

最 IN 話題

109年1月15日總統公布修正營業秘密法部分條文

營業秘密法部分修正條文，108年12月31日立法院三讀通過，109年1月15日總統公布，本次修正條文引進「偵查保密令」制度，強化偵查中營業秘密之保護，違反偵查保密令者，可處3年以下有期徒刑，以避免二次洩密，促使企業願意提告，有利檢察官「速偵速結」，修正條文亦強化對外國人營業秘密之保護，包括未經認許之外國法人得為告訴、自訴或提起民事訴訟及互惠原則，以期吸引跨國投資，促進產業發展。

營業秘密法雖於102年增訂刑事責任，但過去企業要證明營業秘密遭人竊取，在偵查過程須提出更多涉及公司內部營業秘密之證據，而有二次洩密，讓競爭對手獲悉更多營業秘密之疑慮，導致提告意願降低，產業界亦認為營業秘密侵害案件執行成效仍有待改善；為解決上述問題，營業秘密法引進「偵查保密令」制度，以促使企業願意提供相關證據資料，並避免營業秘密二次洩露，107年3月行政院亦將「偵查保密令」制度列為中國大陸對臺31項措施八大因應策略之一「加強營業秘密保護」。

有關「偵查保密令」制度之重點如下：

- 一、檢察官偵辦案件認有必要時，得依職權核發偵查保密令。
- 二、受偵查保密令之人不得將偵查內容為偵查程序以外目的之使用，或揭露予未受偵查保密令之人。
- 三、偵查保密令應以書面或言詞為之，且予營業秘密所有人陳述意見之機會；另明定偵查保密令得撤銷或變更之程序，以及銜接法院秘密保持命令等。
- 四、違反偵查保密令者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬元以下罰金。

▶ 營業秘密法部分修正條文

智慧財產權月刊

2019年韓國食品設計審查基準修正重點介紹

因外食文化、個人化食品及便利超商帶動了食品加工業的蓬勃發展，韓國特就食品設計開設專章規範，其背後隱含擴張世界文化影響力的經濟考量。專題一由徐銘鋒所著之「2019年韓國食品設計審查基準修正重點介紹」，歸

設計專利圖式明確且充分揭露之判斷

關於申請設計專利實務上「可據以實現」要件之認定，我國與他國（例如美、日）有所差異，造成國外設計專利申請案在我國申請設計專利時的困擾。專題二由劉信邦所著之「設計專利圖式明確且充分揭露之判斷」，歸納整理美

手段（或步驟）功能請求項之審查規範與法院判決的差異探討

手段（或步驟）功能請求項於我國司法實務之運作，至今已屆滿20年，如同美國一般，於實務上仍陸續產生若干問題。論述由張仁平所著之「手段（或步驟）功能請求項之審查規範與法院判決的差異探討」，針對上述該等實務

▶ 政府重大措施

智慧局為您做些什麼

本局公告「營業秘密保護實務教戰手冊」2.0版，歡迎參考運用

「109年度專利法令說明會」開始報名！

「著作權法部分條文修正草案公聽會」開始報名！

特蒐情報站

國際風向球

新加坡與寮國進一步展開智慧財產權合作，以促進東協創新成長

印度專利局(IPO)與日本特許廳(JPO)啟動專利審查高速公路(PPH)試行計畫

EUIPO運用新圖像識別技術檢索設計和商標

法律e教室



出版品購買資訊



研討會登錄中心



月刊徵稿簡則

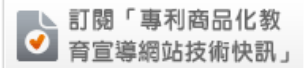
IP專責機關的新興課題－與AI共舞
澳洲智慧財產局對AI技術的運用
小辭典－機器學習（Machine Learning）

「反向教示」係指相關引證中已明確記載會實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議

判斷商標維權使用時，係援引「商品或服務同性質」概念，而判斷「同性質」之商品或服務，應依社會一般通念及市場交易情形認定之

為偶像成立非公開粉絲團，可以上傳他人照片分享嗎？

專利故意侵權損害賠償之認定



本局公告「營業秘密保護實務教戰手冊」2.0版，歡迎參考運用

為協助企業建構更完善營業秘密保護機制，本局於102年編製「營業秘密保護實務教戰手冊」供企業參考，經過6年來實務累積之經驗，為與時俱進，提供企業更切合實務之參考，本局編撰「營業秘密保護實務教戰手冊」2.0，已公告於本局局網營業秘密專區，歡迎各界參考運用，相關增修重點內容如下：

- 一、以合理保密措施之實施程序為核心，並配合司法判決之觀點，提出建議企業建置合理保密措施之作為。
- 二、納入司法實務作法及企業配合偵辦之因應策略。
- 三、營業秘密Q A增訂關於營業秘密保護之評估建議、營業秘密保護之時點及落實保密義務之作法。
- 四、提供簡易企業營業秘密資訊盤點。

► [「營業秘密保護實務教戰手冊」2.0](#)



「109年度專利法令說明會」開始報名！

本局自2月12日起，分別於新竹、臺中、高雄及臺南舉行4場次「109年度專利審查基準(含醫藥)修正重點及新興科技案例宣導說明會」，誠摯歡迎各界人士踴躍報名參加。

本局新修正之「專利審查基準」已分別於108年11月1日及109年1月1日生效，本次說明會將針對修訂重點對外說明，主題包括「舉發審查基準修訂重點」、「分割及更正審查基準修訂重點」、「醫藥相關發明審查基準修訂重點」及「新興科技案例集」等議題。將有助於申請人了解專利審查應注意事項。

