



## 美國民間團體對智慧財產權法制的影響

葉德輝\*

### 壹、前言

美國民間智慧財產權團體數量眾多，種類各異，有限定地域者，例如矽谷智慧財產權法協會（The Silicon Valley Intellectual Property Law Association；SVIPLA）<sup>1</sup>，有針對特定執業者，例如企業專利人員協會（Association of Corporate Patent Counsel；ACPC）<sup>2</sup>。有只針對單一產業的，例如美國錄音工業協會（Recording Industry Association of America；RIAA）<sup>3</sup>、生物技術工業組織（Biotechnology Industry Organization；BIO）<sup>4</sup>，當然也有跨產業的，例如智慧財產權協會（Intellectual Property Association）<sup>5</sup>。有學生發起組成的，例如舊金山大學的智慧財產權與網路法協會（The Intellectual Property and Cyber Law Association；IPCLA）<sup>6</sup>，有針對特定智慧財產權議題的，例如自由軟體基金會（Free Software Foundation；FSF）<sup>7</sup>，有針對特定法律領域的，例如國際商標協會（The International Trademark Association；INTA）<sup>8</sup>，

收稿日：96年4月3日

\* 逢甲大學財經法律研究所副教授

<sup>1</sup> 詳見協會網站：<http://www.svipla.com>，最後瀏覽：2007/3/13。

<sup>2</sup> 詳見協會網站：<http://www.acpcnet.org>，最後瀏覽：2007/3/13。

<sup>3</sup> 詳見協會網站：<http://www.riaa.com/default.asp>，最後瀏覽：2007/3/12。

<sup>4</sup> 詳見組織網站：<http://bio.org/letters>，最後瀏覽：2007/3/13。

<sup>5</sup> 詳見協會網站：<http://www.intellectualpropertyassociation.com/home>，最後瀏覽：2007/3/13。

<sup>6</sup> 詳見協會網站：<http://www.usfca.edu/ipla>，最後瀏覽：2007/3/13。

<sup>7</sup> 詳見基金會網站：<http://www.fsf.org>，最後瀏覽：2007/3/13。

<sup>8</sup> 詳見協會網站：<http://www.inta.org/index.php>，最後瀏覽：2007/3/13。

也有主要由權利人組成的智慧財產權人協會（Intellectual Property Owners Association；IPO）<sup>9</sup>，以及主要由律師所組成的美國智慧財產權法協會（American Intellectual Property Law Association；AIPLA）<sup>10</sup>。前述眾團體中最具規模及影響力者，當屬美國智慧財產權法協會、國際商標協會及智慧財產權人協會。本文將對這三個協會的組成與運作進行介紹，並對協會對行政機關、法院及國會的具體影響方式進行歸納與整理。

## 貳、美國民間智慧財產權團體的組成與運作—以美國智慧財產權法協會、智慧財產權人協會及國際商標協會為例

### 一、美國智慧財產權法協會

美國智慧財產權法協會創立於1897年。根據協會章程<sup>11</sup>，該協會創立的宗旨在於「維持高標準的專業倫理，促進智慧財產權相關法律的進步，確保法院對智慧財產權法的正確闡釋，對社會大眾及會員提供智慧財產權法律教育」。美國智慧財產權法協會基本上是一個全國性的專業律師協會，目前有超過一萬六千位會員，主要會員是在事務所、公司及政府機關執業的智慧財產權專業律師、專利代理人、法學教授及法學院學生。會員必須具有美國聯邦或州律師公會會員資格，或是美國專利商標局核可的專利代理人，外國會員則必須在其母國具有律師執業資格，而在美國法學院協會（Association of American Law Schools）認可的法學院就學的學生則可以取得學生會員資格<sup>12</sup>。會員中百分之六十三是執

<sup>9</sup> 詳見協會網站：<http://www.ipo.org//AM/Template.cfm?Section=Home>，最後瀏覽：2007/3/13。

<sup>10</sup> 詳見協會網站：<http://www.aipla.org/Template.cfm>，最後瀏覽：2007/3/14。

<sup>11</sup> 見美國智慧財產權法協會章程（American Intellectual Property Law Association Articles of Incorporation）（b）條。

<sup>12</sup> 會員種類分一般、初級、學術、政府、外國、法律學生及專利代理人等數類，申請資格請見：[http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=Membership\\_Application](http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=Membership_Application)，最後瀏覽：2007/3/14。



