

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136期 發行日期：2017-10-05

最IN話題

106年9月12日施行新修正之「非傳統商標審查基準」

「非傳統商標審查基準」前於101年5月31日訂定發布，施行迄今已逾5年，本局在非傳統商標之審查已累積相當之實務經驗及案例，基準所舉案例應予充實或更新，另對新增之氣味商標及連續圖案商標則有補充之必要，因此舉行公聽會廣徵各界意見，並參酌專家及學者之意見，修正完成「非傳統商標審查基準」，供各界參考利用。

修正重點主要包括：

一、增列「連續圖案商標」專章

參考我國審查實務及美國審查基準明訂「連續圖案商標」審查原則，商標圖樣及描述則以下列2種商標圖樣表達方式及描述皆可以接受。



本件為連續圖案商標，乃由在鞋面及鞋後跟布滿棋盤方格的圖案所組成。虛線構成鞋子的外形，僅用來表現棋盤方格圖案的位置，而非商標的一部分。



本件為連續圖案商標，如申請書上之圖案所示，一系列的菱形圖，中間由綠／紅／綠條紋細線隔開；延伸使用於與商品有關之全部或部分，並不限使用於固定之方位或位置。

審查時應依該連續圖案是否為普遍習見或已廣泛使用、連續圖案構圖元素的本質、產業實務習慣、指定使用商品或服務的類型等因素，綜合判斷連續圖案商標是否具識別性。又功能性的判斷也是非常重要，如果商標本身會影響商品或服務的成本或品質者，應具功能性；或相關消費者在選購商品或服務時主要的決定性因素，具有「其他競爭上優勢」，也具功能性，皆不能取得註冊。

二、增列「氣味商標」專章

商標圖樣應以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現，為商標法第19條第3項所明定。關於氣味商標之描述如何能符合前揭規定，亦訂有審查原則，例如商標樣本可以檢送實際樣本或氣味試紙。商標圖樣與描述，得以自然界存在的氣味描述；或是以市場上特有名稱或稱呼的氣味描述。而氣味要具備識別性，通常需要能獨立於商品或服務的本質及特徵之外，屬於額外且特別附加的氣味，例如：雞蛋花香味的刺繡用紗線；櫻桃味的機油；苦澀啤酒味的飛鏢。又申請註冊的氣味對於指定商品或服務的用途或使用目的，為不可或缺，抑或是會影響商品或服務的成本或品質，便具有功能性。例如：香水、芳香精油、空氣清新劑、提神藥油等商品之氣味商標原則上具有功能性，皆不能取得註冊。

三、更新相關案例

原非傳統商標審查基準多採用國外之案例，此次修訂，更新為本局核准之案例，舉例如下：

智慧財產權月刊

專利有效性判斷歧異之研究—以民事再審程序為中心

我國智慧財產案件審理法容許民事法院自為判斷專利有效性，確立了「行政舉發撤銷」與「民事無效抗辯」的雙軌制度挑戰專利有效性；但倘若民事侵權判決先行確定，嗣後始發生專利舉發撤銷成立之情形，將衍生民事是否提起...

專利說明書是否受著作權保護之研析

著作權法所謂之著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，關於技術性創作之文字說明或圖式，由於其屬科學或學術範圍之創作，仍可成為著作權法保護之客體。另依專利法規定，申請專利之發明經審查認無不予...

智慧財產權民事訴訟請求律師費可行性之研析

當發生智慧財產權相關的爭議及訴訟時，當事人通常需仰賴具法律及特定知識領域之專業人士協助，進行攻防，故律師費用在訴訟費用中占相當大的比重。專題三由陳信儒先生、林雨歆小姐所著之「智慧財產權民事訴訟請求律師...

美國專利關於銷售阻卻之最新實務

依一般交易習慣，廠商難以在專利申請通過後才開始產品的交易、宣傳等行為，然而商業販售行為卻也可能因此被認為公開技術而喪失新穎性，故優惠期的銷售阻卻規定便是為了避免新穎性之喪失。論述由王世仁先生所著之「美...

政府重大措施

立體商標(商品包裝容器之形狀)



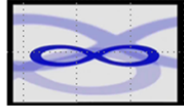
立體商標(服務場所之裝潢設計)



立體商標(商品本身的形狀)



動態商標



本次修正之非傳統商標審查基準，不僅作為本局內部審查人員審理案件之依據，明確審理原則，申請人在申請氣味商標或連續圖案商標等非傳統商標時，亦得以遵循，並有利於企業在商業活動中，創用多元活潑商標態樣，以吸引消費者目光，提升商機。

