

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 7 月號 道法法訊 (135) ©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 (135)

專利之侵害 (五)

- - 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(四十六) - - 黎欣怡

第三版：

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 (二)

- - 蔡豐德

智慧財產權之審判 (六)

- - 洪順玉律師

道法技術交易部門之授權部分簡介

- - 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 (三)

- - 陳家慧

日本專利法的最新修改(四)

- - 高全有

歐盟註冊制與非註冊制新式樣之新制度

- - 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 (二)

- - 周亞萍律師

第四版：

南韓關於平行輸入業者使用商標的案例
- - 朱瑋琪

Festo-變更

在網際網路上顯著標記之合法權利 (一)
- - 潘養源

滅絕物種之專利性：消失技藝的復活 (十三)
- - 陳怡穎

第八版：

世界資訊更新---奈及利亞商標公告和
異議提出的增加 - - 程孜孜

國際商標法例回顧(十二)

- - 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！

專利之侵害 (五)

賡續前期兩問，吾人茲謹先就 I. 緣何專利權人竟為「準幫助侵害」行為論之！按，所謂「幫助侵害」行為，係指某行為所涉者，僅係某發明之重要部份，而非該發明之全部！定義既明，吾人之好奇至此欲發猖獗！蓋，專利權人產製發明全部既本屬自由而自然，則僅產製重要部份竟寧或可能非法乎？欲釋前疑，吾人首須理解：專利權之態樣為製造、販賣、使用或進口專利產品之權，此句話之真義在於：

A. 自正面向觀察，專利權被保護之權限有製造、販賣、使用或進口等態樣；自反面向觀察之，依專利耗盡之理論，專利權人所失去者亦以該等態樣為限；

B. 進一步言之，所謂「專利產品」，係指具足申請專利範圍全要件之產品，進而於人間社會發生前述諸態樣之事件！如非具足申請專利範圍全要件，例如「幫助侵害」之某發明重要部份，則非所謂「專利產品」！故其專利侵權態樣自當有異！此可自以下兩點判知：

a. 此種重要部份之有侵害，非係正規之侵害，而係類型化後之「幫助侵害」；

b. 詳細審閱第 271 條第三項條文，吾人可知此種「幫助侵害」之標的，專利權人所將獲有或失去之權利保護態樣，乃僅止於販賣要約、販賣或進口，而竟不及於製造！究竟何故，竟生此事？此除證明，正規侵害與「幫助侵害」所具法律意義有異外，亦已指明「專利產品」與其重要部份所應獲之法律處遇，容或有不同之絕大空間？

C. 推源其義，專利權保護之態樣，除典型之製造、販賣、使用或進口外，尚有次要者，如「修理」或「更換零件」等！此等次要態樣，究為主要態樣所涵括？抑或法律保護所不及？實屬大哉問！詳言之：

a. 專利權保護之基本態樣為製造、販賣、使用或進口，此等權限既已使用或耗盡，權利人不得再事干涉權利繼受人之進一步轉賣、使用或出口，本無疑義；

b. 令吾人稍感心虛者，輒權利繼受人（如使用者）有無權利對該「專利產品」進行修理或更換零件？自某一角度觀之，此豈非白癡之問？既有權擁有所有權，竟無權予以加工、修理等行為乎？所不幸者，自某一法律角度觀之，法律確實如此不講人情！然法律之不講人情，常係用以保全更崇高之目的！茲以前述問題而論，「專利產品」既已損壞，理宜另購新品，俾使專利權人得再充實其腰包一次，以獎其功勞！故就損壞之「專利產品」為修理或替換零件，而使之重新動作如故，自某一角度觀之，實乃專利產品之「重建」或重新製造，而屬侵權行為！此蓋「一次購買、一次享受」之原則也！

c. 故如吾人認專利權人之「非典型權利」，如修理，並無「典型權利」耗盡原理之適用，則此修理權固永存於專利權人手中也！他人豈可主張形式上僅屬自行修理之輕度行為，而實屬非法製造

d. 詳言之，次要態樣、非典型或隱含之權限，如修理，並非主要或典型權利態樣，如製造、販賣、使用或進口所能涵括！然其實質保護效果，非必遜於主要態樣！至其應為法律保護所及，則屬必然，應無論究必要！

前問既解，吾人謹再申論次問，即 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？就此，吾人發舒如次：

A. 「準幫助侵害」行為既非典型，專利權人何可自作不良示範？豈非「教壞囡仔大小」？

B. 尤於專利權人自為「準幫助侵害」行為，而販售重要部件予「專利產品」使用人供其修理之用後，專利權人真可於使用人試圖再度修理之時，指控其侵權乎？何「以昨日之是指摘今日之非」之甚也？前次之「準幫助侵害」行為，真未構成此後默示同意修理之適用乎？

C. 「人必自重而後人重之」，不論欲指控他人正規侵害或「準幫助侵害」行為之不當，如自己先行不自重「專利產品」或依法可得保護之態樣，俾據以保護全要件之產品，而竟自毀立場，自為「準幫助侵害」行為，豈非強烈暗示他人，修理「專利產品」之潛在侵害行為乃屬專利權人不欲論究之行為態樣？此其所以可能應受非難也！亦所以有專利誤用之嫌疑也！

