

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 10 月號 道法法訊 (138) ©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 ( 138 )

專利之侵害 ( 八 ) - - 蔡清福律師

專利侵權訴訟中的反拖拉斯反訴係隨意或  
強制性(一) - - 黎欣怡

第三版：

在保護不揭露協議(NDA)-保護基本第一步驟 ( 二 )

- - 蔡豐德

智慧財產權之審判 ( 九 ) - - 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 ( 四 )

- - 潘養源

滅絕物種之專利性：消失技藝的復活 ( 十五 )

第六版：

日本專利法的最新修改(七) - - 高全有  
商業方法專利：最新消息(III) - - 馮志峰  
歐洲共同體新式樣之保護(新)系統  
- - 吳凱智

第七版：

商業契約立法例集錦

- - 吳佩玲

止於至善的裁決 ( 三 )

- - 周亞萍律師

第八版：

加拿大邊境措施-國際義務和行政創制

- - 程玫玫

國際新式樣程序

- - 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

- - 莫苑紫

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>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(十五)</p> <p>法訊新知</p> <p>- - 王誌宏</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！

1. 第二款：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. 某專利發明之任一組件，但其須：
    - a. 特製或特別適用於該發明：前者指專用，後者指於該發明特別適用，兩者之區別應可想像；
    - b. 非一般商品或適於相當非侵害使用之商用物資：非一般商品或商用物資應可易解，故吾人應將注意力集中於所謂「相當非侵害使用」。詳言之，某一組件縱有非侵害用途，尚有未足！必該用途顯非臨時「湊合式」，而係該用途真有不同於侵害態樣之「相當」重要性或意義之情事；
  - D. 此一組件未經全部或部份組合：依條文原意，當指此「單一」組件組合於最終專利產品；然解釋上，自可括及此單一組件本身係由數部份零件所組合，然既尚未將此數部份零件組成該單一組件，亦尚未將該單一組件組合於最終專利產品之情事；
  - E. 明知此一組件係如此特製或適用；
  - F. 意圖此一組件將於美國境外組合：如組合發生於美國境內，同前！即：
    - 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！

七、美國專利法第 271 條第(g)項規定方法專利之效力及於依該方法所製造之產品。此項較特殊之規定如下：

1. 方法專利侵權訴訟中，就產品之「非商業使用」或「零售販賣」不得請求侵害救濟！蓋前者具神聖意義，而後者則常係弱勢之普羅大眾使然！唯專利權人之權益究竟不可忽視，故此例外規定於如下情事時，亦不得例外免責，即：如依美國專利法，就該產品之進口、或其他使用、販賣要約或販賣，並無適當救濟手段時，仍將許專利權人對「非商業使用」或「零售販賣」主張權利。詳言之：
  - A. 非商業使用或零售販賣者因其量小，而常非有啥大惡意！自專利產品本身欲知悉其有方法專利保護，顯較知悉有裝置專利保護稍有困難，故予以較為寬鬆之規範，或應屬法律本旨！
  - B. 因此，如專利權人就源頭之「該產品之進口、或其他使用、販賣要約或販賣」已可掌控，則使無大惡意之弱勢某程度豁免，本應讚賞？
  - C. 唯如專利權人因法規範之故，已無法掌控源頭時，自應許其行使正常製造、販賣、使用、進口權限之權利，以保其權利！

2. 依專利方法所製得之產品，於下述情形不視為專利產品：

- A. 為後續製成所顯著改變；或
- B. 該方法專利產品變成另一產品之瑣碎而非重要組件（專利權人仍可依法向該組件之提供者行使權利）！

八、美國專利法第 271 條第(h)項定義何謂「任何人」，其包括任何州政府、任何州機關、及其行使職權之任何官員或雇員，其適用美國專利法之方式與非政府實體。本項雖未規定聯邦政府，解釋上應從同！

九、美國專利法第 271 條第(i)項定義專利權人或其指定人以外之人所為之「販賣要約」之應負侵權責任，須以真正販賣行為發生於專利期限屆滿之前為限！詳言之，販賣要約雖應有責，然如依該要約所成立之實際販賣行為係發生於專利期限屆滿後者，該販賣要約行為終將不罰！

### 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

## 專利侵權訴訟中的反拖拉斯反訴係隨意或強制性(一)

-Karen C. Hermann

### I. 前言

美國憲法賦予國會「藉由賦予作者及發明人有限年代之保護於個別之著作及發明之排他權利，以促進科學及實用藝術之發展」之權力，「專利賦予其擁有者排除他人製造、使用、要約銷售或販賣該專利發明之權利...」，此方法對發明人及公眾雙方皆為有價值的：發明人可藉由該發明獲益之權利而取得好處，而公眾則可藉由使用該發明而取得好處。雖然在准予專利背後的經濟政策是很強大的，仍有一個同樣強大的政策來對抗獨佔。謝爾曼法令(Sherman Act)的第二條規定每個「將獨佔或試圖獨佔、或與任何其他他人結合或共謀獨佔在數個州間或與其他國家之貿易或商業之任何部分」的人之刑事及民事責任。克雷頓法令(Clayton Act)的第四條則規定訴訟之私人原因，並准許罰以三倍賠償以對抗任何違反反拖拉斯法的實體。實質上，專利創造了合法的獨佔權，然而，專利也可被用來創造非法獨佔權，如一法庭所指陳：