▶非傳統商標審查基準

智慧局為您做些什麼

斷金流！侵權網站挫咧等

「本國專利檢索策略與實機操作應用」說明會歡迎踴躍報名參加

2017台北國際發明暨技術交易展盛大展出

「2017臺歐設計專利及商標研討會」圓滿落幕

106年9月19日舉辦專利權期間延長制度修法公聽會，討論熱烈

特蒐情報站

美國最高法院確認專利權利耗盡：不論國內或國外販賣均為權利耗盡

專利權耗盡之我國法制與實務

小辭典－專利之權利耗盡原則

國際風向球

泰國加入國際商標馬德里體系

歐盟和中國大陸公布各100個預定保護的地理標示

巴西工業財產局(INPI)相關智慧財產動態

法律e教室

更正是否超出依舉發時專利法規定判斷

商標近似之判斷，不能任意將個別商標元素抽離以交叉組合方式論斷

用Excel軟體做成的表格能不能享有著作權？

專利權人請求返還不當得利數額無涉專利貢獻度之計算



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」

斷金流！侵權網站挫咧等

在本局的協調促成下，台北市廣告代理商商業同業公會(TAAA)與台灣智慧財產權聯盟(TIPA)於今(106)年8月正式簽署「台灣IWL合作備忘錄」，雙方宣布將共同攜手合作，致力避免品牌廣告投置出現於盜版網站，使廣告金流不再流向侵權網站，阻斷侵權網站的財源，遏止網路侵權，維護廣告商品品牌的正面形象。

鑑於眾多盜版侵權網站設置於境外，造成查緝取締及執行上的困難，本局觀察到近年來有國家之權利人團體與廣告業者合作，發展出阻絕境外侵權網站金流之名單(Infringing Websites List, IWL)計畫，其出發點是基於廣告金流常是侵權網站的主要收益來源，若能截斷侵權網站之廣告收入，將能有效打擊侵權網站之營運。為此，經參考美國、英國、香港之實務



經驗，自去（105）年底起本局開始推動我國權利人和廣告業者共同防止將廣告投入侵權網站之措施，並於去（105）年12月與今（106）年5月召開會議，成功地凝聚雙方合作之共識。

本次台北市廣告代理商商業同業公會(TAAA)與台灣智慧財產權聯盟（TIPA）所簽署之IWL計畫，確認將由權利人團體提供侵權網站名單給TAAA參考，廣告業者將自律約束，避免廣告投放置該等網站上。本局表示IWL計畫具有保護廣告主品牌形象以及維護我國內容產業權益等多重效益，對遏止侵權網站有正面積極之意義。

根據臺北市數位行銷經營協會（DMA）統計，2016年上半年度臺灣數位廣告量達新臺幣111億元，已超越電視媒體的廣告量，數位媒體廣告投置成為第一。有鑑於此，目前內容產業除在傳統電視、廣播等媒體管道外，亦上架於網路平臺來獲得授權金與網路廣告收益。然而，盜版侵權網站藉由盜版他人作品，吸引網友瀏覽拜訪其網站，不僅造成權利人授權金收益之損失，更侵蝕合法網路平台業者的廣告收益，並不利於我國內容產業的正向發展。IWL計畫預期將使侵權網站缺乏廣告資金而自然淘汰，對於整體產業之發展甚有助益。

目前加入簽署之權利人團體涵蓋音樂、電影、戲劇、動漫、軟體與圖書共六大類的著作權人團體，未來權利人團體將持續擴大合作範圍，本局樂見IWL計畫順利展開，希望未來有更多權利人與廣告業者加入簽署合作，共同維護臺灣內容產業之智慧財產權。



「本國專利檢索策略與實機操作應用」說明會歡迎踴躍報名參加

為協助企業及學界運用本局專利資訊服務資源，本局規劃辦理106年度「本國專利檢索策略與實機操作應用」說明會，課程著重說明本國專利檢索策略、檢索流程、技巧及功能，並以實機操作搭配案例進行演練；說明會總計5個場次，除已於9月27日和29日分別在新竹、臺南辦理外，另3場次為10月12日(星期四)在臺中、10月17日(星期二)在高雄及11月7日(星期二)在臺北舉辦，每場次以35人為限，誠摯邀請各界人士踴躍報名參加。

►[線上報名](#)



2017台北國際發明暨技術交易展盛大展出



2017台北國際發明暨技術交易展已於9月28日至30日在台北世貿展覽一館盛大展出，此次展覽共有24個國家，逾500家廠商或發明人展出近1,500項專利發明技術，展覽期間人潮熱絡，觀展人數突破77,000人次。

今年「發明競賽區」共計19個國家、859件國內外作品參加發明競賽，評選出148件金牌、148件銀牌及189件銅牌，共計508件得獎作品。另由評審推薦各組最佳作品，頒發最高榮譽「鉅金獎」計23件，鼓勵優秀作品，並藉由政府肯定，促進交易商機。為表揚得獎人，主辦單位於9月30日上午舉辦盛大頒獎典禮，並由本局洪淑敏局長致詞及頒發鉅金獎，現場氣氛熱鬧非凡。

