

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103期 發行日期：2015-01-05

最IN話題

辦理「營造本國專利優質創造環境諮詢會議」廣徵各界意見

為了解國內專利申請案件下降之原因，本局於103年9月24日，首次針對本國主要企業、大專校院、研究機構及專利事務所，就專利申請量之變化、產業布局、需公部門協助事項等三個面向，辦理問卷調查，總計送出626份問卷，回收268份，回收率為42.8%，獲得各界熱烈迴響。調查結果經彙整並深入探討剖析後，歸納出各方意見，包括：提升專利審查品質及效率、強化資訊面的基礎建設、協助本國企業進行智慧財產權布局等相關議題。

就問卷調查中所關注之議題，本局續於11月21日召開諮詢會議，與產學研界及專利事務所代表交換意見，會中業界亦提出市場布局之變化，以及學界之維護費用過高等意見。

本局會後已就問卷調查結果及諮詢會議中各方建議，持續就法制面、審查品質及效率、檢索系統等面向積極研議因應措施，以改善並且精進智慧財產權服務，營造專利優質創造環境。

智慧財產權月刊

從各國專利制度中探討我國延長設計專利權期限之可行性

專利之保護目的在於保護創作人之合法權益，並透過上述方法達成促進產業之發展之最終目的，惟若給予之保護期間過長，反而不利於技術之流通。專利權保護期限多長，方能發揮上述之功能，仍需進一步研究探討。由徐銘堉先...

相關連結

► 智慧財產權月刊電子書

從各國專利制度中探討我國設計專利導入延緩公告制度之可行性

相較發明專利，設計專利的保護標的較易遭受模仿。設計專利申請案可能於申請人尚在進行投產準備時即已完成審查，並經專利專責機關核准公告其申請內容。而如此作法恐亦遭第三人檢索設計專利公報，進而模仿抄襲。縱設計...

相關連結

► 智慧財產權月刊電子書

粉絲創作與著作權合理使用

隨著動漫的興起，動漫迷因喜愛而衍生出各種粉絲活動，如續集創作（同人誌，fan fiction），粉絲替身（fan-subbing）、cosplay、以及其他粉絲產品的銷售等。然而這些動漫周邊活動是否有...

相關連結

► 智慧財產權月刊電子書

相關連結

► 政府重大措施

智慧局為您做些什麼

2014著作權法制新思潮研討會，圓滿辦理完畢

本局指定MUST擔任電腦伴唱機公開演出共同使用報酬率之單一窗口

國際風向球

湯森路透公司公布2014年全球百大創新企業排名

香港政府致力發展香港成為區內智慧財產權貿易中心



出版品購買資訊

舉辦2014年美國專利連結與訴訟研討會
完成「在大陸地區維護商標權益注意事項」

歐盟執委會撤回「維修條款」免責之修正提案及法國未開放汽車零配件售後維修市場

 研討會登錄中心

兩岸智慧財產權法令與交流

簡介中國大陸商標代理人水平測試及推薦訴訟代理人等辦法

法律e教室

專利申請案經公開或公告即可構成先前技術的一部分

經銷關係結束後，得否主張商標權耗盡

擷取YouTube播放之影音內容，如構成合理使用即不需經他人同意或授權

設計專利無發明暫時性保護措施之準用

 月刊徵稿簡則

 訂閱「專利商品化教育宣導網站技術快訊」

2014著作權法制新思潮研討會，圓滿辦理完畢



為促進國內著作權領域產官學界之交流、瞭解國內外著作權法制新思維，本局於103年12月19日假國立臺灣大學法律學院霖澤館舉行「2014著作權法制新思潮研討會」，並透過專家學者論文發表，探討未來著作權發展的新趨勢，獲得各界熱烈響應，共有逾200多人參加。

本次研討會特別邀請大葉大學章忠信助理教授、高雄大學財經法律學系謝國廉副教授、東海大學法律學系許曉芬副教授、中正大學財經法律學系姚信安助理教授、北辰著作權事務所蕭雄淋律師、成功大學法律學系陳思廷助理教授、輔仁大學財經法律學系張懿云教授、中央研究院法律學研究所劉孔中教授等8名國內知名著作權學者擔任主講人，分別針對「促進著作流通機制」、「國際修法趨勢」、「合理使用」及「修法新觀點」等四大主題發表其精闢的見解，研討議題包括孤兒著作授權機制及合理使用規範之檢討、美國及歐盟的修法趨勢、著作財產權限制與合理使用之關係、詠謄仿作之保護、表演人權利之保護、更合理的著作使用收/付費機制等，報告內容豐富生動，並於意見交流時間與與會來賓進行意見交換，各場次皆獲得與會來賓熱烈迴響。

