

96年4月號 道 法 法 訊 (180) [©]月 刊

(DEEP & FAR Monthly)

台北郵局許可證 台北字第 3837 號

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

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)。

20版-法訊新知&小廣告 🏂

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」

<u>☆</u> 第一版 :

日次與本所連絡地址、電話、傳真

第二至四版:

國務機要費、首長特別費與司法已死否? (二)

——蔡清福律師

新式樣專欄-特刊(四)

--蔡豐德

漫談現實生活中應有的法感(四十)—洪順玉律師「電子付貴系統」的判決(十四) —潘養源

第四至六版:

英國專利新知--林雅雯韓國專利法修正--劉楚剛智慧財產權案例選--胡文和日本智慧財產權回額--徐佳琨

授權是一種銷售的授權(9) ——馮志峰

第六至八版:

日本智慧財產權保護 ——吳凱智 Qua(ity King 按之後的生活 ——吳佩玲 專利之申請專利範圍之解釋(三十二) —王繡惠 爭訟專利有效性之經驗證據 ——洪珮瑜 各種型式的商標保護 ——黃淑瑩

第八至十版:

最近案例無法澄清關鍵字商標使用含法性

——徐明璋 歐洲的遠景-出現物之外形(七) ——蘇怡瑾 美國著作權案例精選 ——郭宣甫 歐洲專利新訊集錦 ——白大尹

最不友善的削減 ——陳宥碩

第十至十二版:

韓國專利

说

8

——鄭智元

法律及案例

--宋惠煊

最高法院進一步定義首次銷售準則 - 卓誌隆 重要訊息 -- 謝清源

第十二至十四版:

新日本商標法下的地理標示保護 ——周威廷 判例回顧 ——劉雅婷

列們回做 歐盟變動中的實務

——曹云亭

美國專利侵權案例

——吳怡珊 ——鍾國誠

韓國-美國自由貿易協定(五)

第十四至十六版:

美國專利法即將大幅修改 ——廖興華

美國與歐洲專利制度 ——盧治中 葛蘭素**史豪歐洲藥物價格政策之後退-**2 ——岳勝龍

蘋果v.蘋果

——王苡甄

欧洲商標

--吳巧玲

第十六至十八版:

第十八至二十版:

近期韓國貿易委員會(KTC)之裁決 ——蔡頌瑾

ECJ 對描述性商標之思索 數位發現

——張柏淵 ——謝筱蔚

方法界定產物之請求項(三)

——黃郁靜 ——呂靜怡

專利執行程序

邶專利(學名)藥的競爭逐漸升溫 −江喆儀

美國商標法施行後第53年

——王月蔆

2002年重新定義的稀釋 國際商標法例回額(五十六)

專利法基礎理論(19)

--田珮珍--林明燕

申請專利範圍之撰寫(十九)

--蔡馭理--蔡律灋

國務機要費、首長特別費與司法已死否?(二)

國案與首案 v. 百步與五十步

台南地檢署陳明進檢察官又爲本專欄添了柴火,蓋 其以類若爲馬前主席答辯之方式,認定首長特別費 屬實質補貼性質,因而諭令台南市長許添財不起訴 處分。意外之插曲則爲:依起訴書所載,副市長許 陽明似乎罪證明確,然許前副市長仍嚴正召開記者 會喊冤。如依「不平則鳴」之邏輯,陳檢察官似乎 論證未盡,致生不服。如依現代法學或人權思潮與 邏輯,被告本有說謊或胡言亂語權利,則事實真相 之陰影又將再鍍一層。當然,人類之爲物異常奇 妙,縱使明知某些事不知爲美,潛意識卻又好奇務 求揭露真相。其實,如吾人夠勇氣「跟著感覺 走」,凡屬爲人常無例外,至少偶有八卦之念或嗜 探小道消息之傾向,此狗仔、TVBS、壹週刊或蘋果 日報大盛或營利之本源。就本事件而言,真相應已 明朗,問題應僅存在如何予以法律評價?此亦本專 欄就此探討之原始本意。

因南檢陳檢察官起訴書之出現,國民黨團乃剴切呼 籲高檢署,同一司法體系下,不宜存兩套標準;同 時倒打北檢一耙質疑,民進黨四大天王「呂、游、 蘇、謝」告發時間爲民國95年9月6日,而依相關 法院規範重大案件偵辦期限爲 4 個月,然檢方迄今 動靜皆無,「差別待遇」未免太大。因此一情事之 發展,遂又滋生甚多待分析之問題,如不爲處理, 有感主題或難窮理盡興; 如爲處理論述, 則主題之 探討,恐將杳無期日。折衷之道,或在簡短點出問 題、一筆帶過後,回歸主題。詳言之,此其中問題 存有:1.國民黨爲施顏色於阿扁,拒高檢署檢察長謝 文定出任總檢察長而易之以曾流連阿扁好友黃芳彥 家中之陳聰明後,論者謂法務部施茂林部長或出因 高層壓力,而不顧官場任職倫理,竟於任期僅剩年 許之此際,大幅調動各地檢察長,並拔除謝檢察長 之餘,後續前述兩套標準之如何統一,或將枝節仍 多?2.論者又謂,施部長似再賭綠營明年再勝,以求 升遷或續掌部職;不意卻引發檢察官協會公開信要 求施部長「斷然捐出檢察官第一滴血,以抗拒政治 黑手再次毫無遮掩的操弄,實踐檢察官不懼強權最 深層的核心價值」,致禍福難料。3.賴清祺依扁意主 導中華郵政改名台灣郵政後未久,身心俱疲辭職。 就賴董一身利益或正義計,未知拒爲執行改名而離 職在先,與歷史真實身心俱疲辭職在後兩者相較, 何者分別於現在與未來較佳?又,此一事件,是否 值得施部長參酌?4.「立法從寬、執法從嚴」或「立 法從嚴,執法從寬,本屬學說之兩歧,依台灣目前 現實,似屬後者。法律多如牛毛,官員 與民眾皆依叢林法則自行選擇適用法律(例如,訴願委員會殊少依訴願法第六十五條應訴願人請求召開言詞辯論,南部同胞視紅綠燈僅具「參考」價値),高喊法治數十載,究竟法律與人民兩者間誰在玩誰?5.偵辦期限既有四個月規定,今有違反,官民相安無事,豈非也屬台灣奇蹟之一種?6.法治或制法之目的乃在求相同之案件爲相同之處理,乃馬前主席與民進黨四大天王之間差別待遇如此明顯,此乃司法死了?病了?或乃台灣之司法奇蹟?創此奇蹟意義何在?有無他國與我們就此競賽?枝節就此打住,以利速歸正題!

本期之正題,乃國案與首案兩者間,與百步與五十步兩者間有無類似性可言?詳言之:

- 甲、國案與首案究竟性質相同與否?顧名思義,前者乃國務機要之公費,後者乃首長之特別公費,只因後者半數歸屬實質補貼有年,可責性已趨近於零,以発全數公務菁英俱成刑事犯。至於國務機要費,如阿扁欲證明類若私房錢,最佳防禦之道,當在尋找昔日成例,不論是兩蔣或李前總統皆可。以綠營掀舊帳之本事,迄今未能如是行之,是否有不得已苦衷?
- 乙、就現金、支票與匯入個人帳戶等三種半數首長特別費之入帳方式,雖綠營天王非如馬主席之依第三方式最易證明納入私囊,是否因此逕可認定其已「因公所需而消費掉」,依一般常情認識,似難平服人心。此外,綠營天王之偵察遲遲未能展開,未知綠營或承辦檢察官有無其他難言苦衷?依陳瑞仁最近之自承受有壓力,檢察官如有難以自洩之壓力,似宜技巧尋求類若紅衫軍之協助,以利摘奸發伏,以挽社會戾氣。
- 丙、五十步與百步用以形容兩者性質類近,而相異無多。藍營欲區辨國案與首案,以彰顯馬前主席之從公貞操;綠營欲混同兩者,以解阿扁之

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

步,首案爲五步。就臨敵表現喻之,國案已遁 至敵蹤之外,首案則可辯稱稍見退卻以整軍容 後,欲再臨敵。自法理上欲去其間差異,應可 見其難度。

歇後語:藍綠內鬥出因國案與首案?兩案角力,毀掉國家前途?如國案無罪可換得阿扁放台灣一馬,此交易真不可爲?自法律之經濟分析,益見其然?

新式樣"專欄"-特刊(四)

'椅子'{日期:27/04/04, 案例編號:ICD 000000024}

比較

結果是,該筆新式樣被認為太近似,該共同體新式樣已侵犯該引證案並因之而屬無效(註7)。

結論

該新式樣依據 CDR 第 25(1)(d)款被宣告無效。訴訟費用歸此無效之申請人。

評論

將此案例與一件英國上訴法院在 Sommer Allibert v. Flair Plastics([1987] R.P.C. 599)椅子之判決相比較,則是耐人尋味的。在那個案例,也在基本特徵之類似(那些由功能所描述的)被忽略,然而在存在設計自由之地區中差異被視爲意味深長的。

註 7:不過,全程分析強烈建議:此係一類近的 決定。

☆天花板燈具{日期:03/06/04, 案例編號:ICD 000000032, 當事人: Miguel Soriano Sola 對 RIDI Leuchten GmbH, 新式樣:000018148-0001, 語言:德文}, [註冊的歐盟新式樣 000018148--0001(圖面:略),引證的習知國家新式樣(圖面:略)]

事實

系爭新式樣的申請日為 2003 年 04 月 25 日。該產品名稱是"天花板燈具"。在 03 年 11 月 07 日,此無效申請基於"缺乏新穎性及可預期"而提出,並引證該申請人亦指明其產品為"天花板燈具"而具有一申請日為 03 年 04 月 01 日(註 8)並公開於該日(註 9)的較早共同體新式樣 000001276-0002。該引述理由係 CDR 第 25(1)(d)款。所有人指出:由於該引證案是在前被公開,故 CDR 第 25(1)(d)款(註 10)是爲錯誤理由,並且亦指明此等新式樣是如何不同。

註 8:此爲一件共同體新式樣之最早的可能申請 日。

註 9:在 2003 年 01 月 此最早共同體新式樣公報。

蔡豐德 專利工程師 交通大學土木工程系 註10:早先的未公開新式樣權利。(待續)

第三版

漫談現實生活中應有的法感(四十)

前兩期談違反競業禁止契約時之救濟方法,即雇主之不作爲請求權、違約金請求權、損害賠償請求權及歸入權。然有問題者係勞工違反競業義務時,雇主可否同時或先後,全部或部分行使上述四種救濟方式?例如一方面請求停止競業一方面又同時請求給付違約金(或損害賠償),或先請求給付違約金後再請求停止競業,或反其道而行。勞工給付違約金後,如尚在競業禁止期限內,得否主張解免競業禁止義務?(花錢買自由乎!)雇主得否以勞工繼續性的違反義務,而逐次要求給付違約金?下列是幾個思考點:

