

美國智慧財產權侵害訴訟淺介

陳鳳英

基於中華民國對美貿易多年來一直呈現順差，而美國又面臨國內之經濟壓力，以致利益團體不斷對美國政府施加壓力，要求積極保護國內企業，為此，美國政府除設法限制、關稅等限制外國之貿易行為外，更運用智慧財產權之立法以擴張美國企業之參與範圍。較明顯的是利用雙邊協定，使該國在智慧財產權之保護與美國處於同等地位。在國內，受到美國積極爭取的智慧財產權之內容主要有化學品及醫藥品開放專利、翻譯權應付版稅、著作權之保護、反仿冒之措施等。目前，我國在上述有關之法規上已或同意在近期內作適當之修正，因此對中美關於智慧財產權保護之步調更趨一致。

然則，由於國內商品銷售者衆，不免因此產生一些貿易糾紛。常見的有：貨款之給付、契約之履行、物之瑕疵擔保、運送人之責任、專利權或商標權之侵害等。由於貨款給付、契約履行、物之瑕疵擔保、運送人之責任等案件之解決端賴民法之解釋與運用，本文不加以論述。

美國對於智慧財產權之保護，除設專利法、商標法及著作權法等專章之保護外，更於一九八四年頒布半導體晶片法對於半導體晶片予以明文之保護，以契合業界之需求。此外，另賦予商業秘密以保護。是依侵害法益之不同，美國關於智慧財產權之侵害可分為專利侵害、商標侵害、著作權侵害、半導體晶片侵害及商業秘密之侵害等數種類。鑑於半導體晶片侵害乃高科技之產物，又商業秘密侵害涉及較困難之認定，因此，本文將側重在專利、商標及著作權等侵害及救濟程序之介紹。

一、關於商標權之侵害

1. 侵害行為：包括（註一）

a. 在營業上未經註冊權利人之同意，將註冊商標加以重製、偽造影印或仿造，以使購買人對於出產處發生混淆或誤認之方法為商品或業務之交易，或為販賣而提供或用於廣告者。

b. 在營業上將註冊商標加以重製偽造影印或仿造，並將此等重製偽造影印或仿造之物品為商品或業務之交易，或以此等重製偽造影印或仿造之物品，在標貼、記號、印刷物、包裝、包裝紙、容器或廣告加以使用。

2. 例外

美國商標法規定：「專以爲他人印刷商標爲營業者」，「報紙、雜誌、其他定期刊物之出版人、發行人」等，有侵害註冊商標之情事時，如係基於善意，商標權利人之救濟將受到限制（註二）如僅能對將來侵害之行為請求禁止命令。

3. 請求權之種類（註三）

關於商標之訴訟，不論主張侵害或不公平競爭，悉以民事訴訟程序進行之。因此，如能證明商標權利人之權利遭受侵害，原告得請求：

(a) 被告所得利益之返還

(b) 原告所證明損害之賠償

(c) 訴訟費用之返還

(d) 依衡平法之原則請求發給禁止命令（injunction），以防止原告權利之受侵害。

此外，法院亦得判決將侵害人所有之標貼、記號、印刷物、包裝、包裝紙、廣告及用以製造之印版、鑄型予以沒收並毀棄之。

二、關於專利權之侵害

1. 侵害行為：包括（註四）

a. 在專利權存續期間，任何人在美國領域內無合法權利而製造、使用或販賣專利發明者。

b. 凡主動誘導侵害專利權者，應負侵權行為人之責任。

c. 明知爲專用或適合於專利之侵害，而非適合於實際上無侵害用途之產品或商品，而販賣屬於專利機器、用於實施專利方法之裝置以及構成發明之重要部分之組成物者，應負幫助侵害人之責任。

2. 例外

外國船舶、航空器或車輛，因暫時或偶然進入美國境內者，其所使用之專利物品爲專供該船舶、航空器或車輛之用，而非在美國境內販賣或用於製造在美國境內販賣或輸出之物品者，在互惠之原則下，亦不構成專利權之侵害。（註五）

3. 請求權之種類

同商標侵害，關於專利權之侵害訴訟亦依民事訴訟程序進行。在請求權方面有：

(a) 損害賠償請求權

(b) 律師費用之請求權（註六）

(c) 依衡平法之原則，請求發給禁止命令。（註七）

三、關於著作權之侵害

1. 侵害行為：

指違反著作權法第一〇六條至第一一八條所定著作權人之排他權，或違反第六〇二條擅自輸入著作物於國內者（註八）

2. 請求權之種類

美國著作權之侵害亦以民事救濟爲主，計有：

(a) 制止繼續侵害行為之禁止命令

(b) 實際損害賠償請求權

(c) 因侵害所生利益返還請求權

(d) 法定損害賠償額請求權

(e) 侵害訴訟律師費賠償請求權

此外，在刑罰方面，有：(a) 一萬元以下之罰金及或一年以下之有期徒刑，但在錄音帶之侵害訴訟，刑責及刑度則另行計算，(b) 侵害物品之扣押及銷燬。

四、法院管轄

前列各項之侵害案件，均以聯邦地方法院（District Court）爲第一審，上訴審之管轄則由聯邦上訴法院（Court of Appeal）爲之。

五、權利之標示

由於美國實務及法律之規定，權利之已登記爲提起前列各項侵害訴訟之第一要件，且爲使全國乃至於與之貿易之外國人共同尊重其智慧財產權，因此嚴格要求權利之標示。如以商標之侵害而言，若商標權利人於取得商標註冊之後，因怠於爲「已註冊商標」之標示，以致他人不知而仿冒時，除非能證明侵害人於知該商標已註冊而仍繼續侵害行為，否則不得請求損害賠償。