歡迎對本次說明會議題有興趣人士，儘速至本局研討會登錄中心報名，名額有限，額滿為止。

- [報名2月12日新竹場次](#)
- [報名2月14日臺中場次](#)
- [報名2月20日高雄場次](#)
- [報名2月21日臺南場次](#)



「著作權法部分條文修正草案公聽會」開始報名！

本局訂於2月25日於本局18樓禮堂召開「著作權法部分條文修正草案公聽會」，誠摯歡迎各界人士踴躍報名參加。

本局研提之「著作權法部分條文」修正草案，重點包括「因應科技發展需要，整併及修正著作財產權之無形權能規定」、「檢討著作權歸屬規定之合理性」、「促進著作流通利用，修正著作人格權規定」、「將著作財產權限制規定，作更為合理之修正」、「修正損害賠償規定」及「修正不合時宜之刑事責任規定」等修正內容。

歡迎對本次公聽會議題有興趣的各界人士，於2月11日上午9時起儘速至本局智慧財產權研討會登錄中心報名，名額有限，額滿為止。

► [2月11日開放網路報名](#)



新加坡與寮國進一步展開智慧財產權合作，以促進東協創新成長

寮國科技部智慧財產局(DIP)局長Khanlasy Keobounphanh及新加坡智慧財產局(IPOS)局長鄧鴻森(Daren Tang)，於2019年11月27日在韓國首爾市舉行的第二屆東協-韓國智慧財產局局長會議期間簽署合作備忘錄。

合作範圍如下：

- 一、DIP將利用IPOS的專利檢索及審查專業知識與服務，核准寮國優質專利。
- 二、DIP將允許新加坡已核准之專利在寮國登記(re-registered)，進而加快企業進入兩國市場。

DIP局長Khanlasy Keobounphanh表示，該合作備忘錄重申了雙方在支持創新生態系統方面合作的承諾，不僅加強寮國和新加坡間的合作，也為在兩國發展和保護其IP的創新者，提供更大的支援。

現今IP已成為使東協轉型為高度創新且經濟競爭力地區的關鍵驅動力，在2013年至2017年間IP申請量大幅成長近15%，過去十年的發明專利申請量總計超過37,000件，在2008年至2013年間每年平均成長12.5%，預計到2030年東協將躍升為第四大經濟體，持續成長的創新活動將推動該地區成為一個引領創新的經濟體。

寮國作為東協的一員，堪稱是全球和亞洲發展最快速的經濟體之一，同時也是擁有700萬人口的重要新興市場，該國在過去五年GDP年均成長率達7.9%，該國政府在未來五年的社會經濟發展計畫中，將實現GDP至少7.5%的成長率。

► [新加坡與寮國進一步展開智慧財產權合作，以促進東協創新成長](#)



印度專利局(IPO)與日本特許廳(JPO)啟動專利審查高速公路(PPH)試行計畫

印度專利局(IPO)與日本特許廳(JPO)啟動雙邊的專利審查高速公路(PPH)試行計畫，相關指南已發布在印度專利局的官方網站上。

上述指南規定了申請專利加速審查所需的程序及要件，包括在符合PPH試行計畫的要求下，申請人可根據該指南的要求將在先審查專利局(Office of Earlier Examination, OEE)審查核准具可專利性的對應申請案相關文件，提交給在後審查專利局(Office of Later Examination, OLE)。申請人依PPH試行計畫提出加速審查請求時，必須依該指南第5章規定的表格格式向OLE提交資料。

向印度專利局提交PPH申請時，應注意以下事項：

- 一、基於先申請先處理的原則，IPO每年僅受理100件PPH申請案。
- 二、每一位已提出專利申請者，無論是單獨或共同申請人，每年向IPO提交的PPH申請案不得超過10件。
- 三、在PPH試行計畫下提出申請特殊身分(special status)以加速審查，必須在線上提交PPH指南第五章規定的申請表格5-1。
- 四、僅在申請人符合第五章規定的特殊身份申請加速審查被IPO接受後，申請人或其授權之代理人才可以提交申請加速審查的表格18A。前述核定結果(核准/核駁/文件瑕疵)將以電子郵件及電子申請帳號通知申請人或其授權代理人。
- 五、如申請人提交的表格5-1有文件瑕疵，可在IPO發出通知後的30天內提出補正。

儘管有上述程序，但提交加速審查申請的時程仍應依照2003年專利法規定。

► [印度專利局\(IPO\)與日本特許廳\(JPO\)啟動專利審查高速公路\(PPH\)試行計畫](#)



EUIPO運用新圖像識別技術檢索設計和商標

歐盟智慧財產局(EUIPO)採用新的演算法達成人工智慧(AI)解決方案，讓使用者可以在eSearch Plus和TMView兩個系統中檢索設計和商標圖像，凌駕該局原有圖像識別技術，係具備高精準度的檢索結果。

