

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

92年6月號 道法法訊 (134) ©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)。

☆☆☆
八版小廣告

「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 (134)

專利之侵害 (四)

- - 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(四十五) - - 黎欣怡

第三版：

日本實現領導世界以智慧財產為導向國家之策略 (四)

在日本基於美國專利權對禁制令及補償損害之要求

將不被接受 (一) - - 蔡豐德

智慧財產權之審判 (五) - - 洪順玉律師

新產品介紹—美商寶驗公司的可透氣非多孔性

防水膜 - - 劉楚剛

第五版：

專利侵權案件的最新趨勢

- - 林姿岑

德國法的改變

- - 林經維

韓國最高法院在專利侵害案件上確立新判例

- - 胡文和

歐美智慧財產權回顧

- - 徐佳琨

第六版：

均等論 (二) - - 陳家慧

日本專利法的最新修改 (三) - - 高全有

日本智慧財產權最新消息 - - 吳懷真

藥物並非篩選而來—法專利修正法案的回顧(II)

- - 馮志峰

第七版：

歐洲共同體新式樣之保護(新)系統

- - 吳凱智

創新的專利制度

- - 吳佩玲

商標與破產 (一)

- - 周亞萍律師

第四版：

為了不正目的所請准的商標註冊不受商標法的保護(南韓)-2

- - 朱瑋琪

Festo-變更

- - 潘養源

滅絕物種之專利性：消失技藝的復活(十一)

- - 陳怡穎

第八版：

世界資訊更新---巴拉圭法院令人振奮的判決

- - 程孜孜

國際商標法例回顧(十一)

- - 林明燕

法訊新知

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，本所極願相與為伴！

專利制度及專利法(134)

專利之侵害 (四)

4、本期謹討論美國專利法第 271 條第四項及其相關問題：「除依法得享因專利侵害或幫助侵害之救濟外，任何專利權人不得因已為一或多以下行為而遭拒准救濟，或視為有專利權誤用或非法延長之過錯：(1) 因如由他人未經其同意而實施將構成專利幫助侵害之行為而獲有收益；(2) 授權或授權他人實施如未經其同意將構成專利幫助侵害之行為；(3) 尋求實施其專利權以對抗侵害或幫助侵害；(4) 拒絕授權或使用任何該專利之權利；或(5) 就任何該專利權利之授權或專利產品之銷售，以獲得另一專利權利之授權或購買另一產品為條件，但依其情形，專利權人於所定條件授權或銷售之專利或專利產品之相關市場上具市場力者，不在此限！」

我國乃專利發展中國家，專利法繼受自國外，雖經近年大力提倡，然所謂「薑是老的辣」，經歷或年歲本身有時究難以努力取代！法律本身亦屬有機組織之一種，雖其調適非如人身之即刻應響，然當人類社會有需求時，新法規自必應運而生！自本條項可知，美國專利法：

A. 已臻類型化：美國雖號稱非成文法國家，然成文之好處畢竟難捨！尤其成文而無疑義之事項，實乃天下稱便之事！至將法律行為類型化，則更令人為其精密分析而心動！

B. 已臻精緻化：本條項所列各行為究竟是否構成對專利權人之不利益，容有爭議！在長期實務發展下，美國法整理如上！後進國家如逕繼受之，雖難免襲人之美之議，然似可省卻幾多冤枉實務遂行之路！利弊如何，或易判之？

前述條項五種行為皆有專利權誤用或非法延長之嫌疑，法律為釋疑義，特別澄清：單純僅有前述諸行為之一或更多，尚不足以構成非法行為！非法行為有輕有重，此處所指者，僅止於專利權利之誤用或非法延長！專利權利非法延長應甚易懂，以下亦將述及！至專利權之誤用(misuse)與濫用(abuse)顯有程度上之差異，法院於前者可能僅係就該誤用行為禁其效力，至於後者，則可能使專利權不可實施(unenforceable)！要之，前揭法條行為雖與專利權利誤用或非法行為有關，然其一或多端未必即構成前述之過錯！此等過錯或此等行為於我國尚未見其普

遍，故我專利法條文亦尚未見其規範！吾人雖無法於此併論兩國實務優劣或異同，然單純理解美國法規範，未必無助於吾人對專利制度之全盤理解！詳言之，前述行為中：

(1) 因如由他人未經其同意而實施，將構成專利幫助侵害之行為而獲有收益：就此一行為態樣為分析，其要件如次：

A. 專利權人有所行為；

B. 該行為係屬廣義幫助侵害行為：詳言之，該行為如係他人未經其同意而實施者，將構成幫助侵害行為；然因該行為係由專利權人所自為，而專利權人既係享有合法權利之人，故無可能自己侵害自己權利！令人難解者，輒該專利權人為何竟為「準幫助侵害」行為？此一玄機，容後再述！

第二版

C. 專利權人因該「準幫助侵害」行為而獲有收益！

文義如上，不難理解！有時「讀書不求甚解，不如不讀」，因讀了只是浪費時間，不如今時間轉用於他事或遊樂，或較有用？詳言之，吾人於此之疑問為：

I. 緣何專利權人竟為「準幫助侵害」行為？

II. 既為「準幫助侵害」行為，據前論述，在無侵害自己權利可能下，為何此種行為可能應受非難？而致有專利誤用之嫌疑？此兩疑問之可能答案，於下期提供之！

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

生物科技上之概念與落實同存主義:雙股螺旋之雙重標準(四十五)

-John M. Lucas, Ph.D.

