

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 11 月號 道法法訊 (139) ©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 (139)
專利侵害之防免 (二) - - 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(二) - - 黎欣怡

第三版：

專利局宣布對目前補正實務之修改
- - 蔡豐德
智慧財產權之審判 (十) - - 洪順玉律師
馬德里協定 (一)
- - 朱瑋琪

第四版：

在網際網路上顯著標記之合法權利 (五)
- - 潘養源
滅絕物種之專利性：消失技藝的復活 (十六)
- - 陳怡穎

第六版：

日本專利法的最新修改(八) - - 高全有
商業方法專利：最新消息(IV) - - 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
專利權合作條約更新 - - 吳佩玲
止於至善的裁決 (四) - - 周亞萍律師

第八版：

韓國法律史上最大的專利損害賠償裁定額(上)
- - 程孜孜
歐盟新式樣程序 - - 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：

初步禁制令以少於整個發現與審判的延遲
與訴訟費用來快速執行專利 - - 呂靜怡
二 00 三年日本專利法與其他工業財產法
的修正 - - 王誌宏

<p>日本近來網域名稱註冊之發展 - - 林姿岑</p> <p>第五版： 給非美國申請人鑑於35 U.S.C. § 102(e)之申請策略 - - 林經維</p> <p>韓國最高法院在專利侵害案件上確立新判例 - - 胡文和</p> <p>歐美智慧財產權回顧 - - 徐佳琨</p>	<p>營業秘密保護智慧財產權的有利工具 - - 鮑擘亭</p> <p>第十版： 「新」國際商標註冊——對於美國商標所有人 國際商標保障的簡化 - - 林珮如 國際商標法例回顧(十六) - - 林明燕 法訊新知</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！

一、過境 法條：

- 甲、中華民國專利法：第五十七條第一項第四款規定：「僅由國境經過之交通工具或其裝置」非為專利權效力所及！
- 乙、美國專利法第 272 條（條旨：在美國短暫出現）規定：使用任何發明於予美國船舶、航空器或交通工具類似特權之任何國家之任何船舶、航空器或交通工具，而短暫或意外進入美國者，如該發明係專用於該船舶、航空器或交通工具之所需，且未要約販售或銷售於美國境內，或使用於製造在或自美國銷售或輸出之任何物品者，不構成任何專利之侵害。

申論：

子、法律條文之理想境界，應使一般凡人能一望即曉其義！話雖如此，為謀條文簡鍊，有時不得不運用專業法律術語於字裡行間，或於文句稍加錘鍊！

丑、以前述我國條文而論，除非於專利理論已有相當瞭解者外，一般讀者似乎必然感受某程度之混沌與迷惑！

寅、反觀美國法條，吾人試為如次構成要件分析，俾先得其意旨後，再試圖與我國法作比較！詳言之，依前述美國法，使用任何發明如具下述情事，將不構成任何專利之侵害：

- A. 規範對象：「任何國家之任何船舶、航空器或交通工具」，此等物件有如次特性：
- 價格相對高昂；及
 - 依國際法乃所屬國領土之延伸。
- B. 所屬國限制：須為「予美國船舶、航空器或交通工具類似特權之國家」，可見各國皆重視互惠！一般而言，如無不快經驗在先，各國皆會假設相對國將會給予相對特權；
- C. 規範對象之特性：「該等物件使用有任何發明」，蓋如無發明牽涉在內，即與專利無涉；
- D. 情事：「短暫或意外進入美國」，故如非短暫或意外，或所入者非美國，皆非在該條適用之列；
- E. 該發明之屬性：「係專用於該船舶、航空器或交通工具」，易言之，如該發明尚得用於其他場合時，則不在豁免之列；
- F. 該發明之特徵：乃為應付該船舶、航空器或交通工具「之所需」，詳言之，如該發明非此等物件操作或營運之所需，則不得引用本條文！唯須注意，如何方符「之所需」之要件可能因時易地而異；
- G. 該發明之限制：「未曾要約販售或銷售於美國境內，或使用於製造在或自美國銷售或輸出之任何物品者」，詳言之，其態樣有二：
- 該發明未曾於美國境內被要約販售或銷售，以圖脫手營利，故足證明乃屬該等物件「之所需」；或

- 使用於製造在或自美國銷售或輸出之任何物品：既屬短暫或意外過境，何可趁機於他國（美國）本土，藉口在屬己國度之物件上，理應享有豁免，而使用該某發明在美國大肆「製造在或自美國銷售或輸出之任何物品」，以圖免責，顯係掛專利豁免羊頭，以行非法營利之賣狗肉行為！其為不法也，明矣！

卯、中美法制比較：

A. 前述我國法律簡鍊；

B. 前述美國條文相對頗為嚴謹！雖說嚴謹，然如無前文解說，似乎亦難甚為瞭然！於是吾人面臨如次問題：

- 簡鍊與嚴謹：僅屬相對概念，一般人 (layman)，甚或已稍有專利概念之人，似皆僅能一知半解；
- 簡鍊與嚴謹：優劣既一時難辨，究取簡鍊？抑寧取嚴謹？似將涉社會科學價值判斷，而非自然科學邏輯判斷可解？
- 簡鍊與嚴謹：雖何者絕對較優，或無可辨！然如自以下角度觀察，似以嚴謹為可取：
 - 較易想像及理解；
 - 較無或較難爭議；
 - 較易推論與檢討！

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

專利侵權訴訟中的反拖拉斯反訴係隨意或強制性(二)

