一遠親蔡清遊如斯任職，然見此會議議事錄，本於道德良心，謹為如次議論，尚請讀者公平客觀評理之。

按，大法官會議不受理之理由為聲請人所提數十頁書狀「僅係」「個人見解」，因所爭執者為「專利法第六十六條第三款有關專利權人就發明專利第二年以後之年費未於補繳期限屆滿前繳納者，其專利權自原繳費期限屆滿之次日消滅之規定，乃剝奪人民之財產權，違反比例原則與實質正當法律原則云云」，而此一主張或理由「尚非具體指摘上開判決所適用之法律究有何抵觸憲法之處」。筆者謹發難如次：

一、聲請人書狀中具體主張「專利法第六十六條第三款、、、之規定」違反法規範中「比例原則與實質正當法律原則」之基本原則，故有抵觸牴觸憲法第 15 條、第 22 條及第 23 條之處。筆者相信如質之國中小學生，必亦知聲請人之具體主張為何，乃身為法學者宿之大法官們除視若無睹、讀之無能解，並敢於

「厚顏」指稱「尚非具體指摘上開判決所適用之法律（專利法第 66（3）條）究有何抵觸憲法之處」，其成因可能如次：

- 1、聲請人書狀言不成理，此實筆者所無以想像（如讀者有興趣，歡迎索取釋憲聲請書，保證讀來不興味索然）；
 - 2、過去及現在類似案件不少，如此例一開，恐難維持專利法第 66（3）條款（即將修法）之尊嚴。如真如此，顯違「不以善小而不為」之古訓，斥之「駝鳥」可也？
 - 3、作風保守，既有法條明文，何須浪費時間議事審究？如真如此，顯然忘記所有過去解釋皆在推翻過去規定或見解，而符「通說是思考之開始」之法律名言，斥以「智短」或「怠惰」可也？
 - 4、因認專利法無直接相關國計民生，且聲請人已違法在先，何有審理價值？卻不細究成因如何？其間委屈若干？如真如此，斥之「鮮仁」、「寡義」可也？
 - 5、因認專利制度非國家大政，宣告法律違憲有礙國家或施政形象。如真如此，大法官們心中顯然欠缺何謂「正義」、「衡平」與「真理」；
 - 6、已具體指摘，卻誣以未具體指摘，斥以「睜眼說瞎話」可也！
- 二、「云云」兩字猶如「罄竹難書」一詞，雖字面上屬於中性，可正面或負面指向，然依歷史或習慣，皆有負面傾向。詳言之，云云也者，常有所言非關重大而有輕視、頗有累贅而令人生厭或心煩之意。大法官們用此詞如係出因前一 1.之理由，尚請讀者評斷；如係出因前一 1.至 5.，大法官們豈不令人「厭惡」或「鄙視」？
- 三、事實上，大法官之接案令人懷疑似乎有以下傾向：
- 1、選擇性：相同或類似法學份量或比重，命運卻有受理與否之不同，是否因有無熟識之聲請人特別運作，實有疑竇？
 - 2、政治性案件常被受理（常不計較有無法理重要性）：大法官們可能覺得身與國家制度之定調，乃無上光榮，不知有無「大頭症」症狀？
 - 3、眾所矚目案件亦常受理（常不計較有無法理重要性）：君子非但應「慎獨」、「不欺暗室」，更應有智慧適時拒絕鎂光燈。
- 吾人期盼大法官們皆能閱讀本文，而有以反躬自省，致於修身養性有所進階。如

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

觀本文而有不服，尚請期待本文下期再為發作。

新式樣專欄 (九)

迷你足球支板/案例：R 949-951/2007-3

委員會決定：基於既非一件訴願，該個別費亦非在適當期限內被提交，該訴願是不能被接受的。該委員會對與該官員在有關訴願期限禁止之未經證實的電話交談之性質不予評論，但指出在任何案件中，該法定期限係應為強制的。關於回復的請求，依據該規則，由異議人所支付的 215 歐元並未構成一種官方費用，並且因此從未送達該局。雖然此回復請求同時被認為未在該規定的期間內已被提交。該決定顯示此正確理解並且適用該新的歐洲法之極度重要性—該歐洲共同體係確實地小心適用任何特別成員之國家法救濟。如果一位當事人是要藉由該程序混亂而通過，共同內部市場調和局(OHIM)體系的知識及經驗是極其重要的。

實體新式樣法律議題/“被告知的使用者”，以及關於個別特徵的比較：桌子/案例：R 250/2007-3

該註冊的新式樣基於習知技藝及習知著作權而被異議。該後者請求被駁回，因為此類似性係僅在此概念層次。

關於該習知技藝，被告知的使用者係習慣地購買桌子以擺設他們自己的房子且要使用它者。此買者係以知道什麼是在市場上的之見識而“被告知”。一位“使用者”係因此購買一張桌子給他們自己使用的一個人員，但該被告知的使用者係在已經參觀幾間家具店、經家具觀點的商議、並經在網路上搜尋、已告知他自己關於該產品後挑選一張桌子的一個人員。(待續)

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

行為準則，一統於禮，出於禮者入於刑，而以刑罰為最後手段；但是在千年的專制統治之下，禮治淪為人治，君主操生殺大權，賞罰隨心，復藉禮治之說，以鞏固其威權的統治，刑罰之不平等與不能保障人權，在 20 世紀的民主思潮之下，自有面臨改革的必然性。

對於中國傳統的刑罰思想，可以發現幾項特點，在認識台灣法律現代化、民主化時，應從文化的溝通與價值觀念的整合，去尋求理解與找尋處理的契機。

一、中國古代責任與刑罰的觀念，理念上深受自然哲學與道德哲學特別是儒家思想的影響，所以具有「團體主義」特色。只有在不違背社會的和諧與安寧的範圍，個人在政治與法律生活上才有自由可言。

二、刑罰代表一種絕對正義的報應，不但有其實際報應的基礎，且有其為自然哲學上的正當根據，例如死刑僅能於秋天執行（秋決），以應天象。

三、整個說來，在所謂「德禮為政教之本，刑罰為政教之用」基本政策之下，社會價值觀念被導向於倫理和實際的生活，所以傳統文化期待個人的「生活喜悅」是在於「順天和人」，踏實盡職，而刑罰乃是一種能實踐禮教的消極性、悲觀性與痛苦的評價。

四、中國傳統的刑法固然有其崇高的道德理念，但是欠缺現代刑法確保人權的功能，容易被利用為專制及威權統治的工具，有改革的必要性。

五、新刑法體制為了避免「新瓶裝舊酒」之病，必須從現代民主化保障個人基本人權與自由的功能著眼，建立合乎新的法律價值觀念體系。

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(二)

by Jenkins

漫談現實生活中應有的法感 (七十二)

古代所謂「五刑」，初指對身體五官的刑罰；隋唐以後五刑改為笞、杖、徒、流、死五等，沿用到清朝末年。大致而言，中國古代的刑罰，包括：生命刑、身體刑、自由刑以及輸金贖罪的財產刑等四種，刑制相當整齊。本來在法律思想上，在古代禮教統治之下，以明刑弼教為不易的原則，故人民的

專利局意見

努力於提供一機制，俾能不上法庭而解決爭端，新法案提議准許各方就專利的侵權及有效性等事宜，從專利局請求非約束性意見。任何有興趣的個人，都可以做一觀察。該獲得之意見將是非約束性的，但是開放給大眾。

評論

如果法院需要一歐洲專利的集中修訂，對一專利擁有者，已不再可能藉由「一方面由於在英國修訂專

利申請範圍而接受損失，另一方面卻在歐洲專利法之下，於別處繼續主張較廣的申請專利範圍」，而魚與熊掌兼得。

胡文和 專利工程師

· 台北科技大學電子系

員工-發明人的補償是一熱門的題目，且是在最近經歷一些極受注目之訴訟。所提議的改變將打開此類申請專利範圍之水閘-將關係到所有不同大小與國籍之雇主的一個前景。自從庇護雇主免於這些條款的1977年法案以來，一些策略已被策劃，而該具有此一條款之法案如以其現在的形式被通過，這些將被重新探討。

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

你曾考慮過嗎? (一)

by Jenkins

有效率稅之權利金徵收

及早規劃智慧財產權在不同管轄區域的授權，可以導致在稅款以及其他相關成本的重大節約。

支付智慧財產權的授權權利金，在被授證人的管轄區域中將遭遇扣抵稅款之減低，稅率則因國而異。例如，在有高扣抵稅率的國家：法國為 33%與美國是 30%，但是在很多個案中，重複課稅減免協定(DTAs)則降低扣抵稅的百分比，有時甚至減到 0。

美國專利訴訟

法院檔案編號: 00-CV-202854

日期: 2001年8月15日

「被告 Hughes 先生在回答來自法官的問題時表達的非常恰當，他說在分類上，著作權法既非侵權法亦非財產法，而是成文法。其既未遮斷財產或行為中的現存權利，亦未落入迄今存在於習慣法中的權利與義務之間。著作權法只是根據成文法條款及其所規定之情況建立權利及義務。至少從安妮皇后時期，當第一個著作權成文法通過時，成文法之建立在英國法律中是已知的。其並不支持引入侵權概念之解釋分析。法律為自己辯護，且上訴人之訴訟必須根據成文法之條款來衡量。」

對於這一點，我傾向於贊同 Nutrisystem.com Inc.。對我而言，要將網域名稱描繪成財產是困難的。當我說財產時，我指的是真實或私人的財產。我能領會網域名稱就像著作權或商標般，可被適當地描繪成無形財產。對此，我採納來自布萊克法學

詞典第七版對於財產及無形財產之解釋，如下：

「財產-擁有、使用、及享受一確定事物之權利(一片土地或動產)」

「無形財產-缺乏實體存在的財產」

日本專利近況

原著：清水義憲

因應仿冒品的新式樣現代化加速審查(上)

1. 引言

因為新式樣主要是依靠視覺感覺，也由於投入市場的速度相當的快，故模仿是個嚴重的問題。另一方面，實質審查對於權利的穩定性與可靠性又是不可或缺的，在審查需要一定時間的情形之下，當新式樣專利權尚未生效時，而許多的仿冒品已出現在市場上時，問題就會發生。在這樣的時代之下，新式樣登記制度無法有效的保護新式樣。