業律師，百分之三十三是公司內部律師，其餘則是政府機關中的律師與學術機構師生<sup>13</sup>。

美國智慧財產權法協會下設有四十五個次級委員會，除了與會務行政與推廣有關的委員會外，尚包括了智慧財產權所有相關領域的各委員會，包括了生物科技、反托拉斯法、著作權法、工業設計、國際法、授權與智慧財產權資產管理、專利法、專利訴訟、專利合作條約、商標法等委員會<sup>14</sup>。各委員會分設主席，並就各專業領域提出報告及相關文件供協會參考，會員也可以就其需求自由選擇加入各委員會。

美國智慧財產權法協會每年會舉行三次定期會議，對會員介紹智慧財產權法最新發展與趨勢，並且不定時舉行各種主題的研討會，提供會員再進修機會<sup>15</sup>。在對會員資訊服務方面，美國智慧財產權法協會不僅發行學術性刊物：美國智慧財產權法協會季刊（AIPLA Quarterly Journal），每年也發行三次刊登定期會議資訊的美國智慧財產權法協會通訊（AIPLA Bulletin）及每年發行兩次的包括收費標準，相關規費等資訊的經濟調查報告（Report of the Economic Survey）。而每次會議與研討會的發表的論文、會員通訊錄等資訊也自由供會員取得。

更重要的是，美國智慧財產權法協會透過法庭之友意見書（Amicus Briefs，以下簡稱意見書）<sup>16</sup>、發表證言、演講、評論等方式對法院、國會、美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office；USPTO）及其他行政機關發揮影響，甚至對智慧財產權相關國際組織提出建議。

<sup>13</sup> 同前註 10。

<sup>14</sup> 委員會列表見：  
[http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=Committee\\_Pages&Template=/CustomSource/CommitteeList.cfm](http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=Committee_Pages&Template=/CustomSource/CommitteeList.cfm)，最後瀏覽：2007/3/14。

<sup>15</sup> 見 [http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=Meetings\\_and\\_Events](http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=Meetings_and_Events)，最後瀏覽：2007/3/14。

<sup>16</sup> Amicus Briefs 一詞來自拉丁文 *amicus curiae*，意為法庭之友，當某人並非訴訟當事人，但訴訟結果對其有重大利益或不利益時，它可以向法院提出意見書表達意見，此即為 Amicus Briefs—法庭之友意見書。

包括對美國專利商標局二十一世紀策略計畫（USPTO's 21st Century Strategic Plan）<sup>17</sup>的具體做法及其他審查及行政事項的監督。對訴訟案件，包括 *Laboratory Corp. v. Metabolite*，*eBay v. Merc Exchang*，*Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corp. v. Shell Oil Co.*，*Illinois Tool Works, Inc and Trident, Inc v. Independent Ink, Inc.*，*Jan K. Voda v. Cordis Corp*，*Integra Lifesciences I, Ltd. v. Merck KGaA* 及 *MGM v. Grokster* 等案<sup>18</sup>向法院提供法庭之友意見書。對國會就專利法修正、專利商標局收費規則及聯邦商標淡化法（Federal Trademark Dilution Act）等智慧財產權修法提出具體建議<sup>19</sup>。

## 二、國際商標協會

國際商標協會是現有最大的商標專業組織，會員超過五千人，來自一百九十餘國，包括跨國企業、大型及中小企業等商標權人及智慧財產權律師、事務所及學術機構等商標專業從業人員<sup>20</sup>。其前身為美國商標協會（The United States Trademark Association；USTA），早於 1878 年就於紐約創立，當時參與的有十七個商業團體，美國商標協會創立宗旨為：「保護和伸張商標權人權利、確保有效立法及協助鼓勵任何有利尊重與伸張商標權的作為」<sup>21</sup>，在當時，相類似之權利人組織僅有 1872 年

<sup>17</sup> 美國專利商標局策略計畫見：<http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/index.htm>，最後瀏覽：2007/3/14。

<sup>18</sup> 發表意見書案件明細見：[http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=IP\\_Issues\\_and\\_Advocacy](http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=IP_Issues_and_Advocacy)，最後瀏覽：2007/3/12。

<sup>19</sup> 同前註 18。

<sup>20</sup> 同前註 8。

<sup>21</sup> 美國商標協會宗旨見：[http://www.inta.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=26&Itemid=122&getcontent=4](http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=122&getcontent=4)，最後瀏覽：2007/3/11。



