

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156期 發行日期：2019-06-05

最IN話題

優化專利審查品質新措施-專利審查品質問卷調查

本局希望經由誠信、透明、公平及互惠基礎，達到高審查品質及高審查效率的服務，使我國專利之進展在創新力及競爭力等方面與日俱增。近年來，本局不斷地提升審查效能，也一直致力於建立一個健全的專利品質標準，期授予有價值之專利權，以保障申請人之權益。提升審查效能與審查品質，也須藉使用者的意見回饋，因此，本局於近期限內陸續推出優化專利審查品質新措施，除了4月份於局網設立「專利審查品質回饋」專區，提供外界針對個案或通案填寫「專利審查品質回饋意見表」外，並進行「專利審查品質問卷調查」，以達申請人與本局雙贏之目標。

為瞭解專利申請人及代理人對於專利審查效能與審查品質的看法及建議，本局於本(108)年5月下旬起以網路問卷系統發送電子郵件或以電話訪談等方式進行不記名之問卷調查，使申請人及代理人能夠提出寶貴的意見，以提升專利審查品質。

本次調查因採網路問卷系統發送電子郵件或以電話訪談方式進行，僅能邀請與本局約定接受電子送達之申請人及代理人共襄盛舉。問卷係針對智慧局107年度的專利審查時效、品質、檢索能力、專利要件審查判斷、審查人員專業知識、溝通態度，以及對於廉政效能之評價等面向進行調查。為求調查之公正客觀及調查對象之個資保密，智慧局委託具專業性及公信力之民調公司進行調查，其對智慧局提供調查對象之個人資料負有保密責任，請填寫者或受電訪者放心完成問卷調查。

本局竭誠懇請受訪者把握機會，踴躍填寫問卷，表達您對於本局之專利審查品質滿意程度，以達調查結果之可信度及精確度。本局非常重視本次調查成果，將依據調查之統計數據，進行整體及逐項的專業分析、檢討，促進審查品質、時效及服務等方面之改進，在依法行政前提下，符合受訪者的需求與期望，真正落實優化專利審查品質。

衷心感謝受訪者對本項新措施的支持與合作。

▶優化專利審查品質新措施-專利審查品質問卷調查

智慧財產權月刊

新型專利申請案行政爭訟態樣之探討—以揭露形式、揭露必要事項及修正明顯超出為中心

實務上，新型專利申請案於形式審查時，不時發生不符合形式審查要件之情事，雖然相關的判斷原則已明定於專利法中，惟申請人於撰寫時仍有漏未注意之情事，進而衍生出相關之行政爭訟案件。專題一由周光宇所著之「新型專...

各國發明專利分割時點之比較與分析

在不同國家的發明專利分割制度下，衍生出不同分割申請時點之適法性議題，而我國的審查程序自2013年實施至今，為滿足公眾的需求，於2019年5月修法並擴大核准審定後分割之適用範圍及期限。專題二由周光宇所著...

中國大陸反不正當競爭法修正對智慧財產權保護的影響

中國大陸反不正當競爭法，從形式到實質上進行了大幅度的變動，其中諸多條款的理解仍需透過司法審判經驗的累積，進行總結、梳理與要點的提煉，方能了解。論述一由陶鈞所著之「中國大陸反不正當競爭法修正對智慧財產權...

美國「音樂現代化法案」給予我國音樂授權之啟示

一首歌曲從萌芽到發表，其間音樂的授權問題牽涉甚廣，加上權利資訊的缺乏，機械式授權未能有效反映市場，造成數位音樂者涉侵權訴訟問題頻傳，有鑒於此，在產業界殷殷期盼下，美國的「音樂現代化法案」應運而生。論述...