本次研討會除探討國內外著作權法制新趨勢，更提供國內產官學界一個意見交流平台，對於我國著作權法制的發展及實務的運作有極大的助益。

相關連結

► [「著作權法制新思潮研討會」簡報](#)



本局指定MUST擔任電腦伴唱機公開演出共同使用報酬率之單一窗口

提供電腦伴唱機供客人於社交活動中點唱，相當普遍，但因伴唱機內所灌錄之歌曲眾多，如欲於公開場所合法利用（例如小吃店等營業場所），就要取得「公開演出」之授權，因此應分別向社團法人中華音樂著作權協會（MUST）、社團法人台灣音樂著作權人聯合總會（MCAT）及社團法人台灣音樂著作權協會（TMCS）等三家集管團體洽商，一般店家普遍不清楚要取得三家的授權，也認為授權管道複雜。

因此，為簡化授權之程序，建立良好之授權環境，以協助利用人合法公開演唱歌曲，本局已於103年11月21日完成審議電腦伴唱機公開演出共同使用報酬率，自104年1月1日起利用人可依此機制，向單一窗口申請後，便同時取得三家集管團體授權，審議結果如下：

- 一、單一窗口：由社團法人中華音樂著作權協會(MUST)擔任「單一窗口」。
- 二、共同使用報酬率：每台每年新台幣9,000元整(未含稅)。
- 三、本案決定之「共同使用報酬率」及「單一窗口」，自104年1月1日起實施。自實施之日起三年內，集管團體不得變更，利用人亦不得申請審議。

上述資料詳細內容請參見本局網站(首頁/著作權/著作權布告欄專區)。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=535734&ctNode=7127&mp=1>



舉辦2014年美國專利連結與訴訟研討會



為增進業界以及政府部門對美國專利連結制度之瞭解，本局於103年12月2、3日主辦「2014年美國專利連結與訴訟研討會」，環球商務法律事務所協辦，共同邀請美國具豐富經驗之Goodwin與Lite DePalma律師事務所律師擔任講者，說明美國專利連結制度與相關訴訟案件與程序等。本局亦邀請我國知名律師、教授以及學名藥廠之業界代表與會，與美方專家就專利連結制度、相關訴訟程序與策略、案例與最新發展之生物製劑等議題進行充分之討論。參與本研討會之人員包括原開發藥廠與學名藥廠代表、律師、學術單位、政府官員等近250名與會，相當踴躍。

專利連結制度始於美國，美國利用FTA談判，要求貿易對手國採用此制度（如美韓FTA），以保護藥品之智慧財產權。據瞭解TPP泛太平洋夥伴協定草案亦納入專利連結之議題。如果我國想要加入TPP，對TPP的各項議題須充分了解與準備，才有辦法事先尋求因應之道。另外，此機制在美國也發生許多法院的訴訟，我國學名藥廠亦有相關訴訟經驗，此次業界、政府部門及美國專家共同針對此議題進行深入討論。

在一天半的研討會，講者詳盡介紹Hatch-Waxman法案之架構與程序、橘皮書之登載、消除登載及排除等措施、美國的180天獨家銷售權、30個月暫停發證期間及其失權條款的意涵，以及美國生物相似性藥品之法案與爭訟等，使國內藥政機關對於未來如何制定相關法規有所瞭解，國內藥廠亦能深入瞭解後及早因應。

本次研討會與會的政府官員、業界代表、律師、學者等提出許多制度實務問題請教美國專家，台上台下互動熱烈，充分交換意見與經驗，是一場非常成功的研討會。



完成「在大陸地區維護商標權益注意事項」

鑒於我國廠商商標在中國大陸被惡意搶註為商標、企業名稱、商號名稱或遭侵權仿冒等情形時有所聞，本局除自99年起依兩岸商標協處機制受理商標協處案件外，又中國大陸新商標法甫於103年5月1日修正施行，為更積極協助我國廠商維護其商標權益，進一步針對廠商在中國大陸申請商標註冊及維權等應注意事項，研擬完成「在大陸地區維護商標權益注意事項」，並已於103年12月5日公告於局網，歡迎各界參考利用。

