

最IN話題

「設計專利」審查太快!!!來不及做專利布局,怎麼辦?

近5年來,設計專利初審案處理期間有逐年下降趨勢,平均審查通知期間從102年度7.5個月到106年度已降到5.98個月,平均審結期間從102年度9個月到106年度已降到7.1個月。由於案件審查快速,相對於申請人來說,可能會喪失許多專利布局機會。因此,為考量專利申請人申請策略、專利布局及專利商品化時程,本局在107年7月1日起開始受理申請人「設計專利申請延緩實體審查作業」。

相關內容說明如下:

一、適用範圍:設計專利申請案。但已受有審查意見通知、已審定或已提出分割者,不適用之。

二、申請延緩審查時點:申請延緩審查,應於申請設計專利之同時或嗣後為之。

三、申請延緩審查期間:自申請案申請日起算1年內;該申請案有主張優先權者,其起算日以優先權日為準。

四、申請程序:申請人應以書面提出延緩審查之申請,並敘明下列事項(表格式及須知請參考附件):設計專利申請案號、申請人姓名或名稱、委任代理人者,其代理人姓名及事務所、續行審查之日期。

五、費用:免繳。

六、續行審查:

(一)申請人應敘明續行審查之特定日期,且此特定日期限於在該申請案申請日(優先權日)後1年之內。例如:108年1月1日之申請案所指定續行審查之日期,不得晚於108年12月31日。

(二)申請人敘明指定續行審查之日期時,應載明該特定日期,如「於108年6月1日續行審查」,不得僅敘明「於申請日6個月後續行審查」、「暫停審查5個月」等文字。

(三)續行審查日期屆至,該申請案將排入同年度申請案件之序列,依序審查。

七、注意事項:

(一)申請人得撤回延緩審查之申請,但撤回申請後,不得再為延緩審查之申請。

(二)申請人申請延緩審查後,得變更續行審查日期,但變更後之日期,不得逾越第六點第(一)項之規定。

▶ 設計專利申請延緩實體審查作業

智慧財產權月刊

策略性專利布局:從企業專利策略到專利布局

企業在以營利為目的前提下,透過策略性地管理各項要素,持續營運。為了在現今激烈競爭的市場中,以最有限的資源來謀取企業最有效之經營,除了各項要素的考量與控管外,發展各企業特有之專利,維護並保持其專利的優勢...

技術性專利布局:專利探勘與TRIZ理論

在現今科技快速發展的情境之下,研發完全創新的專利往往面臨有投資風險大、注入成本高、研發時間長等問題。若能藉由延伸開發現有的技術,將其精進改良,不失為另一種獲得專利的良方。專題二由黃孝怡先生所著之「技術...

日本2016年圖像設計保護改革介紹

隨著科技演進,新形態的用品、事業類型也不斷應運而生,相伴於此,圖像設計與使用需求也與日俱增。為了因應新時代的發展,日本陸續改革其國內對於圖像保護的政策與法條。論述由徐銘峰先生所著之「日本2016年圖像...

▶ 政府重大措施

智慧局為您做些什麼

107年上半年智慧財產權申請概況

新商標檢索系統滿週歲囉!

「107年度智慧財產權業務座談會」簡報及會議資料歡迎下載運用

國際風向球

歐洲專利局首次主辦人工智慧專利申請研討會

美國核發第一千萬號專利

歐洲專利局公布2017年品質報告

特蒐情報站

法律e教室

 出版品購買資訊

 研討會登錄中心

醫藥品專利分析停！看！聽！
我國癌症相關發明專利申請概況與管理特色
小辭典－技術移轉

設計專利是否具備創作性，應參酌先前技術後，判斷該設計是否「易於思及」
標識明顯係在「直接描述」指定之商品或服務者，不具商標先天識別性
重製律師考試及多益測驗試題，是否會侵害著作權？
員工違反保密契約懲罰性賠償金之判斷

月刊徵稿簡則

訂閱「專利商品化教育宣導網站技術快訊」

107年上半年智慧財產權申請概況

107年上半年，三種專利申請總量35,293件，雖較上年同期減少1%，惟其中發明專利持續6季正成長。商標註冊申請量42,156件，則增加4%，連續7季正成長。近1年多以來，發明專利及商標申請均穩定增長。

發明專利申請當中，本國人8,408件，增加4%，已連續7季正成長。外國人14,075件，較上年同期成長2%，本季由負轉正，以日本6,378件最高，美國3,263件次之。

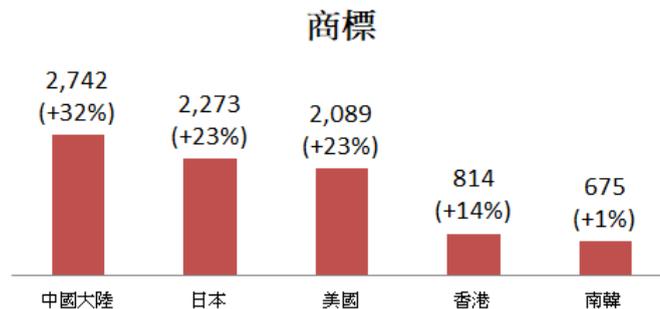
發明專利申請案，本國法人以台積電(345件)最多，其次為友達光電(244件)、聯發科(177件)、宏碁(163件)、鴻海(138件)。其中台積電申請345件，較上年同期增加5%，重回本國法人第一。另本國法人前十大的和碩、宏達電大幅成長，申請量較上年同期分別增加156%、146%，後續發展值得關注。