▶政府重大措施

智慧局為您做些什麼

107年中文年報發燒上線了！

「從專利檢索看產業分析說明會」歡迎踴躍報名參加！

108年度智慧財產權業務座談會自7月

國際風向球

德國新修訂的《DPMA法律事務電子化實施細則》及《DPMA實施細則》生效

IP Australia推出新的智慧財產資料分



出版品購買資訊

9日起舉辦，歡迎各界踴躍報名

析平台

歡迎踴躍報名「數位出版的著作權契約及案例說明會」

108年度「智慧活力趴」吸引逾千人參與，圓滿落幕！

特蒐情報站

日本內閣會議於2019年3月1日拍板「特許法及其他法律之修正案」

日本特許廳提出「『設計經營』宣言」報告書，作為未來意匠法修法方向

小辭典－開放式創新（open innovation）

小辭典－一貫性設計概念之產品群的設計

法律e教室

判斷複數引證結合動機，應考量引證間之技術內容的關連性或共通性

商標法第30條第1項第12款「意圖仿襲申請註冊」之判斷與認定

婚禮上播放音樂是否需要取得授權？

系爭專利附著系爭產品而無法分離，且無從細分為更小單位時，以整體價格為計算損害賠償基礎

 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」

107年中文年報發燒上線了！



本局107年中文年報已發行了！過去一年，所有同仁共同努力優化專利商標申辦及審查品質、健全智慧財產權法制、協助產業創新運用及保護智慧財產權、拓展國際合作與交流四大主軸業務，年報中呈現了致力優化智慧財產權各個面向的豐碩成果。

專利商標申辦作業系統自建置至今已滿十年，提供民眾全時線上服務，加上審查流程電子化，審查時效大幅提升，發明專利、商標平均審結期間分別縮短到14個月及7個月以內。此外，107年首次推動專利舉發聽證作業，不僅提升審查品質，並可藉由聽證免除訴願程序，協助當事人快速解決爭訟。

為使我國智慧財產權法制與時俱進，與國際法制調和，本局推動專利法、著作權法及營業秘密法修正，並完成商標法修正芻議。其中，專利法修法包含設計專利保護期限由12年延長為15年，營業秘密法引進「偵查內容保密令」制度修正草案，以提升營業秘密案件之偵

辦效能。

為協助產業創新研發，全球布局，我們建置完成全球專利檢索系統，便利民眾免費查詢及分析我國、五大局及世界智慧財產組織超過5,300萬筆資料，其他專利檢索系統功能也進一步強化。本局更首創審查人員前往企業駐點，進行專利服務與技術雙向學習交流，協助企業取得優質專利。

國際交流方面，和歐盟智慧財產局簽署智慧財產權雙邊合作瞭解備忘錄，和加拿大智慧局啟動專利審查高速公路合作，並簽署臺日專利檔案資訊交換合作備忘錄，以及深化與新南向國家的智慧財產權交流。

過去一年的努力成果及相關績效統計數據，皆蒐羅於年報之中，歡迎下載參閱。

► [智慧財產局107年中文年報](#)



「從專利檢索看產業分析說明會」歡迎踴躍報名參加！

本局為推廣專利資訊之應用，特舉辦「從專利檢索看產業分析」說明會，解說如何運用全球專利檢索系統(GPSS)及中華民國專利資訊檢索系統(TWPAT)去發掘專利技術，運用專利地圖作分析產業趨勢，探討經由專利引證推演技術走向。本次說明會屬專利檢索及產業應用分析進階課程，建議報名者須具有專利檢索實務經驗，以發揮最大效益。說明會自5月28日

起，開始陸續於高雄、臺南、臺中、新竹以及臺北辦理5場次，竭誠邀請具有專利檢索實務經驗之產學研人員踴躍報名參加。

▶[線上報名](#)



108年度智慧財產權業務座談會自7月9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9日、15日、18日、19日及23日分別於新竹、臺中、臺南、高雄及臺北舉辦。