相關連結

► [「在大陸地區維護商標權益注意事項」歡迎各界參考利用](#)



湯森路透公司公布2014年全球百大創新企業排名

湯森路透公司(Thomson Reuters,TR)於2014年11月公布2014年全球百大創新企業排名，此次係為該公司第四年的年度全球百大創新企業的研究結果。該項研究始於2011年，係透過一系列以專利為主的指標，包括整體的創新（專利）活動、成功率、全球化及影響力，列出世界上最具創新性的企業組織。

自湯森路透公司開始辦理全球百大創新企業研究以來，2014年，亞洲地區的企業首次超越北美，在全球創新中領先。日本在今年進入百大排名的企業，從28家快速增加為39家，短短一年之內成長了39%。同樣引人注意的是，中國大陸在2014年首次進入名單內，占了1%，而台灣和韓國的表現也有所提升。相反的，美國和法國的表現都下降，分別從45%降到35%，及12%降到7%。

日本的排名急速上升與亞洲的崛起反應出這些國家專注在創新策略以及花費在研發GDP的比例，韓國和日本的研發支出分別為3.6%和3.4%，都高於美國的2.8%。此外，中國大陸研發稅收抵免，擴大到所有從事主要技術的企業（如生物技術、資訊與通信技術，以及其它高科技領域），甚至是擴大到特定的新技術領域以外的企業。

其他相關的研究結果如下：

一、研發支出

在2013年，全球百大創新企業的研發支出約為2,087億美元，超過標準普爾500指數(S&P 500)約12.9%，但較2012年減少了145億美元。相對地，美國的研發支出為4,535億美元、日本為1,484億美元、法國為547億美元及英國為391億美元，除了英國外，前三個國家的研發支出都較2012年增加。這些國家投注於製造密集型產業的研發比率依序分別為：70%(美)、77%(日)、64%(法)及64%(英)。

二、地區排名

在2014年亞洲有46家的企業進入百大創新排名，首次領先其他地區，包含日本39家、韓國4家、台灣2家(工業技術研究院和聯發科技股份有限公司)及中國大陸首次有1家企業進榜；其次為北美地區，共有36企業進入排名，其中35家來自美國，1家為加拿大的企業；歐洲地區則有18家企業上榜，包括法國7家、瑞士5家、德國4家，荷蘭及瑞典各1家。

三、製藥產業排名上升

2013年製藥產業創記錄的有3家企業列入全球百大創新名單，包括亞培公司(Abbott Laboratories)，嬌生公司(Johnson & Johnson)以及羅氏大藥廠(Roche)，2014年又新增1家，為瑞士製藥集團諾華(Novartis)，該公司係首次進入排名。

四、最具創新性的產業

在2014年半導體和電子零組件產業僅有21家企業進榜，少於2013年的23家企業(-9%)，但仍繼續保持領先地位，且自該研究實施以來仍成長了50%。其次為電腦硬體產業，有13家企業上榜，較2013年上升了18%。第三名則為工業產業，有8家企業進入百大名單(去年為7家)，取代汽車產業的排名，因為在2014年汽車產業有6家企業上榜，排名第6，少於2013年的8家企業。

五、智慧型手機的創新

雖然競爭結果已逐漸底定，但在2014年全球百大創新名單中仍清楚呈現了智慧型手機領域的激烈競爭，智慧型手機的主要企業仍是：蘋果、微軟、三星、谷歌及黑莓。黑莓自從去年首次名列百大創新名單後，另設立新的業務部門「黑莓技術解決方案」(BlackBerry Technology Solutions, BTS)，全力發展其專利資產組合而有所進展，最近又公布了自己的智慧型手機-黑莓護照。

該報告表示，全球政府的刺激研發投資政策及建立強健的智財權基礎設施為其贏得創新的成功，並且在湯森路透的2014年全球百大創新名單上佔有一席之地。日本、美國和法國不但是2014年創新排名的前三個國家，此三個國家的政府也是長期投注刺激創新。

2014年的百大創新名單證明，企業投注大量的時間和資源在創新上，所獲得的回饋展現在股東價值、收入成長及市占率的增加。同樣重要的是，企業運作的所在地，在培育創新方面，亦扮演著關鍵性的角色。

相關連結

► [湯森路透](#)