-Karen C. Hermann

然而，這個交叉點的輪廓係為不清楚的，且持續地對法庭造成許多問題，其中一個議題便是反拖拉斯訴求的時機：究竟其為必須在基本侵權訴訟中主張的強制性反訴，或是充其量其為可在基本侵權得到結論後於一獨立的訴訟中主張的任意性反訴？這個議題並沒有明確的答案。有些法庭認為，若其未在基本侵權訴訟中主張反訴，則一反拖拉斯訴求是被禁止的；其他法庭則持相反見解。最近，審理 *Hydranautics v. FilmTec Corp.* 案的第九巡迴法庭做出這些反拖拉斯訴求並非強制性反訴的判決，並認為侵權被告可在一獨立之訴訟中主張其訴求。本篇文章係分析 *Hydranautics* 案例並得到第九巡迴法庭係對此議題做出正確裁決之結論。

本篇文章係由 III.A. 部分中 *Hydranautics* 案例的摘要及歷史作開頭，III.B. 部分呈現該案例的詳細分析，III.C. 部分則提出該法庭做出反拖拉斯訴求為任意性反訴之判決的理由，而

黎欣怡 專利工程師

- 台灣大學醫技系
- 台灣大學生化所碩士

III.D.部分總結了做出反拖拉斯訴求為強制性反訴的判決之不同法庭之意見，最後，IV 部分則提供為什麼反拖拉斯訴求應被視為隨意性而非強制性反訴的數種理由。

註一：在本篇文章中只有兩種類型的反拖拉斯訴求會被提及，即 Walker Process 及 Handgards-type 的訴求，而這些訴求會在 II.A.部分以下被更詳細地討論。

專利局宣布對目前補正實務之修改

最近由美國專利局(PTO)宣布一份修改補正格式。該修改已在 2003 年 7 月成為命令。此舉被視為更進一步朝向改善在申請過程中專利申請案之檔案處理及電子維護。該修改實務之一附加目標是要加快該專利印刷過程，特別在正確及方便的方面。

該被提議的修改自 2002 年 12 月開始經 PTO 以一基準程序來評估。為了給該實務”一個排練”並檢視與其實行相關的內容，該 PTO 程序在某些技藝單位鼓舞該修改實務之自願使用。該 PTO 隨後報導該修正實務頗被那些從事於該基準程序者所樂意接受。此外，考慮到該最初基準程序的成功，該修改格式現在除了再發證及再審查案件，不管該技藝單位而可以被用於所有申請案

該修正實務包括下列等最重要部分：

- 補正紙的各段落必須以一分隔頁開始。例如，各下列部分須另頁開始，即：導論、對說明書之補正、對申請專利範圍之補正及註解。
- 該抽換或補正部分只有一種版本可以被提出，其部分必須包括貫穿線（刪除）或底線（增加）顯示相對於該最近上一版的改變。
- 該補正部分之無線乾淨版本不再需要。

該修正實務影響對申請專利範圍、說明書及圖式的補正

對申請專利範圍的補正

- 一申請案對申請專利範圍之任何補正必須包含以增加順序之所有請求項之一完整表列。
- 請求項之表列（在現行的補正）將取代所有舊版及在該申請案請求項之表列。（待續）

智慧財產權之審判（十）

審判庭外的戰爭：對訴訟關係人的言論限制令

無論你的案件在何一管轄權屬，有一件事情仍是清楚的：基於兩造當事人之要求而發佈一個言論限制令，其較諸強制於當事人一造的抗議而言，更有可能經得起憲法上的審查。基於二理由以證其為真，第一，如果兩造當事人皆不反對，則僅媒體自己一方會挑戰此命令，其亦不至挑戰每一個如此之命令。第二，即令是一個新聞組織挑戰言論限制令，

相較於因喪失消息來源的媒體抗議而言，許多法院更熱切期待當事人一造的抗議受箝制。

第三版

如果你考慮要求法院命令當事人及其律師們勿向媒體言及你的案件，記得以下這幾點：

取得你對造的同意；缺少此一同意，言論限制令將不會發佈。

使確信此命令特別地陳述如何及為何一個公平的審判因公眾言論而受威脅。

使確信此命令係儘可能的範圍縮小。

言論限制令對於遊戲場合之平等化乃為有用的工具，其使律師免於爭戰第二線戰場，及阻止不當的媒體影響而薰染潛在或真實的陪審員。在給定的案例中其是否為妥適為一關鍵性問題，而應權衡律師及當事人內外之間的終極管理。

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

馬德里協定(一)

2003 年末，美國預期會實施馬德里協定，此條約將承認美國的商標所有權人有進入國際商標申請及註冊制度的權利。此集中的制度提供一個程序去獲得多國商標保護及維持國際的商標權。

何時此制度可以利用？

儘管確切實施的日期並未確定，美國專利及商標局 (USPTO) 設定目標日期為 2003 年 11 月 2 日。

誰管理此制度

馬德里協定被位於瑞士日內瓦之世界智慧財產權組織(WIPO)的國際事務處所管理。

基本的申請/註冊要求

美國商標所有權人基於馬德里協定向 USPTO 提出一個申請案，必須以此國際申請案係以在美國已申請或已註冊有相同的商標於相同的商品/服務，且被同一申請人擁有為基礎。此國家的申請或註冊被稱為基本的申請或註冊。

此將如何被實行？

美國商標所有權人向 USPTO 根據其基本的申請或註冊提出單一的申請及指定此註冊欲尋求的會員國，支付在國際申請案中所包括基於商品類別數及國家數計算之單一的申請費。USPTO 向 WIPO 提出此國際申請。

WIPO 承諾檢閱此申請案是否符合申請的必要條件，而註冊此商標，刊登此商標於 WIPO 之公報，並發送此註冊的資訊至指定國的商標註冊局。

每個國家之後有 12-18 個月以根據內國的商標法及程序審查國際註冊，而且發送任何的核駁至 WIPO。WIPO 將直接聯絡申請人或其代理人。

若核駁被提出，可能必須指定當地之律師或代理人與內國機關為之後的聯繫，若一個國家

朱瑋琪 法務專員

- 世新大學法律系

並未在 12-18 個月間拒絕此國際註冊，此商標將被認為在該國被保護/註冊。

在網際網路上顯著標記之合法權利(五)

by Patent Attorneys Reinhard Skuhra Weise & Partner

網域名稱之合法保護 (二)

