

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8月號 道法法訊 (136) ©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 (136)

專利之侵害 (六)

- - 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：

在智慧財產權爭端對趨勢之一種統計樣子 (一)

- - 蔡豐德

智慧財產權之審判 (七) - - 洪順玉律師

擁有技術後如何協助公司技術商品化

- - 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：

日本專利法的最新修改(四) - - 高全有

商業方法專利：最新消息(I) - - 馮志峰

歐洲共同體新式樣之保護(新)系統

- - 吳凱智

一個在醫療不當的劃時代判決

- - 吳佩玲

第七版：

止於至善的裁決 (一)

- - 周亞萍律師

瞄準商標

- - 程玖玖

Jenkins 在歐洲新式樣之申請中拔得頭籌

- - 黃冠軫

第四版：

馬德里協定於韓國之施行

- - 朱瑋琪

在網際網路上顯著標記之合法權利 (二)

- - 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：

轉讓“索利巴達(SORIBADA)(韓文的意思是

流行音樂之海)?”-索利巴達案 - - 鄭慶鴻

商標案例集錦

- - 莫苑縈

國際商標法例回顧(十三)

- - 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！

前此，吾人僅論及專利權人遭拒准救濟，或視為有專利權誤用或非法延長之過錯五情事之一，以下逐段析述其餘：

(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：前一情事自專利權人自為「準幫助侵害」行為！此一情事雖非專利權人所自為，然因有專利權人合法授權，故究之實際，實無異專利權人自為之「準幫助侵害」行為，則其立論與理由必如前一情事般然，於此不再贅述！

(3) 尋求實施其專利權以對抗侵害或幫助侵害：專利權人既曾一度尋求如此行為，卻嗣後又復因故中止或放棄實施其專利權，則其默示同意、或怠於行使其權利，何其甚也？雖然，人生無常，無奈何其如此許多？何可因此一外觀行為，而逕受不利之認定乎？詳言之，應否受不利認定，尚須依具體情結論衡，非即可率斷也！

(4) 拒絕授權或使用任何該專利之權利：自某一角度觀之，美國乃極度自由之國家！身擁絕佳專利，卻無意於社會上實施，原則上，法律無法干涉其不作為！此蓋基於：專利原係「憑空而來」，創作過程中或有消耗某些資源，然不予實施，並無任何「有形」資源之閒置或浪費可言！直使「憑空而去」，其可非難性當非甚高！然如介入外在行為，即如：

A. 拒絕授權：潔身自好、離群索居，本屬天賦人權！然此種人權可經設計而為破壞！例如，某乙認某甲之專利權如為實施，非但有益於社會福祉，且當可獲利頗豐！緣是，於探知某甲無意自為實施後，即向某甲請求授權！無奈某甲「無須拔毛可利天下並利自己」而不為，真「孰可忍，孰不可忍」，此種行為，可否構成「專利誤用」，顯可探討矣！

B. 拒絕使用任何該專利之權利：某甲之某專利一再經人仿襲、散佈，奈何某甲視如不見！則任何他人是否得據此試圖無責「參一腳」，加入仿冒行列？他人可自由仿冒而無事，為何某丙特別倒楣，竟於某甲心血來潮時，即率性持其專利權以對之主張乎？天下之大不平，於此復見之？此事之令人難忍，於下述情形益見之！某丙守法付權利金兩年與某甲而生產專利產品，嗣後仿冒品紛陳，雖經屢籲，某甲硬是不為權利主張！待兩年期滿後，某丙因此「學乖」，亦不再支付權利金，卻仍光明正大產製專利產品！孰料，某甲竟仍漠視其他仿冒者，而即刻單獨對某丙採取法律行動！聞此故事，吾人竟生何種法律感情？即因前述考量，前述行為是否應造成於專利權人不利之認定，即應另事斟酌矣！

(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：某甲明知某乙甚欲購買或獲授權某 A 專利產品，乃告以欲遂心願，須先或一併購買或獲授權某 B 專利產品！此情形之啟人違法疑竇，乃在於：

A. 某 B 專利產品如為某乙所需，則某乙欲為購買或獲授權，當無須某甲之鼓吹！既須某甲之鼓吹，則某 B 產品非某乙之所必須或最愛，當屬顯然！

B. 然因某乙於某 A 專利產品有其絕對需求，欲不睬某 B 產品，深恐某甲作怪不為某 A 產品之締約；勉為購買或獲授權某 B 產品，如非浪費，即有受脅迫之不悅感覺，此於「文明社會」中，豈可任其長存？

C. 可喜者，因社會之逐漸進步或文明，每人或每物之被取代性益見提升！某乙不得捨某 A 專利產品，可見某甲之貢獻極大！大如政治人物，小如家庭成員，如真有大貢獻於國、家，常有某種「逸法」免責之「權利（力）」，則許某甲某程度之脫線行為，似乎無妨？

D. 更且，在「文明社會」裡，現代人益見飄逸！孰能忍受遭人要脅？某乙如真接受該搭售(tie-out)條件，顯見某乙應能接受或並善為利用某 B 專利產品！則某甲何錯之有？豈非僅屬「經營有術」？值得喝采之外，何可究責？

E. 故前開條項規定乃明文，不得因單純「搭售」之外觀行為，而逕為專利權人非法之認定！

F. 前開條文復有如次但書：

「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」：此因，專利權人如具決定供需條件之市場力者，消費者常僅能聽命宰割！故法律逕明之為非法行為，當屬易解，於茲不贅！

