

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  
雜誌

86年8月號 道法法訊 (64)<sup>第一版</sup>月刊

(DEEP & FAR Monthly)

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)3222023  
傳真：(02)3932193、3222025、3225696  
電報：60040 TLXFAX  
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)。

「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(64)

——訴訟(三)——

——蔡清福律師

### 第三版：

聯邦巡迴法庭中之生物技術(三)

——林淑貞

植物新品種(四)

——陳宇仰

加拿大專利侵權追訴資格(二)

——曾振昌

### 第四版：

歐洲專利之授與程序縱覽

——許惠雯

PHILIP MORRIS公司,加拿大BENSON AND HEDGES公司及FABRIQUES OF TABAC REUNIES v. 控訴法院及 FORTUNE TOBACCO公司

### 第五版：

營業秘密之概念(二)

——紀復儀律師

美國專利訴訟

——郭廷敏

九七之後的香港及其智慧財產權(3)

——盧清本

### 第六版：

查閱外國專利的新系統於一九九七年七月開使啟用

——陳建良

韓國專利期限延長規定

——張秀貞

### 第七版：

Romos總統成立特別委員會處理智慧財產權事務

——楊雅淨

以色列智慧財產法發展近況—著作權

——余仁方

### 第八版：

韓國專利法(二十三)

——洪玠芳

歐洲共同體商標

——林明燕



## 專利制度及專利法(64)

### — 訴訟(三) —

2. 按，現今世界各國違犯專利之立法例中，有民事責任、刑事責任並立者；亦有僅具民事責任者。查，專利法乃經濟法律，其目的見同法第一條“為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。”茲將本法條與商標法第一條“為保障商標專用權及消費者利益，以促進工商企業之正常發展，特制定本法”並列觀察，吾人可得兩者間之異同如下：

- A. 兩者皆可保護私權；
- B. 兩者皆在促進一國內部活動之發展；
- C. 前者(專利)旨在“鼓勵、保護、利用發明與創作”，後者(商標)除“保障商標專用權”外，並及“消費者利益”之維護。易言之，為確保“消費者利益”，公權力須適度介入。以此之故，後者乃具公法之性質；
- D. 前者在謀產業發展，後者則在確保工商企業之“正常”發展。為此之圖，公權力適時之干涉，乃有必要。於此，亦見後者公法之性質。專利權既具濃厚私權性質，則對私權之侵害，允不宜動用國家公器(刑法)以為懲罰之手段。在今日世界各國之立法例中，專利侵犯之有刑事責任者，乃相對少數，良有以也。

3. 我專利法第一百二十五條規定“未經新型專利權人同意製造該物品，致侵害其專利權者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金。”按依刑事理論，不問徒刑、拘役或罰金，俱屬刑事責任，僅刑罰意義之深淺有異耳。故，我專利法第一百二十三條“未經發明專利權人同意製造該物品，致侵害其專利權者，科新臺幣六十萬元以下罰金”之規定，非指發明專利權之侵害，無刑事責任，係指此種法條之違反，不致使侵權人(尤指大企業之董事長)身繫囹圄，致影響公司運作。然此種罰金刑，本質上仍屬刑事責任。故“前科紀錄”仍會載入“個人資料”，只是此種“乾淨”之罪名不致造成重大之負面影響耳。

我刑事訴訟法第八十八條規定：“現行犯，不問何人得逕行逮捕之。犯罪在實施中或實施後即時發覺者，為現行犯。

- 有左列情形之一者，以現行犯論：
- 一、被追呼為犯罪人者。
  - 二、因持有兇器、贓物或其他物件或於身體、衣服等處露有犯罪痕跡，顯可疑為犯罪人

者。”

每有聽聞，依現今司法實務，已然有因專利犯罪而依現行犯遭逕行逮捕者。此種消息，令吾人一則以喜，一則以悲。所喜者，我人民訴諸法律以求生活規範之風已然建立；所悲者，法律或有遭濫用嫌疑。

