

## 最IN話題

立法院三讀通過「專利法部分條文」修正案

立法委員李貴敏、丁守中、薛凌及許忠信，針對專利法第32條、第41條、第97條、第116條及第159條所提「專利法部分條文」修正案，於102年5月31日經立法院三讀通過，修正重點摘述如下：

- 一、第32條部分，將現行同人同日申請一發明專利與一新型專利可一案兩請之規定，由權利自始不存在，改為權利可接續。並增訂申請人必須於申請時聲明之規定。
- 二、第41條部分，配合第32條改採權利接續制，對於發明專利公告之前他人之實施行為，如果可以同時主張補償金與新型專利權之損害賠償，將造成重複。因此於第3項規定新增但書，要求專利申請人於補償金和新型專利權損害賠償間擇一行使。
- 三、第97條部分，修正專利侵害之損害賠償計算及增訂懲罰性賠償規定。
- 四、第116條部分，明定新型專利權人如未提示新型專利技術報告，不得進行警告，以防止權利人濫發警告函，並於修正理由中說明，提示技術報告進行警告並非提起訴訟之前提要件。
- 五、第159條部分，明定修正條文自公布日施行。

相關修正條文內容可至本局網站 (<http://www.tipo.gov.tw>) 查閱。

### 檔案下載

- ▶ [專利法部分條文修正條文對照表](#) (150 KB)

## 智慧財產權月刊

### 論美國設計專利侵害之損害賠償——以Apple獲得10.5億美元的損害賠償為例

國內外大部分企業的專利申請策略與布局都以發明專利為主，甚少有企業重視產品的外觀設計與產品外裝的設計保護，Apple於2011年控告Samsung侵犯其發明專利、設計專利與商品外裝三種不同性質的智慧財產...

### 檔案下載

- ▶ [知識加油站\(論美國設計專利侵害之損害賠償\)](#) (1181 KB)

### 專利侵權之先使用權抗辯研析——台美日制度之比較

先使用權是專利法用以平衡專利權人與他人利益之重要機制，不僅為國際討論專利制度調和之關鍵議題，於近年美國、日本之專利修法或實務上亦受到重視。我國專利法於100年12月21日修正公布，102年1月1日施行...

### 檔案下載

- ▶ [知識加油站\(專利侵權之先使用權抗辯研析\)](#) (6481 KB)

### 專利有效性判斷歧異之再審爭議——以台灣、日本法制比較為中心

現行專利有效性判斷採取「專利舉發與無效抗辯」雙軌制，無效抗辯與舉發、更正審定確定，即可能對於專利有效性判斷發生歧異，由於舉發成立及核准更正確定，均會發生溯及效力，因此，當侵權判決確定後，始發生舉發成立...

### 檔案下載

- ▶ [知識加油站\(專利有效性判斷歧異之再審爭議\)](#) (9424 KB)

## 智慧局為您做些什麼

102年度智慧財產權業務座談會將自6月24日起舉辦，歡迎踴躍報名參加

102年度「營業場所著作權宣導說明會」歡

## 國際風向球

歐洲專利局與產學界合作為研究成果創造市場

聯合國毒品及犯罪辦公室公布「東亞及太平



出版品購買資訊

迎各界踴躍報名參加

102年度「電腦伴唱機著作權宣導說明會」  
歡迎各界踴躍報名參加

「2013專利高峰會議—新世紀專利布局」，產業高階主管齊聚一堂

洋地區跨國組織犯罪威脅評估」報告中有關  
仿冒品及偽藥問題

美國國際貿易委員會（ITC）公告關稅法  
337條款之修法重點

美國聯邦最高法院就Kirtsaeng v. John  
Wiley & Sons, Inc.案允許平行輸入之判決  
對美國貿易政策影響之分析

中國大陸各類智慧財產權數量持續快速增長  
中國大陸最大網購平臺與政府部門聯手打擊  
仿冒

 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」

## 兩岸智慧財產權法令與交流

兩岸智慧財產權保護合作協議至102年3月  
底之執行成效

## 法律e教室

「申請專利範圍解釋」及「以商業上成功克服  
不具進步性判斷」原則

著名商標認定之要素分析

創意市集的手繪卡通T恤有沒有侵犯著作權  
呢

競業禁止約定條款有效性之爭議

## 102年度智慧財產權業務座談會將自6月24日起舉辦，歡迎踴躍報名參加

為聽取各界對專利商標業務之興革意見，本局即將自6月24日起在台北、台中、台南、高雄及新竹等地區各舉辦一場「智慧財產權業務座談會」。

本年度座談會將由本局王局長親率各級主管與出席人員，就各界所關注之智慧財產議題，聽取產業界及代理人意見，本次共規劃(1)專利程序審查宣導事項、(2)最新專利法修正內容介紹、(3)修正、誤譯訂正、更正之處理注意事項、(4)商標復權處理原則、(5)規劃專利商標發文電子送達等5項專題報告，歡迎產業先進踴躍報名參加。

