

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9月號 道法法訊 (137) ©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)。

☆☆☆☆
十版小廣告

「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(137)

專利之侵害(七) - - 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：

在保護不揭露協議(NDA)-保護基本第一步驟(一)

- - 蔡豐德

智慧財產權之審判(八) - - 洪順玉律師

韓國智慧財產權集錦

- - 朱瑋琪

第四版：

在網際網路上顯著標記之合法權利(三)

- - 潘養源

滅絕物種之專利性：消失技藝的復活(十四)

第六版：

日本專利法的最新修改(六) - - 高全有
商業方法專利：最新消息(II) - - 馮志峰
歐洲共同體新式樣之保護(新)系統
- - 吳凱智

第七版：

一個在醫療不當的劃時代判決
由一汽車條款所產生之雇員利益
- - 吳佩玲
止於至善的裁決(二) - - 周亞萍律師

第八版：

加拿大邊境措施-國際義務和行政創制
- - 程玖玖
內國、國際或歐盟?-在歐洲三種不同的保護程序
- - 黃冠軫
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

第九版：

商標案例集錦
- - 莫苑縈
二00三年日本專利法與其他工業財產法的修正

<p>專利保護之範圍</p> <p>第五版：</p> <p>給非美國申請人鑑於35 U.S.C. § 102(e)之申請策略</p> <p>韓國最高法院在專利侵害案件上確立新判例</p> <p>歐美智慧財產權回顧</p> <p>- - 陳怡穎</p> <p>- - 林姿岑</p> <p>- - 林經維</p> <p>- - 胡文和</p> <p>- - 徐佳琨</p>	<p>- - 王誌宏</p> <p>第十版：</p> <p>營業秘密保護智慧財產權的有利工具</p> <p>國際商標法例回顧(十四)</p> <p>法訊新知</p> <p>- - 鮑擘亭</p> <p>- - 林明燕</p>
---	--

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！

五、於今經濟發舒、分工精細、生活需求日趨複雜之世代，「海畔有逐臭之夫」、「帝力於我何有哉」之士、「閒雲野鶴」欲保遺世獨立，勢所難能！

任何人欲參與社會活動（尤以伴隨複雜新興科技所生活動為然），常無能躲避國家或法律之干預！國家文明或進步與否，常以「遊戲規則」完善與否為斷！蓋人心之憤懣或社會秩序之維持，常繫於國民之基礎立足點真否平等？而基礎立足點平等之確保，常以法律條文出之！法律雖非萬能，然常係確保國民權益之基石！美國專利法第 271 條之詳盡規範，引人思考「我國專利法應否為類似規範？」、令人尋思「立委諸公（婆）或我行政機關究竟有無立法懈怠？」、迫人思索「美國法規範究竟較佳與否？如是，為何我國官民文化竟不試圖仿效？」。該條第(e)項（詳細條文先前曾介紹，於茲不贅）之如下規定因皆為我專利法所無，益增吾人前述思緒：

1. 第一款：規定純為研發及資料提供之行為非屬侵害（不妨與著作權之不罰自用及教育用類比）；
2. 第二款：藥物許可之行政申請，如係為商業化專利所保護產品或方法而為之，則該申請本身不視為侵害專利權（請反面思考，何種聲請行為屬侵害專利權？）！
3. 第三款：依本項所提之侵害訴訟，法院不得准予禁止或救濟第一款非屬侵害行為，資以貫徹第一款之目的！
4. 第四款：就第二款之侵害言，法院僅得為如下行為（但得判與律師費）：
 - A. 應命所涉侵害之藥物或獸醫生物產品之許可有效日不早於專利期限屆滿日；
 - B. 得禁為侵權行為；
 - C. 唯於有商業實施時，始得命為損害賠償或金錢救濟。

讀完本項，未知讀者諸君有無前述感慨？

六、美國專利法第 271 條第(f)項有如下兩款規定：

1. 第一款：符合以下條件之人應負侵權人責任：
 - A. 未經授權人授權；
 - B. 在或自美國供應；
 - C. 某專利發明之所有或相當部份組件；
 - D. 此等組件全部或部份組件未經組合；蓋如已組合完成，僅需適用一般專利侵權原則即可，無須求助本特別條文；
 - E. 其未組合方式卻足以積極誘使他人組合此等組件，詳言之：
 - a. 其未組合之方式不足以誘使他人為組合，則不屬本款規定；
 - b. 其未組合之方式雖足以誘使他人為組合，然不夠「積極」(actively)，亦不屬本款所得規範；

- c. 其未組合之方式雖足以積極誘使他人為組合，然所組合者未必「此等」組件，亦不屬本款所得規範；

F. 該組合發生於美國境外：如組合發生於美國境內，則：

- a. 組合前：依第 271 條第(c)項繩之；
- b. 組合後：依一般侵權原則即可，無須求助本特別條款；且

G. 於境外之組合結果，以該組合如於美國國內為之，則將侵害專利為限：此應易明，無須多釋！

美國條文之詳盡，於此復見之！此一詳盡法文之法例！究竟是否值得我國效法？似須更多之辯論及思考，始能得之？孰人為之？

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

在保護不揭露協議(NDA)- 保護基本第一步驟(一)

