

## 最IN話題

本局公布106年受理專利商標申請概況與專利百大排名

106年本局受理專利申請73,791件，年增2%；發明專利成長5%，同時終結4年來的負成長，其中，本國人發明專利18,199件，年增8%，成長顯著。另受理商標註冊申請83,802件，突破8萬件大關，為近5年最高。在三種專利百大排名方面，本國法人由台灣積體電路製造股份有限公司（簡稱「台積電公司」）申請937件，外國法人由香港商阿里巴巴集團服務有限公司（簡稱「阿里巴巴公司」）762件，分居本國人及外國人首位。

本局受理三種專利申請案中，發明專利歷經過去4年的衰退，106年申請案量46,122件已反轉為正成長，年增5%；但新型（19,549件）及設計專利（8,120件）均減少，新型專利為連續5年衰退，惟減幅已縮小（如圖1）。



圖1 102-106年我國受理專利申請情形

從國籍來看，本國人申請40,835件，外國人32,956件，均較上年小幅成長。其中，本國人發明專利18,199件，年增8%；新型18,343件，則年減3%。外國人申請發明27,923件、新型1,206件，均年增4%；此外，日本三種專利申請13,850件，續居外國人之首，第2、3名分別是美國（7,312件）及中國大陸（2,674件）。

專利申請百大排名部分，我國法人台積電公司在106年蟬聯冠軍，其專利申請量持續成長。鴻海精密工業股份有限公司以485件超越財團法人工業技術研究院451件，上升至第2名。外國法人部分，阿里巴巴公司申請件數，年增近6倍，首次進入前十大並一舉拿下106年榜首，在臺灣布局相當積極；美商高通公司申請604件居次，美商應用材料股份有限公司493件，年增48%，名列第3。

從我國三種專利百大排名之申請結構來看，企業為我國研發創新的主要動力，申請案件多為發明專利，106年年增24%，新型專利部分亦成長21%，但在設計專利則減少23%。學校方面，發明及新型專利申請件數仍然處於衰退的情形，前者年減5%，已有緩和，但後者年減27%，幅度較大（如圖2）。

## 智慧財產權月刊

探討真品平行輸入之商品所有人使用商標範圍-以智慧財產法院判決為中心

在國外已經註冊之商標，由於其在國內也有合法授權之商標使用人，或已按國內法註冊商標，而未經合法授權之第三人，自國外進口有該商標之商品銷售，稱為平行輸入。國內許多企業習慣於周年慶活動時贈送平行輸入的商品作...

論主張真品平行輸入之界限-以商標法規範為中心

關於「真品平行輸入」情形是否侵害已於我國登記註冊商標之權利，實務多次在不同案件中透過判決方式表達具體意見。專題二由王義明先生所著之「論主張真品平行輸入之界限-以商標法規範為中心」，從「真品平行輸入」概...

善意先使用商標受法律保護之範圍及限制

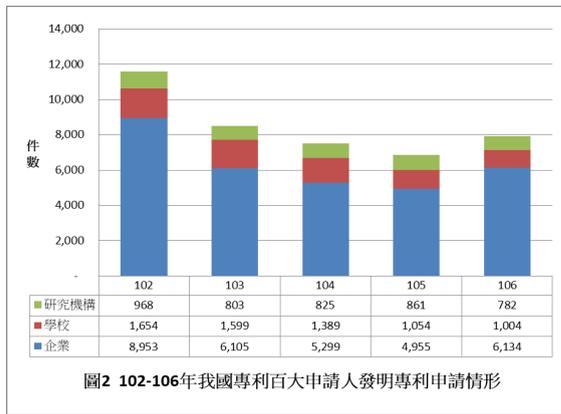
善意先使用是商標法明定的侵權抗辯事由之一，立法目的為尊重既有先使用之事實及維護原有商標秩序，雖我國商標法採註冊保護原則，卻也立法兼採使用主義之優點，例外保護商標善意先使用之情形。專題三由高秀美小姐所著...

圖像設計專利採用歐洲型保護概念或導入間接侵權制度之探討

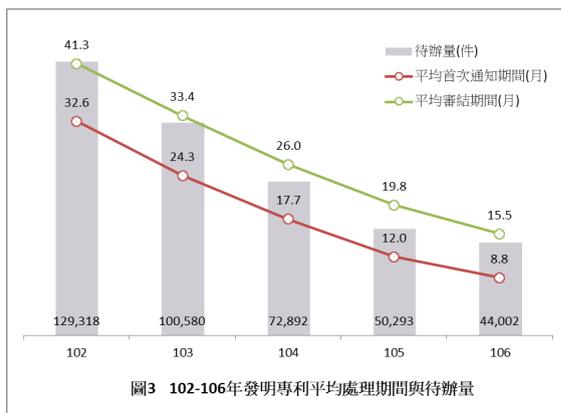
日本意匠制度下，圖像設計一般不能脫離所應用物品而單獨存在，因未實施「物品」，可能無法構成直接侵權行為，故日本導入了間接侵權的概念及規定。而我國現階段設計專利侵權判斷的流程架構與日本較為相似，日本所面臨...