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

在智慧財產權爭端對趨勢之一種統計樣子 (一)

專利異議/無效審判(從日本專利局年度報告之資料)

如表一所示，專利異議的數量對核准專利的總數量在三年期間之比率（正好在引入核准後異議制度後，其始於 1996 年一月），較諸該制度採用前之三年期，經歷了 30% 銳減。而成功率也跌到 13.6%，其差不多係為該制度採用前之半。那些在企業界負責智慧財產者竟可說：“提出專利異議是沒有意義的”。在該三年期以後(1999 到 2001)，大概做為意見之反響，該異議的數量落到核准專利的 3.2%，但該成功率超過了核准前異議成功率達 32.1% 的數值。因成功率的增加，預期異議數目於來日會增加。在另一方面，求為無效審判之數目已突然增加，而補償在異議案件之數量減少（表二）。從 1996 到 1998 之三年期無效審判之成功率掉到 19.1%，但在最近三年已回到接近 30% 的一數值，類似於從前。

表一：專利異議

期間	專利總數	異議數量	異議比率	成功案件數量	成功比率
1993-1995	279,900	22,588	8.1%	5583	24.7%
1996-1998	504,234	12,253	2.4%	1664	13.6%
1999-2001	397,681	12,660	3.2%	4067	32.1%

表二：無效審判

期間	無效審判要求數量	異議比率	成功案件數量	成功比率
1993-1995	372	0.13%	108	29.0%
1996-1998	561	0.11%	107	19.1%
1999-2001	872	0.22%	242	27.8%

在 2000 年會計年度民事/關於智慧財產權之行政訴訟之概要 (從最高法院的總書記處的資料)

在 2000 年關於智慧財產權之新民事訴訟的數量在地方法院是 610 件，其仍是在一高水平。在高等法院由利害關係人提出的新訴訟案件的數量曾高達 216 件。因鼓勵專利政策之擴張，此些數量是可預期的還更成長。(待續)

蔡豐德 專利工程師
交通大學土木工程系

智慧財產權之審判 (七)

審判庭外的戰爭：對訴訟關係人的言論限制令有時候，不管審判庭內之程序是如何良好地進行，在媒體上亦進行著一同等重要之戰爭。在一大規模的審判中，分析師，投資者，競爭者，及消費者皆對監控審判所發生者有著強烈的興趣。而公司之律師亦經常肩負管理來自審判庭內的資訊給公眾的主要職責。媒體也經常參與全部或部分的審判，而且也沒有辦法阻止其對審判的報導，即使是令人滿意的。在必勝客的案子，好幾個記者參與了審判的開始與最後的陳述，還有一些則保持自始至終參與審判，但是在該案例中，我們的客戶決定操控媒體戰爭，但並非參與戰爭的第一線，亦即藉由說服審判法院頒布之”言論限制令”以阻止當事人及其律師向新聞界散佈消息的策略。憲法第一增修條文禁止”預先限制”以防止法院關閉審判庭或頒發禁止令以箝制新聞言論。藉由媒體的參與審判及報導其所發生者，媒體將報導其所見聞，且當事人亦僅能期望其結果之新聞訊息將屬正面，而當事人所能避免者，乃在審判期間將”一件新聞的詮釋”逐漸變成一場爭戰。儘管告誡係來自法官或陪審員們，”一件新聞的詮釋”影響所及非僅消費大眾，尚有戒備中的金融資金團體。我們都熟悉六點鐘新聞在法院臺階上對當日事件嘗試對某些證詞辯解或對對方證人之陳述做突襲的律師表現特寫之人物。此非僅不適切，其將一點一滴的擴大審判的風險，甚而溢出事件關聯之外。在一些案例之中，全天新聞詮釋能傷害訴訟關係人的聲譽甚而即使一個有益的判決亦難以彌補其傷害而留下污點。

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

擁有技術後如何協助公司技術商品化

壹、前言

道法承襲多年在專利與訴訟與授權之技巧，或能將貴公司所新研發出的技術成功地商品化，其中關涉因素如下：

- 專業知識
- 策略聚焦
- 全球展開
- 驗證過的商品化模型
- 專利內容強化
- 技術基金與發展
- 技術專利匯集
- 降低風險

貳、專業知識

本所的專家團隊在許多專業領域皆很專精，該專業領域包含：技術及行銷分析、專利法、行銷及促銷、策略、授權談判、智慧財產權的稽核與實施。此種專業知識連同本所與工業界廣泛的連絡管道，讓本所能為貴公司的技術尋求商品化的機會。

參、策略聚焦

本所的技術經理與市場上領導廠商一起工作，以決定關鍵性的技術機會及行銷需求，然後，本所將此些行銷需求轉變成為能驅動我們的技術商品化過程的策略。依此客戶導向方式執行，本所能鑑定出技術種何者最可能商品化成功。

肆、全球展開

世界上的公司對於它們的未滿足的需求能達成的解決方案街很有興趣，而不論此些解決方案的來源為何處？由於本所能協助貴公司進入世界市場，本所能協助將貴公司技術於地區與地域之外商品化。

