

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 12 月號 道法法訊 (140) ©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 (140)
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(三) - - 黎欣怡

第三版：

專利局宣布對目前補正實務之修改
- - 蔡豐德
漫談現實生活中應有的法感 - - 洪順玉律師
馬德里協定 (二) - - 朱瑋琪

第四版：

在網際網路上顯著標記之合法權利 (六)
- - 潘養源
滅絕物種之專利性：消失技藝的復活 (十七)
- - 陳怡穎

第六版：

中國在智慧財產權的保護上已有了顯著的進展 (I)
- - 馮志峰
歐洲共同體新式樣之保護(新)系統
- - 吳凱智

第七版：

專利權合作條約更新
- - 吳佩玲
止於至善的裁決 (五) - - 周亞萍律師
韓國法律史上最大的專利損害賠償裁定額(下)
- - 程孜孜

第八版：

歐盟新式樣程序
歐盟新式樣法 - - 黃冠軫
韓國貿易委員會的平行輸入指導方針
- - 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
二〇〇三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>濫用的評估 - - 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</p> <p>國際商標法例回顧(十七) - - 林明燕</p> <p>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、因使用在先而不為專利權效力所及 甲、法條

1. 我現行專利法第五十七條第一項第二款規定：「申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。」

2. 美國專利法第 273 條第(b)項第(1)款規定：「就針對某人所主張相關於會侵害某專利方法之一或多項申請專利範圍之任何實質內容，如此人基於善意，在此專利有效申請日至少一年以前，事實上已落實該實質內容，且在此專利有效申請日前已商業使用該實質內容，則將構成依本法第 271 條侵權行為之防免！」

乙、申論

1. 我國法：條件相對頗為寬鬆，即凡於某專利申請前，

A. 已在國內使用該專利：必具體化該專利內容之實質物事已由關係人使用在先；或

B. 為製造或使用具體化該專利內容之實質物事，已完成必須之準備者：例如，為製造或使用該實質物事之相關機具設備已然備妥，

則即已證明該使用人或準備人並非抄襲或意圖非法侵害專利權人之利益！詳言之，此等使用人或準備人就該實質物事之發明時點雖未必早於專利權人，但世界各國仍以所謂「先申請主義」為常！則其既於申請日前，已然使用或已完成必須之準備，衡諸常情，當非仿襲偷竊而來！然人間情事百殊，故有如次但書，不在常情之屬，而不適用常態法律規定！

C. 但書之條件如次：

a. 在申請前六個月內：故如於申請前六個月前即已自專利申請人處得知，即非此之屬！詳言之，

a) 此六個月與因實驗、研究、展覽或非本意洩露等法定之六個月期限相呼應！如非此等情事，即無此六個月期限之適用；

b) 故如係申請前六個月前，則使用人或準備人將不受任何限制；反面言之，如專利申請人符合如次兩條件之技術內容洩露，除非把握期限於六個月內為專利申請，否則，非但無法對此等使用人或準備人主張權利，即其專利申請權亦很可能喪失！

b. 於專利申請人處得知其製造方法：法條明文「專利申請人」本極清楚，所不清楚者，乃如資訊來源並非專利申請人，而係如次情況時，吾人當如何處理？即：

a) 資訊來自第三人，且該第三人告知該資訊乃受契約免於揭露保護之標的之場合：「據吾人之所信」，宜類推適用本條項但書之規定；或

b) 資訊來自第三人，但該第三人並未告知該資訊乃受契約保護免於揭露之標的之場合：此際，吾人處理之準繩有二，即：

(a) 歸責專利申請人，處今法律時代，竟不知善用法律（如不揭露契約書）妥為自保，宜施薄懲，使之無法對該使用人或準備人主張權利；或

(b) 人生意外忒多、世間好不辛酸，吾人允不宜使「無辜而善良」卻不解法律之專利申請人失其權益，故吾人應設法解釋法律，使其權益獲得確保：其解決方式有二，即：

A) 援 b. a) 之法理，而類推適用本條款但書之規定；或

B) 依我新修正專利法第二十二條第二項第三款之法理，類推適用本條款之規定！雖兩者之結果相同，然推理過程不同！「據吾人之所信」，應以後者為愈！並

c. 經專利申請人聲明保留其

專利權者：故如專利申請人於揭露技術之際，未曾如此聲明保留，則該使用人或準備人本無須受其權利之拘束！

D. 條文但書規定「於專利申請人處得知其製造方法」，是否法律有意明文以上之析述，僅限於「製造方法」，始有本條款但書之適用？茲事體大，有待下期分解！

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(三)

-Karen C. Hermann

II. 背景資訊

A. Walker Process 及 Handgards 形式之反拖拉斯訴求

本篇文章係討論專利可被用來作為不正當消除競爭之利劍的兩種方式。美國最高法院認可 1965 年在 *Walker Process Equipment v. Food Machinery & Chemical Corp.* 案例中之第一種形式之訴求，在此案例中，Food Machinery 對 Walker Process 提出一專利侵權訴訟；Walker Process 則提出反訴宣稱該專利是無效的，因為 Food Machinery 係以詐騙手段取得該專利，Walker Process 亦提出反拖拉斯之違犯。

下等法院拒絕了此一救濟，然而，最高法院認為以詐騙手段取得之專利權之實施可能會違反謝爾曼法案第二款規定，但以此一訴訟之其他要件已符合為限。此形式之反拖拉斯訴求即稱為 *Walker Process* 形式之訴求而為人所知。

