

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

第一版

# 90年 11 月號 道法法訊 (115) ©月刊 (DEEP & FAR Monthly)

雜誌

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)23222023  
傳真：(02)23932193、23222025、23225696  
電報：60040 TLXFAX  
電郵：email@deepnfar.com.tw  
網址：http://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)。

「無法投遞請免予退回」  
「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

第二版：

專利制度及專利法 ( 115 )

專利相關之共同行為 ( 一 )

- - 蔡清福律師

生物科技上之概念與落實同存主義：

雙股螺旋之雙重標準 ( 二十五 )

- - 黎欣怡

第三版：

前景 ( 4 ) 你可取得一段會話的著作權嗎？

- - 蔡豐德

專利法中販賣要約之解釋

- - 李秋成

第五版：

智慧財產權發展集錦

- - 李綺禎

有關美國專利實務變革之備忘錄 ( 四 )

- - 王 惠

中國大陸的電子商務法概觀-重點與更新 ( 六 )

- - 黃啟榮

第六版：

翔實 DNA 及蛋白質組成物申請專利範圍

為何主張生物均等物可鼓勵創新 ( 十二 )

- - 陳怡穎

中國大陸專利法修正後之施行細則重點 ( 二 )

- - 李幸嫻

“內幕消息”暗中破壞侵權訴訟，支持懲罰性

損害賠償金

- - 林姿岑

第七版：

紐西蘭基因改造委員會報告

- - 黃敏益

美國商標基本事實(六)

- - 林明燕

第四版：

被告自白證據能力之研究

- - 柯清貴律師

完備商標的擔保利益-美國-3

- - 朱瑋琪

南非智慧財產權法的修正提議

- - 柯正怡

第八版：

法訊新知

幾番風雨，我們已逐漸茁壯。如 貴公司真有心躍登或繼續保持世界第一，何不尋求本所服務？

# 專利制度及專利法(115)

## 專利相關之共同行為 (一)

### 一、法條

甲、中華民國新修正專利法 ( 尚未經總統令公布 ) 第十三條規定：「專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。

二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時，除撤回或拋棄申請案、第三十二條之各別申請、第六十八條之申請分割、改請或本法另有規定者，應共同連署外，其餘程序各人皆可單獨為之。但約定有代表者，從其約定。

前二項應共同連署之情形，應指定其中一人為應受送達人。未指定應受送達人者，專利專責機關應以第一順序申請人為應受送達人，並應將送達事項通知其他人。」

乙、同法第十四條規定：「專利申請權為共有時，各共有人未得其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人。」

丙、同法第六十一條規定：「發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非得共有人全體之同意，不得讓與或授權他人實施。但另有約定者，從其約定。」

丁、同法第六十二條規定：「發明專利權共有人未得共有人全體同意，不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。」

戊、美國專利法第 116 條規定發明人二人以上應如何申請及宣誓、何謂共同發明人、某共同發明人拒絕簽署或聯絡無著時、發明人之誤載 ( 美國專利法第 116 條之譯文見本專欄第三十八期 ) ；

己、同法第 262 條規定：「無任何相反合意，專利各共有人得不照會或經他共有人同意而製造、使用或販賣其專利發明。」

### 二、申論

1. 猶如此前「專利權之擁有及讓與」乙篇，且讓吾人先比較中、美兩國就「專利相關之共同行為」相關條文數，我國有四條，而美國有二條。國情各殊，各有擅長故也？莊嚴「法律」中規定「重大」而涉「實體」事項，似乃實體法所應企求，

