

最IN話題

專利法優惠期修正條文，於1月18日總統令公布

立法院於105年12月30日三讀通過專利法部分條文修正草案，本次修法鬆綁優惠期相關要件，擴大申請前公開之人獲得專利保護之可能性，有利於創新及技術的流通。新修正條文經總統於106年1月18日公布，其施行日期將由行政院另行訂定。本次修法重點如下：

一、延長優惠期期間並鬆綁公開事由

為因應我國企業及學術機構因商業或學術活動，在提出發明申請案前即以多元型態公開其發明，及為保障其就已公開之發明仍有獲得專利權保護之可能，並有充分時間準備專利申請案，因此，將現行優惠期期間6個月延長為12個月，且不限制申請人公開該發明之態樣，凡出於申請人本意或非本意的公開皆得適用優惠期之規定，以鼓勵技術之公開與流通。

二、明定專利公報之公開不適用優惠期規定

專利公報公開之目的在於避免他人重複投入研發經費，或使公眾明確知悉專利權範圍，與優惠期之主要意旨在於使申請人得以避免因其申請前例外不喪失新穎性及進步性之公開行為而致無法取得專利保護者，在規範行為及制度目的上均不相同，因此，明定不適用之。

三、刪除專利申請人須於申請時同時主張優惠期之規定

現行專利法規定，專利申請人欲主張優惠期，須於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。茲為避免申請人因疏於主張而喪失優惠期之利益，及充分落實鼓勵創新並促進技術及早流通之目的，刪除「必須同時主張」之規定，以保障申請人權益。

▶ 專利法部分條文修正條文對照表

智慧財產權月刊

互聯時代下的品牌商標經營策略

互聯時代所帶來的商機，同時也隱藏了品牌商標危機。透過網路上線使用快速擴散傳播，知名品牌成為大家爭相搶註商標的獵物；易於觸及網路的情形下，品牌不再只有商標權人自己使用，眾多消費者、部落客等網路使用者大...

互聯時代下中國大陸品牌之發展概況

由互聯網所掀起的趨勢與潮流，近年來席捲世界各國，中國大陸也不例外。中國大陸運用互聯網之商業模式，起步雖然較晚，惟近年來發展極為迅速。中國大陸以發動部門整體力量積極介入主導，採用整合式的經濟規劃策略，...

中國大陸推動"互聯+品牌"雲端平臺－「橙雲」簡介

中國大陸於2015年10月商標節公開發表的「橙雲平臺」，為具有「上網、創牌、保牌」功能之應用電子雲平臺，內建四大資訊工具：域名寶、商標寶、商譽寶、維權寶，賦予權利人強大的智慧財產管理功能。預期有效減輕...

我國專利法登記對抗制度之實務研究

我國自1949年開始施行專利法，針對「專利權讓與」之登記對抗規定，於1994年始有明文，自該時起至今，學說上對於專利法的登記對抗效力存在著不同見解，而實務判決對於專利法登記對抗之適用範圍及效力等，亦存...

▶ 政府重大措施

智慧局為您做些什麼

專利「更正審查基準」及「舉發審查基準」修正新制於106年1月1日起施行

專利師及專利代理人自106年1月1日

國際風向球

韓國修正專利法2017年3月1日生效

日本特許廳(JPO)領先全球新設物聯網(IoT)相關技術的交叉分類號(ZIT)

韓國智慧財產局(KIPO)與印尼合作成



出版品購買資訊

起開始累計在職進修時數
商標法第98條修正條文行政院已核定
於105年12月15日施行

立草藥精油研究中心
以色列專利申請概況
澳洲首次在北京派駐智慧財產官員
美國貿易代表署公布2016年侵害智財
權惡名昭彰市場報告

 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」

特蒐情報站

蘋果iPhone 6在中國大陸恐將面臨禁售的命運?!

中國大陸對佰利手機外觀設計專利有效性之重點研析

小辭典－中國大陸之無效宣告請求審查程序

法律e教室

系爭專利之先前技術與證據同屬相同技術領域，當有合理之組合動機

需無攀附他人商譽之不正競爭目的，始有主張善意先使用之餘地

將漫畫或影片下載至個人電腦中觀看，能否主張合理使用？

專利權人受有損害而不能證明其損害數額時，法院得酌定專利貢獻度及損害賠償金額

專利「更正審查基準」及「舉發審查基準」修正新制於106年1月1日起施行

專利經核准公告後即與公眾利益有關，而經核准更正之說明書、申請專利範圍或圖式公告於專利公報後，將溯自申請日生效，倘若允許專利權人任意更正說明書、申請專利範圍或圖式，藉以擴大、變更其應享有之專利保護範圍，勢必影響公眾利益，而違背專利制度公平、公正之意旨。然專利更正之規定對於專利權人而言，除了可消除說明書、申請專利範圍及圖式中的疏失、缺漏外，主要是限縮申請專利範圍，以避免構成專利權被撤銷之理由。因此更正基準內容之訂定，不僅要考量專利權範圍的安定性，也要考量第三方與專利權人二者間利益之衡平。