香港政府致力發展香港成為區內智慧財產權貿易中心

香港商務及經濟發展局局長蘇錦樑在2014年12月4日亞洲知識產權營商論壇的午餐會上表示，香港政府致力發展香港成為區內的智慧財產權貿易中心，協調區內智慧財產權商業活動。

香港作為版權貿易、授權和特許經營、設計服務和科技轉移等活動的區域市場和服務中心，自2007年以來，與使用智慧財產權相關服務的出口總值平均每年成長8%，在2012年達到近40億港元。另外，與使用智慧財產權相關服務的入口總值，自2007年起平均每年的成長率為6%，2012年的總值超過150億港元。

蘇氏表示，為推動智慧財產權貿易之發展，自2013年3月開始擔任知識產權貿易工作小組的主席，該小組按2013年制定的策略架構，探討特定政策和其他支援措施。因應工作小組的建議，各個範疇的工作已經展開，包括加強香港的智慧財產權制度；支援智慧財產權的創造和使用；促進智慧財產權中介服務的發展和提升人力資源；以及開展推廣、教育和對外合作等。

消息來源:行政院大陸委員會香港事務局商務組



歐盟執委會撤回「維修條款」免責之修正提案及法國未開放汽車零配件售後維修市場

歐盟執委會為調和會員國之設計法規於1998年10月31日通過9 8/71/EEC指令，對全新及原始之設計授予獨家(exclusivity) 保護，其中第14條對維修用零件是否例外未明確規範，會員國可執行其國內設計法規，但未來朝自由化目標執行。

2007年12月22日歐洲議會一讀通過歐洲執委會修改98/71/EEC 指令第14條之建議案，即用於車體外觀零件如引擎蓋、翼板、車燈、後照鏡、保險桿等可不受該指令規範。惟透過法國汽車零配件經銷商公會等相關資料查證法國政府確實礙於汽車產業利益壓力，而未支持該修正案。

法國於2001年7月以第2001—670號命令正式將該指令轉為國內法。根據法國智慧財產權法第L511—1條、L513—1條、L513—4條，圖樣及模型保護包括線條、形狀、顏色、使用材質等，以「獨特性」及消費者正常使用時「可看見」為要件。任何所有權人向法國工業財產局(INPI)提出註冊，除非經所有權人同意，一律禁止有關該圖樣模型之製造、贈送、上市、進出口及使用等行為，違規者將以處理涉嫌仿冒侵權。

2013年法國涉及圖樣模型之仿冒審理案件約有26件，涉案物品包括服飾、香水瓶、沙發、衣櫃、鞋子、珠寶、門窗木板、地圖、汽車後照鏡等。該汽車後照鏡仿冒公司為法國公司。原則上侵權行為發生時，圖樣模型所有權人可向法國工業財產局及法國消費、公平暨反詐欺總署(DGCCRF)申報直接在法國海關邊境或境內查扣任何疑似仿冒之產品，倘申報人在10日(一般產品)或3日(食品)內未提供進一步佐證資料，涉案物品將予以放行。

倘仿冒查證屬實，視案情仿冒者可被處以刑法及民法處分：

一、依據海關法，仿冒者可被課徵涉案貨品價值1倍至2倍的罰鍰及至多3年之有期徒刑。

二、依據智慧財產權法，仿冒者可被處以4年有期徒刑及40萬歐元罰鍰，至5年有期徒刑及50萬歐元罰鍰不等。另位於法國境內之仿冒品製造工廠可被勒令全面或部分關閉5年。

消息來源：駐法國代表處經濟組



簡介中國大陸商標代理人水平測試及推薦訴訟代理人等辦法

中國大陸2014年5月1日修正施行的商標法及商標法實施條例，增訂商標代理機構及商標代理從業人員的相關管理規範。商標代理機構須依中國大陸商標法第84條規定，向中國大陸商標局登記備案。凡在所在省、自治區、直轄市工商行政管理局註冊的專門從事智慧財產權代理業務的有限責任公司或合夥企業，均可以辦理代理業務。

新登記註冊的商標代理機構，由各省、自治區、直轄市工商行政管理局每月1次將名單抄送商標局備案。商標代理機構需要通過郵寄的方式代理商標註冊申請等事宜者，應到商標局辦理開設帳戶、交納規費預付款事宜。

