

長江 LONG RIVER INTELLECTUAL PROPERTY 智慧財產專刊



季刊 No 52

發刊日：2018. 4. 15

發行：長江國際專利商標
事務所

發行人：林志雄

主編：石生瑩

本期論點 P.1~P.19

- 我國新型專利之申請及專利權運用策略探討
- 美術著作、攝影著作與公開展示權
- 商標之戲謔仿作

全球要聞 P.19~P.24

- 「歐盟境內的非專利實施實體 (NPE) 訴訟」
- 美國最高法院放寬專利權耗盡原則之適用範圍
- 歐洲議會針對3D列印技術所涉智財權提出意見

兩岸動態 P. 24~P. 29

- 智慧財產局公告「專利舉發案件聽證作業方案」
- 著作權法修正草案經立法院一讀通過
- 中國網站不得擅自重新剪輯經典文藝作品
- 保護馳名商標不以註冊為限

訊息活動 P.30

- 清華大學 107 年 4 月 20 日 於新竹國賓大飯店舉辦「人工智慧研發中心成立暨技術發表大會 & 智慧生活產學聯盟簽約儀式」，敬請踴躍報名參加！

本期論點

我國新型專利之申請及專利權運用策略探討

林彥丞/專利師

1 前言

隨著國內智慧財產權意識的日益高漲，社會大眾對「專利」一詞已不陌生。我國專利分為發明、新型以及設計，其中新型專利不進行實體審查的特殊性，使得不少申請人棄守發明專利，以便更容易獲得專利權。

然而，是否任何創作都適合申請新型專利？新型專利權能帶給專利權人多少保障？如欲行使新型專利權又該注意哪些

事項？筆者盼能透過本文探討新型專利的申請策略，進而針對新型專利權的運用策略提出建議。

2 新型專利的申請

2-1 「新型專利申請就會過」是否正確？

根據我國現行專利法第111條記載，新型專利申請案經形式審查後，應作成處分書送達申請人。經形式審查不予專利者，處分書應備具理由。由上述條文可知，我國新型專利申請案僅進行形式審查，不進行實體審查。

此外，根據我國現行專利審查基準第四篇「新型專利」第4-1-1頁記載，所謂「形式審查」係指對於新型專利申請

案之審查，依據說明書、申請專利範圍、摘要及圖式判斷是否符合形式要件，而不進行須耗費大量時間之前案檢索以及是否符合專利要件之實體審查。

亦即，審查員僅針對新型專利申請案是否符合形式上的撰寫規定進行審查，而不過問該案是否具備新穎性、進步性、產業利用性等專利要件。由於要符合形式上的撰寫規定並非難事，許多人才會保持「新型專利申請就會過」的印象。實務上，新型專利確實容易核准。然而，核准取得專利權後尚有許多問題需要面對，詳述於後。

2-2 什麼樣的創作可以申

請新型專利？

我國專利法第 104 條記載：「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。」因此，原則上創作人的創作屬於物品之形狀、構造或組合時，才適合申請新型專利。

何謂物品之形狀、構造或組合？創作可大致二分為物品及方法，當一個創作涉及到物品的形狀、構造，或其組合之改良時，即符合申請新型發明的要件；至於方法，原則上不屬於新型專利之申請標的。

然而，有原則就有例外。根據我國現行專利審查基準第四篇「新型專利」第4-1-2頁記載，物品請求項如存在一個以

上屬形狀、構造或組合之技術特徵，該新型即符合物品之形狀、構造或組合的規定。根據該記載可以推知，只要物品請求項存在一個以上屬形狀、構造或組合之技術特徵，就算該請求項中另外存在描述組成化學物質、組成物、材料、方法等之技術特徵，仍然符合專利審查基準關於新型專利的判斷標準。

上述判斷標準對於我國新型專利的申請影響甚鉅。許多申請人為了快速取得專利權，或者自知欲申請的技術不足以通過專利要件之檢驗，紛紛選擇申請新型專利。此種新型專利在權利有效性的維持上極其困難，詳述於後。

3 我國新型專利的常見狀況

3-1 標榜誇大醫療功效的產品

坊間常見標榜誇大醫療功效的產品，其功效大多違背現今醫學知識，但業者卻宣稱該產品已獲得專利權。其原因在於，該些業者申請的都是新型專利。例如，新型專利第 M449029 號之新型名稱為「可治療癌症的過濾水機」，顯見經濟部智慧財產局並未針對該案件的「醫療功效」進行審查（醫療功效涉及實體技術內容之判斷，屬於實體審查範疇）。

3-2 將方法結合硬體來申請新型專利

因應政府對於 Fintech

（Financial technology；金融科技）領域的發展重視，我國金融業亦開始積極申請 Fintech 相關專利。然而，在未能深思熟慮規劃全盤 Fintech 戰略的情況下，變相成為金融業高層只要求增加專利申請案量來達成企業 KPI 目標。於是乎，新型專利成了解藥。

