

最IN話題

106年5月5日召開「營業秘密法修正草案」公聽會，討論踴躍

為完善保護公司營業秘密，健全整體智慧財產發展，本局研擬營業秘密法修正草案，並於106年5月5日召開公聽會，針對「域外加重罪是否改採告訴乃論」、「開放未經認許之外國法人得作為訴訟主體」、「增訂偵查階段可以核發秘密保持命令」等三大議題進行討論，與會人員發言踴躍，討論及決議重點如下：

一、域外加重罪是否改採告訴乃論

與會人員一致認為，考量執行面及政經環境下，不宜修正，且為鼓勵窩裡反，現行無論是證人保護法抑或刑事訴訟法之認罪協商，已可以達到以利犯罪偵查、審判之目的；另臺灣企業主要是以中小企業為主，資源不足，仍需仰賴檢調單位之協助，因此，會議結論維持現行規定不變，即仍採非告訴乃論。

二、增訂未經認許之外國法人得為訴訟主體

為促進國際貿易及鼓勵跨國公司來臺投資之意願，參照專利法、商標法及著作權法，增訂未經認許之外國法人得為訴訟主體，以保護其權益，各界均表認同，故會議決議確定增訂「未經認許之外國法人得為訴訟主體」之規定。

三、增訂偵查階段可以核發秘密保持命令

由於秘密保持命令，現行只有在智慧財產案件審理法針對法院審理階段有適用，並不適用於檢察官偵查階段，因此，與會各界認為預防企業營業秘密於偵查階段二次洩漏，認同增訂檢察官偵查階段可核發秘密保持命令的制度，並建議本局參酌智慧財產案件審理法之立法例修正。會議決議確定增訂偵查階段有秘密保持命令之適用，至於應增訂於智慧財產案件審理法或營業秘密法中，以及該由法官或檢察官核發，本局將再與司法院及法務部會商討論。

另與會人員現場所提「營業秘密裁判書中之營業秘密不公開」、「惡意挖角視為不正競爭之一種態樣」、「刑法工商秘密罪與營業秘密法之營業秘密罪區別」等議題，因牽涉其他權責單位，本局將參考與會人員所提珍貴意見，轉知並與相關部會續行協商處理。

本次公聽會會議紀錄已公布於本局網站，歡迎各界參考。

▶ 106年5月5日「營業秘密法修正草案」公聽會會議紀錄

智慧財產權月刊

探討GUI設計保護的國際現況及相關問題

隨著3C產品的日漸普及，電腦、手機早已與我們日常生活密不可分，圖形化使用者介面的保護及發展也愈來愈受到重視。專題一由葉雪美小姐所著之「探討GUI設計保護的國際現況及相關問題」，從蘋果與三星兩大手機廠牌...

「區分」並「排除」功能性特徵？從蘋果控告三星侵權事件探討功能性特徵對設計專利權範圍解釋之影響

審查設計專利時，功能性特徵是否予以區分並排除？專題二由徐銘峯先生所著之「『區分』並『排除』功能性特徵？從蘋果控告三星侵權事件探討功能性特徵對設計專利權範圍解釋之影響」，介紹蘋果控告三星侵權事件關於設計...

探討歐盟註冊設計與創新產品之實踐—以2016年歐盟設計獎為中心

歐盟智慧財產局為推廣歐盟註冊設計制度，於2016年舉辦首屆歐盟設計獎。專題三由施佩其小姐所著之「探討歐盟註冊設計與創新產品之實踐—以2016年歐盟設計獎為中心」，本文先介紹歐盟註冊設計制度，再對得獎作...

探討我國設計專利新穎性的整體比對審查原則—從智財法院104字行專訴第32號判決談起

設計專利的無效審查或訴訟案件中，對於新穎性的整體觀察比對原則實務上究竟該如何操作，時有爭論。論述由葉雪美小姐所著之「探討我國設計專利新穎性的整體比對審查原則—從智財法院104字行專訴第32號判決談起」...

