

法與思系列 *Law
Thinking*

智慧財產權論叢

第壹輯

曾勝珍◆著

Thinking about Law

Thinking about Law

法與思系列 *Law
Thinking*

智慧財產權論叢

第壹輯

曾勝珍◆著

五南圖書出版公司 印行

智慧財產權論叢：第壹輯／曾勝珍著。

——初版。——臺北市：五南，2008.08

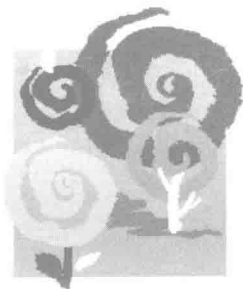
面：公分

ISBN 978-957-11-5279-0（平裝）

1. 智慧財產權 2. 文集

588.3407

97011785



1T40

智慧財產權論叢—第壹輯

作 者 — 曾勝珍

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 龐君豪

主 編 — 劉靜芬 林振煌

責任編輯 — 李奇羣 黃麗玟

封面設計 — 童安安

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106 台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2008年8月初版一刷

定 價 新臺幣400元



自序

對智慧財產權法的興趣，於就讀美國賓州大學（the University of Pennsylvania）法學院碩士學位時，公司法專題中討論的忠實義務開始，其後回國於神達電腦公司任職法務專員，對公司要求簽立的「離職後競業禁止條款」及「保密約定」印象尤深，因此奠立日後我自行研究營業祕密法與經濟間諜法的濫觴。

本書收錄這六年來與智慧財產權法研究之心得，蒙五南出版不棄，希望我將其付梓成書，特別說明本書文稿先後發表於嶺東學報、智慧財產權月刊、法令月刊、中正法學期刊、嶺東財經法學……等處，編為第壹輯乃為銜接明年第二輯的出版。

第壹輯以專利法的均等論探討為始，次為研發成果的保障，營業祕密權益歸屬、美國法有關離職後競業禁止條款、商標法修正註冊要件、商標損害賠償、消費者問卷調查與混淆誤認，最終以本人於英屬哥倫比亞大學（the University of British Columbia）研究期間所做〈加拿大商標法實務〉一文為結。

回顧鑽研智慧財產權法的過程，擺脫傳統法學的桎梏且悠遊其中，這二年以網路著作權法、資訊法規的領域為主，同時擔任嶺東科大財經法律研究所所長期間，由衷感謝嶺東科大張台生執行長、蔡寶倫董事長、學界大師郭振恭老師、梁松雄老師的提攜、楊永列院長、承啓、馨瑱、淑閔、任邦、衍議、竑志的協助，使我能身兼數職。

最後將此書獻給至愛的家人，幸福如我能得到他們的支持繼續

努力，在這六年中先以著作送審副教授，又遇恩師陳文吟教授教導，取得國立中正大學法學博士學位，今年再以著作送審取得教授資格，感覺自己又到了一個嶄新的起點，由衷期許自己努力不懈，能對智慧財產權法的研究更上層樓。

曾勝珍誌謝

於加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學

2008.08.01



第一章 美國專利法中「均等論」之探討	1
壹、前 言	3
貳、均等論	4
參、美國案例介紹	10
肆、小 結	16
伍、其他相關理論	17
陸、結論——均等論於我國實行之可行性	21
第二章 僱傭關係中「研發成果」保護之探討	31
壹、前 言	33
貳、我國專利法就研發成果之保護規定	34
參、我國法制之規範	44
肆、小 結	50
伍、美國法相關規定	51
陸、大陸專利法	63
柒、結 論	71

第三章 營業祕密權益歸屬之探討	81
壹、前 言	83
貳、營業祕密之概述	83
參、我國法上營業祕密之權益暨其歸屬	91
肆、美國法上營業祕密權益歸屬之相關規定	100
伍、實務上競業禁止條款與保密契約之評析	108
陸、大陸法規之相關規定	113
柒、結 語	117
第四章 「美國離職後競業禁止條款」之適用探討—— 兼比較我國法	127
壹、前 言	129
貳、「離職後」競業禁止條款的必要性	132
參、美國法上「離職後」競業禁止條款的類型	144
肆、美國法上「離職後」競業禁止條款的效力	148
伍、有關我國「離職後」競業禁止條款之適用	156
陸、結 語	161
第五章 我國新修正商標法草案中註冊要件之評析	169
壹、前 言	170
貳、現行商標法規定之註冊要件暨美國法之相關規定	172
參、修正草案中註冊要件之規定暨評析	181