回歸美國專利法第 271 條第四項之本文，專利權人縱有為「準幫助侵害」之外觀行為，然非必如此必遭拒准救濟，或必被視為有專利權誤用之過錯！蓋此種行為，於地球資源或使用人顯較有利，即無須就不必要或尚完好之部分再為生產或購置之故也！故於自為「準幫助侵害」行為之此際，專利權人非必有過焉！當然，專利權人以外之任何他人如為之，自必即刻有「幫助侵害」情事之該當！

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(四十六)

-John M. Lucas, Ph.D.

進修去，十月再續.....

黎欣怡 專利工程師

- 台灣大學醫技系
- 台灣大學生化所碩士

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 (二)

在過去，對一美國專利權的擁有者，在美國是足以起訴的，而且甚至當該侵權產品從其他國家被輸入，並且直接侵權已然發生，故在其他國家為訴訟之提出不是一種重要的議題。無論如何，對於在美國的訴訟，此負擔就費用及勞力而言，通常是大的。此外，為了諸如市場之國際化的理由，該訴訟基於美國專利權而在美國外提出在未來可能變成一項爭點。

基於本判決，當製造及販賣在日本及一外國分別發生時，對相同發明在日本以及國外之專利權的取得是愈加重要的。

佈告—商業註冊規章之修正版

透過對商業註冊規章等之修正版（自 2002 年 11 月生效），在商業名稱之註冊要使用英文字母及其他指定符號已成為可能。基本上，在過去，在日本商業名稱要被註冊已被限制在該公司之該商業名稱片假名音節的讀音。無論如何，要使用英文字來註冊該公司的事業名稱現在是可能的。為了修正已經以片假名符號被註冊的一個事業名稱，所需的全部是提出申請，以改變該註冊。

<可被用於註冊商業名稱之符號>

- 英文字母（大寫及小寫字母）
- 阿拉伯數字
- 下列的符號：

“和”的符號 &	撇號 ’	逗號 ,
連字號 -	句點 .	中央點 •

無論如何，這些符號只能被用在為分隔字及片語之符號（一個句點能被用在一商業名稱之結束以表示一種縮寫）。（待續）

智慧財產權之審判（六）

儘管第五巡迴法院的新奇的裁定要原告提出調查證據以資證明此一虛偽不實的比較性廣告是決定判決的關鍵，此一案件仍被認為是成功的。首先，陪審團、審判法官及上訴法院都同意 Papa John's 所主張的“較好的成份”特別是關於醬汁及麵糰是虛偽不實的。結果，Papa John's 幾乎沒有再恢復其比較性的廣告活動。第二，當 Papa John's 已經可以繼續使用“較好的成份、較好的披薩”此一廣告語時，其已無法用廣告去證明廣告語所主張者是真實的。經過一段時間，因而此一廣告語將無疑地回歸到之前被結合到 Papa John's 廣告—吹噓廣告之相對慣例上。雖然一些陪審團裁決的利益終究喪失了，但是訴訟背後之商業目的還是被達成了。在法律面上，對於第五巡迴法院認為必需調查證據以資證明其直接比較產品優越的主張對顧客而言是決定性的關鍵之奇特的想法並無支持的良好理由。

就審判面言，兩造當事人學習到了儘管新聞記者及法律專家可以藐視一個披薩廣告語的訴訟，但是由日常消費者組成之陪審團則相當認真地進行此一案件。陪審團不僅密切注意 23 位證人（17 個是現場及 6 個藉由錄影帶）且有 400 項呈堂證據，其阻止 Papa John's 藉由修辭上的訴諸“小傢伙”對抗大傢伙、其廣告並非真的被附以當真的意味、尚且，終究“它僅是有關披薩”的效果。如

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

Papa John's 之清楚明白，陪審團瞭解到真實廣告摻入法則適用於市場上所有之產品以及能被所有的競爭者援以為救濟，即使是大家伙亦然。

第三版

道法技術交易部門之授權部分簡介

壹、前言：

本所對於大公司至小公司未來產品藍圖的所需之授權技術頗多涉獵。

道法協助做技術授權的主要目的是讓未來產品藍圖能商業量產而獲取利潤，也就是說，以過去服務過眾多不同公司的經驗，本所係針對將研發技術加以量產且上市銷售為目的的公司服務，這些公司可能具有特殊的市場銷售能力，或具有互補的技術，或想要進入重要的市場地區，此會增加授權條款談成的可能性，進而確保所授權技術的價值。