「技術交易區」則由經濟部、國防部、教育部、科技部及農委會等五大部會的產、官、學、研單位設置11個專館，邀請195個機構，展出國內外463項研發之專利及技術。展覽期間同步舉辦11場研討會暨技術商談會，促進專利技術交易媒合，並於9月29日辦理16場次政府輔導資源計畫之「計畫聯合廣宣說明會」，積極推廣各項技術開發、產業輔導等相關措施。另為充分提供發明專利產業化、商品化諮詢服務，設立「聯合諮詢服務專區」，結合中央與地方政府之專家團隊於9月28、29日提供獎補助及輔導資源諮詢服務，讓發明人的「創意」能進一步「創業」，進而達到「創富」目標。



「2017臺歐設計專利及商標研討會」圓滿落幕

本局與歐洲經貿辦事處(EETO)、歐盟在臺商業與法規合作計畫(EBRC)於9月26日共同舉辦「2017臺歐設計專利及商標研討會」，邀請歐盟智慧局駐北京智財專員Mr. Guenther Marten，以及我國最高行政法院林欣蓉法官、智慧財產法院葉哲維技術審查官、本局商標權組劉蓁蓁組長與專利三組徐嘉鴻專利審查官等擔任講師。臺歐雙方學術單位、政府官員、產業界及專利、商標代理人等逾200人與會，會場互動熱烈。

在設計專利部分，歐方專家就歐盟設計專利制度進行說明；我方專家則介紹設計專利的舉發審查基準，包括可提起舉發之事由、舉發證據的審查等，並介紹近期重要實務及法院案例。

在商標部分，歐方介紹2016年翻修商標指令及規則的重點，包括刪除商標定義上「圖文表示(graphical representation)」的要件、新增證明標章、規費調整及程序上的諸多變革，同時也分享不具識別性、功能性、混淆誤認之虞及著名商標等案例；我方專家則介紹2011年商標法重大修正後，關於開放所有具識別性的標識申請商標註冊、強化著名商標保護、防止惡意搶註等，相關申請實務的發展及法院重要案例。

研討會中，與會來賓與臺歐專家進行了充分的意見交換與經驗交流，互動熱烈，與會者咸認這是一場非常成功的研討會。

▶ [「2017臺歐設計專利及商標研討會」圓滿落幕](#)



106年9月19日舉辦專利權期間延長制度修法公聽會，討論熱烈

本局於106年9月19日舉行「專利審查基準第二篇第十一章專利權期間延長審查基準修訂草案暨專利法延長制度修正條文及專利權期間延長核定辦法修正草案」公聽會，就我國專利權期間延長制度之法制及審查基準一併檢視後所提出之修正草案，與各界意見交流，期使改善我國延長制度以及提升延長案件審查品質。

與會各界人士對本次3項修正草案充分表達意見，且樂意提供相關資料供本局參考，各界主要關切事項如下，本局將會儘快研議，並作為後續修法及修正基準之參考：

一、專利法第53條修正草案部分：

針對專利權核准延長之期間，除了5年限制外，增訂核准延長期間之屆滿日，亦不得超過自取得第一次許可證之日起算14年之規定。本項修正專利藥廠與國內藥廠各有立場，專利藥廠認為設定14年限制應全盤考量，須一併評估生物藥品之資料專屬權及專利連結制度之導入，而非單就專利權期間延長給予限制。國內藥廠則認為臺灣所核定之專利權期間延長通常較國外為長，常導致國外專利權到期日較國內專利權到期日為早，使得國內藥廠無法生產國外已無專利保護之藥品而無法外銷至國外市場，故應該設置14年限制。

二、延長核定辦法修正草案部分：

刪除以國外臨床試驗期間或田間試驗期間申請延長專利權且已核准者，應備具核准延長期間證明文件之規定，與會各界代表未有反對意見。

三、 延長審查基準修正草案部分：

關於修正第一次許可證所載有效成分之認定，應為藥品之有效成分本身，與會各界代表關切是否會導致專利權期間延長之範圍縮減。關於修正國內臨床試驗期間起訖日之認定標準，專利藥廠認為國內臨床試驗完成後仍須進行解盲及數據分析、整理等作業，並作成臨床試驗報告，所費時間均屬無法實施發明之期間，若無法計入核准延長期間，有違專利法第53條意旨，故國內臨床試驗訖日仍應維持現行規定。國內藥廠則認為應依照ICH（international conference harmonization）標準，以國內臨床試驗完成日為訖日，方為公允。另針對增訂申請許可之國內外證明文件，如有誤植、誤載者，應於延長申請日後3個月內補正，有意見反應3個月內補正期間恐有證明文件取得不及之情形，希望放寬補正期間或展延補正期間1次。



泰國加入國際商標馬德里體系

2017年8月7日泰國政府向世界智慧財產權組織(WIPO)理事長遞交加入《馬德里議定書》文書，成為馬德里體系第99個成員國，該議定書將於2017年11月7日對泰國生效。自該日起，泰國當地品牌所有人可以開始使用馬德里體系，只需提交一份國際申請，以及支付一組費用(基本費、締約方指定的費用、三類以上每類商品和服務繳納的附加費)，即可在其他98個成員的114個區域保護他們的商標。

