

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145期 發行日期：2018-07-05

最IN話題

7月1日「全球專利檢索系統」新功能上線服務！

為有效協助國內產業與中小企業快速掌握產業技術發展趨勢，本局建置一站式跨國專利檢索服務平台-「全球專利檢索系統」，整合本國、五大專利局（美、日、歐、韓、中國大陸）及世界智慧財產權組織(WIPO)之專利資料，系統支援中英日韓字元四種語言檢索及自動化轉換正簡體文字，並整合同音異體字，各項檢索語法，可精準找到所需專利資料，協助產業界瞭解產業技術發展脈絡，做為技術研發與專利布局基礎，以提升競爭力。

全球專利檢索系統自上線以來廣受各界好評，為持續提升系統的完整性及便利性，並提供產業界良好便捷工具，全球專利檢索系統持續完善案件涵蓋範圍及資料量，自107年7月1日起可檢索專利案件超過5,000萬件，並新增多項功能強化及效能優化，歡迎各界多加利用。

新增功能簡介：

一、統計分析：

統計分析功能，針對檢索結果進行筆數分析，主要提供的分析項有「公開/公告年」、「申請年」、「國際分類號」、「合作分類號」、「第一申請人國別」、「第一申請人」、「發明人」、「代理人」及「被參考次數」，各項依數量或年度列舉前10項的子分析項，並可點選各子分析項來篩選專利案件，便於使用者查看相關專利案件。

二、圖表分析：

圖表分析功能，提供使用者多維度及圖形化的專利案件分析功能，圖表分析主要提供三種分析內容：「技術生命週期圖」、「二維圖表分析」及「三維圖表分析」，並提供使用者下載分析結果圖檔及資料表。

三、喜好設定：

每位使用者可依喜好設定檢索環境，如：偏好的資料庫、檢索欄位、關鍵字高亮設定、條列顯示內容等等，以達到使用者更快速便捷的檢索環境。

四、新訊訂閱：

新訊訂閱功能，提供使用者以檢索式為基礎，每當有新符合檢索式所設定之申請人、專利分類等檢索條件的專利出現，便會寄送E-mail提醒使用者可以回到全球專利檢索系統檢視其所關注的專利項目，可有利於產業界快速掌握最新專利資訊。

五、行動版：

行動版主要提供號碼檢索及布林檢索，方便各界於行動裝置上進行專利檢索，不受時間地點的限制。

▶ 全球專利檢索系統

智慧財產權月刊

美國商標審查實務最新發展

美國智慧財產權相關的法規與實務判決，時常成為我國在檢討、修法或形成實務見解時一個重要的參考對象。專題一由陳宏杰先生所著之「美國商標審查實務最新發展」，介紹美國專利商標局對混淆誤認之虞的判斷、著名商標保...

歐盟商標法規最新發展

歐盟商標法規自2015年以來分二階段修正，包括施行細則及授權規則的部分內容。本次修法聚焦在取消圖文表示要求、新增商標態樣、增加證明標章規定，此外在程序上，主張優先權日的證據期限變更、商標無效程序替代方...

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(下)

美國、韓國及日本在近幾年加入了海牙協定，前述幾個國家在審查設計專利之圖式，均有一定程度的要求，為了避免國際申請案在指定國被駁回的情形，申請前，一定得先了解該國的設計專利制度。論述一由葉雪美小姐所著之「...

越南仿冒品進出口與智慧財產權邊境管制保護措施

由於中國大陸投資環境的變遷，越南因地理位置以及廉價豐沛勞力的優勢，逐漸成為我國產業外移投資地區，如何透過越南海關邊境管制措施查禁仿冒品，保護我國企業品牌商譽及競爭優勢，將成為一個重要的課題。本期論述二...

▶ 政府重大措施

智慧局為您做些什麼

專利商標電子申請服務推動已屆十年
修正發布「商標法施行細則」第19

國際風向球

巴西與英國簽署專利審查高速公路
巴西與世界智慧財產權組織(WIPO)舉



出版品購買資訊

條，歡迎各界參考

修正發布「無須聲明不專用例示事項」，歡迎各界參考利用

107年度「智慧財產權嘉年華」吸引逾千人參與，圓滿成功!