V. 結論

「鑑於生物科技發明之經濟重要性，及發生在此領域之快速技術發展，法院不以獨特的說明要件(在他處未見)來阻礙此技術是重要的，該獨特的說明要件之設計只會成為專利性之障礙。不論申請人是否確信一主張之 DNA 應藉由利用傳統 *Mergenthaler* 標準之個案基礎來決定，而非適用在概念與落實同存主義下之一明顯界線準則。該概念與落實同存主義仍應「很少適用... 於一殘存案例，其導致在每一步驟不會遵循原本預期所想的，但可憑經驗來達成，有如嘗試錯誤者然。申請人應

能夠證明其已精神上擁有一主張之 DNA，若其可將該 DNA 自所有其他 DNA 中區分出來，並以一方式揭露該發明，其中，所有必需用來製造及使用該主張之發明者係為該技藝中之常規技術。

「在不需激進立法動作下，將生物科技整合至現存之專利法中，及提供原則上之穩定的期望，係決定於法院適用一般法律之協調及一致之眼光，及執行其命令以為此領域帶來一致性及可預測性之程度。」為達成此目標，DNA 之發明應以與其他生物產品相同之方式來考量。一致性將被最佳化達成，其非藉由適用該主義作為一法律規則於部分之生物科技發明，而是適用傳統 *Mergenthaler* 標準及專利性之法定要件（由國會所提出）於所有之生物科技發明。

日本之實現一種世界的領導”以智慧財產為導向的國家”之策略(四)

日本內部及外部之侵權規範

在 2002 年四月，日本工業及政府齊聚，而且成立”國際智慧財產保護協會”以加強在智慧財產，諸如：專利、商標、著作權等等各方面之對付仿冒品手段。從 2002 年的會計年度開始，日本政府已經與國際智慧財產保護協會合作以更有效地利用中央政府與生產仿冒品之多國地方政府之雙邊及多邊協商。

在日本基於美國專利權對禁制令及補償損害之要求將不被接受（一）

在 2002 年 9 月 26 日，日本最高法院宣示決陳述：就發生於日本國內之行為，而基於美國專利權對禁制令及補償損害之要求將不被接受。

在本案例，原告在美國對一項發明擁有一專利權，但是在日本並沒有擁有一專利權。

被告依照該發明在日本製造一種產品並且輸出到美國。一家由被告所全部擁有的子公司從被告輸入該產品到美國並且在美國販賣該產品。美國專利法第 271(b)條款具體指明：任何積極誘導專利侵權者將負侵權人責任。該原告解讀美國專利法，第 271(b)條款成：當一產品從另一國家被輸入並且侵犯一項美國專利，在其他國家實行

製造、出口等之當事人將被視為侵權人，並且基於其美國專利權，在日本要求一項禁制令及補償損害。該日本最高法院判決，基於屬地主義，僅在擁有專利該國，該專利始有效力，在日本發生之一種行為無法基於美國專利權而被判成一種侵權行為，並且駁回該原告之訴。（待續）

智慧財產權之審判 (五)

陪審團並不相信 Papa

John's 的敘述，在一連串特別的審判中，發現 Papa John's 的廣告語”較好的成份、較好的披薩”是不實的；其醬汁比較之廣告、麵糰比較之廣告也都是不實的。同時陪審團也發現其試嚐之廣告也是不實的，而可能因為在其廣告中某些精緻印有”特級品”的存在，才會認為其廣告不可能騙人。經過漫長的討論，審判法院駁回 Papa John's 申請之法律問題的審判。法院下了一個禁止其所有醬汁和麵糰的廣告且禁止以任何形式使用”較好的成份、較好的披薩”此一廣告語的全面禁止令。

初始此一廣告語僅止吹噓，法院發現經過廣告的渲染而變成誇大不實。於是，Papa John's 被完全禁止使用此一廣告語。Pizza Hut 基於藉由廣告以圖更正 Papa John's 以廣告所傳送之不實訊息的花費，而獲判 467,619 美元的損害賠償。

Pizza Hut 在上訴審進行的較不順利。一個令人吃驚地結果的意見，第五巡迴法院清楚的闡釋其並無限用”較好”或”最好”字眼之聲明的想法。當法院確認了其醬汁及麵糰之廣告係為不實及誤導的裁定，同時也確認了審判法院（及其陪審團）所認定此一廣告語已經被廣告所渲染不實，然其認為 Pizza Hut 未能提出證據以釋明此一廣告及其廣告語是真實影響消費者作消費決定之關鍵。

在宣示此一具里程碑之原理中，上訴法院忽略了下列事實（1）審判紀錄有消費者受該廣告影響之充分證據。及（2）從無法院曾要求實際消費者反應之證據以證明系爭廣告之直接比較係關鍵因素。

第三版

新產品介紹—美商寶鹼公司的 可透氣非多孔性防水膜

黎欣怡 專利工程師

· 台灣大學醫技系

· 台灣大學生化所碩士

洪順玉 實習律師

· 高雄工專電機專士
· 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

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

至今，可呼吸的防水(液體不可滲透性的)材料已經以微孔性膜 (microporous membrane) 或單體膜 (monolithic film) 的型式被使用，而獲致相當堅硬的生產成本昂貴的材質，其在某些條件下，仍讓蒸氣與濕氣滲透過。

