

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101期 發行日期：2014-11-05

最IN話題

本局公布2014年第3季智慧財產權趨勢

本局公布本(2014)年第3季智慧財產權統計資料，專利新申請案總件數下滑4.28%，惟減幅較上季趨緩。此外，國內外面板、半導體、電腦產業大廠，其發明專利申請態勢積極。發明專利待辦案件數，降至11萬件以下。商標申請數量穩定增長1.40%，向我申請商標主要國家當中，美國重返冠軍，中國大陸則降至第3名。

本年第3季，專利新申請案總計19,218件，較上年同季減少4.28%，主因本國人申請11,150件，較上年同季減少8.22%。其中，本國人發明專利4,617件，雖較上年同季下降12.04%，惟減幅較上季趨緩，並較上季成長4.10%。本國龍頭鴻海精密工業股份有限公司(以下簡稱鴻海)190件，不僅較上年同季(649件)大幅減少70.72%，並較上季(229件)下滑17.03%，推測應與鴻海內部調整專利申請策略有關。國內其他企業3,005件，雖較上年同季(3,192件)減少5.86%，然與上季(2,777件)相較，則增加8.21% (如表1、圖1)。

外國人發明專利申請量6,827件，較上年同季微增1.35%，前五名國家依序為日本(3,115件)、美國(1,619件)、南韓(508件)、中國大陸(374件)、德國(300件)。設計專利申請量884件，與上年同季持平，以國籍分析，日本(283件)、美國(131件)穩居前二名，瑞士(75件)、瑞典(73件)躍居第3、4名，將德國(64件)擠落至第5名 (如表1、圖2)。

從產業角度觀察國內外發明專利主要申請法人，本年第3季，面板、半導體、電腦產業大廠申請態勢積極。首先，外國法人當中，面板材料大廠即占3席，其中L G化學股份有限公司(173件)榮登外國法人榜首，富士軟片股份有限公司(115件)、日東電工股份有限公司(104件)分居第3、5名。本國法人當中，面板產業的友達光電股份有限公司(102件)、群創光電股份有限公司(62件)則分居本國法人第2、5名(如圖3)。

其次，外國法人東芝股份有限公司(156件)及應用材料股份有限公司(106件)，分居第2、4名，顯示其積極向我國提出半導體相關申請，均有50%以上成長率；而本國法人前十大中，台灣積體電路製造股份有限公司(52件)及旺宏電子股份有限公司(46件)亦占有2席(如圖3)。

此外，外國法人前十大的英特爾股份有限公司(95件)、微軟公司(55件)、惠普發展公司有限責任合夥企業(50件)，均屬電腦產業；本國法人宏碁股份有限公司(94件)、緯創資通股份有限公司(74件)則穩居本國法人第3、4名，推測電腦產業在作業系統及應用等面向均有創新(如圖3)。

另一方面，發明專利待辦案件數來到106,639件，降至11萬件以下。本年9月份平均審結期間降至32.13個月，較上年同月減少8.00個月，首次通知期間降至22.22個月，亦減少8.07個月(如表2)。

商標申請與去年同期相較增加1.40%，達19,574件，顯示商業活動穩定成長，其中本國人14,338件，減少1.28%，外國人5,236件，則成長9.56%。向我申請商標主要國家當中，美國以1,038件重返冠軍，並大幅增長15.21%，日本(900件)緊跟在後，中國大陸(896件)則降至第3名(如表1、圖4)。

本年第3季季報已置於智慧財產局網站「統計季報」下，歡迎各界參閱。
(<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7123&CtUnit=3195&BaseDSD=7&mp=1>)

檔案下載

▶ 統計圖表-2014年第3季智慧財產權趨勢  (653 KB)

智慧財產權月刊

散布權之適用

我國著作權法立法之初並未賦予著作權人散布權此項權利，為調和國際法制，遂於92年賦予著作權人散布權，並配合增訂散布權耗盡之規定。由楊海平先生所撰寫之「散布權之適用」，文中首先釐清散布行為與散布權之不同，...

相關連結

▶ 智慧財產權月刊電子書

數位二手著作的春天？從美國ReDigi與歐盟UsedSoft案談起

多數人皆有類似的經驗，隨著時代潮流的變化，原來喜愛的音樂卡帶、光碟或者軟體已不合潮流，一旦不需要，可以到二手商店轉賣，然而進入數位時代，著作物已無實體物，是否也可以遵循相同的模式，一旦不再需要，消費者...