在本篇文章中提出之第二種關於專利侵權訴訟

之反拖拉斯違反之常見形式係為審理 *Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc.* 案例的第九巡迴法庭所認可。Handgards 對 Ethicon 提出訴訟，其宣稱 Ethicon 在較早前「以惡意啟始並繼續一連串之專利侵權訴訟，或是作為一整套壟斷計畫的一組成部分」。雖然第九巡迴法庭係在損害議題上因陪審團指示之錯誤而將該案例發回重審，該法庭確認了訴訟之反拖拉斯訴因之認可，而該訴訟係基於一專利權之惡意實施。此形式之訴訟一般被歸屬於 *Handgards* 形式之主張，並接著被延伸應用於「被認為雖有效但已知不被侵權的專利權實施之訴訟」。

黎欣怡 專利工程師

· 台灣大學醫技系
· 台灣大學生化所碩士

專利局宣布對目前補正實務之修改

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

- 以乾淨形式提出的任何請求項文本（無標記）建立相對於最近的舊版並無改變之一主張。
- 請求項之表列必須包括對各請求項之一狀態識別符。該更常用的狀態辨識符的例子包括如下：原文、目前修正的、先前修正的、新的、先前增加的、撤回的以及取消的。
- 在該請求項表列之常用的識別請求項之連貫編組是可以接受的（例如：請求項1-10（取消）；請求項11-15（撤回））。

對說明書的補正

- 對說明書補正必須藉由提呈替換段落、節或說明書並經標記以顯示相對於最近的舊版所做的改變來完成。
- 該改變應以貫穿線（刪除）或底線（增加）來顯示。
- 不需提呈一份乾淨版本。
- 對該說明書之補正，一旦完成，不以隨後的補正文件來提出。
- 當提呈一份取代的說明書，該修訂實務較諸目前實務並無改變。尤其，下列者被持續要求：一份乾淨版本及供審查員使用之顯示改變之一份標記版。

對圖式之補正

- 僅得以提出替換圖。替換圖必須包括該改變，無標記，在一獨立頁上而作為對該補正文件之一附件。
- 該改變在該修正文件中必須被解釋，例如，在理由或圖式的補正部分。
- 任何替換圖頁包括補正圖應包括出現在該頁最近舊版之全部的圖形。
- 替換圖頁之標首應指明：“替換頁，”繼以此申請案號及日期資訊。

- 一圖形之刪除需要如下：要刪除該圖之指示；提呈不包括該取消圖形之一份替換頁，除非在同一頁已無該取消圖形之其他圖形。
- 如果該刪除需要其他圖形重編號，那些圖形也需要藉由替換圖頁來相應地被修正。

結論

雖然調整的一段期間是不可避免的，修改的補正格式提供代理人及申請人幾種好處。這些好處包括改進申請案的電子維護，藉以促進審查及核准期間之準確及方便。

[更多資訊：]

要更多參考，該專利商標局 (PTO) 在其

蔡豐德 專利工程師

交通大學土木工程系

www.uspto.gov/main/newsand-notice.htm 網站對修改補正格式提供詳細資訊。（待續）

漫談現實生活中應有的法感

在此之前，已先談過十篇有關智慧財產權之外國審判實務，而本所雖以有關智慧財產權之法律服務為大宗，然此並非本所法律服務範圍之限。舉凡現實生活中所生各種法律問題，皆為本所法律服務範圍內，而之所以會以有關智慧財產權之法律服務為大宗，非因專長之限，反而係因本所律師具雙背景（理工與法律）之故，在有關智慧財產權方面之各項服務，本所人才濟濟多士，各領域之智慧財產權相關專題，仍持續發表中。本諸服務大眾之精神，遂乃增闢本刊一隅，藉以漫談現代人於現實生活中隨時可能面對的社會現象時，一些基本的法律思維，以充實於當下社會應有的法感。

標題上既曰「法感」，則顯然無關法學理論的探討，亦非法律問題解答，而係面對一社會現象時，其所可能涉及的法律領域之基本思維。也基於此一思維，才能於面對一具體現象時，不會茫茫然而無所從。從消極面言，可引之為鑑，避免危害之發生，甚或預防紛爭之擴大。就積極面言，可從容面對，爭取權益之保全，甚而大事化小、小事化無，吊點書袋來說，理念上近乎論語顏淵第十二子曰：「聽訟，吾猶人也。必也，使無訟乎！」當然，這是理想上的說法。現實中，倘若人民大眾於面對具體社會現象時，能多一點法感，應能增一分祥和，在一民主社會，人民之質素亦植基於此。記得「未央歌」一書之作者-鹿橋曾於報章發表過一篇「未央歌裏的大晏」中提過-一個國家的文化根植於人民的質素上，一旦人民的質素崩潰了，什麼法律都救不了她-旨哉斯言！

應「漫談」言，即無須為內容與範圍之限定，其或為時事感言（法律面），亦可是事件類型化的歸納或演繹，可大可小，可深可淺。但絕非章回，應似小品。法律本來、也可以是輕鬆一點的。當然，本人會盡力將詰倨犖牙化為順口溜。

法律條文有時而盡，社會之變化無窮，欲以有盡之條文規範無窮之事實，勢所難能（引自韓忠謨教授刑法原理一書自序）。因此，在未來所述社會相關現象，其所「漫談」者主要並非具體條文之指涉，而係相關領域之言明，諸如：消費者保護法、公平交易法、少年事件處理法、土地法、行政法規、稅法、刑法、民法或契約.....等。當然，更包括：專利法、著作權法....等智慧財產權相關法規。日常生活中，看到一起車禍，您知道涉及多少法律問題嗎？買到瑕疵品怎麼辦？專利權的授權或讓與有何差異，您分得清楚嗎？電腦網路上行為也會構成犯罪，其類型又係如何呢？.....無窮的社會現象，且讓我們一起輕鬆的來「漫談」。(待續)