在eSearch Plus的進階檢索功能中，新演算法可以依據上傳的圖像提供羅卡諾(Locarno)及維也納(Vienna)分類建議，進而讓商標和外觀設計的檢索更加便利。

EUIPO設計圖像識別基礎介紹

一個設計案最多可上傳七張視角圖，以利檢視是否有近似的設計已在EUIPO中被註冊。此項快速、免費的服務不僅對申請前的檢索有幫助，對在之後智慧財產權的監控上，也是有很大益處。

相較於測試的beta版，正式版另一項新的功能是可藉由辨識圖像中所屬的羅卡諾分類自動提出建議縮小檢索範圍。

如何最佳化圖像檢索請參閱相關連結。

EUIPO商標圖像識別基礎介紹

在eSearch Plus和TMView兩個平台，使用者均可在資料庫相關IP局的資料庫中檢索圖像，新的演算法技術讓檢索結果更加準確。

新版檢索系統建構在深度神經網路(Deep Neural Network)技術，包括一項在eSearch進階檢索的功能特色，該功能可識別圖像及自動建議潛在的維也納代碼，以縮小檢索結果的範圍。

► [EUIPO運用新圖像識別技術檢索設計和商標](#)

► [最佳化圖像檢索](#)

IP專責機關的新興課題－與AI共舞

一、當AI改變世界

人工智慧（Artificial Intelligence，AI）是近年來同時受到跨產業界及資訊科學界所關注的重點領域之一，其最大的特點在於AI為一軟體基礎演算法，其與各領域知識邏輯（Domain Knowledge）或產業運作流程數據充分結合後，可能帶來的高度自動化、準確預測及創新之生產力，對各產業與市場商業應用造成深遠的影響。舉例來說，AI結合近年大幅提升的電腦運算能力及數據處理演算技術，已讓軟體程式展現「仿」人類天賦所具有的視覺、聽覺、文字語言、辨識推論等感知能力。

二、各大IP專責機關對AI技術的回應

由AI掀起的技術革新動能，引起了各國IP專責機關的高度關注與重視。世界智慧財產權組織（WIPO）也在2018年5月23日至25日，邀請各國IP專責機關，於瑞士日內瓦召開「智慧財產權行政管理用通信技術策略和人工智慧會議（Meeting of Intellectual Property Offices (IPOS) on ICT Strategies and Artificial Intelligence (AI) for IP Administration）」，並對各國IP專責機關進行訪查，了解其運用AI的情形與有關規劃。據該會議之報告顯示，在已回復訪查的35個IP專責機關中，至少有17個已經開始在一項或多項業務解決方案中使用人工智慧優化應用。足見各國為確保其能夠在IP體系保持優勢地位，紛紛積極開拓AI於IP行政與審查事務的運用可能。

以亞洲國家為例，日本特許廳（JPO）為因應審查業務量與複雜度遽增的問題，早於2016年6月便啟動了AI的相關研究計劃，並於2017年召開智慧財產權分組會議，擬定後續行動計畫。JPO目前也已經開始就能夠接聽電話並針對使用者問題回復的電話語音、已註冊圖形商標的以圖找圖系統、不明確商品和服務的分類、已申請現有技術的調查，以及已申請設計的調查等較具有期待可能性、成本效益較高的領域，進行實證測試。在中國大陸的部分，則積極投入於商標圖形智慧檢索技術的突破和應用。

另一方面，韓國智慧局（KIPO）正在為AI學習建立專利知識庫，並與韓國電子電信研究院（ETRI）合作將AI系統導入應用於IP行政管理。而新加坡智慧局（IPOS）也和當地研究機構A*STAR合作，希望能利用機器學習技術，自動衡量特定文字商標的識別性。此外，IPOS已在2019年推出了全球第一個商標註冊的手機行動應用程式「IPOS Go」，讓希望於新加坡取得商標註冊的業者，能透過手機直接向IPOS提出申請，並得隨時隨地接收有關註冊資訊。除了達到協助業者降低行政成本之目標外，該應用程式同樣結合了AI技術，可望能有效幫助使用者特定出近似的商標。

除了亞洲地區的發展，美國作為全球IP產業的龍頭，其專利商標局（USPTO）也在2018年11月底發布了5年期的策略計畫（USPTO 2018-2022 Strategic Plan），明確規劃將AI、機器學習機制部署於專利商標的審查事務與檢索系統。

三、掌握契機、面對挑戰

為因應AI所帶來的契機與挑戰，我國政府正向面對並採取多面向積極作為。行政院於2016年底啟動「數位國家・創新經濟發展方案」（DIGI+方案），宣示2017年為「臺灣AI元年」，提出「我國AI的科研戰略」及「人工智慧（AI）推動策略」，行政院並於2018年1月發布「台灣AI行動計畫」，以「全面啟動產業AI化」為主要推動目標之一。

而智慧局作為IP專責機關，其案件審查的效能及品質，與各產業發展的商業戰略部署高度相依。為期能在新穎跨域技術的複雜專利案件量大幅增加，而商標整體申請案件數量也逐年穩定成長的狀況下，依然能夠有效控制案件的審查期間與品質，智慧局也積極思考如何導入新興技術於審查實務。舉例來說，本局已於2017年開始研究運用機器學習及文字探勘技術進行IPC自動分類的概念性驗證（Proof of Concept，POC）。在該研究取得初步成果後，2019年進一步將其整合至審查系統以輔助專利分類作業，藉以收集回饋資訊、校正IPC自動分類模型，期能充分運用本局的案件審查數據資料，協助提升實務上關鍵環節的審查效能。