相關連結

▶ 智慧財產權月刊電子書

從SmithKline Beecham Consumer Healthcare, L.P. v. Watson Pharms., Inc.案探討學名藥仿單之著作權侵害爭議

專利權藥廠與學名藥廠的智慧權攻防，向來為熱門議題。專利權藥廠為了延長其專屬權利期間，增加其競爭優勢，除可用專利權、逆向支付等形式排除競爭外，另外，提起「仿單著作權」侵權訴訟亦為另一項訴訟攻防，由於著作...

相關連結

▶ 智慧財產權月刊電子書

著作權法之科技保護措施立法與檢討

進入數位匯流時代，發展數位內容已成為推動文創產業不可或缺的一環，與數位內容最為攸關的便是科技保護措施，然此一措施並非毫無爭議，由章忠信教授所為文之「著作權法之科技保護措施立法與檢討」，文中從WCT、W...

相關連結

▶ 智慧財產權月刊電子書

智慧局爲您做些什麼

「專利侵害損害賠償制度之落實」國際研討會圓滿落幕

「專利商標公報開放資料服務」與「專利商標Web Service介接服務」說明會，圓滿成功

發明新型權利接續制(一案兩請)之議題研析，歡迎各界參閱

103年度中小企業、政府機關及國營事業如何合法使用軟體宣導說明會圓滿辦理完畢

兩岸智慧財產權法令與交流

兩岸專利優惠期制度之異同

國際風向球

穿戴式技術的發展對智慧財產權的影響

上海自貿區專利、商標、版權「三合一」

依據「2014-2015年全球競爭力報告」，新加坡之保護智慧財產權項目居全球第二

法律e教室

專利權人因學發成立提起之行政訴訟，參加人不得提出新證據

善意先使用得作為無侵權抗辯事由

拍攝彩繪村房舍外牆的塗鴉作成明信片不會侵害著作權

職務上發明之認定



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」

「專利侵害損害賠償制度之落實」國際研討會圓滿落幕



本局於103年10月24日舉辦「專利侵害損害賠償制度之落實」國際研討會，邀請美國NERA經濟顧問公司資深副總裁Alan Cox博士、Finnegan合夥人Gary C.Ma律師以及德國Prof. Heinz Goddar博士介紹美國及德國實務界對於「專利侵害損害賠償」之計算方法，為我國智慧財產司法實務帶來相當新穎之國外實務見解。本次國際研討會共計有230位分別來自產業界、學界及司法實務界人員與會。

Alan Cox博士表示，精準計算智慧財產權的價值及侵權行為導致的損失需要大量的資料及專家的經濟分析，其分析可用市場調查、比較侵權行為發生前後價格、文獻分析、類似技術授權、特徵價格分析等方法，其中問卷調查應讓消費者在產品特徵與價格做選擇，以了解有無系爭專利對消費者產生實際影響，另大量經濟學研究也證明專利價值與其被新專利引用次數有正相關。近年來針對列入標準的必要專利損害賠償計算，也特別著重重要元件帶來的收益及專利池的專利應收的授權金，相關趨勢發展值得注意。

在美國實務上，Gary C.MA律師表示過去專利權人引用支付合理授權金費率為利潤的25%所謂25%法則，已被聯邦巡迴上訴法院認定是錯誤方式，其基礎與事實欠缺關聯且不可靠。另外，若欲採「整體市場價值法則(Entire Market Value Rule)」，亦即「以產品市場價值做為計算賠償金基礎」，專利權人必須證明該專利特徵是有價值的、重要的且該專利特徵帶動了整體的市場需求，並足以促使消費者購買侵權產品。當產品擁有許多元件，但專利權僅涵蓋到部分元件，原告將難以該產品整體價格作為計算損害賠償的基礎。此外，海外生產製造產品必須回流到美國才能納入損害賠償計算，也就是說在美國境外銷售額與美國境內侵權行為無關。總括而言，由於原告難以產品整體價格作為計算損害賠償基礎，原告證明損害賠償舉證責任及成本升高，標準必要專利能取得授權金低，對正進行授權協商、和解之公司可增加談判籌碼。

在德國實務上，Goddar教授表示，專利侵權訴訟與專利有效性訴訟由不同法院審理，在損害賠償方面可以所失利益、侵權行為所獲利益或擬制授權金擇一請求，勝訴方並得請求訴訟費、律師費等，一般訴訟10個月可獲得判決，最多2個月就可以執行禁制令，但須付保證金，該金額需足以支付所有費用及被告遭受損失；被告亦可提出證據，要求提高原告應提保證金，並同時提起上訴，可延緩禁制令執行時間，當原告專利被判定無效則須負擔律師費、訴訟費及被告損害賠償，故非專利實施公司(NPEs)很少在德國提起專利侵權訴訟。

