

最 IN 話題

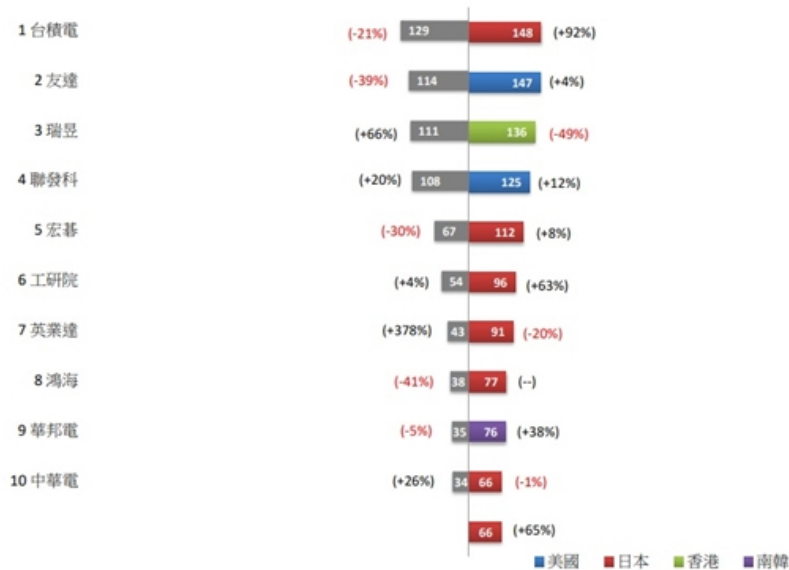
智慧局公布109年第1季智慧財產權趨勢

109年第1季，三種專利申請合計16,680件，較上年同期下降3%，但外國人設計件數小幅成長2%；商標註冊申請20,310件，增加4%，其中，本國人件數成長7%。發明專利中，本國及外國申請人各以台積電及日東電工居首，此外，我國中小企業發明件數成長9%，表現亮眼。

本國人三種專利共申請8,381件，較上年同期下降4%，主要因為企業發明件數及個人新型件數減少。外國人三種專利共申請8,299件，其中，設計件數小幅增加2%，已連續6季維持正成長。

發明專利申請中，本國前十大法人以台積電申請129件最多，友達（114件）及瑞昱（111件）分居第2、3位，外國人以日東電工148件居首。我國中小企業表現亮眼，件數成長9%，已連續8季正成長，在我國研發創新的重要性逐漸上升。

本國法人



商標註冊申請20,310件，較上年同期增加4%。本國人申請15,008件，增加7%，而外國人申請5,302件，則小幅下降。

商標註冊申請案中，本國人在第35類（廣告、企業經營等）申請2,729件，外國人在第9類（電腦及科技產品等）申請1,091件最多。申請人中，本國法人樂活家居、大漢建設，以及外國法人詠強控股各申請80件，分別位居本國人及外國人第一。

▶ 智慧局109年第1季智慧財產權趨勢

智慧財產權月刊

淺論營業秘密法之偵查保密令立法

偵查保密令制度的誕生，賦予檢察官於偵辦營業秘密相關案件，得依職權核發偵查保密令之權限，期望兼顧偵查程序進行、發現真實，並保護機密資訊的私密性。專題一由劉怡君所著之「淺論營業秘密法之偵查保密令立法」，藉

秘密保持命令與偵查保密令之交互發展

獨步全球首創之偵查保密令制度，與智慧財產案件審理法已實施多年的秘密保持命令制度，兩者間之效力及程序該如何銜接？又秘密保持命令制度已累積若干實務議題，亟待探討。專題二由蔡惠如所著之「秘密保持命令與偵查保

醫藥相關專利之顯而易見性判斷原則與舉證責任探討——以局部治療製劑為例

局部治療製劑向為藥廠研發之熱點，而藥物之專利是否有效即為常見之爭點。論述由郭廷濤、劉國讚所著之「醫藥相關專利之顯而易見性判斷原則與舉證責任探討——以局部治療製劑為例」，由顯而易見性要件切入，