- ▶ WIPO官方網站－各國IP專責機關所採取的AI相關行動彙整表
- ▶ WIPO官方網站－智慧財產權行政管理用通信技術策略和人工智慧會議資料
- ▶ 新加坡智慧財產局新聞稿－新加坡推出全球首個商標註冊行動應用程式



澳洲智慧財產局對AI技術的運用

一、導言

在時間遞嬗的過程中，資訊科技的發展可謂是日新月異。而隨著電腦之運算與學習能力的持續精進，AI技術已破繭而出，成為備受矚目、廣經討論的領域。在這樣的發展趨勢下，各國IP專責機關也跟上這樣的時代脈動，開始積極思考將AI技術應用於實際業務運作的可能性。部分IP專責機關甚至已開始實際運用AI技術，如澳洲智慧財產局（IP Australia，下簡稱IPA）的實務經驗與運作成果，便讓人印象深刻，頗具參考價值。

二、IPA運用AI技術的發展歷程

據IPA統計，截至2018年6月，IPA每年須處理大約850,000件業務，其中超過99%，價值2億澳幣的利潤，是以數位形式完成。實際上，IPA自2013年推動數位化平臺開始，便積極協助使用者調整行為模式，使其漸漸習慣以數位形式來進行有關業務。儘管當時僅有12%的業務係以數位形式完成，IPA仍堅持改革的決心、努力推廣，成功地讓IPA轉型為首個完全數位化的澳洲政府機關。

三、IPA運用AI技術的具體實例

時至今日，IPA在AI領域的投入與實際運用成果也是有目共睹，持續在此一領域扮演先驅者的角色。以下便就IPA的AI運用成果，舉例進行簡介：

（一）具有如人類般學習能力的虛擬助手－Alex

IPA於2016年在官方網站上推出了一個能夠24小時處理使用者基本諮詢問題的虛擬助手「Alex」，以期能提供IPA使用者更為便利的服務。Alex實際上是以一種網頁對話框的形式呈現，在使用者進入IPA網頁後，可以輕鬆地在右下角找到開啟對話框的按鈕，接下來的操作方式便如同一般的通訊軟體，使用者可以透過文字訊息的傳送向Alex發問，並獲得Alex的即時回復。

Alex的問世打破了時間與空間的限制，讓使用者能夠選擇自己方便的時間、地點，有效運用IPA透過Alex所提供的諮詢服務，並也讓IPA有了更寬裕的人力運用空間。當然，作為一個提供線上諮詢服務的虛擬助手，對於使用者提問回復之正確性，無疑是其能否發揮具體功能，為民眾和IPA帶來實質助益的關鍵。令人感到驚豔的是，從Alex推出至今，其已經完成了超過13萬則對話，並維持超過80%的滿意度。此外，Alex的運作結合了進階自然語言及機器學習，可以想見的是，伴隨著Alex處理的案件量持續累積，其所能回復的問題類型與精準度等，均可望能與時俱進。

除了Alex自己接收到的問題，IPA各服務中心內建的即時對話功能，也是IPA持續幫助Alex增廣見聞的重要來源。而Alex近期的強化重點，是讓其透過進階機器學習功能，提升學習的速度與效率。

（二）運用影像認識技術來模擬人類思考

2017年，澳洲推出了新的商標圖形檢索工具。實際上，採用此一新檢索工具是相當大膽的嘗試，因為其不只是在既有的工具基礎上尋求突破，而可謂是一種「創造性破壞」。然而，這個選擇讓IPA有機會採用產業引導的實務操作方式，並一躍

成為全球各IP專責機關中，率先將商標圖像辨識及檢索科技整合進商標審查實務的領頭羊。

實際上，IPA所使用的以圖找圖系統是由澳洲新創公司Trademark Vision所開發，其運作的概念是去模擬人類大腦運用多重規則來偵測圖像中所包含之物件的問題解決網路。此一科技的運用，讓IPA得以跳脫過往必須藉由人工設定圖形路徑來檢索圖樣的方式，使近似圖樣的檢索更加簡單而快速，只要幾秒鐘的時間，便能為使用者從超過400,000筆商標註冊申請案中，篩選出精確的結果。

而IPA以圖找圖工具所能帶來的便利性，漸漸獲得更多使用者的認識與肯定。時至今日，該系統每個月大約有40,000人次、超過1百萬筆的網頁瀏覽，並也開始被其他IP專責機關所使用。

四、未有稍歇的革新進程

IPA探索、運用AI的腳步並未停歇，持續實踐創造更簡單的途徑以讓使用者和IPA彼此互動，並能以簡便之方式註冊智慧財產權的目標。而為達到上述目標，IPA繼續和Trademark Vision保持合作關係，開發出新的商標助手工具（Trade Mark Assist）。透過AI技術的運用，該助手工具能在註冊商標的申請過程中，提供商標申請人諸如建議選擇的商標、指定商品或服務類別等有關資訊與指引，預期能對自力提出註冊申請者，帶來具體而實質的助益。IPA在AI探索的道路上，依然積極邁進、大步向前。