本次國際研討會與會人員針對我國智慧財產法院專利無效比率高及原告勝訴率低與智慧財產法院法官交換意見，智慧財產法院法官並就相關數據提出說明，表示該情形已有明顯改善。透過此次國際研討會實務交流，除有助於我國廠商了解美國及德國智慧財產訴訟損害賠償趨勢外，也可提供我國智慧財產法院計算損害賠償之參考，讓損害賠償計算更加平衡合理。

「專利商標公報開放資料服務」與「專利商標Web Service介接服務」說明會，圓滿成功

為擴大專利商標公報資料應用、落實資訊公開政策、促進發展相關資訊服務，本局「專利商標公報開放資料服務」、「專利商標Web Service介接服務」已完成建置並開放使用。

本局10月分別於台北、台中、高雄舉辦3場次宣導說明會，對於何謂政府開放資料、公報開放資料集網站、專利公報開放資料、商標公報開放資料、開放資料應用、Web Service運作模式等進行說明，並搭配網站的實際操作，讓與會人員對於開放資料集有更深入的了解。針對會中提及多項資訊系統介接服務的建議，本局將持續進行功能擴增與改善，協助產業界提升資訊處理便捷性與市場競爭力。

本局「專利商標公報開放資料服務」共規劃商標註冊案公報、商標權異動公報、專利說明書、發明公開公報書目等30個資料集，10月27日開放服務，下載網址：<https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD01.aspx>



發明新型權利接續制(一案兩請)之議題研析，歡迎各界參閱

102年6月13日專利法修正施行後，有關一案兩請改採權利接續制，在今(103)年初專利審查基準公聽會及眾多會議中，與會人士均曾經提問相關實務作法，為讓民眾能迅速閱覽並瞭解相關問題及答案，本局特將歷次專利審查基準公聽會、說明會及座談會各界意見及研復結果，依問題類別以問答方式做成議題研析，已收錄並公告於本局網站之「專利/專利FAQ/各類專利案件審查實務案例研討」網頁中，歡迎各界參考、利用！

相關連結

- ▶ [發明新型權利接續制（一案兩請）之議題研析](#)



103年度中小企業、政府機關及國營事業如何合法使用軟體宣導說明會圓滿辦理完畢



為加強中小企業、政府機關及國營事業，有關電腦程式著作、軟體授權模式等著作權概念，促使各界確實遵行智慧財產權相關規範，以落實智慧財產權之保護，加強合法使用軟體之教育宣導，本局於7月7日（臺北場）、9月19日（臺中場）及10月3日（高雄場）舉辦「政府機關及國營事業如何合法使用軟體宣導說明會」（共3場次），及8月21日於臺北舉辦「中小企業如何合法使用軟體宣導說明會」（共1場次），邀請賴文哲律師及蔡文宜律師主講，計有中天電視股份有限公司、台灣自來水公司、台灣菸酒股份有限公司等436個單位參與，與會者表示透過本次活動，對於著作權有關授權的規定、自由軟體、電腦程式與著作權保護、仿冒軟體及真品保證標籤的辨識有更進一步的認識，並有9成以上參與者表示對工作很有幫助。

相關連結

- ▶ [活動網站](#)



穿戴式技術的發展對智慧財產權的影響

自從16世紀德國鐘錶師Peter Henlein製作全世界第一隻懷錶以來，人類一直穿戴著功能性物件。穿戴式技術(wearable technology)是最新的科技趨勢，也是最古老的技術之一。穿戴式技術的產品，目前包括有多功能手錶、計步器、心率監視器及GPS追蹤裝置，專家估計在五年內，可能有420億美元的價值，很可能徹底改變行銷、零售、健身和藥品業。

一、什麼是穿戴式技術？

穿戴式技術包括的創新技術，如穿戴式的電腦或裝置、擴增實境(augmented reality, AR)及虛擬實境(virtual reality, VR)。現有的穿戴式技術市場是以少數的裝置為主，如智慧型眼鏡、手錶和運動手環，其中許多是透過應用程式(app)與智慧型手機和平板電腦互動，追蹤使用者的睡眠、健康及運動傾向，即所謂的「量化生活(quantified life)」。