然而，美商寶鹼公司已研發出一種專用權性非多孔性可透氣的膜，其可撓曲、便宜且具有各種優良性能，它們的技術包含著材料本身及其製造方法。結果是質輕超薄的熱塑性組合物，適用於個人衛生產品、紡織品、及醫療產品等。該基本的產品是由親水性熱塑性聚合物混合著數種增塑劑之一所組成。若沒有該增塑劑，該親水性化合物是非常黏稠，以致於很困難加工且加工很昂貴，因為需要使用特殊的高功率的高溫設備，以產生熱壓來將該聚合物擠壓成薄片或塗料。

藉加入一種增塑劑，美商寶鹼公司不只是降低了組合物的黏度，也增強其水蒸氣滲透性—即讓蒸氣通過材料而不會讓較大的水滴通過，此意謂著採用寶鹼專用權性非多孔性的可滲透蒸氣的膜製成的織物、繃帶及個人衛生用品依據產品功能能在不讓濕氣進出的情況下體熱能散逸。此能製成更舒適的衣物及衛生用品。

傳統的可呼吸的防水織物主要是使用微孔材料且非常有效率。但是有一個平衡點，阻障越有效率，則織物越乏呼吸性。寶鹼專用權性非多孔性的可滲透蒸氣的膜使用一種非多孔性材料，其事實上經由擴散傳遞水氣，結果是獲得一種更柔軟更具覆蓋性的織物，與相同等級的防水性下的最高級微孔性織物比較下，其呈現超過 50% 的可呼吸性。

美商寶鹼公司的技術是顯著地具有多種功能，能讓該熱塑性化合物以諸多種方式被使用，其低黏度能使用標準槽式塗佈器用在單步驟熱熔塗佈法上。一種方法是在基板上施加一薄塗層，於冷卻後，移除所施加的化合物，而成為一種飄浮式撓曲性膜。該熱塑性材料亦可塗佈在一支持層上，以形成一可成形的層壓片，其可用於生產許多種產品，例如，鞋底，防護衣，及醫療產品。該薄膜更可層壓成為微孔材料，以改良可呼吸性而不會損害其液體不可滲透性。為具有更多功能，可加入添加劑，以阻擋紫外線，不會掉色，防止氧化，及在不加入黏著劑下增加粘著性，以改善黏結性質。

朱瑋琪 法務專員
· 世新大學法律系

美商寶鹼公司的專用權性非多孔性的可滲透蒸氣的膜技術適用於許多銷售用途、商業上及工業用途，包含可吸收性個人衛生產品、高性能防水衣服、屋頂工程及建築材料，醫療產品，吸收墊，及地表材料，例如，儲水槽及廢棄容器襯裡。

劉楚剛 專利工程師

- 清華大學化工學士
- 美國路易西安那州立大學電機研究所
- 世新大學法研所修習中

為了不正目的所請准的商標註冊 不受商標法的保護(南韓)-2

在 2000 年 12 月 28 日，三麗鷗向漢城地方法院提出控告以尋求禁令救濟。漢城地方法院認為 (1) “HELLO KITTY” 人物係相同來源物而且受到不公平競爭保護法的保護 (2) 三麗鷗的 “HELLO KITTY” 商標在韓國係著名商標。(3) Dong-A 事實上所使用的商標基於不公平競爭保護法確已構成不公平競爭。Dong-A 首先抗辯其所實際使用的商標與其所註冊的商標有足夠的雷同而應受到商標法的保護。因此，他們的使用並沒有構成不公平競爭。然而，漢城地方法院判決基於商業的標準，這些商標在“使用”及“註冊”狀況下非相同，並且，因此並不受保護。更重要的，法院進一步宣示縱使商標係相同的，因 Dong-A 使用這些商標係搭已建立聲譽的 “HELLO KITTY” 的便車而且可能會使消費者對於商品的來源產生混淆，這是商標權的濫用，因此並不能被認為屬於合法的使用。

本案於 2002 年 11 月 27 日 時上訴至漢城高等法院。高等法院確認 “HELLO KITTY” 因廣泛的商上行為早已獲得著名的地位如同來源認證，然而 (1) 儘管其有較早的註冊，Dong-A 並未使用其商標，而在 Dong-A 開始使用其自己的商標時，“HELLO KITTY” 早已十足著名了。(2) Dong-A 事實上使用的商標與其註冊的商標並不相同。(3) 從事實的觀點，Dong-A 在原告 “HELLO KITTY” 的商標公開後即立刻地註冊其商標，故 Dong-A 自不能主張其註冊的商標係合法地取得，並因此，其使用商標係對商標法的濫用及不公平競爭保護法下的不公平競爭。被告目前上訴本案至最高法院。

Festo-變更

by Edwards & Angell, LLP
Counsellors at Law

定義「商業之銷售要約」之新指導 (二)
什麼是「銷售禁令」? (續)

於 Pfaff 案例中，法院的意見大多在說明檢驗標準的第二刃。事實上，法院並未花力氣在「商業之銷售要約」之刃上，因為最有可能的是，基於爭論中之事實，在該案例中很清楚的是一實際之銷售發生了。