本局綜整外界各方意見，歷時一年的研討、修訂「專利審查基準第二篇第九章更正」之基準內容，並於105年10月17日及31日舉辦公聽會，106年1月1日公布施行。相關修正重點為：

- (一) 改變請求項增加技術特徵之「實質變更」判斷方式。
- (二) 放寬「更正事項」之態樣。
- (三) 重新彙整「實質擴大或變更申請專利範圍之判斷」的內容。
- (四) 重新彙整案例說明。

除修正「更正審查基準」外，「專利審查基準第五篇第一章專利權之舉發審查基準」亦進行修正，本局蒐集102年新專利法實行後，迄105年間所累積之相關審查實務案例及國內、外法院判決與各界意見，修正舉發基準不合時宜之處，期使舉發基準更為完善。修正草案已於105年11月7日舉辦公聽會，並於本年1月1日起施行。相關修正重點包括：

- (一) 增列舉發伴隨更正時，例外不視為撤回之情形。
- (二) 增列一案兩請得行使闡明權事項。
- (三) 增列網路證據及外文證據的調查之處理原則。
- (四) 刪減職權審查事項案例，僅保留有確定之民事判決可供參酌之態樣。

專利審查基準第二篇第九章更正、第五篇第一章專利權之舉發修正版，請點選下列連結下載。

- ▶ [第二篇第九章更正](#)
- ▶ [第五篇第一章專利權之舉發](#)



專利師及專利代理人自106年1月1日起開始累計在職進修時數

專利師法第12條之1第2項規定訂定之「專利師及專利代理人在職進修辦法」(以下簡稱本辦法)，自105年1月1日施行。本辦法第2條規定，專利師及專利代理人執業期間，應每2年參加與專利師專業有關之進修，其最低進修時數為12小時。每2

年期間，係自中華民國105年1月1日起，以其執業事實發生之次年1月1日起算。

專利師及專利代理人參加在職進修，若符合本辦法第3條所定採計之項目及原則，即得列為在職進修時數，另專利師及專利代理人申報進修時數，除參與本局、中華民國專利師公會及亞洲專利代理人協會台灣總會辦理之項目，由各該機關或機構統整陳報外，其他皆應由專利師及專利代理人自行就進修時數及證明文件，送本局登記備查。

為配合本辦法施行，本局已完成E網通系統功能方便供專利師及專利代理人進修時數查詢，以及提供專利師及專利代理人在職進修相關書表及訊息，方便其瞭解新措施之執行作業。

對於未完成進修之專利師及專利代理人，本局會分別依專利師法第33條之1、第37條之4第3項規定，通知於6個月內完成進修時數；屆期未完成改正者，將處以新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，提醒專利師及專利代理人執業期間應持續進修，以提升專利代理服務品質並保障申請人權益。

▶ [專利師及專利代理人在職進修Q&A](#)、[在職進修時數申報書表單](#)



商標法第98條修正條文行政院已核定於105年12月15日施行

刑法新制沒收規定，於105年7月1日生效，依刑法施行法第10條之3第2項規定，其他法律關於沒收、追徵、追繳、抵償之規定，不再適用。因商標侵權物品雖非屬刑法第38條第1項之違禁物，然其性質不宜任令在外流通，若不再適用修正前絕對義務沒收之特別規定，回歸適用刑法規定，沒收時尚須確認該等物品之權利歸屬及正當事由取得等事實。

為避免增加依職權沒收之舉證與認定程序，並可能使侵權物品再度回流市場，有礙取締仿冒之成效，爰修正商標法第98條規定，以作為刑法之特別規定，維持採行絕對義務沒收規定，於105年11月15日經立法院三讀通過，105年11月30日總統令修正公布，行政院已核定於105年12月15日施行。

▶ [商標法第98條修正條文](#)



韓國修正專利法2017年3月1日生效

韓國最新修訂的專利法將於今(2017)年3月1日生效，包括許多專利程序的重大變革，例如：

- 請求審查的期限由申請日起5年內改為3年內；
- 實施依職權再審查制度：如審查人員發現核駁理由，即使已准予專利，只要申請人尚未繳年費，仍可撤銷其原處分，並依職權開始重新審查申請案；
- 新增處理冒認申請案(misappropriated applications)的規則：如果專利權授予對象為非合法擁有者，主張擁有專利權的一方可直接請求移轉專利權(目前需提出專利無效之訴後再重新申請)。

本次修法最大的變動是恢復實施核准後異議(post-grant opposition)制度，該程序過去曾採行，但在2007年廢除，韓國此次修法是跟隨日本的腳步，日本在2003年廢除核准後異議程序，2015年4月重新實施。此新制度適用於所有2017年3月1日後核准的專利和新型案件。