你或你的公司或機構已發展一項令人振奮的新財產權技術並且想要利用它。到商業化之路將幾乎確定地涉及在不同時間為了不同目的將機密資訊揭露給第三者。其如何在朝向商業化之過程中維持控制並保持該技術所有權？

處理並保護其技術將涉及取決於其係於該發展過程之何處之不同型式協議。在本文我們將討論一種此類協議，機密或不揭露協議(NDA)。
為何使用一份不揭露協議 (NDA)

在其財產技術之任何揭露之前的一種較佳的第一步驟是要得到有意願的接受者根據一項不揭露協議 (NDA) 來同意以保持資訊機密並且除了為其被揭露目的之外，針對任何目的之不被使用。在初步階段，揭露之目的可能僅止於瞭解其他當事人何者為其必須利用，以使該技術在以某種生意關係或交易，例如：尋找一伙伴，籌錢，或販售或授權該技術之相關而被評價。

在此階段，該不揭露協議(NDA)是一個非常重要的工具，因為其必須維持其財產技術機密而且為了能夠尋求在全世界大部分國家之專利保護以避免公開揭露。即使一件專利申請案針對該技術已經被提出，由於一專利申請案到公開前通常是機密的，故該不揭露協議(NDA)是重要的。其財產技術被維持機密愈長，其在其他人基於其財產技術而進行自己的研究之前就愈久。

要有效率地運用該不揭露協議(NDA)，你需要來瞭解由典型的不揭露協議(NDA)所提供的保護範圍以及在其保護上的限制。(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 (八)

審判庭外的戰爭：對訴訟關係人的言論限制令
即在 Pizza Hut 審判前，Papa John's 一再地批判此一訴訟乃 Pizza Hut 之媒體計劃後，隨即於商業刊物以一整頁的廣告批評 Pizza Hut 的訴訟策略。為了避免類似事件於審判中發生，我們確信 Papa John's 之律師同意下一命令以防止當事人及其律師在審判期間藉由媒體討論此一案件。特別是在一個虛偽廣告案件，其內容涉及一造或兩造當事人將其訊息傳遞給公眾之方式，下達此種命令乃為一有效之手段。當兩造當事人皆同意下達一言論限制令，且此一命令僅適用於當事人而不及於媒體，則憲法上之爭議即顯非重要矣。

最高法院認為當一個律師之言論已涉及司法程序，則較諸強加於媒體或人民，其易受較大的限制；然而，此類限制非較寬於保護司法制度之完整性與公平審判下被告權利之所需。

在 Gentile v. State Bar of Nevada 一案中，則認為一個州的規範法則禁止”顯著危害司法程序之實質可能性”之司法程序外的陳述，依憲法第一修正條文，乃可允許。

即令如是，言論限制令僅課予訴訟關係人容有爭議，且依管轄權其可能須受不同程度之憲法上的審查。

洪順玉 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

韓國智慧財產權集錦

第一南韓貿易委員會(KTC)決定抵制侵害專利商品的輸入

原告 Ionmac 公司擁有製造豆腐之家用裝置的專利。被告是 3 家當地的公司(Daejin Pan Korea; IJ Trading Company 及 SK Global)由中國輸入類似之裝置。

第三版

原告在 2002 年 10 月 2 日向南韓貿易委員會(以下簡稱 KTC)提出行政程序控告被告。KTC 審慎地檢閱被告之答辯，專家證人之意見，及智慧財產權專門調查者之法律上及技術上爭議分析去判斷被告是否侵害原告聲稱的專利。KTC 發現系爭裝置實質上是相同地專利商品，因為二個產品的目的及使用作用是相同的，儘管於原料使用上有些微之不同。因此，KTC 宣布被告之裝置侵害了原告聲稱之專利。

從而，KTC 在 2002 年 12 月 5 日時用以下的手段制裁被告：(1)禁止輸入及販賣被告之商品直到專利權期限屆至；(2)扣押庫存品；(3)公布此項制裁；及(4)罰鍰。

意見：這是第一個案子基於專利侵害於 KTC 進行的檢舉。藉由於強加之嚴厲制裁在違反被發現侵害專利權的商品輸入上，KTC 清楚地表現出其強烈之意圖以保護智財權及禁止不公平貿易實務。進一步地，從提出檢舉到 KTC 做出決定，只有二個月的時間，亦顯示 KTC 的行動以提供充足地救濟對專利侵害活動表現出潛在的有效。

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(三)

by Patent Attorneys Reinhard Skuhra Weise & Partner

網際網路與網域名稱系統 (DNS) (三)