102年度「智慧財產權業務座談會」5場次：

一、台北場：6月24日(星期一)13:30-17:00

地點：台灣大學法學院霖澤館國際會議廳(台北市復興南路及辛亥路口)

二、台中場：6月25日(星期二) 13:30-17:00

地點：本局台中服務處(台中市黎明路2段503號廉明樓7樓會議室)

三、台南場：7月2日(星期二) 13:30-17:00

地點：本局台南服務處(台南市中西區永華路1段32號9樓會議室)

四、高雄場：7月3日(星期三) 09:15-12:30

地點：本局高雄服務處(高雄市前金區成功一路436號10樓會議室)

五、新竹場：7月10日(星期三) 13:30-17:00

地點：台灣科學工業園區科學工業同業公會(202會議室)(新竹科學園區展業一路2號)

本座談會連絡人：本局企組楊小姐，電話：02-23766124。

### 相關連結

[▶ 智慧財產權研討會資訊登錄中心](#)



## 102年度「營業場所著作權宣導說明會」歡迎各界踴躍報名參加

為增進廣播、電視、便利商店、百貨公司、賣場、小店家等相關業者瞭解營業場所著作權規範及公開場所播放音樂涉及的授權利用機制，本局訂於6月至8月間在桃園市、台中市、高雄市各舉辦一場宣導說明會，歡迎有興趣之民眾踴躍報名參加。

102年度「營業場所著作權宣導說明會」各場次辦理時間如下：

一、第1場：6月19日(星期三)下午1:30-下午4:30

地點：桃園勞工育樂中心101會議室(桃園市縣府路59號)

二、第2場: 7月16日(星期二) 下午1:30-下午4:30  
地點:本局台中服務處(台中市南屯區黎明路2段503號7樓)  
三、第3場: 8月20日(星期二) 下午1:30-下午4:30  
地點:經濟部高雄聯合服務中心(高雄市前金區成功一路436號9樓)

報名本活動請洽社團法人中華民國全國中小企業總會, 電話:02-23660812轉分機222陳小姐或傳真02-23672005或 E-mail:  
[shih\\_ying@nasme.org.tw](mailto:shih_ying@nasme.org.tw)。



## 102年度「電腦伴唱機著作權宣導說明會」歡迎各界踴躍報名參加

為避免因伴唱機使用所衍生之著作權問題造成營業場所業者之困擾, 並使電腦伴唱機產業、相關之權利人及利用人, 對電腦伴唱機重製灌歌、出租及如何取得授權合法利用等問題有更正確的認識, 本局特別於新北市、台中市及高雄市各舉辦一場說明會, 歡迎有興趣之民眾踴躍報名參加。

102年度「電腦伴唱機著作權宣導說明會」各場次辦理時間如下:

一、第1場: 6月27日(星期四)下午1:30-下午4:30  
地點:新北市政府307簡報室(新北市板橋區中山路1段161號)  
二、第2場: 9月3日(星期二) 下午1:30-下午4:30  
地點:本局台中服務處(台中市南屯區黎明路2段503號7樓)  
三、第3場: 10月3日(星期四) 下午1:30-下午4:30  
地點:經濟部高雄聯合服務中心(高雄市前金區成功一路436號9樓)

報名本活動請洽社團法人中華民國全國中小企業總會, 電話:02-23660812轉分機222陳小姐或傳真02-23672005或E-mail:  
[shih\\_ying@nasme.org.tw](mailto:shih_ying@nasme.org.tw)。



## 「2013專利高峰會議—新世紀專利布局」, 產業高階主管齊聚一堂

本局與技術處於5月13日共同舉辦「2013專利高峰會議—新世紀專利布局」於台大醫院國際會議中心圓滿落幕, 產、官、研各界高階主管共同研討專利布局議題, 與會者熱烈討論企業專利布局實務經驗, 就公司經營策略上專利布局之任務、研發成果保護之方案及研發、申請、授權到訴訟之專利策略, 乃至NPE之議題, 均有深入之討論。

論壇中3位講師分享: 專利布局在公司內部需要進行跨部門協調以確定公司產品走向、未來產品市場販賣之地區、專利申請之必要性及相關經費之支應等, 了解公司的產品策略, 檢視公司的(IP財產)現況、認清公司的IP目標、建立公司的IP策略、最重要是需確認公司可投入之資源。另外在進行專利申請時, 要特別注意法律層次考量, 研發團隊若一有研發成果便急於對外公布之情形, 會影響專利申請時效, 智財部門須嚴格掌控。

下午QA場次, 對於回應NPEs部分進行熱烈討論, 主動出擊對付NPEs難度高, 但讓NPEs花鉅額費用來進行說明購買的專利、或以專利組合方式進行提告以便提出對等專利訴訟量反制, 消耗NPEs聘請律師能量, 或找尋重要先前技術挑戰提告專利之有效性, 此等方法都是有效對抗NPEs之方式。