107年7月18日舉辦「金融科技專利及技術趨勢暨我國金融業專利申請概況」說明會，歡迎各界踴躍報名

首件專利舉發案件辦理聽證

行會議

2018年「歐洲發明人獎」得獎者揭曉

日本特許廳公布「標準必要專利相關的授權協商指南」

新加坡推出新的「金融科技專利優速計畫」

 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」

特蒐情報站

海外專利侵權訴訟費用保險制度

我國導入海外專利侵權訴訟費用保險制度之探討

小辭典－海外專利侵權訴訟費用保險

法律e教室

舉發時主張不具進步性，嗣於行政訴訟階段時主張不具新穎性，非屬智慧財產案件審理法第33條第1項規定之同一撤銷理由

聲明商標圖樣不具識別性部分不專用，不影響商標權人得就該整體商標主張權利

網路拍賣專櫃正品時，利用官方網站說明圖文是否須取得授權？

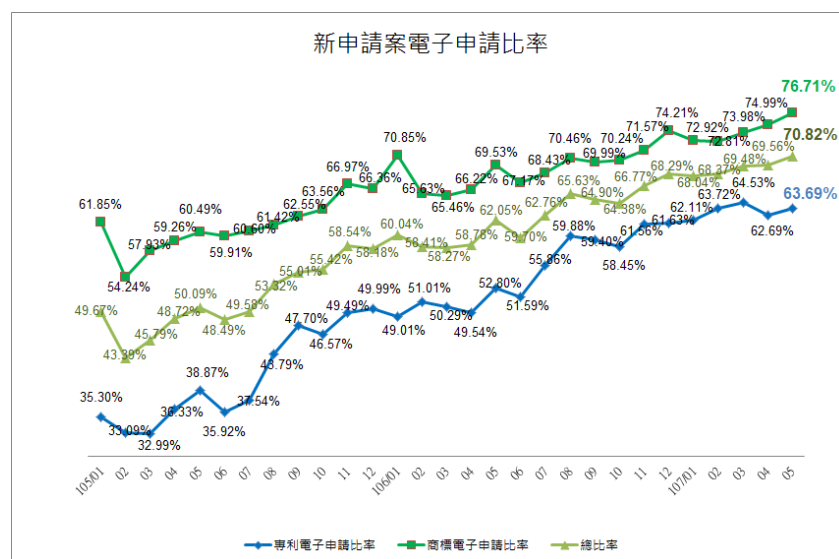
新型專利共同創作人之認定係指對請求項有實質貢獻之人

專利商標電子申請服務推動已屆十年

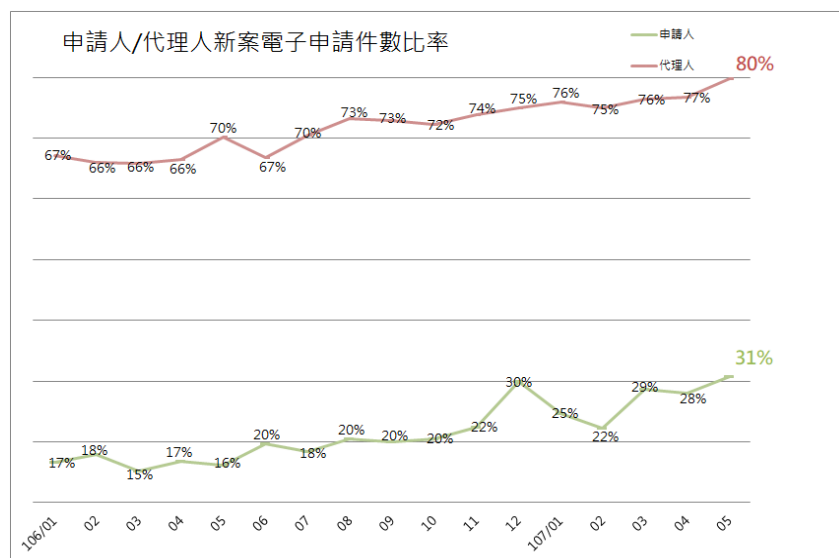
本局專利商標電子申請服務自97年8月27日上線，迄今將滿10年。回顧97年上線首月僅192件收文為電子申請，而107年5月，45.7%專利商標收文（電子26,640件；紙本31,650件）透過網路收件，電子申請已成為服務民眾重要管道。

本局電子申請相關服務現況，說明如下：

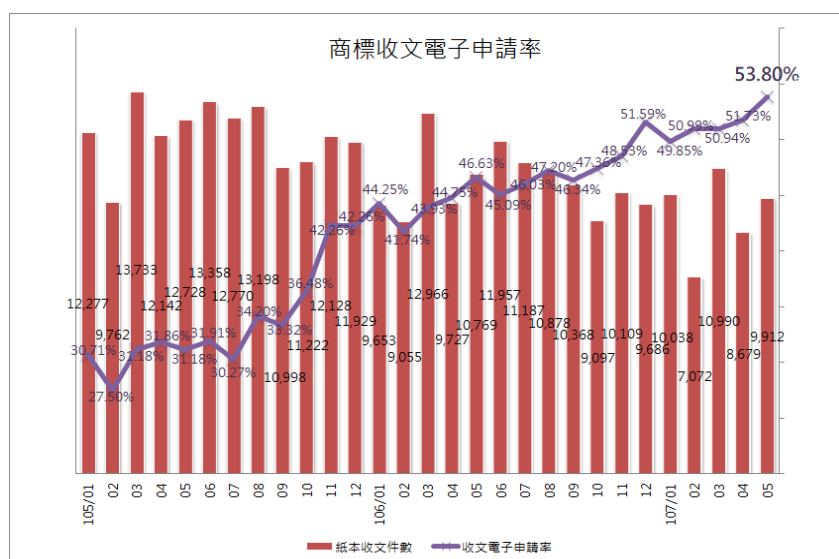
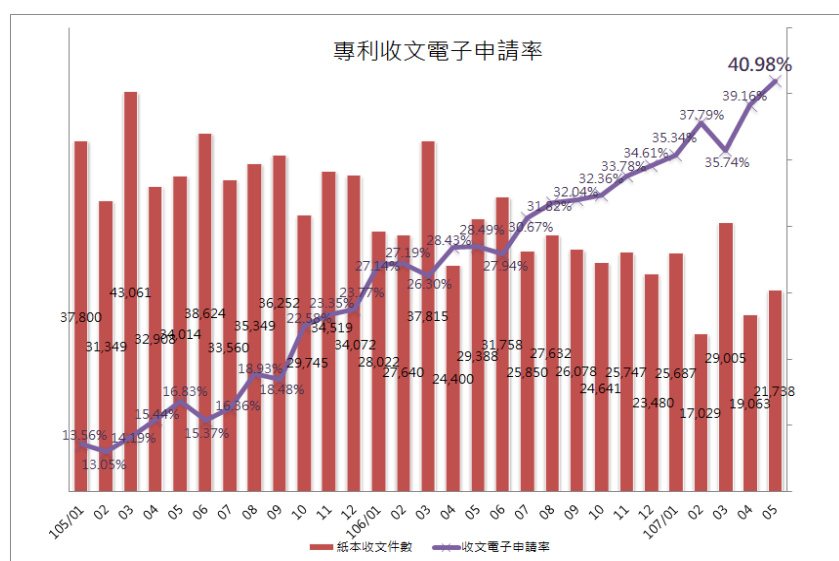
一、電子申請由於不需列印紙本、網路即時傳送，加上規費減收誘因，於重視時效性之新申請案件使用率最高。107年5月份新申請案透過電子送件比率為70.82%（電子10,112件；紙本4,166件），其中專利新案電子申請率為63.69%，與去年同期相比提升10.89%；商標新案電子申請率為76.71%，與去年同期相比提升7.18%。



二、申請人與代理人對電子申請接受度提高。新申請案送件時，31%申請人送件案件及80%代理人送件案件係透過電子申請。



三、專利商標申請方式改變，明顯減少民眾及機關負擔。以總收文量統計，107年5月專利收文電子申請率為40.98%，櫃台收文量較去年同期減少26.03%(7,650件)，商標收文電子申請率為53.8%，櫃台收文量較去年同期減少7.96%(857件)。



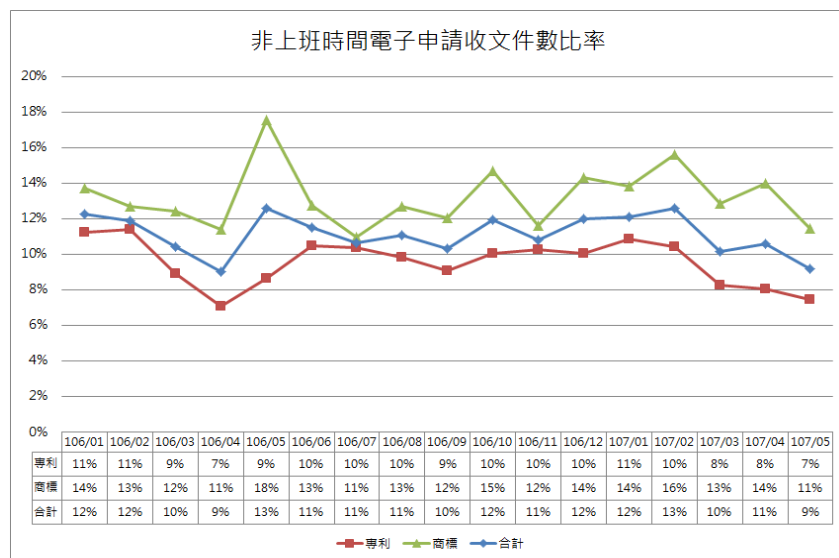
四、國內專利商標代理業者大部分已導入電子申請作業。107年1至5月電子申請前20大事務所(以電子送件量統計)：