克服此問題的其中一個方式就是自申請至登記為止，盡可能的快及精確以進行申請案之審查。2005年修正的新式樣法規包含一些關於現在化加速審查被仿冒的新式樣申請案的措施。

2. 合法可進行加速審查的申請案

當有下列幾項情形之一者，申請案可以請求加速審查，包括情形(1)與情形(2)：

(1)申請人或被授權人正在使用新式樣或已做好使用新式樣的相當準備，如有下列幾款狀況將使專利權的建立成為緊急：

i) 第三人在未獲授權的情形下，顯然的已在使用或準備使用一個與申請中新式樣案有關或相似的設計；或

ii) 當申請人或被授權人就正在使用或準備使用新式樣收到來自於一第三人所寄出的警告函；或

iii) 第三人已要求獲得授權使用申請案內的新式樣。

(2)申請人為了在日本申請案中所主張之新式樣亦申請了外國專利申請案。

正在被仿冒中一新式樣符合第一項第一款情事。

申請人必須以書面說明有關進行加速審查的情狀，以建立其請求的基礎。(待續)

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

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

闡明地理市場限制不可信和不利的其他例子是灰色市場問題對抗商標所有者的決議。在 1986 年，美國最高法院依據關稅法 §526(a)與商標法 § 42 准予三個都涉及美國海關所公佈規則的有效性案件的移審，最高法院終將這些案件合併，並在 *K Mart Corp. v. Cartier, Inc.* 中對灰色市場議題作出裁決，*K Mart* 法院可以大體上就灰色市場爭議裁定有利於商標的所有者，但其卻謝絕這樣做，反而是，其意見狹窄地處理灰色市場議題，其結果是僅允許某些類型的平行輸入。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

此種不利於灰色市場商標案例的原始製造者的解決方式因此表明了對灰色市場的偏好與其引入市場的競爭，並同時表露出美國政策偏袒未經授權輸入對商標所有者與反托拉斯法原則所創造出的競爭市場。在大部分案例中，對灰色市場的偏好應當強迫公平使用之質疑有利於允許輸入。

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 (八)

一德國寶石匠，Mr. Freiesleben，開發出兩種鑽石切割型態。他將如此切割之鑽石定名為 Context Cut 以及 Spirit Sun。他在德國註冊這些名稱作為商標。

一個競爭的珠寶商人，Mr. Hölterhoff，在與一名寶石匠協商過程期間要約提供用 Spirit Sun 以及 Context Cut 方法切割裝飾石頭。這些石頭的來源(Mr. Hölterhoff)一直是很清楚的。

Mr. Freiesleben 提出商標侵害訴訟，且德國法院要求 ECJ 根據商標調和指令第 5(1)條作出裁定，關於 Mr. Hölterhoff 的行為是否違反指令第 5(1)條(使用相同商標在相同商品上之侵害)。ECJ 決定在商業協商過程中，第三方使用符號代表商品之特殊特徵，以及同時揭示其本身為這些商品之來源，該商標並未使用作為來源之表示。所有權人因此不可依賴他的專用權來防止像這樣的舉動。

一最近的英國法院案例(*Reed Executive v Reed Business Information*)已經處理未經授權使用一註冊商標作為一個元標籤，一個看不見的關鍵字意欲吸引網際網路流量至一特殊網站。

原告 Reed Executive 是一家繁華商業區中的職業介紹所，其有一關於第 35 類職業介紹服務之英國註冊商標 Reed。被告為一家有工作招募廣告的商業雜誌出版商。作為工作廣告活動之部分，被告架設一個網站叫 totaljobs.com。此網站上之其中一個元標籤就是 Reed Business Information。這樣可保證，當一個瀏覽者在搜尋引擎上輸入 Reed Jobs 文字，被告的網站就會顯示在結果列表當中。最初，被告也顯示 Rees Business Information (以及 Reed Elsevier)作為在 totaljobs.com 網站上看得見之文章。但是隨後停止這樣使用 Reed。

依據歐盟商標法下之居先權

國家註冊及歐盟商標註冊所涵蓋之商品及服務之內容需相同。然而，此並不意味具體內涵需雷同。相反的意味同時被歐盟商標所涵蓋之該商品或服務得主張居先權。當具體內涵存在差異，居先權僅能主張被歐盟商標及國家註冊所重疊之商品及服務項目上。因此，當歐盟商標之具體內涵較國家註冊之商標廣泛時，後者完全被歐盟商標所涵蓋，同時可因此完整存活於歐盟商標之屋簷下。而當歐盟商標之具體內涵較國家註冊之商標狹隘時，居先權之主張僅及於部分，即僅關於亦由歐盟商標所涵蓋國家註冊商標之商品及服務項目。毫無疑問的，部分之居先權主張是被承認的，同時此種情況事實上非常常見。最終，當歐盟商標及國家商標之商品/服務不被另一方所同時涵蓋時，居先權將僅有部分效力，而僅能適用於重複之商品/服務項目。該差異所存在可疑之處為：否國家註冊之商品被歐盟商標所涵蓋，及至何程度。舉例來說，在歐盟商標申請列舉所有類別之標題為實務上常見之作法。至今，一般之觀念已是此意指，申請案包含系爭類別理論上所包含之所有商品/服務¹。

郭宣甫 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

1 最近由異議部門之不同意見產生一些質疑，其希望主席會發表通訊來澄清該爭議，當審查部門則持續鼓勵申請人採用尼斯用語。

美國專利新訊集錦

美國對此決定向美國聯邦巡迴上訴法院提出上

訴，而卓爾泰克交互上訴對抗依 28 U.S.C. §1498(a) 的判決。聯邦巡迴法院肯定了以 28 U.S.C. §1498(a) 的判決不利於卓爾泰克，並駁回了聯邦請求法院能夠經由對待該訴訟為第五次修正來主張管轄權的決定。後來，聯邦巡迴拒絕重新考慮全院聯審，且美國最高法院拒絕給予移審。被要求下，在卓爾泰克一旦修改其訴狀為洛克希德公司的名義而非美國後，聯邦請求法院決定將該案移送地方法院(卓爾泰克公司訴美國，2009 年美國請求 LEXIS 10)。

其結果是，專利權人卓爾泰克，現在能夠因政府合同所產生的活動提起專利侵權訴訟，直接對抗政府承包商洛克希德。這判決是根據 28 U.S.C. §1498 的規定，其規範涉及政府承包商的專利侵權請求。28 U.S.C. §1498(a) 的有關部分陳述了，“無論何時，一項在美國專利中受到描述並涵蓋的發明...由美國在沒有經過所有權人的授權，或者合法使用或製造該發明的權利，所有權人的救濟辦法係經由在美國聯邦請求法院對抗美國以恢復對這種使用與製造的合理和整個補償”。28 U.S.C. §1498(c) 進一步陳述，“本條規定不適用於任何在外國提出的請求”。

28 U.S.C. §1498 (a) 做了兩件事情，首先，它在專利侵權訴訟的案件中放棄美國的主權豁免防禦；其次，它經由要求因承包商“為了”美國之活動產生的侵權訴訟，要以政府自身為被告，以庇護政府承包商。

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」(十)

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

第四目 全體歸因比率

所謂的全體歸因比率 (Attributable proportion in the population) 就是要計算，在整個地區的疾病發生率中，有多少百分比是與接觸特定物質有關。一個地區中總有接觸特定物質的群體 (假設為 A 群體，A 群體共有 A 人) 與未接觸特定物質的群體 (假設為 B 群體，B 群體共有 B 人)，A 群體有其獨自的疾病發生率 (X)，則 A 群體中罹病的總人數是 A · X 人，B 群體也有其獨自的疾病發生率 (Y)，則 B 群體中罹病的總人數是 B · Y 人。因此整個地區的疾病發生率即為 (A · X + B · Y) 除以 (A + B)。假

使整個地區的疾病發生率是 Z [$Z = (A \cdot X + B \cdot Y) / (A + B)$]，則全體歸因比率之計算方式為 $(Z - Y) / Z$ 。其內涵為：Y 為 B 群體的疾病發生率，其與特定物質無關，係不論於何處皆會自然發生的疾病比率；而這個比率在哪裡都可以適用，因為它不只代表 B 群體的致病率，也代表了任何地區在不接觸該特定物質下之自然致病率。所以，Z 中「一定會發生」，與接觸該特定物質無關的的比率也一樣是 Y； $(Z - Y) / Z$ 就表示，與接觸特定物質有關的致病率佔了全體致病率的幾分之幾，亦即，接觸該特定物質對整個地區的疾病發生率有多少影響。

因此，在知道整個地區的疾病發生率 (Z) 的前提下，可以用上述 $[(Z - Y) / Z]$ 的公式；而若無法得知 Z，但知道 A 群體總人數 (A) 占該地區總人數 (A+B) 的比例，也知道接觸該物質之相對危險度 (RR) 時，即可使用下列公式：

$$\text{AP pop (Attributable proportion in the population)} = \frac{P(RR - 1)}{P(RR - 1) + 1}$$

P 是 A 群體 (接觸特定物質之群體) 之總人數 (A) 占該地區總人數 (A+B) 的比例。
 RR：相對危險度.....X / Y

說明上述指標之目的，一方面透過數字使流行病學的原因概念更加具體，另一方面則是由於歸因風險、相對危險度、以及歸因比例等概念在後述章節中將一再出現，例如後述美國法院於公害、藥害訴訟中認定因果關係時，或者於醫療訴訟中比例認定賠償額時，皆須借助上述指標。因此說明如上，期能有助於後述章節之理解。

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

Crocker 判決之修訂：

外國商標在美國之保護 (之十四)

委員會確認倫敦版第六之五條為巴黎公約之實體協約條款，其明確地將一國家拒予商標之可能性限定為三理由：在先之第三人權利、識別性及公眾秩序。因此，儘管委員會了解美國官方得對外國申請人施加某些形式要件 (例如可行的申請規費)，但未使用並非明確規範為第六之五條之實體要件，故美國官方不能以此拒予商標註冊。