▶ 政府重大措施

智慧局爲您做些什麼

TIPA「智慧財產人員能力認證考試」即將登場，歡迎報考

「2020台灣創新技術博覽會」發明競賽區徵選報名開跑～～～

專利紮根起步走—智慧局與臺灣科技大學設計學院交流合作

產業聚落供應鏈智慧財產課程及諮詢—電動機車產業

特蒐情報站

我國協助與獎勵研發創新之機制與措施

我國輔導、鼓勵研發創新之租稅優惠

小辭典—高風險新創事業公司

國際風向球

WIPO統計2019年女性發明人比例增加，但仍有性別落差

新加坡簽署羅卡諾協定，工業外觀設計者將獲得更大保障

中國大陸國家知識產權局(CNIPA)發布專利、商標、積體電路電路布局受疫情影響相關補救措施

法律e教室

「請求項之記載須明確」主要係指每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確

運動員之別名、暱稱，屬商標法第30條第1項第13款所定之「藝名」

使用影音平台上「洗洗洗洗手」歌曲錄製洗手舞影片會有著作權問題嗎？

他案訴訟中，專利權人所為申請專利範圍之解釋，可為法院解釋申請專利範圍之依據



出版品購買資訊



研討會登錄中心



月刊徵稿簡則



訂閱「專利商品化教育宣導網站技術快訊」

TIPA「智慧財產人員能力認證考試」即將登場，歡迎報考

TIPA「智慧財產人員能力認證考試」為我國第一套智慧財產權領域之專業能力認證制度，認證考試內容不僅貫通法規、施行細則、審查基準...等專業知識概念，還有智財管理、檢索技術...等業界實務操作能力，參加考試通過認證將是證明自我能力的絕佳機會。

TIPA「智慧財產人員能力認證考試」分為商標類及專利類，商標類考試將於7月25日及7月26日舉行；專利類考試將於8月1日及8月2日舉行。報名至6月23日（星期二）下午5點截止，歡迎欲從事或已從事智慧財產相關從業人員踴躍報考。

▶ 智慧財產人員能力認證考試-專利類

▶ 智慧財產人員能力認證考試-商標類



「2020台灣創新技術博覽會」發明競賽區徵選報名開跑～～～

2020台灣創新技術博覽會將於9月24日至9月26日在台北世貿展覽一館盛大展出，預計有來自25個國家，500家廠商展出1,200項專利發明技術，本展為台灣最具代表性的研發創作展示平台，每年展覽吸引超過4萬5,000人觀展，盛況可期，歡迎各界踴躍前來觀展。

本展展區規劃為「發明競賽區」及「三大主題館」，其中發明競賽區廣邀國內外發明人、業界與學界展出優良研發作品，每年逾600件作品參賽。本局透過舉辦發明競賽，甄選最具創新價值與市場潛力的發明作品，頒獎予以鼓勵，今年發明競

賽區已開始受理報名至6月30日截止，歡迎產學研各界踴躍報名，角逐最高榮譽鉑金獎，增加作品含金量，及促進交易媒合商機；本展並設置傑出發明館，展出最近三年參加著名國際發明展得獎作品，展現國人豐沛的創新能量。

「三大主題館」由經濟部、科技部、教育部、國防部、勞動部、行政院農業委員會及國家發展委員會七大部會共同策展，聚焦未來科技、創新發明、永續發展三大特色，融合呈現各部會跨領域研發創新技術，展出科研成果。各主題館於館內各設置一個國際技術交易展示區，彙集國際亮點技術，建立國內外產學研單位洽商合作管道與機會。



► [台灣創新技術博覽會詳細資訊](#)



專利紮根起步走—智慧局與臺灣科技大學設計學院交流合作

為增進專利實務與設計學術相互交流，並健全我國智慧財產權保護環境，今年智慧局首度與臺灣科技大學設計學院合作，派遣設計專利審查官走入校園和師生進行互動，在為期一年的交流計畫中，審查官將在課堂中與業界專家和師生進行交流，共同了解未來設計趨勢並提供智慧財產權諮詢服務。

我們期待透過這種具實驗性的互動學習，來協助臺灣規劃下一世代的设计保護政策，同時也希望藉此機會培育跨領域設計人才來為強化設計競爭力而努力。





產業聚落供應鏈智慧財產課程及諮詢-電動機車產業

為落實節能減碳政策，經濟部致力於推動發展電動機車產業，分別於103年及107年訂定「經濟部發展電動機車產業補助實施要點」及「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」，期望透過補助電動機車購置以擴大刺激國內市場，並帶動電動機車及相關產業鏈之發展。

有鑒於經濟部對於電動機車產業之倡導，臺灣有完整的電動機車產業鏈，包含上游材料/零組件(電池、馬達及車體)、中游零組件/模組(座椅、車燈及避震器等)、下游系統(電動動力、電池管理及傳動/煞車等)及整車(電動機車廠)，因此本局109年度就電動機車產業提供智慧財產(專利、商標及營業秘密)諮詢及課程協助，內容包含申請面、檢索面、審查面及爭議案件對策面等之服務，希望提升該產業鏈創新及研發成果之智慧財產保護。

本計畫廠商募集採本局主動洽邀或由產業鏈廠商提出需求方式辦理。



WIPO統計2019年女性發明人比例增加，但仍有性別落差

世界智慧財產權組織(WIPO)初步統計的數據顯示，在2019年PCT專利申請案中女性發明人所占比例未達五分之一，自1995年的9.5%成長到2019年的18.7%，25年間只成長1倍。依此成長速度，須至2044年，發明人才能達到性別平等。

PCT專利申請是衡量全球經濟中創新活動的重要指標。女性發明人占比偏低特別令人憂心，顯示大量的人力才華未被利用於幫助解決當前急迫的社會問題，如氣候變化、能源再生、消費與食品安全以及提升競爭力。