透過馬德里體系直接的指定程序，自今年11月起，外國企業和商標所有人在泰國銷售產品和服務時，可簡便的為他們的商標尋求保護。

泰國商業部常務次長Wiboonlasana Ruamraksa女士遞交的文書中列有以下有關規定所述的聲明：《議定書》第5條(2)(b)和(c)項（將駁回期限自1年延長至18個月，基於異議的駁回得超過18個月）、第8條(7)(a)項（單獨規費），以及《共同實施細則》第20條之二第(6)(b)項（通知國際註冊簿中的授權登記在泰國不生效力，但此通知可隨時撤回）。

泰國的加入凸顯出馬德里體系正在成為國際商標保護的重要一環，為全球品牌所有人提供了一個方便且具成本效益的解決方案。有興趣在泰國尋求商標保護的人，可在提交國際申請之前，使用WIPO的全球品牌資料庫(<http://www.wipo.int/reference/en/branddb/>)瀏覽目前在該市場註冊的商標。

有關泰國商標法規和實務的資訊即將在WIPO網站馬德里體系成員概況資料庫中提供。已取得國際註冊的註冊人可使用WIPO線上電子後期指定服務(e-Subsequent Designation service)，擴大保護範圍，將泰國龐大的消費市場納入其中，並且利用馬德里監視器(Madrid Monitor)追蹤請求狀態。

► 泰國加入國際商標馬德里體系



歐盟和中國大陸公布各100個預定保護的地理標示

今(106)年6月2日歐盟執委會(European Commission)發布新聞稿表示，歐洲和中國大陸同意正式公布雙方將在今年底前透過簽署雙邊協定，預定納入保護的200個地理標示(geographical indications, GI)-雙方各100個，歐盟農業及農村發展總部和中國大陸商務部在6月3日發表一份協商保護地理標示協定的共同聲明。這次公布啟動保護清單所列產品不被模仿或冒用的程序，並希望達成貿易互惠效益，提升雙方消費者意識及對高品質產品的需求。

歐盟清單上尋求在中國大陸取得GI保護的產品包括巴伐利亞啤酒(Bayerisches Bier)、菲達奶酪(Feta)、蒙切哥乳酪(Queso Manchego)、香檳(Champagne)、戈貢佐拉乳酪(Gorgonzola)及波蘭伏特加(Polska Wódka)等，而中國大陸希望在歐盟取得地理標示認定的產品包括煙台蘋果、橫縣茉莉花茶、盤錦大米及百色芒果等，公布這些清單是標準程序的一部分，以開放一段期間讓利害關係方表達意見。

中國大陸是世界最大的農產品市場之一，並且逐年增大，加上人口成長中的中產階級因為常去國外旅行而喜愛歐洲的食品和飲料，而中國大陸本身也有具豐富傳統的GI名稱，其中大部分仍不被歐洲消費者所知悉，但由於這個協定，現在應變得可以廣泛取得。

歐盟和中國大陸開啟在地理標示的合作已超過10年，雙方各有10個GI名稱已列入各自的法規保護，奠基於此初步合作，2010年開始協商訂定雙邊協議來合作保護地理標示，程序的第一步驟是公布未來協議生效後要在對方領土內取得GI保護的雙方各100項產品清單。利害關係各方可在公布後2個月內向歐盟或中國大陸的主管機關提出意見。

地理標示是歐洲農業最成功的地方之一，有3,300多個歐盟GI名稱已取得註冊，另外還有約1,250個非歐盟GI名稱亦已在歐盟境內取得保護，多數歸功於像這次與中國大陸洽談的雙邊協定。以價值來看，歐洲GI的市場約543億歐元，在所有歐盟食品和飲料出口總值占比15%。

註：歐盟及中國大陸的GI清單可點選下列網頁連結取得。

► [歐盟和中國大陸公布各100個擬予保護的地理標示](#)



巴西工業財產局(INPI)相關智慧財產動態

巴西工業財產局負責專利及商標業務，據瞭解該局正推動下列2項值得關注的措施：

一、線上專利申請系統(patent deposit system)

巴西工業財產局(INPI)於2015年透過電子請求系統進行一項線上專利申請系統，用於線上接收所有申請。此項系統無須電子簽章或額外下載新版本的程式，提供較友善且容易使用的介面，亦可協助使用者填寫表格、上傳文件及指出哪些是法定文件。該系統每日運作，可在任何地方完成，且提供費率折扣，故該局電子送件比率從2013年44%上升至2016年93%。

二、地區辦公室試行計畫(home office pilot program)

INPI自2016年7月開始進行可提高生產力的地區辦公室試行計畫。INPI的地區辦公室過去僅提供收件服務及協助公眾瞭解工業財產體系，並不負責審查，而此試行計畫改變既有情況，地區辦公室具有審查資格的人可審查專利、商標及其他IP申請案，以促進審查效率。另地區辦公室任用審查官的標準與INPI總部相同。



