

最IN話題

修正「專利審查基準」相關章節，將於108年11月1日施行

新修訂之專利法於108年11月1日施行，本局配合修正專利審查基準相關章節，並於108年9月2日辦理公聽會，修正後之專利審查基準將於108年11月1日施行。相關修正重點主要包括：

一、增加核准審定後分割之相關說明及規定

新修訂之專利法第34、107條開放再審查核准後亦得申請分割，並將核准審定後分割之申請期間延長至3個月。配合此項修法，於基準第二篇第十章「分割與改請」增加相關文字說明。另因新修訂之專利法第46、120條增列違反第34條第6項前段（核准後分割之請求項與原申請案不得為相同發明）為不予專利事由，第71、119條增列違反第34條第6項前段為舉發事由，故於第二篇第七章「審查意見通知與審定」、第五篇第一章「專利權之舉發」之2.3.1「法定舉發事由」及新增之4.3.1.3.7「有關發明核准審定後或新型核准處分後提出之分割案的審查」新增相關規定。

二、修正關於專利權期間延長之舉發事由

新修訂之專利法第57條刪除「以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過該外國專利主管機關認許者」之舉發事由。配合此次修法，於基準第五篇第二章「專利權期間延長之舉發」，刪除相關規定。

三、增加舉發期間舉發人補提理由或證據、陳述意見或專利權人補充答辯、申復之法定期間相關規定

新修訂之專利法第73條增列舉發人補提理由或證據應於舉發後3個月內為之，第74條增列於舉發期間，專利專責機關認有必要，通知舉發人陳述意見、專利權人補充答辯或申復，應於通知送達後1個月內為之。配合此次修法，於基準第五篇第一章「專利權之舉發」之3.「舉發審查之處理」新增相關規定。

四、增加舉發期間申請更正之時點限制

新修訂之專利法第74條增列舉發期間專利權人僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正，但若有訴訟繫屬中，則不在此限，配合此次修法，於基準第二篇第九章「更正」之2.「更正之時機」及第五篇第一章「專利權之舉發」之3.4.1「提出更正之期間」新增相關規定。另新修訂之專利法第118條增列新型專利申請更正之時點除第120條準用第74條第3項規定（上述舉發期間提出更正之期間限制）之情形外，僅得於新型專利技術報告申請案件受理中或新型專利權有訴訟案件繫屬中申請更正。配合此次修法，於基準第四篇第二章「更正」之2.「更正之時機」及第五篇第一章「專利權之舉發」之3.4.1「提出更正之期間」新增相關規定。

五、刪除新型專利更正採形式審查之相關規定，使新型專利更正實體審查與發明專利一致

新修訂之專利法第118條刪除新型更正採形式審查之規定，改採實體審查，配合此次修法，於基準第四篇第二章「更正」敘明新型專利更正之實體審查參照發明專利之相關章節，並刪除原先與形式審查相關之文字及案例。

六、明確說明舉發期間提出更正後合併審查之處理原則

新修訂之專利法第77條規定舉發期間若有更正案應合併審查及審定，並新增更正僅刪除請求項者可不送達舉發人表示意見，配合此次修法，於基準第五篇第一章「專利權之舉發」之3.4.2「更正與舉發合併審查之處理程序」及3.4.4「更正審查結果之處理」新增相關規定，說明舉發期間提出更正之處理原則。為使審查基準各章節說明一致及更加周延，於第二篇第九章「更正」之6.「審查注意事項」及第四篇第二章「更正」之6.「審查注意事項」新增與舉發部分一致之規定，說明於舉發期間申請更正之處理原則。

七、新增原審查基準中已有之文字說明，使其更加明確

智慧財產權月刊

探討專利侵權法定賠償額應思考的面向

國外智慧財產權法定賠償額規定之立法例間有何差異？專題一由何燦成、陳信儒、魏紫冠所著之「探討專利侵權法定賠償額應思考的面向」，針對各國智慧財產權有關法定賠償法制進行比較、探討，並就專利侵權賠償數額偏低之

營業秘密損害賠償額初探—以智慧財產法院102年民營訴字第6號民事判決分析

隨著社會經濟發展，同業競爭激烈，營業秘密之重要性與日俱增，於訴訟實務上，營業秘密所有人提出之損害賠償計算基準，與法院檢視該舉證之見解，愈發值得關注。專題二由林家榛所著之「營業秘密損害賠償額初探&mda

美國著作權合理使用抗辯之最新實務

著作權法保障著作人之著作權益，而合理使用則為著作權排他權之例外，亦即於合理範圍內使用著作，不會構成著作財產權之侵害。論述一由王世仁所著之「美國著作權合理使用抗辯之最新實務」，舉美國案例探討著作權的合理

►政府重大措施

補充說明第五篇第一章「專利權之舉發」之2.3.1「法定舉發事由」、4.2.2「闡明權之行使」、4.3.1.3.5「於本法第32條102年6月13日生效施行前後有關「第32條一案兩請」舉發之審查」及4.3.1.3.6「有關「第32條一案兩請」舉發之審查注意事項」中對於現行專利法第31條（先申請原則）、102年1月1日至102年6月13日期間之專利法第32條（一案兩請權利擇一）及102年6月13日後之專利法第32條（一案兩請權利接續）之適用方式。

