

專利制度及專利法(133)

專利之侵害 (三)

3、本期吾人謹討論美國專利法第 271 條第三項規定：「任何人在美國境內為販售之要約或販賣或進口至美國專利機器、製品、組合或組成物、或用於實施專利方法之材料或裝置，其構成該發明之重要部分，而明知其乃特別用於或特別適用於此一專利之侵害，且非適於實質非侵害使用之大宗物品或商用物品者，應負幫助侵權人之責任。」之相關問題！

依我民法侵權行為規範，侵權行為固以正犯為常見，唯所謂共同行為人，除正犯外，依我民法第一八五條第二項規定，本尚及於造意人及幫助人！所謂造意人約略相當於首揭美國專利法條第二項之引誘侵害，至其間異同請參前期所述！

至我民法第一八五條第二項所謂之幫助人，則應相當於首揭美國法條項之幫助侵權人！中美兩國於幫助犯之基本差異，仍在於連帶責任之有無！蓋連帶責任之存否，須以法律有明文規定者為限！前開美國法既無連帶責任之規定，自不適用之！唯值得吾人思考者，輒為造意人基於行為時間階段及著手行為態樣之差異，或可與「正犯」脫離！然依傳統幫助人之行為理論，恆以正犯行為之存在為附麗前提，否則無以遂行幫助行為！此種理論於專利法有無適用，且待吾人檢討如次！

依前開美國專利法，應負幫助侵權人責任之構成要件如次：

子、行為人：任何人；

丑、行為地：在美國境內（屬地主義所必然）；

寅、行為態樣：

甲、為販售之要約；

乙、販賣；或

丙、進口；

卯、客觀標的，其：

I、係已獲專利之

甲、機器；

乙、製品；

丙、組合或組成物；或

丁、用於實施專利方法之材料或裝置；

II、且此客觀標的，並非適於實質非侵害使用之：

甲、大宗物品：所謂大宗係指常見、大量而常用

者；或

乙、商用物品：係指有用而有價值之商品！

辰、客觀要件：其構成該發明之重要部分：此顯欲限縮適用範圍，蓋如非屬重要部分，而竟欲課以責任，似屬太過？然反面言之，如非重要部分，為何有人欲加仿冒或販賣？

巳、主觀要件：明知其於此一專利之侵害，乃

甲、特別用於：專門用於之意；或

乙、特別適用於：雖未必「專用」，卻極適合之意！

備具前述要件，即須負幫助侵害責任！鑑於前揭析述，吾人於此謹檢討：美國或我國之專利幫助侵害人能否獨立於正犯而存在，或應否負連帶責任？

甲、我國之幫助人須負連帶責任，美國法則無明文；

乙、美國法有精確幫助人之定義，我國則無！

丙、依前述美國法文，幫助侵害人所涉產品雖可能僅係一發明之重要部分，然該部分卻難以獨立於該發明而存在，此因該部分：

子、有前述卯 I I、之情形；

丑、滿足前述辰之要件；

寅、滿足前述巳之要件！

故該部分顯難脫離於該發明而存在！既難脫離於該發明存在，此非附麗而存在者何？

丁、故吾人知，美國之幫助侵害人仍以侵害正主存在為要件，有如我國法解釋者然！

美國法雖無專利侵害幫助人連帶責任之規定，然因侵害幫助人難以脫離正主而獨立，故其間已生某種連帶矣！

生物科技上之概念與落實同存主義：雙股螺旋之雙重標準（四十四）

-John M. Lucas, Ph.D.

武斷地適用概念與落實同存主義於 DNA 案例中，也會不必要地增加申請程序之成本，且會大幅地增加已核准專利之訴訟。申請程序之成本之所以增加，係因發現及分離一個新蛋白質之申請人，一旦該 cDNA 被選殖出來，將必須提出接續申請案以揭露該 DNA 序列。此外，揭露額外物種（如對偶或接合變異）cDNA 序列之申請案，也可能必須在其被選殖出來後提出申請。同樣地，已核准專利之訴訟之所以增加，係因該主義之武斷適用會突然使 DNA 申請專利範圍

之有效性受到質疑，此則因其乃基於針對對偶或接合變異之預測實例或申請專利範圍。

此外，武斷地適用該主義於 DNA 案例中將會加重道德考量，而其會阻撓生物技術之研究。這些考量之一，如 *Eli Lilly* 案例中所闡述，乃是利用非人物種做為人類研究模式之問題。科學家利用細胞株及其他來自非人之動物物種之生物產品於其研究中，在生物科技之領域中是普遍的現象；藉由利用非人之動物物種做為細胞及其他生物產品之來源，科學家可避免許多可能妨礙或至少增加可觀費用於其研究之道德考量。舉例而言，表現於胎兒組織之基因，在追查人類胎兒組織中之人類同源基因之前，可被選殖及研究於其他動物物種之細胞株及組織。科學家應該能夠對其利用非人物種做為可行實例之發明提出專利申請，並且以一翔實揭露之預測性之實例來主張人類基因。但由於生物科技研究之劇烈競爭，該主義之誤用將會迫使發明人導向更多研究於人類生物產品上；此將會增加不必要之費用及限制於生物科技研究，而更延緩疾病治療法可獲知於公眾之速度。