技術授權的處理技巧必須很有彈性，且授權條款要考慮發明人與授權公司的利益。

貳、商業化程序：

技術授權目的是將重要技術的商業上潛在價值發揮到極限，以符合市場的需求。結果是讓將技術授權工作委托我們的技術擁有者、股東、及本所皆能獲利，為能達成此目的是因為在技術授權的每一階段，本所皆能提供專業的服務方法與技巧。

(1) 技術的獲取：

本所會積極地蒐尋自各種來源(包括大學、研究機構及公司)新的具有商業價值的技術。

(2) 評估：

每一個蒐尋到技術皆列入道法技術編彙中時，已調查過具有真實的商業潛在利用性，道法會徹底研究其創新性，是否可透過專利申請獲得保護，市場價值是否到投資及投入人力物力的時候，是否備有商品化的明晰路徑。

(3) 專利保護及增值化：

道法的專利專家會確認是否授權技術在地域上或是市場上是否具有潛在利用性，以確保為客戶所提供的專利策略與專利實施方案是周延有效的。

(4) 技術研究發展：

道法內部的專案經理(即本人)、技術工程師及外部技術供應者會製作工業標準技術發展計劃。依據技術取得的合約條款，道法投資研發及處理真實的研發，以將技術導入至一具有商業價值的境地。

(5) 行銷：

按照市場分析，本所將協助客戶發展出授權技術的全方位行銷策略，以確認及尋求最好的商業化途徑。

(6) 技術交易簽約：

技術交易並未遵循固定方式執行，自授權他人以創投，至策略聯盟，每一個授權合約都是獨特的，但皆要達到獲取最大營收的目的。

(7) 監督：

當技術已被授權出去，道法會追蹤其授權實施情況，本所會確保授權技術是否被第三人仿冒？權利金是否全額支付，道法並不會錯過建立授權網的機會。

(8) 報酬：

道法的哲學是讓股東、技術提供者、商業夥伴及本所所授權的技術能獲取利潤並分配之。

由於上述這種堅持與信

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

念，以將技術商品化，本所擬以與國內很多大企業，它們是電子業企業主、大學或研究機構，建立長久業務關係，它們是電子業企業主、大學或研究機構，以期達成前述目的。

南韓關於平行輸入業者

使用商標的案例

原告，Burberry 有限公司(下稱“Burberry”)，係世界著名“Burberry”及相關商標以下稱“系爭商標”之所有人;及共同原告 Euro 貿易股份有限公司(以下稱“Euro 貿易”)是獨家 Burberry 商品在韓國輸入及經銷的代理商。被告，EMEC 公司(以下稱“EMEC”)是平行輸入 Burberry 的商品，並使用系爭商標於商店之入口，內部及外部看板、廣告資料、包裝、購物袋、名片等。

原告 Burberry 及 Euro 貿易，向法院遞交申請，尋求禁止 EMEC 使用系爭商標於內部及外部看板、廣告資料、包裝、購物袋及名片卡，而基於 EMEC 之行為係違反了商標法(“TMA”)和 unfair competition 防止及營業秘密保護法(“UCPA”)。

在本案中，高等法院最近裁定: (1)只要 EMEC 所輸入的商品係真實地由 Burberry 所製造，而且其品質並未和 Euro 貿易進口和販賣的有所不同，EMEC 使用系爭商標在外部看板、名片.....等並未構成商標法下所規範之侵害 Burberry 的權利。但是(2)即使平行輸入者使用所有權人之商標於廣告及促銷活動在販賣真實地商品上並未構成商標法上之侵害，但此爭端之行為仍然違反不公平競爭防止及營業秘密保護法，因為使用系爭商標可能導致顧客相信平行輸入者是經外國商標所有人授權之當地代理商。因此，有關不公平競爭之問題，最高法院判決 EMEC 使用系爭商標基於不公平競爭防止及營業秘密保護法係構成不公平競爭。

朱瑋琪 法務專員

· 世新大學法律系

Festo-變更

by Edwards & Angell, LLP
Counsellors at Law

什麼構成「商業之銷售要約」

使用這些指導原則，Linaer 法院認定徵求顧客與產品價格有關的意見，但並未存有銷售或企圖銷售該產品之意圖，則並不構成「商業之銷售要約」。最近，在 2002 年四月，美國聯邦上訴法院在 In re Kollar 案例中提供有關什麼不構成「商業之銷售要約」之指導原則。在 Kollar 案例中，美國聯邦上訴法院明確認定進入一授權協議以提供一發明之商品化的權利，不論其本身或內涵，並不構成該發明之「商業之銷售要約」。

美國聯邦上訴法院在幾個先於 Pfaff 之案例中預示此一立場，但其在 In re Kollar 案例中之判決，係為其在 Pfaff 案例之後第一宗擁戴此一觀念者。

