

智慧財產權 電子報

經濟部智慧財產局

訂閱電子報

聯絡我們

取消訂閱

期別：第144期 發行日期：2018-06-05

最IN話題

公告專利法修正草案，徵求公眾意見

為配合國家經濟法規鬆綁，因應國際規範調整，及完備審查實務作業，本局擬具專利法修正草案，業於106年12月21日及107年1月15日舉辦兩次公聽會；經本局內部多次討論研議，專利法修正草案已於107年5月17日公告，其修正要點如下：

一、增訂申請案主張國際優先權期限之復權規定

申請人就相同創作，非因故意，未於在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利之日後12個月(設計專利為6個月)內，向中華民國申請專利，而於期限屆滿後2個月內提出申請者，仍得主張優先權。

二、擴大核准審定後分割之適用範圍及期限

將現行發明專利申請案初審核准審定後得申請分割之規定，擴大適用於新型及設計專利申請案，另於再審查核准審定者，亦可適用；並將得申請分割之期限，由核准審定後一個月放寬至多為三個月。同時，明定此分割僅得就原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者為之，違反時為不予專利事由及舉發事由。

三、放寬發明專利申請案申請實體審查之期限

申請人非因故意，未於發明專利申請日後三年內申請實體審查者，得於三年期限屆滿後二個月內，加繳規費後，仍可申請實體審查。

四、增訂專利申請案公開或專利案公告後，得合法使用檔卷資料之型態

鑑於專利資料庫之建置有助於技術之流通，增訂為建立專利資料庫提供檢索者，得重製、公開傳輸或翻譯經公開或公告之說明書、申請專利範圍、摘要及圖式。

五、建立讓與不破授權原則

明定專利授權契約經登記後專利權移轉者，授權契約對於受讓人繼續存在。

六、提升舉發審查效能

明定舉發人得補提舉發理由或證據之期限，逾期提出即不予審酌之法律效果，並配套規定舉發案件審查期間，專利權人得申請更正之限制與例外。

七、限制新型得申請更正之期間，新型更正改採實體審查

明定新型專利得申請更正之時間點，為該新型專利有舉發案件審理期間且有法定情況時、申請新型技術報告受理中及訴訟案件繫屬中。新型更正案之審查並改採實體審查。

八、延長設計專利權期限

明定設計專利權期限，由現行12年延長為15年。

九、修正專利檔案保存年限

現行專利檔案之申請書件、說明書、申請專利範圍、摘要及圖式或圖說應永久保存，修正為具保存價值者永久保存，其餘改為三十年以下之分類定期保存。

十、其他健全法制事項

包括共有專利申請權或專利權，其應有部分因強制執行等原因而移轉時，無須經其他共有人同意；共有人拋棄其應有部分專利申請權或專利權之處理；同日申請相同發明或一發明一新型時，相關處理原則提升至專利法位階等事項。

智慧財產權月刊

日本加入海牙協定後之國際設計專利申請案審查實務解析

日本在2015年加入海牙協定後，國外申請案量有逐漸增加趨勢。專題一由施佩其小姐、魏鴻麟先生所著之「日本加入海牙協定後之國際設計專利申請案審查實務解析」，整理許多審查實務中的案例，瞭解日本對於國際申請案...

解析日、韓與我國圖像設計審查實務—以一設計一申請原則為中心

隨數位科技的發展，圖像設計有可能在使用過程中產生複數變化之外觀，為此，日本及韓國不約而同的在2016年圖像設計審查基準修正中，進行規範與案例擴充。專題二由徐銘鋒先生所著之「解析日、韓與我國圖像設計審查...

淺談海牙工業設計國際申請趨勢及實體審查——以美國、韓國及日本為例(上)

海牙體系對於國際註冊申請的圖式並無特別規定，提交的圖式品質只要確保申請設計的所有細節均可清晰辨認，足以公告即可；但美國、韓國及日本在近幾年也加入了海牙協定，前述幾個國家在審查中對於圖式均有一定程度的要...

從Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.案看美國專利權耗盡原則之最新發展

對專利商品進行「單一且未附條件的授權買賣」將終止該商品上之專利權，此稱為專利耗盡原則，在買賣契約中專利權人可以約定售後限制，排除專利耗盡原則之適用，然而，美國聯邦最高法院在Impression案卻推翻...