日本實現領導世界”以智慧財產為導向國家”之策略
(三)

加快引導到智慧財產權之核准步驟

在 2002 年從 11 月 4 日到 8 日於維也納舉行之日本、美國及歐洲專利局三邊會議中，在日本及美國之間關於互相使用習知技藝檢索結果之一項聯合計畫的內容實質業已決定，一項嘗試性首階段聯合計畫於今年元月開始。在日本及歐洲專利局之間的一項類似計畫正在考慮中。

再者，日本專利局已打算一項試驗計畫來提高目前請求審查約需十萬日圓的費用到每件 20 至 25 萬日圓。此目標是要藉由激發申請人再考慮他們提出的發明之可專利性以縮短審查期間並且減少要求審查之案件數量。在另一方面，在申請費及領證費被提議降低，並且在目前的總費用與修訂的總費用之間相對於申請費、請求審查費及領證費之總數有要形成平衡的一項計畫。

加速解決智慧財產爭端的過程

在東京及大阪地方法院關於智慧財產之集中試驗以及建立專長在智慧財產之法院為目標。有計畫要增進及加強專長在智慧財產之法院的功能，例

如：藉由透過在法院智慧財產權專家之參與來協助法官。藉由這些措施，智慧財產案例之審判期間將被縮短為一年內是有希望的。另亦考量加強法院外爭端程序（替代爭端解決方案(Alternative Dispute Resolution, ADR)）機制以便擴大爭端解決的機會，並且得加強賠償損害法制以便加強智慧財產權的保護。（待續）

智慧財產權之審判（四）

面對這史無前例的對其品牌完整性的攻擊，Pizza Hut 能做什麼呢？Pizza Hut 與 Domino's（已在 Papa John's 較早的廣告中成為受害者）兩者一再地向 NAD 抗議僅獲有限的成效（見附文，Robert Lehrburger 著）。相當明顯的是，此一訴訟僅以 Papa John's 的一、兩個廣告為對象時，將僅產生極微小的效果。所需要的是挑戰 Papa John's 之整個市場活動，亦即，其活動乃說服消費者，因為其使用可證實的”較好的”成分，故其有可證實的比 Pizza Hut”較好的”產品。

因此，這訴訟準備並審理一種”雙刃理論”：

- (1) 不僅個別的廣告不實的描述 Papa John's 的披薩和成份之優越性，而且；
- (2) 其廣告語本身已成為個別廣告中不實聲明所反應出之比較優越性之隨意的聲明。

而證據顯示，這正是 Papa John's 所欲達成者：其廣告代理商獻言 Papa John's “較好的成份、較好的披薩”之廣告，其訊息藉由消費者之感受，甚至僅以廣告語之形式被耳語相傳，仍具強大影響力的。

此一案件在達拉斯陪審團前審判歷經超過三個半星期，這個審判最具里程碑的觀點乃在審判中途，Papa John's 決定放棄證明其廣告真實性之企圖。儘管獲有科學專家證明其披薩上的每一成份-從其醬料至其麵團乃至其蔬菜丁-Papa John's 最後向陪審團論證，其廣告僅是企圖傳達其乃使用最高品質之成份，且其廣告語”較好的成份、較好的披薩”僅屬廣告之吹噓耳。

網路專利發展(二)

2.後續電子商務的戰爭

在十二月份看到在電子商務公司間衝突之持續成長及發展

2.1 Amazon.com 贏得對於 barnesandnoble 採取暫時禁止令執行

聯邦地區法院 (Federal District Court)在十二月一日准許 Amazon 的請求對於 barnesandnoble 設為暫時禁止令，而認定 barnesandnoble.com's 的 "Express Lane"線上系統很可能侵害 Amazon.com's 美國第 5,960,411 號專利關於"1-Click"的技術。Amazon 必須提出一千萬保證金擔保，且這個案例仍朝向完全審判，但是 barnesandnoble.com 被強迫禁止使用其"Express Lane"在聖誕節最旺盛消費季節中。

2.2 eBay 控告 Bidder's Edge

在這期間，eBay 在十二月十日控告了 Bidder's Edge 宣稱著作權受到侵害，受到商標淡化法之不公平對待以及其他不適當行為而經營類似的拍賣網站。Bidder's Edge 經營的網站連結了索引以及超連結到主要的拍賣網站，而允許消費者方便比較各拍賣網站。但是 eBay 認為這樣的整體行為已經造成了商標淡化，不實廣告以及各種商業侵權行為。(完)

題目：美國工業標準委員會會員及其在專利實施上潛在效用(三)

III. Rambus v. Infineon

Rambus v. Infineon 案例(164 F. Supp. 2d 743(E.D. Va. 2001))最近在 2001 年於維吉尼亞州東區地方法院判決下來，陪審團的判決對於 Rambus 不利而對 Infineon 有利。評估損害賠償達到 350 萬美金。

