

最IN話題

專利進步性及舉發審查基準修正動態

在本局近年來致力提升專利審查品質下，精進進步性的審查，已成為本局工作重點中之重點。進步性審查是審查人員投入最多心力及比重的部分，影響層面也最為廣泛，因此，進步性的審查品質幾乎等同於專利審查品質。

對於專利案件中進步性之審查，本局雖於發明專利審查基準中述明判斷進步性的原則及步驟，然對於何謂「所屬技術領域中具有通常知識者」，「先前技術之組合是否具有動機」，「該先前技術之組合對於發明所屬技術領域中具有通常知識者是否顯而易見」，或發明與先前技術間之差異「是否能輕易完成」，於審查的判斷中，仍存有極大的主觀性與不確定性，使各技術領域審查委員具有個別的裁量空間，故有關進步性的判斷常受到外界檢視及批判，包括「拼湊複數引證案之概括比對」、「是否輕易完成的論理不足」、「未充分考量先前技術的反向教示」等。

為回應外界所提有關進步性審查之質疑與期許，並強化進步性的審查論理，本局研提「研提進步性審查意見撰寫品質精進方案」，並根據該方案之結論與建議，於本年度修訂進步性審查基準，如今該基準草案已經完成，並於105年11月14、21及28日舉辦3場公聽會。

相關修正重點主要包括：

(一) 針對「所屬技術領域中具有通常知識者」之定義不明，特將所屬技術領域中具有通常知識者明訂為解決特定問題的範疇中，能利用申請時之通常知識，將主要引證之發明予以簡單變更而完成的人或一群人。

(二) 針對「拼湊複數引證案之概括比對」之批判，導入選擇一主要引證作為比對起點之規範。

(三) 針對「是否輕易完成的論理不足」、「未充分考量先前技術的反向教示」等之批判，特新增專節論述，包括：

1. 調整結合動機之標題並增加明顯可試之情況，另強調結合動機係指「引證之間」，並非「申請專利之發明」與「引證」之間。
2. 明確化「簡單變更」、「單純拼湊」之發明的判斷方式，及不須考慮引證間結合動機的情況之論述。
3. 在判斷申請專利之發明是否不具進步性時，仍應考量包括「功效」、「反向教示」等因素，以為綜合判斷。

(四) 擴充案例及更新內容，使審查官易於瞭解修訂後基準之內容與運用。

除進步性審查基準外，舉發審查基準亦配合本局現行舉發實務及參酌法院判決見解作文字酌修及補充，並於105年11月7日完成公聽，相關修正重點包括：

(一) 舉發伴隨更正之審查

1. 前、後更正內容未重疊，且無衝突或不明瞭時，前更正例外不視為撤回。
2. 同一專利權有多件舉發案之審查原則
 - (1) 先提起舉發者先審查。
 - (2) 僅其一伴隨更正者，經通知專利權人仍未指定其他舉發案併同更正或逾期未復，則優先審查伴隨更正者。
3. 更正是否實質擴大或變更之比對基礎一律為最新公告本。

(二) 增列一案兩請得行使闡明權事項：

1. 增列過渡時期案件，應適用修正前規定之例示。
2. 舉發人主張發明專利違反專利法第31條，實際應係違反專利法第32條，得行使闡明權。
3. 新型專利未準用專利法第32條，酌修文字以明確化。

智慧財產權月刊

我國藥品專利保護之現況與未來—從專利連結制度之研擬談起

醫藥領域相較於其他產業，研發成本高且風險大，法律制度上若未賦予研究成果足夠的排他權或獨占權保護(如專利權)，醫藥業者將無意願研發新藥物或新醫療方式，民眾因而無近用新醫藥的可能；反之，研究成果若受到過廣...

我國藥品資料專屬保護制度之修法趨勢與展望—從新適應症新藥之資料專屬保護談起

TPP對於藥品智慧財產權之保護，採取較TRIPS更為嚴格保護制度，除專利連結制度外，更進一步擴張資料專屬保護範圍，包括將新成分以外之新藥納入資料專屬保護範圍，與延長生物藥品之資料專屬保護期間。而我國亦...

著作權之真品平行輸入—以美國聯邦最高法院2013年Kirtsaeng案判決為中心

第87條第1項第4款規定之表面文義，有可能仍視為侵害乙之著作權。以著作權國內耗盡原則阻卻商品平行輸入，不無爭議。論述由伍偉華先生所著之「著作權之真品平行輸入以美國聯邦最高法院2013年Kirtsaeng...

