

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157期 發行日期：2019-07-05

最IN話題

新型專利技術報告新措施自108年7月1日起施行

為提供新型專利權人對於新型專利技術報告評價前有完整之說明機會，新型專利技術報告之引用文獻通知函將由現行全部請求項均不具新穎性及（或）不具進步性要件(比對結果代碼1~3)時，才發出「技術報告引用文獻通知函」，修改為只要有任一請求項不具新穎性及（或）不具進步性要件(比對結果代碼1~3)時，本局即會發出「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人提出說明。該新措施自108年7月1日起施行，目的在提供新型專利權人對不利評價之任一請求項均有說明之機會。

此外，該措施也適用於申請兩次以上的新型專利技術報告。現行做法上對於製作之新型專利技術報告，除非比對基礎有變動，例如變更引用文獻或有准予更正之情事，均不再發「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人提出說明；而修改後對於第一次新型專利技術報告(e01)評價不佳的請求項，於其後續申請之新型專利技術報告(例如e02)若仍屬評價不佳者，亦會再發「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人提出說明。

本項措施旨在賦予專利權人充分說明技術意見的機會，以力求新型專利技術報告製作的正確性。

▶ 新型專利技術報告新措施

智慧財產權月刊

再生醫學之專利申請趨勢及國際專利審查實務之探討

隨著再生醫學研究日受重視及政府政策鼓勵，我國近年來積極投入再生醫學領域之研發，在專利申請趨勢上亦有所增長。專題一由莊智惠、劉祥音、陳世芹所著之「再生醫學之專利申請趨勢及國際專利審查實務之探討」，彙整美...

太陽光電產業專利趨勢分析

全球暖化已成為當今國際社會必須面對的重大問題，為落實能源自主與促進綠能產業的發展，政府積極推動再生能源以及綠能產業等重要政策，以逐步達成能源轉型及產業發展。專題二由鄭詠文、林峯州、鄭宇辰、蕭盛澤、王耿...

智慧工具機切削精度提升之專利布局分析

德國政府提出工業4.0政策，目的在進一步提升德國製造業實力，以保持全球領先的地位，世界各國政府也紛紛提出所屬的政策，我國亦希望藉由整合智慧技術，使機械設備更具智慧化功能，進而促使機械產業升級。論述一由...

視覺型工業機械手專利布局分析

智慧機械是政府五大創新產業政策之一，主要目的是希望藉由製造業導入工業機器人之應用，提升我國工業機器人的產值與產業的轉型，而具有機器視覺功能之工業機器人則是創新的關鍵所在。論述二由呂振榮、吳政儒、林克峰...

▶ 政府重大措施

智慧局為您做些什麼

訂定「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」，歡迎參考利用

本局高雄服務處已於108年7月1日遷移至新址辦公

本局今年7月至8月間舉辦「新媒體著作權」系列說明會4場次，歡迎踴躍報

國際風向球

2019年IP Horizon 5.0會議開放報名了!

中國大陸與寮國展開加速審查合作
WIPO「發明人援助計畫」首次授予資源不足的發明人專利



出版品購買資訊



研討會登錄中心

名參加！

「我國再生醫學產業及國際主要國家專利審查實務之研究報告」歡迎各界參考

「太陽光電產業專利趨勢分析報告」歡迎各界參考



月刊徵稿簡則



訂閱「專利商品化教育宣導網站技術快訊」

特蒐情報站

藥物物質國際非專屬名稱

WIPO/SCT(世界智慧財產權組織/商標、工業設計和地理標示法律常設委員會)與INN

小辭典—WIPO/SCT

法律e教室

審理法第33條第1項所稱「當事人」，應限縮解釋，係指專利舉發行政訴訟由舉發人為原告之情形

一般人對非傳統商標警覺性較低，行為人是否有侵害商標權，應以較嚴格的標準認定

使用追劇神器追劇，是否會侵害著作權？

營業秘密要件之認定

訂定「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」，歡迎參考利用

為使商標實務上受理第三人於商標註冊申請案審查階段提出意見書之機制更為具體明確，有助於補充商標審查資訊之不足，使審查人員得依職權調查證據，避免惡意申請，並提高商標註冊之合法性，本局特訂定「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」，並於108年6月20日發布實施。

本要點訂定內容包括訂定目的、提出人、提出意見書及補充意見書之期間、提出之事由及方式、審查人員之處理方式、另案提出爭議方式、準用規定、參考格式等事項，予以明定，其中特別針對第三人意見書應檢附之事證，依不得註冊情形，詳細明列各種提出客觀具體事證之方法，非常具有參考價值，歡迎各界參考利用。