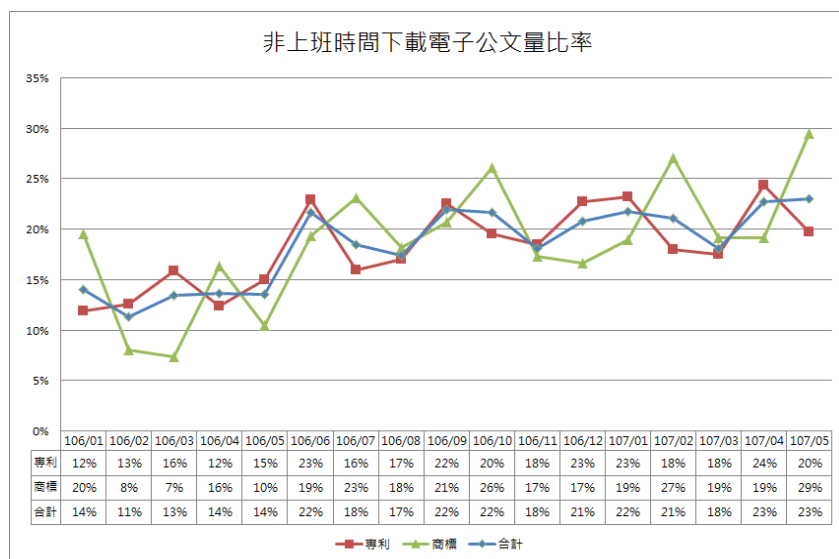
排名	專利	排名	商標
1	理律法律事務所	1	理律法律事務所
2	將群智權事務所	2	聖島國際專利商標聯合事務所
3	台灣國際專利法律事務所	3	台一國際專利商標事務所
4	連邦國際專利商標事務所	4	國際通商法律事務所
5	聖島國際專利商標聯合事務所	5	博仲法律事務所
6	台一國際專利法律事務所	6	台灣國際專利法律事務所
7	宏景智權專利商標事務所	7	歐格國際專利商標事務所
8	北美聯合專利商標事務所	8	照華國際工商聯合事務所
9	廣流智權事務所	9	亞律國際專利商標聯合事務所
10	先智專利商標事務所	10	長江國際專利商標法律事務所
11	華鼎國際法律事務所	11	金銳國際專利商標聯合事務所
12	賽恩倍吉國際商務法律事務所	12	碩品智權事務所
13	東大國際專利商標事務所	13	飛翔智權法律事務所
14	三達智慧財產權事務所	14	宏裕國際商標事務所
15	萬國法律事務所	15	世界專利商標事務所
16	世界專利商標事務所	16	長安國際專利商標事務所
17	長江國際專利商標法律事務所	17	大東國際專利商標事務所
18	照華專利事務所	18	南一國際智慧財產權事務所
19	智友智權事務所	19	永信國際專利商標聯合事務所
20	南一專利事務所	20	常在國際法律事務所

五、7X24服務在非上班時間(工作日8:30前、17:30後及假日)，提供使用者彈性時間進行電子申請。

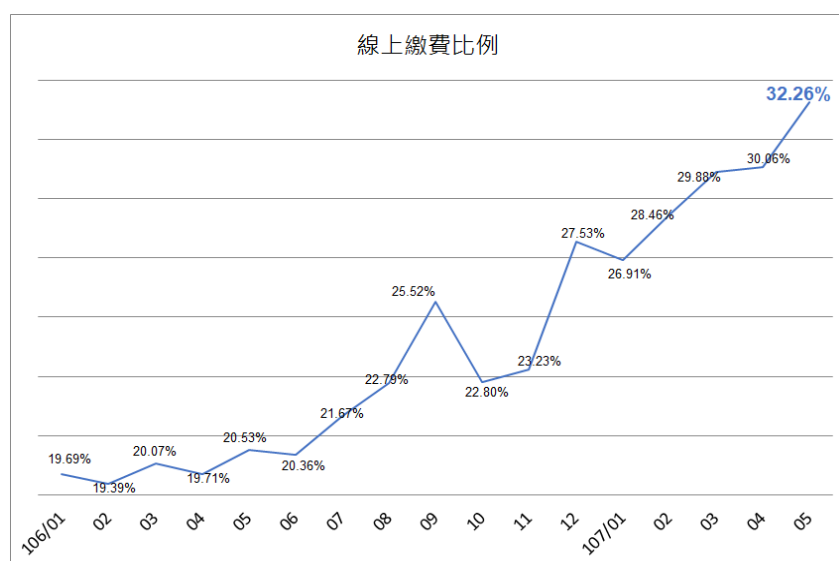
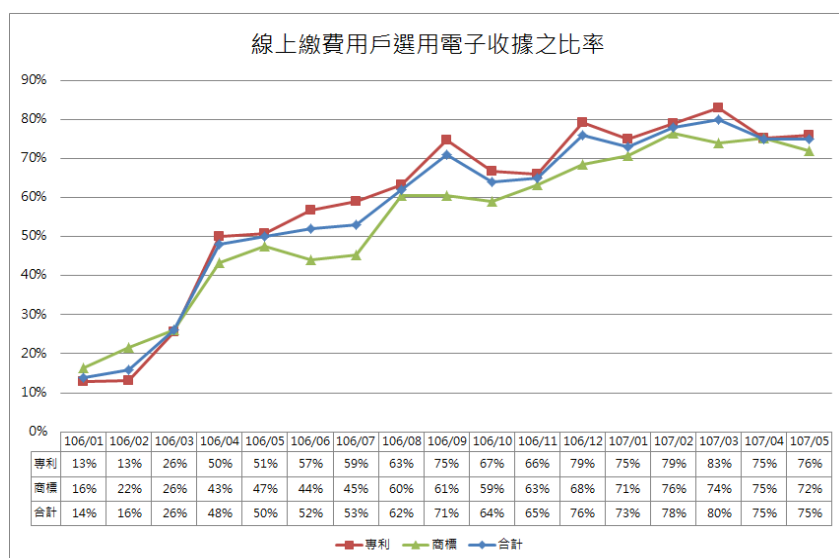
(1)以電子申請來說，107年5月非上班時間電子申請收文件數比率約為9%，但使用者占全部使用者比率為40.36%。

(2)以專利商標公文電子送達來說，107年5月非上班時間下載電子公文量比率為23%，但使用者占全部使用者比率為42.72%。





六、電子收據逐漸帶動線上繳費比率上升。電子收據自106年1月提供線上繳費用戶選用，107年5月線上繳費用戶選用電子收據之比例為75%、線上繳費比例為32.26%。



