

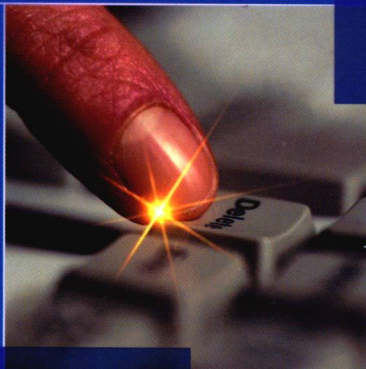
 政治大學智財叢書13

CASE ANALYSIS: INTELLECTUAL PROPERTY LAW AND MANAGEMENT

智慧財產法律與管理

案例評析(七)

 馮震宇 主編



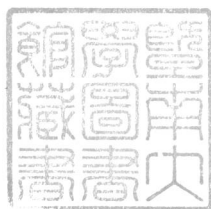
 元照

港台書

政治大學智財叢書(13)

智慧財產法律與管理 案例評析（七）

馮震宇 主編



元照出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

智慧財產法律與管理案例評析. 七 / 馮震宇主編.

-- 初版. -- 臺北市：政大智財所，2011.01

面：公分

部分內容為英文

ISBN 978-986-02-6805-8 (平裝)

1.智慧財產權 2.個案研究

553.433

99026724

本書已列入月旦法學知識庫全文檢索與數位專屬典藏

智慧財產法律與管理 案例評析（七）

5H023PA

2011 年 1 月 初版第 1 刷

主 編 馮震宇

出 版 者 國立政治大學智慧財產研究所

總 經 銷 元照出版有限公司

100 臺北市館前路 18 號 5 樓

網 址 www.angle.com.tw

定 價 新臺幣 350 元

專 線 (02)2375-6688

傳 真 (02)2331-8496

郵政劃撥 19246890 元照出版有限公司

Copyright © by Angle publishing Co., Ltd.

登記證號：局版臺業字第 1531 號

ISBN 978-986-02-6805-8

¥118.13

序

雖然智慧財產權是無形的，但在知識經濟的風潮下，其價值卻遠超過有形的動產或不動產，而成為企業與個人最重要的資產之一。因此小從個人，大至公司，都不能不對智慧財產權有相當的認知。而在台灣，各界對智慧財產權的重視與認知已然與過去截然不同，智慧有價的觀念已在台灣生根應無庸置疑，然而，如何對其智慧財產權有更深入的認識與瞭解，乃至於對智慧財產權之應用能提出具體的價值思考，這就是現今台灣必須努力的方向。

對產業界，尤其是走高科技產業路線的企業界而言，許多公司甚至可以完全沒有任何的有形資產，但是卻因為控制重要的智慧資產，而可以影響整個產業，並獲得巨大的經濟收益。例如以蘋果公司生產時下最火熱的iphone 4為例，雖然近年來受中國大陸缺工，工人動輒示威罷工，導致勞動成本勁揚，企業出口成本亦因人民幣升值而增加，加上通貨膨脹壓力、住房成本增加，使消費性電子廠如筆記型電腦、智慧型手機、數位相機等背負巨幅成本；但縱使如此，蘋果還是坐擁近六成的豐厚利潤，並握有強大定價空間，可吸收部分成本或轉嫁給消費者。這其中的關鍵，除了品牌行銷之外，更重要的是撐起其品牌的背景——強大的核心專利技術、符合人性化的設計、專屬的iTune平台，由於蘋果掌握住這些基礎的智慧財產權、因此在面對市場挑戰時亦無所畏懼。

相對於掌握基礎智慧財產權的蘋果或其他國外業者，對於兩岸以代工為主的廠商而言，由於沒有掌握智慧財產權，因此

一旦勞動成本飆升，代工廠將面臨巨大壓力，這是代工業的悲哀，同時也是大部分台灣電子產業無可避免的挑戰。除了少數高階代工業者如台積電比較不受影響之外，大部分國內電子業必須汲汲營營在這片慘烈的紅海中與競爭對手廝殺：不斷遷廠尋找更低廉的勞工、擴大生產經濟規模、掌握低價原料等手段，以求取連品牌廠零頭都不到的微薄利潤。