▶商標註冊申請案第三人意見書作業要點



本局高雄服務處已於108年7月1日遷移至新址辦公

本局高雄服務處為配合行政院南部聯合服務中心遷移，已於108年7月1日搬遷新址，持續為民眾提供優質、便利的服務，敬請舊雨新知廣為轉知，並歡迎蒞臨，持續給予支持與指教。

新址：高雄市苓雅區政南街6號7樓

新電話號碼：07-7151786、07-7151787

新傳真機號碼：07-7224396



本局今年7月至8月間舉辦「新媒體著作權」系列說明會4場次，歡迎踴躍報名參加！

為使大眾瞭解網路創作或於網路上販賣商品時，有可能涉及之著作權問題，本局今年以「網路創作(如自製短片等)所涉著作權問題說明會」及「網路利用著作(如網拍時使用商品照片等)所涉著作權問題說明會」為主題，於7月5日、12日、8月9日及23日分別於高雄、臺中及臺北辦理4場次新媒體著作權說明會，邀請東吳大學法律學院章忠信專任助理教授、益思科技法律事務所所長賴文智律師及連邦國際專利商標事務所麥智德經理等3位專家學者就著作權法制及實務面進行分享與解說，歡迎相關從業人員、有興趣的民眾踴躍報名參加。

▶108年度「新媒體著作權」系列說明會活動簡介

▶線上報名



「我國再生醫學產業及國際主要國家專利審查實務之研究報告」歡迎各界參考

再生醫學為近年國際醫療發展的主流趨勢之一，藉由再生醫學科技，能修復受損細胞、組織與器官，亦能以模式探討致病機制並進行新藥開發。為瞭解我國與國際再生醫學相關專利申請趨勢以及專利法規差異，本局以再生醫學專利案件為研究對象，就專利趨勢分析及專利審查實務兩大面向進行探討。

首先，藉由公開專利資料進行統計分析，將再生醫學分為幹細胞相關、細胞治療、基因治療、組織工程四大類來進行探討，以瞭解相關產業發展趨勢及技術研究狀況。國際專利統計係使用Derwent Innovation(DI)資料庫，檢索2000年至2017年專利資料，進行統計分析，包括各國逐年申請量、前十大專利權/申請人、Derwent手工代碼分析等；國內專利統計除進行趨勢件數分析之外，亦針對再生醫學之核心技術即幹細胞相關領域，進一步分析幹細胞本身、基礎技術、應用、涉組織工程之應用等方向之申請趨勢。

本研究另將美國、歐洲、日本、中國大陸及我國再生醫學領域之專利相關法規、審查基準、重要判決及實務案例，進行整理及分析探討，並對我國申請人至相關國家申請專利提出建議，以供各界進行專利布局或申請策略之參考。本研究報告已公告於本局網站，歡迎各界參考。

▶我國再生醫學產業及國際主要國家專利審查實務之研究報告



「太陽光電產業專利趨勢分析報告」歡迎各界參考

我國四面環海，能源98%仰賴進口，惟電力無法跨國支援，為了因應環境惡化與能源短缺，提升能源自主及多元化，發展再生能源及綠能產業為政府當前重要政策，目標在2025年實現再生能源發電占比達20%，而其中占比最高為太陽能發電。

為瞭解太陽光電產業相關技術發展概況，本局利用Derwent Innovation(DI)資料庫搭配本局國內外專利資料庫全域檢索系統，蒐集2007年至2017年間全球相關公開專利，主要就太陽光電七大技術類型(矽晶圓、矽薄膜、無機化合物、有機化合物、染料敏化、量子點、鈣鈦礦)進行整體比較分析，以瞭解各技術領域專利申請布局及趨勢，期望提供我國政府及相關業者發展方向及技術分析的重要參考。本研究報告已公告於本局網站，歡迎各界參考。

▶太陽光電產業專利趨勢分析報告



2019年IP Horizon 5.0會議開放報名了！

2019年9月26日至27日，歐盟智慧財產局(EUIPO)將於其總部西班牙阿利坎特舉辦2019年IP展望5.0會議(IP Horizon 5.0)：全球化經濟中的挑戰與機會，本次會議係由EUIPO及著名舊金山麥卡錫研究所(The McCarthy Institute)共同舉辦。

會議中將討論智慧財產(IP)最新議題，主要聚焦於尖端技術的發展及IP領域下的人工智慧。另外，也將討論全球電子商務和變革性技術以及IP相關工作的未來發展。

該會議將聚集來自歐盟及世界各地重要的IP人士，包括全球主要的智慧財產權局、國際企業代表、政策制定者、決策人員、法官、學者和執法機構人員都將出席。會議目的係鼓勵參與者積極討論現今不斷變化的全球經濟中所面臨的挑戰和機會，討論議題包括：