我國著作權法全盤修正之簡介

為配合著作權法之修法，本期開始新增專欄，一期一篇文章共七期，向讀者們介紹本次著作權法修法之相關議題。本期著作權法修法專欄文章由本局著作權組提供「著

智慧局爲您做些什麼

「2017台北國際發明暨技術交易展」歡迎各界踴躍參展

智慧財產培訓學院開辦智財從業實務人才班，歡迎大家踴躍報名

106年度智慧財產權業務座談會自6月28日起舉辦，歡迎各界踴躍報名

106年度「文創產業與著作權保護座談會」歡迎各界踴躍報名參加

特蒐情報站

專利開放授權制度之介紹

從中國大陸專利法修正草案思考我國導入開放授權制度可行性

小辭典—開放授權

國際風向球

歐洲專利局公布2017年「歐洲發明人獎」入圍名單

美國專利商標局提供協助中小企業的智慧財產(IP)資源

香港知識產權署推動智慧財產權保護動態

新加坡智慧財產局(IPOS)將業務重點轉移到智慧財產權商品化

法律e教室

先前技術已教示所屬技術領域須解決之技術問題，應可合理預期該領域具有通常知識者可能產生先前技術組合之動機

註冊在先商標不因第三人在後商標強力行銷而影響混淆誤認之判斷

自行製作影片參賽，所涉及的著作權授權問題

管理階層競業禁止條款有效性之認定

 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」

「2017台北國際發明暨技術交易展」歡迎各界踴躍參展

為展現國人創新之活力，並鼓勵我國產業創新研發，促進技術商品化，「2017台北國際發明暨技術交易展」將於本年9月28日至9月30日於台北世貿一館盛大展出，預計可吸引超過6萬人次國內、外買主及消費者前來觀展，歡迎各界踴躍參展。

本展規劃創新產品展示（發明競賽區）以及技術交易與交流（技術交易區）兩大區域，並於發明競賽區同步舉辦發明競賽，除評比出金、銀、銅牌作品外，各類組第1名的作品並將頒發最高榮譽鉑金獎，希望經由政府單位肯定得獎作品進而促進交易商機。展覽期間另同步舉辦技術商談會、技術經驗交流分享會...等相關活動，期透過密集多元交流，促進國際間技術交易、專利移轉或授權等投資商機。

參展實施規範及報名表等相關資料已公布於本展官方網站，報名之參展作品，須為最近4年內(即民國102年6月30日至106年6月30日間)取得專利權且仍為有效之專利或已提出專利申請取得專利申請案號之作品，有意報名者請把握機會。

報名期限至106年6月30日截止，欲報名者，請聯絡本展執行單位「中華民國對外貿易發展協會」展覽業務處雷孟潔小姐，電話：(02)2725-5200分機2672。欲知更多展覽訊息，請至本展官方網站或email：invent@taitra.org.tw。

▶ [2017台北國際發明暨技術交易展官方網站](#)



為提升智財從業人員在智慧財產領域之專業能力，由本局委託智慧財產培訓學院開辦之「智財從業實務人才班」自5月起受理報名，並將於6月陸續開班，歡迎大家踴躍報名。

本局依據企業智財人才需求調查，並針對智慧財產專業人員能力認證—專利類及商標類考試規劃課程，推出「智財從業實務人才班」，開辦班別包括智慧財產權基礎班、專利工程師程序控管類專班、專利工程師技術工程類專班(一)專利審查基準及實務、專利工程師技術工程類專班(二)專利說明書撰寫實務、專利訴訟實務班、專利侵害鑑定實務班、文創產業實務班及專利檢索分析與加值運用類專班等8個領域，並從產官學界聘請頂尖之學者專家擔任講師，傳授專業知識及實戰經驗，參訓並完成授課者將可大幅提升智慧財產專業能力。

根據104年參訓學員追蹤調查，認為參訓有助於求/轉職者高達82.8%，另有69.4%認為有助於升遷/考績，參訓後薪資增加者占28.3%，成效良好。「智財從業實務人才班」開班在即，欲報名者請上培訓學院網站。

▶ [智財從業人員實務班相關訊息](#)



106年度智慧財產權業務座談會自6月28日起舉辦，歡迎各界踴躍報名

為報告本局業務推動及成果，並與各界面對面溝通，一年一度的「智慧財產權業務座談會」由本局洪局長親率主管人員，將在6月28日、30日，及7月6日、7日及14日於臺北、臺中、臺南、高雄及新竹舉辦，本年度並特別安排專利法未來修正議題之專題報告及諮詢。

本次智慧財產權業務座談會共規劃3項專題報告：

- (1)專利審查實務案例探討—引證間的組合動機、重要技術特徵的舉證責任
- (2)專利商標審查業務小提醒
- (3)專利法未來修正議題介紹

關於專利法未來修正議題，包括申請專利範圍不列為取得申請日之必要文件、發明申請後18個月內審定之案件是否續行公開、新型專利之更正案擴大實體審查範圍等10項，為廣泛蒐集業界或代理人對未來專利法修法方向之建議，誠摯邀請各界人士報名參加，提供寶貴意見，作為後續推動參考。

▶ [線上報名](#)