外國法人申請較多者為高通(585件)、應材(229件)、阿里巴巴(213件)、東京威力(193件)、日東電工(156件)，其中以高通成長120%最多。



107年上半年，商標註冊申請案42,156件，較上年同期增加4%，連續7季正成長。其中本國人申請量29,885件，較上年同期減少0.5%，而外國人12,271件，則增加18%。

外國人部分，以中國大陸(2,742件)最高，其次依序為日本(2,273件)、美國(2,089件)、香港(814件)、南韓(675件)，外國申請前五大國申請量皆為正成長，尤以中國大陸成長32%最多。



▶ 107年上半年智慧財產權申請概況



新商標檢索系統滿週歲囉！

本局新商標檢索系統自106年7月14日上線，迄今已屆滿一週年了。上線以來，本局持續蒐集、統整用戶回報訊息與建議事項，進行系統除錯、評估可行性後新增強化功能及優化使用介面，以提升系統操作的便利性。

有關新檢索系統的每日使用比率，與原系統相較，自上線初期的13.8%（取工作日10天平均值），成長至74.4%，顯示目前用戶多以新系統為主要查詢介面。

本局將持續觀察新舊檢索系統的使用消長趨勢。為使系統維護資源更加有效集中，有關舊系統的正式除役時程，敬請留意本局近期的系統公告。

關於新舊系統的使用介面比較與新增重要功能，請參閱下方之簡介檔案。用戶如發現新系統操作上有任何異常訊息或其他建議事項，歡迎隨時透過系統回報功能提出，或電洽本局商標權組陳先生（電話02-2376-7581，電郵信箱 ipotr@tipo.gov.tw）。

- ▶ [新商標檢索系統](#)
- ▶ [新商標檢索系統主要新增功能介紹](#)



「107年度智慧財產權業務座談會」簡報及會議資料歡迎下載運用



107年度智慧財產權業務座談會已於7月3日、6日、12日、13日及18日在臺北、臺中、臺南、高雄及新竹辦理完畢，共有357人參加，本次座談會資料已公布於本局網站。

此次就「專利法修正草案重點說明」、「專利舉發審查之證據調查研析」、「全球專利檢索系統介紹」及「專利商標業務小提醒」進行專題報告。本年度各界對本次專題報告內容及本局業務意見之提問63則，除已先於會場口頭回應說明，本局並逐一記錄，將儘速於本局局網公布回應說明。

本次座談會之4項專題簡報及相關會議資料，均為專利商標重要實務說明，已公布於本局局網，歡迎各界參考運用。

- ▶ [「107年度智慧財產權業務座談會」簡報及附件資料](#)



歐洲專利局首次主辦人工智慧專利申請研討會

歐洲專利局(EPO)於今(2018)年5月30日首次主辦以人工智慧(AI)專利申請為主題的研討會，有350多名來自產業界、學術界、使用者協會、專利事務所、法院、EPO成員國及政府機構的代表們齊聚德國慕尼黑，討論AI帶來的挑戰與機會。

EPO副局長Alberto Casado開場致詞表示，研討會的主要目的是要提升意識和啟動公開意見交換，他並略述專利局將受第四次工業革命(4IR)影響的3個面向：AI的專利保護及其他智慧財產權保護問題、AI在發明發展中的應用，以及在專利申請過程中的AI運用。在一系列的簡報及小組討論中，與會者討論專利制度如何為申請人提供一個申請AI專利的堅實架構。

研討會議程分為兩大議題：上午場次以3個主題演講說明AI專利申請現況，下午場次主題為AI專利核准後的面向及所有權與道德考量。

上午三場主題演講概要如下：

一、目前所謂「AI爆炸」的最新趨勢及範圍，不再侷限於資訊通訊(ICT)產業，而已影響每個領域的創新幅度和速度，專利及EPO在發展及加速AI的經濟可行性上扮演非常重要的角色。

二、EPO主講人引述最近完成的研究報告，說明近年來4IR專利申請案的快速成長，以及對專利局的意涵。

三、EPO主講人說明該局審查AI領域專利申請案的作法，並表示已在歐洲專利公約架構下，以實際案例為基礎，訂定一套穩定、具可預測性的審查電腦實施發明(computer-implemented inventions, CIIs)的做法。EPO受理的汽車和醫療技術類專利申請案中，有約一半案件與CII相關，EPO預定在今年秋季公布修訂版審查指南，根基於現行CII實務和判例法，提供更詳細的AI申請案審查基準。

在小組討論中，專利代理人分享AI發明專利申請的策略和技巧，包括討論實際案例、如何撰寫申請案及EPO的處理方式等；與會者提出各種解決方案，並討論應否加速專利核准程序、提供早期公開資料、修改審查模式以保護企業發明人，或者甚至進行包括可專利性要件的修法，以解決AI的挑戰。