教學活動與教科書之合理使用

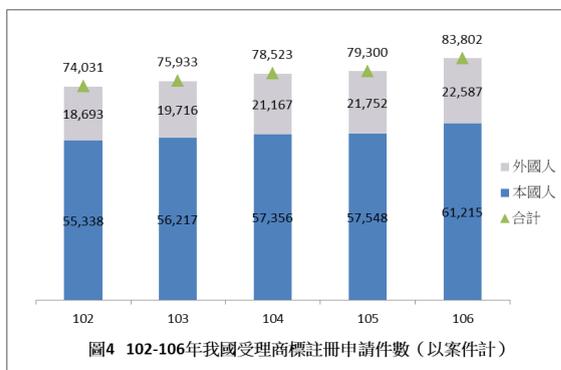
隨科技發展，學校教學也逐漸跳脫了過去以教課書為主題的教學方式，目前已有越來越多的遠距教學課程，藉著網路也更容易將教科書等著作物內容傳輸給大眾。本期著作權法修法專欄，由本局著作權組提供「教學活動與教科書...



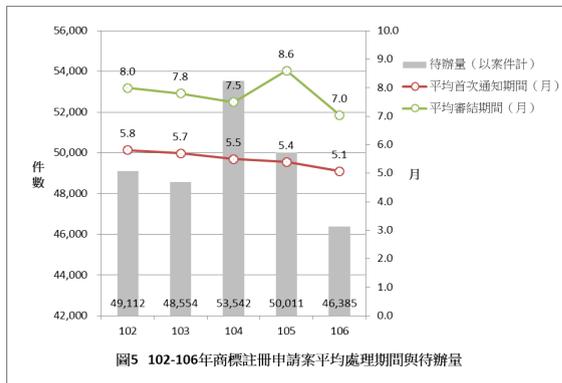
經本局實施多項專利加速審查措施，積極管控審查時效，並持續與其他專利局簽署專利審查高速公路（PPH）計畫，專利案件處理時程達到近5年最快的水準。106年發明專利平均首次通知期間已縮短至9個月以內，平均審結期間約16個月，同時，待辦案件自102年起持續減少，106年已降至4.4萬件（如圖3）。



商標方面，我國受理申請83,802件（以案件計），再創近5年新高，主要來自於本國人申請踴躍。本國人申請61,215件，外國人申請22,587件，分別較上年成長6%及4%（如圖4）。前五大申請國家（地區）中，中國大陸4,830件（年增13%），不論件數或成長率均穩居第1；日本（3,892件，+6%）超越美國（3,684件，-1%）上升至第2名。



面臨申請案逐年成長的挑戰，本局全力投入商標申請案的審查，並積極管控時效，平均首次通知期間及平均審結期間各約5及7個月，待辦案件僅4.6萬件，均達到近5年新低，為申請人商業經營與布局增添助力（如圖5）。



## ▶ 106年受理專利商標申請概況與專利百大排名

### 智慧局為您做些什麼

臺加啟動專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI)計畫

本局公布106年第4季智慧財產權申請概況

本局於107年1月15日召開「專利法部分條文修正草案」第2次公聽會

「車聯網專利暨產業分析報告」歡迎各界參考

「我國癌症治療專利趨勢探討報告」歡迎各界參考

### 特蒐情報站

專利輔助侵權制度

專利輔助侵權制度立法例之比較

### 國際風向球

德國專利商標局自2018年1月1日起官方文件全面電子化

日本、韓國及中國大陸舉行專利局局長會議

歐盟執委會發布「設定歐盟標準必要專利處理取向」通訊文件

西方企業進入中國大陸市場，在智慧財產權方面付出慘重代價

墨西哥智慧財產發展與保護現況

### 法律e教室

補強證據，並非智慧財產案件審理法第33條第1項所稱之「新證據」，無該規定之適用

將商標作為臉書大頭貼，並提供產品相關資訊或服務，應屬以行銷目的使用商標之行為

賣場銷售電腦伴唱機並提供消費者試唱等服務所涉及的著作權問題

解釋專利請求項，應以申請專利範圍為準，倘文義有疑義時，得參酌說明書與圖式

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」

## 臺加啟動專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI)計畫

臺灣與加拿大專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI)瞭解備忘錄在本部王次長的見證下，107年1月31日於加拿大駐台北貿易辦事處完成簽署，並於今年2月1日正式啟動，這是繼美國、日本、西班牙、韓國及波蘭PPH合作後，本局又拓展一新的合作版圖。

臺加PPH合作能加速雙方發明專利案件審查速度，使申請人能快速取得專利，有利於雙方產業的專利布局。臺加簽署的PPH MOTTAINAI計畫，申請人就同一發明在兩國申請專利，任一國專利局先有審查結果，申請人均可據此向另一國專利局提出PPH申請，以加速案件審查。舉例來說，國人在我國先提出專利申請再以相同發明到加拿大提出專利申請，若加拿大專利局先發出審查結果，此時申請人就可以據此向我國智慧局提出PPH的申請。此項合作可以提供雙方申請人更有效率的審查服務，希望申請人多加利用。

## ▶ 臺加拿大專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI)計畫

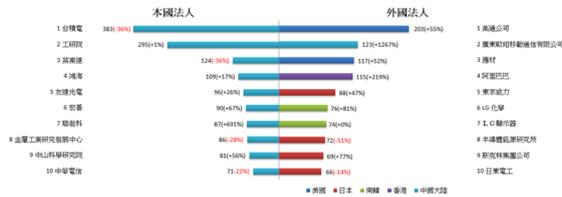


## 本局公布106年第4季智慧財產權申請概況

106年第4季，專利新申請案共19,464件，較上年同期略減2%。其中發明專利12,579件，增加2%，而新型專利4,921件，設計專利1,964件，分別減少5%、14%。

發明專利申請案當中，本國人5,411件，外國人7,168件，分別較上年同期成長1%、2%，其中本國人發明申請量已連續5季正成長。依國籍區分，以日本(3,047件)最高，美國(1,624件)、中國大陸(587件)居次。