- 一、IP在數位社會中的挑戰。
- 二、IP政策新措施。
- 三、全球化IP領域的合作。
- 四、電子商務中的IP保護。
- 五、IP審查和資產評估的未來。
- 六、IP專業中的變革技術。

開放報名時間至8月12日止，會議以英語進行。

►[2019年IP Horizon 5.0會議開放報名了！](#)



中國大陸與寮國展開加速審查合作

中國大陸國家知識產權局(CNIPA)與寮國科技部智慧財產局於去(2018)年4月簽署合作瞭解備忘錄，雙方決定展開對寮國專利申請的加速審查合作。專利申請人如擁有有效的中國大陸發明專利，可在此合作框架下，向寮國科技部智慧財產局為其同一內容的專利申請提出加速審查請求。CNIPA已公告合作相關規定，雙方亦決定自2019年5月5日起正式啟動相關受理工作，申請人可在寮國專利申請案核准前任何時點提出請求。申請人可在CNIPA網站查詢通過認證的寮國專利代理機構清單，依規定透過經認證的代理機構提出請求。

欲提出加速審查請求者應符合下列條件：

- 一、提出請求的寮國專利申請案和據以提出請求的對應中國大陸專利應有相同的申請日或相同的最早優先權日。
- 二、據以提出請求的對應中國大陸專利申請已獲CNIPA核准取得專利。
- 三、提出請求的寮國專利申請案和據以提出請求的對應中國大陸專利申請範圍中，有一項或多項請求項相同。

申請人應在提出請求後2個月內提交中國大陸專利的專利公報和專利登記簿副本、專利公報中申請專利範圍和說明書的英文及寮語譯本，及申請專利範圍對照表。若申請人提出的請求被核准，寮國智慧財產局不會以書面告知申請人，將儘速核准該專利申請；若請求有瑕疵，將通知申請人補正，申請人擁有多次補正的機會。

►[中國大陸與寮國展開加速審查合作](#)



WIPO「發明人援助計畫」首次授予資源不足的發明人專利

2019年5月28日世界智慧財產權組織(WIPO)公布，在2016年正式啟動、與世界經濟論壇合作的「發明人援助計畫」(Inventor Assistance Program, IAP)下，5名南美洲發明人之發明已成功取得專利保護。

IAP是第一個將開發中國家發明人及資金有限的小企業與專利律師相連結的全球計畫，旨在為那些有很好想法但因缺乏資金而難以獲得專利的發明人提供公平的競爭環境；由專家提供公益免費的法律援助，幫助發明人獲得專利保護。

儘管許多開發中國家的專利制度運作良好，但當地發明人往往難以直接受益。事實上，儘管當地的創新文化很強，但外地申請人取得的專利往往遠超過當地申請人。在許多這些國家，財源有限的發明人通常由個人向當地專利局提出申請專利，而不是聘請經驗豐富的IP專業人士。

複雜的程序讓人望而卻步，許多發明人在專利核准程序的初期階段，在審查之前就放棄他們創新概念的價值。因此，WIPO設立IAP計畫，媒合開發中國家資源貧乏的發明家和專家，協助草擬和申請專利，提供公平的競爭環境。

志願參與的專家在發明人當地專利局和選定的司法管轄區，提供免費協助，目前該計畫在5個國家實施：厄瓜多爾、哥倫比亞、摩洛哥、菲律賓和南非。對於希望為其發明尋求國際保護的發明人，IAP亦為專利合作條約(PCT)申請案進入美國和歐洲的國家和區域階段提供援助，未來計畫將擴展到日本。

IAP已幫助39位發明人，到目前為止，哥倫比亞已核准受援助發明人5件專利，所涵蓋的發明包括：增強汽車在潮濕、泥濘的道路上穩定的設備、用於烹煮千層麵的專門廚具、幫助視障人士辨別硬幣的機器、模組化家具及自動車罩。

參與IAP提高了發明人獲得專利的機會和成功利用專利的可能性，各國的篩選委員會(National Screening Board)審查每件IAP申請。在南非篩選委員會，係來自負責資金提供、基礎設施支援和IP商品化的政府部門代表，這可使各機構事先了解哪些技術可能從其他地方性措施中獲益。

參與國這種全方位的作法有助於發明人獲得最大利益，IAP指導委員會主席David Kappos表示，IAP是一項全球獨一無二的計畫，它將精妙的創意與法律資源結合起來保護發明，進而產出有益於人類福祉的新產品和服務。