韓國為什麼要重新採用核准後異議制度呢？因為新制度提供一個讓第三方挑戰弱專利的額外途徑，現行韓國專利法有下列兩種程序來處理申請案或已核准專利權：

- 審查中案件之第三方意見(third-party observations)：可於申請案公開後至最終審定期間內任何時候提出。
- 無效之訴：任何人可在專利核准後3個月內提出，相關利害關係人可在任何時間提出。

依據韓國智慧財產局(KIPO)公布的一份文件，上述兩種程序已嫌不足，因為從請求審查到第一次審查意見通知的時間已縮短至僅10個月，超過40%的專利是在公開前就已核准，如此使第三方無從在審查程序中提交第三方意見，而且無效程序相對較為昂貴和費時，可能減低第三方的利用意願。新的核准後異議制度將不會取代無效程序，就像日本，兩種制度將同時存在，但是只有相關利害關係人可以提出無效之訴。

資料來源：歐洲專利局(EPO) Patent Information News 4/2016

▶ [韓國修正專利法2017年3月1日生效](#)



日本特許廳(JPO)領先全球新設物聯網(IoT)相關技術的交叉分類號(ZIT)

專利分類體系不但是IP使用者有效檢索相關前案技術文件的重要工具，且可用以掌握當前技術的發展趨勢，因此，日本特許廳(JPO)持續配合技術進展調整分類體系。

近年來，物聯網(Internet of Things, IoT)相關技術快速發展，大眾對此技術領域的申請趨勢和專利核准種類等相關資訊的需求增加，但之前沒有一個可讓使用者完整地收集該類申請案資料的專利分類，因此JPO在2016年11月14日宣布，已領先全球為該等技術新設一個專利交叉分類號(ZIT)，自2017年起可陸續在JPO開放公眾檢索的J-PlatPat平臺取得資料。使用者可利用此分類全面性的蒐集、分析IoT相關技術領域的專利前案技術文件，亦可加強使用者取得IoT相關技術專利權的可預測性。

JPO希望這個新分類號不僅JPO使用，將促使其他專利局的IoT技術相關專利文件也能標記此分類號，未來將在世界5大局(IP5，即EPO、JPO、KIPO、SIPO及USPTO)會議及世界智慧財產權組織(WIPO)召開的國際會議中鼓勵其他專利局使用。

▶ [JPO領先全球新設物聯網\(IoT\)相關技術的交叉分類號](#)



韓國智慧財產局(KIPO)與印尼合作成立草藥精油研究中心

韓國智慧財產局(KIPO)局長崔東奎(Choi Donggyu)宣布，2016年12月8日在印尼亞齊大學(Syiah Kuala University)設立草藥精油研究中心，是KIPO智慧財產分享計畫的一部分，KIPO雙邊事務處處長、亞齊省長、亞齊大學副校長和韓國發明促進協會會長等約100人參加開幕儀式，會中並簽署研究合作瞭解備忘錄。

KIPO已自約2億7千萬件專利中擷取資料，開發並提供適當的技術來幫助開發中國家，利用過期專利協助其他國家解決日常生活問題，並增加家戶收入。自2010年起，KIPO已在11個開發中國家開發及提供15項適當技術，另外，為了提升產品價值，KIPO亦在10個開發中國家協助建立12個品牌。

2016年KIPO提供印尼亞齊省自當地生長的廣藿香(Patchouli)萃取精油的技術，先前舊的精油萃取器容易生鏽，且產出的精油品質不一，新的萃取器則是利用檢視590份專利文件後所擷取5種不同技術所開發的；為協助村民在市場販售廣藿香精油，KIPO還協助建立一個品牌。

KIPO將持續透過IP分享計畫來減少IP落差，並彌平已開發和開發中國家的差距。

▶ [KIPO與印尼合作成立草藥精油研究中心](#)



以色列專利申請概況

根據世界經濟論壇(WEF)發布之2016/2017年「全球競爭力報告」(The Global Competitiveness Report)，12項指標中，以色列在「創新」要素中排名世界第二，專利合作條約(PCT)申請專利排名第五，此項要素無疑是以色列提升國際競爭力的關鍵元素。而近年來，以色列醫療設備專利數年成長率超過15%，列全球第三。顯示了以色列醫療器械領域強大的創新研發能力。

以色列專利局資料顯示，2015年在以色列申請專利共計6,904件，核准專利4,496件，其中以申請生技專利數增加最多。此外，2015年外國公司在以色列註冊申請專利數以物聯網(IOT)、生技醫療器材及農業科技為主要申請領域，包括臉書(Facebook)申請專利數達136件，嬌生(Johnson&Johnson)申請專利數35件、拜耳(Bayer)農業申請專利數26件等。

