聖島 智慧財產權實務報導
INTELLECTUAL PROPERTY REPORTS
www.saint-island.com.tw siiplo@mail.saint-island.com.tw 21卷01期2019年01月

本期簡介

商標法及公平交易法對於公司名稱爭議之適用

蘇三榮 律師

有關公司之名稱，公司法第18條規定不得使用與他公司或有限合夥相同之名稱，而經濟部亦訂立公司名稱及業務預查審核準則，來審查公司設立或變更時之名稱，是否與他公司相同而不予准許。然縱使公司名稱經過核准登記，仍有可能與他人商標、營業表徵等之文字構成相同或近似，進而產生爭議。對此，我國商標法及公平交易法均有相關規範，本文謹就相關案例整理介紹之。...詳全文

美國顯而易見型重複專利判斷之實務發展 — 聯邦巡迴上訴法院Novartis AG v. Ezra Ventures LLC案介紹

林秋伶 專利師

由於多數發明係基於先前之研究成果繼續發展而得，故專利權人就相關發明先後獲得專利之情形並不少見。在美國，不少申請人更是會善用連續申請制度來延伸相關發明之專利佈局，特別是生技醫藥等需要較多前期投資之技術領域。為避免申請人針對某發明申請專利之後，再就另一「專利上無法區分」之發明申請專利並藉此不當地延長其排他權，多年來，美國法發展出「顯而易見型重複專利(obviousness-type double patenting，下稱ODP)」之重要議題。...詳全文

© 2019 Saint-Island International Patent & Law Offices

本期內文

商標法及公平交易法對於公司名稱爭議之適用

❖蘇三榮 律師❖

有關公司之名稱，公司法第18條規定不得使用與他公司或有限合夥相同之名稱，而經濟部亦訂立公司名稱及業務預查審核準則，來審查公司設立或變更時之名稱，是否與他公司相同而不予准許。然縱使公司名稱經過核准登記，仍有可能與他人商標、營業表徵等之文字構成相同或近似，進而產生爭議。對此，我國商標法及公平交易法均有相關規範，本文謹就相關案例整理介紹之。

一、公司名稱爭議應適用設立登記時商標法或現行法？

(一) 現行商標法第70條第2款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者」。惟商標法歷年來經過數度修正，對於公司名稱是否侵害商標權之問題產生新舊法要件不同之情況，故公司名稱爭議應適用設立登記時商標法，抑或是現行商標法，即應先予釐清。

(二) 智慧財產法院103年度民商上字第2號民事判決認為應適用設立登記時之商標法：「…本件首應審酌上訴人公司以『中國造船』作為公司名稱之特取部分而為設立登記，是否侵害系爭商標權，即應適用行為時（設立登記）法即92年商標法。倘上訴人公司設立登記之初即未侵害被上訴人之商標權，縱嗣後商標法相關規範有所修正，若無溯及適用之特別規定，基於『法律不溯及既往』之原則，修正後之規定僅自其施行日起向後生效，被上訴人不得依嗣後修正施行之商標法規定溯及主張商標權而請求排除或防止侵害」。

(三) 司法院104年度智慧財產法律座談會第6號提案之研討結果則認為現行法及登記時之商標法均需判斷：「依B公司設立登記時之商標法及現行商標法判斷之，須二者皆認侵害商標權，始構成侵害商標權。…B公司以A著名商標作為公司名稱之特取部分是否構成侵害商標權之行為，應以B公司於85年5月1日登記公司名稱時有效之商標法為據。倘B公司以A著名商標作為公司名稱特取部分自始即有視為侵害商標權之情事，因該侵害已現實發生，嗣如繼續存在期間適值商標法修正變更保護要件，自應以B公司設立登記時之商標法，暨商標權人起訴主張商標權被侵害請求排除或防

