

## 本期摘要

WTO入會工作小組最後一次正式會議頃於台北時間九月十八日完成我入會文件之採認工作，我最快可望於本年底成為WTO會員，在我入會過程中所作之各項承諾，有許多涉及必須修法、立法的部分，現仍有十四項與入會相關之法案，有待立法院繼續支持，在十一月卡達部長會議召開之前儘速審查通過。而有關智慧財產權入會承諾方面，我國承諾對於智慧財產權之保護，將符合WTO與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）之規範。

本期國內智財權資訊並報導我國為配合WTO TRIPS、我行政程序法之施行及「經濟發展諮詢委員會議」陸續修正之相關專利法、商標法及著作權法等計八項修正草案，詳情請參閱國內資訊專欄「我專利法、商標法及著作權法最新修法動態」乙文內容；另也刊載經濟部智慧財產局針對專利及商標相關申請與審查、專利規費及申請補發商標註冊證等事項所公告或研擬之修正草案，暨財政部關稅總局公告修正該局受理商標專用權人或其授權代理人提供具體仿冒商標進出口檢舉案件有關事項。

此外，本期特摘介黃怡騰律師受智慧局委託於日前所提出之「我國著作權法上所謂的『合理使用』研究報告」，該報告首就第六十五條由來、內涵理論及其意義先予大體介紹；次就第六十五條所構建之體例，分析判斷利用行為是否構成合理使用的審酌模式；再則介紹著作權法上一些易受認定為構成合理使用之利用行為類型；最後則提出十二個中外司法案例，逐一介紹其個案事實，法院判斷理由，並提出其個人之分析意見。

另本期也簡介我國首宗網域名稱爭議處理案件，該案件係資策會科技法律中心專家小組於本(九十)年8月6日依據台灣網路資訊中心(TWNIC)所頒佈的「網域名稱爭議處理辦法」及其「實施要點」，將被申訴人所註冊之www.m-ms.com.tw網域名稱，移轉於m&m's商標專用權人美商瑪斯公司。

而針對電器行以電腦伴唱機「只播放音樂，無人演唱」及「為介紹給消費者該電腦伴唱機之軟硬體功能而隨機點選一、二首歌曲跟唱」是否屬「公開演出」音樂著作之合理使用行為？有關網際網路上音樂著作之傳輸是否適用現行著作權法「公開播送」之規定？專利特徵在於「一體射出成型」究竟是否符合新型或發明專利？專利申請之優先權及國民待遇原則之適用等，本期亦報導智慧局之見解。

有關中國大陸智財權資訊，則有自2001年7月1日起與新專利法同日施行之新專利法實施細則2001年10月1日起與本條例同日施行之積體電路布圖設計保護條例實施細則。此外，最高人民法院於日前提出關於審理涉及電腦網路功能變數名稱民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋。

而國際智財權資訊，本期則報導日前JPO、USPTO和EPO探討商業方法專利有關申請、判斷基準及技術文獻等問題達成之決定，暨USPTO、JPO及英國有關商業方法專利資訊動態等。另也簡介國際專利制度之整合趨勢，緣2000年6月通過的專利法條約，僅統一了各國和各地區專利申請程序及維護程序；而專利合作條約僅對PCT的申請做了規定，但在進入國家階段後，就由各締約國決定是否授予專利權；故WIPO專利法常委會認應協調各不同專利制度，以便減輕各國專利局的工作量，降低國際專利保護的費用。此外，USPTO、EPO、JPO和WIPO也聯合開發用於PCT電子申請的文獻類型定義（Document-Type Definitions）。而WIPO日前亦成立一個「基因資源、傳統知識及民間藝術與智慧財產權政府間委員會」。

另本期也報導USPTO日前發布新的基因專利申請指導方針、根據「1999年美國發明人保護法案」正式出版專利申請說明書、及開放了「專利電子申請提交系統」；而美國Mogee研究與分析協會亦自行開發完成「美國專利引文分析資料庫」。

本期相關智財權專論文章計十篇，茲分別摘要如次，包括國際資訊專欄：(一) 理律法律事務所洪瑞章顧問指出Festo案是繼1997年之Warner-Jenkinson案以後最受矚目之美國專利侵害訴訟案關於「均等論」之解釋規則及「禁止反言」適用效力之研判案例，故其對美國「專利申請」及「侵害訴訟」實務必然產生深遠而

廣泛之影響。(二)理律法律事務所資深法務專員朱淑尹及王惠玲共同探討美國 Mycogen vs. Monsanto 案例表示，發明人在研發階段即應注意研發過程及實驗數據、資料之建立、見證及保存，以作為日後主張在先發明之證據。(三)技諾國際專利商標事務所羅炳榮所長指出由日本、美國及歐洲專利局針對以網際網路執行之企業方法專利之申請案，進行專利要件與審查檢索之分析，並比較認定上之異同。

中國大陸資訊專欄：(四)中國大陸國家知識?權局專利局鄭永鋒先生探討與?品、方法及用途有關的中藥發明創造專利保護，及大陸中藥專利保護現狀的調查分析。(五)北京大學法學院韋之副教授從?生相衝突的商業標記的原因、解決利益衝突的原則及服務商標的保護等事項評析「永和」豆漿糾紛。