在巴黎創立而今仍存在的法國製造商聯盟（Union des Fabricant）<sup>22</sup>。在1993年，美國商標協會更名為國際商標協會。

根據國際商標協會章程第二條，國際商標協會宗旨在於：「一、支持和提倡商標及相關智慧財產權作為公平及有效率貿易的要件；二、保護公眾使用商標及相關智慧財產權的利益；三、伸張會員及商標權人使用其商標及相關智慧財產權的利益；四、取得、蒐集、散佈全世界有關商標及相關智慧財產權使用、註冊、保護、權利行使的資訊」<sup>23</sup>。在國際商標協會的網站上也明白揭示，國際商標協會藉由在國際化、政策研擬與主張、教育與資訊傳達及會務推動等四方面的努力以達到前述宗旨<sup>24</sup>。

雖然協會宗旨中亦強調公眾利益，但是觀察其本質與作為，仍以保護會員或商標權人利益為最優先。其理事會成員來自艾克索美孚石油、瑪斯、聯合利華、藍十字、戴姆樂克萊斯勒及金佰利克拉克公司等，均為美國大型企業<sup>25</sup>。而早在國際商標協會前身美國商標協會創立次年（1879年），就因為1870年美國聯邦商標法因為被最高法院宣告違憲<sup>26</sup>，協會馬上投入新商標法的訂定與推動<sup>27</sup>。在二十世紀初期，也介入阿

<sup>22</sup> 法國製造商聯盟為一至今仍存在且相當活躍的智慧財產權組織，並於東京及北京設有辦事處。網址為：<http://www.unifab.com/index.php?page=historique&lang=EN>，最後瀏覽：2007/3/11。

<sup>23</sup> 國際商標協會章程（The International Trademark Association Bylaws）第二條：「The objectives of the Association shall be (i) to support and advance trademarks and related intellectual property as elements of fair and effective commerce, (ii) to protect the interests of the public with respect to the uses of trademarks and related intellectual property, (iii) to promote the interests of the members of the Association and of trademark owners in the uses of their trademarks and related intellectual property, and (iv) to obtain, collect, and disseminate information concerning the use, registration, protection, and enforcement of trademarks and related intellectual property throughout the world」。

<sup>24</sup> 同前註8。

<sup>25</sup> 同前註8。

<sup>26</sup> U.S. Supreme Court, Trademark Cases, 100 U.S. 82 (1879)，主要爭點是美國憲法中只明文保護專利和著作權，聯邦是否有權制定商標法的權限。

<sup>27</sup> 即為後來之1881年美國商標法。

根廷、厄瓜多及其他中南美洲國商標法立法<sup>28</sup>。而二次大戰後迄今，美國商標協會在 1949 年擬定了供美國各州作為州商標法立法與修法參考的模範州商標法<sup>29</sup>、在 1994 年參與了規範各國商標註冊與延展等行政程序的商標法條約（Trademark Law Treaty）的草擬、推動 1995 年美國聯邦商標淡化法（Federal Trademark Dilution Act）立法及 2005 年美國聯邦商標淡化修正法（Trademark Dilution Revision Act）的立法<sup>30</sup>、在 1997 年參考各國商標法共通點擬定模範商標法<sup>31</sup>、在 1998 年擬定建議商標審查要點提供美國專利商標局參考<sup>32</sup>等，均是以商標權人角度出發，積極參與立法與影響行政的作為。

### 三、智慧財產權人協會

智慧財產權人協會創立於 1972 年，協會會員包括約 100 間中、大型企業，250 間小型企業、大學、發明人、創作人、經理人、律師及事務所等。與其他團體相比會員數雖然並不顯著，但是包括了寶鹼、柯達、摩托羅拉、杜邦、惠普、3M、IBM、孟山多、Johnson & Johnson、可口可樂、Sun Microsystems、葛蘭素史密斯克萊等各產業的龍頭，所以協會會員的影響力可謂強大，在每年美國專利商標局國內申請專利案中，智慧財產權人協會會員申請專利數量也達到約百分之三十<sup>33</sup>。智慧財產權人協會透過下列四個方法以達成對會員的智慧財產權完全而且有效的保護：一、支持並推動有利於會員的國內立法；二、分析當前智慧財

<sup>28</sup> 見：  
[http://www.inta.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=26&Itemid=122&getcontent=4](http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=122&getcontent=4)，最後瀏覽：2007/3/11。

<sup>29</sup> INTA 模範州商標法（Model State Trademark Bill），見：  
[http://www.inta.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1393&Itemid=&getcontent=4](http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1393&Itemid=&getcontent=4)，最後瀏覽：2007/3/10。

