

產業國際化、全球化佈局已成為為國內高科技廠商的共識，如何取得專利技術的授權，以獲得先進技術，甚至以專利權建立合法的競爭優勢，並為產業存續的重要議題。而在科技廠商進行專利授權的實務面，就科技產品的交易、授權、技術移轉等相關業務之締約，不論對方是美國、日本、德國、荷蘭、法國甚至印度或其他亞洲國家之科技公司，為達到溝通方便並取得一致性，其所使用之文字及準據法律，多以英文對英美契約法為依據。本期首篇專論「專利授權合約必知」，即針對英美契約法系的基本原則深入析論，使讀者對相關法制及實務運作能有相當瞭解，使廠商在激烈的國際貿易競爭下，擁有不可或缺的知識，並增進國內廠商與海外大廠談判的能力。該文篇幅宏偉，故分別以上下期完整呈現，在本期中將就契約之本質、契約的開端(Heading)、定義(Definitions)、「授權專利」和「授權產品」之探討；專利權人可選製造、銷售、使用、進口來優化授權的利益；權利一次耗盡論、第一售予論、半導體製造代工權；專屬與非專屬授權、授回(Grantback)、全球性授權、過去侵害免責 Releases、權利金計算、部份專利或全部專利授權、最惠條件條款等事項先為論析。

除前述專利授權實務外，本期並將介紹美國專利其發展歷史沿革，及目前美國專利制度之重要原則，包括先發明主義、文件揭露方案(disclosure document program 簡稱 DDP)、暫時申請案(provisional patent application 簡稱 PPA)、分割案(divisional applications)；延續申請(continued application)、部分延續案(continuation-in-part application, 簡稱 CIP)、；再發證申請案(reissue application)、早期公開(eighteen-month publication)；專利權年限調整(patent term adjustment)等。目前全球僅美國和菲律賓採取發明主義，其專利權的認定係採用先發明為認定標準，故發明創作記錄簿自有必要性；另美國為因應關貿總協(GATT)於1995年6月起導入暫時申請案，即一般所謂的國內優先權制度(domestic priority)；資料揭露聲明書(information disclosure statement, 簡稱 IDS)，任何可能影響到審查委員判斷的資料皆

應交付美國專利局，尤其是對該申請案之專利性有實質重要 (substantial likelihood) 的資料(material)及需要囊括在資料揭露聲明書中。美國是一個主採判例法的國家，相關議題的重要原則，非可盡訴，本文之介紹，將可使讀者一窺美國專利之堂奧，不容錯過。

美國對於商標與商品設計在辨識功能、商譽保護與不正競爭之間，有一套認定與判斷的標準(如藍能法案)，而美國法院對「混淆之虞」的一般判斷標準，又稱 polaroid 因素，通常考慮到(1)商標識別力之強弱，(2)兩商標之間的相似程度，(3)競爭性產品或服務的相似性，(4)商標先前使用者(原告)彌補空隙(bridge the gap)的可能性，(5)實際混淆的證明，(6)後使用者(被告)是否係因惡意採用商標，(7)後使用者(被告)產品的品質，(8)相關消費團體的熟習程度(sophistication)等因素，本期「美國法院對於商標混淆之虞的見解」一文對各項判斷標準將有清楚的介紹與說明，並就相同市場中使用幾近相同商標的問題、後使用者使用姓名的混淆之虞等重要問題有深入的探討。該文針對美國重要判例進行研究分析，誠如作者於結論中所表示「商標「混淆之虞」的觀念在理解上並不困難，但在司法審判中的界線確是很難拿捏。法官在遇到涉及商標「混淆之虞」的訴訟時，都需要依據先前判決找出適當的判斷準則。」

在動態方面，有美國賓州法院最新的著作權相關判決，論及著作權之拒絕註冊決定即所謂的商業暢銷程度，對於是否准予著作權註冊認定之影響。其他關於本局動態最重要的是微生物寄存辦法之公佈，本期內容相當精采，願讀者開卷有益。

編輯陳益智
資策會科技法律中心