有極高比率與涉及商業領域相關者可從某名字被使用來指稱一特定企業、一特定個人、一特定商品或一特定服務而加以辨認。只要一線上供應商註冊之網域名稱係與一早已享有法律保護之商標或其他顯著之標誌相同者，不論其登記或使用該網域本身是否會創造一顯著標誌之權利，通常其乃無關重要。例如「福特」，其顯著標誌做為一註冊之商標與一交易名稱早已享有法律保護。故藉由網域名稱“ford.de”建立名字的保護，乃是離題之論。然而，許多公司僅藉著網際網路提供商品或服務。例如亞馬遜公司(mazon.de-GmbH)僅在網際網路之網址“amazon.de”下供應書籍。因而產生之問題為在何種條件下登記與使用一網域可獲致名稱之保護。

為確保網域名稱之名稱保護，一最簡單也最安全之方法是另行向德國專利商標局 (GPTO: German Patent and Trademark Office) 或共同體商標局(Community Trade Marks Office)額外註冊該名稱為一商標。如此可在全德國與歐洲取得一排斥之禁用權。當註冊商標時，應隨附一被該商標所保護之商品與服務之清單、對該商標之描述與註冊者個人身份相關之進一步細節。除確保滿足正式申請條件外，德國專利商標局或共同體商標局會特別查對禁止註冊之理由，如缺乏顯著性與須保持該商標開放者。如一名詞已發展成為每天談話中之一般性詞句或用於決定商品或服務之性質、組成、或其他特性者將不能被保護為商標，因其須保持開放以支持競爭。設若沒有無法克服的障礙須加保護，該商標即可被註冊。德國專利商標局或共同體商標局均不查對是否有將構成商標註冊障礙之較高優先的第三者保護權存在。已申請相同商標或將混淆於相同或類似產品或服務之第三者可藉所謂之「異議程序」試圖防止較晚申請商標之註冊。因此在申請一商標之註冊時，建議進行一搜尋以確知是否有一第三者之商標擋在自己申請的路上。一線上之供應商想要藉由他的網頁銷售商品與服務並使用迄今未受保護之一網域名稱者，應當申請將該網域名稱註冊為一商標並不得遲於申請將該網域名稱連接於網際網路時；如總是認定沒有無法克服的障礙，將肇致商標註冊極度不可能之結果。

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 (十六)

B. 實用性

一可專利之發明必須是實用的。欲主張一再生生物體之申請人必須主張該發明之至少一種特殊用途，

第四版

且對「熟悉此技藝之人士」是可信的[註一]。既然此用途必須不僅僅是一科學好奇心或研究工具[註二]，若該主張係，該生物體可作為物種雜交或遺傳工程研究實驗時之珍貴的遺傳物質來源，則大概不能符合申請人滿足其利用性之責任。相反地，申請人必須釋明該生物體具有「真實世界」[註三]之價值。舉例來說，該生物體對動物或植物培育者可作為繁殖之母株因而具有商業價值[註四]。其他可能之商業用途如農業上（食物、羊毛、毛皮、或其他副產品之來源）、藥物上（某特定藥物或生物製品之來源）、或是家用上（寵物或室內植物）。

註一：專利商標局實用專利審查基準 60Fed. Reg. 36,263,36,264 (1995)，審查員必須做出初步證據顯示無利用性才可以缺乏利用性駁回申請專利範圍，接著申請人便背負著反駁該審查員之核駁的責任。

註二：Brenner 對 Manson

案例 (1996) 其中解釋，實用性需要一特殊利益之證明，而研究的目的不一定是「有用的」。

註三：Nelson 對 Bowler 案例 (C.C.P.A.1980)，必須要熟悉此技藝之人士能夠使用該發明並「可為公眾提供某些立即利益」。

註四：In re Magerlein 案例 (C.C.P.A.1979)，在具生物活性之化合物的改良系列的製造過程中所產生的中間產物係具有專利性的。

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

日本近來網域名稱註冊之發展

網域名稱正於日本起飛

日本網路資訊中心 (Japan Network Information Centre, JPNIC) 係為負責有關以日本國碼上層網域 (Japanese country code top level domain), .jp, 作結尾之網域名稱的註冊 (請參閱 <http://www.nic.ad.jp>) 之機構。當註冊新網域名稱時，JPNIC 僅會查對相同之既存網域名稱，但不會重新檢查該網域名稱申請是否與有關於著名之已註冊或未註冊商標或其他稱號相似，不論是日本國內或國外。

下述係為 JPNIC 目前網域名稱規則之摘要：

第一，一個公司僅能註冊一個網域名稱 (有少許的例外)。

第二，如果，諸如，一第三人提呈一最終判決 (kakutei hanketsu)、法院和解筆錄 (wakai chosho)、或仲裁判斷 (chusai handansho)，或任何與在日本具有法律效力之上述文件一樣具同等效力之任何其他文件之認證副本時，JINIC 可撤回一已註冊之網域名稱，命令

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

登記者終止對該已註冊網域名稱之使用。

第三，除了下列情形外，一已註冊之網域名稱乃禁止轉讓：

1. 若該網域名稱之轉讓係由於機構之合併或依商法典 (Commercial Code) 第 245 條規定之商業轉讓之協議。
2. 若該網域名稱之轉讓係為依商法典 (Commercial Code) 第 211 條之 2 規定之”母公司與子公司”間之協議。
3. 若 JPNIC 之首長許可該轉讓，如繼承的狀況。
4. 若 JPNIC 之董事會個別地許可該轉讓。