六、抗辯之方式

在前述各項關於智慧財產權之侵害訴訟中，被告得提起反訴，主張原告之權利係不法取得，以爲抗辯。此外，亦得主張其使用、製造或販賣等行為乃合理之使用，或無違法之情事。

由於美國律師處理智慧財產權侵害訴訟之費用甚高，因此多數權利人爲求和平解決此一訟爭，往往先透過律師發函，待對方相應不理後，方始採取訴訟程序。一旦訴訟提出，自然通知當事人依法答辯，進行證據調查，若被告怠於答辯時，美國法院將逕行一造判決，此時，極可能依原告之請求而爲判決，倘若原告請求之金額甚高時，勢必不利於被告。爲求國人權利在美國積極獲得保障，另一方面消極地排除他人之侵害，智慧財產權登記或註冊之重要性，實無待多言。

- 註一：美國商標法第三十二條（參照）
- 註二：美國商標法第三十二條（參照）
- 註三：美國商標法第三十四條至第三十六條參照
- 註四：美國專利法第二七一條參照
- 註五：美國專利法第二七二條參照
- 註六：美國專利法第二八四條、第二八五條參照
- 註七：美國專利法第二八三條參照
- 註八：美國著作權法第五〇一條（參照）

創作天地專欄

只要腳踏
氣艇載你遨遊萬里
不須奮力揮臂
汗流夾背了！

本創作專欄歡迎讀者提供具新穎、有創意的創作品，本社爲提供發明者介紹創作品予消費大眾，故特增闢此專欄，以期作爲發明者與消費者之間的橋樑，進而提升研究創新風氣。來信除創作說明外，並請附上專利字號、電話及聯絡地址，來信請寄本社編輯部。

編輯部

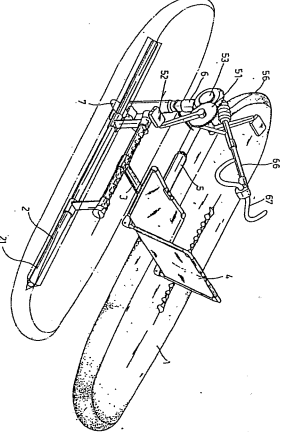
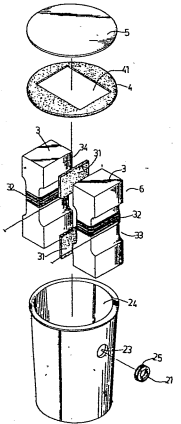
超音波美顏器

愛美是人的天性，女性們不但在衣飾上講求大方、美麗，另外在皮膚的保養上如何使自己臉部更加美麗，更爲女性主婦們所急於追求的，的確，化粧品的使用能使女性更加明艷照人，增添不少女性的媚力。但有種缺點發生，就是皮膚一旦化粧品後沒有清潔乾淨，易使毛孔阻塞，即產生面皰、粉刺，影響臉部的美麗。再者，對於皮膚的保養方面，不外乎使用蒸氣蒸臉、敷塗保養液、按摩等，不論在家中或在坊間實施，其過程繁複而且耗費時間及爲數可觀的金錢花費，實不經濟，近來有種機械式按摩器，係使用交流電流的頻率，產生機械往復式運動，由於此種頻率極低，振幅大，產生強烈的振動，將造成皮膚彈性纖維的拉扯，使皮膚鬆弛，且會產生皺紋的現象。

本創作人彭吉鋒先生深感上述的缺點，乃集多年從事美容器的經驗，經多次悉心實驗研究，終於研製出本創作，該超音波美顏器的特點爲：①使用超音波振盪器產生28KHZ~50KHZ的振盪頻率，使皮膚細胞具有最佳的按摩效果，而不傷害皮膚。②使用超音波震動子，利用液態介質對皮膚表面以高速的壓縮與膨脹，使皮膚與音波動子間的介質形成細小的真空狀態，使皮膚污垢清潔乾淨。③具有增加藥物快速的滲入皮膚內，能提高治療效果。④具促進新陳代謝及血液循環，並具有防止黑斑、皺紋的產生。

該創作業經中央標準局核准註冊，專利證書號爲31362。

聯絡：祥禾實業有限公司 (034) 582295
地址：中壢市北平路二段46巷3弄17號



台一國際專利商標事務所

台北所：台北市長安東路二段一二號九、十樓
電話：(02) 5431011 (二十線)

台南所：台南市府前路二一九號之二、三樓C、D室
電話：(06) 2260957、2290347、九