►WIPO「發明人援助計畫」首次授予資源不足的發明人專利



藥用物質國際非專屬名稱

一、簡介

藥用物質國際非專屬名稱（International Non-proprietary Names，以下簡稱INN）係用以表彰藥用物質或藥物有效成分。每個INN都是獨特、經國際公認且屬公共財的名稱。這些非專屬名稱即屬通用名稱。

INN制度由世界衛生組織（World Health Organization，以下簡稱WHO）的世界衛生大會（World Health Assembly，以下簡稱WHA）於1950年第WHA3.11號決議提出，並自1953年開始出版首份藥用物質INN清單。截至目前為止，INN清單累計超過7,000個名稱，而且每年都會增加120至150個新的INN。

INN制度之目的，係為衛生工作者提供指稱每種藥用物質、唯一且普遍使用的指定名稱。這種國際通用術語存在的重要性，在於能夠清晰辨認、確認處方與分配給患者的藥物安全，同時使全世界衛生工作者和科學家可以順暢溝通和交流。

INN必須在發音和拼寫上獨一無二，而且不應與其他常用名稱混淆。為普遍使用INN，WHO正式將其列入公共領域，所以該等名稱為「非專屬」，可以不受任何限制地用來指認相關的藥用物質。

INN制度有另一個重要特徵，即在藥理學上相關的各種物質，其名稱均使用相同的「詞幹（stem）」。藉由使用相同的詞幹，執業醫師、藥劑師和其他處理藥品的人，就能辨識出一組藥物的有關物質具有類似的藥理作用。

原則上，經過認定的INN僅適用於能夠用一個化學名稱（或化學式）明確定義其特徵的單一物質，而非混合物質。WHO不會為草藥物質（植物藥）、順勢療法產品、藥用歷史悠久且名稱眾所皆知的物質、或不重要的化學物質認定INN。

二、使用INN

INN通常用於藥典、標籤、產品資訊、廣告和其他促銷材料、藥物監管和科學文獻中，並作為產品命名的基礎，例如學名藥名稱。其使用一般由國家或地區（如歐盟）法令加以規範。

為避免混淆誤認，導致危害患者安全，商標不得源自於（**derived from**）INN，尤其不能包含常見詞幹。由於使用相同詞幹的INN所指示的藥用物質，具有類似的藥理作用，如允許將此類常用詞幹作為商標使用，則會嚴重影響日後同系列INN的選定。

三、INN選定程序

INN由WHO根據國際藥典和藥物製劑專家諮詢團的意見加以認定，其認定步驟如下：

- (一)生產廠商或發明人提出申請；
- (二)對申請進行審查後，選定提議（**proposed**）INN並公告徵求意見；
- (三)若4個月異議期間經過後無異議提出，則該名稱成為推薦（**recommended**）INN並予以公告。

在收到INN申請表後，WHO秘書處先審查該名稱是否符合通用規則、是否與已發表的INN有近似之處、是否可能與已註冊商標發生衝突等。隨後秘書處將審查結果總結為一份摘要，與申請案一併提交INN專家徵求意見。在所有專家都同意同一名稱後，秘書處會向申請人通報該提議的名稱。

其後，選定之提議INN會公告（每年2次）於「WHO藥物資訊（WHO Drug Information）」刊物中，並明確告知4個月異議期的截止日期。這段時間用於聽取對所發表名稱的評論或提出異議，如利害關係人認為該INN與現有商標衝突，可於此階段提出異議。任何異議必須載明理由，專家會對這些意見進行評估以採取進一步行動。WHO會主動重新考慮名稱，或安排異議人撤回該異議。只要異議未結，WHO就不會將該名稱公告為推薦INN。WHO要求大眾在該名稱成為推薦INN之前避免使用，以避免可能的修改與混淆。在異議結束後，推薦INN同樣會公告（每年2次）於「WHO藥物資訊」刊物中。

四、INN保護

WHO會向其成員國與國內權責機關通知已公告之提議INN清單與推薦INN清單，並要求成員國採取必要步驟防止清單上的名稱遭人獲得專屬權利，包括禁止將清單上的名稱註冊為商標。

1991年WHO基本藥物使用專家委員會第5次報告中曾經提到：「選定INN的程序讓廠商可以提出爭議，主張相關名稱與其註冊商標相同或近似；但根據目前的程序，新申請的商標卻只有在與INN完全一樣時才不准註冊」；「許多公司並不用通用名稱行銷其產品，而是申請註冊源自於INN的商標，尤其是包含INN常見詞幹的商標。這種做法不僅威脅INN屬於公共財產的原則，還會妨礙進一步為相關物質合理選定INN的工作，最終會造成藥物命名上的混淆而削弱患者安全」。

