



台北郵局許可證
台北字第 3837 號

96年6月號 道法法訊 (182) ©月刊

(DEEP & FAR Monthly)

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

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

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」

☆ 20版-法訊新知&小廣告 ☆

目次

第一版：

目次與本所連絡地址、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？(四) —— 蔡清福律師
新式樣專欄-特刊(六) —— 蔡豐德
漫談現實生活中應有的法感(四十二) —— 洪順玉律師
歐洲的軟體專利(一) —— 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
日本智慧財產權回顧 —— 徐佳琨
最高法院質疑1998年著作權期限延長法案 —— 馮志峰

第七至八版：

日本智慧財產權保護 —— 吳凱智
Quality King 案之後的生活 —— 吳佩玲
專利之申請專利範圍之解釋(三十四) —— 王繡惠
爭訟專利有效性之經驗證據 —— 洪珮瑜

第八至十版：

最近案例無法澄清關鍵字商標使用合法性 —— 徐明璋
Alicante 摘要 —— 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

第十至十一版：

韓國智慧財產權保護集錦 —— 鄭智元
韓國專利法 —— 卓誌隆
重要訊息 —— 謝清源

第十二至十三版：

新日本商標法下的地理標示保護 —— 周威廷
判例回顧 —— 劉雅婷
歐盟變動中的實務 —— 曹云亭
近來的(韓國)專利法修訂 —— 吳怡珊
富士能控告三星電子專利侵權 —— 鍾國誠

第十三至十五版：

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
日本藥品智慧財產權判決選 —— 岳勝龍
北京與北京之外：奧林匹克商標 —— 王苡甄
歐洲商標 —— 吳巧玲

第十五至十七版：

近期韓國貿易委員會(KTC)之裁決 —— 蔡頌瑾
新數位發現規則 —— 謝筱蔚
日本專利法修正與延展法規變動 —— 黃郁靜
專利執行情序 —— 呂靜怡
藥品專利 —— 江喆儀

第十八至二十版：

美國商標法施行後第53年 —— 王月菱
2002年重新定義的稀釋 —— 田珮珍
電腦時代的營業秘密 —— 賴以斌
國際商標法例回顧(五十九) —— 林明燕
申請專利範圍之撰寫(二十二) —— 蔡駁理
專利法基礎理論(22) —— 蔡律灑

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！

國務機要費、首長特別費與 司法已死否？（四）

檢方不採行政部門「實質補貼」或「歷史共業」說，卻採其「非個人所得」或「限用於公務」有無法理基礎？

葉志杰曾於中國時報投稿略以：「黑鮪魚文化觀光季」面世之前，於漁民眼中，黑鮪魚僅屬較大尾之鮪魚，因其肉質遜於黃鰭鮪魚（三至四十公斤）而價稍賤，然因生猛有力，常斷漁具綫或使魚鉤扳直，漁民非甚愛之。待文化觀光季成形後，帶來數十億經濟效益，並虹吸數家銀行設置東港分行。今則如何？近年台海南側拖網漁船大型聚魚燈探照下，大小魚蝦通捉，循致沿海漁源枯竭，鮪魚不再巡禮覓食，漁民只得西征南海海域，而體驗越南、印尼及菲律賓漁船強行盜取漁具與漁獲。鮪釣船因而非休漁（因無魚可補），即於政府編列補助漁船用油中發展出「吃油飯」路數：報關出海後，駛至沿海偏僻處拋錨，換乘竹筏回家睡覺或廟口泡茶，直迄去年政府祭出依里程算計補助額度而後止。為奪「第一條鮪魚」桂冠，部分討海人冒空手而歸或菲人覬覦勒索之險，至菲律賓東部偏南海域攔截欲迴游北上之黑鮪魚。葉君據此論結：觀光季已成迷思、熱鬧過後竟遭泡沫狠狠招呼，活像血鑽石。然此乃漁民自身一廂情願，路既自選，失望之餘唯有暗自啜泣，其誰能怨？

自前述葉君抒懷感傷，吾人提問如次：「黑鮪魚文化觀光季」如何面世？誰人主意？主意之初，可有盤算與計較？所盤計者，係屬私利或公益？所算及者，為何不能慮及僅屬一時？黑鮪魚肉質既遜於黃鰭鮪魚，為何觀光季選用前者，而非後者？大就是美？為何價賤者，能一夕成貴？何謂文化？「天不變，道亦不變」始屬文化？一時文化現象屬否文化？曾經曇花一現之數十億經濟，屬否效益？數家銀行昔日競相設置東港分行，今日業務離離落落，予吾人何等啟發？近年台海南側拖網漁船大型聚魚燈探照下，大小魚蝦通捉，循致沿海漁源枯竭，政府遲無對策，意義何在？人民稍加深思，即知不當，卻又續為之因素何在？官員眼見漁民西征南海海域，而體驗越南、印尼及菲律賓漁船強行盜取漁具與漁獲，卻無行為之原因何在？人民如此勇敢之理由安在？官民相安於此一狀態之原因又如何？「吃油飯」現象代表意義云何？內部自我殖民之現

象？愚民之舉措？維繫政權方案之一？「第一條鮪魚」每公斤六千、八千或二萬元之意義何在？總統或行政院長親臨拍賣之行為如何評價？出價賞光之人意欲云何？如何評價或看待部分討海人冒空手而歸或菲人覬覦勒索之險，至菲律賓東部偏南海域攔截欲迴游北上黑鮪魚之行為？官方或民間觀點各自如何？葉君論結言之成理乎？觀光季已成迷思而不可救？應許其自生自滅？熱鬧過後竟遭泡沫狠狠招呼，豈非世間常態？此一活動真乃漁民自身一廂情願？此路真係人民自選？政府有無責任？失望之餘唯有暗自啜泣，其誰能怨？政府真好當？人民或政府僅需講究政權謀奪術，一旦手到擒來，一千順民能奈我何？

謹自前述不相干之事件與提問，論證檢方不採行政部門「實質補貼」或「歷史共業」說，卻採其「非個人所得」或「限用於公務」有無法理基礎如次：

一、人存世間，幾乎每一時刻皆面臨選擇，雖該選擇常非關國計民生，然恆常雕塑己身之個性與命運。茲以前述提問中極淺顯而易見者---提出「黑鮪魚文化觀光季」主意之人為例，造意之初，心中必歷提倡或不提倡此一構想之選擇階段。

二、造意人造意過程必有背景訊息，如相關此一觀光季活動成功或失敗之已知或未知變數或參數。幾經造意人衡酌審度、折衷與撿擇，據為化作實際行動之思想泉源。

三、何止此也，法官或檢察官進行公訴或審判，何嘗非此？以此期正題而論，檢方眼前或腦中資料庫存有行政部門至少曾有「實質補貼」、「歷史共業」、「非個人所得」及「限用於公務」相異或準衝突四說，則經其腦海一番運算與斟酌，而決採前兩者，鄙棄後兩者，豈非一種選擇？

四、然引吾人入勝者，輒檢察官每進行一次選擇，究竟有無法理基礎？刑事訴訟法第二百五十一條第一項規定「檢察官依偵察所得之證據，足認被告有犯罪嫌疑者，應提起公訴」，因公訴之提起以「有犯罪嫌疑」為已足，故真令吾人屏息以待者，應係來日法官如此斷案之法理基礎何在？

五、刑事訴訟法第一百五十五條第一項規定「證據之證明力，由法院本於確信自由判斷。但不得違背經驗法則及論理法則」，此一條款極其霸道，又屬

王道；極其荒謬，卻又無盡合理；極其自然，卻又無限勉強與無奈。言其霸道，乃因法律何得確信法官之確信合乎理法情之檢驗？言其王道，乃因人間如無法院或法官本乎法律本旨裁判人間，善惡如何區辨？是非如何定其準繩？

言其荒謬，乃一因人間事灰色領域頗多、二因暗晦不明事項在所難免，法律何可相信經過選考訓練之法官，必有必要之智仁勇資以據為「自由心證」裁斷是非之基石？言其無盡合理，乃因已有「不得違背經驗法則及論理法則」以為節制。言其自然，乃因法律不為此制，尚有何途？言其無限勉強與無奈，乃因法律尚有何案得能更為完美規範？看官覺得侯檢選擇對了嗎？未來法官將為正確選擇乎？各該選擇合法嗎？前開法律夠好嗎？

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

新式樣“專欄”-特刊（六）

☆ 皮膚抗菌成份塗佈器

事實

該實用新型指出，該擦拭器頭能作成任何形狀。該所有權人表示，該實用新型並非一種較早的新式樣權利，且係較早公開，因此依 CDR 第 25(1)(d)款該攻擊基於雙重理由當屬無效。該所有權人亦辯稱，在二者之間有明顯的差異。

被採納的資格

由於被主張依據該實用新型為可預期，故依 CDR 第 25(1)(b)款缺乏新穎性或個體特徵之攻擊是顯然的，且即使該申請人錯誤地引述該錯誤的理由（一種“明顯的錯誤”），並且未基於那些理由作成一個案例，那亦非不可接受的。形式要件已被滿足，並且該申請因而是可允許的。

新穎性（CDR 第 5 條）

該新式樣的頭部並未被揭露在該實用新型中，並且該新式樣有一個特別的盒體結構，較該頭為長並且在把柄附近延伸乙節，在該實用新型中並未被揭露。因而其是新穎的。

個體特徵—被告知的使用者（CDR 第 6(1)項）

該被告知的使用者是“與該共同體新式樣相關而熟悉該型式產品者”。

個體特徵—新式樣自由權（CDR 第 6(2)項）

該基本構造包含該頭部及該把柄而以技術功能加以描述。“該被告知的使用者偏重注意在未必由此功能所意含的特徵”。此不同造型的頭部及盒體，因而對該被告知的使用者產生一種整體上不同的印象，所以該新式樣具有個體特徵。

結論

該新式樣被維持且該無效申請被駁回。費用由所有權人負擔。{日期：14/06/04, 案例編號：ICD 00000 0057, 當事人：José Mallent Castello 對 3M 創新財產公司, 新式樣：000022454-0002, 語言：英文}

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

該決定與前者相同，且係基於相同的習知技藝。（待續）

漫談現實生活中應有的法感(四十二)