直到最近聯邦上訴法院才開始說明此「商業之銷售要約」之刃。

什麼構成一「商業之銷售要約」

2001 年 10 月時美國聯邦上訴法院重申其從前之立場，即只要有兩個個別的實體涉入，一發明幾乎可在任何情況下被銷售或被要約銷售。特別是在特殊裝置公司對 OEA 公司案例中，被告公司抗辯，於提出專利申請一年以前，其提供一建議書要求 Coors 陶瓷公司 (Coors) 製造其發明，而 Coors 其後接受了這些條款，並同意供售該發明，不應觸發該「銷售禁令」；因係一供應商，即 Coors 而非被告，置該發明於銷售或做了該發明之「商業之銷售要約」。聯邦上訴法院駁斥了供應商可免於「銷售禁令」，強調：任何「商業之銷售要約」牽涉兩個個別的實體（即發明人實體與一不相關的實體），將觸發該「銷售禁令」。

第四版

不到一個月以後，聯邦上訴法院判決了線性科技公司對 Micrel 公司案例。特別的是，線性案法庭宣稱法院應當依據傳統的合約法來決定是否確有一發明之「商業之銷售要約」。因此沒有一「被拘束之意圖」及「表明意願以進入交易」，即不可能有銷售要約。— 2001 年 6 月之案例，第一集團公司對正字標記卡片公司案，提供了推事的附帶意見，即：聯邦上訴法院將依據統一商業法 (UCC) 來定義一活動是否已升高到一「商業之銷售要約」之水準。依據第一集團案法庭，是否確有「商業之銷售要約」，係屬聯邦問題。因此，依賴 UCC 而非州之普通或成文之合約法較可能在全美國產生更一致性之結果。

滅絕物種之專利性：

消失技藝的復活 (十一)

雖然現在尚未核准專利申請主體為先前已滅絕之高等生物體，然對於欲請准此類發明的發明人來說，時機已經成熟。發明人掌握瀕臨絕種物種或是已滅絕物種的生物物質，以及能夠再生生物體的技術。

將具有醫藥或農業價值的植物或動物商品化所帶來之強大科學及經濟獎勵便成為申請此類專利的推動力。發明人也必定因此而想要獲得最大的專利涵蓋範圍，當他們能夠支持其專利範圍到整個生物體時，他們不太可能限縮其專利申請範圍在只由再生生物體所獲得的新穎基因及蛋白質以及其獲得之技術。剩下的問題是，這些生物體的可專利性到什麼程度。接下來的分析便是要探究此議題並定義出這些再生生物體在專利性的邊界。

III. 先前已滅絕生物體之專利性

跟所有專利申請案一樣，申請活存生物體的專利申請案所請求必須是法定請求主體並符合專利性要件，包括實用性、新穎性及非顯而易見性。因為在 Diamond v. Chakrabarty 一案中最高法院判決，根據 101 條款規定，以基因工程所得之細菌為一組合物主體，係為一法定請求主體，目前 PTO 及法院對活存生物體[註一]已經常規地適用這些要件。

註一：1987 年，委員會發出一聲明，PTO 將會考慮「非自然產生之非人類多細胞活存生物體，包括動物在內，可做為一可專利請求主體」。第一個以哺乳類為請求主體的專利於 1988 年核准，即「哈佛致癌老鼠」。到 1996 年 10 月，PTO 已核准 29 個動物專利 -23 個老鼠、1 個兔子、1 個大鼠、1 個羊、1 個鳥類、1 個魚類、及 1 個蟲類。超過 1200 以動物為請求主體的申請案仍在審查中，而 32 個已經核准。1996 年，有 69 個核准專利是玉蜀黍混種或是同系繁殖的植物。

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

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

專利侵權案件的最新趨勢

在德國藉由初步強制令訴訟而能避免外國破壞？

另一個反擊外國破壞訴訟的意圖，已在一 1999 年的決定 (NMR-對比溶液) 中，原則地被 Düsseldorf 的地方法院所認可，即使這個案子的專利權人因為特別的一些原因而使得克服外國破壞訴訟所帶來的阻礙衝擊的嘗試沒有成功。在德國法院擱置該侵權訴訟直到第一繫屬國義大利的法院已依據布魯塞爾公約 BC 第 21 條而確認或拒卻其管轄權後，該專利權人已對同一法院提出了就侵權核發初步禁

止令的要求。此一行為的法律根據是 BC 第 24 條，其係對假處分賦予特別的管轄權，即使德國法院對這主要的案子並沒有管轄權。該法院接受了其特別的管轄權，但卻決定對一初步禁止令而言，德國國內法律的實質要件並未滿足。

根據專利侵權而獲得初步禁止令

有一些其他有關於初步禁止令的重要決定已被報導。根據德國法律，在適當的案子中，如此的禁止令在單方面的訴訟中，亦即，即使在沒有審訊被告的情形下可僅在幾小時或幾天內獲得，但俟該禁止令已然送達，被告仍然可以提出上訴，而這使得該初步禁止令在不公平競爭及商標侵權爭議上成為一把非常鋒利的刀。但在專利侵權的案子中，初步禁止令亦時常可獲得。

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

德國法的改變

德國專利法修正案

專利核准費用已經被廢止，而藉由增加審查費用至 350 歐元來平衡。當第三年到期時，專利或專利申請第三年至第五年的年費可同時繳交，然而，這僅僅使總費用降低一小部分而已。

在聯邦專利法庭前的無效訴訟程序中，訴訟費用的計算與爭議的價值有關，且根據法院費用法，即 4.5 條，官方費用需如期繳交。在此情形中，將顯著地增加訴訟費用，在以往的舊法令下這費用是微不足道的。