▶政府重大措施

(三)增列網路及外文證據調查：

1.網路證據

- (1)對造提出反證時，應由原舉證之人補充佐證。
- (2)「公眾所得知」、「公開日期及真實性」之職權調查。
- (3)網頁資料包含外掛程式時，需注意網站時光回溯器所抓取之資料可能與原始網頁資料不符。

2.外文證據

- (1)原則上舉發人應檢附中譯本或節譯本。
 - (2)對譯文有質疑時，通知當事人補提佐證資料或依職權進行調查。
- (四)刪減職權審查事項：

僅保留「有確定之民事判決可供參酌」之態樣。

有關公聽會上各界所提意見及本局回應說明，將另行公布於本局局網。

- ▶ 進步性審查基準之修訂草案
- ▶ 舉發審查基準之修訂草案

智慧局爲您做些什麼

「專利師職前訓練辦法」修正，預計於12月發布

96年至104年新型專利技術報告比對結果代碼分析

有關歐盟設計優先權地區代碼，本局已有對照表供民眾查詢

關於LINE轉傳圖片、影片或其他資訊所涉及著作權問題之說明

特蒐情報站

反向混淆是否構成商標侵權之研析

如何計算反向混淆之損害賠償額

小辭典-反向混淆

國際風向球

EPO和EUIPO發布IPR密集產業對歐盟經濟影響的研究報告

WIPO推出先進的神經網絡機器翻譯工具WIPO Translate

EPO與巴西工業財產局發表加強合作共同聲明

法國專利盒(patent box)制度遭歐盟成員國質疑

美國對中國大陸和美國移動設備支架啟動337調查

法律e教室

判斷進步性應以申請專利之發明整體為對象，而非以引證案功效之優劣為論斷

註冊商標未延展而失效，事業仍有持續使用之事實，得主張善意先使用不構成侵權之抗辯

手機直播電影或現場演出，須取得權利人同意

競業禁止條款及營業秘密保護之合理性判斷



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」

「專利師職前訓練辦法」修正，預計於12月發布

為落實專利師自治之精神，本局於今年5月開始進行「專利師職前訓練辦法」(下稱本辦法)之修正，將專利師職前訓練改由中華民國專利師公會辦理。本辦法於9月29日開始公告60天，供民眾陳述意見。

本局並於公告期間內11月1日舉辦一場公聽會，討論重點如下：訓練計畫應包含受訓人員之申訴程序(本辦法第5條)、訓練課程中曠課時數之最高限制(本辦法第11條第4項第4款)及為退訓處分前須給予陳述意見之機會，並經委員會合議決定，始得為之(本辦法第11條第2項)。以上公聽會討論重點均是為維護專利師職前訓練受訓人員之權益，且為了確保上開重點之執行，業與中華民國專利師公會數次協調溝通，以擬定符合本辦法之訓練計畫。本局現已完成本辦法相關內容之作業，預計公告期滿後於12月初發布。

相關資料已公告於本局局網，歡迎民眾至網站查詢。

▶ 專利師職前訓練辦法修正草案總說明及條文對照表



96年至104年新型專利技術報告比對結果代碼分析

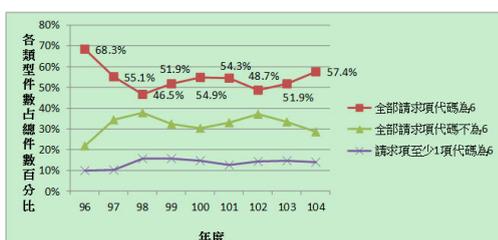


圖 1



圖 2

93年7月1日施行之專利法修正新型專利之審查方式，符合形式要件即可取得新型專利權。因新型專利權未經實體審查，專利權人如欲行使權利時，應提示新型專利技術報告進行警告。

民國97年本局曾將93年至97年間之新型專利技術報告的統計數據發布於官網，迄今業經8年。為讓外界瞭解這幾年來新型技術報告統計數據之變化，本局分別以「案件」及「請求項」為基礎進行分析。

經統計分析96年至104年度之數據，全部請求項被評價為代碼6(無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻)之件數占總件數的百分比平均為54.3%(見圖1)；請求項數占總項數之平均值為63%(見圖2)。

詳細統計數據，請參見本局網站。

▶ 93年至97年間新型專利技術報告統計

▶ 96年至104年新型專利技術報告比對結果代碼分析



有關歐盟設計優先權地區代碼，本局已有對照表供民眾查詢

由於歐盟智慧財產局(European Union Intellectual Property Office)設計優先權之地區代碼載有OHIM、EU或EM等不一致的情況，經查詢世界財產權組織(WIPO)公告之HANDBOOK ON INDUSTRIAL PROPERTY INFORMATION AND DOCUMENTATION之ST.3，對於歐盟智慧財產局所規範之對應代碼為「EM」。為使申請人所寫代碼一致，本局105年11月2日已於網頁提供新的國籍地區名稱一覽表，歡迎多加利用。

▶ 有關歐盟設計優先權地區代碼，本局已有對照表供民眾查詢



關於LINE轉傳圖片、影片或其他資訊所涉及著作權問題之說明

近年通訊軟體LINE風行國內，使用者眾，常見使用者在LINE群組中轉傳圖片或影片之情形，近期LINE上瘋傳此等轉傳行為涉及違法，已有權利人與檢調正進行蒐證準備提告，或有民眾已接獲權利人提告之刑事傳票等消息，讓民眾產生疑慮及