離職後競業禁止契約如因所約定禁止競業之種類太過廣泛、地域範大、年限過長或違約金過高等情事而被判定過苛時，即應由法院予以規整。美國法院判決例就過苛條款之規整方式有所謂的「全有或全無原則 (all or nothing approach)」、「藍鉛筆原則 (blue pencil rule)」及「合理化原則 (rule of reasonableness)」等三方式。

而我國法院就違約金部分言，違約金數額過高者最高法院六十八年度第九次民庭庭推總會決議：「當事人約定如債務人不於適當時期履行債務時，即須支付違約金者，其違約金係以強制債務之履行為目的，實為確保債權效力之一種強制罰，與利息之性質迥然不同，就令約定之違約金額過高，但既得由法院減至相當之數額（民法第二百五十二條），亦非無救濟之途，不得謂其約定為無效或無請求權。」顯然係以酌減至相當數額之「合理化原則」處理之。

至於其他條款過苛者，例如期間、地域、種類等過苛者，是否一概認為無效，曾有不同見解。在臺灣最高法院八十年上字第20三判決中，高院認為：「僱用人與受僱人間約定，受僱人於解僱後，於一定期間，不為與僱用人所經營同種之事業，固非當然無效，但如對營業之時期、地域及種類三者，一併加以限制，則因限制營業自由過甚而無效，此為通說，德國聯邦法院亦為同一見解。本件兩造所立之切結書第二、三項係就被上訴人離職後之競業禁止之約定，依切結書記載，被上訴人不得將其任職於上訴人公司所得之製造技術洩漏於第三人，亦不得將該技術應用於彈波製造上，其約定並無期間之限制，應認係被上訴人終生不得為之，且亦無限制競業之地域記載，應解為我國全部地域或甚至包括國外，對營業種類則僅言不得應用該技術於彈波製造上，而彈波種類包括何種產品，亦未有範圍之約定，自亦應解為全部有關彈波產品，綜上所述，系爭切結書之『競業禁止』之約定，顯屬過甚，與公共秩序、善良風俗有違，依民法第七十二條規定，應認為無效。次按法律行為無效，係當然的自始無效。上訴人雖於第一審減縮聲明，僅請求被上訴人不得於切結書成立後二年內不得使用上訴人之技術生產彈波機器，惟系爭切結書既為自始無效，上訴人據以起訴請求，顯屬無據，不因其提起訴訟後減縮聲明而使原本無效之契約變成有效。」本判決很明顯採類似「全有全無原則」，以條款過苛而認定競業禁止條款自始全部無效。

下期接續本案之後續發展。

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

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

歐盟的主席之折衷方案，包括了兩個由歐盟議會首先提出的「重大的」修訂。我們形容這些為「重大的」，是因為它們是專利所授予排他權的新的例外。它們代表了一個真誠的折衷方案，我們相信它們對滿足共享資源的社會仍大有距離。我們相信這些是可以容忍的例外，且就整體而言，我們支持此一提案。

執委會草案與議會草案

此一指令，不論是按執委會草案的形式或按議會草案的形式，都將引進較澄清為多的不確定性，且將使和諧之目的挫敗。我們相信在一不清楚與不確定的法律周遭取得和諧，比不改動該法律更糟，而且即使有了一個和諧的指令，在歐洲對該法令仍會有不同的解釋。只有當對解釋具有管轄權之單一的歐洲法院存在時，我們才可以真正地說，和諧是存在的。

也些人相信我們應當放棄奮戰於「技術性」與「非技術性」標的之定義，且追隨美國之州街銀行(State Street Bank)的案例，對所有新穎且具創造性之標的敞開大門。其他人(直言不諱的網際網路遊說團體與傾聽該團體的歐洲議會會員)，則同樣堅定不移的認為「技術性的定義」是胡說八道，且因為這理由，相信我們應當改變到另一個方向，而停止授予軟體專利。

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)-111

法院與專利局目前建議一“技術效果”方式，其牽涉下列四個步驟：

- (1) 適當解釋申請專利範圍；
- (2) 識別其真實貢獻；
- (3) 詢問是否其完全落入該被排除在外的標的中，以及
- (4) 檢視是否其真實或是所聲稱的貢獻真的在本質上屬於技術。

這個四步驟方法現為所有接續的 UK 判決所遵循直到被 House and Lord 推翻。

歐洲的軟體專利 (一)

by Jenkins

歐盟主席來搶救

在我們於網路發表的「專利議題」之 2003 年秋季刊 (www.jenkins-ip.com/pi_news/autum2003/) 中，我們報導了歐盟針對電腦執行的發明之指令的草案，以及該草案如何繼續像鐘擺一樣地交互搖擺在贊成企業與贊成免費軟體之間。現在歐盟的主席發表了一套折衷提案，試著在歐盟議會與執委會之間找出共同的基礎。歐盟的主席應當為了此一努力而受到喝采。

Macrossan 發明為一自動取得必要文件以成立公司的方法。法院與其下專利局以及上訴法院都同意該發明中除了僅僅運轉一電腦程式的這個事實之外，沒有任何技術相關的貢獻度。因此駁回 Macrossan 發明。

Macrossan 先生線尋求將它的案子委託給最高法院，即 House and Lords。在截稿之前，目前尚無法得知 House and Lords 是否將會受理這個上訴。

監禁制令—在這個殘骸中尚有生機-7

在英國 除非被告明顯地不誠實，原告無法於一專利訴訟中去取得一中間禁制令是一種被接受的學說，這是因為“錢通常是一種適格的貢獻”，以及“法院將會於適當的案子中命令一《非常》快速的審判”。但是 Les Laboratoires 公司 (簡稱 LS)最近籌備要去取得於上述範圍之外的兩個不相關案件的禁制令期間。

林雅雯 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

請案的數量大幅增加”。該官員亦指出 KIPO 已計劃增加國際合作與公眾關係，以使得更多的外國得輕易了解韓國是 PCT 的簽約國。

使得韓國更具競爭力的一關鍵因素是專利檢索能力的顯著提升。近年來，專利檢索數量大幅增加，在 2006 年的第一半年，在專利資料庫上進行六百四十萬次的檢索。以此速度下，預料在今年的年尾，檢索的數量與 3 年前相比下會增加三倍。

專利檢索活動及韓國公司專利相關活動(包含伴隨的專利檢索活動新專利申請案數量的增加)會繼續發展繁榮，此外，KIPO 的審查能力及專利行政因韓國公司的積極研究發展的支持下會繼續改進至領先國家的水準。

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
· 世新大學法研所

智慧財產權案例選

韓國專利法修正

Lee International IP & Law Group 原著

韓國的增強專利競爭力(三)

況且，自 1999 年 12 月 1 日起，KIPO 已被指定為國際檢索機構及國際初步審查機構，因此，KIPO 參加 118 件於 2006 上半年在美國申請的 PCT 申請案的審查，其中，44 件申請案係關於電子、電氣或電信；42 件申請案係關於化學或生物技術；且 32 件申請案係關於機械加工或金屬。就單一技術而言，12 件申請案係關於數位資料處理，且 7 件申請案係關於藥品、牙醫或化妝品製劑。

KIPO 努力於對每一 PCT 申請案達成審查品質的最高水準，以吸引更多的外國專利事務所及申請人。自從 2006 年第二半年起，KIPO 已依據某些品質指標來評鑑其審查品質，特別是個人及法人效能會被嚴密地評鑑。

況且，為了擴展其審查 PCT 申請案的容量及能力，KIPO 正採取步驟以改進審查委員的素質及改良前案檢索系統。KIPO 的一官員聲稱“2006 年內與 2005 年 20 件 PCT 申請案接受審查下，見證 PCT 申

BGH 確認軟體發明之實用新型保護

我們在我們的專利期刊 2004 版春季號中提出了德國實用新型保護的摘要。其可用於具有新穎性及進步性之技術性發明，且其特色在於迅速的註冊、排除國外公開使用之受限的目前科技水準、六個月的寬限期、降低的進步性要求、及彈性的分離程序。實用新型，像專利一樣，具有申請專利範圍且確實可具有一組以上之獨立項，但不允許方法項申請專利範圍。在德國最高法院判決 Signalfolge(GRUR 2004, 第 495 頁)之前，那是該主題的最後一句話。

該判決之實用新型涉及一用於易變地制定網路收費的系統。該創作係主張為一系統、一電腦程式產品、及一電腦。德國專利商標局之實用新型部門駁回該申請，因為其認為該系統申請專利範圍涉及一方法。申請人對該判決提出上訴，並提出修正之申請專利範圍。部分該修正之申請專利範圍涉及代表經由網路進行傳輸的資料的一信號順序。專利法院作出判決，認為該信號順序申請專利範圍係針對一方法，並駁回該上訴。然而，向德國最高法院 BGH(Bundesgerichtshof)提出進一步

胡文和 專利工程師

· 台北科技大學電子系

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(七)

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

法院命令 Z 採取措施來防止酒吧使用由 X 所管理作品的卡拉 OK 音樂資料(經通信線路傳送一特定信號使卡拉 OK 機器無法播放音樂資料)。法院於本案中可能已經發現酒吧所有人管理並控制作品之使用並從中獲利，且酒吧所有人亦如法院在 File Rogue 案中一樣，基本上將 Z 理解為使用作品的正犯(請參考作者之前關於此觀點的內容)。法院於此案中未接受此一邏輯結構，而指出幫助犯也可能可以如直接侵權人一樣成為被請求禁令救濟的主體。而判決中法院的停業命令內容也似乎是合理的。

4：結論

禁令救濟的請求可能之後會成為一對策，用以對抗如上述案件中的複數著作權侵權人，而不管法院是否採納這個被東京地院或大阪地院所新指出的邏輯結構。

若社會情況改變，且若僅以實體法的文義解釋會導致其不符合妥適的法感，而以實體法顯示的較高的法律標準去解釋是合法的，並建立一特定的法律標準以適用於新的社會情況。由判例法的形成來看，法院目前為止已採取且今後也應採取將法律的解釋指向可預見之將來的態度、形成特定的法律標準並彌補了法律漏洞以在
法律訴訟案件中求得一合理的解決方案。