中國大陸工商行政管理局所屬的中華商標協會，於2014年12月2日發布，適用於其會員之「中華商標協會商標代理人水平測試辦法」、「中華商標協會商標代理機構等級認定辦法」、「中華商標協會推薦訴訟代理人辦法」，自2015年1月1日起施行。規定重點如下：

一、商標代理人水平測試辦法

為規範商標代理人行為，增強商標代理人素質，加強行業自律，中華商標協會將對其分會會員之商標代理人，提供水平測試，並發給證書。參加測試者，需年滿18歲，具有完全民事行為能力，具有大學法學專科以上、其他專業專科以上學歷或者同等學歷，且已在商標代理機構從事代理業務1年以上，並須提交居民身份證、學歷或者學位證書影本等文件。

水平測試每年舉辦1次，測試科目包括商標法律知識、相關法律知識及訴訟知識，測試成績合格者，發給「商標代理人水平測試合格證書」，有效期為3年，期滿依培訓紀錄予以換發，未滿培訓學時的，不予換發。持有商標局頒發「商標代理人資格證書」者，可申請免試換發「商標代理人水平測試合格證書」。

二、商標代理機構等級認定辦法

為推動商標代理行業自律，提高服務品質和服務水準，規範商標代理市場秩序，在中華商標協會商標代理分會（以下簡稱代理分會）會員範圍內開展商標代理機構等級認定工作。由中華商標協會、商標主管部門、法院和部分會員單位等相關部門的人員組成「商標代理機構等級委員會」。其認定考核條件，包括代理機構之企業成立時間、企業固定資產、企業年度商標業務經營收入等基礎條件，3年內代理國內商標註冊申請（不予受理的申請除外）、複雜案件(異議、無效宣告和復審)、以及商標行政訴訟案件之數量，商標代理人數量、商標業務負責人從業時間和學歷、商標代理人中具有大學本科學歷的人員比例、通過中華商標協會商標代理人水平測試的代理人數占代理人總數比例等。

三、推薦訴訟代理人辦法

中華商標協會可依中國大陸民事訴訟法等相關法律規定，向各級人民法院推薦其代理分會會員單位從事商標代理業務的人員為商標案件訴訟代理人。凡經該協會列入所建立的推薦商標案件訴訟代理人名單者，均有資格獲得中華商標協會出具的訴訟代理推薦函。名單由代理分會會員單位提供，協會每年對名單審核一次。又被推薦的訴訟代理人，其所在機構須有按時交納會員會費，3年內未受商標局或中華商標協會

通報批評以上懲戒，被推薦商標代理人從事商標代理工作5年以上外，被推薦商標代理人尚需滿足下列條件之一：(1)通過司法考試或者取得律師資格證；(2)代理過商標訴訟案件；(3)持有中華商標協會頒發的「商標代理人水平測試合格證書」，並已通過訴訟知識考試。

兩岸商標代理人資格，原則上均無審核並發給證照制度，但中國大陸隨著近年來商標註冊申請量大幅增長，委託代理案件需求增加，目前已備案的商標代理機構(含律師事務所)，已逾1.9萬家。中國大陸工商行政管理局進一步在規範商標代理市場秩序的通知中提到，中國大陸商標代理行業快速發展的同時，出現了不具備基本專業及法規知識、不講職業操守的人員湧入商標代理行業，出具虛假法律文件、違背誠信原則、損害其他代理組織合法權益的情事，且惡意申請、惡意異議、惡意轉讓等行為屢見不鮮，造成整體素質和誠信水準的下降，損害了委託人的利益，影響商標註冊和管理工作。

中華商標協會發布前述三項辦法，並有相關不予換證或處罰等相關規定，應能有效推動商標代理行業自律，改善其商標代理市場的現狀及秩序，以維護商標權人的合法權益，亦有助於台商辨識選擇中國大陸具有專業水準的商標代理機構及代理人。



專利申請案經公開或公告即可構成先前技術的一部分

原告前於91年10月30日向被告申請新型專利，經被告准予專利（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第98條第2項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，作成「請求項1舉發成立應予撤銷」之處分，原告不服，提起訴願，經經濟部訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

本案原告起訴時，以原處分係認定證據2、4的組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，其中證據4為91年5月21日公告之我國第90218409號（公告號：488485）「蓄熱式觸媒轉化器」專利案，該案於公告期間遭第三人提起異議，經被告審定異議成立、應不予專利確定在案為由，主張被告以一個已經不存在的專利跟系爭專利做比對，且該專利無法實施，爭執原處分顯有違誤。

