

第 230 期

中華民國 107 年 2 月

智慧財產權月刊

刊名：智慧財產權月刊

刊期頻率：每月 1 日出刊

出版機關：經濟部智慧財產局

發行人：洪淑敏

總編輯：高佐良

副總編輯：高佐良

編審委員：

黃文發、林清結、吳佳穎、

林國塘、劉蓁蓁、毛浩吉、

何燦成、高佐良、邱淑琄、

黃振榮、李清祺、張仁平、

王德博、王義明、陳慶平

執行編輯：李楷元、李佩蓁

本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>

地址：10637 臺北市辛亥路

2 段 185 號 5 樓

徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw

服務電話：(02) 23767170

傳真號碼：(02) 27352656

創刊年月：中華民國 88 年 1 月

GPN：4810300224

ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
稿件徵求	03
編者的話	04

本月專題—商標侵權抗辯事由與行為類型

探討真品平行輸入之商品所有人使用商標 範圍—以智慧財產法院判決為中心	06
---------------------------------------	----

林洲富

論主張真品平行輸入之界限— 以商標法規範為中心	14
----------------------------	----

王義明

善意先使用商標受法律保護之範圍及限制	23
--------------------	----

高秀美

論述

圖像設計專利採用歐洲型保護概念或 導入間接侵權制度之探討	31
---------------------------------	----

徐銘鋒、陳重任

著作權法修法專欄

教學活動與教科書之合理使用	63
---------------	----

著作權組

智慧財產權園地	68
---------	----

智慧財產權資訊	70
---------	----

智慧財產局動態	73
---------	----

智慧財產權統計	86
---------	----

智慧財產權相關期刊論文索引	88
---------------	----

附錄	89
----	----

Issue 230
Feb 2018

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Shu-Min Hong
Editor in Chief: Tso-Liang Kao
Deputy Editor in Chief:
Tso-Liang Kao
Editing Committee:
Wen-Fa Huang; Ching-Chieh Lin;
Chia-Ying Wu; Kuo-Tang Lin; Chen-
Chen Liu; Hao-Chi Mao; Chan-Cheng
Ho; Tso-Liang Kao; Shu-Wen Chiu;
Cheng-Rong Hwang; Ching-Chi Li;
Jen-Ping Chang; Te-Po Wang; Yi-
Ming Wang; Ching-Ping Chen
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Pei-Zhen Li

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>
Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai
Rd., Taipei 10637, Taiwan
Please send all contributing articles to:
ipois2@tipo.gov.tw
Phone: (02) 23767170
Fax: (02) 27352656
First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
Call for Papers	03
A Word from the Editor	04
Topic of the Month — Studies on Defenses and Conducts of Trademark Infringement	
Intellectual Property Court's Cases Related to Trademark Use of Genuine Parallel Imported Goods <i>Chou-Fu Lin</i>	06
A Study on the Boundary of Claiming Parallel Import of Genuine Goods – Focus on Trademark Laws <i>Yi-ming Wang</i>	14
Scope and Limitation of Legal Protection Concerning Prior Use of a Trademark with Good Faith <i>Hsiu-Mei Kao</i>	23
Papers & Articles	
Analysis of the Determination of Graphic Images Design Patent Infringement – Focus on the Differences Between European Union Type and Indirect Infringement <i>Ming-Feng Hsu 、 Rain Chen</i>	31
Special Column on Copyright Act Amendment	
Copyright Limitations on Teaching Activities and Textbook <i>Copyright Division</i>	63
IPR Column	68
IPR News	70
What's New at TIPO	73
IPR Statistics	86
Published Journal Index	88
Appendix	89



智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，每年 12 期已無間斷發行 18 年。本刊係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

本刊自 103 年 1 月 1 日起，以電子書呈現，免費、開放電子資源與全民共享。
閱讀當期電子書：

<https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/Bookcases/BookcasesList.aspx?c=11>。

稿件徵求：凡有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作、譯稿，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元，字數 12,000 字（不含註腳）以下為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 24,000 字（不含註腳）。

徵稿簡則請參：

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=329918&ctNode=6950&mp=1>。

閱讀智慧財產權
月刊電子書
即時掌握 IP 資訊
掃我!!



編者的話

依我國商標法規定，商標指任何具有識別性之標識，且足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。一旦有使消費者混淆誤認之虞，則可能侵害他人商標；但法規中仍定有可供抗辯的例外事由。本月專題「**商標侵權抗辯事由與行為類型**」將從真品平行輸入商品之商標，以及善意先使用商標兩種情形，為讀者介紹商標的侵權抗辯類型。

在國外已經註冊之商標，由於其在國內也有合法授權之商標使用人，或已按國內法註冊商標，而未經合法授權之第三人，自國外進口有該商標之商品銷售，稱為平行輸入。國內許多企業習慣於周年慶活動時贈送平行輸入的商品作為消費贈品，往往也會在行銷廣告中將這些贈品的商標置於廣告內，這些行銷手法是否已侵害了這些贈品在國內的商標權人？專題一由林洲富先生所著之「**探討真品平行輸入之商品所有人使用商標範圍——以智慧財產法院判決為中心**」，將從我國商標法及公平交易法規定介紹，釐清商標權人對於真品平行輸入之商品主張商標權的範圍。

關於「真品平行輸入」情形是否侵害已於我國登記註冊商標之權利，實務多次在不同案件中透過判決方式表達具體意見。專題二由王義明先生所著之「**論主張真品平行輸入之界限——以商標法規範為中心**」，從「真品平行輸入」概念出發，比較民國 100 年商標法修法前後我國司法實務運作的情形，舉出近年來實務見解分歧之處，提出判決中應考量因素，供實務運作時參考。

善意先使用是商標法明定的侵權抗辯事由之一，立法目的為尊重既有先使用之事實及維護原有商標秩序，雖我國商標法採註冊保護原則，卻也立法兼採使用主義之優點，例外保護商標善意先使用之情形。專題三由高秀美小姐所著之「**善意先使用商標受法律保護之範圍及限制**」，以最近實務案例來探討善意先使用商標制度的本質、立法目的及法規限制，並對未註冊的善意先使用商標授權他人使用的爭議，提出看法及修法建議。

日本意匠制度下，圖像設計一般不能脫離所應用物品而單獨存在，因未實施「物品」，可能無法構成直接侵權行為，故日本導入了間接侵權的概念及規定。而我國現階段設計專利侵權判斷的流程架構與日本較為相似，日本所面臨的軟體侵權問題將可作為我國借鏡。論述由徐銘峯先生、陳重任先生所著之「**圖像設計專利採用歐洲型保護概念或導入間接侵權制度之探討**」，探討日本學界與實務界開放圖像設計標的後面臨的問題與相關因應對策，並分析「歐洲型保護概念」與「間接侵權制度」究竟何者較適合我國專利制度。

隨科技發展，學校教學也逐漸跳脫了過去以教課書為主題的教學方式，目前已有越來越多的遠距教學課程，藉著網路也更容易將教科書等著作物內容傳輸給大眾。本期著作權法修法專欄，由本局著作權組提供「**教學活動與教科書之合理使用**」，本次修法將利用著作進行遠距教學分為利用著作可合理使用、法定報酬與須取得授權制度三種情形，除配合教科書電子化之趨勢，亦將教科書公開傳輸納入合理使用之範圍。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

探討真品平行輸入之商品所有人使用商標範圍 —以智慧財產法院判決為中心

林洲富*

摘要

商標權人對於真品平行輸入之商品，除不得主張商標權外，真品所有人將商標使用於週年慶之行銷，將商標用於與其商品有關之商業文書或廣告，其屬使用他人商標符合交易習慣之誠信方法，商標權人亦不得主張受商標權效力所拘束。

關鍵字：行銷、競爭、攀附、混淆誤認、商標之使用、相關消費者、真品平行輸入、國際耗盡原則。

* 作者是國立中正大學法學博士，現任智慧財產法院法官。
本文相關論述僅為作者研究性之探討，不代本局之意見。

壹、前言

事業為慶祝週年慶，購買附有著名商標之真品，除作為週年慶之抽獎禮品外，亦將該著名商標，使用於週年慶之廣告看板、旗幟、布條、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品型錄、網頁及臉書等場合。該著名商標之商標權人為其主張該事業未經其同意使用商標，係侵害其商標權，並有礙交易秩序。該事業抗辯稱將商標使用於週年慶為屬交易習慣之誠信方法，而附有商標之真品，亦應適用權利耗盡原則，故其未侵害商標權或違反公平交易法之情事。職是，本文首應說明真品平行輸入之定義與交易習慣之誠實信用方法，以作為事業購買附有商標之真品，其使用於真品本體外，並將商標權之商標另行刊登廣告或發行型錄，以促銷事業之銷售商品，事業之行為有無符合權利耗盡原則或屬交易習慣之誠信方法；繼而認定事業行為是否侵害商標權或違反公平交易法之情事；最後提出本文之見解作為結論。

貳、真品平行輸入之涵義

一、適用國際耗盡原則

附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權，此為權利耗盡原則（Exhaustion Theory）或稱首次銷售原則。換言之，商標權人或其被授權人所販賣之商品，商標權人既然已行使商標權，對於該已銷售之商品不再享有商標權，原則上商品購買人得自由處分該商品（商標法第36條第2項本文）。例外情形，係商標權人為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，對於權利耗盡原則之情形，仍得主張商標權（商標法第36條第2項但書）。依我國商標法條文以觀，商標權人並無專有進口之權利，適用國際耗盡原則。故我國商標法不禁止真品平行輸入，因真正商品之平行輸入，其品質與我國商標權人行銷之同一商品相若，且無引起相關消費者混淆、誤認或欺瞞之虞者，對我國商標權人之營業信譽及消費者之利益均無損害，並可防止我國商標使用權人獨占國內市場，控制商品價格，因而促進價格之競爭，使相關消費者購買同一商品時有選擇之餘地，享受自由競爭之利益，其於商標法之目的並不違背，在此範圍內應認為不構成侵害商標使用

權¹。再者，真品平行輸入雖未違反我國商標法之規範，然商標權人否認被告所輸入商品為真品，被告應舉證證明其輸入者為真品，否則可能遭不利之判決²。

二、權利耗盡之例外

商標權人為防止商品流通於市場後，發生變質、受損或有其他正當事由者，自得主張商標權，不適用權利耗盡原則（商標法第36條第2項但書）。例如，甲生產A商標之電視機，經行銷市場由消費者購買取得，乙大舉收購報廢之A商標之電視機，經修復後再重新出售，甲為防止品質不良之A商標電視機流通於市場，得對乙主張其商標權受侵害。查事業為慶祝週年慶，購買附有著名商標之真品，作為週年慶之抽獎禮品，作為真品之商品流通於市場後，不致發生變質、受損或損及該著名商標之情事，是商標權人不得對該真品贈品主張商標權，有權利耗盡原則之適用。

三、使用他人商標之限制

所謂商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：（一）將商標用於商品或其包裝容器；（二）持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；（三）將商標用於與提供服務有關之物品；（四）將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者（商標法第5條第1項、第2項）。所謂行銷者，係指向市場銷售作為商業交易之謂，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。事業為慶祝週年慶，購買附有著名商標之真品，作為週年慶之抽獎禮品，固基於國際耗盡原則，事業得自由使用、收益或處分該真品，商標權人不得對該已銷售之商品主張商標權。然事業將該著名商標，使用於週年慶之廣告看板、旗幟、布條、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品型錄、網頁及臉書等場合，在於招攬客戶、刺激相關消費者消費意願、增加營業額及獲取商業利潤等行銷目的，將該著名商標用於與事業商品有關之商業文書或廣告，其屬使用他人商標之性質，即與國際耗盡原則有別。

¹ 最高法院81年度台上字第87號、第2444號民事判決；最高行政法院91年度判字第361號行政判決。

² 智慧財產法院97年度刑智上易字第20號、65號刑事判決。

四、權利耗盡僅限於真品本體

平行輸入真品使國內消費者獲得較多之選擇，享有自由競爭之利益，促進商品價格合理化。為維護商標權人與原廠代理商、經銷商之商業利益，避免攀附商譽或搭便車。商標權人就平行輸入之真品本體，雖不得主張商標權，然權利耗盡原則應限於平行輸入之真品本體，不應擴張至在真品本體以外，是真品所有人不得有使用商標之行為，以兼顧商標權人投資之廣告與行銷成本，所建立該項商品之知名度與市場占有率，不致被平行輸入真品之進口商或經銷商所利用，致使商標權人蒙受不利益之影響，以資衡平³。職是，事業以行銷目的，將真品所附之商標用於與事業商品有關之商業文書或廣告，不適用國際耗盡原則。

參、交易習慣之誠信方法使用

一、商標權之限制要件

凡以符合商標交易習慣之誠實信用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者（商標法第36條第1項第1款）。其構成要件有三：（一）以符合商標交易習慣之誠實信用之方法表示商品或服務之說明；（二）表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地，或其他有關商品或服務本身之說明；（三）非作為自己之商標使用者⁴。準此，符合商標交易習慣之誠實信用之方法，以標指示性或描述性合理使用商標，商標權不得主張他人侵害其商標。

二、商業通常使用方法

所謂交易習慣之誠信之方法，係指以商業上通常使用方法使用之，在主觀上並無作為商標之意圖，客觀上相關消費者亦認為非作為商標使用。例如，在商品型錄及報紙廣告上使用中文「畢卡索藝術生活精品」與外文「PICASSO ART

³ 智慧財產法院 104 年度民著訴字民事判決。

⁴ 林洲富，商標法案例式，五南圖書出版股份有限公司，2016 年 3 月，2 版 1 刷，頁 151。

COLLECTION」等字樣，屬商業上之通常使用方法，表示商品所使用之圖案，係來自世界知名畫家畢卡索畫作之衍生著作，藉以倡導、提升國人生活之藝術美，是所附記於商品者，顯係有關商品本身之說明文字，而並非作為商標使用，自不會侵害「畢卡索及圖 Picaso」與「Picasso」商標⁵。

三、合理使用之界定

商標識別性之高低與合理使用呈反比關係，商標之識別性越高，可成立合理使用之空間越窄。反之，商標之識別性越低，可成立合理使用之空間即較廣。合理利用他人商標之方式，可分指示性合理使用與描述性合理使用。

（一）指示性合理使用

所謂指示性合理使用，係指利用他人商標指示他人商品或服務來源，藉此表示自己所提供商品或服務之內容。倘行為人之使用非在表彰自己商品或服務，或未能使相關消費者認識其為商標，相關消費者並無誤認商標商品或服務來源之虞，即非商標權之權利範圍，自無須給予商標權之獨占保護⁶。參諸美國聯邦第9巡迴上訴法院1992年New Kids on the Block v. News Am. Pub, Inc. 判決，認為指示性合理使用之要件有三：1. 不使用原告商標，則無法確認原告商品。2. 被告使用原告商標為必需者。3. 被告使用原告商標並無暗示、贊助、保證或加盟關係等意圖⁷。

表示自己零件組件產品與商標權人商標產品相容、提供商標權人商品之維修服務或出現於比較廣告，均屬指示性使用之情形⁸。準此，事業在商品目錄或活動告示，明顯標註該事業週年慶之字樣，並使相關消費者知悉提供真品作為抽獎禮物，除可認其無不正當競爭或攀附他人商標之主觀意圖外，亦未暗示由著名商標贊助、保證關係，事業刊登週年慶活動廣告或發行型錄之促銷行為，係對相關消費者提供正確與真實之商

⁵ 最高行政法院93年度判字第72號行政判決；智慧財產法院99年度民商訴字第10號民事判決。

⁶ 智慧財產法院101年度民商上字第3號民事判決；智慧財產法院101年度刑智上易字第52號刑事判決。

⁷ New Kids on the Block v. News Am. Pub, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992). 王美花，商標合理使用之探討，智慧財產權月刊，2006年6月，第90期，頁112。

⁸ 黃惠敏，商標使用與合理使用—以我國實務見解為中心，智慧財產訴訟制度相關論文彙編，2輯，司法院，2013年12月，頁208。

品資訊，不致使相關消費者對商品來源有混淆誤認之虞，屬指示性之合理使用之行為，符合商業交易習慣之誠實信用方法，依商標法第36條第1項第1款規定，應不受他人商標權效力所拘束⁹。

（二）描述性合理使用

所謂描述性合理使用，係指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，純粹作為第三人商品或服務本身之說明，商標權人取得之權利，係排除第三人將其商標作為第三人指示自己商品或服務來源之使用，第三人所為之使用既非用以指示來源，即非屬商標權效力拘束範圍¹⁰。例如，被告會員權益說明書之說明文字，在於說明其對於所屬會員之回饋方式，就使用還元金之文字時，均與其他文字併同說明回饋之方式與內容，並非將「還元金」一詞作為其所販售商品之商標使用，係有關商品或服務本身之說明，係將他人商標作描述性或指示性之使用，並非作為商標使用¹¹。反之，以他人商標表彰自己商品來源及行銷商品，則屬商標使用範圍。例如，原告取得「金門」商標註冊，指定使用於高粱酒商品，被告在其高粱酒產品本身或外包裝上顯眼處，標示「金門遠東高粱酒」、「金門遠東」表彰其商品，而非「遠東高粱酒」、「產地金門」，足見被告為上開標示，主觀上有表彰自己商品來源之意思及行銷商品之目的，客觀上所標示者足以使相關消費者認識「金門」為商標，顯已構成商標之使用，自非符合商業交易習慣之誠實信用方法¹²。同理，被告公司生產之淨水器，由甲公司經銷時，在交易市場賣場以DM標示其上文字及照片，並於彩盒為標示等方式，使用「愛惠浦」註冊商標圖樣或標示同音而類似「愛惠普」文字，已將「愛惠浦」商標結合於其產銷之淨水器，足使相關消費者產生混淆誤認，已實質使用相同或與之類似之「愛惠浦」商標，而非僅在作為其商品之說明¹³。

⁹ 司法院，106年度智慧財產法律座談會，2017年5月，頁36~37。

¹⁰ 智慧財產法院101年度刑智上易字第52號刑事判決。

¹¹ 智慧財產法院98年度民商訴字第39號民事判決。

¹² 智慧財產法院100年度民商訴字第30號民事判決。

¹³ 最高法院97年度臺上字第364號民事判決。

肆、不正競爭之判斷

一、欺罔或顯失公平

除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為（公平交易法第 25 條）。自市場上效能競爭之觀點而言，事業從事競爭或商業交易行為，以提供不實資訊或榨取他人努力成果等違反效能競爭本旨之手段，妨礙公平競爭或使交易相對人不能為正確交易決定之情形，均屬欺罔或顯失公平之類型。適用公平交易法第 25 條規定，應符合補充原則，無法適用其他公平交易法之其他條文規定，始有本條適用，故本條為不正競爭或不公平競爭行為之概括規定。行為是否構成不正競爭，可從行為人與交易相對人之交易行為、市場上之效能競爭是否受侵害，作為判斷因素。

二、以真品為贈品促銷

事業以該著名商標之標示，作為表彰週年慶活動贈品之來源，並非攀附該著名商標之商譽之行為，亦與以欺騙或隱瞞重要事實等陷人錯誤之方法有別，相關消費者與該事業交易之目的，在於購買該事業所提供之商品，不致使著名商標所屬之相關消費族群減少而喪失交易機會或有失公平。故以附有該著名商標之商品，作為表彰系爭活動之贈品，並未違反市場公平競爭機制，自無違背維護交易及確保市場自由公平競爭之機制。再者，事業之週年慶活動，無論於商品目錄或活動告示整體觀之，有明顯標註該事業週年慶之字樣，該事業使相關消費者明確認知其所舉辦週年慶活動，係提供該著名商標之正版商品作為抽獎禮物，主觀上無不正當競爭或攀附他人商標之意圖，亦未暗示由著名商標贊助、保證關係，自無欺騙或隱瞞重要事實，致陷人有錯誤之情事，自與搭便車或攀附該著名商標之商品、商標、品牌及商譽等情形有別。職是，該事業週年慶活動雖有標示該著名商標，然其無法阻礙表徵該著名商標之商品，進入該事業所經營之商品市場，以爭取交易機會，自無違反競爭效能，影響交易秩序而顯失公平可言。況其標示週年慶活動與贈品等文字，可使相關消費者辨識商品來源，不致有混淆誤認之虞。職是，該事業之行為以該真品所標示之商標，另行刊登週年慶活動廣告或發行型錄之促銷行為，係對相關消費者提供正確與真實之商品資訊，其符合商業交易習