本次高峰會議共151人參與, 政府機關及研究單位代表包括本局、國科會、工業局、技術處、中小企業處、國家實驗研究院、台經院、資策會等, 企業代表包括台灣微軟股份有限公司、鴻海精密工業、華碩電腦等68家公司高階法務主管、代表蒞臨。

兩位微軟公司講座(Mr. John Mulgrew & Mr. Steven Spellman) 分享美國專利布局實務經驗、並就企業界常遇到之研發、申請、授權到訴訟各階段之策略無私地分享, 台積電陳碧莉處長則是就台灣專利布局實戰面與與會者分享及討論, 並由本局王局長及3位講座與到場企業界高階主管進行QA, 與會者獲益頗豐, 更有近9成受訪者認為此次研討會對工作上大有幫助, 受到各界廣大迴響。



## 歐洲專利局與產學界合作為研究成果創造市場

2013年5月6 - 7日約300名來自產業界、學術界和政府的代表齊聚一堂，出席由歐洲專利局（EPO）、經濟合作暨發展組織（OECD）和慕尼黑工業大學（TUM）共同舉辦的會議。在為期兩天的會議中討論如何為大學的研究成果創造市場。會議重點在於政府、大學和企業如何攜手合作，透過鼓勵大學妥善的管理智財（IP），加強學術界和產業界之間的合作，以開發利用科學知識。

此次會議的目的如下：

- 確定合作內容，以智慧財產為首要條件，鼓勵大學和公共研究組織將其研究成果予以商品化；
- 鼓勵大學和公共研究組織理解智財權政策及擬定長期策略步驟之重要性，並瞭解其使命；
- 推動大學成立管理智慧財產的執行單位；
- 發展新的、且具國際性的最佳作法，以鼓勵並加速移轉、利用研究成果，並予以商品化；
- 鼓勵大學和產業界密切合作。

該會議所討論的主題及內容摘要如下：

### 一、利用智財權推動科學公開及開放創新

在過去的十年中，越來越多的決策者和立法者鼓勵大學的研究人員經由申請專利、授權及衍生事業（Spin-offs）將其研究成果商品化(部分OECD國家已有此要求)。同時，並鼓勵各大學攜手合作，共享資訊並快速傳播新知--亦即為「開放的」創新模式--以促進科學的進步、面對重大挑戰，並盡量擴大他們研究成果的影響力。同時，企業也會尋找大學和公共研究組織所擁有的基本或基礎性研究，而後進行「公開」或合作創新程序，並就合作成果要求「延展權（reach-through rights）」。

- 此項主題探討大學和公共研究組織如何將推動創新做得更好，並且研究開放式創新模式對研究人員日常工作的影響。

### 二、獎勵研究人員公開其創意和發明

獎勵研究人員公開其發明及資訊，並提供予技術轉讓單位、產業界及未來的研究人員，有助技術轉讓過程。但是，如何提供適當的獎勵，以鼓勵研究人員公開其發明是一項挑戰。

- 此項主題討論相關方法和激勵措施，將有助提高研究人員的意願，共享並公開其發明和研究成果，以作為進一步的商業利用。

### 三、大學與產業界合作

在某些國家，企業不認為大學是提供知識或創新活動合作夥伴的主要來源；另一方面，研究人員有可能僅從事基礎研究而非技術開發計畫。因此，促進大學與產業界合作，對鞏固國家創新制度扮演著重要的角色。

- 此項主題討論政府、大學和企業如何加強大學與產業持續性的長期合作。

### 四、更好的大學智財權政策

各國的智財權政策和管理辦法不同。儘管已努力調和大學的政策，例如，出版智財權管理的指導方針等，但這些是否有用或是必要，仍有疑慮存在，大家必須了解大學有著不同地方性和區域性的背景。其他影響大學智財權政策的因素，還包括專利法中的所有權條款、勞動法和政府委外的法律，及一般的創新和科技法律。

- 此項主題討論國家政策制定者，在建立有效的大學智財權政策和管理方法中的角色。

### 五、大學的創業行為

大多數的大學創業行為係為結合研究的衍生事業（spin-offs），已受到決策者和大學管理高層的高度關切。但是，有的大學研究的衍生事業是由校友和學生所開始的，其中許多是由前大學的研究人員創立的。隨著大學合資的高成長，代表基礎創新的來源，政府和一些大學已經設立了特別的計劃予以融資支持。

- 此項主題討論企業家在大學的角色，政策制定者和技術移轉部門能如何切實的培育有關研究的衍生事業。

### 六、技術移轉部門新的管理型態和模式

現今，大學內負責技術移轉的部門被視為執行商品化的主要推手。不過大多數的焦點都集中在技術移轉部門的性能特性，如規模大小、成立多久和專長，較少注意到技術移轉部門新的管理型態是否適用於大學的商業化活動。

