

## 本期摘要

針對被美國甚至全世界的專利學術與實務界高度期待與重視，並稱為「美國專利法二十年來最重要判決」的聯邦最高法院FESTO案，本期專題報導持續介紹元勤科技(股)公司陳威霖總法律顧問與智權部楊仲榮協理合著之FESTO案剖析(下)專論，作者就該案所豎立的「可預見禁反言」原則應如何解讀？其又會產生什麼樣的影響與改變？它對於專利從業人員以及廣大和專利息息相關的發明與企業界又帶來什麼警訊？及在「可預見禁反言」時代中的專利策略應如何思考與形成？則從專利申請、專利授權與專利訴訟等三個階段加以精闢分析。作者並指出該案將專利法中對於「專利權範圍正確解讀」的問題帶入更精緻化的階段，任何階段不夠深思熟慮的修正或是錯誤的回應，只要是可預見、應注意的而未加以注意，都會導致嚴重的後果；這個後果特別會顯現在專利訴訟階段，而且對專利權人而言，其面臨的挑戰與肩負的舉證責任，相較於被告而言會更艱鉅、更困難。

而技諾國際專利商標事務所所長羅炳榮專利代理人則於其撰擬之「均等論絕處逢生」乙文中表示，聯邦最高法院FESTO案判決認定，申請過程之禁反言，可能適用於用以滿足專利法定要件而為之任何申請專利範圍之修正，而並非僅對閃避先前技藝之修正，但是禁反言不必然阻卻對修正過之申請專利範圍元件之每一均等之主張。作者並指出，由該判決可知，美國最高法院對均等論之觀點，基本上是維持「彈性阻卻」(flexible bar)，即原先聯邦巡迴上訴法院之多數意見所認定之「全面阻卻」，不為最高法院所認可，此對均等論而言，可謂「絕處逢生」，相信此判決可暫時平息均等論之爭議，亦可使禁反言「彈性阻卻」均等論維持一段時日。

美國上訴法院第九巡迴法院日前判決認為，花花公子公司的玩伴在網站上使用PLAYBOY等商標，是指名式的使用(nominative use)，沒有商標侵害的問題。針對該判決，文大法律系所趙晉枚教授在其評析中指出，指名式的使用，它必須符合三項要件才可免於被認定為侵權，包括所涉產品或服務必須是除非使用商標，否則無法輕易辨認者；另使用商標的程度，只能限於辨認產品或服務所合理必要者；此外，使用人不得為任何行為，就該商標暗示商標權人的贊同(sponsorship)或背書(endorsement)。這三個要件調和了競爭者及商標權人的利益，在某一程度上，容許非商標權人攀附商標的名氣。

隨著產業形態的改變，日本的專利法不斷進化，尤其是近年來創立了許多全新的制度，對產業發展路線相似的我國而言，極具立法參考價值。本期特刊載理律法律事務所顧問林宗宏專利代理人研擬之「最新日本專利制度概要」，期能提供日本現行專利制度的最新資訊，以求拋磚引玉，俾有助於日本專利制度之研究。

緣大陸新商標法之實行對台商在商標管理產生了深遠的影響，故本期也特登載藍天電腦(股)公司智權資深經理喻幸園先生及大陸永新專利商標代理有限公司崔燕鈴及洪櫻商標代理人等合著之「從大陸新商標法實施重點談台商企業商標識別商品化」。作者除探討大陸新商標法重點外，並認為台商可從商標知識商品化、商標精神口語化、商標識別色彩印象化、商標識別氣味化、著作權圖案商標化及商標權圖案資訊標準量化等策略，將商標識別商品化。

本期智慧財產信箱，本會保護智慧財產權委員會蘇玉櫻執行秘書於評析台灣高等法院九十一年度上易字第一七四六號專利侵權案件判決表示，企業在申請專利時，由於專利申請書之撰寫技巧，影響日後專利權範圍甚巨，因此，在撰寫專利申請書時，一定要十分謹慎才是。

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(一)WIPO已(將)召開之會議相關訊息及開闢中文網站(二)IPC改革草案及PCT改革狀況(三)歐洲共同體專利司法權方面有關規定的建議，及引起廣泛爭議的幹細胞專利EP0695351(四)歐體及美國於TRIPS理事會上提議，發展中國家可以使用強制許可，從其他具有藥物生產能力的發展中國家進口專利藥品，以解決由於愛滋病等疾病引起的嚴重公共健康危機；另美國將不對非洲撒哈拉沙漠以南的國家有關侵害治療AIDS藥物專利之行為採取強制措施。(五)相關USPTO動態資訊，包括其提出之「植物育種者衡平法案」在國會受阻，依該法案，植物專利申請人將在新穎性問題上獲得10年寬限期(六)日本研擬企業機密保護法(七)專利雙邊合作方面，則