這次智慧財產權業務座談會共規劃4項專題報告：(1)智慧財產法制修法動態—專利法及著作權法修法重點簡介、(2)專利行政訴訟新趨勢—更正、新證據與課予義務判決、(3)商標圖樣含「十字圖」之審查原則，及(4)專利商標業務小提醒。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](#)



歡迎踴躍報名「數位出版的著作權契約及案例說明會」

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(108)年針對影視音產業及數位出版2大主題，規劃「影視音產業的創作與授權實務說明會」及「數位出版的著作權契約及案例說明會」共2場次說明會，邀請專家學者就著作權法制及實務面進行分享與解說，影視音產業說明會已於5月31日圓滿辦理完畢，共72人參與，將於6月21日辦理「數位出版的著作權契約及案例說明會」，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。

▶[歡迎踴躍報名「數位出版的著作權契約及案例說明會」](#)



108年度「智慧活力趴」吸引逾千人參與，圓滿落幕！



本局於6月2日下午在台北市華山1914文創產業園區舉行「智慧活力趴」，由局長致詞並參與啟幕儀式，除了邀請動手動腳舞團、Theseus忒修斯樂團帶來精彩的表演外，活動首次結合野餐派對，並有魔術互動、手作體驗以及以專利、商標、著作權、營業秘密為主題設計之互動遊戲，吸引民眾熱情參與，讓遊戲的同時也能學習到智慧財產權小知識，了解保護智慧財產權的重要性！當日民眾參與遊戲相當踴躍，計達1200人次。

此外，當天還安排網路直播主林萊晶在本局FB及「原創我挺你」粉絲頁直播現場活動，同時進行有獎徵答，讓未能到現場的民眾一同參與，共有逾20家



德國新修訂的《DPMA法律事務電子化實施細則》及《DPMA實施細則》生效

德國專利商標局(DPMA)於2018年12月10日修訂的《DPMA法律事務電子化實施細則》及《DPMA實施細則》於2019年4月1日正式生效。

《DPMA法律事務電子化實施細則》的修訂使DPMA能受理具簽名和無簽名的電子文件。相關修正內容如下：

- 一、第1條：在符合實質形式要件下，所有IP程序文件皆可以電子方式提出，並須簽名。
- 二、第2條(1)項1b款：依據國際商標註冊《馬德里協定》第3條提交的國際商標註冊案，可以電子方式申請，且商標程序無須簽名。

在《DPMA實施細則》中，除因制式表格和制度的變更外，對反映DPMA現行做法的內容進行以下修正：

- 一、第16條：闡明在DPMA的表格有規定時，才可使用識別碼。
- 二、第28條(4)項：擴大使用DPMA規定表格的義務，並闡明在登記權利轉讓時，如由合法繼受人單方提出，在轉讓登記之前，應給予註冊權利人一段時間表示意見。

以上實施細則公布於德國聯邦法規公報(Federal Law Gazette)。

▶德國新修訂的《DPMA法律事務電子化實施細則》及《DPMA實施細則》生效



IP Australia推出新的智慧財產資料分析平台

澳洲智慧財產局(IP Australia)最近推出「智慧財產資料平台」(下稱IP資料平台)，目的在使研究人員和決策者能夠在強大的雲端分析環境中，制定決策並形成與智慧財產權、貿易和創新有關的經濟和政策見解。

IP資料平台目前包含所有澳洲IP資料，資料是來自「IP政府開放資料」、「IP縱向研究資料」以及國際專利、商標資料，研究人員可從資料內部和資料間的關係進行交叉比較，並增加個人的資料展開產出更深入的分析，以改善資料導向的決策。

2019年4月26日發布，TM-Link資料庫最近亦加入IP資料平台，其中包含澳洲、加拿大、歐盟、紐西蘭、英國和美國的商標資料。TM-Link首次提供了個別申請案的資料鏈結功能，可與外部資料庫（例如工業和貿易資料）進行比較。