第五篇第一章「專利權之舉發」之2.3.1「法定舉發事由」增列對應法條，提升使用的方便性。另修正第二篇第七章「審查意見通知與審定」及第二篇第十章「分割與改請」中與發明單一性有關之範例，使其說明文字與現行基準之單一性部分更加一致。

►修正「專利審查基準」相關章節，將於108年11月1日施行

智慧局為您做些什麼

專利法新制將於108年11月1日施行
著作權法修正打擊非法機上盒 成效亮眼
產業專利知識平台推出多項新功能，歡迎申請使用
2019台灣創新技術博覽會盛大展出

特蒐情報站

專利侵權損害賠償與不當得利返還請求競合之探討
專利權人請求不當得利之時效與不當利益計算之探討
小辭典—不當得利

國際風向球

新加坡推出全球第一個商標註冊 Mobile APP
澳洲-歐盟自由貿易協定(FTA)：歐洲地理標示公眾輿論程序
新加坡與WIPO仲裁暨調解中心合作，降低創意產業在著作權糾紛調解費用

法律e教室

對專利權主體及客體之爭執同時提起舉發，因申請面詢理由與本案無關而予以拒絕，於法無違
使用含有他人註冊商標之描述性文字，致相關消費者有混淆誤認之虞者，屬於具有實質意義的商標使用
自製角色扮演服裝、道具販售仍應留意著作權問題
營業秘密損害賠償之酌定

 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」

專利法新制將於108年11月1日施行

108年5月1日總統修正公布之專利法部分條文，即將自108年11月1日施行，新制重點包含發明專利申請案於初審核准審定書或再審查核准審定書送達後3個月內得申請分割，新型專利亦得適用；舉發人應於3個月內補提理由，逾期不予審酌，並配套規定舉發案件審查期間，專利權人得申請更正之期間；修正新型專利得申請更正之時間點，新型更正案之審查由形式審查改採實體審查；設計專利權期間則由12年延長為15年。

有關新舊法過渡期間之適用，說明如下，請多加留意：

一、專利審定或處分後分割

- (一) 專利權人於新法施行前收受發明專利初審、再審查核准審定書或新型核准處分書，而送達日至新法施行日未逾3個月，如欲就已審定或處分核准之專利案申請分割，應於審定書或處分書送達日後3個月內申請分割。
- (二) 專利權人於新法施行前收受發明專利初審、再審查核准審定書或新型核准處分書，但送達日至新法施行日已逾3個月，則不得就已審定或處分核准之專利案申請分割。

二、舉發程序補提理由或證據

針對新法施行前已受理，施行後尚未審定之舉發案處理如下：

- (一) 舉發人於新法施行前所補提之理由或證據，本局均予以審酌。
- (二) 舉發人自舉發案後3個月內補提之理由或證據，本局將予以審酌。
- (三) 舉發人如自舉發後超過3個月始補提之理由或證據，將不予審酌。

三、舉發審理期間之更正案申請

舉發審理期間所提之發明、新型或設計更正案，於新法施行後申請者，應受新法所規定之提出時點限制，但專利權有訴訟案件繫屬中，申請更正不受限制。

四、獨立更正案之申請

- (一) 非舉發審理期間所提之發明或設計獨立更正案，於新法施行後，更正案申請無時間限制。

- (二) 新型獨立更正案，為新法施行日前已受理者，於新法施行後仍予審查，並改為實質審查，但毋須追繳規費。
- (三) 新型獨立更正案為新法施行日後申請者，應受新法所規定之提出時點限制，且須繳納2,000元規費。

五、設計專利權期間延長

- (一) 設計專利權於新法施行日專利權期間已屆滿者，專利權期間仍為12年。
- (二) 設計專利權於新法施行日專利權仍存續者，專利權期間將自動延長為15年。
- (三) 設計專利權於新法施行日專利權期間未屆滿，但因專利權人未於期限繳納年費，且非因故意未於補繳期限屆滿前補繳而導致專利權消滅者，專利權人如依專利法第142條準用第70條第2項規定，於1年內繳納3倍專利年費，申請回復專利權，而於新法施行時仍存續者，該設計專利權期間將延長為15年。



著作權法修正打擊非法機上盒 成效亮眼

為打擊非法機上盒及APP應用程式，維護著作權人之權益，並促進我國影視音產業之發展，著作權法第87條及第93條修正於108年4月16日三讀通過並於同年5月1日公布施行，業者違法提供利用機上盒或APP應用程式連結侵權網站，將有民、刑事責任。

為落實修法之成效及促進權利人團體及銷售通路間之合作，智慧局隨即於5月7日邀集權利人團體與銷售通路業者召開會議研商，獲致由權利人團體公布非法機上盒及APP應用程式名單提供銷售通路業者審酌是否自行下架之共識。目前OTT協會已公布兩波非法機上盒及APP應用程式名單，自名單公布後，據權利人團體表示，國內大型網路電商平臺已主動依上述名單下架非法機上盒，實體賣場亦已少見非法機上盒之陳列販售，新修正著作權法施行迄今，已有效遏止惡性重大的機上盒侵權問題。