Fintech 專利的核心技術內容大多屬於商業方法、電腦軟體方法之範疇，原不屬於新型專利標的，但透過「將方法結合實施該方法的裝置」，使得方法特徵被「包裝」成物品特徵，其中「實施該方法的裝置」恰巧符合新型專利「形狀、構造或組合」之定義，就這樣讓商業方法、電腦軟體方法轉化

成為新型專利的一份子。

根據經濟部智慧財產局公布的 106 年第 4 季智慧財產權統計重點，106 年前三季 Fintech 相關發明專利申請 128 件，新型專利申請 260 件，原本理當申請發明專利的 Fintech 技術，卻成為僅有新型專利申請案量的一半不到，恰恰反映了國內銀行業高層未能審慎看待 Fintech 專利佈局策略之現況¹。

4 充分行使專利權的關鍵

4-1 專利要件的強度

行文至此，多數讀者都會保持疑問：新型專利未經實體審查，實質技術內容的品質未

經檢驗，用來行使專利權是否具有公信力呢？在此，筆者需倡導一重要觀念：欲有效行使新型專利權，仍免不了專利要件的檢驗。

舉例來說，若新型專利權被他人舉發導致專利權撤銷，則專利權之效力將視為自始不存在，此時專利權人在舉發程序中面對的就是經濟部智慧財產局對專利要件的檢驗。此外，如專利權人提起民事侵權訴訟，被告通常會提出專利權無效抗辯，此時專利權人面對的則是法院對專利要件的檢驗。

簡而言之，雖然新型專利容易取得專利權，但如該專利權實際上不具備專利要件，將

¹ 關於我國新型專利與 Fintech 之間的關聯，可進一步參閱專利師季刊第三十二期，翁振耘專利師著作「論兩岸銀行業就金融科技之專利申請布局—以新型專利之權利有效性為中心」

難以通過舉發或民事訴訟中的無效抗辯檢驗，最後淪為紙上專利，無法維持權利有效性，遑論實施專利權。

4-2 將方法結合硬體來申請新型專利之困境

根據我國現行專利審查基準第五篇「舉發審查」第5-1-24 頁記載，新型請求項之進步性審查，應視請求項中所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而定；若非結構特徵會改變或影響結構特徵，則先前技術必須揭露該非結構特徵及所有結構特徵，始能認定不具進步性；若非結構特徵不會改變或影響結構特徵，則應將該非結構特徵視為習知技術之運用，只要先前技術揭露

所有結構特徵，即可認定不具進步性。

具體而言，將方法結合硬體而取得的新型專利，其硬體部分屬於「結構特徵」，例如記憶體或中央處理器；方法部分則屬於「非結構特徵」，例如各種運算及判斷機制。根據上述新型專利的進步性審查基準，由於運算及判斷機制（非結構特徵）不會改變或影響記憶體或中央處理器（結構特徵）本身，因此這類新型專利往往難以通過專利要件中的進步性檢驗，而在舉發及民事訴訟無效抗辯階段被視為不具專利要件。

因此，將方法結合硬體而取得的新型專利，正是上述難

以實施專利權的「紙上專利」之代表。

5 認識新型專利技術報告

為了避免專利權人以未檢驗專利要件之權利不穩定的新型專利對他人提起警告甚至訴訟，根據專利法第 116 條記載，新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。雖然專利法並未規定，未提示新型專利技術報告時不得提起訴訟，但根據專利法第 117 條記載，新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。由此可知，

若新型專利權人未提示新型專利技術報告就提起訴訟，日後專利權被撤銷時可能需對他人負起賠償責任。

何謂新型專利技術報告？新型專利技術報告係任何人皆可申請，由經濟部智慧財產局對該專利的專利要件進行評價後出具之報告。倘新型專利技術報告中載明某新型專利的所有請求項皆具備進步性，便可作為專利權人提起警告或訴訟之正當基礎。反之，倘新型專利技術報告中載明某新型專利的所有請求項皆不具進步性，則可抑制專利權人濫用權利。由於專利權人取得新型技術報告後，才可進行警告，且日後即使專利權被撤銷亦可能

免負賠償責任²，如欲行使專利權，建議申請新型技術報告為上策。

5 如何正確申請及運用新型專利

5-1 申請前的判斷

筆者以為，確實理解申請專利的目的為第一要件。倘若取得專利證書的目的僅是用於廣告宣傳，不在意後續的專利有效性維持及專利權實施，則申請新型專利未有不可。

但是，若未來打算實施專利權，則穩紮穩打方為上策。亦即，從申請的創作內容就必

須謹慎篩選，屬於物品的形狀、構造，或其組合之改良才考慮新型專利。具有未經證實之醫療功效的產品，抑或藉由方法特徵結合硬體取得之新型專利，恐難以維持及實施專利權。

進而，產品生命週期較短時亦可考慮新型專利，避免發明專利審查曠日廢時，取得專利權時產品早已推陳出新。

5-2 專利權的運用

將新型專利權作為廣告宣傳，能夠一定程度遏止對手仿冒自家技術。如果遇到具有侵權疑慮的商品，可先嘗試使用非正式警告。筆者曾遇過某新型專利權人發現一電子商務平台上販售侵權疑慮之商品，