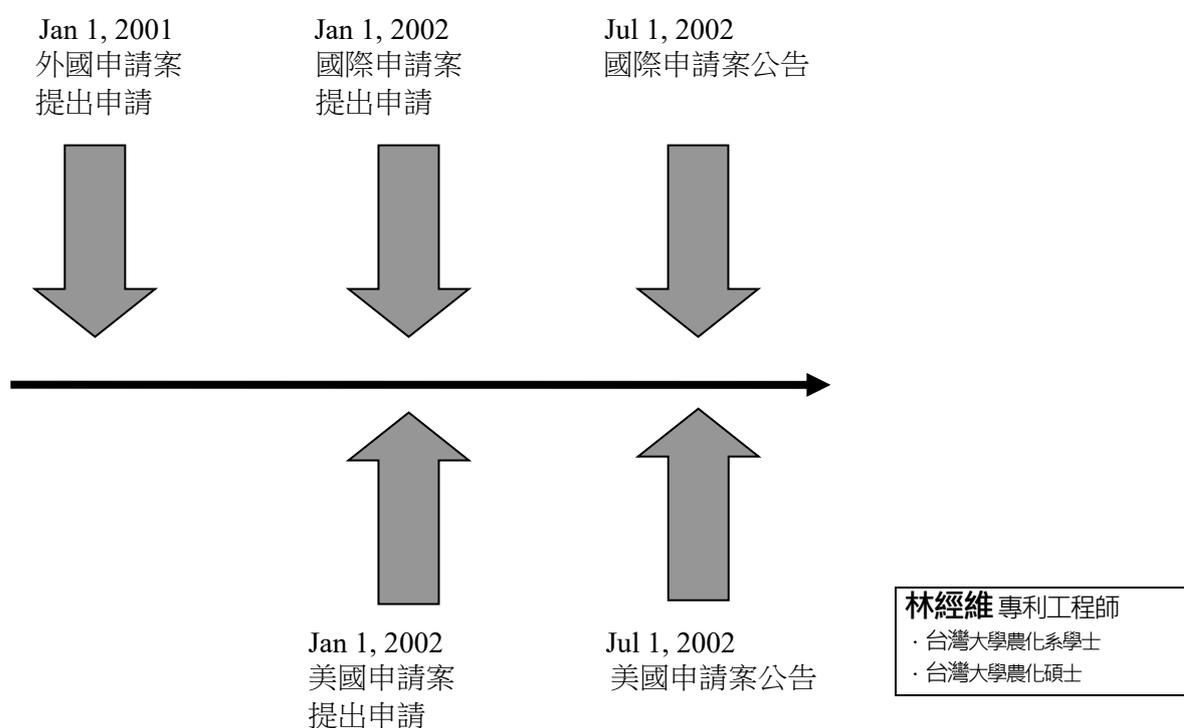
第四，一旦一網域名稱被”去註冊”，沒有任何人可以獲得這樣網域名稱之註冊，直到距去註冊日期六個曆月的最後一天為止，一個註冊該去註冊網域名稱之申請僅可於上述六個月期間（該”六個月等待期

間”)之最後一個曆月提出。

給非美國申請人鑑於 35U.S.C. §102(e) 之申請策略

(二)於較早日期之美國非臨時申請案之提出申請

要獲得一個較早之§ 102(e)日期的一個方法是於較早日期開始美國程序，此類之提出申請的時間線如下圖所示。



請參照上述，一個美國非臨時申請案能在外國申請案提出申請 12 個月後提出申請，在此情況中，該§ 102(e)日期將成為該美國申請案之申請日期，亦即 2002 年 1 月 1 日，因此，就能獲得一個早於國際申請案公告日期六個月之§ 102(e)日期。當然，如果該美國申請案比 12 個月還要早提出申請，該§ 102(e)日期也將因此更早一些。

上述程序最大的缺點即在於必須於比第一個範例之更早日期獲得該申請案之翻譯版本，具體地說，必須獲得及提出該申請案之翻譯版本以回應在提出該申請案之後來自 U.S.P.T.O 之通知。因此，是有可能在提出該美國申請案後延遲數個月後提出該申請案之翻譯版本，然而，在大多數的情況下，必須獲得及提出該翻譯版本將至少比第一個範例要早一年以上。既然需要比第一個範例更早需要翻譯版本，翻譯及提出申請的費用也會比第一個範例發生的要早。

韓國最高法院在專利侵害案件上

確立新判例

C.網址註冊者之義務

(1)禁止法案

(i)網址註冊者不應從事下列任何行為，然而，假如該網址與任何註冊者於註冊時享有合法利益之商標、服務標章、商號、名稱、或人名相同，或註冊者係正當使用該網址的話，這項條款將不適用(第 14 條)。

(a)假如註冊網址相同於另一在韓國已註冊之個人或實體之商標、服務標章、或商號，或是相同於另一在韓國知名之個人或實體之商標、服務標章、或商號等等，則註冊者不應使用關於和上述個人或實體之商品或服務相同或相似之商品或服務之已註冊網址。

(b)假如已註冊網址相似於另一在韓國已註冊之個人或實體之商標、服務標章、或商號，或是相似於另一在韓國知名之個人或實體之商標、服務標

章、或商號等等，則註冊者不應藉由使用關於和上述個人或實體之商品或服務相同或相似之商品或服務之已註冊網址，來造成關於商品或服務來源之消費者混淆。

(c)註冊者不應使用已註冊網址來減損另一在韓國知名之個人或實體之知名商標、服務標章、商號、名稱、或人名，或使用別的方法來損害該個人或實體之聲譽。

(ii)網址不應為了預防另一個人或實體註冊該個人或實體之商標、服務標章、商號、名稱、或人名而註冊該網址，或為了取得不正當利益而註冊該網址(第 18 條第 1 項第 2 款)。