委員會因而認定，倫敦版除三項限制性理由

(在先之第三人權利、識別性及公眾秩序)外，並無包含其他拒予註冊之例外。就這一點而言，有人基於下述理由而認為委員會有誤失。

首先，其判決與巴黎公約國民待遇背後的基本理念相左。本來國民待遇意指，有關工業財產之保護，巴黎公約的每一締約國對於其他締約國國民必須授予和其本國國民般相同之保障(註 1)。這意謂著平等待遇，而非超級待遇。

其次，第六之五條係受基本原則約束，即盟約之國基於國民待遇，就任一(不論本國或外國申請人)提呈註冊之標誌，享有決定其申請及註冊之要件的權力。這必然包含決定何者構成可註冊商標之權力。(待續)

卓誌隆 法務專員

· 台北大學經濟系

(註 1) 巴黎公約實質上是許多會員國間的契約，用以在各國內給予其他會員國國民相比擬於各國法令所給予各自國民之商標及其他權利。其根本原則是外國國民在各會員國內，應受到等同該國所賦予其國民之相同待遇(此即“國民待遇”)。此公約並非以各會員國的商標法應予治外法權適用之構想為預設前提，而是各國法令應僅止於領土內適用之全然相反的原則。

Bilski 判決案之適用引發有關生物科技商業方法專利之可實施性的問題

在上訴中回顧 Classen 後，聯邦法院對於地方法院認為該專利只敘述了一種自然現象並未論述。取而代之的，在一非先例的六十九字裁決中，聯邦法院引用 Bilski 而確認該專利的無效性中只陳述了：“Classen 博士的專利範圍既無‘與一特定的機器或裝置結合’，‘它們也沒有轉換一物件成一不同的型態’”。

Bilski 和 Classen 對生物科技行業所意指的是什麼

雖然本案衝擊的程度還有待觀察，但是 Bilski 案中適用 Classen 專利的裁決創造出一個關於生物科技商業方法專利的可實施性之若大不確定性。因為 Bilski 案申請人承認他們的專利範圍無法滿足法院測試中的“機器”特徵，法院的意見只解釋了“轉換”的特徵。Bilski 所做的這樣決定的關鍵不在轉換本身而是在於所轉換“的特定物品”。當系爭物件式資料，有如 Bilski 及 Classen 可能者，疑問係關於那

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

些資料代表什麼；一方面，資料可能代表了物理的標的或物質；另一方面而言，這些資料可能代表了無形的物質。將轉換上述第一種型態資料的商業方法通常是可專利的，但是成第二種型態資料的轉換，則不具專利性。

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(二)

產業利用性

Eli Lilly 主要攻擊的其中之一是，HGS 未能適當地描繪 Neutrokin- α 、其功能、或其任何治療的或診斷的實用性之特徵，使其不能有任何產業利用性。在歐洲，一專利要件是發明能有產業利用性。這是從歐洲專利公約第 52 條第 1 項與第 57 條得到。這幾條是對應於 1977 英國專利法案第 1(1)(c)條與第 4 條。這些規定的目的是確保發明有真實世界的實際利用性。雖然這通常很容易是明顯的，但是，這對於生化技術卻不總是這麼回事，尤其是當蛋白質的功能不被了解的時候。

生物技術指令(98/44/EC)聲明，沒有功能指示的 DNA 序列不具有任何技術資訊，並因而不是可專利的發明，且基因的序列或部分序列的產業利用性必須揭露於專利申請中。歐洲專利公約的實施細則也有類似的要件。

法官 Kitchin 先生作出以下(節略的)產業可利用性原則：

1. 產業的概念必須概括地解釋。
2. 產業利用性必須是本領域具有一般技術者以一般通常知識之利，而從所閱描述可得的。
3. 該描述必須揭露，產業活動的至少一領域中利用該發明的一實際方法。
4. 需要以明確的技術用語揭露該發明的目的，以及其如何能被使用而解決一給定的技術問題。
5. 若描述到的僅是所關心且或許會產生尚待確認之產業利用性的研究結果，則該要件不被滿足。

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

此案例的系爭專利是關於西普蘭 (citalopram) 的一鏡像異構物，西普蘭是熟知為選擇性血清素再攝入抑制劑(selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI) 類的一種抗憂鬱藥，在此類藥中，百憂解(Prozac™) 和克憂果 (Seroxat™) 是最被人熟知的例子。西普蘭一開始是由丹麥的 H.Lundbeck 藥廠取得專利，但是此專利的保護期限在幾年前已到期。

西普蘭是一種「外消旋酒石酸鹽」，其包含等量的兩個鏡像異構物(mirror-image isomers)，此外亦熟知為立體異構物或鏡像異構物(enantiomer)。經過例行的至少二十年，藥商物化學家尋求解析外消旋酒石酸鹽，以決定哪一個(若為兩者中的一個)鏡像異構物具有較大的活性(或較小的毒性，令人憶起沙利竇邁(Thalidomide™))。鏡像異構物的專利通常接在基本分子式的專利之後一段時間，且代表藥廠非常有價值的保護期限的延長。英國高等法院現在已習慣於與鏡像異構物的專利奮戰(見此新聞的 2006 年春季版討論的 Ranbaxy v. Warner Lambert，以及此版中的主題「立體化學」)。

習知西普蘭存在(+)和(-)的鏡像異構物(當然，並不知道哪一個鏡像異構物可能是較佳的，雖然一但這些鏡像異構物被分離或「解析」，這會立即地變成顯而易見的)。解析這些鏡像異構物或解析可製造出西普蘭的純鏡像異構物的一中間產物都是挑戰。對一個化學家來說，有很多可利用的方式可以嘗試前者，以及數個可能的方式可以嘗試後者。

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

歐洲專利局規費改變

從 2009 年 4 月 1 日起歐洲專利局規費的改變(一)

歐洲專利局對於歐洲專利申請和國際(專利合作條約(PCT))專利申請進入歐洲專利局內地階段的應付規費已宣佈許多結構性的改變，該改變已在 2009 年 4 月 1 日開始生效，此摘記列出該改變且從申請人的觀點討論它們在實際上的潛在效應。

執行摘要

新規費結構的引進應該引導申請人考慮在下列類別中提交歐洲專利局的申請(包括國際專利申請的歐洲專利局內地階段進入)：

- 具有許多頁的說明書；

- 將生效於僅少許國家的案件(例如四或更少個)。

在 2009 年 4 月 1 日前在歐洲專利局的提案在如此的案件中可導致重大的成本節省。

該新規費將適用於哪些申請？

除了年金預付款之外(見下面)，該新規費將適用於所有提交於 2009 年 4 月 1 日當天或之後的歐洲專利申請(包括分割申請)，以及適用於那日期當天或之後的進入歐洲專利局內地階段(歐洲 PCT 申請)的國際專利申請。

在 2009 年 4 月 1 日之前所提交的歐洲申請和有效地進入歐洲專利局內地階段的國際申請將繼續沿用先前直到 2009 年 3 月 31 日施行的規費結構。

現在依序討論每一新規費

超頁費

歐洲專利局聲明：專利申請的長度在最近幾年期間已正在增加，且想要反轉那趨勢。歐洲專利局因此已決定對於申請的第 36 頁以及每一後續頁引進支付一 12 歐元提交時的新規費。對於一正規的歐洲專利申請，為了這目的所計算的頁面是由說明、申請專利範圍、任何圖形和僅一頁摘要的那些頁面所組合。不計入加總的是申請表格(歐洲專利局表格 1001)，或是與有關的世界智慧財產組織標準(目前 ST. 25)符合的分開順序列表那部分的頁面。

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-22

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

無論是關於時間或是花費上，大滿貫策略結果並非總是更有效率。相反地，此策略時常會產生關於跨國訴訟的合法性及歐洲司法院可能的態度等問題被提出的風險。而這通常導致各種國家合法性、與禁訴(anti-suit)相關的後續行動或附帶訴訟，在那些包含在跨國訴訟、但沒有被選擇為法院各個國家中將無法被避免。另外，並非所有的專利權人，都想要藉由將他們所有的專利在同一時間及單一法院內

作檢驗、並面對該法院將發現這些專利並沒有被侵權的風險、而或更糟的、這些專利在許多國家內是無效的，而將雞蛋放在同一個籃子裡。

這些關於跨國專利訴訟好處的不同意見，提醒了我們：對於面對多國專利侵權的專利權人而言，縱使在 90 年代中期、跨國專利訴訟的全盛時期，跨國專利訴訟也從來沒有成為選擇的主要模式。

歐洲商標

商業包裝法形成(一)

過去幾年，歐洲法院(ECJ)及佐審官(Advocate-General)針對立體商標如何評估先天識別性提供有用的指導。他們的觀點提供助益的洞察力於有關商標類型之可註冊性法規的形成，以及商標所有人如何在商品外觀及包裝上有效維護其權利。

包裝的形式

在 Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG v. OHIM (Joined Cases T-146/02 to T-153/02)一案中，歐洲法院考量直立凸面箔裝飲料包裝的可註冊性。SiSi-Werke 公司申請了八個有關水果飲料及果汁的立體包裝形式的歐盟商標申請案。歐盟商標局(OHIM)根據共同體商標規則(CTM Regulation)第 7 條(1)(b)之規定，認定該等包裝缺乏識別性特質而拒絕該等申請。

在上訴中，歐洲法院裁定該等商標違反第 7 條(1)(b)之規定。因該等包裝，“從相關大眾的觀點來看，在交易上，為相關商品或服務的體現或是有關於，最起碼，從有具體證據以合理化它們能以該形式被使用”。水果飲料的相關大眾被認為是一般消費者。

當水果飲料及果汁必需為販售而包裝時，歐洲法院認定，包裝從商品本身外觀來看並無顯著性，且大眾可能意識該符號並非一商標，但首要的是其作為包裝。如果它可能被立即意識到其係作為某商品或服務之交易來源的標誌時，它也許能擁有識別性要件

歐洲法院駁回 SiSi-Werke 公司所舉從網路上取得，並在核駁中仰賴 OHIM 的相似包裝的例子，是無關的批判，因為這些既非來自歐盟內，且非出現在適合的時間。這些例子係具體證據，即類似型式包裝係最近在世界上別處使用於飲料的包裝。OHIM 有權推論這些包裝並不足以特別到讓歐盟的一般消費者意識到其為表彰商品來源。(待續...)