二、初期的智慧財產權的問題

穿戴式技術的競爭日趨激烈，在美國正在進行的第一件專利訴訟是，愛迪達(Adidas)對美國功能性品牌Under Armour的穿戴式技術應用程式MapMyFitness app提出專利侵權訴訟；同時，例如Google之科技公司，正在收購並發展其專利庫，僅僅在2013年，Google就獲得了2,000件美國專利，幾乎是前幾年所有專利的一倍之多。

穿戴式技術行業雖然正處於起步的階段，但會產生一些智慧財產權(IP)方面的挑戰。然而，穿戴式技術的發展似乎是反映了行動電話和半導體行業的創新模式。若是如此，那些已被核准專利的廣泛性和品質可能會引發關注。劣質專利的有效性問題在美國已引起激烈的辯論，並考慮改革專利的品質。

相反的，穿戴式技術領域的產業標準會受近期各國和國際發展的影響，例如，美國和歐洲在標準必要專利和FRAND授權金協議的發展。如果有更多的國家跟著德國和紐西蘭的腳步，質疑軟體的可專利性，穿戴式技術的發展也可能會出現困難。

同樣的，有關在該領域商標的運作也會出現挑戰性的問題，特別是關於如何在不同的司法管轄區內處理商標競爭、在虛擬環境中管理品牌及在不斷擴大的網域名稱制度中的商標執法問題。

三、在設計上，以功能取代外觀

從科技與時尚產業之間的互動越來越頻繁，可清楚看出穿戴式技術在設計上將以功能取代外觀。例如，蘋果公司從聖羅蘭(YSL)和Burberry聘請資深的時尚主管。但是現有的國際智財權對服裝和鞋類的3D設計保護存在著差異與不確定性，會影響到這些新的發展。對於未註冊的設計和虛擬設計的保護不明確，也可能會影響到此一領域的創新。

下一波進入到市場的穿戴式技術將包含擴增實境(AR)或虛擬實境技術(VR)的設備。這兩種技術都與電腦環境有關，擴增實境是將虛擬加在真實世界(如Google Glass)；而在虛擬實境中，使用者則埋首於該環境中(如虛擬實境耳機，Oculus Rift)。

在客戶服務或物流方面，擴增實境設備可以協助提高效率、安全性和生產率，並供醫生於諮商或手術時使用。早期的虛擬實境設備是專用於遊戲環境，但假以時日，這些技術可能讓大家跨洲聊天或供專家與遠端設備互動，進行遠端手術、拆除炸彈或探索人跡罕至的地區。

無論是擴增實境或虛擬實境都提供消費者以全新的方式體驗內容：虛擬參加現場活動，例如體育賽事、音樂會或大學講座。穿著AR設備看任何電視節目，可以在裝置上讀一本書或電子書等。

然而，與創意內容進行互動的新方式都可能嚴重影響著作權制度。因為可以錄製或直播任何電影或節目，散播相關內容的著作權幾乎無法監控。虛擬侵權仍將是難以追蹤，也更加難以取得侵權的證據。任何人在任何時候都可以錄製任何事情，合理使用或公平交易的概念也會成為棘手的問題。

為這些設備開發新的互動模式，會提高智財權問題。手勢是我們使用的重要技術(例如，捏和刷卡)之一，但已經有手勢的專利和商標申請案出現。可以想像，在嶄新形態的創造性內容裏，將會是一個利潤豐厚的行業，或許編舞也可能即將致富。

四、數據的所有權歸屬

由於可穿戴式技術領域的發展，讓科技公司獲得越來越多有關於我們的資訊，誰能擁有這個最新形式的無形資產，會是有趣的議題。一份歐盟的報告中稱這些為「生命數據」，並形容它同時包含了我們的個人識別資訊，以及我們上傳到線上服務系統中有關於自己的資訊。在數字環境中，科技公司交換免費使用的服務，幾乎無所限制地使用我們的數據。

這些生命數據的所有權的不確定性，會造成許多的後遺症。如果我們的設備被盜，我們是否仍然可以擺動腳就打開車庫門？如果不能，那是為什麼，要如何處理？這會牽涉到各種設備的互通性(interoperability)以及如何尋求並獲得允許使用數據和訊息的權限。

人們已經開始探討使用或穿戴技術的法律後果。未來從可穿戴式設備上傳資訊是否可作為合約、協議、遺囑，以及犯罪活動的證據？誰能允許使用這些上傳的資訊作為證據？是產生這些資訊的人，亦或是從中獲得經濟利益的科技公司？

