

國內郵資已付
 北區郵局
 直轄第84支局
 許可證
 北台(免)字第10740號
 雜誌

86年2月號 道法法訊 (58) 第一版
 (DEEP & FAR Monthly) 月刊

中華民國新聞登記證局版台誌第11279號
 中華郵政北台字第5144號執照登記為(雜誌)交寄

道法法訊雜誌社

地址：台北市忠孝東路一段176號9樓
 電話：(02)3222023
 傳真：(02)3932193、3222025、3225696
 電報：60040 TLXFAX
 發行人：蔡清福
 編輯：陳思茵
 印刷廠：高尚印刷企業有限公司
 出版日：81.5.1

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

「無法投遞請免予退回」
 「地址遷移或變更請將新址寄本社更正」

目次

<p><u>第一版：</u></p>	<p><u>第五版：</u></p>
<p>目次與本所連絡地址、電話、傳真</p>	<p>珊立歐股份有限公司與亞洲珠寶貿易商號公司之爭訟 ——蔡豐德 專利，商標，著作權及相關事項 ——吳冠明</p>
<p><u>第二版：</u></p>	<p><u>第六版：</u></p>
<p>專利制度及專利法(58) ——救濟(三)—— ——蔡清福律師</p>	<p>日本特許法訊息(七) ——張明綺 “爆泡”事件之怠於行使權利 ——賀伯台</p>
<p><u>第三版：</u></p>	<p><u>第七版：</u></p>
<p>韓國專利法(十九) ——劉志峰 美國專利商標局關於誠實法規最近之改變(四) ——劉青鈺</p>	<p>錯誤的意思表示(二) ——紀復儀律師 美國專利訴訟裁決法庭的選擇 ——郭廷敏</p>
<p><u>第四版：</u></p>	<p><u>第八版：</u></p>
<p>西班牙智慧財產權 ——新式樣與模型(三) ——陳宇仰 電腦相關主題事物是否可准專利 於加拿大之概況 ——曾振昌 歐洲專利之授與程序縱覽 ——許惠雯</p>	<p>將歐洲共同體商標申請變更為內國商標之申請 歐洲共同體商標之登記 使用之義務 ——林明燕 陪審團關於智慧財產案件的決定</p>

專利制度及專利法(58)

——救濟(三)——

C. 原則上，司法救濟之真義乃在藉許兩造各自以辯論方式充分具陳其法律意見，並予其機會使之就對造所發言語為反對陳述，俾裁判者得能洞悉爭點何在？並依其法律素養，(以戴假髮之方式，喬裝一時之上(或玉皇大)帝)，資為人間是非或真理何所向之裁決。細言之：

a. 既係司法救濟，則應許涉訟雙方依訴訟程序為交互辯論、訊問及攻詰。然如吾人所知，迄今我國甚少有行政救濟程序係採此方式為之。現行制下，幾率依書面審查為之。如吾人所知，辯論制度現世目的之一，即在救改書面審查之可能流弊。蓋依辯論方式，常可假交互辯詰等技巧而易得書審方式所難得之系爭癥結。處今之世，乃吾國仍以書審為常制，而依辯論方式則為絕無僅有之稀罕，豈不怪哉？

b. 更具荒謬性者，輒為一造並未能自動獲知他造所為攻防者何？換言之，兩造雙方之為(訟)爭(執)，經官方欽定其為爭辯，僅能出以有限度戰爭或區域衝突之方式為之，庶免雙方頭破血流或因焦土對抗，循致無家可歸；或因而發現官方僅屬酒囊飯袋之流，致社會失序或國家顏面無存者乎？嗚呼！兩造既起嫌隙，而又未能調停和解於前，則決心一較雌雄之後，官方所定比賽規則，竟係先縛一手一腳而後為競技。哀哉！果我官方相關人士，皆有樂見合乎道德及法律規範之相愛人士不得同房或既許同房，卻不准脫衣服之偏執癖好乎？易言之，依人道或人性觀點出發，全面對抗之念既決，則理論上，雙方勢將傾其全力，以求勝仗。要無各自保留火力，或竟非自願被迫束縛手腳以見真章之理。可喜者，在有為(？，請注意，前面無“大”字)政府領導下，自民國八十三年起，申請人已可不辭勞費藉由閱卷而在中央標準局影印(A4一張4元，B4一張6元)獲得相關文件。可恨者，乃我大有為政府仍為德不卒，終不依訴訟法理，主動將雙方之攻擊防禦資料(武器)通知對方，以利訴訟充分爭執，而期徹底解決。