- 本項主題探討大學是否已經嘗試新的組織結構，以及執行情形為何，以提高他們的商業化活動。

### 七、提高大學對智財權的認識和理解，建立一個支持智財權的環境，協助大學參與商品化，開發其創意。

- 本項主題討論大學高層決策者在創造、培育智財權文化和管理的環境中的角色為何。

## 相關連結

- ▶ [歐洲專利局](#)



## 聯合國毒品及犯罪辦公室公布「東亞及太平洋地區跨國組織犯罪威脅評估」報告中有關仿冒品及偽藥問題

聯合國毒品及犯罪辦公室（UNODC）於2013年4月公布「東亞及太平洋地區跨國組織犯罪威脅評估（Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific—A Threat Assessment）」報告，探討區域內人口販運、毒品、資源與污染、商品等四類犯罪議題。

本報告商品部分(第11章及第12章)探討東亞及太平洋地區有關仿冒品及偽藥問題，摘要如下：

### 一、仿冒品：

(一)據世界關稅組織(World Customs Organization, WCO)統計,2008年至2010年間，全球查獲仿冒品交易數量75%在東亞生產，主要為中國大陸(約67%)，其他東亞地區有馬來西亞、泰國、印尼、日本、菲律賓、南韓、新加坡以及越南。仿冒商品主要為CD與DVD視聽產品、飾品、手錶及鞋類、香菸及紡織品等。

(二)仿冒品多採用分散式網絡生產，查緝難度甚高，且貼假商標的行為不一定發生在生產地，可於商品轉運地發生，因此許多製造仿冒品者未必知道其涉非法。仿冒者也常利用自由貿易區(尤指阿拉伯聯合大公國杜拜傑貝阿里自由貿易區(Jebel Ali Free Zone))作為轉運及貼標地來規避查緝。

(三)仿冒品配送之途徑主要有二：一為透過網路訂貨再直接郵遞給消費者，此種途徑於2010年被查獲仿冒品總值僅3%，惟近年在歐洲地區有大幅增加趨勢(由2006年的6,679件鉅升至2010年的48,997件)。另一途徑則是透過船舶貨櫃運送。2008年至2011年間，美國海關查獲之仿冒品總值71%是透過貨櫃方式運送，WCO資料顯示，東亞地區2010年查獲之仿冒品總值計有59%係透過貨櫃配送。

(四)經濟合作暨發展組織(OECD)估計，仿冒品貿易占全球商品貿易總額2%，估計2010年由東亞輸往美國的仿冒品總值有117億美元，由東亞輸往歐盟的仿冒品總值則高達135億美元。而美國海關在2010年查獲來自東亞的仿冒品總值為1億5500萬美元，同期間歐洲查獲的東亞仿冒品總額則為1億6100萬美元，顯見美歐查獲的仿冒品總額僅佔OECD數據估計出的仿冒品非法貿易總額1.25%。

### 二、偽藥：

(一)東南亞與非洲之偽藥問題嚴重，市面上所銷售之必需性藥物有很大一部分是偽藥，經抽樣調查，有三分之一至三分之二的瘧疾用藥皆係偽藥。偽藥除不具聲稱之療效可能危及病人生命外，一些醫療成分不足以根治疾病的偽藥更可能導致疾病發展抗藥性，形成更嚴重的全球性健康威脅。

(二)中國大陸及印度為全球最大偽藥製造國(第3大為巴拉圭、第4大巴基斯坦，第5大為英國)。2008至2010年間，全球查獲之偽藥品交易數量約有6成來自中國大陸。據估算2010年間由東亞輸往東南亞及非洲之偽藥金額高達50億美元。

報告最終提出48項具體方案，建議各國應透過「瞭解問題本質」、「建置基準架構」、「建構技術能力」及「擴大區域合作」等面向著手，以杜絕區域內各種跨國組織犯罪行為。

資料來源：駐美國代表處經濟組

## 檔案下載

▶ UN東亞及太平洋地區跨國組織犯罪威脅評估  (2968 KB)

▶ Executive Summary  (710 KB)



## 美國國際貿易委員會 (ITC) 公告關稅法337條款之修法重點

美國國際貿易委員會 (ITC) 於2012年7月10日公開徵求公眾意見，公布有關修正聯邦法規19 CFR Part 201及19 CFR Part 210之申請 (application)、判決 (adjudication) 及執行 (enforcement) 操作與程序之相關提案，以調和ITC之各項規定，並解決實務操作所衍生之各項問題，以利增進關稅法337條款調查案件效率。

該委員會經審視與該提案有關之各項公眾意見後，於2013年4月19日公告最終修正法案，並於5月20日起生效，修正重點如下：

### 一、增進調查程序效率：

將是否重新檢視行政法官之初判意見時程由90日縮短至45日 (§210.75(b))；被訴廠商可不依照ITC的兩段式提出理由程序，選擇提出缺席調查通知 (§210.16(b))；限制各利害關係人有關同意其等無正當理由提出之口頭及書面調查 (depositions and interrogatories) 次數，以減少過多之動議申訴 (§210.28(a)、§210.29)；同意ITC將調查案中不同被訴廠商由同一行政法官進行審議 (§210.14(g))。

