

The logo for Louis & Charles Attorneys at Law features the firm's name in a blue, serif font. The word 'LOUIS' is in a smaller font size than '& CHARLES'. Below the name, 'Attorneys at Law' is written in a smaller, blue, sans-serif font. The entire logo is set against a white background with a light blue circular arc on the right side.

**LOUIS &
CHARLES**
Attorneys at Law

遠東萬佳法律事務所
LOUIS & CHARLES ATTORNEYS AT LAW

簡報者 葉俊宏律師

智財保護及專利申請實務- 兼論AI人工智慧及案例解析

2024年4月24日

◆ 專業經歷

我國上市公司之常年法律顧問

我國知名圖文創作公司之常年法律顧問

國立大學研究發展處產學合作組之法律顧問

國立大學專利及技術移轉權益委員會委員

我國上市公司之營業秘密及智慧財產權講師

小型企業創新研發計畫(SBIR)之智慧財產權講師

代理國內學名藥廠與跨國藥廠專利訴訟並獲勝訴確定



講師簡介

葉俊宏 律師

不是台大第一！去年大學發明專利申請成大奪冠、清大第二

2024-02-06 20:01 經濟日報 / 記者江齊智 / 台北即時報導

+ 清華大學



- <https://udn.com/news/story/6928/7759487>

超越牛津大學 台大專利獲證件數 全球第58名

10:36 2024/03/20 | 中時 | 林志成



- <https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240320001872-260405?chdtv>

- <https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1405156>

快訊 PLG》高國豪因傷至少缺6週 攻城獅今拚5連勝傳利空

首頁 > 生活

維護費貴 大學專利及智財金下滑 / 學界籲政府出資 帶動廠商投入

f t LINE A+



生活

2023.10.15 19:54 臺北時間

【獨家】亞美館擁「著作權」？ 合約註 「改作」需另訂約定

記者 | 曹文寧、蔡玉茹



會有作品抄襲之嫌疑是因為2年前曾和亞洲大學附屬現代美術館合作，不過簽訂的合約中明確規範，如果作品要改作或衍生商品製作，合約要另行約定。律師認為，如果被法官認定相似度過高，那美術館就會構成侵害著作權，提醒設計師在簽訂合約前或者參與各項設計賽事，要確保著作權內容，才不會損害自身權益。

• <https://www.mnews.tw/story/20231015sot18012>

-
- <https://udn.com/news/story/6885/6588653>

udn / 文教 / 文教新訊

聽新聞 ▶ 0:00 / 0:00

大學護商標 民間掛名小心挨告

2022-09-05 00:24 聯合報 / 記者許維寧 / 台北報導

+ 台大 ▼

分享 4 分享

社會

社會焦點

保障人權

- <https://www.ettoday.net/news/20200602/1727874.htm>

升學機構用「台大」推課程！台灣大學「商標權遭侵害」提告獲賠百萬

美好早晨從頂級咖啡開始，獨家優惠61折起，再贈體驗組

1,581



- <https://tw.stock.yahoo.com/news/%E5%AE%8C%E5%B7%A5%E5%B9%B4%E7%A4%BE%E5%8D%80%E9%81%AD-%E5%8F%B0%E5%A4%A7-%E4%BE%86%E5%87%BD%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%94%B9%E5%90%8D-%E5%BB%BA%E5%95%86%E4%BA%82%E5%86%A0%E5%90%8D%E6%81%90%E9%81%AD%E7%BD%B0-085926010.html>

地產天下

完工7年社區遭「台大」來函要求改名 建商亂冠名恐遭罰



自由時報地產天下

2023年8月17日



【文/記者朱語蕎】



- <https://ec.ltn.com.tw/article/paper/786286>

財經 > 財經政策

矽智財外洩案 台積電、交大和解

2014/06/10 08:00



交大提供每學期200法律課程學分贖罪

〔記者洪友芳 / 新竹報導〕晶圓代工大廠台積電（見圖，資料照）去年底因產學合作案，疑發生交大將台積電提供的製程 I P（矽智財）外洩，台積電首度對學界提出妨害營業秘密告訴，引起產學界矚目，日前傳出雙方和解；和解條件是交大需免費提供科技法律課程供台積電員工進修，每學期達兩百個總學分，如以一學分兩千元計算，交大恐將每學期損失進帳四十萬元；至於提供多少學期，雙方不願說明。

- <https://udn.com/news/story/7238/7560278>

udn / 產經 / 財經焦點

經濟部智慧局強化研究機構營業秘密管理 促進產學成果商業化

2023-11-08 16:42 經濟日報 / 記者江睿智 / 台北即時報導

分享



為引導法人研究機構健全營業秘密管理，經濟部智慧局今(8)日辦理「法人研究機構的營業秘密管理趨勢與實務分享」交流會，廣邀各界共襄盛舉，期能引導法人研究機構重視並強化營業秘密管理，循序漸進落實保密機制。