有USPTO和JPO達成原則上同意相互承認檢索和審查結果的共識，及韓澳達成共同開發審查結果共識。

另大陸智財權資訊動態報導，則有(1)自2002年9月15日起施行之「商標法實施條例」，依該條例規定，工商管理機關對侵犯商標專用權行為的罰款額度，從非法經營額的50%以下，提升到3倍以下，對無法計算非法經營額的情形，規定了10萬元以下的法定罰款額。(2)自2002年9月1日起施行之「國家知識產權局行政復議規程」、自2001年12月17日公佈施行之「專利行政執法辦法」、自2002年1月1日起施行之「專利實施許可合同備案管理辦法」、自2001年3月1日起修正施行之專利收費專案、項目和標準以及有關事項、迄今經指定的20家涉外專利代理機構及北京市高級人民法院擬具之「專利侵權判定若干問題的意見」等相關專利訊息動態。(3)自2001年11月28日公佈施行之「積體電路布圖設計行政執法辦法」(4)自2002年9月15日起施行之「著作權法實施條例」，按該條例規定，有著作權法第四十七條所列之侵權行為，同時損害社會公共利益的，著作權行政管理部門可以處非法經營額3倍以下的罰款；非法經營額難以計算的，可以處10萬元以下的罰款。另規定如有著作權法第四十七條所列侵權行為，同時損害社會公共利益的，由地方人民政府著作權行政管理部門負責查處。國務院著作權行政管理部門可以查處在全國有重大影響的侵權行為。

此外，國內智財權資訊動態報導，重要如(1)自本(91)年7月17日公布施行之「經濟部智慧財產局組織條例部分條文修正案」延長兼任專利審查委員之減聘年限為八年(2)自91年10月26日起實施之發明專利早期公開制度(3)專利商標各項申請書表修正草案(4)自本(91)年8月21日公告實施之新修正「經濟部智慧財產局受理著作權仲介團體設立許可申請案作業方式」及相關表件(5)我近三年向美日歐申請專利暨核准、我國91年第2季專利及商標申請及核准、台灣各地方法院檢察署91年1至5月辦理侵害智財權案件、91年上半年各月智財權案件偵查收結暨裁判確定、海關90及91年上半年查緝侵害智財權、海關90年第4季、91年第1及第2季查核出口貨物商標申報不實案件等情形的統計報導。

## 目 錄

### 國際資訊

- 最新日本專利制度概要(上)／林宗宏 1
- PLAYBOY不讓別人另PLAY Playboy告Terri Welles玩伴／趙晉枚著 12
- WIPO召開會員代表大會 15
- WIPO明年擬召開關於音像表演的外交會議 17
- WIPO開闢中文網站 17
- IPC改革的修訂原則和程式草案 18
- PCT改革的進展狀況 18
- 歐體專利司法管轄權 18
- 歐洲基因幹細胞專利爭議 19
- 歐洲專利條約成員國增加為24個 19
- 美歐提議允許發展中國家頒佈強制許可進口專利藥品 19
- 美國限制專利效力以對抗AIDS 20
- USPTO植物育種者衡平法案在國會受阻 20
- USPTO和JPO相互承認檢索和審查結果 21
- 美國專利商標局200周年慶 21
- 美國專利商標局長談國際專利制度 22
- USPTO質量保證計劃 22
- USPTO鉅減商標審查員 22
- USPTO自1999年起復審撤銷比例超過維持原決定 23
- 美國專利商標公報出版動態 23
- USPTO網站奪冠 23
- 日本研擬企業機密保護法 24
- 韓澳達成共同開發審查結果共識 24

### 大陸資訊

- 從大陸新商標法實施重點談台商企業商標識別商品化／喻幸園、崔燕鈴、洪櫻 25
- 商標法實施條例2002年9月15日起施行 32
- 知識產權局行政復議規程2002年9月1日起施行 32
- 專利行政執法辦法 32
- 專利實施許可合同備案管理辦法 32
- 專利收費項目和標準 33
- 大陸涉外專利代理機構 33
- 專利侵權判定若干問題的意見 34
- 積體電路布圖設計行政執法辦法 34

- 著作權法實施條例2002年9月15日起施行 34

### 國內資訊

- 智慧財產局組織條例部分條文修正案公布施行 35
- 我國「發明專利早期公開」制度自91年10月26日起實施 35
- 智慧局通知換發物品類別有誤繕之新式樣專利證書 35
- 「生技、醫化及中草藥專利資料庫」 36
- 專利商標各項申請書表修正草案 36
- 我近三年向美日歐申請專利暨核准情形 36
- 我國91年第2季專利及商標申請及核准情形 37
- 著作權仲介團體設立許可申請作業修正案 37
- 台灣各地方法院檢察署九十一年一至五月辦理侵害智財權案件情形 38
- 台灣各地方法院檢察署智慧財產權案件偵查收結情形 40
- 海關九十年查緝侵害智慧財產權成果 46
- 海關九十年第四季查獲出口貨物商標申報不符案件統計表 48
- 海關九十一年上半年查緝侵害智慧財產權成果 49
- 海關查核出口貨物商標申報不實案件統計表（依發文日期） 50

### 專題報導

- 撥雲見日－美國聯邦最高法院FESTO案剖析(下)  
元勤科技－楊仲榮/陳威霖 51
- 均等論絕處逢生／羅炳榮 63

### 智慧財產信箱

- 專利侵害鑑定／蘇玉櫻 70

### 會務動態

- 兩岸智慧財產權交流訪問團／許玉玲 72
- 我國與國際間專利商標法制與實務動態研討會／林富傑 73