吳巧玲 法務專員
政治大學法律學系

人類胚胎幹細胞：

歐洲專利局

提供可專利性和不道德

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

之間界線的指導方針

從事醫療行業和醫學研究者認為人類胚胎幹細胞(hESCs)有顯著重要性，因為它們是「多能性的」，它們能夠分化成為將近 200 種獨特細胞種類中的任一種。因此，它們潛在地有益於再生醫療、細胞療法、組織替換或作為細胞生長研究工具。hESCs 係自早期人類胚胎中取得，它們從自受孕起少於 14 天之胚胎的細胞內基質中被分離出來。

歐洲專利法(EPC)第 28(c)條禁止授權生物技術相關發明中，特別是供工業或商業目的而對人類胚胎之使用這方面的歐洲專利，從而執行歐盟生物技術指令第 6(2)(c)條。2008 年 11 月 25 日，於歐洲專利局的擴大上訴委員會(Enlarged Board of Appeal)在威斯康辛研究基金會(Wisconsin Alumni Research Foundation, WARF)申請案這個案例中，裁定關於 EPC 第 28(c)條於針對幹細胞產品之申請專利範圍之適用程度。WARF 於 1996 年提出一專利申請案，其申請專利範圍針對靈長類 ESCs 的純化製備以及分離出靈長類 ESCs 的方法。EPC 第 29(2)條說明自人體分離出的成分可構成一具可專利性的發明。hESCs 係自人體分離出來，因此具備潛在可專利性。然而，在提出申請時，該 WARF 申請案只有描述包含人類胚胎之破壞的方法。

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

於審查期間，靈長類(包含人類)胚胎幹細胞之細胞培養的申請專利範圍被駁回，理由是一 hESC 產品必定牽涉以工業或商業目的而對人類胚胎的「使用」，而這違反了 EPC 第 28(c)條。

即將發生的 EPO 規定改變將增加申請人的義務與負擔

2010年4月1日開始，EPO將實施新規定而無過渡期。新規定形成部份實質上加速專利審查與減少EPO審查員負擔的驅動力。

該修正的主要目的為要求申請人在審查非常早期階段時，將焦點放在想要審查獲准的可核准主題。對許多申請人來說，這代表比預期更早地對一項申請、相關的先前技術文件以及EPO提出的任何核駁意見的實質性審查。我們建議申請人審查他們在2009年12月之後須進入國家階段的繫屬中或預期的國際專利申請案，以確定新制度將如何影響他們的專利審查策略。

義務性回覆歐洲檢索意見

所有由EPO發出的檢索報告現在附有提供任何專利性核駁大綱的意見。目前不強迫申請人回覆這些核駁。從2010年4月1日起，若未提出審查請求，將給予申請人在檢索報告公開後六個月的期限，以在此期間內提出完整的答辯。另一方面，若已提出審查請求，則提出完整答辯的期限將只有從EPO發出傳達要求回覆之傳達(communication inviting response)起的兩個月內。若申請人未在任何新的期限前回覆EPO，該申請將被視為撤回，且只能經由後續程序(further processing)回復。

直接向EPO提出的申請人可能希望考慮延後提出審查請求，以便得到大於六個月回覆期限的好處。

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

韓國智慧財產局降低登記費與年費以及增加包括審查費之某些費用

韓國智慧財產局(Korean Intellectual Property Office, KIPO)最近宣布修訂某些官方費用，費用變更生效始於2009年1月1日。

此費用變更包括減少登記費與年費(平均減少約8.8%之登記費與1-9年之年費)，根據韓國智慧財產局，許多專利通常在從登記後十年內期滿終止。因此，降低1-9年之年費將會使大多數專利權人受惠。

同時，費用變更亦包括增加某些官方費用，包括審查費、在智慧財產法庭前之行政訴訟費用、PCT國際檢索費用、以及PCT國際初步審查費。根據韓國智慧財產局，增加的部分設計為(1)使費用與審查或行政訴訟的實際成本一致；(2)鼓勵申請人只在重要的案子要求審查或在智慧財產法庭前提出行政訴訟；(3)使韓國智慧財產局在PCT國際檢索或初步審查的費用到達可與其他國家相比較之程度。

變更之部分總結於以下表格：

1. 登記費與年費之變更

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

	年	以往每年之官方費用		目前每年之官方費用	
		基本費	每一請求項之額外費用	基本費	每一請求項之額外費用
專利	1~3	韓圓 22,000 (約美金 \$ 17)	韓圓 15,000 (約美金 \$ 12)	韓圓 15,000 (約美金 \$ 12)	韓圓 13,000 (約美金 \$ 10)
	4~6	韓圓 51,000 (約美金 \$ 39)	韓圓 23,000 (約美金 \$ 18)	韓圓 40,000 (約美金 \$ 31)	韓圓 22,000 (約美金 \$ 17)
	7~9	韓圓 114,000 (約美金 \$ 88)	韓圓 38,000 (約美金 \$ 29)	韓圓 100,000 (約美金 \$ 77)	韓圓 38,000 (約美金 \$ 29)
實用新型	1~3	韓圓 17,000 (約美金 \$ 13)	韓圓 4,000 (約美金 \$ 3)	韓圓 12,000 (約美金 \$ 9)	韓圓 4,000 (約美金 \$ 3)
	4~6	韓圓 36,000 (約美金 \$ 28)	韓圓 9,000 (約美金 \$ 7)	韓圓 25,000 (約美金 \$ 19)	韓圓 9,000 (約美金 \$ 7)
	7~9	韓圓 76,000 (約美金 \$ 58)	韓圓 14,000 (約美金 \$ 11)	韓圓 60,000 (約美金 \$ 46)	韓圓 14,000 (約美金 \$ 11)

歐洲 IP

T659/04 (Sony) — 資訊呈現 — 由新的調制方法所記錄之承載訊號的記錄媒體 — 新的資料格式 — 新的技術效果 (技術特徵) — 記錄媒體並非自動地被可專利性排除

在被上訴的第一審判決中，審查部門旨在以T1194/97 (Philips) 案所考量的區別本案。在上訴時，委員會認為：「後案的判決涉及具有記錄資料結構的資料載體，然而本案的記錄媒體具有由新的調制方法記錄的訊號。委員會一致同意審查部門對新的調制方法產生的記錄訊號並非定義了在

T1194/97 案的資料結構之認定，說明其更適當地且習慣性地描述為資料訊號格式。然而，委員會注意到 T1194/97 案應用且延伸分別關於訊號格式及記錄訊號格式的 T163/85 (BBC) 案及 T378/88 (Philips) 案判決的判決理由。委員會總結：「因此，採用 T1194/97 案，若一記錄的資料結構特徵並不會被評估新穎性的考量所排除，後案的判決理由暗示了資料格式也未被排除。」

委員會注意到：「審查部門並未爭論在本案教導的調制方法的新穎性及進步性。確實，本分割案的母案（即此上訴案的標的）已導致一被核准且未被異議的專利，其包括給出本方法效果的調制裝置的請求項。而且委員會也沒有任何理由提出調制方法的新穎性及進步性的懷疑。」委員會還注意到：「儘管如上所述，第一審判決根據所承認的新方法來認定具有所記錄訊號的記錄媒體仍不是新的。此決定的一個原因是記錄媒體被定義為製程定義產品（調制方法）且“這樣的請求項只當產品本身滿足可專利性的要求時且沒有其他可獲得的訊息時，才可被接納，其使申請人藉由其組成、結構或一些其他的可測試參數完好定義產品”」。

委員會再說道：「其“將此認為是歐洲專利組織訴願委員會建立的法律體系的精確陳述。」然而，關於第一審認定此可適用法律之說明導致「用於定義已知媒體的不同調制方法之使用並未授予媒體新穎性」的結論，委員會將此視為「錯誤地擴大，因為其並未認知雖新的調制方法並不必然授予媒體的新穎性，卻可能這樣如此。通常，新的調制方法產生具有新資料格式的記錄，且委員會認為本案即是這樣。」

委員會還認為：第一審判決「具有資料格式的記錄媒體並非新的」之結論可能是基於記錄媒體『完全以訊息內容定義』、而因此由缺乏技術特徵的特徵所定義的觀點而下結論。委員會不同意此觀點，並說道：「以特定格式或形式具有記錄資料的記錄檢視而認定與具有任意性記錄資料的記錄難以辨別是令人難以接受的虛偽。請求項必須被給定目的性的建構，至少是什麼是請求項之標的所欲與在發明說明所提出的關於主觀問題有關的承認範圍。當由這些規則反向應用所解調制時，載有解調制時資料以滿足申請案的編碼規則以致於產生可理解的結果的運氣是相當小且確定可忽略。」

委員會做出決定：「在委員會的判決中，由在申請案中教導的無疑是new且進步的調制方法所定義的具有資料記錄於其上的記錄媒體導致一新的且進步的記錄媒體。其可與由其上的資料形式或格式及由此格式的技术效果而與先前技術作出區別，並達到增加記錄密度但未損害讀取過程的穩定性。」

(完)

賴以斌 專利工程師

東吳大學微生物學系
中興大學分子生物研究所

美國商標法之 1946 年規定

第二，假如消費者由美國商標法第 43 條(a)獲得其立場，對於消費者以將成為競爭者錯誤廣告訴訟相同類型主張為基礎所提起之訴訟而言，每位消費者所獲之賠償金額可能非常少。這是因為大部份的訴訟都涉及低價大宗商品，例如非處方用藥。此外，消費者必須符合嚴格的因果關係和其他必要條件以獲得金錢救濟。消費者必須確認不實主張為所造成損失的最近原因；僅僅釋明了消費者因為廣告購買了該產品是不夠的。這是類似於反托辣斯法的反壟斷傷害要件，原告必須證明其傷害是“反托辣斯法，被設計用於防止之類型傷害，及其來自使被告行為非法者。”

相反的，如果錯誤主張係有關於高價商品，則可合理的認為消費者對於他或她的購買決定將投入更大的注意力。結論為，假如消費者決定購買，則任何錯誤主張極有可能為字義上的錯誤或是基於惡意為之。此類主張將使被告遭受保證及/或非法欺騙聲明，根據現有州法律已有授權。