C. 如前已揭，專利之性質乃科技與法律之嚴密揉和。尤以高科技領域之爭執，欲單純

依書面審理以究事件真象，實未若以辯論方式為爭點綱舉目張之有效。倘事實真象未能清礎呈現，則法律之正確適用，顯難冀盼。則司法救濟也者，乃純供吾人自慰以娛人自娛之名辭與遊戲耳。

2. A. 依美國專利法 § 141 條之規定，不服 BPAI 決定者，得選擇上訴於 CAFC 或哥倫比亞特區之地方法院。如為競權事件者，則得選擇上訴於 CAFC 或依一般民事訴訟程序為糾紛之解決(詳參下次主題)。

B. 依美國專利法 § 142 及 § 143 條之規定，欲向 CAFC 提出上訴時，上訴人應提出上訴狀於專利商標局。而局長則應：

- a. 將存局紀錄文件及其列表送至 CAFC。
- b. 應 CAFC 之要求，傳送文件之原本或認證本。
- c. 將決定理由提出於法院，並指陳上訴所涉之所有爭點。

而 CAFC 則應(請參美國專利法 § 143 及 § 144 條之規定)：

- a. 將審理之時間及地點通知局長及上訴當事人。
- b. 複審局方決定。
- c. 於決定時，將訓令及意見知會並使載錄局方，

而於本案中支配進一步程序。(待續)

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
- 聖島專利商標事務所國外所主任(71-74年)
- 理律法律事務所資深成員(75-76年)
- 各專利商標事務所特約英文專利說明書撰稿及顧問(77-80年)
- 創立道法法律事務所(80年~)

韓國專利法(十九)

IV. B. 6. 已延長專利權之影響

(a) 已延長專利權期限之計算：已延長專利權期限，係自原期限終止日之次日起開始計算。

(b) 已延長專利權之影響：

延長之專利權僅延伸及於相關於已准物質發明之實施，同時，該項物質須係 PAL 核准之標的或符合 AML 之規定而允許

登記者，而據為該項延長之核准(如果於處分書中有任何指定用途時，則為使用於該指定用途之物質)。此顯示可延長之專利權依相關法律之規定而核准或允許登記之標的產品以外，並不涵蓋揭露於發明專利中或在其申請專利範圍內之產品。

IV.B.7. 關於專利期限延長之審查程序

(a) 上訴救濟審判：申請延長專利權之申請人對於遭致終審核駁之申請，倘若申請人對於該項審定有所不服，則申請人或其代理人可於收到審定書正本之日起三十日內，提起上訴之救濟。

(b) 無效審判：如申請延長專利期限之登記有法律上可得撤銷之原因者，該項登記將透過審判宣告無效。此項無效審判亦將於 VI.B.5. 中予以進一步討論。

IV.C. 專利權之影響

IV.C.1. 專利權

(a) 產品專利權人有權排除他人從事製造、使用、販賣、進口或散佈該項產品。

(b) 方法專利權人有權排除他人從事使用該項方法，或對於以該項方法製成之產品，具有排除他人從事使用、販賣、進口或散佈之權利。

IV.C.2. 利用/衝突

如專利權人或其授權人於利用其專利發明時，需使用到他人較早申請之專利發明、已登記之新型或新式樣時，專利權人或其授權人必須取得該他權利人之同意方可實施。然如該項較早申請之專利發明、新型或新式樣超過三年未曾實施過時，當可提出取得非專屬授權之動作。