慣之誠實信用方法，亦不致造成相關消費者對商品來源有產生混淆誤認之虞，不相當公平交易法第 25 條之禁止事項¹⁴。

伍、結論

事業為慶祝週年慶，購買附有著名商標之真品，作為週年慶之抽獎禮品，商標權人對於該已銷售之真品本體不再享有商標權，該事業雖得自由處分該真品，作為真品之贈品流通於市場後，亦不致發生變質、受損或損及該著名商標之情事。然事業將該著名商標，使用於週年慶之行銷，將該著名商標用於與事業商品有關之商業文書或廣告，其屬使用他人商標之性質，應符合交易習慣之誠信之方法，始得依商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定，主張不受商標權效力所拘束。該事業提供該著名商標之正版商品作為抽獎禮物，主觀上應無不正當競爭或攀附他人商標之意圖，亦未暗示由著名商標贊助、保證關係，而無欺騙或隱瞞重要事實，致陷相關消費者有錯誤之情事，始該當正當或公平競爭行為。

¹⁴ 智慧財產法院 105 年度民商上字第 12 號民事判決。

論主張真品平行輸入之界限 —以商標法規範為中心

王義明*

摘要

主張「真品平行輸入」之情形，我國商標法並未直接明文規定其法律效果，僅於第36條第2項規定，附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。司法實務一向肯認「真品平行輸入」得作為商標侵權抗辯事由之一，惟其主張真品平行輸入之適用要件，客觀上並未臻明確，尤其當原廠於國外取得註冊之權利人與在我國獲准註冊之商標權人不同時，是否得以成功為抗辯之主張，實務見解似未盡一致，本文歸納近期法院案例見解，以商標法規範進行探討，並提出個人看法。

關鍵字：真品平行輸入、商標權耗盡、第一次銷售理論（First Sales Doctrine）、國際耗盡原則、屬地主義。

* 作者現為經濟部智慧財產局商標高級審查官兼科長。
本文相關論述僅為作者研究性之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

世界各國對於商標權之保護，均採註冊保護及屬地主義原則，藉由商標或標章之註冊，使權利人得以專用其註冊的商標或標章，並排除他人未經同意而有損害其權益的使用行為。亦即，商標權人在一國註冊登記而取得之商標權，除著名商標或標章外，原則上僅在該國領域內受到保護，不得在該國領域以外主張商標權¹。然而，隨著國際貿易之普及發達，附有商標之商品，於不同國家國境（註冊領域）間交易流通，已成為現今社會經濟活動之常態，當該等商品進入我國領域之內，是否侵害已於我國登記註冊商標之權利，而應負擔商標侵權之民、刑事責任，即為各界關注之重要議題。本文將由商標「真品平行輸入」之概念出發，回顧過去司法實務意見，以商標法規範進行探討，另舉出近來實務見解歧異之處，並提出個人看法，期能提供未來實務運作之參考。

貳、真品平行輸入的概念

我國商標法並無「平行輸入」之用語，依學者見解，係指在國外已經註冊之商標，由於其在國內也有合法授權之商標使用人，或已按國內法為商標之註冊，此時，若未經合法授權之第三人，未得到國內合法被授權人或商標權人之同意，自國外輸入或進口附著該商標之商品進行銷售行為，此現象即稱為平行輸入。至於所稱「真品」，則是用來指涉相對於「仿冒品」、「贗品」等侵害商標權物品的情形。因此，綜合前述說明，輸入貼附有國外合法註冊商標之真正商品，就構成所謂真品平行輸入²。

¹ 司法院 104 年度「智慧財產法律座談會」「刑事訴訟類相關議題」提案及研討結果第 1 號。

² 陳匡正，真品平行輸入與商標權之侵害，世新法學第 8 卷第 2 號，頁 252-253，2015 年 6 月；陳櫻琴，真品平行輸入之廣告—評行政院 86 年判字第 2745 號判決，月旦法學雜誌第 58 期，頁 166，2000 年 3 月。

參、實務見解之回顧

關於「真品平行輸入」之情形是否侵害已於我國登記註冊商標之權利，司法實務多次在不同案件中透過判決方式表達具體意見，茲將具代表性判決意旨摘錄如下：

一、最高法院 82 年台上字第 5380 號刑事判決，基於下列理由提出主張「真品平行輸入」之判斷標準³：

- (一) 商標法之立法目的，在於保障商標專用權及消費者之利益，用以促進工商企業之正常發展，凡未違背此立法旨趣之行為，即難認有侵害他人商標權利犯罪之故意。
- (二) 在不違背商標法之立法本旨範圍內，應認為商標權人於產銷附有商標之商品時，除其指定之代理商、經銷商外，亦已概括授權一般進出口商、批發商、零售商等其他中間商，在不致使消費者發生混同，誤認為該商品之製造商、出品人，或其指定之代理商、經銷商之前提下，得原裝轉售商品，並得以為單純商品之說明，適度據實標示該商標圖樣於商品之廣告、標帖、說明書、價目表等文書上，使消費者足以辨識該商品之商標。
- (三) 「真正商品平行輸入」之進口商，對其輸入之商標專用權人所產銷附有商標圖樣之真正商品，苟未為任何加工、改造或變更，逕以原裝銷售時，因其商品來源正當，不致使商標專用權人或其授權使用者之信譽發生損害，復因可防止市場之獨占、壟斷，促使同一商品價格之自由競爭，消費者亦可蒙受以合理價格選購之利益，在未違背商標法之立法目的範圍內，應認已得商標專用權人之同意為之，並可為單純商品之說明，適當附加同一商標圖樣於該商品之廣告等同類文書上。
- (四) 倘非原裝銷售，擅予加工、改造或變更，而仍表彰同一商標圖樣於該商品，或附加該商標圖樣於商品之廣告等同類文書加以陳列或散布之結果，足以惹使消費者發生混淆、誤認其為商標權人或其授權之使用

³ 最高法院 82 年台上字第 5380 號刑事判決。

者、指定之代理商、經銷商時，自屬惡意使用他人商標之行為，顯有侵害他人商標專用權之犯意，應依其情節，適用商標法之刑罰規定論處。

二、最高行政法院 91 年判字第 361 號行政判決⁴則是針對事業間發警告函行為，是否影響修正前公平交易法第 24 條所稱「交易秩序」時，論及「真正商品平行輸入」行為：

(一) 真正商品之平行輸入，其品質與我國商標使用權人（例如獨家代理權人）行銷之同一商品相若，且無引起消費者混同、誤認、欺瞞之虞者，對我國商標使用權人之營業信譽及消費之利益均無損害，並可防止我國商標使用權人獨占國內市場，控制商標價格，因而促進價格之競爭，使消費者購買同一商品有選擇之餘地，享自由競爭之利益，與商標法之立法目的並不違背，在此範圍內，應認為不構成侵害商標使用權（相同見解參照最高法院 81 年度台上字第 2444 號民事判決及 82 年度台上字第 5607 號刑事判決）。

(二) 參酌我國已加入 WTO 國際貿易組織，代理經銷與平行輸入同一品牌之同類產品，勢必增多，一般消費者由於兩者經銷產品之公平競爭而得其價格上、售後服務之利益，應屬正當期盼。原處分遽以原告逕發警告函，有違公平交易法第 24 條規定，命原告即行停止此項行為，尚不無可議之處。

肆、商標法之規範

一、82 年商標法修正條文

82 年修法時所新增第 23 條第 3 項規定：「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者，商標專用權人不得就該商品主張商標專用權。但為防止商品變質，受損或有其他正當事由者，不在此限。」其立法理由略為：「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

⁴ 最高行政法院 91 年判字第 361 號判決。

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，受損或有他正當事由者，不在此限，爰參酌商標耗盡理論，予以明定。」⁵

二、100 年商標法修正條文

100 年修法時修正第 36 條第 2 項之文字為：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」其立法理由（一）略為：「本項為商標權國際耗盡理論之揭示。現行條文中之『市場』，包括未明示之『國外市場』，為明定本法係採國際耗盡原則，爰增列『國內外』等文字。」⁶

商標註冊主要功能是用以指示商品或服務來源，而附有商標的商品若係由商標權人或經其同意之人所使用，並投入市場交易流通者，則無論流通於國內或國外市場，原則上並未破壞或妨害商標所表彰來源及品質的功能，也不會有致消費者產生混淆誤認的可能，自不違反商標法保護註冊商標權益的目的。故商標法第 36 條第 2 項規定，「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」明文承認真品平行輸入的正當性。惟前揭條文中的「商標權人或經其同意之人」，依商標屬地保護原則，是指在我國依法取得註冊的商標權人，或製造、銷售的商品係經我國註冊商標權人同意而於國內外市場上交易流通者而言。因此，國外商標權人甲之附有 A 商標商品，若欲流通到我國內市場，則必須係經我國註冊商標權利人乙同意流通於市場之商品，且必須無發生變質、受損，或有致 A 註冊商標信譽受損等情事，方得引據前揭商標法第 36 條第 2 項規定主張不侵權之抗辯⁷。

⁵ 民國 82 年商標法修正條文對照表，https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7051&CtUnit=3495&BaseDSD=7&mp=1&xq_xCat=02（最終瀏覽日期：2017/12/12）。

⁶ 民國 100 年商標法修正條文對照表，參照網址同前註。

⁷ 經濟部智慧財產局 105 年 2 月 26 日（105）智商 20550 字第 10580101960 號函釋，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=599499&ctNode=7050&mp=1>（最終瀏覽日期：2017/12/12）。

伍、法規變遷後實務運作之情形

商標法 100 年修法後，實務上對於當事人主張「真品平行輸入」之判斷認定方式，約可歸納為下列三種型態，茲將具代表性判決意旨摘錄如下：

一、以商標法規範之「商標權耗盡」作為判斷之依據，如智慧財產法院 101 年度民商上易字第 1 號、105 年度民商上字第 14 號民事判決，茲將其論據摘要如下：

(一) 商標法第 30 條第 2 項前段規定：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。」此規定又稱商標權之「耗盡原則」(the principle of exhaustion) 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、販賣、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。

(二) 「權利耗盡」理論依其效力可分為「國內耗盡」(the principle of national exhaustion) 與「國際耗盡」(the principle of international exhaustion) 二種。「國內耗盡」係指權利人僅就其商品於本國內銷售後產生權利耗盡，至於由外國第一次進入本國市場之商品，其權利仍未耗盡，權利人仍得主張權利。而「國際耗盡」則是指無論國內或國外，商品第一次經權利人同意於市場上流通後，即已產生權利耗盡，權利人不得再對該商品主張權利。

(三) 商標之主要功能既在表彰商品及服務之來源，倘商品係由商標權人或被授權人合法附貼商標，即不致使消費者對商品來源產生誤認，且品質亦相同時，亦不致使商標權人或被授權人發生商譽之損害，復可防止市場之獨占及壟斷，並可促進同一商品價格之自由競爭，消費者亦可蒙受以合理價格選購之利益，而符合我國商標法第 1 條所揭櫫之「保障商標權及消費者利益」暨「維護市場公平競爭」等立法目的，是以

我國商標法係採「國際耗盡」原則，亦即自國外輸入經商標權人或被授權人同意使用商標之商品時，應不構成商標權之侵害。

- (四) 商標採屬地主義，商標法第 36 條第 2 項商標權耗盡原則，其適用對象本為附有商標商品於第一次銷售時國內外商標權人為同一人之情形，而本件上訴人購入系爭產品進而於我國銷售時，系爭商標之國內外商標權人即已屬不同人，系爭商標於我國係由被上訴人取得商標權，而非由美國 PHILIP B 公司取得商標權，且系爭產品並非由被上訴人在市場為第一次流通，對本件被上訴人而言，其對系爭產品既無「第一次銷售行為」，而從未對系爭產品取得任何報酬，則自無所謂「商標權耗盡」可言，被上訴人自非商標法第 36 條第 2 項所稱之「商標權人」，而無該項有關權利耗盡原則之適用，其自得對上訴人主張系爭商標權⁸。

二、除援引商標法第 36 條第 2 項「商標權耗盡」規定外，另實質探究商品性質者，如智慧財產法院 105 年度刑智上易字第 6 號判決，茲將其論據摘要如下：

- (一) 商標法第 97 條非法販賣侵害商標權商品罪，係以仿冒商標之商品作為規範客體，倘所販賣之商品，為進口之附有合法商標之商品，此屬真品之平行輸入，其品質與我國商標使用權人行銷之同一商品相若，且無引起相關消費者混淆、誤認、受騙之虞者，對我國商標使用權人之營業信譽及消費者之利益均無損害，並可防止我國商標使用權人獨占國內市場、控制商品價格，反可促進價格之競爭，使相關消費者購買同一商品有選擇之餘地，享受自由競爭之利益，於商標法之目的並不違背，在此範圍內，應認為不構成侵害商標使用權，即無以該罪責相繩之餘地。
- (二) 各國對於商標之保護均採屬地主義，是商標僅在其註冊之國家始有效力，其效力各自獨立存在。商標註冊不僅為商標保護之要件，亦可以公示方式作為於註冊國取得商標權之證據。不同人得於不同國家就相同商標取得註冊，故於大陸地區註冊之商標，縱使相同或近似於臺灣

⁸ 智慧財產法院 105 年民商上字第 14 號判決。

地區使用於同一或類似商品或服務之商標，並非當然得於臺灣地區註冊，其註冊效力亦不及臺灣地區。衣傳說公司與告訴人前後於大陸地區及臺灣地區，各自取得註冊系爭商標之商標權。參諸商標法第36條第2項本文之規範，商標權人並無專有進口之權利，商標法不禁止真品平行輸入，採國際耗盡原則。職是，衣傳說公司與告訴人分別於大陸地區及臺灣地區，取得註冊系爭商標之商標權。被告有權進口衣傳說公司在大陸地區製造附有系爭商標之商品，不適用商標法之販賣侵害商標權罪。

三、依據最高法院82年台上字第5380號判決所揭示之判斷原則進行認定者，如智慧財產法院100年度刑智上易字第13號判決、臺灣士林地方法院104年度智易字第3號刑事判決，其判斷標準參本文第參節所列案例介紹，茲不贅述。

陸、實務見解評析

由上開商標法修正後司法實務對於當事人主張「真品平行輸入」之判斷，存在三種認定方式之情形，可以推知實務上對於判斷認定之標準尚未趨於一致，且當我國與國外取得註冊之權利主體不同之情形下，是否得以成功為抗辯之主張，適用不同認定標準之判斷結果亦未盡相同。例如，同樣基於商標註冊屬地主義之考量，智慧財產法院105年民商上字第14號判決明確揭示，商標法第36條第2項商標權耗盡原則，其適用對象為附有商標商品於第一次銷售時「國內外商標權人為同一人」之情形。對此，智慧財產法院105年度刑智上易字第6號判決則認為，商標法採國際耗盡原則，不禁止真品平行輸入，縱使大陸地區與臺灣地區取得註冊之權利主體不同，被告進口大陸地區商標註冊人所製造附有系爭商標之商品，仍不適用商標法之販賣侵害商標權商品罪。因此，關於「真品平行輸入」之判斷認定，仍有進一步調和之空間。

柒、結語

探討釐清「真品平行輸入」概念之內含除與商標權效力所不及之範圍相關，並影響侵害商標權責任成立之可能外，因海關緝私條例第 39 條之 1 本文已規定：報運之進出口貨物，有「非屬真品平行輸入」之侵害專利權、商標權或著作權者，處貨價 1 倍至 3 倍之罰鍰，並沒入其貨物。則關於司法判斷之結果，或將成為邊境執法之行為準據，亦有判斷標準宜「具體明確」之需求，俾利查緝之效。復基於商標註冊屬地保護與不同註冊領域核准商標之權利各別獨立之國際通例，關於「真品平行輸入」之情形是否侵害已於我國登記註冊商標之權利之判斷認定，除以形式上判斷註冊商標權人與通關（扣案）商品之來源是否同一之方式認定外，並以附有註冊商標商品於第一次銷售時「國內外商標權人為同一人」之情形，作為商標法第 36 條第 2 項「商標權耗盡」規定適用之前提，如有未盡之處，再考量其商品品質與我國商標權人同意行銷之同一商品是否相若，有無引起相關消費者混淆、誤認、受騙之可能，當作行為人是否具備構成要件故意之參考，或較能符合實務運作之需求。

善意先使用商標受法律保護之範圍及限制

高秀美*

摘要

我國商標法採註冊保護原則，商標權之取得，以註冊為要件，然商標貴在使用，例外尊重先使用商標之事實，設置善意先使用制度，並賦予商標權人得要求附加區別標示，惟不宜擴大善意先使用範圍而影響商標權人之註冊權益，以為衡平。

關鍵字：善意先使用、善意、屬地原則、未註冊商標授權使用。

* 作者現為經濟部智慧財產局商標權組商標高級審查官。
本文相關論述僅為作者研究性之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

善意先使用是商標法明定之侵權抗辯事由之一，其立法目的係為尊重既有先使用之事實及維護原有商標秩序，以為註冊保護原則之衡平措施。立法原意既僅為維護原有商標秩序狀態，在他人註冊商標取得商標權之後，先使用商標之繼續使用行為，自應依法加以限制，不得任意擴大其事業，僅得以原使用之商品或服務為限，商標權人亦得要求其附加區別標示。凡此規定之實質涵義為何，將以最近司法實務案例加以研析探討善意先使用制度之本質，並對善意先使用（未註冊）商標得否授權他人使用等實務爭議，提出個人看法及修法建議。

貳、善意先使用制度

一、立法意旨及適用要件

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。

（一）立法意旨

善意先使用規定之立法意旨，係因商標法採註冊先行制度，為保障第三人在他人申請註冊之前，善意先使用相同或近似商標之權益，乃容許其得在特定條件下使用相同或近似之商標，免受商標權人之干涉，以為衡平並符公允。又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。

（二）要件及效果

其適用要件需符合：1. 使用在先的事實必須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商品應附加適當區別標示，使其在特定條件下使用，始能產生免受他人商標專用權干涉之效果。

（三）定性

善意先使用是商標法明定之侵權抗辯事由，僅是法律對社會既存商標秩序尊重的事實，並非是一項權利，因此，不得作為出售、移轉或授權他人使用的標的，否則無疑是在商標法採註冊獲取權利制度之下，得自由產生權利，進而影響註冊商標權人之權益，與立法意旨不相符合。惟善意先使用事實，得隨同先使用商標所營事業之轉讓或繼承，由受讓人或繼承人援引執為侵權抗辯事由，例如「征空」商標權侵害事件¹，子孫承接祖先事業，在原使用範圍內，得援引其祖父「善意先使用」之事實，執為無侵權之抗辯，並在原商品或服務範圍內繼續使用。

（四）「善意」之真諦

所謂先使用他人商標之「善意」，並非以其不知他人商標之存在為必要，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。亦即，本款所稱之「善意」，除不知他人已申請商標註冊外，尚包含使用時不知他人已註冊該商標且無不正競爭目的在內，若明知他人商標使用在先，仍為攀附他人已建立之商譽，而繼續使用相同或近似於他人未註冊的商標，縱其使用係在他人商標註冊申請日前，亦難謂「善意」，並無主張善意先使用之餘地²。

¹ 智慧財產法院 105 年度刑智上易字第 29 號刑事判決意旨參照。

² 智慧財產法院 102 年度民商訴字第 13 號民事判決意旨參照。

(五) 持續使用

主張善意先使用者，應持續使用且以合理可期待之方式為之，如在他人商標註冊申請日前，雖有善意使用之事實，嗣後經過多年未使用，然在他人申請註冊之後，再繼續使用，即難謂得主張善意先使用，且應於交易過程中，以行銷自己商標之目的，將商標用於商品或服務，始認為商標有繼續使用之事實。

(六) 屬地原則

商標法第 36 條第 1 項第 3 款係商標權效力之例外規定，而商標權之效力範圍有屬地原則之適用，故商標權效力之例外規定，亦有屬地原則之適用，倘任何在國外善意先使用之商標，均可主張善意先使用，不僅使在我國未註冊而未受保護之商標，可受我國商標法之保護，亦使在國內註冊之商標權人權益受限。國外先使用之商標權人為避免搶註之情事，除可主張優先權至我國申請註冊外，亦得依同法第 30 條第 1 項第 12 款，對商標權人提起異議或評定，撤銷其商標權，自無須賦予主張善意先使用之保護。故商標法第 36 條第 1 項第 3 款之善意先使用地區，不包括國外先使用之情形。況國內註冊商標尚以註冊領域內之使用為限，始得維護其權利不被廢止註冊，若國外使用之商標，均可到國內主張善意先使用，將嚴重破壞註冊制度及屬地保護原則，同時對依法註冊商標權人之權益加以限制，有失衡平。

(七) 原使用之商品或服務為限

由於本款在立法過程既有意刪除「以原產銷規模為限」之用語，自難認為「以原使用之商品或服務為限」一詞得再擴及至產銷或經營規模之限制。申言之，本法條修法過程中既刪除「以原產銷規模為限」之用語，其用意既不欲限制原產銷規模，則修正後法條所載之「但以原使用之商品或服務為限」用語，即應解為無地理區域及業務規模之限制。蓋所謂產銷規模者，有以在原址擴充原店面營業面積者，有以在原地理區域開設分店方式者，亦有以在不同地理區域開設分店方式呈現者，立法