困擾，本局特就此說明如下：

一、 圖片(如早午晚安等問候語、勵志小語搭配自然風景、人物、食物或金銀珠寶之照片或圖畫)如具有「原創性」(非抄襲他人之獨立創作)及「創作性」(具有最起碼之創意高度)，即屬著作人享有著作財產權之「攝影著作」或「美術著作」，於創作完成時即受著作權法保護。

至於影片(如拍攝動物、爆笑、驚恐場景之影片，或Youtube上常見個人自製融合各類素材之混搭影片等)如符合同樣之要件，亦為受著作權法保護之「視聽著作」。又現行著作權法並未強制著作財產權人須於著作原件或重製物上特別加註其權利資訊或相關警語，故民眾在利用他人著作時，就必須特別注意有無著作權問題，避免因不當使用而造成侵權的發生。

二、 著作權法所稱之「公眾」係指「不特定人或特定之多數人，但家庭及其正常社交之多數人，不在此限」(著作權法第3條第1項第4款規定參照)，因此如在自己LINE的家庭群組(如:單純之父母兄弟姊妹群組)或「其正常社交範圍之多數人」群組(例如個人社交圈群組，須個案認定)轉傳受著作權保護之照片、圖片或影片，尚不構成向公眾傳送著作之利用行為，自無違反著作權的問題。

惟如轉傳的群組已超過正常社交的範圍，則會涉及「重製」及「公開傳輸」著作之利用行為，除構成合理使用外，應徵得著作財產權人之同意或授權，始得為之。因此，在LINE上以溝通業務為目的或偶像粉絲團成立之群組，一般而言，已屬「公眾」，建議不要轉傳未經授權的圖片、影片(文章亦同)。

至於利用著作之行為是否構成合理使用，應視個別轉傳行為之目的、所利用著作的質量、利用結果對著作價值之影響等綜合判斷，無法一概而論，倘利用人是在合理範圍內為非營利使用，且所利用之質量及利用結果對著作潛在市場與現在價值影響甚微，則有主張合理使用之空間(著作權法第65條第2項參照)，惟此部分仍須個案判斷。

三、 另有一種較常見的轉傳樣態為單純超連結之轉傳，例如單純傳送新聞報導、各種圖文或影音網頁的網址連結，由接收者點開連結另開啟一新視窗觀看圖片、影片、文章等內容，此傳送超連結之行為，並不涉及「重製」及「公開傳輸」之著作利用行為，原則上並無著作權侵害之問題，但如轉傳者明知該連結之網站提供的內容係屬盜版而有侵害他人著作權的情形，而仍然透過超連結的方式提供給公眾，則有可能成為侵害著作財產權人公開傳輸權的共犯或幫助犯，仍有可能要負共同侵權責任，併予說明。

四、 因著作權是私權，為尊重他人著作財產權，於LINE等網路平臺轉傳、轉載圖片、影片、文章等，應特別注意有無涉及著作權問題，以免招致著作財產權人提起告訴主張權利。

至於個案上是否侵權?是否構成合理使用?或是否因僅係傳給屬於「家庭及其正常社交之多數人」群組而不構成違法?於發生爭議時，仍須由司法機關依具體個案調查事實予以審認，併此說明。



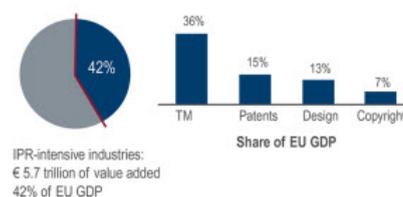
EPO和EUIPO發布IPR密集產業對歐盟經濟影響的研究報告

2016年10月25日歐洲專利局(EPO)與歐盟智慧財產局(EUIPO)公布關於智慧財產權(IPR)對歐盟經濟影響的第二版研究報告，調查2011至2013年間IPR密集產業對歐盟經濟在國內生產毛額(GDP)、就業人口、薪資和對外貿易方面的影響，更新且擴大2013年9月公布的初版調查(2008至2010年數據)結果，即調查對象納入2013年加入歐盟的克羅埃西亞，分析的IPR項目除專利、商標、設計、著作權及地理標示外，另加入植物品種權(Plant Variety Right)。

該研究報告發現，歐盟境內所有經濟活動中，有超過42%是來自IPR密集產業(每年約5.7兆歐元)，歐盟所有就業人口中，約38%是在IPR利用率高於平均值的企業，而IPR密集產業的平均薪資比其他產業高46%；這些產業亦顯示其在面臨經濟危機時的韌性，與2013年初版報告相較，IPR密集產業對歐盟經濟的貢獻微幅增加，在歐盟GDP的占比由42.1%增加至42.3%。