劉志峰 專利工程師

臺灣工業技術學院電子系

簡言之，如果申請人或其法定代理人知道關於其專利申請案的一些為美國專利商標局 (USPTO) 所不知道的先前技藝，而該先前技藝不論是其本身或是經與其他先前技藝結合而可能使申請專利範圍無效，或若該先前技藝係與在美國專利商標局爭論的觀點不一致時，則必須將該先前技藝報知審查委員注意。而凡使申請人能注意到這些先前技藝的文件(例如一份檢索報告)都必須提供給美國專利商標局，雖然美國專利商標局對於所謂重要性的認定標準已經放寬一些，致以修改後的法規第56條而言，某些先前技藝已不合於所謂重要性的定義，然而我們相信，慎重的專利代理人將會把在審查上對於一個申請案是重要的先前技藝繼續列舉給審查委員。我們以為，考量一個不願誠實提供先前技藝資料給美國專利商標局的不正確決定所獲致的危險(至於在時間上的花費更不用說，這些時間是用在考量決定一個先前技藝資料是否具有現行法規第56條所謂的重要性，或其僅是要緊(important)而非重要(material))，其應比忍受在提供先前技藝報告上所受到的辛苦更為重要。

劉青鈺 專利代理人

- 成功大學造船系學士
- 美國楊士頓州立大學機械碩士
- 經濟部中央標準局專利審查委員(73~78年)
- 台北商專專講師(74年~)

西班牙智慧財產權 —新式樣與模型(三)

不可註冊之標的：於商標註冊中視為不得註冊者，亦不得為新式樣與模型的註冊標的。此外，以下各項亦不得註冊：(a) 應視為商標或實用新型的容器、包裝或包涵名稱的花紋；(b) 藝術品的複製而造成了原有作品的損壞或濫用(若該作品屬著作權保護範圍，則需取得著作人之授權，方得註冊)。新穎性：採用絕對或全球新穎性。保護之除外情況：請參閱“不可註冊之標的”一項。系

美國專利商標局關於誠實法規 最近之改變(四)

列標的申請：當包含數個部分之商品，必需以一整體來看待時，例如紙牌、棋具、字母群，餐具組等，則可以單一申請提出。此外，最多可達十個不同的新式樣或模型可以包含於一單一註冊中，如果它們用途都相同的話。保護所及領域：一如專利及商標所規範者。

申請程序要件：

1. 申請人之姓名及住所；
2. 委任狀(不需簽證)
3. 該模型或新式樣本身及其特色之描述；
4. 分類選擇；
5. 電鑄版及印刷物(有如新型者然)；
6. 有類似簽約的公約國公民或住民不需提出母國註冊證明，除非其行使聯合公約第4條所規定之優先權或優惠規定，才需要提出認證(但不需簽證)影本。

陳宇仰 專利工程師
逢甲大學化工系
元智工學院化工碩士

電腦相關主題事物是否可准專利 於加拿大之概況

最近加拿大專利局出版一組關於電腦相關主題事物是否可准專利之最新指導原則，係提供給從業人員作為指引。根據聯邦法院在此領域居主導地位之1981判決書(Schlumberger加拿大公司 v. 專利局長)以及後續之局長決定書，專利審查分支機構已指出以下之主題物被認為不具專利性：

- (i) 電腦程式本身者；
- (ii) 為非應用性數學計算之方法者，即使其以非數學符號之字眼表示亦然；
- (iii) 為僅產生供人類心智解釋訊息之方法及/或電腦程式者；以及
- (iv) 其申請專利範圍以僅產生智力上數據之裝置加上功能所架構者。