修正發布「商標法施行細則」第19條，歡迎各界參考

經濟部於107年6月7日修正發布商標法施行細則第19條，並自發布日施行，主要係刪除第一項「表(詳如附表)」等文字，並於第二項增訂授權本局(商標專責機關)公告商品及服務分類之法據。預期本修正條文施行後，即可比照尼斯協定會員國修正施行之時程，由商標專責機關以一般公告方式，公告尼斯分類異動後之商品或服務類別名稱，以因應尼斯分類異動頻仍之趨勢。

尼斯分類係申請商標註冊指定使用商品與服務的國際分類標準，近年來尼斯協定設置之專家委員會，每年均依市場發展現況，就尼斯分類中之商品及服務類別名稱進行修正調整，修正變動情形堪稱頻繁。為符合我國採行商品及服務國際分類之原則，本局已連續於105、106年進行商標法施行細則第19條附表內容之修正以為因應。鑒於相關之法制作業程序冗長，且條文附表之商品或服務類別名稱，均與尼斯分類名稱完全相同，逕由商標專責機關參照尼斯分類異動之情形予以公告，較能滿足國際調合之即時效益。有關「商品及服務分類」請參考本局商標網頁「商品及服務相關資訊」。

- ▶ [「商標法施行細則」第19條修正條文對照表](#)
- ▶ [商品及服務分類](#)



修正發布「無須聲明不專用例示事項」，歡迎各界參考利用

「無須聲明不專用例示事項」經彙整檢視及篩選實務案例，於本局網站公告修正草案向外界徵詢意見至本(107)年5月25日，在彙整外界相關建議後，業於107年6月5日修正發布。

此次修正內容主要是增修各類別指定使用商品或服務無須聲明不專用之例示事項，並酌作部分文字修正，另為便於查閱，中文例示事項以首字筆畫及字數多寡由少到多排序，外文例示事項則以字母及字數排序，俾利商標審查人員及民眾向本局申請註冊商標時有所依循，可節省通知申請人聲明不專用暨等待回文的時間，提升審查效率，歡迎各界參考利用。

- ▶ [無須聲明不專用例示事項](#)



107年度「智慧財產權嘉年華」吸引逾千人參與，圓滿成功!



「智慧財產權嘉年華」於5月27日下午在臺北市信義區新光三越香堤大道廣場熱鬧登場，由本局洪局長親臨致詞與啟幕，現場由原民電台藝人阿布田擔任活動主持人，並有中央大學競技啦啦社與實踐大學熱音社等團體帶來活力四射的表演!舞台旁設置以專利、商標、著作權及營業秘密等智慧財產權為主題設計的互動遊戲攤位以及大型密室闖關區，讓民眾在參與遊戲的同時也能學習到智慧財產權知識，了解保護智慧財產權的重要性!趣味的小遊戲加上豐富的過關獎項，吸引民眾熱情參與，估計現場參與人數達1,500人次。

此外，當天還安排網路直播主Ivy在本局FB及「原創我挺你」粉絲團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，直播影片觀看次數逾4,000次，觸及超過17,000人次。

- ▶ [活動直播影片](#)
- ▶ [相關報導](#)



107年7月18日舉辦「金融科技專利及技術趨勢暨我國金融業專利申請概況」說明會，歡迎各界踴躍報名

金融科技浪潮不斷地襲來，為協助金融科技相關產業瞭解金融科技專利技術趨勢及專利申請之概況，本局訂於今(107)年7月18日在本局18樓大禮堂舉辦「金融科技專利及技術趨勢暨我國金融業專利申請概況」說明會，內容除了包括金融科技專利暨其相關核心技術的發展趨勢外，也針對截至今年第一季以前，我國金融機構申請金融科技專利准駁概況分析說明，以幫助金融科技相關業者即時掌握金融科技專利及技術趨勢，並改善專利申請的缺失以提高獲准率，歡迎各界踴躍報名參加。

► [線上報名](#)



首件專利舉發案件辦理聽證

本局於107年3月30日公告「專利舉發案件聽證作業方案」，希望藉由辦理聽證作業，使專利舉發案件兩造當事人充分表達意見，並藉公開審理及三人合議審查等方式，以提高審查之正確性；且為鼓勵專利舉發案件兩造當事人利用新制度，目前申請聽證無須任何規費。在「專利舉發案件聽證作業方案」公告後，本局於107年6月1日在本局網站公告第1件專利舉發案件依職權辦理聽證，時間訂於107年7月27日上午。又聽證為公開辦理，一般民眾亦得於107年7月16日早上8點起於本局網站專利/聽證專區報名旁聽。

► [線上報名](#)



巴西與英國簽署專利審查高速公路

2018年3月28日巴西國家工業財產局(INPI)及英國智慧財產局(UKIPO)簽署加快審查專利協議，INPI與UKIPO將以專利審查高速公路(PPH)協議之試點項目進行合作。專利申請人若已獲得其中一國核准其專利，便可要求於另一國優先審查其申請。

► [巴西與英國簽署專利審查高速公路](#)



巴西與世界智慧財產權組織(WIPO)舉行會議

巴西工業財產局(INPI)與世界智慧財產權組織(WIPO)於2018年5月10日在里約熱內盧舉行會議，會中INPI發表加入馬德里議定書之計畫，盼於本年內完成加入，並強調對減少商標申請審核時間之努力，預計本年底前將達到以18個月為審查上限之目標，目前審查期約為20個月。WIPO表示，巴西智財權體制良好，符合參加議定書要求，並強調馬德里議定書成員有117個國家，占全球貿易80%，預計不久將達到139個成員國。

► [巴西與世界智慧財產權組織\(WIPO\)舉行會議](#)



2018年「歐洲發明人獎」得獎者揭曉

歐洲專利局(EPO) 2018年6月7日在巴黎舉行「歐洲發明人獎」頒獎典禮，有來自政治、企業、智慧財產、科學及學術等各界約600人參加，本年度得獎者來自7個國家(法國、德國、愛爾蘭、荷蘭、瑞士、俄羅斯及美國)，其中包括4名女性，是歷年來最多。這個獎項表彰促進科技進步、社會和經濟發展及增加就業機會的個人與團隊的發明，得獎者是由一個500多人組成的國際性獨立評審團選出。

EPO局長Benoît Battistelli表示，今年樂見女性在許多傳統上由男性主宰的領域獲得獎項，肯定了女性發明人的重大貢獻，她們的成就名留各個產業，開啟了難以想像的機會，使交通更加環保、減少浪費，並為救生醫療植入物提供動力。她們的發明驅動製造和醫療過程，使我們能夠在人體內部進行醫學診斷，甚至可以在最小的尺度上測量物理規律。