肆、結語	201
第六章 我國商標損害賠償制度之介紹——兼論美國案例	207
壹、前言	208
貳、商標損害賠償制度	209
參、美國案例介紹	218
肆、結語	225
第七章 論商標「混淆誤認」之判斷標準——以消費者問卷調查效力為主	229
壹、前言	230
貳、我國商標法規範	231
參、美國及加拿大實務	237
肆、消費者問卷調查之效力	247
伍、結論與建議	255
第八章 加拿大商標法實務評析	261
壹、前言	262
貳、加拿大立法沿革	263
參、案例介紹	265
肆、結論	280

I

美國專利法中「均等論」之探討

目次

壹、前 言

貳、均等論

參、美國案例介紹

肆、小 結

伍、其他相關理論

陸、結論——均等論於我國實行之可行性

■ 摘 要

在電子商務如火如荼發展的本世紀，如何能在決戰關鍵獲勝，專利技術占據相當重要的地位，美國專利法針對專利權受到侵害時，以專利權人或專屬被授權人為請求權人，民事救濟方式，受害人得請求侵害人禁止侵害行為及請求損害賠償，美國法院處理專利案件時，除設有專業法院或專人處理，原則上由原告負舉證責任，在1950年Craver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co一案中，則對於專利的侵權案件提出了「均等論」(Doctrine of Equivalents)的見解，此種理論對日後專利侵權案件的影響甚大，美國法在日後的案

例或法學評論中也常常提起此理論及其運用，本文研究方向以介紹均等論的意義、均等論的原則與例外，及美國相關案例，再探討其他相關理論，如基於衡平原則的禁止反言理論(equitable estoppel)、專利申請案的過程禁反言(prosecution history estoppel)、並行禁反言理論(collateral estoppel)，我國專利法上雖無均等論，但從美國案例及其實務，可得知美國專利法在實務運作上的原則，足以為我國學、業界參考，因此最後將做出結論，以探討均等論適用於我國之可行性。

關鍵字

■ 均等論
■ 禁反言理論
■ 損害賠償

■ 反均等論
■ 專利

■ 衡平原則
■ 專利權

壹、前言

在電子商務如火如荼發展的本世紀，如何能在決戰關鍵獲勝，專利技術占據相當重要的地位，以知名的亞馬遜書店為例，亞馬遜書店（Amazon.com）對於網站中所使用的訂單處理系統及方法等陸續提出專利的申請，其中之一即為著名的（One-Click）專利，當其競爭對手 Barnes & Noble 採用近似該專利的方法（利用迴避技術）時，則落入亞馬遜書店本身的合法專利權範圍之中¹。

美國專利法針對專利權受到侵害時，以專利權人或專屬被授權人²為請求權人，民事救濟方式，受害人得請求侵害人禁止侵害行為³及請求損害賠償⁴，美國法院處理專利案件時，除設有專業法院或專人處理⁵，原則上由原告負舉證責任，除非受侵害的專利是製法專利時，即專利權人與被告之物品相同，則推定被告之物品是以該專利的方法製造，適用舉證責任轉換的原則（reversal of burden of proof）⁶由

¹ Amazon.com v. Barnesandnoble.com, Inc. 239 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2001).

² 35 U.S.C.A §281 專利權侵害之救濟：「專利權人對專利權之侵害得提起民事訴訟請求救濟。」中文翻譯部分請參見智財局網路：http://www.moeaipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_1_31_3.asp。

關於本國專利權之侵害可參閱陳文吟，我國專利制度之研究，民國90年2月，頁209-210。

³ 35 U.S.C.A. §283 禁止命令：「依本法規定，對於訴訟有管轄權之各法院，為防止專利權益受到危害，得依衡平原則及法院認為合理之情況下，發布禁止命令。」本國法則規定於專利法第88條第1項，第105條暨第122條準用之。

⁴ 35 U.S.C.A. §284 損害賠償：「根據有利於原告之證據顯示，法院應對原告因專利受侵害之程度做出判決，給予足夠之賠償，其數目不得少於侵權人實施發明所需之合理權金，以及法院所定之利息及訴訟費用之總和。」中文翻譯部分請參見智財局網路：http://www.moeaipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_1_31_3.asp。