發明專利申請案，本國法人以台積電(383件)最多，其次為工研院(295件)、英業達(124件)、鴻海(109件)、友達光電(96件)。外國法人依序為高通(203件)、廣東歐珀移動通信有限公司(123件)、應材(117件)、阿里巴巴公司(115件)、東京威力(88件)。特別一提，名列第2的廣東歐珀移動通信有限公司，係中國大陸籍公司，本季申請量較上年同期成長率達1267%，後續發展值得關注。



商標註冊申請案21,244件，較上年同期增加0.4%，其中本國人14,957件，外國人6,287件，分別減少3%、增加8%。外國人當中，以中國大陸(1,551件)最高，其次依序為日本(1,077件)、美國(1,001件)。

### ▶ 106年第4季智慧財產權申請概況



## 本局於107年1月15日召開「專利法部分條文修正草案」第2次公聽會

為配合國家經濟法規鬆綁，因應國際規範調整，及完備審查實務作業，本局針對專利法修法方向較具共識之議題草擬修正條文，於106年12月21日召開專利法部分條文修正草案公聽會，徵詢公眾意見；因與會專家先進討論踴躍，為使修正草案議題皆能充分討論，再於107年1月15日假本局18樓大禮堂召開第2次公聽會。

本次公聽會對於專利審定後之分割與修正、開放授權制度、舉發程序補提理由、證據或補充答辯時限、設計專利保護期限，以及專利檔案改為定期保存後之利用等相關議題，各界提出許多寶貴意見，本局並回應第一次公聽會各界意見之處理方式。本次公聽會約100人參加，會議所提建議及本局研復意見將另行公告於本局網站。



### 「車聯網專利暨產業分析報告」歡迎各界參考

隨著汽車電動化與智慧化之技術趨勢，車用電子、車載運算裝置之市場亦日趨活絡。其中，車聯網的發展已被視為促成汽車產業進入「典範轉移」之標竿，其產業鏈更擴及汽車製造、資通訊科技、網路運營商、軟體及服務供應商等之眾多領域

範圍。然而，在車聯網產業或技術領域，目前似乎沒有明確的標準必要專利（standard essential patents, SEPs）列表，可供有興趣投入研發資源、追蹤技術走向之研究者或業者做為依循。

面對即將呈現的龐大市場，我們的問題在於，這些市場最終會為自己發展或選定何種技術標準？標準的發展過程中可能產生哪些對應的標準必要專利（SEPs）？我國業者能否及早投入，以將研發成果轉化為實施標準所不可或缺的必要專利的一部分？能否透過提早研究、分析、追蹤相關專利以瞭解其是否為SEPs，俾能對其主張FRAND（Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory，公平、合理且無歧視）授權原則以降低授權金額，同時避免面對冗長、艱困侵權訴訟程序之風險？

本局於去(106)年以美、歐、日等區域之車聯網技術標準設定組織（分別為IEEE、ITS G5、ARIB）以及國際標準組織（ISO）所設定之車聯網技術標準為例，嘗試示範如何從主動檢視一產業之特定技術標準開始，進而逐步尋找、歸納出有潛力（potential）成為該標準之SEPs的專利，以協助國內各界瞭解車聯網通訊介面潛在SEPs的可能態樣、及尋找SEPs的可行方法，做為有意投入車聯網或其他產業之技術標準發展之研究者、業者的參考工具，讓我國未來在參與各種產業之技術標準化、標準商用化過程中，降低來自專利授權條件、侵權訴訟程序等因素之高度不確定性所造成的經營壓力及風險。

針對我國車聯網產業、標準發展現況及未來趨勢，本局已完成車聯網專利暨產業分析報告，並公告於本局網站，歡迎各界參考。

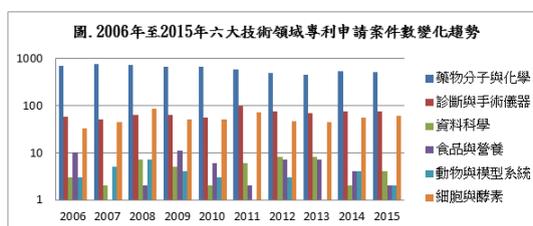
▶ [「車聯網專利暨產業分析報告」歡迎各界參考](#)



「我國癌症治療專利趨勢探討報告」歡迎各界參考

癌症治療、診斷及預防為全球議題，適當生技醫藥專利布局更有助於發明活力延續。為了解我國癌症相關專利變動趨勢及其與有關政策間之互動，本局藉由公開專利資料並搭配問卷調查進行本研究。

經統計，2006年至2015年間向我國提出之癌症相關專利申請計6,619件，申請案涵蓋技術領域廣泛，包含藥物分子與化學、診斷與手術儀器、資料科學、食品與營養、動物與模型系統、細胞與酵素等。又以具有「藥物分子與化學領域」（例如癌症藥物分子或製劑開發等）技術特徵之案件最多，占總申請案逾九成(6,083件)，其中中國人的申請量占各國相關申請總量排名第5；其次為具「診斷與手術儀器領域」（例如癌症檢驗技術開發等）技術特徵案件，占總申請案近一成(680件)，其中中國人的申請量占各國相關申請總量排名第2。於此可見此二技術領域於我國癌症發明之重要性及我國之研發實力。（如圖）



針對詳細之我國癌症相關專利變動趨勢及與有關政策間之互動討論，本局已完成我國癌症治療專利趨勢探討報告，並公告於本局網站，歡迎各界參考。

▶ [「我國癌症治療專利趨勢探討報告」歡迎各界參考](#)