政府重大措施

十一、增訂過渡條款

明定新舊法律過渡適用規定，包括施行前尚未審定之專利申請案、舉發案及更正案，應以適用新法為原則，並針對擴大核准審定後分割之適用範圍及期限、放寬就發明專利申請案申請實體審查之期限、延長設計專利權期限等事項另定適用原則。

為期本次專利法修正草案更臻完善，各界如對此次修正內容有任何意見，歡迎於107年7月16日前，以書面或電子郵件提供本局。

▶公告專利法部分條文修正草案

智慧局為您做些什麼

106年中文年報發燒上線了！

107年度智慧財產權業務座談會自7月3日起舉辦，歡迎各界踴躍報名

107年「利用人不可不知！著作權集體管理團體授權實務」工作坊熱烈報名中

歡迎踴躍報名「圖像授權不可不知道的著作權實務說明會」

107年本局各地服務處赴中小企業暨工業區宣導活動已經開跑！

特蒐情報站

日本知識產權高等法院首次對醫藥品專利延長期間的專利權範圍作出解讀

歐洲補充保護證書(SPC)之保護範圍

小辭典－歐洲法院

小辭典－基礎專利

國際風向球

五大專利局將於2018年7月1日啟動合作檢索及審查試行計畫

英國批准歐洲單一專利法院協定

2017年PCT國際申請案女性發明人的比率創新高



出版品購買資訊



研討會登錄中心



月刊徵稿簡則



訂閱「專利商品化教育宣導網站技術快訊」

法律e教室

證據取捨與當事人所希冀不同，致事實認定異於當事人主張，不得謂為原判決有違背法令

近似商標於市場長期併存使用且商標註冊係屬善意，無致混淆誤認之虞

拍攝教堂壁畫，並將照片出版成書，是否會侵害著作權？

適用專利法第99條舉證責任倒置之前提要件

106年中文年報發燒上線了！



106年，本局以優化品質、產業支援與國際交流三大主軸精彩收割，全力提升我國智慧財產權的價值，加強中小企業智財服務，並拓展國際交流合作。

106年在審查效能上，已達到近5年最好的成績，平均首通期間和審結期間，發明專利分別降到9個月及16個月以內，商標則各縮短到5個月及7個月以內。審查品質方面，發布了專利審查品質覆核作業要點，啟動專利審查品質覆核2.0，將審查品質覆核的架構具體化，以產出優質的專利。

為輔導中小企業維護智慧財產權益，本局及各地服務處提供客製化的專利課程，加強其智財基本觀念，優化專利品質，並召開說明會，培訓設計專利從業人員的專業知能，提供重要產業趨勢分析，為產業智慧財產權布局全球提供最專業、最即時的協助。

國際交流方面，和日本簽署的專利審查高速公路（PPH）試行計畫再延長3年；和美國簽署智慧財產權執法合作備忘錄；和波蘭簽署PPH計畫；和英國簽署專利程序上

生物材料寄存相互合作備忘錄，持續多元的合作交流。

過去一年的努力成果及績效數據，請參閱106年中文年報。

▶ [本局106年中文年報](#)



107年度智慧財產權業務座談會自7月3日起舉辦，歡迎各界踴躍報名

為報告本局業務情形，並與界面對面溝通，一年一度的「智慧財產權業務座談會」由本局洪局長親率主管人員，將在7月3日、6日、12日、13日及18日分別於臺北、臺中、臺南、高雄及新竹舉辦。

這次智慧財產權業務座談會共規劃3項專題報告：(1)專利法修正草案重點說明、(2)專利舉發審查之證據調查研析—書證、實物證據、網路資訊，及(3)全球專利檢索系統介紹。另安排綜合座談時間，與產業界及代理人交流智慧財產權議題，歡迎各界踴躍報名參加。

▶ [線上報名](#)



107年「利用人不可不知！著作權集體管理團體授權實務」工作坊熱烈報名中

本局將於6月19日(星期二)舉辦「利用人不可不知！著作權集體管理團體授權實務」工作坊，歡迎報名參加。

根據調查，在營業場所播放音樂可以有效吸引消費者!但是仍然有許多業者對於利用音樂需取得授權的觀念不清楚或是不知道怎麼取得授權。因此本次工作坊特別針對經常利用音樂的小規模營業場所(包括商圈、一般門市)及展演場地業者，透過介紹我國集管團體制度與運作、授權實務可能面臨到問題等議題，說明如何取得著作權合法授權及其重要性，同時也邀請國內重要集管團體代表蒞臨現場分享授權實務經驗，並與利用人面對面溝通交流，藉此機會達到宣導並鼓勵利用人取得合法授權，以拉近利用人與集管團體間之關係。

對本次工作坊有興趣者，請儘速至本局研討會登錄中心免費報名，名額有限，額滿為止(現場備有精美小禮物喔)。

▶ [線上報名](#)



歡迎踴躍報名「圖像授權不可不知道的著作權實務說明會」

為使文化創意產業業者對智慧財產權觀念有更深入之瞭解，本局今年針對影視音產業、數位出版及圖像授權3大主題，分別規劃「影視音產業的著作權授權實務與管道說明會」、「數位出版的著作權契約與案例剖析說明會」及「圖像授權不可不知道的著作權實務說明會」3場次說明會，會中邀請業界知名講座與專業律師，分別就產業實務經驗與著作權法進行分享與解說。影視音產業及數位出版說明會已分別於5月22日及24日圓滿辦理完畢，共171人參與；另「圖像授權不可不知道的著作權實務說明會」將於6月14日辦理，歡迎文化創意相關產業業者及有興趣的民眾踴躍報名參加。



▶說明會詳細資訊



107年本局各地服務處赴中小企業暨工業區宣導活動已經開跑!