1、不作爲給付請求與違約金(或損害賠償)請求得併 行爲之。

其理由爲這三者之間並不衝突(違約金之性質如屬損害賠償預定總額,則除違約金外不得再請求損害賠償)。台灣高等法院八十一年上更(一)字第二八三號案中,雇主即是同時併行請求禁止生產與請求違約金,可供參考。

2、不作爲給付請求與違約金(或損害賠償)請求亦得 先後行使之。

不作為請求與違約金請求即得同時併行行使如上述,則先後行使當無不可(無論何者為先),否則無異強迫當事人須一次行使完全部之請求權,法律上尚無類此規定。

3、勞工給付違約金(或損害賠償金)後仍須繼續遵守競業禁止義務。

勞工給付違約金(或損害賠償金)後如尚在競業禁止期限內,仍須繼續遵守競業禁止義務。換言之,「花錢不能買自由」。蓋此時契約期限尚未屆至,雇主亦不可能行使解除權,而勞工爲違約之一方並無權提前解約,契約義務尚未消滅是也。

4、違約金請求權僅以行使一次爲限。

競業禁止義務是一段期限內的「一個」不作爲義務,並非每天產生一個不作爲義務。而勞工的違約 行爲也只是一個違約的作爲而已(但具有繼續性之本

質)。以故,雇主請求 違約金僅以一次爲 限。勞工給付違約金 後,如再違約競業, 雇主僅能請求停止競

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

業(即行使不作爲給付請求權)以資救濟,而不能再請求給付違約金。

德國聯邦法院對以電腦執行之發明中 「電子付費系統」(X ZB 20/03)的判決(十四)

by Betten & Resch

1)「決定獲利性」-德國聯邦最高法院(BGH) 2004 年10月19日的判決

眉註:

一藉由自動記錄及傳送一第一醫學裝置的作業數據 至一中央資料庫及決定補償數據與計算成本以計算 獲得一第二醫學裝置之獲利性的方法,就其本身而 言,是不可專利的。

申請專利範圍第1項(主要請求)

一決定是否獲得另一醫學裝置或獲得一第一醫學裝 置(1a-1c)之一代替物用於該至少一醫學裝置(1a-1c)之 運算子(2)是經濟上有利的一方法,該方法包含下列 之步驟:

[a]藉由該第一醫學裝置自動決定,代表該第一醫學 裝置 (1a-1c)在運作中之一實際作業的第一數據 (30),

[b] 自動傳送該第一數據(30)至一中央資料庫,

[c]決定代表基於該第一醫學裝置 (1a-1c)該作業之該 運算子(2)的一補償之第二數據(31),

[d]決定包含該運算子(2)之計算成本的第三數據 (34),

[e]基於該第一數據(30)、該第二數據(31)與該第三數 據(34),藉由分派給該中央資料庫(10)之一評估單元 (12)以決定該第一醫學裝置之獲利性(38),以及

[f]基於該第一數據(30)、該第二數據(31)與該第三數 據(34)及該第一醫學裝置(1a-1c)之該獲利性(38),藉 由分派給該中央資料庫

(10)之該評估單元(12) 以決定另一醫學裝置或 該第一醫學裝置之一代 替物之潛在獲利性。

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

英國專利新知

軟體基礎發明的可專利性

(或是總共6個字母的兩個字是否曾導致更多問題)

毫無疑問的,曾經最熱切等待的專利判決爲上訴法 院之 Aerotel v. Telco and Macrossan 申請案的聯合訴 訟。基於下述說明原因,結果它產生比預期還要少 的幫助。

自 Fujitsu (1997 RPC 608)以來,此等上訴給予上訴 法院第一次機會考慮 Art. 52(2)以及(3)EPC 的效果 (亦同見於英國專利法案)。Aerotel 這個判例涉及侵 權與專利無效, Macrossan 的上訴針對局長核駁申請 案,以及它的一個上訴接著被專利法院所拒絕。

上訴法院只考慮 EPC,且提到:

Art. 52 規範之各式不可專利性(法定排除在外)標的具 有一個不同的本質,而不具任何統一的概念,EPC 預備工作顯示"並無預期延伸的原則"以規範 Art.52(2)EPC 之解釋。

法院的 Jacob LJ 趁此機會去檢視該法的目前狀態, 英國, EPO 與其他國家的判例以一冗長附件方式分 析,這個分析突顯出法院的兩難狀況。一方面,依 照通常英國判例的原則,法院有義務遵循先前的判 例。另一方面,法官被告誡要注意歐洲上訴委員會 的判例。當其來到解釋排除實行一智力活動或是一 電腦軟體本身的方法時,這被認爲是互相矛盾的。

法院因爲不一致而批判 EPO 審查基準,所以法院極 力主張 EPO 局長在 Art. 112(1)(b) EPC 規範下參考擴 大上訴委員會以發現與判決互相衝突。(NB. EPO 局 長將於 2007 年 7 月 1 日改變,有人期望如果目前局

長不做參照的話, 它的繼任者 Alison 將會)。 該法院甚至 草擬被提交的問 題,並聲稱如果這

林稚雯 專利工程師

- · 台灣大學農化系學士
- ·陽明大學神經科學所碩士

樣的一個參照導致一個裁判不同於英國上訴委員會 的先前判例,EPO的判決應被直接上訴上議院。

韓國專利法修正

Lee International IP & Law Group 原著

韓國的增強專利競爭力(一)

根據智慧財產權如何影響經濟發展的研究,在新 專利申請案數量增加 1%對應於 0.1%以上的經濟成 長率的增高,換言之,一國家技術競爭力取決於專 利彈藥庫。隨著韓國經濟成長與技術進步後,韓國 在全球市場中越來越具競爭力,例如,在過去6年

內,韓國榮獲 6 點且 在 2005 年 PCT 專利 申請案的數量上排名 全球第 7。在按國家 · 世新大學法研所

劉楚剛 專利工程師

- · 清華大學化工系學士
- · 美國路易斯安娜州立大學電機所

的專利申請案數量上,韓國排名第3。

近年來,韓國進一步加強其專利佈局(patent

portfolio),特別是在行動通訊領域。因爲韓國在第2 代及第3代行動通訊上的原始技術獲得專利授權, 爲此已支付大筆權利金。然而,韓國對於WiBro(可 攜帶式網際網路)技術,即所謂第4代行動通訊,預 期會收到權利金,因爲許多原創WiBro 技術是由韓 國公司所擁有。

智慧財產權案例選

到目前爲止,提出之問題聽來像是一個技術性的問題。的確,上訴委員會接受了這個觀點。然而,提出之解決方式並不被認爲是一個技術性的解決方式。該解決方式並非一線上即時拍賣,而是一種方式,藉由該方式,能預先指定一"停止該時鐘"價格,並於兩個出價者同時出相同的價格時,伴隨一較高的"競爭狀態"價格。實際上,當該時鐘停止時,價格可由那些以該停止價格出價的當事人進行再次出價。這不被視爲一技術性解決方式,而被視爲拍賣規則之改變,亦即一商業解決方式。

方法及裝置申請專利範圍兩者皆滿足 EPC 第 52 條第 2 項及第 3 項的可專利性準則,但兩者皆依第 56 條之進步性要件被核駁,因爲在評估發明步驟 時,"只有那些促成一技術性質之特徵"能列入考 慮。

評論

該判決現在代表目前應用在 EPO 中的分析,且我們正看見來自審查委員根據以下見解的核駁:

雖然關於 EPC 第 52 條第 2 項及第 3 項之核駁不被 視爲是站得住腳的,且判定爲具有足夠的技術性

質,因沒有提出一實際技術 問題之技術性解決方式,且 不具備讓熟習該項技術者無

胡文和 專利工程師 ·台北科技大學電子系

法預期或驚訝的明顯效果或結果,故所界定之實質 內容缺乏發明步驟。

日本智慧財產權回顧

近來東京與大阪地院關於侵害著作權的禁令救濟主張判決(五)

3: 大阪地院於 2003 年 2 月 13 日作成的 Hit One 案的判决 (判例時報 1810 號第 29頁)(續)

第五版

在本案中日本著作人、作曲人及發行人權利協會 (JASRAC, Japanese Society for Rights of Authors, Composer and Publisher,以下稱 X)也如在 File Rogue 案中一樣,依著作權法第112條第1項,對於在那些向 Hit One(以下稱 Z)——間未被授權使用由 X 所管理之音樂著作的租賃公司—租用通信卡拉 OK 設備的九十三家酒吧內所使用到的由 X 所管理的卡拉 OK 音樂資料(包含歌詞),主張禁令救濟。

通信卡拉 OK 系統(通信カラオケシステム)如後述。 一間如 Z的卡拉 OK 租賃公司與一有意安裝卡拉 OK 設備 的酒吧老闆達成一卡拉 OK 設備租賃協議以及一音樂軟體 通信服務的供應協議(以下稱:通信服務協議)。通信服務 協議完成時,卡拉 OK 租賃公司將此情事告知通信卡拉 OK 提供者。此提供者是被著作權人授權從事著作物的複 製與公開播送,並爲通信卡拉 OK 準備音樂資料,且將音 樂資訊放入由他所製造的卡拉 OK 設備中的硬碟內,而將 卡拉 OK 設備售予卡拉 OK 出租公司。在收到卡拉 OK 租 賃公司的通知後,通信卡拉 OK 提供者開啓一通信連線並 讓卡拉 OK 設備在酒吧內可以操作及使用。目前為止,幾 平所有的卡拉 OK 設備都是「累積型」,而新的音樂著作 物(在音樂軟體放入了酒吧內的卡拉 OK 設備的硬碟內後, 由通信卡拉OK提供者所準備的音樂資料是一個接著一個 的透過通信連線傳送並於硬碟內累積。卡拉 OK 和賃公司 在租金有給付遲延的情形時,可以傳輸一個特定的信號到

那些安裝於酒吧內的卡拉 OK 設備,使其無法播送音樂(常 稱設備被鎖了)。這種做法使

徐佳碮 專利工程師 大同工學院機械工程學士

得酒吧內的卡拉 OK 設備無法使用任何音樂資料,而租金 通常是固定的。

授權是一種銷售的授權(|)

John E. Ottaviani 原著

幾十年來,大部分的電腦軟體程式都已在授權 契約中以標準形式的條款而散佈。在契約諸條款 中,這些典型的條款包含指明程式被准許使用的規 定、禁止特定實務的規定(例如程式碼的反向工 程)以及限制授權或是軟體在某些特定情況下移轉 的規定。在商業協定中,這些條款通常是可協商 的。在一個消費協定中,這些條款卻幾乎是未可協 商的。

軟體供應商會選擇授權而不是販賣他們的軟體複製品的一個重要原因是要避免在聯邦著作法規下

的"第一次銷售理論(first sale doctrine)"。自二十世紀初期,美國最高法院已認定著作權所有人在散佈以及授權著作權作品的散佈上的排他權僅限於該著作權作品的第一次銷售上。一旦著作權所有人"販賣"了作品的複製品,那麼他(或她)便不再可控制這個複製品的其他銷售或是移轉。這個理論現在被編纂在17 U.S.C.§109(a).