資料來源：駐以色列代表處經濟組



澳洲首次在北京派駐智慧財產官員

澳洲金融評論報(The Australian Financial Review)於105年12月12日報導，澳洲首次在北京派駐智慧財產官員。

澳洲與中國大陸自由貿易協定(FTA)於104年生效實施，中澳雙邊貿易愈加密切，澳洲輸陸除大宗商品如鐵礦砂及煤礦外，擴及食品、飲料及服務業等。

為協助澳商開拓中國大陸市場，繼美國、英國及日本等國於5年前即在北京派駐智慧財產參事後，澳洲智慧財產參事David Bennet於今(106)年元月起正式上任。David Bennet參事籲請赴中國大陸開拓市場之澳商，儘早註冊登記公司商標，避免日後花冤枉錢耗時於訴訟。澳商之商標在中國大陸被搶註盜用，包括著名紅酒品牌Penfolds及早餐麥片Weet-Bix等。

David Bennet參事表示，近年來中國大陸對商標之保護已見改善，澳商可用許多方式加強保護自身之智慧財產權。

資料來源：駐澳大利亞代表處經濟組



美國貿易代表署公布2016年侵害智財權惡名昭彰市場報告

美國貿易代表署(USTR)於去(2016)年12月21日公布2016年對智慧財產權侵權嚴重的惡名昭彰市場不定期檢討報告。本報告係USTR利用年度特別301報告程序，向公眾徵詢意見後製成，報告中所列的市場清單主要是在全球仿冒及盜版具代表性，且其侵權規模對美國權利人可能造成重大經濟損害的市場。

USTR去年特別關切串流盜錄(Stream Ripping)議題，亦即未經授權，自取得合法授權的串流網站違法下載檔案的行為(例如利用Stream Ripping程式，非法自Youtube網站下載享有著作權的音樂或影片)，通常涉及違反使用條款及科技保護措施。錄音物產業國際聯盟(International Federation of the Phonographic Industry, IFPI)的研究顯示串流盜錄在世界重要音樂市場有上升的趨勢，近30%的網路使用者自串流盜錄服務未經授權下載音樂。2015年數位音樂銷售金額首度超越實體銷售，同年串流收入成長逾45%，為全球音樂市場的主要動力，因此串流盜錄將直接影響線上音樂的發展。

USTR仍關切利用網路散布侵權品及盜版內容的行為。本報告在侵權線上市場部分，主要盤點了新型態的侵權模式，另增列串流盜錄網站及盜版應用軟體。中國大陸著名購物平臺「淘寶網」(taobao.com)列名其中，該網站曾在2008年至2012年列入線上侵權市場清單，去年又再度列入，主要原因在於該平臺上有大量的被控侵權及盜版商品，且權利人在要求移除或

避免不法商品的銷售或提供遭遇重大困難。至於YOUTUBE-MP3網站，則因為串流盜錄對於音樂人、唱片公司及數位音樂傳送模式所造成的威脅，而增列於去年的報告中，作為廣受利用的串流盜錄網站之例。

實體侵權嚴重的市場位於中國大陸、奈及利亞、巴拉圭、巴西、印尼、越南、阿根廷、印度、墨西哥、泰國等國。報告指出，在絕大多數的國家，侵害著作權內容的線上散布已大量取代實體媒體的散布，但在世界上許多地方，實體市場仍然是仿冒品散布的主要管道。

- ▶ [USTR新聞稿](#)
- ▶ [2016年對智慧財產權侵權嚴重之惡名昭彰市場不定期檢討報告](#)



蘋果iPhone 6在中國大陸恐將面臨禁售的命運?!

蘋果iPhone 6在中國大陸被控告之背景介紹

隨著蘋果公司新手機iPhone 7的推出，甚至下一代iPhone的規格及間諜照也呼之欲出，或許讓大家漸漸淡忘幾個月前iPhone 6在中國大陸被深圳一間企業控告侵犯外觀設計專利權，因而引發一系列的專利攻防與熱門話題。



佰利 100C 手機(澎湃新聞網) 蘋果 iPhone 6 手機(vodafone 官網)

該事件起源於2014年9月2日蘋果貿易(上海)有限公司(下稱蘋果)訴稱，收到深圳市佰利營銷服務有限公司(下稱佰利)所寄發律師函，該函稱蘋果旗下的「iPhone 6」智慧型手機侵害了佰利CN201430009113.9的手機外觀設計專利(下稱系爭專利)。因此蘋果依據《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》向上海知識產權法院提起訴訟，主要為起訴佰利自2014年9月向蘋果發送侵權律師函後「無任何回應及維權舉動」，請求法院確認蘋果iPhone 6和iPhone 6 Plus手機產品並未侵害系爭專利，並同時要求佰利須賠償經濟損失約人民幣20萬元。由於該案係為知識產權法院設立以來所收到的首要

要求確認不侵害專利權糾紛案件，所以格外引人注目。

隨後蘋果又於2015年3月30日向中國大陸複審委員會提出無效宣告請求，指稱系爭專利違反中國大陸專利法第23條第1款(新穎性)、第2款(創造性)之規定。本案經複審委員會審理後，於2015年12月2日作出維持系爭專利有效的決定，最終以舉發證據與系爭專利在智慧型手機側面的過渡設計、四角隅及螢幕浮於基體之設計仍屬有別，從而對整體外觀造成差異，並認為系爭專利並未違反新穎性及創造性之規定；也因此這樣的結果會讓蘋果面臨侵害佰利的有效外觀設計專利。