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

競業禁止契約所需費用(下)

在 2003 年 3 月 11 日，聯邦上訴法院在 *Manrell v. Her Majesty the Queen* (Docket A-662-01) 一案中，駁回了加拿大稅務法庭的判決，而認為因競業禁止條款所獲之收益，不可充作資本財產處分之收益。在 *Manrell* 一案中，納稅人及其關係企業賣出他們的股份與三間公司的債務給一關係疏遠的第三人，在股份買賣契約中的條件是，*Manrell* 與公司被要求締結一份為期四年、賣方共得約一百萬元的競業禁止合約。此一給付予 *Manrell* 的價金被法院視為不能課稅的資本收益，法院主張「競爭權利」是任何人皆享有的自由權，而不屬於法定「資產」定義，也因此納稅人並未處份這樣的資產，所以也並未導致資本獲益。

不幸的，政府打算上訴本案於加拿大最高法院，抑或是由財政部修改所得稅法，針對競業禁止條款所獲之收益課稅。

因為法律修正不溯及既往，直到修法前，這些收益將被視為免稅的。所以交易中的賣方可以要求將賣價中之一部作為競業禁止的代價。

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 (八)

其他發展

增強的法庭制度

在 1999 年 4 月，東京地方法院將智慧財產相關爭論的專業部門的數量由一個增加到三個。

空前的賠償判定

在 1998 年 10 月 12 日，東京地區法庭判定賠償三十億日幣，在專利侵害案件中是至今最高的（在藥物方面）。

均等論

最高法庭在 1998 年 2 月的決定中確認均等第六版

論的概念（1998 年 2 月 24 日，最高法院，1630 Hanji 32(1998 年)）。這案件在日本稱做“球狀齒條”案例。因為這案件的爭議屬於均等論的適用性，它甚至在較低階法院主持的審判中已經變成注意的焦點。判決的重要性是對於一專利侵害案件定義出均等論應用的標準。結果，日本法院正式地在專利發明上確認較以往較寬的權利範圍。

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

商業方法專利：最新消息 (IV)

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

大眾關心的是商業方法專利可能不當地被授予並引發立法方面的行動。H.R. 1332（2001 年之商業方法專利改進法案）已在 2001 年 4 月 3 日由眾議院（the House of Representatives 所提出。（H.R. 1332 是前一年所提出之一個法案的稍微修改版）。

在此法案所伴隨而引用的評論當中，共同提案人，眾議院議員 Howard Berman (D-CA) 注意到被提議的各種變化。例如，要求 PTO 在 18 個月後公開所有的商業方法專利之申請，以提供給任何人提交公開使用或是販賣資訊、知識或是應用之證據，或是其他在審查期間被列入考量之先前技藝的機會。H.R. 1332 也建立了一個行政異議程序，其中當事人可以一個花費較少的替代訴訟方式來異議一個已獲准的商業方法專利。該法案也降低了異議商業方法專利時所需提供證據的責任並且要求申請人揭露所有先前技藝的檢索。最後，該法案規定如果所請求的商業方法與先前技藝的唯一差異在於該方法是適於應用在無新穎性的電腦技術之中時，一商業方法需被認定是顯而易見的。H.R.1332 已被交付至法院、網際網路及智慧財產小委員會（House Subcommittee on Courts, the Internet, and Intellectual Property）。

最近的 PTO 統計資料顯示當聯合的所有工作群組的第一次審定書的平均等候期為 14.6 個月時，在第 705 類內的第一次審定書的平均等候期為 23.5 個月。與聯合的所有工作群組的 25.6 個月作比較，在第 705 類內的平均處理時間（例如，核准、放棄或是審查員的回答）係為 28.5 個月。因為在會計年度 2000 年所申請的近 7800 個與商業方法有關之申請的審查只是個開始，PTO 的回覆將可能無法避免在與商業方法有關之申請案的等候期上的顯著增加。

然而，這些相同的 PTO 統計在第 705 類專利的公告數量上呈現了一個下降，係由會計年度 2000 年的 899 件降至會計年度 2001 年的 433 件，即使第 705 類申請案之數量連續且快速增加。其顯示 PTO 在 2000 年 3 月 29 日所發佈的倡議已至少在造成該下降中具有一定的效應；自 1995 年起所反映出的第 705 類公告專利數即未曾有過其他下降。

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

他認為「不論任何原因，[專利權人]皆不得體認或認為有任何可行的解決方法，包括中心部位被定位的一鑽頭或裝置，其中該鑽頭或裝置係可以徹底解決鑿穿罐底之問題」。因此，上訴法院中絕大多數之法官相信專利權人對於更廣之專利範圍宣告之失敗(法官將其解釋為須視不同之選擇而定)係由於反言之考量，上議院法官 Hoffman 於上訴法院的聲援 Wheatly 的聲明(Society Technique de Pulverisation v Emson Europe [1993] RPC513)中指出「眾人所知的法則---申請專利範圍具有一目的性的架構-----一旦其與發明概念並無差別時，即不表示可以將其視為一整體而進行攻擊，其也許具有一些其他的標的隱藏於習知技術中，即使係不易識別出來，專利權人仍早已有理由將其引入其中」。

然而這卻會將我們引導至下面所考慮的問題中；其係為我們近來所作之決定的關鍵所在，也就是「假使撰稿者於撰稿期間並未設想到該種變化，那又該如何呢？」Wheatly v Drillsafe 的案子即為一成熟科技的例子，其中申請人以及專利說明書撰稿人有理由認為中心定位的鑽頭無法穿透罐蓋亦為另一種變化。