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

最高法院質疑

1998 年的著作權期限延長法案

Andrew T.O'Connor 原著

在 2002 年 2 月 19 日的一個可能永久改變美國著作權法以及美國商業精神的行動裡，最高法院批准了調閱 Eldren v. Reno 案文件的請求。

在 1999 年提出於美國上訴法院時，原告便已

曾主張索尼伯諾法案(Sonny Bono Copyright Term Extension Act) (Pub. L. No. 105-298, 112 Stat., 112 Stat. 2827) (以下簡稱 CTEA) 違憲。該法案使得著作權保護期限由作者死後的 50 年延長至 70 年，而對於法人著作權人的保護期限則是由 75 年延長至 90 年。詳言之，原告認為該法案違反了憲法第一條修正案且與憲法的第一條第八項的「著作權條款」不符，其中憲法的第一條第八項的「著作權條款」授權國會“透過在一定時間內確保著作人與發明人對於他們的著作以及發現擁有排他權，以促進科學的進步與藝術的進步”。

在 Eldern 的原告是由仰賴公共領域 (public domain) 來營業的股份有限公司、協會以及個人所組成，他們因為以下三個理由而對於檢察官認為 CTEA 超過國會權力的爭辯而提出訴訟。第一，因為 CTEA 可同時適用於未來且可溯及既往，因此不符合憲法修正案第一條下的合適中間審查。第二，當把 CTEA 應用在既存著作時，CTEA 會違反著作權條款中關於原創性上的要求。第三，在延長現存著作權期限時，CTEA 違反了著作權條款中關於“一定時間”上的規定。

上訴法院認為 CTEA 是“國會依著作權條款的權力正當行使”。另外，上訴法院裁定了原告對他人著作權作品不具有憲法修正案第一條中的利益，且附註說明因為國會僅是在既有受著作權保護的材料上執行權利，而不是在原創性客體上的執行權利，因此，本件可主張著作權材料的原創性並不適用或相關於國會當局事務的。

找出 CTEA 違憲的可能推論會是影響廣大的。許多美國社會與商業上的圖像現在都將進入公共領域。例如，華特迪士尼最受歡迎的人物“米老鼠”在 2004 年起屬於公共領域。

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

後記：(2003 年 1 月 15 日美國聯邦最高法院已做出判決：國會於 1998 年通過的 Sonny Bono Copyright Term Extension Act(著作權期限延長法案)並不違反憲法。)

並且其並未與屬地主義相矛盾，如我在第 2 點中所述。其亦符合日本特許法§196 的觀點，可以解釋為，當適用亦基於屬地主義的日本刑法時，在日本境外進行誘導或協助者在日本刑法§1(1)之下將被視為“於日本境內犯罪”者；其條件為違反法律之正犯須在日本境內觸犯一罪行。48 Keishu vol.8 at 576(Sup. Ct., Dec. 9, 1994)

4. 藉由前述認識，在本案例中，可以將被上訴人輸出讀卡機 1&2 到美國的行爲看成是被上訴人已共同地參與美國子公司的進口以及銷售這些讀卡機在美國境內，並且已促成其尋求利潤的行爲。因此，只要在美國境內美國子公司的行爲構成對美國’947 專利的侵權，被上訴人便被視為已參與誘導或協助該侵權。是故，由於前述第 2、3 點中的原因，其在 HOUREI§11(2)之下便並未對應於“根據日本法律，發生於外國境內的事實並非不合法”的情形。被上訴人不應被免除其作為美國子公司的共同侵權人對於損害所應負的責任。

否則，假設美國的法院基於在日本境內侵害美國專利權的積極教唆而判決損害，藉此要求我們的法院強制執行該判決，除非法院因其違反公共秩序而拒絕強制執行，否則其將是矛盾的。然而，這種結論令人難以接受，因為它不當地超過了公共秩序的範圍。

5. 鑑於前述原因，東京高等法院之駁回該損害專利範圍就法律來說是錯誤的，其將明顯影響該判決。因此，判決必須被部分推翻至此種程度並且被發回重審以尋求更進一步的審訊。

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

Quality King 案之後的生活： 合理使用原則下評價灰色市場行爲的方案

在著作權法的特有條款中，L’anza宣稱Quality King已經侵犯了其銷售的權利¹。L’anza認為具有著作權標示的商品未經授權的輸入侵害了著作權法案 106 條所規定的銷售權利，特別是，602(a)所規定對抗未

經授權輸入的保護。後一條款，合法之“重製品或錄音物的侵權輸入”規定：未經本法所規定著作權所有者授權而輸入美國...是一種對專有銷售權利的侵害...”²。

吳佩玲 專利工程師
· 台灣大學農藝系學士
· 台灣大學農藝所碩士

¹在 1976 年的著作權法案

下，銷售的權利是授予著作權所有者的專有權利中的一種。[見 17 U.S.C. 106 (3) (1994)]

² 17 U.S.C. 602(a) (1994)。602 載明：

第 602 條. 重製品或錄音物的侵權輸入

(a)未經本法所規定著作權所有者之授權，將於美國以外取得之著作重製品或錄音物輸入美國者，為侵害第 106 條所規定銷售重製品或錄音物之排他權利，得依第 501 條規定追訴。

(1)依美國聯邦或各州政府或各州之政治分支機構之授權，或為供其使用而輸入著作重製品或錄音物者，但不包括供在學校使用之著作重製品或錄音物，或為檔案保存目的以外而輸入任何視聽著作之重製品者；

(2)為供輸入者個人使用而非供銷售，或屬入境人士行李之一部分，每次輸入任何一件著作之不逾一份著作重製品或錄音物者；

(3)由學術、教育或宗教目的設立之機構所輸入，或為其使用所輸入，且非為私人利得，得專為存檔之目的輸入視聽著作重製品不逾一件，或為其圖書館借閱或存檔目的輸入視聽著作以外之其他著作之著作重製品或錄音物五份，但該等輸入不得為該等組織違反第 108 條(g)(2)為有系統重製或販售之活動之一部分。

專利之申請專利範圍之解釋 (三十四)

4. 根據均等論和專利法第 112 條第 6 項之均等比較

根據均等論之均等檢驗和根據第 112 條第 6 項條款中之裝置附加功能之均等檢驗是“極其相關”而涉及“非實質性差異之類似分析”^註。然而，這兩種檢驗仍有差異。

首要差異是在於裝置附加功能之申請專利範圍的性質，其功能是在申請專利範圍其本身所引用者，因此申請專利範圍之字面範圍要求被控裝置的元件執行其雷同功能。且法院隨後相對於對應結構

採用非實質性差異檢驗，而這結果是由最高法院在 Graver Tank & Manufacturing 公司 v. Linde Air Products 公司之案例中所認可的三部曲之功能-方法-結果的改良。如果兩個結果執行相同的功能、以實質相同的方法去達成實質相同的結果，按照第 112 條第 6 項，他們是屬於均等。可交換性仍是在判斷按照第 112 條第 6 項的均等範圍的重要因子。然而，“差不過透過定義，兩個結構執行相同功能可以由另一個所取代”。法院必須回憶起根據第 112 條第 6 項之裝置附加功能元件並未讀進所有執行所揭示功能的裝置。

法院在兩種均等類型間所為之均等分析方式亦有不同。根據均等論，法院應該以逐一元件(element by element)為基礎比較兩個元件，但是根據第 112 條第 6 項時，法院則比較其全部結構。申請專利範圍的限制對應於所請求功能的全部結構，而帶有不同零件數目之結構則仍是根據第 112 條第 6 項視為均等物。

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：適當的檢驗是在於在被控物之結構和任何在說明書所揭露者間之差異是否屬於非實質性的。

爭訟專利有效性之經驗證據

我們的研究架構如下。第 II 部分簡短回顧了關於專利訴訟的現行經驗工作；第 III 部分說明了資料集，其解釋了我們所收集的資訊與我們已經使用的方法論，並指認此資料集中的一些內在限制；第 IV 部分與第 V 部分包括資料集的描述統計、我們對於已檢驗之各項假說的發現、以及根據已檢驗的因子來試圖預測專利訴訟結果之回歸模式的結果；最後，在第 VI 部分中，我們抽出一些關於專利有效性判決的一般結論，並提出進一步研究的管道。

II. 現有文獻

長久以來，對於專利制度的功能與衝擊之經驗證據的缺乏令人感到惋惜⁽³⁾；而近幾年來，許多學者已經開始以各種方式來論述這個缺憾。首先，多

位研究人員已致力於探討各經濟部門中的公司如何理解與使用專利權，Levin 等人（1987）之研究為一個著名的實例⁽⁴⁾，這些作者調查了超過 100 個企業的大量高程度研究與發展執行人，以確認其對於專利權、機密、前導期、與其他重要新製程及產品競爭優勢的保護方法之優先考量；雖然各企業間存在顯著差別，但跨企業的政策執行者都不會將專利權視為鼓勵創新的最有效方法。的確，在部分企業中，政策執行者認為專利權對於改革創新而言是最沒有貢獻的⁽⁵⁾。

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

最近案例無法澄清關鍵字 商標使用的合法性

在 2006 年 7 月，紐約南區的地方法院重新檢視 Merck 要求其判決應當按照 Edina Realty 的判決重新考慮的請求。法院否定了 Merck 判決重新考慮的請求，其理由是 MediPlan 購買 Merck 的商標作為關鍵字的方法就像是產品置入性行銷，並且判決這樣的活動並不同商標的“商業上應用”，431 F.Supp.2d 425 (S.D.N.Y. 2006)。

800-JR Cigar Inc. v. Go To.com

在 2000 年六月，800-JR Cigar 控告 GoTo.com，其基於 GoTo.com 販賣包含不同類型 800-JR Cigar 商標的關鍵字給 800-JR Cigar 的競爭者而主張 GoTo.com 商標侵權、不正當競爭及不實的來源標示。2006 WL 1971659 (D.N.J. 2006)。紐澤西區的地方法院因為關於混淆可能性問題的爭議性材料論據否准了 800-JR Cigar 簡易判決的聲請，但是是在判決 GoTo.com 因 800-JR Cigar 商標的使用構成“商業上應用”之後。法院最終引用了 GEICO 的分析，判決已經達到“商業上應用”的標準，因為 GoTo.com 已經在 800-JR Cigar 的商標價值上作出了交易，引導消費者離開 800-JR Cigar 而轉向 800-JR Cigar 的競爭對手，而且也將 800-JR Cigar 的商標銷售給這些競爭者。有趣的是，800-JR Cigar 的法院並沒有提及更早的 Edina Realty 或 Merck 的判決。