106年度「文創產業與著作權保護座談會」歡迎各界踴躍報名參加

為使文化創意產業業者對智慧財產權觀念有更深入之瞭解，本局今年除辦理業者相當關心之文創商品產銷契約案例等實務介紹外，另開設與表演藝術產業相關之著作權實務課程，會中將邀請業界知名講座與專業律師，分別就產業實務經驗與著作權法進行分享與解說，歡迎文化創意相關產業業者及有興趣的民眾踴躍報名參加。

一、主題:表演藝術與著作權實務應用

辦理日期/時間:6月30日(星期五)下午14:00~17:00

地點:國立臺灣大學法律學院霖澤館 3樓多媒體教室

二、主題:文創商品產銷之著作權契約案例剖析

1.臺北場辦理日期/時間:8月18日(星期五)下午14:00~17:00

地點:國立臺灣大學法律學院霖澤館 3樓多媒體教室

(臺北市大安區羅斯福路4段1號，位於臺大後門，請由辛亥路、復興南路口之校門進入，近捷運科技大樓站)

2.臺中場辦理日期/時間:9月8日(星期五)下午14:00~17:00

地點:臺中市大墩文化中心地下1樓會議室

(臺中市西區英才路600號)

▶ [線上報名](#)



歐洲專利局公布2017年「歐洲發明人獎」入圍名單

歐洲專利局(EPO)於今(2017)年4月26日公布本年度獲得「歐洲發明人獎」5類獎項提名名單,每類各3位(組)入圍者,共15人(組)入選,係由社會大眾、EPO及其成員國專利局的專利審查人員推薦,經獨立的國際評審委員在將近400個個人或團隊發明人中選出,這些在EPO取得專利的發明對社會發展和經濟成長貢獻良多,技術領域涵蓋免疫學、環保材料、生物科技、聚合物、藥品、衛星導航、天然抗菌藥物、力學、數位音頻壓縮、高解析度影像、工業製造及醫學技術,EPO藉此獎項予以表揚。

一、產業類

- 1.Lars Liljeryd (瑞典):數位音頻壓縮(專利號:[EP0940015](#))
- 2.Giuseppe Remuzzi、Ariela Benigni及Carlamaria Zoja (義大利):慢性腎病治療(專利號:[EP1019048](#)、[EP1115399](#)、[EP1799230](#))
- 3.Jan van den Boogaart和Oliver Hayden (荷蘭/奧地利):瘧疾的血液快速篩檢(專利號:[EP2635695](#))

二、研究類

- 1.Hans Clevers (荷蘭):試管人體器官(專利號:[EP0972037](#)、[EP2795322](#)、[EP2393917](#))
- 2.Laurent Lestarquit、Jose Angel Avila Rodriquez及其團隊(法國、西班牙、德國及比利時):改善衛星導航的無線訊號(專利號:[EP1570287](#)、[EP1836778](#))
- 3.Sylviane Muller (法國):利用標靶T細胞治療狼瘡(專利號:[EP1425295](#)、[EP0491014](#)、[EP1631586](#)、[EP1507794](#))

三、非EPO成員國類

- 1.James G. Fujimoto、Eric A. Swanson及Robert Huber (美國/德國):高解析度醫療影像(專利號:[EP0883793](#)、[EP0981733](#)、[EP1839375](#))。
- 2.Waleed Hassanein (美國):維持移植器官存活(專利號:[EP1768490](#))
- 3.Adnane Remmal (摩洛哥):以精油強化抗生素(專利號:[EP1877655](#))

四、中小企業類

- 1.Gert-Jan Gruter (荷蘭):以植物為原料的塑膠瓶(專利號:[EP2001859](#)、[EP2004620](#)、[EP2103606](#)、[EP2183236](#)、[EP2197868](#)、[EP2197865](#))
- 2.Günter Hufschmid (德國):清除外洩油污用的超級海綿(專利號:[EP2392630](#))
- 3.Steve Lindsey (英國):節能旋轉式空氣壓縮機(專利號:[EP0933500](#))

五、終身成就類

- 1.Elmar Mock (瑞士):Swatch手錶、超音波焊接及其他(專利號:[EP0101663](#)、[EP0098239](#)及其他)。
- 2.Rino Rappuoli (義大利):以基因分析的新穎疫苗(專利號:[EP0302533](#)、[EP0232229](#)、[EP1223975](#)及其他)。
- 3.Axel Ullrich (德國):從根本防治癌症(專利號:[EP0121338](#)、[EP0586445](#)、[EP1355658](#))。

本次第12屆頒獎典禮將於2017年6月15日在義大利威尼斯軍械庫(Arsenale)舉行,揭曉每類的得獎人,政界、企業界、研究及智慧財產機構高層代表將出席,並援例在會前由一般大眾自EPO網站線上投票選出最佳人氣獎(popular prize)得主。