<sup>30</sup> 同前註 28。

<sup>31</sup> INTA 模範商標法（Model Law Guidelines）。

<sup>32</sup> INTA 商標審查建議要點（Guidelines for Trademark Examination）。

<sup>33</sup> 見：[http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=About\\_IPO](http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=About_IPO)，最後瀏覽：2007/3/11。



產權重要議題；三、對會員提供資訊與教育服務；四、對社會大眾推廣智慧財產權觀念。在政策制定與推動上，智慧財產權人協會透過對國會、著作權局（United States Copyright Office）、美國專利商標局、美國貿易代表署（Office of the United States Trade Representative）及其他政府機關持續溝通以傳達權利人立場。在 109 屆國會會期中，該協會著重在推動專利法制改進，包括提升專利品質等，也推動專利費用專款用於專利商標局，而不是用於其他無關之政府支出<sup>34</sup>。在議題分析上，智慧財產權人協會針對競爭法、商業、著作權、訴訟與爭端解決、專利及商標等六大領域也設置了二十九個工作委員會（standing IP committees）進行主題研究<sup>35</sup>，以商標領域為例，就有網址搶註、國際商標法、美國商標法、商標法實務等四個委員會。

智慧財產權人協會發行每日電子報，包括最新（四十八小時內）的聯邦上訴法院專利商標重要判決、法律新聞、立法進度及協會最新活動等內容，以對會員提供即時資訊服務。教育方面，智慧財產權人協會每年邀請國內外專家舉辦研討會，對智慧財產權法最新發展與趨勢進行討論<sup>36</sup>。每年智慧財產權人協會的年會，也會同時舉辦相關訓練課程<sup>37</sup>，例如「智慧財產權領域爭端解決」、「公司智慧財產權管理」、「專利上訴暨爭議程序」等，而這些課程，都符合美國律師公會（American Bar Association）要求律師修習持續法學教育課程（continuing legal education）的要求。

對大眾進行智慧財產權觀念的推廣，也是智慧財產權人協會的工作重點之依，特別是對某些有爭議的議題為權利人辯護，例如愛滋藥品專

<sup>34</sup> 同前註。

<sup>35</sup> 委員會列表見：[http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Standing\\_IP\\_Committees](http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Standing_IP_Committees)，最後瀏覽：2007/3/10。

<sup>36</sup> 同前註 9。

<sup>37</sup> 相關活動與課程見：[http://www.ipo.org/source/meetings/cMeetingSearchForm.cfm?Section=Events\\_Calendar](http://www.ipo.org/source/meetings/cMeetingSearchForm.cfm?Section=Events_Calendar)，最後瀏覽：2007/3/15。

利、開放原始碼授權、音樂著作網路侵權行為、開發中國家保護傳統知識的趨勢以及智慧財產權與反托拉斯法關係等<sup>38</sup>。另外，透過協會的附屬組織－智慧財產權人教育基金會（Intellectual Property Owners Education Foundation）的活動推廣、發布報告與發明人獎的頒發，也有助增進社會大眾智慧財產權觀念<sup>39</sup>。

## 參、美國民間智慧財產權團體對智慧財產權法制的影響

### 一、對行政機關的影響

如前所述，包括美國智慧財產權法協會在內的民間智慧財產權團體透過各種方式，對智慧財產權相關行政機關發揮影響力。這些行政機關包括美國專利商標局、著作權局、聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）及預算管理局（Office of Management and Budget）等。但主要還是集中在美國專利商標局。以美國智慧財產權法協會為例，除了以發布新聞稿、社論等方法外，還以致函國會議員、參與相關公聽會作證及參與專利商標局監督聽證會（oversight hearing）等方式監督專利商標局。

更直接的作為包括致函專利商標局長及相關主管表示意見，美國智慧財產權法協會曾表示意見的議題橫跨商標電子申請<sup>40</sup>、專利爭議程序<sup>41</sup>、有對造再審查程序<sup>42</sup>、專利保護期間<sup>43</sup>及二十一世紀策略計畫等任何

<sup>38</sup> 同前註 33。

<sup>39</sup> 基金會網站見：  
[http://www.ipofef.org/AM/Template.cfm?Section=About\\_The\\_Foundation](http://www.ipofef.org/AM/Template.cfm?Section=About_The_Foundation)，最後瀏覽：2007/3/14。

<sup>40</sup> 見：  
[http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=By\\_Organization&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=521](http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=By_Organization&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=521)，最後瀏覽：2007/3/14。

