

本期摘要

2003年9月22日至10月1日，WIPO成員國大會通過了一份涉及與用於發明專利的遺傳資源和傳統知識相關的專利公開條件的技術研究報告(文件WO/GA/30/7)，該研究報告將由2004年的《生物多樣性公約》成員國大會審議。而2003年11月3日至5日，WIPO著作權及相關權利常設委員會(SCCR)就修改保護廣播組織的國際標準問題取得了一些進展，另就修改保護視聽表演者權利的問題，舉行了非正式討論，並考量向WIPO大會建議召開一次外交會議，締結一項保護廣播組織的多邊條約。

而歐美日相關重要智財權資訊動態方面，2003年11月3日至7日USPTO、JPO與EPO舉行三邊會談，同意日後將就與其他專利局電子申請與流程處理系統的互通性、以及系統利用的調和化繼續進行會談，為建立全球單一電子申請與流程處理系統奠定進一步基礎。

此外，歐洲議會於2003年9月24日通過了「關於軟體和電腦執行的發明的可專利性的指令提案」，歐洲議會必須對軟體專利指令進行兩次投票表決，在再次投票之前，歐盟15國政府的部長將對該指令以及議會成員們24日作出的修改進行辯論。另Euro-PCT專利申請案是否採認非巴黎公約締約國但為WTO會員國之優先權，歐洲專利局審理中。另外，歐盟部長理事會於2003年10月底通過了關於歐體加入《商標國際註冊馬德里議定書》的決議，同時通過了兩個旨在將這一商標國際註冊體系與歐體商標體系聯繫起來的文本；歐盟內部市場協調局(OHIM)可望自2004年第4季馬德里協定在歐盟生效之日起受理國際商標申請。

另外，USPTO依法將禁止對基因工程胚胎等人體組織頒發專利。另USPTO日前制定了一項新的行動計劃，該計劃通過為技術中心1600(TC1600)審查的生物技術、藥物和有機化學專利申請，確立了有關限制發明和/或權利要求組合數量的最佳慣例，主要是對如何處理主張一項以上發明的申請進行指導，即技術中心1600的專利審查員何時和怎樣應用對申請的限制性要求。此外，美國「電子商務時代」列出了對電子商務最具影響力的積體電路技術、RSA加密演算法、DRM數位加密系統、「push」無線電子郵件及商業方法等五大專利。

而與日本有關之訊息則有(一)2003年10月15日開始工作的日本智慧財產戰略本部「數位內容產業調查委員會」將研擬「數位內容產業振興法」草案，以加強打擊盜版。(二)JPO正在擬修改實用新型法，將實用新型的保護期限從6年延長至10年及從申請日到登記日的審查時間縮短至2個月左右。(三)依將於2004年4月生效的日本民事訴訟法修正案規定，東京和大阪地方法院對有關專利權、實用新型權、積體電路使用權、或電腦程式著作權的訴訟案件有專屬管轄權，另有關於外觀設計權、商標權、著作權或者不正當競爭案件時，原告可在東京地方法院和大阪地方法院中擇一法院提起訴訟。(四)東京高等法院將於2004年4月成立專門負責審理全日本專利訴訟案件的「智慧財產權高等法庭」。

此外，大陸相關重要智財權資訊動態方面，包括國家知識產權局於2003年12月26日公告「辦理向外國人轉讓專利申請權或者專利權的審批和登記事宜」，及於2003年11月27日公告首批通過2003年年檢的435家專利代理機構。另大陸自2004年7月1日起施行「專利文獻號標準」及「專利文獻種類標識代碼標準」。

而國內相關重要智財權資訊動態方面，共有(一)智慧局「智慧財產權e網通計畫」提供申請人及代理人線上申請送件、規費繳納查詢、案件管理檢索等多樣化的網路服務，預計於93年完成小型線上申請系統及96年實現業務全面電子化的目標。(二)依自92年12月12日起施行之「商標法施行細則」修正案，申請註冊單一顏色、立體、聲音或團體商標且主張優先權者，如其優先權日早於新修正商標法施行日之92年11月28日，均以該日為其優先權日。另申請商標註冊之申請人可就現在或將來一切商標申請相關事宜為概括委任，並放寬商標授權登記及再授權登記之申請人不得以授權人為限。(三)新「商標規費收費準則」自92年11月28日起施行。(四)新「著作權相關案件規費收費標準」自92年12月19日起施行。(五)智慧局為因應自92年7月11日起生效施行之著作權法修正案，闡釋相關適用規範事宜，並上網供各界參考。(六)放寬旅外大陸產業科技人士來台資格，及鬆綁外籍碩、博士研究生來台實習、海外專門技術人才來台限制等措施。(七)今(93)年1月1日起以技術作價入股之股東應依所得稅法申報課徵所得稅。

本期專題報導部份，賴文智律師於「威盛v.s.友訊營業秘密爭議對業界的醒思」乙文中，介紹本案主要爭議點、基本的營業秘密侵害相關法律，及企業內部管理如何透過制度化，來保護營業秘密及避免侵害他人的營業秘密。作者並表示，本案再度說明了「預防法學」的重要性，降低傷害發生的機率，遠比傷害發生後的補助來得重要。

不論技術如何推陳出新，專利戰爭永遠是國內科技廠商必須按表操課的習題，而據美國專利律師評估，真正會發動訴訟的機會大約只有10%！故廠商在接獲專利追索之警告信後，如何因應是很多台灣科技廠商經常必須面對的課題，台灣廠商必知的教戰守則為何？如果已經是進入訴訟，亦即對方到ITC或聯邦地方法院提出控訴，此時廠商應該如何因應及必須加以注意之事項又為何？陳家駿律師特撰擬「台灣廠商面對美商專利追索之教戰守則---CHECKLIST」，供讀者分享其經驗。