「為什麼專利是企業創造競爭優勢的最佳利器?」、「如何監控掌握技術研發動態?」、「為什麼智慧財產很重要?」、「什麼該保護?應該如何保護?」等諸多智財問題,想弄清楚嗎?本局為協助中小企業於商品化或生產過程中,釐清智慧財產的相關問題,並提供詳盡的申請及權利保護資訊,107年度本局各地服務處已經開始辦理中小企業暨工業區宣導服務,免費提供客製化課程,辦理方式由各公司視需求選擇,歡迎洽詢。

辦理方式說明如下:

- 一、到府面授:本局指派在地服務處主任,赴中小企業提供之場所講授課程。
- 二、服務處視訊:中小企業可到本局各地服務處,經由本局之視訊設備與本局資深專利、商標、著作權或營業秘密等人員,以視訊連線講授課程。
- 三、通訊視訊:中小企業可透過通訊軟體視訊方式,與本局資深專利、商標、著作權或營業秘密等人員,以視訊連線講授課程。

今年3月,新竹服務處為在地企業辦理客製化說明「布局新型專利的利與弊」,受到肯定。同月,高雄服務處亦應邀參與屏東大學舉辦之「文創聚落揭牌暨廠商交流成果發表會」,介紹服務處功能、服務項目、相關課程訊息,以及客製化中小企業宣導服務。5月,臺南服務處為在地中小企業辦理專利宣導說明會,高雄服務處則至內埔工業區舉辦之107年智慧財產權保護及運用說明會中,講述「認識智慧財產權」。本局客製化專利課程,普遍受到在地企業好評。

屏東大學舉辦之「文創聚落揭牌暨廠商交流成果發表會」



各中小企業若有需求,歡迎聯絡各地服務處,讓本局為您服務!

▶本局各服務處交通及聯絡資訊



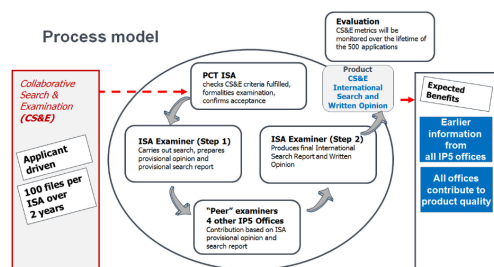
五大專利局將於2018年7月1日啟動合作檢索及審查試行計畫

五大專利局(IP5,即EPO、JPO、KIPO、SIPO及USPTO)網站公布,自2018年7月1日起五大局將同時開始試行PCT國際申請案的合作檢索及審查計畫(Collaborative Search and Examination, CS&E),目的是要評估使用者對這項PCT新服務的興

趣，以及對各局的效率提升。

本次CS&E試行計畫的主要特色如下：

- 申請人導向：參加試行計畫的申請案將由申請人選擇。
- 均衡的業務分擔：所有參加局都要貢獻各自的合作檢索結果，在2年期間內，每一局將以主管國際檢索機構(main ISA)的角色，負責審查100件國際申請案，其他4局則以同儕ISA(peer ISA)角色審查約400件國際申請案。
- 所有的國際檢索機構將使用一套共同的品質及操作標準，來處理PCT申請案。



IP5同意試行計畫初期只受理以英文提交的PCT申請案，後期再開放其他語言的申請案。

早在2010年5月，歐洲專利局(EPO)、韓國智慧財產局(KIPO)及美國專利商標局(USPTO)即啟動第一次小規模的CS&E試行計畫，目的是使來自不同區域、使用不同語言的國際機構審查員一起審查同一件PCT申請案，以提高國際檢索報告和審查意見的品質。第二次試行計畫自2011年10月至2012年9月擴大實施，結果證明在整體品質和效率上，對參加局和使用者都有非常正面的結果。

KIPO在2014年1月的國際機構會議中初步提出，建議引進CS&E作為新的一項PCT服務，會中討論後決議，將其納入PCT規則還為時過早；2015年10月IP5工作小組會議中，EPO向其他4局建議啟動第三階段的試行計畫。2016年3月的IP5副局長會議中，所有五局都確認參與CS&E計畫的興趣，其後開始進行準備工作。

►五大專利局將於2018年7月1日啟動合作檢索與審查試行計畫



英國批准歐洲單一專利法院協定

英國於2018年4月26日宣布，已批准並遞交關於單一專利法院(Unified Patent Court, UPC)協定的文書，目前批准的國家已達到16個。

歐洲專利局(EPO)局長Battistelli對此訊息表示歡迎，英國批准後，使單一專利(Unitary Patent)的生效邁進了關鍵一步，新的歐洲專利制度將簡化行政流程、降低費用，並增加法律確定性。

歐洲單一專利的生效，需經26個歐盟成員國中的13國批准，且其中需包括法國、德國及英國3個歐洲專利大國，2017年批准的國家個數雖已符合條件，但在法國於2014年批准後，德國和英國遲未批准。