### 黎欣怡 專利工程師

- 台灣大學醫技系
- 台灣大學生化所碩士

當一專利擁有者利用其專利權不止作為保護其發明之保障，也作為不公平地卸除競爭之攻擊性武器，該專利擁有者可能會被判定濫用該授予之權利，且當在相關市場上充分

的力量存在時，其可能對反拖拉斯之違反負有法律責任。

因此，有一個必要且重要的交叉點介於反拖拉斯法及專利法之間。

## 在保護不揭露協議(NDA)- 保護基本第一步驟(二)

### 一份典型的不揭露協議 (NDA) 涵蓋哪些？

一份不揭露協議 (NDA) 通常：

- 描述要被揭露之科技；
- 表達為該揭露之特定目的，並設定限制在該揭露資訊如何能被接收者使用，例如：先行評估價以決定是否該接收者有興趣開發某種的關係；
- 詳細說明機密資訊將如何由當事人來運用，例如：在該接收者組織中誰將被揭露，是否該揭露將以書面被確認以及是否該資訊將被退回；以及
- 建立一個時段，在該期間該未使用及未揭露條款有其適用。該期限通常以時間來限制，但在某些情況下可能是無限期的。

### 一份不揭露協議(NDA)不能做什麼？

一份典型的不揭露協議(NDA)不表述關於該揭露的財產性科技之新的研發或新發明。

一份不揭露協議(NDA)不是要成為一個研究及發展協議的一種替代品。此係一關鍵點。公司應使科學家和依據該不揭露協議(NDA)在該初步揭露涉及的其他人知悉有此限制。

當然在當事人之間對一份不揭露協議(NDA)將有討論以發現適合或合力相乘，特別當兩造提出機密資訊到檯面上時。無論如何，同一方財產性科技之接收者集思廣益會議應被控制以及限制，直到有涵蓋集思廣益的成果之更進一步協議，亦即，誰將擁有由當事人所開發的何種發明以及依據何種條件。

順著該商業化過程適當的具有該適當的協議對於處理有價值的智慧財產 (IP)資產是一個重要的工具。未來我們將敘述其他協議的型式。(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 (九)

### 審判庭外的戰爭：對訴訟關係人的言論限制令

例如，在第六及第九巡迴法院，對審判參與者之言論限制令乃受到極嚴苛之憲法標準嚴格審查的管制。於此管轄權之下，言論限制令必須藉由至少一個“實質的可能性”及有時是一個“明顯而立即的危險”以正當化公眾言論將會使審判的公平性受到傷

害。如果法院採用一個嚴格審查的試驗，而支持此一言論限制令之當事人，須證明此一言論限制令並不會較保護法院之完整性及適當的公平審判之所需還寬廣，並且已不存任何較少限制救濟之方法。CBS, Inc. v. Young, 522 F.2d 234(6thCir.1975).

在其他管轄權，譬如第二、第四及第十巡迴法院，法院採用一個“合理的可能性”標準，於此情形，其一方當事人主張一個言論限制令僅於有審判外之陳述將會毒害陪審團及妨礙一個公平審判之合理可能性始須確立。In re Russel,726 F.2d 1007(4thCir.1984),United States v. Tijernia,412 F.2d 661(10thCir. 1969);In re Dow Jones Co.,Inc.,842 F2d 603(2dCir. 1988).

任何言論限制令遇此較低的標準，其必需備有支持該命令所需之特別的事實。絕多數業經維持的言論限制令已被證明乃立於維護公平審判之理由。沒有其他的理由是足夠的。

#### 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

南韓智慧財產局(KIPO)宣布南韓智慧財產權法的修正，包括發明法、新型法、新式樣法及商標法。主要的修正特徵如下。這些修正於 2003 年 5 月 11 日起生效，除了下述的第一項係由 2003 年 3 月 11 日生效外。

### (1) PCT 進入南韓的時間點

基於現行的發明及新型法，若是進入國際初審的要求並未在申請案國際階段時提出，進入南韓的時限將縮減為二十個月。

在修正案之下，PCT 申請案的翻譯得於 PCT 申請日起算 30 個月內提出，無論是否有申請提出國際初審。

### (2) 撤銷或宣告無效的新理由

在發明及新型法之修正下，衍生自 PCT 申請案之發明或新型引入撤銷或宣告無效之新理由，據此修正，一個發明或新型之 PCT 申請案翻譯的描述與原文申請者不同，則基於翻譯而核准之發明或新型註冊將可能於異議進行中撤銷或在無效訴訟中宣告無效。

#### 朱瑋琪 法務專員

- 世新大學法律系

### (3) 補繳未足費用之權利

依照現行之發明、新型、新式樣法，若是申請人或權利所有權人並未繳付預定註冊案的總金額或年費，則此註冊將被視為放棄或屆期終止。

依照修正案，KIPO 的委員會必須發函通知未足額繳費並要求補繳費用。申請人或權利所有權人可即繳納未足的費用，因此，此修正保護了智財權所有人因不慎而損失之合理的利益。

## 網際網路與網域名稱系統 (DNS) (四)

因網域註冊之申請，造成網域與網際網路的連結。任何人如想要註冊一個網域，則必須先與他的網際網路提供者 (ISP: Internet Service Provider) 接觸，其係與一註冊官員共同工作。一註冊合約僅限於註冊網域之個人與 DENIC 之間。此一合約單獨的存在於該顧客與其網際網路提供者 (ISP) 之間的合約以外。在註冊該網域以前，所請求網域名稱之可獲性須先被查核。對於線上註冊者，其網際網路提供者 (ISP) 通常會提供一工具以執行在其網站上之必要之搜尋。網域的註冊通常採取一先佔先贏之方式，亦即網域名稱是分配給最先要求該名稱者。在註冊時，並未查核想要使用一網域名稱者是否有資格如此做，亦即他如此做是否侵犯第三者之權益。DENIC 保留在很明顯係侵權時拒絕註冊的權利。在請求註冊其網域時，顧客須確認其有權使用該網域，特別是該網域並未侵犯第三者之權利。一對抗網域名稱持有者之合法有效的權利（即可使該持有者使用該網域名稱之權利失效者），乃係足以促使其註冊合約被 DENIC 立即取消之理由。分配主管當局如 DENIC 與 ICANN 係以私人企業的基礎經營，其並非政府機構。