然而另一方面，佰利向北京市知識產權局提訴之蘋果侵犯其外觀設計專利一案，經該局依據《專利行政執法辦法》進行審理，並於2016年5月10日作出「京知執字(2016)854-16號」《專利侵權糾紛處理決定書》。北京市知識產權局認為，經過比對，被控侵權對象與系爭專利雖存在一系列的差別，但均屬於一般消費者難以注意到的微小差異，故應當認定被控侵權對象與系爭專利無顯著區別，落入系爭專利的保護範圍。據此，該局依據中國大陸專利法第60條的規定，即「...不願協商或協商不成的，專利權人或者利害關係人可以向人民法院起訴，也可以請求管理專利工作的部門處理。管理專利工作的部門...認定侵權行為成立的，可以責令侵權人立即停止侵權行為...」，作出了本案的被訴決定，責令蘋果停止銷售被控侵權對象。

該決定當然令蘋果不服，隨即向北京知識產權法院提起訴訟。蘋果認為被控侵權對象與系爭專利存在眾多顯著差異，同時也不具有系爭專利區別於現有設計的「設計要點」，兩者既不相同也不近似，且專利權人在另案訴訟的專利無效複審行政訴訟中的主張有悖於本案的相關意見，故要求法院依法撤銷被訴決定，同時要求宣告被控侵權對象未落入系爭專利的保護範圍。

目前北京知識產權法院已向北京市知識產權局送達了應訴通知書，所以北京知識產權局的決定仍有待北京知識產權法院進一步的審議。

國外媒體評析

國外媒體及輿論普遍認為蘋果的iPhone 6跟100C並不近似，甚至評論該判決只是政治上的操作與考量。雖然蘋果公司如果上訴失敗，該禁令只會在北京地區生效，然而彭博社指出，此案的結果對蘋果公司未來在中國大陸其他地區的訴訟會有潛

在的影響。而且中國大陸如被視為政治考量來保護國內廠商，許多外商公司也擔心將成為目標，肯定會引發一場大規模的貿易戰爭。

由於在中國大陸申請外觀設計專利不須經過實體審查，所以一經申請很快就會公告周知，有專家認為該案或許正突顯蘋果公司營業秘密的大風險，因為其行銷策略是在發售時才會公布其產品，儘管生產供應鏈中的產品資訊外洩是個問題，然而更應該擔心的是有心人士藉由申請外觀設計專利來操作。

國外智慧財產網站(IAM)分析師Jacob Schindler精闢指出，佰利案說明了小公司如何利用不須審查的外觀設計專利，在行政訴訟中也可以得到便宜又快速的禁制效果，蘋果公司也許可以靠著它龐大的資源輕易從爭訟中抽身，但這短暫的紛擾也讓它成為新聞頭條及股價下跌，毫無疑問，該公司也希望未來能避免這種滋擾。然而，並非每家公司都有像蘋果公司的資源，在面對禁令威脅時有隨即回擊的能力。此案例說明了iPhone侵犯了一個外觀設計權就可以讓美國公司頭痛，除非蘋果能改善其供應鏈的安全性，否則這可能不是它所面臨的最後一個設計專利案件。

▶ [參考資料](#)



中國大陸對佰利手機外觀設計專利有效性之重點研析

由於蘋果公司的iPhone 6系列手機被佰利公司提訴侵害該公司的100C手機，隨後蘋果接著提出佰利手機的外觀設計專利無效宣告請求，在過程中蘋果提出多達25項證據，對於系爭專利(佰利手機)違反中國大陸專利法而無效；本案經複審委員會審理後，認為系爭專利仍具新穎性、創造性，其中設計特徵及細節的比對內容繁多，經重點歸納整理如下：

一、系爭專利具新穎性

參考圖1及表1所示，摒除現有設計中智慧型手機的基本造形構成，比對重點均集中在側面的視覺效果，複審委員會認為系爭專利在正面到背面的過渡設計係採外鼓圓弧曲面設計，且背面為平直面，與側面之間圓滑過渡沒有相交線，另正面螢幕與側面採一體成型，並未有任何段差面。由於所提出的三件對比設計並未出現系爭專利的側面設計特徵，因此複審委員會認為系爭專利並未違反新穎性規定。

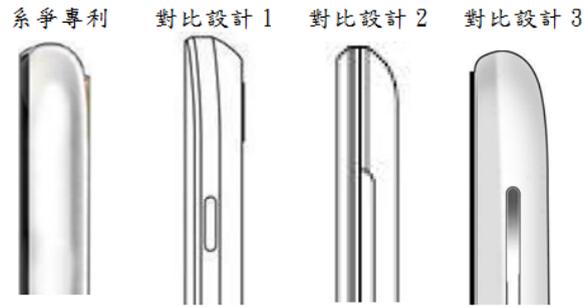


圖 1 系爭專利與對比設計側面特徵差異對照圖(新穎性)