² 新型技術報告由經濟部智慧財產局製作，報告結論只能一定程度反映新型專利的專利要件強度，屬於行政行為之觀念通知。縱使某專利之新型技術報告中載明所有請求項皆具備進步性，只要日後他人備齊充分證據主張該專利不具進步性，提起舉發成功，抑或民事訴訟無效抗辯中法院取得新證據而認定該專利不具進步性，其結果都不會被新型技術報告所拘束。

透過線上客戶告誡對方可能侵權之事證，對方隨即下架產品。

此案例中，雖然該專利權人未提示新型專利技術報告，但對方自知產品有侵權疑慮主動下架，可視為基於情理法之社會環境下成功的防禦佈局。然而，若要積極進攻發出正式警告函，甚至提起民事侵權訴訟，則仍建議優先取得新型專利技術報告。

最後，技術力才是關鍵，專利制度只是輔助。只有透過真正精實的技術所取得之專利權，才有可能暢行無阻地被行使。

美術著作、攝影著作與公開展示權

徐偉峯/律師

壹、何謂公開展示權？

所謂的「公開展示權」，就是指向公眾展示著作內容（著作權法第 3 條第 1 項第 13 款）。而依據著作權法第 27 條規定：「著作人專有公開展示其未發行之美術著作或攝影著作之權利。」則公開展示權適用的對象，限於「未發行之美術著作或攝影著作」，因此「公開展示權」僅限於美術著作及攝影著作，其他的著作並不擁有公開展示權（例如將書籍、唱片公開陳列展覽，並不會侵害著作人的公開展示權）。而著作權法所指的「發行」，是指權利人散布能滿足公

眾合理需要之重製物（著作權法第 3 條第 1 項第 14 款）。因此，還未對外發行的美術著作和攝影著作，著作人享有「公開展示權」，更進一步說，公開展示未發行的美術著作或攝影著作是著作人專有的權利，未經授權而公開展示他人的美術或攝影著作，當屬侵害著作權的行為，除非符合前述的規定或符合合理使用的要件，否則依法須負民刑事責任。

此外，第 57 條規定：「美術著作或攝影著作原件或合法重製物之所有人或經其同意之人，得公開展示該著作原件或合法重製物。前項公開展示之人，為向參觀人解說著作，得於說明書內重製該著

作。」就是所謂的真跡的合法所有人（例如自拍賣場所或畫廊購得），甚至於複製品如版畫擁有者得公開展示著作原件或複製品，但為何本條關於「公開展示權」之範圍，沒有依照前述的規定特別排除

「已發行之美術著作或攝影著作」，而是含括「未發行」及「已發行」之「美術著作或攝影著作」？

此點在立法上有所矛盾，亟待修法。



畫廊展示藝術品之空間一景
圖片來源

http://xinying-culture.tainan.gov.tw/ufiles/c/photo_m2022000009002.JPG

貳、案例

全球華人藝術畫廊舉辦畫展，邀請收藏家將其合法擁有的名畫、字畫或書法墨寶真跡在畫展中公開展示，此時是否需要作家的授權才能公開展示？如果不是真跡而是複製品是否也相同？此外，畫廊是否可以未經作者同意逕行將畫作作成出版品或型錄作為銷售之用途？

一、取得著作物所有權並不當然取得著作權財產權（包括公開展示權）：

依據經濟部智慧財產局
2014年9月25日智著字第
10316006410號函文就上述
問題回覆如下：

（一）著作權與著作附著作物之所有權是兩個不同的權利，是以，所詢畫廊、收藏家、藝術拍賣公司、公私立美術館等，不論是直接向藝術家（著作人）購買，或是在藝術市場購得「畫作」，僅取得美術著作所附著之物的「所有權」，而未取得該美術著作之著作財產權。

（二）從而，畫作所有權人如欲利用或散布畫作上的美術著作，除符合著作權法第44條至第65條所定合理使用規定外，仍應取得著作財產權人的同意或授權，始得為之，否則可能構成著作權之侵

害。

上述函文內容明白揭示著作物所有權與著作財產權是不同概念，取得畫作所有權並不當然可以任意複製或散布該畫作。同理可證，買一本書而取得所有權，不可隨便影印複製或是將內容貼在網路上，此行為就會涉及侵害作者的重製權或公開傳輸權，而轉賣或是出租則是著作權法允許的合理使用範疇。

二、美術著作的公開展示權

在博物館或藝廊所欣賞到的書法、水墨畫、油畫、雕塑或是一些現代裝置藝術展覽，該等作品屬於「美術著作」，如果是攝影展則屬於「攝

影作品」。依照前面所述的著作權法各項規定，如果這

些美術著作還沒有對外發行的話，依法原作者仍擁有著作權法所規定的公開展示權。著作權法規定，還未對外發行的美術著作和攝影著作享有公開展示權，更詳細的說，美術著作和攝影著作如果不曾對外發行的話，著作人就享有公開展示權。所以如果未經同意將別人創作、未發行的美術著作或攝影著作，予以公開展示，不管展示的是原件還是重製物，將會侵害到作者的公開展示權。