► [澳洲智慧財產局官方網站](#)

► [WIPO雜誌－澳洲智慧財產局將數位智慧運用於實務工作](#)



小辭典－機器學習（Machine Learning）

機器學習（Machine Learning）背後所涉及的學科相當多元，但其主要的內涵，是去設計相關的演算法，讓電腦能夠自動分析資料，進而得出有關規律，再利用這樣的規律去預測未知的資料，並也在這樣的過程中持續修正其分析模型。如此的運作模式，使電腦能在處理、獲得資料的過程，不斷學習、精進。而這樣的特徵，也讓機器學習成為AI領域的核心技術之一，為具體實現AI之預期功能目標的重要途徑。



「反向教示」係指相關引證中已明確記載會實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議

原告（系爭專利權人）前於99年12月24日申請「風扇馬達之多段轉速控制系統」新型專利，經被告（智慧局）審查准予專利（下稱系爭專利）。嗣參加人（舉發人）以違反核准時專利法第94條第1項第1款及第4項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，認「請求項1至10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。

重要爭點：證據3、證據4及證據5之組合是否足以證明系爭專利請求項1至10不具進步性？

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、原告雖主張：證據3所揭示輸入電壓為根據溫度改變而變化的電壓值；而系爭專利所欲解決問題在於傳統風扇馬達控制裝置中，脈寬調變信號SPWM尚無法完全精確的表現出外部元件的實際溫度，...換言之，系爭專利輸入電壓並不會受到

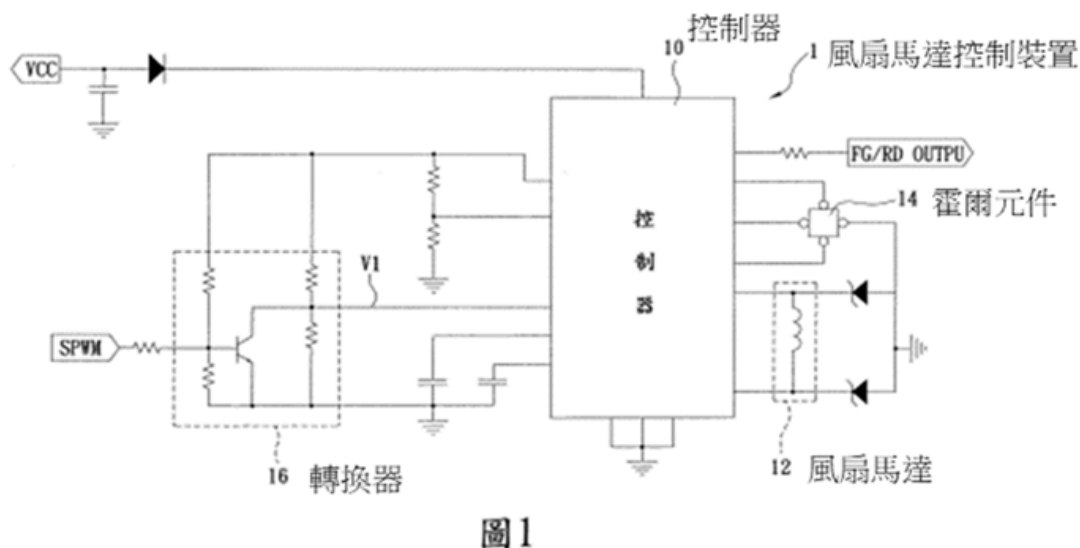
外部溫度因素影響，亦即證據3與系爭專利兩者存有迥然不同之差異...故證據3不僅是採用系爭專利不同之技術手段，而是「明確排除」系爭專利(附圖1)「不受溫度影響而改變風扇轉速」之技術內容，證據3確實對於系爭專利具有「反向教示」，故...證據3與證據4至5(附圖2至4)無法證明系爭專利請求項1至10不具進步。

二、然所謂「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採之途徑者。

三、經查，證據3係記載其輸入電壓必須是隨溫度改變之電壓值，...證據4利用切換不同電阻產生不同電壓，以驅動風扇至不同轉速，及系爭專利利用多段開關切換不同電阻，均是依據分壓原理所產生輸入受控端的輸入電壓原理相同，證據3雖揭示其可與溫度感測系統結合，惟所屬技術領域中具通常知識者，在參酌證據3之電路結構，為了產生不同之受控端之輸入電壓，並不會排除或有勸阻與...證據4、5之技術手段來產生不同之輸入電壓，故證據3對於系爭專利並不具有反向教示等情形。

四、再者，證據3及證據4均為馬達轉速控制相同技術領域，證據3教示分壓電路藉由熱敏電阻隨溫度不同產生不同電阻以建立不同分壓來形成控制馬達之輸入電壓，證據4教示利用不同輸入電壓(電流)可以驅動馬達不同之轉速，而證據5教示一分壓器可形成不同之分壓，三者均為達成形成不同輸入電壓以控制電機電子裝置之作動，故功能或作用具共通性，故證據3至5亦具有組合之動機；即證據3、證據4及證據5之組合足以證明系爭專利請求項1至10不具進步性，故原告聲請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