▶ [歐洲專利局公布2017年「歐洲發明人獎」入圍名單](#)



美國專利商標局提供協助中小企業的智慧財產(IP)資源

協助資源不足的小型企業和獨立發明人是美國專利商標局(USPTO)的一個重要目標，USPTO已推出一些免費或降低規費的措施，以協助獨立申請人及小企業的發明取得專利保護，包括「專利無償服務計畫」(Patent Pro Bono Program)、「個人親自申請協助計畫」(Pro Se Assistance Program)及「法學院實習認證計畫」(Certified Law School Clinic Program)。此外，USPTO藉由對微型企業減收規費、保護美國企業的海外IP及對抗商標詐欺行為來協助小企業。

「專利無償服務計畫」為資源不足的個人發明人和小企業媒合專利律師志工，在他們取得專利的過程提供協助，免費提供專利申請和訴訟服務，提升專利品質，並確保好的發明不致因財源缺乏而未被審查。目前已有超過800名專利律師參與該計畫，USPTO期望更多的志工加入。

另一個提供小企業的免費法律服務是「法學院實習認證計畫」，USPTO已與45個法學院合作，由法律系學生在校方的督導下，替客戶撰寫及申請專利和商標。截至目前為止，已有2,700多名學生參加計畫，為客戶提出540多件專利申請案及2,000多件商標申請案。

許多獨立發明人和小企業未透過註冊的專利律師或代理人申請專利，即親自申請(pro se filing)，USPTO設立專門小組，回答申請相關問題，簡化申請過程，詳情可參閱<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/using-legal-services/pro-se-assistance-program>。

USPTO亦對獨立發明人和小企業提供微型和小型企業的專利申請規費減免，符合規定的微型企業多項規費均減少75%，小型企業則減少50%，詳細規費參見<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule>。

獨立發明人和中、小型企業欠缺處理外國IP法規的內部資源和專業，USPTO在選定的全球美國領事館設置IP專員，直接與美國企業共同處理IP相關事務，包括協助防止仿冒與盜版，並支援美國對全球IP法規改進的努力。根據國際商會(International Chamber of Commerce)的最新估計，仿冒與盜版產品的全球營收損失一年高達1.8兆美元，故保障IP資產更形重要。

USPTO亦協助美國企業對抗商標詐欺行為，為降低受害者數目，USPTO不時告知客戶如何避免被騙，網站(<https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/non-uspto-solicitations>)亦提供相關資訊，提醒大眾留意這些詐騙手法。

▶ 美國專利商標局提供協助中小企業的智慧財產(IP)資源



香港知識產權署推動智慧財產權保護動態

根據本(2017)年4月26日香港《頭條日報》報導，「2016年專利(修訂)條例」為香港建立了「原授專利」的制度基礎，在該制度下香港申請人可以直接在香港取得專利保護，毋須先向境外專利當局取得專利申請，期望最快在2019年實施。

另為推行香港智慧財產權教育，支援中小企業發展，先以年青人為對象，推廣對於智慧財產權的保護認知，並透過講座及互動劇場進行推廣教育。

又為推廣香港為智慧財產權貿易中心，香港知識產權署為中小企業提供多元化的支援服務，並期望在2019年實施「馬德里議定書」，讓企業可在港提交國際商標註冊申請，同時讓其他國家的商標權人更容易在香港取得商標保護。

資料來源：我駐香港事務局商務組



新加坡智慧財產局(IPOS)將業務重點轉移到智慧財產權商品化

IPOS與律政部於本(106)年4月26日宣布3項智慧財產權樞紐總藍圖(IP Hub Master Plan)之新措施，加強新加坡智慧財產權生態系統，以激發企業創新，預期未來5年將為新加坡經濟增值至少15億星元。

IPOS與新加坡私募基金馬卡拉資本(Makara Capital)投資公司共同設立10億星元「Makara創新基金(Makara Innovation Fund)」，將投資10至15家擁有強大智慧財產權與驗證商業模式的高成長潛能、高競爭力技術的創新企業，預計每家企業的投資額介於3千至1億5千萬星元之間，讓新創企業利用新加坡智慧財產權生態系統，加強產品創新價值及智慧財產權商品化。

未來5年IPOS將擴大智慧財產權價值及管理等方面專長之人才，包括：智慧財產權估價師及策略師等，從目前約500人增加至1,000人。另IPOS與新加坡聯合工商總會(SBF)簽署備忘錄，IPOS將為SBF的2萬5,000家企業會員提供培訓課程、特許經營意見及產權糾紛法律諮詢等服務。