未來幾個月，IP Australia將持續進行國際合作，擴充資料，並生成具顯著洞察力的新報告，使資料庫更為好使用。該局亦邀請研究人員、經濟學家和分析師參加IP資料平台的免費試用，並分享用戶社群的見解。目前該平台推出編碼技術的測試版，預期在年底前推出一般使用者平台，這將有助於共同創新，並建立一個更強大的IP資料社群。

▶IP Australia推出新的智慧財產資料分析平台



日本內閣會議於2019年3月1日拍板「特許法及其他法律之修正案」

日本內閣會議於2019年3月1日拍板「特許法及其他法律之修正案」，並於當日向目前開議中之第198次國會提出。本次修正法案之宗旨係因應數位革命打破行業別之藩籬，在開放式創新(open innovation)發展中，中小新創產業等活用優異技術而擴大躍進之機會的同時，優異之客戶體驗也成為競爭力之源泉。根據上述之變化，為因應發明等權利而引起之紛爭，期待能充分維護重要技術等，並改善工業財產權相關訴訟制度的同時，也強化活用數位技術之設計保護，以及品牌建立等之意匠制度等。本次修正案包含實用新型法、意匠法及商標法同步修正實施。

本法律案有關專利法修正之主要事項如下。

一、特許法之部分修正

（一）創設中立技術專家現場調查之制度（查證）

創設當特許權有侵權之虞時，中立技術專家進入被控侵權者之工廠等，進行特許權侵權證明之必要調查，向法院提出報告書之制度。

（二）重新評估損害賠償金額計算方法

1. 侵權人販售之數量中，有關以超出特許權人生產能力而否定其賠償之部分，視為授權侵權人之部分，得請求損害賠償。
2. 計算相當於授權金額時，明確記載得考量在發生侵權特許權之前提下，而進行交涉時所決定之金額。

二、意匠法之部分修正

（一）擴大保護對象

非紀錄或非顯示於物品之電腦圖像、建築物外觀及內部裝修設計為新意匠法保護之對象。

（二）重新評估關連意匠制度

1. 得申請關連意匠之期間，從本意匠登錄公開日前延長為自本意匠申請日起10年內。
2. 認可僅近似於關連意匠之意匠之登錄。

（三）變更意匠權之存續期間

從「自登錄日起算20年」變更為「自申請日起算25年」。

（四）意匠登錄申請手續之簡便化

1. 認可複數意匠總括一申請（一案多設計申請）。
2. 放寬物品名稱之記載，廢止物品分類表。

（五）擴大間接侵權規定

將誘發侵權可能性極高之預防性、協助性行為，視為侵權規定中「明知該物品等為實施該意匠所用」等之主觀性要素，以取締為迴避之目的而將侵權物之構成零組件作分割而製造、進口等行為。

三、其他

採取認可表示公益團體等（自治體、大學等）本身著名商標權的授權等措施。

四、除部分規定外，自公布日起一年內政令規定之日施行

- ▶ [日本內閣會議拍板「特許法及其他法律之修正案」](#)
- ▶ [特許法等部分修正之法案概要言](#)
- ▶ [特許法等部分修正之法案提出理由（第198次國會）](#)



日本特許廳提出「『設計經營』宣言」報告書，作為未來意匠法修法方向

日本經濟貿易和商業服務部與日本特許廳於2017年7月共同聯合成立「思考產業競爭力和設計之研究會」，該研究會是由世界著名設計家、設計執行董事、智慧財產權負責者、經營顧問與學者等共11名委員組成，於2018年5月23日提出「『設計經營』宣言」報告書，作為未來意匠法修法方向參考。

本報告書提到在第四次產業革命中，無論企業規模大小，世界有實力的企業其戰略核心為「設計」，海外企業早已有效利用以設計作為重要之經營資源，並導入提升品牌力及創新之「設計經營」，以提升附加價值。例如蘋果公司和戴森公司等歐美公司，以鮮明的品牌識別企業理念為後盾，展現其優勢、技術和形象，提升了產品價值，並擴張國際市場。