伍、驗證過的商品化模型

本所發展出許多能符合需求配合環境的商品化模型—從按領域或地區的授權至競標技術、賣斷、專利權主張、或新創投。在大多數的情況下，本所的收費是以完成為基準的，也就是本所負責所有的費用，當技術已成功地商品化且有營收產生時，本所與貴公司共享淨營收。

陸、專利內容強化

若貴公司擁有優良的技術，但缺少適度的專利保護，基於我們對於技術知識的掌握，加上行銷與智慧財產權，本所能完成一強而有力的專利發展策略，此包含針對於市場機會分析申請專利範圍，修正現存的申請專利範圍及產生新的申請專利範圍，以更能涵蓋現存的及未來的產品，及開發國際申請計劃。

柒、技術基金與發展

本所商品化夥伴對於順應市場潮流的技術很有興趣，因為大部份的風險已經解除，且市場潛力無窮。在很多情況下，我們對於技術的研發提供基金，且注入資金至其能商品化或能即可行銷的程度，此增加未來的被授權人的授權價值且減少上市的時間。

捌、技術專利匯集

大多數情況下，所有種類技術之全部是好過於各部份技術的總和。因為道法是獨立的第三當事人，我們的特殊定位是要各種來源的技術整合一塊。藉將相關技術匯集，且保有多數的專利，我們能提供更完善的專利保護及被授權人更好的報酬。

政、降低風險

為在商品化過程中減低你們承受風險與挑戰的可能性，我們承接所有的商業與專利成本，包括：技術研發、商品化、稽核與實施，且當我們成功地將技術商品化才回收成本。

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

馬德里協定於韓國之施行

南韓在 2003 年 1 月 7 日時向世界智慧財產組織提出申請加入馬德里國際商標註冊(即“馬德里協定”)。馬德里協定於 2003 年 4 月 10 日於南韓生效。

採用的重要性在於外國申請人在韓國申請商標或服務標章，可運用其先前之商標或服務標章在其所屬國家基於馬德里協定並在其它會員國之中指定南韓係其中之一申請國申案。註冊的標準仍由各國當地分別地判斷。

在南韓的商標申請案中，不再要求超過十個指定商品須增加費用

南韓智慧財產局最近修改了官方規費收費規則致商標註冊人或申請人在商標延展或申請的時候可以隨意地指定超過十個以上的商品項目。修正的法條於 2003 年 4 月 10 日起生效，亦即當馬德里協定關於國際的商標註冊(即“馬德里協定”)正式地於南韓生效時。

先前的法律規定，若是商標之所有人或申請人想在一件商標註冊或申請案的各個類別中指定超過十個商品項目，一個商品項目的超項費，估計為 6500 韓幣(大約美金 5.4 元。)

主要修正的方針係為了更佳地與馬德里協定協調商標申請過程。

朱瑋琪 法務專員

- 世新大學法律系

在網際網路上顯著標記之合法權利(二)

by Patent Attorneys Reinhard Skuhra Weise & Partner

網際網路與網域名稱系統 (DNS) (二)

在網際網路上每一台電腦具有其獨特之位址，係由四個從 0 到 255 之數字所組成(例如位址 137.208.127.71)。由於這些位址很難閱讀，他們被由字母所組成因此易於被人類使用者所注意之網域名稱所取代(例如 isarpent.com)。當數據藉網際網路由一台電腦傳遞到另一台，其被包裹成一「數據封包」(類似一信封)，包含寄件者與收件者之位址。網際網路上不同的本地網路藉由特殊電腦媒介稱為「路由器」(routers)者連接在一起。

這些功能較像分配郵件的郵局決定一「數據封包」在網際網路上所採取的路線。用於決定被傳送「數據封包」格式之傳送標準稱為「網際網路協定」(Internet Protocol: IP)。此外，有一第二協定「傳送控制協定」(Transmission Control Protocol: TCP)，其確保較大數量之「網際網路協定」之「數據封包」將被拆開，且每一個均被按照「網際網路協定」傳送。

「傳送控制協定」不但予以編號並控制「數據封包」以使其在所欲傳送之收件者電腦上可被正確地合併。因此十分可能一份由歐洲寄到澳洲之信息是分由不同之途徑抵達其目的地的。例如部分「網際網路協定」之「數據封包」經由美國傳送，而其他部分則經由亞洲傳送。

在網際網路上，每一電腦是藉由其本身之個別位址，所謂之「網際網路協定」位址而被辨識。為了分派網域名字到「網際網路協定」位址，其在每一個案中係定址到一特定伺服器，因此須專用動作，故該網域名字須是專用的。網域名稱系統 (DNS) 是一個路由系統，那就是說，其係在一樹狀結構下被管理，以確保每一所選擇之網域名稱具有明確的本質。網域名稱係由彼此被點「.」所分隔之名詞 (terms) 所組成。

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 (十三)

在宣告任何「由人類製成」之事物均具潛在專利性時[註一]，Chakrabarty 法院著重在以人為努力之應用來區分不具專利性的「自然界產物」及可專利之活存生物體[註二]。以純化菌種為例，雖然技術上並非「由人類製成，但仍構成法定請求主體[註三]，因為其純化過程需要一微生物學家之創造天份來設計出用以分離及培養微生物之實驗室條件。此外，請求專利範圍限定至一純化微生物並不會包括自然界可發現、非來自於一發明者之創造天份的生物體。