IPOS局長鄧鴻森指出，現在IPOS必須把業務重點轉移到建立創新生態系統，讓智慧財產權商品化，讓企業更有策略地利用智慧財產權，達到成長與擴大規模的目的。

資料來源：我駐新加坡代表處經濟組



專利開放授權制度之介紹

專利開放授權(Open License)之宗旨在於鼓勵專利權人盡量開放其專利予他人使用，活化專利價值；制度之核心概念為，專利權人向專利專責機關聲明其願意讓任何人實施專利權，任何人通知專利權人及支付相當授權金後取得非專屬之授權，專利權人無正當理由不得拒絕其實施專利權。

目前採用開放授權制度之國家有英國、德國、俄國、波蘭、巴西等，本文將以英國及德國之規範為主軸進行介紹。

一、開放授權之聲明

英國專利法第46條第1項規定開放授權聲明主體限於專利權人，但未規定聲明之方式；德國專利法第23條第1項則將開放授權聲明之主體擴張至專利申請人，且須以書面為之。

開放授權既係同意任何人來實施專利權，本質上即與專屬授權有所扞格，英國和德國專利法皆規定，存有專屬授權或其他契約條款限制授權之專利，應不得為開放授權聲明；英國專利法第46條第2項更明定，審查官有義務去通知專利登記簿上對該項專利有權利之人，以確認該項專利是否有不得為開放授權聲明之情事。

若無發現不得為開放授權聲明之事由，英國及德國專利法皆規定專利專責機關應將此一聲明於專利登記簿登記，並於專利公報對外公告；開放授權聲明公告後，專利權人對於尚未繳納之年費，享有減半之優惠。

二、開放授權契約之成立

開放授權本質上屬於契約行為，雙方當事人意思表示合致時，授權契約始生效力；開放授權之聲明公告後，英國、德國專利法皆規定欲實施開放授權專利權者，須將其意思表示通知專利權人，德國專利法第23條第3項更明定該通知須以掛號信函方式為之。

三、開放授權契約之權利義務關係

在一份授權契約中，授權金扮演極為重要的角色；關於開放授權之授權金，原則交由專利權人與被授權人協商，協商不成則可請求專利專責機關決定。

德國專利法第23條第3項及第5項對於開放授權契約中之權利義務關係定有詳細規範，被授權人每季應向專利權人提供專利使用詳細情況，並支付授權金；被授權人若未按時履行此義務，專利權人得給被授權人合理的寬限期，若屆期仍未履行，專利權人便可禁止被授權人再使用其專利。

授權金確定後1年，若發生情事變更或其他公知原因，導致授權金顯不合理時，當事人得請求變更授權金。

四、專利侵權之處理

未經專利權人授權或法律另有規定，而實施他人專利權即屬專利侵權之行為，縱使該項專利經專利權人作出開放授權之聲明，亦不排除行為人之侵權責任，而專利權人得對於侵權人請求禁制令及損害賠償。惟鑑於開放授權之宗旨，英國專利法第46條第3項C款明定，只要被訴侵權人願意接受開放授權之條件，專利權人即不得對之請求發布禁制令；若法院判決被訴侵權人須給付損害賠償，其數額不得超過最早侵權日，專利權人所得收受授權金之2倍。

另一方面，英國專利法第46條第4項賦予開放授權被授權人權利救濟之機制，除另有協議外，被授權人得請求專利權人對侵權行為人提起訴訟，專利權人於接收請求後2個月內拒絕或怠於起訴，被授權人得以自己名義提起侵權訴訟，並得把專利權人列為被告。

五、開放授權之撤銷

關於開放授權之撤銷，以「無開放授權契約存在」為主要前提要件，准許專利權人撤銷開放授權；開放授權經撤銷後，專利權人即負有補繳因開放授權而減免之專利年費之義務。英國專利法第47條第1項及第2項規定，專利權人在無開放授權契約，或是被授權人同意下，即可撤銷開放授權；此外，英國專利法第47條第3項特別明定，若有利害關係人主張其與專利權人訂有契約限制專利之授權，利害關係人亦得請求撤銷開放授權。德國專利法第23條第7項則較為嚴格，其規定僅在無開放授權契約下，專利權人始得隨時請求撤銷開放授權。

綜合以上所述，開放授權可歸納出以下主要特徵：專利權人在無專屬授權或其他限制授權之情況下，自願向專利專責機關聲明開放讓任何人在一定條件下實施專利權；該項聲明經登記與公告後，專利權人即享有年費減半之優惠，但同時被限制不得請求禁制令。欲使用該項專利者，只要通知專利權人，在符合相當條件及給付授權金後，專利權人無正當理由不得拒絕其實施。開放授權雖屬自願性之授權，但為貫徹儘量開放專利權實施之制度，容許專利專責機關介入授權金之訂定。開放授權契約一旦成立，被授權人即負有給付授權金及踐行實施專利權的義務；專利權人則在「無開放授權契約存在」或是「被授權人無實施專利權」大前提下，得撤銷開放授權，但須補繳因開放授權所減免之年費。