智慧局除積極加強宣導本次修法之內容外，並已請臺灣高等檢察署指揮執法機關依法查緝，後續將持續蒐集相關案例，隨時檢討實務運作狀況，以健全我國良好的著作權環境。

▶OTT協會公告各通路商有關機上盒自律審核名單



產業專利知識平台推出多項新功能，歡迎申請使用

為協助產業進行專利技術監控及蒐集研發資訊，智慧局依據外界意見持續強化「產業專利知識平台」(<https://ipkm.tipo.gov.tw/>) 功能，近日平台服務介面大改版，除革新版面配置及操作流程，提升網站易用性外，同時推出多項新功能，歡迎國人多加申請利用。

新版產業專利知識平台功能特色如下：



一、直覺式操作介面

以使用者為中心建構版面配置及整體功能流程，提升操作便利性。



二、多面向的智財資訊

提供政府機關新聞、Google智財新聞、外國專利制度、智財影片等豐富的資訊。

三、簡化蒐尋技術門檻

導入產業分類、技術詞推薦、自動擴展查詢、以文找文等功能，讓初學者也能快速入門。



四、自動篩選查詢結果

自動分類查詢結果(國際分類號/申請人/發明人/專利局/公開日等)，簡單點擊滑鼠即可快速過濾挑選到想要的專利。

五、打造友善閱覽工具

提供章節跳讀、關鍵字高亮顯示、雙欄瀏覽等輔助閱覽功能。

六、提供知識管理輔助工具

可收藏/標籤/筆記/評等/分享專利資料。

歡迎有意願之使用者，填妥附檔會員申請書後，檢附證明文件之掃描電子檔，寄送至：ipoid@tipo.gov.tw，我們將儘快為您服務(聯繫窗口資訊室呂先生，電話：02-23767461)。

- ▶ 產業專利知識平台會員申請書
- ▶ 產業專利知識平台
- ▶ 產業專利知識平台功能介紹影片



2019台灣創新技術博覽會盛大展出



2019台灣創新技術博覽會已於9月26日至28日在台北世貿展覽一館盛大展出，今年為轉型第2年，為持續推動並強化與國際之鏈結，邀集美、日、歐等共25國參與，包括Microsoft、Nissan、NSTDA、Lely等74家國際技術機構參展，展出逾1,200項技術及專利發明，展覽期間人潮熱絡，觀展人數突破45,526人次。

今年「發明競賽區」包含臺灣共計19個國家、659件國內外作品參加發明競賽，評選出111件金牌、112件銀牌及154件銅牌，另由評審推薦各組最佳作品，頒發最高榮譽「鉑金獎」計15件，鼓勵優秀作品，共計392件得獎作品，藉由政府肯定，促進交易商機。為展現展覽轉型新氣象，9月28日頒獎典禮中，主辦單位頒發獎牌與獎狀表揚得獎人，並由本局洪淑敏局長致詞及頒發鉑金獎，現場氣氛熱鬧非凡。

「三大主題館」則由經濟部、國防部、教育部、科技部、行政院農業委員會及國家發展委員會、行政院環境保護署等七大部會共同策展，聚焦未來科技、創新發明、永續發展三大主題，展示五加二產業創新之研發成果共572項。

展覽期間同步舉辦國際智財戰略論壇2場次，邀請國際智慧財產專家來臺分享技術引進及合作策略，提高技轉實質經濟效益。另為促進技術交易商機，辦理7場次技術交易商談暨研討會，就技術交易相關面向之議題交流分享，創造國內外專利技術觀摩機會。期望以本展作為我國科研、新創公司與國際進行技術交易或合作之平臺，建立臺灣在專利技術媒合之國際地位。



新加坡推出全球第一個商標註冊Mobile APP

2019年8月21日，隨著新加坡智慧財產局(IPOS) 推出全球第一個商標註冊行動應用程式「IPOS Go」，商標註冊將進行轉型。該應用程式由IPOS開發，讓在新加坡尋求商標保護的企業或新創公司可以透過行動通訊設備，直接向IPOS提交其商標註冊申請。

新推出的商標註冊行動應用程式(Mobile APP)「IPOS Go」優點如下：

- 一、簡化的使用者介面，可減少企業80%的申請時間。
- 二、透過「IPOS Go」自助式直接提交申請文件，有助於企業降低行政成本。
- 三、綜合人工智慧(AI)技術，有效協助品牌所有人辨別近似商標。
- 四、隨時隨地接收相關的註冊資訊。

應用程式提供簡化的使用者介面與功能，創造流暢的應用程式體驗，讓企業能更容易、更迅速提交他們的申請文件。目前提交商標註冊申請平均需耗費45~60分鐘，但現在利用「IPOS Go」提交商標註冊申請可在10分鐘內完成。申請人若對直接提交申請文件更有信心，未來申請費用也可能大幅降低。