評論

受害於“關鍵字佔據”的商標擁有人依靠商標法來遏止這個實務的能力依然是不清楚的，而且根據目前的案例法，在不同的聯邦地方法院將會產生不

同的結果。而目前關於這個議題的唯一判決上訴法院是第二巡迴法院在其 Merck 的判決上作出相反的“商業上應用”判決，其將會構成紐約、康乃迪克州及佛蒙特州有拘束力的判例，而且甚至會對其他法院產生影響，因為它對“商業上應用”問題的詳細分析。但如果其他上訴法院作出相反的觀點，就可能需要讓美國最高法院的判決來最終解決這個爭議。

最後，儘管這個“關鍵字佔據”的實務在美國法院中還沒有清楚地視為不合法，但值得注意的是這個實務在法國和德國已被認為構成商標侵權，其中 Google 在 2005 及 2006 年間都在這個議題上遭受挫敗。

徐明璋 專利工程師

· 台灣大學農機系學士
· 台灣大學生機電所碩士

Alicante 摘要

歐洲司法院 絕對核駁理由

在初審法院(CFI) (以及其中一例為歐洲司法院(ECJ))對歐盟商標局之商標所做出之所有判決中，目前有七件案子須要進一步由 CFI 向 ECJ 提起上訴。其中，三件是歐盟商標局對 CFI 使三個商標准予註冊之判決提出上訴(Der Prinzip Der Bequemlichkeit, the German for The Principle Of Comfort, Doublemint and New Born Baby)。這些案件中的每一案，歐盟商標局相信 CFI 設定的可註冊性標準太低。在所有案件中，CFI 之判決有部分駁回上訴，其一般係指該商標依法條第 7 條關於申請人特別關心之商品及/或服務所為之核駁。

更多 CFI 最近之判決之一些更加詳細的分析如下所列。對於商標註冊性是否存有趨近之一致性可以從本 CFI/ECJ 案件概觀搜集而得則在註釋部分討論。

轉向最近 CFI 在這方面之判決，應該考慮 Carcard、Der Prinzip Der Bequemlichkeit、Ellos、Eurocool、Lite、Maglite torch (3D)以及 Streamserve 之訴願。

蘇怡瑾 法務專員

淡江大學德文系

郭宜甫 法務專員

· 中國文化大學財經法律學系

第九版

C. Carcard

申請人戴姆勒克萊斯勒公司(Daimler Chrysler

AG)，申請一有關大範圍商品及服務類別第 9、36、37、38、39 及 40 類之商標“Carcard”。該商標被審查委員及訴願委員會基於法條第 7(1)(b)及(c)條核駁。戴姆勒克萊斯勒公司於是向 CFI 提起訴願。關於商標中之某些汽車相關之商品及服務，法院維持核駁，但核准該商標與汽車無關(或是沒有直接關係)之某些商品及服務之第 9、36、37、38 及 42 類之續行審查。

美國著作權案例精選

2. 實務要訣: 作為一個侵權行為的測試方法, ”整體概念和感覺”本質上是無意義的, 除非作品的比較表露出與被著作權保護之表達有所實質近似。作為一種檢驗, 並無著作權作品受保護或受精密分析之替代物發覺侵權行為必須依據相似性之分析及判斷與受著作權作品保護之或分是相關的。僅僅比較著作的整體概念和感覺是太過單純且只比猜測多出少許。一個作品的”概念”依據著作權法第 102 條(b)項規定是不受保護的, 並且它的”感覺”屬於太過隱晦和不確定的詞語以至於不能成論斷侵權行為之依據。

3. 一個更加無意義的詞語是”看來及感覺”, 不幸地, 在中大部分是涉及電腦軟體某些案例現其蹤影。這種模稜兩可、高度主觀, 及像專科術語般的詞語規避了定義和難以適用。無論它是否與著作之可著作保護之部分有關, 著作權保護的範圍, 或作為一個測試實質相似的方法是不明確的。如果它涉及到可著作權保護性, 它是沒有法律支持的; 如果它意味”整體概念和感覺”, 它是多餘的; 在它模糊了想法和表達間區別程度上, 它失焦了; 並且作為一個決定實質相似之測試-所有侵權案件的必要條件--它是無用處、不精確和使人誤解的。參見, 即, 蘋果電腦公司 v. 微軟電腦, 799 F. Supp. 1006 (1992 年 N.D. Cal。), 後續, 821 F. Supp. 616 (1993 年 N.D. Cal.), aff'd 35 F.2d 1435(1994 年, 第 9 巡迴法院。), 8 CLJ 62 (1994 年 10 月至 11 月) (Neil Boorstyn 是代表被告-Hewlett.Packard Co. 的其中一個律師)。地方法院認為: ”因在一案件中倔強地適用”看來及感覺”或”完全型態”, 蘋果電腦公司顯然相信這些密語會自動地因判決之聲請及陪審員贏得案件, 而不管是否有無任何潛在包含”看來及感覺”本身是可受保護之視覺表現。 ” 799 F. Supp. 1016, 在利於被告的情況簡易判決被許可, 並由第九條巡迴法院所確認。

歐洲專利新訊集錦

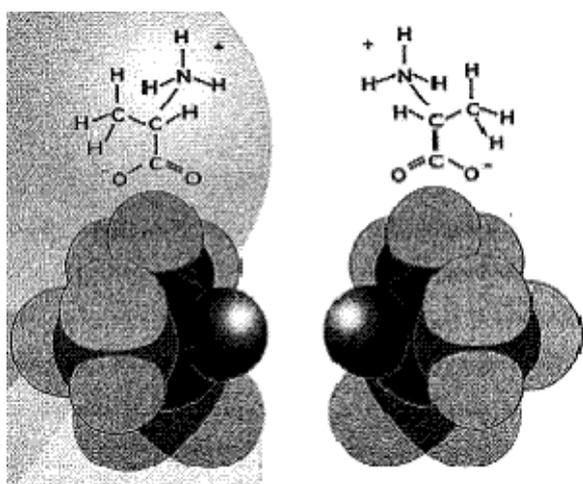
■ 立體化學

同分異構物係指具有相同數目的原子但不同結構並因此性質的化合物。若兩分子為鏡像同分異構物(立體異構物, stereoisomers)將被稱為對掌(chiral), 而引起兩個立體異構物的非對稱原子(如: 碳)將成為對掌中心。

若該等立體異構物經由轉動及位授仍無法互相映射至彼此之上, 則各別的立體異構物將稱為鏡像異構物(enantiomers)。該等鏡像異構物(亦稱為光學異構物)間之差異在於其對於極化光線的效應, 每個鏡像異構物將以相反的方向轉動極化平面。兩個鏡像異構物的混合物為”外消旋酸鹽”或”外消旋酸鹽混合物”。

這兩個鏡像異構物的物理性質(如: 熔點、沸點等)為相同(雖然不必然地與外消旋酸鹽也就是這兩個鏡像異構物的混合物的物理性質相同), 然而長久以來已知鏡像異構物具有極為不同的藥學活性。

最著名的例子為一種外消旋酸鹽藥物—沙利竇邁(Thalidomide), 其中一個鏡像異構物產生預期的止吐(anti-emetic)療效, 而另一個鏡像異構物則具有機突變性(mutagenic)。在沙利竇邁的案例中, 該等鏡像異構物在人體中互相轉換, 在曝露於人類血液中四至六小時之內, 各別的異構物將被轉換為這兩種鏡像異構物的相等混合物, 因此純止吐鏡像異構物的合成並不會減輕其對於病患的危險。



範例：氨基酸及丙氨酸

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

對於 3D 商標可註冊性的相似見解亦由 ECJ 在三件上訴案中作成, 係由 Linde, Winward Industries and Rado Uhren 提出而對其被德國專利商標局所核駁的 3D 形狀並分別是叉式起重車(IR687375)、噴燈及腕錶(IR640196)的商標申請案。

與上述理由做對照, 就有關於其他例如—越野車款(DaimlerChrysler v OHIM 案)的商品, CFI 對於 Jeep vehicle grille(CTM525048)的可註冊性採取了非常不同的觀點。再一次, 這項申請案同樣的被 CTM 審查委員及上訴委員會以不具識別性(條文 7(1)(b))為由而駁回。這些駁回案件係基於申請人按車子護欄, 特別是所請求的護欄的歷史由來所提出之證據資料而作成。然而, 在本案中, 法院提出了如下見解而駁回委員會決定:

• 因越野車款係大型商品, 故也許適合並行使用文字商標及例如, 圖樣或 3D 商標而使得公眾在視覺上得以辨識產品。

• 護欄已成為越野車款外觀上不可或缺的部分, 且得以與市場上的現有其他車款區別。護欄可提供例如引擎通風、或車子前方穩定性等功能之事實並不影響於此。商標同時滿足識別性的要求及功能上的要求是可能的, 故而這個雙重(或更多)角色與識別性的問題並無任何關聯。如前者(識別性的角色)比後者更重要, 尤屬如此。

• 系爭護欄並非予人古板印象的一般設計, 它在 CTM 申請日前並不普遍。

故其能帶給一般公眾在記憶上做為商業上的印象指標。基於上述理由, 其應足以被視為有可予註冊的識別性之程度。

陳宥碩 法務專員
• 輔仁大學財經法律學系

韓國智慧財產保護集錦

使用他人的商標作為域名被認為非侵犯行為

原告是 "Rolls Royce (勞斯萊斯)" 商標("系爭商標")的合法持有人, 該商標已在韓國註冊於汽車, 內燃機和相關商品與服務。同時在韓國系爭商標亦被廣泛的知道其為原告的商業名稱並為原告使用在其所生產的汽車上。

被告係經營一個具有一區域等級之網際網路域名「rolls-royce.co.kr」(系爭域名)的網站(系爭網站)。該系爭網站的內容係有關於飛機、專利的一般性資訊, 以及至其它第三者網站的連結, 其中並無任何有關於汽車的內容。此外, 在該系爭域名所聯

結的網頁中並無任何的橫幅廣告或其它任何型式的廣告，該商標 "Rolls Royce" 也未被使用在該系爭網站中。

原告原先要求被告將該系爭域名轉移給原告。被告的回覆則是原告應該支付被告一筆金額，即被告在英國七年的就學期間所產生的費用，總計數十萬美元。因此，原告決定控告被告侵犯商標、不公平競爭以及稀釋商標價值。本案經最高法院審理並基於下述三個理由而作成不利原告的判決：