五大類的得獎者如下：

一、產業類

Agnès Poulbot和Jacques Barraud(法國)：「自動再生」輪胎胎面。

上述兩名法國發明人發明了一種3D胎面設計，不但增加輪胎的耐用性和性能，更能大幅減少燃油消耗和二氧化碳排放；這種設計每行駛10萬公里可少排放3噸二氧化碳，目前由法國米其林輪胎公司銷售，預期在2022年前，納入此自動再生技術的重型輪胎銷售將占30%。

二、研究類

Jens Frahm(德國)：更快、更即時的核磁共振攝影(MRI)。

核磁共振攝影(magnetic resonance imaging, MRI)是被廣為使用的醫療診斷工具，這大部分要歸功於德國生物物理學家Jens Frahm，他發明了快速低角度拍攝(fast low angle shot, FLASH)核磁共振成像技術，使MRI掃描加速100倍而能臨床應用，將MRI帶入了視頻時代。他的FLASH平台已是馬克斯普朗克學會(Max Planck Society)最成功的專利資產。

三、非EPO成員國類

Esther Sans Takeuchi(美國)：延長心律去顫器電池壽命。

化學工程師 Esther Sans Takeuchi發明了小型電池啟動的植入式心律去顫器(implantable cardiac defibrillators, ICDs)，ICDs被數以百萬計病人使用，藉由發出救命的電擊來大幅降低心臟病發機率，她的設計大幅延長電池壽命，降低已有心臟問題風險病人的手術更換電池頻率。鋰/銀氧化鈣電池是Sans Takeuchi擁有的150個專利其中一個，她是美國最多產的女性發明家之一。

四、中小企業類

Jane ni Dhulchaointigh及團隊(愛爾蘭)：Sugru萬用可塑黏土。

愛爾蘭產品設計師Jane ni Dhulchaointigh和她的團隊發明的Sugru萬用可塑性黏土，結合了超級膠水的強力和橡膠的柔韌性，是在實驗室經過8千多小時的研究成果，開啟了修復及日常用品個人化的新可能，改變人們對擁有和丟棄物品的思維。

五、終身成就

Ursula Keller(瑞士)：超快脈衝雷射。

瑞士物理學家Ursula Keller發明的半導體飽和吸收鏡（SESAM），是一個將連續雷射光轉換為超快雷射脈衝的方便、實用方法，這個方法是用於許多製造和醫療應用的領先商用超快雷射技術。她具有超過30年的資歷，藉由更小型、更有效率及強大的設計，持續精進對於科學研究、通信和消費者電子產品領域至為重要的雷射科學。

另外，荷蘭系統工程師Erik Loopstra和荷裔俄羅斯物理學家Vadim Banine獲得今年最佳人氣獎，是由大眾在4月24日至6月3日網路投票選出，他們發明的極紫外光刻(extreme ultraviolet lithography，EUVL)技術利用高能量雷射來達到奈米級精細度，產出更小、更快、功能更強的半導體。感謝他們的發明，下一代微處理器正在與歐洲高科技產品一起製造。

► [2018年「歐洲發明人獎」得獎者揭曉](#)



日本特許廳公布「標準必要專利相關的授權協商指南」

日本特許廳(JPO)網站於2018年6月5日公布「標準必要專利相關的授權協商指南」，目的是要加強透明性及可預測性，便利權利人和實施人協商，以及協助防止或快速解決標準必要專利(SEPs)相關的紛爭，而這些SEPs是實施無線通信領域標準的要件。

為訂定該指南，JPO於2017年9月29日至11月10日徵求民眾提供建議，收到來自日本國內外約50項回應意見，並於2018年3月9日至4月10日徵集公眾意見，計收到國內外約50項評論。此外，JPO亦與產業、學術及法律界代表討論，取得許多寶貴意見並納入該指南。

隨著SEP授權協商環境的持續演變，JPO將以開放、透明的程序，適時檢討及修訂該指南，其內容詳述指南的目的、授權協商的方法及權利金計算方式等，有日文版及英文版供參。

在該指南的後記中，JPO說明為什麼要參與SEP授權協商的議題：

一年前，有人建議我們研究採用行政裁決機制來確定SEP授權條款，最後我們的結論是，以實施者的請求為基礎的制度將破壞權利人和實施者之間的平衡，並有讓國內外誤解JPO輕忽權利人的疑慮。

我們如何才能解決實施者關注的問題：順利引進新技術是否會受到SEP行使方式的阻礙？我們的答案是提供資訊，幫助沒有這方面經驗的實施者更有效的參與授權協商，防止紛爭，並達到早期紛爭解決。

► [日本特許廳公布「標準必要專利相關的授權協商指南」](#)



新加坡推出新的「金融科技專利優速計畫」

為支援新加坡金融科技(FinTech)部門的成長，幫助企業更快的將其金融科技發明上市，新加坡智慧財產局(IPOS)宣布推出一項新的「金融科技專利優速計畫」，加速金融科技發明從專利申請到核准的流程，在這個計畫下，取得金融科技專利的時間可望從一般申請案需至少兩年縮短至只要6個月。

配合新加坡在2017年10月公布的金融服務產業轉型藍圖，並推動新加坡的「智慧國家」綱領，IPOS的「金融科技專利優速計畫」希望鼓勵創新的金融科技企業和新興企業，訂出符合東南亞國協需求激增的金融科技方案，並在新加坡健全的金融架構和法規政策支援下，有效率地運作。

這個計畫是由新加坡主管貿易與工業部及教育部的高級政務部長Low Yen Ling在2018年4月26日慶祝世界智慧財產權日(World IP Day)時宣布，200多名來自創意和創新社群的人士與會，與全球191個WIPO成員國共同慶祝。

根據德勤(Deloitte)會計師事務所的調查，在全球44個金融樞紐中，新加坡和倫敦領先群倫，「金融科技專利優速計畫」將配合新加坡金融管理局2.25億新幣的「金融科技與創新」資助計畫，以促進新加坡金融科技的發展。

新加坡智慧財產局局長鄧鴻森表示，新加坡是一個世界各地偉大創意都可以商品化的地方，藉由大幅縮短取得金融科技專利的時程，新加坡的創新企業將可藉由他們的智慧財產進行有效競爭，並利用這些智慧資產來拓展，以及進入國際市場；同時，也盼望出現更多的金融科技發明，以改善日常生活交易方式，為人們帶來更多的價值和方便，達到「智慧國家」的目標。

根據新加坡金融科技協會(Singapore FinTech Association)的報導，參與該計畫必需符合下列條件：

- 1.申請案需與金融科技相關；
- 2.申請案第一次申請專利係在新加坡；
- 3.請求核准專利及請求檢索與審查必需同時提出；
- 4.申請人在收到審查報告後需在兩個月內回復；
- 5.需提交一份文件，簡要敘述發明內容。

► [新加坡推出新的「金融科技專利優速計畫」](#)