商標已成為商業成功的關鍵，觀察全球商標申請的狀況，都顯示有持續增加的趨勢，過去5年，在新加坡申請註冊商標的數量增加了30%。提交申請的速度和便利性將成為企業和新創公司從競爭對手中脫穎而出的品牌戰略。利用「IPOS Go」註冊商標，申請人還可以隨時隨地追蹤他們的註冊狀態，接收重要更新通知或申請商標延展。

「IPOS Go」綜合AI技術，增強了對IPOS註冊中近似商標的檢索，防止申請人提交與現有商標過於相似的商標。這項新功能相當重要，因為現今全球提交的40%以上的商標都包含圖像，隨著全球商標申請量不斷增加，新的AI功能可幫助企業更有效管理其品牌。

IPOS商標註冊處處長Isabelle Tan表示，鑒於目前智慧型手機在交易中的廣泛使用，「IPOS Go」可協助企業和業者隨時保護其商標，建立消費者忠誠度，最終為公司創造和增加收入。

該應用程式現可在Apple App商店和Google Play商店中下載。

▶ [新加坡推出全球第一個商標註冊Mobile APP](#)



澳洲-歐盟自由貿易協定(FTA)：歐洲地理標示公眾異議程序

2018年6月，澳洲政府與歐盟(EU)就自由貿易協議(FTA)展開全面談判，未來將為澳洲出口商提供更多的商業機會。歐盟是澳洲第二大貿易夥伴及最大的雙邊投資夥伴，澳洲政府將不遺餘力的追求澳洲在FTA中能獲取的利益。

目前歐盟已將地理標示(GI)的保護作為談判的關鍵目標之一，基本上GI是用於商品上具有特殊地理來源和與原產地相關的品質或聲譽的標記，「香檳」就是一個眾所周知的典型例子。一旦GI受到保護，只有符合GI規則的生產者才可以使用，否則不得使用該名稱。

為了進入基本市場准入的談判階段，澳洲政府公布歐盟希望作為GI保護的產品清單，現澳洲外交與貿易部正在徵詢公眾意見，確保澳洲企業及其利害關係人的權益與意見能受到保護，提議的產品清單包括啤酒、烈酒等236種酒類，及172種農產品如乳製品、肉類、熟肉製品、油等。

如認為保護特定的歐盟GI名稱可能會產生不利影響，可以就任何歐盟GI名稱、部分名稱及任何翻譯、音譯或轉錄的名稱提出異議。意見書請於2019年11月13日之前，提交至澳洲外交與貿易部。

▶ [澳洲-歐盟自由貿易協定\(FTA\)：歐洲地理標示公眾異議程序](#)



自2019年8月7日起，選擇在新加坡透過訴訟外紛爭解決機制(ADR)解決著作權糾紛的企業和創作者，世界智慧財產權組織仲裁暨調解中心(WIPO Center)將提供優惠的糾紛調解費率，這項成果是由新加坡智慧財產局(IPOS)和WIPO Center共同推廣的戰略合作項目，目的是讓著作權和創意產業的利害關係人有更多機會獲得更有效和更經濟的途徑解決著作權爭議，包括著作權集體管理和孤兒作品。

目前在IPOS未介入之前，選擇WIPO Center作為調解單位，處理有關專利、註冊外觀設計和商標方面爭議的當事人享有優惠費率。隨著此新措施的推廣，當事人在新加坡的任何著作權糾紛，也將享有優惠(詳見附表)。

WIPO Center在新加坡的辦事處，自2010年起，在新加坡管理仲裁和調解案件，其中有35%涉及著作權糾紛，有關的糾紛涉及授權協議、廣播協議、集管團體、電視節目模式、資訊科技協議、聯合製作協議以及侵權等，而來自亞洲地區的案件有越來越多的趨勢。

2019年8月7日，新加坡簽署首批《新加坡調解公約》，有近70個國家代表出席，這項具指標性的公約，為創新企業建立了跨境糾紛選擇調解作為解決方案的信心。同時，根據IPOS的強化調解推廣計畫，所有向IPOS提交有關專利、註冊外觀設計和商標糾紛案件的企業和創作者，都可以從調解費用的強化條款中受益。

IPOS聆訊與調解司長林方前表示，創意產業是推動創新和經濟產出的關鍵部門，因此在智慧財產權(IP)使用、授權及所有權上出現爭議是無可避免的。現在WIPO Center降低了著作權爭議費率，創意產業的利害關係人將可以更實際、有效和更經濟的途徑來解決其著作權糾紛問題，也可獲得隨時和解的保證。

WIPO Center主任Erik Wilbers表示，作為法院訴訟的替代解決機制，調解和仲裁已被證明在協助當事人解決著作權糾紛方面是非常有效的。過去5年，WIPO的著作權案件數量增加8%，WIPO Center協助當事人挑選專門領域的調解人、仲裁人及案件程序管理人，使各方能更專注於糾紛的法律依據及利益。依WIPO經驗所示，選擇調解可為各方提供更能掌控的爭議解決程序及結果，並在非正式和減少法庭對抗的情況下，節省更多時間與金錢。WIPO Center和IPOS的合作擴展到著作權糾紛，目的是提高新加坡國內對選擇以調解作為糾紛解決機制是具有優勢的認知。