根據該報告，IPR密集產業在歐盟與全球的貿易占約90%，緩和氣候變遷技術(Climate Change Mitigation Technologies, CCMTs)產業表現尤佳：聘雇的人力占全歐盟1.2%，但經濟產出占2.1%，並在歐盟與全球其他區域的貿易順差中占比很高。

Contribution to EU GDP



歐洲企業在設計方面表現突出，2013年高度利用設計的產業在歐盟對外貿易順差的貢獻超過2,430億歐元，設計密集企業的產值占歐盟GDP的18%，並創造3,870萬個就業機會。

報告指出，歐盟所有產業中IP密集者約占一半，其中工程、房地產、金融與保險、汽車製造、電腦和醫藥業都是歐洲前20大IPR密集產業。

2016年9月美國專利商標局(USPTO)公布的一個類似研究報告對美國經濟有可相提並論的發現，歐洲的IPR密集產業在就業機會和GDP的占比略高於美國(註：美國占比分別為30%、38.2%)，IPR密集產業亦對美國的對外貿易貢獻很大，但比例稍低於歐洲，兩個研究報告都證實IPR密集產業從業人員有相同的工資溢價(wage premium)，即薪資較其他產業高46%。

註：USPTO的研究報告名稱為“Intellectual Property and the U.S. Economy: 2016 Update”，係比較2014年與2010年的各項數據，請參見<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPandtheUSEconomySept2016.pdf>。

▶ [EPO和EUIPO發布智慧財產權密集產業對經濟表現影響研究報告](#)



WIPO推出先進的神經網絡機器翻譯工具WIPO Translate

世界智慧財產權組織(WIPO)於2016年10月31日宣布，已開發出一種以新的突破性人工智慧技術為基礎的專利文件翻譯工具，納入現有的WIPO Translate，該工具是利用先進的神經網絡機器翻譯(neural machine translation)技術，可將高技術性專利文件轉為文體和句法都更接近一般用法的第二種語言，表現優於過去以其他技術建立的翻譯工具。

WIPO已初步「訓練」這個新技術來將中文、日文及韓文專利文件翻譯為英文，2014年這三種語言的專利申請案約占全球總申請量55%，現在使用者可以在WIPO網站的公共測試平臺(<http://patentscope.wipo.int/translate/demoNmt.jsf>)試用中/英翻譯。

翻譯的高精確度是透過訓練神經網絡機器翻譯工具的結果，是以中國大陸知識產權局(SIPO)提供WIPO PATENTSCOPE資料庫的專利文件中6千萬個句子，以及這些案件向USPTO申請時的英譯本進行比對。

WIPO計畫將神經網絡機器翻譯服務擴充到法文專利申請案，接著再擴及其他語言，PATENTSCOPE資料庫整合了網路上免費提供的其他翻譯引擎，並繼續在使用現行的統計式翻譯技術下翻譯品質良好的語言。WIPO已將此翻譯軟體分享其他國際組織，包括聯合國會議管理服務、糧食及農業組織、國際通信聯盟、國際海事組織、國際貿易組織及對抗愛滋病、結核病和瘧疾，目前聯合國的翻譯系統係與WIPO的統計式翻譯版本整合，未來幾個月將升級至神經網絡版本。

神經網絡機器翻譯是一項新興技術，係利用以前翻譯過句子的龐大神經網路模式來「學習」，與過去「詞組為本」(phrase based)的統計模式相較，其特殊性在於它譯出的字句更自然。在最近的測試中，WIPO-Translate的神經網絡翻譯品質在如日/英或中/英這些差異大的語言(distant language pairs)，也比其他非WIPO的翻譯服務好，由於此WIPO工具是專門訓練用於專利文件，而非各種不同的文本，故翻譯品質較高。

註：

PATENTSCOPE資料庫在國際專利合作條約(PCT)申請案公開當日開放全文格式資料，亦提供成員國專利局的專利文件，可用多國語文以關鍵字、申請人姓名、國際專利分類及其他方式檢索，收錄約5千8百萬筆資料。

▶ [WIPO推出先進的專利文件翻譯工具](#)



EPO與巴西工業財產局發表加強合作共同聲明

歐洲專利局(EPO)於2016年10月18日公布，該局副局長Raimund Lutz和巴西產業、外貿與服務部部長Marco Pereira已就進一步加強專利領域合作達成協議，並簽署共同聲明，為重啟與巴西的雙邊合作計畫鋪路，並開始洽談專利審查高速公路(PPH)試行計畫。

在PPH試行計畫下，歐洲和巴西的專利申請人將可以請求加速審查其在EPO或巴西工業財產局(National Institute of Industrial Property, INPI)的申請案，以加快審查程序及降低費用。

EPO與INPI具有長遠的合作關係，INPI在2005年引進EPOQUE.Net專利檢索系統 (EPO的專業專利檢索工具)，是非EPO成員國中第一個採用的專利局。

巴西是南美洲最大的經濟體，其與歐洲的貿易額在歐盟與南美洲地區貿易總額占超過3分之1，2015年巴西向EPO提出600多件專利申請案，而INPI受理的3萬3千多件專利申請案中，有3分之1來自EPO成員國。