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(二)

效力及期間

保護的範圍在指定的國家內與內國註冊相同。國際註冊十年內有效而且可以延展在往後的十年期間。

國際註冊的擴大

國際註冊申請案的擴大至另外的會員國可以在註冊後任何時間以增加的費用為之。若在新指定的國如十二至十八個月審查的期間內並未被拒絕，國際的註冊可以在該國有效，自 WIPO 登錄的申請案擴大的日期，且將在國際註冊的剩下期間內有效。

從屬及主要的攻擊

國際註冊係依附於基本申請案或註冊的前五年之上。有這個期間，國際的註冊可以被撤銷或被限縮與基本的申請/註冊案相同的範圍。例如，若視為所屬的商品或服務在基本申請/註冊案中受限制，國際註冊將相同地被限制。

此從屬考慮到「主要的攻擊」藉以國際註冊案被撤銷，在所有的國家，用一個單獨的無效訴訟來反對基本的申請或註冊。因此，如基本的申請案在美國被拒絕註冊，或任何成功的第三人挑戰此基本申請/註冊被著手於註冊前五年，此國際註冊將消滅為應付此嚴厲的條款，馬德里協定提供「移轉」失敗的國際註冊以進入各個內國註冊仍可以有與國際註冊相同的申請日。為了利用此過程，失敗的國際註冊的所有人可以在國際註冊被撤銷的三個月內提出申請案進入指定的國家，雖而這可能牽涉相當的申請支出，但國際註冊的優先權將被保留。

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(六)

by Patent Attorneys Reinhard Skuhra Weise & Partner

第四版

網域名稱之合法保護(三)

如未能平行註冊一網域名稱為一商標，以作為向德國專利商標局（GPTO：German Patent and Trademark Office）或共同體商標局（Community Trade Marks Office）註冊程序之一部分，則該網域名稱之權利僅可藉大量使用該名字與使該名字或網域名稱在系爭商業領域內獲得一第二意義而被創造。如商品在網站上以一特殊名字展售，而該名字已獲得一第二意義，則有可能達成商標之保護。然而除非該名字在網站上顯示與所展售商品相關，該網域本身很難在系爭商業領域內被視為一描述該所展售商品之名稱。因此，僅只使用一網域名稱並不可能為一商品獲得一商標。相反的，如果該所需之第二意義可以得到，則可想像，服務商標可以僅靠使用一網域名稱而獲得。依據所建立之法律實務，一第二意義僅只在一自然顯著之名字被系爭商業領域內至少 15-25%之網際網路使用者所知悉，才會被認為已成立。藉使用獲得一商標之不利點，相對於一註冊商標，係如在一訴訟案中，一第二意義須被持有者所具體化與證明。

在大多之案例中，這可藉一意見調查所達成。因此，證明一第二意義之持續存在，於許多案例中是難於維繫與充滿風險的。一進一步之不利點之事實在於，藉使用所獲得之商標之保護，在其失去第二意義，亦即該名字不再被足夠多之使用者所知悉時，便消滅了。

因此，仰賴使用以取得一商標之保護是不被建議的。反之，則建議將系爭名字或網域名稱向德國專利商標局（GPTO：German Patent and Trademark Office）或共同體商標局（Community Trade Marks Office）註冊為一商標。

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(十七)

對於較為推測性的主張，申請者可能較難去建立其實用性，因為其主張之實用性必須對熟悉此技藝之人士是可信的。特別是對藥物實用性的主張，例如食用一種植物以治療疾病，可能就需要來自適當實驗室模型系統的支持。此實用性之需求便因此限制申請人所主張申請專利範圍於那些實用性已被證實的生物體。

有些科學家是以回復生態系統及維持生物多樣性為主要目的而進行生物體的再生。不同於傳統發明的實用性，這種實用性並不構成一種商業產品或服務，然其對社會的確構成一有價值的貢獻。然而，符合實用性要件之困難存於如下事實：一單一物種並不可能回復一生態環境。物種所呈現的僅是在一更大的生物互賴網中的一脈。若此生態利益不能以明確的詞彙描述出「真實世界的價值」，專利商標

局會認為該主張實用性係為過於推測。

請策略

因此，當申請者聲稱其實用性為生態環境之回復，他就必須準備好要提供對環境及隨後對大眾有特定利益之確切證據。然而，這個實用性的障礙對於那些目標是再生一已滅絕生物體以再次將一物種放進其自然棲息地中的科學家們來說，並不是最大的考量。這些科學家們不太可能對於獲得並執行智慧財產權有興趣。

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

第五，若多於一個申請案於上述之一個月期間內皆提出相同之網域名稱時，則如此之申請被視為同時提出（同時申請案）。為了從提出同時申請之申請人間之決定出網域名稱之註冊者，下列之規則係加以援用：

(1) 該網域名稱註冊者係藉由所有同時申請案之申請人間的協議而加以決定，以及在此協議的狀況下，最終所選擇之申請人係獲得該註冊權。

(2) 所有同時申請案之申請人間之協議係藉由抽籤以決定該網域名稱註冊者，並且，於日本網路資訊中心（Japan Network Information Centre, JPNIC）之抽籤規章下，應於 JPNIC 舉行抽籤。