諸多程序事項似可委諸施行細則，以免入列堂堂須經立法委員諸公婆把關之「昂貴成本」法律條文中？

2. 前述條文規範之內容可自以下分類觀之：

A. 我國專利法程序事項：包含

I、申請人對官方之行為：即

- i. 申請，包括一般申請、各別申請、申請分割、改請；
- ii. 撤回；
- iii. 拋棄；
- iv. 其餘專利相關程序；

II、官方對申請人：即送達；

B. 美國專利法第 116 條程序事項：包含

第二版

I. 共同發明人應共同申請並個別宣誓；

II. 所謂共同發明包括：

- i. 多人並未實際一起或同時工作；
- ii. 各發明人並未為同種或等量貢獻；或
- iii. 各發明人就該申請案每一申請專利範圍之實質內容並非皆做出貢獻。

III. 如某共同發明人拒絕加入申請或尋訪無著者，他發明人得代表自己及該不明發明人提出申請，但該不明發明人得隨後加入該申請案中；

IV. 因無欺瞞意圖之錯誤而於發明人人數有所加減，得為相應修正。

C. 實體事項：就專利相關實體行為之權利與義務而言，依前述美國法第 262 條，僅有申請一項；依我專利法則分別以三條文規範：

- a. 專利申請權；
- b. 專利權；及

**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

c. 專利權之實施。

就前述規範，中美兩國之差異或比較謹於下期出之。

## 前景(4)

### "快速的苦痛解除"一

#### 對專利所有者之一種較少頭痛之事

## 生物科技上之概念與落實同存主義:雙

### 股螺旋之雙重標準(二十五)

-John M. Lucas, Ph.D.

*Applegate* 法院體認到將該主義適用至原創性案例中時，可能遇到的困境：採納此項建議在實務上意味著，一個人決不會將他想出來的發明傳達給另一個會試驗該發明的人，因為，當試驗者成功時，其雖不過只是運用習知技藝，便能獲得獎賞，而真正的創新者卻不能。如此之情事不該是法律所允准的。一相反之意涵在法規及許多判例中是不言明的。

在加州大學之 *Brown v. Regents* 中，然而，北加州地方法院漠視該可能遇到的困境。在 *Brown* 中，原告將她的貓帶給擔任獸醫的被告，並暗示牠們是感染上類似人類後天性免疫不全症候群 ( AIDS ) 病毒，即 HIV，的一種慢致病病毒；隨後被告從貓的血液中分離出如原告所述的病毒類型。此在 *Brown* 的爭議點在於原告是否對該發明之概念提出了足夠的貢獻使能被考慮為共同發明人。在判決此案例時，法院駁回了 *Applegate* 及 *MacMillan* 認為概念與落實同存主義不適用於原創性案例的裁決。法院認為原告非為包含貓科病毒之構成的共同發明人，因為概念無法在落實之前發生。*Brown* 法院重申 *Fiers* 如下之考量：

當一個人對一種化合物僅有一個構想，並定義為其所期望功能時，如吾人欲認定此概念已產生，則將出現的難題在於可能的發明人會在他們完成發明並能描述其發明之前，就提出專利申請。此與促進發明的揭露而非研究計劃之法規，或該法規背後的政策不一致。

黎欣怡 專利工程師

· 台灣大學醫技系

台灣大學生化所碩士  
蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

都在該族一

複雜的家族關係會製造問題，本案的關鍵是：子案及孫案列了不是母申請案之一額外發明人。當 *Purdue* 稍後因專利侵權控告 *Boehringer* 時，*Boehringer* 聲稱：發明人身份改變使 *Purdue* 的子案及孫案的專利無效。

是因法律一

依據專利法，一個人得申請專利，除非在該專利申請人創造該發明之前，"該發明被描述於在美國由他人申請專利申請案且已獲准專利者"。該螫牙條款的目的是：如果其他發明人的申請案已為專利領證，則避免當他們之創作實係在其他發明人已提出專利申請後，竟由較晚發明人來取得專利。

在本案中，*Boehringer* 聲稱：該領證母專利可預期該子案及孫案專利，且係"其他"發明人的專利，此係因該母案、子案及孫案的發明人身份並非同一。倘若 *Boehringer* 的理論是正確的，則該後代專利將會無效。

身為一母案是不容易的—*Purdue* 指出，為了可預期後代發明，母案必須有充分地揭露他們。此乃意指該後代發明在母專利申請案被提出時已完成。亦即此係意指 *Purdue* 在涵蓋於後代申請案之發明已被完成後，而非之前，即已提出該母專利申請案。既無優先申請，*Boehringer* 的無效爭論便瓦解了。