⁵ 專利法第96條，第105條暨第122條準用之。

⁶ 35 U.S.C.A. §295 推定。專利法第91條第1項，本條款保護製法專利權人並兼顧被告或第三人之合法權益，可避免製法專利權人藉由訴訟，窺知他人之製法。請參閱陳文吟，前揭書，頁215。

被告負舉證責任，美國專利法除了這些原則可適用，在1950年Craver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.⁷一案中則對於專利的侵權案件提出了「均等論」(Doctrine of Equivalents)的見解，此種理論對日後專利侵權案件的影響甚大，美國法在日後的案例或法學評論中也常常提起此理論及其運用，本文研究方向以介紹均等論的意義、均等論的原則與例外，及美國相關案例，再探討其他相關理論，如基於衡平原則的禁止反言理論(equitable estoppel)、專利申請案的過程禁反言(prosecution history estoppel)、並行禁反言理論(collateral estoppel)，他山之石可以攻錯，我國專利法上雖無均等論，但從美國案例及其實務，可得知美國專利法在實務運作上的原則，足以為我國學、業界參考，因此最後將做出結論，以探討均等論適用於我國之可行性。

貳、均等論

專利權的保護範圍，目前以採周邊界定主義為通用原則⁸，以申請專利所記載者為主，此亦為我國專利實務傾向。是否有專利的侵害，其判斷方式有以全要件、均等論及禁反言原則作檢證，以判斷有無以直接或間接方式，或藉迴避方法作為侵害他人合法取得專利權之行為⁹，禁反言理論係使申請專利範圍之界限明確，乃為周邊限定主義之

⁷ 339 U.S. 605, 70 S.Ct. 854, 94 L.Ed. 1097, 85 U.S.P.Q. 328 (1950).

⁸ 1853年因Winans V. Denmead, 56 U.S.62 (1853)將均等理論由中心主義作申請專利範圍擴張解釋之基準。但於1870年因美國專利侵害實務上之原因，作法律之修正，逐漸把以前之中心限定主義以周邊主義代替。1800年代末，技術發達引起嚴重專利侵害之問題，對申請專利範圍之解釋亦須要高度之判斷，如此，傾向於傳統的衡平法上的Estoppel原理，因此在專利法就制訂禁反言之原則。

⁹ 王文華，電子商務競爭優勢——概論專利技術，2000/6/20發表，詳文請看：http://www.elitelaw.com.tw/paperread.asp?paper_no=856（上網日期2003/6/20）。

進展，限定主義之背景所產生之均等論與周邊限定主義為禁反言原則之基本方針，目前均等論與禁反言原則乃為侵害理論之核心，彼此競合發展以支配現行之實務¹⁰。

本章將就均等論之意義、適用的原則及例外，以介紹均等論之內涵。所謂「均等論」(doctrine of equivalence)是在判斷專利侵害與否時的法律理論，依專利法規定，專利權的範圍是以專利說明書之「申請專利範圍(claims，特許請求的範圍)」所載之內容為限。被告之物品或方法必須完全符合申請專利範圍所述之內容，才能視為侵害(全要件原則，all-element rule)。依均等論，則被告物品雖未完全符合申請專利範圍所述之內容，但其「本質」與該專利範圍無異，仍應視為侵害。

一、意 義

為鼓勵專利權人之排他性，並希望發明人能將其發明改良物早日公開，與大眾共享其技術之內涵，增進產業經濟間之合作與彼此競爭，進而提升產業經濟，並減少生產成本，因此維持專利權人的排他性權利及專屬權(exclusive right)更形重要。美國法上的侵權行為，有學者以為若把原件與侵害物件對比，在描述、說明上皆相同，則形成侵權¹¹。探討侵權案件時，對先前技術的差異性及專利與被控專利的侵權部分的比較，亦為重要，因此問題的解決充滿不確定性，

¹⁰ 財團法人自行車研發中心RunRide網站，專利相關法規第二節專利侵害理論介紹，<http://www.runride.com/patent/law/relationlaw-b-2-1.asp> (上網日期2003/6/19)。

¹¹ Crews, Patent Claims and Infringement. Dynamics of the Patent System 128, 133 (W.Ball Ed.1960). Paul Coldstein, Copyright, Patent, Trademark and Related States Doctrines Press (1999). 此為學者Crews的見解，原文為*In the subject of patent claims and infringement we all know that what you do is take the copy of the patent and the copy of the accused device and you read the claims and if the claims read, there is infringement.*