在網域名稱中，其最右邊的部份係在每一個案中描述樹狀結構之最高結構階層，即所謂頂層網域 (TDL)，其涉及網域管理的位置，故是無法隨意選擇的。這些頂層網域 (TDLs) 又被劃分為屬性的頂層網域 (gTLDs，例如：.com，.gov，.org 等) 及以國家編碼為基礎的頂層網域 (ccTLDs，例如：.us，.jp 等)。閱讀網域名稱的合乎邏輯的方式為由右至左。頂層網域 (TDL) 在網域名稱的最右邊，其左邊被包含使用者所隨意選擇文字之次層網域 (SLD) 所補充。有關誰可以使用何一網域名稱之問題常常是有爭議的，例如：特別是在企業界，一最適於引起相關及辨識之階層是最被熱切盼望的。為了避免一個名字被佔有兩次，管理及分配個人電腦之電腦位址是由「指定名字及號碼網際網路公司」(ICANN) 所統一執行。至於 ICANN 公司本身，其係使用類似德國分配網際網路位址之有關當局 DENIC 等之從屬組織。DENIC 分配次層網域，該次層網域理論上可配合頂層網域「.de」被任何人自由地選用。與登記商標慣例相反的是，分配網域名稱不是由有關當局執行，而是採用私人企業的基礎來執行。

ICANN 被委任以管理屬性的頂層網域 (gTLDs) 例如 .com，.net，.org

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

等。在頂層網域（TLD）之下，每一網域名字只能被登記一次，相對地較珍貴的位址資源在過去幾年越來越成為投機的目標。網域名稱很顯著地被個人預先所註冊。大約有 20% 的網域名稱被企業所註冊。目前不但是大的公司集團，而且有更大數目是小型及中型公司亦有他們自己在網際網路上的網址了。

滅絕物種之專利性： 消失技藝的復活（十四）

再生生物體便是跨立於介在法定請求主體與自然界產物的分界線上，但大多立於該分界線之法定請求主體一側。判例法及已准專利只提供了一與所知存在於自然界之生物體不同而為可專利之一高等生物體的例子。然而，該法律並不需要一活存生物體的絕對新穎性證據來構成法定請求主體。

當再生高等生物體之存在主要來自人類才智時，其可構成一法定請求主體。法院並未給予清楚之指導以決定，是否充分之人類才智已然超出其要求，即：生物體由「人類製成」，而非「事先存在且僅僅由地上摘取而得」。然而標準似乎並不高，因為對於主要生物過程如以壓力使牡蠣胚胎發育或是傳統之植物育種的應用，進行人為操弄將可造就法定請求主體。在這方面，與再生生物體係可以透過自然界過程[註一]來控制，是不相關的。

即使衍生自種子及孢子之生物體本身已經滅絕，自然保存之生物物質如：種子及孢子仍可以構成自然產物。這些物質可能僅僅是「由地上摘取而得」。因此，如果有人自一滅絕植物發現活存的種子並將之種在泥土中，使之發芽並成熟，這個植物就是自然產物，因為極少甚至完全沒有創新性牽涉在其中而促使其存在。

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：例如：在 Allen 一案中，Allen 使用流體靜力之壓力以生產多倍體牡蠣實係為自然定律之控制，訴願委員會並未發現其為相關連。

專利保護之範圍

專利申請範圍之解釋

總結先前有關歐洲專利申請範圍之解釋的判例法，聯邦最高法院在 1999 年的一個關鍵判決（張力螺絲“tension screw”）中表示，專利申請範圍的解釋必須考慮到不僅是申請專利範圍字面上的意思，也要更進一步考慮對熟習此技藝之人而言因此專利而產生之技術內容。更精確地說，該法院指出，攸

關於決定一個歐洲專利之保護範圍者，並不是對該專利中所使用名稱在文法上或一般科學上的瞭解，而是對一般熟習此技藝之人而言，其閱讀此係爭專利時之瞭解，即使該所使用之術語可能不尋常亦然。在由該專利的整體內容中所產生之名稱的一般技術意義及該名稱特別意義間之分歧的例子裡，後者應該會獲勝。

均等原則的限制

有關均等原則方面，該聯邦最高法院在前述之判決中（張力螺絲“tension screw”）表示，如果這些二者擇一的特徵完全在該專利所想要技術結果的成果中不支持，則受到攻擊之實施例的特徵不能被認為是功能上與所取得專利之特徵均等。該法院發現，其意見被英國判例法中所發展而明確引用的 *Catnic* 試驗所確認。

在均等原則下的侵權領域中，聯邦最高法院仍然有機會在 1998 年的一個判例（“regulator device (調節裝置)”）中澄清，訴訟中專利之保護範圍與被告其本身所持有之另一個專利所涵蓋之一受攻擊實施例間的關係。更精確地說，在涵蓋該被攻擊實施例之專利之審查程序中，該訴訟中之專利已被考慮進去成為其習知技術。