僅僅註冊一網域名稱並不足以授與持有者就之擁有排他之權利。在網際網路上使用一經註冊之網域名稱甚至可能侵犯第三人就一顯著標記之權利。

### 網域名稱之合法保護 (一)

首先，網域名稱具有一固有的技術功能，即提供一位址。網域允許分配資訊到網際網路內一特定之電腦。雖然一網域名稱之主要功能是提供一位址給一特定接受者之電腦，其亦實行標註與給予名稱之功能。一網域名稱是否實行一顯著標記功能的決定因素是平均網路使用者一般性的接受意見。

#### 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 (十五)

當其存在或形成主要是來自其發明活動，人為保存之生物物質也可構成法定請求主體。以該物質在自然界中已有另一相似之形式存在之程度而言，其算是自然產物，例如：一置放於抽屜中之種子而處於周遭條件下。然而，當這些方法在其於自然界中原本之情形之外，可延長其活存或是延伸其物質之形式時，這些發明性之保存方法的應用便將自然產物轉變為法定請求主體。因此，保存於液態氮之特定培養基中之細胞便不再是自然產物。

即使再生過程中所使用之起始物質是自然產物，將生物體自起始物質中再生之過程本身也可能包括對再生生物體的充分發明活動，而可構成法定請求主體。當一生物體的保存或再生過程係發生在控制的條件之下，即，若非人類才智則不可能存在時，則該再生生物體便可構成法定請求主體。在這方面，該生物體與 Bergy 案中的微生物、Allen 案中的多倍體牡蠣、或是 Hibberd 案中的玉米變異種並無兩樣。

不論其相似之活存生物體是否仍存在於自然界，一再生生物體是可以構成法定請求主體的，因為新穎性與法定請求主體是可區分的。當然，如果相似之生物體仍存在於自然界，則再生生物體將因為缺乏新穎性而不具專利性。

要建構一申請專利範圍，其能夠使一再生生物體與自然界中的生物體有所區分，而使得該範圍在字面上讀來與自然界產物不同，是很困難的事。此外，若相似生物體可於自然界中找到，則再生生物體便沒有商業價值[註一]。因此，唯一與再生生物體之法定請求主體的相關討論，必須是那些已經滅絕的生物體。

#### 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：當自然發生之生物體很難獲得或是繁殖時，一可以再生生物體的方法便很有價值。

## 專利保護之範圍

雖然涵蓋被攻擊實施例之專利已被認為是新的且相對於訴訟中專利而言是具發明性的，但法院卻藉由均等特徵而堅稱其侵權。其爭議點如下：從訴訟中專利的觀點來看，該被攻擊實施例其本身被一專利涵蓋的事實並不會自動將該被攻擊實施例置於其保護範圍之外，另一方面，其承認只有在一般熟習此技藝之人能在缺乏以此專利為基礎之具發明性想法的情況下發現如此的特徵的時候，一專利的保護範圍才會功能性地完成均等的特徵，但（此乃決定性的爭論）如果有其特殊形式之該被攻擊實施例可被分析成更抽象的教示時，則該訴訟中專利之保護範圍將必須不以與該被攻擊實施例之特殊形式相關之方式，但只能以與此較抽象之教示相關之方式而加以決定，因此，如果作為該功能性均等特徵之基礎的此較抽象教示可被一熟習此技藝之人鑑於該訴訟中專利，於沒有具發明性想法的情況下發現時，則該被攻擊實施例將落入該訴訟中專利之下。不論該抽象教示在該被攻擊實施例中所呈現之特殊

#### 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

形式本身具發明性是否屬實，前述皆然。

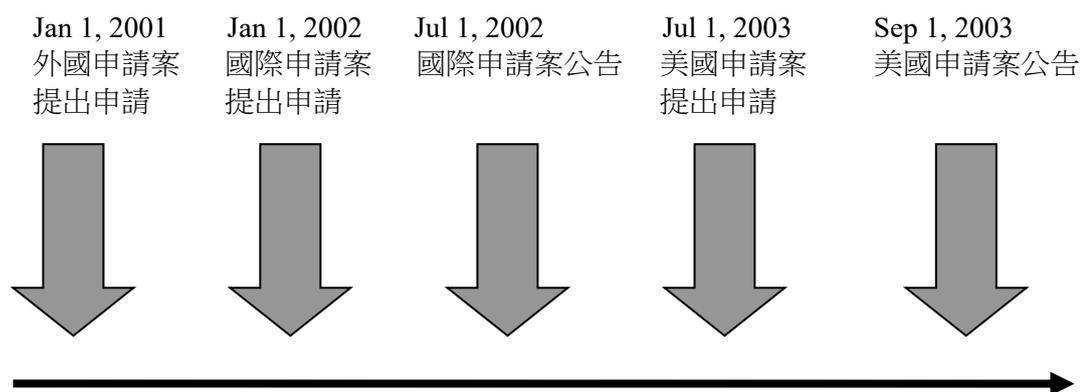
## 最終論述

此一對專利侵權訴訟領域中之領導性判例法的概述已顯示出德國法庭已深深意識到有效專利保護之重要性。在過去十年中，已凸顯相當多專利侵權的增加及對專利保護範圍之相當多控制決定之規則的發展，及從判例法到新興議題的適應，如在歐洲共同體市場中專利爭議及法律協調之國際化，而未來侵權訴訟的挑戰可能來自於聯邦最高法院對有關軟體相關發明或現今所討論之電子商務申請案越來越開明之態度所造成的結果。