相反地，自然界存在之高等動植物夠龐大，而其鑑定及分離並不需要一科學家之創造天份來發展實驗培養條件。一高等生物體只有在該生物體本身係來自人類創造天份及努力之應用時，才構成法定請求主體，而不是來自例行之自由活存生物體的培養。因此，經由人類實驗所創造出之植物變異種[註四]及動物物種[註五]可構成法定請求主體。此外，請求此類活存生物體之專利範圍可被精心製作而去防止成為一非法定請求主體，例如自然活存生物體[註六]。

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：國會打算使法定請求主體「可包括任何在太陽底下由人類製成之事物」。

註二：其相關之差異並不是介於活存及無生命體之間，而是介於自然界產物及人類製成之發明之間，並不論其活存與否。

註三：一生物純化之微生物物種並非是「自然界產物」，因為其在自然界中並不以該形式存在。

註四：人類製成之植物生命體(混種之玉米作物及種子)係為可專利。

註五：多倍體牡蠣並非自然存在而可為一法定請求主體。在 Allen 一案中，審查員並未滿足其指出所請求牡蠣係為自然存在之責任。該牡蠣可能在過去某些時候存在於自然界中，對法院來說似乎並不相關。僅僅一偶然的可能性或是一自然界中罕見事件而引起一產物與該申請案中之請求主體相同者，其專利性並不一定會被擊毀。

註六：一般來說，「自然界產物」如生物體、基因、蛋白質，必須能與其自然界中存在之形式有所區分，才具專利性。因此，請求主體為基因者通常為分離、選殖、或是純化的形式。

專利侵權案件的最新趨勢

在一國際背景中，何種耗盡是被預期的？

至於在一國際背景中之耗盡問題，該聯邦最高法院在一 1999 年的判決中（空手道），將一方面是在歐洲共同體中已被專利權人或獲得其同意而置於市場上之攻擊實施例，及另一方面是在歐洲共同體外的情形做出區別。因此，在德國，只有歐洲這麼大範圍有耗盡的應用，但沒有國際的耗盡。該聯邦最高法院已詳細討論但不同意各種確認國際耗盡之國外判決。吾人必須預期關於此一問題的德國法律情形將不會改變。

至於在歐洲共同體中之初始散佈，法院係基於其對歐洲法院（European Court of Justice）所明確引用之從 *Centrafarm* 判決開始的判決的考量，並對全歐洲之耗盡做出選擇。這表示，一旦專利權人或被授權人已經在共同體市場之一個國家中散佈其產品，則就這些產品在德國對抗第三經銷商之權利會被耗盡。

相反的，如果該產品早已在歐洲共同體的市場之外上市，則在德國，專利權人對違反侵權經銷的權利並沒有耗盡。法院指出，根據較早的德國判例法，耗盡僅在產品已經在德國境內的市場上架的情形下才被承認。如果歐洲共同體條約需要以歐洲市場的考慮取代德國市場者，則其必須被視為有限度的修正，俾就歐洲共同體市場而言，仍可保留屬地管轄原則以及專利權之耗盡。該法院清楚的宣告，巴黎公約或 TRIPs 的條款 6（Art 6）之規定都不是創造一種義務來放棄非國際耗盡之原則的。

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

赤裸授權並不迷人

商標授權的基礎是在於允許其他人使用你的商標，很可能收取權利金或是補償金作為酬謝。然而授權商標要是在少了擁有者依國家法律為控制而不受限制的「出租」或自由的使用，會導致商標權利悲慘的損失。儘管基本法律知識指出，在授權情形中，品質控管是契約且事實上要實際執行的，但往往忘記違反此等規定的懲罰代價，即是授權商標中商標權利的損失。

無片言允許授權人執行品質控管的商標授權被稱作赤裸授權，他們「赤裸」是因為他們不包含必要的品質控管條款。舉例來說，授權典型地要求被授權人提交與授權商標有關在市場銷售產品的圖樣或是原型，更需要被授權人定期地提交該產品的產品樣品。

授權人通常保留認可或不認可使用該商標或相關連產品之整體產品之品質、設計、方法的權利，被授權人會被禁止銷售未獲認可的產品。更確切地，品質控管條款由授權人高度重視以致於這些條件很少變成授權合約的談判重點。

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

第五版

環繞於網域名稱權利的頻繁爭議，部份係由於

韓國政府於網路服務之萌芽階段時期的被動態度，讓私人註冊者及登記者憑藉協議而不是依循官方法規來作為網域名稱之公用規則。換言之，因為有關當局未能預期到網域名稱會具有像標誌(例如商標、服務標誌、商號)這麼重要的功能，而無能在公眾或政府層級上準備適當的措施來因應網域名稱爭議。

註 2:網域名稱相關訴訟問題如下:

- (1) 花費大量的時間、精力、及費用
- (2) 關於侵害他人商標權利或用於不公平競爭之網域名稱，在現行的韓國法律下，可以請求法院發佈命令來停止使用該網域名稱並除去該網域名稱之註冊。
- (3) 然而，即使利害關係當事人在標的訴訟中勝訴，並沒有根據能讓該利害關係當事人主張爭議之網域名稱應該進行讓渡。
- (4) 韓國法院傾向於判決僅是註冊而未使用網域名稱，並不構成商標侵害或是不公平競爭。因此，在這類案例中，要藉由訴訟來成功對抗佔據域名者是困難的。

