



TSAI, LEE & CHEN

Patent Attorneys & Attorneys at Law

連邦國際專利商標事務所

智權新知

2021年 4月 出刊

發行人：蔡坤財

主 編：李世章

葉靜屏

www.tsailee.com

本 期 目 錄

- 03 智慧局相關公告
- 05 中國大陸國知局發佈《關於規範申請專利行為的辦法》的公告(第411號)
- 07 中國大陸國知局與司法部公布推廣「全國專利侵權糾紛行政裁決建設典型經驗做法」
- 13 中國大陸侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償典型案例六則
- 19 EPO成員國同意統一發明單一性審查與發明人指定，以簡化專利制度
- 20 關於擴大上訴委員會第G 1/19號決定
- 22 西門町上海老天祿商標敗訴確定
- 25 柬埔寨的貢布胡椒取得 WIPO里斯本協定日內瓦法案第一個地理標示註冊
- 26 日本知識產權高等法院判決音樂教室學生演奏不需繳納版權費
- 28 EPO數據顯示：2020年醫療保健領域專利申請活躍



Patent 1000
Tsai Lee & Chen Patent
Attorneys & Attorneys at
Law
Recommended Firm 2020



智慧局相關公告

【資料來源：智慧局官網】

一、修正《著作財產權人不明著作利用之許可授權及使用報酬辦法》

為了簡便孤兒著作利用許可申請程序，藉以提升產業對利用孤兒著作的便利性及增加刊登查詢管道，經濟部於 2021.3.11. 公布修正《著作財產權人不明著作利用之許可授權及使用報酬辦法》，修正內容為：

- 1 將公開尋找孤兒著作的等待回應時間由 30 日大幅縮短為 10 日；(第 3 條第 3 項第 1 款將起算日從該團體或機構接獲查詢文件日，修正為自申請人寄發查詢文件之日，以避免不易舉證團體或機構何時接獲查詢文件，而難以起算的問題)
- 2 增加智慧局網站作為公開尋找著作財產權人之登載管道；(第 3 條第 3 項第 2 款)
- 3 如不知欲利用著作之名稱時得免予記載。(增列第 3 條第 1 項第 3 款但書)

過去對孤兒著作，也就是著作財產權仍存續卻不知著作財產權人的身分或其所處的著作之利用，依據《文化創意產業發展法》第 24 條規定，利用人已盡一切努力，仍無法取得授權時，經向著作權專責機關釋明無法取得授權之情形，經著作權專責機關再查證後，得於許可授權範圍內利用該著作。

但是尋找著作財產權人的程序等待期間過於冗長，刊登查詢管道也有限，利用人有時甚至因

無法知悉著作名稱致申請書無法記載，對產業利用人均造成困擾，也阻礙了著作的利用。

考量實務上多反映申請程序繁複費時，利用人申請不明著作利用的許可授權需求逐漸增加，因此修正《著作財產權人不明著作利用之許可授權及使用報酬辦法》，希望提升孤兒著作的利用率，有助於文創產業的發展。

二、臺日設計專利優先權證明文件電子交換機制

臺日於 2013 年簽署專利優先權證明文件電子交換備忘錄，適用範圍為發明專利及新型專利申請案，實施以來，兩國申請人廣泛運用。為擴大服務對象，雙方合意於 2019.10.30 簽署備忘錄，將設計專利亦納入優先權證明文件電子交換之適用範圍，可為設計專利申請人節省紙本遞送的勞費時間、簡化跨國申請程序，且優先權證明文件的交換機制將更為完整。

臺日設計專利優先權證明文件電子交換機制預計於 2022 年 1 月對外開放服務

正式施行日期及相關作業細節智慧局將另行公告。

三、「新創產業積極型專利審查試行作業方案」試辦件數已額滿

智慧局自 2021.1.5 起試行「新創產業積極型專利審查試行作業方案」，提出申請之新創公司踴躍，目前已達試辦件數，不再受理，後續

將依試行情形再行評估決定是否持續實施或修改本方案。

四、以 WIPI 統計方法彙整分析 2020 年我國商標申請趨勢

智慧局 2020 年首次參照 WIPI 的統計方法，以特定權重計算方式，彙整 2010-2019 年國內商標申請案，並將商標申請的尼斯分類轉換為十大產業類別，分析我國產業近 10 年的發展。今年度智慧局再以 2016-2020 近 5 年商標申請數據，深入分析申請趨勢。

近 5 年來我國受理商標申請案件數逐年成長，於 2019 年首次超過 11 萬類，2020 年更逼近 12 萬類（119,096 類）。在 2016 年至 2019 年間，外國申請人類別數占比介於 34.8%~37% 間微幅變動，但從 2017 年之後，外國申請人類別數已呈負成長，在 2020 年僅占比 30%，較前一年大幅縮減 3.91%，由於本國人申請成長幅度達 10.69%，致使全年度成長幅度仍逆勢成長 6.78%。而依 WIPI 2020 之 2019 年的數據顯示，中國大陸商標申請量極為龐大，仍為世界商標申請第一大國，達 783 萬類，超過第二名美國 11.6 倍之多。但絕大部分為本國人申請，外國人占比僅 3.2%，則較其他國家的外國人申請案占比為低。

就產業類別觀察，近 5 年來我國受理商標申請案類別所屬前三大產業類別分別為：「農業食材」、「健康醫事」及「商業金融」。本國申請人商標申請案類別所屬前三大產業類別，分別為：「農業食材」、「商業金融」及「健康醫事

」；外國申請人前三大產業類別，分別為：「技術研究」、「健康醫事」及「農業食材」，與 2018 年趨勢相當，占比結構仍與韓國極為相近。

以申請人國籍來看，近 5 年來排名前三名依序均為日本、美國、中國大陸，三者加總占有所有外國商標申請案逾半數。日美中來臺申請商標所屬前三大產業類別，分別如下：

- ☑ 日本：「健康醫事」、「技術研究」、「服飾配件」
- ☑ 美國：「技術研究」、「健康醫事」、「休閒教育」
- ☑ 中國大陸：「技術研究」、「健康醫事」、「農業食材」

歐、法、美、日等先進工業國家第 1 大產業別均為「技術研究」，且「休閒教育」均位居前列，顯現已開發國家的除了有深厚的科技基礎，同時開始重視人文精神層面的軟實力產業布局。此外，相對其他國家，2019 年日本在「技術研究」領域占比甚高，超過 25%。

2020 年新冠肺炎疫情蔓延全球，所幸我國及時加強邊境管制，防疫措施得宜，整體經濟受疫情衝擊相對較輕。以 2020 年商標申請數值分布觀察，並沒有發生產業類別區塊的移動，且或因疫情，國人轉為國內消費而有內需力度的維持，致使本國申請案仍相當踴躍。但值得觀察是，外國申請人類別數的銳減，是否係疫情所致及其他經濟體是否為相同趨勢，尚須待 WIPI 2021 發布之同基期數據為觀察。

中國大陸國知局發佈 《關於規範申請專利行為的辦法》的公告(第411號)

【資料來源：國知局官網】

為加強知識產權保護，全面提高專利品質，確保實現專利法鼓勵真實創新活動的立法宗旨，國家知識產權局制定《關於規範申請專利行為的辦法》，自發佈之日起施行。

國家知識產權局
2021年3月11日

關於規範申請專利行為的辦法

第一條

為堅決打擊違背專利法立法宗旨、違反誠實信用原則的各類非正常申請專利行為，依據專利法及其實施細則、專利代理條例等有關法律法規，制定本辦法。對於非正常申請專利行為及非正常專利申請，按照本辦法嚴格審查和處理。

第二條

本辦法所稱非正常申請專利行為是指任何單位或者個人，不以保護創新為目的，不以真實發明創造活動為基礎，為牟取不正當利益或者虛構創新業績、服務績效，單獨或者勾聯提交各類專利申請、代理專利申請、轉讓專利申請權或者專利權等行為。

下列各類行為屬於本辦法所稱非正常申請專利行為：

- ① 同時或者先後提交發明創造內容明顯相同、或者實質上由不同發明創造特徵或要素簡單組合變化而形成的多件專利申請的；
- ② 所提交專利申請存在編造、偽造或變造發明創造內容、實驗資料或技術效果，或者抄襲、簡單替換、拼湊現有技術或現有設計等類似情況的；
- ③ 所提交專利申請的發明創造與申請人、發明人實際研發能力及資源條件明顯不符的；
- ④ 所提交多件專利申請的發明創造內容係主要利用電腦程式或者其他技術隨機生成的；
- ⑤ 所提交專利申請的發明創造係為規避可專利性審查目的而故意形成的明顯不符合技術改進或設計常理，或者無實際保護價值的變劣、堆砌、非必要縮限保護範圍的發明創造，或者無任何檢索和審查意義的內容；
- ⑥ 為逃避打擊非正常申請專利行為監管措施而將實質上與特定單位、個人或位址關聯的多件專利申請分散、先後或異地提交的；
- ⑦ 不以實施專利技術、設計或其他正當目的倒買倒賣專利申請權或專利權，或者虛假變更發明人、設計人的；
- ⑧ 專利代理機構、專利代理師，或者其他機構或個人，代理、誘導、教唆、幫助他人或者與之合謀實施各類非正常申請專利行為的；
- ⑨ 違反誠實信用原則、擾亂正常專利工作秩序的其他非正常申請專利行為及相關行為。