完全與消費者的損害賠償訴訟除之法律或程序上障礙無關的是，對於，有一不可否認的事實，即為個人消費者因為除高價商品外的錯誤主張而依美國商標法第 43 條(a)進行訴訟，極不可能。有誰會因為購買 2.95 美元的 TYLENOL 或 ADVIL 之誤導主張而提起個別訴訟？換句話說，競爭者將尋求法院禁制令以保護他們的商譽、聲譽和上百萬美元的銷售額，則其有最大的動機提起錯誤廣告的訴訟，而非個人消費者。再者，只有競爭者有資源進行必要的消費者調查，並肯定地確認被告的廣告聲明是錯誤的¹。

黃欣怡 法務專員

文化大學德文學系

1. 例如，假如原告在一案件中輸掉訴訟，原告進行了 5 次消費者調查及一解酸劑的對照臨床試驗。如 Johnson & Johnson 與 Rhone-Poulenc 案。

JENKIN-擁有你的商標

意見

英特爾在英國法律新聞界掀起了一陣風暴，但評論家對於其真實重要性看法似乎並不一致。

有人認為法院的裁決如同扼殺了超級品牌所有

權人抵抗被侵害的努力。無庸置疑地，這存在著某程度的事實，因為現在超級品牌所有權人也清楚受限於和一般人一樣的證據要件。

儘管如此，這很難去理解這結果何以如此出乎意料，因為由該條文文義可明顯得知，只有那些極具信譽的已註冊商標才會享有救濟，且須因後商標的使用有著不公平的利益或對先商標的識別性特徵或聲譽造成損害。沒有任何對於任何類型的商標應存在假設之暗示，且知其不存在，並無衝擊。

英特爾事件真正的重要性不太在於針對問題所提供可意料的答案，而是在於法院推論所引起之進一步問題。例如，法院應該就後商標的使用與否造成混淆賦予任何意義是很奇怪的，因為造成混淆明顯的不是 TMA S.5(3)或歐洲對應條文所要求者。

認定存在混淆誤認之可能性將表面上證明，無法在大眾心中產生所要求的連結不當然意味著如沒有混淆誤認，就不存在連結問題。儘管如此，法院將混淆誤認引入並不如此指涉的條文中，且該條文被普遍認為旨在無混淆誤認情形下提供救濟，是奇怪的。確實，於有混淆誤認可能性的案件中，原告有可能直接基於 S.5 (2)而非 S.5(3)提起訴訟。

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

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)

根據 JPO，最近減少推翻 JPO 無效審判的法院判決，是由於 2000 年發佈改版的「審查基準」(Examination Guidelines)，而實施嚴謹的訴願與審判程序。下面簡短討論其背景。

a.關於東京高等法院對進步性提出的判決

在 1998 年，訴願部門開始分析東京高等法院對進步性提出的判決。在 56 個被發佈的法院判決中，大多數判決推翻了下級的判決，並維持系爭專利無效(被東京高等法院推翻的案件)。JPO 並在 1999 年 11 月匯集成冊中出示了分析結果，並分發小冊子給所有審查官與訴願審查官以供內部參考。該小冊子以標題「審查官/訴願審查官對進步性應考量的一些觀點」，在 2000 年 2 月經由日本發明協會(JIII)出版。

b.2000 年 12 月審查基準的改版

在 1998 年 6 月，JPO 開始修訂「審查基準」以回應用戶批評，主要是在決定進步性與描述要件上適用相對較為寬鬆之尺度。在修訂過程中，審查部門與訴願部門密切合作以交換意見與想法，並且在

2000 年 12 月發佈新的審查基準。這些新基準介紹訴願部門分析法院判決的結果。適用新基準的原則使審查官核駁審定之數量與百分比在最近增加，而且還增加了無效審判中決定無效的比率。

再者，JPO 認為在 2004 年修改的專利法第 168 條 3~6 項是有價值的，其允許訴願/審判部門要求處理侵權訴訟之法院提供訴願部門相關材料以提交給法院(根據第 104 條第三項關連於無效防禦規定)。藉在這些規定下收集的證據，及指示各方經由口頭辯論完成答辯與案件，訴願/審判部門能做出更明確與理由充分的判決，如此他們由高等智財法院確認對無效審判提起的訴訟。

歐洲專利法

2000 概觀 (五)

來自 JENKINS Patent

潘玟倩 法務專員

輔仁大學財經法律學系

Newsletter.

6. 先前技術資訊—不完全相當於揭露義務

歐洲專利局現在可以邀請申請人提供不只專利申請在其他管轄法域的細節，還有在這些管轄法域中被考慮的先前技術的細節。未回復此邀請將導致申請案被視為撤回，但仍保留由國家法院來判定假如申請人在回復中未完全坦白時，法規的效力為何。

同時，在歐洲專利法 2000 的法規之外，歐洲專利局已經在德國開始了一個先導計畫，目標是使用在國家優先權的申請案中，國家專責機關所已經完成的工作(例如搜尋報告)，來用於之後主張優先權的歐洲申請案的評估。

從這兩個分開的步驟中顯示：歐洲專利局漸增地熱衷於藉由查閱關於已經處理中的歐洲申請案所對應在其他管轄法域中對應申請案的資訊，來提昇效率。

7. 提出申請的語言

歐洲專利申請現在可以使用任何語言提出，而不單單是歐洲專利局的官方語言之一，或是歐盟締約國其中之一的官方語言。但在提出申請後至少 4 個月之內，須提出譯成歐洲專利局官方語言之一的翻譯本。

8. 用於「所有技術領域」的專利

新歐洲專利法第 52 條第一項規定：所有技術領域的任何發明，皆應准予歐洲專利(假如它們具新穎性，牽涉到具創造性的步驟，且有產業利用性)。此條款與世界貿易組織的智慧財產權協議一致，並束

之高閣老的要件—發明必須有技術性。

9. 第二醫療用途的申請專利範圍

治療或診斷方法的排除已經被推動，目前為可專利性的排除例外之一。此排除不適用於產品(例如物質或組成物)的合格條款則仍維持。此改變僅確認：「第二醫療用途」的申請專利範圍是具有可專利性的，而不必訴諸於轉變成「瑞士」型態的申請專利範圍語言。

評論

在這些改變中，核准後更正的機會是最顯著的。因為篇幅的關係，並不允許我們在此探討策略上的隱含之義。但中央核准後更正的可利用性，在準備泛歐洲訴訟時，是一個強力的工具。

韓國可專利標的 (二十二)

一件無效審判(invalidation trial)幾乎以處理一件確認專利的保護範圍審判相同的方法進行下去。一旦一件無效審判啟動時，擔任審判主審查員應該通知此等事實至相關該專利權人，且若有的話，則通知該專屬授權人或非該專屬授權人。

一旦一審判決確定裁判一件專利無效時，一般而言，該件專利被視為不曾被授予權利。然而，假使一件專利被無效所依據的理由為，在取得專利之後，該專利權人成為一位無權利擁有此專利權之人，或當已被註冊的該專利違反一條約時，該專利將被視為從該專利落入使其無效的理由時間點起已被消滅。

依據新的韓國專利法(生效日為 2007 年 7 月 1 日)，一位專利權人能提出用以回應一件無效訴訟的一件專利修正案，不只可於當其提出該專利無效案的第一次答辯理由書時，也可在該專利無效案已必需回應該上訴人新的證據之後。當該專利修正案重新被請求時，對於專利修正案的先前請求視為被撤回。

7.5 專利的修正案

一位專利權人可提出一件修正審判以修正該專利權人的專利的書面陳述、專利請求項及/或圖示。在知識產權法庭之前，一件修正的審判被提出。

一件修正案僅可在下列任一目的被提出：

(i)對於僅被揭露在一件授予專利案的說明書及圖示的範圍而限縮該等專利請求項的範圍；

(ii)對於在原申請說明書及圖示的範圍的筆誤進行修正；以及

(iii)對於僅被揭露在一件授予專利案的說明書及圖示的範圍內而澄清含糊不清的說明。

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

一個案件的研討： PREMINET

在 PREMINET 案撤銷部門的決定(撤銷編號 1073C)顯示實務將怎麼被適用。

在此案子裡，系爭 CTM 商標是被註冊於第 9 類標題的大部分，包括“資料處理設備與電腦”。在一個未使用質疑的答覆裡，所有人僅證明關於軟體的使用，而軟體並未出現於商品清單中，且的確並未出現在國際第 9 類。

若是在英國或許多其他歐盟成員國裡已被註冊之標誌，註冊案可能已被撤銷，因為已釋明使用之商品並未出現於商品明細中，也未清楚地包含在最相似的一般名詞“資料處理設備與電腦”裡。

然而，在 OHIM 之前，所有人贏得部分的勝利。根據主席通訊第 4/03 號概述的實務，撤銷部門認定“資料處理設備與電腦”雖不是軟體，作為在類別標題內的一般名詞是被廣泛的解釋。縱使以一般閱讀商品不列於明細中，在 OHIM 實務下“資料處理設備與電腦”是被解釋為包含軟體，因為它們併入軟體，且無它無法運作。

因此，所有人保留“軟體”之保護，儘管事實是該名稱於起初要求商品清單中並沒出現。

隨 PREMINET 而來之問題

PREMINET 方法顯露出潛在於“類別標題涵括全部商品”方法之真實問題。

一般企業尋求明瞭在歐洲使用的商標必須某方式評估侵權風險。一般而言，由藉著比較標誌及商品或服務來判定，是否具有同一性或相似性與混淆的可能性。如 CTM 列出被要求保護的商品或服務，察看註冊簿之任何人可合理地推定未被要求或不明確地落於一般名詞之商品或服務是不被註冊案保護的。然而，在 OHIM 的實務下，此一合理的觀察是不正確的。

專業顧問可認知類別標題，且無論詳盡與否，知道於 CTM 有主張時，它們將涵括類別中全部商品或服務。然而，並不是所有評估侵權風險者是專業人士的，商標專家也不必然有 OHIM 實務經驗。對於它們而言，缺乏並未清楚地落入一個所主張一般名詞之具體項目，可能導致這些項目是無法被涵括

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

蔡昀修 法務專員

輔仁大學歷史學系

的結論。當從這觀點來思考，於 OHIM 實務本身內容的風險是顯而易見的。

侵權案涉及內隱預期問題

二、Astra Aktiebolag v. Andrx Pharm., Inc.(10)