某些個人的「生命數據」可能比別人的「生命數據」具有較大的經濟價值。對於我們生活中的數據，我們是否都擁有某種形式的著作權，如果是的話，要何時主張？這一點特別重要，是因為透過世界各地人與人之間(及人與機器之間)的即時複合性合作，會使可穿戴式技術的數字技術，「大為擴張合作的概念」。瞭解如何量化這些數據，在訂定其經濟價值時，至關重要。

五、未來發展

很顯然是，這些穿戴式技術可以為企業創造價值指數，但是它們為什麼及如何對大部分消費者有價值，此刻也不是那麼清楚。其他問題包括：有限的電池壽命、皮膚過敏、數據的安全性和厭倦微創技術等。一個虛擬實境的先驅曾描述說，技術公司利用我們生活中的事件，卻向我們銷售他們的產品，讓人覺得怪異。

因為有這些顧慮，使得穿戴式技術行業的未來發展是一片空白。該行業的緩慢成長可以很容易解釋為：因為消費者可能尚未準備好接受穿戴式技術的全部功能。蘋果公司早在推出iPad之前，就致力於開發「多點觸控」技術，但直到消費者理解它的技術是有價值之後才公布。或許我們要接受追蹤、擴增和學習設備之後，這些設備才能夠真正幫助我們，否則我們會對這些新設備失去熱情。

相關連結

► [世界智慧財產權組織](#)



上海自貿區專利、商標、版權「三合一」

上海自貿區管委會經過一系列研究和論證工作，形成建立智慧財產權統一行政管理和執法體制機制的工作方案，在充分徵求各知識產權行政主管部門意見後，經上海市政府批准，成立專門的知識產權局。

上海自由貿易試驗區管委會知識產權局揭牌成立，自貿區知識產權局將在區內實踐專利、商標、版權「三合一」管理，該體系將有效解決智慧財產領域不同主管機關事權不一，造成權利保護之漏洞等問題，並促進執法標準統一，執法效能提升，建立權威，高效的智慧財產行政執法體系。

消息來源:行政院大陸委員會香港事務局商務組



依據「2014-2015年全球競爭力報告」，新加坡之保護智慧財產權項目居全球第二

新加坡智慧財產局（IPOS）於9月12日公布，10年來新加坡致力發展成為亞洲智慧財產權樞紐，其成果可由世界經濟論壇全球競爭力報告之保護智慧財產權項目窺知，新加坡從「2006/2007年全球競爭力報告」之第九位，晉升至2010/2011年第三位，之後連續4年成為世界第二位及亞洲之冠。

IPOS表示，新加坡親商的智慧財產權制度，有助企業強化其商業優勢，並進一步投資和研究，其政策之一包括「智慧財產權中心計畫」項下之「IP ValueLab」及「智慧財產權融資計畫」，協助智慧財產權管理及商業化，企業得以專利取得估價，以便融資。

消息來源:駐新加坡代表處經濟組



兩岸專利優惠期制度之異同

所謂專利之「優惠期」，指提出專利申請案時，在申請日之前某特定期間內，對所請技術內容之公開，可被排除在本案申請案先前技術的範圍，從而優惠期可以使得因故在提出專利申請之前即已公開技術內容之人，仍有取得專利權之可能，因而一般認為係有利於技術的提早公開及流通；不過另一方面，優惠期制度也可能造成一個現象，亦即一技術經公開後為第三人所得知，此第三人認為公開技術已無法取得專利，為公共財產，便投入資源加以實施、利用，殊不知之後申請人仍就公開內容取得專利，使得該第三人可能擔負侵權責任，而其先前投入付諸流水。

也因為有上述的情況，各國對於優惠期制度有不同規定，並因此造成某種公開方式可能在某國家可主張優惠期制度，但在另一國家則可能無法想有此利益，值得申請人留意。以下即簡介我國與中國大陸優惠期制度之規定，以為參考。

一、優惠期之事由

我國優惠期制度規定於專利法第22條第3項及第4項，中國大陸則規定於其專利法第24條。比較我國與中國大陸之規定可知，雙方對於公開態樣皆採取以法條明文列舉之方式規定優惠期事由，但事由略有不同。中國大陸並未將「因實驗而公開」及「因於刊物發表」列為主張優惠期之事由，但是其申請人如在國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織召開的學術會議或者技術會議為首次發表，則可主張優惠期，此為我國所無。其次，在我國與中國大陸雖皆有申請人如果是在政府主辦或者認可/承認的國際展覽會上陳列或首次展出，得主張優惠期之規

