

- 三、商標設計。
- 四、產品設計。
- 五、專利買賣介紹。

專利權之利用與

公平交易法關係(上)

蔡文亮

壹、專利權與公平交易法關係

專利權之利用，是藉法律之規範，以達專利權人合法競爭之目的。而公平交易法所追求者，則為確保公平競爭，建立完全競爭市場，並保障消費者利益為其立法目的，且公平交易法雖不阻止獨占市場之產生，但仍以自然形成者為限，如以結合、聯合方式造成，自屬非法。並對已形成壟斷之獨占廠商，亦設有嚴格規定，以防止藉壟斷而為不公平之競爭(參公平交易法第十條、第十八條、第十九條)。故專利法刻意以人為手段達成專利權人壟斷，以阻止他人為相同產品之製造、販賣及使用等利用專利權行為，實與公平交易法立法意旨相違，而難以並存。故為免此等衝突發生，公平交易法第四十五條明文規定：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正常行為，不適用本法之規定。」以調和兩者，並免適用法規發生疑義。但由於本條文規定過於簡略，因此造成適用上之諸多困擾，尤其立法過程中，對此條文中所謂之行使權利之正當行為，到底所指為何？又無特別加以解釋，實難以進一步了解其真正意義。

貳、專利權之正當利用行為

專利權之權能就積極面而言，為專利權人專有實施其專利權內容之權，藉以達成其技術上與經濟上之目的，亦即藉專有製造、販賣及使用之權，以達其促進產業進步與享受其專利利益之功能。以消極面而言，則為專利權期限內，依法律所規定之合法手段，以排除他人分享專利權之獨有效益。再藉專利權本身之讓與及租賃制度，將專利權之利用，發揮最大之效用。故專利權之利用，可分為製造、販賣、使用其專利權內容與專利權之讓與及租賃等方面。此等即為行使專利權之正當行為，而不受公平交易法之規範。

參、專利權之不正當利用行為

何謂專利權之不正當利用行為，公平交易法本身並未規定，是否意味著凡屬公平交易法所禁止之一切行為，即屬不正當之利用行為，如作此等解釋，則公平交易法第四十五條規定，理應加上附帶條件，即「但本法已有規定者，優先適用本法規定。」方足以明確表達此一信念，因此現今之公平交易法，既然未有此等優先適用規定，實不能立即下此



專利權、商標、及專利權之利用與公平交易法關係
台乙行百貨股份有限公司
專營各種百貨雜項

台鋁企業管理顧問股份有限公司
◎字標記申請、品管輔導及內銷檢驗登記、
UL, FCC, BS, CSA, VDE, AS等各國標準申請

定論。惟專利法第四十六條明文規定：「專利權之讓與或出租，其契約如附有左列情事之一者，不生效力。一、禁止或限制受讓人使用某項物品或非出讓入、出租人所供給之方法者。二、要求受讓人向出讓入購買未受專利保障之出品或原料者。三、所訂讓與費或租用費用過高，致實施人實施時不能得相當之利潤者。」故此條規定雖是對專利權讓與、租與之限制，亦可間接得知，此等行為非屬專利權之正當利用行為無疑。而本條規定前兩款規定，實際上就是公平交易法第十九條第六款所禁止之搭售行為(參公平交易法施行細則第十九條)，故依此兩款規定，可以推論凡屬利用專利權之實施，而為任何附帶條件者，均屬行使專利權之非正當行為，而有違反公平交易法第十九條第六款規定。

如專利權人為製造、販賣專利品，而有下列行為時：
一、專利權人如委託他人代為生產專利品，禁止生產者為同類產品之生產。
二、與非專利品(不論是與專利權有關之原料或無關之其他產品)共同搭售。
三、限制消費者只能自己使用，不得轉售給他人。
四、限制消費者能依原專利內容使用，而不得加以拆卸研究或改裝使用。
五、限制經銷商之經銷地區。
六、限制經銷商之轉售價格。
七、限制經銷商不得販賣他人所製造之同類產品。
八、對不同經銷商給予不同之售價。
九、以經銷商共同入股投資生產專利品，作為經銷之條件。
十、限制經銷商必需將特定產品，轉售給專利權人，以作為經銷條件。

或者專利權人在專利權之讓與或租賃時，而有下列行為者：
一、受讓人或承租人將來因使用專利權，而另有新的創作時，應無條件再租與原專利權人使用。
二、對不同承租人為不同租金收取之差別待遇。
三、禁止承租人為其他同類產品之製造、銷售。
四、租金之收取，超越專利權期限。
五、以包含非專利權部份之完整產品價格，計算租金。

美國專利法第121條規定之探討

陳凱倫

如同其他國家，美國亦規定一案一諮，亦即一件專利申請案中僅能請求一個發明，若申請專利

範圍中包含有兩件以上之發明，僅能選取其中一個發明續行申請案之審查，未選取之申請專利範圍則須另行以分案案提出申請。所提出之分案案與母案中任一者均不得被用為前案來核駁另一者，然其先決條件是分案案與母案中未選取之申請專利範圍一致。美國專利法第121條所載即有關於分案案之規定，其內容如下：

「若在一申請案中對二個或二個以上之獨立而可區別之發明請求專利時，局長得要求該申請人就數發明之一請求專利。若其他發明之主體係合於本法第120條所定之分案案者，其得享有原申請案申請日之利益。已接獲依本條要求限制之申請案獲頒專利者，或依該要求提出之申請案獲頒專利者，若在上述申請案公告前提出分案案者，專利商標局或法院不得將上述獲准專利申請案引為前案，以對抗分案案或母案或須予分案案或母案之專利。專利之有效性不因局長意欲限制申請案於一發明之緣故而受影響。」