新加坡專業攝影師協會(PPAS)副主席Kenneth Wong表示，調解始終是糾紛問題的首選解決方案，因為它允許雙方更深入地了解彼此的權利和需求，提供繼續成長和變得更強大的空間。新加坡調解案件享有優惠是個好消息，特別是對資源有限的商業實體。PPAS歡迎IPOS實施該項計畫，因為它證明了創意和著作權的重要性。

附表：世界智慧財產權組織仲裁暨調解中心(WIPO Center)價格表

一、優惠價格 單位：新加坡元 (SGD)

行政費用	調解人員費用
每方 50 元	每方 500 元(含 4 小時準備及調解時段) 額外時數：每小時每方 200 元(註 1)

註 1：依 WIPO Center 經驗，WIPO 的平均調解時間最長為 15 小時。

二、標準價格 單位：美元 (USD)

糾紛金額	行政費用	調解人員費用
25 萬元以內	250 元	2,500 元(註 2)
超過 25 萬元	調解金額的 0.1%，最高上限 1 萬元	每小時 300-600 元(註 3)

註 2：10 小時的準備與調解參考價格。

註 3：參考價格。

►新加坡與WIPO仲裁暨調解中心合作，降低創意產業在著作權糾紛的調解費用



專利侵權損害賠償與不當得利返還請求競合之探討

專利法第96條第2項定有損害賠償請求權，第97條第2項賦予專利權人對於侵權人故意侵權行為，請求3倍懲罰性損害賠償，是專利權人保護自身權益的重要武器；然而，如被訴侵權人實施了專利技術但不具侵權故意或過失，而不構成侵權，或是專利權人主張損害賠償之時點已罹於專利法所定損害賠償請求權時效，專利權人得否改依民法不當得利規定請求返還？對此，有不同見解。

一、否定見解

專利法第96條關於損害賠償的請求時效為「自請求權人知有損害及賠償義務人時起2年，或自行為時起10年」，而不當得利請求權時效為15年，2年與15年相距甚遠，造成專利權人得請求之損害賠償或不當利益返還金額，計算上差異鉅大，嚴重影響當事人訴訟管理及實質效益評估。

此外，專利權為無體財產權，得以無限制使用而無須擔心耗損問題；相較有體財產被侵權，權利人無法就該財產作任何利用或獲得利益，但專利縱使被侵害，專利權人仍得自行或授權他人實施該專利。

又傳統損害賠償法理，應以權利人所受損害及所失利益作為賠償金之計算，但專利法第97條第1項第2款允許「依侵害人因侵害行為所得之利益」作為計算損害賠償之基礎；然而，侵害人獲利多寡與被侵權之專利未必有關，如侵權產品含有其他專利，該獲利亦可能來自於侵害人優越的製造能力、行銷能力、品牌商譽或侵害人與交易相對人之特殊信任，專利法允許專利權人以侵權人所得利益作為損害賠償基礎，概念上更像是基於「不當得利」或「不法無因管理」之法理；專利法所定之損害賠償請求，既已納入不當得利之概念，則不宜允許專利權人依專利法請求損害賠償外，仍得依民法不當得利規定請求。

二、司法實務採肯定之見解

智慧財產法院104年度民訴字第66號判決認為，被訴侵權之A公司以侵害系爭專利之行李箱作為消費者購買電視之贈品，以提高消費者購買商品之意願，達到刺激買氣，增加商品銷售量之目的，實為現今工商市場運作所常見之交易形態，且事業均會精算其成本以及經營效益，故A公司之行為，已構成專利法第58條所指「為販賣之要約」、「販賣」之實施專利權之行為，但因A公司與專利權人B公司並非競爭同業，且相關行李箱產品並未標示專利證書號，爰認定A公司不具侵權故意或過失，不構成侵權。然而，A公司購買有實施系爭專利結構之行李箱產品，惟並未因此支付較高之價格，其減少支付之價金，即為其所受之利益，且A公司將系爭產品發送予消費者，減少B公司因實施系爭專利所可獲得之經濟上利益，而使B公司受有損害，A公司之獲利與B公司之損害間，具有因果關係，B公司自得請求A公司返還不當得利。

智慧財產法院105年度民專上字第24號判決則揭示，不當得利返還請求權與侵權行為損害賠償請求權係處於獨立併存互相競合之狀態，專利法雖係民法之特別法，然專利權亦屬財產權之範疇，故於專利法未有特別規定時，仍應適用民法之相關規定。專利權人C公司既與被訴侵權之D公司間並未就系爭專利訂有專利授權協議，D公司無法律上原因而於產製系爭產品之過程中實施請求項6之全部技術特徵，並於市面上銷售獲利，且未給付系爭專利之授權金予C公司，則D公司就系爭產品之銷售至少受有未給付系爭專利授權權利金之利益，而C公司則至少受有未收取系爭專利授權權利金之損失，兩者具有因果關係，故C公司得依不當得利之相關規定請求D公司返還利益。

上開見解最高法院106年度台上字第2467號判決亦為肯認，該判決並再度揭示，專利權屬無體財產權，其支配關係近似於民法之物權，一旦支配關係受到破壞，除專利權受到損害，往往發生不正當財產損益之變動，而產生「專利侵權」與「不當得利」競合之情形。專利侵權之救濟方式，專利法第96條、第97條固有明文，然專利法並無排除民法不當得利適用之規定，專利權人自得依民法不當得利之法律關係主張其權利。