內含電腦程式之方法或內含程式化電腦之裝置，若為新穎及有用，則在“電腦相關主題物與其它落在傳統可專利範圍內之實際系統組成一體”之條件下具有專利性。

該等指導原則之解釋產生之問題可能比解決之問題多，且唯有憑藉經驗始能顯示專利局如何將其落實。有人指出其可預示對電腦相關專利之申請專利範圍之態度較近年來已呈現者之自由度稍小。

曾振昌 專利工程師
海洋大學電機系

歐洲專利之授與程序縱覽

申請案於審查程序進行中及進行前之修正

於歐洲檢索報告送達前，申請人不得修改說明書、申請專利範圍或圖式。

於歐洲檢索報告送達後，且於審查處第一封公函送達前，申請人得依照自己意願修改說明書、申請專利範圍及圖式。

於審查處第一封公函送達後，申請人於回覆公函的同時，僅能再一次依照自己意願修改說明書、申請專利範圍及圖式。其後之修正需得到審查處之同意始得作成。於刪除申請案之標的時，申請人應避免任何可能被解釋為放棄該標的之聲明，否則，該標的無法回復。

申請專利範圍、說明書或圖式之修正僅於根據指導原則所載明限制條件中第51條第4點發送通知函後始被允許。申請人如依照第51條第4點行使同意申請案內容之後，即為其同意所拘束，而通常不得對申請案再作實質性修正。

在任何情況下，歐洲專利申請案包含標的(不包含優先權文件)之修正不得踰越原申請內容。但申請人補提有關發明功效的實例或聲明，可成為審查委員列入考量作為支持發明可專利性之參佐證據。通常技術性資料可加入做為申請案之一部份，以供公眾查閱。該資訊自加入申請案做為公開部份之日起，依歐洲專利法第52條第2點之意涵，即構成現有技術之一部份。為了使公眾注意存在於申請案而非存在於說明書中之技術資料，於專利說明書的封面將印製適當記述。

許惠雯 專利工程師
淡江大學電機系

珊立歐股份有限公司 與亞洲珠寶貿易商號公司之爭訟

(續一月)

在另一方面，菲律賓本地申請者亞洲珠寶貿易商號公司提出了如下所述之反駁：

第一項理由為異議者的商標與申請者所用之商標就個別的標示上，是有著整體上差異的。異議者商標日本文字中很凸顯地相左於在本申請人商標中，以"CARL'S"字結合一如意兒及幾何形狀所代表的意義。

第二項理由是因這雙方是有著整體上差異的商標，故針對本申請人之申請案前，異議人已申請"CANDY CABINET"商標一事，並未以任何方式授予異議人較佳權利來追究本申請人之"CARL'S CANDY CABINET AND DEVICE"商標。

第三項理由是綜前所述、可知異議人這項因本申請人商標之登記而受到危害的宣稱是毫無根據的。

爭論焦點：這"CARL'S CANDY CABINET AND DEVICE"商標之使用在申請人的商品上是否可能會因之成為引起來源混淆、誤導或是矇騙消費者的情事。

判決：毫無疑問的，如證據所顯示：申請人的"CARL'S CANDY CABINET AND DEVICE"商標儘管非完全相同於異議人之全部都被使用的"CANDY CABINET"商標文字、卻有混淆性近似的情事。雙方的競爭商標皆含有這"CANDY CABINET"文字，且兩造當事人的商品都與糖果有關，並屬於相同類別。

申請人不當全然利用異議人之商標，亦應避免因將"CARL'S & DEVICE"字樣添加入其商標而造成混淆之可能性。引證大陸連結器公司與大陸名品公司載於USPQ第60卷第207頁判例，審判長認定"凡混淆係起源於商標中主要部份相同字之使用，則不因其他詞句的附加而受影響"。

是故，異議人應得依RA 166之第4(d)節修正條款受到保護。申請人的"CARL'S CANDY CABINET AND DEVICE"商標

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

申請案應予以駁回。

專利，商標，著作權及相關事項

4. 申請文件 (臨時)