調查結果

一、女性發明人有集中於特定學術領域的趨勢，在生物科技(Biotechnology)、藥品(Pharmaceuticals)及有機精密化學(Organic fine chemistry)等方面的申請案，約有六成是女性發明人。

二、引擎、泵浦、渦輪機(Engines, pumps, turbines)及機械元件(Mechanical elements)領域之女性發明人最少。

女性發明人在學術界(27.1%)比在私部門(17.8%)更普遍，與過去十年的趨勢一樣。

► WIPO統計2019年女性發明人比例增加，但仍有性別落差



新加坡簽署羅卡諾協定，工業外觀設計者將獲得更大保障

新加坡簽署羅卡諾協定(Locarno Agreement)，自2020年3月19日起生效，工業外觀設計者可在新加坡獲得更大的保障。新加坡已簽署15個世界智慧財產權組織（WIPO）條約，該國透過協調智慧財產權政策與立法以符合國際標準，持續支持全球創新。

羅卡諾協定是工業外觀設計的國際標準分類系統，由WIPO管理的一項多邊條約，也稱羅卡諾分類。該分類簡化了在不同工業外觀設計資料庫之間的檢索過程，幫助申請人在申請工業外觀設計保護時，確定其作品所屬的特定類別。加入羅卡諾協定後，新加坡與其他工業外觀設計強國，如日本、德國和義大利同為會員國，作為該協定的成員，新加坡將在適當的平台影響羅卡諾協定的發展，以爭取新加坡設計團體的利益。

新加坡智慧財產局(IPOS)局長鄧鴻森(Daren Tang)表示，智慧財產權對經濟成長越來越重要，進而對就業市場及社會脈動產生正面的影響。新加坡做為東協(ASEAN)第一個加入羅卡諾協定的國家，期盼與東協以及全球夥伴展開密切的合作，從而使企業能更容易並以更低的成本在各國為其作品尋求保護。

根據 2019年世界智慧財產權指標報告，全球工業外觀設計申請在2007年至2018年期間成長一倍，2018年達102萬件，在2011年至2017年間，東協地區的工業外觀設計申請成長近15%。僅在2019年，新加坡的國際外觀設計註冊申請量就比前一年成長16%。

► 新加坡簽署羅卡諾協定，工業品外觀設計者將獲得更大保障



中國大陸國家知識產權局(CNIPA)發布專利、商標、積體電路電路布局受疫情影響相關補救措施

中國大陸國家知識產權局(以下簡稱CNIPA)發布因新冠病毒肺炎疫情影響而延誤專利法、商標法、集成電路布圖設計保護條例之法定或指定期限之當事人權益，相關補救措施如下：

一、延誤專利法相關期限

當事人因上述疫情延誤專利法及其實施細則所定期限或CNIPA指定期限，致喪失其權利者，適用專利法實施細則第6條第1款之規定。當事人可自障礙消除之日起2個月內，最遲自期限屆滿之日起2年內，請求恢復權利，且無須繳納恢復權利請求費。但須出具請求書說明理由，並檢附佐證資料辦理相關手續。

二、延誤商標法相關期限

當事人因上述疫情延誤商標法及其實施細則所定期限或CNIPA指定期限，致不能正常辦理相關商標事務者，除法律另有規定外，相關期限自權利行使障礙產生之日起中止計算，待權利行使障礙消除之日起始繼續計算。因權利行使障礙導致其商標權喪失，當事人可自權利行使障礙消除之日起2個月內提出書面申請說明理由，檢附佐證資料請求恢復權利。

三、延誤集成電路布圖設計保護條例相關期限

當事人因疫情延誤集成電路布圖設計保護條例及其實施細則所定期限或CNIPA指定期限，致喪失其權利者，適用集成電路布圖設計保護條例第9條第1款之規定。當事人可自障礙消除之日起2個月內，最遲自期限屆滿之日起2年內，請求恢復權利，且無須繳納恢復權利請求費。但須出具請求書說明理由，並檢附佐證資料及辦理相關手續。

► 中國大陸國家知識產權局(CNIPA)發布專利、商標、積體電路電路布局受疫情影響相關補救措施



我國協助與獎勵研發創新之機制與措施

知識經濟時代，技術之創新為國家、企業發展之重要關鍵，如何快速取得智慧財產權保護，維持智慧財產權存續，攸關企業市場競爭優勢，我國目前透過加速專利審查機制、減免專利年費、獎助之方式，協助個人、企業提升智慧財產創新能量，並獲得智慧財產權之保障，此外，藉由相關媒合技術交易機制，以及提供企業海外智慧財產訴訟貸款，促使智慧財產權商品化，並協助企業分攤商品化過程中，可能面臨海外訴訟紛爭之負擔。