雖然近期仍有學者表示反對立場，認為在專利法已特別規定損害計算方式及請求權時效下，不應允許專利權人以民法不當得利請求，避免架空專利法之規定；學者也認為合理權利金是損害認定的一種方式，但不能用來作為「得利」的認定，但最高法院既以肯認專利侵權與不當得利產生競合情況下，專利權人自得依民法不當得利之法律關係主張其權利，專利權人面臨專利侵權時，除可依法提起損害賠償外，亦可考量依民法不當得利請求。



專利權人請求不當得利之時效與不當利益計算之探討

依目前司法實務發展，允許專利權人對於專利之侵害，依民法不當得利請求返還，係為趨勢；然仍須針對專利損害賠償請求權與不當得利請求權時效差異過大，以及不當利益究竟如何計算？是否應計算專利貢獻度等問題，予以深究。就此，將從前文所引判決內容尋求司法實務見解。

一、專利權人請求不當得利之時效探討

依據最高法院見解，專利損害賠償請求權與不當得利請求權時效差異過大之問題，得以民法誠實信用原則解決。

106年度台上字第2467號判決揭示，行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法，民法第148條第2項定有明文。權利人在相當期間內不行使其權利，如有特別情事，足使義務人正當信任權利人已不欲行使其權利，其嗣後再為主張，即應認為違誠信而權利失效。法院為判斷時，應斟酌權利之性質、法律行為之種類、當事人間之關係、社會經濟狀況及其他一切情事，以為認定之依據。

承上，最高法院認定，A公司於92年間即知悉B公司製造販賣系爭產品，於93年間在義大利對B公司主張侵害系爭專利之相對應專利，而遭該國法院以未侵害為由駁回其請求後，10年間未再對B公司為任何之權利主張。依社會交易之慣習，B公司抗辯A公司顯於相當期間，怠於行使權利，B公司係基於正當信賴而長期使用系爭專利生產系爭產品，於其長期且大量生產後，A公司再為本件不當得利之權利行使，有違誠信原則，致其權利應失效等語，是否全無可取，非無研求餘地，因而依此將判決發回智慧財產法院審理。

二、不當利益計算

關於不當利益之計算，是否應將專利貢獻度納入考量，智慧財產法院曾出現不同見解，104年度民專訴字第66號判決認定，C公司未實施系爭專利之四輪標準登機箱售價為19,470元，實施系爭專利後之行李箱售價為21,400元，兩者價差為1,930元（ $21,400 - 19,470 = 1,930$ 元），判定系爭專利對於原來產品整體售價之貢獻度為9.91%（ $1,930 / 19,470 = 9.91\%$ ）。因此，以D公司購買侵權行李箱之單價乘以購買侵權行李箱之數量，再乘以系爭專利對行李箱產品價格貢獻度，計算出被告應返還之不當利益約為1,095,848元（ $6,000\text{元} \times 1,843\text{個} \times 9.91\% = 1,095,848\text{元}$ ）。

105年度民專上字第24號判決則認定，請求返還因無法律上原因而實施他人專利，致他人所減少收取之專利授權金，而非以產品之收益作為計算標準，故應與貢獻度無涉。亦即一旦無法律上之原因而實施他人專利，依據不當得利之法律關係，即應給付依既有授權合約所應給付之授權金。故本案以A公司公開之授權合約中每片0.06美元之權利金費率，判令B公司給付10億3,950萬元。

然而，105年度民專上字第24號判決經上訴到最高法院，遭最高法院106年度台上字第2467號民事發回智慧財產法院審理。最高法院認為，原審就D公司應返還之不當利益，自應以其返還義務成立當時，所受之利益為度。而擅自實施他人之專利財產權，使用人所能獲得利益，應依其實施該專利，於客觀上所能獲致之實際利益為計算標準，而非逕以C公司所受短收授權金之損害為判斷依據。原審以C公司98年(民國，下同)間所制定，包裹授權含系爭專利在內共199件專利之授權金，作為判斷D公司自92至101年間，無法律上原因實施系爭專利，應返還利益之唯一計算依據，不僅於時間上有相當落差，且上開計算所得數額，與C公司因D公司未支付授權金即使用系爭專利而受之損害額，是否有所差異，尚待釐清。又D公司辯稱：縱未在lead-in區域軌道上記載任何資訊之DVD-R空白光碟片，仍可為DVD光碟機正常讀寫資料，系爭產品有無使用系爭專利有關資訊，其功能不受影響，系爭專利對系爭產品之貢獻度極微等語，尚屬實在，D公司因使用系爭專利所獲之利益，能否猶謂與C公司上揭包裹式之授權金相當，亦有疑義。

綜上，最高法院已明確揭示專利權人得依民法不當得利之規定請求返還，對於時效問題及不當利益之計算等，應以民法誠實信用原則判定專利權人是否怠於行使權利而失去主張不當得利返還之機會；不當利益計算時，最高法院探應將專利貢獻度納入考量之立場。上開實務見解之發展，值得持續關注。