▶ EPO與巴西工業財產局加強合作



法國專利盒(patent box)制度遭歐盟成員國質疑

為吸引高科技公司至法研發與投資，法國施行專利盒(patent box)稅收優惠制度，對企業專利授權之收入提供優惠稅率。惟近日該制度卻受到「歐盟商業稅務行為準則團體」(EU Code of Conduct Group for Business Taxation)如愛爾蘭、保加利亞、波羅的海諸國等質疑該稅制違反公平競爭並指控其制度為有害措施，對單一歐洲市場造成不公平競爭。

歐盟綠黨(European Green Party)等政治團體近來於歐洲議會施壓要求歐盟執委會應針對專利盒制度訂出相應監管規定與進行稅改，以避免企業利用該制度之漏洞逃漏稅。歐盟執委會表示有意採取行動針對採取該制度的歐盟會員國進行非法國家補貼調查後，歐盟各國財政部長已於2014年承諾將改革境內之專利盒制度，使之符合經濟合作發展組織(OECD)稅基侵蝕與利潤移轉(Base Erosion and Profit Shifting; BEPS)行動計畫中之「修正關聯法」(modified nexus regime)。

OECD修正關聯法係為確保適用優惠稅率之企業專利授權所得僅限於該國境內研發活動產生之專利所得。部份歐盟國現已改革稅制，引入符合OECD修正關聯作法之「知識盒」(knowledge box)制度。惟法國始終堅持其專利盒稅制無需修正，並表示受惠此優惠稅制之公司主要為法國本土企業，法國未因該制度而吸引外國公司來法投資。

目前歐盟計有荷蘭、比利時、盧森堡、英國、法國、義大利、西班牙等12個實施專利盒稅收優惠制度，歐盟執委會對媒體表示，其將持續檢視這12個實施專利盒制度的國家是否有進行足夠改革，來遵循OECD修正關聯法(modified nexus regime)。

資料來源：駐法國代表處經濟組



美國對中國大陸和美國移動設備支架啟動337調查

美國國際貿易委員會(USITC)11月7日宣布，對29家中國大陸和6家美國企業在美銷售的部分移動設備支架及其零組件啟動「337調查」，以確定是否存在專利侵權行為。

美國關稅法337條款為針對不公平進口商品採取之邊境措施，商品若侵害在美國註冊或登記的專利、商標、著作權等智慧財產權，USITC即可依337條進行處置。

隨著陸美之間貿易往來增多，近年雙方智慧財產權的糾紛亦有增加。據此，企業在走向國際市場時，應先做好智慧財產權布局，並善用智慧財產權規則來維護自身合法權益，以避免及妥善應對各種智慧財產權糾紛。



反向混淆是否構成商標侵權之研析

自然人甲在智慧局註冊了一個A商標，在他經營的地域進行了小規模的使用，大公司乙之後以相同的A商標，推出了相同的商品，並在電視、報紙等大量進行廣告，造成消費者看到A商標，都以為是乙公司的商品，反而認為甲的A商標商品是仿冒乙公司的商品，使得甲的A商標商品銷售遇到了困難，這種混淆態樣對較弱勢的商標權人而言，是一種不公平競爭。

而一般商標侵權行為的發生，多數是在後使用商標的行為人想攀附在先商標權人較強且優勢的商標識別能力，而以相同或近似的商標使用在相同或類似的商品或服務上，有使消費者產生混淆的情形；類此情形，就是所謂的正向混淆。惟商品在市場實際交易時，往往可透過強力宣傳促銷，使商標在短期內竄升其知名度，因此，相關市場中不乏具有較高知名度的在後商標使用人，反而有相關消費者誤認為在先商標權利人的商品，是源自於在後商標使用人，類此混淆誤認的情形，在國外則稱為「反向混淆」(reverse confusion)。「反向混淆」的侵權行為人，可能是同業中的知名企業，與「正向混淆」的侵權者，通常是故意在相關商品上搭便車的侵權行為，完全不同。



授權者：
<https://pixabay.com/en/>
[this-way-confuse-where-to-go-av-718660/](https://www.confuse-where-to-go-av-718660/)

對於反向混淆是否構成商標侵權，正反意見各有立論，簡述如下：

一、否定論

- (一)反向混淆商標侵權行為，行為人通常具有較強且優的經濟實力與市場地位，因而不具備攀附商標權人商譽的主觀惡意，僅係推廣新品或服務的單純商業行為。
- (二)侵權行為透過廣告宣傳等強力使用商標，使其商標商品為消費者所熟知，消費者並不會認為其商品源自於商標權人，客觀上，消費者不會增加搜索商品的成本，購買侵權行為人商標商品時，也沒有發生錯誤，自應容許自由競爭下所產生的反向混淆現象。
- (三)商標權人通常是怠於使用其商標或微弱使用，不符合商標法保護目的。