## 給非美國申請人鑑於 35U.S.C. §102(e) 之申請策略

(一)PCT 申請案之提出申請及透過內國階段或是取道延續路線進入美國

在美國進行一個申請案的傳統作法是利用介於外國申請案之提出申請及美國申請案之提出申請之間之專利合作條約(PCT)，此類之提出申請的時間線如下圖所示。



在上述的情況中，如果國際申請案以英文公告，則國際申請案以及任何其後公告之美國申請案或專利之§ 102(e)日期，將是國際申請日 2002 年 1 月 1 日。

然而，假設國際申請案不是以英文公告的話，已公告之國際申請案將不會有§ 102(e)日期。此外，如果美國申請案是根據 35 U.S.C. § 371(美國內國階段)提出申請，則該美國申請案公告及專利也不具有§ 102(e)日期。或者，如果美國公告是由於根據 35 U.S.C. § 111 國際申請案之延續的話，則美國申請案公告及專利將具有跟美國延續申請案申請日期相同之§ 102(e)日期，亦即 2003 年 7 月 1 日。

必須注意的是，獲得一個跟延續申請案申請日期相同之§ 102(e)日期對申請人來說並沒有好處，這是因為根據 35 U.S.C. §102(a)或(b)，國際申請案之公告自公告日期當天，亦即 2002 年 7 月 1 日起，即成為參考文獻。

**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

綜上所述，如果申請人希望獲得一個較早的§ 102(e)日期的話，就必須考慮在美國進行申請案之其他程序。

## 韓國最高法院在專利侵害案件上 確立新判例

### 3.反佔據域名法中之重要規定

以下是反佔據域名法中的一些重要規定

#### A. 定義

(1)“網址”表示任何包含數字、字元、及符號等等的資訊系統，而該

網址能依照某些相關通訊協定來對一特定資訊系統進行辨識。

(2)“網址資源”表示包含資訊、設備、技術、及與網址有關之人力資源及資本之網址與資源。

(3)“網址管理機構”表示由資訊暨通訊部長委任之機構，用以執行包含網路協定地址及網域名稱等等之網址之分派、註冊、或管理工作。

(4)“網址相關服務”表示使用數字、字元、符號、聲音及影像等等並結合網址之服務，用以辨識或存取網路上的某個資訊系統。

#### B.政府之義務

(1)政府必須促進及支持關於網址資源之國際合作(第 5 條)。

(2)政府必須每三年一次為網址資源之國際管理而準備管理計劃(第 6 及第 7 條)。

(3)政府必須制定網址政策審查委員會，在資訊暨通訊部長的指揮下確定關於網址資源的政策(第 8 條)。

(4)政府必須設立韓國網路促進中心，以有效執行關於網址資源之政策及措施(第 9 條)。

(5)政府可以指定網址管理機構來處理網址的使用及管理問題，並可以決定及發佈網址之註冊及使用標準。由政府指定之網址管理機構可以根據取得資訊暨通訊部長的在先批

**胡文和** 專利工程師  
· 台北科技大學電子系

准，而提供或修改關於網址註冊及使用之標準化契約(第 11 條)。

## 歐美智慧財產權回顧

### 競業禁止契約所需費用(上)

納稅人在出售一公司的股份或資產時，通常會被買方要求簽署競業禁止條款。但近幾年來，譬如像是依據競業禁止契約所得收益，賦稅署在處理上變的不確定，買賣合約常被架構而使得價金之一部份係歸因於或係用來換取在特定時間與地理區域下的競業禁止條款的對價。賦稅署通常將此收益視為起因資產處分後而得到之資本，但有創意的納稅人習慣上不把競業禁止條款而得的對價收入當作是因資產處份之所得，反當作免稅收入。

1996 年加拿大稅務法庭在 Fortino v. Canada 一案中，並在聯邦上訴法院確認之下，認為因競業禁止條款所獲之收益並非來自買主的收入，而可充作資本額或資產處分之收益之一部。賦稅署不能抗辯資產處分之所得是可以課稅的，因為此抗辯並未於訴狀中提出。因此，納稅人依競業禁止合約收到款項時並未被課稅。

在 Fortino 案判決之後，仍舊不確定的是，在財產處分之後所得之資本收益可否課稅。

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 (七)

其他改變

- 刑事處罰的加強 (第 197 和 198 條)。對於已經從取得專利權或其他權利上獲得利益或經由欺騙行為或藉由在產品貼上偽造標示獲得收益的公司將科以一億日幣以下的罰款。在這個修改前，對公司雇主適用的刑事罰款是三百萬日圓。

- 解釋制度 (第 71 條)。“解釋制度”意味著一日本專利局的評估關於是否某一產品落於一第三者的智慧財產範圍之內，易言之，是否違反智慧財產權。在新的法律下，依照 CCP，證據審查和以後的步驟將為了解釋制度而建立。法院也能夠視需要從專利局要求一解釋。