止侵害之現行商標法判斷該侵害是否現尚存在，以判定商標權人得否行使排除或防止侵害請求權，方能兼顧之歷次修法之目的」。

(四) 依據上開實務見解，公司名稱之爭議必須先依據公司設立之日期，確認當時有效施行的條文內容為何。故此部分會涉及到究竟商標法是什麼時候開始禁止使用他人之註冊商標或著名之註冊商標作為公司名稱，此一立法沿革之問題。對此，智慧財產法院104年度民商上字第14號民事判決認為82年商標法、86年商標法均未明確規定使用他人著名商標中之文字作為自己公司名稱之特取部分，擬制視為侵害商標（專用）權，直到92年商標法始明確界定以商標中之文字作為自己公司名稱「視為」侵害商標權。

(五) 依此見解，倘公司登記時是在82年商標法、86年商標法有效施行期間，則無法依上開規定主張商標權：「被上訴人設立登記時，82年商標法既對以他人註冊商標作為公司名稱之特取部分之侵權行為態樣之要件規定不明，使人無所適從，嗣法律迭經修正，逐漸確定『視為』侵害商標權之構成要件，自難遽認被上訴人設立登記時係違反82年商標法…且如上訴人主張得援引現行商標法第70條第2款之規定排除侵害云云，則使企業經營者於登記公司名稱後，因法律規定要件之寬嚴修正，或上訴人起訴請求之時點差異而將異其結果，實非事理之平」。

(六) 惟智慧財產法院105年度民商上字第7號則認為依據82年之後的商標法，以他人註冊商標作為公司特取名稱是仍有構成民事侵害之可能：「82年商標法對於以他人註冊商標作為公司特取名稱是否構成民事侵害，並未有明文規定，惟同法第65條明定惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣五萬元以下罰金。足見使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司名稱之特取部分，依82年商標法構成刑事責任而屬不法，則自亦構成民事侵權責任（參照最高法院103年度台上字第1352號判決有關著作權法第64條規定之法律見解）。再者，本條乃有關惡意使用（包括嗣後惡意）之刑事處罰規定，如行為人並無使用之惡意而不構成該條刑責，惟其行為業已構成民事商標專用權之侵害，被害人仍可依82年商標法第61條規定訴請排除、防止或損害賠償，初不因其自始是否具有『欺騙他人之意圖』、『明知』或『使用之惡意』而有所異致。蓋商標專用權侵害行為之禁止或防止請求權為物上請求權之一種，與侵權行為之損害賠償請求權不同，並不以行為需具備過失或故意為限（最高法院85年度台上字第365號判決參照）」。

(七) 上開判決並舉最高法院85年度台上字第365號判決，佐證82年商標法已有關於公司名稱侵權之民事規定：且按「現行（82年12月22日修正通過）商標法第65條固規定『惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一商品或類似商品之業務…』，惟此乃有關惡意使用（包括嗣後惡意）之刑事處罰規定，如行為人並無使用之惡意而不構成該條刑責，惟其行為業已構成民事商標專用權之侵害，被害人仍可依（修正前）商標法第61條規定訴請排除、防止或損害賠償，初不因其自始是否具有『欺騙他人之意圖』、『明知』或『使用之惡意』而有所異致」，最高法院85年度台上字第365號判決亦可資參照。由前揭最高法院判決，並審酌「公司依公司法辦妥設立登記，並以其公司名稱經營業務，倘其公司名稱之特取部分使用他人商標之名稱，而經營同一或類似商品或服務之業務，致該公司名稱「兼具」表彰商品或服務來源之功能時，公司名稱專用權即應對商標專用權退讓，如非惡意使用，即衡諸是否有民事責任（82年商標法第61條）；如為惡意使用，兼負民、刑事責任（82年商標法第65條），以保障商標（專用）權及消費者利益，並促進工商企業之正常發展」，足知依設立時商標法，使用他人商標做為自己公司特取名稱，經營同一或類似商品或服務之業務，如係惡意使用（包含嗣後惡意）應同時構成刑事及民事責任，如非惡意使用則應衡諸是否構成民事責任」。