下午場次有兩個小組討論，主題是AI專利核准後的相關議題、所有權及社會與道德考量，來自日本和美國的專利從業人員說明他們國內的最新發展。全天的討論中，尤其是最後一場有關AI相關的社會議題，與會者都熱烈提問和討論。

▶ [歐洲專利局舉辦首次人工智慧專利申請研討會](#)

▶ [會議相關簡報資料](#)



美國核發第一千萬號專利

美國專利商標局(USPTO)在今(2018)年6月19日宣布核發第一千萬號專利，這不僅是個數字，第一千萬號專利也慶祝228年來美國智慧財產制度的豐富歷史和實力，第一件美國專利是在1790年7月31日由美國總統喬治華盛頓簽署，授予Samuel Hopkins的發明：一種製造鉀鹽的方法，鉀鹽是用於肥料的一種成分。

美國商務部長Wilbur Ross表示，創新是國家的命脈，專利制度的重要性對國人日常生活的重大影響前所未有，從目前科技的變動速度來看，不需再過228年就會出現第兩千萬號專利。

第一千萬號美國專利名稱是「使用像素內正交探測的相干雷射探測和測距 (Coherent LADAR using intra-pixel quadrature detection)」，這個發明象徵了美國專利的寬廣度，可利用於自動駕駛、醫療顯影裝置、國防系統、太空及海底探險等不同領域，發明人是Joseph Marron，專利權為雷神(Raytheon)公司所擁有。

USPTO在2018年3月11日公布新的專利證書封面設計，第一千萬號專利是第一個取得新封面證書的發明，這是100年來美國專利證書封面設計的第二次變更，新封面具有代表專利文件重要性的前瞻和現代感。

這個人類聰明才智的里程碑，甚至超越開國元勳們呼籲在憲法中納入專利制度、以促進科學和有用技藝進步的期望，USPTO網站就200多年來的重大發明、著名發明家及其他相關有趣事實製作專頁，參見

<http://10millionpatents.uspto.gov/>。

▶ [美國核發第一千萬號專利](#)



歐洲專利局公布2017年品質報告

2018年6月19日歐洲專利局(EPO)公布第二版「品質報告」，與2016年初版報告相較，提供了更多、更詳盡過去一年來EPO的品質管理制度資訊，以及為提升品質所採取的各項措施，大綱包括：

一、ISO 9001再認證

2011年EPO啟動5項戰略藍圖，其中一項是改善品質管理制度(QMS)，主要目標是要符合ISO 9001:2008標準，2014年專利核准程序取得認證，2015年QMS範圍擴大至專利資訊及其他核准後程序，2016年納入單一專利，2017年12月取得整個專利審查程序品質管理制度的ISO 9001:2015再認證，達到全面符合標準。

二、品質及內部改組

2017年EPO開始重組其業務單位，將專利審查和作業支持部門合併，使專利審查和程序審查人員在同一管理線下處理專利申請案，減少部門之間的移交點(handover points)，增加品質改善的機會，新架構自2018年1月1日起實施。2017年在4,378名專利審查人員及626名程序審查人員支援下，共發出41萬4,269件檢索、審查及異議報告，比前一年增加4.6%；核准約10萬6千件專利，比前一年成長10.1%，是歷年來最多。另外，新成立異議與中央程序審查部門，包括500名特選的審查員和專職程序審查人員，使異議專業得以專任，品質和調和化得以提升。

三、改進時效性

時效性是EPO品質政策的重要一環，2014年啟動「早期確定(Early Certainty)」計畫，以加速發出檢索報告，2016年該計畫擴充至實體審查及異議，以改進時效性；2017年EPO完成檢索、審查和異議程序的時間均大幅縮短，達到受理申請案起6個月內發出檢索與審查意見書的目標(實際時間中位數為4.8個月)；整體審查時間為22.1個月(從實體審查請求至發出核准通知)，完成異議程序的時間是22.4個月。該計畫的目標是2020年時，一般申請案(standard cases)發出檢索報告、完成審查和異議的平均時間分別為6個月、12個月和15個月。

四、亞洲先前技術(prior art)的角色

EPO資料庫每年新增大量來自亞洲(主要為中文)的先前技術，EPO已採取多項措施，以方便專利審查人員更加有效利用，包括即時機器翻譯，以及可同時使用不同的分類系統、不同語言檢索多個資料庫，並將合作專利分類(CPC)擴及韓國和中國大陸專利文件。2007年成立的亞洲專利專家小組(Asian Patent Expert Group, APEG)，由約100名來自各個部門的專利審查人員和職員組成，負責辦理教育訓練及意識提升活動，2016年並新增2個日本FI/F-terms檢索工具，使審查人員檢索時能充分利用亞洲專利資料。據統計，2012年至2017年間，審查人員檢索沒有專利家族的亞洲專利機器翻譯英文資料的數量增加3倍。

五、擴建資料庫

EPO致力於建置全面且完整的資料庫系統，審查人員可以使用178個資料庫中超過10億筆的技術文件，以及5千多萬筆亞洲專利資料，以確保高品質檢索；近年來EPO更積極蒐集標準相關文件，已收錄300多萬筆標準資料，在一些關鍵的技術領域，如視頻編碼與壓縮，有73%的EPO檢索報告的引證資料包含標準文件。審查人員也可以檢索61萬多件印度、中國大陸及韓國出版的傳統知識文件的英文摘要。此外，還可利用包括1萬多種各技術領域期刊的外購資料庫。2016年至2017年間，還有另外的3千多萬件非EPO三種官方語言的專利全文，EPO審查人員亦可利用機器翻譯進行檢索。