- 登記延展 (第 67 條)。延展的情況將被鬆綁。在現今法律下，除非申請者已經兩年或兩年以上不能使用發明，例如，一個需要許可新藥的時候，否則將不會同意延展。在發明甚至僅在短時間內不能被使用的例子中，有不能夠充分的攤平為了開發如此發明所需的花費之危險。這次的修改將取消兩年的限制。登記延展甚至也可在專利期期滿前

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

的六個月內申請 (現今法律禁止在六個月內的申請登記)。

第六版

## 商業方法專利：最新消息 ( III )

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

檢索資源現在已被多樣化的應用且包含，例如，線上論文摘要 (Dissertation Abstracts Online) (提供了一個指南以便實際搜尋自 1861 年起為公認團體所接受的美國論文)，超過 20 份報紙、電子購物資料庫以及保險期刊目錄。美國聯邦政府官報 (Federal Register) 中已公開徵詢了關於美國專利與商標局檢索資源的意見，而所接收到的資料庫建議已成為一個持續按季節進行評估的結果。

另外，在倡導演說的要素中亦計畫持續培養與產業聯盟以及法人團體發起人之間的伙伴關係，並用以追尋商業實務專家以便作為審查員在宣稱普通或是已為產業熟知時的一個資源。在會計年度 2001 年中與美國專利與商標局之間有培養伙伴關係的發起人包含了那斯達克 (NASDAQ) 股票交換、美國銀行家聯盟 (American Bankers Association) 以及美國人壽委員會 (American Council of Life Insurance)。正嘗試更多的發起人以在某些特定被要求的領域中提供審查員訓練。

最後，美國專利與商標局已針對了電腦相關發明的審查指導方針 (Examination Guidelines for Computer-Related Inventions) 以及按照道富銀行以及美國電話與電報公司的判決而產生之訓練實例做了修正。其亦著手於針對在第 705 類的所有被允許之申請案的一個第二層級的檢閱，增加了對於已被允許之申請案之品質檢閱的取樣數量，並著手於目前正在處理的官方審定書的檢閱。

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

這個案子並不非常明顯，正如它的情況和 Catnic 的是如此地相像。接下來我們又遇到影響更為深遠的 Kastner v Rizla 的案子，在該案中上訴法院已對具有侵權事實的申請專利範圍中的數個不同元件能夠清楚辨識，然而該案卻遭致學院派的批評 (請參閱 Kastner v Rizla: Too Far, Too Fast, 由 Peter Oliver 所著 [1996] EIPR28、以及 Kastner v Rizla: A historic decision on equivalents? 由 P.G.Cole 所著 [1997] 10EIPR617)。所有跡象均顯示該案並不代表修

正草案之可靠的應用指引。

下表羅列了一系列受挫的權利主張者及暫時得到舒解的被告、其中包括 *Wheatley v Drillsafe* [2001]RPC7 案中所作出的難解之分離決定。在該案中，大法官 Aldous 裁定“centre-less holecutter”這個字依字面來看，意思是一種無中心樞紐之穿孔裁剪機，但在欲排除可鑿穿罐底之裁剪機的人眼中看來，這個字亦可解釋成包括一種具有可收取式探針的裁剪機。他在上訴法院中的同僚---大法官 Sedley 和 Mansk 卻持有不同看法。前者將該問題以第一印象來作考慮：“申請人的裝置是否為一 centre-less holecutter”？在他的判決中並不是，因為它的中心部位具有一鑽頭(也就是可收取式的探針)用以作為它的定位裝置。而 Mansk LJ 亦宣稱第三個草案問題(也就是：撰稿人以自己的方式限定申請專利範圍)，並藉由聲明專利構成之型態及尺度，可以由內部思考推導成申請人之思考，其中申請人之思考(不論任何原因)係為專利權所有人所理解。

吳凱智 專利工程師  
中興大學電機系

## 商業契約立法例集錦

### 由一汽車條款所產生的雇員利益

例如，假使一輛汽車花費 \$ 78,000 美元且被預期在使用三年後仍有 \$ 25,000 美元的剩餘價值，其折舊額將是每年 \$ 21,000 美元。假定每年額外的費用為 \$ 6,000 美元(由於保險、維修與運作)，該汽車每年的總支出將為 \$ 27,000 美元。假如雇員每年行駛 18,000 公里，而該行駛路程的一半是有關工作，將支付給雇員每公里 \$ 1.50 美元的費用(運作該車輛的實際費用)做為津貼，因而免稅的津貼總計達每年 \$ 13,500 美元。

應注意的是，有關該車輛並無其他的數額可被用來補償雇員。假使有任何其他數額的補償，則此津貼將被視為不合理。同時，應注意雇主將不被授予權利來扣除全部的津貼，而是將扣除額限制在根據法規所規定的數額(即每公里 0.35 美元)。

在 *Bassal v. SMRQ* 的 *Quebec* 法庭判決中，依據所得稅法案確認以上所提的方法是可接受的。根據本文資料的此一判決在 2000 年 3 月 17 日作成，於 [2000] R.D.F.Q. 110 報告。

### 魁北克民法中處理企業出售條款的廢止

2002 年 6 月 13 日國會廢止魁北克民法中處理企業出售的條款，其為一般所熟知的“總體買賣”