二、最高法院認為公司名稱爭議應適用現行法：

(一) 最高法院在民國107年所作成之106年度台上字第2088號民事判決，則採取了與前述判決截然不同之見解，認為公司設立若以存續迄今，則應適用現行之法律：「倘以他人著名商標中之文字作為自己公司名稱，雖於92年修法前已為設立登記，惟其公司名稱與著名商標中文字相結合之狀態，跨越新、舊法時期而持續至新法施行後尚未終結，考量新法規定兼為保護消費者免於混淆誤認之公益，尤重於對公司名稱使用權之信賴保護，自應以新法法律效果之規定，連結部分屬於過去之構成要件事實，適用於將來繼續發生之法律事實。此乃『法律要件事實之回溯連結』，而非法律效力的溯及既往，不生違反法律禁止溯及既往原則之問題。原判決既認定台糖公司於43年10月1日經核准註冊之系爭商標為著名商標，其商標權迄未消滅之事實。則台糖營造公司雖設立登記於87年8月25日，惟其公司名稱以系爭商標之文字作為特取部分，因而造成淡化著名商標之狀態，持續迄今仍未終結，應有現行商標法有關『擬制侵害商標權』規定之適用」。

(二) 針對前開智慧財產法院判決當中認為應適用公司設立登記時法律最主要之理由，即

企業經營者於登記公司名稱後，倘因法律規定要件之寬嚴修正，或權利人起訴請求之時點差異而將異其結果，並非公平此一論點，最高法院認為避免消費者混淆誤認之公益，應大於公司名稱使用權之信賴保護。最高法院並用「法律要件事實之回溯連結」此一理論，來解釋適用新法並未違反法律禁止溯及既往之原則。

三、現行商標法第70條第2款中「著名商標」之著名程度：

(一) 現行商標法第70條第2款規定以他人著名之註冊商標作為公司名稱之一部，致有1.致相關消費者混淆誤認之虞，或2.減損該商標之識別性或信譽之虞，此兩種情況之一者，視為侵害商標權。而此兩種情況對於「著名商標」著名程度之要求是否一致？因上開兩種情況與商標法第30條第1項第11款前後段之要件雷同，而最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議記載：「按商標法第30條第1項第11款（下稱本規定）前段規定之目的在於避免相關公眾對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞，保護之對象為相關消費者，而所稱之相關消費者，則指該商標所使用之商品或服務之消費者而言（商標法施行細則第31條參照）；至本規定後段之規範目的則在於避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞，保護之對象為該著名商標，不以該商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限，兩者保護之對象及範圍並不相同。又商標之保護具有使其壟斷並排除他人使用某一文字、圖形、記號或其聯合式之效果。是以，倘商標僅在某一類商品或服務之相關消費者間具有著名性，對於不同類別商品或服務之其他消費者不具著名性者，自不宜使其在不同類別之商品或服務取得壟斷或排他使用之權利，否則將造成市場不公平競爭之結果，明顯與商標法第1條規定有違。準此，本規定後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度，始有本規定後段規定之適用，與本規定前段規定僅限於相關消費者不同」。

(二) 上開會議之研究意見進一步解釋：「實務上智慧局對於商標法第30條第1項第11款著名商標之判斷標準，仍有前後段文字之區別，認為商標法第30條第1項第11款前段所謂『相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞』中所稱之『著名商標』，雖係採『相關消費者』此一『低著名』標準，惟同款後段所稱『或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者』其中所稱之『著名商標』，則係指『一般消費者』或『一般公眾』而言，亦即係採高度著名商標，智慧局此種分類，實務上乃有所謂『小著名』與『大著名』之區別。…參照WIPO、APEC相關決議及美國修正商標淡化法（Trademark Dilution Revision Act）第15 U.S.C. §1125（c）（2）規定及本

條款立法理由，本條款後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度，始有該條款後段規定之適用，與該條款前段規定僅限於相關消費者不同。質言之，商標法施行細則第31條規定，解釋上僅適用在商標法第30條第1項第11款前段情形，只須對相關消費者著名即足；至商標法第30條第1項第11款後段就著名商標之著名程度，解釋上應認為不僅止於相關消費者，而須達跨類別至不相關之一般消費者均知悉之商標，始有其適用，以符合立法目的，同時平衡保護消費者及商標權人，維護市場公平競爭」。

(三) 依據上開決議，適用「致相關消費者混淆誤認之虞」要件之著名商標，其著名程度僅須達到低度著名，即相關消費者普遍認知。然適用「減損該商標之識別性或信譽之虞」要件之著名商標，則須超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之高度著名程度。然此一區別標準是否適用於商標法第70條第2款之兩種情形，目前尚未見法院判決對此表示意見。