美國最高法院確認專利權利耗盡：不論國內或國外販賣均為權利耗盡

美國最高法院(Supreme Court of the United States)於2017年5月30日發布了對Impression Products Inc. v. Lexmark International Inc. (Case No.15-1189) 案例的判決，就專利之權利耗盡原則(patent exhaustion)做出結論：「專利權人決定售出專利物品時，專利權就已耗盡，購買者及之後的擁有者不必再擔心專利侵權」。美國專利法條文中，沒有明確規定權利耗盡原則的要件與適用範圍，所以權利耗盡的問題，長期以來都必須仰賴美國各級法院的判決結果，理解其內涵，美國最高法院Lexmark案例認定所有專利權人的販賣和專利權人授權的販賣，不管是發生在美國境內或境外，均會耗盡專利權，即便以契約限制條款來排除權利耗盡是無效的。美國最高法院在Impression案以7:1及8:0通過裁決，分別推翻美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)關於「專利權國際耗盡」與「契約限制條款對權利耗盡原則的限制」這兩個議題的既往見解，並確認專利之權利耗盡原則之適用範圍。

一、本案事實背景

原告美國知名印表機與碳粉匣製造大廠Lexmark International Inc.(簡稱Lexmark)，持有美國第5,337,032號等多件專利，原告Lexmark在全球販賣兩種與自家印表機搭配的碳粉匣，而這些碳粉匣均附帶有「一次性使用」(single use)及「不得

轉售」(no resale)契約限制條款，亦即消費者不得於使用完畢後自行填充再利用，以及不得將經原廠填充翻新之碳粉匣轉售或轉讓給Lexmark以外之第三方。第1種為全額價格，沒有任何契約限制條款的「正常碳粉匣」，僅於境外販賣，第2種為有折扣優惠價格，具有契約限制條款的「回收碳粉匣」，可於全球販賣，但只能交由Lexmark回收，且內建特殊偵測晶片在碳粉匣中，防止他人填充再使用的行為。

Lexmark於2012年在美國俄亥俄州南區地院對包括Impression Products Inc.(簡稱Impression)等50多家被告之碳粉匣再生公司提出專利侵權訴訟，指控被告等將Lexmark全球及美國境內販賣的正常碳粉匣回收，甚至被告Impression將回收碳粉匣破解並更換成替換版晶片，經回收填充後再次於美國販賣。Lexmark提出下列專利侵權行為：1. 將Lexmark美國境內販賣的回收碳粉匣再製造與轉售；2. 將Lexmark在美國境外販賣的所有碳粉匣再製造與轉售；Impression則抗辯認為兩種產品均權利耗盡。

一審地方法院見解：地方法院僅認同Impression抗辯權利耗盡引用美國最高法院Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.(128 S. Ct. 2109, 2008)案判例之意見，即專利物品經授權販賣時，專利權已經耗盡，專利權不能及於物品販賣後的行為；而在另一爭點上則站在原告Lexmark這一邊，認為專利權耗盡只屬於國內耗盡，而非國際耗盡。除被告Impression外之其餘被告皆與原告達成和解，原告不服地區法院判決，向聯邦巡迴上訴法院提出上訴。

二審上訴法院(CAFC)見解：CAFC於2016年2月12日發布本案二審全院聯席判決(En Banc)結果，對兩種類型的碳粉匣皆做出有利Lexmark的裁定，CAFC支持Lexmark上訴主張，再次確定美國專利權耗盡為採取國內耗盡，且專利權人在販賣時所附帶契約限制條款，可限制物品之轉售與再使用，亦即不適用專利權耗盡原則。CAFC以10：2的票數通過Lexmark的專利權並未耗盡，推翻地院前述判決。

CAFC支持Lexmark案維持過去兩案之案例見解，分別為Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission (264 F.3d 1094, Fed. Cir. 2001)案例之見解，美國境外所販賣專利權物品，不會耗盡美國境內專利權，即採取國內耗盡原則；以及Mallinckrodt v. Medipart (976 F.2d 700, Fed. Cir. 1992)案例之見解，專利權物品經販賣所附契約限制條款，可主張限制轉售與再使用，即不適用專利權耗盡原則。被告Impression不服CAFC判決，於2016年12月2日向美國最高法院提交上訴。

二、美國最高法院判決主要見解：

- (一)專利法條文或國會立法歷程等，皆未將專利權利耗盡原則之適用範圍，侷限在國內販賣情形。
- (二)普通法原則，禁止對任何動產轉讓情形施加契約限制條款。
- (三)不論是否有訂立「一次性使用」及「不得轉售」等契約限制條款，專利權人販賣專利權物品時，專利權已經耗盡。
- (四)專利權物品為授權人所販賣，仍視同為專利權人之販賣情形，並構成權利耗盡。
- (五)在美國境外販賣美國專利權物品，亦視同為美國境內販賣情形，確定「國際耗盡原則」。
- (六)推翻CAFC於2001年Jazz案，對專利權耗盡美國行之有年所採之「國內耗盡原則」之見解。
- (七)參採在2013年3月19日Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.(133 S. Ct. 1351, 2013)案判決案例之見解，對於美國著作權法第109條「第一次販賣理論」規定亦適用於美國境外合法製造之著作重製物之國際販賣，即著作權採取國際耗盡，並不禁止真品平行輸入。專利法與著作權法於國際販賣所產生的權利耗盡原則性質相同。

