

## 本期摘要

過去一年以來，在全球專利界與科技業共同關切與引頸期盼之下，美國最高法院在2002年5月28日對Festo一案作出推翻聯邦巡迴上訴法院判決，並將該案發回更審之判決。針對美國最高法院Festo案，政大法律系馮震宇教授指出，均等論雖繼續有效，但影響力逐漸受限。馮教授並表示，雖然該判決仍維持均等論，並未如許多人的期盼，維持聯邦巡迴上訴法院大幅限制均等論的全院判決，使得未來發明人仍可透過均等論擴大其申請專利範圍。相對的，競爭者在從事迴避設計時，仍要小心以免誤觸均等論的地雷。不過，隨著專利草擬者禁反言在Johnson & Johnson一案中獲得確定，一般國內欲到美國申請專利的申請人也應該特別注意，就是在草擬申請專利範圍時，應該要特別小心，不要自行加諸不必要的限制，以免反而限制了專利權專屬權利的範疇。

元勤科技公司總法律顧問陳威霖及智權部協理楊仲榮合著之前揭判決析剖(上)，認為聯邦最高法院大法官們在FESTO案中，再次重申「均等論」的存在價值、「禁反言」原則是一種「專利權範圍建構」的原則、不應將不合理的責任加諸專利申請人身上及對於可歸責於專利權人的修正動作，專利權人應負責任。另作者指出，在聯邦最高法院的背書下，「可預見禁反言」的專利法新時代儼然來臨！在這個新時代的遊戲規則下，如何善盡專利申請過程中「可預見」的職責，以便於後續專利訴訟階段不致因「可預見禁反言」而阻卻「均等論」的適用？而善盡了專利申請過程中「可預見」的職責，是否代表之後專利權人就可以高枕無憂？專利權人在後續專利授權與專利訴訟階段還應該注意什麼地方，以便將「可預見禁反言」的殺傷力降至最低？相對而言，被授權人或是訴訟被告又應如何「打蛇打七寸」，以有效防禦專利權人蛇蠍般的攻勢？請容下回再見分曉。

羅炳榮專利代理人於其研擬之「智慧財產價格評估」乙文中表示，需鑑價之場合，一般存在於移轉、授權之權利金、訴訟與損害賠償、會計、稅務及銀行往來等情況。而於鑑價時須考量之因素或變數包括產業與競爭地位、經濟與市場條件、技術之風險性、持有者之聲譽及商業化之開發成本。另傳統上大致可分為成本法、市場法及收入法等鑑價規範。

Microsoft v. Lindows 假處分案，文化大學法律系趙晉枚教授指出，微軟的Windows商標正面臨關鍵性的考驗，雖Windows商標的成立與否，不是微軟霸業的單門所在，那麼，LindowsOS是否能探觸到微軟的單門？

於InterTrust與Microsoft之間的專利糾紛案，亞洲專利代理人協會中華民國總會惲軼群理事長表示，我國自從侵害發明專利除罪化之後，發明專利權人再也無法利用搜索扣押來發掘被告的侵權情形，民事訴訟法中又無類似美國的「證據揭示程序」配套規定，將無法有效達成保障專利權人的基本目的。

理律法律事務所資深顧問蔡瑞森律師於探討Clickwrap Agreement效力乙文中認為，無論依據美國或我國的法律規定，「Shrinkwrap Agreement」、「Clickwrap Agreement」與「Clickwrap License Agreement」原則上均應解釋為可有效成立，美國法院更在具體個案中對於相關契約給予肯定，至於我國法院是否採相同見解，則有待未來具體案件的發展。

關於日本智財權法規之最新動態，萬國法律事務所黃三榮律師說明介紹特許法之修正，包括(1)將「電腦程式」納入「物的發明」範圍內(2)將藉由電氣通訊線路提供電腦程式等行為，解為係屬「發明的實施行為」(3)導入先行技術文獻情報開示制度(4)擴大間接侵害規定之適用(5)將申請專利範圍自說明書中加以分離(6)國內書面提出期間之延長，及強化於網路商業上所被使用商標信用保護之商標法之修正。

本會保護智慧財產權委員會執行秘書蘇玉櫻於其撰擬之「光碟管理條例上路了！」乙文中表示！我在美方強大壓力下，訂定了光碟管理條例，且訂有刑事處罰。不過，雖然該條例施行初期對業者或有不便，但相信待一切上軌道之後，對於守法從事生產光碟之業者而言，應是一種保障才是。

本期除上述專論文章外，於國際智財權資訊動態報導方面，計有(1)WIPO擬具IPC基本版與高級版修正案(2)2002年2月底，專利合作條約(PCT)國際申請電子提交專案，採用PCT安全電子提交申請專案(3)日本JPO於2002年1月發表JPO、USPTO及EPO三方有關商業方法發明共同檢索報告書(4)日本於4月17日公佈之新「弁理士法」(專利代理人法)，賦予了專利代理人可以作為辯護人(counsel)參加智財權侵權訴訟的權利(5)日本產業界