但是在認定內隱預期，聯邦地方法院仰賴並於其意見中說明Astra在韓國訴訟和KIPO 程序期間之主張：

在CKD 專利申請案所主張之CKD 製程(方法A)，導致在CKD's OMP 片劑原處形成分離層；即使方法A 並無塗覆分離層之分開步驟，該方法A 形成分離層；

該方法 A 形成分離層，且該形成係潛在於方法 A 製程中；

"在方法A 形成內部塗層之結構恰係 ['505專利] 所主張之內塗層(inner coating layer)";

"最後方法A包含著內部塗層之製程"，

"當塗上腸溶包膜物質進行噴霧時，即時創造" OMP 片劑" 之內塗層";

"當塗上腸溶包膜物質進行噴霧時，即時創造" OMP 片劑" 之內塗層";

根據"專家意見之內容，...從OMP 片劑之腸溶包膜製程開始，為一腸溶包膜物質之HPMCAS係立即與在核心且形成一薄膜，亦即內塗層之精胺酸反應";

Lövgren醫生主張，CKD 製程導致形成分離層；

Astra 依賴在韓國對抗CKD之程序，C.T. Rhodes 博士主張 CKD 產品包含著在原處之層。

Astra 並不否認這些聲明。此外，如由聯邦地方法院所評註："如 Astra 以科學性證明反駁其先前固有性之承認，肯定必已提出該證據。然而 Astra 沒有"。

此外，Andrx 之專家 Umesh Banakar 博士作證，當處方係採用 CKD 在專利申請案所敘述之製程，"每次"將在原處形成分離層。另外，聯邦地方法院所賦予來自 Robert Langer 博士之 Astra 專家證詞

"如有亦為殊少份量"，相反地，一部分係因為 Astra 並未提供 Langer 博士"任何資料(包括測試結果)，俾供 Astra 可依靠該資料在韓國證明於 CKD 製程中分離層係自然形成"。

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

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

4. 別名

a. 商標原先並不只是一個姓氏

商標訴願暨上訴委員會關於歷史名稱的決定在姓名間劃了一條線，它是如此廣泛認定他們幾乎專門結合歷史人物與性質上是半歷史性的名字。假如它對購買大眾的原先涵義只是個姓氏，一個專門名詞一詞只是姓氏。審查委員的責任是建立一表面證據的案例。假如審查委員建立一表面證據的案例，責任轉移到申請人來反駁。商標訴願暨上訴委員會認定審查委員滿足建立 SOUSA 一詞只是姓氏的初始責任。最終的爭議是 SOUSA 的對購買大眾的主要意義。半歷史性/歷史性的區別只是一個決定該名詞作為一個名人之稱呼，對大眾重要性程度方式。

申請人陳稱 John Philip Sousa 為一個受到讚揚的樂團領導與愛國音樂的作者是無庸置疑的。NEXIS 證據顯示目前認識與持續 John Philip Sousa 的名望比起任何試圖基於過去的歷史而從歷史/半歷史連續的角度安置 John Philip Sousa 名字，在決定名詞 SOUSA 的主要含意是更有意義的。John Philip Sousa 的名字與愛國音樂在美國大眾心理留存強烈印象。更重要的是，當伴隨他們使用時，申請人商品及服務的特殊性質與 SOUSA 的意義。當相關購買大眾遭遇使用於與煙火及煙火展示相關的名詞 SOUSA 時，立即的聯結就是「三月之王，John Philip Sousa」。該名詞的主要意義是在美國歷史上以愛國音樂著名的特定人名字。當考量申請人商品及服務特殊性質時，任何 Sousa 作為姓氏的言外之意將是次要間接的。因此，申請人反駁了表面證據的案例，而該拒絕註冊的決定應被撤銷。

KSR 案後之審查指南公佈

這些指南嘗試提供美國專利審查員，依據美國專利法第 103 條顯而易知的條款而作成核駁的指

引。特別是，這些指南提到如最高法院在 KSR 案所強調 Graham v. John Deere Co. 一案所述及的事實調查，即審查員應考慮（1）先前技術的範圍和內容（2）所請發明與先前技術之間的差異，以及（3）該領域的一般技藝水準。該等指南還指出“有關顯而易見問題的客觀證據必須由專利局人員進行評估”。此客觀證據通常被認為是“次要的考慮”，而包括為了商業上的成功、長期感到未能解決之需求、他人的失敗、和意想不到結果的證明。

該等指南還討論了審查員的責任，而提供了一個書面記錄，包括事實的認定和支持一件因顯而易見駁回的解釋。根據指南，顯而易見的判定其重點應該是，在該發明的當時，哪些是該領域具有一般技藝水準者應當已知或已經合理的期待其了解的。知識的來源可以是：“書面的前案、該領域的一般知識，或常識”。

該等指南還列出了若干準則，可以讓審查員用來支持一顯而易見的認定。這些準則包括：用已知方法結合前案的元件而實現可預見的結果、更換一個已知元件為另一個元件而獲得可預見的結果、和其他的準則。針對每個準則，該等指南解釋事實調查結果，並提供審查員指引以形成顯而易見的法律結論。由於這些準則已經由美國專利與商標局所批准，預期美國的審查員將經常使用這些準則於審查意見書之中。

王紫潔 法務專員
東吳大學法律學系

繼續交易：

運送中之商品並不被認定違法(四)

如先前之商標是一歐盟商標(CTM: Community Trade Mark)，則結果可能會是不同的，因為 Montex 公司有意將其生產的商品置於歐盟之市場中，而 Diesel 公司得合法地預期將會有損害於其權利。在 27 個國家中，一個具有成本效益之商標保護的制度不太需要費力去提倡，然而在商品抵達另一個市場前，著眼阻止商品運送經過一個會員國之能力，仍是一個好理由去申請歐盟商標。

至於在權利係內國的和商品僅係穿越之案件中，進品商仍是繼續交易。(完)

功能性之特色在法律上之清掃(一)

一個創新之產品設計會利益各方，並應因法律保護之可利用而受激勵，然而商標法得用以保護視覺性功能特色的程度仍是令人傷腦筋的議題。歐洲法院最近在 Dyson 公司與商標註冊局(C-321/03)一案

中，探究此等特色是否構成可註冊之商標。然而，該問題之答案，可能會是如同此問題尋求解決之道一般困難的。

Dyson 公司之申請

此問題起源於一個英國商標申請案(案號：第 2118079 號)，其早已於 10 年前申請，Dyson 公司開發一獨特之真空吸塵器，其附有一透明之廢物收集箱，且該公司為之尋求一系列兩商標之保護，故申請之。在該案中，商標之描述如下：

該標誌由一透明盒或是構成一真空吸塵器外觀表面之收集室組成，就如同圖案所呈現一般。(待續...)

國際商標判例選

專利及商標局審查委員有建立名詞主要僅僅是姓氏的為表面證據案件的義務。檢驗是整體商標對於消費大眾的主要意義。

GERSON 除了作為姓氏外沒有其他的意義，而這就建立了一個表面證據確鑿的案件。即使申請人的修正以主張在商標法第 2(f)條的可註冊性是 GERSON 並非有先天識別性之一種讓步，商標裁判及上訴委員會考慮專利及商標局審查律師是否建立了表面證據案件之問題。

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

在提出聲稱使用的修正之前，國際電聯 (International Telecommunication Union) 的申請案中，商標法和立法歷史皆未排除依第 2(f)條提出獲得識別性的主張。申請人的責任是提出大量證據證明該與申請案服務有關的商標已經獲得識別性。如果依靠同一商標所有權人的其他商品或服務，申請人必須證明已經取得識別性商標的商品或服務和申請案中列舉的商品或服務間有足夠的關聯性，以確保先前獲得的識別性會被移轉到申請案中的商品或服務。該標誌在某些商品或服務係著名之單純事實，並不必然會導出識別性會移轉到不相關的商品或服務的商標使用上的結論。商標裁判及上訴委員會建議多種不同的方法去證明識別性的移轉，包括焦點群組及民調的結果，以及相關產業慣例的證據。著名商標的所有權人仍然必須建立一個該商標機能已移轉到申請案之商品或服務的高度可能性。

黃星源 法務專員
東吳大學法律系

我應該合併嗎？ 只有當你必要的時候！

其他非適用的活動例子包括不是被執行在關聯到房地產的建造或實質整修的建築活動。舉例來說，一間以房屋建造商的轉包商來營運的景觀美化公司將是有資格適用於 DMD 的。然而，假如同樣的這間公司同時為房屋所有人進行景觀美化服務，則只有前者的活動是適用的。

上述的例子闡述了具有能力以負起適用及非適用活動的重要性。目前，共有四個計算 DMD 的規定方法。它們的範圍從特定的鑑別方法到僅需要企業去確認適用的活動之比例佔總收入之比例的簡化方法。DMD 的數量會根據選擇的方法而變動。底線在於對企業來說不要太早開始計畫 DMD、以及考量為了計算減免，何種資訊將會是必要的、與減免數量是否足夠重要來合理化計算它所需的時間。

這篇文章是一個非常廣泛的 DMD 的概述，且並沒有涵蓋法規第 199 條的所有技術細節。闡明法規的財政法還仍然懸而未決。有任何問題，請隨時聯絡我們。

林忠 專利工程師
清華大學工程與系統科學系

非居民合約工代扣

By Hyun Ji, CPA

加州

代扣代理人要以 7% 的比率從非居民獨立合約工在加州提供的服務代扣所有總支付額。使用 592、592A 與 592B 表格來報告與支付代扣金額。給州政府的付款可以由與 592A 表格一同寄送的支票來完成，或者對於銀行或企業而言，可以使用合適的稅款類別碼由電子資金轉帳系統(EFT)來完成。根據與加州州稅局的討論，EFT 的使用對於獨立合約工代扣是選擇性的。

陳侑廷 專利工程師
清華大學工業工程學系

馬特拉在韓國地方法院 贏得關於仿冒鞋判決的勝利

在判決中，漢城中央地方法院定義，在死硬複製 (dead copy) 條文中的“仿冒”一詞為：藉由習知產品 (prior product) 來生產相同或實質相同的產品之行為。再者，該法院提到，當決定新產品 (junior product) 是否與習知產品的設計實質相同時，新產品所具有的全部情況(如：程度、物質、效果及從原創產品來修改的難度)應被考慮在內。該法院更進一步提到下列非必要條件：習知產品具有原創性，或新產品是與習知產品完全一樣的複製品。