法既已明文，現行犯可逕行逮捕，吾人不能、亦無理由得將專利法之違反排除於法律適用範圍之外。吾人所關心者，乃法律之合理適用爾。詳言之，現行犯之理論興起於傳統社會型態，而此種理論在今日視之，並無不當。然以今日複雜之社會結構，新式社會行為不斷衍生，致舊理論之適用於新社會，雖理論精神無以異，然適用技巧則有待加強，俾於法律精神無違、於社會契合無桎鑿，此則舊理論與新社會交會之際，吾儕應有之法感認知。

現行犯理論之適用於專利犯罪，難在如何確認“犯罪在實施中或實施後即時發覺者”？如專利有無侵害，理論上應熟知專利法之審查委員或職司審判之法官尚無以放心定奪，則一般社會大眾或專利權人復如何判知犯罪在實施中或實施後即時發覺？如貿然授專利權人以現行犯之逕行逮捕權，則尋常善良之百姓如何措其手足？無可諱言，惡意仿冒者甚是可惡、其心當殊；然在此民主時代，亦絕無任意不當授予專利權人過度專擅之權，致專利權人得恣意揮舞法律權柄以害民人正常為安心生活與工作！

易言之，現行犯理論興起之時，因當事者是否為犯人輕易可辨，故逕行逮捕之權乃企盼人民積極加入法律生活，共同維護社會美好生活之甚佳手段。此部份之理論，於今猶然妥切適用無礙；然於專業新興領域有如專利者，因適用條件果否發生，難能即辨，故應以不適用為宜也。

4. 前已述及美國專利法第 145 及 146 條得依訴訟定專利爭議，而據前剖析，訴

訟乃解決糾紛之最謹慎方式。雖解決之速度或甚緩慢，然在得選擇之情形下，如當事人仍願依訴訟為解決，似亦無可厚非。

### 聯邦巡迴法庭中之生物技術(三)

在最近涉及生物技術發明上顯而易見問題的判

#### 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
- 聖島專利商標事務所國外所主任(71-74年)
- 理律法律事務所資深成員(75-76年)
- 各專利商標事務所特約英文專利說明書撰稿及顧問(77-80年)
- 創立道法法律事務所(80年~)

決中，*In re Bell*，聯邦巡迴法庭發表了所請求保護之用以編碼一特定蛋白質之 DNA 分子，是否會因與被編碼蛋白質胺基酸序列以及提供一般選殖 DNA 方法相關之參考文獻而乍看之下顯而易見的看法。

系爭發明係關於類胰島素生長因子(“IGF”) I 與 II 之 DNA 分子碼。法院審視存在於一蛋白質胺基酸序列與編碼該蛋白質之 DNA 分子核苷酸序列間之關係，發現所請求保護之 DNA 並非顯而易見。聯邦巡迴法庭指出就 DNA 之發明而言，由於基因碼之簡併性，一個“大數目之核苷酸序列可能為一特定蛋白質之碼”，並指出一蛋白質之特殊胺基酸序列是否可由一特定 DNA 序列編碼係無法預測的。因此，法院維持其看法，認為一特定 DNA 與其編碼之蛋白質間之基因碼中所建立之關係不會使該基因乍看之下顯而易見，有如化學案例中同系物、同類物與異構物之表面案例者然。

除了以上所討論之判決外，目前在聯邦巡迴法庭處有幾個進行中的案子對於生物科技工業有重要的啟示。其中之一為 Genetics Institute 與 Genentech 間之纏訟，其係與組織胞質素原活化物 (“tpa”) 有關。該法院已被要求審視較低層法院在均等論之條件下作成 GI 的 tpa 變種侵害 Genentech 專利之見解是否正確。

林淑貞 專利工程師

· 淡江大學化工系  
· 淡江大學化學所碩士

## 植物新品種(四)

在“植物品種權利”核准的同時，一可表示該所保護植物品種之種屬的名稱亦將被註冊，而不管其稍後可能會被應用在商業上的專屬商標為何。該屬種名必須是不可與其他的相同或近似的植物品種名稱，或是可以代表該品種之特性，優點或其育種之特徵產生錯誤或混淆。