者於刪除「以原產銷規模為限」之限制時，自應已預見上開不同方式之產銷規模型態，若謂僅限於原址擴店，或僅限於原地理區域內開設分店，顯然係擅自增加法條文義所未明文之限制，自屬於法無據之解釋。況商標法對商標權人之保護部分，於有善意先使用者情形時所設例外規定，其中不乏係因商標先使用者不知申請商標註冊緣故而嗣後遭他人持以申請註冊者，此種情形下，若謂此種利用他人不知註冊而搶先註冊者之權利應優先保護，而善意先使用者因此即不得繼續發展其業務，不惟不當限制人民工作權及生存權，恐亦不符誠信原則。

所謂「以原使用之商品或服務為限」一語，固非限制善意先使用人僅得以原產銷規模繼續使用商標³，惟本款既為註冊保護之例外，亦不宜擴充適用而影響商標權人之註冊權益，應以原使用的商品或服務範圍為限。例如「速潔」商標侵權事件⁴中，被告在系爭商標申請註冊前，已先使用「速潔」字樣經營汽車美容相關服務，被告於系爭商標註冊公告後，為行銷目的，開設「速潔洗車用品企業社」、「速潔車美體專研院」等4家分店，於系爭商標申請前後均使用「速潔」字樣於同一之經營汽車美容相關服務，就商品及服務內容而言，並未逾越原使用商品或服務之範圍。

惟若先使用人因拓展其業務而侵害註冊商標權的排他範圍者，即難謂得依本款規定主張「善意」先使用。例如「得麗」商標權侵害事件⁵，系爭商標遭評定註冊無效後，雖有善意先使用事實，其善意先使用之原使用商品範圍，不以「商品及服務分類表」之「商品」作為認定得繼續使用之商品，僅得限縮以先使用並已上市取得許可證之藥品為限，至於系爭商標申請註冊後研發使用之藥品，則屬侵權使用行為。

（八）附加適當區別標示

商標法採註冊保護原則，兼有保護消費者權益，而本款既為註冊保護之例外，自應對商標權人之註冊權益提供妥適之維護，故商標權人在

³ 有關「速潔」商標侵權事件，智慧財產法院102年度刑智上易字第53號刑事判決意旨參照。

⁴ 同前註。

⁵ 智慧財產法院104年度民商上字第6號民事判決。

個案上可具體要求該先使用人附加適當區別標示以資辨識，例如標示公司或商號名稱等，以示區別。若經商標權人要求，先使用人仍未作區別標示，以致於同一或類似商品或服務使用近似於系爭商標的商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，即有侵害商標權之情形，其主張善意先使用即不足採認。

參、未註冊商標被授權使用人得否主張善意先使用

一、未註冊商標可否授權他人使用問題

按我國商標法第 39 條第 1 項規定：「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權」，僅有註冊商標得授權他人使用之規定，而未註冊商標得否授權他人使用，於司法實務上，最高法院 97 年度台上字第 2429 號判決⁶，以「觀諸系爭商標授權合約書前言載明被上訴人了解上訴人所取得 contraire 之授權範圍，並願遵守該授權合約等字樣，及經濟部智慧財產局 94 年 11 月 17 日智商 0350 字第 09480478710 號函記載：『現行商標法尚無明文規定，實際使用之商標，應以獲准註冊為前提要件。易言之，未經核准註冊之商標，若無先權利衝突商標存在，尚非不得使用。……未在台灣註冊之商標，得否作為商標授權乙節。依民事契約自由原則，於契約當事人雙方意思表示合致，即生契約效力』，凡此均與系爭合約所約定之商標是否為需經我國註冊之商標致其嗣後給付不能之判斷攸關。原審未有詳查究明，謂系爭合約約定之上訴人給付義務內容為經我國註冊之系爭商標云云，即為上訴人不利之認定，未免速斷。本件此部分事實尚未臻明瞭，本院無從為法律上之論斷。」可知法院實務上認為未註冊的商標得為授權的標的；而該案於發回更審後，智慧財產法院以 98 年度民商上更（二）字第 3 號民事判決，固認該案兩造當事人於簽約時合約內欲授權標的並不相同，被上訴人係被詐欺而為意思表示，其撤銷意思表示有效⁷，惟並未否定未註冊商標可為授權契約的標的。

⁶ 最高法院 97 年度台上字第 2429 號判決研析參照。

⁷ 智慧財產法院 98 年度民商上更（二）字第 3 號民事判決意旨參照。

二、授權關係終止後，被授權人可否主張善意先使用問題

有關註冊商標之被授權使用人是否為商標善意先使用人，於「101年度智慧財產法律座談會民事提案第4號」曾決議：商標法第30條第1項第3款規定意旨，係基於公平原則，參酌使用主義之精神緩和註冊主義，避免在他人申請商標註冊前已善意先使用者，受到他人商標權效力所拘束。此款規定既屬緩和註冊主義之例外，自應嚴格解釋，以免過度擴大善意先使用之抗辯，致侵蝕註冊主義之商標立法根基。按論理法則，使用權利之原因不可能競合，即A公司不可能基於B授權使用甲商標，同時又基於善意使用自己商標，應認A公司自向B取得使用甲商標之授權後，已非基於善意先使用自己商標之意思使用甲商標，而係本於被授權人之地位使用他人註冊商標，是以，A公司自不得於授權契約終止後，再主張善意使用甲商標而不受商標權拘束，從而，A公司無從依商標法第30條第1項第3款主張「善意先使用」之抗辯⁸（智慧財產法院102年民商訴字第53號民事判決參照），若A公司係因B公司授權始得使用商標，非以「自我品牌經營」之情形，於授權關係終止後，自不能據以主張善意先使用，持續為未經授權之使用。亦即，未註冊商標之被授權人不享有善意先使用抗辯權。

三、小結

據上，我國司法實務，在個案上固不排除未註冊商標之授權使用關係；然於授權關係終止後，被授權人不能進而主張授權關係終止前之使用為善意先使用，蓋其商標授權之使用及商譽應回歸於註冊商標，其不具有使用自己商標之意思。依相同理由，於未註冊商標之授權使用關係，被授權人不具有使用自己商標之意

⁸ 智慧財產法院102年民商訴字第53號民事判決：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」，不受商標權效力所及。此款立法意旨，在基於公平原則，參酌使用主義之精神緩和註冊主義，避免在他人申請商標註冊前已善意先使用者，受到他人商標權效力所拘束，而此款既屬緩和註冊主義之例外，自應嚴格解釋，以免過度擴大善意先使用之抗辯致侵蝕註冊主義之商標立法根基。又按論理法則，使用權利之原因不可能競合，即A公司不可能基於B授權使用甲商標，同時又基於善意使用自己商標，是應認A公司自向B取得使用甲商標之授權後，已非基於善意先使用自己商標之意思使用甲商標，而係本於被授權人之地位使用他人註冊商標，是以，A公司自不得於授權契約終止後，再主張善意使用甲商標而不受商標權拘束，從而，A公司無從主張「善意先使用」之抗辯（智慧財產法院民事法律座談會第四案結論參照）。是無論被告克羅司門公司是否於系爭諸商標申請前已有使用之事實，其既與原告成立授權關係，則於授權關係終止後，即不得再以善意先使用抗辯不受原告商標權之拘束。

思，自不符合已善意先使用商標之事實，否則與善意先使用之立法意旨未合外，亦將造成一次授權，永久取得使用權的不合理現象，有違通常授權行為之基本法效，並破壞一般商標授權秩序。

肆、結論

善意先使用制度之立法意旨，乃在於保護先使用商標者之使用權，蓋我國商標法係註冊主義，商標權利之取得，以註冊為要件，然商標之實體表現，貴在於使用，惟有將商標用於商品或服務上而行銷市面，始能使消費者認知辨識，是為能使商標制度達到更合理之境地，並符合現今先進國家商標制度之走向，我國商標法乃兼採使用主義之優點，而特設此一規定。是以，善意先使用商標者，縱怠於註冊，其使用商標之事實，不容予以抹煞，而後申請註冊者，要不能追溯善意先使用商標者之使用行為，但是使用商標者既怠於註冊，則自他人註冊後，其使用商標自應為適度限制，商標專用權人並得要求先使用者，附加適當之區別標示，以免其擴張使用權而損及註冊者之權利，以調和兩者之利益。參考日本及大陸地區商標善意先使用制度，均要求先使用商標須因已被高度使用且達相當知名度，始得排除商標權效力之拘束，我國商標法並未作此要求，然為維護註冊保護原則，自不宜擴充適用善意先使用範圍而影響商標權人之註冊權益，以為衡平。個人建議商標法第36條第1項第3款，宜修正增加先使用商標須使用達相當知名度，始得不受商標權之拘束，或限制其原使用規模，不得拓展業務，進而侵害註冊商標權的排他範圍，以維護商標法採註冊保護原則。

另司法實務透過個案肯認未註冊的商標亦得授權他人使用，且其使用係基於授權人的授權，被授權人即不存在對於未註冊商標的先使用權，在授權合約到期後即應停止使用，無法主張先使用抗辯權，本於商標使用之基本法理即可推知，並無司法實務見解歧異之情形，則無於商標法增訂之必要。

圖像設計專利採用歐洲型保護概念或導入 間接侵權制度之探討

徐銘峯*、陳重任**

摘要

在日本意匠制度下，關於圖像設計之侵權判斷，被控侵權人必須實施相同或近似於圖像設計的「物品」及「外觀」，始有構成侵權之可能。爭點在於圖像設計所應用的物品若屬於電腦、智慧型手機或平板電腦等泛用型物品時，侵權實態卻是單獨製造、販賣含有圖像設計「外觀」之軟體而已，顯少有人會將含有圖像設計「外觀」之軟體記錄在「物品」內再販賣之。此時因為侵害圖像設計的真正發動者僅有實施圖像設計「外觀」，但並未實施「物品」，可能無法構成直接侵權行為。

準此，圖像設計與一般不能脫離所應用物品而單獨存在之外觀的侵權實態有所差異，鑑於我國現階段對於設計專利侵權判斷的流程架構與日本較為相似，日本所面臨的軟體侵權問題可作為我國之借鏡。本文以日本 2016 年意匠審查基準改革為主要的探討內容，探討日本開放圖像設計標的後所面臨的實質問題與相關因應對策，並從中尋求我國圖像設計面臨軟體侵權的政策方案。

關鍵字：圖像設計、間接侵權、設計專利、意匠。

* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

** 作者現為南臺科技大學視覺傳達設計系教授。

本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表本局之意見。

壹、前言

日本為了強化、擴充意匠法對於圖像設計的保護¹，自 2011 年 12 月 20 日起²，「產業構造審議智慧財產分科意匠制度小委員會」（簡稱：意匠委員會）即著手檢討圖像設計的保護議題。在這一段期間，日本同時面臨強化圖像設計保護，以及不易迴避圖像設計侵權（例如檢索難度極高、侵權可預測性極低）兩種正反意見的聲浪。然而全球科技思潮並沒有因為前述爭議而停擺，在 2014 年 1 月 31 日公布的政策報告書中，日本選擇以強化圖像設計保護作為意匠制度的重要改革方針。

在當今美、日、歐 3 大設計保護概念體系中，相較於美國與歐盟採取較為開放的態度，日本則是採取「想清楚再做」的方式。光以 2016 年意匠審查基準擴充圖像設計保護標的來說，從申請、審查到侵權均有一系列縝密的配套措施與沙盤推演過程。本文以日本 2016 年意匠審查基準改革為主要的探討內容，同時借鏡我國有關電腦軟體相關發明實務，試圖以現行設計專利侵權判斷架構驗證圖像設計所面臨的軟體侵權問題是否有發生的可能性，並提出政策方案因應。

貳、意匠法圖像設計規定暨侵權判斷原則

一、意匠法有關圖像設計之規定

按日本意匠法第 2 條第 1 項規定：「意匠，係指物品（包含物品的構成部分）的形狀、花紋、色彩或其結合，能夠引起視覺上美感者。」又意匠法第 2 條第 2 項指出：「前項（第 1 項）規定的形狀、花紋、色彩或其結合，包括供操作物品使用（僅限為發揮該物品功能所進行的操作）的圖像，且為該物品或與該物品一體使用的物品所顯現者。」

除上開規定外，圖像還必須記錄在物品始能符合意匠法對於保護標的之要求。由於圖像設計必須透過通電始能成為物品之外觀，其並不具有物理恆定性，

¹ 我國專利法中之「設計專利」，在日本稱「意匠」，本文乃依日本之用語。

² 第 9 回意匠制度小委員會，業構造審議會知的財産政策部会意匠制度小委員會報告書「意匠制度の在り方について」（案），平成 17 年 12 月 20 日。

故與傳統觀念下的物品花紋有所不同³。準此，圖像若欲取得意匠法的保護，必須滿足以下所列之要件：

- (1) 圖像所施予之物品必須符合意匠法對於物品定義者。
- (2) 圖像達到物品功能之必要表示者。
- (3) 圖像係提供操作之用，使物品能發揮其功能者。
- (4) 圖像必須顯現該物品，或與該物品一體使用的物品所顯示者。
- (5) 圖像必須記錄在物品者。

二、圖像設計侵權判斷原則

按上開意匠法第2條第1項規定，「意匠」可解釋為「物品之外觀（形狀、花紋、色彩或其結合）」，也就是「外觀」必須應用於「物品」上。此種物品與外觀不可分離，且必須同時納入相同、近似意匠的考量作法，在日本又稱為「物品、外觀二元構造論」⁴。

又日本意匠法第23條規定：「意匠權人專有以營業實施登錄意匠及其近似意匠的權利。」準此，圖像設計的意匠權效力將及於與登錄意匠相同、近似之意匠，若再結合前段對於意匠之定義，其保護範圍將涵蓋相同、近似於圖像設計外觀的相同、近似物品⁵。綜上所述，本文將相同或近似圖像設計的關係整理如表2-1所示，其中虛線所圍設之區域為圖像設計的保護範圍。

³ 美國 MPEP 1504.01(a)「圖像設計」中規定：「圖像設計，例如由整個螢幕顯示及單獨圖像，為單純的表面裝飾，具有二維空間的形象。」

⁴ 參照中川裕幸，意匠の類似—我が國における判斷手法と判斷主體，日本知財學會誌，Vol. 8 No. 1—2011：頁24~31。

⁵ 參照「可撓性ホース事件」（最判S 49.3.19昭和45（ツ）45）。

表 2-1 相同或近似圖像設計關係一覽表

區分	相同物品	近似物品	不近似物品
相同外觀	相同 圖像設計	近似 圖像設計	不近似 圖像設計
近似外觀	近似 圖像設計	近似 圖像設計	不近似 圖像設計
不近似外觀	不近似 圖像設計	不近似 圖像設計	不近似 圖像設計

因此，關於圖像設計的相同、近似判斷，首先必須判斷圖像設計所應用之物品是否構成相同、近似，關於意匠的物品近似判斷，通常是以物品使用之目的及使用狀態共通性為依據，另外還必須考量圖像本身的用途與功能是否構成相同或近似⁶。若有，接下來則判斷兩者的外觀是否構成相同、近似⁷。

參、日本 2016 年意匠審查基準改革與軟體侵權問題

一、日本 2016 年意匠審查基準改革

近年來日本圖像設計之標的變化，若以「專用機」與「泛用機」作為分水嶺，可以 2016 年意匠審查基準改革前後說明之。

(一) 2016 年之前僅保護事前儲存於專用機之圖像

第 1 階段為 2016 年以前，由於日本意匠制度的發展向來視「物品一體性」為鐵律，因此圖像設計保護標的受到相當的限縮，例如「事後儲存」的圖像就因為被認定是脫離物品而單獨存在之外觀，無法取得保護。另考量圖像必須滿足功能與操作等要件，對於具有「資訊處理功能」的泛用機（例如電腦、智慧型手機或平板電腦）之圖像，囿於「資訊處理功能」過於空泛不具體，因此對於顯現於這類搭載中央處理器之物品的圖像，也無法取得保護。

⁶ 參照知財高判平成 17 年 10 月 31 日平成 17 年（ネ）第 10079 〔登山扣事件〕。

⁷ 同註 4。

換言之，日本意匠法在第1階段僅將「事前儲存」於「專用機」，且滿足功能及操作要件之圖像，納入圖像設計保護標的。

(二) 2016 年之後將事後儲存於泛用機之圖像納入保護

隨著通信技術及物聯網的發展，現今有許多裝置（例如電腦、智慧型手機或平板電腦）都是在消費者購買之後，再按照自身的需求安裝應用軟體。在過往，這些不同功能的軟體皆有其專用的設備（例如照相機、計步器、電子辭典等），然而現今已可透過單一物品實現多種不同的功能。考量消費者在使用這些軟體時，勢必需要透過圖像以實現其功能，故具有法律保護之必要。

意匠委員會爰於 2015 年 3 月至 11 月就意匠審查基準關於圖像設計篇章進行修正討論，並將「事後儲存」的圖像，主要是將電腦（含智慧型手機或平板電腦）之圖像納入意匠法保護標的。其指出雖然電腦本身的通常功能是以資訊處理為主，然而，當程式結合電腦後可構成一具有特定功能的新物品，且這個新物品是透過軟體儲存於電腦，而無須其他硬體所構成者，可稱為「具有○○功能之電腦」，○○功能必須與電腦所欲達成的附屬功能有關⁸。

請參考表 3-1 之例示，由於具有附屬功能之電腦不僅具有資料處理功能，同時還具有附屬功能之物品，因此倘若圖像能達到執行新物品功能之必要表示者，仍符合意匠定義⁹。

⁸ 參照日本特許廳（2017），「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」，頁 115。

⁹ 參照日本特許廳（2017），「意匠審査基準」，頁 140。

表 3-1 符合具有附屬功能之電腦的例示

意匠物品	具有計步器功能之電腦	具有製作明信片功能之電腦	具有中央控制功能之電腦
圖式	 <p>【前視圖】</p>	 <p>【畫像圖】</p>	 <p>【前視圖】</p>

綜上所述，本文將第 1 階段及第 2 階段的圖像設計保護標的重點整理如表 3-2 所示：

表 3-2 日本圖像設計開放標的變化對照表

原意匠審查基準保護標的	
第一階段	<p>僅將「事前儲存」於「專用機」，且滿足功能及操作要件之圖像，納入保護標的</p> <p>【意匠物品】</p>  <p>「印表機」</p>
2016 年意匠審查基準新增保護標的	
第二階段	<p>將「事後記錄」於「泛用機」，且滿足功能及操作要件之圖像，納入保護標的</p> <p>【意匠物品】</p>  <p>「具有○○功能之電腦」</p>
2016 年意匠審查基準未納入保護標的	
透過外部信號傳輸之圖像設計仍無法納入保護標的	例如電視節目之圖像、網際網路之圖像，或是藉由預先儲存於記錄媒體而插設於物品後始顯現的圖像
獨立於物品之外的動畫仍無法納入保護標的	例如電影或線上遊戲所顯現的圖像

二、擴充圖像設計所可能面臨的軟體侵權問題

為呼應上開日本 2016 年意匠審查基準改革之重點，本節同樣分為 2 階段說明。

（一）2016 年之前僅保護事前儲存於專用機之圖像

在日本 2016 年意匠審查基準改革以前，圖像設計的保護僅限於「事前儲存」的圖像，此種圖像最常見於專用機上，例如照相機、計步器、電子辭典等，此類專用機圖像設計的侵權實態，大多發生在製造階段，未經授權之第三人將含有圖像設計外觀的軟體儲存於專用機上再行販賣，因此他們將因同時實施意匠物品與外觀而構成直接侵權行為（如圖 3-1 所示）。