第三條

國家知識產權局在專利申請受理、初審、實審、複審程式或者國際申請的國際階段程序中發現或者根據舉報得知，並初步認定存在本辦法所稱非正常申請專利行為的，可以組成專門審查工作組或者授權審查員依據本辦法啟動專門審查程序，批量集中處理，通知申請人，要求其立即停止有關行為，並在指定的期限內主動撤回相關專利申請或法律手續辦理請求，或者陳述意見。

申請人對於非正常申請專利行為初步認定不服的，應當在指定期限內陳述意見，並提交充分證明材料。無正當理由逾期不答覆的，相關專利申請被視為撤回，相關法律手續辦理請求被視為未提出。

經申請人陳述意見後，國家知識產權局仍然認為屬於本辦法所稱非正常申請專利行為的，可以依法駁回相關專利申請，或者不予批准相關法律手續辦理請求。

申請人對於國家知識產權局上述決定不服的，可以依法提出行政覆議申請、複審請求或者提起行政訴訟。

第四條

對於被認定的非正常專利申請，國家知識產權局可以視情節不予減繳專利費用；已經減繳的，要求補繳已經減繳的費用。

對於屢犯等情節嚴重的申請人，自認定非正常申請專利行為之日起五年內對其專利申請不予減繳專利費用。

第五條

對於存在本辦法第二條第二款第（八）項所述非正常申請專利行為的專利代理機構或者專利代理師，由中華全國專利代理師協會採取自律措施，對於屢犯等情節嚴重的，由國家知識產權局或者管理專利工作的部門依法依規進行處罰。

對於存在上述行為的其他機構或個人，由管理專利工作的部門依據查處無資質專利代理行為的有關規定進行處罰，違反其他法律法規的，依法移送有關部門進行處理。

第六條

管理專利工作的部門和專利代辦處發現或者根據舉報得知非正常申請專利行為線索的，應當及時向國家知識產權局報告。

管理專利工作的部門對於被認定存在非正常申請專利行為的單位或者個人應當按照有關政策文件要求執行有關措施。

第七條

對於存在第二條所述行為的單位或者個人，依據《中華人民共和國刑法》涉嫌構成犯罪的，依法移送有關機關追究刑事責任。

第八條

本辦法自發佈之日起施行。

【編按：即 2021.3.11 起施行】

中國大陸國知局與司法部公布推廣 「全國專利侵權糾紛行政裁決建設典型經驗做法」

【資料來源：國知局官網】

中國大陸國家知識產權局與司法部辦公廳，於 2021.2.26 公布了關於推廣全國專利侵權糾紛行政裁決建設典型經驗做法的通知，重點如下：

國知發保字 [2021] 8 號

近年來，國務院高度重視行政裁決工作。2018 年 12 月國務院辦公廳印發《關於健全行政裁決制度加強行政裁決工作的意見》，提出做好自然資源權屬爭議、知識產權侵權糾紛和補償爭議、政府採購活動爭議等方面行政裁決工作。國知局、司法部按照國務院決策部署，將知識產權領域行政裁決工作作為優化營商環境、服務經濟社會發展的重要部分。

2019 年 11 月，國知權局印發《關於開展專利侵權糾紛行政裁決示範建設工作的通知》，組織各地開展專利侵權糾紛行政裁決示範建設，加強專利侵權糾紛行政裁決工作。2020 年 3 月，確定北京、河北、上海、江蘇、浙江、湖北、廣東、深圳等 8 個地區作為第一批試點。印發《專利侵權糾紛行政裁決辦案指南》《專利糾紛行政調解指南》等規範性文件，進一步完善專利侵權糾紛行政裁決程序和實體標準。

一年來，8 個試點地區累積了經驗，為發揮示範作用，2020 年 9 月國知局向全國組織開展專利侵權糾紛行政裁決建設經驗做法及典型案例徵集工作；2021 年 1 月總結階段性成果，國知局、司法部遴選了 13 個典型經驗做法：

一、北京市形成專利侵權、確權 「聯合口審」機制，提升行政裁決辦案效率

「聯合口審」是北京市知識產權局在專利侵權糾紛行政裁決中的工作方式創新，是將受理的行政裁決案件和針對該涉案專利向國家知識產權局提起的專利權無效案件在同一時間、同一地點聯合進行審理的方式。「聯合口審」實現了專利行政裁決與專利確權程序的聯動，通過同一專利侵權案件和無效案件的「無縫對接」，達到高效、高品質辦理案件的目標。通過「聯合口審」，一方面有利於聚焦案件爭議焦點，實現侵權、確權裁判標準的銜接和一致，另一方面可以提高案件辦理效率，節省當事人的維權成本，縮短維權週期。

近兩年來，採取聯合口審的方式，北京市知識產權局對雲霄飛車（北京）餐飲管理有限公司與失重（北京）餐飲管理有限公司的兩起專利侵權糾紛案件和專利無效案件以及北京石頭世紀科技股份有限公司與北京奇虎科技有限公司的四起專利侵權糾紛案件和無效案件進行了審理，取得了良好的辦案效果和社會影響。

二、北京市率先探索建立技術調查官制度，準確查明技術事實

北京市知識產權局自 2014 年起，試聘請專利審查協作北京中心專利審查員參與專利侵權行政裁決工作，協助查明技術事實。2017 年北

京市知識產權局制定《技術分析師選任和管理辦法》，規範技術分析師選任和管理事項，建立起技術分析師制度。同年正式聘用 15 名審查員作為首批技術分析師，2018 年增聘第二批技術分析師 23 名。技術分析師參與專利行政案件的辦理，包括閱卷、合議、參加口審、調查取證、出具專利侵權糾紛諮詢分析報告等。2018 至 2020 年技術分析師共參與案件審理 187 件，出具諮詢意見 279 份。技術分析師的參與，增強了技術事實認定的中立性、客觀性和科學性，為行政裁決提供了重要的專業技術支撐。2020 年 9 月，北京市印發《關於強化知識產權保護的行動方案》，提出要「健全技術調查官制度，完善管理模式和培養機制」，進一步升級建立北京市專利侵權技術調查官制度。

三、河北省提煉推廣「五四二一」工作法，顯著增強行政裁決能力

「五」是緊盯產業聚集區、專業市場、科技型企業、展會和代理機構等五個專利侵權糾紛案件多發的重點管道，強化專利密集領域發現線索和受理案件；「四」是關注製造、使用、銷售、許諾銷售等四個專利侵權糾紛案件存在的關鍵環節，針對專利權人在單個環節提出處理請求情況，引導其到其他環節進一步尋找案件線索；「二」是把握不同的專利號、不同的市場主體兩個案件辦理方向，通過同一專利號對應不同市場主體、同一市場主體對應不同專利號，梳理發掘案件；「一」是建立一個市縣聯動工作機制，充分調動縣

（區）局積極性，及時獲取案件線索並移交市知識產權局處理，有效增加辦案數量。2020 年，河北省通過推廣「五四二一」工作法，全年專利侵權糾紛行政裁決辦案量 1261 件，比 2019 年增長 27.4%。

四、河北省石家莊市建立「縱橫貫通」行政裁決機制，發揮行政保護高效、快捷優勢

縱向，即緊密聯繫國家、省局、縣區知識產權管理部門，聯動辦案，先後開展「國家知識產權侵權糾紛檢驗鑒定建設試點」、「國家電商民營企業知識產權保護試點」、「河北省專利侵權糾紛行政裁決示範建設試點」以及組織縣市區開展知識產權保護專項行動，2020 年辦理電商案件 330 餘件，省局移交案件 120 餘件、縣局配合案件 40 餘件。

橫向，即積極牽頭知識產權保護各部門機構，助力辦案，帶動與法院、仲裁、公安、司法等部門簽訂《知識產權糾紛多元化解機制合作備忘錄》《中國（河北）自由貿易區試驗區正定片區知識產權執法協作機制合作備忘錄》《知識產權（專利）糾紛訴調對接備忘錄》，組織律所、專利代理機構建立調解、鑒定、維權、執法協作等知識產權保護平臺，快速準確處理法院、公安移送案件 80 餘件。

五、上海市建立專利侵權行政調解司法確認制度，延伸知識產權行政保護深度

上海採取政策立法組合，推出試點示範案例、暢通行政調解司法確認管道，建立專利侵權糾紛行政調解協議司法確認制度。《上海市知識產權保護條例》明確「上海市建立知識產權調解協議司法確認機制」，《關於強化知識產權保護的實施方案》要求「建立健全知識產權糾紛行政調解協議司法確認機制」，以專利侵權糾紛行政裁決案件為突破口，推出全國首例專利侵權糾紛行政調解協議司法確認案例。該案中，上海市知識產權局處理的 5 個外觀設計專利侵權糾紛行政裁決案件最終達成一攬子調解協定，該行政調解協定經上海市知識產權法院依法確認。上海還進一步梳理知識產權領域行政調解內容，制定確認程序實施細則，完善工作机制，探索建立知識產權全領域行政調解司法確認制度。