德國專利商標局(DPMA)的電子化策略已向前邁進關鍵的一步，2017年4月DPMA選定一些客戶提供既有的DPMAdirekt系統的更新版軟體，經過幾個月的測試後宣布，2017年12月31日已成功完成新的DPMAdirektPro服務系統，自2018年1月1日起正式運作，審查意見通知書及審查結果都可以用電子傳遞方式提供客戶。DPMA局長Cornelia Rudloff-Schäffer表示，DPMAdirektPro可說是DPMA電子作業鏈先前失落的一環，有了這項服務，從IP申請、電子檔卷處理，到官方文件的電子遞送，可全面提供法律確定性及電子化政府無縫服務。

DPMA早自2003年起就利用DPMAdirekt系統受理專利、新型、商標及設計的電子申請案，而發明和新型申請案的審查自2011年起已全面在電子化檔卷中進行，商標申請案的電子審查則自2015年開始，但是審查結果、審查意見通知及其他書信仍以紙本寄給客戶，公司或事務所要先掃描後才能將文件納入各自的處理系統，現在利用DPMAdirektPro系統可以電子傳遞，DPMA和其客戶可以完全電子化的管理檔卷。

要加入DPMAdirektPro的客戶需先註冊，DPMA將提供他們一個PIN碼，用來啟動該軟體的附加功能，先前已參加測試的客戶可直接繼續使用，現在所有客戶在提出請求後，新申請案或現有的案件均可利用該項服務，當然也可以選擇傳統的紙本方式，客戶可以就個別案件，通知DPMA他們希望收到紙本或電子傳遞回信。

DPMA是歐洲最大、全球第5大國家專利局，有約2,600名員工，三處辦公地點分別在慕尼黑、耶拿和柏林。

▶德國專利商標局自2018年1月1日起官方文件全面電子化



## 日本、韓國及中國大陸舉行專利局局長會議

2017年12月6日日本特許廳(JPO)長官宗像直子、中國大陸國家知識產權局(SIPO)局長申長雨及韓國智慧財產局(KIPO)局長成允模在韓國濟州島舉行第29次JPO-KIPO及第17次三局(TRIPO，即JPO、SIPO、KIPO)局長會議。

依據日本經濟產業省2017年12月8日發布的報導，中國大陸和韓國分別是日本最大和第3大貿易夥伴，占日本全部進出口總值三分之一，日本與中、韓維持密切的經濟合作關係。此外，2016年向JPO、SIPO及KIPO提出的國際專利申請案達187萬件，超過全球國際專利申請案總數(313萬件)的一半，顯示加強三局間全球性智慧財產(IP)制度發展的合作日益重要。

有鑑於此，JPO、SIPO和KIPO自2001年起舉辦局長會議，加強在專利、設計、自動化、審查實務及人力資源開發領域的合作，而在JPO-KIPO雙邊關係方面，兩局自1983年起舉辦局長會議，加強在專利、設計、商標、自動化、審查實務及人力資源開發的合作，接續這些努力成果，三局在2017年12月6日在韓國濟州島舉行上述會議，並於次日舉辦IP使用者研討會。

### 一、第29次JPO-KIPO會議重要成果

日韓兩局同意分享因應第4次工業革命的相關資訊，例如將人工智慧(AI)導入服務。

### 二、第17次TRIPO局長會議成果

三局同意關於日-韓-中解決專利權範圍爭議的行政制度的比較研究報告結果，其主要標的是JPO專利權技術範圍的判定制度、KIPO確認智慧財產權的訴願和審判、以及SIPO的行政管理，並同意將該研究報告結果公諸大眾。

關於加強三局合作架構的作法，三局同意匯聚重要領域的資源，每年修正合作架構內容。

### 三、日-韓-中IP使用者研討會

2017年12月7日三局共同舉辦的研討會主題是「日-韓-中因應第4次工業革命的智慧財產權策略」，來自三國的專家進行簡報，並在小組討論中交換意見。

▶日本、韓國及中國大陸舉行專利局局長會議



## 歐盟執委會發布「設定歐盟標準必要專利處理取向」通訊文件

歐盟執委會於106年11月29日發布「設定歐盟標準必要專利處理取向」通訊文件(Communication from the Commission to the Institutions on Setting out the EU approach to Standard Essential Patents)，指出當前標準必要專利(SEP)的授權及執法常有爭議，例如SEP使用人認為SEP權利人索取過高授權費，SEP權利人則認為SEP使用人未秉持善意進行授權談判致其權益受損。因此，執委會認為當務之急為設定歐盟SEP政策的關鍵原則，以形成合理及可預測的歐盟SEP架構。

在該文件中，歐盟執委會說明歐盟SEP政策的四項關鍵原則：

(一)加強SEP資訊透明度：目前使用者僅能透過國際標準組織(standard developing organizations, SDO)的宣告資料庫取得SEP資訊，但該資料庫透明度不足，特別對於新創企業與中小企業進行SEP授權談判及風險評估造成困難。執委會認為應強化SDO資料庫的透明度及使用便利性，並應開發可協助SEP授權談判的應用工具。

(二)對於SEP授權條件應「公平、合理、非歧視」(fair, reasonable and non-discriminatory, FRAND)之原則：目前各界對FRAND概念的詮釋差異甚大，但FRAND亦無法「一套標準適用所有情況」(one size fits all)，故鼓勵利害關係人以執委會建議原則為基礎，進行「行業別」討論，以建立該業別的一般授權方式。此外，執委會亦鼓勵SDO與SEP權利人在歐盟競爭法架構下設定專利授權平臺，以促進專利授權。