在侵權法院前的侵權訴訟程序中，專利代理人的費用與律師費用的情況類似，都將由敗訴的一方負責賠償。類似的修正也見於新型法、商標法、發明法及植物品種保護法中，這對侵權訴訟程序的勝方是一大改善，以前勝方的專利代理人費用僅有一項費用是在法律規定下，是需由敗方賠償，反之一般勝方律師的所有法律費用則法律規定皆由敗方賠償。另一方面，這項修正也增加了敗方的費用風險。

林經維 專利工程師

· 台灣大學農化系學士
· 台灣大學農化碩士

韓國最高法院在專利侵害案件上 確立新判例

韓國計劃制定佔據域名限制法

2002 年 9 月 25 日，資訊暨通訊部(網址:www.mic.go.kr)籌備並發佈網址資源管理法之草案(反佔據域名法)，該法主要係用以預防佔據網域名稱之情形。

總而言之，反佔據域名法禁止對於其他人依其註冊商標、服務標誌、註冊商號、及熟知商號等權利上的侵害，其主要係有關於網域名稱之註冊，及禁止由不正當之網域名稱先佔(佔據域名)中衍生追逐利益之行為。此外，反佔據域名法也規定公共機構之創立基準，例如用以系統化及全國性網址管理之網址政策檢查委員會，及用以仲裁網址爭議之網址爭議裁決委員會。

直到現在為止，並沒有韓國法律直接約束因先行註冊網域名稱而產生之佔據域名行為，不像美國已有反佔據域名消費者保護法令。因此，一項反對佔據域名者註冊及使用與合法所有人之商標或商號相似之網域名稱的訴訟須依韓國商標法或與不公平競爭行為相關之韓國法律提出。

假如反佔據域名法被採用並生效，預料佔據域名行為將會更直接及有效地被約束。

反佔據域名法將必須通過公聽會及國家立法機構的決議，並預期將於 2003 年下半年或 2004 年生效。

胡文和 專利工程師

· 台北科技大學電子系

歐美智慧財產權回顧

逃生梯發明人獲得了維吉尼亞州最大陪審團的判決

宣稱其設計被一主要的火災安全製造商所竊取的火災逃生梯發明人已獲得維吉尼亞州有史以來最大的聯邦法院陪審團判決其應得一億一千六百萬美元的損害賠償。X-IT 產品公司控告 Walter Kidde 隨身設備公司(No. 2:00-CV-513, E.D. Va. 2001)。陪審團判決兩千一百萬的補償性賠償以及九千五百萬的懲罰性賠償。

發明人 Aldo DiBelardino 與 Andrew Ive 在 1996 年還是哈佛商學院的學生時，有個關於更輕、更堅固且可攜帶的逃生梯的構想。而詳細內容則在他們的商品開發課中發展出來，之後他們就想要組自己的公司，X-IT 產品公司，並尋求財務支援，並於 1998 年為其發明申請專利。當他們要行銷這個已加

工的產品時，包裝上有一張 DiBelardino 的表姊及表姪用這個梯子爬出窗外的照片。

Kidde 是一家英國的大公司在美國設立的子公司，其向 X-IT 公司接洽並談判要買下此逃生梯的權利。經宣稱，Kidde 公司曾自己同意不會利用任何來自 X-IT 的資訊來設計自己的梯子，但於 1999 年，X-IT 發現 Kidde 正在販賣 X-IT 的梯子並將 DiBelardino 親戚的照片完全挪用在包裝上。X-IT 亦發現 Kidde 在芝加哥的全國硬體產品展上促銷這個新梯子來和 X-IT 競爭。

X-IT 以侵害著作權、不正當廣告行為、違約、包裝侵權、侵占營業秘密以及不公平競爭為由控告 Kidde。此一陪審團判決及賠償金現正由審判法官覆核中。

均等論(二)

保護範圍適用之法律

歐洲專利法與逐字對應的德國法律嘗試尋找一個協調的折衷辦法以提供“由一（歐洲）專利或一（歐洲）專利申請所授予之保護的範圍必須取決於請求權項之文句。然而，敘述及圖式必須被使用來解釋請求權項。”EPC 第 69 條之解釋所協議的是，根據 EPC 第 164（1）條，EPC 之部分與可用於歐洲與內國專利，再次詳述該妥協方案於 EPC 第 69 條中：

第 69 條不可以如下觀念來解釋：即，由歐洲專利所授與之保護範圍應被瞭解為，請求權項中所使用的嚴謹的、逐字的意義之字句所定義，因為敘述以及圖式僅被用以解決請求權項中意義不明確之處。

亦不應解釋如下：該些請求權項僅作為一準則且實際保護範圍可擴充至從一熟習此技藝之人士因考慮其敘述及圖式，而認為該專利權人之原始期盼。相反的，應定義為介於以下極端之間，即結合一對專利權人的適當保護與呈現一確定之合理程度予第三人。

日本專利法的最新修改（三）

加強的刑事處罰（第 196 和 201 條）

在 1998 年的修訂前，專利法對於一個故意侵害專利權的人和公司雇主將會處以高達五百萬日圓罰款（美金 41,666 元）或至多五年徒刑（只對個

人）。

在新法律下，對於公司雇主的最大刑事罰金已經提高至一億五千萬日圓（最大值）。此外，在新法律下，有關侵權的追訴在專利法（第 196 條）下應該在沒有任何告訴下提出，雖然在修改法之前，這樣的追訴必須由提起告訴開始。這個改變是另外一方面專利權的加強保護。

