

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

85 年 3 月號

第一版  
道法法訊 (47) 月刊  
(DEEP & FAR)

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：陳思茵  
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(47)  
——優先權(下再續)  
——蔡清福律師

第三版：

支票退票了，怎麼辦？  
——紀復儀律師

第四版：

韓國專利法(八)  
——劉志峰  
西班牙專利(七)  
——陳宇仰  
由台灣國民來利用—專利合作條約(PCT)  
與巴黎公約(Paris Convention)(六)  
——徐培修

第五版：

義大利國專利簡介(三)  
——陳國基  
可申請專利主題  
——數學演算法或電腦程式(八)  
——曾振昌

第六版：

歐洲專利答客問(18)  
——許惠雯  
著作權法—程式要件持續重要(三)  
——黃鑑輝

第七版：

人類化妝治療法專利授與(三)  
——吳冠明  
加拿大智慧財產權訊息(二)  
——張明綺  
OEM生產和銷售構成商標的使用(一)  
——林明燕

第八版：

輕率上訴及不適當行為之制裁  
——陳思茵  
歐盟商標申請  
——鄭素霽

優先權(下再續)

10. 美國專利法第 121 條主要係在規範分割案之相關情事，細言之：

A. 一申請案中合二以上獨立及相異發明時，局長得要求申請案限制於發明之一。按，一發明一申請既為專利制度基本原則之一，則限制一申請案僅包含一發明，似亦天經地義。唯屬否同一發明，有時並非涇渭分明，故法條授權局長為裁量，而於其認為應屬不同發明時，要求該一申請案僅能括及發明之一。

我專利法第三十二條第一項之規定，略同斯旨，唯另明文得據申請人申請改為各別申請。美國法於斯雖未明文，然不論係類推適用本條或直接適用上一期所述第 120 條，實務上莫不許申請人自請分割之情事。

B. 分割另案申請而符合第 120 條要件者，將享有原申請案申請日之利益。我專利法第三十二條第二項之規定同斯旨。

C. 系出同源之相關分割案件，彼此間不得據為引證資料而互相核駁。

D. “如分割案全然屬原申請案所描述及請求之實質內容，局長得免除發明人之簽署。”有關本句：

a. 如分割案之內容雷同於原申請案，則分割案之提出只需具函陳明欲行分割即可，不須另行重新簽署表格；

b. 法文既然措詞“如分割案全然屬．．．”，吾人是知，縱分割案有著不同於原申請案所描述及請求之實質內容，亦非法所不許。質言之，此際猶以分割案名之，並無不可。然究其實，既有相異之描述及請求之實質內容，即已落入 CIP 之範疇。由此，益徵第 120 條及第 121 條之相互糾結特性。

E. “專利有效性，不因局長未要求限制申請案於一發明而受質疑。”有關本句：

a. 一案一申請雖為專利制度原則之一，然何謂一案，於未有代理人之申請人而言，責其判然分辨，強人所難，故非屬同一案而有之歸責法律效果，不可歸諸申請人；

b. 故同一申請案夾藏數發明，審查委

員審查之際未加挑剔並賜准專利者，其專利有效性，不應受質疑。

11. 美國專利法第 365 條在規範國際專利申請案（如 PCT，Patent Cooperation Treaty）有關於優先權之事項：

A. 365(a)：欲主張國際優先權，須該國際專利申請案指定美國以外之至少其它一國，否則，僅需主張國內優先權為已足；

B. 365(b)：本項規定指定美國之國際申請案，得主張外國或其它國際申請案（如 EPC，European Patent Convention）之優先權；

C. 365(c)：有關本項：

a. 被主張優先權之申請案，非在美國提出時，專利局於認為必要時，得要求申請人提出該申請案之認證影本（certified copy），以證明其根據；

b. 如基礎申請日之申請案非英文時，專利局如認為必要，亦得要求申請人提出其英譯本。

11. 美國專利法第 373 條旨在規範不適格申請人申請案之優先權主張事項：

A. 非適格申請人（原則上為發明人或其授權之人）所為之國際申請案，應被拒絕進入內國階段；

B. 前述申請案既然無法進入內國狀態，自無法依第 120 條為優先權主張；

C. 但如該申請案非僅指定美國，且在他國業經受理時，為避免國際糾紛，或尊重他國法律，則許在內國另行申請時，對之主張優先權。蓋其既在美國另行申請，則專利局即可以美國法律加諸其上，而貫徹該（美）國之法治堅持或法律理念。

三、結論

迄今，我國已與日、澳、德、瑞建立優先權主張關係。鑑於專利權之應用、制度、

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
- 東吳法碩甲組寫論文中
- 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~)