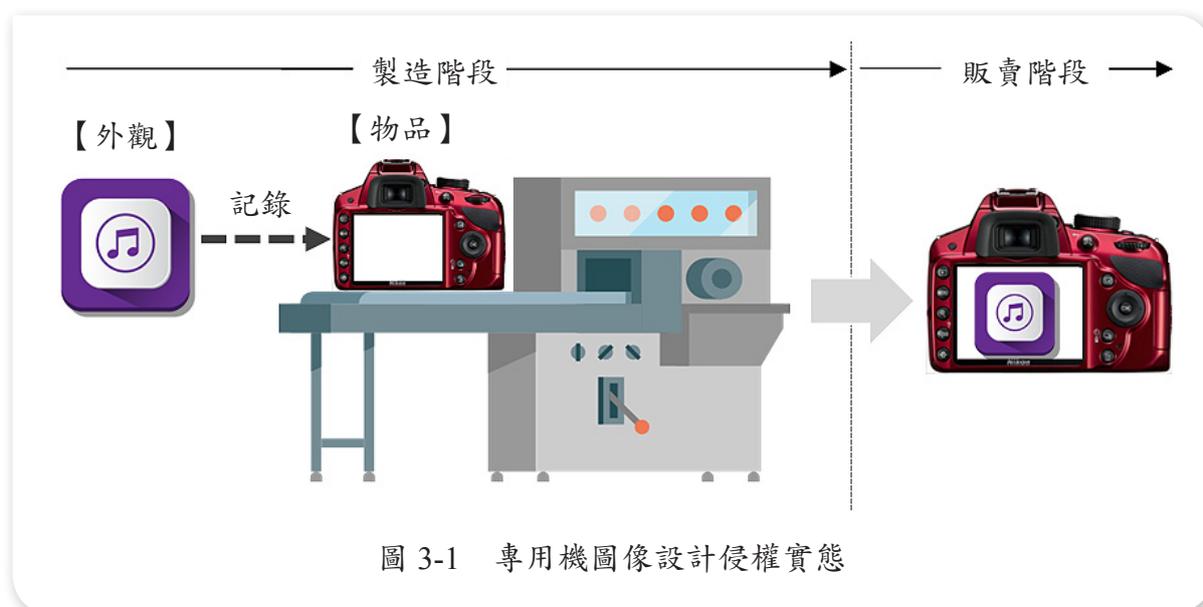
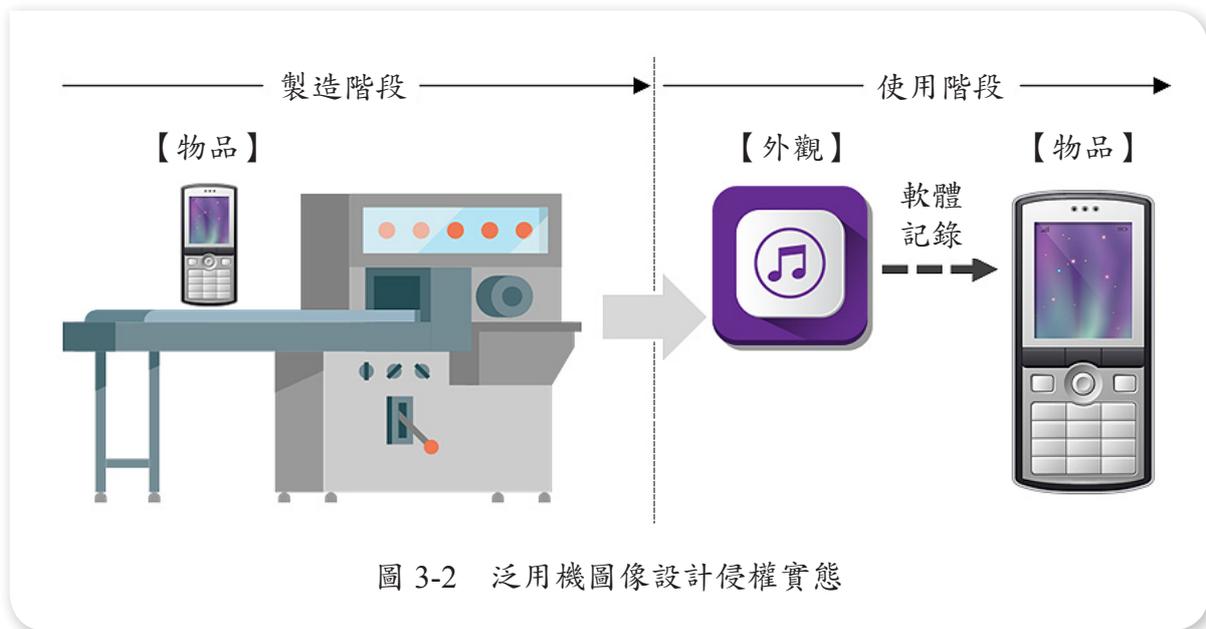


圖 3-1 專用機圖像設計侵權實態

（二）2016 年之後將事後儲存於泛用機之圖像納入保護

在 2016 年意匠審查基準新增「電腦之圖像」做為保護標的後，侵權實態有可能延伸至電腦、智慧型手機或平板電腦等泛用機上，此時將可能發生未經授權之第三人僅製造、販賣含有圖像設計外觀之「軟體」，而讓消費者者購買後，自行將軟體記錄於物品（硬體）的情形（如圖 3-2 所示）。此種侵權實態最有可能發生在諸如 App Store 或 Android Market 等相關的 APP 下載平台。



基於製造、販賣含有圖像設計外觀「軟體」之行為僅構成實施「外觀」，而未實施於「物品」。意匠委員會普遍認為此舉不該當構成直接侵權，但這導致改革後之圖像設計難以在現行的意匠侵權判斷原則下主張權利。因此為了避免「開放也抓不到」的軟體侵權問題產生，意匠委員會針對新開放之標的在未來所面臨的實施、侵權行為進行分析及探討。

肆、日本圖像設計面臨軟體侵權的因應對策

一、圖像設計的「實施」行為

按意匠法第 2 條第 3 項規定：「本法中對於意匠所稱『實施』，指製造、使用、讓與、出租、出口、進口或為讓與或出租等而提出（包括為讓與或出租而做的展示，以下亦同）有關意匠物品的行為。」

二、圖像設計的「製造」行為

依據廣辭苑，「製造」係指將原料加上人工，使之成為精工品¹⁰。意匠法對於意匠物品的「製造」，從文義上理解，係指製造含有意匠外觀物品之行為。當圖像設計是在物品製造及運輸階段記錄在物品者，由於仍是屬於製程中的一環，理應構成圖像設計的製造行為¹¹。

另一方面，圖像設計若是在物品製造及運輸階段之後才記錄在物品者，由於物品上的圖像設計是獨立在製程之外所產生的，此種「事後記錄」的圖像設計就會發生是否構成「製造含有登錄意匠之物品」的行為¹²。

雖然目前日本仍未有直接的意匠判決就此課題進行釐清，但在特許判決中，日本確曾發生1件「情報處理裝置及情報處理方法」事件¹³，其中有涉及到軟體發明的間接侵權判斷之爭點，日本法院在該案作出一項重要裁定，將專利權人的產品（軟體）安裝於電腦，視為完成物之發明，構成特許法第101條第2項¹⁴侵害特許權或者專用實施權之行為。此外，關於「物之生產」的相關行為，如果屬於直接侵權的預備、幫助行為者，仍將擬制為侵害特許權，並構成特許法第2條第3項第2款「物之生產」的準實施行為¹⁵。雖然意匠法第2條第3項所稱的「製造」，與特許法對於物之「生產¹⁶」兩者字義看似不同，不過若從「意匠」及「物之發明」的保護客體都是以實體化的「物」加以觀察，其實兩者間的本質並無任何差異¹⁷。

¹⁰ 參照廣辭苑第六版 DVD-ROM 版。

¹¹ 參照大淵哲也、茶園成樹、古城春實、水谷直樹、淺見節子（2016）。画像を含む意匠に関する意匠審査基準改訂の方向性を踏まえた実施・侵害行為等についての考え方。産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会報告書，頁5，取自 https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/pdf/new_isyou_seido_wg08shiryuu/06.pdf（最後瀏覽日：2017/12/22）。

¹² 同註11。

¹³ 參照知財高判平成17年9月30日判夕第1175号，頁120〔一大郎事件〕。

¹⁴ 特許法第101條第2項：「專利為物之發明時，明知發明為發明專利且物是實施發明所用的物的情況下，仍然以經營的方式，製造、轉讓等、進口或為轉讓等而提出製造專利物所使用的（在日本國內廣泛流通的物除外）、且為發明解決的課題不可或缺的物的行為。」

¹⁵ 特許法第2條第3項第2款：「在發明為物之發明（包括程式等，以下亦同）的情況下，該物之製造、使用、轉讓等（包括轉讓、出租以及出借；在該物是程式等情況下，也包括通過網路提供程式）、出口、進口或為轉讓等而要約（包括為實施轉讓等而做的展示，以下亦同）該物的行為。」

¹⁶ 「生產」係指對自然物加上人力，作出滿足人的欲望之財物，或予以增加之意味。

¹⁷ 參照特許法編「工業所有權法逐條解說」（昭和46年改訂）頁29、頁533。

綜上所述，不論是在物品製造及運輸階段的前後，意匠法對於製造含有登錄意匠之物品，將可延伸至藉由安裝含有圖像設計外觀之軟體於電腦之行為，故表 4-1 所列之行為將構成或視為是「製造」圖像設計的具體行為¹⁸：

表 4-1 「製造」圖像設計的具體行為

具體行為	(1) 在製造物品的過程中，將圖像設計外觀記錄在物品的行為
	(2) 在物品上市後，透過軟體更新，將圖像設計外觀記錄在裝置的行為
	(3) 在購買個人電腦後，透過特定功能（文書編輯功能）軟體的安裝，將圖像設計外觀記錄在裝置的行為（例如：具有文書編輯功能之電腦）

（一）從外部裝置（伺服器）傳輸至物品的圖像

本節所要討論的是，若是將軟體記錄於外部裝置，接下來透過網際網路或雲端將含有圖像設計外觀之軟體短暫記錄於不特定多數的電腦者，是否構成意匠法的製造行為¹⁹。

在上述的情境，若從技術面的觀點切入，由於該圖像設計外觀僅是短暫記錄於電腦，而這乃是為了將資訊傳輸至電腦中所無法避免的過程。基於「物品一體性」原則，此種由外部裝置信號所產生的圖像設計外觀，因為無法在個人電腦上持續呈現，且並非為了方便使用伺服器之用，尚難稱為「電腦之圖像設計」，故不構成「製造」圖像設計的具體行為，表 4-2 為相關例示²⁰：

¹⁸ 同註 11，第 4~5 頁。

¹⁹ 同註 11，第 5 頁。

²⁰ 同註 11，第 5 頁。

表 4-2 不構成「製造」圖像設計的具體行為

具體行為	(1) 透過電腦以雲端操作軟體的方式使用雲端伺服器，派送含有圖像設計外觀之軟體，並暫存於電腦的行為 ²¹
	(2) 透過網際網路瀏覽「儲存於網路伺服器之網頁的圖像」之行為（也就是透過快取 Cache 將網頁的圖像設計外觀暫存於電腦）

（二）圖像設計的「營業」實施行為

意匠權效力僅及於「營業」實施，關於「營業」要件的認定，乃是透過社會實際情況據以判斷是否為個人或家庭實施，參考特許判決及學說，個人或家庭的實施並不屬於「營業」實施行為²²。

由於意匠法與特許法所稱的「營業」實施並無不同，因此對於特許法「營業」實施的解釋也同樣地適用在意匠法。但是個人或家庭如有「製造」意匠物品之行為，也就是涉及到量產的概念時，則有可能被認定成是「營業」實施行為²³。

三、圖像設計の間接侵權行為

為了有效確保意匠權的效力，意匠法第 38 條設有間接侵權規定，其規範如下：

下列行為，視為侵害意匠權或者專用實施權的行為。

- (1) 以經營的方式，製造、讓與等（包括讓與、出租；物品為程式等，包括透過網路等提供的行為，以下亦同）、進口或為讓與等而提出（包括為讓與等而展示，以下亦同）僅供製造該登錄意匠或與其近似的意匠物品所使用的物的行為；
- (2) 以經營的方式為讓與、出租或出口該登錄意匠或與其近似的意匠物品而持有物品的行為。

²¹ 包含串流派送（streaming distribution）、依需求派送（on demand distribution）等等。

²² 大阪地判平成 12 年 10 月 24 日判夕 1081 号，頁 241〔製麵包機事件〕。

²³ 特許庁編，工業所有權法（産業財産権法）逐条解説〔第 19 版〕，2012 年，頁 233。

間接侵權旨在防止直接侵權前置階段的侵害行為，但為了避免濫用，間接侵害的適用範圍必須限縮至沒有其他用途，顯然即是準備要進行侵權行為的「專用品」，才稱得上是「『僅供』製造該登錄意匠或與其近似的意匠物品所使用的『物』」。前述「其他用途」係指是否有使用在專利發明有關之物以外的用途，以抽象的試驗稱有其他使用的可能性還不夠充分，而是要以社會通念上經濟的、商業的實用來認定其用途²⁴。因此，對於意匠權侵害事件來說，包括專門用來製造或販賣侵權產品的「模具」、「組裝品」或「意匠要部之零組件」者，皆可能因滿足「專用品」要件，而構成間接侵權²⁵。

將焦點拉回至圖像設計，由於意匠委員會認為圖像設計的侵權實態大多發生在製造或販賣含有圖像設計外觀之「軟體」的行為，因此「軟體」是否能做為「專用品」即有討論之必要。意匠委員會引用特許法對於電腦軟體相關發明改革的立法指出，日本於平成 14 年（2002 年）法律第 24 號特許法部分條文修正中，將程式納入特許法第 2 條第 3 項第 1 款物之發明，修正後的特許法第 2 條第 3 項如下：

本法中對於發明所稱的“實施”，係指下列行為：

- (1) 在發明為物之發明（包括程式等，以下亦同）的情況下，該物之製造、使用、轉讓等（包括轉讓、出租以及出借；在該物是程式等情況下，也包括通過網路提供程式）、出口、進口或為轉讓等而要約（包括為實施轉讓等而做的展示，以下亦同）該物的行為。
- (2) （略）
- (3) （略）

²⁴ 參照東京地判昭和 56 年 2 月 25 日無休集 13 卷 1 号 139 頁〔單眼相機事件〕。

²⁵ 儘管特許法第 101 條也有間接侵害的規定，但同條第 1 項對於「僅供」2 字有嚴格的解釋，也就是間接侵害很難適用在軟體發明領域。藉由 2002 年（平成 14 年）的特許法修正，日本新增第 2 項異於「僅供」要件の間接侵害規定，俾使實施受專利保護之程式，亦為一種間接侵害的樣態。其指出：「專利為物之發明時，明知發明為發明專利且物是實施發明所用的物的情況下，仍然以經營的方式，製造、轉讓等、進口或為轉讓等而提出製造專利物所使用的（在日本國內廣泛流通的物除外）、且為發明解決的課題不可或缺的物的行為。」惟基於意匠權效力及於近似設計，以及導入部分意匠因素，意匠法保護強度已大幅提升，外界普遍認為意匠法並無擴張間接侵權適用範圍之必要性，因此意匠法並沒有如同特許法在 2002 年修正之時，導入類似特許法第 101 條第 2 款之規定。

意匠委員會認為儘管特許法所稱之「程式」與「軟體」字義不同，惟「軟體」是由複數具體的「程式」所組成的集合體，為了有效解決泛用機圖像設計所面臨到的軟體侵權問題，爰認為如有任一程式可產生取得登錄之圖像設計外觀者，從社會通念上經濟的、商業的實用觀察，不論是該程式，或含有程式的軟體，顯然都是僅供記錄於物品之用，故應判斷滿足「專用品」要件的該當性，而構成間接侵權²⁶。

綜上所述，基於製造、販賣含有圖像設計外觀之軟體欠缺實施「物品」的該當性，即不能以直接侵權相繩，意匠委員會想出以間接侵權做為最終解決方案。準此，關於含有程式的軟體構成「專用品」者，其製造、讓與等（包括讓與、出租；物品為程式等，包括透過網路等提供的行為，以下亦同）、進口或為讓與等而提出（包括為讓與等而展示，以下亦同）僅供製造該登錄意匠或與其近似的意匠物品所使用的物的行為，將構成間接侵權，表 4-3 是構成圖像設計間接侵權的具體行為²⁷。

表 4-3 圖像設計間接侵權的具體行為

具體行為	(1) 製造、販賣含有程式之軟體（專用品）的記錄媒體行為
	(2) 透過網際網路散布含有程式之（專用品）的行為

²⁶ 同註 11，第 16 頁。

²⁷ 同註 11，第 17 頁。

四、利用關係

意匠法第 26 條討論的是登錄意匠與他人智慧財產權的關係，當登錄意匠是利用其意匠登錄申請日前他人申請的登錄意匠或與其近似意匠者，或是與先申請之他人的發明專利權、實用新案權、商標權、其申請前產生之著作權牴觸者，不得營業實施該登錄意匠²⁸。

關於登錄意匠的「利用」要件，目前雖然仍無具體的檢測法則存在，但日本法院曾有判決指出，實施意匠的構成要素一旦包含他人登錄意匠或與其近似的意匠，若該構成要素得以和實施意匠的其他部分區別，且不會破壞構成要素特徵者，該當構成利用關係²⁹。

此種利用關係在日本曾出現侵權成立的案例³⁰，在 2004 年「保鮮膜切割器」事件中，系爭意匠是如圖 4-1 所示之「保鮮膜切割器」；被控侵權物是如圖 4-2 所示之 3 款「保鮮膜包裝盒」，法院審理後認為若將系爭意匠「保鮮膜切割器」與被控侵權物的相應部分進行對照，可發現被控侵權物的「保鮮膜切割器」能與包裝盒上的其他構成要素區別，且被控侵權物的「保鮮膜切割器」與系爭意匠構成相同、近似，故被控侵權物與系爭專利的利用關係成立，應構成侵權。

²⁸ 意匠法第 26 條（與他人的登錄意匠等的關係）

- （1）意匠權人、專用實施權人或者通常實施權人，若其登錄意匠是利用其意匠登錄申請日前他人申請的登錄意匠或與其近似的意匠、發明專利或登記實用新型時，或者其意匠權中與登錄意匠有關的部分是與其意匠登錄申請日前他人申請的專利權、實用新型權、商標權或其意匠登錄申請日前發生的他人的著作權相牴觸時，不得營業實施該登錄意匠。
- （2）意匠權人、專用實施權人或者通常實施權人，若與其登錄意匠近似的意匠是利用其意匠登錄申請日前他人申請的登錄意匠或與其近似的意匠、專利發明或登記實用新型時，或者其意匠權中與登錄意匠近似的意匠有關的部分是與其意匠登錄申請日前他人申請的專利權、實用新型權、商標權或其意匠登錄申請日前發生的他人的著作權相牴觸時，不得營業實施與該登錄意匠近似的意匠。

²⁹ 參照大阪地裁昭和 46 年 12 月 22 日無体集 3 卷 2 号，頁 414〔學習機事件〕。

³⁰ 參照東京地判平成 16 年 10 月 29 日判夕 1196 号，頁 229〔保鮮膜切割器事件〕。

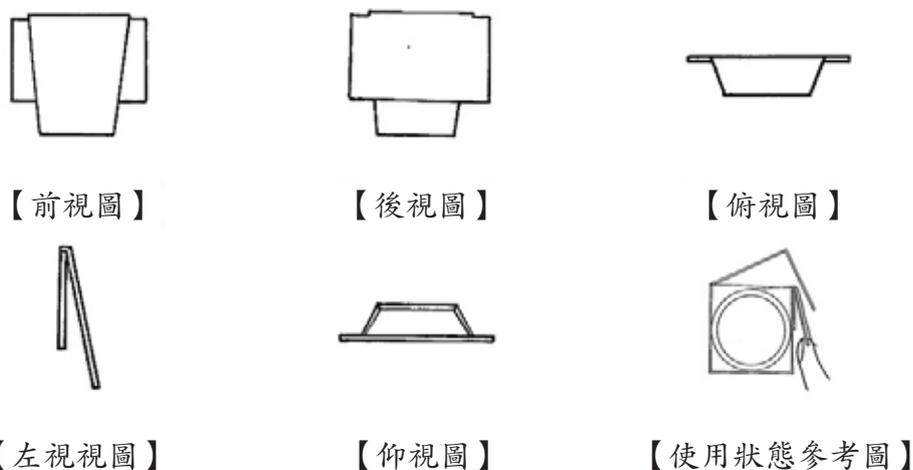


圖 4-1 日本意匠登錄第 1,154,249 號案



【被控侵權物 1】

【被控侵權物 2】

【被控侵權物 3】

圖 4-2 被控侵權物

在圖像設計的利用關係上，以「具有○○功能之平板電腦」之圖像設計為例，若取得「冰箱」意匠權人以營業方式，將其申請前取得意匠登錄之含有圖像設計之「平板電腦」安裝於冰箱本體上，倘若該平板電腦得以和冰箱其他組件區別者，則冰箱與圖像設計的利用關係成立，「冰箱」意匠權人侵害「具有○○功能之平板電腦」之意匠權³¹。

³¹ 同註 11，第 12 頁。

五、小結

綜上所述，若從含有圖像設計外觀軟體的開發、販賣，以及軟體記錄於物品後的販賣、使用，與組裝於其他物品的過程觀察，各階段所構成的實施與侵權行為可歸結如圖 4-3 所示³²。