1999 年修改

縮短要求實審時間（第 48 條-3 項）

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

現今七年的實審要求時

期較其他有實審要求制度的國家為長，將會縮短為三年。在過去制度下，只有在七年內提出實審要求的案件會被日本專利局審查。因此，一些案件的專利範圍長時間仍在待審中。

統計顯示出只有大約百分之五十的專利案件提出實審要求。許多案件在提送後六至七年才要求實審，事實上由於有許多未審案件，第三者可能蒙受不可預知的風險。因為，案件能夠在說明書的範圍內修改專利範圍直到提出實審要求，第三者將很難明確地決定可使用的科技範圍。因此，第三者可能蒙受無法計算的侵權風險。同樣的，由於有如此風險，監視實審要求和修改狀態在長時間來說是需要的。因此，這樣的未審案件將變成阻止科技發展和部署新生意的因素。

第六版

日本智慧財產權最新消息

日本文化部考慮修正著作權法授權學生自網路拷貝東京報導——官員表示日本文化部四月將議案送交國會於春季會期審議修正著作權法，讓學生可自網路上拷貝具著作權之資料。

現行的法規只允許教師拷貝網路上具著作權的資料。然而學生們也會從教室電腦接觸到這些資料，這使得校方陷入窘境。因此，這次議會建議讓學生亦同樣可以拷貝資料。

「免費使用」標示考量

同時，官員們亦透露該部亦考慮一議案以促勸著作權所有人著手將「免費使用」標示貼在網路傳送之照片、圖片、標誌、書面資料及其他被著作權保護的資料上（若該等資料被限定為教學用或其他限制用途的）。

若允許拷貝的話，將會在網路上得拷貝資料貼上一個或多個以下標示：

- 「拷貝可 (Copying OK) 」，表示允許拷貝、由電腦印出資料及未限定之散佈。
- 「殘障者可(Handicapped OK)」，表示只有殘障者可不受限制使用，其他人則否。
- 「學校可(School OK)」，表示只能為教學所用。

官員表示，這即意味使用者於使用未貼以上任一標示資料時，必須情商取得著作權所有者的同意。當局也已著手催促日本其他部會開始使用這種「標示制度」。

當局建立此制度係有鑑於教育機構使用網路可得資料的成長。「標示制度」在文化局專案諮詢小組，文化事務委員會，在報告中提出，試圖擴大供教育用之具著作權資料的使用，而不需經過著作權所有人同意，並更加強對電影及其他視訊資料的著作權保護。

藥物並非篩選而來—— 方法專利修正法案的回顧(II)

Herbert I. Cantor
The Intellectual Property Rights Newsletter/
June 2002, C&M / Volume I, No. 2.

德拉瓦州地方法院裁定該條項的文字是清楚的，為了在方法專利修正法案下侵害，該產品必係由一個已獲取專利的製程而得且被輸入進美國，其被法院解釋為「實際製作或是創造一產物的方法，而相對於收集相關資訊或是辨識值得進一步發展之物質」。該法院認為篩選並不是一種製造之方法。因此，由於拜耳公司進行了篩選，且篩選又不屬於製造，因此該法院駁回了豪斯公司專利侵害的反訴。拜耳公司-豪斯藥物股份有限公司 (Bayer AG v. Housey Pharmaceuticals, Inc.)。

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

該法院關於此拜耳公司的判決係與 1996 年之聯邦巡迴上訴法院對於「生物工程通用公司 v. 基因科技股份有限公司」(Bio-Technology Gen'l Corp. v. Genentech, Inc.) 一案的判決一致。此案例涉及兩個專利。在認定關於其一之侵害時，該上訴法院認為關於離析與純化產品的步驟係常被上位包含於被請求之專利製程中，以致於該最終產物，hGH 係藉由該被請求之製程而被製得。在討論第二個專利時，該法院指出國會已明確地將其留給各法院來解釋「藉由製造」(which is made by)之條文文義。該上訴法院判決一個藉質體而表現的蛋白質係藉由一個已獲得專利權的製程而獲得，且因此屬於美國專利法第 271(g) 條之規定範圍。

該拜耳公司案例目前仍在德拉瓦州等候關於專利權濫用的裁定。此時，我們仍不知道是否本案例會和解或是被訴諸於巡迴法院，因此關於本案例的最終判決目前仍是無法確定的。現在，不論如何，

在專利案件中具有許多值得考慮經歷的德拉瓦州地方法院之判決，係提供了一些規範給一些公司，其正在美國以外的地區篩選化學物質並且之後將輸入該被選取之產品進入美國。

歐洲共同體新式樣之保護 (新) 系統

吳懷真 法務專員
中興大學財政系

這種由新的共同體新式樣法引入的第二種主要的保護權

---也就是已註冊之共同體新式樣權利---是一種奠基在行將在調和局制(OHIM, Alicante)提出申請之基礎上的排他權。因為新的共同體新式樣制度係由共同市場調和局(OHIM)所管理(見議會規則之條文 2)，因此已受理共同體商標登錄的同一局亦將受理共同體新式樣之申請/登錄。

保護效力始自申請之登錄與公開，已註冊之新式樣於在中央局提出申請後五年內在歐洲共同體中受到保護，並且最多可更新四次，因此提供最多二十五年的保護期(見議會規則之條文 12 與 13)。