EPO自全球77個專利局取得專利資料，整合納入DOCDB全球資料庫，經由不斷的擴充，並以全文形式提供審查人員，使前案檢索日益完整。

六、加強與使用者對話

EPO每年例行的使用者滿意度調查，訪問約5千名使用者，最近的調查結果顯示，2015年至2017年間，使用者對EPO專利行政服務的滿意度由80%增加至89%；2017年檢索、審查及程序審查的滿意度分別為83%、76%和89%。

▶ 歐洲專利局公布2017年品質報告

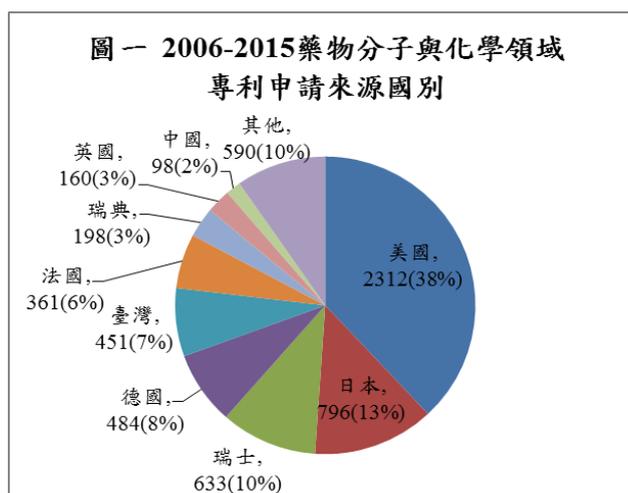


醫藥品專利分析停！看！聽！

專利申請分布及變化趨勢分析經常作為一產業之研發現況或發展方向之觀察及預測工具，目前各產業或研究領域之專利趨勢分析報告亦所在多有。但在閱讀這些充滿精美圖表的文件時，您曾經確實解讀每個數據背後代表的意涵嗎？本文以醫藥品發明於我國之專利分布為例，具體演示閱讀專利趨勢分析資料時可多留心之處。

因醫藥品本身特殊之生命週期，以專利申請變化趨勢作為醫藥產業的預測工具有其極限，推其原因包含醫藥品具有高管制性及高風險特性。詳言之，一般商品之開發、專利取得與上市等重要期程之推進，政策管制性較低，時效之自我可控制程度較高；相對地，醫藥品研發從標的篩選開始，其後尚須經過臨床前試驗、第一期、第二期及第三期臨床試驗以確保其安全性與療效，所蒐集之臨床前及臨床試驗數據並應併同其他例如化學製造管制等資料送衛生主管機關審查，於審查通過後始取得上市許可。一般而言，醫藥品的專利申請及布局，由標的篩選階段即開始進行，其後至開發為產品並取得衛生主管

機關許可上市，通常需經過 10 年以上的漫長時間；在一萬個篩選標的中，可能僅有一至二個標的可以開發至成功上市，其比例可謂是相當低的。亦即，相較於管制度低，可快速回應市場需求進入市場競爭之一般性產品，醫藥品的開發期程長，兼具高管制強度、高風險、高不確定特性都將使其專利申請資料難以準確預測未來市場變化，使用上應更為嚴謹。另一方面，觀察專利申請變化趨勢可用來瞭解特定領域中研發現況與重點發展方向，於醫藥品開發領域應用亦然，但開始觀察專利申請變化趨勢前，應了解任何研究都具有其研究限制，即在進行研究的過程中，產生原先不可預期之阻礙或困難。以我國癌症相關發明與藥品開發有關之具藥物分子與化學領域技術特徵專利申請組成為例(見圖一)，該領域申請案中由我國申請人所提出者(以第一申請人國別判定)僅占 7%，可見我國於該領域之專利申請案係以他國提出為主，若直接使用他國申請來源占多數之整體數據以評估本國癌症相關醫藥品之研發環境勢必有所偏差；又因來自他國之申請案係為申請人縝密考量後於全球性專利布局之結果，其數據亦未必可反映國際整體醫藥環境發展趨勢，此點不僅使用我國資料如此，放諸各國皆然，惟我國醫藥相關專利來源受他國申請影響甚深，應更為注意。



不同類型、領域的發明其專利布局策略除了需順應不同地區市場需求、國家政策而調整外，也會受到發明本身特性影響，而我們所閱讀的每一篇趨勢分析報告中所呈現的數據分布，皆是市場、政策與產品特性交互作用後的結果。在使用專利分析資料時，應綜合評估發明本身及整體產業訊息，避免見樹不見林之謬誤。