小辭典—不當得利

當一方無法律上之原因而受有利益，而造成他方損害，且一方受益與他方受害之事實具有因果關係時，所受利益即為不當得利；此時，受有利益之一方應將所受利益返還受有損害之他方。



對專利權主體及客體之爭執同時提起舉發，因申請面詢理由與本案無關而予拒絕，於法無違

參加人前於民國105年9月12日申請新型專利，經被告（智慧局）審查後准予專利（下稱系爭專利）。嗣原告(舉發人)以系爭專利有違核准時專利法第120條準用第22條第1項第1款及第2項規定，對之提起舉發，參加人則提出更正，案經被告（智慧局）審查准予更正，並為「系爭專利請求項3至8舉發不成立、請求項1至2舉發駁回」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，案經智慧財產法院審理後，仍駁回原告之訴。

爭點：有關被告拒絕原告於舉發階段之面詢申請是否有違誤？
就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、經查，原告訴稱系爭專利係參加人竊取原告之創作所申請，故原告於舉發階段曾要求面詢，被告卻以與本件案情無關為由拒絕，顯有違誤。然按，專利法第120條準用第76條第1項第1款規定，專利專責機關於舉發審查時，「得」依申請或依職權通知申請人至專利專責機關面詢，故是否辦理面詢，被告應有裁量之權，得視有無必要，決定辦理與否。

二、又查，原告係以參加人非系爭專利真正創作人為由申請面詢，惟其提起舉發係主張系爭專利有不具新穎性及進步性之情事，參加人是否為系爭專利創作人自與本案爭點無關。況按法定得提起舉發之事由中，爭執專利權人為非專利申請權人、共有專利申請權人或其所屬國家不受理我國國民之專利申請者係有關專利權主體之爭執；其餘事由，例如專利權不符合新穎性、進步性等專利要件，則屬有關專利權客體之爭執。

三、由於有關專利權主體之爭執不得分項爭執，而屬專利權客體之爭執則可分項為之，故為避免邏輯上之矛盾，提起舉發，兩者不得同時主張。為現行專利審查基準第五篇「舉發審查」4.3.1「舉發事由之審查」所明文，故原告亦不得於本件同時主張系爭專利不具新穎性／進步性及參加人非真正專利權人。

四、綜上，被告認為原告申請面詢之理由與本案無關，而未給予原告面詢之機會，於法尚無違誤。

判決全文請參見：智慧財產法院108年度行專訴第16號行政判決



使用含有他人註冊商標之描述性文字，致相關消費者有混淆誤認之虞者，屬於具有實質意義的商標使用



本件原告即老天祿食品為註冊第00242159號等5件「老天祿」相關商標（下稱據爭商標）的商標權人。被告金饌企業社（下稱金饌企業）未經原告同意，在距離原告店面距離不到60公尺處使用「上海老天祿」商標（下稱系爭商標）銷售滷味；被告祿大食品有限公司（下稱祿大公司）則於各大網路平台、實體店面看板使用系爭商標，已侵害原告對於據爭商標的商標權。原告乃依商標法第68條第1款及第3款、第69條第1項及第2項等規定，請求排除及防止侵害。被告則提出其為善意先使用及非商標使用等抗辯。智慧財產法院作成被告應禁止使用系爭商標並排除其侵害行為之判決，其意旨如下：

被告金饌企業於其店內銷售祿大公司的滷味產品，並使用「上海老天祿第二代自創品牌」、「上海老天祿台灣第二代自創品牌」、「上海老天祿台灣第二代自創滷味即食杯」之文字以描述祿大公司的滷味產品；被告祿大公司就其所銷售的滷味產品，使用「上海老天祿第二代自創品牌」、「上海老天祿第二代的店」之文字，與其自有的商標「祿大」併同出現。以上金饌企業與祿大公司所使用的文句，到底算不算是商標使用？如果是，可否認為是商標法第36條第1項第1款所規定「不受他人商標權效力所拘束」的情形？以「上海老天祿第二代自創品牌」來說，雖然它在字面上的意思是要表達商品的來源是出自原本「上海老天祿」經營者的子女輩所創立的 brand，但在實質意義上就在表明商品的來源與「上海老天祿」經營者存在有某種連結關係，或者說會讓相關消費者產生這樣的聯想或感覺，這與商標就是在連結商品與特定的符號標識，以建立其間的連結關係，其實有著相同的效果與功能。因此，使用「上海老天祿第二代自創品牌」的文句，其實就是具有商標效果、功能的商標使用。前述金饌企業與祿大公司所使用的其他文句，也都有相同情況，也就應該都是具有實質意義的商標使用。

金饌企業與祿大公司所用的上述文句，既然是用在滷味商品上，而與據爭商標指定使用的商品類似或相同，且其中最具有識別性的部分為「老天祿」一詞，也與據爭商標相同，可使相關消費者聯想或誤認與「老天祿」商標的商品來源有所關聯，自應認為屬於據爭商標的排他效力所及的範圍，已經構成商標法第68條之侵害據爭商標的商標權利。至於商標法第36條第1項第1款所規定不受商標權效力所拘束的情形，必須是以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，「非作為商標使用」。但既然金饌企業與祿大公司所使用的文句，都應該是具有實質意義的商標使用，已如前述，也就不屬於商標法第36條第1項第1款不受商標權效力所拘束的情形。