首先，對於原告所主張之商標侵犯，即使該系爭域名包含了該系爭商標，該系爭網站並未處理任何相同或近似於原告註冊之商標所指定的商品/服務之商品或服務，因此，被告並未有任何如原告所稱的侵害其商標。當原告辯稱系爭商標作為一域名的使用已構成了在韓國商標法第 2.1.6(c) 條中所指“在招牌或標籤上顯示或散佈一商標”時，最高法院駁回此一主張。

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

韓國專利法

By Paul G. Gardephe

韓國專利法庭對後補呈理化資料之認定 (二)

在專利法庭做出裁決以前，韓國專利實務上嚴格要求新化學化合物之專利申請案，須將理化資料加入初始提出的說明書內，以便實證化合物之產製。理化資料意指元素分析資料、NMR 資料、熔點、沸點、折射率、紫外線或紅外線光譜、黏性、結晶類型、顏色等等。若說明書中未包含該類資料，則該案將以如下理由遭駁駁：(i) 為一未完備之發明或 (ii) 未符合說明要件。

專利法庭之判決係具象徵意義的，因其某種程度放寬了適用於所有缺乏理化資料之化學化合物發明案的嚴格標準。此一判決暗示著於聲請化學化合物時，以理化資料用來實證所請化學化合物之產製已非屬必要。應進一步留意者，智產法庭(IPT)於駁回韓國智產局所認定、缺乏理化資料的化學化合物發明係不完備之最終審定時，亦採用了同樣的論據標準。

第十一版

在本案中，Indena S.p.A.先提出新的秋水仙鹼衍生物及其製藥配方之專利申請案。韓國智產局審理此案，並發出了初步核駁。其中一項核駁依據，便

是該案未能符合說明書的揭露要求。答辯時，Indena S.p.A.提出修正，於說明書中加入所請化合物之理化資料，如結構式、熔點及 NMR 資料。韓國智產局即以加入理化資料構成新增事物為由核駁該修正，最後並核駁該案。智產法庭（對韓國智產局的訴願委員會）確認了對該修正的核駁審定，而 Indena S.p.A.隨即對智產法庭之判決向專利法庭提出上訴。（待續）

重要訊息

在此修訂事項制訂之後，當一個除了最終審定之外的審定書發出時，對於申請專利範圍的修正就必須滿足下列的規定：

- * 該修正是符合說明書和/或圖式的原本揭露的範圍；以及
- * 該發明根據修正之前的申請專利範圍必須與該發明根據修正之後的申請專利範圍滿足發明單一性的規定。

而在修訂後的專利法之下，若是修正不滿足上述規定，則此修正便構成了一個被核駁的原因。當一個除了最終審定之外的審定書發出時，且申請人希望尋求一個以一組基於新的申請專利範圍的專利，而此新專利不能滿足上述規定時，則應該提出一個分割申請案的申請。

B：提出一分割申請的額外期限（第 44 條）

在現行的專利法之下，一分割申請案提出申請的期限與提出修正申請的期限一樣。換句話說，一個分割申請案（或一個修正申請）可以在以下的時機下提出申請：

- * 直到第一次審定書收到之前；
- * 在一審定書的回覆期限相同；以及
- * 當該申請已作成駁回審定而提出上訴之後的 30 天內。

因此，一針對駁回審定所提出的上訴有時候是為獲得提出一分割申請案的機會。

而在修訂後的專利法之下，在上述的期限之外，一件分割申請案還可以在其母案被審定通過或駁回審定發出後的 30 天內提出申請。

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

新日本商標法下的地理標示保護

關於葡萄酒與烈酒，即使它們具有第二意涵，它們的 GI 仍不能被註冊，因為 Trips 第 23 條禁止如此的註冊。

卓誌隆 法務專員
· 台北大學經濟系

商標法中並沒有獨立的認證標章制度。然而，因為商標法的一般定義(第 2.1 條)是“商標於本法中意指特性、圖形、標誌、三維形狀、或其任意組合或其任意組合及顏色(以下稱標章)以用於交易過程中一人所製造、擔保或轉讓的物品；以用於交易過程中一人所提供或擔保的服務”，所以認證標章可以受保護成爲一普通商標。

在美國，巧克力的“SWISS”(美國第 1570,455 號註冊)與茶葉之圖樣“DARJEELING”俱各已註冊爲認證標章。在美國，GIs 是受保護爲認證標章或團體商標。雖然該團體商標的擁有者可使用其商標，但該認證標章的擁有者不能使用其商標。

3. GIs 作爲團體商標之保護

團體商標是如企業、商業合作協會或社團的團體允許成員使用的商標。團體商標明確將物品或服務之來源視爲相關於使用該商標的集團成員。

團體商標的顯著性要求相同於普通商標。將由 GIs 組成的商標註冊爲集合商標並不容易。

4. GIs 作爲地區性團體商標的保護

如前所述，因爲顯著性所要求，將 GIs 保護爲普通商標或團體商標並不容易。在如此情況下，爲了在商標法下能夠容易地保護 GIs，地區性團體商標制度因而被設立，並於 2006 年 4 月 1 日生效。當日有 285 件地區性團體商標被申請，其包含了牛肉的“Kobe beef”、玩偶的“Kyo Ningyo”(“Kyo”是 Kyoto (GI) 的縮寫且“Ningyo”表示玩偶)、用於提供溫泉設施的“Kurokawa Onsen”(Kurokawa 是 GI 且“Onsen”表示溫泉)以及咖啡的“BLUE MOUNTAIN COFFEE”。

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

判例回顧

專利法和商標法中也有例外條款。也就是說，協助侵權的特定案例應該可以被視爲一種侵權行爲並且可以作爲禁制令的標的。然而相對地，著作權並沒有相對應的法規。若是可以作成禁制令來對抗那些協助、教唆侵權行爲者或是提供侵權行爲工具

第十二版

者，而沒有明確的法規，那麼禁制令的範圍將會無限的放大，因而造成無法接受之表達自由之限制。在這個案例中，控制侵權行爲的當事人爲 BBS 使用者，而非 BBS 管理者。因此，無法作成一禁制

曹云亭 法務專員
東吳大學法律系

令來對抗被告。

假定該協助方與該侵權行爲有密切關係並且可以很容易的終止侵權行爲，原告的主張可以被解釋爲主張協助的一方爲一類似侵權者並且爲一實質禁制令的標的，然而對於著作權擁有人來說，幾乎不太可能對於主要當事人提起禁制令之聲請。然而，這樣的主張並不被接受。

在例外的情況下，該 BBS 管理者可以被視爲一直接侵權者，因此爲禁制令的標的。

劉雅婷 專利工程師
• 大同大學生物工程學系
• 台灣大學微生物與生化所碩士

這樣例外狀況的案例包含一使用者要求一 BBS 管理者刪除該使用者在 BBS 上的文章以及該 BBS 管理者拒絕這樣的要求。然而，以上討論的的案例並不落入該特殊情況的範圍內。

歐盟變動中的實務

商標所有人將變得更困難在平行輸入者有機會取得方式進入 EEA 的市場前切斷他們的方法，即使有證據顯示商品有可能進入 EEA 市場亦然，除非證據清楚的顯示一個在 EEA 內預期的最終目的地。

在前述立場清楚前，商標所有人必須預期有必要證明有理由相信過境或海關棧房內的商品不是僅僅巡覽或經過，而是以 EEA 爲市場終點。這樣的行爲將不僅需要速度，而且有適當的證據顯示該行爲是合理的。

可以從關於進口商和他的明顯意圖中的海關文件獲得愈多訊息愈好。然而不要錯過，可能相關的訊息可來自進口商和任何所述無論在 EEA 或其他地方的可能買家的傾向及背景。雖然總律師似乎懷疑，在邊界的案例法院將會因買家過去意圖將商品置於 EEA 市場的證據而動搖。假如進口商或買家之前做過，法院可能較易被說服他將會再做一次。

阿利坎特摘要

增加物事於另一商標何時是及何時不是混淆的

一審法院(CFI)最新關於商標相似性判例暗示有新的規則正在運作。當一後商標包含了前商標的全部，CFI 愈重視是否有一般要素在合成商標中是佔優勢的。

在最近估關於 LIFE 及 THOMSON LIFE 的評論中，關於共通要素的優勢，總律師沒有新的或錯的發

現，而能成爲判斷是否有混淆可能性存在的關鍵。同樣地，浮現的“優勢要素”門徑是使得判斷增加物事至他人商標何時是及何時不是混淆一事變得困難的。

近來的(韓國)專利法修訂

決定一個方法界定產品請求項的發明性

韓國最高法院最近認爲，決定一個方法界定產品請求項(product-by-process claim)的發明性應僅基於該請求項的結構特徵，而不考慮其方法步驟特徵，除非申請專利範圍中，所請產品僅能以製造此產品的方法步驟來界定(請參見最高法院判決編號第2004Hu3416號, 2006年6月29日)。

詳言之，上述最高法院案例系爭專利中，其申請專利範圍第4項包含以下方法步驟特徵：「藉由彎折部分基板從該基板的一側至另一側」，而申請專利範圍第6項包含以下方法步驟特徵：「藉由彎折部分基板從該基板的一側至另一側，並同時將該彎折的部分推回至該一側」。再者，申請專利範圍第12項包含以下方法步驟特徵：「藉由鑽孔製程」和「藉由模製加工」，而申請專利範圍第13項包含以下方法步驟特徵：「藉由壓印製程」。

最高法院認定申請專利範圍第4、6、12和13項中所敘述的產品(亦即爲一安全帶裝置的帶配件)是可以由結構來定義的。據此，高等法院認爲申請專利範圍第4、6、12和13項中應僅就結構特徵部分拿來與前案做比較，而不考慮任何的方法步驟特徵。

在上述最高法院判決前，韓國智慧財產局的審查基準要求，一個方法界定產品請求項之新穎性和創造性的決定應僅基於所請產品而不考慮其方法步驟特徵。基於最近的判決，最高法院現已確認上述的審查基準。

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

第十三版

富士能控告三星電子專利侵權

一家日本光學元件製造公司富士能(Fujinon)株式會社對三星電子(Samsung Electronics)股份有限公司提出控告，請求起因於侵犯其專利的損害賠償金及

初步的強制令以禁止三星電子進一步侵犯其專利，所根據的理由爲，如果不立刻禁止三星電子銷售其行動電話，他們將遭受巨大的財務損失。富士能在訴狀中聲稱，三星電子在未經許可下已將富士能已專利的相機透鏡組併入其行動電話中，且從2004年開始在過去的兩年間已銷售此種電話。三星電子的代表陳述，富士能的控告是無根據的，且將採取主動的措施來回應。