二、肯定論

- (一)商標權人使用商標程度與侵權行為人之使用強度差距懸殊，後者知名度遠遠大於商標權人，有致被誤認是侵權行為人商品的風險。
- (二)如允許反向混淆行為，將導致不公平的結果，如同允許強大的侵權行為人，任意利用其絕對的經濟實力擇取使用小企業的商標，並令其退讓市場。
- (三)反向混淆破壞在先商標的識別來源功能，降低商標權人透過商標權讓與、授權等方式，獲得應有的收益，而貶損在先商標的價值，消費者可能誤會商標權人的商品為仿冒品，而不再選擇商標權人的商品，商標權人的商標商品將被逐出市場。
- (四)商標權人原本透過註冊保護可累積商標的商譽，將無法受到保障，並將流失歸於侵權行為人，有失公允。
- (五)反向混淆將使商標權人喪失商標商品的品質控制權，無法正常發揮應有作用，同時也限制並影響其開拓新品市場的機會。

由於我國商標法及相關審查基準中並無反向混淆之明文規定，司法實務有採肯定論者，例如智慧財產法院100年度民公訴字第6號民事判決，其理由為：修正前商標法第29條第2項（相當於現行法第35條第2項、第68條）所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，自法條文義觀之，並無僅限於「正向混淆」。若將商標法第29條第2項之「混淆誤認」限縮於「正向混淆」而不包括「反向混淆」，無異肯認經濟強勢者可藉由優勢行銷手法襲奪已註冊在先之商標，使商標權人空有註冊商標，但其權利保護全被架空，甚至被一般消費者以為是仿冒業者，如此則我國提供商標註冊者之保護即淪為空談，以商標法之規範目的觀之，亦無將商標法第29條第2項之「混淆誤認」限縮解釋於「正向混淆」之必要。

商標侵權案件，係以「混淆誤認之虞」為判定商標侵權的核心，無論是「正向混淆」或「反向混淆」，皆是保障商標權人享有可受法律保護的商標權益。對採行註冊保護的我國商標體系而言，商標法第68條或第95條規定，未經商標權人同意第

三人不得以相同或近似商標使用於同一或類似商品，致消費者混淆誤認之虞，以免破壞註冊商標的識別功能，凡有破壞註冊商標的識別功能者，均應屬商標法所禁止之侵權行為。



如何計算反向混淆之損害賠償額

反向混淆理論，源自美國商標侵權案件，依美國商標法第35條規定之金錢損害賠償，對於違反第43條(a)項規定之情形者，權利人得依法提起民事訴訟，並依第29條、第32條及衡平法原則，就下列情形請求賠償損害：(1)侵權人所獲之利益(2)權利人所遭受之損害(3)訴訟費用。法院依據請求，評估侵權人所獲利益、權利人所受損害或於法院指揮下委由他人評估因此原因而生之利益或損害。為預估此利益，權利人需要證明侵權人之銷售量；而侵權人則必須證明其銷售成本產生之原因或應扣除之費用。法院依情況，可為超過實際發生損害數額之判決，但此數額不可大於實際所發生損害的3倍。如果法院發現根據其利潤而獲得的損害賠償數額不正確或超過時，法院可自行根據此案的情況，決定所認為公平數額之判決；此數額視為賠償而非懲罰，法院亦得判定合理的律師費賠償給勝訴之一方。

據上，美國司法實務上，侵權人應負擔侵權利潤返還的損害賠償，計算方式如下：

方式一		方式二	
	侵權產品的銷售額		侵權產品銷售量
減	可扣除的侵權產品成本	乘	侵權產品的單位利潤
減	非因侵權獲得的利潤	減	非因侵權獲得的利潤
等於	應當償還的侵權利潤	等於	應當償還的侵權利潤

應當償還的侵權利潤，係植基於彌補權利人的損失為原則，此種侵權利潤的返還計算方式，固為傳統的一般侵權行為較容易且較常採用的方式，惟於反向混淆判定權利人權益受到損害的情形，如果將侵權人大力使用商標、有較優異商品品質與技術、投資大量心血宣傳廣告的結果所產生的利潤，悉數均歸屬於先權利人，將與彌補權利人損失之原則不相符合，在先權利人甚至有不當得利之嫌。因此，套用侵權利潤的返還計算損賠的方式，往往因侵權人侵權產品銷量巨大，以致賠償金額遠超過權利人受損害之費用，而有失公允。



例如中國大陸「新百倫」反向混淆侵權案，一審判決被告應賠償人民幣9,800萬元，遠超過原告所受損害；二審判決中，廣東高院從被告獲利角度考慮，認為消費者購買新百倫公司商品更多是考慮「N」、「NB」、「NEW BALANCE」商標較高的聲譽，及其蘊含良好的商品質量，新百倫公司的經營獲利並非全部源於侵害原告「百倫」、「新百倫」商標，因此，廢棄一審以新百倫公司被訴期間的全部產品利潤作為計算損害賠償數額的判決，而以新百倫公司提供的《資產評估報告》認為，新百倫公司在被訴侵權期間因侵權所獲得的直接利益最少在145萬元以上等，據以判定新百倫公司應賠償原告經濟損失及為制止侵權行為所支付的合理開支共計500萬元。