從中國大陸專利法修正草案思考我國導入開放授權制度可行性

我國現行專利法制，並無開放授權之制度，鄰近國家如日本、韓國及中國大陸等，亦尚無此一制度之明文。惟中國大陸於第4次專利法全面修正草案中，參考國外立法例，將開放授權制度納入修正草案(按：中國大陸稱為當然許可)。本文將以中國大陸修正草案重點、修正背景及該制度優點及功能進行分析，並對照我國現況，討論我國導入開放授權制度可行性。

一、中國大陸當然許可制度重點

中國大陸國務院法制辦公室於104年12月2日公布「中國大陸專利法修訂草案(送審稿)」，第82至第84條增訂當然許可相關規範，其重點如下：專利權人須以書面方式向國務院專利行政機關為當然許可之聲明，聲明內容除包括「准許任何人實施專利權」之意願外，尚須明確許可使用費；若當然許可之標的係未經實體審查之實用新型或外觀專利，專利權人則必須提供專利權評價報告。當然許可聲明經公告後，專利權人不得就該專利給予獨占或者排他許可、訴前臨時禁令；任何人得以書面通知專利權人並支付許可使用費後，實施專利權。當事人若因當然許可發生糾紛，可以請求國務院專利行政部門裁決；當事人若對裁決不服，可自收到通知之日起15日內向人民法院起訴。此外，專利權人得隨時以書面向國務院專利行政部門表明撤銷當然許可，並自國務院專利行政部門公告生效，但不影響先前當然許可之效力。

二、中國大陸增訂當然許可制度之緣由

2014年中國大陸專利調查結果發現，截至2013年底，其大專院校擁有的有效專利實施率為14.6%，科技研發機構實施率為39.7%。探究造成專利運用效果不理想的原因包括專利交易市場不成熟，市場信用體系不完善，專利供需資訊不對稱等；此外，部分專利權人由於費用問題，無力參加展會或通過其他有效管道推廣其專利。為此，有必要建立專利許可需求資訊

披露機制，以解決專利許可供需資訊不對稱問題，故中國大陸於專利法第4次全面修正，借鑒英國、德國等經驗，導入專利當然許可制度，降低專利許可成本。

三、開放授權制度優點與功能

開放授權與普通授權最大的不同在於，開放授權的承諾方不得拒絕任何被授權人的授權請求。開放授權透過向專利專責機關登記與公告，相當於為專利掛上一個開放使用的標籤，此標籤將與專利技術內容及其他相關資訊一同傳播，有利於促進專利技術供需雙方的資訊交換，尤其是大專院校、科技研究機構專利的傳播和運用。此外，開放授權制度賦予專責機關介入授權條件及授權費用之公權力，使被授權人得以公平、合理、無歧視的授權金和便捷的方式獲得專利授權，大幅降低授權談判難度及交易成本，提高被授權人實施專利權的意願，有利於企業特別是中小企業充分挖掘使用專利。最重要的是，開放授權制度等同於專利專責機關為專利權人和公眾搭建一個具有公信力之專利交易、應用平臺，有效降低專利交易中與專利狀態相關的法律風險。

四、我國導入開放授權制度之可行性

從學研機構角度切入，根據本局「105年本國法人專利申請百大排名」，學研機構計有29所大專院校及6所研究機構入列，占百大申請人席次3成5；前十大申請人中，學研機構亦占3席，財團法人工業技術研究院甚至名列第二，可見我國學研機構一直維持相當的研發能量；然學研機構本質並非以營利為目的，則如何順利授權產業實施，活化專利之價值為一重要課題。從我國產業角度切入，根據經濟部中小企業處「2016中小企業白皮書提要」，2015年臺灣中小企業有138萬3,981家，占全體企業97.69%，並以經營服務業為主，計約110萬3,258家，占全部中小企業79.72%；中小企業在專利市場最常遭遇的難題係本身有足夠的研發能力卻無足夠資金將其專利技術大量應用生產，或本身無獨立的智財部門，無能力充分挖掘使用專利，而誤陷專利侵權泥沼。又隨著物聯網及金融科技(Fintech)時代來臨，中小企業勢必得結合相關技術，達到智慧製造、企業轉型升級之目標，以因應全球化競爭之潮流。