附圖1：系爭專利



附圖2：證據3

(摘自證據3規格書第1頁，乙證1第48頁)。

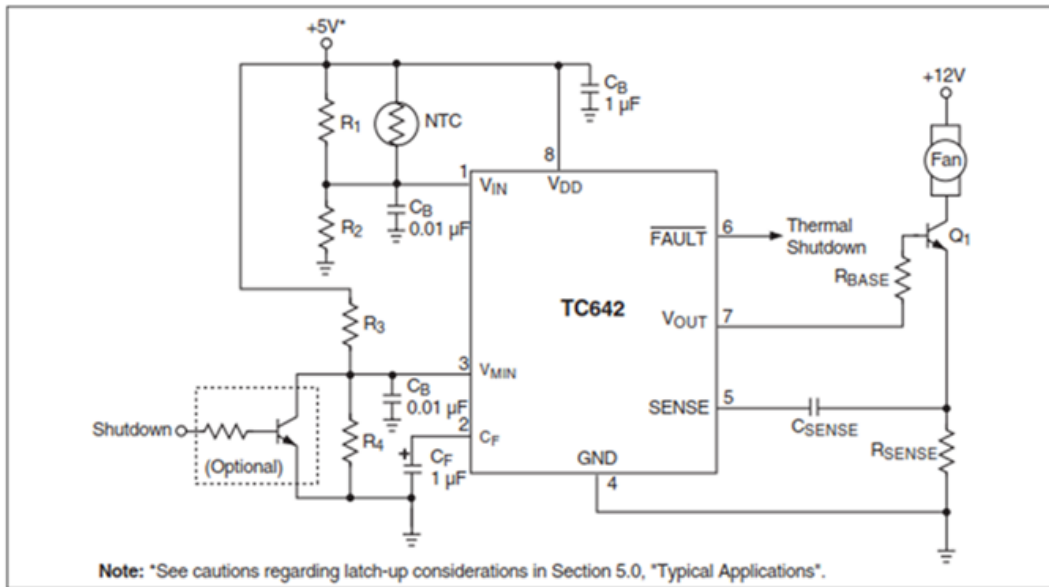


FIGURE 5-1: Typical Application Circuit.