然而,最近的一個聯邦地方法院的案子對這些授權契約在某些情況下的的強制力產生了質疑。在 Softman Products Co. v. Adobe System, Inc.,一案中,美國加州中央區地方法院的 Dean D. Pregerson 法官認為"第一次銷售理論"讓軟體經銷商可不被 Adobe 公司"聚集"(把不同的 Adobe 產品聚在一起販賣的組合)所束縛並且以低於 Adode 公司各程式的價格來分開地販賣組件性程式,而無視在被綑綁的軟體中包含著想用來避免這類行為的拆封授權契約。

Pregerson 法官遵循著其他認定軟體授權可被視爲是 "銷售"來實現這個交易的"經濟現實 (economic realities)"的案例。他論結商業環境的現實乃暗示著

Adobe 公司把它自己的軟體 賣給了經銷商(而 Softman 公司則從這些經銷商取得了自己的軟

馮志峰 專利工程師

- · 台灣大學農化系學士
- · 台灣大學農化所碩士

體)。如果在 Adobe 公司與它的經銷商間的交易被 視爲是銷售,那麼 Adobe 公司便不能利用著作權法 來限制這些複製品的進一步散佈。

日本智慧財產權保護

法官Masao Fujii 關於討論 3(2)的不同意見

我無法同意多數人所論結之關於基於專利侵權 的損害問題,理由如下:

1. 在本案例中,我所同意多數人之意見的程度爲, 損害請求的本質就法律上來說是一種侵權行爲的本 質,因此所引用的法律必須依據 HOUREI§11(1)而決 定,同時所適用的法律必須是美國法,這是因爲"形 成已發生之此一義務的成因之事實所在地"必須被解 釋爲美國專利之直接侵權行爲所發生的所在地,而 第六版

其侵權結果亦由此而產生。依據美國專利法 35

U.S.C.§§271(b)及 284,在國外針對美國境內的美國專利權進行積極教唆之侵權者應負侵權人責任。

2. 關於侵權行為,

所討論的日本法律係依據 HOUREI§11(2)而累積適用,在此案例中,"發生於外國的事實"實際上是指"該侵權結果係發生於美國且係肇因於美國'947專利在日本境內之侵權的積極教唆"的事實。因此,只有當這種事實同時滿足行爲之成因所發生之所在國法律的規定以及日本法律的規定時,侵權行爲才會成立。在引用日本法律之下,是否具有一待侵權之權利係爲一先決因素;在此案例中,亦代表美國專利權。並且,只要該權利依據其適用法律而被正式地授與,則必須決定該權利之

授與,則必須決定該權利之 侵權在基於這樣一種前提的 日本法律之下是否構成一侵

吳凱智 專利工程師中與大學電機系

權行爲(不可解釋因爲美國專利保護的範圍並不擴展 至日本決定而不存在所授與之權利)。

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

當美國最高法院在 Quality King Distributors, Inc. 對 L'anza Research International, Inc.的案件中准予上 級法院調閱下級法院案卷之命令時,就開始解決環 繞灰色市場問題方面所引發的衝突。上訴法院已經 完成有關不同意使用著作權法以對輸入的商品進行 控制的案例收集。這些案例是以著作權法案中的技 術條款(特別是第一次銷售原則)應如何運作的基本不 同進行劃分。在 Quality King 中准予上級法院調閱下 級法院案卷之命令中,最高法院試圖決定著作權法 案的這些條款應該如何應用在灰色市場的背景中。

通常,法院在 Quality King 中的判決是站在灰色市場進口商一方,而不利於商品製造商,其認爲在低售價國家中製造商對商品的銷售耗盡了製造商在包裝上的著作權,使得包裝可不受限制的移轉。除了對製造商的利益是一種打擊之外,由 Quality King可顯示出合法的第一次銷售原則對於解決灰色市場問題是一種粗劣的工具。此種原則的應用既過於粗略,也過於狹隘;對於希望加入灰色市場者而言,此種原則所提供的保護並不完全,同時,也會對不僅是包裝的受著作權保護作品的重新輸入產生影響。

此一條款係認為法院在 Quality King 中的判決是錯誤的,並且認為著作權法的其他方面應可用於處理灰色市場的問題。此條款的第二部分透過闡明由當事方以及法院所提出的

有關事實以及合法論點來 重新探討 *Quality King* 的 案例。此條款的第三部分

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

批判 Quality King 中的判決,其假定了法院對 Quality King 的認定是有瑕疵的,且此判決置涉及灰色市場之重要事項於未顧。

專利之申請專利範圍之解釋(三十二)

3. "裝置附加功能"之申請專利範圍的解釋

依照第 112 條第 6 項的裝置附加功能元件的解釋需要法院去限制該元件為其專利所揭露相對應於所請求功能及其均等的結構。作為一個揭露的相對應結構,說明書或申請歷程必須清楚的連結或關聯該結構於其所請求的功能^{註 1}。決定何為構成一個揭露的相對應結構是屬於申請專利範圍解釋的事件,並因此是法律問題^{註 2}。

在書面描述中指出其他結構的可以用於執行所請求功能一般陳述不會延伸揭露相對應結構的範圍。再則,在決定裝置附加功能元件的適當解釋時,法院既不可引入沒有揭露在申請專利範圍中的功能性限制,亦不可引入執行請求功能所不必要的結構性限制^{註3}。

王綉惠 專利工程師

- · 中興大學植物病理學士
- · 交通大學生物科技所

註 1:未能描繪出任

何內部電路圖的圖表,像是包含在說明書中的圖表中的方塊,不能恰當識別爲裝置附加功能元件的相對應結構。這樣的圖表沒有提供任何有關特定結構的資訊,且未能提供專利範圍的適當通知。

註 2:同樣地,在裝置附加功能中的"裝置"用詞 基本上是揭露在說明書中相對應結構的一般參考。 因此,相對應結構的決定是屬於申請專利範圍中"裝 置"用詞涵義的決定,且因此也是申請專利範圍解釋

第七版

的事件。

註 3:在裝置附加功能限制對所述功能的相對應 結構實際上必須執行所揭露的功能而不僅是使相對 應結構得以如所預期般運作。

爭訟專利有效性之經驗證據

I. 簡介

專利律師對於專利訴訟的進行都有其各人見解,他們可能會認爲在某些類型案件上陪審團會優於法官。一般普遍認爲在某一區域或技術領域中法院對於專利權會比在另一區域或技術領域更爲嚴格,聯邦法院會根據某些觀點而認爲其屬驗視專(pro-patent)、或根據其他觀點而認爲其屬敵視專利(anti-patent);此類公知知識都具有許多有趣的軼事,端視律師的個人經驗或其所聽聞的故事而定,有可能是真實的、也有可能是沒有根據的論點。

由於專利訴訟幾無例外傾向所費不貲(各造於法律上的相關開銷通常超過一百萬美元),律師與委託人對於專利權實際上如何於法院中開展及其理由 (1),應該會急於尋求較多有系統的資料與較少的軼事。在本文中,我們希望就現行對專利制度之學術經驗文獻有所助益,並提供從事專利工作者更確實的證據來確認(或辯駁)其對於法院判決專利案件之假設;對此,我們已針對美國專利季刊(U.S.P.Q.)中所報導於 1989~1996 (2) 近八年期間地方法院或聯邦巡迴法院作出的所有書面、最終有效性判決建構出一套資料庫,並使用此資料庫來建

立關於這些專利有效性判決的許多描述性統計資料,以檢驗對專利有效性提出挑戰之成敗考量的許

洪珮瑜專利工程師

- ・台灣大學農機系學士
- · 台灣大學材料所碩士
- · 台灣大學環工所碩士

多假說,並產生一套回歸模型來確定我們的發現的 可預測性。在整篇文獻中,我們驗證了比現今任何 專利訴訟研究更多的變數。

各種型式的商標保護

氟味或香味商標

假使它並不具有功能性且可以用來辨別出與該

商品或是服務相關連的來源,氣味或香味也可能是可以註冊的。舉例來說,在 re Clarke, 17 USPQ2d 1238 (TTAB 1990)案例中,商標訴願暨上訴委員會認爲香氣是做爲"縫紉線和刺繡紗線"的標誌。相對的,香水的香味則會被認爲是具有功能性,因其商品的整體目的是傳播香氣。這樣的理由同樣可以適用在任何產品而其目的,或至少部份目的,是傳播某些氣味,像是地毯和空氣芳香劑。

一個味道的標誌同樣必須顯示出其特殊性。儘管商標審查程序手冊沒有明確地聲明一味道不可能是天生就特殊的,但它聲明了,使一個氣味或香味作用成一個標誌的證據的量是必要的,引用 In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774F.2d 1116 (CA FC 1985)。在 Owens-Corning,引用 In re Paramount Pictures Corp., 213 USPQ 1111 (TTAB 1982),法院聲明,當推定提出的標誌本質上大部份是裝飾性的,而不能作爲商標,申請人可以用證據證明其標誌是固有顯著來反駁。Id. at 422. 一個不是作爲功利用途的味道除了裝飾用的特色以外,不可能是其他任何作用。因此,第二層意義必須證明以避免僅是裝飾的核駁,所以在 Owens-Corning 提出的實質證據要件也適用於味道標誌。

其它可註冊商標的類型

一些其他已註冊爲商標的標誌類型包括了聲音 以及作爲顯示文字標誌載具的背景設計及外型。爲 了可以註冊,這些標誌類型每一個皆有特別的條 件,但它們都必須符合商標必須是非功能性的基本

條件,以及必須能與他人 識別和區別擁有者的商品 或服務以及表明商品或服

黃淑瑩 法務專員 ·成功大學歷史系學士 (輔修會計)

務的來源。因此,沒有與被使用的商品和服務的一 些關聯,這些不同的標誌類型理論上皆不會抽象被 考慮。

第八版

最近案例無法澄清關鍵字 商標使用的合法性

然而,如同由 Howard Gitten 在 Intellectual Property Bulletin (2006 年春季)所報導的,第二次巡

迴上訴法院在考慮了類似的事實後作出了相反的結論。它裁定由廣告提供者 WhenU.com 使用的 1-800 Contacts Inc.的商標作爲基於一廣告主的搜尋引擎關鍵字輸入而觸發橫幅廣告的標準並不等同該 1-800 Contacts 標誌商標的使用。1-800 Contact, Inc. v. WhenU.com, Inc., 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005)。 Michigan 跟 Virginia 的聯邦法院早期都對類似的事實作出相同的結論。Well Fargo, Co. v. WhenU.com, Inc., 293 F.Supp.2d 734 (E.D. Mich. 2003);U-Haul Int'l, Inc. v. whenU.com, Inc., 279 F.Supp.2d 723 (E.D. Va. 2003)。