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

給非美國申請人鑑於 35 U.S.C. §102(e) 之 申請策略

2002 年 11 月 2 日，35 U.S.C. § 102(e)(此後稱作“§ 102(e)”)之技術修正案已通過成法律了，§ 102(e)的技術修正案的實行是為了修正後 AIPA § 102(e)之原始版本裡出現的一些模糊不清部分。本文將討論不同的策略以在美國依最新§ 102(e)修正案審查下進行申請，尤其將把焦點放在母國不使用英文申請之非美國申請人的策略。然而，有些所討論之原則也適用於其他申請人。首先，必須提到§ 102(e)日期並非守方的日期，而是攻方的日期。因此，得到一個早的§ 102(e)日期並不會增加獲得專利的可能性，一個§ 102(e)日期只能用來避免其他關於相同或相近的內容獲得專利。換句話說，一個§ 102(e)日期只能用來當作劍而不是當作盾。申請案之有效申請日對於特定申請案獲得專利提供了優勢。因此，當在美國提出申請而決定該用哪個策略時，獲得一個早的§ 102(e)日期或許不是最重的因素。

另外，必須注意一個§ 102(e)日期僅有之好處在

歐美智慧財產權回顧

銷售禁止作為限制可專利性之條件持續演變中(下)

在 *Scaltech* 對 *Retec/Tetra* 一案中 (269F.3d 1321, Fed. Cir. 2001), 專利請求關於處理煉油廢棄物的過程, 產出具特定的濃縮度與粒子大小的焦炭。而在申請專利的一年多前, 就有此要約以執行煉油過程。在「要約」的這個措詞下, 當專利權人施行這個過程時, 而煉油就會持續產出焦炭。巡迴法院認為, 這個「要約」足以符合銷售禁止法規中「商業銷售要約(commercial offer for sale)」的要件。法院的判決是根據兩點理由, 第一, 以專利方法所製造之產品的銷售已符合了銷售禁止的限制, 即使該專利方法本身並未有銷售要約; 第二, 即使僅販售專利所請的一種實施例, 就可以被認定已創就商業銷售要約。法院所做的這個在後觀察, 是針對專利權人的答辯, 其答辯理由是在要約之際, 在運用到所有型態的煉油廢棄物時, 生產方法並不能達到系爭專利所稱之濃縮程度與粒子大小。

在 *Space System/Loral* 對 *Lockheed Martin* 一案中 (271F.3d 1076, Fed. Cir. 2001), 巡迴法院推翻了一專利因銷售禁止而無效的即決判決。該專利係指維持一衛星的位置與方位的方法。在該專利申請的一年以前, 發明人向潛在的買家敘述了這個方法。審判法院認為此一行為已符合了銷售禁止中所述之「已可申請專利的」的要件, 因為發明人的敘述例示了已施行之發明的概念。聯邦巡迴法院則駁回了審判法院的判決, 其認為該概念並非判斷「已可申請專利的」要件的適當標準。正確的說, 僅在一發明已被實際的付諸實行, 或是該發明人的敘述已符合了美國專利法第 112 條第一項所述之適足條件才算是達到了「已可申請專利的」這個要件。

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

於是早於該申請案依 35 U.S.C. § 102(a)或(b)將被當作參考文獻的日期。舉例來說, 如果申請案審核時是一國際申請案或是主張國際申請案之利益, 則§ 102(e)日期必須早於該國際申請案之公告日, 以便提供任何額外的利益給申請人。否則, 該已公開之國際申請案依 35 U.S.C. § 102(a)或(b)日期早於§ 102(e)日期, 亦即該國際申請案之公開日, 將被當作參考文獻。

為達本文目的, 各種不同申請案之所有的申請日期皆在 2000 年 11 月 29 日之後。因此, 只有後 AIPA§ 102(e)會被考慮。此外, 將會假設該國際申請案並未以英文公開, 因此, 該國際申請案並沒有一§ 102(e)日期當作該國際申請案之申請日。現在我們將討論一些申請美國案之策略, 考慮每一項利益和傷害。

韓國最高法院在專利侵害案件上 確立新判例

然而, 當網路使用者的人數爆增時, 網域名稱的功能像有力的標記般變得明顯, 因此世界上許多國家開始在公眾領域上制定措施, 以控制及管理網域名稱, 例如制定反佔據域名法。美國也在 1999 年採取立法途徑來制定反佔據域名消費者保護法案。

在韓國, 如上所述, 根據反對佔據域名者而提出之訴訟而事先存在的法律根源(亦即, 於不公平競爭防止及營業秘密保護法下之禁止不公平競爭之權利、或於商標法下禁止商標侵害之權利)有其限制。