智慧財產的定義與類型

著作權

文學、藝術、電腦程式、教學視聽或其他學術範圍之創作

商標權

任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成

專利權

符合專利要件之技術成果

營業秘密

符合機密性、經濟價值、合理保密措施之商業或技術成果

著作權之要件

獨立創作

- 從無至有，完全未接觸他人著作
- 雖曾參考他人著作，然其創作後之著作與原著作在客觀上已可區別，非僅細微差別

原創性

創作性則並不必達於前無古人之地步，僅依社會通念，該著作與前已存在之作品有可資區別的變化，足以表現著作人之個性為已足

著作權之 保護標的

著作權法第10條之1：

著作權之保護僅及於該著作之**表達**，
不及於其所表達之思想、程序、製程、
系統、操作方法、概念、原理、發現。

→ 著作權法所保障者為觀念之**表達方
式**而非觀念之本身，因此「**觀念**」、
「**概念**」不受著作權法保護

著作權之權利

針對侵害者

權利人可以請求民事損害賠償，亦得使侵害人負刑事及行政法律責任

著作財產權 保護著作的經濟價值

重製、公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、改作、散布、公開展示、編輯、出租

著作人格權 保護著作人的人格利益， 具有一身專屬性

公開發表權、姓名表示權、禁止不當變更權

著作權之權利 存續期間

自動保護原則

著作完成後無須經登記、註冊或任何程序，即自動享有著作權保護(著作權法10)

著作財產權

- ◆ 自然人：存續於著作財產權人的生存期間及其死亡後**50**年（著作權法30）
- ◆ 法人：存續至著作公開發表後**50**年（著作權法33）
- ◆ 例外：攝影視聽錄音及表演著作：存續至著作公開發表後**50**年（著作權法34）

著作人格權

- ◆ 著作人死亡或消滅者，關於其著作人格權之保護，視同生存或存續，任何人不得侵害。但依利用行為之性質及程度、社會之變動或其他情事可認為不違反該著作人之意思者，不構成侵害。（著作權法18）

→ 著作人格權永久存在

商標權之 功能及要件

商標功能

在營業或交易過程中，指示商品或服務的來源

保護消費者權益

→ 透過商標認知來源之不同進而選擇商品/服務

保護提供商品/服務經營者之商譽

→ 透過商標區別來源，避免他人利用自己的品牌混淆提供商品/服務

識別性

使商品/服務之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(商標法18)

→ 若一標識無法指示及區別商品/服務的來源，即不具商標功能！

商標識別性 之種類

獨創性商標

- ◆ 非沿用既有的詞彙或事物
- ◆ 本身不具特定既有的含義
- ◆ 創作目的即為區別商品/服務來源

→ 「GOOGLE」/ 搜尋引擎服務

任意性商標

- ◆ 由現有的詞彙或事物所構成
- ◆ 與商品/服務本身全然無關，不具說明意義

→ 「APPLE」/ 手提電話商品

暗示性商標

- ◆ 以隱喻暗示商品/服務之功用、成分或性質等特性
- ◆ 消費者須有一定程度推理，才能領會標識與商品/服務之關聯性
- ◆ 非競爭同業必須或通常用以說明商品/服務之標識