建議

美國聯邦上訴法院從 Pfaff 案例發生之際一直到許久以後，將繼續判決此一議題，因為「銷售障礙」是專利法中最常爭訟的議題之一。儘管在 Pfaff 案例出

現之後已有一些判決，但一般來說最好還是在任何可能推斷為觸發「銷售障礙」的活動之前提出一專利申請，而不要寄望於在之後來爭辯此一活動並不屬於「銷售障礙」範圍內。

第四版

在網際網路上顯著標記之合法權利(一)

by Patent Attorneys Reinhard Skuhra Weise & Partner

網際網路與網域名稱系統 (DNS) (一)

目前有約七億的網際網路使用者，預期該數目將於 2005 年底以前成長到十億之水準。在德國有將近兩千萬人使用網際網路之事實，透露了網際網路得以同時銷售商品與服務之高度重要性。在網際網路中，接觸潛在的接受者之電腦，係發生於透過可清楚辨認連接在該網際網路的電腦之網域名字。鑑於網域名字之可觀的經濟重要性，有關網域名字侵入現存顯著標記權利之問題，特別是有關商標權利者，已日形重要。全世界已註冊之網域名字較已註冊之商標為多。在德國與約 6.28 百萬以“de”結尾之高階網域比較，目前約有 97 萬已註冊之商標。

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

滅絕物種之專利性：

消失技藝的復活 (十二)

A. 請求主體

針對活存生物體及「自然界產物」的案例中來分析法定請求主體時，常常會與新穎性的分析產生混淆。在自然界發現的生物體並不構成法定請求主體，因其係在沒有人為幫助下的自然進程所形成。同時，在自然界發現的生物體缺乏新穎性是因為其早已存在於大眾之領域中。有些法院在裁定中已經結合這些議題，認為：自然界產物並不構成法定請求主體且確實決定其缺乏新穎性及非顯而易見性[註一]。然而，新穎性卻與法定請求主體之分析不相關[註二]。

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

註一：Chakrabarty 法院混雜請求主體及新穎性分析並做出下列觀察認為，遺傳工程之微生物先前為一「未知自然現象」。欲申請之專利範圍不應是一個迄今為未知的自然現象，而應是一非自然產生之製品或為組合物，即一人類獨創性的產物，而具有一特殊的名稱、特徵、及用途。

註二：Chakrabarty 案例一年後，法院闡明此分析認為，新穎性與該請求主體之分析並不相關。該引證案與法定請求主體在 101 條款下的決定並不相關。問題在於，所請求之發明如為新穎的、有用的、以及非顯而易見的，則其是否為國會所思量之類型？

專利侵權案件的最新趨勢

最近，在 Düsseldorf 的地方法院甚至已經根據

一（未實體審查的）新型（盥洗盆）侵權及一工業新式樣（slee-p）而頒予初步禁止令。根據這些決定，即使是在登記註冊前並非審查對象之智慧財產權的侵權也可以獲得初步禁止令。然而，關於專利侵權，德國法院對於初步禁止令之准許則較為抑制，而且在初步訴訟相當受限的一段時間內，也常常拒絕一些技術領域太複雜而無法決定訴訟中專利可能有效性的初步禁止令。此已在 Düsseldorf 地方法院於 1999 年所做出有關生物科技專利（植酸酵素產品 phytase product）的決定中明確的做出判決。

事實上，成功要求初步禁止令的機會強烈的因案子而易，而且也是根據在訴訟中之專利的技術領域及法院和訴訟團隊的經驗而定。

專利權之耗盡

專利的保護範圍，及更明確的說，專利權耗盡問題，已因聯邦最高法院之兩個判決而被釐清。在一個較早，1996 年的判決（固定紙夾之裝置）中，聯邦最高法院已確認一被告的觀點，其係藉辯護侵權攻擊而抗辯其所接到從德國專利權人之被授權人的受攻擊實施例。該法院認為，即使在修飾之後，被告對散佈這些實施例是自由的，只要修飾後之版本沒有實現沒由該被授權人所販賣之版本所實現之專利的更進一步申請專利範圍。

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

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

專利異議程序

以前專利異議案件的法律情況是，第一審在德國專利商標局前，而第二審(上訴)在聯邦專利法庭前。這規定已經暫時被修改以試行三年，藉由有效地廢除第一審程序，如此一來現在聯邦專利法庭在下述情況下將進行審理：

- 申請異議的時間限制始於 2002 年 1 月 1 日之後，且異議在 2005 年 1 月 1 日前提出，或
- 異議於 2002 年 1 月 1 日之前提出，且異議人或專利所有人要求程序在聯邦專利法庭前進行(如果德國專利商標局沒有為了口頭程序而發出傳喚，也沒有在聯邦專利法庭前進行程序的要求提出後的兩個月內對異議做出裁決)。

有一點特別值得提出來，對於申請異議的時間限制始於 2002 年 1 月 1 日前且屆期日非該日期，以及 2002 年 1 月 1 日後申請的異議案件，修正後的專利法並沒有相關規定。