依韓國法，佈局設計註冊之申請必須附加：

A. 就佈局(layout)設計已商業利用而論

a) 該申請人是創作人或是因轉讓而得到所有設計排他權利者。

b) 4個以積體電路形式定著之佈局設計複製品。

c) 各層佈局設計之說明包括：

i) 圖式、圖面或合成形式之複印本；

ii) 透明薄片組；或者

iii) 定著於積體電路各層佈局設計之照片。

※存局佈局設計的說明應至少是20倍之放大。

※定著於積體電路(IC)資訊中特定佈局設計層包含可主張營業秘密保護之資訊，此部份包含可隱密的敏感資訊，即設計中每5層中不超過2層的部份，亦即存留之部份大於該被隱密的部份。

B. 就佈局(layout)設計未商業利用而論

a) 該申請人是創作人或是因轉讓而得到所有設計排他權利者。

b) 各層佈局設計之說明包括：

i) 圖式、圖面或合成形式之複印本；或者

ii) 透明薄片組。

※存局佈局設計的說明應至少是20倍之放大。

※定著於積體電路(IC)資訊中特定佈局設計層包含可主張營業秘密保護之資訊，此部份包含設計中任一層可隱密的敏感資訊的部份，亦即存留之部份大於該被隱密的部份。

C. 其它依案件性質所

需的文件

a) 委任狀；

b) 轉讓證書；或者

c) 確認主張營業秘密保護的文件。

吳冠明 專利工程師
淡江大學電子系

日本特許法訊息（七）

生物技術發明

1. 背景

頒佈新審查基準的主要目的之一乃在統一前此之行政指令，其根據技術領域分為六卷。新的審查基準原則上將適用於所有的技術領域，而不會為特定技術領域提供規定。然而，在某些領域需要特定的標準，例如電腦程式與生物技術。相對於生物技術之章節包含四個部份：微生物、植物、動物以及基因工程。

新審查基準制定以前，日本特許廳已經根據在前的審查基準，即應用微生物工業（如亦關於微生物本身而言）以及植物新品種以審查生物技術發明。此外，日本特許廳也曾為了審查基因工程相關發明而起草審查基準。這草案數年前曾經印行以蒐集相關各界的意見，不過至今仍為草案。至今，然而，基因工程相關發明仍實際上以日本特許廳的草案為審查基準。

當新審查基準取代舊審查基準之時，新審查基準中關於生物技術發明的施行細則，就吾人所能分析者而言，僅為日本特許廳現行審查基準的確認版。也就是說，日本特許廳對於生物技術發明的新基準並未有大的變動。

即使適用第三十條，申請人無法得到喪失新穎性的例外以外的利益，更確切的說，假使一第三人在其發表日與日本特許申請日（或優先權日，如果主張優先權）之間提出申請，則其申請案仍會因被視為較後申請而遭駁回。

張明綺 專利工程師
臺灣大學化學系

“爆泡”事件之怠於行使權利

<續上期>

與怠於行使權利不同，當確定有衡平的禁反言時，可能阻礙所有的救濟，包括強制救濟與將來損害。**Aukerman** 法庭指出基本上有三個要素構成公平禁止反言之抗辯：(1) 專利權所有人必須已經以一種導致誤解的方式向被告傳達一些訊息，如以言語、行動或無言的方式；(2) 被告必須已經信賴該傳達；(3) 若專利權所有人得以主張反於其較早之行為者，則被告將受重大損害。雖然專利權所有人不合理地長期延擱其對被告之權利主張並非衡平禁反言抗辯的必需要素，但在幾乎所有情況下，只要已經成功主張，則此種不合理的延擱均顯示是存在的。

如上述之意見，**Aukerman** 法庭之裁定中最有意義的方面是其對於延擱超過6年與怠於行使權利之抗辯間之關係所產生的推定是否適當之審議。**Aukerman** 法庭曾主張此一推定十分重要，以避免因為時間過於久遠證人無法記憶重要事件的情況，但不適用於專利侵權的情況，因為大部分專利案件中所提出的證據通常為文件而非證人之記憶。不過，該法庭駁回了此種主張，聲稱就經驗而言，證據通常比無效的抗辯更重要，且關於非可強制性時常係必然如此。因此，該法庭斷定在專利案件中，當延擱已超過6年時，偏害之認定是恰當的。<待續>