策略日益幻化添增態樣。優先權之主張得參與之，而為工具之一。可喜者，中央標準局似已盡力試圖與各主要國家締結雙邊智財權之互惠協定，是我國人在專利戰略上得立於較接近其它國家之地位。無可諱言，未能加入國際公約，仍是吾人心中之遺憾，然而靈活為各項工具之運用，亦未必處於必輸之境地。又，標準局締約之時，多盡折衝搏俎之功，似亦助力於國人之不二良方。例如，與德國間之協定，未能加入新式樣，至其有無優先權之適用，令人疑惑，致人困擾，亦使人無奈？

## 支票退票了，怎麼辦？

開具遠期支票以支付貸款或其它債務，為吾國業者，民間理財之一大特色；支票本身不僅是支付工具，亦成為信用工具。值此經濟不景氣，倒閉之聲不絕於耳之際，望著經提示遭銀行退票之支票與退票理由單，一般人皆清楚要行使其執票人的權利，但如何行使對自身權益最有保障，即是本文介紹的內容：

### 一、聲請支付命令

(1) 處理支票退票最優先的選擇即是依民事訴訟法內督促程序之規定聲請支付命令。執票人需於申請狀內記載當事人、請求之標的、原因、事實（需附退票之支票與理由單影本為憑。值得注意者，縱然發票人已成為拒絕往來戶，但其開具之遠期支票尚未到期，無法取得退票理由單時，依目前實務上之作法，尚無法進行聲請）、及應發支付命令之陳述即可。

(2) 聲請支付命令的特點是其為非訟事件，不需至法院開庭應訊，只以書面審查即可。法院認為聲請之內容與附件符合規定時，即發支付命令。待該命令合法送達債務人且其未異議時，該支付命令之效力即與確定判決相同，可立即進行強制執行，在時間上遠較民事起訴之途徑快捷。請聲請支付命令的裁定費用僅四十五元外加三張 28 元之郵票，與

民事訴訟時原告需先繳標的價值的百分之一的裁判費相比，算是相當低廉。

(3) 故聲請支付命令通常為處理退票時最優先的選擇。惟支付命令是否能確定尚有兩個關鍵因素：一是合法送達與債務人（包括發票人及背書人），一是債務人於二十日內未提出異議。按支付命令不適用公示送達之規定，則法院所發出的支付命令一定要合法送達債務人才行，但跳票者往往倒閉後不知去向，根本查詢不到其現居地址（非戶籍），造成無法送達的局面，而支付命令於三個月內仍無法送達債務人時即失效，此時執票人只得以民事起訴或他法解決。另債務人於收受支付命令二十日內提出異議（認為與執票人間有直接抗辯之原因，寧可犧牲信用而先以退票的方式處理），此時支付命令因債務人之異議而無法確定，但原聲請支付命令即視為民事起訴。綜上所陳，聲請支付命令對執票人而言雖然迅速、便宜，惟亦有保障債務人的限制。

### 二、民事起訴

執票人亦可就票據關係直接民事起訴主張權利，支付命令債務人提出異議時亦視同民事起訴，此與一般民事訴訟程序完全相同，茲不贅述。惟值特別強調者係票據法上短期時效的規定，支票執票人對發票人為一年，對背書人為四個月，執票人需特別留意時效是否消滅而影響票據權利之行使。當然，如果您看到這篇文章時手上支票的時效已經消滅了，還有利益償還請求權與票據原因關係的法律上的請求權可主張，日後再為詳談。

### 三、刑事告訴

票據刑罰早已取消，但發票人若以開立遠期空頭支票為餌詐取執票人之金錢或貨品時，仍觸犯刑法詐欺罪。至於發票人究竟是周轉不靈而退票抑存心惡意倒閉，則屬事實認定問題。

#### 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

III.C 揭露性要件

III.C.1 可實施要件

關於一項專利申請案之專利說明書，於其中發明詳細說明部份應該描述發明目的、技術手段構成以及該項所主張發明之有益效果，俾使熟習該項技術之人士得藉由所揭露之而可很容易地實現該項發明。