根據WHO基本藥物使用專家委員會的建議，1993年第46次WHA通過有關INN的WHA46.19號決議，要求成員國：

- (一)必要時制定法規，以確保在藥物製品的標籤或廣告中使用的INN（或經國家核准之相當通用名稱）能突出顯示；
- (二)鼓勵生產廠家將其公司名稱與INN合併使用，而不是使用商標，以行銷專利權屆期後的多種來源產品（意指學名藥）；
- (三)制定使用和保護INN的政策基準，防止使用源自於INN的商標，尤其是包含常見詞幹的商標。

▶ [WHO之INN介紹網頁](#)



WIPO/SCT(世界智慧財產權組織/商標、工業設計和地理標示法律常設委員會)與INN

一、WIPO/SCT協助執行INN保護

WIPO/SCT於2006年11月的第16次會議中通過幾項建議，以幫助WIPO成員國的國家和地區智慧財產局進一步獲取INN清單。

其中一項建議要求WIPO國際局發函通知WIPO成員國的國家和地區智慧財產局，已有新公告的提議INN清單和推薦INN清單。WIPO國際局並承諾，一旦WHO可以提供其所公告的所有提議INN和推薦INN的累計清單的光碟，則向其成員分發光碟。

SCT在2010年10月的第24次會議中通過，透過SCT電子論壇以電子郵件通知新提供的提議INN清單和推薦INN清單。儘管如此，每次WHO秘書處向WIPO提供載有新的INN累計清單的光碟時，WIPO國際局仍將向國家和地區智慧財產局發送紙本函文與光碟。

二、SCT於2017年3月第37次會議討論進展

鑒於WHO近期的技術發展，WIPO秘書處提議停止透過SCT電子論壇發送電子郵件通知新提供的提議INN清單和推薦INN清單。在該次會議中，WHO介紹其新的資訊服務，名為「INN全球資料中心（Global Data Hub）」。這個以網路為基礎的機制，讓經申請具備存取權之人能夠直接透過網路查詢INN資料。

SCT審視WHO的報告，並討論秘書處的提議後，主席要求秘書處與WHO聯絡，探討WIPO成員國的國家和地區智慧財產局能否以及如何利用上述機制，並就該事項向SCT第39次會議提出報告；同時，繼續透過SCT電子論壇以電子郵件向各國主管機關通報申請INN清單和推薦INN清單。

三、SCT於2018年4月第39次會議討論進展

WIPO秘書處根據SCT第37次會議所作的決定聯絡WHO，以決定如何改進，使獲取INN資料之方式更現代化，包括WIPO成員國的國家和地區智慧財產局能否及如何使用INN全球資料中心。

WIPO以電子郵件或紙本通知之作法，有以下缺點：

(一)資訊交流延遲：當WIPO秘書處獲知提議INN清單和推薦INN清單更新後，編擬包含相關資訊的函文，以電子方式發送給在SCT電子論壇註冊並留下聯繫方式的智慧財產局。因此，WHO更新INN清單的日期與WIPO發函通知之間有一定延遲，如此可能對商標審查程序產生負面影響。WIPO發函並附上載有INN累計清單光碟之作業，也受類似延遲的影響。

(二)效率並非最佳：考慮到現有的替代性技術可能性，WIPO秘書處需要隨著WHO新INN資料的發布，編擬向主管局發送的INN清單函文，這種作法費力、費時且不必要。

依據WHO與WIPO秘書處的討論結果，有2種方式可克服上述缺點：

(一)在主管局和WHO/INN資料中心之間建立直接聯結

依據WHO在SCT第37次會議的報告，主管局可以將其商標審查系統與INN資料中心介接。這種方式的主要優點，在於讓INN資料能夠無縫且（幾乎）即時地納入商標審查人員的工作界面中，對於商標申請和INN關係查核極為便利。

這種方式的缺點，在於主管局須進行某種程度的技術工作，以將其系統與INN資料中心相連。WHO秘書處已經告知WIPO秘書處，已準備好在聯繫技術上協助主管局。希望採用這種方式的主管局，可聯繫WHO技術聯絡人。

(二)將INN資料納入WIPO全球品牌資料庫（Global Brand Database）

WHO與WIPO秘書處討論獲得的重要成果，在於2個組織原則上達到一致意見，希望將INN資料納入全球品牌資料庫。這樣的整合除了能更容易地對智慧財產權界與更多公眾推廣INN資料之外，亦能夠讓WIPO向主管局發送INN更新的通知程序自動化。