當然，如果可以輕輕鬆鬆走進藍海，誰會想要去大家都在做的紅海？不過，若是不積極開發新技術，不願意投入成本研發，或是無法直接從外部取得所需的智慧財產權，甚至忽略智慧財產所可能帶來的價值，而未能充分運用，那面對競爭對手取得高利潤、高知名度，當然只有乾瞪眼的份。畢竟知識就是力量，唯有知識才能創造價值。在新興國家不斷在勞力密集的製造產業發揮低成本的當口，台灣若是不思改變，再走老路未來勢必將難以為繼。

值得注意的另一個發展趨勢，就是在面對與技術相關的服務與產品大幅成長之際，企業所掌握的智慧資產也成為競爭成功的關鍵。更不用說掌握智慧財產權的企業進則能藉由智慧財產權取得權利金，或是透過移轉或設質的方式利用其智慧財產權；縱使未能授權，退則也可經由侵權訴訟等方式，獲得損害賠償，甚至可以進而將智慧財產權移轉讓與，甚至將企業的智慧財產權委由智慧財產權管理或授權公司來經營。整體而言，掌握智慧財產權，就等於掌握了維持產業生存發展命脈的利器。

為了掌握智慧財產的全球產業發展脈動，本期智慧財產案例評析收錄專文共十三篇，涵蓋各個智慧財產子領域中備受矚目的重要案例。在商標方面，本期探討舉世聞名的威而鋼

Viagra進軍中國大陸所面臨的種種商標議題。在向來都是受到高度討論的熱門領域專利權方面，本期收錄四篇專文，分別就專利實驗免責制度之適用、環保油電混合車專利布局與商業模式規劃、我國開放植物專利影響之探討，及學名藥研發與專利制度的調和等議題，從國際訴訟案件的角度，分析比較法制上與商業管理面之因應策略。在著作權方面，本期既有文章從生技產業角度對爭論已久之仿單著作權問題詳細探討，亦針對新興網際網路議題作詳盡介紹，分別有網路廣播之授權爭議、網路服務提供者（即俗稱ISP業者）免責之安全港規範、產業熱門之電子書商業經營模式等，並對搜尋引擎巨頭Google廣受全球矚目的數位圖書館計畫所致訟爭予以評析。而在營業秘密方面，本期有兩篇文章，一則藉新加坡Awfully Chocolate v. Black as Chocolate侵權一案探討加盟行為所應留意之法律與管理要點；一則分析我國新近實施之秘密保持命令制度，並對未來之適用情況提出建言。

在本書即將付梓的同時，智慧財產的產業發展依然持續躍進，昨日的新聞是今日的歷史，在智慧財產的演變上尤甚。惟若本期內容能為閱覽此書的讀者們提供一幅國際智財脈動的概略輪廓，便是給予協力撰寫本期各篇文章的政大智財所、法律系與法科所同學們最大的鼓勵。倉促付梓疏漏在所難免，還望各界俊彥不吝給予批評指教是幸。

馮震宇

序於政大智慧財產研究所
二〇一〇年十二月二十三日

目錄

Contents

序

馮震宇

■ 商標權

- 3 美國輝瑞藥廠Viagra在中國的智財之旅 陳映如

■ 專利權

- 25 專利實施實驗免責之探討
——美國禮來公司v.s.台灣東洋藥品公司 鄭惟駿
- 45 油電混合車的專利布局及商業模式運用
——以Paice v. Toyota為例 陳彥甫、謝俊怡、陳映如
- 65 從Monsanto v. Scruggs案論台灣開放植物
專利後生物材料權利耗盡
之法律議題 鄭惟駿、張濱璿、吳瓊佩、孫德沛

- 89 Genetics and Patenting: An Unexpected Turn
——Association for Molecular Pathology vs. USPTO:
An Overview on Human Gene
Patenting Issue..... Lidia Kichkildeeva, Danielle Sleeper,
Patraporn Saenawatanakul

■ 著作權

- 111 網路廣播之授權爭議
——Arista Records, L.L.C. v. Launch Media, Inc..... 朱仙莉
- 131 Io Group, Inc. v. Veoh Networks, Inc.案評析
——網路服務提供者安全港條款規範法律與管理議
題之探究 何曜任
- 149 瑞典BT種子搜尋引擎
——海盜灣案件 林芝余
- 169 電子書著作授權與
商業經營 林季璇、林曉玟、祁政緯、盧美慈
- 199 「生技藥物法規與智慧財產權管理研討」
仿單著作權之保護
——評智慧財產法院97年度民專上字第20號
判決Takeda v. CCPC, Pioglitazone HCl..... 張濱璿
- 215 Google數位圖書侵權案例評析
——以2009年法國巴黎法院判決為例 莊承諠、陳河鐔