UPC是一個專門專利法院，負責聆訊涉及單一專利的有效性及侵權案件，以及其後將包括EPO核准的歐洲專利。單一專利法院是歐洲單一專利包裹法案的一部分，其依據歐盟成員國議會批准的國際條約，而專利本身則來自於2012年通過的兩個歐盟法規。

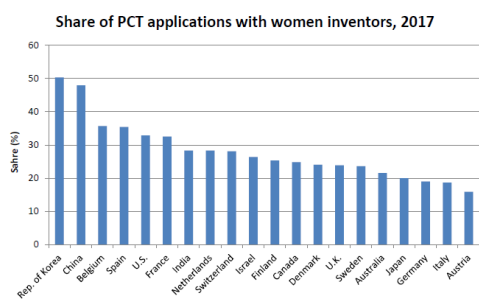
►英國批准歐洲單一專利法院協定



2017年PCT國際申請案女性發明人的比率創新高

為了讓大眾瞭解智慧財產權(專利、商標、外觀設計、著作權)鼓勵創新和創造的作用，世界智慧財產權組織(WIPO)在每年4月26日慶祝世界智慧財產權日(World IP Day)，今(2018)年的主題是「變革的動力：女性參與創新創造」，表彰女性推動

世界變革，塑造我們共同未來的睿智、創造力、好奇心及勇氣。



配合今年的慶祝主題，WIPO並公布，2017年公開的24萬3,500件專利合作條約(PCT)國際專利申請案中，女性發明人占比由10年前的23%提高至31%，其中以生物科技、藥品和化學領域最多。有一半的韓國PCT申請案包含至少一名女性發明人，在152個PCT成員國中占比最高，其次是中國大陸(48%)、比利時(36%)、西班牙(35%)及美國(33%)。

以技術領域來看，女性參與比率最高的是生物科技(58%)、藥品(56%)、有機精細化學(55%)及食品化學(51%)。PCT申請案前30大公司的女性發明人占比，以韓國LG化學(LG Chemicals)占73%最高，

其次是瑞士羅氏(F. Hoffman La Roche)占69%、法國萊雅(L'Oreal)占67%、美國Dow Global Technologies占63%及德國漢高(Henkel)公司占62%。

學術機構中，以韓國電子通信研究所的女性發明人占比83.3%排名第一，緊接著是4個中國大陸機構—深圳先進技術研究院(82.7%)、江南大學(82.5%)、清華大學(80%)及江蘇大學(80%)。

►2017年PCT國際申請案女性發明人的比率創新高



日本知識產權高等法院首次對醫藥品專利延長期間的專利權範圍作出解讀

2017年1月20日，日本知識產權高等法院（IPHC）大合議庭在Debiopharm v. Towa Pharmaceutical判決，對醫藥品專利延長期間的專利權範圍作出解讀，即該延長的專利權範圍不僅涵蓋在政令處分(下稱許可證)中記載的核准藥物，亦涵蓋與核准藥物實質相同的藥物。

一、本案事實背景

本判決涉及瑞士Debiopharm公司所擁有“一種藥學上穩定的奧沙利鉑（oxaliplatin）製劑”的專利(日本專利第3547755號發明)，該製劑為一對抗結腸癌與其他相關癌症的注射藥物，Debiopharm公司已依據日本藥事法規定取得許可證，並依據該許可證向日本特許廳延長上述專利權期間。系爭延長專利的請求項1：『一種用於非經腸道投藥之藥學上穩定的奧沙利鉑製劑，其由濃度為1至5 mg/ml的奧沙利鉑水溶液組成，且具有一為4.5至6的pH值，該製劑中的奧沙利鉑含量至少是最初含量的95%，並且當儲存歷時一藥物可接受的期間後，該溶液保持澄清、無色且無沉澱。』

Towa公司於2014年8月15日就奧沙利鉑注射液的學名藥取得上市許可，隨後開始製造販售，該學名藥與系爭專利藥的用法、劑量、效能與效果相同。Debiopharm公司遂向東京地方法院提出侵權訴訟並請求禁止製造、販賣等行為。2016年3月30日東京地方法院判定Towa公司未侵害該延長之專利權，並駁回Debiopharm公司的請求，Debiopharm公司不服遂向IPHC提起上訴。

二、本案判決內容

(一) 關於日本專利法第68條之2規定的延長期間之專利權範圍。

日本專利法第68條之2規定，專利權的存續期間已延長時，針對其延長登記理由的第67條第2項由政令規定的處分對象之物（該處分已確定該物使用的特定用途時，為用於該用途的該物）實施該發明專利的以外行為，專利權不發生效力。因此，依據日本藥事法規定之許可證所載「政令規定的處分對象之物(即核准藥物)」及「用途」要件來確認醫藥品專利延長期間的專利權範圍。