最近我們遇到了知名的 Dyson v Hoover 的例子，但正如 PLG Research v Ardon 的情況，它並不能有效幫助我們探尋申請專利範圍之敘述文字的延伸範圍，因為它係再次地取決於內在不確定的尺度，在該案中“喇叭形式”的變化存在於一龍捲風形狀之殼體的“平截頭圓錐形式”中，這個案件不允許我們探究是否一個字或一個片語能夠被忽略或取代，它只聲明了一種內在彈性表達方式的極限。

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

商業契約立法例集錦

魁北克民法中處理企業出售條款的廢止

在支付該價格之前，買方需要給予該宣誓書中所記載每個先前的與抵押的債權人該買賣的通知，並且將購買價格支付給能夠將應支付的買賣價格匯給債權人的第三當事人。假使未遵守正式的手續，買方則要對賣方的債權人負起法律責任，該債權人對買方具有總額接近該買入資產價格的追索權(即使該買賣價格可能已經全數支付)。

因為此等條款常常得到極端不切實際與麻煩的評價，其結果是買主與賣方企圖以不同的方法來逃避規定，或是放棄具有附帶風險的全部的請求。

這些條款的廢止非常受到歡迎，然而，其並未使賣方的債權人完全不受到保護。在以詐騙債權人權利的惡意下所完成的交易，依據 C.C.Q.(魁北克民

法)所要求善意的一般概念，其可能仍然會被撤銷。

第七版

至於企圖將他們的法人實體的法律人格隱藏在後，揭去法人面紗可能為債權人提供了追索權。另外，為了 C.C.Q.第 1631 與 1632 條所規定的 Paulian 行為構成債權人額外的追索權以抗衡對債權人進行欺詐行為的債務人。最後，當買方以惡意或是該買賣未出現有價值的酬金時，破產與破產清算法第 91 條對債權人也提供了保護。

專利權合作條約更新

專利權合作條約(“PCT”)與歐洲專利局(“EPO”)程序新近的變更顯著地衝擊按照 PCT 所提出的國際申請案的審查方式。這些變更包括：

1. PCT 第 22 條第一項的修正；
2. 針對 PCT 申請案之 EPO 審查程序的修正；
3. 以美國為依據的 PCT 申請案之 EPO 檢索與審查限制；
4. 由歐盟執行委員會所提出的針對由電腦執行發明的可專利性指令(電腦技術發明專利指令)。

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 (四)

—強制執行的重要性—

除此之外，還有部分理由也支持專業法庭的組成，例如，可避免專利權人過份依賴警察去保障他們的權利。「我們正嘗試建立一個機制，以鼓勵權利人去請律師來主張權利，」阿里雅努恩塔卡說。「以前的權利人會直接跑去找警察，要求他們立時發動搜查。我們正試著將這沈重的責任從警察轉到權利人身上，畢竟這完全是屬於私權範圍。」

在阿里雅努恩塔卡及其他九個專業法庭的庭長之上，是院長強沃特、拉庫爾瓊；以及兩位副院長和八名資深法官。法院的另外十九名法官亦然聽審案件。法官可以仰賴一一六名助理法官提供專業協助，以作成判決。這些助理法官們同樣也是 IP 或 IT 的專業人才。照阿里雅努恩塔卡的說法，這是「專業化的雙重保證」。每次聽審都需要達到至少二位

周亞萍 律師
· 台北大學法律學士
· 律師高考及格

專業法官加上一位助理法官的最低門檻。「一位助理法官準備上場」阿里雅努恩塔卡說，「比如，當一件生物技術學的案子從專利訴願委員會上訴的時

韓國法律史上最大的專利損害賠償 裁定額(上)

最近韓國法院在 2 個有關的專利侵權訴訟中，判定損害賠償總額接近 7 千 7 百萬美元，據信這是韓國專利法律史上所判定這類損害賠償最高裁定額。

這兩個涉及專利侵權訴訟的案子，是由 Kimberly-Clark 公司（以下稱“KCC”）和 Yuhan-Kimberly 有限責任公司（以下稱“YK”，是 KCC 和一家名叫 Yuhan Yangheng 合資經營的企業）共同對 2 個國內競爭者，即 SsangYong 紙業有限責任公司（以下簡稱“SYP”）和 LG 集團（合稱“LG”）的某些成員公司所提起的。

在此二案件中，主要想要主張的 KCC 的專利，是關於使用在拋棄式尿布的滲液性的翅膀。在上述訴訟之一部分中，KCC 提出對此二侵權行為人專利侵權的損害賠償。此外，涉及相同專利，並具有類似事實的第三個專利侵權訴訟亦正對 Daehan Pulp 有限責任公司進行。

撇開判定損害賠償的大小，上述的案子在某些觀點值得注意。這些觀點中最重要將在下面作簡短的討論。

首先，這些判決反映韓國法院願意經由審查創新技術的說明內容以增進對專利侵權訴訟中所呈現的技術爭議的了解。在上述案件中，法院舉行“法院勘驗程序”，由個別的當事人提出說明去支持他們的論據。在此二判決中，法院認為此種說明有助於院方發現 SYP 和 LG 的尿布確實侵害 KCC 的專利。

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

歐盟新式樣程序

自 2003 年月 1 日起，有了另一項選擇：歐盟新式樣。

這是一種在歐盟調和局中，涵蓋所有的歐盟國家（亦包含即將加入的國家）的單一集中申請案。不同於國際新式樣申請的是，其自始至終均為一單一申請案。因此，其可以單一操作，而不須在每一國家個別從事。在全歐盟中，歐盟新式樣程序也可以在一單一法庭被訴訟。其費用相當於一單一申請案二或三個歐盟國家註冊(比多項申請便宜)，同時也比指定相當國家數之一國際申請案便宜。