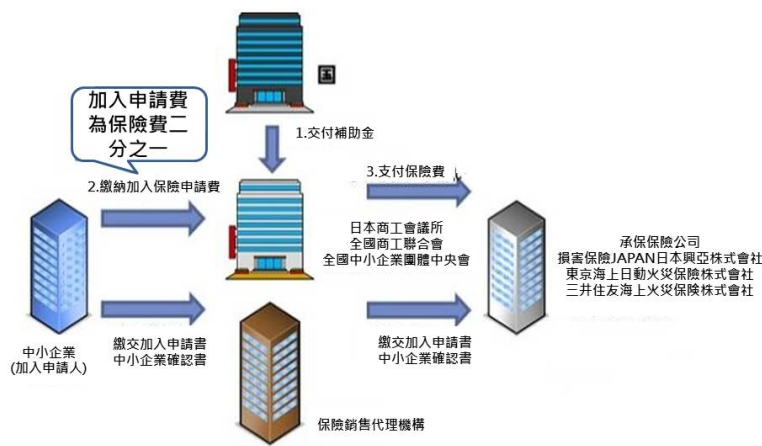
海外專利侵權訴訟費用保險制度

現今國際化、地球村的時代，產品跨國製造、販賣，或企業參加外國展會以爭取訂單之情形，加劇了企業面臨專利紛爭之風險。為紓緩企業對拓展海外業務的擔憂，協助企業分散風險、填補損害，海外專利侵權訴訟費用保險為企業提供分擔費用之解決方案。目前日本、韓國及中國大陸等亞洲鄰近國家皆有海外專利侵權訴訟費用保險制度，且各國對於企業的保險費用皆有一定比例之補助，以作為企業海外專利維權時的後盾。

一、日本

日本特許廳於2017年推出為期一年的海外智慧財產訴訟費用保險，保險期間自2017年7月1日至2018年6月30日；該保險係採團體保險之模式，由日本商工會議所、全國商工聯合會及全國中小企業團體中央會等三個團體擔任投保單位，只要是前述團體之企業會員且符合日本中小企業基本法所定之中小企業，於2018年2月1日前，向保險銷售代理機構提出加入申請書及中小企業確認書，經轉交承保保險公司確認無誤，中小企業繳付百分之五十保險費後皆可隨時加入，並享有保險費百分之五十的補助。

海外智慧財產訴訟費用保險除日本及北韓外，其餘世界各區域皆屬智慧財產訴訟費用保險所保障範圍，保險金額最高可達5千萬日幣，但免責金額為10萬日幣。只要於保障範圍內，因智慧財產權(包含但不限於專利權)訴訟所生之律師費、鑑定費及其他必要費用，皆屬保險金給付之範圍；但損害賠償、企業員工或法務人員交通費、住宿費、報酬，以及非依法規、法院命令或仲裁人決定所生之通譯費用，則非保險金給付之範圍。此外，若因企業之負責人故意或重大過失致生訴訟、發生天災、核子意外等不可抗力事件，或是保險期間開始於繳納保險費前發生訴訟繫屬等情事，保險人亦免負賠償責任。



翻譯自日本中小企業加入智慧財產訴訟保險流程圖

(https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_sosyou_hoken.htm)

二、韓國

韓國智慧財產權訴訟保險共有普通智慧財產權訴訟保險及非專利運營實體(NPE)防禦專用訴訟保險兩大類型。兩類型保險有以下共通點：皆採團體保險模式，保險期間皆為1年，中小企業及大型重點企業皆可加入；保障範圍為全世界所有區域，保險金額最高可達5億韓元，但共同負擔比率為百分之二十。

兩類型保險的差異則在於普通智慧財產權訴訟保險保費補助比例較低，但保險金給付範疇較廣；非專利運營實體(NPE)防禦專用訴訟保險則是保險費補助比例較高，但保險金給付範疇較窄。

中小企業加入普通智慧財產權訴訟保險，將享有保險費百分之七十的補助，重點企業加入則享有保險費百分之五十的補助，但皆以3千萬韓元為限；保險金給付範疇則包括企業因智慧財產權(包含但不限於專利權)紛爭而為起訴或選擇其他維權行動，以及被起訴時相關應對之必要費用。中小企業加入非專利運營實體(NPE)防禦專用訴訟保險，則將享有保險費百分之八十的補助，重點企業加入則享有保險費百分之六十的補助，但皆以3千萬韓元為限；惟保險金給付範圍僅限於企業因智慧財產權紛爭被起訴時相關應對之必要費用。

三、中國大陸

中國大陸目前之專利保險制度，由各省市知識產權局自行規劃運作，對於被保險人補助資格限制亦有所不同，但總體而言，包括專利執行保險、侵犯專利權責任保險、專利代理人責任保險、境外展會專利糾紛法律費用保險以及最新推出的知識產權綜合險。

上述保險類型中，境外展會專利糾紛法律費用保險為主要協助企業填補於海外面臨專利糾紛費用之保險，而此類保險之被保險人原則上並無特別的資格限制，只要以生產經營為目的製造、使用、銷售、許諾銷售、進口產品的任何單位和個人，均可投保；中國大陸境外，包括香港、澳門及臺灣所舉辦的各類以傳播品牌、展示產品或技術、擴展管道、促進交易為目的的展覽會、展銷會、博覽會、交易會、展示會等皆屬境外展會專利糾紛法律費用保險所保障之範圍。在保險期間內，被保險人在保險單載明的境外展會參展過程中，因境外協力廠商主張參展展品侵犯其專利權而發送警告函，或請求海關、專利行政主管部門或司法部門採取強制措施，包括但不限於沒收參展展品、頒發臨時禁令、提起專利侵權訴訟等，被保險人為應對上述專利侵權糾紛而支出的律師費、行政處理費、訴訟費等相關法律費用都在保險金給付之範圍。

然而，侵權損害賠償、人身傷亡和實體財產損失、任何間接損失、精神損害賠償、罰款、罰金或懲罰性賠款，以及境外展會所支出的展位費、布展費、差旅費、參展展品成本及運輸費，或是保單訂有免賠額部分，則非保險金給付之範圍。此外，若因投保人、被保險人及其代表的故意、重大過失或犯罪行為而致生糾紛；在參展之前，被保險人知道或應當知道參展展品侵犯境外協力廠商專利權，或境外協力廠商已提出侵權主張；與被保險人存在關聯關係、繼受關係的法人或自然人提出侵權主張；或由專利授權金或其他合同约定的支付數額或時限引起而糾紛等情事，保險人亦免負賠償責任。

以中國大陸國家知識產權局所公告之專利保險示範地區寶雞市為例，只要在寶雞市註冊成立一年以上或戶籍在寶雞市的專利權人，具有海外參加展會需求者，即可投保境外展會專利糾紛法律費用保險。寶雞市知識產權局協助企業辦理專利投保，並根據「寶雞市專利保險資金管理辦法」規定，若為首年購買專利保險的企業，享有保險費全額補助，後續投保之保險費亦享有百分之八十的補助。若不幸發生專利糾紛法律費用之損害時，寶雞市知識產權局則將協助當事人辦理賠付手續。