此外，暫行規章僅規定異議的裁決將由聯邦專利法庭為之；然而，並沒有明確指示異議該到哪裡申請，即送至德國專利商標局(由於專利法包含一項規定，德國專利商標局負責核准專利)，或是聯邦專利法庭(該法庭對異議做出裁決)。

經與聯邦專利法庭法官開會顯示這些合法不確定因子已經被認知，而在未來只有判例法才能提供解決方法。

如同前述，只有在例外的案件上訴到聯邦最高法院，而於法律論點就聯邦專利法庭對異議做出的裁決，才

會被採納。

最後，一個官方的異議費用被訂出，需要 200 歐元。

官方註冊的修正紀錄

除了商標申請或已註冊商標的部分移轉的紀錄，對於修正紀錄的官方費用已經廢止(德國專利商標局局長公告 4/02)。

上述僅是由 2002 年初為數眾多的新法挑選出來，此外，主要智權議題的資訊以及判例法不妨參閱網站 (www.hoffmannetile.com)。

第五版

韓國最高法院在專利侵害案件上

確立新判例

關於這項法律措施之相關背景資訊

在韓國，經由網路進行資料傳輸之基礎設施建立的相當早，而現在大約有兩千萬人，合計超過百分之四十的韓國人口，經常於空閒時上網，這顯示出網路是如何地與當前的韓國文化緊密相連。然而，在韓國這樣普遍使用網路的情形下產生了一個意外的副效應，某些人輕率地註冊許多和他人商標或商號相同或相似之網域名稱，並試圖謀取不正當的利益。

為了對抗在韓國犯下的這種佔據域名行為，商標或商號所有人通常會提出訴訟並設法打贏官司，以阻止佔據域名者註冊網域名稱來使用。然而，由於某些問題和牽涉到網域名稱爭議之訴訟有關，為了某額度之兌價(從幾千美金到幾萬美金)，愈來愈多的商標或商號所有人傾向於經由與網域名稱註冊人進行協商而取得註冊。這種趨勢已經更進一步產生了助長佔據域名行為之不良效果。

在韓國出現的網域名稱爭議之重要部份，係與相同或相似於國外公司之著名商標或商號的網域名稱有關。因此，一些與上述網域名稱爭議有關的國際訴訟已經提出，而其中一些訴訟現在正等待法院的判決。

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

在第 271 條第 e 項第 2 款的專利權之侵害下，無權獲得陪審團審理

專利侵權行為的訴訟當事人在專利法第 271 條 e 項第 2 款的規定下沒有自動有權進行陪審團的審理，在 Pfizer 對 Novopharm 一案中，伊利諾州北部地方法院法官 Charles P. Kokoras 主張這樣的訴訟是純然衡平的，因為這純然是美國食品藥物管理局(FDA)基於縮短新藥申請(ANDA)而發生之一個技術性或人為侵權行為。美國憲法第七修正案並不保證在衡平訴訟中有權獲得陪審團審理，因只有在普通法下才有。「(指這件案子)是個爭論...國會立法的特別目的在於使有意獲得專利的藥品能在真實發生侵權之前能獲得裁定」，Kokoras 法官寫道：「就此而言，這本來就是衡平的，而救濟方法也因此受限。」

Pfizer(輝瑞)擁有抗真菌化合物 fluconazole 的專利。Novopharm 則為 fluconazole 的學名藥申請了縮短新藥申請(ANDA)以尋求上市之可能，並證明輝瑞的專利無效。輝瑞提出訴訟宣稱 Novopharm 已違反專利法第 271 條第 e 項第 2 款，且認為 Novopharm 的動作已構成侵權。而 Novopharm 則為專利權的無效性提出確認防禦並針對輝瑞請求陪審團審理的要

求予以駁回。

「這是……個典型的專利法第 271 條第 e 項第 2 款的訴訟，在這裡，傳統的想法是侵權尚未發生而專利權人依法僅能預期衡平的救濟，」Kokoras 法官寫道。法院認為，在專利無效上提出確認防禦並不重要。

損害或其他金錢救濟依法可能獲得，但僅止於「已存在於美國或已輸入至美國的已獲准藥物或是獸醫用生物產品的商業性製造、使用及銷售要約或銷售」。

均等論(三)

判例法中均等論的發展

保護範圍的條款必須藉由請求項的詞句來決定，而並不是表示只有逐字地請求實施例才會落入其保護範圍。用詞語表達請求項而包含所有未來可能想到的可能性是不可能的。因此，其判定的準則在判例法中已被建立，據此，均等侵權的實施例也在專利的保護範圍中。只有那些使用相等效果裝置的實施例，才被保護，一個熟習此技藝的人可藉由使用其專業知識與其專利請求項之結論為基礎而從圖示與敘述對專利請求項進行推導。更甚者，該侵權實施例必須與該先前技藝具有一段創造的距離，俾藉由均等主義而被包含。

在專利請求項中的數字資料

在上述 Dusseldorf 地方法院之關於包含數字資料於專利請求項之專利保護範圍的決定中，必須要考慮的是，是否一個被攻擊的實施例可能掉入根據均等論之專利保護範圍，即使當其超出數字資料所請求的範圍。