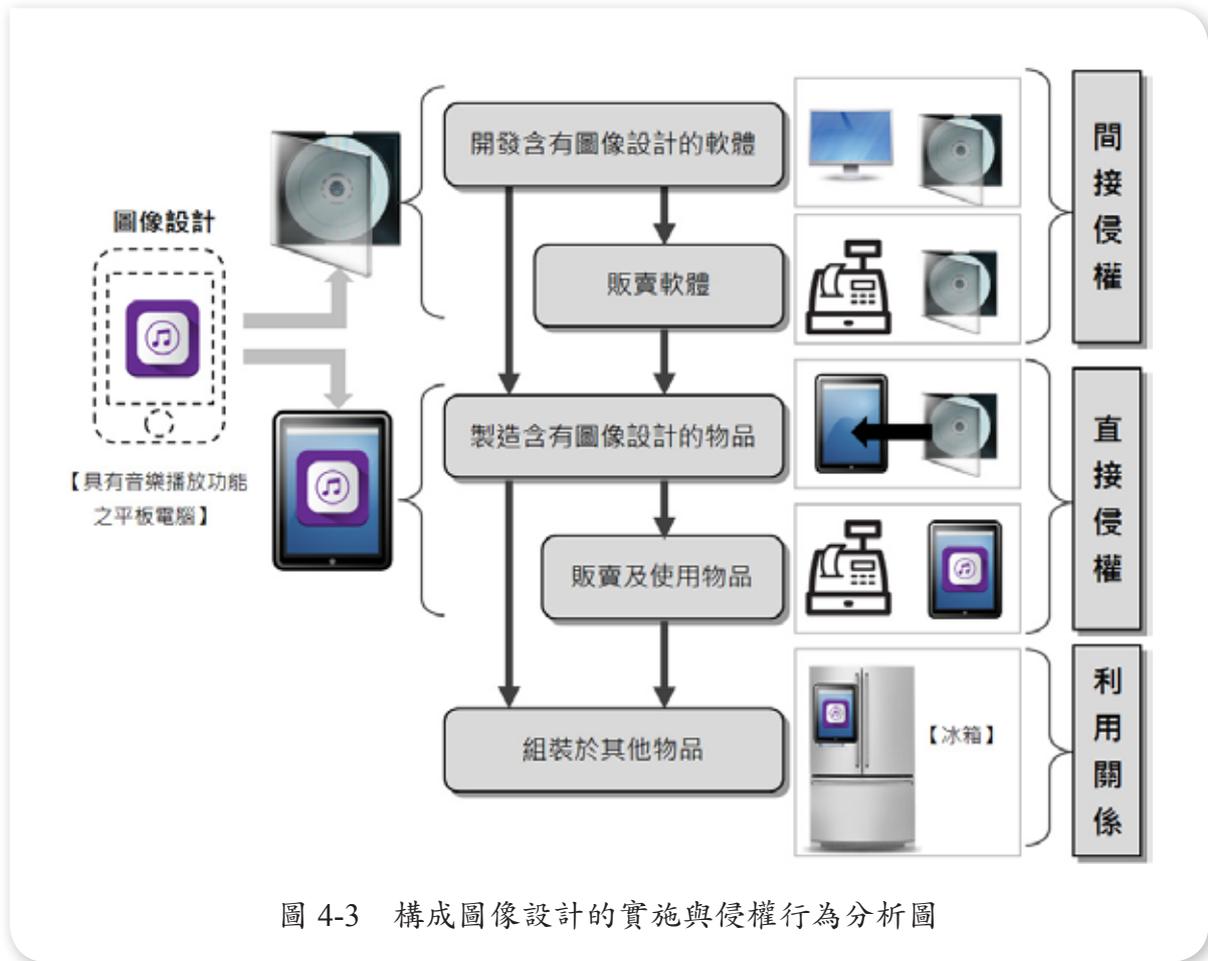


圖 4-3 構成圖像設計的實施與侵權行為分析圖

³² 參照特許廳意匠制度改正說明會，海牙協定及意匠審查基準修正，平成 28 年 3 月 9 日版。

伍、我國圖像設計侵權判斷暨軟體侵權問題

一、立法例解釋

為配合我國產業政策及國際設計保護趨勢之需求，2011年修正之新專利法開啟我國保護圖像設計之濫觴，並於專利法第121條新增第2項規定，其指出：「應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。」

關於設計專利權效力，係規範於專利法第136條第1項：「設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。」關於設計定義，係規範於專利法第121條第1項：「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」前述「形狀、花紋、色彩或其結合」本文簡稱「外觀」，故設計可解釋為「物品之外觀」。準此，我國圖像設計之設計專利權效力可及於「『相同、近似』物品之『相同、近似』外觀」，其與日本圖像設計之意匠權效力雷同。

二、105年版專利侵權判斷要點

我國專利法並未就侵權判斷流程為進一步說明，故本文以105年版專利侵權判斷要點進行補充解釋³³，其指出專利侵權之判斷流程，主要分為兩個階段，第1階段為確定專利權範圍，第2階段為比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象，其中包括物品與外觀是否相同或近似之判斷。

105年版專利侵權判斷要點指出，在圖像設計之物品相同或近似判斷上，應就系爭專利所應用之物品與被控侵權對象中對應之內容予以判斷。例如，系爭專利為「手機之圖像」，被控侵權對象為洗衣機之圖像，因系爭專利之圖像係實施於「手機之顯示面板」，被控侵權對象之圖像係實施於「洗衣機之顯示面板」，由於系爭專利所限定之「手機」用途與被控侵權對象「洗衣機」明顯不同，應認定兩者為不相同亦不近似之物品³⁴。

³³ 105年版專利侵權判斷要點並非法律，對於司法機關並無形式上的拘束力，但實際上105年版專利侵權判斷要點所載之專利侵權判斷流程，包括解析系爭產品、物品、外觀是否相同、近似及申請歷史禁反言及先前技藝阻卻原則等，在相關法院的設計專利侵權訴訟中，多被引為判決基礎，且行之有年。

³⁴ 參照我國105年版專利侵權判斷要點，頁87。

值得一提的是，基於落實對設計創作者之保障，我國允許說明書及圖式僅揭露該圖像設計係應用於「螢幕（screen）」、「顯示器（monitor）」、「顯示面板（display panel）」等通用物品，以取得較廣泛之保護效力³⁵。例如，設計名稱記載為「螢幕之圖像」或「顯示器之圖形化使用者界面」等用語，應認定該圖像所應用之物品為「通用於各類電子資訊產品之顯示面板」³⁶。例如系爭專利為「顯示面板之圖像」，被控侵權對象為洗衣機之圖像，因系爭專利之圖像所應用之物品係「通用於各類電子資訊產品之顯示面板」，被控侵權對象之圖像係實施於「洗衣機之顯示面板」，應判斷系爭專利涵蓋被控侵權對象之物品，而認定兩者為相同之物品。上開以通用物品做為圖像設計所應用之物品的記載方式，其物品近似範圍將包含任何具有顯示裝置之非近似物品。

綜上所述，請參考表 5-1 所示，我國與日本對於圖像設計的侵權判斷流程，以及物品的相同、近似判斷手法雷同。兩國間較大的差異僅在於日本在物品的相同、近似判斷上，還多出將圖像的用途與功能納入考量之因素。此外，我國允許圖像設計所應用之物品為螢幕、顯示器、顯示面板等通用物品，而日本則認為僅單純將顯示裝置作為圖像所應用之物品，除非該圖像係用以操作顯示裝置本身之功能者（例如螢幕明暗度、彩度），否則將因非屬提供操作之用，使物品能發揮其功能為由，不符意匠定義³⁷。

³⁵ 同註 33，頁 71。

³⁶ 同註 33，頁 87。

³⁷ 參照日本特許廳（2017），意匠審查基準，頁 143。

表 5-1 我國與日本圖像設計保護效力與侵權判斷對照表

	我國	日本
保護標的	應用於物品之外觀的創作	與物品結合、且具有操作功能之圖像
保護效力	及於「相同、近似」物品之「相同、近似」外觀」	
	(1) 保護效力將受到「特定物品」的限制，例如「『手機』之圖像」	(1) 保護效力將受到「特定物品」的限制，例如「手機」
	(2) 以「顯示裝置」做為圖像應用之物品，其保護效力可能及於任何含有顯示裝置的物品	(2) 不得僅以「顯示裝置」做為圖像應用之物品
相同近似判斷	(1) 物品的相同或近似判斷	(1) 物品的相同或近似判斷
		(2) 圖像用途與功能的相同或近似判斷
	(2) 圖像外觀的相同或近似判斷	(3) 圖像外觀的相同或近似判斷

三、我國圖像設計所面臨的軟體侵權問題

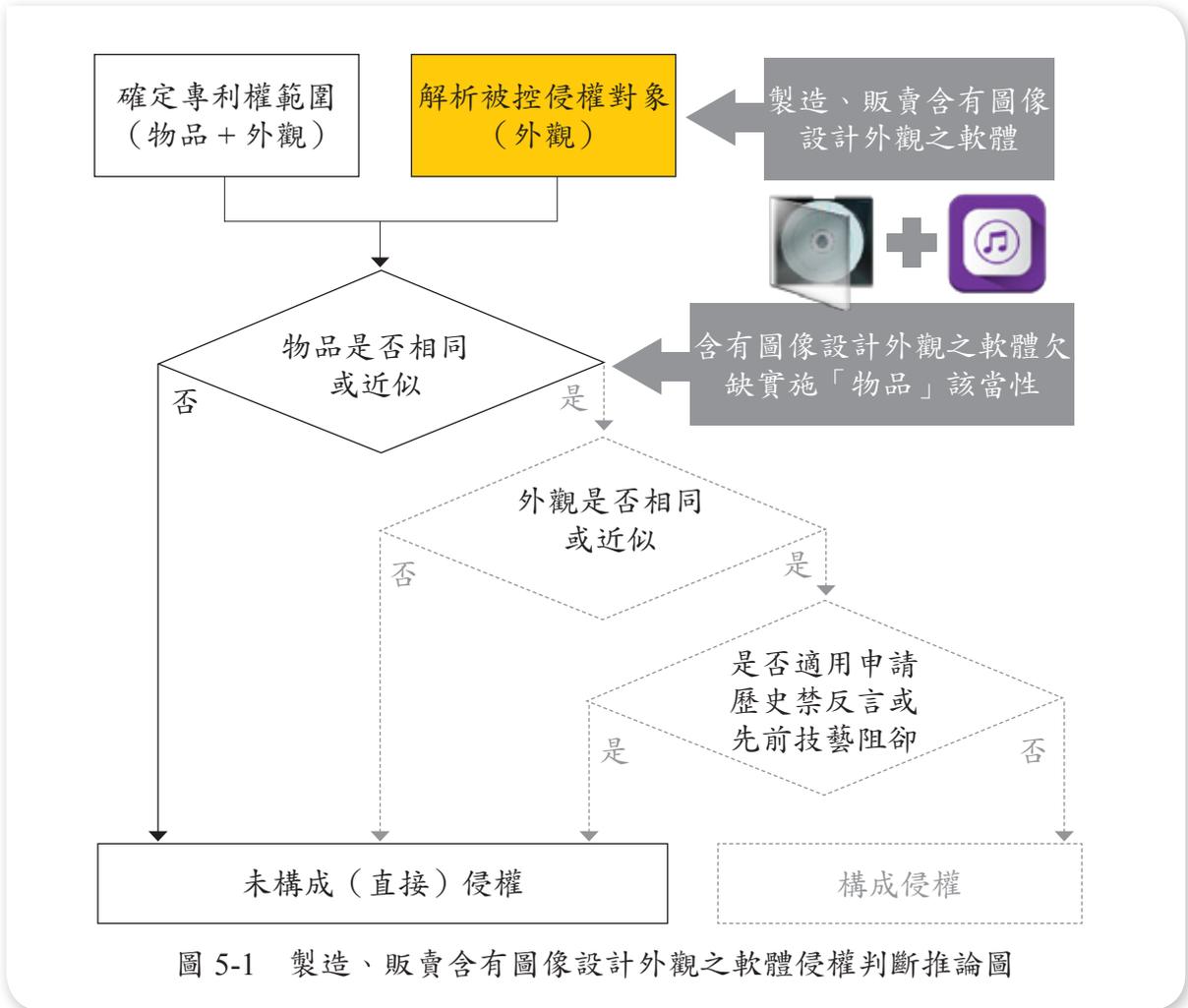
我國與日本的圖像設計侵權判斷原則均踐行被控侵權人必須實施相同、近似於圖像設計的「物品」及「外觀」，始有構成侵權之可能。此種專利權範圍解釋就如同電腦軟體相關發明中的裝置請求項³⁸，該請求項實質上就等同於「硬體加軟體」之物之請求項，只不過圖像設計所構成的設計專利權範圍係由「物品加外觀」所組成的。

我國學者指出，裝置請求項於主張權利時，對於安裝在硬體一同製造、販賣的軟體較為有效，此種軟體最常見於控制用軟體，例如電梯、工具機、冷氣機、洗衣機等專用機，控制軟體已寫於安裝的控制面板上³⁹。然而，裝置請求項的硬體若為泛用機者，實際上會將軟體安裝於硬體內再販賣者極少，在全要件原則之下，若僅是單獨販賣「軟體」，在欠缺實施「硬體」必要元件的情況下，難以構成直接侵權。

³⁸ 參照我國發明專利審查基準第十二章電腦軟體相關發明，頁 2-12-6。

³⁹ 參照劉國讚，電腦軟體相關發明申請專利範圍之解釋與侵權——以日本實務為中心，99 年 4 月，智慧財產權月刊。

同理可證，未經授權之第三人就含有圖像設計外觀之軟體為製造、販賣行為，特別是準備記錄於電腦、智慧型手機或平板電腦之圖像設計外觀。此時因為製造、販賣的對象其實不包括硬體必要元件（即圖像所應用之「物品」），而僅是將圖像設計外觀記錄於軟體，又軟體本身因不具三度空間特定形態，而難稱其為設計定義中的「物品」。在欠缺實施「物品」的情況之下，於我國製造、販賣含有圖像設計外觀之軟體的行為，很可能得出與日本意匠委員會的推論結果——未構成直接侵權。準此，圖 5-1 為以上製造、販賣含有圖像設計外觀之軟體行為所進行的侵權判斷演繹推論圖。



由於製造、販賣含有圖像設計外觀之軟體的行為，不論是透過製造、販賣含有圖像設計外觀之記錄媒體，或是直接在網路上傳輸、販賣軟體的行為，最終都會讓消費者安裝於物品上，結果反倒是消費者完成圖像設計專利權範圍所載的「物品之外觀」。然基於專利權效力不及於非出於商業目的之未公開行為⁴⁰，況專利權人通常不想得罪消費者之考量，如此恐將導致圖像設計專利權人難以在我國設計專利侵權判斷架構下伸張其權利。

陸、政策方案

為解決圖像設計所可能面臨的軟體侵權問題，本文提出以下兩種政策方案，分述如下。

一、甲案—採用歐洲型保護概念

(一) 論析

從上開討論可知，我國圖像設計在「物品」概念掣肘下，難以有效排除軟體侵權問題。若從圖像設計的物品概念區分，依據各國對於設計保護標的之解釋，大致上可歸納出如表 6-1 所示的 3 種類型。

⁴⁰ 專利法第 142 條準用第 59 條第 1 項第 1 款：「發明（設計）專利權之效力，不及於……非出於商業目的之未公開行為。」

表 6-1 圖像設計的保護類型對照表

	歐洲型	美國型	日本型
保護標的	外觀本身 將圖形化使用者介面與電腦圖像視為可受到設計保護之「產品」	物品之外觀 將顯示裝置上的圖像視為工業製品之表面裝飾	物品之外觀 與物品結合、且具有操作功能之圖像
保護效力	(1) 對有知識的使用者 (Informed User) 不會造成整體視覺印象不同的設計 (2) 物品名稱非限制條件，保護效力可能及於所有物品與無體物 (例如程式)	以「顯示裝置」做為圖像設計應用之物品，其保護效力可能及於任何含有顯示裝置的物品	(1) 保護效力將受到「特定物品」的限制 (2) 將含有圖像設計之軟體視為間接侵權的「專用品」
侵權判斷	只比對外觀	原則上僅比對外觀，但物品領域差異過大者，法院會以普通觀察者不易混淆物品為由，認定不侵權 ⁴¹	(1) 物品是否構成相同、近似 (2) 外觀是否構成相同、近似
過失推定	無	無	有

⁴¹ 在設計專利得侵權判斷上，美國法院早期踐行的是 *Gorham Co. v. White* 案的普通觀察者法則，及 *Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.* 案的新穎特徵法則，近期則踐行 *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.* 案所創設的新普通觀察者法則。以上所列舉的檢測法均未將「物品是否構成相同、近似」當做是一個獨立的階段。但從法院判決實務上，仍然可看出美國其實還是會將物品近似的概念鑲嵌在判斷主體上。例如在 *P.S. Prods. Inc. et al. v. Activision Blizzard Inc* 案中，系爭設計是可在真實世界發出 950,000 伏特的「電擊槍」，系爭產品是全球暢銷電玩遊戲「決勝時刻：黑色行動 II」(Call of Duty, Black Ops II) 的虛擬武器「電擊槍」，法院在審理時，以「合理之人 (reasonable person) 不可能在購買動視暴雪所推出的電玩遊戲時，會誤以為他買到 P.S. 公司的所推出的電擊槍」為由，作出不構成侵權的決定。另在 *Kellman v. Coca-Cola Co* 案中，Kellman (專利權人) 持有一件關於「帽子」的設計專利，其指控可口可樂公司 (Coca-Cola) 的 T 恤和瓶蓋印有「帽子」設計專利的外觀，法院以合理之人不可能在購買 T 恤和瓶蓋時，會誤認為買到帽子為由，作出不構成侵權的決定。又如在 *Vigil v. Walt Disney Co* 案中，Vigil (專利權人) 持有一件關於「曲棍球棒」的設計專利，其指控迪士尼公司 (Walt Disney) 所出品的鑰匙圈使用「曲棍球棒」設計專利的外觀，法院以曲棍球棒與鑰匙圈非屬相關領域的製品為由，作出不構成侵權的決定。

在我國，由於圖像設計在性質上屬具視覺效果之花紋或花紋與色彩之結合的外觀創作，因其係透過顯示裝置等相關物品顯現，亦視為一種應用於物品之外觀的創作，故圖像設計之外觀仍不能脫離所應用之物品而單獨構成設計專利權範圍⁴²。準此，申請圖像設計之設計名稱應記載為應用於「何物品之圖像」或「何物品之圖形化使用者介面」⁴³，不得採用「歐洲型」僅記載為「圖像」，亦不得採用「日本型」僅記載圖像設計所應用之「何物品」。另考量圖像設計的特性，其通常可通用於各類電子資訊產品之顯示裝置，我國允許設計名稱記載為「螢幕之圖像」、「顯示器之圖形化使用者介面」、「顯示螢幕之操作選單」或「顯示面板之視窗畫面」等。因此我國圖像設計的保護標的及保護效力主要是採用「美國型」作法，在侵權判斷上，按照現行設計專利侵權判斷架構則是採用「日本型」作法。

從上開表 6-1 所列之圖像設計保護類型中，目前僅有歐洲型的圖像設計較能有效遏止軟體侵權問題。在立法例的構造上，歐洲型圖像設計保護效力可及於與其結合之任何產品的理由，主要在於他們將「設計」與「產品」解釋的非常寬廣，按共同體設計規則之定義，「設計」，指產品之整體或一部分外觀，由產品本身之線條、輪廓、色彩、形狀、紋理及／或材質及／或產品之裝飾⁴⁴。「產品」，包括組成複合式產品之零件、包裝、服飾、視覺符號乃至於字型設計⁴⁵。因此舉凡產品之整體或部分外觀，甚或是產品本身的裝飾皆可做為保護標的，而在侵權判斷上也不問外觀所施予之產品為何⁴⁶，只要系爭產品與系爭設計對有知識的使用者不會造成整體視覺印象不同者，即可能構成侵權⁴⁷。準此，我國若能採納歐洲型圖像設計保護概念，不論是透過記錄媒體或網路傳輸販賣含有圖像設計外觀軟體之行為，一律構成直接侵權。圖 6-1 是就以上製造、販賣含有圖像設計外觀之軟體行為所進行的侵權判斷所整理出的推論圖。