法庭同意 *Purdue*，發現該母案及後代專利之相關新的製藥化合物彼此是如此類似，故當他們實施他們的試驗時，研究員必同時已完成所有該專利的發明。因此，此些專利之不同發明人身份並非對合法性之致命傷。在後代專利及母專利所請求的發明間相近之類似性或係慣常地促使該後代專利無效。但在此情況下，該類似性反而誘發使實際根據 *Boehringer* 無效爭論之後代專利轉危為安的一系列事件。( 待續 )

# 專利法中販賣要約之解釋

MP3 不是每個人耳朵能聽到的音樂

舉例而言，於 UMG 唱片公司對 MP3.com 之案例中，一於紐約的聯邦法庭認為一只提供 MP3 檔案於已真正購得相對應光碟之用戶的網際網路網站仍然負有著作權侵權之法律責任。

MP3.com 經營一包括有由數以千計之光碟編輯而成並以 MP3 檔案格式儲存之一歌曲擷取的網站“My.MP3.com”。MP3.com 要求使用者於取得擷取 MP3.com 之對應 MP3 音樂檔資格前，證明其已購得一唱片之光碟版本。用戶可以藉由插光碟於他們的電腦光碟機中或藉由與 MP3.com 合作之網路銷售商購得光碟以證明。如同許多 dot-com 公司，MP3.com 沒有因此服務而對其客戶收費。當然，其可從賣廣告空間於其網站而得到正比於其用戶多少之利益。

公平使用 MP3.com 承認其服務涉及製造具著作權的唱片之未授權複製品。然而，其抗辯其服務只是儲存用戶光碟之簡單功能等同，且於此情事下的這些複製品是准許視為公平使用的。公平使用理論是著作權侵害之法定例外，旨在避免嚴格地於某些活動中對祭出著作權法-特別是無營利或教育性之活動，例如一評論與報導，新聞報導，教育，獎學金或研究等。

## 被告自白證據能力之研究

### 第二章 被告及自白之概述 第一節 被告之定義與程序地位 第一項 被告之定義

被告，乃指在刑事訴訟程序中，國家進行追訴對象之人。被告為國家刑罰權可能行使之對象，在訴訟程序中，則為被進行犯罪追訴之主體，由法院審判，以確定國家對其刑罰權是否存在及科處刑罰之範圍，換言之，被告乃由法院裁判其是否應受刑事處罰及如何科處刑罰之對象而言。

依我國現行之刑事訴訟法制，在公訴案件中，不

論是在起訴前或起訴後，對於有犯罪嫌疑而被追訴之人，均稱之為被告；但於自訴案件，在起訴後始有被告。換言之，在我國刑事訴訟法制下，所謂被告，在公訴案件，乃公訴或潛在公訴所指向之人；而在自訴案件，則指為自訴對象之人，依日本刑事訴訟法制，所謂被告，則係指公訴提起之對象者而言。申言之，我國刑事訴訟法將仍在檢察官偵查程序中之犯罪嫌疑人亦稱之為被告，因此，凡在偵查中對於犯罪嫌疑人之傳訊、搜索、扣押、羈押、具保、責付、限制住居，於訴訟法上均稱之為被告，此制雖不合理，然因在刑事訴訟中，被告係立於不利之地位，法律乃有予以保護之規定，使其盡防禦之能事。故本文為符合我國現行刑事訴訟法制，且使檢察官偵查中之犯罪嫌疑人亦受到與審判程序中相同之保障，故對被告之定義採取與我國刑事訴訟法制相同之範圍，亦即被告包括檢察官偵查中之犯罪嫌疑人。