總而言之，在上述 Chimney Pipe 案中，一個以不同管狀部件製造的煙管被請求，其中每個部件具有圓錐狀的延伸部分以及一圓錐狀的漸尖末端，具有相等的圓錐角 0.5 到 2 度。而該有爭議的實施例中，具有一圓錐角大約 2.5 度。所以，一專利的文義使用不能被確定，但是一根據均等論的侵權仍然適用。被告的實施例，以發明的觀點來看，具有與專利實施例相同的效果，並且其應用對於熟習此技藝之人士使用請求角度範圍的知識來說，乃有爭議的被建議。

陳家慧 專利工程師

- 成功大學化學系學士
- 成功大學化學碩士

日本專利法的最新修改 (四)

考慮先申請(first-to-file)法則的存在，一個要求實審制度必須繼續存在。在尋得申請專利後已經公告的先前技術後，也許需要再評估案件之內容。然而，依照上述之缺點，要求實審時間必須被縮短而至少能夠與歐洲國家比較的層次。

1999 年修改

證據產生的增強命令 (第 105 條)

依現今專利法和日本民事訴訟法(Code of Civil Procedure, 1996 年法律第 109 號, 下稱 CCP) 之作法，一原告自身必須明確的確認並聲明被告侵害的行為，包含精確地和分別地定義每一宣稱侵害產品/方法。除非原告充分確認且證明被告的侵害行為，否則法庭將不會允許原告來進行認定他的損害數額，並且原告將可能敗訴。自然的，在非常多的專利侵害案件中，對於一原告在未能直接從被告獲得恰當的資訊、圖示等情形下，欲確認全部的侵害產

高全有 專利工程師

- 長庚大學機械工程學士
- 台灣科技大學機械工程碩士

品是非常困難的。雖然原告在 CCP 之下對於產生證據文件可以請求一個命令 (bunshyo teisyutsu meirei)，而且與舊 CCP 相比之下，近來要求一如此之法庭命令變成較為寬鬆，這些可能只被使用在限制的情況下。為了確認被告的侵害的目的而獲得證物和資訊將不在如此命令的範圍內。在缺乏從被告來獲得恰當的資訊的有效方法下，原告可能結束確認全部侵害行為中的僅有一部份甚至沒有，而且無法經由訴訟去回復他的損害中的重要部分。

徐佳琨 專利工程師

大同工學院機械工程學士

第六版

歐盟註冊制與非註冊制

新式樣之新制度

Kristof Rook

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

2001 年 12 月 12 日的歐盟部長會議通過了新式樣規則 (Regulation on Community Designs)。此新制度將引進一個應可符合不同企業需求的新式樣保護之雙重制度：註冊制新式樣 (Registered Community Design) 以及非註冊制新式樣 (Unregistered Community Design)。在此兩制度下，為了能受到保護，新式樣必須是新的且須具有獨特性(individual character)。

在註冊制新式樣制度下，合格新式樣的所有人可使用一簡單、單次且價錢低廉的程序來向設置於西班牙亞利坎塔(Alicante)的歐盟內市場調查局 (OHIM, Office for Harmonisation in the Internal Market) 註冊該等新式樣。該等新式樣隨即將被授予權利以行使此相關的新式樣權利並防止歐盟內的其他第三人在任何地方使用該新式樣。註冊制新式樣將受到為期五年的保護且能被展期四次 (因此可提供一個最長達 25 年的保護期)。

符合該規則 (Regulation on Community Designs) 之規定的新式樣亦可受到保護，縱使其之前並未向 OHIM 註冊。非註冊制新式樣是一權利，其將藉由所製成之產品已包含該新式樣而可由公眾取得的既有事實 (亦即，若此新式樣已被公開，展示，使用於商業用途或是其他對於專門從事此項產品者可合理知悉的各種方式所揭露) 而自動開始存在於歐盟之內。此類的新式樣將受到三年的保護。在給予的保護層次上唯一明顯的不同是：一註冊制新式樣將受到禁止蓄意複製以及獨立發展相似新式樣等兩方面的保護。而一非註冊制新式樣將僅受到禁止蓄意複製方面的保護。

此新式樣規則於 2002 年 3 月 6 日開始生效。自那天起，所有公開於大眾的新式樣將自動受到非註冊制新式樣權利的保護。對於註冊制新式樣，OHIM 已於 2003 年開始接受申請。直得注意的是，在內國法律下註冊新式樣仍是可能的，如國家性新式樣保護，已與新式樣保護指令 (Directive, 98/71/EC)