實用新型中優先審查的較不嚴格要求

韓國智慧財產局(KIPO)在2006年5月30日宣佈計劃，加大實用新型中優先審查的適格性，並極度放寬優先審查的要求，而排定於2006年10月1日實施。想要以如此的改變來符合實用新型法令的修訂，亦即，實用新型在註冊之前應經歷審查的要求，在2006年10月1日也變爲有效。

目前，優先審查限用於總統命令所指示的緊急需求，以處理專利申請的情況，其存在於，像是申請人在商業與工業上實施(或準備實施)所主張發明的專利申請，或關於環境污染防治的專利申請。然而，韓國智慧財產局解釋，只要申請人提出實用新型申請時，同時提出審查請求，且從申請提出之日起兩個月內請求優先審查，實用新型申請中的優先審查可無限制予以准許。

對於經歷普通審查的申請，審查結果將在審查請求提交之日起十個月後予以通知申請人；而優先審查下審查結果將在三個月內予以通知。

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

美國專利法即將大幅修改

關於連續案及先期修正的新修美國專利商標局程序呈遞藉由先期修正對說明書的改變應被避免

依美國法典第35號第122(b)條下非暫時性申請專利申請案的公開是部份地基於該申請於申請日所提呈的說明書及圖示。在一個非暫時性申請案的申請日所出現的一個先期修正被視爲該申請的原始揭露的部份。因此，若在提出申請時，專利申請文件包括對說明書的先期修正，則該申請的此專利申請的公開將根據先期修正所修改的說明書及圖示。

美國專利商標局已指出，如果提出的先期修正

的格式不能被包括在公開中，初步專利審查單位會發佈通知給申請人以要求申請人提出可用於公告目的格式的修正。對於可用於公開的說明書(除了申請專利範圍)的修正的唯一格式是替代說明書。結果，美國專利商標局修正了，如果一個申請人於申請時提交在案的包括了對說明書(除了申請專利範圍)的先期修正，其寄發需求替代說明書通知的程序(例如“提交更正專利申請文件之通知”)。

自1997年起，局方已開始鼓勵申請人提交非暫時性專利申請案，尤其是連續及分割申請案而未將任何所欲作的變更包含進新專利申請的說明書及圖示中而成為其部份之先期修正。即使已提交於連續或分割案的說明書異於前案，只要連續或分割案不含應予核駁之新實質內容(美國法典第35號第132條)，來自前案的宣誓書影本仍能被提交於連續或分割案中。

然而，當美國專利商標局開始公開專利申請案時，美國專利商標局敦促申請人提交包含任何所欲作的變更或必須的修正的乾淨說明書文本，俾公開的專利申請將會包括修正文本。

廖興華 專利工程師
• 交通大學機械工程學系
• 美國紐約州立大學機械工程碩士

美國與歐洲專利制度

第二個細則擬議草案修改將會進一步限制接續案相關實務。修改的規則將要求申請人釋明為何不能事先提交一第二接續申請案、部份接續申請案或請求接續審查。這將限制申請人毋須提出釋明而僅提交單一接續案或請求接續審查。

然而，當作出該釋明時，申請人必須謹慎小心，在申請過程中申請人的修改和論述將會限制申請專利範圍。

第三個擬議細則草案修改與申請資訊揭露書(IDSs)有關。第一，在法定第一次官方實體意見之前，申請人必須針對下述狀況提供額外的敘述：

第十四版

(1) 超過 25 頁的英語文件 (2) 任何非英語的文件，或者 (3) 假如申請人提交的文件超過 20 份，但是為了回應或源自一境外檢索或審查報告的資訊要求而提交的文件，不算在該 20 份文件的限制中。第二，USPTO 將只在符合某些額外的揭露要求條件之下，准許在第一次官方意見之後申請一 IDS。第三，USPTO 將取消提交一 IDS 所需的規費。第四，USPTO 擬議細則以保護收到由第三者主動提供相關

前案資料之申請人。

USPTO 迄今春季尚未實行該細則。

提出的細則修改總表

1. 假如一件申請案具有超過 10 項申請專利範圍，申請人必需指定不超過 10 項以供審查。對申請專利範圍超過 10 項的，申請人必須提供本發明較所要求檢索之前案更具可專利性的理由。

2. 申請人必須論證，為何一第二或之後的接續案或接續審查申請不能在之前提交。

3. 申請人必須將一份 IDS 提交的文件數限制在 20 份內，每一份都比需少於 25 頁。

除此之外或更長的文件則必須解釋其重要性。

盧治中 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

日本藥品智慧財產權判決選

一顆苦藥丸

日本法院最近否決了一間製藥公司對於禁止與其競爭的學名藥廠用類似包裝販售其產品的努力。

日本是世界第二大的製藥業市場，因此，影響商品包裝及行銷的立法以及判例法的演變方向，對原廠藥製藥公司及與其競爭的學名藥廠，具有重大的影響。在日本，一連串不公平競爭的決定將會影響日本的學名藥產業以及原廠藥製藥公司在販售處方用藥、改善生活品質的藥物(lifestyle drugs)及非處方藥廣告上藥物品牌行銷及商品外觀上的策略。

在 2006 年初，東京地方法院做出了有利於 12 間學名藥廠的判決，指出某間原廠藥製藥公司其膠囊及藥品泡罩包裝(press-through packaging)所使用的顏色，無權列於“日本不正競爭防止法”(Japan's Unfair Competition Prevention Law, UCPL)的保護之下。

法律行動

這個故事幾乎在一年前就開始了，2005 年 3 月 25 日，日本衛采製藥宣稱已針對 12 間藥廠及其批發商販售其已經註冊商標的胃炎/胃潰瘍用藥“Selbex”(學名藥名為 Teprenone)之學名藥行為提出告訴。

“日本衛采製藥 Teprenone”的案例，是日本的製藥公司首次企圖使用日本不正競爭防止法去嘗試保護其以藥丸顏色及藥品泡罩包裝所表現的藥物商品外觀。

日本衛采製藥所製造及批發的 Selbex，是使用銀色並在其銀色背景上印有藍色字體的藥品泡罩包裝片。其 50 毫克的膠囊是綠和白兩種顏色。而其藥物商品外觀，自從 1984 年 12 月日本衛采製藥開始販售該藥物起就未曾改變。日本衛采製藥提供了 Selbex 是在日本國內治療胃部疾病的最高等級處方用藥之證據，並且主張消費者已將該藥品品牌與日本衛采製藥聯想在一起。

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

北京與北京之外：奧林匹克商標

奧林匹克商標的價值經國際奧林匹克委員會授權計畫而帶來的收入，已很明顯，包括比賽相關產品、商品、紀念品(包含紀念幣和郵票)。事實上，紀念品的推銷規劃可追溯至現代奧林匹克之異常早期歲月。於 1896 年，在雅典，一位希臘集郵家建議發行奧林匹克郵票，此並導致在第一次的現代奧林匹克開幕日上發行了 12 枚郵票。由郵票販賣所得的收入，幫助了新奧林匹克在希臘的集會大樓的興建。跳到 2000 年的雪梨奧運，奧林匹克紀念品首度經由線上零售方式販賣，而且第一個奧林匹克超級商店也在雪梨奧運公園營業。

根據國際奧林匹克委員會 2005 年 12 月的 Fact Sheet，在 1998 年首爾奧運以及 2004 年希臘奧運間，若以平均 10 到 15% 的產品販賣授權率的收入，有超過 303 百萬美金是由紀念品的專利權利金所帶來的。此份收入的部分則是與代表夏季與冬季主要運動之國際聯盟所分享。

國際奧林匹克委員會形容奧林匹克授權透過「保護消費者以避免未授權或是仿冒的商品、保護獲得官方授權者避免權利侵害、以及保護奧林匹克品牌/形象，以避免因品質差的未授權紀念品而遭受潛在的負面影響」之努力的「一個廣泛關於商標的法規、教育、監視以及執行的計畫」

王苾甄 法務專員
政治大學法律學系

第十五版

歐洲商標

英國實務-聲譽與羞恥

在英國，專利局長期依賴倫敦電話簿當作手段以裁決姓氏是否缺乏商標法（1994）第三條（1）（b）款的顯著性。最近總辯護人的一看法卻懷疑此實務的有效性，並且極力主張應更加謹慎與彈性處理。

Nichols plc v. 商標註冊處（編號 C-404/02）

Nichols plc 在英國欲申請註冊一商標 NICHOLS，且指定商品項目名稱爲第 29、30 及 32 類中的食品和飲料。註冊處基於商標法第三條（1）（b）款之規定駁回該申請，認爲食品及飲料市場有許多的商人，此 NICHOLS 姓氏係一普及的姓氏，因爲在倫敦電話簿上，不管是它或與它相同發音之姓氏出現多達 483 筆，因此消費者不太可能意會到該商標所指明的所有權人是誰。

在官方的實務下，如果一姓氏在電話簿中出現 200 筆或更多，即被視爲普及的姓氏。專利局的實務將這些普及的姓氏視爲無法區別商品或服務，例如涉及一大群商人之一般消費性產品。名次可能不能視爲缺乏顯著性以區別其他商品或服務，但須個案判斷。

Nichols 上訴到高等法院，而高等法院在方針 234 條下求助歐洲法院以做爲參考，詢問何種情形下，以單一姓氏組成的商標申請案在歐盟商標整合指令第三條第 1 項 b 款規定下應被拒准註冊；以及如果該商標在相關會員國是一個普及姓氏且不具有所規定的顯著性是否應該被駁回。

吳巧玲 法務專員
政治大學法律學系

近期韓國貿易委員會 (KTC) 之裁決

近來韓國網域名稱 (domain name) 爭端解決機制的變化

網址爭端解決委員會 (IDRC)，其前身爲網域名稱爭端解決委員會，於 2002 年成立，提供國碼頂層域名(ccTLD)爲“kr”的網路區域名稱之有效的爭端解決，於 2006 年 5 月 25 日宣佈 IDRC 與亞洲區域名稱爭端解決中心 (ADNDRC) 已簽署認諾，後者爲亞洲唯一的線上區域名稱爭端解決服務提供者，處理關於以通用碼字尾作結尾的區域名稱的爭端，例如“com”，“net”，“org”，“biz”，“name”，“aero”，“museum”，“info”，“pro”以及“coop”(通用頂層域名, gTLDs)，IDRC 在韓國將於 2006 年 6 月 1 日起提供上述服務。