■營業秘密

- 237 新加坡Awfully Chocolate v. Black
as Chocolate侵權案.....黃柏維、周書瑜
- 263 以聯發科訴晨星一案（97年度易字
第500號裁定）論營業秘密保持命令
之實踐.....黃如好、陳映如



商標權

→ 美國輝瑞藥廠 Viagra 在中國的智財之旅



美國輝瑞藥廠Viagra 在中國的智財之旅

陳映如^{*}

【關鍵字】

- 偉哥中文商標
- Viagra中國專利
- 萬艾可
- 藍色小藥丸

^{*} 政治大學智慧財產研究所碩士生。

摘要

本文將針對美國輝瑞Viagra藥物在中國提起的「偉哥」中文商標訴訟、藥錠外觀（藍色小藥丸）的立體商標訴訟、第二醫療用途專利訴訟共三個訴訟案件分別進行案件事實、法律爭點分析討論，了解輝瑞藥廠在中國如何運用訴訟作為商戰的武器，捍衛其在中國治療男性ED藥物市場地位，並提出個人的觀察心得及問題作結。

中文商標訴訟

壹 案情摘要

「偉哥」中文商標案源起1998年。當時，輝瑞公司研製生產的Sildenafil citrate（中文化學譯名為喜多芬檸檬酸鹽，俗稱西地那非，美國商標名Viagra[®]），用以治療男性性功能勃起障礙（Erectile Dysfunction，簡稱ED），成為21世紀最跨時代的藥物，一引入中國即炙手可熱，而「偉哥」被國內媒體作為Viagra的中文翻譯名稱而被廣泛使用。同年5月，廣州威爾曼藥業公司（下稱「威爾曼公司」）用這個名字搶先在中國申請註冊該商標（尚未取得商標權），使得輝瑞公司的Viagra在進入中國市場時，中文商標只能註冊為「萬艾可」¹。

隨後，原告輝瑞公司對威爾曼公司以及其他生產「偉哥」產品之廠商和銷售商提起商標訴訟，請求法院認定「偉哥」為

¹ 佚名，美國輝瑞製藥公司訴江蘇、上海等地製藥企業商標侵權勝訴，中國專利與商標，第98卷第1期，頁18，2007年1月。

其未在中國註冊的馳名商標，判令被告停止侵權，並賠償經濟損失50萬元。

北京市一中院駁回原告請求，輝瑞公司不服上訴。北京高級法院經審理認為，根據商標獨立保護原則，輝瑞公司在中國內地對「偉哥」商標不享有相關權益。此外確認馳名商標不屬於法院訴訟範圍，據此法院終審駁回了輝瑞公司的訴訟請求。

表1 偉哥中文商標糾紛歷程（輝瑞v.威爾曼）²

年代（西元）	訴訟歷程
1997	美國輝瑞公司研製的「喜多芬檸檬酸鹽」對治療ED有奇效，香港中文媒體極具創意地以「偉哥」兩個字稱呼之，很快不脛而走。
1997.05	輝瑞公司在選用中文商標時，未及時選擇「偉哥」而僅以「威爾剛」向商標局申請註冊，隨後又註冊了「萬艾可」 ³ 。
1998.05.20	威爾曼公司將「偉哥」申請註冊成公司產品商標。
2002.06.21	威爾曼的「偉哥」商標通過國家商標局初審進行公告。同年11月28日，輝瑞提出了異議 ⁴ 。
2003.08	威爾曼公司宣布，在成功拿到「偉哥」商標之後，其自主開發的「甲磺酸酚妥拉明快速分散片／膠囊」拿到國藥字號批文。

² 筆者主要整理自，何雪峰，輝瑞終審敗訴「偉哥」商標糾紛官司，信息時報，2008年4月10日。轉載自中國國家知識產權網頁http://big5.sipo.gov.cn/www/sipo2008/mtjj/2008/200804/t20080424_391627.html（最後瀏覽日：2009/12/27）。