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

調和，其將繼續與此歐盟新式樣保護法平行存在。

歐洲共同體新式樣之保護 (新) 系統

非相等性主義

我們時常被問到為什麼英國的法律認同“相等性主義”，答案是申請專利範圍必須根據歐洲專利局條文案第 69 條的解釋，使得專利權人尋求第三團體的肯定。在應用該草案時，英國法庭採用現在已廢止的 1949 年的專利法條中，有關皇室之專利權授予之所謂的申請專利範圍的目的性架構。到了 1989 年，Improve V Reminton 的專利法庭將 Catnic 決議重新規劃成三個問題，這三個問題如今被視為應用該草案時之標準。這些有關“Catnic”、“Improve”或“草案”等問題將陳述於下述之流程圖中。

當使用這些問題時，法庭會視申請專利範圍所確立的技術特徵可作的變化是否會落入申請專利範圍的範疇裡，該變化有時可能會被視為涵蓋相等性。然而，實務上卻沒有出現這種情況。誠然，法庭一直非常小心地避免使用“相等性”這個名詞，因為這不是一種自然語言能夠忽視並藉由其他東西來取代的一種主義。在 Amersham Pharmacia Biotech v Amicon(未被報導出)中，王室法官 Aldous 認為“我不相信引入至我們法律的草案是不同機械結構之應用的相等性侵權主義，那只適用於未來”。

與德國之對照差別?

頭兩個問題都是探詢證據之現實問題，第三個問題則是法庭上的法律問題。關於這種方法是否應該拿來和歐洲其他國家的法律相比的問題一直被爭論不休，特別是草案的第三個問題在針對英國法庭在解釋上是否具有單一性這一點。

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

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

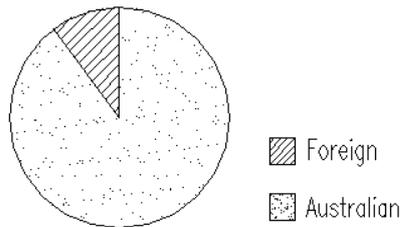
創新的專利制度

圖五是顯示創新的專利申請案之標的物，應注意只有少數的申請案是有關於化學技術與甚至更少數目是有關於生物技術與製藥技術。此外，此類資料乃不被預期，因個別發明人不太可能接觸在化學、生物技術與製藥領域上所需各類設備。創新專利在不多(8 年)的期間，對於生物技術與製藥的發明，因須面對獲得市場認可上明顯的延遲，也很可能是一疑難的問題。

新的創新專利制度，正被以原先計劃的方式使用，個別發明人與小實體代表大部分的申請人。然而，應記得大部分的創新專利尚未進行核准後審查，也因此這些專利的有效性很可能是模糊不清的。法庭實務上將如何處理一“創新步驟”的見解與已進行審查的此等專利是否最後將被認為有效，也

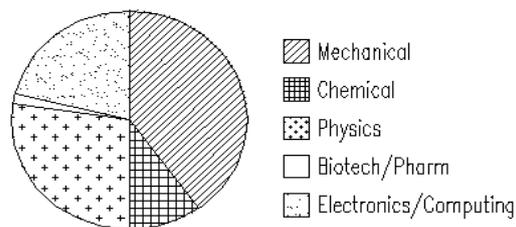
是模糊不清的。當事人想要避免侵權與那些想要正式主張他們的權利者都應該記住這些爭議。

第四圖 國籍



第七版

第五圖 技術



給所有資產所有人：

密切注意新的評估簿冊

大部分的市政當局，包括蒙特婁市、南岸與北岸，已經發送他們的經濟資訊表格給產生收入資產的所有人。居民必須完成此表格，否則，依據一關於地方自治稅收法案第 18 款，可能被處以罰金。因而，必須小心的回答所有的問題，因為此資訊將被用來建立每三年一次的評估簿冊(2004-2005-2006)，其有一 2002 年 7 月 1 日的參考日期，即評估員調查真正的不動產市場的狀況與條件與資產的狀況之日期。

商標與破產 (二)

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

儘管如此，一些法院仍然決定，於適用美國破產法第三六五節第 n 款規定時，把適用範圍當作已包括了「商標」在內；如此一來，即可使被授權人得到該條款的保障。此外，商標授權關係的當事人也傾向於協議同意商標授權受到第三六五節第 n 款的規制，但是這不保證破產法院也會贊同。最近，加州破產法院就明確採了商標授權不在第三六五節第 n 款範圍內的見解：授權者可以終止授權契約，被授權人僅可主張賠償。

如果商標被授權人聲請破產，授權者的商標將面臨風險。當債務人聲請破產，自動停止就生效了，即，避免授權人強制執行商標授權合約（包括重要的品質控制條款）而不需要經由破產法院的宣告。對商標授權人而言，可能的解決方法就是轉而強制被授權人承受或是拒絕該授權，以尋求合約停止狀態的解套，至終止這份合約。

世界資訊更新-----

奈及利亞商標公告和異議提出的增加

奈及利亞法律規定商標必須公告讓人異議，成為在奈及利亞進行商標註冊申請的嚴重障礙。主要由於財政限制，多年來商標公報一直是零星的出版。在 2002 年 6 月以前，商標公報已經停刊 2 年，並且已經積累數千件未公告的商標申請。(更詳細的資料請參閱國際商標協會快訊 57 卷第一期)