(三)創造對SEP執法之可預測環境：此方面的主要爭點為禁制令的取得。歐盟法院(CJEU)在「華為對ZTE」案的判決中建立SEP權利人能否使用禁制令的評估原則，其中包含判別潛在SEP使用人是否有善意進行授權談判的標準。執委會認為，除該等標準外，依會員國法院判例，潛在SEP使用人必須能夠取得足夠資訊以評估SEP相關性及FRAND符合性。此外，禁制令的裁判須考量比例原則，專利主張實體(patent assertion entities, PAE)亦應與其他SEP權利人適用相通的規範。

(四)開放原始碼(open source)與標準：開放原始碼計畫的整合與標準的形成可創造雙贏局面，一方面可加速標準發展過程，另一方面可強化標準與開放原始碼軟體的互通性。執委會將持續與利害關係人、開放原始碼社群及SDO合作，以利開放原始碼及標準之間形成有效的合作關係。

歐盟執委會並於文件結論中指出，歐盟為了享受數位單一市場帶來的完整利益，必須建立一個永續且有效率的標準生態及SEP授權環境。未來執委會將建立專家小組，密切觀察SEP授權市場(特別是在物聯網方面)，並進行進一步研究。

資料來源：駐歐盟兼駐比利時代表處經濟組

▶ [「設定歐盟標準必要專利處理取向」通訊文件](#)



## 西方企業進入中國大陸市場，在智慧財產權方面付出慘重代價

根據香港報導指出，中國大陸對歐美西方企業的智慧財產權進行盜竊、間諜活動，及設置門檻等行為，令跨國企業付出巨大代價。

另106年各國批評中國大陸違反智慧財產權保護事實，重點如下：

1. 德國憲法保護局發出警告，中國大陸駭客組織以「供應鏈襲擊法」，針對IT人員和其他網路服務供應商，透過發送惡意軟體進入目標機構的網路，以蒐集其資訊。
2. 美國發表聲明指出，4名曾在美國工作的中國大陸工程師，被控竊取其所在的美商之晶片生產技術數據；另發布《特別301報告》指出，包括中國大陸在內的11個國家有盜版、仿冒等侵犯美方智慧財產權行為，並列為優先觀察國。

3. 歐盟執委會宣布，將進入歐盟國家的仿冒品和盜版產品來源國，列入觀察名單；EUIPO的統計報告提及中國大陸為仿冒品主要來源國之一。

資料來源：駐香港事務局商務組

▶ 香港報導



## 墨西哥智慧財產發展與保護現況

### 一、墨西哥專利申請統計：

墨西哥工業財產局(IMPI)2016年共受理22,428件專利申請案，其中發明17,413件、工業設計4,296件、新型711件、積體電路8件；16%案件為墨西哥人申請、84%為外國人申請，其中發明案件8%為墨人申請、92%為外國人申請，新型72%為墨人申請、28%為外國人申請，工業設計62%為墨人申請、38%為外國人申請。

專利申請主要領域依次為：化學製藥43.75%、機械工程22.05%、電子工程13.56%、儀器10.92%及其他領域9.72%。專利申請人35%為獨立發明人、32%為私人企業、22%為大專院校、11%為研究機構。

另核准專利共11,415件，其中8,657件為發明案、2,574件工業設計、182件新型、積體電路設計2件，其中12%為墨人申請、88%為外國人申請。在核准發明專利案中，5%為墨人申請、95%為外國人申請。

### 二、墨西哥識別性標誌(distinctive signs)申請統計：

IMPI於2016年受理之識別性標誌申請案件計146,504件，較2015年成長3.54%，其中138,745件為商標申請、7,677件標語申請、82件商業名稱申請，IMPI共核准120,123件，較2015年成長19.5%。

IMPI受理之原產地名稱(Appellations of Origin)主要為龍舌蘭酒，共核發454張合約以授權酒廠或通路商販售或流通龍舌蘭酒產品；2016年「Cacao Grijalva」經宣告成為墨國第15個原產地名稱。

另IMPI自2016年設立識別性標誌註冊申訴機制，以接受各界針對申請註冊之識別性標誌提出異議，調和國際智慧財產保護機制，防止商標搶註情形，並已收到973件識別性標誌註冊異議申訴。

同年該局共受理3,437件貿易相關侵權行為申訴案，並裁定2,773件，在力求該類行政申訴之處理期程為1.5個月以下，已較2015年增加14.39%。該局2016年共執行4,527件檢視探訪(inspection visits)，查獲超過241萬件總值約5,868萬墨幣(約306萬美元)之容器、美容、玩具、雜貨、服飾、鞋類等侵權產品。

### 三、墨國智慧財產權保護現況：

IMPI與軟體聯盟、墨西哥影音產品協會、墨國多媒體及影音產品協會、墨國著作權發展與保護中心、墨國作家與製作人協會及墨國作家協會簽署合作協議，共同對抗盜版軟體、非法重製、使用、公開播放及下載影音作品行為，並推廣尊重版權觀念。

在墨西哥全國10個主要海、陸、空關務辦公室執行海關監控計畫，加強取締盜版產品。

IMPI並與墨國內政部、關務署、聯邦檢察總署、聯邦衛生風險保護委員會、聯邦消費者檢察辦公室、墨西哥著作權辦公室共同參與跨部門防治及對抗非法經濟委員會，共同反制侵害智慧財產權之非法行為。

另與墨西哥著作權辦公室、聯邦消費者檢察辦公室、關務署及聯邦衛生風險保護委員會共同參與聯邦檢察總署主持之跨部門監控及保護版權及工業財產委員會，以彙整公私部門保護智慧財產權之行動。