六、江蘇省制定公布行政執法規程，細化專利行政裁決程序規則

江蘇省知識產權局制定公布《江蘇省專利商標行政執法規程》（以下簡稱《規程》），細化專利侵權糾紛行政裁決辦案程序規則。一是省局自 2019 年 6 月起，根據機構改革後知識產權執法保護新要求，啟動《規程》制定工作。通過基層調研、徵詢執法一線、相關專家意見建議、組織專家論證會等程序，歷時一年於 2020 年 6 月發佈。二是起草《規程》時，已

提前將《民法典》及《專利法》第四次修改相關內容吸納，體現法規制度的前瞻性。整合並細化上位法中關於專利侵權糾紛行政裁決的執法規範，全面系統規範行政裁決辦案全過程，包括管轄、立案審查、合議組組成與職責、調查取證、口頭審理、合議程序、證據規則、鑒定、結案、卷宗歸檔等，為全省執法人員提供全面、具體的執法辦案指引。三是《規程》同時融入並細化商標行政處罰、行政調解等內容，對於提升全省專利商標行政執法辦案能力、規範執法辦案行為具有重要意義。

七、浙江省建立專利侵權糾紛案件「行政 - 司法」無障礙轉辦機制

一是協調寧波市、溫州市、紹興市、舟山市、台州市知識產權局與寧波知識產權法庭建立專利案件行政司法銜接機制。通過線上平臺，對專利侵權糾紛案件預立案後，轉至相應市知識產權局進行行政裁決，並一攬子調解雙方賠償爭議，法院對於侵權判定的行政裁決結果直接採納，有效發揮了行政裁決在化解專利糾紛中的重要作用。

二是探索開展專利侵權糾紛行政裁決民事救濟途徑。在提升糾紛化解效率、統一判定標準的同時，最大程度實現同一專利侵權糾紛案件只需進行一次事實認定，減少了公共資源的消耗。工作開展以來，已成功辦理專利侵權糾紛案件 30 餘件。三是搭建專利侵權糾紛案件互聯網辦理平臺。建設「互聯網 +」專利行政執法平臺，通過線上對接引入司法案件、網上受理

投訴、線上開展行政裁決，讓資料多跑路，群眾少跑路，實現了「專利行政執法案件，一次都不用跑」。

八、浙江省寧波市建立與綜合執法隊聯合辦案機制強化案件調查取證

寧波市知識產權局建立處、隊聯合執法機制，知識產權保護處與綜合執法隊建立包括案件線索資訊互通、人員相互交流掛職、案件聯合現場調查取證、技術支撐等長效工作機制。綜合執法隊設立專利執法處，就專利侵權案件與知識產權保護處開展聯合執法，以知識產權保護處為主處理專利侵權案件。在不涉及複雜技術問題的專利侵權案件中，可以快速高效地查明案件事實，在明晰事實的情況下，促成雙方當事人達成和解協定；在被控侵權方有大量庫存侵權產品或者侵權產品涉及進出口情況時，及時立案、清點庫存、固定證據，通過積極調查取證，促進案件的後續處理。在行政處罰案件中，知識產權保護處為綜合執法隊提供技術支撐，擴大專利行政執法體系的影響力。該套機制的優勢在於案件調查取證的力度大大加強，機構改革職能整合縮短了案件辦理時間。機制建立以來共處理專利侵權糾紛行政裁決案件 50 餘件。

九、湖北省堅持「四個強化」，打造高素質行政裁決專業化隊伍

一是強化制度保障，公布《關於在全省市場監管執法稽查機構中成立知識產權專職執法隊伍的通知》等政策措施，將行政裁決專業人才納入省委「楚才引領」領軍人物培育計畫。二是強化能力提升，會同省市市場監管部門持續開展省市縣所四級專利執法培訓，會同武漢中院知識產權審判庭等組織開展行政裁決業務骨幹能力提升培訓，提升辦案能力。三是強化智力支撐，借助專利審查協作湖北中心、司法機關及高校院所等，開展專利侵權檢驗鑒定技術支撐體系建設，建立完善專利侵權判斷專家庫、技術調查官庫。四是強化考核激勵，通過案卷評查、典型案例評選、執法業績突出單位和個人評選等活動，樹立行政裁決工作典型，帶動全省提升工作效能。目前，湖北省具備專利行政執法資格人員近 400 人，行政裁決業務幹部 60 餘人，支撐行政裁決辦案的專職執法隊伍（組）120 餘個，建成專利侵權檢驗鑒定技術支撐體系，基本上完成了全省知識產權行政裁決專業化隊伍。

十、廣東省強化調查取證和專業支撐相結合的行政裁決工作機制

廣東省強化證據調查核實工作，建立專利侵權判定技術支撐機制，提升專利侵權糾紛行政裁決辦案能力。一是及時核實固定相關證據，發揮行政執法主動、快捷的優勢，在立案後立即進行現場勘驗調查工作，調查核實固定相關證

據。二是建立專利侵權判定技術支撐機制。廣東省知識產權局和專利審查協作廣東中心簽署共建專利侵權判定技術支撐機制合作協定，利用專利審查員技術資源和專業優勢，為全省處理專利糾紛案件提供諮詢服務和技術支撐。廣東專利代理協會成立知識產權糾紛調解中心和知識產權維權援助中心，為行政裁決提供輔助服務。三是在案件處理中引入技術專家。在案件現場勘驗和審理過程中，專利行政裁決部門邀請專利審查員等作為技術調查專家，出具專利侵權判定意見，協助處理相關技術性問題，為案件口頭審理及促進糾紛和解、調解工作提供有力保障。

十一、廣東省中山市構建行政裁決案件多元化「一站式」糾紛化解平臺

廣東省中山市以市知識產權局、古鎮鎮人民政府作為知識產權行政裁決示範創建單位，重點圍繞古鎮燈具涉及知識產權侵權爭議，並以專利侵權糾紛補償爭議為切入點探索建立行政裁決快速處理機制。一是強化行政裁決快速調解機制，堅持以「快」為導向，探索建立專利侵權糾紛行政裁決快調快裁機制，堅持調解先行、調裁結合，調解不成迅速進行行政裁決。二是建立行政裁決專家庫。與廣東專利代理人協會達成合作框架協議，建立行政裁決專家庫，發揮專業協會、行業協會等專家在行政裁決工作中的作用，實現案件處理專業、權威、高效。三是搭建集行政裁決、人民調解、仲裁、訴訟於一體的多元化、一站式糾紛化解平臺。設有廣州知識產權法院（中山）巡迴審判法庭、

中山法院知識產權巡迴審判法庭、中山海關知識產權保護工作室、中山市檢察機關知識產權保護工作室、廣州專利代辦處中山服務站、中國廣州仲裁委員會中山商事調解中心等機構，形成了司法保護、行政裁決、調解仲裁、社會監督「四輪驅動」機制。對於有訴訟需求的當事人可以直接在快維中心申請知識產權法院立案，且行政裁決案件過程中的案件證據資料，可在巡迴法庭開庭審理時直接調用。四是依照當事人意願啟動訴前聯調機制，由快維中心先行調解，對於調解不成且適用行政裁決解決的，可通過行政裁決處理，做到矛盾糾紛在基層高效化解。

十二、山東省創新「1+5」機制，提升專利行政裁決辦案效率

「1+5」機制即「一個政策引領」和「五大舉措」。「一個政策引領」是省政府公布《關於持續深入優化營商環境的實施意見》，將壓縮專利行政裁決案件辦案時限作為優化營商環境的重要內容。「五大舉措」一是暢通案件受理管道。通過設立 12345 案件投訴平臺、市縣局聯合下沉企業等方式主動收集排查案件線索，對依法應受理的專利侵權糾紛案件做到有案必立。二是省、市開展專利糾紛行政裁決流程再造，加強制度約束，卡緊各個環節，縮短辦案時間。三是主動履行調查取證職能，減輕當事人取證負擔。對當事人取證困難的，主動到現場調查收集證據，力求儘快查明事實，提高辦案效率。四是實行委託執法工作機制。通過委託縣區局、知識產權事業發展中心等協助辦案，有效整合執法力量，為專利侵權糾紛行政裁決

提供強力保障。五是加強執法業務指導。省局建立專利侵權糾紛行政裁決業務指導長效機制，對各市辦案中遇到的疑難問題及時指導。全省 3 個知識產權侵權糾紛檢驗鑒定技術支撐體系建設試點市組建檢驗鑒定技術團隊，為行政裁決提供技術支撐。目前全省專利糾紛行政裁決案件辦案時限已壓減至平均 2 個月，比法定時限壓縮 1/3。

十三、深圳市推進知識產權保護立法，打造專利侵權糾紛行政裁決新模式

深圳市公布《深圳經濟特區知識產權保護條例》（以下簡稱《條例》），從嚴從快打擊知識產權侵權行為。《條例》規定，辦案機關可以採取詢問調查、現場勘查、查閱複製封存暫扣有關資料、要求當事人在規定期限內對案件事實進行說明並提交材料、查封扣押登記保存涉嫌侵權產品等措施，賦予專利管理部門強有力調查取證手段。同時，對知識產權侵權行為違法經營額計算予以明確，切實保護知識產權的市場價值，提高違法成本，充分保障權利人的合法權益。明確技術調查官在知識產權執法活動中的職責和作用，為技術調查官參與專利侵權糾紛行政裁決和執法調查活動提供法規依據。為及時制止知識產權侵權行為，避免權利人損失擴大或產生難以彌補的後果，還創造性建立先行禁令制度，可通知電商平臺在限定期限內採取刪除、遮罩、斷開連結、終止交易和服務等必要措施制止侵權行為，對拒不執行禁令並經認定侵權成立的加重處罰。通過法制創新，進一步健全專利侵權糾紛行政裁決制度。