未能滿足該項揭露性要件者，將可能使發明之專利性因審判而無效。

(a)發明目的：藉由發明可以解決某種技術問題，發明可適用之技術領域及進一步陳述應參考習知相關技術而為指明。

(b)技術手段構成：解決技術問題之技術手段應該同時與發明之動作功效一起予以描述。

(c)有益效果：如果可能，於描述發明之實施時應利用具關聯之資料，一併將功效予以陳述。

III.C.2 最佳模式揭露要件

對於一項發明之揭露，應該以申請人認為之最佳方式（即最佳實施例）予以表達之，俾能相對於其技術手段構成而實施發明。

劉志峰 專利工程師  
臺灣工業技術學院電子系

此可藉舉例而為之，如以圖式說明是較適當的，則以圖解方式說明發明之組成將是較佳且可行的。

西班牙專利(七)

實用新型之審查:接受申請及程序和專利性的審查(不包括新穎性、進步性及揭露之充分性的審查)與專利(發明)審查相同。新型之申請案將予公開,在公開後的兩個月期間,任何具合法權益的人均可對其提出異議,而主張該申請案因不符法定要件,及缺乏新穎性、進步性或揭露不足而不具效力;任何異議均會送達申請人以便其答辯;之後註冊處便發佈核准或核駁之審定。申請案之公開:公開制度將在有關報告該技藝狀態之法律條款實施後為之,惟該條

款尚未頒行。目前只有記載著該發明核准之通知,以敘明該發明之必要細節及摘要被公開。所有權之爭議:若發明之所有權有所爭議,將由法院來判定其歸屬;若法院判定之所有人並非原專利持有人,該所有人可要求所有權之轉移;若該專利之申請正在進行,該所有人可以申請人之地位,另提新案(享有與原案相同之優先權)或請求拒絕原案。在專利申請之前已使用該專利者不可干擾其申請程序,雖然他可在西班牙繼續開發該專利之發明標的或商業開發(若他對此一開發已投入相當而有效的準備工作)。如果是善意的使用,法律將保障其所謂“個人持有權”。臨時保護:提供申請人自專利申請案公開日起之保護;它包含向在該公開日至該案之核准日之間誤用到該項專利之任何第三人要求賠償的權利。申請案之分割:一個專利申請案不可包含多於一項以上的發明或將一組發明聯結為單一發明概念來申請,但是,複雜發明的分割申請是被允許的。

陳宇仰 專利工程師  
逢甲大學化工系  
元智工學院化工碩士

由台灣國民來利用一  
專利合作條約 (PCT)  
與巴黎公約 (Paris Convention) (六)

費用將為：

- (i)形成紐西蘭公司（若先前未曾為申請人）  
— 少於 USD500。
- (ii)讓渡給臺灣（紐西蘭）公司並於紐西蘭專利局登記 — USD150。
- (iii)PCT之申請費用（參閱以下）
- (iv)國家相進入程序(National Phase Entry)  
— 此可直接由臺灣代理人與其於每一國家中所選擇之同業處理，或者當然亦可由紐西蘭代理人處理。

上述透過紐西蘭之 PCT 申請費用會比經由美國收件者少 USD500。紐西蘭代理人的收費係為可磋商的，以確保其收費將比起任何其他管轄區中之收費具有競爭力，甚至將組

成公司所需之費用與登記讓渡書之費用皆列入考慮的話，亦然。

以上的提綱說明應為較佳的行動方式，但仍可存在有其它的選擇性。可想到之其中之一為直接提出 PCT 申請，而不需先以暫時說明書於紐西蘭提出申請。

先以暫時說明書於紐西蘭提出申請之好處在於可給予申請人一個較低

徐培修 專利工程師  
中央大學機械系

之費用起點，且給予申請人一年的時間考慮花費更高的費用進行 PCT 申請及巴黎公約下之其它申請。相信善加利用紐西蘭所加入之相關條約可提供更有利之選擇。

### 義大利國專利簡介（三）

#### 優先權（PRIORITY）

就所有種類之專利而言，優先權之主張必須在提出專利申請時或提出專利申請之兩個月內被提出要求，但不得超過基礎申請案申請日期十二個月（新式樣為六個月）。

多重優先權（MULTIPLE PRIORITIES）是可被接受的。

#### 年費（ANNUAL FEE）

##### （A）在工業上發明之專利

於申請專利時，首三年年費必須先一次付清。其後，則於申請日起算每週年之當月份屆期，如於其後六個月內繳交，則需罰款。

##### （B）歐洲專利指定義大利

收取年費之情形與在工業上發明之專利之收取年費情形相同。第一次國家之收費，在歐洲官方公報（European Official Bulletin）上提及獲准之後即立刻到期。