此外, 除了涉及網域名稱之註冊與使用之爭議外, 許多關於關鍵字網址輸入系統及變化語等等之其他型式的爭議目前正在形成。

因此, 網址能有效被管理及涉及網址之爭議能有效被解決之法律制度之必要性已快速成長。因此, 韓國政府制定及發佈反佔據域名法。

胡文和 專利工程師

· 台北科技大學電子系

註 4: 當成具有上述問題

之訴訟之其他選擇, 商標所有人通常會根據 UDRP 向 WIPO 或 NAF 提出控告。然而, 即使在行政訴訟開始或結束時, 網域名稱註冊者可能會提出訴訟, 實際上通常為了同一爭議而已經在韓國提出訴訟。因此, 在這樣的案例中, 商標所有人於進行根據商標法及關於不公平競爭之法律的韓國訴訟時, 也必須經歷困難與問題。

徐佳琨 專利工程師

大同工學院機械工程學士

日本專利法的最新修改 (六)

當原告本身或藉一提出證據之法院命令成功收集到分類帳、總帳、流水帳、發票或其他包含會計資訊之資料時, 原告的律師和法官也許很難完全瞭解這些資料。這是因為通常律師在會計和簿記上沒有特殊知識且不熟悉在每一領域之生意業務。甚至在非常多案例上, 如此的會計資料和資訊, 是藉由使用只有被告才瞭解的省略和特殊參考來登記。在如此案例, 需要被告的解釋和補充的資訊來完全瞭解資料和有效證明損害。

這方面, 專業見證人系統將減少原告的舉證責任。

相當損害（第 105-3 條）

在智慧財產權的侵害訴訟中，很難去證明由於該事實的本質而需要建立損害量的事實，法院可能給予一判定是可信的相當損害量。法院可以仰賴全辯論意旨和調查證據的結果。

既然侵害工業財產權的損害會影響被告的經濟活動，因此頗多案例很難證明侵害和損害數量。特別，當(1)原告由於被告的侵害已經必須降價，(2)很難去衡量系爭專利的貢獻程度和收益能力，或(3)可以證明在特定地區的銷售量，但證明在全部地區的銷售量需要大量的花費。當很難去證明每個方面的損害時，允許法官裁量權去判定一相當損害額是恰當的。

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

商業方法專利：最新消息 (II)

Richard R. Diefendorf
The Intellectual Property Rights Newsletter/
June 2002, C&M / Volume 1, No. 2.

美國專利與商標局已經針對在道富銀行(State Street)以及美國電話與電報公司(AT&T)的判決確定之後而逐漸增加之商業方法相關專利申請案的數量以及大眾的關注對做出了反應。在會計年度 2000 年的開始至會計年度 2001 年結束為止，為了應付此大量的申請案，美國專利與商標局在工作群組 2160 中增加了 47 位審查員，其中該工作群組乃是負責與商業方法有關的專利申請案。在會計年度 2001 年結束時，已有 82 位審查員被派至工作群組 2160。

公眾的理解係藉由美國專利與商標局之前局長，Q. 陶德·迪肯森，在 2000 年三月 29 日首先發表之倡導言論而說明。在此倡導言論中的各要素係被計畫用以建立一個與軟體、網際網路以及電子商務界間的正式顧客伙伴關係，透過該關係彼此的關注即可被討論。曾舉行過幾次商業方法伙伴關係會議，其中一次是在 2001 年 11 月 5 日舉行，有將近 30 位來自於商業與法律團體、貿易聯盟，以及美國專利與商標局的代表出席了該項會議。另一次伙伴關係會議則是在 2002 年 7 月 18 日舉行。

美國專利與商標局的各種檢索資源乃是以在審查商業方法專利申請案的過程中增加對於美國或其他國家所公告的專利文獻之傳統檢閱作為基礎。這些檢索資源對於第 705 類所有申請案而言，是強制性搜尋的一部份。該倡導言論亦包含了更多獲得產業界對於這些檢索資源回饋方面的努力。

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

歐洲共同體新式樣之保護 (新) 系統

當修正草案強制執行時，即代表了相等性主義在歐洲的正式建立，然而修正內容卻尚未達到原來提呈予外交會議時的程度，新的內容只是訴求 ” due account “ 能夠自等同於申請專利範圍中特定的任何元件中移除，當然任何人皆可認為現行草案問題確實可自那些元件中取得 “ due account “ ，在此份法訊中將探討英國上訴法院為何不願於現今達到相等性主義擁護者所訴求的程度，其中該相等性主義早已於外交會議之前即進入草案的草擬修正的階段。

除非王室有機會重新思考整個事件，否則 Catnic 以及源自 Catnic 的草案問題的不同規劃與構想可能將以某種方式與我們面對很長一段時間。

上訴法院

傾全力處理修正草案

草案的三個問題早已被上訴法院在多種場合中清楚解釋，我們將這些決議按照時序置於第四頁的表格中以提供趨勢之參考。

2002 年的夏天，上訴法院對於草案於應用方面的解釋作出了兩個重要的決議，其中每個都能推翻其下屬法院之意見。其中一例(Warheit v Olimpia Tools)上訴法院作出侵權的判決，而在另一例(Kirin-Amgen v Hoechst and TKT)上訴法院雖判定未侵權、但卻對於草案的第二個問題、以及是否熟習該項技藝者在讀過已公開之專利後應能知曉該專利之諸般變化的問題，作出了一些重要的指引。