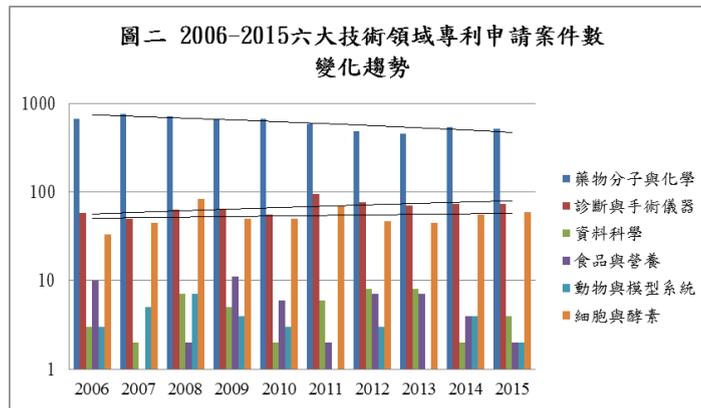
▶ [藥品查驗登記新手上路手冊](#)



我國癌症相關發明專利申請概況與管理特色

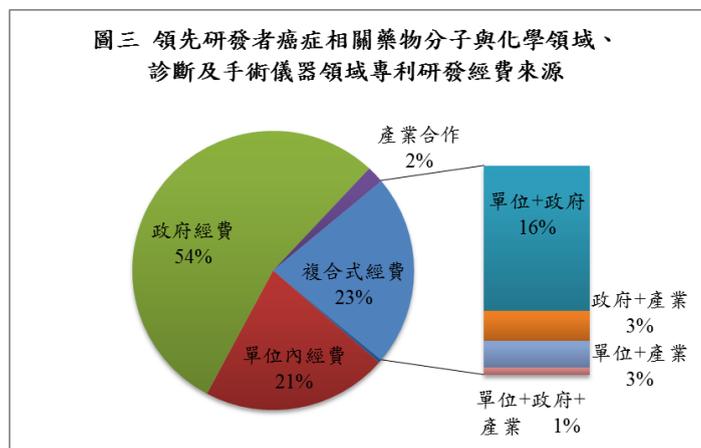
隨著癌症盛行率與死亡率逐年提升，如何預防、及早診斷與治療各種癌症成為各國醫藥研究發展重心之一。欲瞭解我國癌症相關發明概況，專利申請變動趨勢資料可作為觀察指標。

本研究參考美國癌症登月計畫 (National Cancer Moonshot) 中美國專利及商標局 (United States Patent and Trademark Office, USPTO) 釋出之癌症相關發明定義，並以 Derwent Innovation 資料庫之公開資料分析 2006 至 2015 年間於我國申請之癌症相關專利案組成與變動趨勢。可歸納我國癌症相關發明中，以「藥物分子與化學」及「診斷與手術儀器」二技術領域為主，兩者皆占我國相當申請量且申請案量有逐漸提升之趨勢(見圖二)，為我國癌症相關發明所具有之技術特徵中相對具有發展潛力之兩大領域。於該兩領域中申請量排名在前之我國領先申請人，可得出在該兩大領域中以學術研究機構居多數。易言之，或可推論出我國於藥物分子與化學及診斷與手術儀器兩潛力領域之研發能量主要來自於學術研究機構。

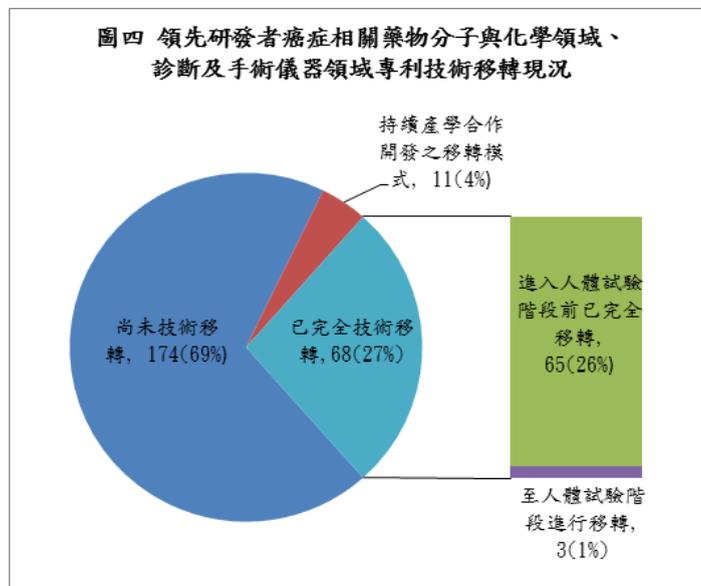


學術研究機構掌握之發明或技術是否有效與產業銜接，則為研發能量能否持續並擴大影響之關鍵。針對我國癌症相關藥物分子與化學領域及診斷與手術儀器領域兩領域之趨勢分析歸納出共12家領先學術研究機構，並對該12家機構所提專利申請案(共計253件)進行問卷調查，調查結果顯示該等申請案具以下特性：

(一)複合式研發經費來源，以政府經費為主：以253件癌症相關發明專利研發經費來源個別觀察，如圖三，以研發經費單獨來自政府挹注者占54%過半最多，其次為使用個別單位(12家領先研發者)之單位內經費(21%)及複合式經費來源(23%)各占逾二成，單獨來自產業合作經費者最少僅2%。如將複合式經費來源拆解分析，我國領先研發者癌症相關發明之經費來源中具有產業挹注者不足一成。