如何更快地成功註冊歐盟新式樣？

歐盟新式樣的註冊必須發生在其可以被主張之前。因其僅需少許實體審查後，這應該是一個快速的過程，最快為二或三個月。然而，準備好而提出

申請案的過程也可以造成額外幾個月的延誤。

基於我們在新式樣申請上的經驗，以及其他從歐盟調和局得來的審查草案和其他資料，在這裡我們有六小點以期加速歐盟新式樣的註冊過程：

第八版

1. 不要用傳真申請。這可以避免等候一確認影本。
2. 不要透過一緩慢的內國專利事務所。這可以避免延遲遞送一申請案至亞利坎塔的歐盟調和局。
3. 在申請時主張任何的優先權並且放棄後續主張優先權的權利，以避免在提出申請後多一個月地等待較後優先權。（待續）

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

記錄

如果法院曾對其判決背後的原理做出解釋，上述法院的判決會更具重要性與效果。然而，判決本身仍然深具意義，因為那是韓國法院對於網際網路上點對點服務的提供者，是否應對其使用者的著作權侵犯行為負責所做出的第一項判決。

原告起初對於初步訴訟中的有利判決抱持希望，期望索利巴達服務的中止能夠大幅刺激唱機的銷售量，然而，判決所帶來的成效並非如原告所預期。

對於此判決，一些韓國民眾發起拒買唱機的運動以做為回應，並且發表他們的意見，認為唱片業者應該把索利巴達的使用者當成潛在的消費者，而不是待戰鬥之敵人。另一方面，因上述的判決而無法使用索利巴達服務的網際網路使用者，開始轉向使用網際網路上其他的點對點服務。在這些替換性的點對點服務中，在外國設置伺服器以提供服務，因為不受到韓國法院管轄，因此被韓國部分網際網路使用者經常使用。

再者，本案的被告早已開始提供新款的點對點服務，取名為“索利巴達 2.0”，使用純粹的點對點系統，主要的操作伺服器決不涉入檔案的交換或是在網站會員間分享，這與之前所使用的混合式點對點系統不同，該系統已經在本案中遭法院禁用。

因此，儘管原告努力減少透過點對點服務的 MP3 音樂檔案的未授權交換行為，以增加唱機的銷售量，而且法院的判決也與原告的期望一致，但原告的努力仍然未見成效。

無論如何，誠如上述，針對被告的刑事訴訟目前正處於懸而未決的狀態，而且原告宣稱將提出訴訟，要求被告恢復所造成的損害。因此，預料韓國法院將

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

在近日內做出更詳細的判決，裁定被告利用網站提供點對點服務，是否已構成侵害著作權，並且將提供更清楚的審判方針，以利未來相似案件的裁決。

初步禁制令

以少於整個發現與審判的延遲與訴訟費用來快速執行專利

Laurence H. Pretty

透過所有的訴訟過程以終止專利侵害，包含發現與審判，係相當昂貴而冗長的事件。美國智慧財產法協會於 2001 年的經濟調查中，估計在加州即使是中型專利訴訟透過整個發現經過，其典型訴訟費用約為 1,000,000 美元，且其通常費時超過一年。但是有一種快速軌道程序，其提供可自審判法庭獲得命令的機會，可僅於數週內用以停止侵權。此一命令可使得被告停止製造該侵權的產品，即稱為初步禁制令。當即有不可回復之傷害發生或正要開始時，此命令係不可或缺的。當專利所有權人無資源以承受整個訴訟過程時，此項命令可作為救生工具。

然而，初步禁制令縱是令人嚮往，其係於特殊狀況中才可獲得的方法。因為初步禁制令具有使被告在已有完整的發現與審判之前，使得被指控之商品線停止交易的權力，所以法庭於核准此一禁制令時，加上四種特別測試，以作為其免於誤用的防護措施。

這些測試係為：

- (1) 該專利所有權人可否釋明若該案件進入審判其可能會勝訴？
- (2) 該專利所有權人可否釋明所將受到的傷害係為「不可回復」，亦即非單純金錢傷害之補償？
- (3) 在授予與拒絕所請求的初步禁制令之間，對於訴訟當事人之相對困難之平衡為何？
- (4) 授與初步禁制令是否有害及公共利益？

呂靜怡 專利工程師

· 台灣大學農化系學士
· 台灣大學生化所碩士

二 00 三年日本

專利法與其他工業財產法的修正

4. 分割申請案與轉換申請案的相關註記

就一個申請案（分割申請案或轉換申請案），其視為與原本申請案有相同申請日，符合專利法四十四條第二款及四十六條第五款的規定，申請的費用依據分割申請案或轉換申請案的實際申請日期所決定。

二、啟用要求審查退費制度。

此制度將使申請人獲得要求審查費一半的退費，在一個案子審查前申請案放棄或撤銷。這個新制度規範在日本專利法之下，日本專利法一百九十五條第九款、第十款提出以下的規定：

第九版

一百九十五條

在一個要求審查已提出專利申請後，如果申請標的放棄或撤銷決定先於任何之指示、通知、審查員決定之複印文件提供，符合法令的一定的費用應當在要求下，退費給已付要求審查費的申請人，以符合專利法一百九十五條第二款的規定。

1. 符合三十九條第七款規定的指示。
2. 符合四十八條第七款規定的通知。
3. 符合五十條規定的通知；或
4. 符合專利法五十二條第二款規定之審查員之決定複印文件提供。

符合先前次項規定，費用部分退費要求，在放棄或撤銷專利申請日起，不應超過六個月。

上述的規定將不會被解釋。如果一個專利申請放棄或撤銷先於（1）公布一個指令以規範所有申請人獲致認同，在一個案件中兩個或多個相同的發明在同一天申請—專利法三十九條第七款（2）公布一個失敗的通知以滿足先前技術資訊公開的要求—專利法四十八條第七款。（3）官方審定書公布以拒絕一個專利申請案—專利法五十條。或