→ 「一匙靈」/ 洗衣粉商品、「靠得住」/ 衛生棉商品

商標識別性 之種類

說明性商標

- ◆ 描述提供商品/服務相關的文字圖形
- ◆ 描述品質、數量、價值、用途或產地
- ◆ 交易過程中廣泛使用一段時間後產生後天識別性

→ 「能量補給」/ 飲料商品；「燒烤」/ 餐廳服務；「霜降」/ 肉類商品

通用標章或名稱

- ◆ 是商品/服務所共同使用之標誌
- ◆ 是商品/服務普通且常用之名稱
- ◆ 人人有權用該名稱指稱該商品/服務
- ◆ 無法註冊或向他人主張權利

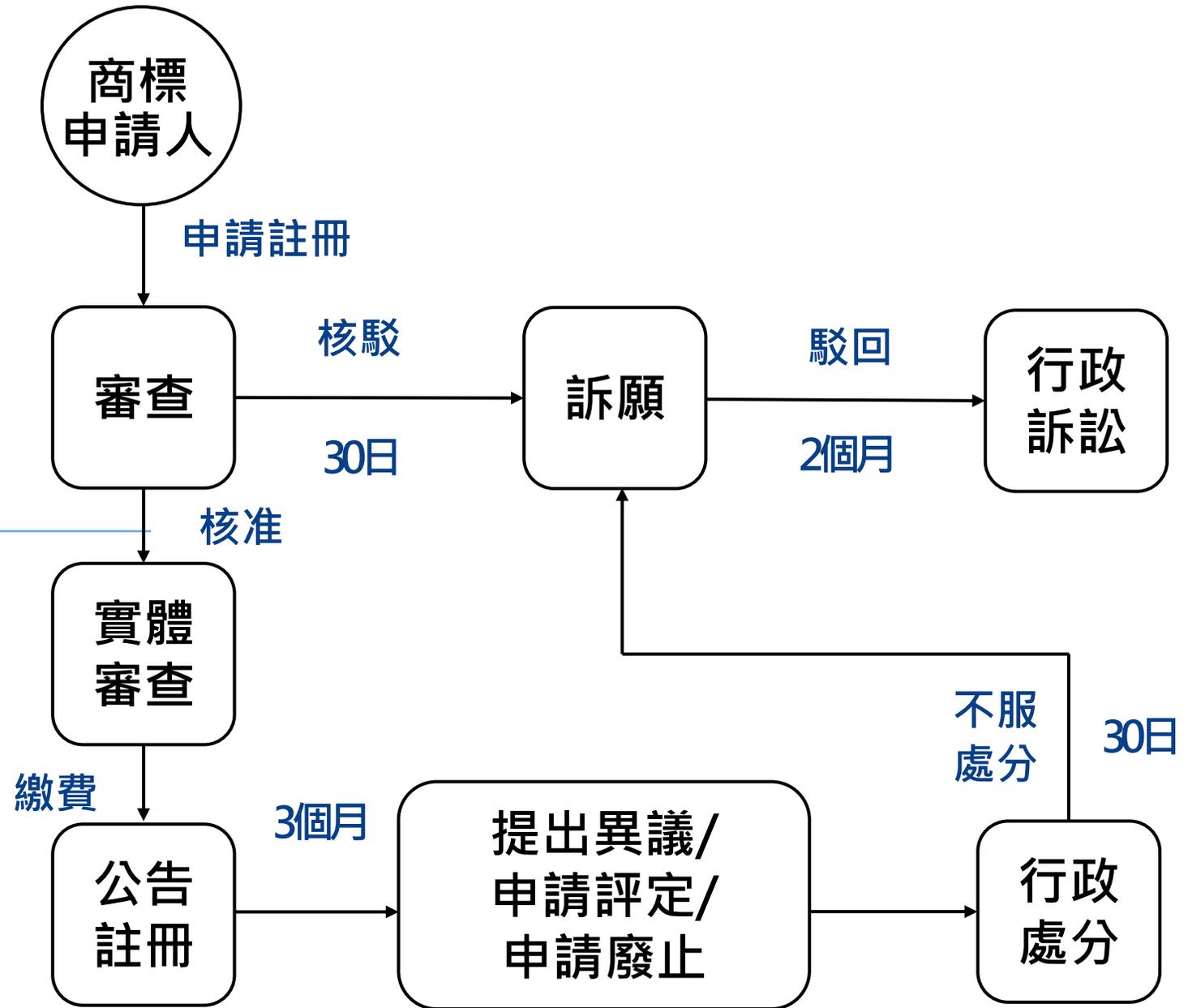
引人誤認誤信

錯誤表示商品/服務之性質、品質或產地，使公眾產生誤認誤信

可能導致 混淆誤認

近似或同於他人在同一或類似商品/服務已先註冊/申請之商標
近似或同於他人著名商標或標章

商標之申請 註冊流程



商標之存續 及權利內容

針對侵害者

權利人可以請求民事損害賠償，亦得使侵害人負刑事法律責任

保護年限及展期

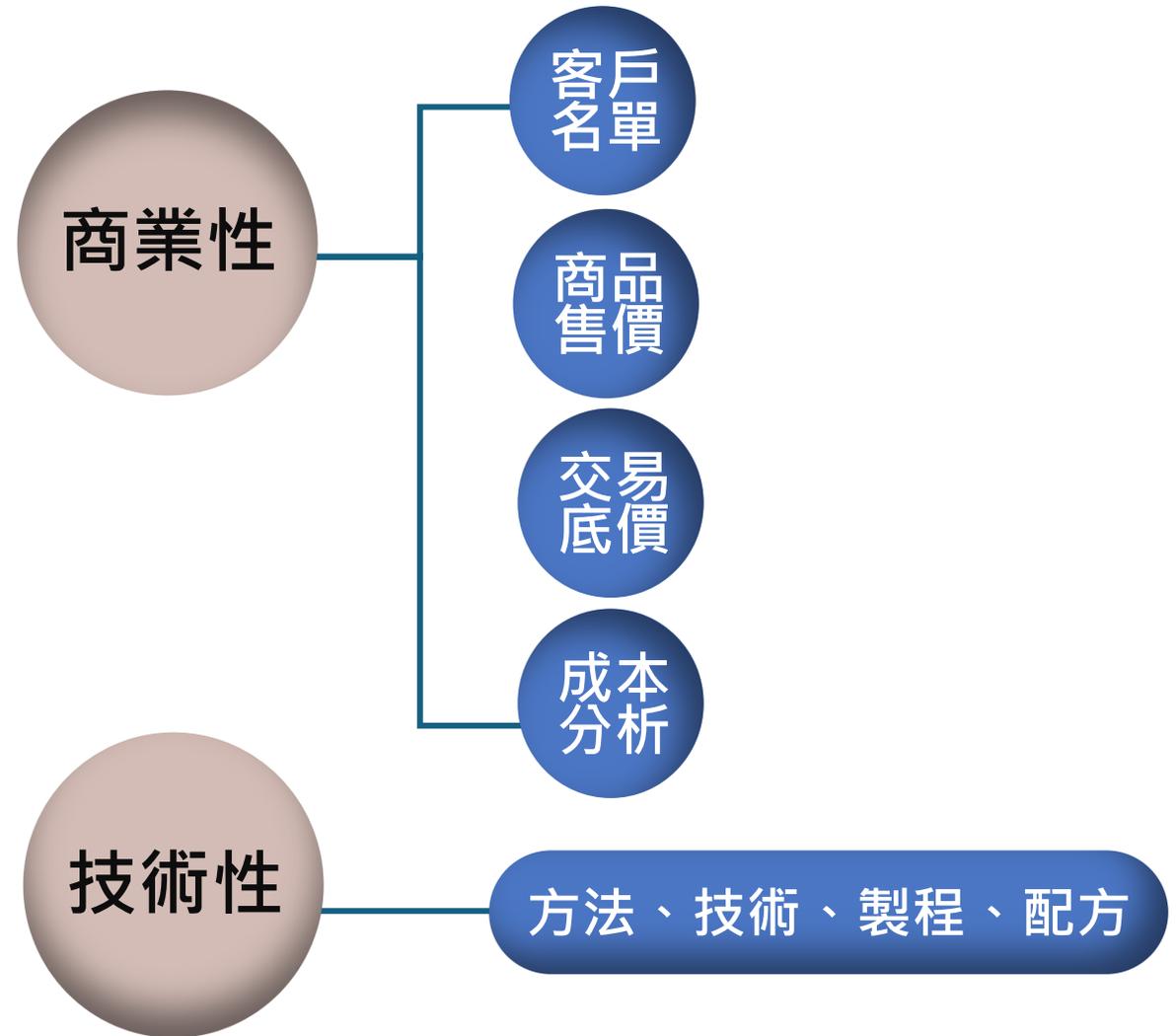
- ◆ 商標註冊保護期間→註冊公告日後起算**10**年
- ◆ 商標延展申請→公告註冊日後每10年期間結束前6個月內提出，每次延展**10**年

商標三年未使用之廢止

- ◆ 任何人皆可申請廢止沒有使用之註冊商標
- ◆ 商標權人負有證明使用商標的舉證責任
- ◆ 商標應個別使用於各項指定商品/服務品項

營業秘密 之標的

本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊(營業秘密法2)



營業秘密 之要件

機密性

非一般涉及該類資訊之人所知者，若知悉諮詢之人的範圍係具有特定性及一定之封閉性，亦屬之