依照一般歐洲共同體會員國通常國內的處理程序，共同體新式樣權利之保護只須登錄即生效，而不須經過諸如新穎性或針對共同體新式樣申請標的之個別特徵等任何的實體審查。

已註冊之共同體新式樣的申請人可申請展延已註冊之共同體新式樣的公開自申請日算起---如有申請優先權，則自優先權日算起---最長三十個月。(見議會規則之條文 50)

申請人亦有權結合相同新式樣的複數個變化於同一申請中(見議會規則之條文 37)，在德國對這種所謂的「集合新式樣申請(註冊)」已具有相當豐富的處理經驗。

共同市場調和局(OHIM)已於 2003 今年---2003 年 4 月---開始受理共同體新式樣的申請，該局將於法定受理時間的三個月前即開始接受申請。已註冊之共同體新式樣權利所需之實施規定及費用規章係由共同市場調和局(OHIM)的管理委員會(Administrative Board)決定。

創新的專利制度

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

1995 年工業財產諮詢會議(ACIP)做出結論，小型專利制度大部分已是不成功，特別是，當所須創造力的標準在小型專利與標準專利是一致時。因而，小型專利制度被廢除，並且於 2001 年 5 月 24 日引進創新的專利制度。新制度的關鍵特徵包括：

- (1) 發明僅牽涉一創新步驟之要件，而不是一創造的步驟。
- (2) 不須核准前實質審查，但假使想要使其權利得以正式主張時，可隨時利用核准後審查(導致發證)，以

及

(3) 增加專利期限與可允許申請專利範圍的數目。

顯然的，創新的專利制度比先前的制度更容易被利用。從 2001 年 5 月至 2002 年 2 月的 10 個月期間，有將近 800 件新制度專利申請案提出，於圖一中闡明。

相較之下，在新制度引進前 12 個月期間，只有將近 500 件小型專利申請案提出。圖一也闡明了，只有大概百分之十的申請案件正請求核准後審查。

第七版

圖二為說明新制度正被個別的發明人與小實體顯著的利用。由圖三可顯示這些個體選擇自行提出他們的申請案。此新制度滿足了，為個別的發明人或小實體提供一划算的方法以取得專利之目的(雖然直到領證才是一可執行的專利)。

已提出申請的創新專利申請案，壓倒性多數是由澳大利亞國民提出。圖二所闡明已知的申請人種類，並不令人意外。

Figure 1
Filings/Examinations/Certification

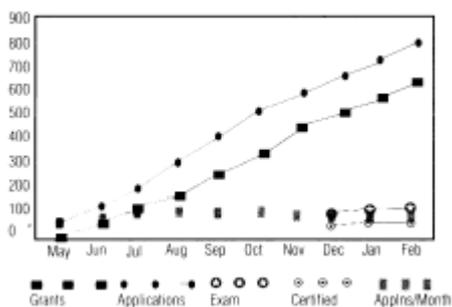


Figure 2
Applicants by Type

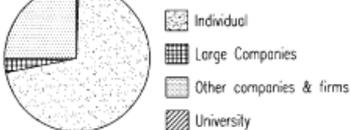


Figure 3
Agent or Self Filed



商標與破產 (一)

當公司依美國法聲請破產，它的商標便成為破產財團的一部份

公司破產，幾乎對於它交易上的任何方面都產生影響，包括它的商標。然而，破產對商標產生的確切影響，係隨國家不同，而有顯著的差異。

當公司依美國法聲請破產，它的商標便成為破產財團的一部份；破產人仍然可以在商務交易上使用公司的商標，如果債務人順利的依破產法第十一章規定重整完成，商標權利將依然無瑕。作為破產財團的一部份，商標只能在經過通知及聽證的程序下被出售。破產法院對於讓渡一般商標，除了與其相關的商譽外，就美國法規一直採用相當寬泛的觀點；縱使一般情況下這種交易不被許可，通常認同它的有效性。

美國破產法第三六五條規定，准許法院指定的破產管理人可採認或拒絕效力未完的契約，也就是，契約雙方都有未了義務的情形，像是付款或品質控管，但以善良的交易決定及經破產法院允許為限。拒絕一個效力未完的合約會片面終止被授權人的權利。

可以理解的，一個被授權人或是準被授權人會在意，當商標授權人破產時，將使商標的權利命運未卜。如果授權人的拒絕將對於被授權人產生極不平衡的負面影響，破產法院得否准

周亞萍 專利代理人/實習律師

· 台北大學法律學士
· 律師高考及格

債務人拒絕授權。通常在拒絕授權將摧毀被授權人的事業時，法院多半會為否准的決定。

對於「智慧財產」授權，第三六五條第 n 款創設一個例外規定；因而，縱然面臨債務人破產，被授權人還是可以保留一定的權利。惟，「智慧財產」的定義卻有意的遺漏了「商標」。INTA 已遊說，希望能把商標納入定義範圍，因為現行條文規定與商標授權人所負擔品質控制的義務並不一致。

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

定義卻有意的遺漏了「商標」。INTA 已遊說，希望能把商標納入定義範圍，因為現行條文規定與商標授權人所負擔品質控制的義務並不一致。

世界資訊更新-----

巴拉圭法院令人振奮的判決

在 2001 年 10 月 26 日，一個要外銷給由安娜麥格雷喬多明哥所擁有的名叫 A & D 進出口公司的 40 呎高的 GILLETTE PRESTOBARBA 除毛刀貨櫃，在巴拉圭的茵卡納克遜被沒收。是吉利公司的律師，向茵卡納克遜的地方檢察官利比亞聖得遜舉發犯罪的，而後者即對該進出口公司負責人，以 GILLETTE PRESTOBARBA 牌之詐騙仿冒罪名提起刑事訴訟。