四、公司名稱爭議之排除侵害請求權是否有消滅時效之適用：

(一) 公司名稱爭議之排除侵害請求權，是否有消滅時效之適用？其時效是否應依公司設立登記日開始起算？智慧財產法院102年度民商訴字第46號民事判決認為：「公司名稱必然會持續使用一定期間，是應認公司名稱登記之行為於登記時即已完成，其後公司名稱之持續使用應認為係行為狀態之延續，而非行為本身之一再實施」，智慧財產法院102年度民商訴字第37號則表示：「關於侵害商標權之排除及防止侵害請求權之時效應如何適用及計算，即應回歸適用民法相關規定，非如原告主張本件關於侵害商標權之排除及防止侵害請求權無消滅時效之適用。同為無體財產權之專利權之排除及防止侵　害請求權，亦有消滅時效之適用，且其消滅時效期間為民法第125 條規定之15年，是本件關於侵害商標權之排除及防止侵害請求權，亦應適用民法第125條規定之15年。被告係於87年1月13日以「福樂生醫有限公司」為設立登記，依上揭說明，原告關於本件排除及防止侵害之請求權業於102年1月12日屆滿，惟原告卻遲至102年2月22日方以存證信函催告被告於文到1個月內更改公司名稱，並於102年8月16日始提起本件訴訟，顯已逾15年之消滅時效無訛」。

(二) 然根據前述最高法院106年度台上字第2088號民事判決，如公司名稱登記後持續迄今未消滅，則其公司名稱與著名商標中文字相結合之狀態並未終結，而應適用現行法之規定。依此見解，該使用公司名稱之行為並未終結，則消滅時效似無從開始起算，而無適用之餘地。

五、公司名稱爭議於公平交易法相關規定之適用：

(一) 公平交易法第22條第一項第二款規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：二、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者」。對於上開條文對於公司名稱爭議之適用，智慧財產法院97年度民商上字第1號民事判決闡述：「事業倘以普通使用方法，使用依公司法登記之公司名稱，而將公司名稱作為表示法律行為效果或權利義務歸屬之主體，而無積極行為使人與相關事業或消費者所普遍認知之他人營業混淆者，並不違反公平交易法第20條規定（按，即現行法第22條）。惟事業倘非以普通使用方法使用公司名稱，而以積極行為使人與他人營業混淆者，則違反公平交易法第20條之規定」。

(二) 然權利人如擬主張本條之規定，須舉證其公司名稱或營業表徵已達著名之程度，與前述商標法70條規定須達著名商標之程度類似，門檻不可謂不高。對此，最高法院107年度台上字第539號民事判決認為對於未達著名商標或著名表徵之情形，仍有可能依據公平交易法第25條之補充規定予以規範：「按公平法與商標法對於商標，均有保護規定，商標法重在商標權人私權保護，而公平法規範目的，則係以因使用他人表徵，有引起混淆誤認或攀附他人商譽，或榨取他人努力成果等違反競爭商業本質之虞，在商業倫理具可非難性，而需予以介入制止以維護公平競爭。上訴人以系爭商標之文字作為其公司名稱特取部分之方式，復從事與被上訴人相同或類似之成人紙尿褲銷售服務，為原審認定之事實，即有攀附被上訴人商譽之行為，自已構成公平法第25條之不公平競爭行為」。

六、結語：

關於商標法當中關於公司名稱之規定，必須特別留意最高法院近期的判決見解，變更了之前實務認為公司名稱爭議應適用設立登記時商標法之見解，而認為需適用現行有效之商標法。而此一見解亦可能會影響消滅時效的起算時點。至於公平交易法的部分，公平交易法第25條所謂顯失公平之概括條款，因該條文規定比起其他要件較嚴格之條文或法規，給予審判者之較大之裁量空間，故近期許多涉及商標、著作權等之智慧財產權案件，智慧財產法院即適用公平交易法第25條判定被告有顯失公平之行為，故對於公司名稱此種涉及品牌形象、商業價值之議題，亦須留意公平交易法之適用。