維持一“權利”之有效必須支付年費。年費因該品種所屬的植物種類而有不同，年費在前五年逐年增加，而在第五年後保持不變。

第三版

## 六、核准之後的保護之限制

在行政程序上對一“植物品種權利”之核准提出訴願是可行的，但是有關所有權的問題則保留給初級法院處理。授權：育種者可同意開發授權，惟需在植物保護註冊處登記。法律亦提供了有關強制授權的款項，以便處理不當的未開發，或在合理條件下拒絕自願授權之情況。無效性：“植物品種權利”在擁有者資格不符或該植物品種不具新穎性時會失效。任何具利益關係之第三人均可尋求由農業部(植物品種保護協會)所發出之無效性公告。

陳宇仰 專利工程師

逢甲大學化工系

元智工學院化工碩士

## 加拿大專利侵權追訴資格(二)

專利之所有權

加拿大專利法指出，在共同申請人中(可能是發明人及/或透過他們主張權利之人)，該專利將授予所有申請人。與英國之情況不同，加拿大法並不規定複數個所有權人彼此間之權利與義務。在這一點上，加拿大的法律見解極少。在英屬哥倫比亞最高法院最近之判決中 (*Forget v. Specialty Tools of Canada Inc.*)，該法院必須在針對爭議進行審判前，先裁定與專利共有人之權利相關之法律問題。對加拿大貧乏判例所作之評論，法官所持之理由係根據英國在 1977 年修法前普遍認同之判例。其對於加拿大法之結論如下：

1. 共有人販售其專利利益可不需另一所有人之同意。如其為之，買受者成為共有人。
2. 若一共有人未經其它所有人之同意而於加拿大製造或販售專利品，並未侵害專利。
3. 一共有人在未經其它所有人同意下無法有效授權第三人使用該專利。若其意欲如此，該第三人所有之授權並非有效之授權。
4. 當一共有人在未經其它所有人同意下，授權被授權人製造專利品時，則屬侵害專利。

曾振昌 專利工程師

海洋大學電機系

## 歐洲專利之授與程序縱覽

### 六· 上訴程序

#### 上訴委員會前之程序步驟

上訴委員會處理上訴案為二級終審制。委員會的成員是獨立的。其決定之作成不受任何指令之約束，僅須遵守歐洲專利公約之規定。上訴委員會之程序係條列於程序法規中。

技術性上訴委員會負責有關歐洲專利申請案核駁或核准以及異議處決定後之上訴案。

技術性上訴委員會通常由三位委員所組成（兩位技術專員和一位法務專員）。當初審已由法務專員參加，或當委員會認為上訴本身需要時（擴大編組—法條第 21 條第 3 項(a)、(b)款），委員人數係增加至五人（三位技術專員及兩位法務專員）。

於其他案例中，當技術專員及法務專員未能同時出席時，上訴委員會由三位法務專員組成（法條第 21 條第 3 項(c)款）。法律性上訴委員會處理此種程序。

擴大上訴委員會在職權上視為一個團體，負責確保法律上統一適用，或重大法律爭議之是否發生。上訴委員會可於進行一案例時，依其意願或遵照上訴中任一當事人之請求，將任何問題提交擴大上訴委員會（若上訴委員會認為因上述原因而需作此決定）。擴大上訴委員會之判決對上訴委員會有關上訴爭議具有拘束力。當兩上訴委員會就同一問題有不同判決時，歐洲專利局局長可提交法律要點至擴大上訴委員會。

依照一般慣例，相關於作成該上訴所由提出之決定之部門之程序規定亦準用於上訴程序。於理由供述及任何反方所為之意見已審查完畢後，上訴委員會將給予上訴人任何必要指示，以供提出進一步意見。

言詞程序由歐洲專利局提議或依程序中任一造要求發生。

當委員會決定該上訴，其將行使負責該所由上訴決定之部門權限

內任何權力，或發回該部門供進一步審決。於後者中，就相同事實而言，該部門係受限於上訴委員會之判決理由。

#### 紀復儀 律師

- 東吳大學法學士
- 律師高考及格
- 東吳法碩甲組寫論文中

### 特寫案例之二

## PHILIP MORRIS公司,加拿大BENSON AND HEDGES公司及FABRIQUES OF TABAC REUNIES v.控訴法庭及FORTUNE TOBACCO公司

事實：原告Philip Morris公司是一依照美國維吉尼亞州之律法而編制且存在的公司。原告加拿大Benson and Hedges公司及Fabriques de Tabac Reunier公司,兩個被Philip Morris公司完全擁有的子公司分別是依照加拿大及瑞士之律法而編制且存在的。