⁴² 參照我國專利審查基準第三篇設計專利審查，頁 3-2-2、頁 3-9-1。

⁴³ 參照我國專利審查基準第三篇設計專利審查，頁 3-9-4。

⁴⁴ 參照歐盟共同體設計規則第 3 條 (a)。

⁴⁵ 參照歐盟共同體設計規則第 3 條 (b)。

⁴⁶ 參照歐盟共同體設計規則第 36 條第 6 項。

⁴⁷ 參照歐盟共同體設計規則第 10 條。

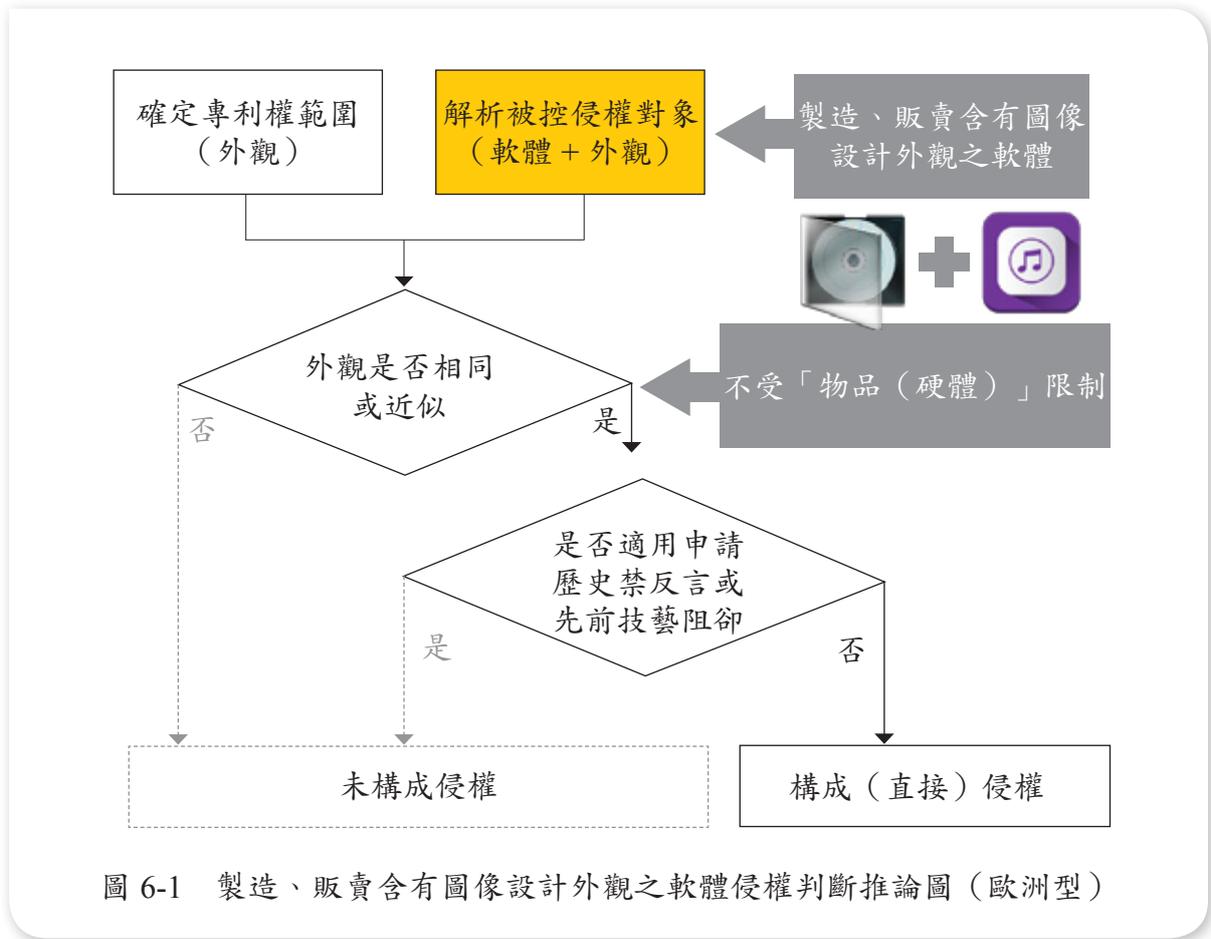


圖 6-1 製造、販賣含有圖像設計外觀之軟體侵權判斷推論圖 (歐洲型)

(二) 若干問題點

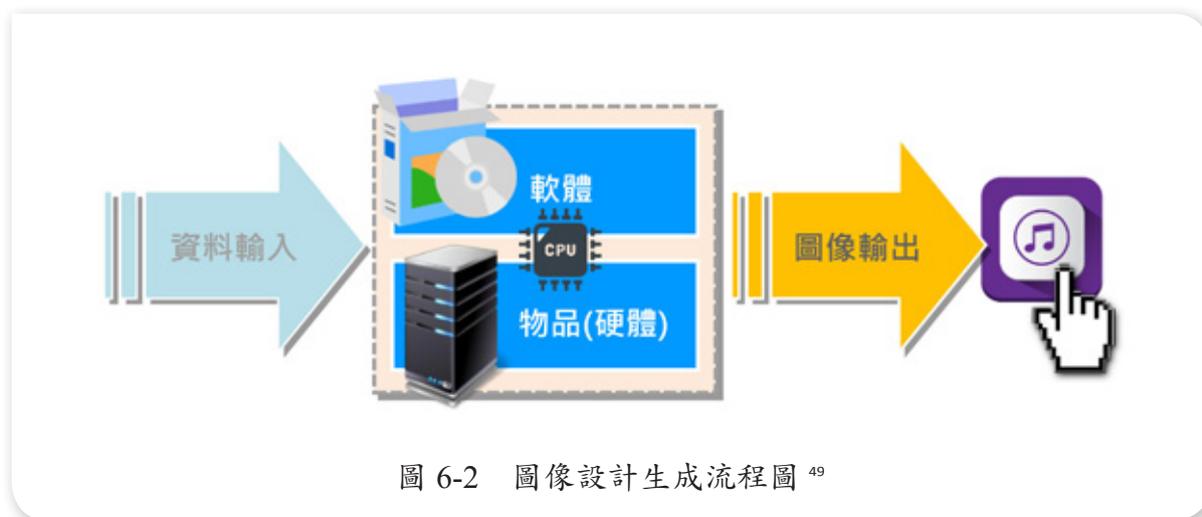
1. 歐洲型恐將瓦解我國設計專利保護概念

凡事皆一體兩面，採用歐洲型的作法，將不可避免的對我國行之有年之近似設計判斷造成重大影響，在我國專利法的現行架構下，「近似」2字並未出現於發明或新型專利篇章中，其乃是設計專利的專屬用詞，目前我國專利法第4章設計專利的專屬法條雖僅有22條，但與「近似」有關的規定卻佔了近一半，其不僅牽動著侵權與否的判斷，更與設計專利的准駁息息相關，一旦將我國設計專利制度轉向歐洲型，包括新穎性、衍生設計之申請要件、先申請原則等……，都必須重新定義及檢討，若沒有將焦點限縮在圖像設計標的，立法難度可能頗高。與我國設計保護概念相近的韓國即曾在2009年「改善設計

保護法、制度與基礎設施 3 步驟戰略」中，試圖將他們的設計保護效力由日本型改為歐洲型，但因為這項改革將瓦解整個韓國設計保護制度的根基，在缺乏有效政策溝通下引起外界疑慮，遂以失敗告終⁴⁸。

2. 法理上恐有邏輯衝突

值得一提的是，日本也曾在 2016 年日本意匠審查基準改革過程中，討論欲將圖像設計保護效力改採歐洲型概念，但意匠委員會提出一個技術上的問題，他們認為圖像設計乃是透過物品（硬體）搭載的中央處理器執行軟體所產生的（如圖 6-2 所示），若無法將物品納入意匠權效力的考量，那麼軟體在欠缺記錄於物品上的情況下，光要如何產生視覺訴求之創作，就令人摸不著頭緒，因此若將「製造、販賣『圖像設計』」與「製造、販賣『程式』」劃上等號，可能將產生法理上的邏輯衝突。



⁴⁸ 韓國原先計劃在設計保護法第 43 條增定第 2 項規定，使註冊設計的保護範圍係以是否會對一般需要者造成整體相同或近似的設計視覺印象為準。此外，為使具有多用途物品的設計保護範圍得以擴及至其所應用之物品，當時韓國準備將註冊設計保護範圍由「物品之外觀」修正為保護「外觀」，以「筆筒」設計權為例，其保護範圍將及於具有相同或近似設計之「酒杯」與「盆栽」等其他物品。又如標誌、符號及圖形等平面設計亦適用前揭註冊設計權可跨越物品類別之規定，例如「表面圖案」的設計權保護範圍將及於具有相同或近似設計之「影音播放器之電子顯示畫面」、「筆筒」、「棒球」與「衣服」等其他物品。

⁴⁹ 參照日本產業構造審議會知的財產政策部會第 16 回意匠制度小委員會，諸外国における画面デザイン保護の状況，2002 年 2 月 29 日。

最後意匠委員會認為歐洲型保護概念對於圖像設計的保護儘管具有一定程度的正面效果，但由於日本對於意匠權侵害是採取過失推定原則⁵⁰，與美國、歐盟作法不同，如此將造成第三人沉重的調查負擔，反而容易造成產業發展的阻礙，歐洲型保護概念遂遭淘汰。

綜上所述，歐洲型保護概念雖可有效解決圖像設計所面臨的軟體侵權問題，但由於這涉及到專利法的設計定義、設計專利權效力、侵權判斷等核心議題，若未在事前進行完整的法律分析與政策溝通，很可能功敗垂成。

二、乙案—針對圖像設計導入間接侵權制度

（一）論析

對於販賣含有圖像設計軟體的行為，鑑於取得該些軟體後的下一步就是準備記錄於電腦、智慧型手機或平板電腦，發生直接侵權的概然性極高，若放任此種行為發生，將遺留可資規避專利權保護之法律漏洞。因此，我國或可參考日本意匠法第 38 條規定，在不影響現行設計專利保護概念的架構下導入間接侵權制度，將販賣含有圖像設計之軟體視為一種直接侵權概然性極高的行為，並構成（擬制）專利權之侵害（間接侵權）。本建議方案係參考我國 2009 年 5 月 26 日專利法修法公聽會之發明專利間接侵權草案⁵¹，在我國專利法第 136 條設計專利權效力針對圖像設計增訂間接侵權條款，其立法例如下：

⁵⁰ 意匠法第 40 條：「已侵害他人的意匠權或者專用實施權者，就其侵害行為，推定為有過失。但，對請求進行第 14 條第 1 項規定的保密的意匠有關的意匠或專用實施權的侵害，不在此限。」

⁵¹ 間接侵權增訂於專利法第 101 條第 1 項：「明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，而為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者，視為侵害專利權。但該物為一般交易通常可得者，不在此限。」

專利法第 136 條

- (1) 設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。
- (2) 設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。
- (3) **(新增) 明知為應用於相同或近似該物品之電腦圖像及圖形化使用者介面之軟體，而為販賣之要約或販賣之行為者，視為侵害設計專利權。**

分析上開所草擬的立法例文字可知，圖像設計間接侵權之成立，必須滿足 3 要件：

1. 行為人主觀要件為「明知」

關於我國現行法間接侵權之法律基礎，最直接相關者應為民法第 185 條，其指出，數人共同不法侵害他人權利者，構成共同侵權行為；共同侵權行為人對於被害人所受損害，應負連帶賠償責任。依此規定，共同侵權行為可分為共同加害行為、共同危險行為、造意及幫助 3 種⁵²。智慧財產法院 103 年度民專上更（一）第 4 號判決指出：「所謂造意及幫助行為，乃教唆或幫助他人使遂行或易於遂行侵權行為，其『主觀上有故意或過失』，客觀上對於其發生之結果有相當因果關係，即須連帶負損害賠償責任⁵³。」

鑑於造意及幫助行為與間接侵權的行為結構相近，均為誘使他人產生侵權行為之決意，或是對於直接侵權行為之實施提供助援之力。因此圖像設計的間接侵權或可參酌法院對於造意與幫助行為之解釋，限定行為人主觀上以明知為要件。準此，行為人須明知該圖像設計專利權存在且所販賣之軟體含有圖像設計之外觀，方符合圖像設計間接侵權的主觀要件。

⁵² 參照最高法院 101 年度台上字第 720 號判決意旨。

⁵³ 參照最高法院 99 年度台上字第 1207 號判決意旨。

2. 行為態樣是「而為販賣之要約或販賣之行為」

考量我國軟體侵權實態主要仍發生在透過記錄媒體或網路傳輸販賣含有圖像設計外觀軟體之行為，故將行為態樣限於「為販賣之要約或販賣」，至於單純製造、使用、進口含有圖像設計之軟體的行為不包括在內。

另關於專利間接侵權與直接侵權之關係，各國法制對其採取不同見解，原則上可分為「從屬說」與「獨立說」兩種。從屬說係指間接侵權是以存在直接侵權為前提，不成立直接侵權即不成立間接侵權；獨立說則認為間接侵權成立與否不應該以直接侵權行為的發生為前提要件。我國 2009 年 5 月 26 日專利法修法公聽會之發明專利間接侵權條款的版本曾有「……為販賣之要約或販賣予『侵害該專利權』之人……」用語，似有意將直接侵權行為之發生作為間接侵權之先決要件。準此，若直接侵權行為人之行為不構成侵害專利權時，亦無間接侵權發生之可能。

但請參考圖 6-3 及表 6-2 所示，以圖像設計的軟體侵權實態來說，透過記錄媒體或網路傳輸販賣含有圖像設計外觀軟體的受眾對象大多是消費者，至於特定或不特定消費者購買含有圖像設計外觀之軟體後，將其安裝在圖像設計所應用之相同或近似物品，此時「物品」與「外觀」結合並落入圖像設計專利權範圍，惟消費者因未具侵害圖像設計專利權之故意或過失，很明顯的不構成侵權行為⁵⁴。

⁵⁴ 在智慧財產法院 100 年度民專訴字第 69 號判決中，系爭專利分別為「網頁活動記錄裝置及網頁活動記錄播放裝置」及「網頁／活性文件的活動記錄／記錄播放裝置」，係為一種軟體結合裝置之物之發明（裝置請求項），法院審理後認為系爭產品為單純之電腦軟體，並未落入系爭專利之申請專利範圍內，其必須是在消費者安裝於電腦後，該安裝有系爭產品之電腦裝置始落入上開「網頁活動記錄裝置及網頁活動記錄播放裝置」之申請專利範圍內，惟消費者顯然未具侵害原告系爭專利專利權之故意或過失，而不構成侵權行為，被控侵權人自無從與消費者成立共同侵權行為，亦無「教唆他人使生侵權行為決意，並進而為侵權行為」之造意行為，或「予行為人助力，使之易於為侵權行為」之幫助行為，故被控侵權人自不構成共同侵權行為。

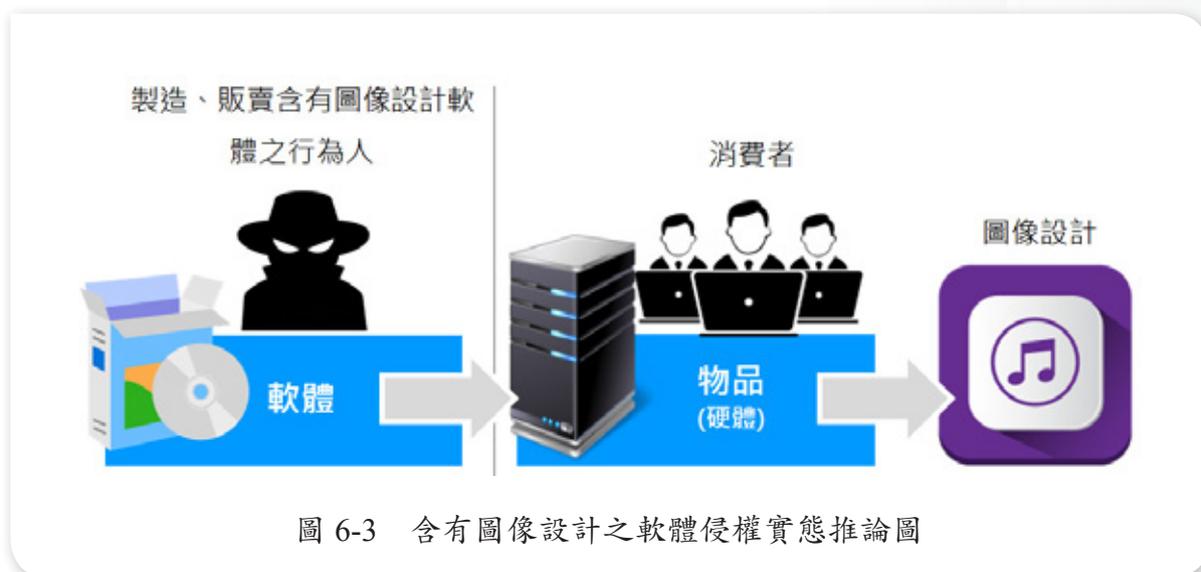


表 6-2 間接侵權採「從屬說」或「獨立說」之法律效果推論表

行為人	製造、販賣含有圖像設計軟體之行為人	消費者
從屬說	未構成間接侵權	不構成侵權 (未具故意或過失)
獨立說	構成間接侵權	

綜上所述，若對於圖像設計間接侵權採取從屬說，背後真正操縱發動系爭圖像設計侵害之間接侵權人，將因消費者未構成直接侵權而免除侵權責任，更無人須為此一圖像設計專利侵害承擔法律責任。準此，本文建議間接侵權仍宜採獨立說，較能確保圖像設計專利的實效性。

3. 行為客體為「應用於相同或近似該物品之電腦圖像及圖形化使用者介面之軟體」

由於間接侵權並不是指在每一圖像設計中揭露或記載的要素都可適用，其理當以達到視覺性特徵之圖像設計「外觀」為依據，至於圖像設計所應用之「物品」，則不宜作為主張間接侵權之對象。鑑於圖像設計「外觀」在我國專利法的解釋包括應用於物品之「電

腦圖像⁵⁵」及「圖形化使用者介面⁵⁶」，又圖像設計間接侵權的對象物又是以軟體為主，為避免法院解釋適用上可能產生不確定性，本方案爰直接明述間接侵權的行為客體為「應用於相同或近似該物品之電腦圖像及圖形化使用者介面之軟體」。

綜上所述，本文將我國 2009 年 5 月 26 日專利法修法公聽會之發明專利間接侵權草案，與本文所擬之圖像設計間接侵權的構成要件比較如表 6-3 所示：

表 6-3 我國發明專利間接侵權草案與圖像設計間接侵權方案之構成要件對照表

	發明專利間接侵權草案	圖像設計間接侵權方案
主觀要件	明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物	明知為應用於相同或近似該物品之電腦圖像及圖形化使用者介面之軟體
行為態樣	要約販賣或販賣予侵害專利權之人	要約販賣或販賣
行為客體	用於發明專利解決問題之主要技術手段之物	應用於相同或近似該物品之電腦圖像及圖形化使用者介面之軟體
排除對象	一般交易通常可得之物	
與直接侵權之關係	從屬說	獨立說

⁵⁵ 「電腦圖像」係指單一之圖像單元，是一種具有操作或指示功能的圖像設計。

⁵⁶ 「圖形化使用者介面」係指由二個以上之電腦圖像、對話視窗或其他選單等單元所構成的整體圖形化操作介面。

(二) 優劣點分析

1. 可在不變動現階段設計專利制度下提出有效解決方案

相較於歐洲型的保護效力將涵蓋於所有物品之外觀，採用本方案只需要在設計專利權效力條款新增一項關於圖像設計間接侵權之規定，對於我國行之有年的設計專利要件與侵權判斷不生影響。

透過上開圖像設計的軟體侵權實態的說明，理應了解本文建議在圖像設計導入間接侵權之目的，絕非欲擴大設計專利權保護範圍，或是強化設計專利權效力，而是採用現有的設計專利侵權判斷方法不足以對侵害圖像設計的真正發動者課予實質的法律責任，也就是說圖像設計的間接侵權責任建構旨在彌補直接侵權責任之不足，同時也比發明專利對於間接侵權的需求來得更為迫切。

2. 圖像設計間接侵權的構成要件較為具體

鑑於我國 2009 年討論發明專利間接侵權的過程中，外界普遍認為我國多半是生產零組件或者是加工再出口型的企業，若不慎生產到系爭產品的零組件，一旦間接侵權入法，恐讓業者被告訴的機率大增，故出現一面倒的反對聲浪。

然而，相較於國內在發明專利間接侵權所關心的是「零組件」與「專利侵權物」的物理組成關係，圖像設計所發生的問題在於製造、販賣軟體之人幾已竊取圖像設計中最具商業價值的外觀，倘若連這樣的行為都還可免於專利侵權責任，對於圖像設計專利權人將是件極不公平的事。參酌我國過往討論間接侵權的經驗，本文將圖像設計的間接侵權之行為客體限定在「軟體」，而非「零組件」，故不會對國內零組件業者造成影響，同時也不致產生發明專利間接侵權難以分辨「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」的爭議。

柒、結論

本文乃是以日本 2016 年意匠審查基準改革為題，討論圖像設計所面臨的軟體侵權問題。從本次政策規劃的討論過程中，可發現對於設計專利侵權判斷採取「物品、外觀二元構造論」的國家，在缺乏相關法律配套下，可能無法有效解決圖像設計所面臨的軟體侵權問題。同時本文也借重電腦軟體相關發明中的裝置請求項之解釋與侵權判斷原則，間接呈現圖像設計的權利範圍解讀與裝置請求項實有異曲同工之處。