美國顯而易見型重複專利判斷之實務發展 —
聯邦巡迴上訴法院Novartis AG v. Ezra Ventures LLC案介紹

❖ 林秋伶 專利師 ❖

一、前言

由於多數發明係基於先前之研究成果繼續發展而得，故專利權人就相關發明先後獲得專利之情形並不少見。在美國，不少申請人更是會善用連續申請制度來延伸相關發明之專利佈局，特別是生技醫藥等需要較多前期投資之技術領域。為避免申請人針對某發明申請專利之後，再就另一「專利上無法區分」之發明申請專利並藉此不當地延長其排他權，多年來，美國法發展出「顯而易見型重複專利(obviousness-type double patenting，下稱ODP)」之重要議題。

本刊於2015年曾報導美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱CAFC)之Gilead案判決(註1)，此案為近年關於ODP判斷之重要判決之一，其中CAFC判定：「在後發證但在先到期之專利」可使「在先發證但在後到期之專利」基於ODP而無效。Gilead案之見解改變傳統ODP分析上「在先發證專利之專利期不會受在後發證專利影響」之原則，故產生之衝擊可謂不小，亦引發不少專利權人之擔憂。2018年12月，CAFC針對同時涉及ODP與專利期延長(patent term extension，下稱PTE)議題之Novartis AG v. Ezra Ventures LLC案做成判決，並明確闡釋Gilead案見解在特定情形下有適用之限制，此實務變化值得關注，以下本文即就此判決進行介紹(註2)。