(3) 若於六個月等待期屆滿後的那天開始的兩個月期間結束時，仍然沒有做成如此的協議時，該網域名稱應自該六個月等待期之最後一天開始再被凍結額外的六個月。

(4) 若當額外的六個月期間屆滿日期後的那天起兩個月的期間內仍然沒有達成協議時，雖然 JPNIC 規章的文字沒有完全地清楚，但一額外的六個月可能將請求一額外的兩個月協議期間，之後可能亦然。

JPNIC 之規章事實上並沒有排除從事網域名稱交易之網域名稱強盜。為了獲得指派給公司之 co.jp 的網域名稱，申請人必須是一日本公司，或是在日本具有以註冊分公司之外國公司。舉例而言，一個人可以一塊錢美金的資本建立一德拉威州（Delaware）公司，然後藉由付官方註冊費用 90,000 日圓（約 720 美金）而註冊一日本分公司而獲得一 co.jp 的網域名稱。這對在日本註冊有名的或引起注意之網域名稱，並希望於之後當此名字之所有人較有名而希望在日本使用該網域名稱時能獲益的人而言，並非非常昂貴的費用。

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

(三)美國臨時申請案之申請

在第一和第二個例子中，在該外國申請案之申請日時提出美國臨時申請案之申請亦是可行的。

在第一個例子中，於該外國申請案之申請日提出臨時申請案是不享有§ 102(e)日期之優點，這是因為不可能使用一個國際申請案作為一個橋樑以獲得較早的§ 102(e)日期，除非該國際申請案是以英文公告。然而，下面會討論提出美國臨時申請案的幾個好處。

在第二個例子中，提出美國臨時申請案之最大好處是在於，提出美國臨時申請案之日期就是§ 102(e)日期，亦即 2001 年 1 月 1 日。因此，可獲得比第二個例子早 12 個月且比國際申請案公告早 18 個月之§ 102(e)日期。

在第一個和第二個例子中，於該外國申請案之申請日提出美國臨時申請案還有幾個好處。

第一，於第一和第二個例子中，提出該申請案翻譯本之日期都不需要改變。更具體地說，在第一個例子中，翻譯本仍是在當內國申請案或是接續國際申請提出時到期(或之後立即提出)。在第二個例子中，翻譯本仍須在獲得提出以回應該非臨時申請案提出以回應來自 U.S.P.T.O 之通知，這對以英文提出美國臨時申請案來說是不需要的，且美國臨時申請案是不需要提出翻譯本的，其僅需要在稍後提出美國非臨時申請案才需要提出翻譯本。

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

違犯結果

(i)個人或實體之權利或合法利益如遭受任何上述禁止法案損害或有損害之虞時，可以請求除去相關網址之註冊，或禁止相關網址之使用(第 18 條第 1 項)。假如網址根據上述條款而除去註冊，只有請求除去註冊之個人或實體，能在除去註冊日一個月內申請相同網址之重新註冊(第 18 條第 2 項)。

(ii)上述禁止法案之個人或實體慣犯將科以最高一仟萬之罰鍰(第 29 條第 2 項)。

D.未使用網址之除去註冊請求

假如已註冊網址已至少逾一年半未被使用，任何與該已註冊網址有利害關係之個人或實體，皆可請求該網址之除去註冊(第 19 條，第 1 項)。假如網址根據上述條款而除去註冊，只有請求除去註冊之個人或實體，能在除去註冊日一個月內申請相同網址之重新註冊(第 19 條第 2 項)。

第五版

給非美國申請人鑑於 35U.S.C.§102(e)之申

註 6:假如該網址之註冊日期已超過五年，或利害關係人知或應已知該註冊之日期已超過一年，則這類對於禁止使用或除去註冊之請求將無法提出(第 20 條)。另一方面，關於已於該反佔據域名法之有效日期前註冊之網域名稱，於該反佔據域名法之有效日期一年內，上述之限制條件並不適用。因此，禁止使用或除去註冊之請求，須在關於先前已註冊之網址之該反佔據域名法生效至少一年後才能提出。

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

法院認為，由 MMO 日本有限公司所提供之名為「File Rogue」的 MP3 檔案交換服務係違反了著作權侵害法案(一)

1. 中間判決

在 2003 年 1 月 29 日，東京地方法院在平成 14 年(2002)第 4237 號一案中，判決被告日本 MMO 公司之提供 MP3 檔案交換的服務係侵害著作權，且因而有義務支付損害賠償給日本著作人權利、作曲人與出版人公會(在此係指 JASRAC)。

2. 爭議背景

原告 JASRAC，一個監督著作人、作曲人與出版人之權利的法人團體，授權有關錄製工業、電影工業等相關機構(包含提供大眾傳訊服務的商業實體)去應用，由 JASRAC 負責提供保護的音樂作品，並從這些使用人收取版稅。

被告 MMO 日本有限公司，提供一種被稱作「File Rogue」、並被設計來讓使用者透過設於加拿大的伺服器免費下載音樂及其他電子內容檔案的國際網路檔案交換服務。

要使用此一服務，首先，使用者須透過自己的個人電腦到被告的網站上，下載並安裝被告所提供之客戶端軟體在自己的個人電腦上。接著，使用者(發送者)將所欲傳送之電子內容檔案指定存放於一自己電腦中的分享檔案夾內。

之後，安裝有該客戶端軟體的個人電腦得透過連接到被告的伺服器，使得其指定的分享檔案夾中的電子內容檔案變的能夠自動地傳送到任何一個安裝有被告所提供之客戶端軟體並連接到被告伺服器的電腦。

徐佳琨 專利工程師
大同工學院機械工程學士

中國在智慧財產權的保護上已有了 顯著的進展(I)

Kenning Li, Ph. D.