下面所摘錄的最近判決部分是根據這個議題的 新方法,也就是將關鍵字的購買者視為商標的侵犯 者而不是搜尋引擎。不幸的是,即使是這個方法, 判決還是作成不同的結論。

Edina Realty, Inc. v. TheMLSOnline.com

在 2004 年 10 月 , Edina Realty, Inc. 在 Minnesota 區的地方法院控告 TheMLSOnline.com, Inc.宣稱商標侵權及其他。Edina Realty 的主張是根據 TheMLSOnline.com 所購買的數種形式的搜尋引擎

關鍵字"Edina Realty",包括 常見的拼錯字,這些關鍵字 觸發搜尋引擎的結果式樣連

徐明 译 専利工程師
・台灣大學農機系學士
・台灣大學生機電所碩士

接到來自 Google 及 Yahoo 搜尋引擎的其他方。

歐洲的遠景 - 出現物的外形(七)

根據法條第 1(b)、(c)或(d)條,如果一商標在註冊申請日前以及隨後已經被使用,其已取得識別性特徵,該商標不應被拒絕註冊或是宣告無效。任何會員國可能另外規定該條款也適用於在註冊申請日之後或註冊日之後從何取得識別特徵。

在最近兩件案例中(Boehringer Ingelheim and others v Swingward and others; Merck, Sharp & Dohme v Paranova Pharmazeutika),歐洲司法院(ECJ)已對於在歐盟中平行進口之藥品發佈進一步指令。

Boehringer 案例牽涉到由其他歐盟國家平行進口 到英國之各種知名品牌藥品。英國法庭向 ECJ 提出 問題尋求指引,特別是在被視為必須為一平行進口商重新包裝原始產品,及是否須強制對平行進口商給予來源者其已計劃進口之警告之情況下。

法院給出以下初步裁決:

- 如果其妨礙進口商品至進口國家之有效通路, 商標所有權人反對重新包裝並非有理由。
- 有效通路被阻礙之情事如下:
 - 進口商品因爲關於包裝之國家規定或是慣例 而無法銷售。
 - 進口國家中之疾病保險規章造成醫藥花費之 補償取決於某種的包裝型態。
 - 適當建立進口國內之醫療處方慣例之基礎,尤其是在專業團隊及疾病保險機構推薦的標準包裝尺寸。
 - 頗大比例隻顧客對 **蘇恰種** 读務專員 於重貼標籤(或覆 淡江大學德文系 蓋標籤)之進口藥品有強大阻礙。如何構成

"強大阻礙"則由國家法院來裁決。

美國著作權案例精選

至於對於原始著作的全部及逐字重製是問題爭點時,法院認為,依據「整體觀念和感覺」測試法會有效豁免者增加原始著作之部分於抄竊著作上之侵權行為。依法院說法-如將掠過博學法官親手陳述之表面,"Sheldon v. Merto-Goldwyn Pictures Corp., 81F.2d 49, 56(1936 年,第 2 巡迴法院)即,"沒有抄竊者得藉釋明他的著作有多少不是來自盜取的,而使不正當行爲有藉口"。第二個巡迴法院認爲,地方法院應該透過詢問是否被告所爲可受保護的重製部分,即事實如何呈現之方式,是否"數量和質量"足夠(以)支持著作侵權的認定,來作爲實質近似的判斷。參考 Nihon Keizai Shimbun, v. Comline Business Data, Inc., 166 F.3d 65 (1999 年,第二巡迴法院),13 第九版

CLJ 40 (1999 年 5 月-6 月); Ringgold v. Black Entertainment Television, Inc., 126 F.3d 70 (1997 年, 第二巡迴法院), 12 CLJ 2 (1998 年 1 月-2 月)。

上訴法院撤銷否決禁令之該命令,並且發回以便重新考量實質相似之處的。在質量上決定實質相似之唯一爭點,地方法院被

- 白大尹 專利代理人
- 逢甲大學土木工程系
- 台灣大學農工碩士水利技師

指示考慮重製的性質,也就是逐字的或者僅僅是段落上的重製。在數量上決定實質相似性時,地方法院被指示考慮被告所重製原告可受保護的表達上之數量。

評論

當比較爲孩子設計之簡單著作時,一些法院,除了標準之實質近似測試外,另考慮了著作的"整體概念和感覺。該標準於 1970 年由第九巡迴法院在Roth Greeting Cards v. United Card Co., 429 F.2d 1106 (9th Cir. 1970)案例中,第一次被使用。Roth 認爲,因爲圖被描述在裡面之方式,刻畫態樣,和藝術品和文本的組合和安排有極大地是相同的,系爭賀卡有相同的整體概念和感覺。

歐洲專利新訊集錦

職故,爲何 EPO 複審委員會迄今仍維持錯誤的 見解呢?法官指出其中的一個基本原因,即此案的 複審過程中,EPO 僅聽取專利權人的論點,當然固 有地充滿了風險。而第二個可能的錯誤源爲,在從 先前專利文獻中挑出最接近的先前技術時,EPO 或 許選擇了不盡正確的範例,即 EPO 採以鈉鹽的範例 進行分析,而非從與游離酸在一起的可能金屬離子 開始。

第三點,據一份衝擊正常 EPO 進步性評估基礎的調查結果顯示,法官發現基本上本案中並未存有待解決的技術問題。鈉鹽本質上傾向形成一膠體,但此非爲先前技術中擬解決的標的問題,因爲在測試鈣鹽的同時並未發現此等傾向。法官批評道,准許專利權人基於優先權日後才發現的優點而重組該問題,或在優先權日前已爲專利權人所知但未揭露於專利申請中者,"某人何以能夠解決其從不知悉的標的問題",但,在英國及 EPO 已經的確是如此,嗣後發現的優點不太可能支持進步性的發現(Richardson-Vick's Inc's Patent [1995] PRC 568 and T 867/95 RICHARDSON-VICK'S/Cough/cold mixture)。

Pfizer 已逕自宣稱該決定為一勝利,如同該判決的其他部分(未於此討論)所持見解,雖然由 Warner-Lambert 在早期專利中所

郭宣南 法務專員 ・中國文化大學財經法律學系 宣告者係爲表示該外消旋酸鹽的公式,然該等宣告並未受到過度限縮,故應可延伸至個別的鏡像異構物群,其中之一即爲 Ranbaxy 擬要約販賣者。因此法官認爲 Ranbaxy 擬販售該特定鏡像異構物的作爲已落入 Warner-Lambert 的宣告中。

最不友善的削減

- · CTM 申請案對於 3D 標識之審查應與其他標識(如文字)有相同的方式。然而,在這樣的審查上,必須考量相關公眾不必然地如同文字標識或商標,以相同的方式去認知到一個有 3D 形狀或是商標本身外觀的標識。當一般公眾習慣以後者去分辨來源標示,他們也許不會以相同的方式看視商品本身的形狀或外觀。
- ·對 OHIM 來說並無必要去提供證據證明消費者沒有意識到洗碗機板的外觀如同是來源的指標。關於消費者的習慣及觀念之舉證責任係歸屬於申請人。申請人並未提供任何具體的證據以顯示出洗碗機板外觀在消費者選擇各種不同的商品時扮演了一個重要的角色。
- · 事實上申請人及其競爭者已爲其洗碗機產品選擇 了不同的形狀及顏色且廣泛地尋求如同商標般保護 之事,並不必然導出如此外觀的標識會被相關公眾 意識爲來源標示的結論。
- · 所主張之形狀極相關於其他用於清潔產品,特別是圓形及橢圓形板者,而較少關於矩形板。即使它已建立起只有矩形板推出於市場,不具識別性的反對理由對於系爭商標仍能適用。其他基本幾何圖形

仍得一般地應用於洗碗機 板,此因它們都屬顯而易見 形狀以構成一個穩固形式。

陳宥碩 法務專員 ·輔仁大學財經法律學系

第十版

· 所請求的形狀與較早的清潔板形狀之間的相異處並不容易被察覺。其確實不足以使得相關公眾去認識所請求的形狀及使用其做為市場上的購買或避免如此購買行為的基準。

不公平競争防止和商業秘密保護法案修正(續)

營業祕密保護的強化

爲了強化韓國的營業祕密保護,經修正的不公 平競爭防制法(UCPA)建立一個廣泛的定義以描述 那些可能因盜取公司商業機密而受到處罰的人,其 甚至擴大了何謂公司商業機密的定義。再者,經修 正的不公平競爭防制法亦針對那些盜取公司商業機 密的人制定了更嚴厲的刑事處分

詳言之,修正的不公平競爭防制法中規定了任何盜取一公司商業機密的人都有可能受到處罰,相對於原先的不公平競爭防制法中限制了盜取行爲需爲該被盜取公司的前或現任的職員所爲,這是一個重大的改進。不論如何,該原先不適當的法條已經在修正版的不公平競爭防制法中進行處理並獲得解決,其已允許對任何企圖或密謀此一行爲的人施以處罰。

另外,修正的不公平競爭防制法擴大了商業機 密的定義,將之由「公司的技術商業」改變爲「公 司的商業秘密」,這個新改變甚至允許一公司去保 護某些物事,例如「經營管理的訣竅」。

甚且,關於韓國境內與境外商業機密的外流, 修正的不公平競爭防制法現下引入一「基於不當得 利的加重金錢裁罰制度(最多爲不當得利數額的 2 至 10 倍罰金)」,顯然的,這是爲了加強對盜取商 業秘密的處罰,因爲先前(過輕)的處罰已被證明 是無效的。

在過去,相對於一般盜取商業機密所獲得的利益,罰金顯的太少(在國外盜取商業機密,罰款爲

一百億韓圓以下,在韓國境內盜取商業機密, 罰款更只有 5000 韓圓以下)。

鄭智元 專利工程師

・成功大學土木工程系學士・台灣大學造船及海洋工程所碩士

再者,修正的 UCPA 法排除了爲了有罪起訴一 盜取商業機密的當事人而由受害者提告訴的需要。 因此,現在盜取商業機密的處罰可以不單及於個人,且可及於一公司全體。這和過去是很明顯的對比,這是爲了對抗近年來公司或組織盜取商業機密 行爲的快速升高。