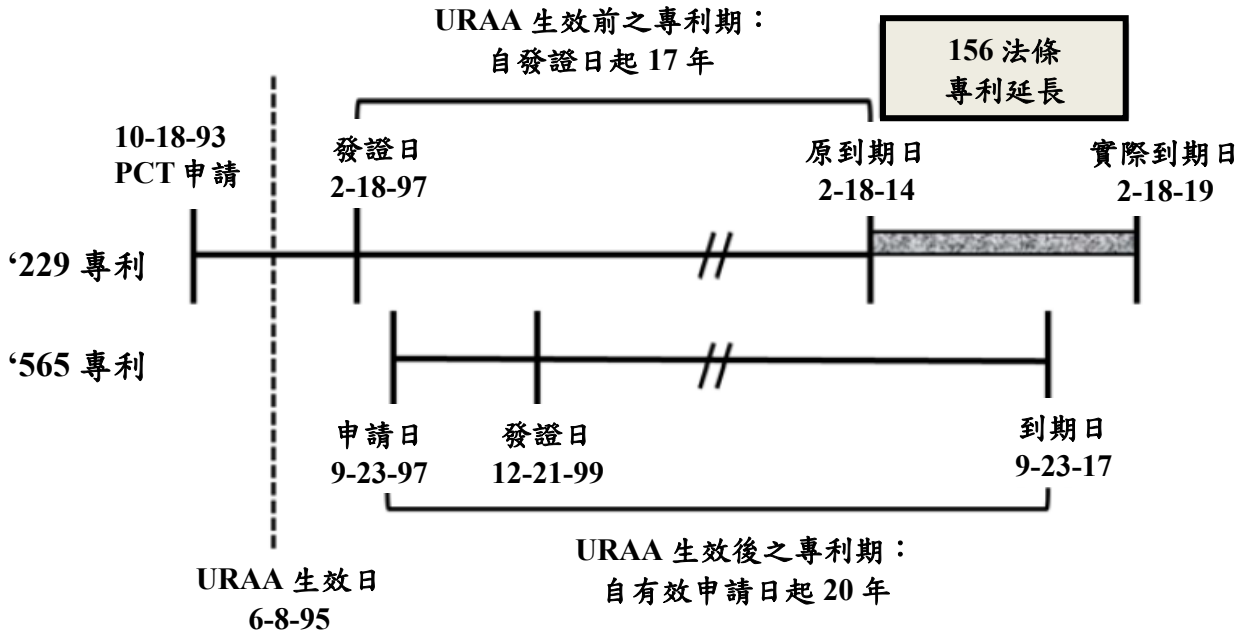
二、案件背景

(一) 系爭專利及其相關專利

本案起因於Ezra Ventures LLC (下稱Ezra公司)針對Novartis AG (下稱Novartis公司)之多發性硬化藥Gilenya ®之學名藥提出簡易新藥申請(Abbreviated New Drug Application, ANDA)之上市許可(註3)，隨後，Novartis公司向地院提出侵權訴訟，主張Ezra公司之學名藥侵害其美國專利第5,604,229號(下稱'229專利)之部分請求項。'229專利所請為「Gilenya ®之有效成分fingolimod」，且此專利是烏拉圭回合談判公約(Uruguay Round Agreements Act, 下稱URAA)生效前所申請，故專利期是自發證日起算17年。由於Novartis公司針對Gilenya ®之上市許可成功地申請到專利期延長(PTE)，故'229專利之實際專利權期限係自原期限起延長5年，至2019年2月18日為止，詳如下圖所示。

此外，Novartis公司另有一關於「fingolimod投藥方法」之相關專利，即美國專利第6,004,565(下稱'565專利)。'565專利係URAA生效後所申請，專利期係自有效申請日起20

年，其申請日、發證日及到期日並列於下圖。



(二)地院階段之爭議

依據上圖所顯示的，’229及’565二專利與Gilead案中系爭專利及其ODP引證專利之關係雷同，換言之，’565專利為「在後發證但在先到期之專利」，而’229專利在加上PTE後成為「在先發證但在後到期之專利」，倘若依據Gilead案之見解，’565專利應為可使’229基於ODP而無效的適格引證，因此Ezra公司於地院階段主張，’229應為無效或應拋棄超過’565專利期限後之專利期，亦即，’229專利不應被允許一超過’565專利期限之期限，其理由包含：(1)由於’565專利之投藥方法在實施上受限於’229專利之化合物，故’229專利之專利期延長，事實上也延長’565專利之生命，並因此違反美國專利法第156(c)(4)條「針對一上市許可，只有一專利可被延長(“One Extended Patent” Rule)」規定;(2)如此也違反公眾可實施一過期專利之基石原則(bedrock principle);以及(3)由於’229專利與’565專利為「專利上無法區分的」，故’229專利應為無效且應為顯而易見型重複專利(ODP)。

關於Ezra公司前述主張，地院未採納(註4)，並判決’229專利有效且PTE係為可執行的、Ezra公司之學名藥侵害’229專利，且針對該學名藥頒發禁制令至2019年’229專利之期限日為止。Ezra公司不服，遂向CAFC提起上訴。

三、CAFC之見解

CAFC在審理本案時將爭點聚焦於：ODP與一基於美國專利法第156條(下稱156法條)獲得之專利期延長(PTE)二者間的交互關係。以下摘要介紹CAFC判決內容：

(一) '229專利之專利期延長的有效性

1. 關於「針對一上市許可，只有一專利可被延長」之156法條規定

CAFC提到，156法條規定為Hatch-Waxman Act之一部分，目的是使因申請許可而延後上市之產品相關專利能獲得專利期延長(PTE)，在符合特定條件下，PTE最長為五年。第156(c)(4)條明訂：就任何產品之相同法規審查期間(regulatory review period)，依據156 (e)(1)條規定，不能有超過一個之專利被延長，只要符合156(a)之條件，USPTO主管即應針對該專利頒發PTE。雖然，156法條認可專利權人針對一產品與其製法、用途可擁有多個專利(本案中，Novartis公司即具有多個涵蓋fingolimod藥之專利)，但該法條並未限制專利權人如何自該等期限已部分被法規審查過程消耗之專利中做選擇。最重要的是，國會並未透過156法條來補償所有因法規審查損失專利期之專利。在衡平新藥開發商及學名藥廠間競爭利益時，國會限制專利權人只能針對其專利中之一個獲得被核准之專利期延長。