遺憾的是，相較於我國在 2008 年 5 月 20 日審查基準修正時，即採一步到位的方式一舉開放了電腦程式產品請求項，將載有電腦可讀取之程式單獨納入發明專利保護。但我國 2011 年新專利法開放之圖像設計，卻仍掣肘於設計必須應用於物品以符合設計專利定義的限制，以致於可能發生保護真空的問題。準此，為有效確保我國圖像設計之實效性，本文分別提出歐洲型保護概念與導入間接侵權兩種政策方案。在政策可行性評估方面，鑑於歐洲型保護概念恐將瓦解我國現階段設計專利保護體制，且從圖像設計的生成流程觀察，本政策方案有可能產生法理上的邏輯衝突，故本文採取保留立場。惟基於設計專利之立法目的旨在鼓勵、保護、利用設計之創作，以促進產業發展，而外觀本身就是最能代表設計創作的具現物，同時也是維繫設計與產業發展聯結的真實價值所在。就長遠來看，我國仍應排除一切阻礙，將設計專利之保護標的與效力演進到歐洲型概念。

最後，本文提出以間接侵權做為圖像設計面臨軟體侵權的權宜方案，優點在於可在不變動現階段設計專利制度下解決是項問題，同時本文也針對圖像設計的軟體侵權實態進行行為演繹與分析，以精微較量字句意含的方式來建構具有實效性之立法例，但又不致於對第三人的合法權益造成威脅與實際損害，希冀有助於我國圖像設計改革政策考量。

教學活動與教科書之合理使用

著作權組

壹、前言

隨著科技發展，學校課堂上的教學活動也多樣化翻轉，跳脫了僅以教科書為主體的教學方式，也不再只是老師講、學生聽，甚至採用了更多影音元素以輔助教學。因此，本次修法因應多元化教學活動，將學校授課目的得以利用他人著作的各種方式予以調整。次者，面對面的教授學習逐漸發展成遠距教學，早期是實體函授、其後是多媒體通訊（包含錄影帶、DVD、廣播、電視等）、網路普及後則以網路遠距教學為主，本次修法則將利用著作進行遠距教學分為三種情形，即利用著作可合理使用、法定報酬與須取得授權制度等三種。此外，因應教科書電子化與電子書包之趨勢，本次修法亦將教科書公開傳輸納入合理使用之範圍。

貳、教學活動與教科書合理使用之草案修正重點

一、現場課堂教學活動利用他人著作（修正草案第 55 條第 1 項、第 3 項）

依法設立之各級學校的現場課堂教學活動，具備知識傳遞的重大公益目的，對學生人格養成與智識的建構極具影響力，但在現行法第 46 條的架構下，學校或教師為學校授課需要，僅可在合理範圍內「重製」他人著作並提供學生使用¹，但資訊時代的課堂教學態樣多元化，在課堂上播放音樂、影片或觀看電視節目都是教學活動的一環，現行法之規定已難以因應數位時代下課堂現場教學之需求，多元教學所涉及各種著作利用行為，實務上若需依個案事實認定是否屬於第 65 條第 2 項的合理使用範圍，則具強烈公益性質的課堂教學，恐難利用。

¹ 現行著作權法第 46 條第 1 項：「依法設立之各級學校及其擔任教學之人，為學校授課需要，在合理範圍內，得重製他人已公開發表之著作。」

為因應時代需求，本次修正草案第 55 條第 1 項²明文規定依法設立之各級學校及其擔任教學之人，於學校授課目的必要範圍內，亦得「公開演出」、「公開上映」及「再公開傳達」他人已公開發表之著作，不再限於「重製」，但需注意不可以不合理損害著作財產權人之利益³。

舉例而言，教師為介紹東亞區域衝突的歷史，播放 YouTube 網站上二戰紀錄片中有關臺灣大空襲的片段讓學生觀看，在課堂上播放 YouTube 影片涉及著作的「再公開傳達」利用行為，只要利用結果不會不合理損害著作財產權人之利益，依據修正草案第 55 條之規定，即屬合理使用之範圍，無需取得授權。

如果在課堂上播放電影動畫，會涉及著作的「公開上映」利用行為，例如教師播放日本動畫電影「你的名字」其中的幾個場景畫面，讓學生在課堂上探討動畫的寫實唯美畫風，由於係少量利用應不致於不合理損害著作財產權人之利益，常被認為是合理使用；但如果教師播放一整部迪士尼的「海洋奇緣」電影後，讓學生討論太平洋島嶼文化，此種利用行為雖然符合授課之目的，但學生可能因此無須透過線上租片或購置 DVD 等方式觀看電影，造成市場替代效果，恐屬於不合理損害著作財產權人之利益，無法主張合理使用。

二、遠距教學活動利用他人著作

（一）學校課堂延伸的遠距教學屬於合理使用（修正草案第 55 條第 2 項、第 3 項）

從學校現場課堂教學活動所延伸的遠距教學，屬於國家體制內教育的一環，同樣具有重大公益性質，本次修法爰將課堂延伸的遠距教學納入合理使用之範圍。但為衡平學校授課實務之需求與著作財產權人之利益，修正草案第 55 條第 2 項⁴要求學校授課目的的遠距教學，應防止未

² 著作權法修正草案第 55 條第 1 項：「依法設立之各級學校及其擔任教學之人，為學校授課目的之必要範圍內，得重製、改作、散布、公開演出、公開上映及再公開傳達他人已公開發表之著作。」

³ 著作權法修正草案第 55 條第 3 項：「第五十三條但書規定，於前二項情形準用之。」修正草案第 53 條但書：「但違反著作之正常利用，且依該著作之種類、利用方法，不合理損害著作財產權人之利益者，不在此限。」

⁴ 著作權法修正草案第 55 條第 2 項：「前項情形，經採取合理技術措施防止未有學校學籍或未經選課之人接收者，得公開播送或公開傳輸他人已公開發表之著作。」

有學校學籍或未經選課之人接觸或接收著作內容，需採取合理之技術措施加以限制，方能公開播送或公開傳輸他人已公開發表之著作，避免與該課程無關之人得任意接觸著作內容，妨礙著作財產權人權益。

舉例而言，各大專院校將課堂教學內容上傳到校內數位學習平臺，選課學生需以帳號密碼登入後，方可進行同步或非同步的數位學習，此種遠距教學所涉及的公開播送或公開傳輸的著作利用行為，只要沒有不合理損害著作財產權人之利益⁵，即屬於合理使用範圍，無需取得授權。但如果是將整本教科書內容上傳到數位學習平臺讓學生觀看下載，由於此種情形會直接影響教科書在市場上銷售之利益，則沒有合理使用的空間。

（二）為教育目的之遠距教學採法定報酬制（修正草案第 56 條）

過去，全民教育與進修教育經常透過廣播的方式達到傳播的效果，因此現行法第 47 條第 3 項針對教育目的之廣播設有合理使用之規定：「依法設立之各級學校或教育機構，為教育目的之必要，在合理範圍內，得公開播送他人已公開發表之著作。」例如國立空中大學透過傳統電視廣播之教學，即屬上述合理使用之運用。

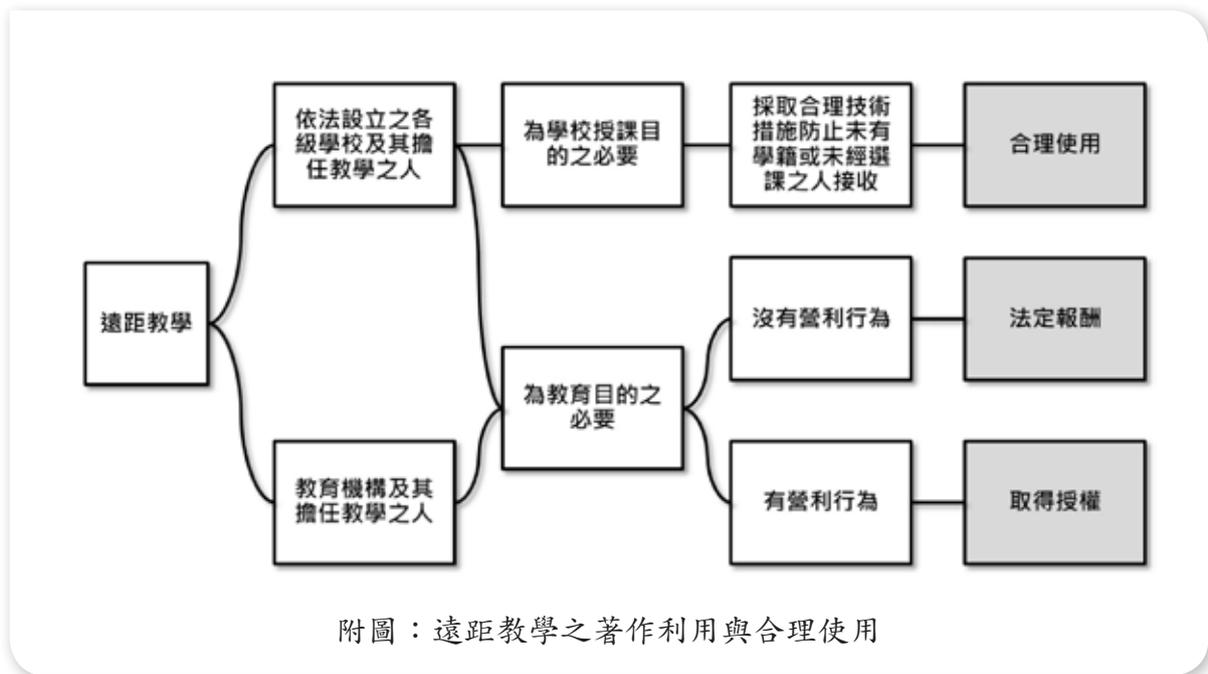
近年來，將校園內的教育資源向公眾分享的開放式課程蔚為風潮，開放式課程透過網路的傳播，已不再侷限以傳統廣播之方式，讓學習更具有彈性，也能更能達到終身學習與全民教育的目的。基於教育目的遠距教學的公益性質，並考量維護著作財產權人之權益，本次修正草案第 56 條⁶乃規定此種情況下利用人得公開播送或公開傳輸他人已公開發表之著作，並應將利用情形通知著作財產權人並支付適當之使用報酬，即可利用他人已公開發表著作。另應注意的是，上開使用報酬不由主管機關訂定，而係由雙方協商適當之使用報酬，如協商未成，著作財產權人享有民事上的報酬請求權，可透過民事訴訟請求利用人支付使用報酬，但不

⁵ 同註 3。

⁶ 著作權法修正草案第 56 條：「依法設立之各級學校或教育機構及其擔任教學之人，為教育目的之必要範圍內，得公開播送或公開傳輸他人已公開發表之著作。但有營利行為者，不適用之。」「前項情形，除符合前條第二項規定外，利用人應將利用情形通知著作財產權人並支付適當之使用報酬。前項情形，除符合前條第二項規定外，利用人應將利用情形通知著作財產權人並支付適當之使用報酬。」

能對利用人提出刑事上的著作財產權侵害告訴，惟此一部份，僅限於非營利之遠距教學使用。

具有營利行為的遠距教學提供之課程內容（例如私立補習班的線上英文課程），則沒有本條的適用，需取得著作財產權人的同意或授權才可以利用他人著作，否則構成侵權，要負擔民、刑事責任。



（三）教科書利用他人著作（修正草案第 57 條）

現行著作權法第 47 條第 1 項⁷及第 63 條第 3 項僅就編製教科書者規定得「重製」、「改作」或「編輯」他人已公開發表之著作，及後續「散布」此等教科書之行為得主張合理使用，並不包括網路上之「公開傳輸」。惟鑒於數位時代來臨，教科書電子化以及電子書包普及化已是全球校園之趨勢，為因應教育政策之需求，本次修正草案第 57 條第 2 項⁸針對依法令編製的教科書，新增教科書編製者可以公開傳輸的規定，則教科書編製者

⁷ 現行著作權法第 47 條第 1 項：「為編製依法令應經教育行政機關審定之教科用書，或教育行政機關編製教科用書者，在合理範圍內，得重製、改作或編輯他人已公開發表之著作。」

⁸ 著作權法修正草案第 57 條第 2 項：「前項規定之教科用書，得由編製者散布或公開傳輸。」

可將審定或編定的教科書電子化後放到雲端空間，供學生連網觀看，故修法後放寬著作利用之型態。

又經審定或編定後之教科書，係由各出版業者自行販售，雖具公益性質但利用數量龐大，為尊重著作財產權人之權益，及便於計算使用報酬，本次修法仍維持法定授權制，利用人應將各種利用情形通知著作財產權人，並依主管機關訂定的使用報酬率支付使用報酬，智慧局亦將配合本次修法，全盤檢討教科書利用他人著作之使用報酬率，包括本次新增的公開傳輸利用行為，故不致過於影響著作財產權人之權益。

參、結語

綜上，教學活動隨著科技進步而朝多元化發展，現行合理使用之規定也須隨之調整，本次修法明定學校授課可多樣化地利用著作、放寬遠距教學合理使用的範圍、增訂教科書得以數位流通之依據，但相對應的要求利用人需採取適當的管制措施或是支付適當之使用報酬。此次法制面之調整，期能調和著作人權益及國家教育之重大公益，厚植國家經濟文化發展之能量。

本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢，歡迎讀者來函或 E-mail 至 ipois2@tipo.gov.tw，本刊將盡力提供解答及回應。

著作權

問：製作影片評論電影時，以自己的方式講述或評論電影的情節、以及在影片中使用電影海報或劇照，會不會涉及侵害著作權？

答：首先，著作權之保護僅及於著作之表達，而不及於觀念、思想本身。因此觀賞完影片後，以自己理解之方式，另行以不一樣之文字將劇情表達出來，縱然係採用他人著作所傳達之觀念，但因觀念並不屬於著作，不受著作權保護，自無侵害著作權的問題。

再者，在影片中插入相關電影劇照或海報，並上傳至網路上，將涉及「重製」及「公開傳輸」等著作財產權利用行為，原則上應取得著作財產權人的授權或同意，除非有符合合理使用規定之情形，例如依著作權法第 52 條規定，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，得引用已公開發表之著作。故若引用之電影劇照或海報係附屬於自己創作之著作內供 證或註釋之用（亦即必須先有自己的創作），且得與自己創作部分加以區辨，並在合理範圍內，且依第 64 條規定註明出處及來源，才有主張合理使用的空間。

商標

問：註冊商標遭他人仿冒，要如何救濟？

答：依商標法規定可尋求民事及刑事的救濟：

- 民事救濟：商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去，有侵害之虞者，得請求防止之。對於因故意或過失侵害其商標權者，並得請求侵權損害賠償。為避免商標權人難以證明其損害，商標法第 71 條並特別規定計算損害的方式，由商標權人擇一計算其損害賠償金額。
- 刑責救濟：產銷仿冒品的行為可能涉有 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣 20 萬元以下罰金；若涉及販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入他人所為的仿冒品者，則處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣 5 萬元以下罰金。
- 商標侵權的民、刑事責任皆須經司法訴訟程序加以確定，商標權人除得依法提起告訴外，亦可檢具相關具體使用事證向保二總隊刑事警察大隊（原保智大隊）檢舉，檢舉仿冒專線為 0800-016597，電子信箱則為 0800016597@iprp.spsh.gov.tw。

問：專屬被授權人得否行使商標權侵害的救濟程序及提起刑事告訴？

答：專屬被授權人在專屬授權範圍內，取得商標專屬使用權，故商標權受侵害時，專屬被授權人自得以自己名義行使排他權利，提起民刑事訴訟。但契約另有約定，應從其約定（商 39 VI）。

● 歐盟執委會公布加強保護智慧財產權措施

2017年11月29日歐盟執委會公布確保智慧財產權（IPR）受到良好保護的措施，鼓勵歐洲企業—尤其是中小企業和新興公司—投資於創新和創造力。這些措施將可更有效的反制IPR侵權行為，有助於跨國訴訟，以及因應5%（價值850億歐元）的歐盟進口貨品是仿冒或盜版的問題。

歐盟執委會採取的措施包括：

一、加強打擊仿冒和盜版

歐盟希望阻斷讓商業規模IP侵權者犯罪行為獲利的金流，也就是所謂「追蹤金流（follow the money）」做法，重點在抓「大魚」而非個人，執法行動還需因應當今數位時代的需求，做法包括：

* 確保全歐盟境內同樣高標準的法律保護及可預測性的司法架構

新的指南就如何應用《2004年智慧財產權執法指令》（2004 Directive on the enforcement of intellectual property rights, IPRED）予以說明澄清，該指令雖已證實是打擊IPR侵權的重要工具，但過去幾年來，歐盟各成員國對有些條款的詮釋不一，這個指南可澄清那些疑義，增加法律確定性，並有助於跨歐盟的民事執行，而不需另立新法。此外，歐盟呼籲成員國加強司法訓練，有系統的公布IP判例，並鼓勵替代性的爭端解決工具。

* 鼓勵業界打擊IP侵權

立基於2011年權利人和網路平台簽署的《網路販賣仿冒品備忘錄》成功經驗，歐盟持續支持由業界主導的對抗IP侵權方案，包括網路廣告、付款服務及運送與運輸業者的自主性協議，這些協議比訴諸法院可更快的打擊仿冒與盜版，補充了執委會最近公布的線上平台非法內容的處理指南。

* 減少流入歐盟市場的仿冒品數量

執委會建議加強與第三國（中國大陸、東南亞、拉丁美洲）的合作計畫，建立從事或協助重大IPR侵權的市場觀察名單，並將在第三國公布IPR執法報告，且和EU海關當局合作，評估《2013-2017年海關IP侵權行動計畫》之執行及提出對各國海關更具體的協助。

二、建立一個公平、平衡的標準必要專利制度

許多屬於全球性產業標準一部分的關鍵技術（例如 WiFi 或 4G）是受標準必要專利（Standards Essential Patents, SEPs）保護的，現在歐盟執委會提供一份以達到平衡且有效的 SEPs 制度為目的的指南和建議，使產品製造商可以在透明、具可預測性的授權規則下取得技術，同時專利權人也可從研發和標準化業務的投資取得回報，促使他們願意提供最好的技術以納入標準；提升透明性及可預測性將使歐盟新興企業在全球技術創新上取得優勢，充分掌握 5G 和物聯網（Internet of Things）的潛力。

相關連結：http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4942_en.htm

● EPO 公布新調查報告顯示，歐洲單一專利將增進歐盟的貿易與投資

2017 年 11 月 14 日歐洲專利局（EPO）公布「歐盟的專利、貿易與外國直接投資」（Patents, trade and foreign direct investment in the European Union）研究報告，係由 EPO、美國科羅拉多大學波德分校及倫敦政治經濟學院的經濟學家們共同完成，調查結果顯示，雖然專利對歐洲的貿易和外國直接投資（foreign direct investment, FDI）已有正向效果，但其影響力受限於目前沒有跨歐盟的真正無障礙專利保護，歐洲單一專利（Unitary Patent）制度可透過更多的貿易和 FDI，顯著增加歐盟的技術移轉。

EPO 局長 Benoît Battistelli 表示，這份報告進一步證明專利保護對歐洲經濟的好處，尤其是歐盟地區更加調和化的直接利益，預期即將實施的歐洲專利和統一專利法院（Unified Patent Court）將是達成歐洲單一技術市場的關鍵一步，並將支持歐洲的生產力成長及經濟發展。

一、歐洲技術市場未開發的潛力

該調查報告焦點放在高科技製造業，包括密集利用智慧財產權（IPR）的資訊通信技術、化學及醫療裝置業，與其他產業相較，這些「高 IP」產業是歐盟出口和 FDI 流量（flows）的主要貢獻者，印證了先前 EPO 和歐盟智慧財產局（EUIPO）所發布一份共同研究報告的結果；然而，本次新報告指出，這些產業對歐盟國家彼此之間的貿易和 FDI 流量貢獻仍有限，可見達到歐洲單一技術市場仍有待開發的潛力。

二、衡量專利調和化的經濟利益

該報告並發現，高科技製造業的貿易和 FDI 流量對一個國家的專利保護程度特別敏感，較強的專利保護對高 IP 產業的進口和 FDI 交易的價值和數量有非常正向的影響，在此背景下，這份報告指出已取得發明專利的流通受到的一些限制，造成歐盟境內高科技產業的貿易和投資障礙。

歐盟專利保護進一步調和化將促進歐洲高 IP 產業的貿易和 FDI，未來全面調和化後，將使歐盟貿易和 FDI 流量分別增加 2% 和 15%，產生貿易年收益（annual gains）146 億及 FDI 年收益 18 億歐元。對於最受變動影響的 15 個歐盟國家（即奧地利、保加利亞、塞浦路斯、捷克、希臘、匈牙利、立陶宛、馬爾他、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、西班牙、瑞典和英國），相當於貿易和 FDI 分別成長 5% 和 29%。

三、排除限制

由於歐洲各國的專利制度分歧，目前 EPO 核准後的發明專利在流通上受到限制，為節省專利保護在各國生效和維護的費用，大多數公司都只指定在歐盟少數幾個國家生效；此外，專利受限於各國保護程度不一及同時在多國進行訴訟的風險，可能造成在不同國家而結果各異。歐洲單一專利將可解決這些缺點，故預期可透過貿易和 FDI 促進歐盟境內的技術移轉，尤其是在目前不受專利權人青睞的國家，藉由降低 70% 成本，歐盟專利更可幫助中小企業、大學和研究機構的創新和技術進入歐洲市場。