雙方將建立資訊技術（IT）系統，以確保WHO對INN資料的任何更新都反映在全球品牌資料庫中，並能自動發送WIPO電子通知，將更新告知選擇這種通訊模式的主管局。在全球品牌資料庫中查詢INN記錄的人，透過超連結至WHO相關部分網站，將能夠獲取有關這些INN的更詳細資訊。此外，當在全球品牌資料庫中獲取INN紀錄和資料時，系統會告知用戶只能將這些紀錄和資料用於特定目的，而非其他目的。

在全球品牌資料庫中提供INN資料，再加上全自動通知，將免去WIPO秘書處手動發函的必要性，從而解決該程序的效率問題。

自2019年2月8日起，已可於WIPO全球品牌資料庫中查得WHO所提供之超過9,800筆INN資料。

► [WIPO全球品牌資料庫](#)



小辭典—WIPO/SCT

世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，簡稱WIPO）下的「商標、工業設計和地理標示法律常設委員會」（Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications，簡稱SCT）成立於1988年，長期以來透過論壇之形式，就有關議題進行討論，期能促成商標、工業設計以及地理標示等國際法規之持續進步與合作，並提供有關指導方針，內容包含各國法規與程序之調和。



審理法第33條第1項所稱「當事人」，應限縮解釋，係指專利舉發行政訴訟由舉發人為原告之情形

上訴人(被舉發人，專利權人)前於民國86年7月28日申請發明專利，經被上訴人（智慧局）審定核准專利（下稱系爭專利）。嗣參加人(舉發人)以系爭專利違反專利法第20條第1項第1款及第2項之規定提出舉發事件，案經被上訴人審查，上訴人並於民國104年12月25日申請更正，經被上訴人（智慧局）准予更正，而為「系爭專利請求項1至10、13至22舉發成立，應予撤銷。請求項11至12舉發駁回。」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。

上訴人指陳：舉發人為參加人時，允許其於行政訴訟提出新證據，顯有適用法規不當而違背法令。

就上述問題，最高行政法院判決指出：

一、按審理法第33條規定：「（第1項）關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。（第2項）智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。」其立法理由係：「一、現行專利法（按：係指92年2月6日修正、93年7月1日施行專利法）第67條第3項規定舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起1個月內為之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。

二、依審理法第33條立法理由觀之，係將舉發人提出舉發證據之時點，自「舉發審定前」放寬至「行政訴訟言詞辯論終結前」，並明定法院應審酌未經專利專責機關於作成原處分前加以判斷之新證據，使舉發人可提出更多舉發證據以強化其撤銷專利權之請求，用以避免同一舉發人就同一專利權重為舉發，發生循環行政爭訟，致專利權之有效性爭執拖延未決之情形。

三、惟依現行專利法第68條第2、3項規定，說明書、申請專利範圍及圖式經准予更正並公告後，溯自申請日生效，而更正准否係涉及申請專利範圍之解釋與確定，故法院仍應待智慧局核准更正公告，始得確認專利舉發行政訴訟中所審查之說明書或申請專利範圍，如此亦使審理法第33條規定係為避免專利權之有效性爭執拖延未決之立法目的難以達成。...為衡平專利權人及舉發人之程序及實質權益，審理法第33條第1項規定自應限縮解釋，所稱「當事人」應指專利舉發行政訴訟由舉發人為原告之情形。

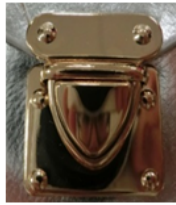
四、綜上，本件原判決認在本件被上訴人作成舉發成立之審定，而由專利權人即上訴人循序提起行政訴訟之情形，仍應准許參加人（即舉發人）提出新證據，而依審理法第33條第1項規定將組合證據7及參證2之新證據納入審理範圍，即非適法，上訴意旨指摘原判決就此部分適用法規不當而違背法令，即屬有據。

判決全文請參見：最高行政法院108年判字第211號行政判決



一般人對非傳統商標警覺性較低，行為人是否有侵害商標權，應以較嚴格的標準認定

扣案之系爭插扣



據爭商標一



註冊第 01168954 號商標
第 18 類：皮革及人造皮…
旅行箱、皮包及提箱、…
皮箱、手提箱、行李箱…
說明文字內容：
依商標法第 23 條第 4 項規
定核准。

據爭商標二



註冊第 01148629 號商標
第 18 類：皮革及人造皮…
旅行箱、皮包及提箱、…
皮箱、手提箱、行李箱…
說明文字內容：
依商標法第 23 條第 4 項規
定核准。