一、發明專利優先審查及加速審查機制

研發創新之技術透過申請專利，得排除他人實施相同之技術，以取得市場的獨占地位，為使申請人早日獲取專利權，專利法第40條規定發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施者，本局依申請優先審查之。另依發明專利加速審查作業方案之規定，有以下4項事由，專利申請人得申請加速審查，以快速獲得專利權之保障：

(一)發明專利申請案之外國對應申請案，經外國專利局實體審查而核准者，申請人得於備齊外國對應申請案於核准前所接獲之所有審查意見通知書和檢索報告等文件後，申請加速審查。

(二)外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告，但尚未審定者，申請人得備齊第一次審查意見通知書和其之前所得到的檢索報告後，申請加速審查。

(三)如申請之專利案為申請人商業上之實施所必要者，申請人備齊商業上實施必要之相關證明文件，例如已洽談授權契約、廣告目錄等，可申請加速審查。

(四)發明專利申請案涉及節省能源技術、新能源、新能源汽車等技術領域，或減碳技術及節省資源使用等，而屬世界智慧財產權組織所定義之替代能源技術領域，或我國行政院推動「綠色能源產業旭升方案」及「能源國家型科技計畫」所包含之綠能產業相關技術者，申請人備齊申請案所請發明為綠能相關技術之說明後，得申請加速審查。

原則上，依事由(一)申請加速審查之申請案，將於申請人齊備相關文件後6個月內發出審查結果通知。依事由(二)申請加速審查之申請案，倘申請人提出之外國專利案申請專利範圍與向本局提出申請案之申請專利範圍間無差異，將於申請人齊備相關文件後6個月內發出審查結果通知；如有差異，將於申請人齊備相關文件後9個月內發出審查結果。依事由(三)及事由(四)申請加速審查之申請案，本局將於申請人齊備相關文件後9個月內發出審查結果。但實際審查時間得另視申請案件所屬技術領域而定。

二、專利年費減免措施

為鼓勵、保護及利用發明創作，以促進產業發展，並加強落實保護專利權人為自然人、我國學校及無資力者，使其能維持專利權之存續，專利權人為外國學校或我國、外國中小企業者，依專利年費減免辦法第3條第1項，得以書面向本局申請年費減免；專利權人為自然人或我國學校者，則依同條第2項規定，免經申請，本局得逕予減收其專利年費；專利權人為自然人且無資力繳納專利年費者，得依同法第6條第1項，逐年以書面向本局申請免收專利年費。

三、專利獎勵及補助措施

為鼓勵從事研究發明、新型或設計之自然人，本局依據發明創作獎助辦法第2條、第3條、第5條至第7條之規定，每2年辦理一次國家發明創作獎評選，只要在辦理評選年度之前6年度內取得我國專利權之發明人、新型創作人或設計人，即可報名參選發明獎或創作獎；經評選為發明獎或創作獎之金牌或銀牌者，將頒發獎狀、獎座及獎金。此外，依據同法第17條，發明、新型或設計之創作在我國取得專利權後之4年內，參加著名國際發明展獲得金牌、銀牌或銅牌獎之獎項者，得檢附相關證明文件，向本局申請參展品之運費、機票等相關費用之補助。

四、技術交易媒合措施

創新技術研發，除為取得智慧財產權保護，其真正的價值在於技術商品化後所創造之經濟利益，因此，我國就技術交易之媒合提供相關協助措施。

(一)實體展會交易平台

我國於2005年起每年舉辦台北國際發明暨技術交易展，並於2018年轉型為台灣創新技術博覽會，除展示我國產官學研發創新成果外，亦透過競賽方式挑選並鼓勵優秀發明人及其創新發明，並辦理交易技術媒合會，以協助行銷創新發明品，促進我國智慧財產與技術商品化。

(二)線上交易平台

除透過實體展會進行交易媒合外，本局設有專利商品化教育宣導網站，提供專利商品化時事報導、成功案例，分享「專利商品化」相關輔導措施，同時設有產業技術供應及需求專區；工業局亦於2001年建置台灣技術交易資訊網，透過積極地諮詢媒合機制，結合技術交易服務業會員提供的技術加值服務，促進智慧財產流通，並提供國內外技術服務業者資料，使國內廠商能藉由技術服務業者幫助，在智慧財產的申請、加值及流通上能更有競爭力。

五、企業海外訴訟費用貸款

現今國際化、地球村的時代，智慧財產權商品化之過程，勢必產生跨國製造、販賣，或是至國外參展以爭取訂單之情形，但也加劇了企業面臨專利訟爭之風險。為協助我國企業因應海外智慧財產權訴訟或其他具有相當於判決效力之程序，我國對於企業海外智慧財產權訴訟費用，提供貸款措施。