在防禦過程中，韓國 Kapa 辯稱他們鞋子的許多特徵是廣泛被使用，且並非等同馬特拉公司 (Mattel, Inc.) 產品的仿冒。具體地說，韓國 Kapa 主張，粉紅色花朵圖案及心型設計，以及照明功能係被廣泛的使用在鞋子及直排輪上的飾品。

然而，該法院論述，發光球和粉紅色花朵及心型圖案係馬特拉“Love-Velcro”此款鞋子特有的基本特徵，這些特徵可將他們與其他鞋子做區別。

鑑於上述，該法院認為韓國 Kapa 鞋子的主要特徵係與馬特拉“Love-Velcro”此款鞋子的特徵實質相同，因為這兩個設計同有以下特徵：(1) 花朵設計的格式、位置及顏色；(2) 三個心型設計的顏色及構思 (一個心包住另一個更小的心)；(3) 一個小的串珠型球被附在每一個心型設計上；及(4) 鞋子的顏色 (白色及粉紅色)。因此，該法院的結論為，Kapa 鞋子的進口及銷售應受不公平競爭防制法及營業秘密保護法 (UCPA) 的死硬複製 (dead copy) 條文之規範。本判決沒有更進一步的上訴空間，因而此判決為最終判決。

智權新聞

● 歐洲的製藥發展

根據歐洲司法院，產品的意義為醫藥產品的作用成分或作用成分的組合，而產品的概念如細則 1768/92 第一條 b 款所指，必須被嚴格地闡釋。

根據歐洲司法院，產品的觀念不能包含一被基本專利所保護的一作用成分的有療效之使用。該歐洲司法院引用先前案例 (C 31/03 義大利製藥 [2004] ECR / 10001)，其中對於批准許可證批准的決定性因素不是該醫藥品的意圖使用。

因而，該歐洲司法院裁定問題的答案必定是在案件中一基本專利保護一作用成份的一第二醫療使用之案件中，該使用不形成該產品定義的完整部份定義。

這裁定確認了目前施行輔助保護許可證 (SPC) 目前施行實務已應用於大多數歐盟會員國，問題為在法規的判斷上，是否兩產品為相同的產品，也就是說關

於先前的批准，及/或禁止做成 SPC 之 SPCS，及關於決定該產品的一適當陳述，完全依作用物質自身而定。

既非該藥品的意圖使用，也非該非作用成份物質的呈現在該問題上有任何在該問題上的意涵。

總之，該保樂免責的施行似乎限制了專利權所有人的權利，但是改善了學名藥者的權利。

更進一步地，該最近的歐洲司法院限制了對於第二醫藥使用專利的擁有者獲得輔助保護許可證的可能性。

但是很明顯地，在沒有先前輔助保護許可證存在的情況，與所依據的批准為第一次該產品的批准。(在法規的判斷上)，這裁定不會禁止基於第二醫療使用專利許可證的作成。

在法院的觀點中，值得注意的是在德國貼上不符合帕馬森標籤的乳酪，通常係為描述義大利景觀或文化的引用。此種行為鼓勵了一般消費者將該乳酪聯想到義大利。此外，帕馬森一詞視覺、發音和概念本質上與帕馬森乳酪相似，且即使沒有出現混淆的可能性，法院相信「帕馬森」本質上引起義大利的印象和出產自帕馬地區知名的義大利乳酪，而標籤傾向於加強該聯想。

因此，法院認為帕森馬是否為一帕馬森乳酪 (Parmigiano Reggiano) 純粹的翻譯並不重要。是否消費者有可能被誤導也不重要。純粹的喚起「受保護原產地名」就已足夠。

法院裁定，使用帕馬森違反條例 2081/92 第 13 條第 1 項第 b 款。

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

評論

結果，德國輕易地脫逃了。雖然法院認為，於該處販賣的「帕馬森」乳酪侵犯了「受保護原產地名」，然而法院拒絕判決德國政府負有對侵權行為採取行動的義務。

這種行動已經提供給消費者，競爭對手和商業組織（根據由德國政府推行的法律），該法院認為在任何情況下，「受保護原產地名」的強制執行義務僅賦予位於「受保護原產地名」國家的檢查機構—在此案例中，義大利。

雖然，德國部分的成功，是各國政府主要的關注。德國所失敗的地方，即「帕馬森」所聲言的通稱地位，對製造商和零售商們更為重要。

智慧財產權新聞

From YUASA AND HARA

王苡甄 法務專員

政治大學法律系

新的第5項還指出一些用於考慮計算“合理報酬”的主要因素，而根據新的第4項，甚至沒有任何事先確定的或良好實現的程序。相較於舊的第4項只規定“雇主等將從發明所獲的利潤”和“雇主等對完成專利發明所作出的貢獻數額”，新的第5項增加了“雇主所為負擔、所作的貢獻及僱員就有關該發明所收到的利益和任何其他因素。”這不像是法規的大變化，然而規定了法官在評估雇主和僱員間“合理報酬”的情況時，考慮比以前更詳細的法律要件。例如：專利申請費用、共同員工的貢獻、使用專利發明所建立的業務費用、改善原有專利發明的成本，以便產生一個具有成本效益的產品、成功企業對於專利發明的行銷和品牌推廣、給予僱員的任何宣傳或經濟利益、雇主為該專利發明建立企業的過程中所面臨的風險等，在實際意義上，這些因素幫助雇主證明合理報酬減少暴漲的數額。

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

實務新訊

最高法院：藥物學機制定義的發明是允許的(下)

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)。

B.最高法院案件第 2006 Hu3564 的起訴歷史(續前期)

申請人就專利法院的判決向最高法院提起上訴。在 2009 年 1 月 30 日，於扭轉了專利法院的判決中，最高法院認定：

透視歐洲

因為在一個醫藥用途發明中，物質之醫藥用途對發明的構成是必要的，申請專利範圍必須清楚定義由一種所針對的疾病或一個藥物學效用(最高法院案件第 2003 Hu 1550; 2004 年 12 月 23 日)之醫藥用途。申請專利範圍僅由一個藥物學機制來定義物質的醫藥用途符合專利法第 42 條第(4)項第(ii)款之規定，如果具體醫藥用途可以明顯鑒於在說明書的描述或公眾周知技術而被瞭解的話。

雖然該申請案的申請專利範圍第 2 項，其關於配藥用途，並不定義有效成分由一種具體疾病或一個藥物學效用之使用，即含氧化氮淨化劑的二硫代氨基甲酸鹽，並由一個藥物學機制定義了用途，即治療氧化氮生產過剩，則可鑒於該申請案的說明書中而瞭解具體醫藥用途是治療和預防因氧化氮生產過剩導致的低血壓症和多重器官衰竭。相應地，該申請案的申請專利範圍第 2 項符合專利法第 42 條第(4)項第(ii)款之規定。專利法院判決被推翻。

李翊群 法務專員
政治大學法律系

C. 評論

最高法院認定，如果專利申請案的說明書明確地描述一種藥物學機制和具體疾病之間的關係，醫藥用途可以僅由一個藥物學機制定義。憑這個最高法院判決，KIPO 可能不再請求一個醫藥用途，其由一個藥物學機制定義的，被修正為針對疾病名字。

商標集錦-法國

III.A. 侵權與辯護

使用 ULTRA DOUX (極軟)於洗髮精侵害商標 ULTRA DOUX DE GARNIER，因為該措辭「極軟」並非描述洗髮精的性質。

III.A.1. 著名的標誌

美籍公司 Levi Strauss 已經將他們形似海鷗翅膀的牛仔褲口袋的設計註冊為商標。而法籍公司 Blé d'Or S.A.已經行銷包裝於模擬與 Levi's 註冊者相同的牛仔褲口袋之紙包裝中的即食圓麵餅，除了紅標被隱藏以及縫線褪色之外。Levi Strauss 公司向 Lille 法院提起侵權訴訟，主張其商標為著名的，所以能夠受保護以對抗使用於非近似商品的近似標誌。Lille 法院不認為該 Levi's 註冊之圖形標誌夠有名，且評論有 LEVI'S 文字於其上之紅標以及該縫線並非明清楚可視而可辨識的。於是該訴訟遭致駁回。

III.A.2. 混淆可能性

公司名稱 PLANETE PROD 侵害註冊於此公司名稱被採納使用之前的商標 PLANETE CABLE。使用公司名稱 PLANETE PROD 進而構成不正競爭行為，因為其亦侵害設立於公司名稱 PLANETE PROD 之前的公司名稱 PLANETE CABLE。

商標 CUVÉE TRIANON 最初於 1966 年為香檳註冊，而飯店 Trianon Palace of Versailles 於 1990 年註冊商標 TRIANON PALACE 以表彰烈酒。最初商標 CUVÉE TRIANON 的商標權人對飯店提起侵權之訴，而飯店反訴爭論其公司名稱自 1908 年起使用至今，亦即遠早於原告申請之提出。其於是爭論商標 CUVÉE TRIANON 應該撤銷。法院判決，雖然公司名稱可以導至其後商標之撤銷，但仍應證明系爭公司名稱與商標間之混淆風險。本案，系爭公司名稱與商標間之混淆風險未經證實。商標 CUVÉE TRIANON 不該被撤銷，且其進一步被商標 TRIANON PALACE 侵害，因為 TRIANON 是其最顯著之要素，且系爭商標所表彰之商品近似，從而於公眾心中製造了混淆風險。

歐洲專利

陳寬謀 業務經理
台北技術學院機械學系

依據德國專利法，一個發明若對本領域技術人士來說並非顯而易見的話，則含有創造活動。這與歐洲專利公約一致，而德國新型專利法對創造性步驟則無這樣的定義

在作成這項判決時，德國最高法院 BGH 發現將新型從專利中“區分”出來的意圖已被充分規範，特別是藉由上述技術水準的差異。因此，BGH 預見了沒有繼續將新型專利保護從專利保護中區分出來的“需要”。在任何情況下，沒有合理的方式以不同的方式來“量測”創造性，創造性是“質”而非“量”的問題，如同新型與發明專利者。