- ▶ [日本特許廳海外智財訴訟保險資料](#)
- ▶ [「韓國發布《中國智慧財產權運用及保護指南》」，中國大陸知識產權局](#)



我國導入海外專利侵權訴訟費用保險制度之探討

我國目前尚無海外專利侵權訴訟費用保險制度，而係以訴訟費用貸款之方式，協助我國企業因應海外智慧財產權訴訟或其他具有相當於判決效力之程序。

一、申貸資格及程序

依據企業海外智慧財產權訴訟貸款要點第2點及第4點之規定，於國外、大陸地區、香港及澳門有進行智慧財產權訴訟之需求，淨值達實收資本額二分之一以上，且企業、企業負責人、或其配偶、由企業負責人或其配偶擔任負責人之關係企業，非銀行拒絕往來戶者，得申請「企業海外智慧財產權訴訟貸款」。申請貸款時，應填具申請書，並檢具涉及海外智慧財產權訴訟貸款之相關證明文件，向經濟部中小企業處(以下簡稱中小企業處)提出申請；中小企業處責請財團法人中小企業信用保證基金審核通過者，通知申貸企業向承貸銀行提出貸款申請。

二、貸款額度、期限及用途限制

依據企業海外智慧財產權訴訟貸款要點第6點及第7點之規定，貸款額度以申貸企業進行海外智慧財產權訴訟所產生訴訟相關費用之8成計算，最高以5千萬新臺幣為限；貸款期限最長為7年，貸款期限屆滿，申貸企業如有展延需求時，得由承貸銀行視其實際情形延長。同要點第3點、第11點則規定，貸款之用途以企業進行海外智慧財產權訴訟或其他具有相當於判決效力相關程序費用為限，包括委託專業單位進行證據調查及蒐證費用、專利侵權分析及鑑定報告費用、專家證人費用、律師費用、訴訟費用及擔保金等；貸款用途若發生非為上開費用之情事，視同貸款到期，得由承貸銀行收回全部貸款。同要點第8點並規定，貸款資金來源，由承貸銀行以自有資金辦理；貸款利率，由申貸企業與承貸銀行協商之。

企業海外智慧財產權訴訟貸款制度對於企業遭遇海外智慧財產爭訟時所面臨之高額訴訟費用壓力，或許有解其燃眉之急的效果，但仍無法有效分散企業於海外進行侵權訴訟費用之風險。

首先，企業進行海外侵權訴訟之相關費用十分龐大；以最為昂貴的美國專利訴訟費用為例，根據美國智慧財產權法協會2011年之統計資料，訴訟標的金額在100萬美金以下，由起訴到陪審團審理結束之後，訴訟費用金額約在65萬美金；訴訟標的金額在100萬美金到2,500萬美金之專利訴訟，所有訴訟費用平均約250萬美金；訴訟標的金額超過2,500萬美金，則訴訟費用之平均約500萬美金；另據統計，平均每件跨國專利侵權訴訟需花費300萬美金訴訟費用。目前貸款額度之限額以訴訟相關費用之8成計算，並以新臺幣5,000萬元為限，對企業並不足夠。

再者，「訴訟貸款」顧名思義，企業接受用以訴訟費用之款項，除需全額返還，還須加計利息，然縱使企業以專利權人身分向第三人請求侵權損害賠償，其所獲得之賠償金額都不見得足以支付訴訟相關費用，則在支出訴訟費用之餘，還需額外負擔貸款利息，現行制度顯然無法提供企業健全的保障。是以，我國可嘗試建立政策性海外專利侵權訴訟費用保險，在相當金額及事由內，由保險公司承擔企業支應高額訴訟費用之風險，並由政府提供相當比例的保險費補貼，提供企業海外專利維權時的後盾。

▶ [企業海外智慧財產權訴訟貸款要點](#)



小辭典－海外專利侵權訴訟費用保險

海外專利侵權訴訟保險係指符合條件的企業透過事先購買保險的方式，分散專利海外擴展業務風險，當企業不幸在海外發生專利侵權訟爭時，便得以保險金支應必要的費用，包含處理禁制令或進行訴訟時所支出的律師費、鑑定費、行政處理費用或訴訟費用等。

舉發時主張不具進步性，嗣於行政訴訟階段時主張不具新穎性，非屬智慧財產案件審理法第33條第1項規定之同一撤銷理由

上訴人（XX股份有限公司即專利權人）前於民國89年11月22日申請發明專利，智慧局審查准予專利（下稱系爭專利）。嗣被上訴人（舉發人）主張系爭專利違反90年10月24日修正公布之核准時專利法第20條第2項規定，對之提起舉發事件。上訴人提出更正，案經智慧局審查准予更正，並為「系爭專利請求項1至11舉發不成立」之處分。被上訴人不服，循序提起行政訴訟。嗣經原審法院（智慧財產法院）判決撤銷訴願決定及原處分，並命本局應就系爭專利為舉發成立應予撤銷之處分，上訴人不服，遂提起本件上訴。

上訴爭點：被上訴人以同原證據補提不同撤銷理由，是否不符合智慧財產案件審理法第33條第1項規定，而為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、按智慧財產案件審理法第33條第1項規定：「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。」其立法目的雖在於減少同一專利權有效性之爭執發生多次爭訟，而容許在行政訴訟中仍得補提新證據，因而放寬專利法有關「舉發證據」提出時點之限制。然該規定仍明文限於「同一撤銷理由」，而所稱「同一撤銷理由」，依上開立法目的觀之，應係指同一舉發理由，是以於行政訴訟中仍不得提出新理由，而應受專利法有關「舉發理由」提出時點之限制。又新穎性及進步性分別為不同之專利要件，專利法亦分別為不同之規定，故核准專利究係違反新穎性或進步性，自非屬同一舉發理由。

二、經查本件被上訴人於提起舉發後於104年2月9日變更舉發理由主張舉發證據2（即原證2）及舉發證據6（即原證6）之組合足以證明系爭專利請求項1、7違反核准時專利法第20條第2項而不具進步性，經智慧局審定「舉發不成立」，其後於行政訴訟階段提出原證6足以證明系爭專利請求項1、7違反核准時專利法第20條第1項而不具新穎性之主張，顯非基於同一撤銷理由。

三、再者原判決亦認定原證6（即舉發證據6）並非新證據，與審理法第33條第1項之規定無涉，而被上訴人於行政訴訟中以同一證據補提不同舉發理由，依上開說明及規定，即不應准許，是原判決以被上訴人之上開主張符合審理法第33條第1項規定而納入審理範圍，並進而為系爭專利請求項1、7不具新穎性之判斷，即非適法。故上訴意指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107年判字第36號行政判決