風扇控制器示意圖

附圖3：證據4

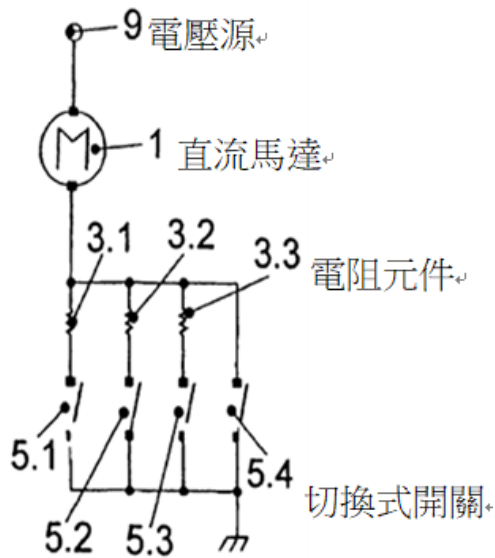


FIG.2

Prior Art

馬達轉速控制器示意圖

(摘自乙證1第19頁)。

附圖4：證據5

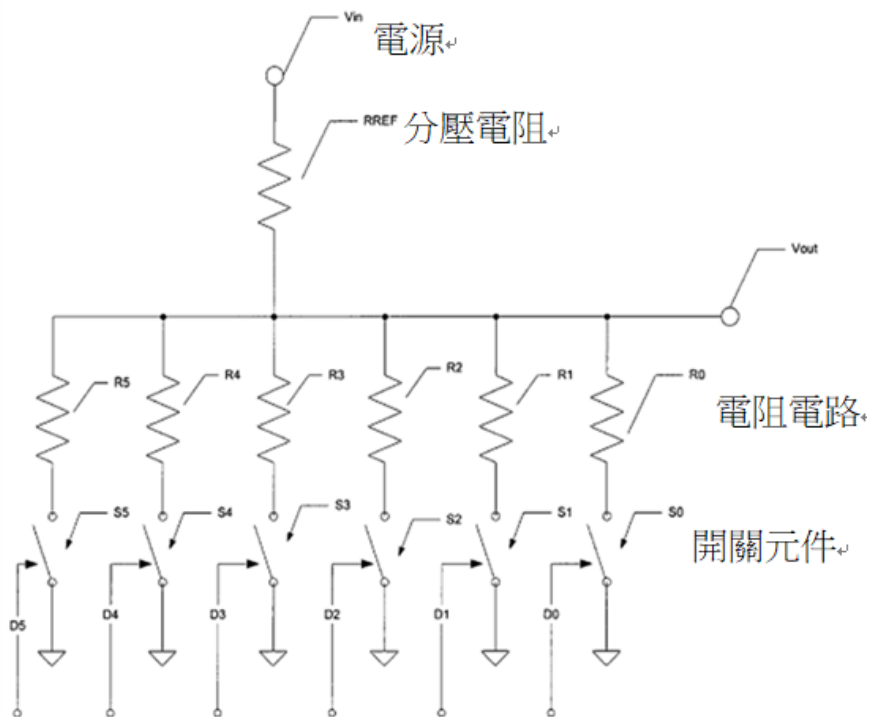


FIG. 1

PRIOR ART

馬達控制器示意圖

► 智慧財產法院108年行專訴字第9號行政判決



判斷商標維權使用時，係援引「商品或服務同性質」概念，而判斷「同性質」之商品或服務，應依社會一般通念及市場交易情形認定之



系爭商標

註冊第00650036號

舊法第024類：蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包、蛋糕。

本案參加人於103年9月25日以系爭註冊第00650036號商標有違商標法第63條第1項第2款規定，申請廢止其註冊。案經被告審查，於104年10月8日為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服，提起訴願，經濟部於105年2月3日決定駁回，原告不服，再向智慧財產法院提起行政訴訟。並以105年度行商訴字第54號判決（下稱前審判決）撤銷訴願決定及原處分，被告及參加人不服，提起上訴，經最高行政法院108年度判字第133號判決，認為前審判決認定系爭商標確有於申請廢止前三年內使用於「蛋糕」商品之事實，並無違誤，故前審判決撤銷訴願決定及原處分關於「系爭商標指定於『蛋糕』商品之註冊，應予廢止」部分，應予維持，被告及參加人就此部分之上訴，應予駁回，該部分判決確定。至於前審判決撤銷訴願決定及原處分關於「系爭商標指定於『蛋糕以外』商品之註冊應予廢止」部分暨該部分訴訟費用，尚有未洽，應予廢棄，發回智慧財產法院更為審理。

智慧財產法院更審判決認為6碼商品服務組群項下之商品服務名稱，原則上可認定為性質相同，惟在個案判斷時若認不妥適，可再就具體商品服務之用途、功能、材料、製程或商標權人實際經營之產銷型態及提供者等客觀事實綜合考量後認定，若認定其商品或服務性質不同，仍得認為未使用而廢止該商品服務之註冊。至於「類似」商品或服務係在界定商標權之權利保護範圍，使商標權人得排除他人使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務上，以維護商標權人之權益，並避免在市場上造成混淆；而商品或服務「同性質」之判斷在適度放寬商標權人有使用其註冊商標之舉證責任，與商品或服務「類似」在界定商標權的權利保護範圍，二者不應混為一談，在判斷商品或服務是否「同性質」時，不宜直接援引商品或服務「類似」之概念，以免過度擴張商品使用之保護範圍。

原告實際使用系爭商標於「蛋糕」商品，與「餅乾、乾點、麵包」商品相較，其商品及服務分類均為「300602」組群項下，且「餅乾、乾點、麵包」商品與「蛋糕」商品同為糕餅烘焙業者所產製提供，於材料均為麵（米）粉、製程亦十分相近，且在商業交易習慣上，銷售「餅乾、乾點、麵包、蛋糕」等商品之場所亦相同或高度重疊，對同一業者而言，該等商品彼此間隨時可透過現有材料產製，以提供予相關消費者，所滿足相關消費者的需求亦相同，依社會一般通念及市場交易情形，應屬性質相同之商品，認參加入廢止該部分商品之部分為無理由。惟「蜜餞」商品係以梅、桃、杏、梨、棗、冬瓜、生薑或果仁等為原料，用糖或蜂蜜醃漬後而加工製成之脫水果蔬或糖漬果蔬，「糖果」以糖類為主要成份，經高溫溶糖熬煮所製成，「蜜餞」及「糖果」商品與「蛋糕」商品相較，於材料、製程或實際產銷型態及提供者均有差異，非屬同性質之商品，認參加入廢止該部分商品之部分為有理由。

► 智慧財產法院108年度行商更(一)字第5號判決



為偶像成立非公開粉絲團，可以上傳他人照片分享嗎？

小潔是S.H.E的超級粉絲，為了慶祝S.H.E即將成立19周年，小潔想要在臉書成立非公開的粉絲團，將S.H.E歷年來相關的活動資訊、照片都PO到粉絲團跟大家分享，且要加入社團前要先正確回答3個問題才可以加入。

小潔想破腦袋，覺得靠自己歷來收藏的照片可能不夠豐富，於是想上網搜尋各大粉絲專頁，希望能將S.H.E各種經典的活動照片都分享到自己成立的非公開社團上，不過小潔怕會有著作權的問題，所以打電話向智慧局詢問，智慧局人員說明如下：

一、雖然創立的粉絲團為非公開，不過加入社團的團友仍為不特定人或特定之多數人，還是屬於著作權法上所謂的公眾。

二、從各大粉絲專頁下載照片並上傳至社團，將會涉及著作權法中的「重製」行為及「公開傳輸」行為，「重製權」及「公開傳輸權」皆為著作財產權人專有之權利，除了符合著作權法第44條至第65條合理使用的規定外，應徵得各該照片(攝影著作)之著作財產權人的同意或授權，才可以利用。

小潔在智慧局人員說明下，才瞭解雖然成立的社團是非公開的，但以著作權法上來說還是屬於公眾，雖然一一取得照片授權有點麻煩，不過為了心愛的偶像，小潔還是決定成立粉絲團，讓更多喜愛S.H.E的粉絲都可以加入！