註 3 這類商標所有人勝訴的案例中的一些例子包含網域名稱 "speedo.co.kr"、"chanel.co.kr"、"viagra.co.kr"、"Kodak.co.kr"、"feragamo.co.kr"、及 "himart.com" 之訴訟。

歐美智慧財產權回顧

在美國供應或自美國輸出有專利的化學組成物中的成分，有可能構成第 271 條第 f 項所述之侵權

專利法第 271 條第 f 項的侵權行為不僅適用於機械專利上的元件，也適用於化學組成物的成分上。

在 *Bristol-Myers Squibb Co. 對 Rhone-Poulenc Rorer Inc.* 一案中，法院將化學組成物內的成分視同機械上的元件。法院強調，國會在第 271 條的其他項用「成分(components)」一詞是同時適用於專利組成物與機械上。法院稍後做成結論，在第 f 項的法條內沒有任何的文字說明國會把「成分(components)」一詞賦予不同的意思。

法院亦認為，涉嫌侵權人將專利範圍內的兩個成分中的一個自美國輸出到愛爾蘭並未違反第 271 條第 f 項第 1 款。法院判決則以「成分中的所有或主要部分」一詞可否擴及單一成分為關鍵點。法院決定，就該法條的字面意義而言，該款僅適用於使用到或被使用到複數個成分的場合，因為法條的「成分」一辭一再地以複數出現。

銷售禁止作為限制可專利性之條件持續演變中(上)

如果滿足了兩個先決條件，那麼在專利法第 102 條第 b 款的銷售禁止之下專利無效的這個狀態是被廣為接受的。第一，專利內所申請之創作必須在有效申請日的一年以前就已作為「商業銷售要約」之主體；第二，在進行銷售要約時，該創作就已處於可以申請專利的狀態。見 *Pfaff 對 Wells Electronics, Inc.*, 525 U.S. 55。但是何以構成「商業銷售要約(commercial offer for sale)」或「已可申請專利的(ready for patenting)」則常是控辯雙方的爭點所在。聯邦巡迴上

徐佳琨 專利工程師

大同工學院機械工程學士

訴法院在最近的兩個案子中，對此作了一些闡明。

日本專利法的最新修改 (四)

為了克服這個問題，在 CCP 之下，依專利法規定擴充命令提出證據的範圍條款將由 1999 年修改而進一步地增強。詳言之，1999 年的修改擴充了提出證據命令的範

胡文和 專利工程師

· 台北科技大學電子系

圍而包含為了確認目的和證明“侵害行為”的證據提出。然而，應該注意這個有關提出證據的法院命令應該在原告已某種範圍釋明本身很難去確認侵害行為並且被告的合作乃是必要，始為可行。當原告尚未釋明命令的必要性並且辨明侵害行為到某種範圍，法院將不會命令被告去產生證據。基本原則仍然不改變，原告有舉證的責任去確認和釋明侵害行為。小心的檢查日本法院將如何執行新的 105 條法令是重要的。

甚至在 1999 年的修改下，被告可以拒絕產生法院如此命令的證據。然而，是否有一個關於拒絕產生證據的正當理由（例如營業秘密的保護）將由法官秘密審查（in camera examination）。

專業計算系統（第 105 條之 2）

(1) 因原告的要求，法院可能指派一位專業見證人，可能是一位在簿記和會計的領域上有足夠的專業知識的合格會計師，作為計算專業見證人。

高全有 專利工程師 · 長庚大學機械工程系學士 · 台灣科技大學機械工程碩士

(2) 被告或其他相關的當事人將有責任提供與專業見證人的指派職責相關說明給專業見證人。

商業方法專利：最新消息 (I)

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

1998 年的道富銀行（State Street Bank）判決確定了商業方法的可專利性係受到與其他過程或是方法相同之法令規定所管制。道富銀行與信託公司（State Street Bank and Trust Co.）與簽記金融集團（Signature Financial Group, Inc.）訴訟案，149 F.3d 1368, 137, 47, USPQ2d 1596,1602 (Fed. Cir. 1998)，駁回確定，525 U.S. 1093 (1999)。

在此個案中，一個共享資料的轉換訂出了一個投資基金共享的最終價格，其構成了一個『有用、具體而明確的結果』。因此，美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for Federal Circuit）裁定簽繼集團所主張的資料處理系統構成了可專利性的標的物。相似的方法申請專利範圍的分析乃出現在巡迴法院後來的另一個判決之中。即美國電話電報公司(AT&T Corp.) 與易克斯賽爾通訊（Excel Communication, Inc.）公司之訴訟案，172 F.3d 1352, 50, USPQ 1447 (Fed. Cir. 1999), 駁回確定，528 U.S. 946 (1999)。

後來，與商業方法有關的專利申請案便明顯地成長。美國專利與商標局曾推估在 2001 年 9 月 30 日結束的會計年度中會有接近 8200 個與商業方法有關之技藝（705 類）的申請案。其雖僅較會計年度 2000 年的大約 7800 件之申請案增加了 5%，但是卻遠較會計年度 1998 年中與商業方法有關之專利申請案的 1340 件以及會計年度 1999 年的 2821 件為多。