聲明商標圖樣不具識別性部分不專用，不影響商標權人得就該整體商標主張權利

系爭商標
註冊第 1717413 號

101名品會

第 35 類：百貨公司、皮包
零售批發等服務
第 25 類：衣服等商品

據爭商標
註冊第 165568 號 註冊第 165569 號

台北 101

TAIPEI 101

第 35 類：百貨公司、服飾品零售等服務
圖樣上之「台北」、「101」不在專用之內
圖樣上之「TAIPEI」、「101」不在專用之內

原告主張其為註冊第165568號、第165569號商標之權利人。據爭商標「台北101」、「TAIPEI 101」等為國人普遍認識熟悉且知名度及識別性極高的著名商標。被告前以「101名品會」申請註冊第1717413號商標，經原告提起異議後，經經濟部智慧財產局認定異議成立並撤銷註冊在案，嗣經訴願仍維持原處分。詎被告至遲於系爭商標經異議成立予以撤銷註冊

時，應已明知系爭商標侵害據爭商標，竟繼續使用系爭商標於其經營網路拍賣、網路購物等網路交易平臺之綜合性零售批發等服務。為此，原告依商標法第68條第3款、第70條第1項第2款規定提起本件訴訟。法院判決意旨如下：

一、所謂的「聲明不專用」制度，規定在我國商標法第29條第3項。依照該條項規定：「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列，未為不專用之聲明者，不得註冊。」由此可知，聲明不專用係在商標註冊行政上之一種措施，對於商標權利範圍僅具明確化之作用，並不影響商標權之權利範圍，商標還是僅就註冊之文字及（或）圖案之整體，享有商標權利。因此，在本案中，雖然原告不應該就其聲明不專用之「101」單獨主張權利，但還是可以就「台北101」、「TAIPEI 101」整體主張權利，並進行近似與否之比對。

二、系爭商標與據爭商標都含有「101」之數字，唱呼時之讀音相同為「101」，而且系爭商標與據爭商標中的「101」，在整體商標中，都是無法視而不見的部分，被告使用系爭商標到底有沒有侵害原告的據爭商標的商標權利，應該進一步為後續其他要件的檢驗，而不應該直接以「101」是原告聲明不專用部分，就直接說沒有侵權。

三、據爭商標與系爭商標具有中等識別性，近似程度中等，服務類別的類似程度很高，實際混淆誤認的情況也很嚴重；相關消費者對於據爭商標的熟悉程度高，依被告舉證，難以認為相關消費者對於系爭商標有相等的熟悉程度，而足以辨別兩者所指示的商品或服務來源不同；被告所述其最早與「101」有關的使用，欠缺證據可以支持，其後使用與「101」有關的商標，據爭商標已經是著名商標。整體而言，系爭商標之使用，確與據爭商標近似而有致相關消費者混淆誤認之虞，應認已構成商標法第68條第3款之商標權侵害。

判決全文請參見：智慧財產法院106年度民商訴字第32號民事判決



網路拍賣專櫃正品時，利用官方網站說明圖文是否須取得授權？

小薇是個精打細算的家庭主婦，近來小薇喜獲麟兒，收到了許多親朋好友贈送的禮物，大多是百貨專櫃品牌的嬰兒用品，價位不低，但是小薇覺得有些禮物並不合用，因而想把用不到的禮物上網拍賣，補貼一點奶粉錢。小薇於是上網瀏覽這些品牌的官方網站，找到了預計轉賣的商品，並且下載了相關商品照片、圖片及說明文字，打算用來刊登在拍賣網站。小薇心想：我轉賣的都是專櫃正品，應該可以使用它官網上的說明圖文吧！

事實上，小薇這樣的觀念是錯誤的，因為網路上的商品照片、圖片、說明文字等，只要具有原創性、創作性，即屬受著作權法保護之攝影、美術或語文著作，所以若小薇將官網上的照片或圖文刊登在自己的網拍頁面，將涉及「重製」及「公開傳輸」他人的著作，應該取得著作財產權人的授權或同意，否則可能構成侵害著作權。

此外，雖然小薇轉賣的是專櫃正品，並不當然可以擷取官網的圖文來使用，而應該另外商洽取得授權，才能刊登在自己的網拍頁面上利用。所以，從事網拍的民眾應多加留意這些細節，以免誤觸法網。



新型專利共同創作人之認定係指對請求項有實質貢獻之人

原告甲公司之負責人A以及擔任甲公司業務之妻子B，為應客戶要求，構思出以滑鼠軟墊為本體，將LED燈條固定於滑鼠軟墊四周邊緣，再接電源，以達到發光及方便攜帶效果之結構。為解決LED燈條固定在滑鼠軟墊四周，結構較不平整及發光不連續之缺點，A、B透過被告C找到被告D，並將系爭滑鼠墊結構展示C、D二人，請其幫忙找尋合適之光纖材質，後因D所屬乙公司報價過高而未合作。

原告甲主張，C、D二人逕自以創作人名義，將系爭滑鼠墊結構之技術申請新型專利獲准，惟該技術思想係A、B二人發想構思，其技術思想亦已達可實施之階段，A、B二人應為系爭專利之共同創作人；又A、B是甲公司員工，系爭滑鼠墊結構既為其職務上完成之創作，系爭專利之申請權及專利權亦應屬原告甲所有，進而系爭專利之申請權及專利權應為兩造所共有，爰請求被告將系爭專利登記為兩造共有。

C、D則抗辯D為系爭專利之創作人，創作構想像來自於C，並由C完成光纖樣品縫製在滑鼠軟墊周圍之工作；另在創作期間，D並不認識A，兩者間並無共同創作之情形，亦無雇用或委任等關係，而C雖與甲公司有生意上往來，但與甲公司亦無雇用或委任等關係。最終法院判決確認系爭專利之專利申請權、專利權均為兩造共有，C、D應將系爭專利變更登記為兩造共有。

智慧財產法院見解如下：

一、新型創作人係指實際進行研究創作之人，且係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人；當申請專利範圍記載數個請求項時，創作人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同創作人。

二、所謂「實質貢獻之人」係指為完成新型而進行精神創作之人，其須就新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。該構想是在創作人心中，須具有明確、持續一定的想法且應為完整可操作之創作，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究或實驗。

三、相關證據足證甲之員工A、B於系爭專利申請日前，已就系爭專利所欲解決之問題，及系爭專利所達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之四周邊緣會發光之系爭滑鼠軟墊實物。該構想在原告甲員工A、B心中，具有明確、持續一定之想法，且該構想應為完整可操作，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究或實驗。是以，A、B已對系爭專利之構想，做出重要一部實質貢獻，系爭專利應為被告C、D與原告甲之員工A、B所共同創作。

四、所有共同創作人之間並非需要彼此完全認識，且共同創作人之間並非需要有雇用或委任等關係。是以，即使被告C、D在創作期間並不認識A，且兩者間並無雇用或委任等關係，並不會改變原告甲之員工A、B應為系爭專利之共同創作人之事實。

判決全文請參見：智慧財產法院107年度民專訴字第16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。