就我國專利市場而言，透過授權他人實施專利權的方式收取權利金，已是國內產學研界實現專利權經濟效益普遍運用之方式；依「中央銀行國際收支細表統計」，2015年我國企業支付國外專利權、商標等使用費高達34億7千4百萬美元，自國外收入專利權、商標等使用費達11億9千萬美元，可見專利授權亦具有高度國際性。若在既有之基礎上導入開放授權制度，使整體專利授權交易市場資訊更加透明，降低授權談判之成本，或許能加速我國專利產業化，並提升外國人來臺申請專利並授權之意願，以利我國產業取得或使用關鍵技術，進入全球產業鏈競爭之列。

- ▶ 105年專利百大申請人新聞稿
- ▶ 105年專利百大申請人排名
- ▶ 2016中小企業白皮書提要
- ▶ 中央銀行國際收支細表(年資料)



小辭典—開放授權

開放授權為專利授權態樣之一，專利權人聲明其願意授權任何人實施其所擁有之專利權；欲實施經開放授權之專利權者，應當以書面方式通知專利權人，並支付授權費以取得授權。專利權人若無正當理由，不得拒絕授權；並於開放授權期間，不得就該專利給予獨占、排他之授權，亦不得請求臨時禁制令。



先前技術已教示所屬技術領域須解決之技術問題，應可合理預期該領域具有通常知識者可能產生先前技術組合之動機

原告（系爭專利權人）前於民國101年11月30日申請新型專利，經被告（智慧局）審查准予專利（下稱系爭專利）。嗣參加入（舉發人）以違反專利法第120條準用第22條第1項第1款、第2款及第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。原告則提出更正，案經被告准予更正並依該更正本審查，認系爭專利請求項2至3違反前揭專利法規定，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、4之組合不足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、按專利進步性之判斷，應探究有無合理且具體之理由，促使所屬技術領域中具有通常知識者，將所揭露之技術作成申請專利之組合態樣；亦即先前技術彼此間，以及先前技術與系爭專利間，就所屬技術領域之關聯性高低、所欲解決之技術問題、解決問題之技術手段，以及所欲達成功效之共通性高低等，審究是否具明顯無法組合或先天不相容之情事。如先前技術已教示所屬技術領域須解決之技術問題，應可合理預期該領域具有通常知識者，即可能參考於技術領域上具有關聯性且解決相同或近似技術問題之先前技術，而產生先前技術組合之動機，並以先前技術為基礎，將之轉用、置換、改變或組合其他先前技術，而輕易完成申請專利之整體，並產生可預期之功效。

二、經查本件證據3、4均為有關於哺乳衣之先前技術，所屬技術領域中具有通常知識者，倘欲從事哺乳衣物之結構改良，當有合理動機參酌該等證據之技術內容，並加以組合運用。

三、又證據4之哺乳衣，該上衣之前片可被翻掀或設置至少一外開口，藉由翻掀前片或擴開該外開口而進入前片裡層之內開口，而顯露局部的單側乳房供嬰兒吮吸，其所產生之功效與系爭專利請求項2之功效並無二致。是證據4與證據3組合之先前技術，可輕易完成系爭專利請求項2之整體，並產生可預期之功效，足認系爭專利請求項2不具進步性。綜上，訴願決定予以維持，並無違誤。原告所訴即無理由，應予駁回。

判決全文請參見：智慧財產法院105年度刑專訴字第44號行政判決



註冊在先商標不因第三人在後商標強力行銷而影響混淆誤認之判斷

系爭商標圖樣
(申請第 103061807 號)

承億文旅桃城茶樣子

據以核駁商標
(註冊第 01636022 號)

茶樣子
TEAYOUNG

原告前於103年10月27日以「承億文旅桃城茶樣子」商標（下稱系爭商標）向被告經濟部智慧財產局申請註冊。經被告審查，認原告固已就系爭商標圖樣之「桃城」文字部分聲明不專用，惟系爭商標與據以核駁之註冊第1636022號「茶樣子TEA YOUNG」商標（下稱據以核駁商標）構成近似，且指定使用之旅館、飯店等服務與據以核駁商標指定使用之服務類似，據以核駁商標復具相當識別性，有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊。原告不服，提起訴願，訴願遭駁回後，遂向智慧財產法院提起本件行政訴訟。法院判決意旨如下：

一、關於「消費者對於商標熟悉之程度」此一因素之考量，目的在於倘相關消費者對於各別商標之熟悉程度越高，其對於彼此間之區辨就有較佳之能力，而較無混淆誤認之虞。在判斷此一因素時，為避免在後商標挾其充沛行銷廣告能力而使相關消費者熟悉，並據此註冊近似之商標，此項熟悉程度，自應以據以核駁商標註冊日之前為準。換言之，必須在據以核駁商標註冊前，系爭商標即已為相關消費者熟悉，而不能在據以核駁商標註冊後，始為相關消費者熟悉，以貫徹商標採行登記即予賦權之立法（即商標登記主義）。