廢止的條款是有關於被定義為“...具有以企業整個或是大部分而係在賣方交易的正常情況外所做出的出售”。在廢止的法規

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

之情況下，買方首先需要得到資產賣方宣誓書，載明賣方所有債權人的名字、住址以及總額。

第七版

## 止於至善的裁決 (三)

### —強制執行的重要性—

從 1993 年 5 月內閣決定組成一個委員會來設置智財法庭，到 1996 年 8 月國會通過創設智財法庭的立法，中間已經過三年多的時間。1997 年 12 月 1 日，皇室為中央智財/科技法律法庭舉行始用典禮。始用典禮的背後有兩個目的，一是推廣出口產品，這也使得智慧財產權的執行更形重要；二是遵守 TRIPs (與貿易有關的智慧財產權協定) 的最低要求，但僅限於以執行智慧財產權為背景的情形。成立專門的智財法庭並不在 WTO 經貿智慧財產權協定的要求之內，因此泰國設置專門法庭的舉動並不是為了盡義務。這次立法是由職司司法與貿易的閣員們所共同發起的倡議。

另一個支持智財專業法庭的概念，不是它必然能約制、遏止專利侵權，而係可使得智財訴訟的進行變得更有效率、更符合預期。「我不敢說智財法庭的設置與侵害智慧財產權案件數量變少有直接關係，」阿里雅努恩塔卡說。「然而一個更有效率的法院制度是訴訟程序的最終目標」，智權法庭每年公布大約 4000 個左右案件的訴訟程序，之中有 90% 是在一年內完成的。

周亞萍 律師  
· 台北大學法律學士  
· 律師高考及格

「其中有許多是刑事案件」阿里雅努恩塔卡說。智財法庭同時也受理因不服 IP 部門專利或商標事件訴願委員會而起訴的案件。

## 加拿大邊境措施-

### 國際義務和行政創制

加拿大皇家騎警先是通知加拿大海關及稅務官員，有具商業規模被認為是仿冒商標商品的貨物而開始行動。加拿大海關及稅務局得在沒有授權書的情況下扣押他們在執行公務時發現的貨物，(假若他們是基於合理的相信，這些貨物如非基於聯邦犯罪獲得，就是使用在聯邦犯罪，或可以作為聯邦犯罪的證據)並移轉給加拿大皇家騎警作進一步調查。在缺少先前情報的情況下，假若加拿大皇家騎警認可扣押並願意保管，加拿大海關及稅務局官員也可以扣押他們的發現的貨物。

加拿大海關及稅務局官員與加拿大皇家騎警合作

代表一個防止輸入註冊商標侵權物的主要行政努力。在與加拿大海關及稅務局成功的合作的基礎上，加拿大皇家騎警的聯邦執行部門，其總部在渥太華，今年春天正在組織一個新的執行智慧財產權的國內工作小組，主要成員來自從各主要進口港來的加拿大皇家騎警，加拿大海關及稅務局官員，以及司法部門的官員，連同產業代表及其他相關政府部門。

按照加拿大海關及稅務局聯邦執行部門的 Paul Dallaire 警官所說，這個工作小組會定期開會以發展並協調國家策略對抗進口違反智慧財產權的商品，包括仿冒和侵害商標商品。它的焦點將包括情報及調查的有效管理。會期會被組織來訓練加拿大海關及稅務局和加拿大皇家騎警在各個進口港的仿冒品查緝官員。

四個加拿大海關及稅務分局之一的機構，在主要港口所處理的真品和侵犯智慧財產權的認定訴訟的資訊也可以從註冊商標的所有人那裡獲得。這個工作小組也和國際夥伴分享它的成果，包括國際刑事警察組織和美國海關智慧財產權中心，來促進此一總合情報為導向的努力，以抵抗並瓦解有組織的智慧財產權犯罪。

因此，期望減少加拿大邊境仿冒品的交易有顯著的進步，特別是有了加拿大海關及稅務局和加拿大皇家騎警有效的合作。

**程玫玫** 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

## 國際新式樣程序

既然內國制度是如此的昂貴，為了在許多不同國家取得保護，能提供一單一申請案過程的國際制度應該是完美的解決方法。遺憾的是，此國際新式樣制度（由 WIPO 依海牙協議下運作）是絕非完美的。

許多歐盟國家（例如：奧地利、英國、愛爾蘭、丹麥、芬蘭、瑞典和葡萄牙）根本不是會員而且也不能被指定。

此制度有更多的不利條件：

- 只有來自海牙協議國家的申請人可以使用此制度—美國、日本及英國的申請人都不行。
- 兩種不同版本的海牙協議在每一不同版本的會員國家都是有效的（1934 年的版本及 1960 年的版本）。所以申請人僅能指定其國家所參加版本會員之國家。
- 註冊的效力取決於每一指定國家內國法律的有效及侵權。因一單一申請案被提出申請後，鑑於法律上的差異，要保證其在每

一國家都能得到良好的保護是有困難的。

- 申請的形式相當的複雜，在每一國家有不同的條件和規費。因此，為了避免疏失，在提出此類申請時經驗是必要的。

第八版

然而，假使一申請人有權且有經驗去運用此制度，並且希望能在有關的國家中被保護，我們的經驗是，在海牙協議制度下的國際申請是一個便宜的解決方法。海牙協議現在有一種新的版本，可是因為只有非常少數的國家認可，所以在未來的幾年內都將無法生效。

下列的歐盟國家屬於海牙協議制度的會員：

比利時、法國、德國、希臘、義大利、西班牙、盧森堡及荷蘭。

此外，以下非歐盟的歐洲國家也是其會員：

保加利亞、匈牙利、

列支敦斯登、馬其頓

（原南斯拉夫聯邦共

和國之一）、摩納

哥、莫瓦多共和國、羅馬尼亞、

斯洛維尼亞、

瑞士、烏克蘭及南斯拉夫。

**黃冠軫** 法務專員

東吳大學德文系學士

## 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

當事人的爭辯

在初步強制令訴訟中，原告爭辯網站 [www.soribada.com](http://www.soribada.com) 的會員間的 MP3 音樂檔的交換行為已構成侵犯著作權，並且認為被告應對侵權事件負責，因為他們助長會員們的侵權行為，提供索利巴達網站會員彼此的 IP 位址和 MP3 檔案搜尋清單等資料。