經濟價值

因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者，經濟價值不限於有形之金錢收入，尚包括市占率、研發能力、領先時間等，縱使是失敗研發亦具有經濟價值

合理保密措施

所有人已採取合理之保密措施者，法律上並無要求所有人採取最極端或最昂貴的保密措施，實際須綜合考量營業秘密的種類、事業經營狀況、各行業一般採取之預防措施。採取的措施是否足夠對抗合理的風險，至於異常、特殊、無法預見之風險不在此限

符合三要件的情形下 可永久受保護

營業秘密之權利存續及內容

針對侵害者

權利人可以請求民事損害賠償，亦得使侵害人負刑事法律責任



價值千億，可口可樂的神秘配方 | 老高與小菜 Mr & Mrs Gao

https://www.youtube.com/watch?v=WMQ_trKsxAw





專利的內涵與重要性

專利制度介紹

專利法旨在賦予獨立、排他之權利，以鼓勵技術之創新

發明專利

設計專利

新型專利

專利之比較

	發明專利	新型專利	設計專利
保護要件	新穎性、 進步性、 產業利用性	新穎性、 進步性、 產業利用性	新穎性、 創作性、 產業利用性
保護標的	物品、 物質、 及方法	物品	外觀設計
審查方式	實體審查	形式審查	實體審查
保護年限 (申請日起算)	20年	10年	15年

專利之比較

技術性	有	有形物	新型專利 (在現有物品中改良其形狀構造，例如，將椅子改良成沙發)
			發明專利 (創作出具有技術性且前所未見之產品，例如在只有家用電話的時候創造出手機)
	無形物	限於發明專利 (創作出具有技術性且前所未見之產品，如軟體)	
	無	設計專利 (僅及於物品之形狀、構造或組合的創作，即把現有的物品之外觀做改變，例如新花紋的沙發)	