### 第二項 被告之程序地位

#### 第一款 糾問制度與訴訟制度下被告之程序地位

刑事程序，因其構造之不同，可分為糾問制度 ( inquisitorial system ) 與訴訟制度 ( accusatorial system ) 二種。

在糾問制度中，刑事程序不採所謂訴訟之形式，而由裁判機關自行開始，並為程序之主體，告訴或告發在此制度下，僅具有請求發動國權之作用，以被告為其糾問之對象，並無當事人關係之存在，亦無追訴機關與裁判機關之分，故裁判機關乃本其為主持者之地位，依職權進行程序，並調查證據，且以採密行主義、書面主義及法定證據主義為原則。在糾問制度下，雖有判決審核制度之設，然此亦僅具有內部關係。糾問制度係以發見實體的真實為其目的，並不重視裁判之確定力。在訴訟制度下，則認為刑事程序應採取訴訟之模式，其程序係以追訴而開始，以追訴者與被追訴者為當事人，並以法院及當事人為其訴訟程序之主體，將追訴機關與裁判機關區分為二。犯罪非經訴追，不得為審判之對象，且在訴訟制度下，裁判係基於辯論主義、公開主義、言詞審理主義等諸原則而進行，其重在程序，求其法的安定性及合目的性，並採審級制度，重其外部關

李秋成 專利工程師  
· 中央大學化工學士  
· 中央大學化工碩士

係，因此，案件一經裁判確定，即為真實，除有特別規定外，不得再有所爭執。

綜合上述，在糾問制度下，被告僅為訴訟之客體，並無訴訟主體性可言，亦即，被告僅為證據之客體而並不具有程序主體之地位。

然於訴訟制度之下，被告即具有訴訟主體之地位。申言之，在訴訟原則之下，被告地位和過往糾問制度最大的不同，即被告已取得「程序主體」之地位，不再僅為單純之程序客體。(待續)

**柯清貴** 律師  
· 東海大學法學士  
· 律師高考及格  
· 文化大學法碩寫論文中

### 完備商標的擔保利益—美國-3

#### 六、債權人要在哪裡提出資料

大多數的州要求債權人向債務人辦事處所在地之州政府秘書處提出資產損益表。經過修正的第九條指出，像某州法而組織的實體，即為申請公司適當的州。顯著地，大多數的公司係依德拉瓦州法所組成的，而且顧問不應認為一個公司將總部設立其他州係表示並非

第四版

一個德拉瓦公司。重要地，若有任何疑問關於債務人的前科記錄，債權人可能會因未得到其他的細節而可能於稍後受有損害於利益之實施。一些時事評論者建議公司在其註冊州及辦事處所在州均提出申請。很有意義的是去注意每個州在完備擔保利益的方法上可能有微妙的不同。

#### 七、債權人必須去向美國專利及商標局提出嗎？

美國統一商法典規定，依據第九條的登錄亦不足以確保依“美國的法律或條約所提供的國內或國際的註冊”之擔保利益。然而，Lanham 法案並無明確地規定提出財務報表或擔保合約，但只有規定讓渡契約。然而，這亦有可能就審查中的申請案及註冊案向 USPTO 登錄財務合約或擔保合約。

向 USPTO 提出有兩個目的:

①證明債務人對特定商標主張的有效性; ②幫助其他人對債權人在商標上利益的注

**柯正怡** 專利工程師  
華梵大學電子學士

意。

PTO 將接受提出及登錄伴隨著少許的申請費。

#### 八、須記得的重點

- ①向 PTO 及州辦公室提出。
- ②別信賴普通法或非當地法，你所意圖去提出的每一個州法律可能會不同。
- ③勿於主張“意圖使用”之審查中申請案取得利益。
- ④別僅只對商標主張利益，亦必須對相關聯的商譽及包括如此表現之語言。
- ⑤別即刻提讓渡契約，因為你將承擔擁有者的責任及義務。
- ⑥證明債務人確實擁有那個商標而且並無競爭或較佔優勢的利益。
- ⑦草擬擔保合約中要包括申請案號及現行的註冊號及證實之。
- ⑧若此商標並未註冊或依州法註冊，確保應有此事實之言語。

**朱瑋琪** 法務專員  
· 世新大學法律系

### 南非智慧財產權法的修正提議

至此可理解到該要約並非以接受各國尊重由此等公司所持有有關藥品之智慧財產權之義務為條件。

在南非的健康方針評論家視此要約或提供作為南非政府從事製藥工業建設性基礎機會之窗，並歡迎製藥工業能致力於對發展國家之健康需求作更大的回應。

當南非政府繼續磋商該要約交易之條件時，其它南非國家（像 Botswana）亦似乎採用該要約。

藉由南非政府所提出的條件之一為其他 SADC 國家亦應有相同要約。南非國家的衛生部長近期會面，並決定調查避開現存藥價政策以獲得更便宜藥品的其它方式。根據南非的衛生部長，整體戰略包含有：平行輸入、特許實施及於專利權期滿後能立即獲得一般替代品的措施。由此可知，南非法中引入 Bolar 型豁免條款。部長指出這些措施將透過專利法被探究，而非有爭議的章節 15C。