然而倘若已經合法買到或是取得畫作的合法所有權的情況下，假使還不允許所有人

公開展示該作品，顯然也不合理。過度保護創作人的權利，反而不利著作的流通與文化的提升，因此著作權法亦允許合法取得該幅畫作的所有權人，有權在一定範圍內處置其所有物，即使這幅畫是尚未對外公開發行的作品，所有權人還是可以將畫公開展示給民眾欣賞，不須經過作者的同意或授權，當然不會發生侵害著作權的問題。因此，依照前面的說明及相關法律的規定，本案例中的畫廊及收藏家，只要是合法擁有該畫作的所有權，有權利公開展示其擁有的畫作真跡以及複製品，而畫廊本身是得到收藏家的同意，當然也可以公開展示，無須得到原作

者的授權或同意。

至於為何只有未發行美術及攝影著作享有公開展示權？立法者的用意是認為美術或攝影著作與其他著作不同之處，就是供公眾欣賞，公開展示與否可以適當提高其商業價值，尤其畫作的真跡，與複製品的價值有天壤之別，如同蒙娜麗莎或是莫內的畫作複製品在市面上十分常見，卻是每年仍有成千上萬的民眾不遠千里親赴巴黎羅浮宮或奧賽美術觀欣賞最原始的真跡。因此保護美術或攝影作者的公開展示權，實有其獎勵創作者及商業價值的意義。而「公開展示權」限於未發行的美術及攝影著作，則是因為或著作已發行

(發行並非公開展示，因此如果原作者即使已公開展示作品但未大量散布流通於公眾之複製品或是僅少量複製品流通未達發行程程度，仍享有公開展示權)，公眾已可透過這些出版品欣賞到美術及攝影著作的內容，也沒有再保護公開展示權的必要。而其他如語文著作或視聽著作，其著作的價值在於著作的內容文字描述或是利用機器設備閱覽其內容，單純將書本或是錄影帶光碟展示在櫥窗裡或架上，並不能彰顯著作的價值，也無法傳達著作的內容，自然無保護公開展示權的意義。

因此，在著作權法第 57 條也特別規定美術著作或攝影著作原

件或合法重製物之所有人或經其同意之人，可以公開展示該著作原件或合法重製物。

此外，著作權法第 57 條也規定於合法公開展示時，為向參觀人解說著作，得於說明書內重製該著作。所以畫廊為展覽或銷售目的而公開展示著作時，也可以製作說明書重製該作品項參觀人解說著作內容，但如果是將原畫作完整複製成版畫或是以雕塑方式(做成縮小版或紀念品等)，則應該侵害到原作者的重製權，依法不允許。

參、結論

「公開展示權」之意義所在，是以「美術著作」或「攝影著作」在「向公眾展示著作

內容」，因參觀者直接親身的視覺接觸作品所帶來的美學感受，除了具備藝術欣賞價值，更因此能轉化成具有經濟上與商業上的價值。至於書本、雜誌、音樂、DVD 光碟視聽著作、建築或設計圖等著作，其價值之所在，不是透過著作外觀的公開展示，而是內容的閱讀或透過機器設備的播放才能完整的呈現使讀者能接觸著作內容。

美術及攝影著作之著作人固然擁有「公開展示權」，但其「公開展示權」也非無限制擴張，為衡平著作人與社會大眾的權利，尤其在其作品已公開發行或合法出售給第三人時，「公開展示權」已等

同權利耗盡無法主張。但畫廊或收藏家除非另外取得原作者的授權或讓與，仍未取得畫作上美術著作之著作財產權，如逕行利用(重製、改作)或散布畫作上的美術著作，除符合著作權法第 44 條至第 65 條所定合理使用規定外，仍可能構成著作權之侵害，應予注意。



拍賣現場展示藝術品之空間一景
圖片來源

<http://img.mei-shu.com/attachments/portal/201405/30/193132exeacoqs4hqa3fek.jpg>

商標之戲謔仿作

徐豪杰律師/專利

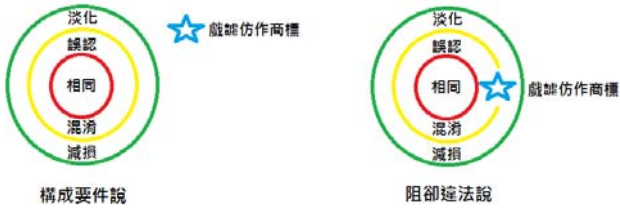
日前有網路名人使用近似著名商標的名稱在其粉絲專頁刊登影片，遭著名商標之商標權人發函警告，該網路名人主張該名稱屬「戲謔仿作 Parody」，不構成商標權侵害。姑不論網路名人使用的名稱是可否成立「戲謔仿作」，值得探討的是，台灣商標法並未明文規定「戲謔仿作」，其中是否有條文得作為解釋依據，或必須上溯至憲法的言論自由？