定，但所謂「政府主辦或者承認的國際展覽會」，在中國大陸根據其實施細則第30條，限於在國際展覽局註冊或者由其認可的國際展覽會，其範圍以列舉方式定之，在我國則係個案認定，並採取較寬鬆的認定標準。

二、優惠期的期間

我國與中國大陸優惠期的期間均為6個月，亦即申請人應於公開事實發生後六個月內申請。不過，我國期間之計算，係以得主張優惠期之事實發生之次日起算至申請案依本法取得申請日為止，縱該申請案有主張優先權，亦不以優先權日為準。而在中國大陸，若該申請案有主張優先權，則優惠期期間應計算到優先權日，其規定較我國寬鬆。

三、主張程序

關於主張優惠期之程序，我國與中國大陸皆相同，亦即除非該公開是他人違背申請人的本意所為的，否則申請人在申請專利時應當以聲明的方式主張優惠期，並且自申請日起特定期間內檢送證明文件。

四、優惠期的範圍

此是關於申請人所主張的公開事實，在何種專利要件之審查上可被排除於先前技術的範圍。就此來說，優惠期之主張可作用於新穎性及進步性之審查，而中國大陸專利法第24條雖規定經主張優惠期的公開事實不影響新穎性之審查，但實務上亦不影響進步性之審查，我國與中國大陸作法相同。



專利權人因舉發成立提起之行政訴訟，參加人不得提出新證據

本件原告前於民國97年5月19日向被告申請新型專利，經被告進行形式審查准予專利（下稱系爭專利）。嗣參加人以該專利有違核准時專利法第94條第1項第1款及第4項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，案經被告審查，認系爭專利有違核准時專利法第94條第4項規定，作成「101年10月23日之更正事項，准予更正」、「請求項1至3舉發成立應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部為「訴願駁回」之決定，原告不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

參加人(即舉發人)於參加訴訟陳述意見時，復提出新的舉發證據，以進一步證明系爭專利不具進步性。

就上述參加人所提新證據問題，智慧財產法院判決指出：

按關於撤銷、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。智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由，智慧財產案件審理法第33條第1、2項固有明文。惟由該條立法理由觀之，係為避免舉發人經專利專責機關為舉發不成立之審定之行政訴訟中，行政法院若不審酌舉發人補提關於專利權應撤銷之新證據，將造成舉發人於行政訴訟判決確定後，仍得以新證據，就同一專利權再提出舉發，並衍生另一行政爭訟程序之情形。又參照智慧財產案件審理法第33條第2項規定，智慧財產專責機關就同條第1項之新證據，應提出答辯書狀，表明「他造」關於該證據之主張有無理由之條文結構相互以觀，顯然智慧財產案件審理法第33條第1項之規定，就專利舉發案而言，係經專利專責機關為舉發不成立，專利舉發人於對專利專責機關之處分不服而以該專責機關為被告所提起之行政訴訟，始有適用。

至於專利舉發案經專利專責機關為舉發成立撤銷專利權之處分，專利權人作為原告提起之撤銷訴訟，並無智慧財產案件審理法第33條第1項立法理由所指如不予審酌新證據，將衍生另一行政爭訟程序之問題。且行政訴訟之目的在審究作為被告之專利專責機關該撤銷專利權之審定是否合法，如被告（專利專責機關）或參加人（舉發人）得提出關於撤銷專利權之新證據，則爭訟之事實基礎已然變動，顯已脫離原有撤銷訴訟關於原處分合法性審查範圍，與行政撤銷訴訟之本旨不符。且考量專利權人於專利舉發成立而撤銷專利權之行政訴訟中，已無從就該等新證據之提出為更正申請之防禦主張，如准許被告或參加人得提出新證據，對專利權人之程序利益與攻防地位平等均有妨礙，且與行政撤銷訴訟之本旨不符。故於舉發成立由專利權人作為原告所提起之行政撤銷訴訟，作為被告之專利專責機關及參加人之舉發人均非屬得依智慧財產案件審理法第33條第1項提出撤銷專利權新證據之當事人（最高行政法院100年度判字第2247號裁判意旨參見）。本件參加人103年4月24日意見表示狀雖提出附件一至七共七項新的舉發證據，惟依上開說明，本件係舉發成立由專利權人為原告所提起之行政撤銷訴訟，並無智慧財產案件審理法第33條第1項之適用，參加人不得提出新證據，本院自無審酌上開附件一至七之必要。