提供較便宜藥品給非洲貧窮國家之問題，及察知牟取暴利的製藥公司專利權對此一努力的阻礙，都是近

期於南非所舉行的第 13 國際 AIDS 會議的熱門話題。

成長起來。上述期待，顯然因美國紐約 911 事件而需作延後復甦的修正。

第五版

## 智慧財產權發展集錦

令人鼓舞的信號 ( 二 )

優先處理不良貸款問題的方針也許有助 Koizumi 先生迴避國際的批評，且金融管理局 ( Financial Supervisory Agency, FSA ) 亦指出，它將設法加速金融的改革。FSA 指出將暫時支持有爭議的計畫，准許人壽保險公司刪除保證收益 ( 他們必須於第一次支付給投保人之在近幾年款項 )。這將增強人壽保險部門的體質，進而造成投資利潤的下降及在近幾年必須支付相當高的償還金額。另外，FSA 還指出它將縮限銀行擁有股票的總額，在 2004 年，銀行只能擁有低於它們所有資本 100% 的股票。現在銀行全部的股票總數是他們資本的 1.6 倍。FSA 說：這就是指出銀行必須賣出 Y14,000bn 的股票。大部分這些股票將在集中市場中賣出。

經濟好轉被視為必然的

過去的經驗顯示，美國經濟在聯邦儲備比率開始調降六個月後，將會開始有所反應。就此而論，分析師及美國聯邦政府對於宣布降低比率迄今的結果表示無聲的失望。簡單的來說，他們迄未能開始全盤掌控。所以，使投資者擔憂降低比率並無作用，大概會很自然。

主要的問題在於，企業具有過量的庫存及害怕需對資本花費做出承諾，有巨大損失的投資者被謝絕投資，銀行被不良的貸款煩擾，使他們對於金融經濟膨脹感到遲疑。

然而，領悟到最重要的事，這些問題都是暫時的，且會自動調整的。這些公司耗盡他們過量的存貨，最後必須再投資在他們的事業。當股票市場顯示出獲利的信號，人們再一次開始進行投資。及銀行消除不良的貸款，因此他們可以繼續開始借貸。

在年終之前，其它影響經濟趨勢的關鍵，也將會幫忙提高經濟成長。再籌款項已經在進行中，且當重要的利率往下降時，經濟將會重新

**李綺禎** 專利工程師  
華梵大學電子學士

## 有關美國專利實務變革之備忘錄 ( 四 )

by Bacon & Thomas Law Offices

一接續程序申請案 ( CPA ) 或是接續審查之請求 ( RCE ) 因為其具有審查之優先權而於美國專利局可加速一特定專利案之審查。而該申請人仍有機會因應一審定書而提出連續或分割申請案，但這些申請案將被視為新申請案而可能使得這些申請案的審查上會有一些延誤。

### 6. 資訊揭露說明 ( IDS )

申請人不再得於申請一接續程序申請案 ( CPA ) 後，有三個月期間內可以提供一無須費用或任何證明之資訊揭露說明 ( IDS )。倘若最近發現之習用技術在該接續程序申請案 ( CPA ) 即將申請之時已知者，則必須在申請該接續程序申請案 ( CPA ) 的同時藉提出資訊揭露說明 ( IDS ) 而引證該習用技術。

提供資訊揭露說明 ( IDS ) 之期間，即是自申請案申請日後三個月或就該申請案所發出之第一次審定書後兩者之較晚一事，對於提出一接續審查之請求 ( RCE ) 仍是有效的。倘若資訊揭露說明 ( IDS ) 在此期間後才提出，但仍是在最終審定書或核准通知之前，則申請人必須付 180 美金之費用或是釋明該引證資料係於申請人第一次察覺到該資料之日起三個月內提出。而在最終審定書或核准通知之後才提出資訊揭露說明 ( IDS ) 者，則必須同時付費用以及釋明。