為打擊海外銷售仿冒日本產品的行為，成立國際智財權保護論壇(6)韓國智財權保護發展概況及2001年專利申請及核准情形(7)歐盟委員會2002年5月2日再次針對南非葡萄酒商標使用名稱提出異議，南非當局並已針對此案提交世界貿易組織(WTO)審議。

另大陸智財權資訊動態報導，則有(1)大陸於2001年12月20日公佈之「電腦軟體保護條例」及2002年2月20日發佈之「電腦軟體著作權登記辦法」(2)自2002年1月1日起施行之「技術進出口管理條例」(3)自2001年10月1日起施行之「積體電路布圖設計保護條例實施細則」(4)大陸最高人民法院日前陸續公告之智財權相關解釋、通知與規定。

國內智財權資訊動態報導，重要如(1)我國等十五個國家或地區被列入本年度特別三〇一「優先觀察名單」(2)對加強我國與美國共同合作打擊跨國性犯罪，包括販毒、洗錢、經濟犯罪、網路犯罪等均有相當助益之「中美刑事司法互助協定」(3)經建會網際網路法制發展計畫(4)行政院分別於5月7日及5月17日報請立法院審議之「商標法」修正草案及「專利法」修正草案與「專利師法草案」(4)智慧局於6月21日發布之「有關專利申請之微生物寄存辦法」(5)6月12日公布修正之「積體電路電路布局保護法」第14條、第27條及第41條修正案(6)智慧局於日前報請經濟部審議之「著作權法部分條文修正草案」，及擬具之「著作權仲介團體部分條文修正草案」

而統計資料，則有89及90年臺灣向大陸申請專利案件統計情形、90下半年國內侵害智財權案件偵辦及裁判確定與執行情形，及90全年台灣各地方法院檢察署智財權案件偵查收結及裁判確定情形等資料。

## 目 錄

### 國際資訊

- 龐然巨獸，單門何在？Microsoft v. Lindows假處分案／趙晉枚 1
- 漫談資訊科技廠商 InterTrust與Microsoft之間的專利糾紛／惲軼群 3
- 電子商務有關Clickwrap Agreement效力的探討--由美國i.LAN Systems, Inc. v. NetScout Service Level Corp案件談起／蔡瑞森 6
- WIPO擬具IPC修正案 8
- PCT安全電子提交申請系統 9
- JPO、USPTO及EPO關於商業方法共同檢索報告書 9
- 日本智財權法制之最新動態／黃三榮 11
- 日本新「弁理士法」賦予弁理士參加智財權訴訟的權利 14
- 日本將施行專利權證券化 14
- 日本產業界成立保護智財權論壇 14
- 韓國智財權保護發展概況 15
- 韓國2001年專利申請及核准情形 15
- 南非葡萄酒商標名稱再起爭議 15
- 如何申請「布吉納法索」商標及專利 16

### 大陸資訊

- 電腦軟體保護條例及相關登記辦法 17
- 積體電路布圖設計保護條例實施細則 17
- 技術進出口管理條例 18
- 關於民事訴訟證據的若干規定 18
- 關於執行商標法有關問題的通知 18
- 關於審理商標案件管轄和法律適用範圍問題的解釋 18
- 關於訴前停止侵犯註冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋 19
- 關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定 21
- 關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定 24
- 關於審理植物糾紛案件若干問題的解釋 25
- 大陸中醫藥專利資料庫 26

### 國內資訊

- 我國被列入特別三〇一「優先觀察名單」 27
- 中美刑事司法互助協定 28
- 中薩相互保護智財權協定 28
- 經建會網際網路法制發展計畫 28
- 商標法修正草案(行政院版本) 29
- 商標法第77-1及79條修正施行 30
- 新商品及服務分類 31
- 專利法修正草案(行政院版本) 31
- 專利申請之微生物寄存辦法 33
- 專利師法草案(行政院版本) 34
- 積體電路電路布局保護法第14、27及41條修正案 34

- 著作權法部分條文修正草案(智慧局版本) 35
- 著作權仲介團體條例修正草案初案 37
- 近兩年台灣向大陸申請專利案件統計情形 39
- 台灣各地方法院檢察署九十年下半年辦理侵害智財權案件情形 40
- 台灣各地方法院檢察署智財權案件偵查收結暨裁判確定情形(九十年十二月及全年) 42

### 專題報導

- 評美國最高法院Festo案-----均等論雖繼續有效，但影響力逐漸受限／馮震宇 44
- 撥雲見日－美國聯邦最高法院FESTO案剖析(上)／楊仲榮、陳威霖 47
- 智慧財產價格評估／羅炳榮 66

### 智慧財產信箱

- 「光碟管理條例」上路了／蘇玉櫻 76

### 會務動態

- 舉辦「WTO對我國智財權之影響與衝擊研討會」／許玉玲 78
- 日本智慧財產協會（JIPA）訪問團蒞臨本會拜訪／許玉玲 78