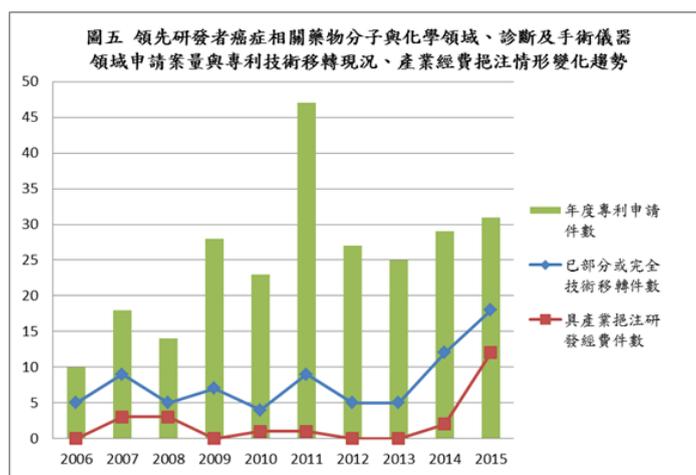
(二)早期技術移轉：253件癌症相關發明專利申請(如圖四)中，有79件已進入產學合作技術移轉階段或已完成技術移轉，其中少數為持續產學合作中之技術移轉模式(11件)，大多仍為完全技術移轉(68件)；而已完全技術移轉之案件中並無開發至商品階段始移轉者，大多皆於進入人體試驗階段前即技術移轉(65件)，開發至人體試驗階段始進行移轉者僅3件。



(三)專利取得非為顯著影響技術移轉要素：如以專利申請是否已取得我國專利為區分，253件申請案中，截至2017年8月18日為止已有190件取得我國專利，其中50件(26%)進入產學合作技術移轉階段或已完成技術移轉；尚未公告取得專利之63件

發明申請中，亦有29件(46%)進入產學合作技術移轉階段或已完成技術移轉，可見專利之取得並未顯著影響其後續技術移轉。

(四)近年專利申請之技術移轉成效漸增，產業資金挹注影響技術移轉機會：如圖五，自2014年起技術移轉案件數及技術移轉案件數於該年申請案之占比開始明顯增加，此顯示早期技術移轉之趨勢，產業並非等待至專利公開或公告後才徵詢技術移轉。此種早期技術移轉趨勢另可由產業挹注研發經費案件之變化趨勢一窺端倪。同圖五中具有產業挹注研發經費之專利申請案年度變化趨勢與技術移轉案變化趨勢十分相似，同年申請案具有較多產業經費挹注者，該年申請案後續技術移轉比例亦較高；另外，圖中未顯示者，經費來源具有產業挹注，則其後續有73%已部分或完全技術移轉，相較未有產業經費挹注者，其後續技術移轉比例僅27%。以上皆可見早期產業合作對技術後續移轉具有相當大幫助。



隨著全球對於癌症治療、預防或癌症篩檢產品之市場需求持續增加，可預見相關研究與發明領域將越發蓬勃。目前我國癌症相關生技醫藥研發能量仍由以學術研究與研發機構為核心，為使醫藥產業與學術研發更順利銜接，如何有效探索、取得或採用我國乃至各國醫藥研發成果，並將我國產、學、研之研發成果呈現予各國投資人或接續研發者，以擴大從研發、專利布局或後續產品化之合作夥伴對象，可為我國醫藥產業下一步努力方向。

▶ 我國癌症治療專利趨勢探討



小辭典－技術移轉

所謂「技術移轉」(technology transfer)，就是由技術提供者（技術擁有者），透過締結技術移轉契約或其他約定的方式，對需要使用該特定技術的人根據契約所約定的內容提供技術、機器設備、技術相關資料等，使需要使用該技術的人能夠實施該技術。欲了解更多技術移轉內容與成功案例，可參考本局「專利商品化教育宣導網」網站。

▶ 本局專利商品化教育宣導網



設計專利是否具備創作性，應參酌先前技術後，判斷該設計是否「易於思及」

原告（系爭專利權人）前於民國103年3月25日申請設計專利，經被告（智慧局）審查准予專利（下稱系爭專利）。嗣參加人（舉發人）以違反專利法第122條第2項及第126條第1項之規定，對之提起舉發事件。案經被告審查，認系爭專利違反前揭專利法第122條第2項規定，作成舉發成立應予撤銷之處分。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。

原告指稱：證據3、5之組合法無法證明系爭專利不具創作性。

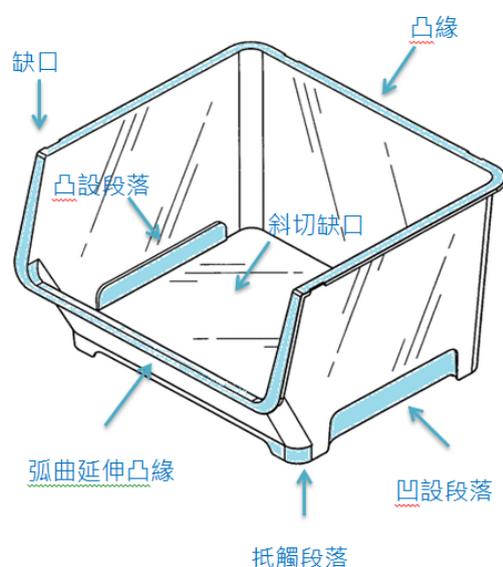
就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、按設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書，專利法第136條第2項定有明文，所以，申請設計專利之範圍應以圖式所揭露物品之外觀為準，設計專利說明書之設計說明僅得用以輔助說明設計專利權之範圍。是以設計專利是否具備創作性，重點在於參酌先前技術後，該設計是否「易於思及」。亦即以所屬技藝領域中具有通常知識者之觀點，比較爭議之設計專利與先前技藝間之差異，並就整體設計綜合判斷，如未能產生特異之整體視覺效果，則不具創作性。