Philip Morris公司是香菸"MARK VII"商標註冊的所有者，它這個所有權是由1973年4月26日菲律賓專利局商標註冊18723號證書而證明；另一方面，加拿大Benson & Hedges公司也是香菸"MARK TEN"商標註冊所有者，同樣由1964年5月而在1984年5月28日換發的註冊11147號證書而證明；而Fabriques de Tabac Reunies也是香菸"LARK"商標註冊所有者，其依據1964年3月25日的註冊商標10953號證書。

約在1981年10月17日前，被告Fortune Tobacco公司以"MARK"牌子在菲律賓著手製造及販賣香菸，Fortune在1981年2月13日也向菲律賓專利局就香菸商品申請了一件"MARK"商標註冊案。

原告在1982年8月18日以侵犯商標及不公平競爭而對Fortune提出一項指控；在他們的控訴中，原告並宣稱：他們係在菲律賓控訴獨立交易而非做生意。由原告所尋求的救濟方式之一是在這個案子的審查過程中發出先期禁令以阻止Fortune停止製造或販賣"MARK"香菸。（ -待續- ）

蔡豐德 專利工程師  
交通大學土木工程系

## 營業秘密之概念（二）

在業者保護營業秘密之方法上，厥為與受雇人訂定保密合約，而其內容通常為營業秘密之範疇（詳該法第二條之定義）、營業秘密之歸屬、競業禁止與損害賠償；營業秘密法第三條規定：「受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，歸雇用人所有。但契約另有約定者，從其

### 第四版

約定。受雇人於非職務上研究或開發之營業秘密，歸受雇人所有。但其營業秘密係利用雇用人之資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業使用其營業秘密。」，此部分與著作權法第十一條之規定以受雇人為著作人，稍有不同，但實際上雇用人均以契約約定由雇用人所取得；同法第四條規定：「出資聘請他人從事研究或開發之營業秘密，其營業秘密之歸屬依契約之約定；契約未約定者，歸受聘人所有。但出資人得於營業上使用其營業秘密。」。至於競業禁止之規定通常指離職之員工不得從事與原雇主營業項目相同或類似之行業，競業禁止之規定應在僱用員工時即訂明告知，不應待員工辭職時方要其競業禁止，蓋此時沒人會同意。此外、依照目前實務之見解，「二年」競業禁止之時間尚可被接受，而不會違反憲法所保障人民之工作權。至於營業秘密之損害賠償部分，營業秘密法第十六條規定：1. 依民法第二一六條之規定。但被害人不能證明其損害時，得以其使用時依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後使用同一營業秘密所得利益之差額，為其所受損害。2. 請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益。而受雇人違反競業禁止之規定，係屬於債務不履行之賠償責任，最好事先即約定賠償金額，以免日後舉證困難，唯約定金額過高者，法院得酌減之。

## 美國專利訴訟

1988 年美國修正其專利法，使那些實施獲有美國專利權的製程之外國公司行號，在其所製產品銷售於美國之情況下要負侵害的責任。最近的一個相關裁決是要求那些針對 198 第五版

8 年以前所製產品的但書不適用於外國公司行號的專利侵權責任爭議。

專利法並未說明什麼才算是「有專利權的發明」，而其製造等行為係屬專利侵害。然而法院非常清楚其審理依據是只針對申請專利範圍是否被侵害。通常申請專利範圍不對特定產品、製程、或組成作描述。它們所描述的是同一類的產品、製程、或組成。如果被告的產品、製程、或組成屬於

盧清本 專利工程師  
• 臺灣工業技術學院電機系  
• 中央大學電機所碩士

申請專利範圍所主張的那一類產品、製程、或組成的一種就算侵權。

說明申請專利範圍的每一項敘述通常稱為一個限制條件。要構成文字侵權，每一個該限制條件必須能夠在被告的產品、製程、或組成中找得到。只要有一項限制條件找不到，就不構成文字侵權。

要判定這一點，第一步是裁定申請專利範圍或其文字的確實意義。說明書中有文字意義不清楚的情形常常發生。通常專利權人要求對說明書中的文字做廣義的解釋，主張被告的產品包含在其申請專利範圍內，而被告卻主張較狹的意義。大致而言，產業上的使用情形對文字意義的解釋，是一個關鍵性的因素。