無論如何，當局繼續試圖解決問題。截至本刊截稿時，從 2002.6.10 以來，已經發行了六期內容眾多的商標公報，接下來的 2 期商標局已承諾要出版，並且應可樂觀預期，目前的八期刊物還會持續增加。無論商標審定公告已被延宕多久，要預期公告日期仍是不可能達成的事。然而商標登記當局和申請商標業者持續強調此商標實務。

實際在奈及利亞人的生活中，很多申請人申請註冊的是一些與經由審定公告的著名商標構成相同或近似的商標。假使每一個近期公報包括將近 4000 個申請案，並且在這些申請中，有很高的比例構成“近似商標”，可說是在一則壞消息反映出一個有關商標公告的好消息，那就是從 2002 年 6 月起由於大量異議的提申，使得原先已存在的異議案數量更形龐大；也就是雖然公告數量增加，卻也使得異議案數量激增。

目前商標局在處理異議案件中，尚未有有效的方式出現。

值得注意的是，法律規定 2 個月的異議期並且規定不許延展。正式異議必須在這期間內提出，縱使商標爭議協商在進行中或異議人商標案件細節仍在等待中亦然。通知異議可以相對的短，並且不需要正式的證據或詳細的統計。所需要唯一支持提出異議的文件是委任狀，它可以晚於通知異議期限提出。

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 (十二)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

歐盟商標

II.b. 商品或服務之具體指明

申請人辯稱審查委員應依循由“MAXIMA”決定所建立之原則，即審查委員須已將商品本質說明、可能消費者之認知水準及任何其他相關因素納入，考量標誌整體所創出之一般印象。

申請人亦可選擇地刪除於葡萄牙銷售之任何商

品之指定商品項目修正。

訴願被駁回。委員會認定系爭案件清楚地有別於“MAXIMA”之決定（該商標“MAXIMA”被視為不具外
第八版

科及醫療設備之描述性或任何特殊顯著性缺乏）。

“MAXIMA”一字被認係有別於「超高品質」之「非常大尺寸」之聯想暗示。

相較之下，「OPTIMA」一字表達有別於「數量」之「品質」及係系爭商品品質之清楚直接描述。

至於葡萄牙之商標註冊，審察委員並不受其拘束。審查委員依指導方針之要求將該事實納入考量，但達成不同決定。

關於限縮指定商品之要約，委員會強調歐盟商標單一性之特質。其具遍及歐盟之同等效力，因而僅得以一整體歐盟註冊。因此，限制係不可能的。

III.L. 異議/撤銷程序

義大利藥生公司(Pharmalife Italia S.r.L.)申請商標「GASTRIN」於第 5 類商品註冊。申請案遭致德商格拉斯雷爾製藥有限公司(Grasler Pharma GmbH)基於第 5 類德國註冊商標「GASTRIN DO」異議。異議部門要求異議人須於 1999 年 6 月 29 日以前提供德國註冊證之影本。調和局於 1999 年 6 月 29 日接獲異議人陳述德國註冊證認證本如附之傳真信函首頁。然而，異議人未於該次傳真傳送任何附件。調和局於 1999 年 7 月 2 日接獲該傳真信函正本連同附件。異議人向調和局確認 1999 年 6 月 29 日僅傳真信函首頁。

異議遭致調和局基於欠缺異議所主張權利存在之證明而駁回。異議人訴願爭執如下：調和局知悉有錯係明顯的，文件已依調和局所定期限內寄出，而調和局在系爭決定發布時已得完全支配該份文件。加之，1999 年 6 月 29 日信，應明白的被考慮為係根據施行規則(訓令規則(EC)第 2868/95 號)第 71 條第 1 項之延期申請。而且，於議事規則第 40/94 號中並未禁止調和局，縱無明示要求，准予延期之規定。

申請人被通知訴願及請求提出意見陳述。意見陳述未提出。

周亞萍 專利代理人/律師

· 台北大學法律學士
· 律師高考及格

林明燕 法務專員

東海大學法律系

法訊新知

商標法例變革

丹麥-丹麥專利商標局註冊第一動態商標

2002 年 9 月，丹麥專利商標局(PTO)註冊「VENDLET」公司於丹麥之第一動態商標。該動態商標得於所有權人網站 www.vendlet.dk 觀看。

非關商標形態，標誌須可嚴謹正確寫實地重現始得為註冊。動態商標而言，標誌須包含該標誌移動時影像之重製，及影像須編以順序號數用以展現標誌之移動。

當然，動態商標包含一張以上之圖片。然而，正確地描述標誌之圖片數則視實際案例訂之。

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·本所合您至要死地步!

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·卻有幸具備破世特質·何妨試圖叩關?

9. 所謂「物以類聚」·您在找職場知音嗎?