專利故意侵權損害賠償之認定

原告A公司為系爭新型專利1(系爭專利1)、新型專利2(系爭專利2)及系爭設計專利(系爭專利3)之專利權人，A公司主張被告B公司製造之系爭產品侵害系爭專利1至3，爰請求損害賠償。

A公司主張其於106年10月12日通知B公司侵害系爭專利，該份警告函亦於107年7月4日智慧財產法院證據保全調查庭中提出，以B公司之資本額及與A公司屬同業關係，在收到警告通知，或至遲至保全證據時，未採取任何避免侵害系爭專利權之措施，並繼續將系爭產品出貨，至少亦有預見系爭產品將侵害系爭專利權之情事發生，而其發生並不違背其本意之間接故意。又系爭專利2所屬領域熟知此技藝者，於系爭專利2申請前，均無類此之創作，任何一獨立創作者如不參考系爭專利2之情形，要創作相同之產品應具有相當之難度，故應認系爭專利貢獻度為百分之百；另計算B公司所得利益時，因B公司並未「未」提出系爭產品的銷售成本或必要費用，自應無從扣除「系爭產品的銷售成本或必要費用」。退步言之，法院認被告已提出銷售成本或必要費用，本件應以「毛利率」計算所得利益。

B公司則抗辯，其係認定系爭專利具有無效及得撤銷之事由，因A公司本無權利存在，B公司自無侵權之故意。又銷售系爭產品所得之利益，既係由系爭專利、B公司生產製造技術、營運能力及B公司「DEPO」品牌三方面合力而成，則系爭專利對於B公司因銷售系爭產品所得營業利益之貢獻度總額，應低於3分之1。另B公司為上市公司，其財務報表更能真實反應B公司利益額，故應依淨利率額計算B公司之利益額。

智慧財產法院判決認為B公司故意侵害A公司系爭專利2及系爭專利3，應賠償444萬4,392元(新臺幣，下同)，見解如下：

一、B公司具有侵害系爭專利2、系爭專利3之間接故意

(一) B公司製造與販賣之系爭產品，落入系爭專利2、系爭專利3之專利權範圍。系爭專利2為具有一定複雜度之車燈調整裝置，實難為獨立創作所能直接獲得；又系爭產品車燈整體所呈現之視覺訴求與系爭專利3構成近似，B公司所製造、銷售之車燈產品之結構技術特徵、外觀設計，均與A公司之系爭專利2、系爭專利3實質明顯近似，又以A公司與B公司係同業競爭關係，依業界通常情況，自有較高之合理接觸機會及可能，難認B公司完全未注意到A公司之產品及系爭專利2、系爭專利3。

(二) 依系爭產品侵害系爭專利2、系爭專利3之情節，及其實質明顯近似之程度，難調巧合，B公司與A公司不約而同各自創作設計，並偶然發生如此實質近似之可能性甚微，因此B公司即使並非以直接故意侵害或抄襲系爭專利2、系爭專利3，至少亦有間接故意。

二、損害賠償以市場交易產品最小單位為計算基礎

(一) 系爭產品為車燈，一般市場交易情況，車燈並無再細拆更小單位銷售給消費者。又系爭專利2之調整裝置與車燈各構件間互相配合，始顯現系爭專利2之功效，故系爭專利2之調整裝置為此種車燈最為重要之技術所在，其為消費者購買該車燈之因素；系爭產品車燈所呈現之視覺訴求與系爭專利3近似，此視覺訴求本為整個車燈所得，故應以整個車燈為損害賠償之計算基礎。

(二) 以系爭專利2、3生產之商品進入市場，該商品於交易過程中，除具有技術質量，亦包含其整體不可或缺、不可分離之外觀設計部分，故系爭專利2、3之貢獻度均為100%。

三、B公司販售系爭產品之銷售金額乘以毛利率為B公司所得利益

兩造均同意被證48為B公司於國內外販售系爭產品之第一次銷售金額，蓋衡諸常情，B公司販售系爭產品，不可能毫無任何生產、製造、管理、行銷、運送等費用支出或開銷，故依A公司所陳，以B公司之毛利率34%計算其所得利益。

四、酌定懲罰性損害賠償數額為444萬4,392元

(一) 實務上，一般係以起訴時（107年9月7日）臺灣銀行美金之現金匯率賣出價格計算訴訟標的之價額，以此匯率為計算被證48之美金及歐元部分，合計B公司販售系爭產品金額為444萬4,392元，乘以毛利率34%後，得出B公司所得利益為151萬1,093元。 $(4,444,392 \times 34\% = 1,511,093)$

(二) B公司係故意侵害系爭專利2及系爭專利3，依專利法第120條、第142條第1項規定準用同法第97條第2項規定，得因原告之請求，依侵害情節，酌定3倍以內之懲罰性損害賠償。依B公司侵害系爭專利之情節、程度，期間，及B公司100至105年度之營業利益率、雙方當事人之資力等一切情形，不宜逾越B公司系爭產品之前述銷售總金額為當；B公司於國內外販售

系爭產品之銷售金額444萬4,392元，約為B公司所得利益151萬1,093元之2.94倍。故以444萬4,392元作為本件損害賠償之數額，較為妥適。

► [智慧財產法院108年民專訴字第2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。