本案美國最高法院判決，推翻聯邦上訴法院(CAFC)長久以來對專利權耗盡允許專利權人訂立售後限制條款予以規避之情形，而對專利權耗盡明確採用「國際耗盡」原則，亦即專利物品於第一次合法販賣或授權後，或於販賣時附有契約限制條款時，專利權人仍不得再主張專利權。

►美國最高法院(SCt)判決文"[Impression v. Lexmark: Patent Rights Exhausted by Sale, Domestic or Abroad](#)", May 30, by Jason Rantanen, Patently-O"

►Official - Subject to Final Review



專利權耗盡之我國法制與實務

有關專利權之耗盡原則是否予以納入法制規範？依「與貿易有關之智慧財產權協定 (TRIPS)」第6條規定，係由世界貿易組織會員自行決定。我國修正前之專利法第57條第1項第6款規定：「製造、販賣不以國內為限」，然第2項後段復規定：「得為販賣之區域，由法院依事實認定之」。故當事人得以契約限制販賣區域，然未約定或約定不明時，相關販賣之

區域，須由法院認定。然權利耗盡原則究採國際耗盡或國內耗盡原則，本屬立法政策，無從由法院依事實認定，故我國於100年修正專利法時，將上述原條文第2項後段刪除，明確採國際耗盡原則，以杜爭議。

在我國實務上之見解：

（一）智慧財產法院98年度民專上更（二）字第2號判決

專利法第56條（現行第58條）第1項固賦與專利權人專有排除他人未經其同意而製造、販賣專利物品之權。但專利權人依專利法所賦與之權利，自己製造、販賣或同意他人製造、販賣其專利物品後，已從中獲取利益，如允許其就已販賣之專利物品再主張專利權，將影響專利物品之流通與利用，而與公益有違，故而發展出「權利耗盡原則」（principle of exhaustion），依此原則，專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品後，專利權人就該專利物品之權利已經耗盡，不得再享有其他權能。依據專利法第108條（現行第120條）準用第57條（現行第59條）第1項第6款規定，專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，其專利權即耗盡，對於上開專利物品之後續使用或再販賣，均非屬專利權效力所及，即係本諸權利耗盡原則所為之立法。且專利權利耗盡原則之適用，並不以專利權人之專利產品為最終產品流入市場為要件。因此，就專利權人自行製造販賣已體現其專利內容之專利物品，為修改後再販賣，即不生侵害專利權之問題。

系爭證人訂購之塑身衣1件及保全證據程序所扣押有爭執之6件塑身衣，均係被上訴人公司已製作完成之塑身衣，業如上述，業已體現被上訴人公司之系爭專利，被上訴人公司依其與上訴人公司間之系爭契約，以每件5千元代價販賣予上訴人公司時已獲得其專利權之報償，被上訴人公司已不得再主張其專利權，上訴人修改該塑身衣（胸罩部分未修改），自無侵害系爭專利權可言。再者，被上訴人公司已從販賣予上訴人公司獲得每件5千元之利益，反觀上訴人公司就該等庫存品，則因測量錯誤或消費者取消訂單等原因，無法順利售出以獲取利潤致成為庫存品，上訴人公司嗣後於適當時機，就購自被上訴人公司之專利物品進行修改後販賣他人，僅在彌補其原可獲得之合理利潤，本無違雙方簽約互蒙其利之目的。

（二）智慧財產法院101年度民專訴字第73號判決

按修正前專利法第57條（現行第59條）第1項第6款規定：發明專利權之效力，不及於專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者；上述製造、販賣不以國內為限。此為我國專利法有關權利耗盡原則規定。其立法理由為：「為免專利權人在本國取得專利權後，壟斷市場，對於專有販賣權之保護範圍，應作合理限制，准許他人自國外輸入原發明人租與讓與他人實施所產製之物品，藉以維護本國之經濟利益。」上開立法理由雖以國外輸入作為說明，然由其規定意旨可知，是為平衡專利權人所擁有之散布權利與重製物所有人之所有權，調和兩者之利益，使專利權人讓與或授權專利權獲得合理報償後，受讓人或被授權人得以銷售該具有專利權之產品，使其在經濟或文化價值上充分利用，達到物盡其用目標。故為避免專利權人雙重得利，亦為使商品交易流通自由，而作限制規定。

（三）智慧財產法院102年度民專訴字第131號判決

專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品經第一次流入市場後，專利權人就該專利物品之權利已經耗盡，不得再享有其他權能，此為權利耗盡原則（最高法院98年度台上字第597號民事判決參照）。依此，專利權人所製造之專利物品販賣後，其專利權之專有權利即耗盡，對於上開專利物品之後續使用或再販賣，均非屬專利權效力所及。