##### （C）新型

年費之繳交可一次付清或每五年分期付款，於申請日起算每週年之當月份屆期，如於其後六個月內繳交，則需罰款。

##### （D）裝飾性模型與式樣

與新型專利相同

##### （E）植物專利

與在工業上發明之專利相同。

#### 文件需求（Documents Required）

##### （A）在工業上發明之專利

發明摘要（ABSTRACT），發明詳細說明（SPECIFICATION），專利申請範圍（CLAIM）以及圖式（DRAWING）各一式二份，對發明人的提及也是必須的。當主張優先權時，相關優先權文件也必須在申請日起算六個月內被提出（除了法國方面所提之優先權文件，但翻譯成意大利文是必須的）。在意大利，申請人與原申請人之名義不同時，則讓渡書是必要提出的，讓渡書需由最初之申請人簽名在公證人面前公證及經意大利領事館或根據1961年10月5日海牙公約為簽證，但簽有互惠協定免領事簽證之國家除外。

陳國基 專利工程師  
海洋大學電機系

### 可申請專利主題

#### ——數學演算法或電腦程式（八）

在處理35U.S.C 101申請專利範圍分析的檢驗，有更多的指引可在CCPA對於下列判例之細節申請專利範圍分析中被擷取到：  
In re Chatfield, 191 USPQ 730 (CCPA,1976); In re Johnson, Parrack and Lundsford, 200 USPQ 199 (CCPA,1979); In re Sarker, 200 USPQ 132 (CCPA,1978); In re Gelovatch and Arell, 201 USPQ 136 (CCPA,1979); In re Bradley and franklin, 202 USPQ 480 (CCPA,1979); In re Walter, 205 USPQ 397 (CCPA,1980). In re Taner, 214 USPQ 678 (CCPA,1982); In re pardo 214 USPQ 673 (CCPA,1982); In re Abele, 214 USPQ 682 (CCPA,1982); and In re Meyer, 215 USPQ 193 (CCPA,1982)

除了遵照上述分析的方式來處理35U.S.C 101申請專利範圍分析的檢驗外，值得強調的是審查委員也必須小心地檢驗數學演算法與電腦程式之相關應用以確保它們的揭露程度、新穎性、以及非顯而易見性分別符合 >35U.S.C< 112、>35U.S.C< 102、以及 >35U.S.C< 103之要求。

#### 電腦程式與>35U.S.C< 112（一）

在涉及電腦程式的發明中，對於內容充份揭露的要求與所有欲申請專利的發明是一樣的，也就是說必須有一個充份描述之說明，其揭露程度應足以使閱讀者據以實施至申請專利範圍所欲保護者，而且應提出此發明之一最佳實施例。

當應用於一廣泛之技藝範圍時，下述之指引說明係為欲對於一有關電腦程式、軟體、韌體或方塊圖其中一個或多個“方塊圖”元件中至少有一部份為電腦軟體單元組成之應用提供於分析

>35U.S.C< 112 第一段  
所遭遇問題之指引。而  
於有關電腦之申請案中  
揭露充足性之檢視，由於電腦硬體與軟體間之交互作用和依存關係，對於硬體以及軟體是同樣地需要去探索的。

曾振昌 專利工程師  
海洋大學電機系

## 歐洲專利答客問(18)

在前之內國權利 (Prior National Rights) 於歐洲專利局審查技術之可專利性時，並不被列入考量。但在實體審查或異議程序進行中，申請人得對有在前之內國權利存在之指定簽約國主動提交不同的請求項，但需以提供審查處或異議處有關其存在之證據者為限。審查處或異議處則僅就個別的請求項審查是否可以受理，不必就在前之內國權利而為審查申請人是否限制其申請案範圍至必要之程度，然而，權限部門會核對不同請求項中界定的發明範圍符否歐洲專利條約規定的可專利性要件。

### 規費

提出歐洲專利申請案應繳納下列規費：

- (a) 申請費；
  - (b) 檢索費；
  - (c) 有需要時，請求項費；
  - (d) 指定費（每一個指定國一項指定費，除了瑞士和列支敦士敦共用一項指定費）。
- 申請費及檢索費必須在提出申請案後一個月內支付。
- 指定費必須自申請日或最早優先權日（如果主張優先權）起十二個月內繳納。後