若從資源的最大利用化角度觀察，侵權人已有高度使用商標並建立知名度之事實，在先權利人亦有共享知名度之利益，故有大陸學者主張反向混淆案件的司法處理方式，應儘量促進雙方達成調解協議，甚至可借鑒專利法、著作權法的強制授權制度，直接判決在後商標使用人向在先權利人支付一定的使用費(授權金)加以解決，並不一定要禁止其繼續使用商標，以維持現有的商標使用情況，更有利於市場穩定和雙方當事人利益。

因此，反向混淆案件，欲計算侵權人侵權行為合理的賠償金額，應注意權利人無權獲得非來自侵權行為的利潤，自應排除非對權利人商譽的利用，並非因權利人註冊商標吸引消費者而獲取的銷售利潤(包括侵權人自身商譽或其商品固有價值而取得的利潤)，並逐一對所獲利益原因加以細緻化分析，斟酌損害的性質、分別侵權利潤的類型，以平衡權利人和侵權人的利益，俾利貼近彌補損失的原則，也可避免權利人利用訴訟賺取巨額賠款的不當得利機會。



小辭典—反向混淆

所謂反向混淆，是指註冊或使用在後的商標，因使用強度較大，有較高知名度，致消費者誤認在先註冊或使用商標係源自後商標，或二者間存在加盟或授權關係等。於美國1976年Big O Tire Dealers, INC. v. Goodyear Tire & Rubber Co.之「Big Foot」商標權侵權訴訟案首先承認反向混淆之適用。無論正向或反向混淆，均在於避免在先註冊或使用商標的指示功能遭到破壞。



判斷進步性應以申請專利之發明整體為對象，而非以引證案功效之優劣為論斷

原告於100年11月9日以「離心式風扇」向被告(智慧局)申請發明專利(下稱系爭專利)，經被告審查不予專利。原告不服申請再審查並提出修正，嗣被告為「本案應不予專利」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：被告所為組合引證1、2認定系爭案申請專利範圍請求項1不具進步性有所違誤。

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、原告雖於行政訴訟主張：引證1的擋風壁位於對應設置於扇葉中間位置，與系爭案凸部設置位置明顯有差異。惟查：引證1運用底板鄰近入風口之周緣環設有一擋風壁，作為阻隔該風扇內之高壓氣流從入風口洩漏出去，從而減少從入風口進入氣流與風扇內之高壓氣流之間相互干擾，使得入風口進氣更容易吸入，此與系爭案所採用之技術手段與達到之效果均相同，系爭案該凸部設置之位置相較引證1不具無法預期之功效。

二、又按，進步性審查的判斷對象係針對系爭案整體而言，而非以引證案功效之優劣而為論斷，系爭案所屬技術領域中具有通常知識者依引證1揭露之技術內容，並參酌申請時之通常知識，已可認定系爭案係修飾先前技術而能輕易完成系爭案。原告所稱引證1會形成阻礙而造成入風量降低之較差功效，並非論斷系爭案進步性之依據，其說法自無足採。引證1、引證2之組合足以證明系爭案請求項1不具進步性。被告就本件專利申請案所為「本案應不予專利」之處分，並無違法，訴願決定予以維持，亦無不合。

判決全文請參見：智慧財產法院105年度第36號行政判決



註冊商標未延展而失效，事業仍有持續使用之事實，得主張善意先使用不構成侵權之抗辯

被告○○○係接昌工業股份有限公司(下稱：接昌公司)之負責人，於103年8月間，販售印有「征空」商標之油漆數箱予中泰油漆工程行。嗣告訴代理人報警查扣印有本案商標之油漆2罐。案經臺灣桃園地方法院檢察署檢察官起訴，臺灣桃園地方法院合議庭撤銷第一審簡易庭之判決，改判被告○○○無罪，臺灣桃園地方法院檢察署檢察官不服，爰向智慧財產法院提起本件上訴案。

本案商標

征空

(註冊第01176886號)

被告引據善意先使用商標



判決要旨：

一、按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，不受他人商標權之效力所拘束。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1項第3款定有明文。本款規定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，得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外，主要係善意先使用人基於不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者的利益，仍應受到保障，但其適用需符合：1.使用在先的事實必需發生在他人商標申請註冊日之

前；2.繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限；3.商標權人可以要求在先使用人附加適當區別標示，使其在特定條件下使用，免受他人商標權之干涉。

