

美國專利局進行數位影像方式處理專利申請案雛形實驗

美國專利局在2002年12月17日公告了一項關於專利申請程序的訊息，該局將從2002年12月起，開始進行以「電子化數位影像」方式處理專利申請案(electronic image processing of patent applications)的實驗。屆時美國專利局技術中心1600與2800下所轄的3個技術審查單位，以及收件初審單位(Office of Initial Patent Examination, OIPE)都將會參與此項實驗計畫；這項實驗計畫將運用影像技術，嘗試著改變現有美國專利局以紙本為基礎的專利申請與審查作業程序。以下是美國專利局對於電子化數位影像處理方式雛形的描述：凡是屬於上述3個技術審查單位審查中的專利申請案，所有相關的紙本文件內容(包含：專利說明書，宣誓或聲明書，專利圖示，前案揭露資訊，專利範圍修正，核駁通知，和審查記錄標號)都會被掃描成電子化數位影像資料檔案。在該雛形實驗計畫中，專利審查委員，技術官員，和其他美國專利局的專業幕僚所進行的專利審查結果，都會直接呈現在這些數位影像資料檔案上。這項雛形實驗計畫並不會影響專利申請人提申新專利申請案。但屬於上述3個技術審查單位之專利申請人將會在徵詢同意參與實驗之情況下，被要求改變申請案答辯時專利範圍修改撰寫方式。另外，當雛形實驗開始時，美國專利局將會針對上述3個技術審查單位審查中專利申請案，要求專利申請人答辯時必需以特殊撰寫方式進行專利範圍修改。除了一單獨的雛形實驗通知說明該專利範圍修改特殊撰寫方式外，所有屬於上述3個技術審查單位之專利審查通知中，也會包含該專利範圍修改特殊撰寫方式之詳細說明。除了專利範圍修改撰寫方式改變外，專利審查委員核駁申請案時所引證的核准美國專利與公開美國專利申請案，專利局將不會再寄送這些引證資料的紙本給專利申請人。專利審查通知中所附之引證資料表列，將只會指示專利申請人如何到美國專利局網頁去取得這些公開的美國專利資料；而引證案紙本資料僅於專利申請人要求時始提供。專利審查委員核駁申請案時所引證的核准外



國專利，公開外國專利申請案與非專利文獻，其紙本資料還是寄送給專利申請人。上述雛形實驗計畫與歐洲專利局目前正在使用之處理程序相近似，但係針對美國法令與電腦系統略作調整。美國專利局希望在近期內能將該雛形實驗計畫轉化為實際可行之正式作業系統，早日實現專利申請程序無紙化的目標。

整理人：江滋邦（美國科羅拉多大學電機碩士、美國FPLC智財權碩士班、現任明基電通股份有限公司副理）

取材自：

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/phoenix.htm>

斯洛維尼亞與匈牙利

加入歐洲專利組織

歐洲專利組織（EPO）即將新增二個會員國，斯洛維尼亞與匈牙利政府已正式簽署歐洲專利協定（European Patent Convention），該二國分別將在2002年12月與2003年1月成為締約會員國。爾後可針對這些國家提出歐洲專利申請案，並由歐洲專利局加以核准。歐洲專利組織屆時會有26個締約會員國，除了上述新增二會員國外，尚包含：歐洲聯盟全體會員國，加上保加利亞，賽浦路斯，捷克，愛沙尼亞，列支敦士登，摩納哥，斯洛伐克，瑞士與土耳其。歐洲專利組織自1999開始持續擴張其版圖，預計此一擴張動作將會持續到2003年，當拉脫維亞，立陶宛，波蘭和羅馬尼亞四國加入後，始告一段落。

整理人：江滋邦（美國科羅拉多大學電機碩士、美國FPLC智財權碩士班、現任明基電通股份有限公司副理）

取材自：http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/2002_12_02_e.htm



美國最高法院審理「維多利亞的秘密」 商標爭執案

二〇〇二年十一月十二日美國最高法院聆聽「維多利亞的秘密」控告「莫利斯」，雙方律師初步辯論。莫利斯夫婦（維克和凱西）於一九九八年在肯他基州伊利莎白市開了一家成人情趣商品店叫「維克的小秘密」。他們在當地報紙刊登廣告，沒想到幾天後原告「維多利亞的秘密」公司，根據商標法中反濫用（anti-dilution）條文，控告「莫利斯夫婦」的店名損害他們註冊商標「維多利亞的秘密」。這場官司從地方法院一審，上訴法院二審，都判被告敗訴，被告不服，現在進入最高法院司法程序。一九九五年美國商標法中，商標註冊擁有者有權對未經授權使用商標仿冒者提出告訴。當然如果商標仿冒者是提供商標擁有者類似產品或服務，商標仿冒者會造成商標擁有者經濟上損失，較顯而易見。一般可用市場調查等方法來證明消費大眾確實受到誤導。商標擁有者遭受到經濟損失可由兩方面來算：商標擁有者因仿冒者競爭而減少銷售量，或是由仿冒者本身產品及服務銷售量來推算。但如商標仿冒者將類似商標用在不同的產品或不同性質的服務，商標擁有者提出告訴可基於

（一）消費大眾誤會這個類似商標產品是與商標擁有者有關聯。或者

（二）即使消費大眾不會誤會，但商標仿冒者「濫用」這特定商標會損害商標本身「獨特性」，或損害商標擁有者多年費心血建立起的信譽及標準。這「維多利亞的秘密」商標糾紛案是屬後者，維多利亞是全國連鎖專賣女性內衣，與一家地方性的成人情趣產品還是有相當大的區別。消費大眾看到「維克的小秘密」成人情趣產品店，會不會誤會這家店與「維多利亞的秘密」有關聯？在這項官司中，原告很倚重商標法中「反濫用」條文，但原告如何證明她受到「損害」？在初步辯論中，原告律師辯論引用商標法的反濫用條文提出告訴，並不需要在經濟上有真正受到損害的證據，可用常理推論。總不能等到被告開了數十家連鎖店，真正造成原告經濟上損害後，才能

提出告訴。只要在消費大眾印象中會因「維克的小秘密」而對「維多利亞的秘密」獨特性或品質信譽有些關聯，便構成告訴的基本要求。被告提出反駁，認為僅是消費大眾有可能會認為兩者有關聯，並不構成告訴條件，原告引用反濫用條文必需提出經濟上遭到損失作為證據。美國最高法院從未審理過類似案件，這件判例會對商標法解釋上有很大的影響。如果反濫用條文不要求商標擁有者提出經濟上受損，而只需依賴消費大眾的「印象」，最直接的影響是：稍有名氣的商標擁有者會不允許毫不相關的別行別業使用與她類似的商標。譬如說，福特汽車公司可以經由類似官司阻止「福特小吃店」開張。那麼與福特汽車公司無關的「福特運輸公司」更是要小心官司上門了。

整理人：呂克行（美國維德拉大學法學博士、美國專利律師、目前在美國費城從事智慧財產權有關法律工作。）

取材自：Moseley, Victor & Cathy (d/b/a Victor's Little Secret) v. V Secret Catalogue, Inc., et al., U.S. Supreme Court case no. 01-1015, oral argument on Nov. 12, 2002. Appealed from 6th Circuit of Appeals (259 F.3d 464)