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

先前技術係指系爭專利申請前已能為公眾得知之資訊均可作為引證資料，而專利申請案經公開或公告後已為公眾可知之資訊，即可構成先前技術的一部分，不論該專利案嗣後是否經放棄或撤銷，其已公開或公告之內容亦得作為引證資料。從而，證據2於74年8月14日公開，證據4於91年5月21日公告，均早於系爭專利申請日（91年10月30日），故證據2、證據4已可作為判斷系爭專利是否不具進步性之適格證據。因此，原告此主張並不足採。

判決全文請參見：智慧財產法院103年度行專訴字第51號行政判決



經銷關係結束後，得否主張商標權耗盡

註冊第 01241181 號商標



原告係註冊第01241181號「Dino Lite Digital Microscope」商標（下稱系爭商標）之商標權人，指定使用於第9類「電腦程式、、、數位式攝影機、顯微鏡、望遠鏡」商品。被告迪光公司曾為原告之經銷商，替原告推廣標有系爭商標之數位顯微鏡商品（下稱系爭商標商品）至101年7月1日止。原告與被告迪光公司間之經銷合作關係終止後，被告迪光公司未經原告同意，仍繼續使用系爭商標中之文字作為被告迪光公司之英文名稱即「Dino-Lite Inc.」及網域名稱即「www.dino-lite.biz」（下稱系爭網站），又被告在系爭網站首頁正中央明顯放大系爭商標，將系爭商標做為商標使用，

使一般人誤認系爭網站為原告或原告合法經銷商之網站，是原告主張被告所為已違反商標法第68條第1項第3款之規定，業已侵害原告之商標權。

法院判決認為被告並未違反商標法第68條第1項第3款之規定，理由如下：

一、按商標法第68條明定商標權人可以排除他人使用之範圍，即所謂排他範圍。商標排他範圍主要在於確保商標指示商品或服務來源的功能不受到破壞，並保護相關消費者不致發生混淆誤認之虞。

二、次按商標法第36條第2項又稱商標權之「耗盡原則」或「第一次銷售理論」，意指商標權人或被授權人在市場上將附有商標之商品第一次銷售或流通時，即已取得報酬，則附有商標之商品由製造商、零售商至消費者之垂直轉售過程已存在商標之默示授權使用，故商標權已在該商品第一次販賣時耗盡，當此商品於市場上再度流通時，原則上商標權人即不得再主張其商標權。我國商標法係採國際耗盡原則，指商標權人對於經其同意流通於市場之商品，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張權利，因此不能禁止真品平行輸入，明文承認「真品平行輸入之正當性」。是以，附有商標之商品由商標專用權人或經其同意之人於市場上交易流通後，商標專用權即已耗盡，對於持有或繼續行銷該商品之第三人，不得再為主張商標專用權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，則不在此限。

三、經查，系爭網站上所銷售之系爭商品，為原告前曾售予被告迪光公司經銷之系爭商品，且被告迪光公司前因經銷合約所買受之系爭商品確實尚有庫存一節，為原告所不爭執，則系爭商品上所標示之系爭商標，顯然係由原告合法附貼之商標，揆諸前揭說明，原告自不得就標有系爭商標之系爭商品主張商標權。至系爭網站上於系爭商品旁雖另有標示系爭商標，惟揆諸原告所提出之系爭網頁，被告是在系爭商品旁再次標示系爭商標，且將該商標之字樣放大，然此僅是行銷系爭商品之手法，雖仍屬系爭商標之使用範圍，但被告既係販售原告製造之系爭商品，故其使用系爭商標之行為，自不會破壞商標指示商品或服務來源之功能，亦不會造成消費者混淆誤認，是本件被告所為自非商標法第68條規範之範圍，自不構成商標權之侵害。