(一)貸款資格

依據企業海外智慧財產權訴訟貸款要點第2點及第4點之規定，於國外、大陸地區、香港及澳門有進行智慧財產權訴訟之需求，淨值達實收資本額二分之一以上，且企業、企業負責人、或其配偶、由企業負責人或其配偶擔任負責人之關係企業，非銀行拒絕往來戶者，可檢具海外訴訟證明文件向中小企業處申請，審核通過後，即可向承貸銀行申請貸款。

(二)貸款額度、期限及利率

依據企業海外智慧財產權訴訟貸款要點第6點至第8點規定，貸款額度以申貸企業進行海外智慧財產權訴訟所產生訴訟相關費用之8成計算，最高以新臺幣5千萬為限；貸款期限最長為7年，貸款期限屆滿，申貸企業如有展延需求時，得由承貸銀行視其實際情形延長；貸款利率，由申貸企業與承貸銀行協商之。

(三)貸款用途之限制

依據企業海外智慧財產權訴訟貸款要點第3點及第11點規定，貸款之用途以企業進行海外智慧財產權訴訟或其他具有相當於判決效力相關程序費用為限，包括委託專業單位進行證據調查及蒐證費用、專利侵權分析及鑑定報告費用、專家證人費用、律師費用、訴訟費用及擔保金等；貸款用途若發生非為上開費用之情事，視同貸款到期，得由承貸銀行收回全部貸款。



我國輔導、鼓勵研發創新之租稅優惠

為促進創新研發成果之流通，並考量將智慧財產實際轉化為商品，往往須經一段期間始能獲得經濟回報，我國產業創新條例、中小企業發展條例及子法訂有相關租稅緩課及減免措施，以持續鼓勵產業創新，促進我國創作人持續將研究能量投入

創新發展。

一、研究發展支出之投資抵減

產業創新條例第10條及中小企業發展條例第35條，分別針對公司或有限合夥事業、中小企業研究發展支出之投資抵減有所規定，公司、有限合夥事業或中小企業，皆得以不超過其當年度應納營利事業所得稅額30%範圍內，選擇以支出金額15%限度內，抵減當年度應納營利事業所得稅額，或支出金額10%限度內，自當年度起3年內抵減各年度應納營利事業所得稅額。中小企業發展條例第35條另明定供研究發展、實驗或品質檢驗用之儀器設備，其耐用年數在2年以上者，准按所得稅法固定資產耐用年數表所載年數，縮短二分之一計算折舊。

另依公司或有限合夥事業研究發展支出適用投資抵減辦法以及中小企業研究發展支出適用投資抵減辦法之規定，不論公司、有限合夥事業或中小企業研究發展單位研究發展支出，皆限於專門從事研究發展工作全職人員之薪資、專供研究發展單位研究用之消耗性器材、原料之費用、專為研究發展購買或使用專利權、專用技術及著作權，以及購買專業性資料庫或軟體系統等費用，且不包括政府補助款及研究發展單位產生之收入；除依法委外研究發展及共同研究發展約定由國外公司、大專校院或研究機構執行部分者外，需限於在臺灣地區從事研究發展之支出。研究發展之支出，申請適用投資抵減，公司或有限合夥事業所研究發展之產品、技術或創作應專供公司或有限合夥事業自行使用；如供他人製造、使用者，應取得合理之權利金或其他合理之報酬。

二、投資智慧機械及第五代行動通訊系統(5G)之租稅抵減

產業創新條例第10條之1對於投資智慧機械及第五代行動通訊系統(5G)訂有租稅抵減規定，公司或有限合夥事業自108年1月1日起至110年12月31日止投資於自行使用之全新智慧機械，或自108年1月1日起至111年12月31日止投資於導入5G之相關全新硬體、軟體、技術或技術服務，其支出金額在同一課稅年度內合計達新臺幣100萬元以上、10億元以下之範圍，得提出投資計畫，經主管機關專案核准後，選擇以支出金額5%限度內，抵減當年度應納營利事業所得稅額，或以支出金額3%限度內，自當年度起3年內抵減各年度應納營利事業所得稅額。但各年度以不超過當年度應納營利事業所得稅額30%為限；但同一年度合併適用其他投資抵減時，其當年度合計得抵減總額以不超過當年度應納營利事業所得稅額50%為限。

三、所得稅課稅減免優惠

依據產業創新條例第12條之1規定，我國個人、公司或有限合夥事業，在其讓與或授權自行研發所有之智慧財產權取得收益範圍內，除得就當年度研究發展支出金額200%限度內，自當年度應課稅所得額中減除外，自行研發所有之智慧財產權，讓與或授權公司自行使用，所取得之新發行股票，得選擇免計入取得股票當年度應課稅所得額，而於股票實際轉讓時，將全部轉讓價格或撥轉日之時價作為該轉讓或撥轉年度之收益，申報課徵所得稅。