（四）智慧財產法院102年度民專上字第3號判決

專利權人授權於他人製造、販賣後，即不得再對其主張專利權，而我國對於專利權之權利耗盡原則，係採「國際權利耗盡」，即專利權人在一國授予專利權於授權人後，對其製造、販賣之物在全世界皆不得再行主張權利。

我國於100年修正專利法時對專利權之耗盡已明確採行「國際耗盡」原則，換言之，即使專利權人將其專利物品投入國外市場使用或販賣後，其專利權之專有權利即已耗盡而無法禁止他人進口該物品。因此，就專利權之耗盡原則而言，我國現行法已與國際上多數國家法制相同。

▶ [司法院法學資料庫檢索系統](#)



專利權人製造、販賣或同意他人製造、販賣其專利物品(真品)後，已從該真品中獲取利益，若再對該真品主張專利權，將影響該真品之流通與利用，此即權利耗盡原則(exhaustion doctrine)；依據此理論，物品第一次流入市場後，專利權人已經行使其專利權，故該物品之專利權已經耗盡。



更正是否超出依舉發時專利法規定判斷

參加人（系爭專利權人）前於民國93年2月8日申請發明專利，經被告（智慧局）審查准予專利（下稱系爭專利）。嗣參加人提出更正，案經被告審查，准予更正。原告(舉發人)主張更正本有違反專利法第67條第2項之規定，對之提起舉發，經被告作成舉發不成立之處分。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，經審理，仍判決駁回原告之訴。

原告指稱：系爭專利更正後請求項1至19，違反專利法第67條第2項規定，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，應予撤銷。

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、按發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。但以違反第67條第2項規定之情事，提起舉發者，依舉發時之規定。現行專利法第71條第3項定有明文。查本件原告係於103年7月1日以系爭專利違反專利法第67條第2項之規定提起舉發，則其更正是否合法，應依原告舉發時即103年3月24日施行之現行專利法規定為斷。

二、經查，本件100年9月21日公告之更正本，係於獨立之請求項1、15、18最後加上：「且該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理」。故本件主要爭點之一即在判斷此申請專利範圍之更正有無超出。

三、復查，由本件發明目的之觀點視之，系爭專利請求項之「影音傳接處理裝置」，並不作信號壓縮編碼之處理以減少硬體元件數目及降低生產成本。並審酌系爭專利說明書之內容後，可知，系爭專利請求項1、15、18及其所直接或間接附屬之附屬項於更正後加入「且該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理」，其更正並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，故被告就本件專利舉發案所為請求項1至19舉發不成立之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告所訴為無理由，應予駁回。

判決全文請參見：智慧財產法院106年行專訴字第12號行政判決



商標近似之判斷，不能任意將個別商標元素抽離以交叉組合方式論斷

原告系列商標
註冊第 01281173、01281166 號等



指定服務：知識或技術方面之傳授、習班、語文補習班等。

被告商標
註冊第 01739655 號等



指定服務：教育服務；電腦補習班；補習班；語文補習班等。

被告實際使用商標



原告麥奇數位股份有限公司主張其為臺灣最早且目前為國內規模最大的線上真人英語學習平臺，擁有以英文字母「O」加上「耳機」、「麥克風」及TutorABC等系列著名商標。被告巨匠電腦股份有限公司，自104年起開始使用與原告商標高度近似之標示，經營線上英語教學。被告商標與原告商標在外觀、觀念及讀音整體高度近似，近似程度極高。且二商標服務相同，故相關消費者會誤認為同一來源，或有關聯之來源，而造成混淆誤認，減損原告商標識別性。原告爰依商標法第68條、第69條第1項、第70條等規定請求排除侵害、連帶損害賠償等，提起本件訴訟。

本件爭點：兩造商標是否近似，為首要判斷之點？法院判決意旨如下：

原告商標主要可分為兩類，一類原告耳麥商標，另一類為原告TutorABC商標。原告先以此兩類商標交叉組合比對被告商標，認為兩者均有耳機、O字母、麥克風、abc，以及「線上真人家教」字樣。然而，商標之權利範圍係以個別註冊之商標為權利基礎，個別商標間不能以交叉組合之方式憑以論斷他人商標近似。更何況，在原告所舉商標中，均未有「真人線上英語家教」之字樣，原告之比對方式，乃是額外又將此類字樣加入比對。雖然「真人線上英語家教」之字樣，可見於原告所舉其所使用之巨幅廣告中，但其此部分字樣既未見於註冊商標中，至多僅能以「顯示商品之表徵」視之。