二、本件原告主張，系爭專利在盒體開口處係完全平整的凹字形端面，反觀證據3、5之開口則呈倒L形並在其端面中間設一凹槽。且系爭專利在盒體左右兩側設有補強結構並增進美感之矩形，反觀證據5則無此造型。故系爭專利造型並非僅局部細節之簡單修飾，亦非所屬技藝領域中具有通常知識者所能輕易思及而不具創作性。

三、惟查，經整體觀察、肉眼直接觀察比對並綜合判斷比對分析後，系爭專利僅係依證據3或證據5所揭示之直取式收納盒之整體形狀，簡易修飾該前側凸緣為平整連續之形態，且經修飾後並無法使系爭專利之整體外觀產生明顯特異於證據3或證據3、5結合後之視覺效果，因此系爭專利為所屬技藝領域中具有通常知識者，依證據3或證據3、5之組合所能易於思及之創作，故證據3、5之組合，已足以證明系爭專利不具創作性。

附圖一：系爭專利圖面



附圖二：證據3圖式

圖 1，影片開頭（時間 0:00 / 1:31）處：



附圖三：證據5圖式

圖 1，影片開頭（時間 0:00 / 1:20）處：



判決全文請參見：智慧財產法院106年度行專訴字第93號行政判決



標識明顯係在「直接描述」指定之商品或服務者，不具商標先天識別性

系爭商標
核駁第 0378947 號



第 29 類：牛乳；羊乳；調味乳；鮮奶；
優酪乳；保久乳；乳酸菌飲料；鮮乳；
乳製品；以獸乳為主的乳類飲料；米漿；
豆漿；豆奶；五穀漿；奶粉；乳酪；
調味奶粉；果汁奶粉；豆花；豆漿粉。

原告以「國農及圖GO LONG真乳」商標，指定使用於第29類之「牛乳；羊乳；調味乳；鮮奶；優酪乳」等商品，向被告申請註冊。經被告審查，認系爭申請案商標圖樣上「真乳」文字為商品品質、成分或相關特性之說明，且有致商標權範圍產生疑義之虞，原告未為不專用之聲明，有違商標法第29條第3項之規定，應不准註冊。原告不服，提起訴願遭駁回，遂向法院提起本件行政訴訟。法院判決意旨如下：

一、查具先天識別性之暗示性商標與商標法第29條第1項第1款所規定不具先天識別性之描述性商標，固有就先天識別性在法律定義分類上的重要性，惟兩者因與商品服務間均有具有關聯性，故在實際運作上，並不容易區別，一般而言可依下列因素審酌：如該標識與所指定使用之商品或服務之密切、關聯程度（密切、關聯程度越直接，越難構成暗示性商標）；該標識使用於產品或服務，是否有可明顯解讀之意涵（越可明顯解讀出產品或服務之內容，越難構成暗示性商標）；消費者需運用想像力之程度（越不需要運用想像力則越難構成暗示性商標）。「真乳」依其文字客觀所呈現之意義觀之，乃「真正的乳汁」之意，將「真乳」二字用於附圖所示之乳類及豆類之相關商品，不僅密切程度極高，且可明顯解讀該標識係在「直接描述」所指定之商品為真正的乳汁或含真正的乳汁成分之意，而消費者亦無需運用任何想像、思考、推理或感受，即可直接領會該標識與商品服務間之關聯性。

二、原告雖稱：「真乳」在表達原告「認真」、「真誠」生產產品，消費者運用想像力即可領會此意涵云云。然，中文漢字本有其固有意義，而將數個漢字組合成一個中文名詞，自應以一般社會通念所得理解之名詞客觀意義來解讀其意涵，而不能以商標所有人主觀內心之理念來解讀，此為商標表彰客觀來源功能之必然，若申請人欲將該名詞之一般意涵以隱含譬喻方式作暗示性使用，亦必須消費者有聯想之可能性，且透過聯想後能領會、理解該意涵才行。

三、系爭申請案商標圖樣中之「真乳」文字部分，乃描述所指定商品之品質、成分或相關特性之說明，不具識別性，惟少見同業或公眾用於說明指定商品，故一般消費者或競爭同業未必能直接認知本件商標權範圍不及於「真乳」二字，自有致

商標權範圍產生疑義之虞，且原告未為不專用之聲明，亦未證明系爭申請案商標符合同法第29條第2項規定之情形。從而，原處分所為系爭申請案商標不得註冊應予核駁之處分，並無違誤。