二、原告固然於申請及訴願階段提出諸多使用證據，但其使用證據之日期不明或在據以核駁商標註冊之後，是難認定系爭商標有在據以核駁商標註冊前，已為消費者所熟悉。

三、系爭與據以核駁之商標均有較高識別性，二者近似程度高，且指定使用服務類別亦類似；雖然目前尚無實際混淆誤認之情事，但並無從認定系爭商標在據以核駁商標註冊前，即為相關消費者所熟悉，即使日後有反向混淆之情事，亦應認屬有混淆誤認之虞；又原告申請系爭商標之情形，也不能認定係屬善意。整體而言，應認系爭與據以核駁商標確有因近似而致相關消費者有混淆誤認之虞。



自行製作影片參賽，所涉及的著作權授權問題



由 Ting-Yang Lin 以創用 CC
姓名標示-非商業性-禁止改作-相同方式分享

兜兜是一名大學生，對於攝影很有興趣，由於兜兜在網路上看到有公司舉辦廣告影片的比賽，心想剛好可以趁這個機會把自己平常拍的東西重新編輯，再配上背景音樂後就可以上傳到網路參加比賽，當兜兜把影片製作好正要上傳到網路時，突然想到自己用的音樂是別人的作品，如果把別人的作品放在自己的影片裡會不會侵害到別人的著作權呢？

為了參加比賽，將別人的音樂及錄音著作放到自己的影片裡，並上傳到網路上，將涉及「重製」及「公開傳輸」的利用行為，原則上應取得著作財產權人的同意或授權。所以兜兜可向所利用音樂及CD之著作財產權人，例如詞曲作家、詞曲經紀公司、唱片公司以及著作權集體管理團體等洽詢授權事宜。為了便利利用人取得授權，本局已於官網建置「影視音產業利用音樂專區」及「音樂錄音著作授權資訊查詢管道」，介紹音樂授權的流程、授權管道及常見實務問題說明，歡迎參考利用。

- ▶ [影視音產業利用音樂專區](#)
- ▶ [音樂錄音著作授權資訊查詢管道](#)



管理階層競業禁止條款有效性之認定

原告A公司主張被告B於97年10月20日起至101年11月30日任職原告公司，先後擔任董事長特助及總經理一職，並簽署勞動契約與競業限制切結書，約定其任職期間所知悉或持有原告公司或原告公司客戶之營業秘密，負有保密義務；被告於離職一年內，不得服務於從事與原告公司直接競爭之行業或相關合作廠商工作。惟被告B離職後，於102年1月2日成立C公司，與原告A公司經營銷售相同機器設備業務，並擔任股東及實際負責人，遂依約請求被告B賠償離職最近1年內所領各項薪津總額2倍金額作為懲罰性違約金。B則抗辯C公司之登記負責人為其妻D，B本身非負責人。法院最後判決B須賠償違反競業禁止約定之違約金。

法院見解如下：

一、D對於有關C公司之股東姓名、股權、資金及公司業務經營等相關問題，多語焉不詳或拒絕回答，顯難認定其係C公司實際經營負責人；縱認D為C公司成立時之實際負責人，惟被告B至少於102年3月22日已擔任C公司之總經理，則B在其執行總經理職務範圍內，亦為C公司之負責人。

二、勞動基準法之勞工，係指接受雇主之指揮監督從事勞務以獲取報酬者，而被告B屬於原告A公司之經營管理階層，與單純接受僱主指揮監督從事勞務以獲取報酬之勞工，顯然有別，故被告B與原告公司訂立之競業限制切結書時，係擔任原告公司之總經理，不適用104年12月16日修正勞動基準法第9條之1規定。

三、然考量被告B自98年10月1日起擔任原告公司之總經理職務，其職位僅次於董事長，得以參與並知悉原告公司各種經營管理上資訊，原告為避免被告B任職期間所獲得其營業上之秘密或與其商業利益有關之隱密資訊，於其離職後被不當揭露，造成原告公司之損害，而與被告B訂立競業限制約定，審酌被告B於原告公司擔任之職位及其性質，及兩造間競業禁止約款已就競業禁止之期間及範圍為相當之限制等情，認為上開競業限制切結書之約定，並未逾合理之程度，應屬有效；被告應賠償違反競業禁止條款之懲罰性違約金，但依民法第252條將賠償金額從其離職前月薪之24倍酌減至12倍。

判決全文請參見：智慧財產法院104年度民營訴字第8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。