表 1 系爭專利與對比設計側面特徵差異對照表(新穎性)

	特徵		特徵
系爭專利	在上下左右四個方位上均為“低-高-低”趨勢的外鼓圓弧曲面設計，背面為平直面，與側面之間圓滑過渡沒有相交線，且背面和側面為一體成型	對比設計 2	從正面到背面的過渡設計在上下左右四個方位上均為由平直面、斜切面以及內收小曲率圓弧面構成的稜面，並不外鼓，且靠前的斜切面和平直面組成的部分與靠後的小曲率圓弧面和平直面組成的部分之間可以明顯分開
對比設計 1	從正面到背面的過渡設計在上下左右四個方位上為平直面和內收圓弧面相交叉的稜面，並不外鼓；對比設計 1 的側面與背面之間有明顯的相交線，背面與側面由多個段面拼裝而成	對比設計 3	(1) 側面則由斜切面和大曲率弧形面構成，且斜切面和大曲率弧形面之間具有明顯的相交線 (2) 側面均由斜切面與圓弧面構成，且斜切面與圓弧面之間有明顯的分界線，而且對比設計 3 的圓弧面的外鼓幅度上部較下部略大，形成不對稱的包邊設計

二、系爭專利具創造性

參考圖 2 及表 2 所示，複審委員會在比對系爭專利與相關證據組合後發現，系爭專利依然存在有無切邊、側面是否外鼓，以及從圓弧過渡曲面的弧度差異，這些差異關係到機身的整體輪廓，對整體視覺效果具有顯著影響，使得系爭專利呈現出完全不同的整體視覺效果。因此複審委員會認為系爭專利並未違反創造性規定。

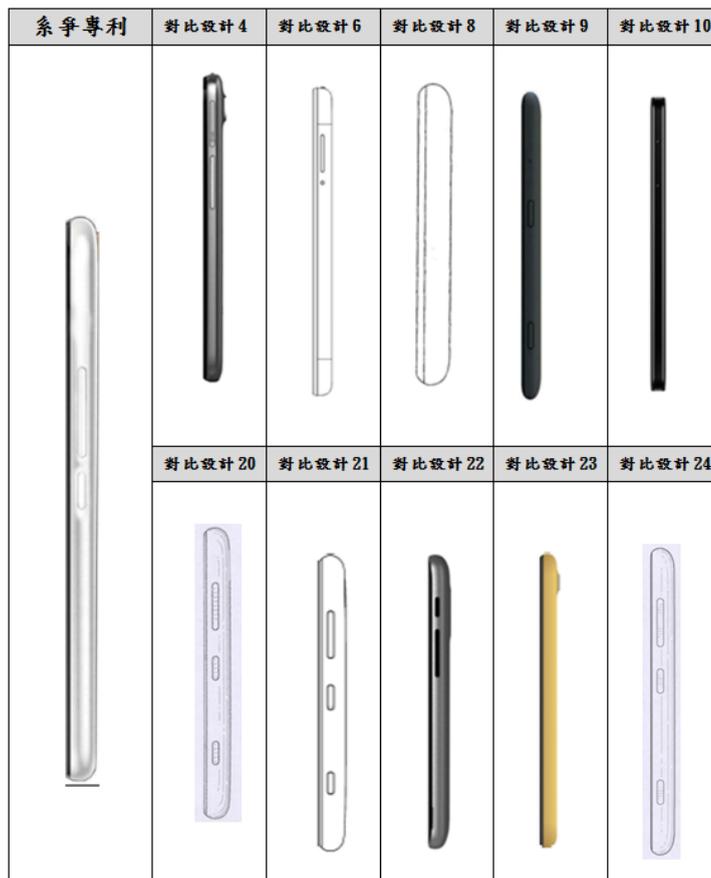


圖2 系爭專利與對比設計側面特徵差異對照圖(創造性)

表2 系爭專利與對比設計側面特徵差異對照表(創造性)