關於「從事商業活動的方法乃是可申請專利的」這方面的認識，在本質上引發了大眾的關心，特別是在網際
第六版

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
--

網路社群之中。尤其是存有一種關於本質上之風險的想法，其係為商業方法將可能因為一個檢閱過與商業方法有關之專利申請案的審查委員在不瞭解過

去幾年被實施於從事商業活動的基本方法，或是在不瞭解十幾年前即已被描述於教科書中的基本方法的情況下，不適當地被准予給予專利。以軟體來執行從事商業活動之方法的專利似乎特別受到關注，因為一般常使用的軟體技術可能從未被准予專利或是在技術文獻中被討論，因此在審查過程之中，可能無法被引用而予考慮。

歐洲共同體新式樣之保護（新）系統

這個問題(連同第二個問題)適用於執行草案之條件的第二部份，也就是說，申請專利範圍需要以能夠對第三團體提供一公平的保護程度的方式來作解釋。不論這是否對於英國法庭來說是一個特殊的方法、或是這種趨勢是否傾向於憑藉草案本身而不是草案的三個問題，我們將會看到英國在其之下、侵權的被告一方有時將會因為這個問題而擺脫困境。

相等性主義的來臨

在 2000 年 11 月討論 EPC 修正案的國外會議上，草案對於第 69 條條文的解釋方式應該被修正的問題因為新的第 2 條條文而被提出討論，原來提出的新條文為：

- (1) 為了決定歐洲專利權賦予的保護程度，**due account** 將被視為一種認同“當時疑似侵權”等同於已經於申請專利範圍內明確說明的手段。
- (2) 一種方法若被視為相同，即為明顯地可看出如果熟習該項技藝者使用該種於申請專利範圍中陳述的方法能夠達到實質上相同的效果。

但會議最後採用的語詞明顯灌水(請參閱 EPO 官方期刊 2001 年特別版第 4 號)：

為了決定歐洲專利權賦予的保護程度，**due account** 將被帶入等同於已於申請專利範圍內明確指出一元件的任何元件中。

吳凱智 專利工程師 中興大學電機系

該項和其他對於 EPC 的修正將在 15 個協商國家認可後的兩年後強制執行。到目前為止，只有今年認可的四個新的國家已認可這份新的內容。一般希望最少 11 個有此需求的國家能夠在數年內認可，以便此份新內容和其修正草案能在 2005 年之後強制執行。一旦實際執行，將可適用於該時以後申請之專利案件。

一個在醫療不當的劃時代判決

在開始出診期間，G 醫生建議她讓他以關節鏡檢查法來接合她的踝關節骨頭(關節固定術)。根據 G 醫生的說法，某客戶是此類型手術的最佳人選。由於他的熱忱與所做改善的承諾，該客戶同意在 1992 年四月 2 日進行此項手術。在此手術後僅數個月時間，當她扔掉拐杖並且開始由她的腳來支撐重量時，她感受到來自她的腳踝劇烈的疼痛以及她步姿的完全改變，迫使她以一種笨拙且由側面非常清晰可見的跛行來行走。

在後續的出診期間，雖然 G 醫生對於她的步伐感到困惑，但是並未提出解決方法且無法解釋其形態上的改變。

該客戶遭受重大的損害，她主要承受了數個月的術後疼痛(雖然她曾被告以她會非常快速復原)、顯露出非常沮喪的徵象並感覺與她共同工作的夥伴已不再賞識她的工作，因而她辭職。歷數年時間，在得到其他領域大學學位後，她才能回到最初的職

業。

在 1994 年，Spiegel Sohmer 代表該客戶在加拿大對 G 醫生提出在一職業責任上的索賠要求。G 醫生主要被批評為沒有得到其當事人的受告知同意，因對其病人解釋可預見的風險與所建議手術的併發症是所有外科醫生與所有醫生在進行一手術時的義務。審判法官判決該客戶勝訴並承認如被告知她腳踝的疼痛可能將會惡化、她的步姿將會戲劇性的改變以及她可能不再能參加以前所喜愛的社交與體育的活動，她將不會同意所被建議的該項手術。

被告對此決定提出上訴，而該客戶則提出尋求額外損害的附帶上訴。

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

止於至善的裁決 (一)

在許多國家，擁有主導智慧財產權訴訟相關經驗法官的見解已變得固定。其中一些國家更進一步的設立了正規的智財專門法庭。泰國即為一例，正在試行此想法。

成立智慧財產權的專門法庭、設置專家法官的概念不再是聞所未聞了！在美國，聯邦巡迴法院已經有專門設立的上訴法庭負責審理對聯邦地區法院判決上訴的專利案件；在英國，也有特別的高等法院法院，負責聽審智財案件。韓國也已經設立了專利法庭。

智財專門法庭的存在確實有其意義。智財案件審判每每使得數百萬美元的標的岌岌可危，在複雜的專利訴訟更是如此。許多企業唯一稍有價值的財產就是他們擁有的智財權。這些企業必須確定，當走進法庭，他們能有最大可能的機會去維持既得權利。從另一方面而言，質疑智財權的所有權而興訟的訴訟當事人，同樣也希望能獲得最公平合理的聽審。對於如此事關重大的訴訟，沒有什麼比稱職的法官與接觸科技專業知識的管道還要急迫。

由擁有專業知識的法庭及法官來審理困難的智財案件，非但提高了當事人獲取大筆金錢的可能性，更為他們省下了許多支出與時間浪費—不須請眾多證人出庭、也少去許多向一般法官詳細解釋特定發明或製程要如何運作的時間。