### 二、闡明各式要求及增進透明度之修正：

包含：闡明案件合意令 (consent order) 之10項要件 (§210.21(c)(4))；申請檢視案件初判結果相關回應所應具備之內容 (§210.43(b)、§210.43(c))；規定控訴書對於控訴產品之分類需採白話式英語陳述 (§210.12(a)(12))；規定ITC頒布全面進口排除令 (general exclusion order) 須符合美國關稅法19 U.S.C. 1337(d)(2)之規定 (§210.16(c)(2))。(前述各項修正係將ITC現有實務予以法制化)

### 三、強化機密資料保護：

定義違反保護令之裁定及其懲罰 (§210.34(c))；合意終止調查程序 (§210.21)。

四、增進便利性及消除意義不明確性：

將送達國外利害關係人文件之「隔夜寄送(overnight delivery)」送達方式定義為「快捷寄送(express delivery)」的方式之一，並同意國外利害關係人可於文件送達後規定期限額外5日內提出申請或做出回應(§210.16(e))；賦予案內各方額外1個工作日提送公開版本之機密書面資訊 (§210.8(b)-(c)、210.50(a)(4)(iii))。

資料來源：駐美國代表處經濟組

## 檔案下載

▶ [聯邦公報](#) (254 KB)



## 美國聯邦最高法院就Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.案允許平行輸入之判決對美國貿易政策影響之分析

本案被告Kirtsaeng為赴美求學之泰國學生，為籌措學費，委託泰國親友於泰國購買出版商John Wiley & Sons 在泰國當地生產、販售之國際版教科書，寄送至美國再以較高價格販售，從中獲利10萬美金。原告John Wiley & Sons控告K氏侵權，主張美國著作權法不允許原供第三地銷售之著作權商品於美國境內轉售。案經聯邦最高法院判決裁示：依據「第一次銷售理論(first sale doctrine)」(參美國著作權法第109條第(a)項規定)，即便該教科書係於國外生產，K氏仍有權利可於美國國內轉售之。

本案確立了「第一次銷售理論」可適用於美國境外生產的著作權商品。對美國在TPP談判立場之可能影響如下：

一、美國行政部門立場：

美國各行政部門對於灰色市場(或稱平行市場)之立場並不一致。贊成者認為此可有利競爭，提高消費者福利；反對者則表示此損害著作權人之權益。此判決結果可能使USTR有重新檢視其TPP提案。

二、美國國會立場：

反對Kirtsaeng案判決之陣營勢必積極遊說國會議員修法來移除本案判決之影響。。

三、美國貿易夥伴立場：

智利、新加坡、馬來西亞、澳洲及紐西蘭等TPP成員之國內法皆允許平行輸入，此加深美國推動該提案之難度。

四、最高法院判決與美國現有貿易協定內容之衝突：

目前美國與約旦、摩洛哥之自由貿易協定均已納入條文賦予著作權人權利可禁止平行輸入。要解決此一衝突，則需透過修正美國國內法或修正自由貿易協定之方式回應。

資料來源：駐美國代表處經濟組



## 中國大陸各類智慧財產權數量持續快速增長

大陸國務院於2013年4月25日公布中國大陸智慧財產權發展狀況，各類智慧財產權數量持續快速增長，全年發明專利核准21.7萬件，受理PCT國際申請近2萬件，每萬人口發明專利擁有量由2011年的2.37件增長到3.23件。全年受理商標註冊申請164.8萬件，商標累計申請量達1,136萬件，繼續保持世界第一。作品登記量68.8萬件、軟體著作權登記量13.9萬件，雙雙達到歷史新高。農業植物新品種權申請量突破1萬件，林業植物新品種申請量突破1,000件，年度申請量在國際植物新品種保護聯盟(UPOV)成員國中名列第二。

資料來源：行政院大陸委員會香港事務局商務組



## 中國大陸最大網購平臺與政府部門聯手打擊仿冒

2013年4月23日，阿里巴巴與中國大陸公安部、國家質檢總局、國家新聞出版廣電總局、國家知識產權局和工商部門聯手，在杭州啟動「打擊仿冒、保護智慧財產權」合作。

中國大陸最大的網絡零售平臺，淘寶、天貓的交易規模在過去10年間迅速增長。淘寶2003年創建時年交易額2,000萬元，2012年淘寶和天貓總交易額已突破1兆元。

阿里巴巴與多部門聯手打擊仿冒的具體機制，主要是將過去零碎的點對點、項目性的合作，變成長期體系化的合作，例如將阿里巴巴和執法部門的相關數據共用，定期協同研判電子商務領域的犯罪趨勢，也包括將阿里巴巴的售假“黑名單”和執法部門的名單對照，一旦實體店鋪被查封，店鋪資訊也將輸入阿里巴巴後臺進行查證對比。