專題報導專欄：(六)針對技術或專利的鑑價，元勤科技公司總法律顧問陳威霖律師與林殿琪智權管理師表示，利用選擇權理論中Black-Scholes model可以很快產生技術或專利的價值。選擇權鑑價法則係將技術或專利的購買或移轉對應到選擇權理論，購買或授權一項技術或專利，係取得以後可以在一段時間投入一定生產成本、生產某一產品、並進而銷售該產品的權利。就技術買賣或技術授權而言，此種「選擇權」只有在後續產品開發成功而且市場銷售有利可圖的狀況下才會被「執行」。(七)技諾國際專利商標事務所羅炳榮所長及同舟國際智慧財產權事務所周業進所長合著之「生物技術之專利策略聯盟」乙文指出，對新興之生物技術產業言，欲迴避基礎專利，確有所困難，因此專利之策略聯盟，不失為解決障礙專利及堆疊授權之對策；唯策略聯盟之形成，亦應顧及是否違反公平競爭，而由專利制度發展過程觀之，專利策略聯盟亦屬無法避免之聯合授權態樣，業界實應面對。(八)李佳霖先生探討「RAM中暫時性重製」是否即為著作權法意義下之重製，並以美國之案例為中心，針對此一問題，提出幾點思考方向。

智財權鑑定專欄：(九)羅炳榮所長針對今年七月由台灣高等法院高雄分院作出之八十九年度上易字第二〇五〇號判決指出，該判決成功且完整地運用專利侵害鑑定基準中之流程，並以禁反言阻卻均等論之行使。智慧財產信箱：

(十)本委員會執行秘書蘇玉櫻介紹，美國實施「數位千禧年著作權法案(DMCA)」以來之第一件違反DMCA告訴案及其後續之回響；另也論述智慧局因應數位化網際網路科技環境下所增訂之相關規定。

最後，本期統計資料有我國專利與商標九十年第二季申請暨核准案件情形、台灣各地方法院檢察署90年上半年侵害智慧財產權案件偵辦、裁判確定及執行情形、90年6月至8月各月智財權案件偵查收結及裁判確定情形、海關90年第二季查獲出口貨物商標申報不符案件統計及保護智財權成果。

## 目 錄

### 國際資訊

- 美Festo案最新發展概況\洪瑞章
- 美國Mycogen vs. Monsanto案例探討\朱淑尹、王惠玲
- 歐、美、日對企業方法專利之觀點\羅炳榮
- 國際間相關商業方法專利發展趨勢
- \* 美、日、歐就商業方法專利達成之決定
- \* USPTO有關專利商業方法動態
- \* 日本因應商業方法發明的對策及電子商務專利申請概況.
- \* 英國對電腦軟體和商業方法能否授予專利權的決定.
- 國際專利制度之整合趨勢
- WIPO、USPTO、EPO和JPO共同開發 XML DTDs
- WIPO成立「基因資源、傳統知識及民間藝術與智慧財產權政府間委員會」
- USPTO發布新的基因專利申請指導方針
- 美專利申請相關資訊動態
- \* USPTO正式出版專利申請說明書
- \* USPTO專利電子申請提交系統
- \* 美國專利引文分析資料庫

### 中國大陸資訊

- 中藥專利申請的概況及審查實務\鄭永鋒
- "永和"豆漿糾紛評析\韋之博士
- 新專利法實施細則二〇〇一年七月一日起施行
- 積體電路布圖設計保護條例實施細則二〇〇一年十月一日起施行
- 最高人民法院關於審理涉及電腦網路功能變數名稱民事糾紛案件適用法律若

## 干問題的解釋

### 國內資訊

- 我最快可望於本年底成為WTO會員。
- 我專利法、商標法及著作權法最新修法動態
- \* 「專利法第一百三十四條修正草案」立法院審議中
- \* 「專利法部分條文修正草案」立法院審議中
- \* 配合經發會有關「健全智財權審查機制」之專利法修正草案十月三十一日前報請立法院審
- \* 配合行政程序法施行及WTO邊境管制措施之「商標法部分條文修正草案」立法院審議中
- \* 「商標法再修正草案」行政院審議中
- \* 電腦程式著作財產權終生加五十年之「著作權法第三十四條第一項修正草案」立法院審議中
- \* 配合行政程序法施行之「著作權法部分條文修正草案」立法院審議中
- \* 因應網路時代之「著作權法部分條文修正草案」年底前由行政院送請立法院審議
- 專利申請程序鬆綁事項
- 「專利規費收費準則」修正草案
- 智慧財產局成立專利協調會報
- 我擬設置專利及商標審查中心
- 商標依職權審查應聲明不專用規定事項之處理原則
- 商標識別性審查基準修正草案
- 商標註冊證遺失得以聲明書申請補發
- 關稅總局公告修正受理商標專用權人或其授權代理人提供仿冒商標進出口檢舉案件有關事項
- 我國首宗網域名稱爭議處理案件結果出爐。
- 我國著作權法「合理使用」暨經典案例研究報告摘介
- 電器行以電腦伴唱機公開演出他人音樂著作屬合理使用之行為
- 網際網路上音樂著作之傳輸是否屬「公開播送」？
- 專利特徵在於「一體射出成型」究竟是否符合新型專利或發明專利
- 專利申請之優先權及國民待遇原則
- 本(九十年)第二季專利及商標申請暨公告案件情形
- 台灣各地方法院檢察署智慧財產權案件偵查收結暨裁判確定情形(九十年六月、七月、八月)
- 台灣各地方法院檢察署九十年上半年辦理侵害智慧財產權案件情形。
- 海關九十年第二季查緝侵害智慧財產權成果
- 海關九十年第二季查獲出口貨物商標申報不符案件統計表

### 專題報導

- 無形資產之鑑價方法—以專利或技術鑑價為核心\陳威霖、林殿琪
- 生物技術之專利策略聯盟\羅炳榮、周業進
- 淺談RAM中暫時性重製\李佳霖

### 智慧財產權爭議鑑定專欄

- 禁反言之實際運用\羅炳榮

### 智慧財產信箱

- 「科技保護措施」與著作權\蘇玉櫻

### 會務動態

- 舉辦智財權相關研討會\許玉玲
- 規劃舉辦「在職專利教育訓練管理班」課程\蘇玉櫻