中國大陸國知局與司法部公布推廣 「全國專利侵權糾紛行政裁決建設典型經驗做法」

【資料來源：中國大陸最高人民法院官網】



廣州天賜公司等與安徽紐曼公司等侵害技術秘密糾紛案

案號：最高人民法院（2019）最高法知民終 562 號

【事實摘要】

廣州天賜公司、九江天賜公司主張被告華某等人侵害其「卡波」製造工藝技術秘密，向廣州知識產權法院提起訴訟，請求判令停止侵權、賠償損失、賠禮道歉。廣州知識產權法院認定被訴侵權行為構成對涉案技術秘密的侵害，考慮侵權故意和侵權情節，適用了 2.5 倍的懲罰性賠償。廣州天賜公司、九江天賜公司和安徽紐曼公司、華某、劉某均不服一審判決，向最高人民法院提起上訴。

最高人民法院二審認為：被訴侵權行為構成對涉案技術秘密的侵害，但一審判決在確定侵權賠償數額時未充分考慮涉案技術秘密的貢獻程度，確定懲罰性賠償時未充分考慮侵權行為人的主觀惡意程度和以侵權為業、侵權規模大、持續時間長、存在舉證妨礙行為等嚴重情節，遂在維持一審判決關於停止侵權判項基礎上，以最高五倍計算適用懲罰性賠償，改判安徽紐曼公司賠償廣州天賜公司、九江天賜公司經濟損失人民幣（以下同）3,000 萬元及合理開支 40 萬元，華某、劉某、胡某某、朱某某對前述賠償數額分別在 500 萬元、3,000 萬元、100 萬元、100 萬元範圍內承擔連帶責任。

【重點】


該案係最高人民法院作出判決的首例知識產權侵權懲罰性賠償案。該案判決充分考慮了被訴侵權人的主觀惡意、以侵權為業、舉證妨礙行為以及被訴侵權行為的持續時間、侵權規模等因素，適用了懲罰性賠償，最終確定了法定的懲罰性賠償最高倍數（五倍）的賠償數額，明確傳遞了加強知識產權司法保護力度的強烈信號。



鄂爾多斯公司與米琪公司侵害商標權糾紛案

案號：北京知識產權法院（2015）京知民初字第 1677 號

【事實摘要】

鄂爾多斯公司於 2004 年 2 月 14 日取得  的註冊商標專用權，該商標核定使用在第 25 類的圍巾、服裝、手套等商品上。

2015 年 6 月，鄂爾多斯公司發現米琪公司在其天貓網網站的「米琪服飾專營店」上銷售的「羊絨線」產品上突出使用了涉案商標中的顯著要素，即「鄂爾多斯」中文文字。鄂爾多斯公司提起侵權訴訟。北京知識產權法院認為，米琪公司實施被訴侵權行為的獲利可以通過侵權產品銷售總數、產品單價以及產品合理利潤率三者之積確定。鄂爾多斯公司的「鄂爾多斯」系列商標具有較高的知名度，「天貓」店鋪的產品利潤率較高，實施被訴侵權行為給商標權人造成的損害更為嚴重。米琪公司作為「毛線、圍巾線、羊絨線」等與服裝存在緊密關聯商品的經營者，理應知曉涉案商標的知名度，其在自營網店突出使用與涉案商標幾乎完全相同的標識且侵權時間較長，主觀惡意明顯，侵權情節嚴重，按照米琪公司因侵權獲利的兩倍確定賠償數額。

【重點】


該案充分展現了人民法院實施懲罰性賠償制度和嚴厲制裁惡意侵害商標權行為的信心和決心。裁判文書的說理部分充分且清晰的闡述了認定「主觀惡意」、確定懲罰性賠償「基數」和「倍數」時所應考慮的因素，使判決形成的過程更透明，判決結果更具有說服力。該案宣判後，雙方當事人均未上訴。



小米科技公司等與中山奔騰公司等侵害商標權及不正當競爭糾紛案

案號：江蘇省高級人民法院（2019）蘇民終 1316 號

【事實摘要】

2011 年 4 月小米科技公司註冊了「小米」商標，核定使用商品包括手提電話、可視電話等。此後還陸續申請註冊了、「」、「智米」等一系列商標。小米科技公司、小米通訊公司自 2010 年以來，先後獲得行業內的多項全國性榮譽，各大媒體對小米科技公司、小米通訊公司及其小米手機進行持續、廣泛地宣傳報導。

2011 年 11 月，中山奔騰公司申請註冊「小米生活」商標，2015 年被核准註冊，核定使用商品包括電炊具、熱水器、電壓力鍋等。2018 年「小米生活」註冊商標因「係通過不正當手段取得註冊」被宣告無效。此外，在中山奔騰公司註冊的 90 餘件商標中，不僅有多件與小米科技公司「小米」「智米」標識近似，還有多件與「百事可樂 PAPSIPAPNE」、「蓋樂世」、「威猛先生」等知名品牌相同或近似。

江蘇省高級人民法院認為：網店商品的評論數可以作為認定商品交易量的參考依據。涉案 23 家店鋪的銷售額可以納入本案侵權獲利額的計算範圍。同時認為：

- ❶ 直到二審期間，中山奔騰公司等仍在持續宣傳、銷售被訴侵權商品，具有明顯的侵權惡意。
- ❷ 中山奔騰公司等通過多家電商平臺、眾多店鋪線上銷售，網頁展示的侵權商品多種多樣，數量多，侵權規模大，該情節亦應作為確定懲罰數額的考量因素。
- ❸ 「小米」商標為馳名商標，具有較高的知名度、美譽度和市場影響力。
- ❹ 被訴侵權商品被上海市市場監督管理局認定為不合格產品，部分使用者亦反映被訴侵權商品存在一定的品質問題。

中山奔騰公司等實施的被訴侵權行為導致小米科技公司、小米通訊公司良好聲譽受到損害，應當加大懲處力度，以侵權獲利額為賠償基數，按照三倍確定賠償額，對小米科技公司、小米通訊公司主張的 5,000 萬元賠償額予以全額支持。

【重點】

該判決全面分析闡述了認定懲罰性賠償的「惡意」「情節嚴重」要件以及確定基數和倍數的方法，既考慮到被訴侵權商品銷售特點，又全面分析了影響懲罰倍數的相關因素，確定了與侵權主觀惡意程度、情節惡劣程度、侵權後果嚴重程度相適應的倍數，為懲罰性賠償制度的適用提供了實務範本，展現了嚴厲打擊嚴重侵害知識產權行為的導向。


四

五糧液公司與徐中華等侵害商標權糾紛案

案號：杭州鐵路運輸法院（2019）浙 8601 民初 1364 號；

浙江省杭州市中級人民法院（2020）浙 01 民終 5872 號

【事實摘要】

五糧液公司經商標註冊人許可，獨佔使用「」註冊商標。徐中華實際控制的店鋪曾因銷售假冒五糧液白酒及擅自使用「五糧液」字樣的店招被行政處罰。徐中華等人因銷售假冒的「五糧液」等白酒，構成銷售假冒註冊商標的商品罪，被判處有期徒刑等刑罰。在徐中華等人曾因銷售假冒「五糧液」商品被行政處罰和刑事處罰的情形下，一審、二審法院考量被訴侵權行為模式、持續時間等因素，認定其基本以侵權為業，判令承擔兩倍的懲罰性賠償責任。

【重點】

徐中華因侵權被行政處罰後再次實施相同或者類似侵權行為，後又被人民法院裁判承擔刑事責任。在此情形下，一審、二審法院充分考慮被訴侵權行為持續時間等因素，合理確定懲罰性賠償的基數和倍數，準確界定「以侵害知識產權為業」等「情節嚴重」情形，依法懲處嚴重侵害知識產權行為，有力保護了知識產權權利人的合法權益，具有示範意義。

五

愛迪達公司與阮國強等侵害商標權糾紛案

案號：浙江省溫州市中級人民法院（2020）浙 03 民終 161 號

【事實摘要】

愛迪達公司擁有「adidas」系列商標權，且知名度高。阮國強等人出資註冊成立的正邦公司於 2015 至 2017 年先後三次被行政部門查獲侵犯愛迪達公司「adidas」系列商標權的鞋幫產品，並被處以行政處罰，累計侵權產品數量高達 1.7 萬餘雙。愛迪達公司提起民事訴訟，請求適用懲罰性賠償判令阮國強等人賠償愛迪達公司經濟損失 2,641,695.89 元。