判決全文請參見：智慧財產法院107年度行商訴字第148號行政判決



重製律師考試及多益測驗試題，是否會侵害著作權？

暑假是求職或參加國家考試的旺季，喬治今年從大學法律系畢業，除了準備律師考試以外，還想要充實自己的外語能力，因而報名多益測驗以便因應未來的職場需要，在喬治考完律師及多益測驗後並未將上述考試的試題繳回，卻交由經營補習班的瑪莉重製後販售給學生。

依據著作權法規定，依法令舉行之各類考試試題及其備用試題，不得為著作權之標的，故依我國法令舉行的高普考、特考或專門職業考試的試題可以重製，不會違反著作權法，但須注意的是，多益測驗並不是依我國法令舉行的考試，其試題仍可能屬於受著作權保護的著作，因此重製多益測驗試題，仍可能會構成侵害著作財產權的！



員工違反保密契約懲罰性賠償金之判斷

上訴人A公司為從事影像顯示處理技術之IC設計業者，其主張被上訴人B、C二人原為公司雇用之工程師，簽有員工保密義務暨智財權移轉同意書；A公司於B、C二人離職後，發現其於任職期間陸續將所參與開發計畫之營業機密透過公務電子信箱傳送至私人電子信箱，違法洩露職務上知悉持有A公司系爭營業機密，依系爭同意書約定請求排除侵害並負損害賠償責任及請求違約金。

B、C則抗辯其將檔案外寄回家係為加班之用，A公司並未以公告或其他方式告知禁止將工作外寄回家加班，且為加班使用而將工作外寄回家乃利於上訴人公司之行為，符合系爭同意書中「因業務需要」可將營業秘密攜至A公司以外處所之除外條款。又系爭同意書為A公司片面制定之定型化契約，要求員工離職後「永久」對A公司負有「保密義務」但無任何補償；另不論B、C二人違約之情節程度、A公司損害之額度及B、C二人因違約可得利益之多寡，一律要求賠償50個月薪資懲罰性違約金之約定，加重B、C二人之責任，造成其重大不利益，該約定顯失公平，依民法第247條之1第2款及第4款，應屬無效。縱認該契約有效，系爭同意書違約金之約定亦屬過高，應予酌減。

智慧財產法院判決B、C二人應分別賠償A公司90萬元及40萬元，並將其持有A公司之營業秘密刪除，法院見解如下：

一、系爭同意書未違反民法第247條之1第2、4款規定而無效

(一)營業秘密為公司之重要資產，亦為法律所保障之正當利益，營業秘密不當外洩可能對公司之營運造成重大之損害，系爭同意書之約定，為上訴人保護該公司之營業秘密的正當措施，且員工本於僱傭關係之忠誠義務，在任職期間或離職後，就其因職務上關係所知悉或接觸之僱主的營業機密，本即負有保密義務，上開約定並無加重被上訴人之責任，或對被上訴人產生重大之不利益，亦無顯失公平之情形。

(二)至於約定之懲罰性違約金額是否過高，乃依民法第252條規定予以酌減之問題，與僱主與員工間訂立保密義務之約定是否顯失公平，乃屬二事。

二、B、C二人應負侵害營業秘密之責

(一)B、C二人簽立之系爭同意書明確規定，員工對於工作期間接觸上訴人之營業秘密或其他機密資訊，負有保密義務，非經A公司同意不得任意保有、洩漏或攜出A公司以外之處所等語，B、C二人對於其工作上之秘密資訊負有保密義務，不得任意流出上訴人公司以外處所。

(二)A公司對於內部電子郵件之寄送、通訊軟體之使用，以及透過資料加密限制外部讀取等方式，已採取多項嚴格之管制措施，以防止營業秘密外洩，B、C二人皆任職A公司達6個月以上，應無可能不知上開管制措施，及上訴人公司禁止員工

將公司內部資訊任意攜出公司之嚴格立場。且被上訴人二人身為IC設計人員，對於程式原始碼所具有之價值及敏感性實無諉為不知之理。

(三)B、C二人明知上訴人公司採取各種管制措施防止營業秘密外流，在寄出檔案時，刻意更改副檔名及檔案編碼之起始碼，顯係以逃避上訴人追查之意圖，被上訴人二人自不得於東窗事發後，以主觀、片面之「業務需要」為藉口，脫免其等應負之侵害營業秘密的責任。

三、B、C二人懲罰性違約金分別酌減為90萬元及40萬元

(一)按約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，民法第252條定有明文。該規定不論係懲罰性違約金或賠償額預定性違約金，均有適用。

(二)B、C二人將不得攜出之秘密資訊，外寄至上訴人所掌管之外的範圍，雖使A公司營業秘密暴露於風險之中；且故意變更檔名及檔案起始碼顯有意逃避上訴人公司之追查及管制，實屬違規情節重大；惟A公司並未提出相關之損害單據證明其因B、C二人侵害營業秘密之行為，受有至少8,187萬元之損害，且未能提出證據證明B、C二人有將A公司之營業秘密交付予第三人，僅能認定B、C二人違反保密規定。

(三)衡酌等一切情狀，A公司依照系爭同意書，請求B、C二人賠償離職前6個月平均薪資50倍計算之懲罰性違約金，分別為4,511,250元及3,769,250元。尚屬過高，應分別酌減至90萬元、40萬元為適當。

判決全文請參見：智慧財產法院106年度民營上更(一)字第1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。