在商品急速趨向同質化的今日，很難只憑功能和品質做出市場區隔，日本產品的功能優勢，因為新興國家企業也能立即跟進推出類似產品，導致銷售價格下降，這讓日本企業難以保持競爭優勢。再者，日本企業的管理階層對於設計的意識及信心仍不足，可能導致產品更加同質化，而降低其國際競爭力。

因此，隨著有效利用物聯網、人工智慧、大數據等新技術之產品與服務逐漸擴大，考慮以顧客為主之「設計經營」越來越重要。雖然說日本只要技術確實就不會在競爭中落敗，然而在當今環境激烈變化中，許多日本企業尚未導入「設計經營」，將可能失去競爭力。

所謂「設計經營」係指有效利用以設計作為提升企業價值之重要經營資源的經營模式，其效果是透過提升品牌及提升創新力，一起貢獻提升企業之產業競爭力。若僅開發革新之技術並不會產生創新，而必須以使用者的觀點，去看透社會的需求，並結合設計新價值來實現創新。

本報告所提出的研討要點包含：(一)「設計經營」的作用；(二)設計連接發明和創新；(三)工業和設計轉型；(四)網路和數據吞噬一切的年齡；(五)投資效果的設計；(六)「設計經營」的定義；(七)「設計經營」的實踐；(八)政策建言。

因此，研究會為了提出更有利於強化產業競爭力之理想意匠制度，針對下列議題研擬出日後修法方向的建議方針，說明如下：

(一)、意匠權保護對象

- 1.擴大圖形使用者介面(GUI)設計保護：應用新技術的GUI。
- 2.納入空間設計之保護：建築設計及室內設計。

(二)、有助於形成品牌意象之設計保護

- 1.一貫性設計概念之產品群之設計保護：關聯意匠制度的擴大保護。
- 2.延長意匠權保護期限。

(三)、取得意匠權手續要件之簡化

- 1.導入複數設計申請制度。
- 2.可受意匠保護的物品：申請書「意匠物品」欄位的記載要件檢討。
- 3.圖面記載要件之寬鬆。
- 4.物品分類表之修正。

- ▶思考產業競爭力和設計之研究會設立
- ▶「設計經營」宣言
- ▶如何設計一個有助於增強產業競爭力的未來意匠制度
- ▶「設計經營」的先前案例
- ▶關於思考產業競爭力和設計之研究會『「設計經營」宣言』報告書
- ▶向大眾募集修正意匠制度提案



小辭典－開放式創新（open innovation）

開放式創新是指公司或企業引入外部之思維進行創新之活動，以改變該公司或企業之傳統經營模式，並創造新的價值或開拓新的市場。尤其在現今時代，資訊與知識已呈爆炸式成長，若公司或企業僅是依照傳統的思維模式，或僅依內部現有之資源進行經營或研發，其已無法因應日新月異的市場變化，故有必要透過引入外部思維，並主動分享公司的內部資源，以達成企業經營的創新。



係指在產品進行設計開發時，將多個產品基于一貫性(或稱一致性、統一性)產品意象做出一系列產品群的設計，這個手法常見於以歐美各國為主的汽車及智慧手機設計上。此種系列產品概念的設計手法，對於產業競爭力的強化及品牌形象的提升極具成效。



判斷複數引證結合動機，應考量引證間之技術內容的關連性或共通性

原告前於民國103年9月16日申請發明專利（下稱系爭申請案），經被告（智慧局）審查後不予專利。原告不服，申請再審查並提出修正。被告於審查後，仍為不予專利之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，遭經濟部駁回，其仍不甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，案經智慧財產法院審理後，仍駁回原告之訴。