儘管全世界都關注中國的保護智慧財產權(IPRs)
第六版

紀錄，中國在近幾年中不僅已在保護不同的智慧財產權而建立了法律與規章有了顯著的進展，其在施行與強制執行這些法律上也有了顯著的進展。

中國在 1980 年加入世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization, WIPO)，並且是許多 WIPO 的關鍵條約的簽約國，該等條約乃包含專利合作條約(Patent Cooperation Treaty, PCT)、巴黎公約、伯恩公約、布達佩斯條約、馬德里協定、日內瓦公約，以及植物新品種保護國際聯盟(Protection of New Varieties of Patents, UPOV)。當 WIPO 執行長 Dr. Kamil Idris 在 2002 年 5 月拜訪中國時，其讚揚了中國對於智慧財產權保護的進展。

中國在 1986 年公布了第一個專利法，並在 1992 年對該法進行了修正，而在 2000 年則是再一次地修正了該法。在 1999 年，中國通過了執行所有 UPOV 條款的法律。雖然尚未完全遵照世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)關於與貿易有關的智慧財產權的協定(Trade-Related Intellectual Property Rights, TRIPs)，2000 年的專利法修正以及在中國的其他立法已縮減了其間的差距。就中國對於智慧財產權保護的短暫歷史背景而言，這些發展乃是具有含意的。

中國國家智慧財產專利局(State Intellectual Property Office, SIPO)所接收與處理的專利申請案件數在近十年已成長了兩倍，而可預期的的是其在可預期的未來亦將會以可相比較的速度成長。在 2001 年底，SIPO 所接收的專利案件申請總數已超過 130 萬件。在 2001 年當中的專利申請案件數即已超過 20 萬件，其乃較 2000 年成長了接近 20%。

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

清單(Pharmacia v Merck)之中還有另外一個侵權的例子，申請專利範圍係指一種具有氫氧根(烯醇類)的化合物的非活化觸媒，而非特指其酮類的同素異構體，Merck 販賣這種酮化合物，眾所周知的是烯醇和酮類的同素異構體可在水溶液中達成平衡，因此當化合物溶解於水中時，互變異性的發生即產生侵權行為，在文字語意上並無侵權，因為“氫氧根”具有一清楚的化學定義，且定義上酮類形式不存在於氫氧根的化合物當中。

法官之一的 Aldous LJ 並不認為議定書對此有所助益，他直接藉由議定書之申請專利範圍之侵權，推斷(a)為了提供專利權人公平之保護將整體的化合物之存在列入考慮是合理的，以及(b)將此申請專利範圍侷限於次要的同素異構物似乎無法達到專

利權人所關心的任何有效目的；另一位法官(Lord Justice Arden)卻藉由議定書問題達成相同結論，特別地來說(關於第三個問題)即為第三人無法藉由烯醇本身包括其同素異構物之解釋而被判定為侵權。

總結目前為止的法律體系，結論皆顯示對於以相等的字或片語取代申請專利範圍內的字或片語幾乎不予支持，除了可爭議的 *Kastner v Rizla* 之外，均等論惟一可成立之例子即為 *Pharmacia v Merck*，其中均等性存在於該案於實行時之天然或自然結果，而在所有其他的例子當中，只有落於“文字領域”之內的“變化”才是本身具演譯彈性之字或片語(例如“垂直”和“實質為平面”等字)所能衍生之“變化”。

吳凱智 專利工程師
中興大學電機系

專利權合作條約更新

背景

PCT 是在 1978 年頒佈以簡化程序並使提出與同時進行多個外國專利申請案費用的降低。目前，有逾百個國家是 PCT 的會員。根據 PCT 的規範，可以提出一個單一的“國際申請案”，而得以在一限定的時期內保留其在 PCT 會員國內提出國際申請案所指定各別國家專利申請案的權利。

PCT 程序可包含兩個階段，第一個階段，第一章，包括搜尋習知技術領域的相關參考文件與公告國際申請案，以及確保有效的申請日使其可在 PCT 指定的會員國中申請案進入內國時使用。藉由提出 PCT 申請案，從而進入階段 I，申請人可以延緩提出各別國家的專利申請案，從最早所主張的優先權日算起至少 20 個月。

PCT 程序的第二個階段，第二章，是可隨意的且提供申請人機會以獲得基於在第一章期間所準備的國際檢索報告中所列舉的參考文件的國際初步審定。申請人可在國際申請案優先權日的 19 個月內，藉由提出國際初步審查的要求(“要求”)而進入第二章。U.S. PCT 申請人有選擇美國專利商標局(USPTO)或是 EPO 的選擇權以進行第一章的國際檢索與第二章的初步審查，申請人也可在指定的 PCT 會員國提出各別國家的申請案而產生費用之前的 PCT 程序期間，進行修正國際申請案。

在此通告中所討論的變更制定之前，進入第二章以進一步延緩提出各別國家專利申請案的期限，係從最早主張的優先權日算起有接近 30 個月的時間。

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 (五)