IP高等法院認為，與核准藥物實質相同的審查事項是指許可證所載“成分、含量、劑量、用法、效能、效果”。其中，基於“成分及含量”來確認「核准藥物」，基於“劑量、用法、效能、效果”來確認「用途」。然而，若要求被控侵權物與核准藥物在許可證所載事項內容完全相同才為侵權，則任何人都可輕易逃脫專利權人所能行使之權利範圍。基於此觀點，延長期間之專利權範圍應該不僅涵蓋與核准藥物完全相同的藥物，也應涵蓋與核准藥物實質相同的藥物。因此，即使被控侵權物與核准藥物在許可證所載事項有所差異，若該差異僅是一微小差異或在整體上僅具一形式差異，可合理理解被控侵權物與核准藥物實質相同而落入延長期間的專利權範圍。

(二)關於本案被控侵權物是否落入系爭專利延長期間的專利權範圍。

1. 被控侵權物是否與核准藥物相同

系爭專利藥物許可證所載成分僅有奧沙利鉑、注射水並沒有其他成分。相對地，被控侵權物除奧沙利鉑、注射水外另含濃縮甘油，作為添加劑，其含量與奧沙利鉑相當，濃縮甘油可作為穩定劑。根據文義解釋，被控侵權物與核准藥物至少在“成分”有所差異，兩者並不相同。

2. 被控侵權物是否與核准藥物實質相同

系爭專利發明目的是為了獲得奧沙利鉑水溶液製劑，該製劑活性等同於奧沙利鉑凍乾製劑。系爭專利說明書記載，將活性成分的濃度及pH值限定在一特定範圍內，則不需任何酸、鹼、緩衝液或其它添加劑即可獲得奧沙利鉑水溶液製劑；此外，系爭專利說明書亦記載該製劑不含任何其它成分，且原則上應含有不超過大約2%的雜質。基於這些事實，被控侵權物與核准藥物間的差異無法被視為兩者實質相同。

3. 被控侵權物是否落入系爭專利的技術範圍

考量系爭專利說明書揭示解決問題所用技術手段為，將奧沙利鉑成分溶解在水中使其濃度範圍在1-5毫克/毫升且pH值範圍在4.5-6內；亦揭示解決問題所用技術手段為“相關水溶液不含有任何酸、鹼、緩衝液或其它添加劑”。反之，被控侵權物包含除奧沙利鉑及水外的濃縮甘油，該作為活性成分以外的濃縮甘油，與活性成分奧沙利鉑含量相當，因此，無須判斷許可證所載其他事項即可認定被控侵權物未落入系爭專利的技術範圍。

三、小結

在本判決中，大合議庭首次對於醫藥品專利延長期間的專利權範圍作出明確解釋，認定該範圍涵蓋與核准藥物相同及實質相同的藥物。對於與核准藥物實質相同之範圍認定，大合議庭指出需從發明說明書的揭示內容以及發明目的來綜合考量。此判決不論是對專利藥廠或學名藥廠在專利布局及藥品製造上均具有指標性意義。

▶ 日本知識產權高等法院大合議庭“平成28年(ネ)第10046號” *Debiopharm v. Towa Pharmaceutical* 判決



歐洲補充保護證書(SPC)之保護範圍

專利權期間延長是歐洲藥品保護之重要工具，審視近年來歐洲法院之判決，有關歐洲延長法制之解釋似乎愈來愈複雜。本文提供有關專利權期間延長之範圍實務議題之最新見解。

何謂SPC？

歐洲專利法設立申請補充保護證書(Supplementary Protection Certificates, SPC)制度，以補償專利權人為取得醫藥及植物保護產品之上市許可程序而延誤之法定期間。藉由SPC，法定20年之最大專利權期間可被延長至多5年。歐盟之醫藥產品之SPC規定始於1993年1月2日施行之歐盟規章1768/92，之後修正為現行歐盟規章469/2009（以下稱為MP-SPC規章）。

SPC保護之適格標的？

僅限於受基礎專利所保護且在作為醫藥品上市前已取得上市許可之單一活性藥物成分或多種活性藥物成分之組合物，可作為SPC之標的。受SPC保護之活性藥物成分通常被認為包括任何密切相關之衍生物，諸如其鹽或酯類，但前提是鹽類或酯類亦被基礎專利所保護(Farmitalia/ Idarubicin, C-392/97)。根據 MP-SPC規章第1條，基礎專利意指保護活性藥物成分本身、獲得產品之方法或產品之應用的專利。此亦包括用途請求項或治療方法，以及與產品之活性原理有關之請求項。配方專利及醫藥裝置專利不可作為SPC標的。

SPC與基礎專利之關連性的判斷？

依據MP-SPC規章第3(a)條規定，申請SPC之產品必須受有效存在之基礎專利所保護，至於判斷一產品是否受到基礎專利所保護的標準，歐洲的實務與見解存在2種測試法，一種是以基礎專利之文義表達(express wording)為準，稱為揭露測試法(the disclosure test)，以德國、英國、荷蘭及法國之法院居多；另一種是以專利之保護範圍為準，稱為侵權測試法(the infringement test)，例如比利時之法院即採此見解。2011年11月，歐洲法院(ECJ) 基於Medeva BV (C-322/10)、Georgetown University (C-422/10)、Yeda (C-518/10)、University of Queensland (C-630/10) 及Daiichi (C-6/11)之決定，針對此議題提供法院見解。ECJ之判決傾向於揭露測試法，規定只有在組合物之所有活性藥物成分為基礎專利之請求項文字所具體指明（或明確）的情況下，始可授予組合物產品SPC。因此，請求藥物成分A之專利，如果活性藥物成分A與活性藥物成分B之組合無法為請求項之文字具體指明之情形，則不能作為請求活性藥物成分A+B組合物SPC之基礎專利。從而，雖然活性藥物成分之組合物可能侵害單一活性藥物成分之專利，但就MP-SPC規章第3(a)條之意旨，該組合物不受基礎專利之保護。至於請求項之文字要記載至何種程度之明確性才是必要且充分的，由上述判決來看仍不清楚，但此問題在