被告對原告的主張有以下的回應：對於網站會員的著作權侵權行為，他們不應該負責，因為他們沒有技術工具來控制會員間 MP3 音樂檔的交換行為。

闡述與裁決

法院接受原告的說詞並且指示被告應該（1）停止他們的網站會員上傳和下載 MP3，包含由唱片公司和原告所共同製作的特定音樂作品；（2）停止使用三部相關的電腦伺服器提供系爭服務，這項服務已協助會員侵犯著作權。然而，負責此初步強制令訴訟的法院並未對此判決的詳細理由做出清楚的解釋。

執行法院判決的困難

確實遵照法院的命令而執行法院的初步強制令是很困難的，不僅因為包含上述音樂作品的清單上有太多作品，而由原告相關的公司擁有上述音樂作品的著作權，而且，技術上不可能於索利巴達所提供的音樂的交換服務下，選擇性地禁止上述特定音樂作品的交換服務。因此，不論會員間交換的音樂種類為何，執法機關必須一併禁止網站 [www.soribada.com](http://www.soribada.com) 上提供音樂交換的點對點服務。

法讓區域性組織(例如歐盟)參與。最後並沒有修改，但成立一個新的公約，馬德里協議(因此有點不當)。

## 第九版

**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

因此，自從 1996 年馬德里協議生效，其與馬德里協定並肩存在且有一套兩者共同使用的準規。最新的協議認可包括：新加坡與日本(2000)，澳洲與愛爾蘭(2001)，南韓(2003) 以及美國可能在 2003 年 11 月 2 日生效。

## 商標案例集錦

### 歐洲聯盟商標保護

馬德里協議對比歐洲共同體商標

美國公司想要保護他們在歐盟的商標，基本上可以選擇在個別國家提出申請(至今 15 國-實際上 13 國，因為比荷盧三國關稅同盟的國家，及很有可能在 2004 年 5 月 1 日達到 25 國)，在各國用協議申請，或根據 CTM 制度申請。

根據我們悠久的經驗，這問題的答案很簡單：在大部份情況，CTM 制度比其他兩個制度更有優勢。簡評

- 這篇文章是根據當今商標制度的基礎上撰寫的。
- 美國已經認可此協議而美國的申請人可在 2003 年 11 月 2 日起透過協議取得商標保護。
- 歐盟還未認可該協議
- 西班牙語還不是該協議的使用語(英文及法文)
- 這篇文章只旨在導引已經認可該協議但未認可該條約協議的非歐盟國家之申請人，例如日本、美國、澳洲等。
- 值得提醒的是在 2004 年 5 月 1 日，歐盟很有可能包括 10 個新會員國(除了塞普魯斯及馬爾他，全部都已經認可協議)，而所有 CTM 案件會自動擴展至這十個會員國，且無額外費用(參閱 GEVERS 報在 2002 年 12 月 3 日)。

馬德里制度的簡短歷史

馬德里制度包含 2 個不同的公約：馬德里條約以及馬德里協議。各需要個別的認可，而很多國家都已經認可兩者了。

馬德里條約，起源於 1891，透過一簡略的過程提供在國際間商標保護的可能性。比利時是首四個於 1892 年認可條約的其中一國。

第一個國際商標於 1893 年 1 月 23 日提出申請，從此商標擁有人廣泛地使用此制度，商標一號是一個 Suchard 巧克力產品的設計標誌，而最新的商標已經是超過 400,000 了。

但是，一些國家還是因不同因素不肯簽署條約，在 1980 年代出現許多要求修改條約的聲浪，尤其去配合須做檢索並依職權駁回的國家，因他們要求更高的收費，以及設

**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

一、專利申請費用的修正、要求審查費用以及專利年費

近來要求審查的龐大數量，已使得低專利性的申請案逐漸增加。這個趨勢的結果已經增加專利局的工作量，也因此延長申請者一般在審查結果知道之前必須等待的時間。為了抑制這個趨勢，提高要求審查費已被決定，意在減少專利申請案的數量進入審查階段，希望最終審查延遲的問題可以減輕。

同時隨著提高要求審查費用，專利申請費以及維持專利的年費可以被降低。對費用改變的結果，在現有的法律下每個案件所有的花費將可以維持均等。

#### 1. 專利申請費

提出一專利申請費用將被減少，從現有的費用從 21,000 日圓到 16,000 日圓。更進一步地，一個外國申請費用，從現有的費用從 35,000 日圓到 26,000 日圓。這些新的費用標準將適用於 2004 年 4 月 1 日起所公開的專利申請案件。

#### 2. 要求審查費

現有的要求審查費決定如下：

$$84,300 + 2,000 \times \text{權利要求數}$$

這個費用結構修改如下：

$$168,600 + 4,000 \times \text{權利要求數}$$

這個新的費用標準用於 2004 年 4 月 1 日起所公開的專利申請案件。

#### 3. 專利年費

這個專利年費的修正顯示如下表。這個修正的專利年費將用於 2004 年 4 月 1 日起所提出的專利案件，而與公開的日期無關。

據此，一個申請案在 2001 年 4 月 1 日起公開，及提出要求審查，申請者被建議應注意請求審查的日期。將來不僅在 2004 年 4 月 1 日起提出的要求審查受現有的(低)要求審查費率管制，也包含修正的(低)專利年費將同時實施。