一直到近來，當某人的權利被一第三人註冊一 gTLD 而侵害時，他只能經由國外爭端解決服務提供者，像是 WIPO 和 ADNDRC 的爭端解決程序來尋求救濟。據此，在一案例中當該系爭區域名稱被一韓國實體經由一外國登錄者註冊時，外國原告必須面對 UDRP 訴訟在提告和程序上的不方便。這些包含僱用韓國中介者與該韓國註冊者溝通，提供該註冊

者（即該被告）任何他們向爭端解決服務提供者所提交的答辯和相關文件證據以及控訴的韓國翻譯，和/或因為時差而減縮訴訟程序的時程。因此，儘管有大量的 gTLD 被韓國人所擁有，牽涉 gTLD 爭端的案例與那些牽涉“kr”-層區域名稱的案例相比一直是較少的。

為了解決上述問題和所涉及當事人的不便，韓國資訊通信部門和 IDRC 倡議在韓國建立一個國際爭端解決組織，結果便有了 ADNDRC 的漢城辦事處。該辦事處將以低於其他國際爭端解決提供者的收費來提供爭端解決服務。

有鑑前述的理由，在爭端解決服務方面，IDRC 的能力和範圍不僅將延伸至 kr-層區域名稱，也包括了與 gTLD 相關的事務。

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

美國的訴訟當事人已在為 新數位發現規則做準備

審理 Wal-Mart 一案的法院認為產品設計是如顏色這一類，且總是需要第二層的意義，但並沒有解釋是為什麼。它指出產品結構及顏色並沒有共通的方面。事實上，產品結構與顏色之間的差異性是比其相似性要來的顯著。每一個種類的產品都有著相同狹窄範圍的顏色。世界上能被人類的肉眼很快地辨識出來的顏色數量是相當有限的。計有三種主要的以及三種次要的顏色，棕色、黑色及白色以及各種不同的中間型色度。僅此而已。而所有的產品所可以使用的可能顏色數量如此有限，因此無疑地，對於認為一個顏色在其本質上須是描述性而非本然地具有識別性即有了個公正的基礎。終究，對於描述性的商標只在有第二層意義顯現時才具保護性的理由精確而言是因為得以描述一個產品或其特徵的方

第十六版

法很有限，這個主張論點仍有真實的權威。而因為只有有限數量的描述性詞語得以使用，則對競爭而言，允許最初的使用者將可以用來描述產品或產品特徵的少許可用方式其中一個據為己用—即獨占壟斷—將是不利且有害的。可能性的數量則因此常被當作是用來決定一

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

個商標是本然地具有識別性，抑或僅是描述性質時，便於使用之代理物。當選擇的數量越小，則這個商標越有可能僅僅只是描述性的。如此一來，顏色可以被視為描述性似是可信的，因為太少顏色可供使用。

日本專利法修正與延展法規變動

1. 2006 年日本專利法修正自 2007 年 4 月 1 日起生效
日本專利法部分修正法案在 2006 年 6 月 1 日在國會通過，並於 2006 年 6 月 7 日公告。此次修正的生效日期，根據 2006 年 10 月 27 日公佈的內閣命令，訂於 2007 年 4 月 1 日。以下為主要修正：

a. 擴大申請分割申請案的時機

i. 根據目前專利法，僅在說明書或請求項修正時，可提出分割申請案，即：

a. 在第一次核駁意見通知發出之前的任何時間

b. 在第一次核駁意見通知發出之後，在意見書規定的期限內

c. 在核駁決定後，對決定提出上訴 30 天內

若有任何其他的核駁意見通知在第一次核駁意見通知後發出，亦可在其他通知規定的期限內提出分割申請。

ii. 根據新專利法，除了上述期間外，可在以下時期提出分割申請

a. 在專利判決後*：30 天內

b. 在核駁決定後：30 天內(外國申請人為 90 天內)

*不包括在上訴前審查通過的專利決定

iii. 也就是說：

1. 根據目前專利法，在專利決定後，不能提出分割申請。而根據新專利法，在作出決定後 30 天內，可提出分割申請。

2. 根據目前專利法，在核駁決定後提出分割申請，必須提出上訴。而新專利法不需要提出上訴，亦可申請分割。

iv. 生效日期：新專利法將適用於 2007 年 4 月 1 日後(包括 2007 年 4 月 1 日)，而不適用於已在申請程序中的申請案。而關於 PCT 申請的日本國家階段，新專利法適用於國際申請日為 2007 年 4 月 1 日以及其後的申請案。

謝筱蔚 法務專員
台北大學法律學系財經法組

專利執行政序

7.由均等物所造成的侵權

若有的話，對於侵權負有法律責任的申請專利範圍標的之均等物(非申請專利範圍文字所涵蓋)係至何種程度？

德國專利保護程度之評估是由§14 GPA 所管理，由於 GPA 與歐洲專利法的調和，故其文字等同於歐洲專利公約(EPC)第 69 條第 1 項。(EPC 第 69 條第 1 項適用於歐洲專利的德國部份)。根據這些條款，保護範圍係由申請專利範圍的措詞所決定，而專利的說明與圖式應用以解釋該申請專利範圍。除此之外，§14 GPA 與 EPC 第 69 條的解釋係按照 EPC 第 69 條的解釋之協定，其強調申請專利範圍措詞的嚴格文字意義與考量該申請專利範圍僅作為指南之間適當妥協的需求，以提供公平的保護程度予專利權人以及提供合理合法確信予第三人。

根據德國聯邦最高法院(FSC)，均等原理的應用很容易地與上述法律條款相容。根據最近的 FSC 判例法(請參閱例如 2002 年 3 月 12 日 *Schneidmesser I*)，建立以下三階段測試作為若文字侵權不存在，決定是否仍有均等原理下的侵權之指南。範例為若：

- 被告的實施例以修飾過的手段解決該發明的問題，具有客觀上相同的效果；

- 熟知該技藝之人士基於其知識與技術，能夠鑑別該修飾過的手段具有該相同的效果；以及

- 熟知此技藝之人士在這方面所需要的考量係結合該申請專利範圍措詞的意義，在某種程度上，該熟知此技藝之人士認為該被告的實施例係為一均等的解決方式。

雖然沒有最高法院判例法針對確認該調和的 GPA，但是在德國文獻與開業律師間似乎同意均等物的評估無論其有無申請，皆為爭訟專利的優先權或是申請日，而非侵權日。

呂靜怡 專利工程師
台灣大學農化系
台灣大學生化學研究所

第十七版

藥品專利

補充保護證書 (SPC) 存續時間的延展

在歐盟條例 1901/2006 號施行之前，一份 SPC 的存續期間最長可達五年。

現在，在此新條例的規定下，一個由 SPC 所涵蓋產品的保護時限可能可以再延長 6 個月（也就是在原期限之後再加 6 個月）；這個期限的延展適用於產品所有已獲授權的適應症（包括非兒科類的適應

症）。

如果與歐洲管理當局（歐洲藥品管理局，也就是 EMEA）的一個兒童調查研究計畫（Paediatric Investigation Plan, PIP），而其結果包含在一個上市核准申請中的話，此 SPC 存續時間的延展可適用於：

- (a) 一項先前未被授權核准的產品（第 7 及第 36(1) 條）；或
- (b) 一項新的適應症（包括兒童的適應症）、新的藥方、或一個先前已授權產品的新投藥方式（第 8 及第 36(1) 條）。

即使由 PIP 所得到的資料無法得到一個兒童適應症的用藥授權核准，這個 SPC 存續時間的延展仍是可行的，然而，在這種情況下，此兒童研究的結果必須至少反映在相關藥用產品之產品特性概要（SmPC）中（第 36(1) 條）。另外也有一些不允許存續期限延展的特定情況。

一份 SPC 存續時限延展的申請可以於以下情況中提出：

- (i) 在申請一份 SPC 時；
- (ii) 在一份 SPC 尚在申請中時；或最遲在
- (iii) 現有 SPC 期滿之前 2 年。

不過，在 2012 年 1 月 26 日前，在一份現有 SPC 期滿前所提出的這

類延展申請，可以只提出最多長達 6 個月的延展申請。

江喆儀 專利工程師
台灣大學醫技系
台灣大學醫技研究所

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.

法院於三年後的一判決中主張，逕依商標法第十五條提出一商標註冊性乃無可置疑之宣示或宣誓書時，在商標侵權訴訟中，不可即認其所註冊之商品或服務僅止於描述而已。該判決對商標所有權人極為重要，尤其是登記於主要註冊簿之商標者。根據商標法第六條，法院表示：我們的結論是，商標所有權人得依商標之無可置疑性禁止侵權行為。

地方法院隨後將此解釋為，原告商標的無可置疑性本身就足夠使侵權案成立而不需其提出任何釋明誤認混淆之虞的證據。這又使得商標法第三十三(b)在前言文句上有以下修正：

使用註冊商標權利之此種論斷證據取決於如第三十二條所定義之侵權證據。

Park 'N Fly (一機場停車處公司) 固然在無可置疑註冊商標所有人所享有權利上是一重要的判決，但並沒有解決依第 15 條接受宣誓書之註冊商標是否必須被視為強勢商標的爭議。上訴法院在此議題上亦未達成共識。

同年，位於密西根的一漢堡王 (Burger King) 前加盟業者已順利收到法院通知，表示他可能必須在佛羅里達州應訴者。與此同時，法院宣判，在佛羅里達州州法的規範下，地方法院可適當行使「長臂管轄權」。

兩年後的 1978 年，法院認可美國奧林匹克委員會 (USOC) 排他使用 "OLYMPIC" 一字的法定權利。這項判決主張，非職業體育法案 (the Amateur Sports Act) 第一百一十條中對於有限財產權的認可是有效的，而有限財產權所結合的是商標法的救濟措施而非防禦措施。雖然此為一商業辨識的案例，但此議題的決議不涉及商標法釋義，反而涉及非職業體育法案的解釋。

王月漢 法務專員
東海大學外文系
英國伯明罕大學外語研究所

2002 年重新定義的稀釋

(Jerre B. Swann, Sr.)