ECJ後續之案例C-493/12 及C-443/12中加以釐清，並建議當提出新穎活性藥物成分之專利申請時，最好將未來最有可能申請SPC之產品撰寫成子請求項(sub-claim)，以確保產品被表達於請求項中。

SPC保護之範圍？

根據MP-SPC規章第4條，SPC所提供之保護範圍應在基礎專利所賦予之權利範圍界限內，僅及於上市許可證所涵蓋之產品及該產品於SPC屆滿前之任何業經許可作為醫藥產品之用途。在ECJ之上述5個案例及後續C- 493/12及C-443/12決定，ECJ明確指出，SPC提供與基礎專利同樣之保護，包含該產品之任何醫藥產品形式，但該產品未經許可之用途除外。因此，組合物產品A+B之銷售將會侵害取得SPC之產品A。

▶歐洲法院CASE-LAW SEARCH



小辭典－歐洲法院

歐洲法院（European Court of Justice，ECJ），係於1952年於盧森堡市設立，院內法官是由各個歐盟會員國所推派的法官組成，負責一般案件的法律審上訴以及特殊案件的初審外，另負有解釋歐盟法律和確保其在各歐盟會員國間能被平等適用的任務。嗣於1993年馬斯垂克條約生效，歐洲聯盟（EU）成立，歐盟法院（Court of Justice of the European Union；CJEU）即統合歐洲法院與普通法院（General Court）二部分，由歐洲法院負責審理各國之撤銷及上訴案件；普通法院則主要審理由個人或公司向歐盟提起的競爭法、貿易、農業等訴訟案件。



小辭典－基礎專利

所謂基礎專利(basic patent)，依據歐盟規章469/2009第1條規定係指：為補充保護證書授予之程序目的，由專利權人所指定有關醫藥活性產物、醫藥活性產物之製備方法或醫藥活性產物之用途的專利。

補充保護證書所賦予的權利與基礎專利相同，故補充保護證書之權利範圍僅及於基礎專利之申請專利範圍中與相關上市醫藥品許可中之活性產物產生關連性者，舉例說明，若基礎專利涵蓋醫藥活性產物，補充保護證書之權利範圍便涵蓋醫藥活性產物；若基礎專利僅涵蓋醫藥活性產物之製備方法或醫藥活性產物之用途，則補充保護證書之權利範圍便限定在該活性產物之製備方法或活性產物之醫療用途。



證據取捨與當事人所希冀不同，致事實認定異於當事人主張，不得調為原判決有違背法令

上訴人(專利申請人)前於民國100年4月20日申請發明專利，經被上訴人（本局）審查（下稱系爭案）。上訴人並於民國103年7月2日申請修正，經被上訴人（本局）審查後核駁不予專利。上訴人不服申請再審查，案經被上訴人審查，仍為核駁不予專利之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟。嗣經原審法院(智慧財產法院)判決駁回其訴後提起上訴，最高行政法院審理後仍駁回上訴人之訴。

上訴人指稱：原審未於準備程序或言詞辯論程序，適當揭露原判決論述引證1所教示模塑物質部分包覆電路元件之技術內容，可替換為完全包覆之理由，並令當事人辯論，即採為裁判基礎，顯有判決違背法令。

就上述問題，最高行政法院判決指出：

一、按所謂判決不備理由係指判決全然未記載理由，或雖有判決理由，但其所載理由不明瞭或不完備，不足使人知其主文所由成立之依據。再者，證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。

二、查習知風扇設計，對於電路元件（例如電路板、繞線組等部分）均未進行任何防護，無法保護電路元件免受水氣、雜質的侵害，導致風扇壽命減短以及運作穩定性不佳等問題。引證1及引證3均屬馬達之相同技術領域，且引證3已揭露於馬達結構中利用一填料將電路板（電子元件）完全包覆，及利用合成樹脂材料23包覆一定子組件未與該框座配接之部分，以達防塵和防水特性等情，為原審所確定之事實，經核與卷內事證並無不符，故系爭案請求項1為發明所屬技術領域中具通常知識者依據引證1、3之組合所能輕易完成而不具進步性，業經原判決闡述甚詳。