資料來源：行政院大陸委員會香港事務局商務組



## 兩岸智慧財產權保護合作協議至102年3月底之執行成效

「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」自99年9月12日生效後，執行成效如下：

一、雙方自99年11月22日開始受理專利、商標及植物品種權的優先權主張，至102年第1季之受理件數如下：

(一)大陸受理台灣優先權主張：專利11,520件、商標90件、品種權3件。較上一季增加專利1,285件，商標8件。

(二)台灣受理大陸優先權主張：專利7,581件、商標265件。較上一季增加專利652件，商標8件。

二、關於協處機制部分：截至102年3月底，進行通報者計198件，較上一季增加20件；完成協處者計72件，較上一季增加6件；提供法律協助未通報協處者計119件。

三、辦理著作權認證部分：由「社團法人台灣著作權保護協會」擔任我國業界在大陸市場出版影音製品之著作權認證機構，截至102年3月底，已認證錄音製品342件、影視製品13件，合計355件，總數較上一季增加28件。



## 「申請專利範圍解釋」及「以商業上成功克服不具進步性判斷」原則

本件原告與參加人之一共有之「具攝影功能之顯示面板」發明專利，遭另一參加人以其違反修正前專利法第22條第1項第1款及第4項、第23條、第26條第3項、第4項暨同法施行細則第18條第2項規定，對之提起舉發。經被告審查，認系爭專利已違反專利法第22條第4項規定，作成「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。原告等人不服，提起訴願，經經濟部訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂單獨向智慧財產法院提起本件行政訴訟。

原告主張：

一、由系爭專利說明書第六圖可得知該2組攝影模組(2D)之攝影方向為同一方向，係由延伸區內部經由塗裝的延伸區之透光區向外攝影，另在系爭專利說明書第8頁第2至4行說明書內容的解釋即提供3D立體攝影的視訊功能，也可知位於觸控表板延伸區下的該2組攝影模組之攝影方向為同一方向才可提供立體攝影，惟證據3及證據4均未揭露此一技術特徵。

二、證據5之每一廠牌產品之規格均有揭示具有2個攝影鏡頭模組，即表示具有前鏡頭之視訊攝影模組具有視訊功能，且不需對產品拆解就可由證據5很清楚探知該產品之特徵皆與系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵相同，由證據5可知系爭專利在商業上獲得成功，而具有進步性。

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、認定申請專利範圍時，原則上應以每一請求項所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍，予以認定。此外，解釋申請專利範圍固不得將申請專利範圍未有之事項或限制條件(文字、用語)，透過或依據專利說明書之內容予以增加或減少，以致變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍。惟申請專利範圍內既有之事項或限制條件(文字、用語)於解釋其意涵所包括之範圍時，依照上開立法意旨，

仍應參考說明書及圖式，瞭解其目的、作用及效果，據以界定其實質內容，此自無變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍之可言。查系爭專利說明書第7頁最後1行至第8頁第4行雖記載「在第六圖中，係為本發明應用於雙鏡頭產品之示意圖，圖中LCD之殼體為支撐件(4D) (包括顯示面板(1D)之邊框)，而顯示面板(1D)之外加表板(11D)之延伸區(111D)設有2組攝影模組(2D)，而可在使用者進行視訊會議時以立體攝影提供逼真的影像」，惟倘欲達成上開功效，則該2個攝影模組之攝影方向須為同一方向，此為原告所自承，而證據4所揭露之2組攝影模組其攝影方向雖為前後180度，然系爭專利申請專利範圍第3項僅記載「其中延伸區內部進一步設有2組攝影模組。」，並未限定在延伸區內部2組攝影模組的攝影方向，倘依原告之主張，則不啻係將申請專利範圍未有之事項或限制條件，透過或依據專利說明書之內容予以增加，以致變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍，參以前揭說明，即有違申請專利範圍之客觀解釋原則，是原告之主張，洵非可採。二、商業上之成功可能源自廠商之商業手段策略，倘欲以商業上之成功克服不具進步性之判斷，權利人除應證明其商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品之情事外，尚應證明商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致。查證據5之手機縱均具有2個攝影鏡頭模組及系爭專利申請專利範圍第1項所揭示之其他技術特徵，然原告並未提出證據證明該商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致，且無法排除係因系爭專利申請專利範圍第1、3項之技術特徵係屬先前技術，而為市場上多數手機所採用，實難僅憑證據5即認定系爭專利因商業上之成功而克服不具進步性之判斷。

判決全文請參見：智慧財產法院101年度行專訴字第7號行政判決



## 著名商標認定之要素分析

被告商標

按商標法第30條第1項第11款規定所稱著名商標者，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第31條定有明文。而有無該款所稱著名商標之認定時點，依據商標法第30條第2項之規定，應以商標申請註冊時為斷，亦即於商標申請註冊時，市場上是否已有相同或近似之他人著名商標。又著名商標之認定，應綜合判斷識別性之高低、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標推廣之期間、範圍及地域、商標註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利之紀錄（特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形）、商標之價值等因素。因著名商標具有較高之知名度，通常容易遭他人利用或仿冒，為防止著名商標區別功能被淡化或避免有混淆誤認之虞，故對於著名商標特別保護。