**王惠** 專利工程師  
· 中興大學植物病理學士  
· 交通大學生物科技所

## 中國大陸的電子商務法概觀- 重點與更新(六)

## 香港的智慧財產部門上網

香港的智慧財產部門已經在 2000 年 11 月 24 日對智慧財產部門之一個五年計劃發出一份公開招標的邀請函，其可提供智慧財產局之外包非核心服務。對從業者而言，最感興趣的部份為其提供智慧財產部門在未來如何運作的一項指標，如線上申請。

政府的資訊記錄指出計劃的範圍包含下列整套的服務來招標。

- 對現存系統的管理與維護，如支援電腦化登錄之商標與專利註冊系統；以及之前所發展之用以強化辦公室效率之一內部區域網路系統。

## 翔實 DNA 及蛋白質組成物申請專利範圍 為何主張生物均等物可鼓勵創新 (十二)

同樣的理由也可以應用到蛋白質的修飾作用上。無可否認地，在 *Angstadt* 一案中，在申請專利範圍內所潛在實施例的數目是比可能之催化劑數目要來的大了許多，然而，在所需要的實驗品質上並無差異。藉著分子生物技藝中的常規性技術，熟習該技藝之人士可以很快地決定，哪些成員保有生物活性。就如同專利審查程序手冊所指出，只要該實驗為該技藝中的常規性技術，事實上可能很複雜或大量的實驗並不一定需要的實驗。

### C. 申請專利範圍的幅度

不以其結構而以其功能來限制 DNA 及蛋白質組成的申請專利範圍，並不符合傳統之翔實性測試。PTO 及聯邦巡迴法院堅持，在不做過度的實驗下，專利權人應解釋如何製作及使用一足夠數目所主張的組成，以證明所試圖專利之範圍為合理之範圍。在申請機械、電子、及化學類的專利時，這個子測試通常會促進翔實性要件的目的。然而，針對該技藝需求之新的專利申請策略會伴隨著新的技術而

**陳怡穎** 專利工程師

· 東吳大學微生物學學士  
· 陽明大學生物藥學碩士

來，當此情形發生時，法庭必須按照新的專利申請策略重新評估翔實性之測試，以確定翔實性主義的目的能被適用。

## 中國大陸專利法修正後之施行細則 重點 (二)

**黃啟榮** 專利工程師

· 中央大學電機學士

6.關於涉及一般公眾無法任意取得之生物材料之專利發明申請案，申請人必

須在申請日前或最晚在申請日當天（有主張優先權時，即優先權日），將該生物材料樣本寄存在指定之機構，並且從申請日起四個月內提出由專利寄存機構處出具之寄存收據以及存活證明。（法條 25）

7.當主張有國外優先權且記錄於優先權認證文件中之申請人與中國大陸相異，申請人須呈交一份優先權讓渡書。（法條 32）

8.申請人可以在收到通知書專利權核准之日兩個月內提出分割申請案。（法條 42）

9.如申請人已提出實質審查申請且收到由 SIPO 所發出的進入實質審查之通知書三個月內，申請人得主動對專利說明書提出修正申請。申請人須依照所接獲的審定書（Office Action）所要求修改專利說明書，以供實質審查。（法條 51）

第六版

10.申請人對所提出之專利申請案提出再審查或是回應由再審查委員會（Patent Reexamination Board）所發出之再審查通知書，對專利案文件之修改僅限制於克服核駁決定或再審查通知書中所指出之缺失。（法條 60）

**李幸嫻** 專利工程師

· 淡江大學機械學士

11.對於申請撤銷專利權，申請人可以再申請日起一個月內向專利再審查委員會（Patent Reexamination Board）提出補充證明或理由。如逾期，則不受理。（法條 66）