韓國智慧財產保護集錦

法律及案例

帶著黑梅機去旅行

在一個場景中,在他的膝上型電腦於旅途中被偷之後,Bob Munro 以拇指在無線掌上型黑梅機完整的打出要呈現的事物,且利用營地的無線網路以email 寄出。

除了客串演出之外,Research In Motion(無線掌上型黑梅機的開發者與製造業者)已發行一款遊戲來宣傳這部電影。"'RV' Pile-Up"這款遊戲的目的是比賽穿越許多被分割成小牆磚的道路。爲了晉升至下一級,遊戲者必須在指定的時間終止前駕駛休旅車穿越每一個牆磚。遊戲者在每一個遊戲關卡會遇到新的地形、障礙和交通號誌。這款免費遊戲可以從www.rvpileup.cpm這個網站或是電影的官方網站下載。

哥倫比亞 TriStar 市場交易集團中主宰世界各地 數位市場交易的執行副總 Dwight Caines 說:「這部

電影涉及的主題是藉由使 用像是黑梅機這種技術, 保持聯繫家庭以及特別針

宋惠煊 法務專員 ·高雄大學財經法律學系

對主角的工作責任,這將會是一個有趣的方法,我們藉由這款遊戲反應出那些在我們的數位市場戰役中的思想。」

最高法院以未獲授權註冊爲基礎進一步定義於撤銷申請之"代理商"

By Paul G. Gardephe 第十一版

Freche 緊接著根據韓國商標法第 73.1.7 條對系 爭商標提出撤銷申請,並以 Time 公司為 Handsome 完全擁有及掌控之子公司而主張該撤銷成立。智產 法庭(IPT)接受了此一論點並判決系爭商標之撤銷成立。Time 向專利法庭提起上訴,仍維持智產法庭之 原判。Time 接著再上訴至最高法院。

然而,最高法院以不同的觀點維持原判決。最高法院總結下級法院的撤銷理由:若身爲協議當事人之一方的代理商,在自身的子公司(其具有獨立的法律身分但實質上所有權及營運仍由母公司支配

著)名義下註冊商標而能避免撤銷程序,則將使商標法第 73.1.7 條禁令的目的失效。基於維持公平的國際貿易之公共政策考量及避免消費者之混淆,商標法第 73.1.7 條理應禁止該種代理商行為。

不過在認知下級法院的理由論述時,最高法院認定本案的事實並未顯示 Handsome 成立 Time 公司只是爲了規避商標法第 73.1.7 條禁令之利益;又,即便 Handsome 真的如此,Time 在法律上仍是獨立且有區別的法律個體。因此,下級法院基於 Time 實質上被 Handsome 掌控,所以 Time 爲 Handsome 的代理商的錯誤事實認定爲由,而將商標法第 73.1.7 條責任加諸於 Handsome 上。

然而,基於整體情勢,最高法院認爲於此一同時,協議的當事人皆知悉 Time 及 Handsome 的其他子公司將依約在韓國使用 Freche 之商標。從而,由於 Time 自身身份(不單是

Handsome) 可被視爲商標 法第 73.1.7 條下,與

卓誌隆 法務專員
・台北大學經濟系

Freche 相關之"代理商",故系爭商標之撤銷成立。

重要訊息

關於官方審定書回覆時间延展的請求之新措施

日本專利局日前發佈了一項關於官方審定書回 覆時間延展的請求之新措施將於 2007 年 4 月 1 日起 開始生效。此項新措施將適用於所有於 2007 年 4 月 1 日以後所遞送之回覆時間的延展要求,並涵蓋了實 審階段中的官方審定書以及上訴階段中的官方調查 書。

新措施爲何?

目前,若是希望延展官方審定書的回覆限期,可以遞送一份時間延展的請求書以得到一次三個月的延展。但這樣的方式只能沿用到 2007 年的 3 月底了。

在 2007 年 4 月 1 日以後,一次時間延展的請求 只能得到一個月的限期延展。這樣一個月的限期延 展可以遞送三次,以得到最多三個月的延展。每次 請求都不得晚於回覆的限期。

此外,如果需要也可以同時遞送兩次或三次時

間延展的請求,以分別得到兩個月或三個月的限期 延展。但是若以一次請求來要求兩個月或三個月的 限期延展則是不被接受的。

另外,可以先選擇遞送單一次時間延展的請求 以得到一個月的限期延展,若是後續需要較多時間 以準備回覆官方審定書,還可以遞送第二次時間延 展的請求。之後若是還需要更多時間,還可以遞送 第三次請求。

換句話說,延展的時間長度可以選擇一個 月至三個月。因此,如 果您希望延展回覆官方

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

審定的原始限期日,請在限期日前讓代理人知曉您 要延展幾個月的時限。

新日本商標法下的地理標示保護

1. 簡介

日本是巴黎公約、壓制錯誤或欺詐的貨物來源指示之馬德里協定與 Trips(貿易相關智慧財產權協定)的簽署國。日本並非是里斯本協定的簽署國。日本在商標法、不公平競爭防護法、不合理補貼與誤導表示防制法與相關於酒業公會與自酒税獲得收入措施的法律下履行保護這些條約之地理標示(GIs)的義務。

爲了該協定的目的, Trips 第 22.1 條規定地理標示 (GIs)爲辨識一商品是源自一會員之領域,或在那

第十二版

領域中,該商品的一給定品質、聲譽或其他特性本質上爲可歸因於其地理起源的一地區或區域之標示。爲了這法條的目的,我們將這定義應用於 GIs。

非如同歐洲(1992年7月14日會議規章(EEC) No 2081/92 於地理標示與農產品與食品來源指示之保

護),日本並無用以登錄 GIs 的註冊制度。

劉稚婷 専利工程師
・大同大學生物工程學系
・台灣大學微生物與生化所碩士

在 EEC 規章下,GIs

被分爲受保護的來源指示(PDOs)與受保護的地理標示(PGIs)。一 PDO 保護實質上或專屬地將其品質或特性連同固有自然人爲因素歸因於一特別地理環境

的一食物或產品,且該食物或產品的產製、處理與配製必須是於所定義的地理區域進行。PGI 保護具有可歸因於一特別地理來源的一特定品質或其他特性的食物或產品,且該食物或產品的產製、處理與配製必須是於所定義的地理區域進行。PDOs 與PGIs 兩者皆涵蓋於 Trips 第 22 條(請見 AIPPI 工作方針問題 Q19 "商標與地理識別"間的關係)所定義的傘語"地理標示(GIs)"中。

判例回顧

被告爲一家網路 BBS 的創辦人與管理者。該 BBS 擁有超過 300 個目錄。每一個目錄都有一群不同主題的話題。任何人都可以免費地存取或投稿至任意的話題說明,並且該稿件會自動進行"公眾傳輸"(上載)。該 BBS 對於刪除上載來稿有其自己的一套指南。根據該指南,若一使用者希望在該 BBS 上的一投稿被刪除,則該使用者須發出一正確的通知給所選的話題。

在此案例中,一使用者在 BBS 上撰寫目錄 1 與目錄 2 而沒有經過該著作權擁有人的允許,因此使得目錄 1 與目錄 2 可以被大眾存取。由該使用者上載的對話 侵害了日本著作權法第 23 條第一項與第 2 條第一項第 9 款之四。因爲對於原告來說要找出直接侵權者 是一件很困難的事情,因此該出版商的編輯人員便 經由 Email 發送警告信函。然而,該 BBS 管理者並未能達成該編輯人員的要求並且仍然將該目錄 1 與目錄 2 留在 BBS 上。因此,原告便對該 BBS 管理者提起一訴訟。

3. 爭議

在此案例中牽涉下列議題:

- (i) 是否目錄 1 與目錄 2 的上載只是爲了引用的目的,因而不致生任何的侵權。
- (ii) 是否可以作成禁制令來對抗協助侵權的一方。
- (iii) 對於一網路 BBS 管理者或一網站管理者之侵權 損害要件

對於上述爭議(i),法院判決目錄 1 與目錄 2 的上載不只是引用的目的,並且該使用者爲直接侵權者。因此,協助直接侵權之該 BBS 管理者的責任應被討論之。在這樣的關聯性下,以下我們將聚焦於爭議(ii)與(iii)。

周威廷 専利工程師 ・台灣大學農業工程學系 ・成功大學醫學工程所碩士

歐盟變動中的實務

前年五月 ECJ 在國際分類 BV v Unilever NV and Others(案例 C-405/03)中,總律師 Jacobs 就是這樣的建議。假如 ECJ 採行這樣的意見,商標所有人去對抗平行進口商通過 EEA(預定用於非 EEA 的市場而非如於 EEA 內之販售)的能力,將會受到嚴格的束縛。

事實

被告是比荷盧一段條紋牙膏象徵商標的所有人,以 AQUAFRESH 品牌名稱銷售。

未經被告同意,原告獲得 EEA 認同自 EEA 之外輸入 印有商標真品牙膏容器。被告在鹿特丹港的海關棧 房貯存商品,以及進口商一般的程序,不是想裝運 商品前往非 EEA 的目的地,就是尚未決定是否在 EEA 的市場內銷售。因此海關棧房的程序讓進口商 避免或延後支付進口稅。

被告依據歐盟禁止偽造及海盜商品進入的法律成功 地申請扣押商品,原告申請放行商品失敗。在上訴 時,荷蘭法院要求 ECJ 裁定,其中包括:

- 商標所有人是否可以異議引進來自 EEA 之外、 非經他們同意的商標商品,而那些商品僅在運送 中或被貯存於海關棧房,及
- · "在貿易程序中使用"是 商標所有人獨佔的保護及 侵權的必要條件,是否可

曹**六亭** 法務專員 東吳大學法律系

能包含在這樣的情況下貯存於海關棧房。

第十三版

恰巧巡覽?