一個相關的例子是「電子閥」的文字意義。在美國其意是指無線電真空管。在英國其意可包含電晶體。曾經有一個案子，法院承認醫學儀器的「電極」有三種不同的意義。這種由於意義不明所導致的範圍不確定之問題，發生在那些源於國外或需要翻譯的專利案件時更形嚴重。

### 郭廷敏 專利代理人

- 大同工業學院電機系畢
- 美國雪城大學電腦工程碩士
- 美國史坦福大學工程經濟系統碩士
- 63 年電機高考及格
- 台電工程師(65~77 年)
- 日光公司儀電工程師(66~71 年)
- 史坦福大學教學助理及兼職工程師(72~75 年)
- 中華工專講師(75~76 年)
- 永全電機工程師(76~79 年)
- 惠互宜公司主辦工程師(79 年~)

## 97 之後的香港及其智慧財產權(3)

### 智財權的保護及基本法

基本法特別提到智財權的保護。第118條規定香港特別行政區的政府應提供一個經濟且合法的環境以鼓勵投資、技術發展及開發新工業。第139及140條則述及香港特別行政區的政府應規劃在科學、工業技術及文化上的政策，且合法地保護在科學及技術上研究、專利、發現、發明及創作人在文學及藝術的創作上之合法權利與利益。在基本法的規定下，香港特別行政區的政府於97之後將有權制定智慧財產相關事宜的法律及修訂現存的法律，然卻須受限於中共人民代表大會的否決權。

### 國際公約及協定

藉由其殖民地的地位及大英帝國作保的效力，香港已間接屬於諸如伯恩(Berne, 瑞士首都)

公約，世界著作權公約及巴黎公約等國際公約之成員。基本法第151條賦與香港特別行政區有權在適當的場合下使用"中國香港"的名字去"與外國的政府及地區和有關的國際組織維持和發展關係及締訂和實行協議"。而且，在第152條下，中央人民政府不得不採取必要的措施以確保香港特別行政區將"以一個適當的立場於那些中共為會員的國際組織中及在香港以某一或其他資格參與的國際組織中持續保有其地位"。似乎，香港持續固守列於前述條款及公約中的規定於97之後將被維持下來，只是作保由大英帝國改為中共而已。

## 查閱外國專利的新系統 於一九九四年七月開始啟用

K I P O已購買了 I M P A D O C 家族資料 ( I F D ) 系統，用以查閱外國專利，此系統是由歐洲專利局所發展，而現在已被許多國家所廣泛使用；最近，K I P O已經採用、發展和完成一個屬於自己的系統，用此系統提供的資料可以查閱外國專利，K I P O人員已經在使用這套新發展的系統。

先前使用查閱外國專利的舊系統，K I P O向 E P O 購買微縮影片，藉由微縮影片投影機的幫助，而用以人工查閱任何需要的相關專利資料。

到目前為止，新系統只下載了一九九三年發佈的專利資料，但是將加入其他豐富資料，包括相對應專利的本資料，例如公布的公報號碼、專利說明書、申

陳建良 專利工程師  
淡江大學電子系

第六版

請案號碼、請求的優先權、分類、申請人、公告號碼等，諸如此類的資料，這些資料是收集由三個國際組織和世界五十三個國家專利局自一九八五年發佈者。

這個查閱外國專利的系統已在一九九四年七月開始啟用。

## 韓國專利期限延長規定

### 審查

審查委員審查專利期限延長申請的程序和一般審查專利申請是差不多的。

如果專利期限延長的申請具有下列任何一項情形者，審查委員則可駁回此項申請：

1. 當製藥事務法 (PAL) 的許可或農業化學註冊管理法 (ARML) 的註冊是不必要的；
2. 當專利權所有人、專屬授權人或已登記之非專屬授權人尚未獲得許可或註冊；
3. 當請求延長的時間超過此專利發明無法實施的時間；
4. 當申請人不是該專利的所有權人；
5. 當專利權為共同擁有，而該專利延長期限之申請非專利權所有人全體為之時；以及
6. 此專利發明無法實施的時間低於兩年。