<sup>41</sup> 見：  
[http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=By\\_Organization&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=525](http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=By_Organization&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=525)，最後瀏覽：2007/3/14。





美國智慧財產權法協會會員—智慧財產權執業律師會關切的議題。國際商標協會關切過的議題包括對商標審判暨上訴委員會規則的修改<sup>44</sup>、商標搜尋服務的認證<sup>45</sup>、商標電子申請<sup>46</sup>等。另外，國際商標協會還以擬定商標審查建議要點的方式<sup>47</sup>，對行政機關具體審查作業提出建議。要點內容包括商標形式、商品分類、申請補正、顯著性審查、地理標示、混淆誤認、刊登公報、異議及上訴程序等商標審查實務具體內容。此外，智慧財產權人協會除了以前述的各種做法，也以共同舉辦活動<sup>48</sup>等，與美國專利商標局進行合作。

預算管理局方面，在 2002 年 10 月，美國智慧財產權法協會、生物技術工業組織、國際商標協會及智慧財產權人協會聯合致函預算管理局，要求預算管理局對美國專利商標局的二十一世紀策略計畫給予預算支持<sup>49</sup>，以利專利商標局提升審查品質與效率。同年 11 月，美國智慧財

<sup>42</sup> 見：

[http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=By\\_Organization&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=529](http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=By_Organization&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=529)，最後瀏覽：2007/3/14。

<sup>43</sup> 見：

[http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=By\\_Organization&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=531](http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=By_Organization&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=531)，最後瀏覽：2007/3/14。

<sup>44</sup> 見：

[http://www.inta.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1399&Itemid=152&getcontent=3](http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1399&Itemid=152&getcontent=3)，最後瀏覽：2007/3/14。

<sup>45</sup> 見：

[http://www.inta.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1307&Itemid=152&getcontent=3](http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1307&Itemid=152&getcontent=3)，最後瀏覽：2007/3/14。

<sup>46</sup> 見：

[http://www.inta.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=554&Itemid=152&getcontent=3](http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=554&Itemid=152&getcontent=3)，最後瀏覽：2007/3/14。

<sup>47</sup> 同前註 32。

<sup>48</sup> 見：

<http://www.ipso.org/AM/Template.cfm?Section=Home&CONTENTID=14426&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm>，最後瀏覽：2007/3/14。

<sup>49</sup> 見：

[http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=By\\_Organization&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=658](http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=By_Organization&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=658)，最後瀏覽：2007/3/14。

# 本月專題

產權法協會、國際商標協會及智慧財產權人協會三會再度致函預算管理局，再度表示支持專利商標局二十一世紀策略計畫，並對因為配合計畫經費需求所提高的申請規費表示接受<sup>50</sup>。

## 二、對法院裁判的影響

對於美國法院進行中的訴訟，若有訴外人認為判決結果將會對其產生影響，可以用意見書（Amicus Briefs）<sup>51</sup>的方式向法院表達意見。特別是在屬普通法法系的美國，先前判例（precedent）有相當的拘束力，法院判決的結果更顯重要。而對美國國內與國外的重要智慧財產權訴訟，美國民間智慧財產權組織也積極利用意見書方式表達立場。

美國智慧財產權法協會先後就國內訴訟案件提交的意見書，涵蓋專利、著作權、商標及反托拉斯法各領域，但仍以專利案件為主。例如 *Microsoft Corp. v. AT&T, Corp.* 一案是有關電腦軟體專利，在該案中，美國智慧財產權法協會認為對於微軟公司以電子傳輸方式向國外傳送含有 AT&T 電腦軟體專利的檔案是否可認為符合專利法 271 條 f 項侵權要件，法院對法條顯然解釋有誤<sup>52</sup>。在 *KSR Int'l v. Teleflex Inc.* 案中，協會則是對有關組合專利是否具有進步性的判斷提供意見<sup>53</sup>。另外，協會在 *Illinois Tool Works, Inc and Trident, Inc v. Independent Ink, Inc* 一案中，以中立的立場向法院提出主張，認為專利權存在本身不應被假設為就是在

<sup>50</sup> 見：

[http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=By\\_Organization&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=657](http://www.aipla.org/Template.cfm?Section=By_Organization&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=657)，最後瀏覽：2007/3/14。

<sup>51</sup> 請參考前註 16。另外，各州及聯邦訴訟程序法規中都有對提交 Amicus Briefs 的相關規定。舉例而言，在聯邦上訴程序中，Amicus Briefs 就規定在聯邦上訴程序規則（Federal Rules of Appellate Procedure）26.1 條。