## “內幕消息”暗中破壞侵權訴訟， 支持懲罰性損害賠償金

美國一家記憶晶片科技設計公司 ( Rambus, Inc. )，在與一家位於維吉尼亞州東區的德國晶片製造公司 ( Infineon Technologies AG ) 的專利侵權訴訟案件中，遭受雙重的打擊 ( *Rambus, Inc. v. Infineon Technologies A.G.*, No. 3: 00CV524 (E.D. Va. 2000) )。2001 年 5 月 7 日，美國地方法院法官 Robert Payne 否准 Rambus 所提出對抗 Infineon 關於 Synchronous Dynamic Random Access Memory ( SDRAM ) 及兩倍速 SDRAM 記憶晶片的專利侵權主張。而 2001 年 5 月 14 日，陪審團針對所 Rambus 所提訴訟中，作為專利侵權訴訟反訴主張的詐偽辯解，要求其支付 Infineon 350 萬美金的懲罰性賠償金額。Rambus 的發言人表示，他們公司將會同時對賠償金額及法官的判決提出上訴，以駁回專利侵權的主張，依維吉尼亞州法律，賠償金額最終降低至 35 萬美金。

Infineon 的詐偽反訴主要集中在，Rambus 成為一個開放性產業標準組織 -Joint Electronic Device Engineering Council ( JEDEC ) 的會員應有的舉動；Infineon 主張 Rambus 在 JEDEC 建立 SDRAM 產業指導方針的會議中並沒有揭示其未決之專利。而 Rambus 主張，公司在取得專利之前已離開 JEDEC，所以並沒有犯任何錯誤。Infineon 提出的反擊證據為，Rambus 有代號為”Secret Squirrel”及 “Deep Throat”的來源，可用來在其公司離開之後，仍繼續得知 JEDEC 商議有關 SDRAM 之資訊。而且某些資訊並隨後包含於 Rambus 所提出修改的專利申請案中。

此判決將會對電腦業造成很大的衝擊。因 Rambus 有許多記憶晶片製造廠的授權合約 ( 包含 Samsung、Toshiba、NEC 及 Hitachi )，並且現在正與其他的廠商進行訴訟

林姿岑 專利工程師

· 台灣大學農化系學士

· 台灣大學化學所生工組碩士

( Micron 及 Hyundai )。通常授權合約中都會包含一個條款，敘明當授權公司被發現對於其專利並無要求權時，則被授權人可以不需支付專利權利金。此外，除非判決在上訴時被撤銷，Rambus 亦有可能因伴隨之禁反言而被阻止於類似侵權專利案中對抗他人。

## 紐西蘭基因改造委員會報告

對於與其他農業相關型式基因改造，紐西蘭當局應保持開放並鼓勵共存，而此一決策係出自於紐西蘭皇家基因改造委員會(GM Royal Commission)所做出之重要結論。該委員會之設立，係源自於西元二千年五月，旨在廣泛參考紐西蘭基因改造範疇而為研究調查及報告。而此報告在確保人人機會均等之前提下，對於如何有效整合基因改造工程與農業基礎經濟下做出了四十九項專業性的建議。由於一般多數人們所關心在意者，無非是過度基因改造的食物及基因改造植物與有機產製品間的共存性；故報告內容建議應採以一階段式的方式來推行之以期達到一可承受的共存關係。此一報告內容更指出現行的智慧財產系統並無”反對基因改造之適切性發展與法規”之成份存在。另外其亦未被極端觀點說明，而對與基因材料及生命型式相關之財產權採取禁制方式。報告中同時也明白指出，紐西蘭為持續保有一自由貿易國家之形象，所必須恪遵貿易相關知識產權協定(TRIPS)所付權責之重要性。

而該報告於與智慧財產權相關之章節中所揭示之重要建議為：

1. 應將植物品種權利法(Plant Variety Rights Act)之標準予以提昇；
2. 需由紐西蘭智慧財產局(IPONZ)建立一毛利諮詢委員會(Maori Consultative Committee)；
3. 紐西蘭當局在促進當地人種文化與智慧財產權之國際化上應更為積極；

4. 紐西蘭當局應倡導延伸 TRIPS 中章節 27(2)之內容以做為避免文化型犯罪之參考之用；
5. 懷唐基裁決(Waitangi Tribunal)中對於毛利人在本土性植物系與動物系等權利之主張必須儘速解決；