浙江省溫州市中級人民法院認為：正邦公司主觀惡意非常明顯，被訴侵權行為持續時間長，後果惡劣，屬於情節嚴重的情形。該院選取 189 元 / 雙正品鞋單價作為計算依據，採信愛迪達公司提供的 2017 年度會計報表所顯示的 50.4% 的毛利潤率，並將正邦公司第三次被查獲的 6,050 雙鞋幫計算為銷售量，又考慮被訴侵權產品均為鞋幫產品，並非成品鞋，尚不能直接用於消費領域，酌情扣減 40%，最終以愛迪達公司經濟損失 345,779.28 元的三倍確定了 1,037,337.84 元的賠償數額。

【重點】





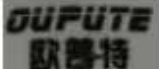

準確計算懲罰性賠償的基數是適用懲罰性賠償制度的重要前提。二審法院對於權利人盡了最大努力所舉證據，不輕易否定，而是堅持優勢證據標準，合理確定了懲罰性賠償的基數，同時，在適用「依請求原則」、認定「情節嚴重」方面也具有示範意義。



歐普公司與華升公司侵害商標權糾紛案

案號：(2019) 粵民再 147 號，廣東省高級人民法院

【事實摘要】

歐普公司是「「歐普」註冊商標的權利人，核定使用商品為燈、日光燈管等，其中「」註冊商標多次被認定為廣東省著名商標，並於 2007 年被認定為中國馳名商標。華升公司在其生產的檯燈、小夜燈等燈產品及相關宣傳網頁上使用「」、「」、「」及「」等標識，並在各大實體超市及天貓等網站上銷售、許諾銷售。華升公司生產的燈類商品因品質不合格被行政機關處罰。

歐普公司向法院起訴，請求認定華升公司構成侵權，並請求適用懲罰性賠償，賠償其經濟損失及合理費用 300 萬元。一審法院、二審法院均認為華升公司不構成商標侵權，未支持其訴訟請求。廣東省高級人民法院再審認為，歐普公司請求保護的商標具有較強的顯著性並已達到馳名程度，華升公司在燈類產品中使用的被訴標識與歐普公司的涉案商標構成近似標識，容易構成混淆，應認定構成商標侵權。華升公司作為同行業經營者，在明知歐普公司及其商標享有較高的知名度和美譽度，且明知「歐普特」商標在燈類商品的註冊申請被駁回的情況下，仍故意將「歐普特」商標註冊在其他類別並使用於燈類商品上，大量生產、銷售侵權產品，且產品品質不合格，其侵犯歐普公司商標權的主觀惡意明顯，情節嚴重，應當適用懲罰性賠償。故按照涉案商標的許可使用費、侵權行為持續時間確定賠償基數為 127.75 萬元，並綜合考慮華升公司的主觀惡意程度和侵權行為的性質、情節和後果等因素，按照賠償基數的三倍確定賠償數額。

【重點】

該案再審判決明確了知識產權懲罰性賠償適用中的「依請求原則」「主觀惡意」和「情節嚴重」的規則邊界和證明標準，並提出精細化計算確定賠償數額的「基數」和「倍數」的方法和路徑，具有重要的法律適用指導價值。該案榮獲「全國法院系統 2020 年度優秀案例分析評選」一等獎、「第四屆全國知識產權優秀裁判文書」二等獎。

EPO成員國同意統一發明單一性審查 與發明人指定，以簡化專利制度

【資料來源：EPO 官網】

為了使歐洲專利局與個別歐洲國家的內國專利局之間的專利申請實務更趨一致，歐洲專利局成員國 2020 年 12 月在該組織行政理事會會議上，同意就「發明單一性的審查 (examination of unity of invention)」和「發明人的指定 (designation of the inventor)」二項作法達成一致的融合方案。

在歐洲，尋求專利保護的公司和發明人，在個別國家專利局和歐洲專利局有時會遇到不同的作法，使得歐洲專利制度複雜化，並導致專利申請成本增加、效率低下。為了解決這個問題，使 EPO 和歐洲個別國家專利局之間產生更緊密聯繫，盡可能統一專利申請實務，將可使專利申請人和專利局都受益。這統一行政作業的作法對中小企業尤其重要，因為對中小企業來說，專利局之間的實務差異可能會導致國際經營上的障礙。

根據這個簡化專利申請統一實務的計劃，從 2019 年開始啟動，是 EPO 2023 戰略計畫 (EPO's Strategic Plan 2023) 的一部分，由個別國家專利局、EPO 和工業界與智慧財產專業人員的共同代表，選擇了六個領域，作為 EPO 和歐洲各國家專利局之間，統一專利實務並可為申請人帶來最大效益的領域；「發明單一性審查」和「發明人指定」就是其中二個。

此外，另外四個領域分別是：「優先權日的確定 (accordance of priority date)」、「重新確權 (re-establishment of rights)」、「損害賠償之請求和計算 (claim drafting and structure)」、「電腦軟體發明和 AI 相關審查實務 (examination practice for computer-implemented inventions and AI)」。

註：EPO 2023 戰略計畫，共有五大目標：

- 1 建立一個敬業專業的協作組織
- 2 數位化轉型，簡化並導入現代化 EPO IT 系統
- 3 有效地提供高品質的產品和服務
- 4 建立具有全球影響力的歐洲專利制度和網路
- 5 確保長期可持續性

關於擴大上訴委員會第G 1/19號決定

【資料來源：EPO 官網】

歐洲專利局擴大上訴委員會 (The Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office) 2021 年 3 月 10 日公布了第 G 1/19 號決定，有關電腦實施發明的判例法 (established case law on computer-implemented inventions, COMVIK approach) 也適用於電腦實施的模擬 (computer-implemented simulations)。換句話說，電腦實施的模擬必須按照與電腦實施發明相同的標準進行評估，且不要求與物理現實 (physical reality) 有直接相關。

【背景】

擴大上訴委員會是《歐洲專利公約》(EPC) 之下的最高司法機構，其主要任務是確保 EPC 見解統一。

歐洲專利第 03793825.5 申請案是有關電腦執行的行人通過建築物的模擬移動，審查部門以該發明缺乏進步性為由駁回，主要是因為它認為模擬對發明的技術特徵沒有助益。申請人提出上訴，且在其進行的訴訟中，技術上訴委員會 (Technical Board of Appeal) 3.5.07 根據 EPC 第 112 (1) (a) 條規定，將有關電腦執行的模擬可專利性的三個問題轉交給了擴大的上訴委員會 (T 489/14, OJ EPO 2019, A86)。

- ❶ 在評估是否具有進步性時，如果對電腦系統進行的模擬聲稱是這樣的，那麼透過電腦進行的技術系統或過程的模擬是否能產生超出在電腦上實施模擬效果的技術效果，從而解決技術系統或電腦實施過程中的技術問題？
- ❷ 若第一個問題的答案是肯定的，那麼評估這電腦實施模擬是否可以解決技術問題的相關標準為何？特別是，模擬至少部分基於模擬系統或過程所依據的技術原理是否足夠？
- ❸ 如果將電腦實施的模擬作為設計過程的一部分，尤其是對設計進行驗證，對第一個和第二個問題的答案是什麼？

《歐洲專利公約》第 52 條第 2 款包含「非發明」(non-inventions) 的未詳盡清單 (non-exhaustive list)，例如：不具非技術性所以不得申請專利 (subject-matter which is not patentable because it is not technical)，清單中還包括「電腦程式」(EPC 第 52 (2) (c) 條)，但排除可專利性範圍僅限於「電腦程式或與之類似的項目 (the subject-matter or activities as such)」(《歐洲專利公約》第 52 條第 3 款)。

對電腦實施的發明的申請專利範圍通常包括技術特徵（例如：電腦或行動電話）和非技術特徵（例如，電腦程式）的混合，這種發明被稱為混合發明（mixed inventions）。

歐洲專利局使用「COMVIK 法」（T 641/00，OJ EPO 2003，352）評估混合發明是否涉及進步性，要求僅考慮對本發明的技術特徵（technical character）有貢獻的申請專利範圍特徵（claim features）來評估是否有進步性，在所要求保護的發明的上下文中，孤立地考慮的非技術特徵，可能仍然有助於技術問題的技術解決方案，從而有助於本發明的技術特徵（例如：用控制機器的電腦程式來延長機器的使用壽命）。

【關鍵事項】

擴大上訴委員會得出的結論是：「COMVIK 法」適用於電腦實施的模擬（computer-implemented simulations），必須根據與其他電腦實施的發明相同的標準來評估這種模擬，包括關於要求保護的特徵是否對發明的技術特徵有所貢獻的問題。可以將超出實施模擬的電腦內的正常電交互作用的任何技術效果，亦即任何「進一步的技術效果」（any “further technical effect”）用於評估進步性。

轉介基礎的發明涉及僅包括數字輸入和輸出，而與物理現實沒有任何交互作用的模擬過程（轉介委員會 referring board 稱為「電腦實施的模擬」computer-implemented simulation as such）。擴大委員會指出，電腦實施的發明的要求保護的特徵不僅可以與本發明的技術特徵有關，只要它與輸入（例如：物理值的測量）或輸出（例如：機器的控制信號）形式的技術效果有關。並非在每種情況下都需要與物理現實有如此直接的聯繫，特別的技術效果也可能在電腦執行的過程中發生（例如：通過電腦或數據傳輸的特定修改）。