專利之比較

	發明專利	新型專利
審查方式	實質審查	形式審查
審查時間	較長	較短
審查費用	較高	較低
權利期限	20年	10年
新型技術報告書	不適用	適用

新穎性

進步性
(發明、新型)

創作性
(設計)

產業利用性

專利之 保護要件

新穎性

申請專利之創作，都必須具備新穎性，如欲申請之專利為原本即為大眾所知之技術或設計，則無給予保護之必要，然而比對之方式應以單一之先前技術來做判斷，不得結合不同之先前技術進行比對

絕對新穎性

不論是於國內或國外已見於刊物或公開使用，皆會喪失新穎性，法定情形包含：

- 1.申請前見於刊物；
- 2.申請前公開實施；
- 3.申請前被公眾知悉；
- 4.擬制喪失新穎性。

優先權

申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後12個月內申請者，仍不失新穎性，然而因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開，仍不得主張優先權。

進步性與 創作性

由於專利權為排他效力相當強的權利，如就專利之取得無一定之門檻，將會嚴重影響市場自由競爭之機能

進步性

以假設之特定技術領域具有通常知識者為出發點，綜合判斷是否屬於其非所能輕易完成（發明）/ 非顯能輕易完成（新型）者。

創作性

以假設之所屬技藝領域具有通常知識者為出發點，依照先前技藝之內容，判斷申請專利之設計是否易於思及（設計）。

新穎性及進步性之比較

「關於新穎性及進步性此二專利要件之判斷，其不同之處在於有關專利要件，**新穎性之判斷較進步性為優先**，且**判斷新穎性時**，係採『**單獨對比**』原則，即將發明專利申請案之申請專利範圍與每一份引證資料中所公開與該申請案相關的技術內容單獨地進行比較。而**判斷進步性時**，則應**整體判斷**申請案之發明解決課題之技術手段、目的及效果，並得將其與數**引證資料**內容的組合（包含將數引證資料之某部分，或同一引證資料的不同部分加以組合）進行**比對判斷**。」—智慧財產法院97年民專上字第20號判決意旨

應先以與**個別前案比對**之方式判斷**新穎性**，如標的具備新穎性，再與**數引證資料內容的組合**進行比對，藉以判斷有無**進步性**。

產業利用性

由於專利權為促進產業發展而設之制度，
從而不論是發明、新型或設計專利都必須
具備產業上之可利用性始能受到保護

智慧財產局表示

只要該發明能被製造或使用，即屬符合產業利用性之要件，而所謂能被製造或使用，係指於產業上有被製造或使用之可能性，不以已實際被製造或使用為限，然而若其實際上顯然不能被製造或使用，仍然不具產業利用性。

據以實施性

由於專利制度，係政府賦與專利權，以交換專利權人公開其技術內容，進而使整體技術可因該公開而獲得提升，從而專利說明書需達到可供參考並實施始能受到保護

智慧財產局表示

說明揭露申請專利之發明，必須明確且充分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施。說明之記載，應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。

不受專利法 保護之客體

我國專利法中，除專利要件外，對於某些領域之發明將其排除於保護範圍之外

發明專利

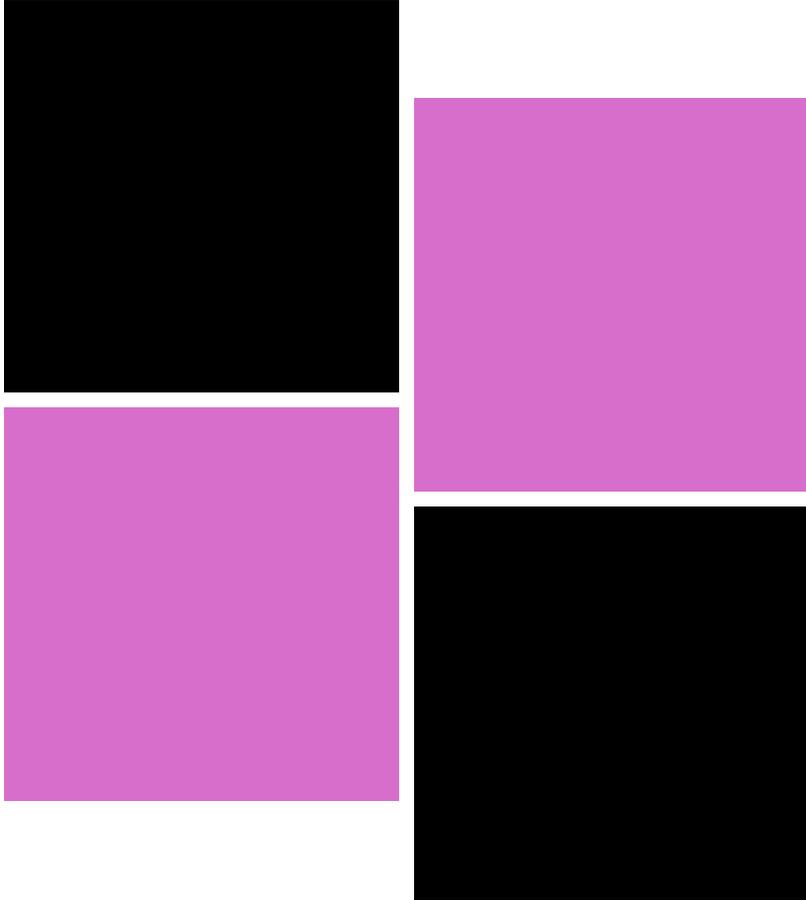
- 一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。
- 二、人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。
- 三、妨害公共秩序或善良風俗者。