判決全文請參見：智慧財產法院103年度行專訴字第11號行政判決



善意先使用得作為無侵權抗辯事由

告訴人於93年10月21日以「正點部品」字樣，指定使用於汽機車及其零組件等商品，向智慧局申請商標註冊，94年6月16日註冊公告後取得商標之專用權（但「部品」字樣不在專用之列）。又被告於93年9月24日申請設立登記郁加公司，從事機車零組件之銷售業務，並於98年12

告訴人商標「[正點部品](#)」



被告商標「tai wan Hsu 及圖」



月31日，以「TWH」字樣指定使用於汽機車及其零組件，於100年1月1日取得商標之專用權。而告訴人因未同意或授權他人使用其商標，獲悉郁加公司之商品，有使用「正點部品」字樣之情形，乃出於蒐證之目的，於101年9月5日派員前往郁加公司購得包裝上印有「正點部品」字樣之機車零組件，並旋即報警處理，認被告涉犯商標法

第97條之非法販賣侵害商標權之商品罪嫌。惟查：

一、按商標之作用，乃在表彰商標權人所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀商品之來源，使一般購買者認識該商標之商品，並藉以區別該商品之來源及其品質信譽，並使商標權人得因其商標商品，而在市場上建立其品牌之優越性而獲致應有之利潤，間接促使商標權人願投入更多經費與人力從事研究發展，因之商標法第95條及第97條乃係對於侵害他人商標權之行為所為之處罰規定，係以「明知於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標而販賣者或意圖販賣而持有」，為其犯罪構成要件。易言之，行為人主觀上必須具有故意之不法意圖，而其客觀上則必須於同一或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者，始足該當，否則，仍屬不能成立本條犯罪；再按下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。而「善意先使用」規範之目的，在於參酌使用主義之精神，平衡當事人利益與註冊主義之缺點。而本規定所謂之「善意」，並非以其不知他人商標之存在為判斷基準，而係以其使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務時，並無造成消費者混淆誤認之不正競爭意圖為判斷基準。

二、經查，被告於接受檢察事務官詢問及原審審理中，均為相同陳述，並提出士立印刷企業有限公司送貨單影本以佐其說。可知郁加公司於94年4月14日之前，即已委請士立公司印製「『TWH』、『SCOOTER RACING COMPONENT』、『正點部品』」字樣之貼紙，嗣經士立公司於94年4月14日印製完成，足見被告係於94年4月14日以前，即已開始使用「正點部品」字樣在其機車零組件商品上，方會委請士立公司印製前揭貼紙。又前揭貼紙印製完成之日期，係於「正點部品」商標註冊公告日期（94年6月16日）之前，而依告訴人於原審審理中證稱：我是註冊之後，才開始使用「正點部品」字樣等語，可知被告係於告訴人開始使用「正點部品」字樣之前，即先使用「正點部品」字樣於其機車零組件之商品上。再者，上開士立公司送貨單所載內容，固無法確切證明被告係於告訴人就「正點部品」商標向智慧局申請商標註冊（日期為93年10月21日）之前，即已先行使用「正點部品」字樣在其機車零組件商品上，然郁加公司為警方人員搜索時（101年12月5日），距離告訴人就「正點部品」商標申請商標註冊之日期已逾8年，於時間經過已久之情形下，本難期被告能保有完整之證據資料，實無從將此訴訟上之不利歸被告承擔，且被告甫於接受警詢時，即陳稱其係於郁加公司成立前開始使用「正點部品」字樣，依卷內所存之證據資料，亦無證據證明被告此部分主張係與事實不符，是被告辯稱其於成立郁加公司之前（此時間點亦早於系爭商標註冊申請日前），即已在其商品上使用「正點部品」字樣乙情，應堪予以採信。可認被告早於告訴人而有善意使用系爭商標字樣之事實，且被告在其商品上使用「正點部品」字樣時，亦會同時使用「TWH」商標，而「TWH」商標之加註，已足使郁加公司商品與告訴人商品產生明顯區別，足見被告使用「正點部品」字樣，並無造成消費者混淆誤認之不正競爭意圖。故被告上開行為，應認為符合商標法第36條第1項第3款之規定，是被告之行為為即屬善意先使用之行為，即不受系爭商標權效力拘束，主觀上自無侵害系爭商標之故意，是亦不構成商標法第95條或第97條之違反。