為了評估模擬是否有助於要求保護的發明的技術特徵，是否模擬技術或非技術系統或過程，並非決定性的。如果要求保護的電腦實現的模擬是設計過程的一部分，則這些原則同樣可以適用。

西門町上海老天祿商標敗訴確定

【資料來源：司法院法學資料檢索系統】

◆ 裁判字號：最高法院 110 年台上字第 583 號判決（110.3.17）

二審：智慧財產法院 108 年民商上字第 11 號民事判決（109.5.21）

一審：智慧財產法院 108 年民商訴字第 8 號民事判決（108.6.24）

◆ 裁判案由：排除侵害商標權行為等

◆ 原告 / 被上訴人：謝玉泉即老天祿食品、許俊傑即金饌企業社
被告 / 上訴人：祿大食品有限公司



原告：武昌街老天祿



被告：成都路老天祿

◆ 背景說明

清末民初糕餅店「老天祿」創始店在上海成立，蔡毓根從江蘇赴上海學習製作糕點，1949 年隨國民政府來台後，與 2 位同鄉紹東壽、沈廣生共同在西門町開設台灣第一家「老天祿」，專賣糕點。

1956 年三人拆夥，蔡毓根與妻子、岳父，在漢中街開設「上海老天祿食品號」。1966 年搬遷到成都路現址，並成立「上海老天祿食品有限公司」，目前股東有 4 人，分別是蔡毓根及長女、長子和次女；嗣長子蔡清國與長媳周映明又另成立「祿大食品公司」，與「上海老天祿食品有限公司」搶生意，甚至將蔡毓根的肖像作為商標使用，對此長女已對長子提起竊盜、違反商標法等訴訟（此略）。上海老天祿本專賣糕點，1970 年左右蔡妻聘請廣東師傅研發滷味，才開始販售滷味。

而紹東壽、沈廣生與蔡毓根拆夥後，則在中華路開了另一家老天祿，紹東壽負責糕餅部，沈廣生負責滷味部。1959 年謝玉泉加入擔任店員，1962 年沈廣生退出，謝玉泉接手成為負責人之一。1978 年遭逢大火後，紹東壽決定移民美國，謝玉泉遂買下老天祿字號，並搬到武昌街的現址營業。

武昌街老天祿比上海老天祿更早開始販售滷味，香港藝人來台也指名要買武昌街老天祿的滷味，可以說比武昌街老天祿的滷味上海老天祿更有名。雖然二家老天祿是同一家股東拆夥後各自開設，但武昌街老天祿因不滿成都路上海老天祿長媳另開設的祿大食品公司，使用「上海老天祿」商標作文宣，故提起排除侵害商標權行為訴訟。



清末民初 上海
老天祿

老天祿 (台灣第 1 家)



老天祿 (中華路)



1949

1956

拆夥 創業



上海老天祿食品號 (漢中路)



1959

1962

1966

上海老天祿食品有限公司 (搬至成都路)

滷味部

1970

1978



2019

2020

2021

原告

老天祿 (武昌街現址)

祿大食品有限公司

被告

◆ 判決結果：被告敗訴（維持原判）

被告不得將相同或近似於老天祿、台北老天祿及台灣老天祿商標使用於同一或類似於販賣滷鴨舌及肉製商品，已有上述使用之廣告看板、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品包裝盒、商品目錄、網頁、臉書粉絲團或其他行銷物件均應銷毀或刪除，全案確定。

◆ 爭點：

- ① 被告主張非商標法第 5 條之商標使用，是否成立？
- ② 被告主張善意先使用抗辯，是否成立？
- ③ 被告之合作廠商誤植系爭商標，是否影響上訴人於本案之請求？

◆ 法院判決：

- ① 被告使用系爭標語行為屬商標使用：被告就其所銷售之滷味產品，使用系爭標語「上海老天祿第二代自創品牌」文字，與自有商標「祿大」併同出現，此即為商標使用。雖在實質意義上，是為了表明出自原本「上海老天祿」經營者子女輩所創立品牌，但在實質意義上，表明商品來源與「上海老天祿」經營者存有連結關係，或使相關消費者產生相關聯想或感覺，故上開文字之使用為連結商品與特定之符號標識，以建立其間之連結關係，有相同之效果與功能。因此，「上海老天祿第二代自創品牌」或系爭標語，具有商標效果、功能之商標使用，而為實質意義之商標使用。
- ② 被告違反商標法第 68 條第 3 款：本院判斷據爭商標與系爭商標間有無混淆誤認之虞，作為判斷上訴人使用系爭商標有無侵害據爭

商標之基準。據爭商標「老天祿」與系爭商標「上海老天祿」，兩者商標圖樣近似，系爭標語與據爭商標致相關消費者混淆誤認，而相關消費者對據爭商標較為熟悉，兩商標行銷方式與行銷場所之重疊性高，上訴人使用系爭商標非為善意，兩商標有使相關消費者發生混淆誤認之可能，因此上訴人使用系爭商標之行為，違反商標法第 68 條第 3 款規定，未經被上訴人同意，以行銷為目的，成立直接侵害據爭商標之行為。

- ③ 系爭商標不適用第 36 條第 1 項第 1 款規定之事由：上訴人使用系爭商標不符合商業交易習慣之誠信方法，參諸上訴人使用系爭商標或系爭標語，均有為行銷其商品之目的，為有實質意義之商標使用，不屬不受商標權效力所拘束之情形。準此，據爭商標為著名商標或創造性商標，上訴人使用系爭商標或系爭標語，非屬指示性合理使用或描述性合理使用之範圍，攀附據爭商標之商譽與知名度，顯難以成立合理使用之空間，是上訴人使用系爭商標或系爭標語不符合商業交易習慣之誠信方法，無法限制據爭商標之效力，足認上訴人使用系爭商標或系爭標語，均直接侵害據爭商標。
- ④ 上訴人使用老天祿不構成善意先使用：上訴人未先於被上訴人使用系爭標語且其非善意，上海老天祿公司之營業事項未包含滷味商品，且善意先使用為不侵權之抗辯事由而非權利。既然無法證明上訴人有善意先使用之事實，上海老天祿公司也無法經由授權方式，使上訴人享有善意先使用老天祿文字之法律上利益。
- ⑤ 上訴人合作廠商誤植據爭商標，不影響被上訴人之請求，故被上訴人依商標法第 69 條第 1 項規定，請求除去與防止對據爭商標之侵害，洵屬正當合法。

柬埔寨的貢布胡椒取得 WIPO里斯本協定日內瓦法案第一個地理標示註冊

【資料來源：WIPO 官網】

2015 年締結的《日內瓦文本》和 1958 年締結的《里斯本協定》共同構成了對原產地名稱和地理標誌進行國際註冊和保護的「里斯本體系」。透過單一註冊程序和最低費用，國家或地區原產地名稱或地理標誌名稱的持有人可以在里斯本體系的其他締約方中獲得獨特標誌的保護。

WIPO 下的《里斯本原產地名稱及地理標示協定日內瓦法案（The Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications）》（簡稱「里斯本協定日內瓦法案」），是為了識別咖啡、茶、奶酪、葡萄酒、陶器、玻璃和布料等產品的地理來源的名稱提供國際保護，自 2020.2.26 起生效，這個體系是透過單一註冊程序和一套收費標準就可以取得涵蓋 30 多個國家的原產地名稱（Appellations of Origin, AO）和地理標示（Geographical Indications, GI）保護，從而促進原產地產品國際貿易發展。

原產地名稱和地理標誌標識具有特定地理原產和特定品質的產品，可幫助本地生產商在市場上區分其產品，從而有助於提高收益。

柬埔寨在加入成為「里斯本協定日內瓦法案」第一個締約方後，將里斯本體系擴展到包括地理標誌，而柬埔寨的貢布胡椒就是根據該法案第一個取得註冊地理標示的申請。

里斯本協定註冊局局長表示，每一個地理標示都講述著一個民族和他們的傳統故事，並向世界傳達當地社區所提供的豐富產品。WIPO 的里斯本體系讓這些產品在全世界傳播，改善了生產者的經濟環境，也協助喜歡這些產品的消費者取得產品，並讓農民、工匠和消費者產生連結。


貢布胡椒產自柬埔寨的貢布省和白馬省，從 2010 年起已在柬埔寨國內獲得地理標示註冊，在柬埔寨國內獲得地理標示註冊後，出口銷量遽增，其中 70% 的產品銷往國際市場，且在農場當地的平均交易價格也成長了三倍，從註冊前平均 7.5 美元，持續上漲到註冊後十年的 22.7 美元。現在貢布胡椒又取得里斯本協定的地理標示註冊，相信可以在國際上更上層樓。

參考資料：https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0001.html

日本知識產權高等法院判決 音樂教室學生演奏不需繳納版權費

【資料來源：朝日新聞】

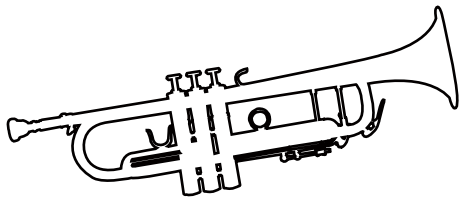
日本知識產權高等法院 2021.3.18 針對音樂教室學生在課堂中演奏音樂，是否需支付版權費之爭議做出判決，部分駁回東京地方法院的一審判決，改判學生演奏不需繳納版權費，但老師演奏仍維持原判，需繳納版權費。