者情形，可以在申請日起一個月期滿前繳納（若其較遲到期）。

歐洲專利局不會通知申請人在期限內繳納規費。如果申請費、檢索費或指定費未在上述期限內繳納，歐洲專利局仍准予在未遵守期限的公文通知後之一個月內繳納，然需付額外費用。

未接獲通知者，指定費可在正當期限期滿後兩個月內繳納，然在此期間須付額外費用。

如果申請費及檢索費未在規定期間內繳付，歐洲專利申請案將被視為撤回。

關於在任何簽約國家，未在規定期限內繳納指定費者，該國的指定將被撤回。在規定期限內並未繳納指定費者，歐洲專利申請案將被視為撤回。

請求項超過十項者，必須支付各請求項費用。

當申請歐洲分割申請案，在提出申請分割案日起一個月內必須支付各項費用。指定費須在原申請案之指定費繳納期限到期前繳納。

申請人應注意以下事實，即上述申請費、檢索費及指定費未在期限內繳付時，申請人將不可能使其權力重新回復。

許惠雯 專利工程師  
淡江大學電機系

## 著作權法一程式要件持續重要（三）

### 程式要件仍然重要

- 強制的程式要件其持續的退讓，造成某些人相信，該註冊步驟及著作權標示已經不再重要。然而，事實並非如此。為對抗侵權者，如法律訴訟是必須的。然而，補償勝訴時的律師費用及另一形式的重要賠償一即所謂法定損害賠償，是可能失去的；除非，在該著作物發表後的三個月內，該著作權註冊已經辦理申請。
- 對於一個侵權之法律訴訟而言，著作物註冊（或著作權申請）是一個基本的前提要求。

- 持續著作權標示的使用，使侵權者無法主張所謂“無意侵權”之無罪的辯詞。然而，該抗辯卻可影響侵權損害之補償。另外，該明顯的著作權標示對那些企圖去仿冒該受保護之下的著作物而言，在無形中，亦提供了某些層級的制止。
- 對於首次發表於1964~1977年之間的著作物，藉由重新申請，使得某些技術上的優點仍然是可資利用的。

黃鏡輝 專利工程師  
交通大學機械系  
交通大學機械碩士

### 人類化妝治療法專利授與（三）

上訴法庭採用在紐西蘭人類疾病或疾病治療之方法應拒予專利的觀點，在公聽程序期間，相當的懷疑至少被Robin Cooke提出，其為現在上訴法官法院院長，以嘗試通過Maeder的檢驗，這間接和另一上訴法院的法官一致，並未為其它法官所反對。

無論如何，關於所有治療方法自從該判決後，專利局即一致地執行“可售販產品檢驗”，而不管是美容的，診斷的，外科的或是治療的。被助理局長Popplewell所作的Handelman決定表達了一個小但戲劇性的改變。因很多原因，開業者、紐西蘭公司、及與紐西蘭貿易之公司對此相當感興趣。

首先是紐西蘭與貿易伙伴已經不協調，在英國、在歐洲專利局、在澳大利亞和美國，各種除了疾病之外的人類治療法是可專利的。

在國際協調專利法非常受到注目的時刻，GATT 協定中之“TRIPS”條款帶來很大的舒解，紐西蘭法律之此一反常現象仍將是落伍的。

吳冠明 專利工程師  
淡江大學電子系

### 加拿大智慧財產權訊息（二）

專利新條款55.2 (Section 55.2) 及其下的規條(regulation)於一九九三年三月十

二日公告生效。加拿大政府在制訂C-91議案(Bill C-91)時，新擬一個專利侵權(patent infringement)的例外，即允許一般的競爭者以「合理的關聯」的活動(reasonably related)來取得產品的行政管理准許(regulatory approval)，這條款並不限定於醫藥專利，雖然其下之規條例外的通則只適用於醫藥專利這些規條規定在醫藥專利期滿前六個月內，製造商可使用專利所有人之發明而將專利物屯積至期滿後銷售，55.2條款之下也制訂了規條禁止健康福利部官員授與上市許可予仰賴先前相關藥物的許可直到所有相關產品和早期准許的醫藥專利期滿。這是為要嘗試阻止在專利期限即將期滿之際屯積專利物之競爭者「偷跑」上市。專利所有人(patentee)或其授權人(licensee)得呈交一份相關專利各個期滿日的列表，使得官員不會發給一般重製物合格之通知(Notice of Compliance)，其後專利列表已經提出且請求藥物合格通知之申請者須聲明直到專利期滿，始可能獲得該通知。