未使用商標之剩餘商譽—反放棄案

Michael S. Denniston

I. 前言

第十八版

在美國商標制度下，商標權的放棄表示了一個商標所有人在權利上最終損失，並將商標推入了公有的領域中。於放棄後，一個商標通常可被那些主張基於他們的使用而享有權利之人使用¹。如同某個法院曾作的判決：「在一個商標被放棄後，最先以商業有意義之用途使用此商標者，即被賦予該商標之排他所有權及使用權...」

註 1：原先之所有人並非不能在他人佔用其商標前，嘗試以重新開始商標之使用而重獲該商標。然而，排他之權利只能由「新的」使用而產生。Parfums

Nautee, Ltd. 與 American International Industries 案 22USPQ2d 1306, 1310(TTAB1992). 「一個商標的所有權可經由有效的註冊及實際的先使用釋明之。」 Contemporary Restaurant Concepts, Ltd. 與 Las Tapas-Jacksonville, Inc. 案 753 F Supp 1560, 1563, 19 USPQ2d 1411, 1413(MD Fla 1991). 然而，被告的商標一開始於 1982 年被前所有人註冊於佛羅里達州，並自 1983 至 1989 年轉讓予被告止未為使用，該商標即被認為被放棄。在 General Cigar Co., Inc. 與 G.D.M., Inc. 案 988 F Supp 647, 45 USPQ2d 1481 (SDNY1997), 被告主張 General Cigar 已放棄了 COHIBA 商標在雪茄上的使用。法院發現即使發生了放棄，General Cigar 確在 1992 年又恢復了 COHIBA 商標的使用，而此建立了對於商標權之第二次優先日，並早於被告最先使用之日。另亦可參照 L.&J.G. Stickley, Inc. 與 Canal Dover Furniture Co., Inc. 案 79 F3d 258, 263-64, 38 USPQ2d 1202, 1206(CA 2 1996)(在 1920 年代的服飾貿易建立了第二重意義，但停止使用直到 1989 年之優先使用者並不能以 1989 年以前在商品包裝上的使用而被賦予利益)。

電腦時代的營業秘密：背叛、偵查與除污的故事

(Thomas C. Morrison 原著)

我們最近在紐約州法院為一個我們的製藥業客戶針對其競爭者所提出的營業秘密訴訟案進行辯護。此案真實的說明天真單純的客戶可能陷入險惡的營業秘密訴訟。本案也闡明雇主可以決定他們判斷離職的員工持有雇主視為機密的資訊。

背叛

2002 年夏天，超過一打的銷售代表辭去我們客戶競爭對手的工作而加入我們客戶的公司。在當時，我們客戶的類風濕性關節炎 (rheumatoid arthritis, RA) 藥物的新藥申請案正在 FDA 進行最後階段的審查。沒有競爭對手公司的員工被挖角；然而，由於他們在競爭對手公司具有銷售 RA 藥物的經驗，他們是我們急欲起直追建立 RA 銷售力量的候選人。

當製藥業銷售代表準備至新雇主面談時，將稱做吹牛書 (brag books) 聚在一起是很常見的。這些“書本”收集各類設計用來呈現員工技巧及成功銷售公司藥物的資訊。這些資訊包括無害的 (獎品、獎狀等) 到危險的 (描繪他們成功的數據，尤其是和公司其他的銷售代表相較

田珮珍 實習律師
台灣大學法律學系

的)。一些代表會保存他們的月報或季報的吹牛書副本，這些副本提供相當多的關於代表們在其責任區的表現資料；某些案例中，報告中會列出銷售代表責任區的醫師和這些醫師開出的處方簽數量。某些報告則含有其他區域的類似資料，以致於銷售代表可和其他區域的代表相互比較其表現。

雖我們客戶的行銷部門沒有收到，實未利用這類的資訊，然相當多背叛的員工擁有這類資訊而且展示給跟他們面談的人看。而且，少數的個案裡，這個吹牛書的資訊只是員工離開競爭對手公司時所保留的秘密資訊的一部分。（待續）

賴以斌 專利工程師
東吳大學生物學系
中興灣大學分子生物研究所

國際商標法例回顧（五十九）

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

英國商標

III.F.5. 撤銷

在 DaimlerChrysler AG v. Alavi ((貿易名 Merc) 案中，原告乃「MERCEDES」及「MERCEDES BENZ」二商標註冊於電動車輛及有限衣服物品之所有權人。原告對於被告在倫敦卡那比街名為「MERC」之衣服及鞋靴商店主張商標侵害及仿冒而向被告提起訴訟。

第十九版

被告反訴廢止原告關於衣服之註冊。法官認為僅於商品大類之些許使用之效力具司法歧異。而法官認定縱使原告之商標除其釋明已實際使用之衣服外被廢止，原告就其販售促銷服裝仍被充分地保護，因爭點係 1994 年商標法第 46 條解釋之一，且亦為經 1994 年商標法實施之歐盟指令第 10 條之意涵。因此，合法適當程序係向歐洲司法院提呈此一觀點。

申請人依 1994 年商標法第 46 條以未使用之理由，申請廢止註冊於第 5 類「內外科用繃帶，用於內外科之石膏、膏藥及包紮用品，以及繃帶材料」等商品之「SECOND SKIN」商標註冊。註冊所有權人無法釋明如註冊商標之使用，然已以「2ND SKIN」商標使用於傷口包紮用品。所有權人主張其使用足據以反駁廢止申請，及主張其商品係藉由電話口頭訂購，其中「2ND SKIN」及「SECOND

SKIN」之使用並無差異，而此使用實等同所註冊商標之使用。

法院考量以「2ND SKIN」代替「SECOND SKIN」，所有權人是否已因此變更其註冊型態之商標特殊顯著字型。公眾如何看待此二商標之方式係屬有關，且於此一案例中，二商標立即地使人認識其具相同意思。公眾之成員對於「2ND SKIN」必將即解釋其為「SECOND SKIN」。其一為另一可認知之替換，並可被用以替代另一，而無任何意思之差異。

然而，縱使商標之口頭使用足以克服/擊敗「未使用」廢止申請，因 1994 年商標法第 46 條清楚言及「所有權人或經其同意之使用」，該條之規定非可僅因客戶使用商標滿足一事，應係清楚地。因所有權人無法釋明「2ND SKIN」使用於

所指定商品項目之全部範圍，註冊被部分廢止，而僅保留「用於內外科之包紮用品」。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

申請專利範圍之撰寫（二十二）

法例條文 — 一些基礎原則

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

前期的 C. 項之申請專利範圍是關於該小機器之多重依附，而後再多重依附於方法（process）。似乎一試圖達成同樣目的但非多重依附的申請專利範圍是可接受的，例如：申請專利範圍第 9 項。"一如同由申請專利範圍第 5 項方法做成之申請專利範圍第 1 或 4 項中的小機器"。這將是可接受的，因為僅有一多重附屬項申請專利範圍在該申請專利範圍中，無論是申請專利範圍第 1 或 5 項的組合或申請專利範圍第 4 或 5 項的組合。顯然，只要僅有二附屬項申請專利範圍，即可簡易地撰成申請專利範圍第 9 項，亦即，申請專利範圍第 1 及 5 項的組合及申請專利範圍第 4 及 5 項的組合。

一多重附屬項申請專利範圍不可依附自任何其他多重附屬項申請專利範圍。規則第 75(c)條明確禁止。在其他國家多重附屬項申請專利範圍依附於其他多重附屬項申請專利範圍是適當的，但美國則否。一不適當申請專利範圍之例如下：

- 申請專利範圍第 1 項。一小機器包含 . . .
- 申請專利範圍第 2 項。如申請專利範圍第 1 項的小機器，更進一步包含 . . .
- 申請專利範圍第 3 項。如申請專利範圍第 2 項的小

機器，其中...

申請專利範圍第 4 項。如根據申請專利範圍第 2 或 3 項的小機器，更進一步

包含...

申請專利範圍第 5 項。如申請專利範圍第 3 或 4 項的小機器，其中...

申請專利範圍第 5 項係不適當的，因其為一依附於其他多重附屬項申請專利範圍即申請專利範圍第 4 項之多重附屬項申請專利範圍。不允許該申請專利範圍的理由之一為特定申請專利範圍明確的範圍因產生於依附於其他多重附屬項申請專利範圍之多重附屬項申請專利範圍之申請專利範圍限制的組合的廣泛變化而變的不確定。第二個限制該種多重附屬項申請專利範圍的動機係該申請專利範圍無法明確的分割成個別的申請專利範圍以利費用計算。

蔡馭理
台灣大學電機系

一個或多數申請專利範圍的裝置時，不論向專利權人或其授權製造及（或）販賣者，他不會因此取得任何專利方面的權利，除所謂使用該被購買客體或動產的默示授權。此默示授權使用包含修補之權利。明示或默示授權是專利侵害訴訟原因的一項防禦方法。被訴的侵害人必須符合兩要件來支持默示授權之防禦方法：(1)被控侵權的裝置，其銷售情形必須明白顯示應可推論專利所有人授與免權利金的授權。(2)所涉及的裝置必須不具有非專利侵害的用途。當裝置購買人在銷售同時受專利授權條件之告知，此明示告知排除專默示式授權的授與。此默示授權並不擴張及於修補或替換而排除直接（directly）侵害修補零件仍然直接侵害的事實。

統一商事法（The Uniform Commercial Code）有一關於動產之規定，即除非另有同意，經常從事商品交易的商人（賣方）擔保交付之商品應免於因侵權或其他類似方式而受任何第三人之合法主張。但未擔保買方為商品之使用將免於侵權情形。

蔡律瀝
台灣大學法律系

法訊新知

軟體輸出

1984 年美國國會制訂專利法第 271(f)條防堵該法之一漏洞，即允許被告藉由於國內製造專利品組件，隨後運送該等組件出國於國外配裝而逃避美國專利侵權責任。該條文清楚地適用於機器之機械零件。然軟體應否依機構零組件係機器之組件相同之觀念而被認為係電腦之「組件」？

第二十版

專利法基礎理論 (22)

§1.05. 專利權、實體的實施例以及默示授權使用 (一)

專利是法律所賦予而有私人財產的屬性。此種財產是抽象、無體或無形的，因為它可以並且經常存在（例如，具有所有權），而與結合成具體化某種存在的材料或物體（法律用語為「動產」，chattel）相分離而有區別。當某人購買某實體化存續專利之

廣告：如 您稍有感動，卻因故未能行動，請幫本所流傳此則信息，謝謝！

似「純」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「安貧樂道」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 您至嚙死地步！
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「天人合一」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？