如果此專利發明於某時間內無法實施係可歸咎於該專利的所有權人，則這段時間將不包括在專利發明無法實施的時間內，有如第3項和第6項說明過者然。這段時間是從開始作安全及療效測試日或該專利權註冊日起算，以比較晚者為準，而終止於獲得許可或註冊前。

如果審查委員找不到任何反對的理由，則必須允許該專利期限得以延長。

### 延長專利權的影響

一旦提出了專利期限延長之申請，則專利期限被視為已延長。然而，如果該申請最後被駁回，則該申請視為從未延長過。

張秀貞 專利工程師  
· 台灣大學農業化學系  
· 清華大學生物醫學所碩士

專利權的延長只包括此專利發明實施和其相關許可或註冊之產品（在產品許可或註冊有指定用途時，用於該特定用途的產品）。其意指一旦專利權得以延長，其不涵蓋所有專利中所揭露及申請專利範圍的產品，而只包括許可或註冊之產品。

## Ramos 總統成立特別委員會 處理智慧財產權事務

鑑於這是政府用來保護智慧財產，對抗侵犯專利、違反著作權及仿冒的政策。

鑑於有迫切的需要，在負責保護智慧財產權的政府機構間建立緊密的關係。

鑑於有迫切一致努力的需要，以形成政府的政策，資以有效地對抗智慧財產權上的侵害及仿冒。

鑑於目前政府正在進行評估與其多邊及雙邊約定一致的智慧財產權現行法律的程序。

因此現在，我，菲律賓共和國的總統 FIDEL V. RAMOS，憑藉著所授與的權力，特此命令：

條款一 組織—在總統府之下成立一處理智慧財產權事務的跨部會委員會（以下簡稱委員會）。

條款二 組成—該委員會的組成係由貿易及工業部長擔任委員長，司法部長及財政部長擔任副委員長，及以下成員：首席總統法律顧問、國家調查局長、菲律賓國家警察局長、海關局長、影視管理委員會長、國家通訊委員會長、國家圖書館著作權局長、專利商標及科技移轉局長、貿易管制及消費者保護局長、以及代表人，每一代表人由委員會指定的兩個保護及促進智慧財產權相關的主要非政府組織所派出。

條款三 權力及功能—該委員會擁有下列權力及功能：

a. 提出政策，協調政府的行政部門進行有關保護及執行智慧財產權政策。

b. 協調不同的政府部門包括行政、立法、司法部門，以有效地處理有關智慧財產權被侵犯及仿冒的問題。

楊雅淨 專利工程師  
· 台灣大學化工系  
· 台灣大學化工所碩士

余仁方 專利工程師  
· 文化大學機械系  
· 中華工學院航太所

第七版

## 以色列智慧財產法發展近況 - 著作權

一、儘管在某些特徵有近似，被告的軟體並不會會侵害原告著作權

Tel Aviv地方法院認為一套裝軟體，在某些特徵和其他套裝軟體相似，但不侵害舊有的套裝軟體。

Tel Aviv地方法院再一次正式承認這軟體在著作權是被保護的，然而該法院違背了以色

列最高法院先前的判決，在該判決中，最高法院認為每一軟體的發展階段都是著作權，即在整個套裝軟體中，擅自私用任何片段皆構成侵害著作權，儘管有被告的軟體想要執行相似於原告的套裝軟體之事實，且被告的軟體是源自原告的軟體的事實，該法院認為因第三階段（即程式碼繕寫部份）是由被告獨立地製作，故並無侵害原告的軟體著作權。

### 二、無追溯既往的著作權讓渡

原告ABC新聞公司，控告一家流通ABC夜線新聞節目的拷貝，在發現程序中，已知原告並不是這新聞節目著作權的所有人，原告提出一讓渡同意書給法庭，並聲稱已受有這著作權之讓渡，而可追溯至訴訟程序開始的日子，法院認為著作權之讓渡不能追溯既往，因原告於訴訟開始之日並非著作權之擁有者，故其請求不予受理。法官更進一步的提示ABC新聞網，亦可能抗辯，其係單一集團操作姊妹公司群中之一部份，但其未如此為之。此種遺漏，於訴訟程序之關鍵程序階段，將無可避免導致以下結論，即ABC新聞網，的確在那當時不是擁有者。