（4）一個允許的決定或拒絕的決定公布，據此申請人應給予要求費用部分退費的權利。

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

除非必要揭露原則在你的管轄區是肯定不被採信的，否則該原則總是可以提出一個新的營業秘密訴訟。於提出訴訟之際，因真實被濫用具有清楚證據的案子是很罕見的，特別是當禁令救濟被討論的時候，案件的處理速度很重要，不可避免的必要揭露原則提供了一項工具以滿足法院答辯義務。真實濫用發生的情況可能永不清楚，但是當一件案子有充分之情況證據時，它通常可以主張有明顯而可信的揭露之虞。

在準備營業秘密訴訟上，有幾個不可或缺的因素必須被評估。首先，律師會考慮基礎點子或概念之本質，和主張構成「營業秘密」可信賴和合法性的程度。毫無疑問地，一切必須從與顧客適當的人員面談開始，進而去評價相關方

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

法、配方、過程或產品是否可以滿足法律上的定義。一個徹底的檢測應該包括評估相關技術研發之方式、研發時程、研發人員和最重要的是，自其秘密性能為公司導出「獨立的經濟價值」之程度及方式。

「新」國際商標註冊——

對於美國商標所有人國際商標保障的簡化

自 2003 年 11 月 2 日起，美國境內的商標所有人將得以透過集中制度，為每個商標申請並獲得一項能涵蓋其他 58 國的國際註冊，取代以往必須分別向各國申請與維持各別註冊商標的情形。這些各國的申請得主張 6 個月前，或是在 2003 年的 5 月 2 日之前在美國提出申請之案件申請日。因此，目前已是考量國際註冊是否為您商標最佳保障的時機。

目前申請國外註冊商標的程序既麻煩又昂貴。美國商標擁有人必須分別在每個國家聘請商標代理人於各國申請各自的商標註冊，處理翻譯、認證文件以及其他各國的特定要件。這項新的國際申請案必定能夠簡化商標註冊的程序，並且降低在世界各國申請註冊所需的費用，因為今後只需要準備及提出一申請書，交付單一費用，並且通常不再需要國外的商標代理人。

依循馬德里協議，上述的國際註冊自 1892 年已為其他多國國民運用。現在美國已加入 1989 年該協議的修訂版——馬德里協定書，布希總統並於 2002 年 11 月 2 日簽署馬德里協定書履行法案，將國際註冊制度引入美國。

國際註冊制度也許並不完全符合所有商標擁有人的國際需求，但絕對是今後在進行商標申請時一項不可忽略的可貴工具。本文中我們將 (1) 討論採用國際註冊制度的潛在優點；(2) 分析預期的國際申請程序；以及 (3) 確認一些與國際註冊制度相關的預期費用。

林珮如 法務專員
· 台灣大學社會系學士

國際商標法例回顧 (十六)

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

然而，歐洲司法法院(“ECJ”)認定同意是否被暗示由內國法院判定，然同意不得自如下事實被推定：(1) 商標所有人未知會所有後繼購買者其對歐洲經濟體

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！

(EEA)內之行銷異議；(2) 商品未載有無歐洲經濟體(EEA)內行銷禁令之警告；(3) 於零售上無契約限制之約定/課予；及/或 (4) 商標所有人對於首賣他處產品
第十版

於歐洲經濟體行銷之緘默。歐洲司法法院(“ECJ”)亦認為平行進口商可能不知曉商標所有人不同意商品於歐洲經濟體零售之情事係非關商標權耗盡問題。最終，歐洲司法法院(“ECJ”)確認主張同意之貿易商有舉證責任，即證明商標所有人同意於歐洲經濟體內零售。

歐洲司法法院(“ECJ”)判定所有 18 個歐洲經濟體(EEA)會員國須採行相同範疇之耗盡原理，以助確保歐洲經濟體(EEA)內商標權法之調和。除明示表達同意外，毫不含混地釋明商標所有人已默示同意首賣於他地之產品於歐洲經濟體(EEA)內零售乃不易面對之事實及狀況。

於一重要意見書中，首席辯護律師雅各斯(Advocate General Jacobs)建議歐洲司法法院(“ECJ”)裁定應對關於首賣於歐洲共同體藥品重新包裝之某些問題做出指南。問題係自奧地利及英國內國法院分別移轉至歐洲司法法院(“ECJ”)。英國法院建議當能釋明對於商標「特定主題」未造成危害時，平行進口商無須對於自其他歐盟會員國進口之具商標商品重新包裝。英國法院向歐洲司法法院(“ECJ”)提出許多質疑問題俾尋求重新包裝可能實施情況之澄清。然而，奧地利法院則自限於詢問歐洲司法法院(“ECJ”)何謂重新包裝須為「行銷進口產品之須要」之要件。

首席辯護律師雅各斯(Advocate General Jacobs)觀點中，當商標產品已經商標所有人或經其同意推銷至歐盟市場，縱於特定案例中將對於其標誌之特定主題或主要功能無實質上損害，商標所有人得據其商標權阻止重新包裝。

林明燕 法務專員
東海大學法律系

法訊新知

義大利法院終有智慧財產之特殊法庭

自 2003 年 7 月 1 日起，義大利共和國法令設立所有關於智慧財產法律訴訟將由基於地理及統計標準選出之一些義大利法院之特殊法庭審理。

有上訴法院之下列城市有關於智慧財產事項特殊及適格之法庭：Turin (杜林), Milan (米蘭), Genoa (熱那亞), Trieste, Venice (威尼斯), Bologna (布隆), Florence (佛羅倫斯), Rome (羅馬), Naples (那不勒斯), Bari, Catania 及 Palermo。

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？