Rambus 控告 Infineon 侵害 Rambus 關於同步動態隨機存取記憶體(synchronous DRAM)的專利權而提起訴訟，Infineon 提起反訴，辯稱他們使用一種由聯合電子裝置工程顧問(Joint Electron Device Engineering Council, JEDEC)所建立的標準，而 Rambus 並未將專利適當地向 JEDEC 揭露，此未能揭露視為詐欺，因為 Rambus 的技術被整合為一種應成為開放式免權利金的標準。

JEDEC 委員會按照下列規則運作：任何 JEDEC 委員會、次委員會、或工作團隊必須要關注在 EIA 法律規範中規定的所有要件，且要令其有義務使所有的參加人任何知悉於的會議內告知：參加人可能擁有他們所從事工作上的任何專利或審查中專利。....除非由該專利或審查中的專利所涵蓋的所有相關技術資訊已被

委員會知道，否則需利用一專利項目或方法的標準則可能不被 JEDEC 委員會所考慮。

法院最初發現，Infineon 已完成清楚而令人信服的證據，證明揭露的義務適用到所有的審查中的申請案。訴訟中系爭的專利是審查中專利申請案的分割案或是連續案，而且，Rambus 又是 JEDEC 的一會員。因 Rambus 是委員會會員，故它已向委員會揭露一已獲准的專利，然而，該專利的申請專利範圍並未涵蓋到該標準。在 1996 年，在聯邦貿易委員會(FTC)對於戴爾電腦判例中判決出雙方同意的判決之後，於 SDRAM 標準被最終確定之前，Rambus 突然地離開該委員會，有指控提出，Rambus 一直跟蹤委員會內部發生事情，然後，修改其申請案，以涵蓋該標準的更新版本。

在自標準委員會撤出離開後，Rambus 申請了關於該標準不同部份的許多分割案。陪審團發現，未能將此些智慧財產權的主張加以揭露是違背該標準的規定下的 Rambus 揭露義務，法院註釋說，專利申請人可保持其申請案的秘密性，但若對其會員資格有其他規定的委員會中一當事人是該專利申請人，則可不是。

因此，法院認定：(1)揭露義務上的疏失，(2)重大事實，(3)造成明知(made knowingly)，(4)有意圖誤導，(5)被誤導的當事人有合理的信賴，及(6)導致的損害。陪審團的裁決認為，Rambus 誘導委員會接受該標準而未揭露其智慧財產權，而該標準組織已規定此一揭露義務，故 Rambus 必需對其欺詐行為負責。在聯邦巡迴上訴法院，陪審團的判決於大部份被確認且現在正在上訴，爭議問題是 Rambus 是否確有事實欺詐行為，言辭辯論期日是 2002 年 6 月 6 日，聯邦貿易委員會已對 Rambus 提起反托辣斯訴訟，亦涉及相同的事實態樣。

請注意，數個其他訴訟案和解了，故沒有支持此趨勢的判決。

結論

瞭解專利與工業標準之間的關係對於參加標準制定過程或使用工業標準的公司而言是很重要，公司的法務職員應藉用公司工程師知悉標準委員會內的動作，未能揭露其要主張其專利權，則當標準委員會的會員似乎要讓此些專利不能針對採用該工業標準的產品實施其專利權。在此過程係涉及到要考慮可利用的專利權及此些專利權對於標準的發展的效果與公司對

於第三人主張專利權的能力。因為此些因素，要同意制定一涉及先進技術的標準而不採用一種授權模式(例如，由 MPEG 與 DVD 協會所採用的專利共泳)是越變越困難了。

為了不正目的所請准的商標註冊不受商標法的保護(南韓)-1

最近，漢城高等法院肯認一個下級法院拒授信用給予一家韓國公司之商標註冊，因為其認為這些商標註冊的目的係藉消費者將因為這些商標相似於三麗鷗公司的著名商標而產生混淆來獲利。(漢城高等法院第 2002Na32648 號判決，2002 年 11 月 27 日)

這個決定顯示最高法院認為商標法的其中一個目的係保護消費者就品質及數量上的期待，故一個以不正目的而註冊的商標是對商標法的濫用。因此，雖然不公平競爭保護法第十五條規定一個商標所有人依商標法的權利主張如果發生與不公平競爭保護法產生抵觸時，最高法院認定在這樣的案件中，此條款係不適用的。



“HELLO KITTY”，三麗鷗的著名商標，在 1974 年 9 月左右於日本被創造並於 1975 年 2 月公開。在 1976 年，Dong-A 鉛筆股份有限公司及 Dong-A 教學用具股份有限公司申請及註冊了 2 個商標「KITTY」



(KITTY 及韓文字)及“고양이”(一個貓咪圖樣及韓文字的“貓”)。

三麗鷗於 1980 年 5 月進入韓國市場並授權給 Creart 股份有限公司使用。當 Dong-A 的商標於 1988 年 2 月 9 日屆期後，Dong-A 立即於 1999 年以相同的商標提出申請。在 1999 年，Dong-A 開始使用有點相近似，



但非同於其所註冊的商標，例如 “ ”、 “ ”