三、且當事人於行政訴訟程序中如已就卷內證據資料有充份辯論之機會，法院亦係以之作為裁判基礎，即不致對於當事人造成突襲。系爭案於審查階段，被上訴人即提出引證1至引證5作為先前技術，而原判決亦係以上述引證案所揭示之技術內容作為裁判基礎，原審復已於106年5月15日準備程序整理及曉諭爭點，使當事人就上述引證案與系爭案之差異，以及引證案之組合對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否明顯等判斷進步性相關之事項充份辯論，於法即無不合。故上訴人指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

判決全文請參見：最高行政法院107年判字第155號行政判決



近似商標於市場長期併存使用且商標註冊係屬善意，無致混淆誤認之虞

系爭商標
註冊第 1701643 號
K.S

據爭諸商標



原告以「K.S」商標指定使用於第9類之「配線槽、
、端子、
、
」商品申請註冊，核准列為註冊第1701643號商標。嗣參加人以系爭商標相較於據以異議註冊第748925號、第1441324號、第753055號、第1429357號、第1436680號、第1451507號等商標，有違商標法第30條第1項第10款及第11款之規定，對之提起異議。經被告為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願遭駁回，原告對於系爭商標指定使用於「端子」商品經撤銷之部分不服，提起行政訴訟。法院見解如下：

相關消費者對商標之熟悉程度，繫於商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之，相關消費者對衝突之兩商標，應賦予相關消費者較熟悉之商標較大保護；若相關消費者對衝突之兩商標均已相當熟悉，亦即兩商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，且足以區辨為不同來源者，則應盡量尊重此一併存之事實。

有關據以異議諸商標之使用情形，由參加人所提1993年起之產品型錄、官方網站所載資料，國內外註冊資料、80年至103年據以異議諸商標於報章雜誌等刊物之報導、機場、高鐵、國道等之廣告及榮獲臺灣百大品牌、國家品牌玉山獎等資料影本觀之，據以異議諸商標指定使用於端子、配線器材、電氣機械器具等產品，堪認據以異議諸商標於系爭商標申請時，已為相關消費者所熟悉。

有關係爭商標之使用情形，原告創立於63年，1986年原告送美國產品安全認證機構進行認證之端子等相關商品上標示有系爭「K.S」商標、該認證文件上明確記載「trademark "K.S"」。再依原告所提98年10月8日臺北國際電子展手冊上記載「BRAND：K.S」，101年至104年出口報單中「商標（牌名）」欄位上明確記載「K.S」字樣，該「K.S」商標端子外銷累積數量超過20億個，由統一發票及客戶交易歷史表可知，原告在國內已累積5,000多家客戶。原告自成立起至今，仍持續不斷使用系爭商標於端子產品中，時間長達三、四十年之久，且經原告長期使用，堪認在系爭商標104年4月16日註冊時，系爭商標之端子產品已建立良好之品質、信譽，端子領域之相關消費者應已熟知系爭商標。

原告與參加人長期以來參與中華民國對外貿易發展協會舉辦之同一展覽會，在參展名冊中可見原告與參加人之參展資訊列於同一頁，並載明原告：「Brand：K.S」、參加人「Brand：KSS」，原告於展位布置亦以斗大字體標示「K.S」字樣，有89年至98年參展名冊、參展照片、經濟日報可參，尤有甚者，依原告所提端子模具圖、訂單明細表相互勾稽，可知參加人

早在81年起即持續向原告購買標有「K.S」商標之端子商品。準此，自堪認兩商標在市場上併存已久，且併存之事實已為端子領域之相關消費者甚至參加人所熟悉，而足以區辨其為不同來源。

綜合審酌上開因素，認系爭商標指定使用於「端子」商品之註冊，並無使相關消費者誤認兩商標為同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。

判決全文請參見：智慧財產法院106年度行商訴字第69號行政判決



拍攝教堂壁畫，並將照片出版成書，是否會侵害著作權？

家豪是個藝術研究所的研究生，本身很熱愛旅遊，常常出國到當地研究古壁畫或是博物館中的畫作，並分享自己的研究心得在部落格上，由於家豪文筆很好，部落格的點閱率很高，因此有出版社邀請家豪寫一本有關歐洲教堂壁畫巡禮的書籍，家豪想說自己之前有拍一些照片可以放在書中，但其中斯克羅威尼禮拜堂教堂的濕壁畫沒有照片，因此想從網路上找別人拍的照片來用，可是又突然想到如果擅自用別人拍的照片可能會有著作權的問題，於是趕緊向本局詢問。

依據著作權法的規定，壁畫(古畫)屬我國著作權法所稱之美術著作，但這些壁畫的著作權都已超過著作權的保護期間，屬於公共財，原則上任何人都得自由利用。若自行前往教堂拍攝壁畫，再將拍攝出的照片加以出版成書，並不會侵害著作權。但若是網路上他人拍攝教堂內壁畫的相片，該照片如具原創性及創作性，即為受著作權法保護之攝影著作，引用該照片於書中並加以出版成書，會涉及「重製」及「散布」他人攝影著作之行為，除有著作權法第44條至第65條合理使用的情形外，應取得著作財產權人同意或授權。