原告於90年起推出「御茶園」等茶飲系列商品，並陸續於我國取得「御茶園」系列商標(參附圖)，而被告「御茶園」商標(參附圖)係於95年7月28日申請，故本件判斷原告商標是否為著名商標之判斷時點應為95年7月28日前。而查原告自90年起每年均於各大電視及平面媒體刊登「御茶園」系列茶飲商品廣告，並邀請眾多知名藝人代言「御茶園」茶飲系列商品，此有原告所附「御茶園」系列商品廣告資料、商品廣告量表現及廣告光碟等附在該卷可按，足認「御茶園」系列商標商品於市面上已有一定之名氣。再依管理雜誌第391期針對西元2007年我國消費者心目中理想品牌之調查資料，亦可知「御茶園」系列商品於西元2006年及2007年間，於茶類飲料均為第二名品牌，足證原告商標，特別是構成其商標主要核心部分之「御茶園」三字，於被告商標95年7月28日申請註冊前，於茶類飲料商品上所表彰之信譽及品質應已為我國相關事業或消費者所熟知而達著名程度，應屬著名商標。被告公司從事調味料餐飲業，實難諉稱不知「御茶園」商標。

次按著名商標之保護著重於該商標所表彰之識別性及信譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知，為防止他人有意利用或甚至無意但因著名商標之著名性而受有利益，致發生不公平情事，因此對著名商標之保護，商品或服務是否類似已非重點。然為免保護過當，仍須以有致相關公眾混淆誤認之虞或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者為要件。原告早於90年間起即使用「御茶園」為其商品之商標，且經原告多年來之宣傳行銷，於95年7月28日被告商標申請時，已廣為相關事業、消費者所普遍認知，而屬著名商標，已創造出獨特之品牌價值與精神，並使一般消費者產生單一來源之聯想。

「御茶園」商標雖僅於茶類飲料為著名商標，惟因茶類飲料與被告商標指定使用之醬油商品均與餐飲有關，其相關消費者之重疊性甚高，故「御茶園」商標既已於茶類飲料之相關消費者間為著名商標，則以被告商標與該商標之核心部分僅有一字之差的近似程度，對系爭商標指定使用之餐飲商品之相關消費者而言，仍有使其混淆誤認二商標為同一來源之系列商品服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係情形。

又被告雖辯稱被告商標指定使用之「醬油、調味料」，與原告商標所指定使用之茶飲料類商品，乃「不同消費族群」基於「不同生活上需要」至「不同種類之販售媒介」購買，並於購買後以「不同方式」為使用之兩種截然不同之商品云云。然商標法所定之減損著名商標識別性，係因以著名商標中之文字作為自己商標，表彰其營業主體或來源，致使著名商標之單一指向特色遭稀釋成為複數指向之情形，並非以將著名商標使用於同一或類似之商品或服務為要件。故被告公司有無實際從事「茶飲業」，或嗣後減縮被告商標之使用範圍，均無礙於被告使用「御茶」為其商標名稱特取部分，使原告之「御茶園」著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性遭到淡化，而減損「御茶園」商標之識別性之認定。

判決全文請參見：智慧財產法院101年度民商訴字第29號民事判決

御茶園

御茶園  
每朝

御茶園  
雪藏

維他露御茶園



## 創意市集的手繪卡通T恤有沒有侵犯著作權呢

小雅是台北一所大學藝術系的學生，平常喜歡追蹤流行的事物，最近迷上充滿新奇古怪物品的創意市集，常在市集裡採買風格獨特的商品，這天小雅在市集閒逛時，突然被一個販賣創意T恤的攤位吸引住目光…。

T恤攤位上陳列著一件件手繪圖案的T恤，T恤上的圖案十分逗趣且風格獨特，例如與Hello Kitty合體的加菲貓、被毆打的曼秀雷敦小護士、暴力血腥的麥當勞叔叔…等。小雅目不轉睛挑選T恤之餘，腦中突然浮現疑惑：這些T恤都是手繪知名的卡通圖案，顯然是他人的著作，但是外觀上幾乎已完全轉變為另一套獨具風格的著作，那麼是不是只要加入自己的創意，把別人享有著作權的圖案畫成具有自己獨特風格的另一種創作，這種變更後的創作在市場可以販售。因此，小雅覺得她也可以發揮自己的藝術天賦，如法炮製轉繪一些時下最流行的圖案，加入自己的創意巧思後，再製成各種小物件在市集販賣，不僅可以發揮她的所學，又能補貼零用錢，真是份好差事！不過謹慎的小雅又擔心，真的可以直接利用別人所創作的圖案嗎？會不會有侵害著作權的問題？