下面的判例亦有關於本條規定：

美國Gerber公司控告另一Lectra公司專利侵害。本案中涉及Gerber公司所有之第3,790,154號專利案(以下簡稱A案)及第3,495,492號專利案(以下簡稱B案)，二專利案均與織物之切斷裝置有關。

Gerber公司請求程序判決，判定其專利已被侵害且為有效之專利，或者做成禁止令之假處分決定。Lectra公司亦請求程序判決，判定A案專利中所辯護之申請專利範圍第15項和第16項，由於係屬顯而易知型重複請求專利，應為無效。

地方法院之決定為：專利法第121條並未排除Lectra公司所提出之爭議點，因為分案案之申請專利範圍與當初依限制要求選取所遺之申請專利範圍不一致；由於B案專利之申請專利範圍第23項，A案專利之申請專利範圍第15和16係屬顯而易知型重複請求專利，所以應為無效。

原來Gerber公司在1969年5月6日提出一件專利申請案，專利商標局之審查員要求申請人做選取以利審查，因為此案的申請專利範圍第1到11項及16至28項所請求者為一切裝置，而申請專利範圍第12至15項所請求者為加工夾具。Gerber選擇前者先行審查，並於1970年2月17日獲准(現已消滅)，即B案專利。在1970年2月2日，Gerber針對原先申請專利範圍第12至15項之加工夾具，提出一個部分接續案(CIP)。1971年12月17日，Gerber又提出一

個接續案(CA)，並放棄原案。最後之接續案在1974年6月5日獲准A案專利。在A案獲准前的四年審查期，Gerber修正並替換申請專利範圍，以因應三個審查員之核駁理由。

Gerber爭辯A案專利係頒給依專利法第121條限制要求下之申請案者，因此不得引為前案。Gerber復爭辯專利法第121條第三句內容已清楚、毫不曖昧、且絕對地禁止引用母案專利。法院並不同意。

法院認為Gerber對於專利法第121條第三句之解釋過於斷章取義，解釋法條之適用規則需研讀整條法規。由其上下文，當申請人依限制要求提出分案案時，專利法第121條規定，先行選取之申請專利範圍得加以評估，以防止在兩件專利中有相同之保護請求。此案可視為分案案之申請專利範圍未能保持「一致」。

一致性要求(consensus requirement)係與專利法第121條背後之立法目的一致。符合限制要求意謂分案案中之申請專利範圍必須與在該限制要求

世界著名商標選集

商標選集

曹鈴珠

總公司位於德國紐倫堡之Schwan - STABILO Schwanhauser GmbH & Co.是一世界著名之文具及事務用品公司。該公司在奧地利、法國、英國、馬來西亞、墨西哥、新加坡及美國均設有子公司。其主要商標有：Schwan, Schwan STABILO, 天鵝圖, STABILO BOSS, STABILObala, STABILOpointe, STABIlinera, STABILO "Carb - Otello", STABILO FLASH, OTHELLO, 等等，不勝枚舉。以商標來標示產品之種類。產品大致分為五大類：

- 一、螢光麥克筆類。
- 二、書寫筆及辦公事務用品，包括各種資料盒及記錄卡。
- 三、繪畫、製圖筆類。
- 四、會議、演講、教育用品，如投影片，投影片用之特殊筆、板擦、圓規，各種顏色之麥克筆、修正液，事務用白板等。
- 五、學用品、家用品及休閒用品，如學生用之彩色筆、蠟筆、鉛筆，鉛筆盒，橡皮擦，削鉛筆機等。

下未被選取者一致。在正常情形，專利商標局之審查員會檢視是否符合一致性要求。若申請專利範圍與依限制要求下所為者不一致(亦即本質已有改變)，則不會用到專利法第121條所提提供防止重複請求專利之保護。

在本案中，A案專利的申請專利範圍第15和16項與B案專利的申請專利範圍不一致。而且，A案之發明係B案專利之顯而易知變化，此項發現使A案專利因顯而易知型重複請求專利而無效。

因此，地方法院允許Lectra之程序判決請求，並駁回Gerber對禁止令之假處分之請求。Gerber不服，向美國聯邦巡迴訴願法庭提起訴願，然地方法院之判決獲得維持。

由以上之案例可知分案案只有在其揭示者與母案中未選取者一致時方能獲得母案申請日之利益，若後續申請案已加入新事項(new matter)，成為部分接續案者，即不得享有母案申請日之利益，亦即審查員得引用已公開之母案來核駁部分接續案。(資料來源：Yarnelli Legal Group)

Schwan - STABILO的產品是經驗與創新之最佳成果，特製消費者的必需品。Schwan - STABILO提供針對使用者需求之高品質產品。

以最新之科技及最現代化之機器，嚴格之品質管制，由專家研究開發及製造。這就是Schwan - STABILO所達到高品質之基礎。未來Schwan - STABILO也將繼續提供使用者高水準之品質及服務。他們的努力和奮鬥朝向一個共同的目的：積極地支持您在您的工作上及貢獻於您的事業及個人的成功。簡單地說：Schwan - STABILO，特別的方式，隨時為您服務。

Schwan - STABILO公司之理念是隨時隨地，顧客第一。在台灣，Schwan - STABILO也透過其經銷商寬志有限公司為您服務。

Schwan STABILO