	特徵		特徵
系爭專利	在上下左右四個方位上均為“低-高-低”趨勢的外鼓圓弧曲面設計，背面為平直面，與側面之間圓滑過渡沒有相交線，且背面和側面為一體成型	對比設計10	正面到背面的過渡設計由極小的切面和弧度變化趨勢自前向後為“低-高-低”的圓弧曲面構成，且由低到高的圓弧長度較系爭專利小，由高到低的圓弧長度較系爭專利更大，即系爭專利的外鼓趨勢較對比設計10更為明顯
對比設計4	從正面到背面的過渡設計由前部大面積平直面和後部占極小比例的内收圓弧面構成，並不外鼓，且後部小圓弧面和背面形成的後蓋與平直面之間可以打開	對比設計20、21	側面均由斜切面與圓弧面構成，且斜切面與圓弧面之間有明顯的分界線，對比設計20、21的圓弧曲面雖為外鼓設計，但外鼓幅度較系爭專利大，正面觀察形成一圈包邊設計，且圓弧曲面的弧度變化趨勢較系爭專利更為平緩，整個機身較系爭專利更顯厚重
對比設計6	側面較為平直並不外鼓	對比設計22	背面與側面雖然一體成型，但上下邊緣較其餘部分略顯外凸，形成上下包裹的内扣式設計
對比設計8	從正面到背面的過渡設計由斜切面與大曲率弧形面結合而成，正面觀察顯示屏周圍形成一圈明顯的切邊設計，且該切邊與外鼓弧形面之間有明顯的分界線，而系爭專利的整個側面除顯示屏外是一體的外鼓圓弧曲面設計，沒有切邊沒有分界線	對比設計23、24	均為由切面和圓弧面兩部分構成的側面設計，且對比設計23的切邊上下不對稱，形成獨特的包邊設計，而對比設計24的斜面由於占比極小，圓弧面外鼓幅度較大，使得側面邊緣向上向內捲曲，與前表面相接形成捲曲的外邊緣，正面觀察形成了完全對稱的包邊設計
對比設計10	從正面到背面的外鼓圓弧曲面的弧度變化趨勢較系爭專利更為平緩		

設計9	峭，機身上下端部更顯尖銳，且正面還有小段的斜切面設計
------------	----------------------------



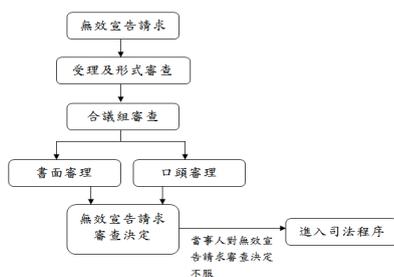
圖3 系爭專利新穎特徵分析圖

複審委員會判決理由的比對重點聚焦在智慧型手機的側面部分，其主要原因在於隨著智慧型手機的普及，智慧型手機正面的外觀設計逐步走向大螢幕、簡潔式設計，而設計的重點趨向於手機側面或背面的外形、稜角、弧度等部位，也是一般消費者所將會注重的設計細節；進一步歸納複審委員會在判決理由中的差異分析，系爭專利的新穎特徵可整理如圖3。

由於蘋果公司所提證據並沒有揭露如系爭專利的側面造形特徵，因此複審委員會最終仍作出維持系爭專利有效之決定。



小辭典－中國大陸之無效宣告請求審查程序



根據中國大陸專利法第45條規定，自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合該法有關規定者，可請求專利複審委員會宣告該專利權無效。無效宣告請求審查程序是專利複審委員會在綜合考慮無效宣告請求人和專利權人提交的意見陳述和證據的基礎上，對系爭專利權的有效性重新認定的一種程序，其流程如圖所示。



系爭專利之先前技術與證據同屬相同技術領域，當有合理之組合動機

原告（系爭專利權人）前於民國103年8月22日申請新型專利，經被告（智慧局）形式審查准予專利（下稱系爭專利）。嗣參加人（舉發人）以違反專利法第120條準用第22條第1項第1款及第2項之規定，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2或系爭專利之先前技術與證據2組合均不足證明系爭專利請求項1至4不具進步性。

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、經查證據2與系爭專利請求項1之差異僅在於證據2係將通氣孔設於框體上，而系爭專利係將通氣開口設於爐臺平板上，其餘技術特徵則完全相同。又該通氣開口（或通氣孔）係設置於爐臺平板或框體上，僅係所屬技術領域中具有通常知識者於參酌證據2所揭露通氣開口可提供空氣進入爐具之路徑的技術內容後所能輕易為之的簡單位置改變，且兩者所能達到的目的、功效均相同，因此，證據2可以證明系爭專利請求項1不具進步性。另就請求項2、3整體而言，其技術內容已被證據2所揭露，而為該創作所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易改變完成。又系爭專利請求項4為依附於請求項3之附屬項，且證據2已揭露系爭專利請求項4之附屬技術特徵，故證據2可以證明系爭專利請求項2、3、4不具進步性。

二、基於，證據2既足以證明系爭專利請求項1至4不具進步性，而系爭專利之先前技術亦與證據2為相同之技術領域，當有合理之組合動機，因此，證據2與系爭專利先前技術之組合，當亦足以證明系爭專利請求項1至4不具進步性。從而，被告

所為「請求項1至4舉發成立應予撤銷」之處分。訴願決定予以維持，並無違誤。原告所訴核無理由，應予駁回。

判決全文請參見：智慧財產法院105年度第15號行政判決



需無攀附他人商譽之不正競爭目的，始有主張善意先使用之餘地



系爭商標
(註冊第 01613260 號)