另鑑於公司將智慧財產實際轉化為商品之過程，往往須經一段期間磨合，為鼓勵智慧財產權人，持續提供公司協助，以加速智慧財產權商品化，如個人自行研發所有之智慧財產權，讓與或授權公司自行使用，所取得之新發行股票，選擇免計入當年度應課稅所得額，並自取得股票日起，持有股票且提供該股票發行公司智慧財產權之應用相關服務(例如擔任顧問或技術指導等)累計達2年者，於實際轉讓股票時，其全部轉讓價格、撥轉日之時價，高於取得股票之價格者，以取得股票之價格，作為該轉讓或撥轉年度之收益，申報課徵所得稅。

此外，為健全我國科研環境及留才、攬才政策，維護科研優勢及產業競爭力，促進學術或研究機構技術作價投資我國境內之產業，並鼓勵創作人研發創新，產業創新條例第12條之2亦規定，我國學術或研究機構以其自行研發且依法所有之智慧財產權，讓與或授權公司自行使用，所取得之股票分配我國創作人時，我國創作人得選擇免計入取得股票當年度課稅；自取得股票日起，持有股票且於我國境內之產業、學術或研究機構服務並從事研發累計達2年者，於實際轉讓或劃撥帳戶時，其全部轉讓價格或撥轉日之時價，高於取得股票之時價者，以取得股票之時價，作為該轉讓或撥轉年度之收益，申報課徵所得稅。

中小企業發展條例第35條之1則考量個人或中小企業因智慧財產權所取得之收益為股票時，因僅係取得股權，尚未有實際現金入袋，日後轉讓之收益未必與取得當時相當，如立即課徵所得稅實有未妥，爰規定個人或中小企業所取得之技術股，免計入當年課徵之所得稅，但股票於實際轉讓、贈與或作為遺產分配時，應將全部轉讓價格，或贈與、遺產分配時之時價作為該轉讓、贈與或遺產分配年度之收益，申報課徵所得稅。

四、個人投資高風險新創事業公司之抵減

依據產業創新條例第23條之2規定，個人以現金投資於成立未滿2年經中央目的事業主管機關核定之國內高風險新創事業公司，且對同一公司當年度投資金額達新臺幣100萬元，並取得該公司之新發行股份，持有期間達2年者，得就投資金額百分

之五十限度內，自持有期間屆滿2年之當年度個人綜合所得總額中減除，但每年得減除之金額，合計以新臺幣300萬元為限。



小辭典—高風險新創事業公司

高風險新創事業公司，指自設立登記日起未滿2年，並經中央目的事業主管機關核定，技術、創意或商業模式具創新性及發展性，可提供目標市場解決方案或創造需求，且開發之產品、勞務或服務，具市場化潛力之股份有限公司。



「請求項之記載須明確」主要係指每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確

參加人（專利權人）前於101年11月26日申請「黃色玻璃製造方法」發明專利，經被告（智慧局）審查准予專利（下稱系爭專利）。嗣原告（舉發人）以系爭專利違反核准時專利法第26條第1項及第2項規定，對之提起舉發。案經被告依系爭專利舉發N01案中核准並公告的系爭專利107年5月30日更正本審查，而為「請求項1、3舉發不成立」、「請求項2、4至7舉發駁回」之處分。原告不服舉發不成立部分之處分，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：系爭專利請求項1、3是否違反核准時專利法第26條第2項之規定？

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、按核准時專利法第26條第2項規定：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持」，就該法條之內容而言，主要係規定請求項之記載須符合明確、簡潔與為說明書所支持等要件之規定。

二、其中，關於請求項之記載須明確的部分主要係指每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。

三、經查，系爭專利請求項1已具體界定其係黃色玻璃製造方法，且於請求項中具體記載關於其方法所使用之原料成份、反應步驟、操作環境、組成比例決定方式等技術特徵；請求項3為請求項1之附屬項，其係進一步界定著色原料組成成份之重量百分比範圍（亦即組成比例範圍）。

四、復查，由系爭專利說明書之整體技術內容可知系爭專利之發明係用於解決習知黃色玻璃製造方法之缺點，主要的改良在於調整習知黃色玻璃製造方法之如系爭專利請求項1所界定的著色原料成份、操作條件等技術特徵，且系爭專利說明書中亦具體揭示其製造黃色玻璃之實施方式，所屬技術領域中具有通常知識者當由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義，且可由系爭專利說明書中相對應之記載（如實施方式等）確認系爭專利請求項之記載未包含必要特徵以外之不必要記載，是以，系爭專利請求項1、3應符合明確與簡潔要件之相關規定。

五、綜上，系爭專利請求項1、3未違反核准時專利法第26條第2項規定。從而，被告所為關於系爭專利「請求項1、3舉發不成立」部分之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。

運動員之別名、暱稱，屬商標法第30條第1項第13款所定之「藝名」

系爭商標



註冊第 01804197 號

第 025 類：衣服；T恤；外套；自行車騎士服；摩托車
騎士服；汽車駕駛服裝；運動服；女裝；男裝；鞋；運
動鞋；頭巾；圍兜；運動帽；帽子；襪子；服飾用手套；
腰帶；圍裙；睡眠用眼罩。