參考美國司法實務對「戲謔仿作」的定義：「轉換性使用知名作品，非僅借用知名作品引起人們注意自己作品，目的

是為了嘲諷、批判知名作品」；由此推論，「戲謔仿作」的對象必須已產生特定意義的著名商標，且「戲謔仿作」必須傳達評論該特定意義之目的。

假設成立「戲謔仿作」即不侵害著名商標之商標權，按民事侵權的三階理論，應可區分為「構成要件說」及「阻卻違法說」。

1. 構成要件說：戲謔仿作商標之使用無誤認混淆、淡化或減損著名商標之虞。
2. 阻卻違法說：戲謔仿作商標之使用有誤認混淆、淡化或減損著名商標之虞，惟其欲維護之公益遠超過商標權保護之法益，無不法性。



目前台灣司法實務具體探究有關「商標戲謔仿作」案件，僅有「流淚香奈兒」案（士林地方法院 103 年度智易字第 3 號刑事判決及智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 63 號刑事判決）。



一審法院未具體論及「商標戲謔仿作」即認為，被告的掉漆實心鎖扣圖樣（即「流淚香奈兒」，如圖中圈示處）與原告之「被對交疊雙 C」著名商標無致消費者誤認混淆之虞（淡化減損著名商標無刑事刑任，一

審法院未判斷）。

二審法院具體闡述「商標戲謔仿作」係：「基於言論自由、表達自由及藝術自由之尊重，而對商標權予以合理之限制…如欲允許『商標之戲謔仿作』，模仿知名商標必須具備詼諧、諷刺或批判等娛樂性，並同時傳達二對比矛盾之訊息，且應以『避免混淆之公共利益』與『自由表達之公共利益』予以衡平考量」，二審法院認為無從判斷被告的掉漆實心鎖扣圖樣有和文化上貢獻或社會價值而具有犧牲商標權之保護必要性，實屬商業上搭便車行為，改判被告有罪。

由判決內容無法判斷一審法院採取「構成要件說」或

「阻卻違法說」，二審法院似採「阻卻違法說」且以憲法（第11條）的言論自由作為超法規的阻卻違法事由。有學者認為，二審法院明確承認「商標之戲謔仿作」值得贊同，但不須上溯憲法的言論自由導出阻卻違法的要件。

依據學者的見解，可以延伸討論的是：「構成要件說」或「阻卻違法說」有無差異？現行商標法有無得導出「戲謔仿作」阻卻違法之條文？

1. 「構成要件說」或「阻卻違法說」對言論自由保護範圍的差異：
不論訴訟法上的舉證責任規範，「構成要件說」的戲謔仿作商標必須與著名商

標不近似，若判斷二者近似，則構成侵害商標權；「阻卻違法說」的戲謔仿作商標可與著名商標近似，若判斷『自由表達之公共利益』未超過『避免混淆之公共利益』，則構成侵害商標權。相較於「構成要件說」，「阻卻違法說」的言論自由範圍較大。

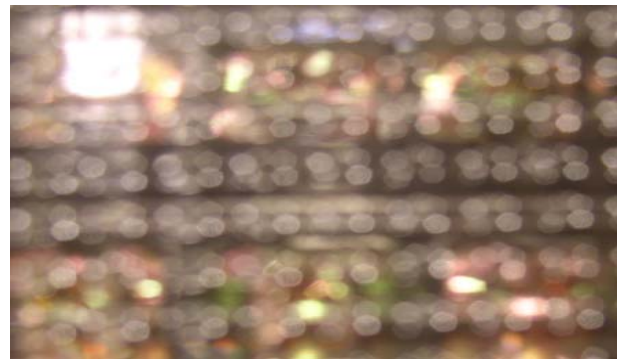
2. 按現行商標法第36條第1項第1款規定：「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人

商標權之效力所拘束。」似可作為「戲謔仿作」的依據。然而，「非作為商標使用」原已不構成商標權侵害（商標法第 35 條參照），本款除前段定有「符合商業交易習慣之誠實信用方法」及「合理使用態樣」，後段還定有「非作為商標使用」之要件，大幅限縮阻卻違法的範圍，幾乎無從依據本款成立「戲謔仿作」之可能。

綜合上述，著名商標除了指示商品或服務來源之功能，更在消費者印象中形成時尚、美感、地位、價值等特定的社會意義，相信未來會有越來越多人藉由戲謔仿作的表達方法來評論著名商標特定的社會意

義，台灣司法實務已肯認商標之戲謔仿作，然而欠缺法律明文規定，恐難期待實務出現對戲謔仿作有利認定的案例。

全球要聞



■「歐盟境內的非專利實施實體 (NPE) 訴訟」研究報告

2018 年 2 月 19 日 Darts-ip 全球智慧財產(IP)案例資料庫的法務及 IP 顧問 David Marques 在歐洲議會(European Parliament)針對「歐盟內的非專利實施實體訴訟(NPE Litigation in the European Union)」研究報告進

行簡報。報告中揭露了歐盟境內非專利實施實體 (Non-Practicing Entity, NPE) 訴訟逐年明顯增加的趨勢，過去 5 年來增加更快，主要是資訊通信技術相關領域。