關於原告主張'229專利涵蓋'565專利方法實施時必要之化合物，致使在延長'229專利同時「有效地(effectively)」延長'565專利，CAFC肯認地院觀點，亦即，不應將「有效地」讀入156(c)(4)法條中作為延長之修飾詞，此為法規解釋之基本原則，換言之，法條中未出現之字詞均不能被讀入。至於'565專利之方法在'229專利延長期間無法被實施，CAFC認為，此係156法條在賦予'229專利法律狀態後可允許之結果。又，針對Ezra公司所主張「Novartis必須以一種只能有一專利被延長的方式來選擇其中一個專利進行延長(Novartis had to make a choice [as to which patent to extend] in such a way as to ensure that 'in no event shall more than one' patent be extended.)」之論點，CAFC並不認同且援引Merck案先例(註5)來說明其相反觀點，亦即，國會選擇不限制專利權人將PTE用在特定專利上，而是採取彈性方式，將選擇權留給專利權人。

承上，CAFC判定，Novartis公司選擇將PTE用在'229專利並未違反156(c)(4)法條。

2. 156法條與ODP二者間之交互作用

CAFC指明，本案另一爭議點在於，是否'229專利會因PTE造成到期日晚於'565專利，而致使'229因顯而易見型重複專利(ODP)變為無效的？就此點，

CAFC之結論為，依據Merck先例判決來合理延伸，在本案之情境下，顯而易見型重複專利不會使一有效地獲得之PTE變為無效的。

同時，CAFC也注意到，156法條中關於PTE之語言與154法條中關於專利期調整(patent term adjustment，下稱PTA)之語言係不同的：154法條明白地排除已申請期末拋棄(terminal disclaimer)之專利獲得PTA，然而，156法條並未包含類似規定來排除已申請期末拋棄之專利獲得PTE。於是，CAFC判定，只要在156法條中之其他條件能被符合，則PTE不會被期末拋棄所排除。

再者，關於Ezra公司還主張，如果一PTE違反其他法條(例如102及103法條，或ODP)，則PTE不應被核准。就此點，CFAC認為，倘若一專利在無PTE情況下，本應因為ODP而期末拋棄但事實上未進行期末拋棄，則ODP判例法將適用，該專利可能無效。然而，如果一專利依據其他法條在其PTE前之到期日係為有效的，此專利即能享有完整之PTE期間(註6)。

(二) 關於Ezra主張之手段擔憂問題

CAFC指出，本案並不存在傳統上對於ODP擔憂之問題，傳統之ODP情況是，專利權人會就專利上無法區分之發明申請一較晚之專利，並藉此延伸其專有排他權。本案之情形是，'229專利為該「較早申請且較早發證之專利」，而非該「較晚申請且較晚發證的'565專利」，'229專利之所以具有較晚之到期日係因156法條所賦予法律允許之專利期延長。

另外，CAFC也強調，本案亦無其他URAA生效後申請之ODP判例(如Gilead案)的問題，本案並不存在Gilead案所認定可能透過設計優先權主張來獲得較長專利期之可能性。由Gilead案可知，發明人係可能藉由下述手段而例行地建構較長之專有排他期限：(1)就一發明之顯而易見變化申請一系列申請案；(2)就每一申請案主張不同之優先權日；(3)繼而有策略地回應審查期限，以使得主張最晚之申請日的案件優先發證，而不需進行期末拋棄。為避免上述結果，故而CAFC於Gilead案中判定，在上述情況下，「到期日」方為ODP分析上真正重要的。

然而，Ezra無法提出本案有任何類似於Gilead案中取巧手段(gamesmanship)之理由，倘不是PTE，事實上'229專利早已期滿。另外，本案亦無Abbvie案中「在一專利發證後，接著尋求就相同發明確保第二個較晚到期專利」之情形(註7)。

最後，CAFC在適用法規解釋原則、遵循其Merck先例判決並考量傳統ODP原則下判決：只要一專利在無PTE下係為有效的，則其依據156法條獲得之PTE即為有效的。基於此，CAFC

肯認地院判決，’565專利並非’229專利之ODP引證，同時，’229專利直至其PTE期滿日為止，係為有效的。由於CAFC已認定’565專利並非’229專利之ODP引證，故並未就此二專利是否為專利上無法區分之議題進行分析。