<sup>52</sup> 意見書見：

[http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Issues\\_and\\_Advocacy/Amicus\\_Briefs1/20067/AIPLA-Amicus-MSvATT.pdf](http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Issues_and_Advocacy/Amicus_Briefs1/20067/AIPLA-Amicus-MSvATT.pdf)，最後瀏覽：2007/3/15。

<sup>53</sup> 意見書見：

[http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Issues\\_and\\_Advocacy/Amicus\\_Briefs1/20067/AIPLA-KSR-BRIEF-FINAL.pdf](http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Issues_and_Advocacy/Amicus_Briefs1/20067/AIPLA-KSR-BRIEF-FINAL.pdf)，最後瀏覽：2007/3/10。



相關市場中具有市場力量，而有反托拉斯法的適用<sup>54</sup>。在 *Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al.* 一案中，美國智慧財產權法協會也對申請程序禁反言（Prosecution history estoppel）提出見解<sup>55</sup>。*Moseley v. Victoria's Secret Stores, Inc.* 案中，著名內衣廠商對以 Victor's Little Secret 為名販售睡衣及情趣用品的商店提起訴訟，協會則認為依聯邦商標淡化法，法院發布禁制令不需證明有實際損害，只要有「淡化的可能」就足夠<sup>56</sup>。

國際商標協會方面，在協會公佈的三十三份意見書中，包括在美國以外其他國家提出者：印尼<sup>57</sup>、英國<sup>58</sup>、歐盟<sup>59</sup>、加拿大<sup>60</sup>、巴拉圭<sup>61</sup>、韓

<sup>54</sup> 意見書見：

[http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Issues\\_and\\_Advocacy/Amicus\\_Briefs1/Illinois\\_Tool\\_v\\_Indep\\_Ink-FINAL.pdf](http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Issues_and_Advocacy/Amicus_Briefs1/Illinois_Tool_v_Indep_Ink-FINAL.pdf)，最後瀏覽：2007/3/10。

<sup>55</sup> 意見書見：

[http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Issues\\_and\\_Advocacy/Amicus\\_Briefs1/festoa\\_micusbr.pdf](http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Issues_and_Advocacy/Amicus_Briefs1/festoa_micusbr.pdf)，最後瀏覽：2007/3/10。

<sup>56</sup> 意見書見：

[http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Issues\\_and\\_Advocacy/Amicus\\_Briefs1/moseley.pdf](http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Issues_and_Advocacy/Amicus_Briefs1/moseley.pdf)，最後瀏覽：2007/3/10。

<sup>57</sup>

在印尼提出意見書者有：*Prestone Products Corporation v Pt. Teguh Mulia Perdana and Drs. Nengrat Kwandou*、*Intel v. Pt. Pangung Electric Corporation*、*Tungsway Food & Beverage Holdings, Pte Ltd v. PT Istana Pualam Kristal*、*French Connection Ltd v. DB Mirchandani*、*Davidoff & Cie S.A. v. N.V. Sumatra Tobacco Trading Company*、*Intel v. Hanitio Luwi*、*Intel v. Pangung Electronics*、*Prefel SA v. Fahmi Babra* 等八案，整理自國際商標協會網站：

[http://www.inta.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=125&Itemid=151&getcontent=3](http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=151&getcontent=3)，最後瀏覽：2007/3/15。

<sup>58</sup>

在英國提出意見書者有：*Special Effects v. L'Oréal SA* 一案。

<sup>59</sup>

在歐盟提出意見書者有：*SARL Céline v. SA Céline*、*Bovemij Verzekeringen N.V. v. Benelux Merkenbureau*、*Schering-Plough Ltd v. European Commission and EMEA*、[\*Paranova A/S v Merck & Co., Inc., Merck, Sharp & Dohme B.V. and MSD \(Norge\) A/S\*](#)、[\*PRAKTIKER Bau- und Heimwerkermärkte AG\*](#)、*Shield Mark. v. J. Kist*、*Libertel Groep B.V./Benelux Merkenbureau*、*Glaxo Group Limited v. Dowelhurst Limited and Swingward Limited* 等八案。

<sup>60</sup>

在加拿大提出意見書者有：*Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. Les Boutiques Cliquot Ltee, Mademoiselle Charmante Inc. and 3017320 Canada Inc.*、*Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. Les Boutiques Cliquot Ltee, Mademoiselle Charmante Inc. and 3017320 Canada Inc.* 兩案。