判決全文請參見：智慧財產法院102年度民商訴字第49號民事判決



擷取YouTube播放之影音內容，如構成合理使用即不需經他人同意或授權

彼得與珍妮為大學同班同學，但是多年來始終因為誤會而錯過彼此，大學畢業後各自分飛，彼得出國留學後在國際科技公司上海分公司擔任設計總監，珍妮則在百貨公司擔任客服部主管，某年夏天珍妮被公司派往上海參加研習營，沒想到珍妮在餐廳遇見了彼得，兩人噓寒問暖彷彿回到大學時代的生活。半年後，彼得被公司派回臺灣執行專案計畫，兩人重新開始有了聯絡，此時彼得發現心裡頭依舊還愛著珍妮，因此打算重新追求珍妮，這一次彼得不想再一次錯過重逢的機會，並決定攜手共度下半輩子，那一年是他們倆相識的第16個夏天。彼得打算擷取在YouTube播放的影音內容後，連同自行繪製的求婚圖畫黏貼於海報上，但擔心擷取YouTube內容會不會有著作權的問題呢？因此向本局尋求諮詢，本局回復如下：

將YouTube網路平台上的影片內容截取為圖片，並製作成求婚海報一事，由於著作權法所稱之「著作」，係指文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，自創作完成時起即受著作權法之保護，YouTube網路平台上的影片若符合前述要件，且具備「原創性」（即著作人自己的創作，非抄襲他人者）及「創作性」（符合一定之「創作高度」），即屬著作權法所保護之「視聽著作」。因此，將他人於YouTube網路平台上的影片內容截取為圖片，涉及著作權法第3條第1項第5款的「重製」行為，而「重製」又是著作財產權人的專屬權利之一，理應取得著作財產權人之同意或授權。但是彼得除了截取YouTube網路平台內容外，另包含自行繪製求婚圖畫，因為有自己的創作存在，如果又加以區別擷取以及自己創作的部分，且截取的部分不致影響被擷取著作的潛在市場，又無營利行為（即第65條第2項規定），且依照著作權法第52條，為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表的著作，如符合上述規定，即可以主張合理使用，且依第64條規定註明其出處即可使用該擷取的內容，而不用擔心是否侵權的問題。



設計專利無發明暫時性保護措施之準用

原告公司為新式樣第D142508 號「門板」專利之專利權人，原告主張被告公司未經原告同意或授權，製造並使用侵害系爭專利之門板產品於其興建之大廈中，又被告公司經理曾至原告公司詢問系爭專利門板售價，顯然知悉該營業秘密之存在，竟以不正方法使用該營業秘密製造系爭產品，侵害原告營業秘密，主張被告公司應負賠償責任。

有關本案法院見解如下：

一、系爭產品落入系爭專利申請專利範圍：

被告稱系爭產品未落入系爭專利申請專利權範圍，然經解釋申請專利之新式樣範圍、解析系爭產品後，進一步為物品相同或近似、整體視覺性設計相同或近似、系爭產品是否包含新穎特徵之判斷等，認定系爭產品確已落入系爭專利申請專利權範圍。

二、被告並未侵害原告系爭專利權：

專利權人係於公告後取得專利權，斯時始得本於專利權人地位向他人請求損害賠償及排除他人侵害。又發明專利設有補償金制度，以彌補發明專利權人因發明專利早期公開後、公告前因尚未取得專利權之損失，然此規定於新型及新式樣專利並未準用，因此，新式樣專利權人於取得新式樣專利權之前，因尚未有專利權存在，他人即無侵害專利權可言，其亦無補償金請求權可資行使。經查，原告係自100年9月1日起始取得系爭專利權，而被告稱系爭產品係於100年6月底即已製造並安裝於本案大廈等情業經證人證稱，且證詞亦有相關書證可資佐證，證人之證述應屬可採。

三、被告並未侵害原告營業秘密：

營業秘密法所稱之營業秘密，須符合非週知性、價值性、秘密性（保密措施）等三要件，原告稱被告公司於100年4月間向原告詢問系爭專利之門板之報價及相關資訊，原告應其要求提出報價單，是被告公司對該門板之設計屬於原告之營業秘密，無由諉稱不知，然依報價單所示，其上並無「專利申請中」字樣，則被告公司如何得知該門板正申請專利中而屬原告營業秘密？且原告自承於被告公司詢價時將相關資訊提供給被告公司，足見任何消費者均可輕易得知該門板資訊而了解系爭專利之內容，原告並未採取合理之保密措施，自難認符合營業秘密法

所稱之營業秘密，是原告主張系爭專利於公告前為原告之營業秘密洵屬無據，被告公司並無侵害原告營業秘密，原告依營業秘密法第11至13條規定，請求被告等負連帶損害賠償責任，並對被告公司排除、防止侵害及請求銷毀侵權物品，即無理由。

判決全文請參見：智慧財產法院102年度民專訴字第114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。