四、結論

在本案中，CAFC 肯認地院判決且未將 Gilead 案原則適用於本案之主因在於，’229 專利涉及本來即為法律上適當之專利期，即，其專利期延長係基於 156 法條之 PTE，而非源自取巧手段，因此’565 專利不被認可為一適格之 ODP 引證。事實上，在本案做成判決的同一日，CAFC 也就另一涉及 ODP 之 Breckenridge 案做成判決(註 8)，類似地，由於 Breckenridge 案中採用取巧手段之可能性很小，CAFC 亦拒絕將 Gilead 案原則適用於該案。

對照本案、Breckenridge 案及 Gilead 案可看出，針對 ODP 之判斷，CAFC 回歸其核心目的，並著重於抑止可能不當延長專利權之取巧手段(如 Gilead 案之優先權主張情形)，當個案未涉及此等行為或可能性很小時(如本案與 Breckenridge 案)，Gilead 原則之適用將受限制，此也代表，Gilead 案之見解並非僵硬地被適用，進行 ODP 分析時，亦非僅考量發證日或到期日，而 ODP 在扮演防範不當延長專利期之角色時，不能被過度擴張使用來削短法律上適當之專利期間。

本案判決對於在 Gilead 案後就 ODP 議題抱持擔憂之專利權人而言，不啻為一好消息。在此判決之基礎上，建議申請人就相關之發明進行美國專利佈局時，需特別注意申請行為(特別是優先權之主張)是否可能被解釋為具有取巧手段並事前避免，以利獲得完整且有效之專利權期限。

※ 註釋:

1. 參見本刊十七卷三期，由黃毓傑專利師撰文之「由Gilead v. Natco案探討美國顯而易見型重複專利之判斷標準」報導。
2. 參見Novartis AG v. Ezra Ventures LLC, No. 2017-2284 (Fed. Cir. Dec. 7, 2018)。
3. 當學名藥廠針對其化學藥品提出ANDA上市申請時，其需就橘皮書登載之上市藥品的專利資訊向FDA提出專利聲明(Patent Cerification)，而依據藥品專利權之有無或者專利權是否已到期，該專利聲明區分為下列四類情形(Paragragh I、II、III、IV)：
   (1) 第一類：沒有相關專利資訊登錄於橘皮書，FDA可能立即發證；
   (2) 第二類：雖然有專利登錄，但該專利期間已屆滿，FDA可能立即發證；

(3) 第三類：雖有專利登錄，但該專利即將到期，而學名藥廠申請將在專利到期後上市，FDA會核發暫時許可；

(4) 第四類：雖有專利登錄，但申請人(學名藥廠)主張此專利無效或主張其申請之學名藥未侵害該專利，此時需一併通知專利權人及新藥藥物許可證(New drug application, NDA)之持有人，設若專利權人不同意學名藥廠之主張，需於接獲通知後45日內對學名藥廠提起侵權訴訟(本案即為此情形)。

4. 本案地院判決重點摘要如下：

(1) 相較於同一法條中使用到「延長」相關字詞之其他處，Ezra公司對於第156(c)(4)法條之解釋不合理;

(2) 依據CAFC之Merck案先例，期末拋棄(terminally disclaimed)的專利仍可因PTE而延長專利期，同時，國會選擇不限制專利權人將PTE用在特定專利上，而是將選擇權留給專利權人；以及

(3) PTE僅延長'229單一個專利之專利期，而'565專利過期也僅意味其專有排他權終止，一個專利無法為公眾實施的原因還有其他，譬如其他專利權或契約義務等。

5. 參見Merck & Co. v. Hi-Tech Pharmacal Co., 482 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2007)。

6. 參見判決原文第12頁第1段內容：For example, if a patent, under its original expiration date without a PTE, should have been (but was not) terminally disclaimed because of obviousness-type double patenting, then this court's obviousness-type double patenting case law would apply, and the patent could be invalidated. However, if a patent, under its pre-PTE expiration date, is valid under all other provisions of law, then it is entitled to the full term of its PTE.

7. 參見Abbvie Inc. v. Mathilda & Terence Kennedy Institute of Rheumatology Trust., 764 F.3d 1366, 1373 (Fed. Cir. 2014)。

8. 參見Novartis Pharmaceuticals Corp. v. Breckenridge Pharmaceutical, Inc., No. 17-2173 (Fed. Cir. 2018)。