二、接昌公司前以「征空牌」商標，指定使用於申請時第23類「噴漆、調和漆、磁漆、凡立水烤漆水漆」商品申請註冊，經核准註冊為第12876號商標，權利期間自51年1月1日起至70年12月31日止，又接昌公司於57年11月25日核發之營利事業登記證，其營業項目：油漆製造、批發、零售，負責人即為被告之祖父。再接昌公司歷來製造、銷售之油漆塗料容器鐵罐外包裝，均印製有「征空牌」、「征空塗料」等文字，與被告祖父○○○申請註冊取得之「征空牌」商標相符，迄今已經使用60年，準此，被告於70幾年間，接手經營接昌公司販售油漆塗料，繼續於外包裝容器鐵罐使用「征空」文字，堪認其有先於本案商標註冊申請日即94年2月18日前，善意先使用本案商標之事實；又接昌公司於所製造銷售之征空牌油漆塗料容器鐵罐，除有使用「征空塗料」、「征空牌」之字樣外，均同時另標示「"JET"」文字及飛機圖樣與「CHIA CHANG VARNISH PAINT CO.LTD.」字樣之圓形圖案，可見，被告使用本案商標亦無任何造成消費者混淆、誤認之不正競爭意圖，堪認被告上開所為，符合商標法第36條第1項第3款規定之「善意先使用」原則，當不受本案商標之效力所拘束，被告自得持續使用「征空」商標於其所經營之同一或類似商品範圍，依同款但書規定，告訴人僅得要求被告於油漆塗料容器鐵罐使用本案商標時，附加適當區別標示。

判決全文請參見：智慧財產法院105年度刑智上易字第29號刑事判決



手機直播電影或現場演出，須取得權利人同意

瑪莉是重度的臉書使用者，常常在自己的個人專頁上發表生活大小事的文章、照片，也受到很多網友的熱情關注。最近瑪莉更迷上了臉書的直播功能，常常直播自己參與休閒活動的情形。有一個禮拜天瑪莉跟朋友約下午看電影首映、晚上聽知名樂團的演唱會，下午看電影時因為主演男主角是瑪莉的偶像，在戲中演出的樣子實在太帥氣，瑪莉忍不住開手機偷偷直播了十幾分鐘的畫面跟網友分享，而在晚上的演唱會上，因為現場的氣氛太嗨，到了樂團要唱瑪莉最愛的一首歌時，又興奮地開手機直播整首歌曲演出和自己感動的陶醉表情。在充實的一天之後，瑪莉睡前在床上滑手機看臉書網友留言，忽然出現一則留言提醒她，直播電影和他人表演涉及著作權侵害，建議她趕快將直播影片取下...

依據現行著作權法規定，著作財產權人專有重製及公開傳輸其著作的權利，而表演人就其現場表演，亦享有以錄音、錄影或攝影重製其表演之權利。利用手機APP網路直播電影院中放映的電影或演唱會實況，涉及電影(視聽著作)、演唱歌曲(音樂著作)的重製及公開傳輸行為，及表演人現場表演的重製行為，如果沒有符合著作權法第44條至第65條合理使用的情形，應徵得視聽、音樂著作之著作財產權人及表演人同意，否則即有可能構成著作權侵害，而需負擔民、刑事責任，所以要特別提醒不能任意直播電影和演唱會的內容喔。



競業禁止條款及營業秘密保護之合理性判斷

上訴人A公司主張被上訴人B原受僱於該公司擔任IC布局工程師，兩造所簽署保密合約書訂有競業禁止條款，且被上訴人於任職期間並已依系爭合約按月受領競業禁止之對價補償金；但B離職後未經同意，逕受僱於與A公司營業項目幾近完全相同之訴外人C公司，並受指派進行IC布局專案工作，已違反系爭合約上開約定，遂對B請求損害賠償。被上訴人抗辯系爭條約之競業禁止條款未約定合理之填補津貼或代償措施，其於任職期間受領之津貼係勞務對價之薪資。復其任職期間未曾獲知上訴人營業秘密或特殊之知識及技能，系爭合約對於離職後競業禁止範圍亦毫無限制。法院最後駁回A公司之上訴。

法院見解如下：

一、競業禁止之目的係為維護雇主之商業利益及營業秘密，雇主所欲保障之營業秘密或與其商業利益有關之隱密資訊，其涉及專業性、獨創性、秘密性之性質越高，則雇主藉由競業禁止約款保障此項營業資訊之正當性愈強；且僅在受僱人利用其於雇主處所習得之特殊知識或技能與雇主為競業行為時，始應屬競業禁止條款合理限制之範圍。受僱人因就業經驗累積而內化之資產，並非競業禁止約款所保護之特殊知識及技能。

二、有關禁止受僱人於離職後為競業行為之約款，若無就業區域及期間之限制，且未給予競業禁止之合理代償，亦未見有受競業禁止保護之正當利益，則該約款約定由被上訴人拋棄自由選擇工作之權利，影響其生存權、工作權至鉅，依其情形確顯失公平，且明顯濫用權利。

判決全文請參見：臺灣高等法院104年度勞上字第124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。