賀伯台 專利工程師
交通大學電子物理系
美國雪城大學電機碩士

錯誤的意思表示（二）

二、表示錯誤：指表意人主觀上無該行為之效果意思，但客觀上確有錯誤的表示行為，此即「表意人若知其事情即不為意思表示者」；例如在拍賣場舉手向友人打招呼被視為應買之意思表示。這種錯誤的意思表示，因對標的物毫無所悉，又稱不知，如表意人非因其自己之過失造成，得以撤銷。

錯誤意思表示之效果

一、表意人得在一年之內行始撤銷權，撤銷

該錯誤的意思表示

按錯誤的意思表示，其錯誤或不知事情，非由表意人自己之過失造成時，表意人得將該錯誤的意思表示撤銷，若表意人自己有過失時，即喪失撤銷權。民法第八十九條復規定：「意思表示，因傳達人或傳達機關傳達不實者，得比照前條之規定，撤銷之。」，即對於表意人之傳達機關發生錯誤之意思表示時所為之規定，亦須該傳達機關就錯誤或不知之發生無過失時，始得撤銷。另對於撤銷權行使之期間，民法第九十條規定：「前二條之撤銷權自意思表示後，經過一年而消滅」，是表意人之撤銷權必須在意思表示後一年內行使，否則即生失權之效果。且其撤銷權之行使，只須以意思表示向相對人為之即可。

二、表意人之賠償責任

民法第九十一條規定：「依第八十八條及第八十九條之規定撤銷意思表示時，表意人對於信其意思表示為有效而受損害之相對人或第三人，應負損害賠償責任。但其撤銷之原因，受害人明知或可得而知者，不在此限。」，即是為維護交易安全，表意人對於沒有過失的相對人（對於錯誤既非明知或可得而知），須負賠償責任。

紀復儀律師

- 東吳大學法學士
- 律師高考及格
- 東吳法碩甲組寫論文中

有專利審判權的法院

在美國有兩種各自獨立的法院系統。五十州中的每一州都同時有州法院系統與聯邦法院系統。許多種案件，諸如商標案，州法院或聯邦法院都可受理。

聯邦法院系統

聯邦法院有三個等級，最上面的是最高法院。最高法院選擇它願意受理的案子審理，而且在五或十年內只選出一件專利上訴案審理。因此上訴法院事實上是專利侵權案的最高法院。

在中級者有十四個上訴法院，其中大部份是上訴區域法院，專事審理鄰近數州聯邦法院之上訴案。這些區域法院迄至1983年止受理專利上訴。

在下級有審判法院，通稱為地方法院。每一地方法院有完整的民事與刑事審判權。每一州或特區至少有一個地方法院，某些州有多達四個獨立的地方法院，每一地方法院有一到三十個法官。

郭廷敏 專利代理人

- 大同工業學院電機系畢
- 美國雪城大學電腦工程碩士
- 美國史坦福大學工程經濟系統碩士
- 63年電機高考及格
- 台電工程師(65-77年)
- 日光公司儀電工程師(66-71年)
- 史坦福大學教學助理及兼職工程師(72-75年)
- 中華工專講師(75-76年)
- 永全電機工程師(76-79年)
- 惠互宜公司主辦工程師(79年~)