首先簡單說明，依著作權法的規定，我們必須瞭解，單純將他人享有著作權之卡通圖案(美術著作)繪製於衣服上(例如透過印刷、或直接照圖描繪等方式)，是著作權法上所稱的「重製」行為；如果於該卡通圖案外，又加入自己的創意另為創作，則會構成著作權法所稱的「改作」行為，而由於「重製」及「改作」這二種行為均為著作權人所專有，任何人若想重製或改作，除有可以合理使用的情形(著作權法第44條至第65條)外，都要事先取得著作財產權人的同意或授權，才能合法利用，否則即有可能構成侵害著作權的行為，而負有民、刑事責任，因此，小雅要利用他人的著作，要注意是否構成重製與改作的行為。

順帶一提，如果小雅是在創意市集購買手繪圖案的T恤，而T恤圖案的作者是未經原圖著作權人同意或授權而重製、改作該圖案，那麼小雅會連帶負有著作權侵權的責任嗎？由於購買行為並不是著作權法所規定的著作利用行為，所以小雅單純購買上述的T恤，並不會構成著作權侵權。

## 檔案下載

▶ [坊間常見的創意圖樣](#) (139 KB)



## 競業禁止約定條款有效性之爭議

本件原告係○○電子公司，指陳被告二人於留職停薪期間，即至與原告公司具有高度競爭關係之○○公司(已被美商○○公司購併)任職，嚴重違反與原告簽訂之「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」中有關競業禁止之約定，因此請求被告二人應立即自○○公司以及美商○○公司之其他關係企業或為其所控制之企業、法人或機構離職，並返還違約所得及違約罰金。

### 一、原告主張：

原告公司為避免技術及業務不當外流，與被告二人簽訂「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」(下稱「約定書」)，其中第5.2條約定：「本人同意自離職日起二年內不直接或間接在○○所在國家及地區從事任何與○○業務(含計畫中業務)或其業務有關之事務相競爭之行為」。惟被告二人分別於100年間分別以身體不適為理由申請留職停薪。留職停薪期滿後，均未至原告公司復職，亦無任何聯繫，原告乃終止與被告二人間之勞動契約。嗣後並發現，被告二人已至與原告公司具有高度競爭關係之○○公司(已被美商○○公司購併)任職，已經嚴重違反約定書第

5.1條在職期間之競業禁止約定之義務。因此，原告自得依據約定書第5.2條競業禁止約款，請求被告二人應立即自○○公司以及美商○○公司之其他關係企業或為其所控制之企業、法人或機構離職，並返還違約所得及違約罰金。

## 二、被告主張：

- (一)系爭競業禁止約定無效：系爭競業禁止約定涵蓋區域包含臺灣、大陸、香港、日本、新加坡、馬來西亞、美國、加拿大、英國、愛爾蘭、捷克、匈牙利及其他馮海或其關係企業所在地區或國家，約定競業區域已過於廣泛，侵害離職員工就業權益過鉅，其約定應屬無效。
- (二)原告未具體舉證被告確有競業行為：被告在原告公司任職期間並不負責產品研發及設計，充其量僅負責客戶來訪接待及專案進度管控，但關於產品本身的研發、設計至完成等工作，被告根本從未參與。至於產品報價價格，被告亦無任何決定權，顯見被告根本無從知悉原告之營業秘密，亦非如原告主張被告係所謂從無到有之關鍵人物。
- (三)原告所稱營業秘密過於空泛：原告主張被告工作性質內容可謂產品從無到有之關鍵人物，惟其所指之「設計、研發、開發、完成至供應、市場行銷等各環節所相關之資訊」，及「與網絡連接產品之相關技術、Know-how、研發、產能管理、市場、估價、報價等資訊內容」甚為空泛，並無實質內容足供判斷非一般涉及該類資訊之人所知，或因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值，遑論認定原告就此有應受保護之固有知識或營業秘密，自難遽認就此有何應受保護之利益存在。

## 三、法院判決意旨：

- (一)競業禁止之約定是否有效，應依契約本質所生之主要權利義務審酌是否顯失公平，應審酌之要件，依目前法院實務上多數見解（即四標準說）判斷，原告並無任何應受保護之利益存在，亦無法認定被告二人在原告所任職務及地位足已獲悉原告之營業秘密，且系爭競業禁止約定條款限制之區域、對象及範圍過廣而顯不合理，其約款苛刻之程度已足認為顯失公平且違反公序良俗，應屬無效。縱使原告逐年給付被告二人競業禁止補償費，亦無從因此治癒約款之瑕疵而使其變為有效，即無法為有利於原告之認定。
- (二)綜上所述，系爭約定書有關競業禁止之約定條款既經認定無效，則被告二人縱有於離職後於○○公司任職工作情形，亦無法認定被告有何違反競業禁止約定之情事。從而，原告請求被告二人應立即自○○公司以及美商○○公司之其他關係企業或為其所控制之企業、法人或機構離職，及被告二人應分別給付原告766萬9000元、100萬1500元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，均為無理由，應予駁回。

判決全文請參見：新北地方法院101年度勞訴字第134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)、02-23766128。