爭點：引證1及引證2之組合是否足以證明系爭專利請求項1~4不具進步性？

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、經查，引證2特定波長及強度之光用於防除害蟲(白蟻)，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，當有動機將該波長區域及強度之光轉用於害蟲之蟲卵、幼蟲、或蟲蛹的照射，且輕易達到「殺死蟲卵、幼蟲、或蟲蛹」之功能而無疑義，而原告一再執著於「殺蟲」一詞與「防除」用語差異，實屬無理由而不可採。

二、又，系爭案說明書第9頁第3行已清楚定義「所謂『防除』，係指驅除害蟲，防止其危害。於在本說明書中使用之情形時，亦包含使害蟲死亡之殺蟲之含義」，是系爭案請求項雖經修正程序而將「防除」修正為「殺蟲」，惟由系爭案說明書內容所揭示之內部證據已可說明系爭案請求項之「殺蟲」一詞之解釋與「防除」所欲表達驅除、殺害及防止害蟲危害之實質意義並無不同。是原告援引專家證詞之外部證據而主張引證2所謂的「防除方法」與系爭案請求項所請之「殺蟲方法」不同之意見並不可採。

三、復查，本件系爭案乃以引證1為主要引證，引證1「『滅蟲』設備」與系爭案請求項所請以干擾害蟲的波長來作為『殺蟲』，不論使用技術手段、所欲解決問題...等皆屬相同，是引證1當可作為系爭案請求項之相關先前技術引證。又專利進步性之判斷，有關判斷複數證據間是否有結合的動機，於判斷時，應考量複數證據之技術內容的關連性或共通性，而非考量證據之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。故引證2是否可與引證1結合使用，乃須檢視引證2與引證1是否有技術內容之關連性或共通性，是以原告一味探討引證2「驅趕白蟻」之技術手段無法思及系爭案「致蟲卵、幼蟲或蛹死亡」之技術而主張引證2與系爭案請求項所欲解決問題不同而不應引用之說法並不可採。...且經查，引證1及引證2皆係利用可見光作為其捕捉或殺滅昆蟲之裝置或手段，二者的國際專利分類亦同屬A01M，且該二引證皆能達成防除昆蟲、影響昆蟲正常生長之功能及解決驅除有害昆蟲問題的共通性，是當有動機組合該二引證之技術內容而為先前相關技術。

四、再者，引證1已揭露利用藍光作為干擾害蟲正常生理現象，以達成滅蟲之目的，引證2則已揭露利用特定範圍光強度可有效防除害蟲，是該發明所屬技術領域中具有通常知識者當有動機據以組合引證1及引證2內容即可輕易完成系爭案請求項1~4之發明。綜上，引證1及引證2之組合足以證明系爭案請求項1~4不具進步性。故原告請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告做成准予專利的審定，應予駁回。

判決全文請參見：智慧財產法院107年度行專訴第69號行政判決



系爭商標

JIU TANG

註冊第 01789433 號

第 037 類：各式建築物之營建；各式建築物之營建代建；…提供營建資訊；建造資訊；提供建築之修繕資訊；建造諮詢；室內裝潢工程施工；…；粉刷施工。

據以異議之先使用商標

久樑

先使用服務：

建築物出售、營建及規劃設計

原告以「JIU TANG」商標，指定使用於第37類之「各式建築物之營建；…；粉刷施工」服務，向被告申請註冊，經核准列為註冊第1789433號商標（下稱系爭商標）。其後參加人久樑開發股份有限公司等三家公司提出異議，主張系爭商標仿襲參加人三家公司先使用之「久樑」商標（下稱據以異議商標），有違商標法第30條第1項第12款規定，經被告審查，為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經駁回，原告仍不服，遂向法院提起行政訴訟。

按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不得註冊，為商標法第30條第1項第12款所明定。本條款旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，法條除例示規定如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」，雖無業務往來但在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」（最高行政法院判決98年度判字第321號判決參見）。