—模範法院—

泰國的專業法庭體系不只有一個而已。中央稅務法院從西元一九八六年就存在至今，一九九九年更設立了中央破產法院。「中央破產法院是以智財/國際貿易專業法庭為藍本而設立的」阿里雅努恩塔卡說。與中央智財法庭/國際貿易不同的是，這兩種專業法庭都有區域性的分院，像是省稅務法院和區破產法院，而此會改變的可能不大。「智財/國際貿易法庭的預算有限，未來應不會成立分院，」阿里雅努恩塔卡說。「舉例來說，如果有案件在清邁發生，法官將到當地處理，或者訴狀會傳真到曼谷這邊。」

根據阿里雅努恩塔卡的說法，設立專業法庭對於出庭的律師跟主審的法官本身都是好處多多。「法庭整體的專業素養佳，」他說「除了專門的法官，現在還有專業的律師跟事務所。」意料之中的，他鼓勵其他國家建立自己的專業法庭：「讓有志於 IP 的(國外)專業人士，能夠做他們所享受工作，並把工作當成享受；」他說，「讓這些人們能把全部的時間投入他們熱愛的領域。」

智財專業法庭制度不當然意味著可觀的開銷，他說：「我們的 IP 法庭是先導性計畫且運作有效，而它不花什麼錢。您不需要蓋新的大樓才能有個 IP 法庭，我們就有這麼一個。」

—對智財權有了更多的尊重—

引進智財/國際貿易專業法庭的同時，泰國對 IP 的保障亦處於一改善之狀態。阿里雅努恩塔卡認為法院的確與此有關：「泰國對於 IP 的保障一直在提升，十年前當著作權法修正，範圍及於電腦軟體之保護，幾乎使政府陷於停頓。現在人民對於智財權的尊重跟著增加。法院提高警覺，對於 IP 也更加小心謹慎。」

新的專業法庭是整個泰國司法體系改革的一環。英格蘭和威爾斯伍爾夫司法改革委員會的會員在二〇〇一年拜訪泰國後，對於案件管理方面曾提出意見。—完

周亞萍 律師
· 台北大學法律學士
· 律師高考及格

韓國法律史上最大的專利損害賠償 裁定額(下)

第二，在計算損害賠償裁定額時，法院允許 KCC 和 YK 引用 YK 作為本地被授權者和製造者的銷售利潤率，以獲取估計因專利侵權使 KCC 和 YK 所蒙受的利益損失。關於這一點，法院引用韓國專利法的一修正規定，這規定是針對要獲得侵權者歲入的正確資訊，以據以認可此一計算方法，所經常遭遇的困難而規定。

第三，在計算 YK 的銷售利潤率上，法院接受毛利利潤的會計理論觀念。這個毛利利潤觀念納入考

韓國貿易委員會的平行輸入指導方針

慮的，像是當某一產品生產增加時，雖然某些可變的費用繼續產生，但某些固定費用維持不變，如此淨銷售利潤將隨生產水平增加而實質增加。在此等案例中，這使 KCC 和 YK 的損害可考慮進真實世界因素後被補償。

第四，在法院所作的損害判定中，也接受外面會計事務所所做的損害分析。鑒於專利侵害的計算需要的專業以及所需工作量，KCC 和 YK 要求法院授權外面享有聲譽的會計事務所檢視有關紀錄並定出適當的損害賠償數額。在兩案中，法院認可這樣的報告，並且引用這些報告作為主要證據去證明法院最後判定的損害賠償為正當。

雖然兩個判決可能被提起上訴，無疑地，這些判決代表韓國專利訴訟史上一個分水嶺的時刻。無論如何，這些判決也不能被認為是例外，而更應作為韓國法院近年來所採取的積極保護智慧財產權明確傾向的代表。

程玖玖 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

- 儘早申請優先權文件之影本，並且在提出申請案時一併提供，以避免進一步的實審階段（並減少個別的聯絡費用）。
- 在申請時提供羅加諾式樣分類，此舉將可以避免審查人員分類的必要。如果未提出，通常代理人會代勞。
- 如果可以的話，在申請時用羅加諾分類法術語來描述產品。這可以避免歐盟調和局將申請案寄至盧森堡的需要，因其現存申請案翻譯羅加諾術語的所有語言（這將造成至少一個月的延期）。如果未提出，通常代理人會代勞。

以上這些步驟是免費的，但是最後兩項則要增加些微的費用。我們建議申請人如要加速處理，應該指明，以便我們施行這六點措施。

歐洲新式樣法

分類衝突—你可以看出它的特質嗎？

瑞典最高法院近期作成一在歐洲調和新式樣法之下對「獨有特徵」的其中一項決定（案例 01-124，2002 年 4 月 15 日）。戴姆勒·克萊斯勒申請註冊賓士 C-Class 的新式樣。他們的申請案（99-1932）因為已經存在的 S-Class 式樣而被拒絕。

為了在歐洲得到保護，一個新式樣更重要的是必須具有新穎的，且較諸習用技術，須是獨有的特質。（待續）

黃冠軫 法務專員

· 東吳大學德文系學士

牽涉電腦遊戲軟體「星海爭霸」和「暗黑破壞神」的案件

近來韓國商標委員會公佈一項有趣的指導方針，係關於平行輸入的准許。

韓國的一家電腦遊戲公司，漢彼軟體（HanbitSoft），從戴文森合夥公司（Davison & Associates Inc.）處，獨家取得兩款知名線上電腦遊戲軟體「星海爭霸（STARCRRAFT）」和「暗黑破壞神（DIABLO）」的商標在韓國的使用權。戴文森合夥公司是美國一家管理 Blizzard 娛樂公司智慧產財的公司。