改進者之進展

請參閱我們所繪製之表格，上訴法院在改進者所提出問題的方面隨著 PLG Research and Ardon [1993] FSR197 和 Kastner V Rizla [1995]RPC585 兩案的結果而有了一個公平的開始，然而更接近地審視第一個案子可知其對於三個問題的分析係使用於描述性措辭於某款不確定性的領域其 ” 實際位於同一基準面上 “ ，如同 Catnic Components V Hill & Smith (問題中的 “ 垂直 “ 字眼所在以及問題是 “ 怎樣垂直才叫做 “ 垂直 “)。

吳凱智 專利工程師

中興大學電機系

一個在醫療不當的劃時代判決

上訴法院最近代表該客戶進行調停，不但准予她非金錢方面損害的補償(痛楚、受苦、困境與不便)，並且使其因“喪失未來的收入”而有總數為\$125000 附加的補償。

在一劃時代判決中，法官推論一個受傷害的原告，由於他人過失所承受永久的部分殘障之苦，已不再需要證實存有真正的經濟損失。根據此判決，由於永久的部分損傷補償可能藉由建立原告將需要更努力且更長時間工作才能達到與未受此等殘障之苦的人相等經濟成果而得以主張。

連同在審問前之利息、補償與訴訟費用，予原告利益的懲罰合計大概是 50 萬美元。

由一汽車條款所產生的雇員利益

由於雇主對雇員的汽車條款所產生雇員可課稅利益的估計可能是非常複雜的

在雇主與雇員間，其除了可被賦予權利扣除有關車輛的費用以外，可能為了使雇員擁有該汽車以及為了使雇主允諾給予雇員一合理的汽車津貼而有另外的安排。假如因工作目的而以車輛使用公里成本為計算基準，津貼不應課稅。

為了使一汽車津貼被視為是合理的，將支付的總額應該考慮到車輛的折舊與維修、附帶的支出、汽油與維護費用，其應基於雇員實際工作所行經的公里數。理想地，雇員應該保留詳細的記錄，其可證實因日常工作與個人目的所行經實際公里數。

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 (二)

在許多國家，主導智慧財產權訴訟應係具相關經驗

法官的見解已深植人心。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。

第七版

設置專門智財法庭與法官的想法，已在亞洲風行。中國大陸在北京與上海，日本在東京和大阪都已指派專責的法官、設置專門法庭來處理智財案件。泰國的中央智財法庭與世界各地其他同質性法庭有些不同，差別在於泰國的中央智財法庭處理所有種類的智財案件，且不僅限於專利部分，需要複雜詳盡的專業知識。並得應付各種類型的案件，例如仿冒及撤銷程序。

「一九九〇年代，我們注意到對於民事法官的管理，」當局檢討了一些課題，像是案件開始審理所需要的時間、法官們對專業知識的欠缺、訴訟遲滯及訴訟中牽涉的技術細節等。「但是，這個問題不可能在一夜之間解決，對於法官的訓練與再教育都需要時間。」泰國十個中央智財法庭庭長之一，維柴·阿里雅努恩塔卡說。現在所有選擇專攻智財案件的法官，都接受了相關的基礎教育，並吸收海外經驗。

周亞萍 律師
· 台北大學法律學士
· 律師高考及格

阿里雅努恩塔卡從中央智財法庭草創時即為其成員。在這之前，他曾任泰國仲裁局局長，也曾在泰國司法部擔任副秘書長。

加拿大邊境措施-

國際義務和行政創制

商標商品的仿冒品充斥於貿易中，因此在依據國際協議的原則下需要特殊的邊境措施。然而，加拿大註冊商標的所有人也可以依賴聯邦法最近的創制來阻止侵權物的輸入。

在加拿大，對於仿冒有商標的商品，或盜版有著作權的商品的特殊邊境措施是依據世界貿易組織的“與貿易有關的知識產權協定”的第 51 條到第 57 條以及北美自由貿易協定第 1708 條的要求而來的。因此，對輸入侵權貨物已有所預知的商標所有人，能使用加拿大商標法第 53 條第 1 項所規定的特殊邊境措施經由法院命令要求加拿大海關及稅務局扣押這些貨物。

這意味著原告可以向法院請求單方面通知國稅局官員，並成立一個表面上證據確鑿的輸入侵權貨物的案件。在此情況下，法院就下令加拿大海關及稅務局扣押這些貨物。法院也許首先會要求申請人提出擔保，以擔保包括貨物可求償的任何金額以及貨物所有人、輸入者或受付人所蒙受的損失。

黃冠軫 法務專員
· 東吳大學德文系學士

加拿大海關及稅務局必須在依法院命令扣押後立刻通知申請人和貨物所有人或輸入者，並且在十四天內開始法院訴訟來對輸入或散佈這些貨物的合法性作最後決定，並通知局長。假若加拿大海關及稅務局未如上述規定執行時，這些貨物就會被放行。局長得予申請人或輸入者一個機會去檢視這些貨物以便證實或駁斥申請人的請求。