及 “ ”。

Festo-變更 (六)

著作權：像 A, B, ©一樣簡單 (二)

登記是一相對便宜的程序 (約美金 30 元加郵

資)。著作權辦公室，是國會圖書館之一分支機構，其操作一有助益之網站於 www.copyright.gov 提供登記表格 (以 .pdf 之格式)，可以電子方式下載及填寫。

當申請表格可能看起來相對地易於完成，建議完成之申請在提呈著作權辦公室之前，應由一有經驗之著作權律師審核。申請表格中之錯誤會回頭糾纏申請人。例如，有一醫藥表格軟體發展者之著作權侵權主張最近被否決，部分是因為該公司未適當的指明該程式之作者或是該發展者之程式所據以建構之先存軟體程式。

定義「商業之銷售要約」之新指導 (一)

最近幾件來自美國聯邦上訴法院之判決，為一提供關於如何決定什麼構成一發明之「商業之銷售要約」之可能將是連續性的過程揭開了序幕，目的在評估一發明是否因以往的銷售活動而不適用於專利權保護。什麼是「銷售禁令」？

據美國專利權法，如果一發明在提呈一發明之申請一年多以前已在美國銷售，則申請人被禁止獲得一專利權。

此一「銷售禁令」不僅可被一發明之實際銷售所觸發，亦被銷售要約所觸發。然而，構成一銷售要約之環境與活動並不確定。以往，聯邦上訴法院支持一含糊的「全環境」檢驗標準，其造成高度的依據事實之裁定，而對此議題提供很少之概括性洞察力。

這在 1998 年時改變了，當最高法院於 Pfaff 對 Wells 電子公司案例中說明「銷售禁令」之銷售要約層面時，以一發明一旦「是一商業銷售要約之主題」且「準備獲取專利權」時，則認為其係在銷售中，之具兩刃檢驗標準代替「全環境」檢驗標準。

滅絕物種之專利性：

消失技藝的復活 (十)

自然界保存之生物物質也能夠作為將物種再生的物質之來源之一。考古學家有時會在古老的地點發現種子，中國科學家也已經成功地使 1288 年前的蓮花種子及 2000 年前的蕃茄種子發芽，而某種小型甲殼動物所產下的卵在科學家將其孵化之前，則已經埋藏在一新英格蘭池塘底下達 350 年。幾百萬年來，除了微生物外，琥珀也成為植物之某部分及小動物的墳墓。來自蜜蜂化石以及來自保存於琥珀中多年 (25 至

超過一億年[註一])的白蟻、象鼻蟲及樹葉的片段 DNA 已完成定序。科學家也已由自然保存之已絕種物種的屍體中將 DNA 選殖出來，例如：冰河時期的長毛象、恐鳥（一種源自紐西蘭之不能飛的絕種鳥類，350 年前便已絕種）、以及南非小斑馬（一種與斑馬相近的物種，100 年前便已絕種）。然而，與侏儸紀公園的情節不同的是，那種僅使用自然保存之 DNA 便能再生已滅絕物種之科技並不存在，也可能永遠不會存在。

註一：最近的研究顯示，DNA 並不能化學性地完整保存超過 50000 年以上，除非 DNA 被水性密封於琥珀中，而此種方式似乎能保持其完整性達數千萬年之久。

專利侵權案件的最新趨勢

Düsseldorf 之 Bardehle Pagenberg Dost Altenburg，Reinhardt Schuster 及 Martin Köhler 探討在德國法院中專利侵權的最新發展

在 1990 年代後期，德國法院判決了許多與專利侵權訴訟密切有關的問題。

在跨國界專利侵權的領域中，德國法院，特別是 Düsseldorf 的地方法院，更進一步地加強了已經存在的判例法。反之，德國法院的司法權中關於跨國專利侵權訴訟的部分已經藉由許多判決而加以澄清，而在德國為了防堵侵權訴訟程序所使用的外國破壞訴訟（foreign torpedo-actions）相關問題已經在最近的訴訟中變成越來越重要的主題。外國破壞訴訟的影響乃是根據布魯塞爾公約（Brussels Convention, BC）的第 21 條，根據該條，如果一個外國的歐洲法院已經先擊屬同一個專利及相同確認沒有侵權的訴訟時，再受擊屬侵權訴訟的第二法院必須拒卻其管轄權。

在過去，德國法院已經重複地確認，原則上，第 21 條必須精確地依此種結果而被應用。因此，在最近的訴訟中，已經重複地藉由擊屬一個外國，大多數是比利時或義大利，確認沒有侵權的先前訴訟，而企圖強迫德國法院拒卻在侵權訴訟中的管轄權。

Düsseldorf 的上訴法院，在一個 1999 年 9 月的判決（疫苗 vaccine）中，已經表示其限制在德國濫用外國破壞訴訟的意圖。為了支持一個較狹窄範圍的有關在 BC 之破壞條款的應用，該法院對歐洲司法法院提出了幾個解釋 BC 的問題。這些問題係有關第 21 條及其他應用，而特別是有關當事人的狀況，即假使侵