依參加人提出之使用執照記載，各個建案之營造廠均是久億營造公司，起造人則是久樑開發公司等，另外廣告文宣多載有「久樑」二字之建案名稱，並載明「全案規畫／久樑開發」…等文字，該等廣告文宣雖無記載日期，但既然是作為行銷建案使用，足認其時間應早於取得使用執照的日期，刊登於報紙之建案廣告，均有載明刊登的日期，可以與各建案之使用執照日期互相勾稽，認為足以證明參加人三家公司至少自95年起，有共同使用據以異議之「久樑」商標於建築物出售、營建及規劃設計等相關服務。

系爭商標係由未經設計之橫書外文「JIU TANG」所構成，與據以異議「久樑」商標相較，二者雖一為外文，一為中文，惟「久」與「樑」漢語拼音即為「JIU」、「TANG」，故二商標於讀音及觀念均有相仿之處，相關消費者於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，可能誤認二商標所表彰的商品或服務，是來自同一或雖非同一但有關聯之來源，應屬構成近似的商標，且近似程度甚高。

系爭商標指定使用的「各式建築物之營建；…；粉刷施工」服務，與據以異議商標先使用之建築物出售、營建及規劃設計等相關服務相較，二者所提供之服務性質、內容極為相近，或滿足消費者相同的需求，在消費者、服務提供者與行銷場所等因素上，亦均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應構成同一或類似的服務，且類似程度甚高。

參加人三家公司均設於臺中市神岡區，原告公司設於臺中市北屯區，且參加人三家公司在臺中市北屯區有推出建案，原告與參加人三家公司具有密切地緣關係。又原告與參加人三家公司間均為從事營建等相關服務的業者，彼此之間為競爭同業的關係，原告對於建築物出售、營建及規劃設計等服務的市場資訊，應較一般人更為熟悉且關注，參加人三家公司推出之各個建案並在各大報紙刊登廣告，原告實難諉為不知據以異議商標有先使用於建築物出售、營建及規劃設計等服務的事實。況且，原告曾於104年1月20日以「久樑營造 JIU TANG CONSTRUCT及圖」申請商標註冊，經被告認為該商標是意圖仿襲本件據以異議商標，予以核駁，足以認定原告至少自104年10月27日起，就已知悉據以異議商標之存在。原告雖然將上開被核駁之商標圖樣中「久樑營造」中文及圖除去，僅留下「JIU TANG」外文，惟就整體觀察，系爭商標仍與據以異議商標構成高度近似的商標，且指定使用於與據以異議商標高度類似之服務，足認原告是基於仿襲意圖而申請系爭商標的註冊。

判決全文請參見：智慧財產法院107年度行商訴字第64號行政判決



婚禮上播放音樂是否需要取得授權？

正祿即將與相戀多年的女朋友真心舉辦婚禮，為了增加婚禮的氣氛，正祿想在新人進場與賓客吃飯時播放一些自己精心挑選的音樂，但又想到，這樣做會不會侵害到他人的著作權？

在婚禮上播放音樂是否侵害著作權，需視準備及播放音樂之行為人為何，如果準備及播放音樂之人均為婚禮主人，由於大多數情形中，賓客對於主人來說屬於「家庭及其正常社交之多數人」，故婚禮主人播放音樂並不構成公開演出的利用行為；若準備及播放音樂之人為餐廳、婚禮企劃公司等業者，對此類業者而言，婚禮主人之賓客並非其「家庭及其正常社交之多數人」，故其播放音樂等利用行為會構成公開演出，須向著作財產權人或其所加入之集管團體取得授權，惟若前述之業者，僅提供播放人力與器材，未提供音樂內容（即僅提供播放設備），由於所提供的服務範圍並未及於音樂服務，並非播放音樂(公開演出)之行為人，因此不須再另行取得公開演出之授權。