新型專利

妨害公共秩序或善良風俗者

設計專利

- 一、純功能性之物品造形。
- 二、純藝術創作。
- 三、積體電路電路布局及電子電路布局。
- 四、物品妨害公共秩序或善良風俗者。



專利權人之 法律權利

侵權判斷

請求民事責任 之成立要件

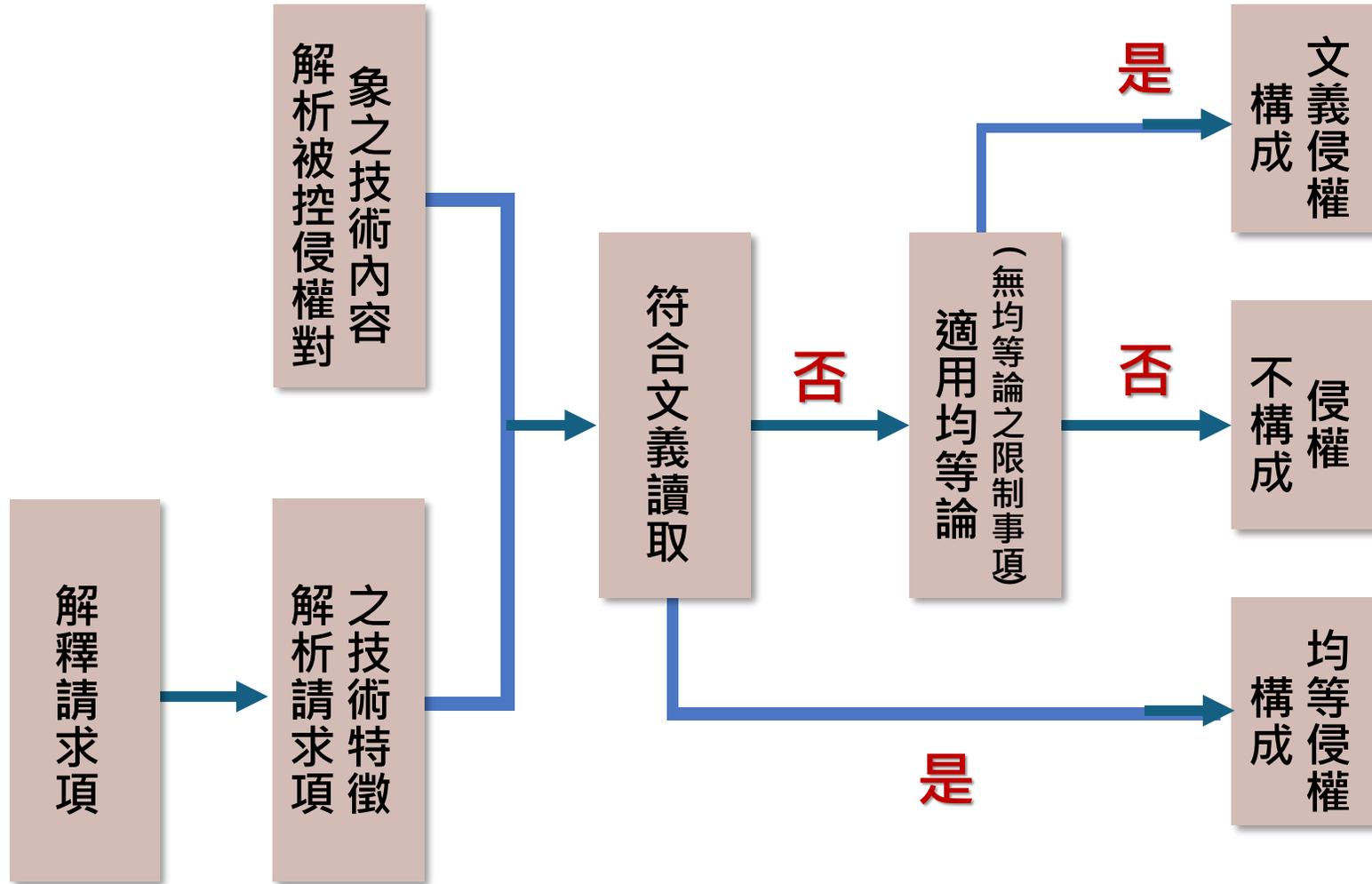
以被控侵權物與被侵害專利之請求項進行比對，依序判斷是否有構成文義侵權或均等侵權之情形，依智慧局於2016年頒佈之專利侵權判斷要點規範之判斷是否侵害專利權之流程：