* 依據 Darts-ip 資料庫收錄資料顯示，2007 年至 2017 年 NPE 相關訴訟每年平均成長率是

19%。

* 歐盟境內最活躍的 5 個 NPE 公司總部都在美國，在全歐盟 NPE 相關訴訟占比 60%，有數百個 NPE 實體和附屬公司與這些主要的 NPE 有關聯。過去 5 年來，歐盟境內與 NPE 相關的訴訟急遽增加可能與最近美國修訂法律有關，以致其法律架構較不受 NPE 青睞。該報告並

發現，在歐盟，NPE 偏好在德國進行訴訟，2007-2017 年間，在德國每 5 個專利侵權訴訟中有 1 個是由 NPE 提起，部分原因可能是：

* 德國智慧財產執行的法律和司法架構是分開的，侵權和專利無效之訴分別由不同的法院審理。

* 德國侵權案件的第一審法院平均審理時間最短，禁制令通常在專利無效訴訟完成之前就核發。

* 與其他歐盟主要國家的法院比較，NPE 原告在德國勝訴的機率相對比較高。

* 德國是歐盟最大的技術市場，且是進口貨物的主要輸入口之一。

本報告中，NPE 的定義係指擁有或受惠於專利權，但並不販售、製造或提供相關服務的合法組織，與販賣、製造或提供相關服務的公司無關聯，卻積極主張或以原告角色提起專利權實施訴訟。NPE 亦稱為專利主張實體(patent assertion entity, PAE)或專利蟑螂(patent troll)。(摘自智慧財產局國際動態)

■美國最高法院明確放寬專利權耗盡原則之適用範圍

美國最高法院於 2017 年 5 月 30 日針對 *Impression Products v. Lexmark International* 作出最終裁決，說明當專利權人銷售專利產品時，無論在美國境內或境外，專利權人不能再以

美國專利法來限制該專利產品，一經銷售後該產品專利權已經耗盡。

本案起因為美國印表機研發製造大廠 Lexmark 推出兩項碳粉匣方案：原價碳粉匣，無任何轉售限制；以及優惠碳粉匣，並附帶「一次性使用」(single use)及「不得轉售」(no resale)限制條款，消費者不得自行填充再利用、再轉售或轉讓給原廠以外的第三方。本案專利權人 Lexmark 控告同業 Impression 侵害其權利(違反一次性使用及不得轉售)，被告 Impression 則主張兩項碳粉匣產品的專利權在美國境內的首次銷售後就已耗盡了。該案爭點包含：(一)專

利產品在境外首次授權或銷售，是否導致專利權耗盡；(二) 專利權人訂立售後限制條款，可否用以追究當事人違反限制條款責任？地院引述最高法院過去兩個判例（Quanta 案及 Kirtsaeng 案），裁定 Lexmark 專利產品因首次授權銷售情形而權利耗盡。原告 Lexmark 提出上訴，CAFC 則認為專利產品在境外銷售情形，不會導致專利權人在境內專利權耗盡，且在首次銷售時給的授權，已經合法限制再銷售或再使用，故 Impression 仍構成專利侵權。最終，最高法院推翻 CAFC 見解，認為無論是專利權人直接銷售，或是對專利產品加諸任何限制，專利權人決定銷售

產品時，該產品相關的專利權就會耗盡。另外最高法院亦指出，當專利權人透過契約與購買者約定，限制其使用或轉售的權利，其在契約法上或許有效，但在專利侵權訴訟中則沒有用。本案後，最高法院確立採國際耗盡原則，說明專利權人在全球任何地方，產品經銷售後即權利耗盡，無論專利權人是否有任何售後限制。(摘自資策會科法所” Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., Jun. 01, 2017”)

■歐洲議會針對 3D 列印技術所涉及的智財權及相關法律責任提出意見

「數位轉型監視站 (the Digital Transformation Monitor)」為

歐盟執委會中小企業執行機構 (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprise, EASME) 所資助執行的一項計畫，主要是研析數位轉型發展與知識並提供政策提案，3D 列印技術為其計畫知識庫鎖定的項目之一。去 (2017) 年 11 月 23 日歐洲議會法律事務委員會 (the European Parliament's Committee on Legal Affairs) 公告一份關於 3D 列印技術之智財權及法律責任之意見書 (Working Document on three-dimensional printing, a challenge in the fields of intellectual property rights and civil liability, 下簡稱意見書)，提出 3D 列印技術對產業界所帶來的影響，範圍包括：醫療、航太、以及汽車零

組件、玩具、電器等產品製造，甚至涉及古文物之修復、考古等。該意見書點出智財權與法律責任兩個關鍵議題，前者係考量當物品透過數位設計，其後續將可能產生無數次的調修或應用，為了從根本上預防仿製造成侵權，應發展合法之 3D 列印服務，確保作者得到公平報酬；後者則基於 3D 列印技術包括數位及實體兩層面，個人可透過線上編修檔案，而開啟了大眾參與創新之生產形式，然而當有人被 3D 列印產品侵害權益，該由產品製造者、3D 列印機生產者、或者是軟體創作者負起責任？