無論如何，特別的邊境措施並不幫助那些未預先知悉侵權貨物輸入的註冊商標所有人。智慧財產權的邊境保護，已經變成加拿大海關及稅務局以及加拿大皇家騎警一個主要課題。加拿大海關及稅務局以及加拿大皇家騎警攜手遏阻侵權商品進入加拿大。

以前，在加拿大邊境的智慧財產權保護主要是靠機警的智慧財產權人提起私人的民事訴訟。然而，在 2000 年 8 月，加拿大海關及稅務局選擇主動保護智慧財產權。依據新政策，加拿大海關及稅務局授權其海關官員以公務員身分遵循加拿大刑法第 489 條第 2 項施行其扣押權。利用這些權力，加拿大海關及稅務局官員與加拿大皇家騎警合作扣押被懷疑是仿冒商標商品的違禁品。

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

內國，國際或歐盟？- 在歐洲三種不同的保護程序

概要

隨著歐盟新式樣制度的來臨，在大部分歐洲國家將會有三種競合程序來保護新式樣。申請人可以提出逕入內國申請（如同以前），也可以提出歐盟新式樣申請以包含所有的歐盟國家。另外，申請人若係參加海牙協議的國家國民的話，可以提出國際申請以包含部分的歐洲國家。在此我們將來看看每一種程序的優點和缺點：

逕入內國程序

內國新式樣制度存在於所有的歐盟國家中（這在歐盟新式樣指令所要求的）。理論上，所有歐盟國家的法律都應該被協調以便於運作具有相同效力及侵權的歐洲法律。然而，部分國家則違反了其歐洲法律義務來配合的。英國

第八版

在兩千零一年的十二月調和了其法律，如此使我們對於此一改變已經有了一年以上的經驗。法國、丹麥、義大利、瑞典及愛爾蘭也是如此。德國、比利時、尼德蘭、盧森堡及西班牙則沒有這樣做。

尚未調和的國家有：比利時、德國、希臘、西班牙、奧地利、葡萄牙、芬蘭、尼德蘭及盧森堡。以上這些國家中的代理人對於新的調合法並沒有任何經驗。

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，

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

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。

商標案例集錦

美國商標擁有者馬德里協議 – 共同體商標

已經申請馬德里商標超過一百年並有豐富共同體商標(自 CTM 制度在 1996 年創立以來)申請經驗之代理人回顧

美國有可能在 2003 年 11 月 2 日會開始施行馬德里協約，這意味著美國公司於決定在外國保護它們的寶貴商標時，會從當日開始可以享受到非常有趣的國際申請程序，此可由馬德里公約 58 位成員國(對外申請)預知，這也意味著外國公司，如住居在協約會員國，可以要求透過協約商標延伸到美國(對內申請)。

國際導向的美國公司及它們的律師會須要開始評估新協約制度的贊成與反對，尤其跟共同體商標制度比較(當今的 15 國以及到 2004 年 5 月 1 日後大概 25 國)，以及與逐國申請比較。

很有可能，但須依情況，這三個制度會同時應用。有如以下的解釋，如果美國公司只對 2 到 3 個歐盟會員國有興趣，無可質疑的是共同體商標會比其他兩制度更受喜愛。(參考比較公約跟 CTM 的文章，詳後)

本文是為了讓我們的顧客及伙伴受益於我們對三個制度的深入及悠久經驗，我們希望我們可以達到這個結果，但如果你須要更進一步的資料，不要猶疑連絡我們。

莫苑縈 法務專員

· 政治大學外語文系學士

二 00 三年日本

專利法與其他工業財產法的修正

壹、簡介

針對日本專利法與其他工業財產法的修正法案，在二 0 0 三年，五月二十三日由日本國會通過。主要的修正項目如下所示：

(一) 專利相關費用系統的修正

1. 官方費用的修正，包含專利申請費

用、要求審查的費用、以及核准專利的年度費用。

2. 重新建立要求審查費用的系統簡介。
3. 原訂方案縮減或延遲所延伸的範圍所衍生的要求審查費用。

第九版

(二) 達到擴張和精確處理爭議的上訴與爭訟

1. 一個新的無效上訴的系統簡介。
2. 在一個無效上訴的抨擊和防禦中機會的擴張。
3. 要求見解和展現見解系統的簡介。
4. 介於修正上訴和在一個無效上訴中撤銷訴訟中程序關係的調整。

(三) 依據全球標準和諧一致的日本專利系統

1. 發明整體要求的調整使其與專利合作條約 (PCT) 的標準一致。
2. 針對專利合作條約 (PCT) 申請案選定和國家的選擇來排除管制。

(一)、專利相關費用系統的修正

這個修正的目的是要調整獲得一個專利權的費用，以此提升專利權的快速獲得與公正保護，針對以下的改變來實施。

- (1) 官方費用的修正，包含專利申請費用、要求審查的費用、以及核准專利的年度費用。
- (2) 重新建立要求審查費用的系統簡介。
- (3) 原訂方案縮減或延遲所延伸的範圍所衍生的要求審查費用。

