

親愛的台一客戶與工商先進：

台一國際專利法律事務所於民國76年成立關係企業台一國際投資顧問股份有限公司，其宗旨為因應政府國際化自由化的政策，開展國人對外投資的世界觀與進一步提升服務客戶的層面與品質。

台一國際投資顧問股份有限公司的服務項目包括：

- (1)加拿大、澳洲、紐西蘭投資環境分析介紹。
- (2)加拿大、澳洲、紐西蘭投資資訊提供與實地考察。
- (3)加拿大、澳洲、紐西蘭投資移民程序之諮詢、辦理。
- (4)加拿大、澳洲、紐西蘭移民相關之安家置產事項服務。

經過兩年多努力，上百位台一的客戶已經成功的通過了三個國家的投資移民程序而相繼到了加拿大、澳洲、紐西蘭開新的事業與新的生活。赴海外投資創業與定居的廠商包括了各行各業，他們懷抱的不僅是開創新天地的雄心，同時更憧憬國外較少污染的生活環境與較少的子女升學壓力。公司的同仁亦分享了客戶開創新天地的喜悅，往後的日子裡我們可以訪問居住在加拿大溫哥華、澳洲雪梨與紐西蘭威靈頓的朋友，小學時候課本上描繪的天涯若比鄰正是如此！豈不快哉！

台一國際投資顧問股份有限公司

服務專線：(02)506-2431

(02)507-4321

(02)506-1023

化學品、醫藥品

專利權限在時效上的差異

楊毓純

據六月初的各大報載有：美國的施實寶父子公司以其民國六十六年獲得的「刻甫定」(Capoten)製成發明專利，向國內有關業者採取了法律行動，而在國內的業者卻認為其中仍有許多看法上的差異而不承認其生產行為有侵權之行為發生，此行為向在法院程序中，筆者不多就其侵權與否加以討論，僅就其發生爭端之原因加以介紹，以讓廣大的讀者對其爭執的重點能全盤了解。

年前就展開了許多談判，對專利商標界來說主要就是「刻甫定」的專利權限問題；這許多談判中最早開始的就是七十五年的化學品、醫藥品本身專利的開放。



在七十五年十二月二十四日修正公布以前我國的專利法是給予化學品及醫藥品本身的專利，若任何人欲在國內申請有關化學品或醫藥品方面的專利，必須以製成專利來申請；因此在該時間以前的申請案在該國是以化學品或醫藥品本身申請者，在國內一律改以製成(成)專利來申請，這些要求在外國人看來是非常的不能接受，因此在第一次的談判上就要求此方面的開放；就因為有這種時效上的差異，因此在外國人的主張上會因申請的早晚而有其不同的權利差異說明如下。

依專利法該法的修正來看最主要是化學品及醫藥品本身可以申請專利，而且侵害的舉證責任由被侵害人轉至侵害人身上。由此來看本案：美國的施實寶父子公司於民國六十六年所獲得的刻甫定製成(成)專利在此刻來主張其權利，其主張的方向只能依該時專利法規定：擁有製成(成)專利者及於其產品本身。至於舉證責任應屬程序問題則以行為發生之時效來適用法律，因此侵害行為係在修法後才發生者，則以新法來論斷；必須由國內業者來舉證，對整件案形來分析：首先美國施實寶父子公司可搜集藥品本身是否與其產品相同之證據(當然若能確證該侵害產品之製程與其專利權本身相同更好)；對侵害者提出告訴，而被指控的一方則必須就其製成(成)提出說明，證明其與美國施實寶父子公司之製成(成)不同。

就整個案情來看較引人注意的有以下三點：

一、美國施實寶父子公司必須能認清一點：其刻甫定專利權只是一項製成(成)專利，並不可因國內業者也生產刻甫定就認定國內業者侵害了其專利權。

二、國內業者必須公開其生產的方式，在製藥界來說這無異是將自己公司的商業秘密公開於眾，讓所有競爭者都能了解其生產過程，對將來競爭能力會有所打擊。且就算將來被認為沒有侵害事實，但其商業秘密已公開，對國內業者而言損失亦非常的大。

三、由於專利法的規定在未獲判決之前必須先行停止出售該項產品，唯若在判決無罪後的請求賠償部份是否可補償國內業者這段時間所造成的損失，則不得而知。

以上所討論者在於國內製藥界對於世界上各國的製藥專利的不了解，且對國內的進口藥品其專利權限何在，亦未加以分析所造成嚴重的後果。筆者站在專利商標界的立場很誠懇的提醒所有的化學品、醫藥品進口及製造業者，在製造及研究新產品之初必須先對該藥品的專利權限做大幅度的專利調查，若認為全面的調查會花費很大至少宜對國內及主要出產國(如美國、西德等)做專利調查，免得在投入大量的研究經費後卻研究出別人已獲准專利的產品。至於進口廠商除了應對專利調查加以注意外，更可在進口時要求賣方提出專利權方面的保證較妥。