權訴訟在德國係由被授權人所進行，而先前反面的確認訴訟係不利於專利權所有人。更甚者，上訴法院強調，即使 BC 第 21 條的狀況已經滿足，濫用破壞訴訟並不能使德國法院免於接續侵權訴訟。無論如何例外，一些涉及不合理緩慢訴訟程序的濫用例案，事實上，將會剝奪專利權人的權利，使其無法在德國得到一個冗長的侵權訴訟的決定。

德國法的改變

德國立法院在 2001 年十月十八日 通過專利費用的草案（德國專利商標局和聯邦專利法庭費用的法令，總稱：專利費用法；PatKostG），該法令於 2002 年一月一日生效。費用法本質上只是將德國馬克改成歐元，還有將德國專利商標局中有關於智慧財產權的行政管理現代化。

然而，此草案在德國立法院磋商的過程時也出乎意料地增補額外的規章，該規章的目的是減輕德國專利商標局的負擔。

鑑於之前德國專利商標局和聯邦專利法庭的收費散見於個別法令中，舉例來說，像是專利法和商標法，現在這所有的費用都規定於專利費用法，但以無相異法律規定為限。這不僅僅是導致個別法令必需做些許的修正，例如專利法，而且也導致個別法令和專利費用法都將要接受審查，以查明是否法律費用在個別法令程序下是個必要條件。

以前，如果年費或延展費用在限期內未繳清，德國專利商標局會通知申請人或所有者，並訂定一個繳費最後期限和罰款，這個規定措施使申請人和所有者有更大的安全性。新的專利費用法並不包含類似的條款，因此若年費或延展費用沒有在專利費用法規定的限期內付清，申請案或 IP 權利可能會喪失。

因此專利費用法需要更小心謹慎的運用，以免申請案或 IP 權利的喪失，自新的專利費用法啟用後，申請人的日子無疑地不會變的比較好過。

韓國最高法院在專利侵害案件上確立新判例

(2)卡奈米設計之主機體分成三個水平配置的部位，投幣孔與操作開關係位於中段，而兩個圓形揚聲器則配置於機台的兩側。然而，該引證設計之主機體

係設置於螢幕下方，且其並未突顯分隔的部位。再者，操作開關係設置於主機體的上部，因此，這兩個設計主機體間形狀與外觀上是有差異的；以及

(3)卡奈米設計具有兩個連接至主機體的足墊平臺，而引證設計只有一個平臺，因此，卡奈米設計與引證設計既不相同也不類似。

藉由添加現有設計而產生新的美學印象之任何新式樣皆可註冊

法院駁回被告對於卡奈設計缺乏客觀創造性的主張，並解釋在新式樣法下的客觀創造性，新式樣並不需要與先前已存在之新式樣具有獨一無二的區別。在新式樣法下，藉由添加現有設計而產生新的美學印象之任何新式樣皆可註冊，因為添加部分改變了後者的美學價值，使其與前者不同。

法院更指出，即使原告設計之構成部位已於該案提出申請前就已實現或揭露於公知領域，但該等部位係為了因應跳舞機台之實用特徵而結合成一個形狀。因此，卡奈米設計的每個構成部位，皆具有與先前設計之對應部位相當不同的美學印象。

分析

這項裁決係為由外國實體在韓國所提起之關於大型遊戲機台的新式樣侵害而第一個成功的法律訴訟。新式樣侵害在韓國的大型遊戲工業中是很普遍的，因此，這項判決預料將被視為一個用以防止更多模仿及新式樣侵害的重要判例。這項判決也是韓國智慧財產判例法發展上一個清楚的範例，及韓國法院自發性地提供關於韓國智慧財產權之有效保護與實施。安達米洛股份有限公司及其他兩位當事人針對地方法院的判決提出上訴。

歐美智慧財產權回顧

法院不信賴網際網路網域名稱與位域管理機構 (ICANN)統一網域名稱爭議處理政策 (二)

Brinkema 法官否決了 Netlearning, Inc. 訴請駁回 Parisi 的訴訟的請求，第一，法院注意到統一網域名稱爭議處理政策(UDRP)確實考慮了在網域名稱登記上的平行訴訟，因為 UDRP 讓審查小組可以為了等待訴訟結果而暫停處理爭議的程序。第二，法院注意到只有登記權人，即簽署了內含 UDRP 程序的合約的人，才需要利用 UDRP，而在 UDRP 下，原告沒有義務要透過 UDRP 的程序。(不過，當然在此而言，

Netlearning, Inc.確實引用並使用了 UDRP 的程序，因此如他在 UDRP 失敗了，他並無立場去起訴)。最後，也可能是最重要的，是法院注意到 UDRP 要求針對 UDRP 的決定(雖然 UDRP 要求任何的訴訟必須在審查小組作成決定後的十天內提出，而在本案中，Parisi 並未做到)作一重新覆審(即完全的覆審，無須遵從初始決定)。