此意見書雖未提出具體解決方式，但試著勾勒出可能的緩解

方案，包括：建置全球資料庫以使具著作權保護的 3D 物品受到重製管制；規範合法之私製 3D 物品次數以避免違法重製；施行 3D 列印稅以補償智財所有權人之損失等。儘管 3D 列印技術未使一般傳統製造業造成巨大影響，但其所衍生的相關問題，未來是否需要專為 3D 列印技術制定新歐盟法規或者在現行法規之下特例規範，仍值得持續觀察。

(摘自資策會科法所” [Clare Scott, European Parliament Report Examines Intellectual Property and Civil Liability Issues in 3D Printing, 3D PRINT.COM, Dec. 8, 2017](#)”)

兩岸動態



■智慧財產局訂定並公告「專利舉發案件聽證作業方案」

本聽證作業方案重點包括：

一、合議審理：有別於現行舉發案件審查實務以 2 位審查人員審查方式，揀選為專利舉發聽證之案件，採以 3 位審查人員合議審查，俾利審查更臻詳實周全。

二、言詞辯論：舉發人或被舉發人除可提供書面意見表達外，另由聽證程序之言詞辯論進行意見陳述，透過相互詢答

之方式以期有效釐清事實，聚焦爭點，提升審案效率。

三、公開審理：聽證程序原則上以公開方式進行，聽證程序允許與系爭專利之存續有關係或影響之利害關係人列席參與，使其有表達意見的機會。此外，聽證程序亦開放給一般民眾以報名申請方式進行旁聽，以公開透明之審查方式擴大參與範圍。

期望藉由「專利舉發案件聽證作業方案」所規範之合議審查、公開審理、擴大參與等程序，提升專利舉發案件審查之正確性並增進民眾之信賴感。
(摘自智慧財產局公布欄)

■著作權法修正草案經立法院一讀通過

著作權法修正之重點如下：

一、因應數位匯流整併權利規定

鑑於網路頻寬提升及科技日新月異，透過網路傳輸線性節目或廣播甚為普遍，本次修正後不論是一般電視台播送或是透過網路平台直播的節目，均屬於相同權利，不再以網路技術區別權利的歸屬。

二、提升著作權人的保護

為提升著作權人的保護，修法新增再公開傳達權，例如營業場所透過網路及螢幕設備播放 YouTube 影片，須向權利人取

得同意或授權，並因應國際趨勢，本次增訂賦予如 DVD 等視聽物裡面的演員，可享有與灌錄 CD 的歌手於現行規定相同之權利，例如電影賽德克·巴萊的表演人享有就該電影的重製、發行、出租或網路播出的權利。

三、保障民眾合法利用著作

著作權法除了保障著作人著作權益，同時也要調和社會公共利益，因此本次修法在維護民眾合法利用著作方面，增訂遠距教學的合理使用，以因應隨科技發展，運用科技進行課堂教學之遠距教學以擴大教學效果之需求；另考量數位閱讀趨勢，增訂圖書館等典藏機構得

於適當要件限制下，提供讀者於館內線上瀏覽；此外，對於經常性辦理的非營利活動未經取得授權利用恐可能面臨刑事責任，本次修法後經常性辦理的非營利活動僅須支付適當之使用報酬後即可利用著作，無須取得權利人的同意或授權，且針對民眾於公園跳舞使用音樂行為，特別增訂符合一定要件後，可不用取得授權或付費，以符國情需要。

四、促進國家文化發展

因年代久遠或其他原因以致於著作財產權人不明或其所在不明之著作，倘未能授權利用，將有礙於文化傳承與流通，本次修法後將現行文化創意產業

發展法有關不明著作之強制授權規定移列至著作權法，且為兼顧著作利用的時效性，新增於本局審查許可期間，允許申請人繳付保證金後，得先行利用之規定。

五、修正不合時宜的刑事責任

考量現行部分侵害著作權刑事責任規定有 6 個月法定刑下限，可能導致民眾犯情節輕微的案件面臨刑責過重的失衡問題，本次修法後刪除該下限規定，由法院依個案衡酌；另外刪除散布正作品之刑事處罰規定，使散布正作品循民事途徑，除與散布盜作品之歸責性加以區隔外，亦較符合社會情感。

■ 中國網站不得擅自重新剪輯 經典文藝作品

中國國家新聞出版廣電部門通知，進一步規範網路視聽節目傳播秩序。通知要求，所有節目網站不得製作、傳播歪曲、惡搞、醜化經典文藝作品的節目，不得擅自對經典文藝作品、廣播影視節目、網路原創視聽節目作重新剪輯、重新配音、重配字幕，不得截取若干節目片段拼接成新節目播出，不得傳播編輯後篡改原意產生歧義的作品節目片段。各省區市新聞出版廣電部門嚴格管理包括線民上傳的類似重編節目，不給存在導向問題、版權問題、內容問題的剪拼改編視聽節目提供傳播管道。對節目版權方、