原告於民國105年4月21日以「Blackmamba設計字」商標，指定使用於第25類之「衣服；T恤；外套」等商品，向被告申請註冊。經被告審查，核准列為註冊第1804197號商標（下稱：「系爭商標」）。嗣參加人以系爭商標違反商標法第30條第1項第13款規定，對之提起異議。經被告審查，認系爭商標有前述商標法同條項第13款規定之適用，而為撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部訴願駁回，原告不服，向智慧財產法院提起訴訟。法院判決意旨如下：

查商標法第30條第1項第13款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但經其同意申請註冊者，不在此限」。商標法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。又「商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，商標縱未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但如有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導或該商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素」（最高行政法院108年度判字第299號判決意旨參照）。而「著名」之認定，應以申請時為判斷之基準時點（同法第30條第2項規定參照）。

又按商標法第30條第1項第13款所定之「藝名」，參照教育部重編國語辭典及新編國語日報辭典之定義，「藝名」係指藝人本名以外的假名、別名，而「藝人」則係指以表演技藝為職業的人；由前述定義觀之，「藝人」並未限於影視娛樂之演藝人員，而「藝名」亦未限於影視娛樂演藝人員之假名、別名。復依現今各國職業運動已成為一具有高度商業性質之職業，其以吸引觀眾觀賞為主要目的，故所舉辦之運動賽事具有表演性質，而職業運動員係依技術程度及受相關消費者（觀眾）歡迎程度高低而取得不等之報酬，故職業運動之運動員，以現今狀況，堪稱係參加具有表演技藝性質之運動賽事為職業，應屬以表演運動技藝為職業之「藝人」。再以職業運動員與運動聯盟、媒體間之關係，多委由經紀人經營，明星職業運動員之生活動態或一言一行，更常成為媒體關注焦點，其性質與影視娛樂演藝人員無異，且相關消費者之觀眾為明星職業運動員從事表演運動賽事加油鼓舞時，多半係使用運動員本名以外之別名、暱稱或球衣編號等稱謂唱呼，故該等稱謂，性質上即屬「藝名」。

經查自西元2010年6月至西元2016年4月間在「KobeBryant」官方臉書貼文或各大體壇媒體及球迷，在報導、介紹、討論其球場表現、退休或球衣相關商品時，即以「BlackMamba」、「黑曼巴」指稱「KobeBryant」作為其外號、別名、藝名，足已引起國內消費者（觀眾）之高度注意，國內相關消費者見標示有「BlackMamba」字樣之商品亦會認與「KobeBryant」有關，是堪認於系爭商標於105年4月21日申請時，「BlackMamba」已為表演運動技藝為職業之藝人「KobeBryant」於其從事表演性籃球比賽時所被稱呼之藝名，而「BlackMamba」客觀上亦僅指向「KobeBryant」1人，國內相關消費者可直接聯想與「KobeBryant」有關，並已達國內著名程度。

綜上所述，堪認「BlackMamba」於系爭商標申請時確已為美國職業NBA著名球星「KobeBryant」之國內著名藝名，則原告以「BlackMamba」作為系爭商標申請註冊，復未徵得「KobeBryant」之同意，難謂無損其人格權及其利用該國內著名藝名於國內商業活動而產生一定經濟效益之財產權，自己違反商標法第30條第1項第13款本文不得註冊之規定。



使用影音平台上「洗洗洗洗手」歌曲錄製洗手舞影片會有著作權問題嗎？

小陳是一位常於網路影音平臺分享自製創作者，由於今年新冠肺炎肆虐全球，因此小陳想利用「洗洗洗洗手」歌曲錄製影片並上傳網路，教大家勤洗手遠離病毒。

如「洗洗洗洗手」歌曲具有「原創性」（非抄襲他人著作）與「創作性」（達到一定之創作高度），即屬受著作權法保護之「音樂著作」（詞、曲）及「錄音著作」（錄有聲音版本），利用該首歌曲再錄製影片教大家洗手舞，可能涉及對他人著作之重製（錄製）之利用行為，後續如將影片上傳至網路，則可能另涉及公開傳輸之利用行為，上述利用行為除有著作權法第44條至65條規定合理使用之情形外，應須取得著作財產權人或其所加入之著作權集體管理團體同意或授權，方屬合法利用著作。如未獲同意或授權，則若有涉及侵害著作權，如經著作財產權人訴追，可能要負擔民、刑事責任。

因此，建議大家錄製影片如會利用到他人的歌曲時，可至本局「影視音產業利用音樂專區」查詢授權管道，以取得音樂與錄音著作財產權人之同意或授權，才能安心創作、快樂分享喔～

► [影視音產業利用音樂專區](#)