判決全文請參見：智慧財產法院103年度刑智上易字第50號刑事判決



拍攝彩繪村房舍外牆的塗鴉作成明信片不會侵害著作權

擔任攝影師多年的阿勇，過年回老家時發現熟悉的家鄉變成了遊客口中的彩繪村，社區房舍外牆上充滿著色彩豐富的可愛塗鴉。阿勇發揮攝影的專長，以可愛塗鴉為背景，拍攝出一系列彩色鄉村的風格照片，並作成明信片放在社區的雜貨店銷售，大受遊客好評。此外，還有旅行社向阿勇尋求照片的授權，想將照片放到旅行社網站來宣傳彩繪村景點。然而，阿勇並不知道塗鴉的創作者是誰，那麼製作明信片的行為會不會有侵害著作權的問題呢？阿勇可以將拍攝有塗鴉外牆的照片再授權給旅行社嗎？

依據著作權法第58條規定，在街道、公園、建築物之外壁或其他向公眾開放之戶外場所長期展示之美術著作或建築著作，除該條所定4款情形（以建築方式重製建築物、以雕塑方式重製雕塑物、為於本條規定之場所長期展示目的所為之重製、專門以販賣美術著作重製物為目的所為之重製）外，得以任何方法利用之。所以阿勇將社區房舍外牆的可愛塗鴉作為背景所拍攝的照片並製作成明信片販賣，是符合著作權法第58條合理使用之規定，而不用取得塗鴉創作者的授權。

此外，阿勇拍攝的照片具有創作性，屬於著作權法所保護的攝影著作，因此，阿勇自可本於攝影著作之著作權人地位，授權旅行社將其所拍攝之照片置於網路上供人瀏覽。



職務上發明之認定

被告原任職原告公司總經理兼相關營業項目之研發設計，原告主張被告意圖為具有自己不法之利益，分別將其職務上所完成之第M415508號「音圈馬達的量測裝置」專利、第M414583號「接近待測物的積分球」專利、第M414587號「微力氣壓針座」專利及公開號第201243336號「氣油壓針座」專利，私自以其名義申請登記為專利權人，侵害原告之專利申請權及專利權甚明，爰依修正前專利法第7條第1項之規定，及兩造於100年12月12日職務保密契約書第3條：「甲方在職期間，接受公司任命之職務，所有研究發明之著作專利及智慧財產權，均屬公司所有，亦屬乙方在營業上所應保密之營業資產」之約定，提起本件訴訟。

有關「系爭四項專利是否為被告職務上所完成之專利」一事，法院見解如下：

一、按受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣，99年8月25日修正公布之專利法（下稱修正前專利法）第7條第1項、第2項定有明文。所謂職務上所完成之發明，必與其受雇之工作有關聯，即依受雇人與雇用人間契約之約定，從事參與或執行與雇用人之產品開發、生產研發等有關之工作，受雇人使用雇用人之設備、費用、資源環境等，因而完成之發明、新型或新式樣專利，其與雇用人付出之薪資及其設施之利用，或團聚之協力，有對價之關係，故專利法規定，受雇人關於職務上之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人。判斷之重點在於受雇人所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。

二、系爭508、587、336號專利非被告職務上完成之專利：

原告之投資計畫書無法證明原告有研發與系爭508、587、336號專利相同之技術。原告營運計畫書中之「預計採購原物料」表格之機械加工件雖列有針座機構，但針座機構乃原告預計採購之物品，並非預計生產，原告主張預計採購之機械加工件列有針座機構，即足以證明其有研發針座機構相關專利，尚不足採。此外，原告自承被告並未將與系爭專利有關的詳細研發過程及技術內容留在原告公司電腦中，原告無法將系爭四項專利與被告留在公司的技術資料做比對，且無法具體指明原證光碟內與系爭508、587、336號專利相同之技術內容，自無法證明原告有研發與系爭四項專利相同之技術，故不足以證明系爭508、587、336號專利為被告職務上完成之專利。

三、系爭583號專利非被告職務上完成之專利：

被告於98年7月1日始任職於原告公司，被告既於98年3月5日已完成LED後段模組光電性量測設備(含積分球)及LED Light bar半自動光學量測系統(含積分球)，顯見系爭583號專利並非被告任職原告期間利用原告設備資源所完成。

判決全文請參見：智慧財產法院102年度民專訴字第72號



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)、02-23766124。