周亞萍 專利代理人/律師

- 台北大學法律學士
- 律師高考及格

瞄準商標

CHILDREACH 這個標誌在“心的方向¹ (About Schmidt)”一片中的角色是生活的改變，不僅是對影片中主角（由美國演員傑克尼克遜 (Jack Nicholson) 所飾）而言，也同樣是對一個名叫阿布度拉的六歲坦桑尼亞男孩而言²。美國國際計劃³公司 (Plan International USA, Inc.) 希望藉由自己的標誌在奧斯卡提名影片中出現能對上千的觀眾產生影響。

在“心的方向”片中，華倫史密特—奧馬哈保險公司的一名退休主管，一天看電視看到很晚，當他看到一個廣告介紹“CHILDREACH”這個標誌—代表國際計劃助養兒童慈善機構的美國分支機構，並衝動簽約助養。

第七版

這部電影故事是藉由史密特寫給他助養兒童吳度古·阿寶—一個住在非洲村落沒有受過教育的兒童，一連串的信進行的，在信中史密特傾吐他自己生活中的悲傷，失望和挫折。

在這部電影籌備階段，用的是一個虛構的贊助組織，但導演兼編劇的亞歷山大佩恩想在這部電影中用一個真正的慈善機構。這個組織在它自己的網站—www.childreach.org 上寫道：“當我們看到這腳本，感到非常興奮”。“助養是一條主線貫串這部層疊充分的黑色喜劇—從開始一直到它令人難忘的最後一幕。在會見導演亞歷山大佩恩，我們一致達成一個協定—在本片中被贊助的兒童⁵必須是真的，而不是一個兒童演員”。

CHILDREAD 的首席執行官說：“世界上有很多與華倫史密特有相同或類似情況的人，並且這組織認為這電影可以引起一些已經考慮贊助一個兒童但從來沒有付諸實行的人去實行”

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

1 香港譯為“薯唛先生”；中國譯為“關於施密特”

2 在本片拍攝完成後，製作公司及工作人員給戲中演出孤兒的“阿寶”給予可觀的捐款。

3 國際計劃 (Plan International) 是一個人道主義的，以兒童發展為中心的國際組織，不帶有任何宗教和政治信仰等方面的偏見，援助兒童是該組織的基本。

4 CHILDREACH 是一非營利組織，提供世界性助養兒童的工作。

5 戲中使用的名字 Ndugu (吳度古) 是藝名，但助養提供的款項是真實。有關詳情可在 Childreach 的官方網站 (www.childreach.org) 找到。

Jenkins 在歐盟新式樣的申請競爭中拔得頭籌

大衛·馬斯克 (David Musker)，在新年的除夕夜，從倫敦飛到西班牙的亞利坎塔，為了在過了午夜之後，即 2003 年一月一日清晨，優先親手遞交歐洲新式樣的書面申請。

歐盟調和局將 2003 年 1 月 1 日訂為開放歐盟新式樣書面申請的第一天。

因為元旦當天是公定假日，歐盟調和局是不上班的。所以 David Musker 在亞利坎塔慶祝新年午夜期間，及時趕抵歐盟調和局 24 小時收件郵件信箱隊伍之首，提出該申請案。

時間是決定性的關鍵，之後當其他代理人也抱著同樣的想法抵達亞利坎塔時，在歐盟調和局的郵件信箱前已經是大排長龍，所以他們就用傳真的方式取代郵件，向歐盟調和局遞交他們的申請案。

然而，在經過一番詳細的調查之後，歐盟調和局仍然決定在這場申請競爭中，是由 Jenkins 拔得頭籌。

雖然最先申請日會是二零零三年的四月一日，但歐盟調和局在頭兩個月就已經收到了數百件的申請案，而這其中有許多案件都有不同的各種瑕疵。由歐盟調和局討論出的指導要點提到，有些代理人並不清楚正確的付費金額，或是正確的申請程序。

首批註冊案，其申請日都是四月一日，並在當天的新式樣申請公告中公佈。

歐盟調和局認為每年將大約有 13,000 件新式樣的申請，而迄今為止申請新式樣的數目遠低於這個數目。然而，這可能反映了許多代理人並不了解這項新程序的事實。因為其格式以及相關的法令規則只在去年的十二月底首次公佈而已。

轉讓「索利巴達 (SORIBADA) 韓文的意思是流行音樂之海」?—索利巴達案：韓國版的納普斯特 (Napster) 案

韓國法院作出判決，類似於美國法院對納普斯特一案

黃冠軫 法務專員

- 東吳大學德文系學士

所判。

2002年7月9日，在侵害著作權法的初步強制令訴訟中（案號 2002KAHAP77），韓國法院（即松南(Songnam)分院）作出判決，禁止一項服務之提供，透過這項服務，使用者可以在網際網路上下載和上傳MP3音樂檔。

案例的真相與訴訟程序

本案的被告，即網站www.soribada.com的經營者，發展出一套系統，可以讓網際網路使用者透過點對點（peer to peer, P2P）方法上傳和下載MP3檔案，並且在網站上提供使用者利用前述之系統交換MP3音樂檔的服務。服務和網站的名稱索利巴達（SORIBADA）意指流行音樂之海。這項服務立即紅遍大街小巷，在極短的時間之內，該網站的會員人數已到達六百萬人。