實務要點

任何與網域名稱爭執相關的當事人應該要注意，在 UDRP 的架構下，是有可能繼續以訴訟的方式去爭取網域名稱的權利，即使是在 UDRP 審查小組作成不利的處分之後。對於該處分所為之抗告，依據 UDRP 的規定，必須在該處分作成後十日內。但由 Parisi 案可以證實，即使是過了此期限，仍然可利用司法程序，而不理會 UDRP 審查小組的不利處分。

均等論

酬庸發明人的原則相對於法律上確定性

整部專利法均以經濟策略之考量為基礎，該發明人須被酬庸其對於科技進步之貢獻，乃係藉由被准予專利並在其專利期限之有限時間內保護其發明。儘快揭露發明人的發明而使之公開是值得的，而免於該發明人自己秘密使用或留著該專利而不使用。在獨占一特定期間的時間，發明人將獲得其發明之經濟價值。然而，此獨占範圍須被精確的決定，因其競爭者必須知道他們製造權利的極限而不抵觸專利，並且令他們知曉到什麼地方去請求發明人授權或發展並使用替代的技術。另一方面，法律的確定性對於經濟的運行是與發明人的酬庸一樣重要的。一個精確的邊界，限制保護的範圍，是符合需要的。

因此，保護專利而限制其如逐字請求的字句將非常需要依照法律確定性的精神。然而，藉由更改該侵權之實施例以些微與專利的請求字句的不同而不損及其原則及優點的方式以規避專利的字句是很容易的，故該專利的持有人將不能接受到其該有的回報。另一方面，發明人想要其專利所公開的每件事物皆被保護，包含敘述以及圖示。

日本專利法的最近修改 (二)

1998年 修正案

計算損害的新方法 (第102項)

在其他事中，在1998年的修正中，最明顯的改變是在介紹一個用來計算利潤損失的新方法，用以在確定原告的損害上減少舉證責任。

在此修正之前，原告必須確定以下任一情事：

- 它的實際損害（那就是原告在產品的銷售減少量乘以原告每件產品的邊際利潤）。
- 被告由侵害衍生的收益。
- 已經自被告接收的正常專利權利金。

在新法律下，原告也許也可以藉由展示由被告處受讓的侵害貨品的數量來確定損害。在這樣的情形下，原告的損失量可以藉由（原告的）每一產品的利潤額乘以所受讓的侵害物的數量來計算。即：

- 被告販賣的貨物數量乘以原告的邊際利潤。這等於原告所失利益。

然而，注意可以透過新公式主張的損失量不可超過相當於原告的生產能力。

這新增的方法不是一個用來計算損害的全新方法。如此的方法已經被確認為在日本民法第709條侵權案件中計算所失利益的方法之一，其規定在專利法中損害賠償條款的普通法。因此，新公式的重要性在於它排除被告藉闡明被告的侵害與原告的銷售量減少之間並非存在一因果關係，而使用如此公式的任何可能防禦。

歐盟智慧財產權領域之最新發展

一、擴大歐盟商標

歐盟議會於2003年4月9日表決通過新增10個新會員國：塞普勒斯、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、匈牙利、馬爾他、波蘭、斯洛伐克及斯洛維尼亞共和國。歐盟將自2004年5月1日由現有的15個會員國正式擴展至25個會員國。

而此舉將對歐盟商標造成下列幾項重要的影響：

- 在2004年5月1日之前申請或註冊之歐盟商標，不需有任何動作即可自動延伸適用於新增會員國。
- 在2004年5月1日前申請之歐盟商標將不會以絕對理由（譬如以新會員國之語言可能之顯著性）被再審查，也不會基於此等絕對理由而為評定。而在歐盟擴展日起所提之商標申請，於絕對理由之審查時將考慮新會員國之語言。
- 屬於新會員國早期之國家權利將不賦予其所有者對

擴展之歐盟商標異議或聲請評定之權利。只有在早期權利之所有者非出自惡意取得者，才有可能禁止擴展後歐盟商標於新會員國之使用。

然而，新會員國內國商標所有權者將有一個特殊權利去異議在歐盟擴展前六個月所申請之歐盟商標申請案，即申請日在2003年11月1日後者。

藥物並非篩選而來 — 方法專利修正法案的回顧(I) Herbert I. Cantor

1998年的方法專利修正法案（The Process Patent Amendments Act）針對美國專利法35U.S.C. §271(a)中所規定的製造、使用或販賣等既存行為增添了一個全新而潛在的侵權行為。此新的行為即為藉由一個已在美國取得專利權的方法製造之產品而對美國輸入。該法案之相關內容可於專利法271(g)條中查知：

任何不具有權源而輸入一產品，其係藉由一已於美國取得專利權之方法而製造（*which is made by*），進入美國或是在美國境內販賣或使用該產品的人都將負侵權人責任……（加註強調）

在美國德拉瓦州的聯邦地方法院之一最近案例中，拜耳公司 v. 豪斯藥物股份有限公司（Bayer AG v. Housey Pharmaceuticals, Inc.），該法院被遞交了關於上述關鍵字眼之意涵的問題，亦即，「藉由製造」*“which is made by”*。豪斯藥物公司（從前稱作ICT藥物公司）被授與了主張有篩選物質以使一化合物具有某些特性之方法的專利。豪斯公司授權給拜耳公司，而拜耳公司則以拜耳公司已在美國地區之外執行該篩選方法為基礎而輸入該已被篩選之產品進入美國。拜耳公司向美國德拉瓦州的地方法院對豪斯公司提出尋求一個關於非侵害（non-infringement）以及專利權濫用（patent misuse）的確認判決。ICT則以美國專利法第271(g)條為基礎而反控拜耳公司侵權。