IMPI在墨國主要城市執行2,400項仿冒品消費習慣調查，以制定反盜版措施；在IMPI官網設置盜版信箱，並要求於48小時內回應民眾投訴。



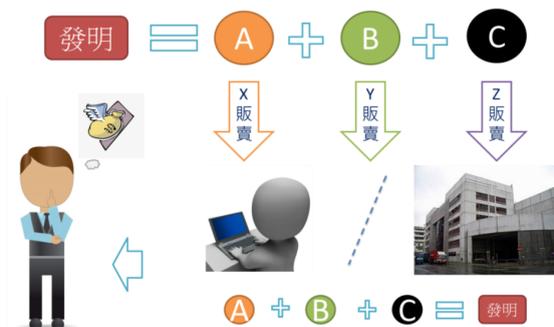
### 專利輔助侵權制度

專利制度的目的之一，在於鼓勵創新，因此，國家賦予專利權人排除他人實施其專利技術內容之權利，以鼓勵創作人將其創作公開。而他人如果未經專利權人同意而實施其專利技術內容者，便會構成專利侵權。假使專利權之技術內容有多個構成要件者，目前國際立法例對於有無構成專利侵權之認定，多採「全要件說」，也就是說，指被控侵權產品包含經解析後之系爭專利之請求項每一技術特徵，才會構成侵權。

然而，當第三人雖然未自行實施系爭發明之請求項之每一技術特徵，但教唆或幫助他人為全部實施。此第三人的行為對於侵害行為有鼓勵或幫助之效果，增加專利權受侵害之風險，且行為人主觀上對此亦有所認知時，如果對此種行為置之不理，將會降低發明專利權的保護效益。因此，國際上有所謂間接侵權制度，將實施專利請求項每一技術特徵之行為稱為直接侵權行為，而認為前述對於侵權行為有鼓勵或幫助等效果之行為，在合於特定要件時，亦會構成侵權行為。而間接侵權制度又會因第三人的行為對於直接侵權行為的效果而分為鼓勵、引導型之「引誘侵權」，以及幫助型之「輔助侵權」。

舉例來說，假如發明專利係由不同元件組成，其中某一元件是其核心技術所在，其餘元件則屬於常見而容易買到的元件。而如果有一人製造並銷售該核心技術之元件，並且在產品說明書中說明如何將該元件與其他常見元件相結合，因為此人並未製造販賣專利物，而僅販賣專利物的元件，依全要件原則來看，便不會構成專利侵權，但是其行為確實增加了專利受到侵害的風險，可能構成對於專利侵權行為提供幫助，甚至是鼓勵的效果。如果不能對此種行為有所因應，而必須等到實際發生侵害行為之後，才能主張專利權，對於專利權人來說較為不利。

#### ▶排除對於發明元件之販售等行為



我國專利法目前並無引誘侵權或輔助侵權之規定。而為何希望會有輔助侵權制度，主要是在於落實或強化對於專利權人之保護，使專利權人除了可以對直接侵權行為人尋求救濟之外，對於已呈現有相當程度侵權風險之前階段行為，亦可以訴追。此一方面是為了降低專利權人訴追與舉證之成本，因直接侵權人可能為終端之消費者，個別進行訴追之效益不如對上游供應重要元件之行為加以防止；另一方面是因應專利權人可能不願意對直接侵權行為人進行訴追，譬如直接侵權行為人為其客戶或終端消費者之情況，使之仍能獲得救濟。相對地，也有人認為，如果販售專利物之元件即有遭到專利權人提起侵權訴訟之風險，不利於產業發展。

▶本局「專利導入輔助侵權制度」相關資料



導入輔助侵權制度，是為了對專利權提供有效保護，然而，也必須考慮適用範圍應如何規定，才可以兼顧落實對專利權之保護及避免元件販賣者遭受無謂之訴訟。因此，各國對於相關法律要件之規定皆有不同，包括對於何種專利物之元件為何種實施行為才是規範對象、行為人之主觀要件如何等，以表格整理主要國家規定如下：

	物	行為	主觀要件	從屬/獨立
美國 §271(c)	專利物之元件(機器、產品、組合或組成的一部分)/材料/用以實施專利方法之裝置，其 1.構成發明的重要部分； 2.為了在侵權中使用而特別製造或改造； 3.不是日常用品(staple article)或不具有實質非侵權用途	在美國為販賣之要約、販賣或進口	1.明知(know)系爭元件、材料或裝置是為了在侵權中使用而特別製造或改造。 2.實務上，指明知： (1)系爭專利之存在； (2)其銷售之物品經過其客戶組合使用後，會構成侵權。	從屬說
日本 §101	專用品：僅供發明物/發明方法製成物之製造而使用之物(第1款+第4款)	製造、轉讓、出租、進口、為轉讓或出租而要約，且為業	無	1.折衷說：視直接侵權不成立的原因而定。 2.個人家庭非營利使用，不成立直接侵權，但可為輔助侵權基礎，採獨立說 3.以研究或試驗為目的而實施發明之必要行為，不成立直接侵權時，輔助侵權能否成立，實務無實例，學說有爭議 4.直接侵權行為發生於日本境外，不成立，輔助侵權行為亦不成立，採從屬說
	非專用品(中用品)：用於製造專利物，且為解決發明欲解決問題所不可或缺的，但非日本國內廣泛流通(widely distributed)之物(第2款+第5款)	製造、轉讓、出租、進口、為轉讓或出租而要約，且為業	明知(know)該物係用於實施該發明，此隱含知悉該發明專利存在	
	專利物或專利方法製成物(第3款+第6款)	為轉讓或出租或出口而持有，且為業	無	—
德國 §10	與發明實質要件(essential element)相關之產品(means)，但非日常商品(general available commercial products)者	在德國，將該手段提供予無權實施人，或為提供之要約	雙重主觀要件 1.被提供產品之人有將之用於實施該發明之意圖(designation of use) 2.前述意圖，以及該產品係適於用於實施該發明，為輔助侵權行為人所明知，或依情況事屬顯然	獨立說
中國 大陸註	專門用於(為實現涉案專利技術方案所不可或缺且除用於涉案專利所保護技術方案而無其他實質性非侵權用途)實施專利的原材料、中間物、零部件、設備	將專門品提供他人實施侵權行為	1.明知有關產品系專門用於實施涉案專利技術方案 2.明知他人實施行為侵犯專利權 3.為生產經營目的	1. 原則採從屬說(北京市高級人民法院專利侵權判定指南(2017)第118點) 2. 下列直接侵權行為不成立時，例外採獨立說：(北京高級人民法院專利侵權判定指南(2017)第119點第1款) (1) 臨時通過中國大陸領陸、領水、領空之外國運輸工具，其屬國與中國大陸簽有協議、國際條約或互惠原則，為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利 (2) 專為科學研究和實驗而使用有關專利 (3) 為提供行政審批所需要的資訊，製造、使用、進口專利藥品或者專利醫療器械的，以及專門為其製造、進口專利藥品或者專利醫療器
		為侵權行為人提供場所、倉儲、運輸等便利條件(北京高級人民法院專利侵權判定指南(2017)第120點)	明知他人實施行為侵犯專利權(北京高級人民法院專利侵權判定指南(2017)第120點)	