三、法院認為資料庫可准著作權；判定依法賠償損失；未來的著作權可以極少之文書證據為讓渡

Tel Aviv地方法院認為資料庫包含計算薪資及扣繳稅之資料是有著作權的，法院更進一步認為被告侵害資料庫著作權，法院得到結論，主要即在被告與原告的資料庫中有一些相似的錯誤。

法院更進一步認為在未來，著作權可被移轉，法令對書面文件的要求是象徵性的，例如證明轉讓的任何文件已屬足夠，在此情形下，法院所據者為著作人接到著作權轉讓之收據金。法院認為像這類文件，和口頭證據可充分證明著作權的轉移。

法院允許原告要求依法賠償損失，法院認為原告在著作權侵害訴訟程序中，可在提出實際損失，或要求法定賠償損失中擇一，此類選擇在任何時候皆可為之。

## 韓國專利法（二十三）

### IV.G.2 非專屬授權之許可

下列情形應依法准予非專屬授權：

（1）當員工已獲得專利權，雇主有其工廠實施權。

（2）當發明的先前使用者在相同發明被提出專利申請之同時，基於誠信原則，已從事於實施該項發明。

（3）如下之原始擁有者，但須於無效審判提出之前：

專利權所有人的專利權經審判為無效，因其係在忽視相同發明先已申請專利下而取得專利權時。

新型權利之所有者，其新型權利已為無效，因其係關於相同發明專利權已准之；以及

對一個無效專利或如上述新型權利之授權擁有者（專屬權或非專屬權），但其授權須經登記。

對於發明或註冊新型審判提出無效之前，在誠信原則下，如上述候選的被授權人將能從事實施該項發明，或其裝置或固持設備。如上述被授權人必需支付一筆合理的權利金給專利權人或其專屬授權人。

（4）在與一發明衝突的新型權利或新式樣權利屆滿後，與當新型或新式樣的申請係在發明申請之前或同時為之時間，新型權利或新式樣權利的原始擁有者，及其被授權人（專屬權或非專屬權）將可請求非專屬授權，但須受其原始權利的限制；

（5）予利害關係人，資  
為未實施專利權人之制  
載；與

洪玠芳 專利工程師  
淡江大學電機系

（6）對先前使用者，其從事實施發明或其固

第八版

持設備，而該發明先經宣告無效，嗣經由審判而復權。

### 3. 官方之查詢

#### a) 就歐洲共同體商標及其申請案之查詢

迄至，包括 1996 年 4 月 1 日所提申請者，尚無查詢其他歐洲共同體商標申請案；此亦包括主張優先權早於 1996 年 4 月 1 日之較晚提出申請案。

歐洲共同體商標局正致力於建立一查詢策略，其僅載錄事實上近乎據為查詢申請案之在前商標。因此，查詢之範圍相對地縮小，因為該局須通知在查詢中所發現較早而相衝突商標之所有權人，且該局亦不希望使此等通知之數目不當及於高標準。

#### b) 內國註冊簿之查詢

吾人可假定所有歐盟會員國內國商標局（除德國、法國、義大利外）註冊簿所為之此等商標查詢，均適用與國內申請案相同之商標查詢政策。因此將可獲得相當廣泛之查詢報告者（例如荷比盧三國），亦有僅顯示若干較限縮近似範圍之商標報告者（例如英國）。

內國商標當局將如何管理該局已查詢之案件目前仍不清楚，若依預計之 22,000 件申請案，該內國當局僅得以三個月完成查詢而言，預料將有一些問題產生。

#### c) 關於絕對核駁理由之審查

就商標型式如顏色及聲音特徵等而言，在歐洲共同體商標規則中並未明白規定者，亦得為歐洲共同體商標保護之範圍。非以常用之拉丁字母所組成之商標，常以造型標誌待之。倘該商標於歐盟會員國之一國已受內國商標之保護，於絕對可註冊性之審查時，通常將不會遭遇困難。

林明燕 法務專員  
東海大學法律系

\*\*\*\*\*

## 歐洲共同體商標

關於商品或服務項目之指定，除第四十二類之分類標題外，可預見歐洲共同體商標局亦接受依據尼斯協定所指定之商品及服務分類標題。