第七版

6. 對於依危害物質(Hazardous Substance)及新有機物法(New Organisms Act)請求認可而提出之申請案，其具商業敏感性之機密資訊，應給予更完善之保護。

對於此等建議，紐西蘭政府當局指出，將於十月底所公佈之未來政策中做出回應。而在此期間，任何涉及基因改造生物之現場測試與許可的自願延期時限可延展至 2001 年的 10 月 31 日。

關於此一報告之詳盡內容，可至該委員會之相關網頁[www.gmcommission.govt.nz](http://www.gmcommission.govt.nz)中查得。

## 美國商標基本事實 (六)

美國商業部專利商標局原著

第八版

### 申請程序進行時間之長短

由於審查過程中具許多可能影響程序進行之因素，故針對任何特定案件自申請該案至接獲該註冊證所須時間提供準確預估是困難的。例如，倘申請案將因先前尚在進行之相衝突申請案而遭致核駁，該申請在後之申請案將暫緩數月或可能一甚或二年，直至先前進行中相衝突申請案完成註冊或放棄後始進行審查。其他因素，如是否該申請案之申請係基於「意欲使用」，或基於外國申請案，或是否異議附表

申請為第三人所提出等，均會造成遲延。然而，若無實質或程序(或相關枝節)問題，及申請案係基於「實際使用」，且無第三人提起異議，自該案之申請日起算十至十二個月內獲得註冊將是可能的。意欲使用 (ITU) 申請案，僅有小或無主要問題，且無第三人異議，得自該案之申請日起算十至十二個月內獲得核准通知。然而，於 ITU 申請案中，可接受使用陳述連同使用於商業上之標誌樣張提出以前，該申請案將無法取得註冊。

### 申請要件

完成申請案以前，仔細閱讀指示及研讀所提供之樣本。錯誤或遺漏將造成申請日之拒絕及申請案文件之退回，或註冊之拒絕及申請規費之沒收。

申請人應提供所有下列，俾取得申請日：

1. 一書面申請 (例如，PTO 表格 1478(請參附表))；
2. 單獨於一張紙上之標誌圖樣；
3. 所要求之規費 (待續於「費用資訊」)；
4. 若申請案係基於標誌在商業上先前使用者，商品或服務之每類須具樣張三份。樣張須展現標誌實際使用於商品或服務。樣張得完全相同或得屬同一標誌之三種不同使用態樣。

**黃敏益** 專利工程師

· 中央大學化工系學士  
· 中央大學化工碩士

1. 一書面申請

申請須以英文為之。申請人所欲註冊之每一標誌，須以個別申請案提出。同樣地，倘申請人欲註冊同一標誌一種以上設計，須就每一設計個別申請。PTO 表格 1478 (請參附表)適用於商標或服務標章之申請。該表格得依申請人須要影印使用。下期將以二完成之申請表格說明填表須知及內容指示。(待續)

**林明燕** 法務專員

東海大學法律系

--	--

## 法訊新知

### 哥斯大黎加-

商標局於 2001 年 8 月 31 日發佈自 2001 年 9 月 1 日起所有呈送至該局之文件均需由哥斯大黎加領事認證。

### 賽普勒斯-

修正新商標法 176(I)/2000 於 2000 年 12 月 29 日刊登於政府公報，其係針對曾於 1990 修正之現存 1951 商標法 268 號採取廣泛之修正。該修正之顯著特徵如下：

- 賽普勒斯今後只有一種註冊，而廢除「B 部份」。
- 商標及服務標章之定義放寬包括人名、圖畫、字母、數

字及產品外觀。

- 團體標章註冊將成為可能。
- 審查委員裁量權於實務上將可能增加。然而，當發生爭執時，將由最高法院檢驗及解釋該法。
- 新起草之新法第 13 條廢除商標係欺瞞、不道德或違反公共秩序不得註冊之規定。

### 印度-

新印度新式樣法 2000 於今年 (2001 年) 6 月開始生效，取代原先 1911 印度新式樣法。下期將刊登該新舊法之比較。

\* \* \* \* \*