評論

對於專利從業者而言，向客戶解釋創造性步驟的要件總是不太容易，然而解釋“創造性步驟”與“創造活動”間之區別也幾近不可能，因此從純實務的觀點來看，這項判決提供了讓人歡迎的簡化。

它也提供更多確定性，一件新型的創造性現在可藉考量只適用於迄今建立完善的專利判例來鑑定。新型在申請人需要利用優惠期或需要快速核准時的狀況下仍將是有用的，然而申請人不再能假定一些雞毛蒜皮的東西可以透過新型發明而獲得保護。

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

韓國智慧財產權法訊

這次專欄介紹近期由韓國最高法院關於不當競爭防制法做出判決的要點，這項判決於 2008 年 7 月 10 日作出而案件編號為 2008 DO 3435。我們希望以下內容對於你瞭解韓國智財法是有幫助的。

日本智慧財產訴訟最近的趨勢

為了與這些勢力競爭，日本公司投注了大量比例的預算來做研究跟發展，因此他們在很多科技領域上建構了強大的聲譽，也學會藉由保護智慧財產權來確保他們的市場以及獲利。

然而，儘管擁有廣泛的智慧財產權，日本公司相信他們無法運用他們的智慧財產權來增加利益，也無法藉由這些研發跟維護這些權利，來避免當地或國外的競爭者在市場上站穩腳步。因此現在的日本公司重新考慮應該如何分配投資。

問題：在過去五年，日本公司如何改變他們運用智慧財產權的態度？

回答：五年前，日本公司為了保護他們公司的運作而去追求智慧財產權，不過現在他們更加關注如何運用這些智慧財產權。就如我前述的，日本公司很難透過保護他們的智慧財產權，來確保他們從產量以及市佔率獲取利潤。因此，以 Shiga 事務所的經驗來看，相較於五年前諮商案件有 40% 的成長。

問題：日本公司如何具體的運用他們的智慧財產權？

回答：管理人和智慧財產經理人不會倉促的訴諸法律。首先，大部分的日本公司希望避免因為法律行動，使消費者有不好的印象，因此透過協商的方式來和解爭執是很常見的情況。再者，由於每個集團在同樣的商品上都有很多智慧財產權，因此很可能在一個智慧財產權上的訴訟獲得勝訴，而另一方就他們的另一智慧財產權贏得訴訟。

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

在這樣的情勢下，日本公司會在提起訴訟前，先寄發警告信函，並等待競爭者如何回應。(待續)

分析淡化主張之「合理」途徑： 真正商標淡化之三印記 (8)

William G. Barber原著

II. 淡化之第一印記：名聲

C. 認定名聲之標準

甚至依聯邦法，淡化保護之適格要求亦非全然清楚。雖然聯邦商標淡化法(FTDA)企圖藉由提出八項一般因素予法院考量而於此範圍提供若干指導，卻僅混淆地說明該等因素係認定商標是否「顯著及著名」(非僅著名)，而未確認何因素係關於名聲，何者關於特殊顯著識別性及何者得係名聲及識別性均有關。反而，1992典型州商標法(MSTB)實際地指出相同因素僅為名聲之認定。列於FTDA之如交易管道、第三人使用及註冊狀況等一些因素似乎僅稍微與名聲有關。就另一方面而言，其他如使用之持續期間及範圍、廣告及宣傳之持續期間及範圍、地理範圍及商標識別性/表彰之程度...等具體因素則係清楚地作為名聲證明。

雖然提供法院淡化問題之指導係值得讚揚之目標，提出認定名聲因素之詳表或許是一微觀管理行動。尚有其他法院須要更多幫助之淡化觀點。話又說回來，名聲係一直覺主觀概念則縱無立法規定因素之條列協助，法院應無困難瞭解(註一)。法院於分析淡化請求時，應固守名詞「著名」之平常、普通意義。因此，為求淡化保護之目的，僅當商標非常普遍為廣大消費大眾所知悉時，應被視為著名(註二)。美國國會應藉由修改FTDA中確切證明名聲之因素，或刪除該等因素而允許法院於特定案例認定是否證據足以建立系爭商標之名聲，以澄清名聲之要件(註三)。

加之，淡化法案之真正本質，及其規範之「特殊救濟」，要求法院「在將商標列入著名範疇時，進行辨別及選擇」。為使商標達到「超級商標」狀態，淡化應被保留(註四)。

註一：參Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.案例，陳明在FTDA中之名詞「著名」係被用於其「平常英語觀念」及其「意義係清楚」。

註二：參TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc.案例，法規所稱之著名，...商標須已為美國消費大眾非常廣泛地認知係原告商品之標示。

註三：例如，「某些如COCA-COLA等商標得如此著名而被公平地認定」。

註四：引自1998商標保護及實務§5.12[1][a]。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

申請專利範圍之撰寫 (五十二)

法例條文 - 一些基礎原則

§32 "藉此"子句 ("Whereby" Clauses)

"藉此" (whereby) 及"因而" ("thereby") 子句已接受一定量的司法解釋。它們在適當使用時完全沒問題，而且非常有幫助。一藉此子句在僅描述必然承襲於先前描述的結構或方法之功能、操作或結果時是適當的。反之，藉此子句若僅表達先前描述的結構或方法之必然結果，則不起作用。因此，將"藉此"與"承襲前述..."畫上等號。若該功能並不必然承襲，例如於申請專利範圍撰寫人正描述一新結構的或合作關係之案例中，應避免使用該子句。一些案例認為以藉此子句描述功能於決定申請專利範圍可專利行時不應考慮。該等案例以及它們對"藉此"子句之觀點已被核駁，所以"藉此"子句為結構或方法之一部係較佳的觀點。但，由於"藉此"子句作為結構之可用性被質疑，對於新結構或方法限制應避免使用。

檢驗"藉此"子句之有效方法為去除該子句並代以句號；並自問該申請專利範圍是否仍有結構新穎性且適足的元件間合作？如是，則該子句可能妥善。

"藉此"子句之例是用於在 25 節所討論而相關於爆玉米花鍋：

一物品容器，具有多孔內壁，該孔隙尺寸小於被搖動物之大小，藉此該物得以在搖動時扣持在容器中。

該扣持功能必然承襲，故"藉此"子句適當。相對於先前子句，"一多孔物品容器，藉此該物得以在搖動時扣持在容器中。"雖然同樣使用藉此子句，此句因意圖僅以功能性字眼定義一結構關係，亦即，其欲達成結果之陳述，而未描述執行該功能之結構，故不適當。

藉此子句和其他功能性子句，同樣也能在方法申請專利範圍中使用（或避免）；參見來日第 43 節申請專利範圍第 6 項之"方法藉此 (method whereby)"例子。

專利商標局不應反對"隱含結構 (structure-implying) 之藉此"。其常見於已發布專利中。一結構隱含藉此子句在 *In re Venezia* 被准許。

另一不當使用藉此子句之例中，該發明涉及若按壓一特定合成樹脂薄片，一金屬物品將以未被清楚

理解之真空效應黏附於該薄片之發現。該申請專利範圍略謂："將該物品抵置於... (X 合成樹脂) 該薄片，藉此，該物品黏附於..."注意"藉此，該物品黏附於..."注意"藉此"係隱含放置方式，其暗示按壓或類似的積極步驟。"以該方式...將物品抵置於該薄片..."係一等效功能表示法。在後之表示法可想見被以過廣泛或功能性而核駁，但起碼在同理由下，不會比藉此子句之相同表示式更易引起核駁。

此"規則"似乎全然係基於任意定義"藉此"一詞之形式問題而非實質問題。

由"藉此"子句獲致的相同申請專利範圍通常可由一申請專利範圍撰寫人使用其他字詞，如"用於 (for)"、"用於...之手段 (means for)"獲致，其並受美國專利法 112 節第 6 款所允許。關於前例，該"藉此"子句可由一無問題子句取代：

一容器...物品被搖動，用以在被搖動時將該物品扣持在容器中。

因為對一實質限制避免使用"藉此"子句非常容易，所以沒有理由產生不必要的爭議。

摘要：

完全避免使用"藉此"子句或者確定"藉此"子句目的所述之功能必然承襲申請專利範圍先前提到之結構。其他字詞，例如，而使得 (such that) 或"用於...之手段 (means for)"限制可有相同作用，大部分可獲致相同甚或更佳之結果。

專利法基礎理論(50)

§2.02. 為保存及保護發明及其他作為(智慧)財產之「概念」的發明財產權，應遵循

預防措施(Precations) (一)

因為一般交易流通中的所有「概念」必須貢獻給共善是聯邦政府的一項政策，除非該「概念」受到特定有效專利的保護，所以為保護發明及其他「概念」至所有權可以存在的程度，遵循適當預防措施是極其重要的。時機非常關鍵。這在發明尤其如此，因為專利保護不同於著作權及商標保護，其在政府以官方行為(official act)核准前並不存在，所謂的官方行為，就美國的權利而言，係指專利證書的正式發給。時機非常關鍵及遵循預防措施的另外一個理由是在兩個競爭的申請人間，專利及商標權屬於能夠證明法律所定義及承認之優先權的一方。

蔡馭理 專利師

台灣大學電機學士
台灣大學電機研究所

就發明而言，預防措施一般分為兩類，這兩類預防措施都各有一個不同潛在問題：(1)保障措施(**Security**)—其係為防止過早之公開揭露而可能破壞發明的任何財產權；及(2)提出專利申請過程中的證明文件及努力(**Documentation and diligence in filing a patent application**)—其可能導致不利於對手申請人之優先權的核予。

法訊新知

EPC施行規則重要修正

該等改變包括：

3. 如EPO係ISA或IPEA時，對於IPRP須強制答辯

當PCT申請案進入歐洲階段，而EPO已作為ISA或IPEA時，申請人依EPC條文161/162於通知所指定之一個月內，須針對IPRP所提之審查意見進行申復修正。(EPC修正條文161)。

4. 僅有一次機會提主動修正

依目前規定，於第一或第二章，一旦擁有

EPO所發之延伸歐洲檢索報告附隨書面意見書或IPRP，申請人有權於審查部門通知前申請修正及依審定通知進一步修正。

蔡律瀾

台灣大學法律學士

台灣大學法律學研究所