兩者固然均具有圓形（或橢圓形）、耳機、麥克風等元素，但原告耳麥商標之橢圓形明顯可見為英文O字母加上耳機、麥克風之擬人化呈現，但被告商標則為單純圓形，加以其內置有甚大之abc字母，相比之下，反而耳機、麥克風之呈現，均不十分顯眼，亦使得整體視覺感受與原告耳麥商標有明顯之不同，即使消費者異時異地分別觀察，亦應可區別其差異。至如以原告TutorABC商標比對時，因被告商標省去Tutor字樣，且整體商標之視覺感受為圓形其內有英文字母，對比原告TutorABC商標，為一整排英文字母文字，僅其中之O字母，加上耳機、麥克風呈現，亦可明顯區別其不同。

商標權之權利範圍確定涉及商標權效用之充分發揮，因其無體財產權之特性，必須倚賴法院為即時有效之裁判以確定其範圍。但是，行使商標權而發揮其排他作用的同時，也對於同業競爭發生了抑制的效果，至少遭排他禁制之同業必須改變原先商標或表徵之使用，增加額外成本，從而劣後其競爭條件，而不利於競爭，所以法院對於商標權利範圍之界定，不能無限上綱至專以保護權利人為尚，而全然不顧市場競爭之必要性。又商標權係以已註冊之商標為保護標的，商品或服務表徵則須經著名始能保護，其權利保護均有特定範圍，不能任意將商標抽象析離而創造可保護之元素。在本案中，原告不能將O形字母、耳機、麥克風列為其獨占元素(尤其耳機、麥克風為線上教學之常見元素)，也不能無視於其TutorABC商標中之「Tutor」字樣及其整體排列，以及耳麥商標中無明顯填充之abc字樣，這些附加的情況，都形成原告商標之權利範圍限制，而不應將其權利範圍推及排除被告商標使用。

判決全文請參見：智慧財產法院 105年度民商訴字第38號民事判決



用Excel軟體做成的表格能不能享有著作權？

阿凱利用文書軟體Excel內建的公式及函數建了一套報表，他想知道這份報表是否有著作權，能不能授權他人利用，或禁止他人使用相同的報表？

其實，這類依文書軟體內建之公式，輸入數據資料製成的分析圖(如圓餅圖、直條圖)及表格，因為通常只是通用之公式、數表、表格，屬於著作權法第9條第1項第3款規定不受著作權保護之標的，或僅屬軟體操作之結果，而無原創性，並不得享有著作權，因此阿凱並無法禁止他人利用該表格。

但如果阿凱在製作報表時，尚加入其他創意(指非屬表格之部分)，而具「原創性」及「創作性」時，另行創作的部分(例如美術圖案等)則可能屬著作權法所保護之著作，此時阿凱便可本於權利人之地位主張權利及授權他人利用。



專利權人請求返還不當得利數額無涉專利貢獻度之計算

A公司為系爭專利之專利權人，其主張B公司製造、販賣具有系爭專利技術特徵之光碟產品，爰依侵權行為、不當得利等法律關係，請求B公司給付10億5仟萬元及法定遲延利息。

B公司抗辯：系爭專利所請為特定編碼方法，並非生產DVD—R 空白光碟片之相關技術，B公司並未侵權，此在義大利之系爭相對應專利侵權訴訟中，為義大利法院所採；本件請求項6同為該相對應專利之請求項6，故B公司有合理理由認為系爭產品並未侵害系爭專利，而無任何侵害系爭專利之故意或過失。另依專利法第97條第1項第2款之文義，於決定損害賠償金額時自應探究系爭產品究因使用系爭專利獲得何等利益，亦即系爭專利對於B公司產製系爭產品究有何等貢獻。倘A公司欲以系爭專利之合理權利金作為計算其得請求賠償金額之依據，同樣須考量系爭專利對於產製系爭光碟產品之貢獻度；A

公司所公開之授權合約，每片0.06美元之權利金費率係針對A公司所有之199件與DVD—R光碟片有關之專利，則系爭專利之合理權利金不可能等同於199件必要專利之每片0.06美元權利金。此外，專利法為民法之特別法，關於侵害發明專利之救濟，專利法第96條以下已規定專利權人全部之救濟方式，自無再援引民法其他規定以為請求之理。

智慧財產法院見解如下：

一、系爭專利為一種編碼方法之發明專利，而B公司係製造銷售空白光碟片之廠商，其於使用生產設備產製空白光碟片之過程中，因僅係單純操作相關機台生產空白光碟片，並不清楚生產設備內所含之預寫機係以何種編碼方式寫入資料；且B公司於義大利侵權訴訟中，已委請律師及相關專家為系爭產品不侵權之分析，而經義大利法院所肯認，B公司應無侵害系爭專利之故意或過失，A公司不得請求損害賠償。

二、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。

三、A公司既與B公司間並未就系爭專利訂有專利授權協議，B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A公司，則B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A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A公司得依不當得利之相關規定請求B公司返還利益。

四、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。

本案智慧財產法院依據民法不當得利之規定判決A公司勝訴，惟B公司已針對判決向最高法院提起上訴。

判決全文請參見：智慧財產法院105年度民專上字第24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。