美國專利訴訟裁決法庭的選擇

1990年在美國法院提出的專利侵權案高達1180件，當中為數不少涉及國外商業界為被告的情形。在每一個實際提出的案件中，涉案者也同時面臨著五到十件他案的艱難談判。

由此可知，對美國專利訴訟本質，程序及取代方案等的瞭解，就國外從事相關業務的律師而言正漸具重要性。

本文是一針對首次接觸美國案件的外國律師而寫的連載文章之第一篇，在此特討論可供選擇以解決專利相關糾紛的各種法庭。

將歐洲共同體商標申請變更爲內國商標之申請

內國局得要求申請人於至少二個月之期間內完成下列之行爲：

- 一 繳交內國申請費。
- 一 將變更申請及其附件譯成並提出於相關國家之官方語言。
- 一 提供申請人在該相關國家可得聯繫之地址（法定代理人）。
- 一 提供足夠數目之商標圖樣。

然後申請案依該相關會員國之相關內國法規審查。

倘一申請案提出後，符合商標保護之必要條件，且已準時繳納註冊費，該商標將登記於歐洲共同體商標紀錄簿。該紀錄簿存有歐盟所有官方語言，且開放與公眾調查。

歐洲共同體商標於登載於紀錄簿經公告前不得對抗第三人。法定繼承人於合法移轉登載於紀錄簿前不得主張CTM之權利。（於完成該登記前只遵守時間限制之聲明是可能的，然亦唯在調和局收受法定繼承人請求登記後，始得為之）

CTM執照之讓渡或移轉（其得就商品或服務之全部或部分並就全歐盟或僅該區之一部分為之），如由關係人之一為請求，亦得載入紀錄簿並公告。

尤其，於擔保、強制執行或破產程序亦適用之。

使用之義務

除有妨礙使用之重要理由外，CTM必須於註冊後五年內確實使用於登記之商品／服務上，且其使用不能中斷長達五年，以維其法律上有效。

商標能由所有權人或被授權人使用。

唯於第三人之請求或由於侵害訴訟程序之反訴，得為未使用商標之消滅宣告。

較早CTM之所有權人在異議程序中必須因申請人之要求，在被異議歐盟申請案公告前提出其商標於過去五年內已確實使用之證明，或提供異議商標於註冊滿五年後未使用之正當理由（其情形類似地適用於相關國家內國異議商標之使用要求），在異議決定中，將只有考慮異議商標業經使用之商品／服務。

法律上清楚地指出於歐盟CTM使用在商品上或專用於達成輸出該等商品之計劃時，始視為使用。

倘其使用，僅於形式上某些部分不同於註冊商標者，而不影響商標顯著性時，應被認為係商標之使用。然而，此問題未有確定之裁判，故對於使用商標時，於形式上偏離註冊商標者，須非常慎重。

且，未有使用地域範圍之判決，以確立商標“正當的”使用。然而，只在一會員國為商標之使用應被認為係CTM之使用，只要在量的考慮上非屬太小。就此問題，只有待將來裁判加以澄清。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

陪審團關於智慧財產案件的決定

在民事程序的聯邦規則之下，除非當事人別有約定（他們很少如此），陪審團決定必須全體一致而且不少於六位陪審員情況下作成。然而在某些州法院，包括紐約州在內，決定可由成立該團六位陪審員中的其中五位作成。

近來，我們有機會去訪問一位陪審員，他投票反對其他陪審員於兩訴因之一的立場。

該陪審員指稱，他早已經分析過證據並下結論宣稱，某當事人案件已由優勢之證據證明，而該優勢證據過去是其一訴因之證據標準。他相信過去沒有清楚和令人信服的證據，可供第二訴因之證據標準，故乃據為投票。

我們重述該故事，因為它闡釋陪審團及成員們的公正性、獨立性和公平性。然而它也闡釋了審判的證據標準，以及一致同意屬否必須乃決定是否需陪審團參與智慧財產案子的重要因素。

很多智慧財產案子被帶進聯邦法庭，而且如此一來將需要一個一致同意的陪審團。另一方面，舉擔責任對於一個尋求執行智財權的當事人將比一個挑戰它的有效性之當事人還來得少。這麼一來，對真實情形和環境的小心考慮，將會對每一個陪審團尋求決定來說是必需的。

道法資料庫提供