相關連結：<http://www.epo.org/news-issues/news/2017/20171114.html>

專利

● 智慧局 AEP 12 月份統計資料簡表

表一：106 年 12 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份統計：

申請時間	本國				本國 合計	外國				外國 合計	總計
	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		
2017 年 01 月	3	0	2	4	9	17	0	0	0	17	26
2017 年 02 月	5	0	7	2	14	10	0	0	0	10	24
2017 年 03 月	9	0	6	1	16	20	0	0	1	21	37
2017 年 04 月	3	0	6	4	13	11	2	0	0	13	26
2017 年 05 月	5	1	7	2	15	17	2	0	2	21	36
2017 年 06 月	3	1	17	0	21	10	0	0	0	10	31
2017 年 07 月	1	0	4	1	6	11	0	0	0	11	17
2017 年 08 月	5	0	19	0	24	19	1	0	0	20	44
2017 年 09 月	6	1	11	0	18	10	0	1	0	11	29
2017 年 10 月	2	1	8	7	18	15	0	2	0	17	35
2017 年 11 月	3	0	10	8	21	10	2	0	0	12	33
2017 年 12 月	2	0	10	2	14	12	0	0	0	12	26
總計	47	4	107	31	189	162	7	3	3	175	*364

依申請人國別統計：

申請人國別	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4	總計
中華民國 (TW)	47	4	107	31	189
日本 (JP)	76	3	0	0	79
美國 (US)	32	0	0	1	33
荷蘭 (NL)	14	0	0	0	14
德國 (DE)	9	0	0	0	9
義大利 (IT)	4	2	0	0	6
英國 (GB)	6	0	0	0	6
瑞士 (CH)	1	1	2	0	4
比利時 (BE)	3	0	0	0	3
南韓 (KR)	2	0	0	1	3
盧森堡 (LU)	3	0	0	0	3
中國大陸 (CN)	1	0	1	0	2
瑞典 (SE)	2	0	0	0	2
新加坡 (SG)	2	0	0	0	2
香港 (HK)	1	0	0	1	2
貝里斯 (BZ)	2	0	0	0	2
墨西哥 (MX)	0	1	0	0	1
沙烏地阿拉伯 (SA)	1	0	0	0	1
丹麥 (DK)	1	0	0	0	1
以色列 (IL)	1	0	0	0	1
愛爾蘭 (IE)	1	0	0	0	1
總計	209	11	110	34	*364

* 註：包含 18 件不適格申請（6 件事由 1、5 件事由 3、7 件事由 4）。

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

申請事由	加速審查案件 申請時間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	至 2017 年 12 月底	71.1
事由 2	至 2017 年 12 月底	79.4
事由 3	至 2017 年 12 月底	129.7
事由 4	至 2017 年 12 月底	97.2

註：事由 1 係自 98 年 1 月至 106 年 12 月底，
 事由 2、3 係自 99 年 1 月至 106 年 12 月底，
 事由 4 係自 103 年 1 月至 106 年 12 月底。

表三：主張之對應案國別統計（106 年 12 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	116	5	121	52.84%
歐洲專利局（EP）	37	6	43	18.78%
日本（JP）	42	1	43	18.78%
中國大陸（CN）	7	0	7	3.06%
南韓（KR）	5	0	5	2.18%
德國（DE）	4	0	4	1.75%
澳大利亞（AU）	3	0	3	1.31%
新加坡（SG）	1	0	1	0.44%
英國（GB）	1	0	1	0.44%
總計	217	12	229	100.00%

註：其中有 8 件加速審查申請引用複數對應案。

● **公告「商品與服務國際（尼斯）分類第 11 版 2018 修正版」**

世界智慧財產組織（WIPO）針對尼斯協定商品及服務國際分類修訂至第 11-2018 版（Nice Classification, 11th Edition-Version 2018），於本（107）年 1 月 1 日生效，經彙整相關資料張貼於本局商標網頁「商品及服務相關資訊」項下「商品與服務國際（尼斯）分類第 11 版 2018 修正版」，請各界善加參考利用。

連結網站：<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7573&CtUnit=3518&BaseDS=D=7&mp=1>。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=653353&ctNode=7127&mp=1>

● **本局「全球專利檢索系統」於 107 年 1 月 1 日上線服務，提供各界免費使用**

本局為有效協助國內產業與中小企業快速掌握產業技術發展趨勢，完成建置「全球專利檢索系統」免費提供各界使用，該系統整合五大局全球專利（美、日、歐、韓、中國大陸）近十年（2006-2017）與本國之專利資料，後續並持續增加資料量，提供國內各界便於進行跨國專利檢索，搭配系統提供之各項檢索指令，可精準找到所需專利資料，瞭解產業技術發展脈絡，提升競爭力，並做為企業技術研發與專利布局基礎。

「全球專利檢索系統」另規劃於 107 年內陸續推出統計分析、圖表分析及其它便利功能，使各界於檢索完成後，可直接將各國資料進行分析及圖表化，方便產業界快速掌握產業發展概況、專利布局現況與研發動向，歡迎各界多加利用。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=652617&ctNode=7127&mp=1>

● 台韓優先權證明文件電子交換時程

本局與韓國智慧局自 2016 年 1 月 1 日起開始實施「優先權證明文件電子交換」，期間每月交換 1 次，並自 2017 年起增加交換頻率至每月交換 2 次。

2018 年台韓優先權證明文件電子交換後續交換時程排定如下：1 月 3 日、1 月 17 日、2 月 7 日、2 月 21 日、3 月 7 日、3 月 21 日、4 月 4 日、4 月 18 日、5 月 2 日、5 月 16 日、6 月 7 日、6 月 20 日、7 月 4 日、7 月 18 日、8 月 1 日、8 月 16 日、9 月 5 日、9 月 19 日、10 月 4 日、10 月 17 日、11 月 7 日、11 月 21 日、12 月 5 日、12 月 19 日，歡迎各界多加利用。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=652045&ctNode=7127&mp=1>

● 預告修訂專利審查基準第二篇第十一章「專利權期間延長」

一、旨揭基準之修訂草案已於 106 年 9 月 19 日辦理公聽會完畢。本局參酌公聽會中各界意見，修訂完成「專利審查基準第二篇第十一章專利權期間延長審查基準」。另就公聽會各界意見彙整成「專利審查基準第二篇第十一章專利權期間延長審查基準修訂草案暨專利法延長制度修正條文及專利權期間延長核定辦法修正草案」公聽會各界意見研復結果彙整表，供外界參酌。

二、本次基準修訂之重點為：

(一) 以專屬被授權人為延長申請人者，不限於向本局為專屬授權之登記。

(二) 放寬第一次許可證持有人之認定。

(三) 明定第一次許可證持有人為被授權人時，延長申請人應檢送申請時已完成授權事實之證明文件，惟該等授權不限於向本局完成授權登記。

(四) 認定第一次許可證之有效成分，應以藥品之有效成分本身為準，而非其具有藥理作用的部分（自由態）。

- (五) 明定原料藥、農藥原體之許可證，非屬第一次許可證。
- (六) 申請專利範圍與第一次許可證之關連性判斷，所述對應關係改為涵蓋關係，並修正相關說明及擴充例示。
- (七) 明確國外臨床試驗之起訖日為符合 ICH 規範 (International conference on harmonization of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use) 之臨床試驗報告書所定義之試驗開始進行日期 (study initiation date) 及試驗完成之日期 (study completion date)。
- (八) 刪除以國外試驗申請延長應備具國外核准延長之證明文件規定 (配合專利權期間延長核定辦法擬刪除第 5 條第 2 項、第 7 條第 2 項規定修正)。
- (九) 由於現行農藥之實施於公告日起即發生效力，故申請農藥登記審查期間之訖日修正為農藥許可證上所記載之發證日期。
- (十) 國內外田間試驗不以各項試驗中所需時間最長者為準 (配合專利權期間延長核定辦法擬刪除第 6 條第 3 項規定修正)。
- (十一) 增列因「資料不符取得許可證之標準」而發生中斷或延遲取得許可證之期間，為可歸責於申請人之不作為期間。
- (十二) 增訂農藥「使用方法及其範圍」核准公告日至農藥登記申請人檢齊證件辦理登記之期間，屬可歸責於申請人之不作為期間。
- (十三) 明定學術用臨床試驗轉換為查驗登記用臨床試驗者，得採計該學術用臨床試驗之開始日為國內臨床試驗之起日。
- (十四) 明定違反專利法第 53 條所定專利僅得被延長一次、第一次許可證僅能被據以延長一次規定之處理原則。
- (十五) 明定核准審定書之記載方式。

三、公聽會各界意見研復結果彙整表、「專利審查基準第二篇第十一章專利權期間延長審查基準」預告內容之清稿本、劃線本一併登載於本局局網 (<https://www.tipo.gov.tw>) 「首頁 > 公告資訊 > 布告欄」項下。

四、對本修訂基準預告內容有任何意見或修正建議者，請於 107 年 1 月 8 日前提供卓見或洽詢：

(一) 承辦單位：智慧財產局專利三組

(二) 地址：台北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓

(三) 聯絡人及電話：專利高級審查官兼科長李東秀 (02) 23767629

(四) 傳真：(02) 23766581

(五) 電子郵件：lds30046@tipo.gov.tw

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=651815&ctNode=7127&mp=1>

● **商標申請註冊指定使用之商品暨服務名稱及檢索參考資料之異動公告**

因應「商品與服務國際(尼斯)分類」第 11 版定期修正，商標申請註冊指定使用之商品／服務名稱，總計增修 378 項、刪除 63 項，另增刪修 41 項組群名稱或備註事項。以上異動將自 107 年 1 月 1 日起實施。商標電子申請系統建置之「指定使用商品／服務類別及名稱」將同步更新。

107 年 1 月 1 日後透過商標電子申請系統申請註冊者，申請前請確實下載最新異動內容，以避免申請書記載之指定使用商品／服務名稱與電子申請系統建置之內容不同，而無法享有減免 300 元規費之優惠。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=651005&ctNode=7127&mp=1>

● **專利法大事紀，歡迎大家參考利用**

專利法自 33 年 5 月 29 日制定公布，並自 38 年 1 月 1 日施行迄今，歷經 13 次修正，最後修正日期為 106 年 1 月 18 日。回顧修法歷程，經由專利法之沿革，包含：優先權、早期公開等制度之引進，採行實體審查請求制度、廢除異議制度、新型採形式審查、專利除罪化、修正專利權期限、導入復權規範、開放部分設計、電腦圖像及使用者圖形介面設計、成組設計等，均對我國專利法制、體系有著深遠之影響。

每一次專利法修正與制度之調整，對於未來制度之修正、政策之形成、有關之學術研究，亦具有相當之參考價值。因此，本局於今（106）年檢視立法院法律系統（網址：<http://lis.ly.gov.tw/lglawc/lglawkm>）、國家圖書館政府公報資訊系統（網址：<http://gaz.ncl.edu.tw/>）之專利法沿革歷程資料，並整理出對整體專利法制演進具有代表性之制度面改變，彙整出「專利法大事紀」，期能呈現我國專利法制度之演進歷程，提供各界參考。

本局編撰「專利法大事紀」過程中，雖力求周延，惟仍不免有疏漏之處，敬請各界不吝指正。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=650980&ctNode=7127&mp=1>

經濟部智慧財產局各地服務處 107年2月份智慧財產權課程時間表			
地區	課程時間	主題	主講人
新竹	2/01 (四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	胡德貴主任
	2/08 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	
	2/22 (四) 10:00—11:00	商標申請實務	
台中	2/01 (四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	余賢東主任
	2/08 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	
	2/22 (四) 10:00—11:00	商標申請實務	
台南	2/06 (二) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	陳震清主任
	2/13 (二) 10:00—11:00	專利申請實務	
	2/27 (二) 10:00—11:00	商標申請實務	
高雄	2/07 (三) 09:00—10:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	郭振銘主任
	2/14 (三) 09:00—10:00	專利申請實務	
	2/21 (三) 09:00—10:00	商標申請實務	

經濟部智慧財產局台北服務處
107年2月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表

諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
02/01 (四) 09:30—11:30	專利	宿希成
02/01 (四) 14:30—16:30	專利、商標	林金東
02/02 (五) 09:30—11:30	商標	鄭憲存
02/02 (五) 14:30—16:30	專利	趙志祥
02/05 (一) 14:30—16:30	專利	黃雅君
02/06 (二) 09:30—11:30	專利	王彥評
02/06 (二) 14:30—16:30	專利	林坤成
02/07 (三) 09:30—11:30	專利	陳昭誠
02/07 (三) 14:30—16:30	專利	胡書慈
02/08 (四) 09:30—11:30	專利	甘克迪
02/08 (四) 14:30—16:30	專利、商標	徐宏昇
02/09 (五) 09:30—11:30	專利	彭秀霞
02/09 (五) 14:30—16:30	專利	丁國隆
02/12 (一) 09:30—11:30	商標	高尹文
02/12 (一) 14:30—16:30	專利	陳逸南
02/13 (二) 09:30—11:30	專利	閻啟泰
02/13 (二) 14:30—16:30	專利	卞宏邦
02/14 (三) 09:30—11:30	商標	徐雅蘭
02/14 (三) 14:30—16:30	專利	李秋成
02/21 (三) 09:30—11:30	專利	祁明輝
02/21 (三) 14:30—16:30	專利	沈怡宗

02/22 (四) 09:30 — 11:30	專利	陳翠華
02/22 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
02/23 (五) 09:30 — 11:30	商標	梅文萱
02/23 (五) 14:30 — 16:30	專利	陳群顯
02/26 (一) 09:30 — 11:30	商標	柯佩羽
02/26 (一) 14:30 — 16:30	專利	賴正健
02/27 (二) 09:30 — 11:30	商標	林存仁
02/27 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局台北局址，服務處地點（106 台北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓）
2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話（02）2738-0007 轉分機 3063 洽詢（請於服務時段內撥打）

經濟部智慧財產局台中服務處 107年2月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
02/01 (四) 14:30—16:30	專利	楊傳鍾
02/02 (五) 14:30—16:30	專利	朱世仁
02/05 (一) 14:30—16:30	商標	陳建業
02/06 (二) 14:30—16:30	商標	陳逸芳
02/07 (三) 14:30—16:30	商標	陳鶴銘
02/08 (四) 14:30—16:30	商標	施文銓
02/09 (五) 14:30—16:30	專利	吳宏亮
02/12 (一) 14:30—16:30	專利	趙嘉文
02/22 (四) 14:30—16:30	專利	趙元寧
02/23 (五) 14:30—16:30	專利	林湧群
02/26 (一) 14:30—16:30	商標	周皇志
02/27 (二) 14:30—16:30	商標	林柄佑

註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段503號7樓

2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話(04)2251-3761~3洽詢

經濟部智慧財產局高雄服務處 107年2月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
02/01 (四) 14:30—16:30	商標	陳明財
02/02 (五) 14:30—16:30	商標	楊家復
02/05 (一) 14:30—16:30	商標	趙正雄
02/06 (二) 14:30—16:30	商標	李德安
02/07 (三) 14:30—16:30	商標	蔡明郎
02/08 (四) 14:30—16:30	商標	劉建萬
02/09 (五) 14:30—16:30	專利、商標	洪俊傑
02/12 (一) 14:30—16:30	商標	郭同利
02/13 (二) 14:30—16:30	商標	王增光
02/14 (三) 14:30—16:30	商標	戴世杰
02/21 (三) 14:30—16:30	商標	王月容
02/22 (四) 14:30—16:30	商標	盧宗輝
02/23 (五) 14:30—16:30	商標	俞佩君
02/26 (一) 14:30—16:30	商標	李榮貴
02/27 (二) 14:30—16:30	商標	魏君諺

註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：（高雄市成功一路436號8樓）

2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話（07）271-1922洽詢

106 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1 月	5,570	3,627	6,433	882	610	34
2 月	4,796	3,926	5,943	992	512	42
3 月	7,304	4,007	5,547	1,072	509	37
4 月	5,107	2,955	6,671	1,010	390	39
5 月	5,903	3,224	6,947	855	405	51
6 月	6,886	4,517	6,984	891	526	58
7 月	5,796	3,710	6,657	928	344	52
8 月	6,450	3,703	5,968	910	418	54
9 月	6,519	3,758	5,577	961	496	46
10 月	5,764	4,362	5,366	855	377	29
11 月	6,728	3,004	4,999	947	423	37
12 月	6,972	2,884	4,786	800	433	46
合計	73,795	43,677	71,878	11,103	5,443	525

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

106 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	5,762	6,415	921	48	11	44	3,158
2 月	5,006	4,944	850	46	18	38	2,183
3 月	8,208	4,986	571	90	19	69	4,658
4 月	6,416	6,652	755	76	17	36	3,409
5 月	7,407	5,543	732	74	11	44	3,533
6 月	7,591	6,597	702	62	18	48	3,887
7 月	7,164	7,261	705	61	22	46	3,456
8 月	7,808	6,554	693	68	13	47	4,630
9 月	7,196	6,957	777	52	23	52	3,220
10 月	5,915	6,357	674	49	16	50	3,687
11 月	7,392	5,928	714	89	32	56	3,474
12 月	7,937	6,032	809	81	18	38	3,179
合計	83,802	74,226	8,903	796	218	568	42,474

106 年本局辦理申請核驗著作權文件證明書件數統計表

單位：件

月	申請核驗著作權文件證明書件數
1 月	1,790
2 月	1,830
合計	3,620

備註：自 106 年 3 月起取消本業務，故僅統計至 2 月分。

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
黃俊峰 古文豪 陳麒文	論專利可據以實現要件— 以未充分揭露技術手段為 探討核心	智慧財產權月刊	228	2017.12
楊謹璋 古文豪 陳麒文	論專利可據以實現要件— 以申請專利範圍過廣為探 討核心	智慧財產權月刊	228	2017.12
邱元玠 古文豪 陳麒文	論專利可據以實現要件— 以請求項缺少必要技術特 徵為探討核心	智慧財產權月刊	228	2017.12

* 著作

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
林利芝	你的教學 我的著作—從 美 國 Cambridge University Press v. Becker 案探究數位 教學平台之著作權侵害爭議 (下)	智慧財產權月刊	228	2017.12

智慧財產權月刊徵稿簡則

106年3月修訂

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作、譯稿，歡迎投稿。
- 二、字數 12,000 字（不含註腳）以內為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 24,000 字（不含註腳），稿酬每千字 1,200 元；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內暫停接受該作者之投稿。但收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（紙本印行或數位媒體方式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至：ipois2@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

相關事宜請洽詢「智慧財產權月刊」編輯室，

經濟部智慧財產局資料服務組（10637 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 5 樓），
聯絡電話：02-2376-7170 李佩蓁小姐。

智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附中英文標題、10個左右的關鍵字、100字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以摘要起始，內文依序論述，文末務請以結論為題撰寫。
- 三、文章分項標號層次如下：
 - 壹、貳、參、……
 - 一、二、三、……；（一）（二）（三）……；1、2、3、……；（1）（2）（3）……；
 - A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……
- 四、圖片、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、表上。
- 五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

- 一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。
- 二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。
- 三、中文文獻註釋方法舉例如下：
 - 1、專書：羅明通，著作權法論，頁 90-94，1998 年 2 版。
 - 2、譯著：Douglass C. North 著，劉瑞華譯，制度、制度變遷與經濟成就（*Institutions, institutional change, and economic performance*），頁 45、69，1995 年。
 - 3、期刊：王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15。
 - 4、學術論文：林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），國立清華大學歷史研究所碩士論文，1989 年。
 - 5、法律資料：商標法第 37 條第 10 款但書；
大法官會議解釋第 245 號；
最高法院 84 年度台上字第 2731 號判決；
經濟部經訴字第 09706106450 號決定；
經濟部智慧財產局民國 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋；
最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議；
經濟部智慧財產局，電子郵件 990730b 號解釋函。
 - 6、網路文獻：林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518>（最後瀏覽日：2017/03/10）。

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

1、專書：作者姓名，書名 引註頁（出版年）。

例：RICHARD EPSTEIN, *TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER OF EMIENT DOMAIN* 173（1985）。

2、期刊：作者姓名，文章名，卷期 期刊縮寫名稱 文章起始頁，引註頁（出刊年）。

例：Charles A. Reich, *The New Property*, 73 *Yale L.J.* 733, 737-38（1964）。

3、網路文獻：作者姓名，論文名，網站名，引註頁，網址（最後瀏覽日）。

例：Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, *New Fiscal Year Brings No Relief From Unprecedented State Budget Problems*, *CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES*, 1, <http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf>（last visited Feb. 1, 2009）。

4、法律資料：卷 法規縮寫名稱 條（版本年份）。

例：35 U.S.C. § 173（1994）。

原告 v. 被告，卷 彙編縮寫名稱 輯 案例起始頁，引註頁（判決法院 判決年）。

例：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 672（Fed. Cir. 2008）。

五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。