歐洲共同體新式樣之保護(新)系統

未註冊之共同體新式樣僅係防止故意之模仿（無任何特殊條件下）而實施保護，也就是說，形成一種禁止原創新式樣複製品之使用的權利（見議會規則之條文19之第2項）。因此，未註冊之共同體新式樣之權利係允許在整個歐洲共同體中毋須經正式程序或成本即可保護其新式樣使免於被仿冒品和其他侵權品，亦即，

不需任何申請或註冊。

未註冊之共同體新式樣之權利期限係限定於從首次在共同體中公開大眾之日算起三年內有效(見議會規則之條文 11 之第 1 項)。

2.2 已註冊之共同體新式樣(於今年內生效)

在一產品被製造而具有相關新式樣並首次於共同體中可由大眾取得後十二個月的寬限期內，未註冊之共同體新式樣之權利皆可轉換成一已註冊之共同體新式樣之權利(見議會規則之條文 7 之第 2 項)。

雖然未註冊之共同體新式樣僅允許擁有者禁止以原創作之複製品為基礎之新式樣於市場上之使用，但已註冊之共同體新式樣卻允許完全禁止未產生不同之整體印象的任何新式樣出現在市場上(見議會規則之條文 19 之第 1 項)。因此，已註冊之共同體新式樣允許擁有者排除無需證明其為以新式樣之複製品為基礎的所有後來的創作。是故，一已註冊之共同體新式樣被授予之權利較一未註冊之共同體新式樣為大，且將會成為選擇建立歐洲共同體內常態的新式樣保護的手段(無須享有排除侵權之保護所需之主觀條件)。

由消費者立法台商業信譽之保護

乍見之下，依照三個法案規定，單純通知不是一種威脅，故簡單通知一侵害者你的權利之存在，似乎是不會引起爭議的。然而，難題是假使做出此類的聲明，係用以強調一特定人士的行為，而與在此種情況下能解釋為是一種訴訟的威脅，則仍然可能被視為是一種威脅。隱含的威脅仍是威脅，無論此一信函是否已經標明“沒有不法侵害之意”是不相干的。

“準備以最大努力來保護他們的利益”、“已對一些公司提起侵害此一專利之訴訟”與“做出此舉使你處於險境”諸如此類的措詞，在不同狀況下，皆已被視為威脅。至“一旦專利註冊，自專利[公告]時起，我們對過去任何的侵權保留控告的權利”及“我們是所有者...你正侵害...”等亦然。

當你不是處於穩固的立場，而嘗試虛張聲勢是一種冒險的訴訟舉止。在一訴訟前所草擬的信函，通常可能被推論為該訴訟的一種威脅。在一合理時間內實際提起訴訟會除去“被侵害的人”(亦即被威脅的人)對一不正當威脅提起訴訟的能力。因此，在送出一要求的信函之前，此 IP 的所有人必須考慮是否真的確信一侵害的案件在法庭可能贏得訴訟。

改革的專利制度之影響

澳大利亞小型專利制度已廢除且於 2001 年 5 月 24 日採用改革的專利制度。

小型的專利制度在 1979 年被採用，意圖提供一種介於標準專利制度與新式樣註冊的中間保護類型。其亦想要使小型專利制度相對地具有成本效益及有效率的組合，適合個別的發明人利用。

美國

第四巡迴法院承認在對物訴訟中可得主張商標侵害及稀釋

在上訴時，第四巡迴法院推翻了一審法院應阿根廷哈洛德公司請求，就其中六個網域名稱所下之即決判決，將先前一審法院駁回英國哈洛德公司對於商標侵害與稀釋主張之判決予以廢棄，並發回更審。把這些問題放在進一步的訴訟程序中審理。

巡迴法院並肯認原審法院對於其中有利原告之五十四個網域名稱的判決，在獲致如下之判決時，即在對物訴訟中，反搶先註冊網域名稱消費者保護法 (ACPA) 作為主張聯邦商標侵權及稀釋之依據，法院分析了法律條文中與此有關之處、法制史、學說見解以及對此有著墨之其他案例。

此外，法院亦指明在對物訴訟中，一個轉讓或撤銷網域名稱的裁判/命令對於原告而言，是唯一可得到的救濟途徑。在這個最近的稀釋案件中，第四巡迴法院賦予商標所有權人一額外的途徑，得以對雖擁有網域註冊，但卻因而侵害或稀釋商標權利的人採取法律行動。根據反搶先註冊網域名稱消費者保護法 (ACPA) 的規定，將以網域登錄者之所在 (侵害發生地) 定訴訟之管轄。既然其中最大的網域名稱提供者，Verisign(前名：Network Solutions)，位在第四巡迴法院管轄範圍內，這個判決料將發生廣泛的影響力。