日本專利局宣布這些修正被引入的費用將在五年內修改在他們正式修正後。(待續)

王誌宏 專利工程師

· 台灣大學農化系學士
· 台灣大學農化所碩士

營業秘密:

保護智慧財產權的有利工具

在經濟景氣的情況下，每間公司還是會致力於保護其智慧財產權和商譽，以保障公司所投資的時間和資源，即使是在某種較不好的經濟環境下，此目標會更形重要。橫跨大範圍產業的企業，會投注其時間和金錢以發展其科技優勢及創造性生意策略。但是當企業內部員工轉往其他公司發展時，企業創新技術的優勢也可能隨著這些移動的就業人口出走至競爭對手。

企業對於其在智慧財產權上的投資和機密商業資訊是需要嚴格保護的，在今日法律體系中最彈性

的方式就是利用營業秘密來保護，尤其是以 the US Uniform Trade secrets Act (the “Act”)最為具體，它目前適用於四十三個司法體制之中。當其中結合包括有不競業契約(non-competition contracts)、NDA(non-disclosure agreement)和其他和智慧財產權相關約定的細心規劃員工合約中，對企業而言，營業秘密法提供了一種有力又具彈性的方式，用以保護公司對於技術創新的投資和經營策略。

什麼是營業秘密？

在 the Act 中將營業秘密分做兩個部分，(1) 資訊是可以或有潛力衍生個別的經濟價值者、非習知技術者、以合法方法非即可知道、別人可經由揭露或使用資訊得到利益者；(2) 資訊是在現行環境下必須以合理努力保持其為秘密者。the Act 中認為營業秘密包括諸多形式，尤其是配方、編輯、式樣、程式、設備、方法、技術或製程。

鮑擘亭 專利工程師

· 台北大學食品營養系學士
· 交通大學科法所碩士

國際商標法例回顧 (十四)

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

文件之來源，即核發機關，所有人名稱及各種日期和號數均係無須翻譯或自明之要素。保留所有人名稱及核發機關上頭銜用原文係一般常態。而且，所有人名稱及註冊日期亦已示於英文版標準異議通知表格。於適當時間內提供指定商品項目之英譯，異議人已提供所有異議程序所須之構成要件。

1999 年 8 月 12 日函文用語不能使異議人明瞭較早註冊之證明未翻譯完足，因係以「異議人得視須要」字眼通知。

該決定被撤銷，而異議案發回異議機關續行審查。

I.B.20. 顏色/形狀

菲力浦電子對雷明頓消費者產品(Philips Electronics v. Remington Consumer Products)一案，歐洲司法法院(“ECJ”)被要求裁決「僅包含獲技術結果

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，年薪欲逾二百萬，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，本所哈 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？

商品所需形狀之標誌」之商標註冊專用範圍。ECJ

第十版

於首席辯護律師意見依慣例形式做出初步裁決。

自 1966 年起，菲力浦已銷售具以等邊三角形形式排列之三旋轉頭式刮鬚用具。於 1985 年，菲力浦於英國提出具該等特徵之刮鬚用具圖片之商標申請。標誌依舊英國商標法 1938 獲得註冊。雷明頓依於英國履行歐盟商標指令之新英國商標法 1994 規定尋求該菲力浦標誌之撤銷。

英國審判法院一併認定其僅包含獲技術結果所需商品形狀之標誌，而准予菲力浦標誌之撤銷。上訴之際，上訴法院於釋明指令時，提及歐洲審判法庭(“ECJ”)之七個長問題。

首席辯護律師可倫爾(Advocate General Colomer)陳明第 3 條第 1 項 e 款之排除目的係：較適合於獲得產品或專利或新式樣法保護者，應被排除獲得商標註冊保護。該等後者權利保護商品本身、而非商譽、且僅具有有限期間。首席辯護律師拒絕菲力浦：若有其他形狀能達相同之技術結果，該形狀商標不應被排除於註冊外之論點。若此論點得被接受，申請人得以註冊商標形式註冊所有達此結果之形狀而獲永久保護。

林明燕 法務專員

東海大學法律系

法訊新知

日本專利新規定-失敗或安全?於 PCT30 個月內國進入期限最終日申請

依現行日本實務，申請新專利案，得於日本申請日起算二個月內提供說明書之日文翻譯本。此不僅適用於一般新優先權專利申請案，亦適用於 PCT 申請案新內國階段進入申請。其意指，只須於期限當天以原文說明書向日本專利局提出新申請案即可，日文說明書得於送件後二個月內補呈。

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，卻有幸具備前述特質，何妨試圖叩關？
9. 所謂「物以類聚」，您在找職場知音嗎？