另依著作權法第52條規定：「為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表之著作。」所稱的「引用」，是指合理範圍內以節錄或抄錄他人著作，供自己創作之參證或註釋使用，且引用的內容必需是非屬於自己創作的主要部分，被引用的著作亦需與自己的創作相區辨，並應註明出處，即得主張合理使用。因此出版書籍利用教堂壁畫圖片，如符合上述規定，得主張合理使用，反之，如果自己創作之文字著述僅占少部分，顯非屬參證、註釋之用，恐已超出本條合理使用範圍，應徵得著作財產權人同意。



適用專利法第99條舉證責任倒置之前提要件

上訴人A公司為「低硝酸蔬菜暨其栽培方法專利」(下稱系爭專利)之專利權人，其上訴主張，於被上訴人B公司所經營之超市，多次購得標示有「低硝酸鹽」性質之蔬菜產品；具有低硝酸鹽性質蔬菜既非自然生長的蔬菜，而系爭專利為生產低硝酸鹽性質蔬菜的唯一方法專利，故推定B公司所銷售之低硝酸鹽性質蔬菜使用系爭專利之方法發明；且B公司接收A公司警告函後仍持續販售「低硝酸鹽」性質之系爭產品1及系爭產品2，顯見B公司故意侵害系爭專利，爰請求損害賠償及登報道歉。B公司則抗辯，系爭產品未落入專利範圍，其無侵權之故意或過失，且A公司並未舉證證明其所受實際損害金額。

智慧財產法院判決認為，本案不適用專利法第99條舉證責任倒置，A公司未對系爭產品侵害系爭專利為積極之證明，判決A敗訴，其見解如下：

一、A所提原證5尚不足以證明系爭產品1侵害系爭專利

依據原證5之相片，系爭產品1外包裝標有「低硝酸鹽」及「封閉式環控LED植物工廠專業生產栽種」字樣，至多僅顯示其係使用加強人工光照設備栽培低硝酸鹽之蔬菜方法，並無法讀取到系爭專利所界定「將該一系列蔬菜於水耕種植區進行栽種」、「待該一系列蔬菜生長至採收日之前一特定期間內配合中斷營養液供給法，將營養液回收，改為僅供應清水」之技術特徵；亦無法確認是否具系爭專利界定「達到該一系列蔬菜植株內之硝酸態氮含量降至低於450 ppm」之技術特徵，無法證明系爭產品1落入系爭專利文義範圍，無法符合全要件原則，並無均等論之適用。

二、A所提原證15尚不足以證明系爭產品2侵害系爭專利

依據原證15之DM傳單顯示，系爭產品2之生產廠房所生產之蔬菜可為低硝酸鹽(依原證16實驗數據，系爭產品2之硝酸態氮含量均低於450 ppm)，且生產低硝酸鹽之廠房有一「水耕種植區」，但無法讀取到被上訴人有使用系爭專利所界定「待該一系列蔬菜生長至採收日之前一特定期間內，配合中斷營養液供給法，將營養液回收，改為僅供應清水」之技術特徵；亦未揭示系爭產品2之栽培方法有使用系爭專利所界定「使該一系列蔬菜利用光合作用之自然法則，有效消費（轉化）植株內囤積之硝酸態氮，以達到該一系列蔬菜植株內之硝酸態氮含量降低至低於450ppm」之步驟，是以，原證15之DM傳單尚不足以證明系爭產品落入系爭專利之文義範圍。又系爭產品2未包含系爭專利每一技術特徵，無法符合全要件原則，並無均等論之適用。

三、本件無專利法第99條舉證責任倒置之適用

(一)專利法第99條第1項明文規定「製造方法專利所製成之物在該製造方法申請專利前，為國內外未見者，他人製造相同之物，推定為以該專利方法所製造」。

(二)B所提出之被證4為2004年公開於「浙江農業學報」之「低硝酸鹽葉菜類蔬菜水培技術研究」論文，其公開日早於系爭專利申請日，可做為系爭專利之先前技術，且明確揭露系爭專利所請之方法，可使蔬菜所含硝酸根含量低於450ppm。是以，系爭專利界定之製造方法所製得之物，並非在該製造方法申請專利前為國內外未見者，故當然無專利法第99條第1項規定適用之餘地，準此，本件沒有專利法第99條第2項舉證責任倒置之適用。

四、上訴人A未能證明已購得之系爭產品1具有「硝酸態氮含量低於450 ppm」之系爭專利技術特徵；且A申請系爭專利前，世界上就存在多種低硝酸鹽種植蔬菜方法，A未舉證系爭產品1及系爭產品2是否為使用系爭專利所界定之生產步驟，故A之主張及舉證均不足以證明系爭產品有侵害系爭專利之情事。

判決全文請參見：智慧財產法院106年度民專上字第23號民事判決



經濟部智慧財產局
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

若對智慧財產權電子報有任何建議或疑問，歡迎與我們聯絡！

臺北市大安區106辛亥路2段185號3樓。服務時間上午：08:30~12:30、下午：1:30~5:30

服務電話：02-27380007(總機)、02-23766129。