在馬德里制度下管理商標權益

國際商標協會於 2003/3/5 在美國維吉尼亞州的阿靈頓召開一個討論會，名稱是“馬德里制度下的商標管理”。這個討論會提供一個對馬德里協定的概觀，包括馬德里協定和馬德里條約的不同，同時建議如何進行申請程序以符合馬德里制度。由於最近美國新加入馬

德里協定，所以與會的至少 128 位商標專家公認的一個事實，就是這個研討會特別符合當前的需要。

第一組討論人員，說明馬德里協定，以及馬德里協定是如何讓商標所有人，經由一個以使用基本申請或註冊作為馬德里（國際）申請基礎的集中制度而尋求商標保護。

第二小組說明國際註冊和內國註冊的不同。這個小組強調，商標業者就每一計劃，於決定採取何種申請制度最有意義之因素，包括尋求保護國家、在不同可用選擇下獲得註冊的時間表，以及這些不同選擇所伴隨的成本花費。

在聯誼午餐會後，其他小組提出依馬德里協定申請商標的實務戰略。這個小組簡潔的說明基於一個美國申請所提出的國際申請所帶來的潛在的限制，以及關於國際申請在商標所有人實施權利過程的潛在影響的有用資訊。這個小組指明，在權利的實施上，一個馬德里註冊是一捆內國商標權，因此商標所有人必須經由內國的法院在個別的國家中去實施商標權利。

其他小組，為從事商標業者指明，新的國際商標申請制度將在美國目前商標制度產生的戲劇性影響（見國際商標協會關於馬德里協定的特別報導，2003/4/1）。發言人說明這個制度在美國目前申請程序的影響，以及從去年 11 月起它對異議程序的衝擊。

這個研討會以一個討論作結束，該討論對如何使存在的國內程序配合馬德里制度提出可行的建議。這個討論指明，當新商標被計劃提出時，仔細考量他們的重要性，並和現存的商標公事包相比較，以決定是否利用這個新的馬德里制度。這個討論也包括一個對商標業者的預警提示，以確保他們的管制系統被更新，以與新的程序相調和。

國際商標法例回顧（十）

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

歐盟商標

II.A. 可接受申請之程式

申請人爭執其對於議事規則第 40/94 號第 78 條第 1 項規定之情事已盡善良管理人之注意義務。事實上申請費未於所定期限內繳納係歸因於 C 小姐之孤立疏失。鑑於當規定生效後，申請人之代表人遭遇過度之工作量及組織之沉重負擔，第 78 條所規定要件之該當嚴厲性應被緩和。

調和局抗辯如代表人之事務所正當運作，當有異常錯誤發生，得申請回復原狀。然而，其排除如該錯誤未發生而期限仍未被遵守之情形。所謂疏失無法

申請費繳納期限之唯一理由。C 小姐主張當向調和局交換申請案之函文，亦即 1996 年 5 月 21 日、1996 年 6 月 17 日及 1996 年 12 月 19 日時，錯誤通常應會被發現，因此似乎未能彰顯議事規則第 40/94 號第 78 條第 1 款所規定之所有善良管理人注意義務已盡責。申請人主張由於議事規則第 40/94 號生效，導致過度之工作量及組織之沉重負擔，實與本案無涉。

法院駁回上訴。

荷蘭律師及商標代理人克莉絲蒂娜·凱克 (Christina Kik) 申請註冊商標「KIK」於第 42 類之各種服務。其於荷蘭提出申請並指定荷蘭語為第二語言。

申請案因未符合申請人須指定英語、法語、德語、義大利語或西班牙語為第二語言之規定而被駁回。申請人訴願，尤其爭執該決定基於非法法令故非不法。訴願委員會認為調和局及其訴願委員會僅能適用議事規則第 40/94 號，縱使其對該規則之觀點亦認不符基本歐洲共同體法，故駁回其訴願。

申請人向第一審法院提起訴訟。調和局辯稱該局並未因為申請人未指定官方語言之一為第二語言而駁回申請人之註冊要求，而是基於申請人根本未選定第二語言。因此，縱使法院認定議事規則第 40/94 號第 115 條語言選擇之限制係不合法的，其亦無法導致該系爭決定應行撤銷之結論。

申請人強調其係挑戰註冊申請案須指定第二語言規定之合法性，即該選擇竟非係於歐洲共同體所有官方語言內為之。系爭決定之基礎特指第二語言須指定之規定，而其不得是荷蘭語。

法研新知

PCT 申請案時間限制之修正

依第 I 章進入中國大陸內國階段

1. 倘 PCT 申請案未於自最早優先權日起算 30 個月內為進入中國大陸內國階段之申請，得於自最早優先權日起算 32 個月內補提出申請。唯此時須繳納原申請規費二倍之規費。
2. PCT 申請案進入中國大陸內國階段，須以中文為之，須提供國際申請案所申請公告之說明書、摘要及圖式之中文本。
3. PCT 申請案進入中國大陸內國階段，須提供國際初審報告。