總律師關注在"在貿易程序中使用"的意義,以評估 是否擁有歐盟海關棧房的商品可能足以成立一侵權 行為。

美國專利侵權案例

KNORR-BREMSE 案例

Knorr-Bremse (Dyk, J. 部分贊成,部分不同意)。在過去從律師那裡得到關於專利侵權的法律意見是必須的,以避免被認定爲惡意侵權。Knorr-Bremse 的例子並沒有論述這個議題,因此也沒有改變這個議題的相關法律。其後,律師充分的相關法律意見仍是需要的,以得到避免被認定爲惡意侵權的最高可

能性。

近來的(韓國)專利法修訂以擴大可專利的植物發明

先前的韓國專利法藉由規範「無性繁殖」的要件,以限制植物發明方面可專利標的的範圍。根據上述的規定,一個有性繁殖的植物已被認定爲不可專利的標的。最近已修訂的專利法廢止了第 31 條,也因此可專利主體的範圍已被擴大到包含所有新穎的植物,不管其爲有性繁殖或無性繁殖而來。已修訂的專利法已在 2006 年 10 月 1 日開始生效。

再者,韓國智慧財產局已經引進一個植物種苗 寄存制度,所以一個植物發明可以藉由寄存植株或 種子至一個經核准的寄存場所,而輕易地滿足一個 植物發明可再現性的要求。

除了已修訂的專利法及新寄存制度的引進外, 韓國智慧財產局的審查基準也已被修訂。修訂的主 旨如下:

- i) 對於已擴大的可專利植物發明範圍的清楚定 義的倂入;
- ii) 刪除某些植物發明的說明要求;
- iii) 植物和種子寄存要求的規定;

吳怡彌 專利工程師

- ・台灣大學園藝學系・台灣大學生物科學所碩士
- iv) 包含涉及決定 植物發明之新穎性及創造性的判例。

韓國 - 美國自由貿易協定(五)

四、貿易與投資學會的介紹

貿易與投資學會在 2005 年由李國際智權及法律 集團(Lee International IP & Law Group)所創立,以在 所有貿易與投資的領域執行研究並提供法律諮詢的 服務。

貿易與投資學會身爲一個民營的智囊團,透過研究、顧問與法律諮詢爲政府及國內與國外的企業提供服務,其服務的主要領域包含與貿易相關的議題,像是在全球商務環境改變期間,由像是世界貿易組織(WTO)與自由貿易協定(FTA)所採取的反傾銷、檔關、保護措施、智慧財產權的侵權與有效的防止對策。貿易與投資學會也能對韓國境內與境外要由進口商/出口商與投資者所面對的各種問題與議題提供解決方案。

特別地,貿易與投資學會在自由貿易協定具有

充足的經驗與知識,例如,貿易與投資學會接受日本經濟基金會(JEF)的請求,對有關於與韓國締結自由貿易協定之決策過程的動力執行研究。貿易與投資學會也接受韓國商務、工業與能源部的委託,成功進行對韓國-美國自由貿易協定在汽車領域的談判策略。

通常感興趣的題目

鍾國誠 專利工程師

- 台北工專工業工程學科
- 台灣大學應力研究學所碩士
- •台灣大學應力研究學所博士

世界關稅組織(WCO)立 法模型的接受

爲了加強海關的執行,韓國海關部門已經修訂 其關於海關出入許可之保留條件與程序的通報系統,以反映世界關稅組織有關於智慧財產的立法模型之主要內容,在 2006 年五月已開始生效之修訂細節茲列出如下。

美國專利法即將大幅修改

分類 977 最近的細分類不僅對在美國專利商標局的審查委員使用的檢索程序提供一洞察,並且此分類定義提供面對爲奈米科技發明撰寫專利說明書的工作的這些人較清楚的指導,以使規劃專利申請專利範圍在一種能確保儘可能最廣的保第十四版

護範圍的方法。例如,使用奈米字首雖已經證明在 吸引投資和公眾興趣在產品或程序上是有利益的, 很明顯的,如果其專利說明書是被撰寫成惟獨歸因 於其結構的尺寸的特殊性能或特殊效果是明顯的,

奈米結構將只在分類 977 中是可分類 的。此一"特殊效果"也將在先前技

|虚治中 專利工程師

- 台灣大學昆蟲學系
- ·台灣大學解剖學暨細胞生物學研究 所碩士

術上用以建立一發明步驟,因爲美國專利商標局仍然遵從在 Troiel, 274 F.2d 944, 949 (C.C.P.A 1960)的申請案中所採用的要旨--單純尺寸的改變雖可能足以建立新穎性但不足建立一發明步驟。

奈米術語像是巴克球、奈米管及奈米線的使用在解釋說明書對於尺寸的切確範圍並未記述的申請專利範圍的適合範圍上會同樣引發問題。 USPTO政策指出在必須解釋奈米術語的地方並且 實施例提供其範圍的唯一的指示時,審查委員可要 求申請專利範圍被明確地限制於特定例子所給的 值。因爲此理由,尺寸範圍的精確陳述應該被包含 在指向一奈米科技發明的專利說明書中,以避開採 用申請專利範圍的過度地狹窄詮釋的可能性是極重 要的。

美國與歐洲專利制度

假若該化合物本身是可專利的,一涵蓋該化合物的專利將會請求該化合物明顯的構成要素。不同的構成要素可能以一般的方式(一根雜糧棒至少包含四層不同的雜糧)或者以每一構成要素特別的比例表現(其中該第二層包含至少 20%的水溶性膳食纖維)。關鍵是該專利必須包含足夠的資訊以支持所要求的發明,諸如提供實例和成分表。

除此之外,製造一健康食品的的流程或方法可能也是可專利的。一方法的專利請求範圍係爲製造該健康食品的步驟清單。這些步驟可以包括諸如:如何從一植物萃取一成份、如何結合某些特定成份、混合某些特定成份時的條件,或者是一混合物如何形成最終產品。

這些製造一健康食品組成物或產品的方法可能也可 受到營業秘密法的保護。一營業秘密可以是一公 式、態樣、裝置、或是商業資訊的彙整,而可使得 其較未知或未使用此資訊的人有機會取得優勢。重 要的是,一營業秘密必須保持機密(因此稱爲秘 密)。

一營業秘密可能是保護一創新健康食品的適當工 具,因該製造方法仍可維持機密。營業秘密法的機 密要求與要求該發明公開揭露的專利保護是不能相 容的。一健康食品的發明者必須在專利和營業秘密 間做一選擇。

- 交通大學機械工程學系
- 美國紐約州立大學機械工程碩士

然而,對製藥產業而言,並非全然都是好消息。歐洲法院同意歐洲執委會所認為,雙價格策略因限制競爭而可能違反了歐洲條約第81條第1項的規定。

在一份聲明中,葛蘭素史康表示他們歡迎歐洲 第一審法院認爲歐洲執委會的分析是"部份無效"的 判決,並且對歐洲法院承認製藥產業的特殊性質感 到高興。葛蘭素史康補充說明到:「在製藥產業的 藥品價格直接或間接地由歐盟政府控制的背景下, 平行貿易僅僅只對平行貿易商帶來好處。」葛蘭素 史康表示,在決定採取何種後續步驟前,他們會研 究該歐洲法院的判決全文。

但是平行進口商也對該判決表示歡迎。促進平行貿易的歐洲製藥公司聯盟(European Association of Euro-Pharmaceutical Companies, EAEPC)的法律工作小組主席 Kim Jensen 表示:「該判決不應該撼動歐洲執委會的核心原則。歐洲法院已經確認雙價格是一種對競爭的限制,而歐洲條約完全適用於規範該行為。」該聯盟聲稱該判決內含矛盾,而且歐洲法院並沒有從競爭法的規範上做出澄清。

第十五版

上述雙方均可以針對該判決向歐洲法院提出上訴。葛蘭素史康由位在布魯塞爾的 Skadden 及 White & Case 法律事務所和在西班牙的競爭事務所 Martinez Lage & Asociados 所組成的律師團向歐洲法院提出異議。

葛蘭素史康另一件在 希臘的商業活動中,希臘 **王茨甄** 法務專員 政治大學法律學系

主管競爭當局給予平行進口商更進一步的一擊。在9月5日,希臘競爭委員會(Hellenic Competition Committee)裁定葛蘭素史康在希臘境內可以限制販售供應三種藥品—Lamictal、Imigran 和 Serevent 給批發商。

蘋果 ∨. 蘋果: 當舊的和解協議應用於新科技時, 會發生什麽事? 在最近高等法院的判決中,Mann 法官評論:當在邊界相當接近時,解釋會遇到困難,特別在於其潛在地推斷出表達像是涉及到「有關於」時…其可能似已發生的是,當事人們有所預期並爲符合 4.3 款作準備,此時,此類事物作爲資料傳輸服務或廣播服務,或是一件硬體(蘋果電腦的領域)係傳遞音樂內容(蘋果公司的領域)。他們預期到蘋果電腦的商標使用於或相關於傳遞服務(舉例)時,將可能被說成使用於有關經由服務而傳遞內容。

因此,法院宣稱:「此種使用蘋果電腦之商標於僅 運作資料傳輸之服務,即傳輸音樂性內容,其本身 將不會造成毀約。」

法院所評述之難題是在 1991 年草擬此條款時,就我們現所知之網路尚未存在,而大規模的電腦資料傳輸予消費者是未知的。因此,有必要來考慮協議中的文字如何適用於接踵而來之更加科技化先進世紀。

雖當事人同意 ITMS 實際上為「資料傳輸服務」時,對於儲存下載內容之硬碟是否為實體媒體卻有歧見。Mann 法官作出評論:

硬碟...未傳遞任何物;它儲存了經由"實體媒體"以外之物所傳遞之物。4.3 款的範例解釋了當事人內心真意,並且容易理解。他們心想的是實體媒體像是CD-乙烯基和錄音帶此種當代相同之物;SD(安全數位)卡則是個更現代的相等物。實體媒體必須運載內容,並無像是ITMS下載服務的相等物或相似物

最後,此協議爲依商標脈絡而被解釋。使用商標「於或相關於」產品將爲一般消費者表示有關於這些產品商業來源的商業連結。在此,一般消費者將察覺蘋果電腦的「APPLE」商標是使用於關於下載服務,而非音樂性錄音。因此,並未有使用「於或相關於」音樂內容。但即使有,當事人亦已擬想到

此,而其公正地且 合理地為 4.3 款所涵 蓋。

蘋果公司已提上 訴。

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

POSTKANTOOR Case C-363/99

參考一則複雜的荷蘭上訴地方法院的案例,歐洲法院被要求考量有關方針第三條第 1 項九個問題,包括下列:

· 是否第三條第 1 項 C 款適用於有許多通常方法去

表示商品或服務項目之特性?

- 方針第三條第1項B款與C款重疊部分之問題;
- 一商標於所主張商品或服務之特性是否不可或缺 的或具有從屬性,是否符合有關方針第三條第 1 項 C款的要件;
- •除了違反方針第三條第 1 項 C 款之規定外,商標 是否仍因所主張之商品或服務不具有某些特性而可

Koninklijke KPN Nederland Nv 向比荷盧商標局申請 註冊 POSTKANTOOR, 而指定商品與服務項目爲國 際分類第 16、35 至 39 項及 41 與 42 項,包括紙 類、廣告、保險、印花與建築。這個字在荷蘭語的 意思是指「郵局」。

比荷盧商標局基於此標誌是描述商品可被郵局所提 供的理由,而駁回此申請。

根據參考荷蘭上訴法院後,歐洲法院認爲雖有其他 可採,更變以通常方式描述所主張商品或服務特性 並不牽涉方針第三條第 1 項 C 款之規定。如果此商 標在相關類別人們心中

現在代表特性的描述, 或者可合理被視爲會是 未來的情況,則足以正

吴巧玲 法務專員 政治大學法律學系

當化駁回。並沒有要求標誌須係表示其商品特性唯 一方式之規定。

第十六版

近期韓國貿易委員會(KTC)之裁決

案例研析:韓國不公平貿易實務(下)

案例背景(續上期)

這些被告反訴 Anasazi Sport 的腳踏車註冊商標 因其係惡意註冊而應爲無效,因此其以表面證據無 效的權利爲基礎所提出的申訴是違法或錯誤的,且 構成了商標權利的濫用。

KTC的裁決

KTC 發現系爭商標已被國外商標所有權人大力 宣傳,且這些商標的產品也已在商場上積極地銷 售。亦發現 Anasazi Sport 從未在商業上使用這些商 標。此外,KTC 發現這些申訴者除了與腳踏車及腳 踏車組件相關的商標之外,已提出申請並取得諸多 商標的註冊。Anasazi Sport 被韓國腳踏車聯盟中止 會員資格,因其違法註冊商標謀取暴利且從事不公 平貿易實務。

KTC 發布了一可引證的裁決,包含了商標權利 濫用的原則,阻止表面證據上無效商標的擁有者

(在此案例中爲在同類型商品上使用知名商標之仿 製品)聲稱實質上的商標侵權。

KTC 裁決,這些被告自其他國家的合法權利擁 有者進口商品,並 沒有違反貿易救濟 法規第 4 條的規 定。其發現這些被

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

告所使用的商標,與國外先前所使用的商標完全相 同,並且在相關產品的消費者之間已享有聲譽。 KTC 判定該些申訴者在韓國所提出腳踏車商標的申 請和取得註冊是惡意的。

EC」(歐盟法院)對描述性商標之思索: 在會員國之部分區域中具有識別性是否足夠?