必須依賴所有主觀的理論（subjective analysis）及鑑定（subjective appraisal），即使如此，專利本身的有效性與侵權行為存在與否仍極難判定¹²。

法院從實質上是否做了創新與改革而決定，如果只是機器技術上的變化，則專利權的範圍會被限縮，必須是幾乎相同的複製才會被認為是侵權，法院在思考真正的創新（genuine discoveries）與稍微的改良（slight improvements）時，視二者的技術內容及構成要件是否均等（equivalents），而形成侵害。在Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co.¹³案中，即認為Eibel的確在技術上做了創新，雖然不是新的技術發明者（original inventor），但在技術上的確有改革，我們認為成功的改革者（improvers）對技術的進步必有其貢獻，即對一件物品的改良若有其價值，不如仍維持其存在¹⁴，如此見解自1923年後，亦為後來的許多判例所維持。

二、原 則

「均等論」的適用乃在衡量專利侵權案件時，必須根據專利權利的範圍及引用到相關先前技術部分，並加上每一個案例的條件加以考量，不局限在要用一定的公式或是必須要完全相同，更不必要探討的範圍的每一個部分都必須要完全一樣，主要乃衡量每一個構成要素在專利權中所能提供的功能，及與其他要素所能結合在一起而呈現出來的內容，進而表現出一定的功效，而考量時最重要的原則乃在於是否能使一般熟悉該項技術之人（persons reasonably skilled in the art）¹⁵

¹² Id.

¹³ 261 U.S. 45, 43 S.Ct. 322, 67 L.Ed. 523 (1923).

¹⁴ 拉丁語諺為「ut res magis valeat quam pereat」。

¹⁵ “An important factor is whether persons reasonably skilled in the art would have known of the interchangeability of an ingredient not contained in the patent with one that was.” See Graver Tank.

都可知道不包含於該專利之中，而與其中之要素有可替代性之其他要素，雖然是不同的一個物件，且構成的要素內容也不相同，但二者之間的可替代性是熟悉該項技術之人所能知悉的，即構成了均等論的要件¹⁶。

適用均等論是否會破壞其他人對發明的改良，反而擴張了專利權人對專利權限的範圍，進而破壞產業科技提升，阻礙改良成效，也是適用均等論原則時格外需要注意的地方。適用均等論時同時必須注意乃對於專利權說明書的內容事項，為維護專利權範圍必須詳細敘述，因為在比較專利權物件及被受侵害之標的時，往往會從二者之說明書來加以分辨，早期美國法之案件如 *Winans v. Denmead*¹⁷ 於均等論的適用，認為必須要特定並指出所保障的發明內容，且通常只在於對專利事項的說明上，今天不僅僅是事項的描述或說明必須要非常明確提及（*particularly point out and distinctly claim*）特定發明改良物的內容，且能夠使專利事項在為大眾所熟知上得到獨占性的保護。因此有學者¹⁸以為均等論的適用往往是對於模糊不清的說明事項相關的專利侵權案件時，較有可能使用，即均等論只是被拿來做為一種解釋的工具。

三、例外——反均等論（reverse doctrine of equivalents）

如在 *Mead Digital Systems, Inc. v. A.B. Dick Co.*¹⁹ 本案中，法院並把均等論拿來當成雙面都磨光的利刃，即適用均等論可以拿來保障專利權人避免專利權受侵害，但是相反的也可以拿來變成主張侵權人之侵權不存在，如本案中，被控侵權人之專利內容乃為印表機，但被告的

¹⁶ Id.

¹⁷ 15 How. 330, 56 U.S. 330, 14 L.Ed. 717 (1853).

¹⁸ Paul Coldstein, Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines, Press (1999), p.551.

¹⁹ 723 F.2d 455, 221 U.S.P.Q. 1035 (6th Cir.1983).