系爭專利附著系爭產品而無法分離，且無從細分為更小單位時，以整體價格為計算損害賠償基礎

原告A公司為系爭專利之專利權人，其起訴主張被告B公司製造銷售之系爭產品侵害系爭專利，又B公司明知系爭專利之存在及其利用系爭專利產銷系爭產品等情，竟未經原告授權而仍繼續製造、販賣具有系爭專利技術特徵之系爭產品，獲取優厚之利益，顯屬故意侵害原告之系爭專利，爰請求法院酌定3倍懲罰性賠償金。

本案兩造對系爭專利有效性、系爭產品是否侵權及B公司是否有侵權故意或過失等事項有所爭執外，對於損害賠償額之計算，意見亦有歧異：

一、損害賠償計算基礎部分

A公司主張B公司98年度至101年度之所得利益，應按修正前之專利法第85條第1項第2款規定，於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益；102年至107年損害賠償金額，則依修正施行後之專利法第97條第1項第2款，以B公司銷售系爭產品之銷售金額，乘以B公司個體財務報告之毛利率計算，B公司則主張應以合理權利金作為計算基礎。

二、是否計算貢獻度

A公司主張系爭專利係關於提供用於製造晶圓電路之光罩之保護及周轉運送用之載具之技術，系爭專利所請之範圍已涵蓋一整個「光罩載具」，且上、下蓋中諸多基本特徵，均屬系爭專利所特有且協同運作達成獨特之定位效果，因此，本件實毋庸論究專利貢獻度，即便應審究系爭專利之貢獻度，貢獻度應為100%。B公司則主張系爭產品所得之利益中，包含與技術無關的部分及與技術有關的部分；與技術有關的部分中，除了光罩定位之外，尚應有維持潔淨環境、抗靜電、標準機械界面、防起霧充氣等功能，故應考慮系爭專利對系爭產品之貢獻度。

智慧財產法院判決B公司賠償A公司9億7,886萬9,835元，見解如下：

一、被告因侵害行為所得之利益，應以總銷售額乘以被告公司之營業毛利率計算：

(一)按92年專利法第85條第1項第2款規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」惟按，損害賠償之目的在於填補被害人所受之損害，並非給予被害人超過其應得之利益，侵權行為人銷售侵權商品之總銷售額中，包含其支出之成本及必要費用，此部分本非屬因侵權行為所得之利益，100年專利法修正時，認為92年專利法第85條第1項第2款後段之規定，對侵害人恐有過當之嫌，而予刪除，新修正之專利法於100年修正時，已回歸損害賠償以填補被害人所受損害之原則，自新法於102年1月1日施行後，損害賠償之計算即應適用修正後之規定，由原告提出證據證明被告因侵權行為實際所受之利益為何。

(二)A公司主張應分段適用修正前、後之規定計算損害賠償，不足採信。又A公司就被告B公司102年至107年因侵害行為所受利益，主張應依營業毛利計算，本院認為98年至101年之所受利益，採取相同之方式計算，應屬適當。

二、本件無須計算專利貢獻度

系爭專利之技術特徵係附著於整個光罩載具產品無法分離，須由蓋部、基部之構件互相配合，始能達成系爭專利正確定位光罩之功效，銷售時亦以整個光罩載具為單位進行銷售，無從加以細分為更小之單位，故應以系爭產品之整體價格為計算損害賠償之基礎。

三、懲罰性損害賠償金之酌定

被告至少在原告起訴後，甚至本院已為申請專利範圍之解釋後，仍繼續為製造、銷售系爭產品之行為，已具有侵權之故意，被告侵害系爭專利之期間、造成之損害，兩造在市場上之競爭關係等一切情狀，認為原告得請求已證明損害額之1.5倍懲罰性賠償金。

四、損害賠償金額計算

依相關證據顯示，被告B公司自98年至107年間銷售系爭產品之總金額為17億3,253萬7,244元，乘以B公司之毛利率後得出本件侵權行為所得之利益為6億5257萬9890元；再乘以1.5倍懲罰性損害賠償金，B公司賠償A公司9億7,886萬9,835元。

判決全文請參見：智慧財產法院104年度民專訴字第36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。