-判斷被控侵權對象是否符合「**文義讀取**」？

-若不符合，判斷被控侵權對象是否適用「**均等論**」？

若被控侵權人主張「**全要件原則**」、「**申請歷史禁反言**」、「**先前技術阻卻**」或「**貢獻原則**」等限制事項，應同時考量。（被控侵權人可擇一或一併主張，判斷時，四者無先後順序關係），若有任一限制事項成立，應判斷不適用「均等論」，被控侵權對象不構成均等侵權

專利侵權判斷流程圖



民事損害賠償 之計算

在計算損害賠償時共有：

- 1.具體損害額計算說(專利法第97條第1項第1款本文、民法第216條)、
- 2.差額說(專利法第97條第1項第1款但書)、
- 3.總利益說(專利法第97條第1項第2款)、
- 4.合理授權金說(專利法第97條第1項第3款)

等四種計算方式，而如為故意侵害專利之情形，專利權人得請求3倍以內之懲罰性賠償金。

智慧財產及商業法院102年度民專訴字第3號民事判決

- ◆ 又被告惠崧公司自102年1月14日收受起訴狀後，分別於附表所示之時間出售系爭產品予附表所示之人，其中於102年專利法施行日即102年6月13日前，被告惠崧公司之銷售額合計488,975元，自102年6月13日起至102年8月31日止，被告惠崧公司之銷售額為318,500元，有被告惠崧公司提出之統一發票在卷可按（……）。再者，原告自承被告惠崧公司之營業類別係屬營造類中其他公用事業，目前並無同業利潤之記載，故同意以被告惠崧公司申報之純益率7%作為計算損害賠償之標準等語。
- ◆ 準此，被告惠崧公司自102年1月14日收受起訴狀後至102年6月12日止因銷售系爭產品所得之利益為34,228元（ $488,975 \times 7\% = 34,228$ ）；自102年6月13日起至102年8月31日止因銷售系爭產品所得之利益為22,295元（ $318,500 \times 7\% = 22,295$ ），經審酌被告惠崧公司於原告起訴後並未採取任何避免侵害原告專利權之措施，並繼續販售系爭產品等情，依102年專利法第97條第2項規定酌定損害額**1.5倍**之賠償，即33,443元（ $22,295 \times 1.5 = 33,443$ ）」

技術後進者
競爭對手



專利權人



- 1.收取專利授權金
- 2.於市場中排除競爭對手

專利申請的準備與流程

屬地主義

智慧財產法院99年度民專訴字第66號判決意旨：
「依專利屬地主義原則，不同國家所獲准之專利所得行使權利之範圍亦僅限於各該核准專利國家之主權領域」

➔ 需針對製造國、主要市場所屬國家個別申請專利保護

國際優先權

-我國專利法第32條採**先申請主義**，對於同樣內容的申請，只對最先提出申請的人授予專利權，而多數國家判斷**新穎性和進步性之基準日為申請日**，因此理論上申請人如欲在數個國家申請專利，必須於同一日提出申請，否則會有被他人搶先公開、使用或申請等喪失新穎性之情事，但申請人就文件翻譯、申請手續及是否在哪些國家申請專利需要相當的準備時間。

-為此巴黎公約 (Paris Convention) 與WTO下之與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property

Rights,TRIPS) **優先權原則 (12個月)**，要求締約國相互之間給予對方的國民以一定期間的優先權，因此我國專利法規定申請人得主張**外國申請案之申請日為優先權日**，作為判斷是否具備專利要件之基準日。

國際優先權

-我國專利法第32條採**先申請主義**，對於同樣內容的申請，只對最先提出申請的人授予專利權，而多數國家判斷**新穎性和進步性之基準日為申請日**，因此理論上申請人如欲在數個國家申請專利，必須於同一日提出申請，否則會有被他人搶先公開、使用或申請等喪失新穎性之情事，但申請人就文件翻譯、申請手續及是否在哪些國家申請專利需要相當的準備時間。

-為此巴黎公約 (Paris Convention) 與WTO下之與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property

Rights,TRIPS) **優先權原則 (12個月)**，要求締約國相互之間給予對方的國民以一定期間的優先權，因此我國專利法規定申請人得主張**外國申請案之申請日為優先權日**，作為判斷是否具備專利要件之基準日。