鑒於大陸專利侵權民事案件逐年增加之趨勢，為讓讀者瞭解相關民事救濟的法律依據、管轄、追訴時效、審理程序、中止訴訟及民事責任等規範，及訴前停止侵權行為措施、證據與財產保全等有關保全程序，劉祥和律師特撰述「大陸專利侵權之民事救濟」，以饗讀者。該文也探討專利侵權行為、發明或實用新型專利侵權判定原則、外觀設計專利侵權判定、專利侵權抗辯、舉證責任及專家鑒定等專利侵權民事救濟方式有關專題。

美國聯邦巡迴上訴法院針對最高法院2002年5月28日發回更審之Festo案，於2003年9月26日作出判決。由於此判決攸關均等論之效力，且對既存之有效專利之權利行使影響深遠，故羅炳榮專利代理人特撰寫「均等論餘波盪漾」一文予以介紹，以供讀者參考。作者認為申請專利過程中修正過之元件，對其均等之主張加以限制，或許對專利權人較為不利，唯若從近年來美國專利訴訟之實務觀之，似乎不覺意外，因為，當揭示於發明說明唯未請求之替代方案，被視為奉獻給公眾時，則原先請求唯後因修正而拋棄之部份，又豈可復奪(recapture)之。

目 錄

國際資訊

- WIPO進一步推動與傳統知識、民間文學藝術和遺傳資源有關的智財權工作
- WIPO在保護廣播組織標準議題上取得進展
- WIPO和世界中小企業協會合辦企業智財權運用會議
- USPTO、JPO與EPO三邊會談進展
- 歐洲議會第一輪投票表決通過軟體專利指令
- Euro-PCT專利申請案是否採認非巴黎公約締約國但為WTO會員國之優先權，歐洲專利局審理中
- 歐盟將加入「馬德里議定書」
- EPO網頁登載EPO、JPO、USPTO三方專利局2002年統計報告
- EPO啟用新網頁及更新esp@cenet資料庫
- 美國禁止授予人體組織專利
- USPTO有關生物技術專利申請的計劃
- USPTO試行線上提供專利前案引證資料
- USPTO公佈「建立發明單一性標準」意見調查結果
- 美國「電子商務時代」列出影響電子商務的五大專利
- USPTO公告有關馬德里議定書問答集
- 英國建立專利線上申請機制
- 日本擬制定「數位內容產業振興法」以加強打擊盜版
- 日本醞釀修改實用新型法
- 日本專利侵權案件一審將集中在東京和大阪地方法院
- 日本東京高等法院知識產權高等法庭明春誕生

大陸資訊

- 有關辦理向外國人轉讓專利申請權或者專利權的審批和登記事宜
- 專利文獻號標準自2004年7月1日起施行
- 「專利文獻種類標識代碼標準」自2004年7月1日起施行
- 首批通過2003年年檢的435家專利代理機構

國內資訊

- TIPO智財權e網通計畫
- 台灣的科技指標全球排名第3
- 台灣近幾年擁有傲人的專利成績，朝「創新」、「研發」方向提昇
- 台灣鬆綁外籍專業人才來台規範，藉以提升產業研發能力
- 今(93)年起以技術作價入股之股東應依所得稅法申報課徵所得稅
- 經濟部修正發布「有關專利申請之生物材料寄存辦法」名稱及條文
- 專利、商標申請人為法人者，其代表人變更規範相關事宜
- 智慧局大幅縮短專利案件處理時限
- 經濟部將與外貿協會合辦「台北國際發明展」
- 新「商標法施行細則」自92年12月12日起施行
- 新修正「商標規費收費準則」自92年11月28日起施行
- 智慧局公告修正「商標申請書表」

- 智慧局線上「商標案件進度查詢」系統
- 新「製版權登記辦法」自92年11月7日起施行
- 經濟部修正發布「著作權相關案件規費收費標準」
- 經濟部預告「著作權爭議調解辦法」修正草案
- 新「著作權仲介團體設立許可申請須知、申請書及發起人名冊」
- 申請人自今(93)年1月5日起應就出口光碟有無含色情內容予以具結
- 智慧局闡釋新修正著作權法條文適用之相關問題
- 美國海關2003年會計年度查獲各國進口仿冒商品統計顯示，我國首次降至前十名之外，為歷年排名情形最佳
- 我國落實邊境管制，防杜侵權商品進出口
- 台灣各地方法院檢察署智慧財產權案件偵查收結及裁判確定情形(92年10、11、12月份及92年)
- 我國海關92年第1至第4季查緝侵害智財權成果

專題報導

- 威盛v.s.友訊營業秘密爭議對業界的醒思／賴文智
- 台灣廠商面對美商專利追索之教戰守則---CHECKLIST／陳家駿
- 大陸專利侵權之民事救濟／劉祥和
- 均等論餘波盪漾／羅炳榮

會務動態

- 舉辦智慧財產權相關研討會
- 規劃辦理中山科學研究院「軍品釋商新典範暨智權運用研討會」
- 規劃辦理中山科學研究院「九十二年專利教育訓練研討會」
- 出版「智慧財產權叢書(四)－大陸商標法律及案例之研究」乙書
- 接待國外智慧財產權相關團體組織拜訪

附錄

- 日本智慧財產基本法