					械的。 (4) 為私人利用等非生產經營目的實施他人專利。
註：中國大陸最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)第21條、北京高級人民法院專利侵權判定指南(2017)第119點、專利法修正草案第62條1款					

根據此表格，可以看出各國之輔助侵權制度仍有相當差異，我國後續如評估導入此制度，對於法律要件應如何設定，亦宜審慎審酌。



補強證據，並非智慧財產案件審理法第33條第1項所稱之「新證據」，無該規定之適用

上訴人(被舉發人，專利權人)前於民國96年12月19日申請新型專利，經被上訴人(智慧局)審查准予專利(下稱系爭專利)。嗣參加人(舉發人)提出舉發，上訴人提出更正，案經被上訴人審查准予更正，並認系爭專利有違核准時專利法第94條第4項規定，而為「系爭專利請求項1至20舉發成立應予撤銷」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。

上訴人指稱：參加人係參加被告之訴訟，並非智慧財產案件審理法第33條第1項規定可提出新證據之當事人，原判決援用參加人於行政訴訟中所提之新證據，顯有適用法規不當之違法。

就上述問題，最高行政法院判決指出：

一、按關於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，智慧財產案件審理法第33條第1項定有明文。

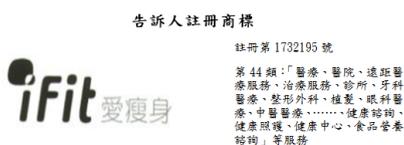
二、又所稱「新證據」者，應係指當事人本於同一舉發基礎事實，所另提之獨立新證據而言，如非另提之獨立新證據，而係原舉發證據補強之用，即非上開條文所謂之「新證據」，無該規定之適用，應適用行政訴訟法證據調查相關之規定。

三、經查，證據5「簡明模具工實用技巧手冊」及證據6「塑膠模具結構與製造實務」2書部分內容影本，係佐證舉發階段所提證據之用，用以說明系爭專利之「該固定部具有至少一斜面」技術特徵，乃系爭專利申請時熟習該項技術者所周知之習知技術，已據參加人於原審陳明在卷。可見證據5、證據6乃新的補強證據，並非智慧財產案件審理法第33條第1項所稱之「新證據」，故無該規定之適用，然仍應依行政訴訟法有關證據之規定予以調查審酌。故原判決就此並無適用法規不當之違法可言，上訴人指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

判決全文請參見：最高行政法院104年判字第657號行政判決



將商標作為臉書大頭貼，並提供產品相關資訊或服務，應屬以行銷目的使用商標之行為



上訴人即被告為秀得美Totalife直銷公司之經銷商，為推展直銷事業、開展客源，在臉書社群網站成立「享瘦好運到Superstar」粉絲團專頁，經營會員粉絲及推展直銷事業。上訴人明知艾絲資訊股份有限公司(下稱艾絲公司)於臉書社群網站成立「iFit愛瘦身」粉絲專頁，其所刊登「iFit愛瘦身」商標圖樣1張，為其註冊商標(下稱系爭商標)，現仍於商標權期間，指定使用於食品營養諮詢等服務。詎上訴人竟基於在類似服務使用近似於註冊商標之犯意，未經艾絲公司之同意或授權，參考艾絲公司上揭「iFit愛瘦身」商標圖樣，修改為「iFit愛健康」(下稱上訴人圖文)，並將之上傳公開傳輸至「享瘦好運到Superstar」粉絲團專頁，藉此以達其經營會員與推展直銷之行銷目的，以此

方式侵害艾絲公司之商標權。經臺灣臺中地方法院第一審判決犯商標法第95條第3款之侵害商標權罪，上訴人不服，提起上訴。經二審智慧財產法院判決，意旨如下：

上訴人在臉書社群網站成立「享瘦好運到Superstar」粉絲團專頁，經營會員粉絲。未經艾絲公司之同意或授權，利用電腦網路設備登入網際網路，搜得艾絲公司之系爭商標圖樣，修改為上訴人圖文，並將之上傳至「享瘦好運到Superstar」粉絲團專頁，作為該粉絲團專頁管理員之大頭貼，管理員並以此在該粉絲團專頁與他人互動，介紹瘦身資訊、瘦身比賽等食品營養諮詢、健康諮詢服務。準此，上訴人係以行銷為目的使用系爭商標。