漢彼軟體從 Blizzard 公司處取得電腦遊戲軟體的母片，並且製做供國內發行的光碟，在韓國境內販售。漢彼軟體推出的光碟為韓文版，可以供十五歲以下的青少年使用。漢彼軟體為其所發行的光碟提供售後服務，並且還經營網站和客服中心，促銷和管理消費者對漢彼軟體遊戲的認同。

在這樣的環境下，第三人，像是 B&T 娛樂公司和 Newington 互動公司，直接向國外批發商進口電腦遊戲軟體「星海爭霸」和「暗黑破壞神」，而在韓國境內販售。經過鑑定，發現 B&T 和 Newington 所進口的光碟的品質，不如漢彼軟體所製造販售的。

漢彼軟體認為 B&T 和 Newington 進口和銷售「星海爭霸」和「暗黑破壞神」的光碟，已經侵犯該公司對於相關商標“STARCRRAFT”和“DIABLO”的獨家使用權，因此，漢彼軟體要求韓國商標委員會禁止 B&T 和 Newington 進口該類光碟。

韓國商標委員會採納漢彼軟體的論點，並且建議商工能源部長對 B&T 和 Newington 課予矢矯正措施，禁止直接進口並販售「星海爭霸」和「暗黑破壞神」兩款電腦遊戲軟體。

韓國商標委員會的判決係根據以下的理由：

第一點，由於漢彼軟體獨家取得“STARCRRAFT”和“DIABLO”兩項商標在韓國的使用權，因此漢彼軟體的獨家代理權身分應該獲得合法保護。

第二點，漢彼軟體並非與“STARCRRAFT”和“DIABLO”兩項商標的擁有者屬於同一實體。

第三點，漢彼軟體除了進口 CD 外，並且製造與販售該 CD，促進了就業率、生產與收入。因此，需要禁止該 CD 的平行輸入，以保護漢彼軟體這種經濟活動。

第四點，在此案中，如果商標被授權人所製造的 CD 與平行進口商進口的 CD，在品質上有差異的話，平行進口會造成消費者經歷混淆，和由此而生的損失。

第五點，漢彼軟體藉由其獨立投資，例如管理自有的網站和客服中心等，而有良好的商譽。因此，在此案中，必須禁止平行進口，以

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

防由商標被授權人所努力建立的良好商譽，成為第三者的順風車。

總之，韓國商標委員會考慮以下五點標準，決定是否准許平行進口：

1. 該商標的專屬被授權人是否已在韓國註冊；
2. 該商標的專屬被授權人是否與國外的擁有者在同一實體關係之內；
3. 標的產品是否由韓國的商標被授權人製造且販售；
4. 平行進口商的產品品質是否與由韓國的商標被授權人製造且販售的產品品質相當；
5. 韓國的商標被授權人是否經由本身的活動，而獨立獲得良好的商譽。

韓國商標委員會是一個政府機構，係依據國外貿易法，組織於商工能源部之下。該委員會有權建議商工能源部，課加加矯正措施或處罰進口、出口、或是製造的商品，只要該商品侵害智慧財產權。如果韓國商標委員會作出如此的建議，該商工能源部可能指示相關當事人採取矯正措施，或是課以最高三千萬韓幣的罰款（約美金二萬五千元）。

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

成功的可能性：侵權

一專利案件中，說明審判成功可能性的第一個測試係具有兩方面：侵權與合法性。為說明侵權，專利擁有人必須比較被告產品或製程與其專利之至少一申請專利範圍，且藉由證據之優勢，釋明該申請專利範圍之每一個「元件」於侵權者之產品或方法中具有對應的元件。幾乎總是有至少一個受爭議的元件，雙方當事人會提出尖銳不同的解釋。通常，該差別會影響是否侵權的結果判定。法院必須依法解讀申請專利範圍中受爭議元件的意義。為此，主要是取決於該申請專利範圍、專利說明書以及該專利之申請過程檔案中的用字。

在解讀申請專利範圍之後，該申請專利範圍之所有元件係與被告的產品或製程做比較，若全部符合，則可宣判為「字面上侵權」。然而有時候，在適當解讀的申請專利範圍元件與被告的產品或製程中最接近的對應元件之間，可能有些許不同。即使如此，若該差別並非實質重要的，而所對應的元件可釋明等同於該申請專利範圍之元件，則仍可被宣判為侵權。目前，法院對於均等論的看法係相當保守的。因此，必須依賴於均等論以成立侵權的專利權人，應該非常謹慎地決定尋求初步禁制

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

令，因為其可能無法釋明侵權「成功可能性」之要件。

第九版

二〇〇三年日本

專利法與其他工業財產法的修正

值得注意的是只有付清要求審查費用的申請人有權要求退費。

要求審查費用的退費可於二〇〇四年四月一日起申請，詳言之，在二〇〇三年十月一日起等待審查之專利申請案如經放棄或撤回，申請人於二〇〇四年四月一日起將有權請求要求審查費的退費。

3. 縮減豁免或緩繳請求審查費用等方案的延伸範圍

傳統上在專利法的規定下，個人或有限經濟資源的公司費用已減低或給予延緩支付。進一步地，費用減少已適用於投入研發之小至中型的公司。此次專利法的修正範圍已延伸，以下，我們將提供此修正的簡介。

(1) 有限經濟資源公司縮少及延緩方案之延伸範圍根據此修正，包含於「有限經濟資源公司」範圍者將適用。詳言之，資本額小於三億日圓成立未滿十年免公司稅的公司將給予一半要求審查費用的減免以及專利年費繳交的延緩（1-3年）