被告明知全球華人股份有限公司已設立「1111教職網」，仍於民國100年12月至101年間，在「facebook（臉書）」社群網站上，設立名為「111教職網」及「111公職網」之粉絲團，並於102年1月起對外公開招募會員。嗣被告於103年間，明知「1111教職網」文字及圖樣業經註冊商標，且未經商標權人同意，基於侵害商標權之故意，經營以「111教職網」及「111公職網」為名之粉絲團，向該粉絲團之會員提供與教職及公職相關之資訊。案經臺灣士林地方法院判決犯商標法第95條第3款之侵害商標權罪，被告不服，向智慧財產法院提起上訴案。

就上述案情，法院見解如下：

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，商標法第36條第1項第3款前段定有明文。此所謂「善意」，應審酌使用人在使用相同或近似於他人之商標於同一或類似之商品或服務時，是否有攀附他人已建立商譽，造成消費者混淆誤認之不正競爭目的。

二、被告曾擔任「1111教職網」之執行長，雖然在系爭商標註冊日102年12月1日之前，已使用「111教職網」及「111公職網」商標，惟其使用時已知悉告訴人公司早於100年8月之前，已先於相關市場使用「1111教職網」商標，藉以表彰其服務來源，並無主張善意先使用之餘地。

判決全文請參見：智慧財產法院105年度刑智上易字第49號刑事判決



將漫畫或影片下載至個人電腦中觀看，能否主張合理使用？

小詳每天下班後最大的娛樂就是回家追熱門戲劇、看漫畫，有時因故錯過集數，就會將影片或漫畫下載到平板中，以便隔日在午餐時間觀看，同事阿霖注意到了，好奇問到這樣的行為會不會有侵害著作權的疑慮呢？

小詳將影片及漫畫下載到平板中的行為，涉及著作權法中的「重製」，除有合理使用情形外，應得到著作財產權人的同意或授權。至於是否構成合理使用，應參照著作權法第51條及第65條第2項之規定綜合判斷。以本案來說，小詳之行為符合「非營利目的」及「利用非供公眾使用之機器」兩者(參考著作權法第51條)，惟是否在合理範圍，須視利用之目的及性質、所利用著作之性質、質量及其在整個著作所占比例、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響等(參考著作權法第65條第2項)進行認定。

由於自網站將漫畫圖檔下載存檔通常涉及大量下載，對相關美術著作之市場銷售將有不良影響，且如果是下載熱門戲劇或正在上映的熱門電影觀看，將造成影視市場之替代效果，因此小詳下載影片及漫畫之行為恐已逾越合理使用之範圍；而如果小詳是透過P2P檔案傳輸軟體(如BT)等方式下載時，因這種下載方式會同時將用戶電腦中儲存的檔案傳送給其他有需求的用戶，除了有可能侵害「重製權」外，同時亦可能侵害「公開傳輸權」，而需負民、刑事責任，因此要下載他人著作，要特別注意上述規定情形，避免觸法，因小失大！



專利權人受有損害而不能證明其損害數額時，法院得酌定專利貢獻度及損害賠償金額

原告A公司為系爭專利之專利權人，其起訴主張B公司所生產、販售之系爭產品1、系爭產品2及系爭產品3侵害其專利，遂請求B公司及其法定代理人C附請連帶賠償責任，並依系爭產品1-3銷售數量共36,345個，乘以個別建議售價作為賠償數額。B公司則抗辯，原告所有系爭專利實不具進步性，原應屬無效之專利。縱認系爭專利有效，系爭產品1-3銷售數量應為18,360個；系爭產品進行運作部分，並非以系爭專利之技術特徵為主，主要係透過被告本身之專利技術支援系爭產品之功能運作；蓋衡諸市場交易常情，實際售價乃低於建議售價，故應以18,360乘以歷史售價再乘以專利貢獻度，作為賠償數額。法院最後判決B公司與C須連帶賠償A公司3,106,943元

法院判決理由如下：

一、按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222條第2項定有明文。

二、經查相關銷售通路資料，並調閱關稅總局出口報單資料及國稅局之銷貨發票，無法互相勾稽，難以認定系爭產品確實之銷售數量，遂經兩造同意，系爭產品銷售數量以25,000個為基準。復依爭產品之使用手冊、實際使用功能所顯現畫面、操作結果以及組成機構可知，系爭產品既然包含系爭專利技術特徵及其他與系爭專利無關之技術特徵，爰參酌中華工商研究院鑑定報告，系爭產品「建議售價」之貢獻度落於3.88%至7.48%，並取其中間值即5.68%計算。

三、系爭產品共銷售25,000個，系爭產品1、系爭產品2及系爭產品3分別以銷售8,334個、8,333個、8,333個計算，上開三項產品銷售金額各為15,734,592元、16,566,004元、22,399,104元，乘以貢獻度5.68%，系爭三項產品應負擔之損害賠償金額應為3,106,943元。

判決全文請參見：智慧財產法院102年度民專訴字第7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。