

義大利雙重專利申請實務

郭雅娟

義大利是允許申請人以同一技術內容，同時提出發明及新型專利申請，尤其是在一九八七年之前的義大利專利法規定，當一發明專利案提出申請後，若其發明主體被判定應為新型而非發明時，則該專利案即會被視為撤回。因此，申請人都藉著同時提出發明及新型專利申請以降低因專利種類不適當而產生的風險。

根據義大利專利法規定，有關方法之專利，僅能以發明提出申請，除此之外，一技術內容可同時申請發明及新型專利，但必須是在同一時間點及同一受理局提出申請才可，否則，先提出申請之專利案即會構成前案來作為核駁在後申請之專利案的依據。雖然義大利允許就同一技術內容同時申請發明及新型，但該國之專利法並不允許一發明主體，同時獲得發明及新型專利權保護，申請人仍須於兩者之間作一選擇。

義大利國內申請

依據義大利專利法 4 (2) 有關專利種類之規定，當一發明（或新型）專利案提出申請後，義大利專利局若對於申請人所主張之發明（或新型）專利種類與發明主體不符時，則會要求申請人將該專利案改為新型（或發明），並且可沿用原案之申請日。更進一步地說，過去，縱使一發明（或新型）專利案在通過義大利專利局之實審而核准，若其專利種類不合時，國家法院仍可撤銷該發明（或新型）專利案之專利權。然，義大利專利法在一九八七年修法時導入了專利種類轉換的機制，使得專利案在獲准

後仍可作種類的轉換。因此，當有第三人質疑其專利種類之合法性而提起訴訟，且所提出之證據均不利於該專利案時，則專利權所有人仍可以要求將其專利案之專利種類（新型或發明）轉換為合法之形式（發明或新型）。

EPC 指定義大利專利案及義大利專利案

當一義大利新型專利案向義大利專利局提出申請後，另一相同技術內容之 EPC 指定義大利之專利案亦提出申請，此時，後申請之 EPC 案最好是能主張申請在先之義大利新型專利案之優先權日，否則，根據歐洲專利法 art.139 EPC 之規定，一旦該 EPC 案在義大利生效取得專利權後，該案即會因其申請日晚於該義大利新型專利案，而被判定為不具新穎性。相同地，倘若是指定義大利 EPC 案申請在先，則根據義大利專利法 art.14(3) 之規定，該後申請的義大利新型專利案同樣會被視為不具其新穎性。倘若後申請之專利案是在先申請專利案已公開後才提出申請，則先申請之專利案即成為一完整的先前技術，則就必須依其新穎性及進步性兩方面來作考量。

當一 EPC 案及一義大利專利案均存在，且要求相同的優先權（或有相同之申請日），則一旦該 EPC 案在義大利生效取得專利權時，該 EPC 案即會取代該義大利國內新型專利案。

資料來源提供：義大利代理人

（上承第三版）

者，消費者所購買者皆係整個單一商品，故丁若以未更動商品馬達及其上原商標之標記而為未違反商標法之主張，即屬牽強。最高法院上開見解是否符合社會現況及對商標專用權人之權益保護是否周全，亦有待討論。

3. 關於「意圖欺騙他人」之主觀構成要件部分，因該涉案產品之價格僅為原廠原裝產品之三分之一，丁依此主張其並無欺騙他人之意圖。然丁坦承交易對象均為汽車零件商，汽車零件商若以低價購買該等改裝產品，再以原廠原裝品價格賣予其他消費者，消費者豈有能力辨別該商品為原廠原裝真品？偽品？或經改裝之廢棄品？依此，必然會造成消費者誤認該商品為甲公司所生產之原廠原裝品，進而因該商品之品質不如原裝商品而嚴重影響甲公司之商譽，此均應為丁所得以預見，故丁較難以此而為有利於己之主張。

二、商標權消耗理論？

(一) 按商標法第二十三條第三項規定：「附有商標之商品由商標專用權人或經其同意之人於市場上交易流通者，商標專用權人不得就該商品主張商標專用權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限」，該規定前段即所謂「商標權消耗理論」，故商品之由製造商、販賣商、零售商至消費者之垂直轉售過程中，存在著商標之默示授權使用，且在轉售時，商標專用權已用盡，後手之使用該商標並不受專用權拘束而具阻卻違法性，惟其仍須以該商品之商標「為經商標專用權人或經其同意之人於市場上流通者」為前提要件，且為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。換言之，若該等商品為未經商標專用權人或經其同意之人而於市場上流通者，依上開規定之反面解釋，該等商品仍屬於仿品，商標專用權人自得對其主張商標專用權。

(二) 本案例中，丁雖係向乙購買廢五金，然該等商品實係未經授權之商品，不論乙以何名義由何處進口，仍係未經授權之商品，且其品質自不得與正品相比擬，況甲公司亦從未就此等商品

同意其再度於市場上流通，故本案例應無商標耗盡之適用之餘地，而依上開商標法第二十三條第三項本文之反面解釋及但書規定，甲公司為維護正商標長年來於消費者心中所建立之品質形象，似應得依法對被告主張商標專用權，始屬正當。

三、侵害之排除？

又商標法第六十一條第一項規定：「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」同條第二項則規定：「有第六十二條第一款或第二款規定之情事，視為侵害商標專用權」依上規定可知，如本案例中丁之行爲未被法院認定為違反商標法第六十二條第一款之規定，則甲公司亦將無法依商標法第六十一條第一項規定向丁主張排除侵害，因其同條第二項已明定須以第六十二條第一款或第二款之成立，為主張排除侵害之前提要件。另商標法第六十一條雖賦予商標專用權人三種排除侵害之權利，惟原規定對於何種情況下屬於該條項所稱之侵害商標專用權而可請求民事救濟並不明確，因此，八十七年修正時特別增加第二項之規定。惟第六十一條第二項法文中所謂「視為『侵害商標專用權』似有疏誤，蓋所謂『視為』必其行為原非屬侵害商標專用權者，而須以法律將其強制視為侵害行為，今第六十二條所規定之行爲，原即為最典型之侵害商標專用權行為，如何須再加以『視為』？此一法文上之疏誤，於此則併予敘明。

四、結論：

就本案例而言，依目前商標法規定、嚴格之罪刑法定主義及最高法院之見解，尚難認定丁所為屬侵害商標專用權之行爲而論處刑罰，甲公司亦難依商標法排除侵害而維護權益，惟現今商標侵害之態樣層出不窮，現有之法規及實務見解是否足以保護商標專用權人之權益？是否可參考國外法例，就直接侵害及間接侵害之侵害程度不同而分別科以刑事責任或民事責任，以求在權利所有人及侵害行為人二者之權益間取得一適中之平衡？則尚有許多討論空間。