判決全文請參見：智慧財產法院108年度民商訴字第8號民事判決



自製角色扮演服裝、道具販售仍應留意著作權問題

魯夫是一個大學生，因為從小特別喜歡看日本動漫，加入了大學的動漫社，且常常和社員參加角色扮演活動，跟相關店家租借現成的動漫服裝配件，打扮成自己喜歡的角色，每次都玩得不亦樂乎。最近魯夫開始在想，有些廠商作的服裝令人不甚滿意，乾脆自己來學裁縫製作好了，除了自用外甚至還能出租賺錢，對學生來說不無小補…。好朋友索隆聽了他的計畫，忍不住問他，這樣不會有著作權的問題嗎？

其實，漫畫或卡通角色具有原創性及創作性，屬著作權法保護之著作，則依其造型自行製作服裝及配件等道具，可能涉及「重製」或「改作」原著作的行為，除有符合著作權法第44條至第65條合理使用規定外，仍應取得著作財產權人的同意或授權。又依著作權法第65條第2項合理使用規定，著作利用行為是否構成合理使用？需綜合審酌「利用之目的及性質、

所利用著作之性質、質量及其在整個著作所占比例、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響」等事項判斷。因此魯夫角色扮演之服裝道具著作權問題：

一、如果魯夫僅使用向廠商購買之現成服裝、道具，單純穿搭進行角色扮演，因不涉及著作的利用，尚沒有著作權侵害的問題。

二、魯夫自製服裝、道具之行為，如僅係參加動漫同好間進行角色扮演同樂，一般而言，因非涉及商業活動，綜合衡酌前開要件後，如不致影響著作財產權人之權益，似有主張合理使用的空間。

三、若魯夫是為了商業性活動營利之目的，而自製角色扮演服裝、配件，並對外出租或販售，則成立合理使用的空間相當有限，最好還是要取得動漫權利人或出版社的同意喔！



營業秘密損害賠償之酌定

被告A、B、C、D等4人原任職於原告甲公司，被告乙公司明知被告A等等4人在甲公司從事自動化製程開發相關工作，而予以挖角。被告A等4人於民國100年起至自甲公司離職後持續竊取甲公司營業秘密，供乙公司發展自動化製程，並進而申請獲得系爭專利，甲公司爰起訴主張上述被告侵害其營業秘密，並請求3倍懲罰性損害賠償。

智慧財產法院判決被告等連帶賠償15億2,247萬639元，理由如下：

一、系爭營業秘密為甲公司多年來自行研發之塑膠鏡頭自動化生產技術，從未授權予他人，市場上少見有授權他人之情形，難認有客觀之交易價值可供參考。又甲公司研發系爭營業秘密之時間長達十多年，所投入資金、設備、人力等項目難以逐一計算受侵害之數額；本件損害賠償數額之認定，確有不能證明其數額或證明顯有重大困難之情形，自得依民事訴訟法第222條規定，審酌原告所提出之證據及一切情狀，依所得心證定其數額。

二、訴外人E會計師出具之「鑑識會計調查服務報告書」計算所得之研發成本應為可信

(一)甲公司為一上市公司，該公司歷年之財務報表均依一般公認會計準則、財務報表準則及相關法令編製，並經過簽證會計師查核簽證，且係可公開查詢之資訊，訴外人E會計師以該資料為基礎，經抽取一定之樣本，追查至原始發生的單據，訪談甲公司財務部、管理部等，並由與系爭營業秘密有關連之部門處長提供該部門之成本費用分攤基礎之相關資料予E會計師核算，所參考之資料及之判斷依據無不合理或矛盾之處，亦未違反一般會計學之原理原則，應屬可信。

(二)系爭營業秘密為甲公司之自動化生產技術，對於提升甲公司之量產能力及良率具有重要之貢獻，且為甲公司取得優於同業的競爭力之關鍵技術，衡情甲公司自會投注相當之研發人力及經費以發展系爭營業秘密技術；E會計師出具之報告書計算所得之系爭營業秘密之研發成本金額，與甲公司於該段期間之總研發成本57億3326萬餘元相較，比例並未過高，與102年度甲公司的市值1629億元相較，比例亦應屬合理。綜合上情，E會計師出具之報告書核算之系爭營業秘密研發成本金額，為可採信。

三、被告等就侵害系爭營業秘密之行為，均應負故意之責任，被告等所竊取之營業秘密技術包含某製程等生產流程，已涵蓋甲公司大部分之自動化生產技術，影響甲公司在市場上之優勢地位，對於甲公司及其眾多之股東、員工造成重大之危害，被告等侵害之情節實屬重大，甲公司得請求3倍懲罰性賠償。

四、甲公司請求被告等連帶賠償15億2,247萬639元，並未逾法院所認定系爭營業秘密研發費用之3倍金額，應予准許。

判決全文請參見：智慧財產法院102年度民營訴字第6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。