參諸兩者之外觀，兩者均有用到「iFit」英文，中文部分一者為「愛瘦身」，另一者為「愛健康」，均有中文「愛」字，同為健康瘦身之形象，且圖形之中英文位置之配置均相同，兩者使用於臉書大頭貼時，圖形之底色均為橘黃色，系爭商標偏橘，上訴人圖文則偏黃，僅有字體略作調整，是不論就外觀、觀念或讀音而言，兩者確屬高度近似。艾絲公司就系爭商標之使用及上訴人就上訴人圖文之使用，兩者均是作為臉書粉絲團專頁管理員之大頭貼，管理員並以大頭貼張貼瘦身、健康之資訊，而提供食品營養諮詢、健康諮詢等服務，使其品牌有瘦身、健康、非使用藥物等正面之形象，並以此經營臉書粉絲團專頁，取得大量對健康、瘦身有興趣之會員粉絲關注，藉而達後續包括廣告、推銷產品等經營目的。職是，上訴人與艾絲公司均行銷瘦身、健康相關服務，故兩者間服務有類似性。準此，本院認上訴人確實在類似之服務使用近似之商標，且有使相關消費者有混淆誤認之虞，上訴人上揭行為具有商業交易功能，係出於行銷目的，將之使用在辨識商品之來源。是本案事證已臻明確，上訴人有於上開時、地，基於侵害商標權之故意，為上開侵害商標權之犯行，應成立商標法第95條第3款之罪。

判決全文請參見：智慧財產法院106年度刑智上易字第50號刑事判決



## 賣場銷售電腦伴唱機並提供消費者試唱等服務所涉及的著作權問題

小石是賣場經營者，由於農曆新年將近，為使大家於過年聚會增加歡樂氣氛，所以想在其經營的賣場銷售電腦伴唱機，並播放歌曲供消費者試唱來展示該電腦伴唱機，而這樣會不會有著作權問題呢？

在賣場等銷售店面提供試唱、試播等服務來展示電腦伴唱機，會涉及音樂著作與錄音著作之公開演出、視聽著作(音樂MV)之公開上映行為，應取得著作財產權人或集管團體的同意或授權，才屬於合法利用。但如果只是為提供銷售人員與消費者測試機器品質或檢測機器功能之目的，隨機選取影片或音樂帶播放，非長時間播放，且對於該等著作之潛在市場與現在價值無影響者，於個案情形有依著作權法第65條第2項主張合理使用之空間。

至於授權管道部分，音樂著作部分可向社團法人中華音樂著作權協會(MÜST)、社團法人亞太音樂集體管理協會(ACMA)取得「公開演出」的授權，錄音著作部分可向社團法人台灣錄音著作權人協會(ARCO)取得「公開演出」之授權，另視聽著作(音樂MV)部分可向ARCO取得公開上映之授權。集管團體的相關聯絡資訊，可參閱本局網頁。

▶ [著作權集體管理團體聯絡資訊](#)



## 解釋專利請求項，應以申請專利範圍為準，倘文義有疑義時，得參酌說明書與圖式

上訴人A為系爭專利權人，其起訴主張，被上訴人B公司所製造、販售之系爭產品落入系爭專利範圍，且B於收到警告函後，仍持續製造、販售系爭產品，故請求B停止侵害系爭專利，並與其負責人C連帶負擔損害賠償責任。一審法院認為系爭產品未落入系爭專利範圍，判決A敗訴。

A不服一審判決提出上訴，其主張系爭申請專利範圍有關「側開口」用語及其相關記載內容清楚明確，亦未限定「側開口」功能，自應以申請專利範圍所載之文字意義，暨該發明所屬技術領域中具有通常知識者，所認知或瞭解文字在相關技

術中通常所總括之範圍；說明書及圖式立於從屬地位，自不需參酌說明書將「側開口」係用以使袋體適當擴張之功能，引入申請專利範圍。

B則抗辯，「側開口」並非科技名詞，不同人對於「側開口」認知不一，僅憑「側開口」自然意義之表述，可能將包括習知技術之範圍，為確定系爭專利與習知技術之差異性，以資確立系爭專利得與其他專利相區別之權利範圍，應參考系爭專利之發明目的，以定「側開口」意義。準此，系爭產品並無系爭專利之技術特徵「側開口」，未落入系爭專利請求項1之範圍。縱使認定摺疊縫是「側開口」，亦無法提供專利「側開口」所要提供功效，而不成立均等論之侵權。

二審法院認為系爭專利請求項有關「側開口」之記載未臻明確，得參酌說明書及圖式解釋之，法院見解如下：

一、專利權範圍既以請求項為準，請求項中自應記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍。故於解釋請求項時，說明書及圖式係立於從屬地位，未記載於請求項中之事項，雖不在保護範圍，惟請求項通常僅就請求保護範圍為必要敘述，或有未臻清楚之處，自不應侷限於請求項之文字意義，應參考說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以確定請求項界定之範圍。

二、系爭專利請求項有關「側開口」之記載，上訴人未於系爭專利請求項具體界定開口之孔洞、尺寸大小可達系爭專利之發明，參酌說明書及圖式內容，以瞭解系爭專利發明之目的、技術內容、特點及功效，據以確定請求項界定之範圍，其屬合理界定專利權保護之範圍；準此，上訴人主張不需參酌說明書及圖式之內容，並引入請求項予以解釋，並不可採。

判決全文請參見：智慧財產法院106年度民專上字第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。