他判定並非如此。〔由於〕比擬該標識即爲零售商 之品牌,法官認定「透過 iTunes 音樂行」接觸到它 〔標識〕的一般消費者並不會推定經由下載而提供 之所有內容實際上皆屬於蘋果電腦之內容,正如同 他或者她〔消費者〕並不會推定超市內販售之所有 商品皆爲超市所製造。相反地,此標識可能被視爲 代表軟體及資訊傳輸服務,藉此使用者可以接觸到 這些被下載的音樂。直截了當地說,此標識代表的 是該電子商店之交易上來源,而非在店中或透過該 商店可得購買之產品的交易上來源。

評論

蘋果公司之法律上請求已經敗訴,雖然仍須觀察是 否此判決會在上訴審中部分,或任何程度被駁回。 儘管如此,這個故事至今仍然教導了我們,爲什麼 小心、清楚且精確地草擬和解契約是重要的。在此 案中,未能就準據法達成協議,在這個主要訴訟程 序已經是駭人地高成本之案件中,導致了一個昂貴 的序章。在此案中,利害關係如此之高,因此雙方 當事人別無選擇,只能硬著頭皮進行。較小或資金 不足的當事人或許就完全無法進行此種「先決事項 即將發生令人無法接受的成本」之案件。

使用有如在特定商品或服務「之上或與其有關聯之 使用」般之普遍性詞彙,於商標協議中是很難避免 的。它們被典型地包含於〔協議中〕以預先規範特 定商標所有可能之使用情形,包括在簽署協議當時 未能預期之狀況。然而,法官於本案中之處理方式 清楚地表明了法院會在這些廣泛的詞彙上課予某些 限制,而且在商標協議之情況下,非常可能藉由參 考一般的商標原則去限制它們。

在欠缺明確的相反指 示時,此種協議可能 要禁止的使用種類,

張柏淵 實習律師/專利代理人

·政治大學法律學系

• 政治大學法研所民法組碩士

是可能會被認爲代表交易來源的那種使用。如果當事人意指其他情形,則有必要將之明確地表達出來。

美國的訴訟當事人已在為 新數位發現規則做準備

然而,最值得注意的是最高法院的推理。很明顯的,最高法院的意見主要是個政策性決定。它對於產品設計勢將無法本然地具識別性的結論似乎是受到許多考量的驅使,所有考量相較起是基於合理的法律結論,似乎更是基於何爲良好政策的法院觀點。主要的考慮似乎是法院對競爭力所宣稱的關心。如果一個本然具識別性的測試被採用,這將意味著在訴訟中一個新產品組態的可保護性將成爲一事實問題。在法院的意見中,漸增的事實密集訴訟造成的威脅將會延緩新產品的市場競爭力,因爲第一使用者將使用法律程序以避開競爭者。法院認爲這個威脅與產品設計的關聯大於其他形式的商品包裝(trade dress),因爲在其觀點中,產品設計相較起第十七版

其他種類的商品包裝(trade dress),如產品包裝(product packaging),是較遠不像爲來源指示者。然而,法院並未解釋爲何這漸增的威脅需要預先排除一個本然具識別性的商品包裝(trade dress)的任何可能性。據稱一個合適的法律測試應可篩選出輕率的主張。

另一個考慮似乎是法院在為本然具識別性建構一個適當測試的困難性。至少法院說這是困難的。而有趣的是,大多數提出給最高法院的理由書,甚至包括部份 Wal-Mart's 的理由書,皆始自以下假設:由關稅暨專利上訴法院在 Seabrook Foods, Inc.對 Bar-Well Foods, Ltd.案中所設立的測試,如果不是測試本身的話,是測試中適當的起始點。

方法界定產物(product by process) 之請求項(三)

法院認為(1)因為請求項的範圍必需根據請求項中所列的項目加以解釋,所以請求項中所列出的都不能忽略,但是(2)若具有有效的理由,使一以方法界定

產物之請求項的範圍,不限於以請求項中所定義之 方法製造的產品,則該請求項的範圍可以不限於以 此方式解釋。

雖然在東京地方法院案例編號 Hei 12 (Wa) 27714 的 判決中,對於解釋以方法界定產物請求項的方法,與前一個案例,東京地方法院案例編號 Hei 11 (Wa) 8434 的判決互相矛盾,但在前一案例中,法院決定並無擴充請求項範圍的理由,所以該範圍被限定在以請求項中所定義之方法所製造的產品。

法院認為,除於請求項中定義其方法外,尚有適合方法明確指明請求項中該制動裝置,故該方法乃用來限制該請求項的範圍。此外,法院把焦點放在專利審查的歷史,法院注意到該專利由於原告聲明自己的方法為請求發明所必須而核准。此判決類似東京地方法院案例編號 Hei 11 (Wa) 8434 的判決。

結果,法院接受被告的反駁,並駁回原告的請求 項。

考量以上案例,得到以下 結論: **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

(1) 目前,在日本的一般

趨勢,只要兩者產品相同,會將以方法界定產物之 請求項的範圍解釋爲不只包括以請求項中定義的方 法所製造的產品,也包括以不同於請求項中的方法 所製造的產品。

(2) 然而,假如有有效的理由使得以上一般原則不能 適用時,並非訴訟總是依此結果。

專利執行程序

3.證據要件

提供各別用於證實專利侵權、無效與不可執行性之證據責任爲何?

在德國的無效性程序中,原告負舉證責任,以使法院相信該發明之不可專利。

同樣地,在侵權程序中,原告負舉證責任以證

實被告的實施例滿足系爭 專利的申請專利範圍之特 徵。

謝筱蔚 法務專員 台北大學法律學系財經法組

然而,有舉證責任

轉移至被告的情節。例如,若是在關於製備一新產品的製程專利案件中,被告製造相同產品,則假設此產品是由該保護之製程所製造(德國專利法(GPA)§139(3))。因此,在此情節中,舉證責任在於被告,以說明使用的是不同的製程。

在歐洲沒有理由裁判一專利為不可執行;特別 是在德國無法在訴訟過程中因不正當行為而抗辯不 可執行性。

4.起訴資格

誰有權利提起專利侵權訴訟(專利所有人、專屬 被授權人、非專屬被授權人、經銷商),以及若有的 話,在何種條件下被告侵權者可提起訴訟以取得對 於控告的司法判決或是宣告?

任何人或公司在專利權簿中登記爲專利權人或 是申請人或是專屬被授權人正式具有提起侵權訴訟 的權利。專利權人亦可將源自其專利的請求讓渡予 非專屬被授權人或是任何其他第三人。

侵權情況中,可能的被告如釋明在此一訴訟中 的法律利益,例如其接收到來自該專利權人的警告 信,則其可提起無侵權

的確認判決訴訟。然 而,一旦該專利權人開 始對應的侵權案件,則

各静恰 專利工程師 台灣大學農化系 台灣大學生化學研究所

該確認判決訴訟通常會被駁回。所以,確認判決訴訟通常不是有用的抗辯。

非專利(學名)藥的競爭逐漸升溫 -導因於韓國境內三種主要藥物的 專利到期與失效

第十八版

由一些跨國製藥公司所擁有的許多普遍藥物,隨著其專利的過期及失效,韓國的製藥公司正認真地進

行其非專利藥的商業 化,因此,非專利藥市 場佔有率的激烈競爭, 預計在今年會逐步上 升。

王月湊 法務專員 東海大學外文系 英國伯明罕大學外語研究所

例如,Hanmi 製藥股份有限公司("Hanmi")以 "Finated"這個商標,商品化了"Propeica"(成份 名:finasteride)這個非專利藥,該藥爲韓國美商默 沙東藥廠的一種治禿頭藥劑;由於商品化的結果, Hanmi 在 2005 年賺得了 165 億韓圓。現在,其他九 家製藥公司,包括 Choongwae 及 Samil 兩家製藥公 司,均準備進入這個國內的非專利藥市場。

另一則相關的訊息是:在 2006 年 6 月及 8 月所進行對於"Plavix"專利無效的程序已獲勝訴;"Plavix"是一種抗血栓的藥物,已讓 Sanofi-Aventis 從 2005年的第四季到 2006年的第三季賺得了 1,013億韓圓。而目前,此失效裁定的上訴仍於專利法庭前等候判決,然而由於這個專利無效裁定,Cham(Serenade)及 Jinyang(Crivix)這兩家製藥公司已進入了 Plavix 的非專利藥市場;可預期的是,Donga、Donghwa、Daewoong 及其他廠商也將加入這個市場。

最後,"Reductil"的專利將於 2007 年 7 月到期,這 是由韓國 Abbott 所擁有的一種肥胖治療藥劑,讓其 公司於 2005 年賺得了 232 億韓圓;對此, Hanmi 正著手在"Reductil"的專利到期後,推出一種稱之爲"Slimmer"的新改進的非專利藥,而其他的國內製藥公司也正準備"Reductil"的非專利藥版本。

美國商標法(Lanham Trademark Act of 1946)實施後第五十三年

作者: David J. Kera、Theodore H. Davis, Jr.