印表機功能雖然是以原告的機型的基本概念及運用，但卻更有創意，且並不完全複製原告之概念，還包括了將原告的印表機之機器內裝加以結合，而從而發展出在想像及創作上並不相貫之連續性，即並非以原告之印表機之技術內涵來做為被告印表機之主要技術內涵。本案中法院即不是用均等論來保障專利權人，反而以均等論來說明被控侵權之事項，若符合說明書的內涵，則侵權成立，否則若被控之侵權事項與原告專利權說明事項並不一致，則侵權並不存在，本案之結論反而是保障了原告所控告之侵害專利權人。

消極均等論係與均等論就同一論題為反向思考，即在專利申請時，以熟悉該項技術者之觀點，就發明技術或方法判斷是否不能涵蓋鑑定標的之技術或方法²⁰。雖適用全要件原則，理論上仍可因消極均等論之適用而不構成侵害，最好還是先藉由專利檢索或專利地圖之製作，以為事先之預防及準備。因此專利侵害之判斷是比較係爭專利的申請、專利範圍被控侵害的商品，即比較被控的商品是否含有侵害專利範圍所引註的元件或其他的限制，如果有，原則上就構成侵害，除非有逆均等論之適用，即構成的元件雖然相同，但應用了不同原理。原告在主張以均等論而造成專利侵害時，必須要探討被侵害的商品，是否有相同的元件或者是並無相同之元件，但是與原告商品之元件有達到同等效果，即用實質功能來探討是否達到均等的條件，若是被替代的元件與替代元件中間的關係是一般技術人員侵害時所知悉，則構成以均等論來主張的侵害，除非有申請過程禁反言的情形²¹。

²⁰ 馮達發、王書涵，生物晶片與專利淺論，萬國法律雜誌第122期，詳文請見：<http://www.tawanlaw.com/f.php?no=122&id=3>（上網日期2003/6/20）。

²¹ 鄭中人，智慧財產權法導讀，五南圖書出版股份有限公司，民國91年8月，頁54~55。

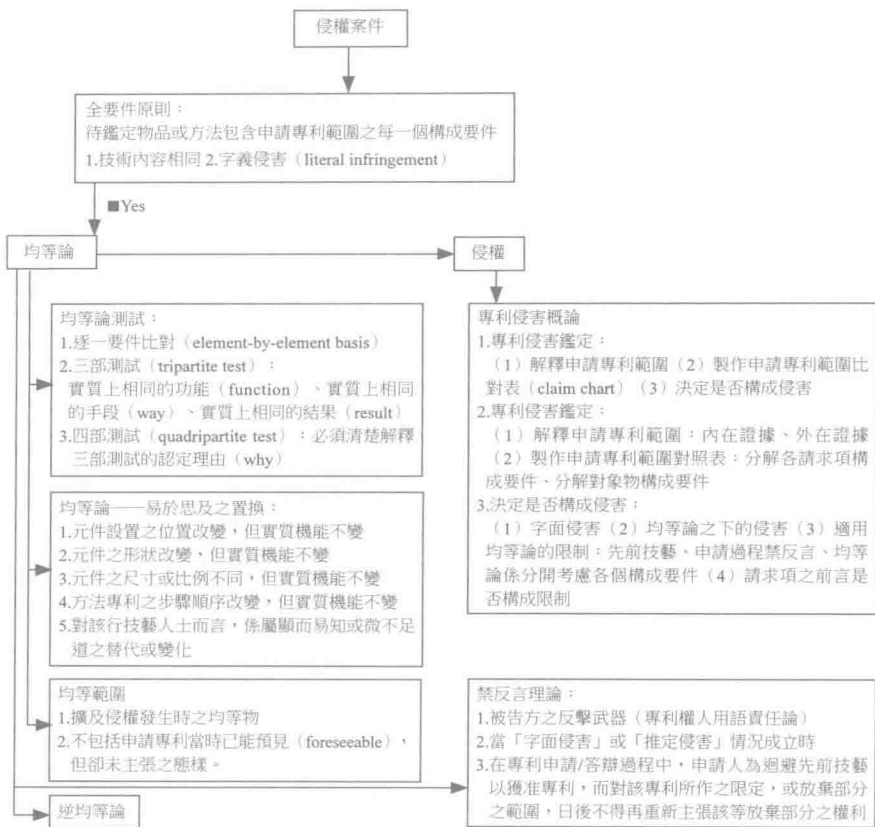
四、圖示²²

圖 1-1

²² 謝瑞竹，跨越2000科技法律對策（上）——飛躍專利障礙，財團法人資訊工業策進會科技法律中心，頁3~5；蕭王勉，美國專利訴訟因應策略，頁4~5。