廣播電視播出機構、影視製作機構投訴的此類節目,要立即做下線處理。各視聽節目網站播出的片花、預告片所對應的節目必須是合法的廣播影視節目、網路原創視聽節目,未取得許可證的影視劇、未備案的網路原創視聽節目,以及被廣播影視行政部門通報或處理過的廣播影視節目、網路視聽節目,對應的片花、預告片也不得播出,製作、播出的片花、預告片等節目要堅持正確導向,不能斷章取義、惡搞炒作;不能做“標題黨”,以低俗創意吸引點擊。不得出現包括“未審核”版或“審核刪節”版等不妥內容。廣播電視節目、網路視聽節目接受冠名、贊助等,要事先核驗

冠名或贊助方的資質,不得與未取得「資訊網路傳播視聽節目許可證」非法開展網路視聽節目服務的機構進行任何形式的合作,包括網路直播、冠名、廣告或贊助。(摘自中國人民網)

■保護馳名商標不以註冊為限

「新華字典」在無數中國人心中有著特殊的地位,具有「國典」之名。該辭書在觸網後華麗變身的同時,卻因「新華字典」是未註冊馳名商標還是通用名稱而引發糾紛。近日,「新華字典」糾紛案經北京智慧財產權法院認定「新華字典」為未註冊馳名商標。這件糾紛,源自商務印書館有限公司以「擅

自生產和銷售打著『新華字典』名義的辭書,導致市場混淆」為理由,訴華語教學出版社有限責任公司侵犯商標權及不正當競爭。法院判決華語出版社立即停止涉案侵害商標權及不正當競爭行為,在媒體刊登聲明消除影響,賠償原告經濟損失300萬元及合理支出27萬餘元。中國商標法規定,為相關公眾所熟知的商標,持有人認為其權利受到侵害時,可以依照本法規定請求馳名商標保護。顯然,這是對馳名商標的一種補充性保護規定。按理說,持有人應當對馳名商標依法進行註冊,這才是最好的保護,不過出於種種原因,某些馳名商標之前未被註冊。法律為未註

冊馳名商標提供保護依據,司法機關為商標持有人提供救濟管道,就能防止那些目前尚未被註冊的馳名商標受到侵害。所以,「新華字典」糾紛案落槌帶來的啟示之一是,只要持有人為馳名商標付出心血,這種商標得到廣泛認可,在未註冊的情況下也無需擔心維權無門,因為司法機關會主持公道。雖說現行商標法禁止生產、經營者將「馳名商標」字樣用於商品、商品包裝或者容器上,或者用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中,但這並不意味著「馳名商標」不重要。即便是未註冊馳名商標,也是受中國商標法保護。(摘自中國法制日報)

訊息活動

■國立清華大學於107年4月20日假新竹國賓大飯店舉辦「人工智慧研發中心成立暨技術發表大會 & 智慧生活產學聯盟簽約儀式」，敬請踴躍報名參加！

 國立清華大學 GLORIA
Global Research & Industry Alliance

人工智慧研發中心成立暨技術發表大會 智慧生活產學聯盟簽約儀式

清華大學智慧生活產學聯盟，鑑於未來智慧社會的來臨，特邀請產官學研的專家共聚一堂，共同為未來的智慧生活社會各層面共同研討，謹於107年4月20日(五)上午10時於新竹國賓大飯店舉辦「人工智慧研發中心成立暨技術發表大會」及「智慧生活產學聯盟簽約儀式」。懇請 蒞臨蒞臨蒞臨、惠予指導。

恭候光臨
敬祝 鈞安

副研發長暨AI中心主任 張世杰
國際產學聯盟營運長 林琮肅
敬邀

時間	議程
10:00 - 10:30	來賓報到
10:30 - 11:30	<ul style="list-style-type: none">貴賓致詞清華GLORIA會員聯合簽約儀式人工智慧(AI)研發中心成立揭牌儀式
11:30 - 12:00	【演講I】 Deployable AI – Making AI Easy to Use 講者:張智威 (宏遠電健康照護事業群 總經理) / 主持人: 張世杰 副研發長
12:00 - 13:30	午餐(國賓大飯店 12樓)
13:30 - 14:10	【演講II】 AI與大數據在金融創新與智慧產業的應用 講者:王可言 (台灣金融科技公司董事長) / 主持人: 林琮肅 營運長
14:10 - 14:30	茶敘
14:30 - 15:10	【演講III】 (待確認) 講者: (待確認) / 主持人: 徐慧蘭 執行長
15:10 - 15:30	茶敘
15:30 - 17:00	技術交流

活動日期：107年4月20日(五) 10:00~17:00。
活動地點：新竹國賓大飯店10樓 國際會議B廳(新竹市中華路二段188號)。
洽詢電話：03-5715131 #31181賴小姐、#42847蘇小姐、#34583江小姐
報名網址：<https://goo.gl/forms/yT358wVWh3xQcvj2>

■ 本所經 Managing Intellectual Property (簡稱 MIP) 評鑑為「**TAIWAN IP FIRM OF THE YEAR 2017**」

■ 本所目前是國際商標協會 (INTA)、亞洲專利代理人協會 (APAA)、國際智慧財產權保護協會 (AIPPI) 會員

■ 本所北京所經中國國家專利局及中國國家工商行政管理總局批准為「中國合法代理專利商標公司」