國<sup>62</sup>、中國<sup>63</sup>等，以及在美國的法庭提出的意見書。而單就在美國國內提出的意見書觀察，國際商標協會仍秉持一貫有利權利人利益的立場，特別是就聯邦商標淡化法的闡釋。例如在 2007 年 2 月提出的意見書中，就認為在 *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog LLC* 一案中，地院判決明顯誤解聯邦商標淡化修正法，當被告使用近似原告商標的 CHEWY VUITTON 做為表彰寵物用品的來源標示時，就算其原意可能有諷刺 (parody) 原告的 LOUIS VUITTON 商標，也並不能夠免除商標淡化的責任<sup>64</sup>。*Playboy Enterprises, Inc. vs. Netscape Communications Corp.* 及 *Playboy Enterprises, Inc. vs. Excite, Inc.* 兩案是有關網站使用 "playboy" 和 "playmate" 兩詞用以標示網站上的成人內容，國際商標協會在意見書中認為網站對兩詞的使用已經脫離一般的陳述用語，而是作為商標標示，要求法院確認有關商標法的傳統理論，包括第二層意義及足以構成商標侵權的使用態樣等，在網路使用時也應適用<sup>65</sup>。而在 *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* 一案的意見書中<sup>66</sup>，國際商標協會探究商標法與專利法的本質，申明不論一外觀是否已取得新式樣專利，只要已經符合商標法中對商標的要件，就應該給予保護。

智慧財產權人協會對於相關訴訟提出的意見書，自 2000 年起共有二十件<sup>67</sup>。協會關切的案件亦不止於專利案件，其他領域爭議，例如與

<sup>61</sup> 在巴拉圭提出意見書者有：*Tabacalera Boquerón S.A. vs. Nobleza Piccardo SACI and/or BAT and/or BAT BRANDS Limited* 一案。

<sup>62</sup> 在韓國提出意見書者有：*Prefel SA v. Jae Ik Choi* 一案。

<sup>63</sup> 在中國提出意見書者有：*IKEA Inter-systems Inc. vs. Beijing Cinet Co. Ltd.* 一案。

<sup>64</sup> 意見書見：[http://www.inta.org/downloads/brief\\_INTA\\_LV.pdf](http://www.inta.org/downloads/brief_INTA_LV.pdf)，最後瀏覽：2007/3/15。

<sup>65</sup> 意見書見：[http://www.inta.org/downloads/brief\\_playboyexcite.pdf](http://www.inta.org/downloads/brief_playboyexcite.pdf)，最後瀏覽：2007/3/15。

<sup>66</sup> 意見書見：[http://www.inta.org/downloads/brief\\_traffixdevices.pdf](http://www.inta.org/downloads/brief_traffixdevices.pdf)，最後瀏覽：2007/3/15。

<sup>67</sup> 見：[http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Amicus\\_Briefs&Template=/TaggedPage/TaggedPageDisplay.cfm&TPLID=27&ContentID=9372](http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Amicus_Briefs&Template=/TaggedPage/TaggedPageDisplay.cfm&TPLID=27&ContentID=9372)，最後瀏覽：2007/3/7。



數位浮水印 (digital watermarking) 有關的 *In re Nuijten* 案<sup>68</sup>，與著作財產權保護期限延長有關的 *Eldred v. Ashcroft* 案<sup>69</sup>，以及其他兩協會均提交過意見書的與商標淡化有關 *Moseley, et al. v. V Secret Catalogue, Inc., et al* 案<sup>70</sup>等都是智慧財產權人協會關注的領域。在此不就意見書一一贅述。

### 三、對立法活動的參與

前述的民間智慧財產權團體對國會立法活動的參與，也不遺餘力。以美國智慧財產權法協會為例，在每屆國會都有關切而且參與的法案。在 105 屆國會開會會期 (1997-1998)，美國智慧財產權法協會的代表曾就加強專利商標局功能、反仿冒與淡化法案、專利期限延長、專利商標局年度預算、專利商標局監督聽證等議題在國會作證，發表證詞。在 106 屆會期，就基因專利、專利商標局監督聽證、世界貿易組織談判、網域名稱與智慧財產權、聯邦法院法修正、專利商標局年度分配等議題在國會作證。在 107 屆會期則就專利商標局策略計畫、規費、生物複製專利、專利商標局年度預算、商業方法專利等議題作證。108 屆時則關注在專利品質提升、聯邦商標淡化法等議題。在 109 屆國會則是就聯邦商標淡化法修正、美國專利制度改進、遏止仿冒商品草案等主題作證<sup>71</sup>。