(2) 聯合申請案的減少或延緩方案
在現存的專利法下，上述原本減少或延緩方案可適用之小或中型的公司不應授予費用減少的權利等，除非申請的標的是單獨的申請。然而，由合格小或中型公司企業與其他實體（如學校、大公司）提出聯合申請者。這樣的修改使合法之小或中型公司依據其分享專利權或獲得專利權的比例被納入於減少或延緩方案。

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

濫用的評估

一種類似的評估方式必須要考量到任何存在的真實或受威脅的濫用情況，它必須涉及評估潛在被告和創新發展之間的關連，和潛在被告為原先老闆工作的經驗和在競爭者公司的新職務之間不被允許的程度，在某些情況下，可以經由顧客、賣方、為前雇主工作的朋友和其他的產業資源來獲得關於前公司員工活動的小道消息。

在 Act 之下，競爭者公司的責任也必須被考慮，假如競爭者收到關於營業秘密的資訊，他們不是知道或者應該知道這必須藉由不合法的手段達到，就是知道或者有理理由知道這對維持它秘密性的責任之情況而獲得，第三人可能必須為「濫用」負責。萬一，員工在離開另一家公司後，並未告知新雇主合約一事，則適當的先期爭訟傳票可能送達新雇主。這類的傳票有時會促使新雇主進行更完整的調

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

查，並結合適當的救濟措施。這樣可以使新雇主有機會限縮它的責任，或者重新考慮任用該員工一事。

首席辯護律師雅各斯(Advocate General Jacobs)確認當商標所有人於不同歐盟會員國使用不同包裝，
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

A. 國際註冊制度的優點

1. 簡便而低價的單一申請

依照馬德里協定書，在美國已經擁有註冊證者或申請案者，能夠以單一語言提出國際申請，並可選擇「擴張」該申請的地理範圍，最多涵蓋 58 個國家。此申請制度將使在不同國家提出申請時聘請律師、準備及提出多案申請的需求降到最小。由於此制度採單一申請方式，即使在不同國家申請，也只需支付單一官費和法定代理人費用。

2. 簡便且低價的單一註冊維護

一旦國際認證申請成功，將發給單一的國際註冊號碼及展期期限，有效範圍涵蓋申請時所選擇擴張效力的國家。日後尚可選擇擴張有效範圍至其他適用該制度但當初未選定的國家。修正、更改地址、轉讓、延展等國際註冊的更動可在集中地點完成，免除多重修正手續的麻煩。

3. 更迅速的獲得國際保護

擴張註冊或申請有效範圍的要求必須由該國在十八個月內審查並生效，否則將認定為自在該國申請擴張註冊日期起即得到註冊並且自動受到保護。此項自動保護發生的時間較許多國家所規定給外國申請者的期限都要短。

4. 較早且方便的申請日與優先權

對於相互競爭的商標申請者而言，優先權的決定相當的重要，而其生效日決定於向美國專利及商標局提出申請日。若申請書於兩個月內送達馬德里協定辦公處，並符合國際註冊所定要件，國際註冊的申請日即訂為申請人在美國專利商標局提出申請當日。馬德里協定並允許申請人在美國當地提出的申請自申請起六個月內為其國際申請案主張優先權申請日。

林珮如法務專員
· 台灣大學社會系學士

林明燕 法務專員
東海大學法律系

國際商標法例回顧 (十七)

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

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」！

可能須要賦予平行輸入進口商獲合法進入進口會員國市場之重新包裝權利。如同英國法院於百靈格葛蘭索案例(Boehringer/Glaxo case)判定，首席辯護律師雅各斯之觀點為：若有來自於市場相關區塊之有效地排除平行進口商之廣泛及大量過度標貼阻力，則重新包裝將可能很有「須要」。用以確保合法進入相關市場所須重新包裝之精準形式係一由內國法院所決定之事實問題。

英國法院亦已要求歐洲司法法院("ECJ")判定縱使被提議重新包裝不損害標誌之獨特內容，平行進口商應提供商標品牌所有人優先通知是否必要。首席辯護律師雅各斯確認優先通知總是須要的，且該通知應由平行進口商提供以使商標品牌之所有人收到，而非來自一些其他來源。首席辯護律師雅各斯認為通知合理期間可能是三至四星期。

歐洲司法法院("ECJ")本身判決現針對該等爭點被等待著。歐洲司法法院("ECJ")將廣泛地根據首席辯護律師雅各斯之意見作出裁決係可能的。

德國商標

I.B.2. 單純描述詞語

德國專利商標局駁回"ANTIKALK"商標於「液態及膏狀使用於洗碟機及洗衣機之軟水劑包括錠片狀、石灰沉澱清潔劑、烹調器皿及飲料機水垢清除劑」之註冊申請。申請人向德國聯邦專利法院提起訴願，其維持德國專利商標局決定。法院認定依德國商標法第 8 條 2 項 1 款，"ANTIKALK"縱於字典內未發現該詞語，因僅單純描述而無特殊顯著性，故不得註冊。此決定係基於「Anti」一詞通用於連結其他詞語用以描述與該某事相拮抗媒介之詞句，及為此而有必要維持該詞本身得通用或連結其他如「Kalk」等描述性詞語。法院進一步認系爭標誌之設計及顏色組合亦不使其具顯著性。申請人上訴至德國聯邦最高法院。

法訊新知

義大利法院終有智慧財產之特殊法庭

適格法庭之選擇依下列規定：

- 關於侵害訴訟，其須為被告侵權人於義大利住居所之法院及被告侵權人所在住居所領域之特殊法院有其適格；（待續）

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？
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？