³ 人體用藥在中國大陸是強制註冊商標的商品，故Viagra要登入中國市場勢必要註冊商標，否則就向阿里巴巴少了「芝麻開門」的咒語，充滿金銀財寶的石門就無法開啟。

⁴ 輝瑞公司在「偉哥」商標公告期日（三個月）內提出異議，故威爾曼公司無法取得商標註冊證書。

年代（西元）	訴訟歷程
2003.09	威爾曼公司宣布，「偉哥」在全國正式上市。但業界隨即發現，商標「偉哥」兩字上標的是TM而非R ⁵ 。這意味著，「偉哥」商標尚未拿到商標註冊證書。
2005.10.11	輝瑞將威爾曼、授權生產的廠家以及「偉哥」的銷售商告上法庭。
2006.11.17	北京市第一中級人民法院開庭審理此案。
2006.12.30	北京市第一中級人民法院駁回輝瑞公司訴訟，輝瑞不服上訴。
2008.03.20	北京市高級法院終審駁回輝瑞公司的訴訟。（原告敗訴）
2009.04.08	商標局裁定輝瑞異議有理由，威爾曼公司「偉哥」商標不與核准註冊 ⁶ 。但威爾曼公司即刻提出復審要求。
2009.06.24	中華人民共和國高級人民法院駁回輝瑞再審申請，維持原判。

貳 法院問題

「偉哥」是否為輝瑞公司在中國未註冊的馳名商標？

參 法律判決

一 原告（輝瑞藥廠）主張

中、港媒體早自1998年即使用「偉哥」大幅報導Viagra，

⁵ TM是Trade Mark的縮寫，僅指明該標記為商標，並不代表註冊商標。R則是Register的縮寫，用以表示該商標已經註冊登記。

⁶ 換句話說，該商標權不受到法律保護，誰都可以使用。

報導中「偉哥」特指輝瑞公司生產的西地那非藥品，故Viagra應和「偉哥」具一致性及對應性，並經過媒體廣泛的宣傳及產品銷售量的增加，「偉哥」商標應已是輝瑞公司在中國未註冊的馳名商標（著名商標）。

二 被告主張

- (一) 輝瑞公司非本案利害關係人，不具本案原告當事人身份。
- (二) 輝瑞公司請求認定「偉哥」為非註冊的馳名商標，不屬於訴訟請求。

三 法院見解

- (一) 輝瑞公司在香港等地區申請了「偉哥」文字商標註冊，但是根據商標獨立保護原則，輝瑞公司在中國內地並不對「偉哥」商標享有權益。
- (二) 輝瑞公司提供的證據不能證明「偉哥」商標在中國內地已具有較高的知名度及較高聲譽，故「偉哥」非輝瑞在中國註冊的馳名商標。
- (三) 1. 所提交的媒體報導並非其公司對「偉哥」商標的宣傳，不足以證明「偉哥」商標在中國已具有較高的知名度。
2. 傳播媒體對於輝瑞公司的「偉哥」藥效、銷售情況、副作用等情況做介紹，並不能證明「偉哥」在中國已具有較高的聲譽。
3. 輝瑞公司從未實際使用「偉哥」商標，也未能證明其對「偉哥」商標進行廣告宣傳，也無法提供「馳名」

的證據。

4. 不能提供「偉哥」作為馳名商標受保護的紀錄⁷。

故綜合以上的判決理由，法院終審判決駁回了其全部訴訟請求。

四 本文見解

依中國民事訴訟法第64條，當事人就有利自己的主張負舉證責任，故輝瑞公司需就「偉哥」為其在中國未註冊的馳名商標負舉證責任，茲有義務證明以下兩個前提要件：首先是「偉哥」需確實為輝瑞公司之商標；再，進一步依同法第14條四個認定標準：

- (一) 相關公眾對該商標知悉的程度；
- (二) 該商標使用的持續時間；
- (三) 該商標宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍；
- (四) 該商標作為馳名商標受保護的紀錄等，證明「偉哥」是輝瑞公司的馳名商標，意謂該商標須在中國為公眾所知熟知並享有較高聲譽的商標⁸。

其中以商標是否實際使用的判定最重要的認定標準，本判決奠定了「未實際在中國使用的商標不得認定為馳名商標」的標準⁹。

同理，原告輝瑞公司若要對搶註的威爾曼廠商提起商標侵

⁷ 佚名，「偉哥」商標侵權案終審駁回美國輝瑞公司起訴，法制晚報，2008年4月8日。

⁸ 李延生，「偉哥」爭奪戰——「偉哥」商標糾紛及不正當競爭案解析，中國企業報，2007年3月21日，第006版。

⁹ 劉曉軍，北京市高級人民法院2008年商標案件審判新發展，中國專利與商標，第98卷第3期，頁65-70，2009年7月。