他案訴訟中，專利權人所為申請專利範圍之解釋，可為法院解釋申請專利範圍之依據

上訴人A公司為系爭專利1及系爭專利2之專利權人，其主張被上訴人B公司製造、販售之系爭產品，侵害專利1及專利2。專利1及專利2之請求項皆載有「表皮層」之用語，而兩造對於該用語之解釋有所爭執。

一審法院認為「表皮層」之定義是專利1及專利2技術特徵之基礎，須先確定其指涉的範圍，才能夠判斷系爭產品否侵害專利1及專利2。然專利1及專利2說明書，對於表皮層之解釋，又以表皮層作為解釋元素，而無法確定「表皮層」之定義或範圍，爰裁定A公司提出智慧財產法院101年度民專訴字第128號判決(下稱他案)之訴訟資料，以釐清A公司在他案訴訟中，是否有做出限縮系爭專利請求項範圍之解釋，以致於系爭產品並未落入系爭專利之權利範圍。因A公司無正當理由拒不提出他案訴訟資料，一審法院爰依民事訴訟法第345條，認定前述待證事實為真，判決A公司敗訴。

A公司提出上訴主張，他案已和解撤回，依法應視為從未繫屬之訴訟，訴訟行為或攻擊防禦方法亦溯及既往消滅而不具法律上效力，A公司應不受拘束；又B公司非他案當事人，亦不具利害關係，他案對B公司之私法上地位不生影響；另他案之主張、爭點與卷證資料均係關於專利1，而與專利2無涉，應不得作為解釋專利2之依據。

智慧財產法院判決A公司敗訴，對於專利1及專利2表皮層用語之解釋，見解如下：

一、對於專利1之「表皮層」用語解釋，得審酌A公司在他案訴訟中所為之主張

(一) 發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，若申請專利範圍中之記載內容明確時，應以其所載之文字意義及該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知或瞭解該文字在相關技術中通常所總括的範圍予以解釋。然依專利1請求項1之記載，無法明確瞭解「表皮層」於合接線中之設置方式及其範圍，故有進一步審酌其他內部證據，予以解釋之必要。

(二) 用於解釋申請專利範圍之內部證據包括請求項之文字、發明說明、圖式及申請歷史檔案等；申請歷史檔案係指專利案自申請專利至專利權維護過程中，於專利申請時之說明書、申請專利範圍及圖式以外的文件檔案，專利案自申請專利至專利權維護過程中，專利申請人或專利權人為了克服審查意見或舉發理由而對請求項之用語或技術特徵作出限縮性解釋時，則該申請歷史檔案亦可作為解釋請求項之依據。

(三) 解釋申請專利範圍為法院之職權行使，法官得依申請專利範圍之文字，並參考說明書、圖式等內部證據及外部證據資料，妥適進行申請專利範圍之解釋。又誠實信用原則為行使權利履行義務之最高指導原則，解釋申請專利範圍時應參考申請歷史檔案，並發展出禁反言原則。專利權人對於申請專利範圍之解釋，為權利人對於自己權利範圍之詮釋，不論是行使權利或進行訴訟，亦不論係為了防禦專利有效性之攻擊或指控他人侵害其專利權，理應採取一致之解釋。

(四) 專利權人在其他訴訟中對於同一專利之申請專利範圍之解釋，雖非固有意義之「申請歷史檔案」，惟與「申請歷史檔案」同樣是專利權人對自己權利範圍之主張，可使法院更加明瞭權利人是如何主張及界定自己權利之內容及範圍，故可作為法院進行申請專利範圍解釋之參考資料。

二、專利1及專利2之「表皮層」用語，應一致解釋為「合接線最外面一層之單層結構」

(一) 專利1之說明書並未揭示表皮層為「多層」的技術內容，實施例亦未揭示表皮層可為多層，若將表皮層解釋為多層時，可能會將芯材成分以外的成分所形成之層皆計入表皮層，將會包含本質上不屬於表皮層之「中間金屬層」，惟中間金屬層之功能，係用以提升表皮層與芯材之密接性，增加剝離強度，與系爭專利所欲解決之傾斜缺陷問題無關，因此，「表皮層」應解釋為合接線最外面一層之單層結構。復依智慧財產法院職權調查後發現，A公司於他案訴訟資料中，亦係主張「表皮層係合接線最外面之單層結構」，A公司他案主張之內容，與專利1說明書之內部證據所為之解釋，並無二致，均可得到「表皮層」應為「合接線表面最外面一層的單層結構」之解釋。

(二) 專利權訴訟中，相關聯之專利案之間，若有相同用語時，原則上應為一致之解釋；專利1與專利2所界定之「表皮層」及其範圍的方式相同，其申請人及發明人亦相同，且均為製造具有芯材與表皮層之半導體裝置用合接線，就發明所欲解決之技術問題及所採取之技術手段，二專利案具高度關聯性，依前揭解釋原則，專利1與專利2之「表皮層」應一致解釋為「合接線最外面一層之單層結構」。

► [智慧財產法院 107 年民專上字第 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。