商標法第六十二條之三修正之探討

蔡文亮

面對美國之龐大壓力，亦往往無言以對了。所以本條文特地修正為：不論屬於何人與否，一律加以沒收，如此與第六十二條之規定及第六十四條之民事賠償責任規定，三者互相配合之下，定可全面打擊仿冒，讓不法者無利可圖，仿冒事件必可因此而日益減少，全面洗刷仿冒之惡名。

相近似圖樣之廠商而言，如因對法律未能深入研究，而一律加以沒收，原本已有不當，今再沒收其非特受仿冒的合法產品，更是不盡情理而難為一般人所能接受，故此為修正本條文之後遺症之一。

再者，仿冒品既然一律沒收，但先決條件必須仿冒品已被扣押後，法院才得據以為沒收之判決。如此搜索扣押仿冒品，變成實現本條文目的之先決手段，所有商標專用權人為維護權益及打擊仿冒，必

，但經審理送鑑定後，認為只是商標專用權人主觀看法，客觀事實並不構成近似，而不違反商標法。故檢察官為免損及合法權益，對請求搜索扣押仿冒品案件，莫不慎重為之，並非任何仿冒案件，均一一加以搜索扣押。今法條既已更改，仿冒品一律沒收，則商標專用權人為維護權益，檢察官若不須直氣壯一併要求搜索扣押仿冒品，檢察官若不簽發搜索票，則不免遭人指責違法且故意庇護犯罪

商標法第六十二條之三，於此次商標法修正中，將原規定：以屬於何人所有之仿冒品沒收，修正為：不論屬於何人與否，均全部加以沒收。修正本條文修正緣由，係因於商標法只處罰自然人刑責，法人因無刑事責任能力，故未加處罰，仿冒品則往往由法人公司所有，縱使公司負責人被處刑罰，但因仿冒品屬於非法人之公司所有，而不得加以沒收。所以犯罪雖然成立，但仿冒品却仍然流通於市面，如此對某些貪圖非法利益之不法份子，無法達到徹底打擊目的，對我國極力洗刷仿冒王國之工作者，更因本法條規定，無法達到立竿見影效果，

條所規定之產品，此等產品是指：凡於同一或同類商品上使用與他人已註冊商標相同或近似圖樣者而言。在此定義下的產品，與一般人所言，明知他人商標已註冊，特意加以模仿，並使用於同一商品情形，顯然並不相同。對惡性仿冒者而言，對仿冒品加以沒收，不但是天經地義，甚且是必要的處罰。但對不同的產品，只因商標法規定為同類，而使用

將捨自訴程序，而改採告訴方式為之，如此警員工作勢必大增，而檢察官指揮搜索扣押案件亦激增無疑。鑑於以往案件經驗，商標仿冒案件，並非每件指控案均得成立，有的是商標最後被評定成立喪失專用權，有的是被告所使用者，為普通使用方式，不受商標專用權拘束，並無不法可言；有的則是商標專用權人主張近似，造成消費者混淆而受到侵害

，而難以解釋不准之理由；若一一照准，則前述不構成犯罪情形之合法權利，難免遭受損害，權利人自不免於事後指責檢察官，濫權扣押甚至控告檢察官要求賠償。檢察官於此兩難情況下，縱能依職權先行判斷有無侵害，作為是否簽發搜索票之依據，亦不免遭受未審先判之議，以上諸多困擾，為修正後遺症之一。

判決沒收既以扣押為前提，但最後確定判決為無罪者，非但不應加以沒收，且必須將扣押物發還原告所有權人。如果扣押物因時間關係而自然腐敗，或喪失時效性，致不值一文，所有權人將向誰請求損失？對惡意仿冒外國甚至被告先使用的商標，搶先註冊再指控他人仿冒者，若該商標被評定無效，以致判決被告無罪，所造成扣押物的損害，似可主張商標專用權人，有假藉訴訟程序故意侵害他人權利之侵權行為，以請求損害賠償。但對其他因素而判決無罪者，欲證明商標專用權人利用訴訟程序，而不合法的侵害被告權利，恐怕非屬易事，欲請求損害賠償，幾為不可能。若主張扣押行為係司法警察或檢察官所為，而主張公務員執行職務造成損害，應由國家負賠償責任，恐怕亦難以證明，司法警察或檢察官依刑事訴訟法規定所為之扣押行為屬不法，亦不易請求賠償。被告既已不法，所受損害卻難以獲得賠償，則不免心生怨憤，如此修法造成民怨，則為後遺症之三。