韓國的唱片業者宣稱，在這種情況下，唱機的銷售量大幅下滑，而且索利巴達網站所提供的服務也導致他們的銷售總額一落千丈。因此，管理韓國唱片公司的所有版權的實體，韓國唱片業公會（RIAK），於2001年1月向檢查署提出控訴，認為被告已侵犯唱片公司的版權。在經過7個月的調查之後，本刑事案於2001年8月12日開始審理，目前正等候漢城地方法院的審理。

在這種情況下，被告繼續經營索利巴達網站，而且提供網際網路使用者系爭服務。

韓國唱片業公會（本案原告）意識到這件刑事案無法在十分短的時間內結束，因此便對被告提出初步強制令訴訟，要求法院發布一項命令，停止在網站www.soribada.com上所提供的服務，並且停止運作一切索利巴達服務系統所需的相關伺服器。

鄭慶鴻 專利工程師

- 交通大學電子工程系學士
- 交通大學電子工程所碩士

商標案例集錦

Tim Behean 是位於阿姆斯特丹的adidas公司IP部門的主管，並負責全世界所有IP事務。他領導這部門已達六年，在這之前他在倫敦是一位私人事務所之子律師。IP部門是法律公司部門一部分，而及Behean向法務長報告。

你擁有多少種品牌？

Adidas-Salomon 成員除了adidas外，擁有很多的品類，主要為Salomon, Taylor-Made, Mavic and Bonfire。

我負責adidas的品牌，在1949，adidas創立字標並同時註冊為公司的名稱，且以創立者Adolf Dassler為名（'Adi'來自Adolf，而'Das'來自Dassler）。

3條班紋的註冊商標是公司很出名的標記而現時繼續使用。其他有名的標記包括Trefoil，創造於1970年代。而A標誌，三條三角形的圖案創造於1990年初。

在歐洲，商標法一定是其中一最快速成長的法律分支。我們經常發現我們自己回應迅速的法律發展，並據以改善我們的門徑及論點。

全球你們有多少註冊商標？

全球我們有超過6000註冊商標。我們註冊主要商標在所有國家，因它們是非常有名的商標，故無論在何處只要可能，都值得受到保護。也有次要商標指定在特別產品、事件或技術上面。次要商標的冊地理範圍依特定產品或創意考量而變。

莫苑縈 法務專員

- 政治大學外語文系學士

第八版

每年有多少個申請及在那個市場？

我們有一些非常重要而出名的商標，我們稱為重要商標，並專注其註冊和保護。他們有長久期限，我們並沒有很多的新商標註冊的活動，但確實有一些。我們同樣會經常有適當地檢討，改進我們的主要商標。

我們覺得和商人密切合作是非常重要的，明白他們如何運作及提供註冊商標使之反映在我們的商業活動上。

有多少員工從事在商標行業？

在阿姆斯特丹，有11人：5位律師，5位助手和一位律師助理。在美國，一位辯護律師；在德國，有兩位品牌保護主管和一專利專家；在香港，一位律師（亞洲地區的協調者）和一助手，同樣在英國和中國各有一品牌保護經理。

國際商標法例回顧（十三）

國際商標協會 2002年3-4月92卷2期原著

歐盟商標

III.L. 異議/撤銷程序

訴願委員會認定依施行規則第16條第2項異議人須於異議程序開始後於調合局所定該期間內提供較早標誌註冊證明是清楚的。根據委員會於雙方程序之一貫判例案件法，於期限後提供之事實、證明及抗辯應不被允許保有基於該等程序所生之程序利益。

儘管如前所述，委員會認為申請人未能依委員會要求提供答辯意見應被視為其選擇不爭執訴願及未造成先前註冊證明可准許性之正式拒絕。委員會發回該案至異議委員會依議事規則第40/94號第61條第1項續行審查。

亞格拉探索股份有限公司(AgraQuest, Inc.)申請商標「ARABESQUE」註冊於第5類之殺蟲劑、殺菌劑及相關商品。

申請案被阿特專業化粧品有限公司(Art Professional Cosmetic GmbH)依議事規則第40/94號第8條第1項b款基於第3類商品之德國註冊商標「ARABESQUE」異議。異議語言為英語。異議人提供註冊證影本及其指定商品項目之英譯。

異議程序被宣告可允許及為證明異議所須之任何進一步事實、證明及抗辯應提供之通知發於1999年8月12日之信，異議人被要求於1999年12月12日前為之。異議人於1999年12月11日提供關於混淆可能性之詳細論證。

異議委員會基於異議人未提供所提供證據之完足翻譯而駁回異議。尤其，異議人應翻譯註冊證原本之本文、申請日、優先權日、註冊日、註冊號及所有權人名稱。

異議人訴願，爭辯不須翻譯註冊證上內含之所有文本而自被不服決定之報告中亦清楚所提證據已清楚地被瞭解。

委員會允許訴願及發回該案至異議委員會續審。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

法訊新知

商標法例變革

哥倫比亞-澄清註冊證之本質

2002年11月8日，哥倫比亞商標及專利局公告決議第02087094號，澄清工業財產權准予註冊係由決定所授予而非用以證明工業財產權之所有權之註冊證。

伊朗-ROLEX為著名商標

伊朗高等法院維持第一審法院商標「ROLEX」為著名標誌之決定。