上訴人為據爭商標權人，據爭商標於94年間經智慧局核准註冊，迄今仍在商標權期間內，並指定使用於皮包類等商品。邱○○為被上訴人公司負責人，創設「天藍小舖」品牌，從事各式皮包商品之設計及銷售業務。上訴人主張，被上訴人於其營業據點，販賣侵害據爭商標之仿冒商品，使用相同或近似於據爭商標之鎖扣（下稱系爭插扣）於其手提包產品上，構成商標法第68條第3款之侵權行為，並請求損害賠償。法院判決意旨如下：

一、系爭插扣三角部分表面非常立體凸出，呈現圓弧狀，又占面積比例較大，寓目所及，三角形部分為最醒目部分；反觀，據爭商標三角形部分為平面，所占比例較小，而中央之3個或2個顯著之圓點設計則最為立體凸出特殊的裝飾性設計，寓目所及，中央之3個或2個凸出圓點為最醒目部分。據爭商標與系爭插扣圖樣，兩者在外觀上具有明顯之不同，而非僅係細微之差異，故衡諸常情，若以普通知識經驗之消費者施以普通之注意而為觀察，且採異時異地、隔離觀察為原則，固多會察覺兩者間均採插扣以鉤結包包之功能設計，但因兩者之插扣外觀設計有明顯之不同，應不至認為兩者係屬相同或近似之插扣圖樣。

二、據爭商標兼具鎖扣之功能，非屬以文字或特殊圖案組合而成之傳統商標，原不具表彰商品來源之商標識別性，雖經上訴人長期使用，廣泛行銷，相當程度上已具有商標識別之功能，且經我國准予註冊，固應加以保護。然就非以文字或特殊圖案組合而成之非傳統商標，判斷行為人是否成立侵害商標權之行為，應參諸一般社會通念、交易情形及同業間實際使用狀況等情節，加以綜合判斷，並非有類似之花紋、立體形狀或顏色等事項出現，即可認為有侵害商標權之情形，且因非傳統商標，一般人對其是否為商標，警覺性有可能會較低，對行為人是否有侵害商標權，應較嚴格認定。

三、被上訴人使用系爭插扣的情形，並不是將系爭插扣以圖案方式來做為商標使用，而是將系爭插扣就直接當作鎖扣皮包包身與包蓋之功能性配件使用，相類似的插扣還有被上訴人所舉證其他品牌包款所使用插扣配件，可見相關消費者看到系爭插扣時，很有可能沒有意識到系爭插扣有任何指示商品來源之商標功能。整體而言，系爭插扣的使用，對於相關消費者而言，應認為並不會導致與據爭商標有混淆誤認之虞。被上訴人使用系爭插扣於其手提包商品上，不侵害上訴人據爭商標權利，即不違反商標法第68條第3款規定。

判決全文請參見：智慧財產法院107年度民商上字第10號民事判決



使用追劇神器追劇，是否會侵害著作權？

小慧是個忙碌的上班族，聽同事分享前些時候臺灣有部自製的電視劇「我們與惡的距離」頗獲好評，於是在好奇心的驅使下想要利用下班空檔開始追劇，但由於節目已經播出完畢，突然在網路上看到有宣稱「第四台全頻道永久免月租、全部免費看」、「熱門院線片馬上看到」、「海量追劇」等電視機上盒的販售廣告，只要花費購買機上盒的費用就能免費追劇看到飽，小慧非常心動，但是就讀大學法律系的男友小智覺得天下沒有白吃的午餐，勸導小慧不要購買這類連結侵權著作的機上盒，並打電話諮詢智慧局有無違反著作權法。

智慧局諮詢專線人員熱心說明表示，市面上有部分電視機上盒或APP是藉由匯集侵害著作財產權的非法影音內容連結，而提供民眾收看，業者則透過賣斷機上盒、收取廣告費等方式謀取利益，已嚴重不法損害著作財產權人之權益，進而影響影視音產業的發展，為遏止這類的新興網路侵權行為，立法院已於108年4月16日三讀通過「著作權法第87條及第93條」的修正條文，並自5月3日起生效，針對提供這種匯集侵權著作惡性重大的非法機上盒或APP，行為人須負擔民、刑事責任，刑罰最高可處2年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣50萬元以下罰金。雖然單純購買和收看此類機上盒或APP的民眾

並不會違反著作權法，但是因為來源內容並不合法，一旦機房被查獲隨時會面臨斷訊的危機，恐變成冤大頭投訴無門，智慧局告訴小智如果想要獲得更多資訊可上局網瀏覽修法的Q&A，並建議購買連結內容經由合法授權的機上盒，比較安心。