<sup>68</sup> 意見書見：  
<http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Home&CONTENTID=4667&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm>，最後瀏覽：2007/3/10。

<sup>69</sup> 意見書見：  
<http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Home&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm&CONTENTID=4672>，最後瀏覽：2007/3/10。

<sup>70</sup> 意見書見：  
<http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Home&CONTENTID=4671&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm>，最後瀏覽：2007/3/10。

<sup>71</sup> 見：  
[http://www.aipla.org/Content/NavigationMenu/IP\\_Issues\\_and\\_Advocacy/Testimony/Testimony.htm](http://www.aipla.org/Content/NavigationMenu/IP_Issues_and_Advocacy/Testimony/Testimony.htm)，最後瀏覽：2007/3/11。

國際商標協會也以同樣的方式，參與國會監督及立法的活動<sup>72</sup>。智慧財產權人協會並透過旗下的立法行動中心<sup>73</sup>（IPO Legislative Action Center），將智慧財產權人協會對特定議題的立場<sup>74</sup>傳達給國會。在聯邦法以外，國際商標協會也制定模範州商標法<sup>75</sup>及模範州反仿冒法（Model State Anti-Counterfeiting Bill）<sup>76</sup>，讓各州可以採用，直接成為州法。

## 肆、結語

美國民間智慧財產權團體眾多，但其中較具規模與影響力者，多由權利人或律師所組成，正說明了智慧財產權團體要發揮功能，必須有適當的環境、足夠的資源和優秀的人才。美國擁有質量均優的專利或商標之智慧財產權權利人，以 IBM 為例，單在 2006 年就取得了 3651 項專利<sup>77</sup>，權利人團體本身有足夠的動機去積極參與相關活動，姑且不論是否會造成偏重權利人的智慧財產權法制，國際商標協會和智慧財產權人協會持續對國會立法的關注與研究報告和意見書的提出，對美國智慧財產權法制在行政、司法及立法各方面的提升，有重大的貢獻。而美國智慧財產權相關法律服務的市場需求，龐大到可以支持一群專業的律師，且專利與商標的申請、訴訟與授權，也被認為有高度的專業性，值得較

<sup>72</sup> 見：  
[http://www.inta.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=124&Itemid=152&getcontent=3](http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=152&getcontent=3)，最後瀏覽：2007/3/11。

<sup>73</sup> 見：  
[http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Legislative\\_Action\\_Center&Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=13986](http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Legislative_Action_Center&Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=13986)，最後瀏覽：2007/3/11。

<sup>74</sup> 見：  
[http://www.ipo.org/AM/template.cfm?Section=Board\\_Resolutions\\_and\\_Position\\_Statements&Template=/TaggedPage/TaggedPageDisplay.cfm&TPLID=9&ContentID=1389&requestTimeout=500](http://www.ipo.org/AM/template.cfm?Section=Board_Resolutions_and_Position_Statements&Template=/TaggedPage/TaggedPageDisplay.cfm&TPLID=9&ContentID=1389&requestTimeout=500)，最後瀏覽：2007/3/11。

<sup>75</sup> 同前註 29。

<sup>76</sup> 見：  
[http://www.inta.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1439&Itemid=&getcontent=4](http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1439&Itemid=&getcontent=4)，最後瀏覽：2007/3/11。

<sup>77</sup> 見：[http://www.ificlaims.com/press\\_release012007a.htm](http://www.ificlaims.com/press_release012007a.htm)，最後瀏覽：2007/3/11。



高的報酬，根據美國法律專業協會（The Association for Legal Career Professionals；NALP）在 2005 年的調查，美國智慧財產權律師的年薪比平均水準多出一萬五到三萬美金<sup>78</sup>，會吸引大量優秀的人才進入智慧財產權領域。這也說明了美國智慧財產權法協會如何挾人才的優勢，在智慧財產權各領域對行政、司法及立法提供建言。從另一個角度來看，美國智慧產權民間團體多為權利人與律師組成，政府積極輔導介入的團體並不常見，並沒有像日本發明協會、日本智慧財產權協會等，是由主管機關提供有力的協助。故此，各國優質智慧財產權團體的建立有其獨特國情背景，並非給予單純投入資金或賦予專屬地位就一蹴可及，應由多方面創立有利情勢，不預設立場，讓各種型態團體自然成長，以發展出最佳的政府－民間合作模式，建立相輔相成的優質智慧財產權環境。

<sup>78</sup> <http://www.nalp.org/press/details.php?id=56>，最後瀏覽：2007/3/11。