爭點：音樂教室裡的演奏是否屬於日本著作權法第 22 條規定的「公開演奏」？音樂教室中播放 A. 錄製作品、B. 老師演奏、C. 學生演奏，分別是否需要繳納版權費？

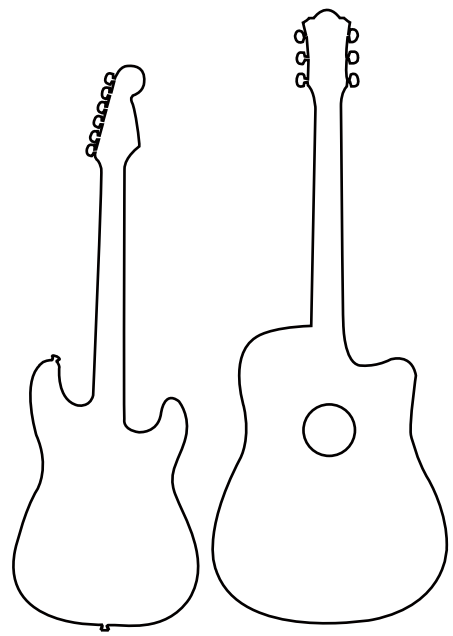
日本音樂著作管理協會（JASRAC）宣布自 2018 年 1 月起向音樂教室收取學費的 2.5% 作為版權費，當時音樂教室曾向日本文化廳提交 56 萬筆聯署表示反對，日本 YAMAHA 音樂振興協會也連同 249 家音樂教室共同向 JASRAC 提起訴訟，主張 JASRAC 的做法將阻礙日本音樂文化發展，2020 年東京地方法院一審判決 JASRAC 勝訴。

YAMAHA 音樂振興協會與 249 家音樂教室不服一審判決，提起上訴，2021.3.18 獲得部分勝訴，日本知識產權高等法院判決音樂教室學生演奏，不須繳納版權費。本案最大爭議是：在音樂教室中演奏，是否屬於一種讓公眾直接聆聽的表演，也就是日本著作權法第 22 條規定的「公開演奏」？



音樂教室主張課堂中只是由固定的老師和學生數人共同練習，老師和學生都是以「示範演奏技巧」和「學習練習演奏技巧」為主要目的，並非所謂的「公開演奏」。但 JASRAC 則主張在課堂上老師和學生的演奏，是在音樂教室的管領範圍，音樂教室因為師生的演奏而獲利，屬於一種樂曲使用行為，且任何人都可以報名上課，所以學生也算是「公眾」，而學生在音樂教室的演奏既然是在老師的指導下，也可以等同老師的演奏，音樂教室當然有義務支付版權費。更何況有證據顯示，音樂教室老師的演奏非常優美，甚至有人特地進入教室欣賞，顯然音樂教室因此獲利，有必要繳納版權稅。

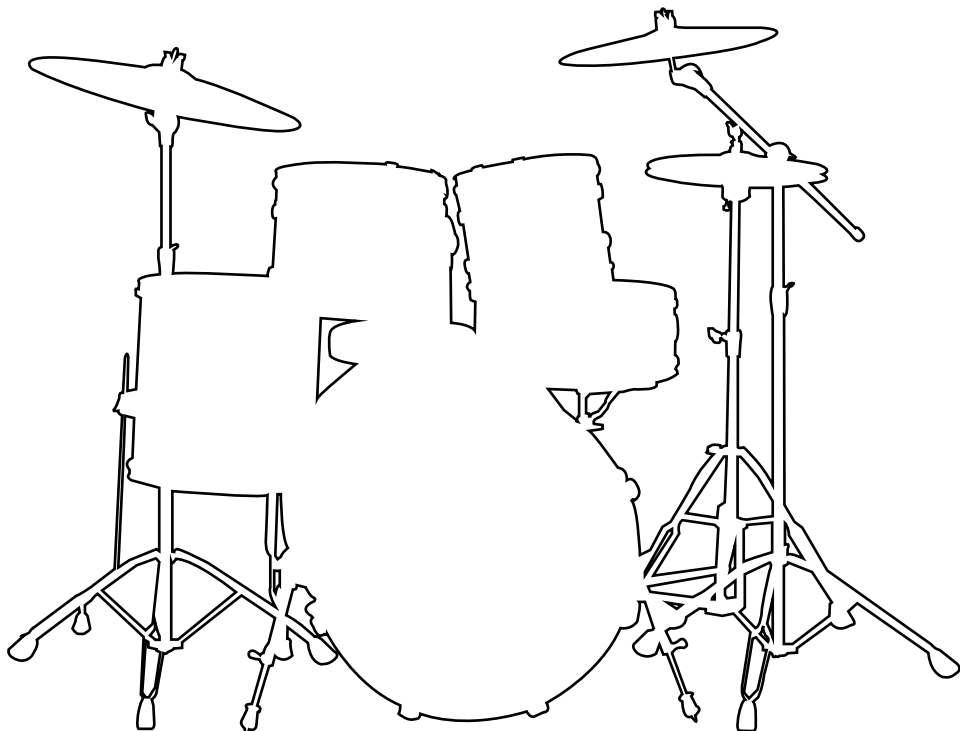
東京地方法院一審判決：學生在音樂教室繳納的課程費用中，包括了音樂作品的使用費；在上課期間，老師和學生的表演，是在音樂教室的管領下，從而因為演奏而受益的商業經營者音樂教室，就是音樂的使用者，因此音樂教室有義務向 JASRAC 付費。



日本知識產權高等法院則判決：在音樂教室指導學生演奏，是以「提高學生自己的演奏技巧」為目的，所以學生必須演奏給老師聽，才能獲得老師的指導，因此演奏目的並非是向公眾演奏。其次，就學生和音樂教室來說，就算音樂教室挑選了樂曲並提供設備，也不能說這就是把學生納入音樂教室的管領下，不能把學生的演奏視為音樂教室業務營運的表現。因此，法院最後判決學生演奏不需向 JASRAC 繳納版權費，但老師的演奏和在音樂教室播放錄製的音樂，則維持一審判決，需要繳納版權費。

原文出處：

<https://www.asahi.com/articles/ASP3L4RRRP3LUTIL01S.html>



EPO數據顯示：2020年醫療保健領域專利申請活躍

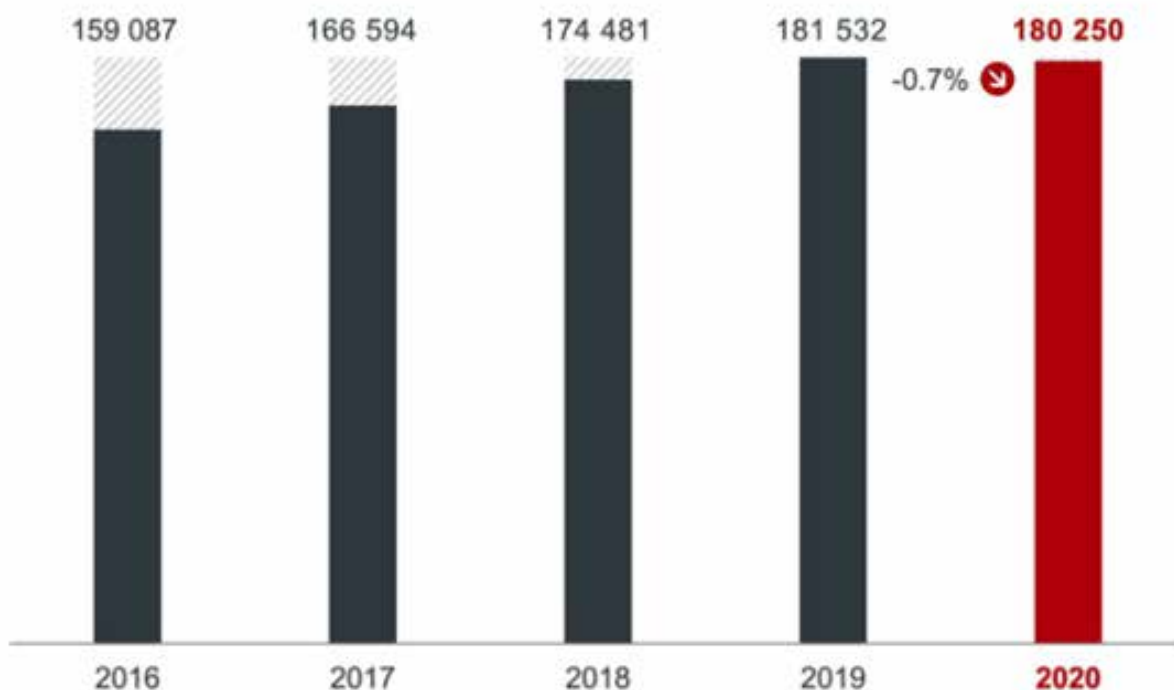
【資料來源：EPO 官網】

歐洲專利局（EPO）2021.3.16 公布統計數據：2020 年醫療技術領域申請的發明最多，而製藥和生物科技發明則申請數量成長最快。

雖然 2020 年 Covid-19 流行，但 2020 年提交的專利申請數量幾乎和 2019 年不相上下，2020 年只下降了 0.7%，EPO 於 2020 年共收到 180,250 項專利申請，僅略低於 2019 年的 181,532 項。