官方年度費用

**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

1-3 年	年度 2,600 + 200 權利要求數
4-6 年	年度 8,100 + 600 權利要求數
7-9 年	年度 24,300 + 1,900 權利要求數
10-25 年	年度 81,200 + 6,400 權利要求數

體(EEA)外商標商品之零售情事之指南。

第十版

## 營業秘密:

### 保護智慧財產權的有利工具

當 the Act 文義有助於科技創新和關於產品或製程之研發創意時，法院也發現某些生意和銷售策略構成營業秘密。

因為 the Act 設定了兩部分測試，要記得不論是個別的技术內容或是機密資訊多有價值，如果沒有利用合理的方式保護其機密，就不能利用營業秘密來保護。如果利用鬆散的努力來保護此種資訊之機密性質，會有致命傷於不機密的原告。企業需要有一套完備的政策和處理流程以保護其營業秘密和財產資訊之機密，至少要作到讓員工、顧客以及供應商都簽署 NDA(non-disclosure agreement)、管控進出公司重要設施的敏感部分、不論紙本或電子檔案儲存資產資料之存取控制、制訂明確的公司政策和舉辦定期的相關訓練以及執行之追蹤記錄。

必要揭露原則(Inevitable Disclosure Doctrine)的價值

因為 the Act 授權對實際會有濫用之虞的情況予以禁止救濟，所以法院增加了『必要揭露(Inevitable Disclosure)』在營業秘密法案中。必要揭露原則是根據如此理論之一個備受爭議的原則，即一個對原公司營業秘密頗為熟悉的員工，離開原公司而至競爭公司作實質上相同於其前雇傭職位的工作，此員工不得不依靠原公司的營業秘密來工作，則禁令救濟正當性將因此而確認。儘管有必要揭露原則之呼籲，仍有人之反對聲浪。某位法官近期表示：『必要揭露原則充滿危險』，故此條款有時已被限制於某些科技產業具經驗的高階雇員之場合，不論這個原則是否為相關管轄權的可行理論，事前確定總是重要的。

鮑擘亭 專利工程師

· 台北大學食品營養系學士  
· 交通大學科技法碩士

## 國際商標法例回顧 (十五)

國際商標協會 2002 年 3-4 月 92 卷 2 期原著

歐盟商標

III.J. 灰色行銷及偽造

歐洲司法法院(“ECJ”)於里諾·大衛道夫(Zino Davidoff) v. A&G 進口(A&G Imports)及李維·史道斯(Levi Strauss) v. 特易購商店(Tesco Stores)好市多批發(Costco Wholesale)等參加案件之判決做出阻止關於商標所有人基於其權利阻止對於首賣於歐洲經濟

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？

大衛道夫，英國註冊標誌“COOL WATER”及“DAVIDOFF COOL WATER”之所有人，反對經其同意首賣於新加坡之大衛道夫化粧品於歐洲經濟體(EEA)內零售。大衛道夫否認其對於產品零售於歐洲經濟體已同意，或能視為已同意。大衛道夫約定之新加坡經銷商瞭解於該區域以外不得銷售大衛道夫產品及要求其購買者禁止於該區域外零售。再者，大衛道夫抗辯其於產品進口及行銷於歐洲經濟體之異議，在商標指令第 7 條第 2 款文義範圍內，乃有正當理由。該等理由乃基於一批法規條號之移除或刪除。

李維持續地拒賣“Levi’s 501”牛仔褲給英國主要賣場(超市)連鎖之好市多或特易購。此外，李維拒絕授權好市多及特易購為其產品之經銷商。特易購及好市多自歐洲經濟體外進口之貿易商獲得原由李維所賣一般“Levi’s 501”牛仔褲。無關於區域限制之約定課予該等貿易商。

英國法庭於此二案件移轉於歐洲司法法院(“ECJ”)所關心者係商標所有人得視為已直接或間接同意經商標所有人或其經同意首賣於歐洲經濟體(EEA)外產品於歐洲經濟體內輸入或行銷。

歐洲司法法院(“ECJ”)於影子(Silhouette) v. 鹿勞爾(Hartlauer) 案中確認其判決，即指令第 7 條第 1 款所規定之「於歐洲經濟體(EEA)市場銷售商品之同意」須經會員國內國法院統一解釋。在該案例，歐洲司法法院(“ECJ”)清楚地認定會員國在其內國法不得規定於歐洲經濟體(EEA) 市場外首次銷售產品之商標權耗盡(因將有違指令第 7 條第 1 款規定)，及指令之目的係調合遍及歐洲經濟體(EEA)之商標權。

歐洲司法法院(“ECJ”)裁定：如無首賣於歐洲經濟體(EEA)外商品於歐洲經濟體零售之明示同意，同意將僅被推定於商標所有人已毫不含混地聲明拋棄實施其商標權，詳言之，已無意阻止於歐洲經濟體輸入及零售之情事。

## 法訊新知

歐盟及調和局 (OHIM)

之擴張

自 2004 年 5 月 1 日起，有如下十國加入歐盟：塞普勒斯、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他、波蘭、斯洛伐克及斯洛維尼亞。歐盟將因此包含 25 國及將有約四億五千萬人之居民。此改變亦將引進十種新語言至現今具十一種官方語言之歐盟。

\*\*\*\*\*

林明燕 法務專員

東海大學法律系

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？