▶[著作權法第87條、第93條修正Q&A](#)



營業秘密要件之認定

告訴人A公司為求半導體之生產人員所著無塵衣（鞋）之靜電接地裝置可將人體所產生靜電導出，確保作業物件不會受到人體產生的靜電破壞，由A公司員工研究相關技術，以改進舊式無塵衣（鞋）之靜電阻量測值及人員使用之便利性。

被告B為被告C公司之負責人，為讓C公司參與A公司新式無塵衣之採購業務，前往A公司廠區洽談，並代表C公司與A公司簽訂保密契約；C公司連續5次提供新式無塵衣打樣之樣品，皆未通過A公司驗證後，被告B竟意圖為自己不法之利益，未經A公司之同意，將從A公司取得新式無塵衣規格資訊、靜電阻值及製作圖式等資料，提供予不知情之甲事務所，並由甲事務所以B之名義，申請「導電織帶連接全身式無塵衣」、「導電織帶連接無塵鞋」等新型專利獲准。A公司比對該專利內容，確認該新型專利，係B違法使用其所取得A公司所有之「新式無塵衣（鞋）」及導電織帶等設計方式、製作圖式等營業秘密內容，遂提出告訴。

被告B於審判中抗辯無塵衣鞋並非A公司之營業項目，故其所取得之有關無塵衣鞋之相關資料，非屬營業秘密法第13條第1項所保護之客體；又系爭新型專利之有關「新式無塵衣（鞋）」之導電織帶設計係基於自己構想、設計。

臺灣橋頭地方法院審理後，判處被告B有期徒刑1年6個月；並判處被告C公司罰金新臺幣200萬元，理由如下：

一、新式無塵衣相關規格資訊、靜電阻值及製作圖式為A公司營業秘密

(一)告訴人A公司對其所有關於「新式無塵衣鞋」導電織帶之發明設計及製作圖式等內容，乃屬營業秘密法第2條所規定之方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊無訛，且應屬告訴人商業上之發明，並具有經濟效益。

(二)依據A公司與C公司所簽立保密契約約定，機密資訊乃指任何有關A公司與C公司為促成交易所為之交流、活動、資訊交換等營業秘密，包括但不限銷售、營業、財務及資金等資訊；任何資料、材料，包括但不限於半成品、瑕疵品、損壞品、技術資料、分析報告、規格、營業資料、財務資料等雙方基於業務關係之任何資料。足見告訴人對此等營業秘密亦已採取相當保密措施，而不具公開性。

(三)綜上，被告B及C公司自A公司取得之新式無塵衣相關規格資訊、靜電阻值及製作圖式為A公司營業秘密。

二、新式無塵衣鞋導電織帶之新型專利非被告B個人獨創構想、設計

(一)被告B委託甲事務所代其申請系爭新型專利時，並未提供任何有關於其所述改良或設計無塵衣鞋之概念或設計、數據、圖式，或新式無塵衣鞋之導電織帶相關檢測報告。

(二)被告C公司打樣5次新式無塵衣皆未通過驗證，尚須向A公司人員詢問確認相關新式無塵衣（鞋）之規格資訊，復被告B對有關新式無塵衣鞋之靜電防護原理為何，以及為解決半導體業者何種需求等設立發想及設計概念等問題，或其所為獨創發明或設計之概念為何，均無法詳細回應及陳述，應認新式無塵衣鞋導電織帶之新型專利，非被告B個人獨創構想、設計。

三、被告B犯營業秘密法第13條之1第1項第2款之未經授權範圍而重製、使用營業秘密罪

被告B明知其參與A公司新式無塵衣鞋採購業務過程中，從A公司取得該公司有關「新式靜電衣鞋規格備註說明」導電織帶之材質、拉鍊及縫製方法及設計原理等具體機密資訊，依據雙方所簽立之保密契約約定，除不得擅自洩漏外，未經A公司書面同意，不得擅自使用之情形下，竟仍將其所取得上開應保密之營業秘密資料，擅自引為其個人所用而據以申請新式無塵衣（鞋）之導電織帶之新型專利，自該當違反營業秘密法第13條之1第1項第2款之未經授權範圍而重製、使用營業秘密罪。

四、被告C公司依營業秘密法第13條之4併罰新臺幣200萬元

被告C公司因其負責人即被告B，因執行業務犯營業秘密法第13條之1第1項第2款之持有他人營業秘密，未經授權而重製、使用該營業秘密罪，而依營業秘密法第13條之4之規定，處罰金新臺幣200萬元。

判決全文請參見：臺灣橋頭地方法院104年智訴字第13號刑事判決



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。