EPO 統計的 2020 年專利指數顯示，專利保護的需求依然強烈，雖然 2020 年專利在技術領域和經濟地區間都有波動，但專利活動仍活躍，還不能反映出 covid-19 大流行的長期影響。智慧財產權制度的支持下，創新才是推動復甦的動力。

Growth of patent applications



生命科學發明遽增，數位科技發明仍多，運輸發明下降

2020 年藥品（pharmaceuticals，+10.2%）和生物科技（biotechnology，+6.3%）在專利申請方面成長最快，醫療技術（Medical technology，+2.6%）發明則佔比最高，超越 2019 年佔比最高的數位通訊（digital communication，包括支持 5G 網路的技術）和電腦科技（computer technology，包括 AI）。運輸（transport）下降最多（-5.5%），特別是在航空航太領域（aviation and aerospace，-24.7%），及汽車領域（lesser extent automotive，-1.6%）。

Technical fields with most patent applications 2020

TOP 10

		2020	Change
1	Medical technology	14 295	+2.6% ↑
2	Digital communication	14 122	+1.0% ↑
3	Computer technology	13 097	+1.9% ↑
4	Electrical machinery, apparatus, energy	11 346	+0.4% ↑
5	Transport	9 020	-5.5% ↓
6	Pharmaceuticals	8 589	+10.2% ↑
7	Measurement	8 582	-5.2% ↓
8	Biotechnology	7 246	+6.3% ↑
9	Other special machines	6 261	-2.5% ↓
10	Organic fine chemistry	5 905	-1.5% ↓

中國大陸和韓國專利申請量成長快速

2020 年發明排名前五國分別是美國（44,293）、德國（25,954）、日本（21,841）、中國大陸（13,432）和法國（10,554），但成長率差異頗大。截至 2019 年排名前十大的國家中，成長率最高的是中國大陸（+9.9%）和韓國（+9.2%），中國大

陸在生物技術、電機 / 裝置 / 能源（其中很多是有關潔淨能源的技術發明）和數位通訊方面申請量最多，韓國則集中在電機 / 儀器 / 能源 / 電信 / 半導體 / 電腦技術領域。相反地，佔 EPO 總申請量 1/4 的美國在 2020 年申請量減少了 4.1%，尤其在運輸 / 電機 / 儀器 / 能源 / 有機精密化學領域下降特別顯著。日本 2020 年則較前一年專利申請量下降 1.1%，其中運輸和光學儀器的專利申請下降幅度最大。

Top 50 countries for patent applications 2020

TOP 50

2020			Change								
1	United States	44 293	-4.1%	18	Israel	1 681	+8.8%	35	Czech Republic	205	+1.0%
2	Germany	25 954	-3.0%	19	Chinese Taipei	1 344	-15.9%	36	New Zealand	200	+11.1%
3	Japan	21 841	-1.1%	20	Ireland	970	+10.0%	37	Slovenia	165	+35.2%
4	P.R. China	13 432	+9.9%	21	Australia	958	-3.9%	38	Brazil	161	-16.1%
5	France	10 554	+3.1%	22	India	698	+8.7%	39	Hong Kong SAR (China)	156	+24.8%
6	R. Korea	9 106	+9.2%	23	Norway	646	0.0%	40	Greece	136	-3.5%
7	Switzerland	8 112	-1.9%	24	Turkey	594	+26.1%	41	Hungary	107	+10.3%
8	Netherlands	6 375	-8.2%	25	Singapore	577	+14.3%	42	Antigua and Barbuda	97	+142.5%
9	United Kingdom	5 715	-6.8%	26	Saudi Arabia	488	+34.1%	43	South Africa	89	+1.1%
10	Italy	4 600	+2.9%	27	Poland	483	+4.3%	44	United Arab Emirates	71	+65.1%
11	Sweden	4 423	+0.6%	28	Cayman Islands	458	-9.7%	45	Malta	65	+12.1%
12	Denmark	2 404	-0.5%	29	Liechtenstein	436	-0.2%	46	Cyprus	64	+33.3%
13	Belgium	2 400	-0.9%	30	Luxembourg	394	-5.1%	47	Thailand	63	-25.9%
14	Austria	2 303	-1.8%	31	Puerto Rico	290	-1.7%	48	British Virgin Islands	62	+5.1%
15	Finland	1 895	+11.1%	32	Russian Federation	264	+8.2%	49	Estonia	57	+18.8%
16	Spain	1 791	-5.0%	33	Barbados	260	+9.7%	50	Slovakia	55	+31.0%
17	Canada	1 760	-4.4%	34	Portugal	249	-8.5%				

歐洲專利申請量減少，但芬蘭、法國、義大利申請量增加

2020 年 EPO 成員國總共提交超過 81,000 項歐洲專利申請，申請量減少 1.3%，這是因為在測量（measurement，包括感應技術 sensor technology，-10.4%）、有機精密化學（organic fine chemistry，-3.6%）和電機 / 儀器 / 能源（electrical machinery/apparatus/energy，-2.8%）發明申請減少。EPO 的申請則在藥品（+15%）和生物技術（+4.5%）專利申請明顯增加。

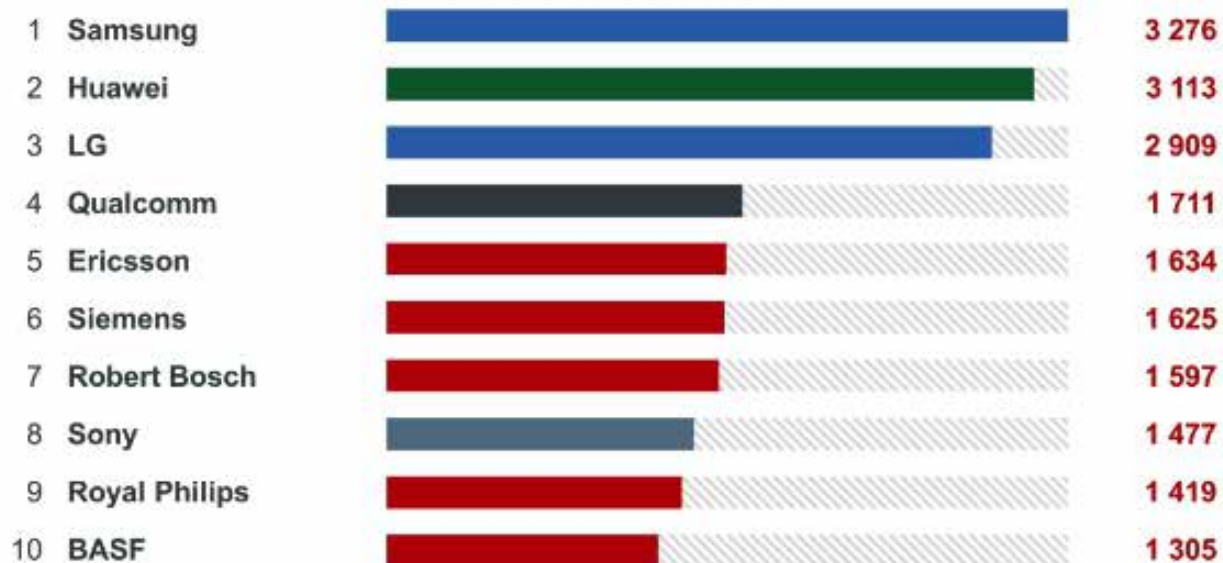
從申請國家來看，歐洲最大專利申請國德國 2020 年申請量下降了 3.0%，但法國和義大利分別增加了 3.1% 和 2.9%；在排名前十大的歐洲國家中，荷蘭跌幅最大（-8.2%），其次是英國（-6.8%）。瑞典和丹麥 2020 年專利申請與 2019 年相差不大，而芬蘭專利申請量 2020 年增加了 11.1%，這應該是因為數位科技發明數量增加。

EPO 專利申請前十大

Top 10 applicants 2020

TOP 10

Number of patent applications at the EPO in 2020



● EPO states

● United States

● R. Korea

● P.R. China

● Japan

2020 年申請人排名反映出中國大陸和韓國專利申請量持續成長，三星（3,276）位居榜首，其次是華為（3,113），第三是 LG（2,909）。排名前十大的公司中，有 5 家來自歐洲，2 家韓國，2 家中國大陸，美國只有 1 家。

承辦兩岸智財權案件
的最佳選擇

連邦
Lianbang

登陸大師
Landing Master

專責代理國內外智慧財產權申請
讓與、授權、諮詢、法律業務
網域名稱註冊

專業 熱忱 品質

總所/台北所

地址：台北市松江路148號11樓

電話：(02) 2571 0150

傳真：(02) 2562 9103

info@tsailee.com.tw

台南所

地址：台南市民族路二段66號3樓

電話：(06) 226 5438

傳真：(06) 226 5439

spatent@tsailee.com.tw

台中所

地址：台中市台灣大道二段218號34樓

電話：(04) 2322 5282

傳真：(04) 2322 5158

cpatent@tsailee.com.tw