從另一方面，一般申請者可主張相關專利之無效及/或非侵害，如此之主張需通知被抗爭專利所有人且此所有人從收到此通知起有四十五天提出訴訟

(suit)對抗申請人申請及健康部官員以禁絕合格通知之發給，因為有潛在侵害專利的可能。如果專利所有人在四十五天內提出訴訟，合格通知的授與可能延遲至30個月以待訴訟審理結果。

張明綺 專利工程師  
臺灣大學化學系

### OEM生產和銷售構成商標的使用（一）

韓國工業財產局(“KIPO”)之控訴審判委員會裁決：韓國的製造業者(廠商)在海外輸出製造商品之生產和銷售，應該被認為是國外商標所有人在韓國使用商標。(In re Southwestern Bell Telecommunications Inc.; KIPO Case No.90 Hangwon 1159; April 30, 1992)

事實：西南 Bell 電信（通訊衛星）公司（“Southwestern”）申請更新（延展）第三十九類中 FREEDOM PHONE 商標之註冊登記，包括：大哥大（蜂巢式電話），其受話器及其他之裝置。

1990年 7月 31日，KIPO依舊商標法第二十條第二項第二款之規定駁回西南公司之申請，其理由在於 FREEDOM PHONE 標誌在更新申請之申請前已在韓國連續三年未使用於相關之指定商品。

西南上訴於控訴審判委員會，主張製造者（廠商）在海外輸出製造商品之生產和銷售，應被認為是商標所有人之行爲。因此，FREEDOM PHONE 標誌在申請延展商標註冊登記之前三年在韓國已使用。

判決：控訴審判委員會判決，在海外輸出製造商品之生產與銷售，基本上構成商標法第二條之商標使用。

舊商標法第二條，大體上併入新商標法，其對於“商標之使用”之定義，包括下列任何一項：

- 顯示商標於商品或商品之包裝，或
- 移轉或交付具有商標之商品或商品之包裝，或以此爲目的，或以移轉或交付爲目的而爲展示、進口、或出口。

在OEM之系統下，委託人是商標之所有人，委託外國受託人製造商品。而受託人以所有人之商標在其本國製造商品，然後將其具有商標之產品，回銷到商標所有人之手中。

西南公司提出之證據顯示，其和韓國之製造商，Maxon電子有限公司（“Maxon”）基於OEM之委任關係，以FREEDOM PHONE爲商標之商品，透過進口代理商，Esquire 收音機和電氣公司（“Esquire”）出口到西南。

其提出之證據包括由商業發票、送貨單、載貨證券和與特定海關通關貨單影本。這些項目證明了 Maxon 是出口商，Esquire 是進口商，FREEDOM PHONE 商標誌、商品型號及進口日期。西南公司並另提出含有指定“Printed in Korea”之指示手冊與 Esquire 公司下 FREEDOM PHONE 大哥大之訂單。

林明燕 法務專員  
東海大學法律系

在 Minnesota Mining and Manufacturing Company v. Johnson & Johnson Orthopaedics, Inc., 976F.2d 1559, 24 USPQ2d 1321(1992)中，聯邦上訴法院再次宣告被告之侵權人於抗辯故意侵權之指控時所使用之法律見解的必須要件。

此案例包含 4 個由 Minnesota Mining (3M) 所擁有的專利，該等專利係有關用於固定折傷或斷裂之骨骼的外科合成膠帶。3M 的強勁競爭者，Johnson & Johnson 知道該專利之內容，並製造抄襲 3M 專利產品之競爭商品。發現 Johnson & Johnson 已侵權之審判法庭也分析整個情勢，以便決定 Johnson & Johnson 是否故意侵權。（待續）

陳思茵  
昔日同事

## 歐盟商標申請

一旦獲得歐盟商標的註冊，原各國國內註冊即可許其失效而不損權利。

歐盟商標的讓渡及授權必須向位於阿利坎特歐盟商標局登記以對抗第三人。

但關於侵害行動也有所不同，因為歐盟商標局將不與聞。侵害行動必須向任一歐盟國家所指定之法院提出，原則上應以被告住所地管轄法院爲優先，其次爲原告住所地，最終爲原告營業所之國家被告在所有會員國均無住所或分支機構，則選西班牙法院爲執行地。總之，侵害訴訟行爲必須在侵權行爲地國家進行。

鄭素霽 商標專員  
東海大學

因為歐盟商標一次申請，一次延展遠較申請多國單一註冊及延展之成本低且具效益高，故較建議申請歐盟商標，而非多國單一註冊。

## 有關故意侵權抗辯之法律見解