經過公開審理，茵卡納克遜判決法院（由法官路易斯卡西雅、麥克斯摩馬丁、歐特加和吉勒摩斯勸納達組成）在 2001.12.28 發布第 81 號的最後判決，判決多明哥女士兩年六個月的監禁，加上將近一萬美元的罰金，以及銷毀仿冒品。茵卡納克遜的刑事上訴法院確認下級法院判決全部無誤，而在 2002.2.7 發布第 18 號判決。被告向最高法院提起撤銷原判決之訴，並迄今等待其判決結果。

這個處刑判決所依據的事實是：被告至少 2 次明知為仿冒的 GILLETTE PRESTOBARBA 除毛刀仍大量進口、販賣、行銷到巴拉圭。她的違法行為第二次才被妨阻，這要歸因於她還來不及從海關取回商品，檢察官就即時採取了行動。

判決法院認為仿冒的除毛刀被貼上 GILLETTE

PRESTOBARBA (注意這個假冒的牌子只有一個L)可能容易混淆、欺騙或誤導消費者。他們指出GILLETTE 是一世界知名品牌，並因此享有商標法上的特別地位，特別是它不需要任何先前的註冊就可以依國際上的法律享有保護。

雖然地方檢察官沒有要求處以罰金，但判決法院有權科處比所請求者更嚴厲的不同處罰，就像在本案中法院考慮損害的嚴重性，欺騙消費者的可能性以及保障巴拉圭在保護商標方面的國際聲譽，而對被告所作的處罰判決。這是首件在公開審理後判決法院對侵害商標權人處以刑罰及罰金的案例。這件令人振奮的司法判決表現出巴拉圭法院越來越積極的意願，來強力處罰商標侵害。

程玟玟 法務專員

東吳大學法律系
中國人民大學民商法碩士
中國人民大學民商法博士

國際商標法例回顧 (十一)

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

申請人提出依議事規則第 40/94 號第 115 條明文語言之規定致其與語言係官方語言之一之國家之商標代理人相較，處於競爭上不利利益。伴隨之不利利益不僅係指須使用翻譯者所生之花費，亦具該翻譯不完足之危險。

第八版

法院駁回訴願。議事規則第 40/94 號第 115 條第 3 項之真意係指藉由第二語言之指定，申請人接受該語言僅做為關於異議、撤回或評定等程序進行中所使用之語言。於調和局內程序之進行，只要申請人係唯一單獨一造，註冊申請案申請所使用之語言續為程序進行之語言，乃第 115 條第 4 項所明定。

第 115 條第 3 項要求申請人指定第二語言之目的乃在於該語言得為異議、撤回或評定等程序語言

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本所仔小，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，然如您真是業玉一塊，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如您電子電腦相關系所出身，英文日文能力又值得培養，本所盼您至要死地步！

之使用。所採行之規定達到解決當無相同語言優先選擇及彼此間互不同意他造語言為程序進行語言之兩造間所生程序進行中解決語言之正當目的。依第 115 條第 7 項，賦予兩造同意歐盟官方語言之任一為程序進行語言。就此目的而言，藉由限制語言之選擇至那些於歐盟最廣為人知者，歐盟會議仍認為在該範圍內足敷所需。

II.b. 商品或服務之具體指明

聖瑞吉斯紙品有限公司 (St. Regis Paper Company Limited) 申請註冊「OPTIMA」商標於襪紙、厚紙板及皺波狀包裝用紙、盒、箱及紙箱及第 16 類之其他商品。調和局因商標係由「優等的 (excellent)」之葡萄牙語「OPTIMA」所構成，不符議事規則第 40/94 號第 7 條第 1 項第 b 款之規定而駁回該申請案。依審察委員之觀點，商標不具特殊顯著性之特徵。申請人訴願，爭執依就商標之絕對理由採嚴格審查其可接受性之葡萄牙商標局之認定，該商標乃得為註冊的。審查委員未能提出「OPTIMA」字係通常葡萄牙描述語及特別關於系爭特定商品之具說服力證據。

法訊新知

林明燕 法務專員

東海大學法律系

商標法例變革

澳洲-未來體現

履行澳洲聯邦法院合議庭判決 (Kenman Kandy v Registrar of Trade Marks [2002] FCAFC 273)，澳洲商標局近日發佈修正立體商標審查實務。形狀標誌之申請人不再須要 (當成門檻問題) 建立公眾知悉該形狀為一商標。然而，倘申請人提出已獲顯著性/第二層意義，則形狀作為交易來源標誌之能力可能成為問題。

愛爾蘭及香港官方提供免費商標線上檢索

2003 年 1 月 8 日起愛爾蘭新易用服務網址 - www.patentsoffice.ie/eRegister/default.asp 提供免費商標線上檢索
香港檢索服務網址 - <http://ipsearch.ipd.gov.hk> 或 www.info.gov.hk/ipd/

- 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，您敢來挑戰而與聞「天人合一」嗎？
- 8如您不幸非電子電腦相關系所出身，卻有幸具備此特質，何妨試圖叩關？
- 9. 所謂「物以類聚」，您在找職業知音嗎？