序論

二十一世紀的開端是一適當時機來回顧過去三十六 年裡,在商業辨識的領域中,什麼樣的案例使最高 法院產生關注。開始撰寫此書目錄的時間是 1964 年 3月9日,當日法院宣示了雙判決,亦即 Sears, Roebuck & Co.對抗 Stiffel Co.的案子與 Compco Corp. 對抗 Day-Brite Lighting, Inc.的案子。Sears 公司認 爲,一個不可准專利的立燈除了要求同業做到來源 標識清楚而不至於有欺瞞顧客之虞之最低限度外, 無法受州立「不正當競爭法」的保護。法院表示, 州立「不正當競爭法」亦不能給予此立燈製造商任 何與聯邦專利法案 (the federal Patent Act) 不相容的 權利。雖立燈已獲得專利權,地方法院認爲此專利 爲無效,這樣的裁決未受抗辯。同日, Compco 公司 官布一日光燈照明裝置的專利亦被法院裁定無效。 審理 Compco 公司一案的地方法院認為,此新式樣 專利爲無效但依州立「不正當競爭法」的法理,核 予一些補償。

該雙判決對商標司法界造成的衝擊不容小覷。 1964年的美國商標協會的年會在雙判決後兩個月內舉行。當時首次特別召開了一個下午會議,而會議唯一探討的主題就是 Sears 與 Compco 的案件。在這些會議中,司法界裡的菁英表達了他們的擔憂。他們認爲,儘管這兩個案例只與產品本身的複製有關且包裝與標籤都不是考量要素,然而雙判決的影響是,商品包裝的保護將被消除,包括對包裝與標籤的保護。

2002 年重新定義的稀釋

(Jerre B. Swann, Sr.)

I.前言

當我在寫「2000 年重新定義的稀釋」時,我著重 在保持強大的、特殊的品牌表達上清楚性的需求,

而我也一直相信品牌的 清楚性應該依然是任何 稀釋研究上的焦點。因 此,在以下一開始的四

江結儀 專利工程師 台灣大學醫技系 台灣大學醫技研究所

個章節並不是新的;它們大部分是在之前的意見上 加了不同的短文,以作爲額外的參考。 然而,在「2000年的稀釋」中,我只有順帶指出混亂的觀念,並且最近的作品更佳的說明了混亂對於清楚性所造成的威脅。更進一步言,發展中的有關心理如何記住及憶起商標資訊的學說—商標認知心理學—有極大可能可以在市場脈絡下解釋稀釋學說。僅僅經過兩年,我在重新定義稀釋上的成果至少有些部份便已適合再重新定義了。

II.自農業到工業經濟上品牌的轉變

這個國家大部分的歷史上對於商標的需求很小,遠小於該如何減少它們的議題。到 1870 年爲止,只有 62 個商標案件經過美國法院的判決。在 1870 年,只有 121 個商標依照不久後就被宣告違憲的法律註冊。

當這個國家在十九世紀早期開始工業革命時,到1870年代爲止的

田珮珍 實習律師 台灣大學法律學系

經濟仍然以農業爲主,並且製造許多東西仍然比用買的便宜。許多家庭因此成爲生產單位而非消費單位,並且因爲商品與其擔保人之間通常沒有什麼距離,商標並不是商譽的必需品(接近個人的替代物)。每個人都知道鎮上僅有的兩個鐵匠,即使是進口到社區的商品也會受到當地的認證—村中的商店主人,而不是 Nabisco (或那時的 Uneeda),會站在桶裝的薄脆餅乾後方。

第十九版

國際商標法例回顧(五十七)

國際商標協會 2002年 3-4 月 92 卷 2 期原著

英國商標-

III.B.1. 仿冒

在 Impact Plus Plc 及其他 v. Impact Executives Limited 案中,原告自 1990 年起經營銀行及財務公司管理諮詢提供之服務。被告係一於銀行及財務領域爲公司提供臨時行政人員之機構。原告主張被告 IMPACT EXECUTIVES 名稱之使用構成仿冒。被告隨後爲一名爲「Harvey Nash」之人才招募公司所併購,而此後於所有推廣促銷材料上包括該名稱。

法院認爲於證據上,被告之商名使用並無混淆 誤認之實際明確之虞。雖兩造服務所達成之結果可 能最終係相近似,其間實具有明顯且充分差異足以 避免公眾認知上之任何混淆。其最高證明指出一證 人已被「造成猶疑」是否兩造爲一相同實體。法院 認定並無任何欺騙或混淆誤認產生之實際危險。肇 因於審判過程中可能混淆誤認之實例實際上僅係假 設性及/或想像的。此外,「IMPACT」一詞係描述 性、廣泛地爲公司使用以提供多樣商品及服務之讚 美詞語,而無任何於其間造成混淆誤認之證據。

在 Local Sunday Newspapers Limited v. Johnson Press plc 案中,原告(L)於貝得福郡及赫特福郡及白金漢郡鄰近部分郡刊登當地報紙。被告(N)係諾坦普頓郡鄰近郡當地報紙最大出版商。於 2001 年 1

月,L及N二者均意圖發行免費周日報。L計劃刊物名為「NORTHAMPTONSHIRE ON SUNDAY」而銷配於諾坦普頓城鎮外之一單一城鎮。N計畫刊物名為「NORTHANTS ON SUNDAY」。N為其出刊已事先安排宣傳廣告,唯當其聽聞 L 之計畫,乃決定提前其刊物之出刊以與 L 之 2001 年 6 月 10 日同時。

L 訴請中間禁止令制止「NORTHANTS ON SUNDAY」之出版。經一造聽證,基於 L 出具於 6 月 10 日不發行其所有報紙之同意書,法院同意對 N 之禁止令。

申請專利範圍之撰寫(二十)

法例條文 - 一些基礎原則

§12-I 多重附屬項申請專利範圍(Multiple Dependent Claims)

美國自 1978 年一月起提出的申請案中,多重附屬項申請專利範圍已被允許。現今之多重附屬項申請專利範圍實務於規則第 75(c)條述及並於 MPEP 608.01(n)中有詳細描述。規則第 75(c)條的相關部分如次:

任何提到多於一之其他申請專利和範圍的附屬項申請專利範圍("多重附屬項申請專利範圍"),僅應擇一的提到該等其他申請專利範圍,一多重附屬項申請專利範圍不應作爲任何其他多重附屬項申請專利範圍之基礎。一多重附屬項申請專利範圍應被解釋爲以參照之方式併入所有每一關於被考慮之特殊申請專利範圍之限制。

美國專利審查作業手冊小節中詳述此等要點。

多重附屬項申請專利範圍應僅擇一地提及其他所 依附之申請專利範圍。該手冊的章節提供可接受之 多重附屬項申請專利範圍措辭之例,重製如下。

可接受的多重附屬項申請專利範圍措辭

申請專利範圍第 5 項。一根據申請專利範圍第 3 或 4 項的小機器,更進一步包含 –

申請專利範圍第 5 項。一如任一前述申請專利範 圍的小機器,其中-

申請專利範圍第 3 項。一如申請專利範圍第 1 或 2 項的小機器,更進 一步包含 —

申請專利範圍第 4 項。一如申請專利範圍第 2 或 3 項的小機器,更進一步包含 —

申請專利範圍第 16 項。一如申請專利範圍第 1、7、12 或 15 項的小機器,更進一步包含 —

申請專利範圍第 5 項。一如任一前述申請專利範 圍的小機器,其中—

申請專利範圍第 8 項。一如申請專利範圍第 4-7 任一項的小機器,其中 —

申請專利範圍第 5 項。一如任一前述申請專利範 圍的小機器,其中 —

> 林明燕 法務專員 東海大學法律系

申請專利範圍第 10 項。一如申請專利 範圍第 1-3、7-9 任

蔡馭狸

台灣大學電機系

一項的小機器,其中 -

申請專利節圍第 11 項。一如申請專利節圍第 1、 2或倂包括 7-10 任一項的

小機器,其中 –

專利法基礎理論(20)

§1.04. 發明及發現(五)

授與這樣一個專利的基本理由爲某種精確地具有 精煉組成的材料是新的一它不曾存在過。

第二十版

該要件另外一個邏輯上必然的結果是某既存但未 知的物質,例如盤尼西林模型,其本身是無法取得 專利的-甚至對於第一個認知其具有迄今完全未知 與未受認知的性質之人亦然,即待受專利保護的物 體必須是新的。

最後,必須一提的是,所謂的「植物專利」 (plant patent),並非嚴格建立在植物本身上,而 是建立在無性繁殖該等植物。見下述第六章。

§1.04A. 發明及科學(一)

如果前述§1.04 關於發明和發現之間的區別尚未明 顯,並如僅爲了強調,應先注意發明與科學的區 別。

科學(例如自然或純粹科學)的基本目標爲自然 現象的認知、鑑別、相關性以及一致性。這些是發 現。科學家致力於有系統地解釋事物爲何(why) 以某種方式運作,而發明人僅關心事物如何 (how) 運作。發明人無庸(在專利說明書中或其 他地方)提出、證明或推斷某理論以解釋他的發明 爲何如何運作。發明人毋須理解其發明實際效用所 依據的科學原理。實質上,發明人爲取得專利證書 所必須做的事情只是解釋如何使其發明有益的結果 及效用重現。在懷特兄弟(the Wright brothers)以 其他方式證明之前,已經有科學家提出意見認爲要 以動力使比空氣重的船飛行是理論及實際上皆不可 行的。在結果完成而且實際方法也揭露後,飛機飛 行的現象僅需用某種說法來解釋,亦即某些結構在 飛行時受到支持,藉由空氣施反作用力於某傾斜的 表面,上升的空氣壓頂平滑的表面,以使其升高,

同時遭受前向移動的 阻力則透過推進器來 克服。運用已知科學 事實之新穎而有用的 方法可以取得專利。

蔡律灋

台灣大學法律系

法訊新知

反向仿冒可能較事前認定限制多

在反向仿冒案例中,被告未販售其所有產品,然移 除原告商標後,再販賣原告之產品,或將原告之產 品標示成被告所有。

最近美國最高法院於 Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.禁止於智慧財產爲反向仿冒之 適用。

廣 告: 如 您稍有感動,卻因故未能行動,請幫本所流傳比則信息,謝謝!

純」還「真」廣告詞:

- 似'經」還'真」廣告詞:
 1. 本所好小,志向卻極大(因此有人說本所自不量力,本所只能無言抗議)!
 2. 本所起薪不高,然如 您真是璞玉一塊,第一年近或逾百萬年薪,並非天方夜譚!
 3. 本所非暴利行業,年薪欲逾二百萬,天分之外,仍須天時!
 4. 如 您「守資樂道」之餘,偶興「馳騁世界舞台」壯志, 您可能與本所「臭味相投」!
 5. 如 您電子電機相關系所出身,英文/日文能力又值得培養,本所哈 您至曹死地步!
 6. 世上有錢人太多了,何不「異類」為「自己」、「國家」、「民族」而活?
 7. 本所極嚴苛而人性、無為而積極、冷峻而熱情, 您敢來常駐而與聞「天人台一」嗎?
 8. 如 您不幸非電子電機相關系所出身,卻有幸具備前述特質,何妨試圖叩關?
 9. 所謂「物以類聚」,您在找職場知音嗎?