專利申請之 應備文件

專利申請書

- 1.發明、新型、設計名稱；
- 2.發明/設計人姓名、國籍；
- 3.申請人姓名或名稱、國籍、住居所或營業所；有代表人者，並應載明代表人姓名；
- 4.委任代理人者，其姓名、事務所。

說明書、申請專利範圍、摘要及必要圖式（發明、新型）

- 1.發明或新型名稱；
- 2.技術領域；
- 3.先前技術；
- 4.發明內容；
- 5.圖式簡單說明；
- 6.實施方式；
- 7.符號說明。

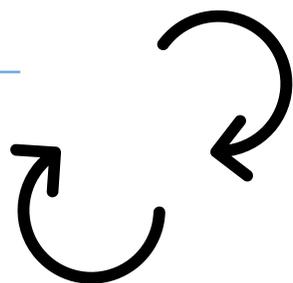
- 1.設計名稱；
- 2.物品用途；
- 3.設計說明；
- 4.圖式。

說明書及圖式（設計）

確認專利申請權暨專利權歸屬

職務上		非職務上	出資聘請	
專利權、專利申請權	原則	雇用人	受雇人	依約定
	例外	得約定歸屬於受雇人	不得約定例外	未有約定者，歸屬於發明人、新型創作人或設計人
報酬及使用規定		專利歸屬於雇用人者，須給付受雇人相當報酬	受雇人利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，實施專利。	不論約定權利歸屬何方，出資人得實施其發明、新型或設計
通知義務		無規定	受雇人附通知義務，雇用人須於通知後六月內表示。	無規定

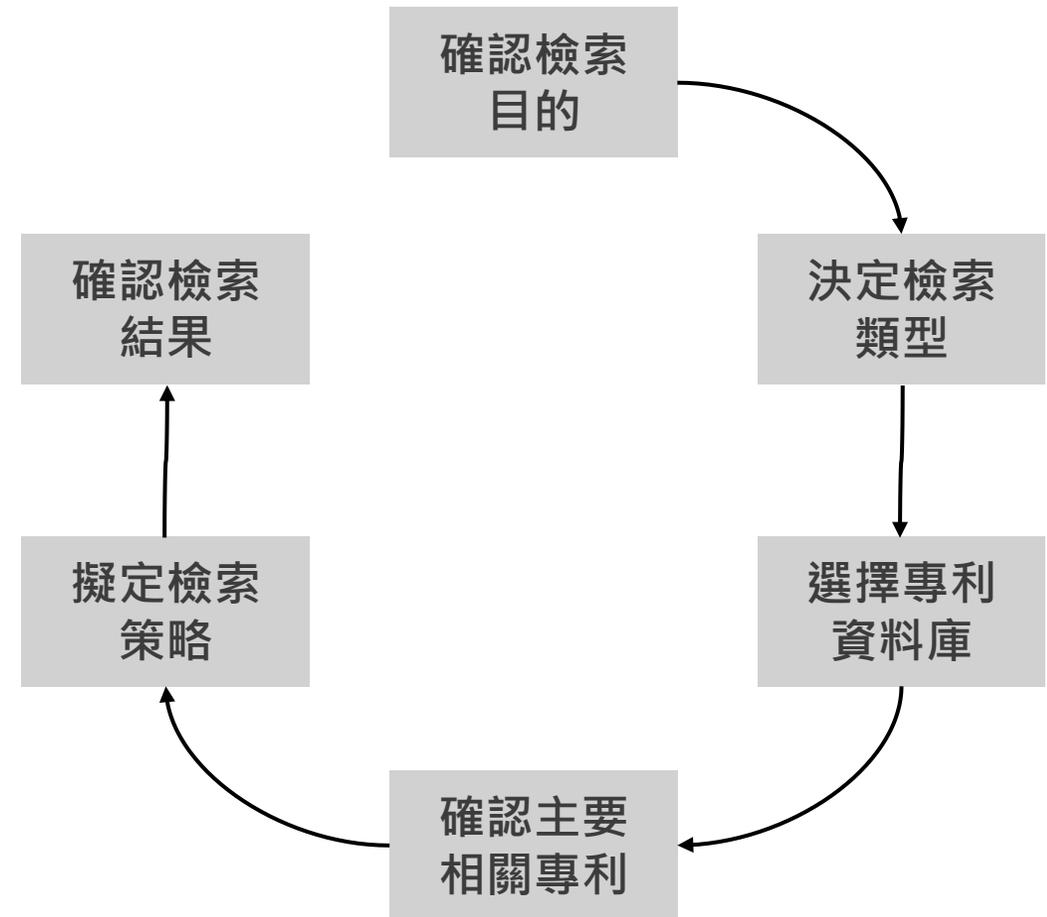
彙整技術資料
並與專利服務
人員進行討論



專利 檢索

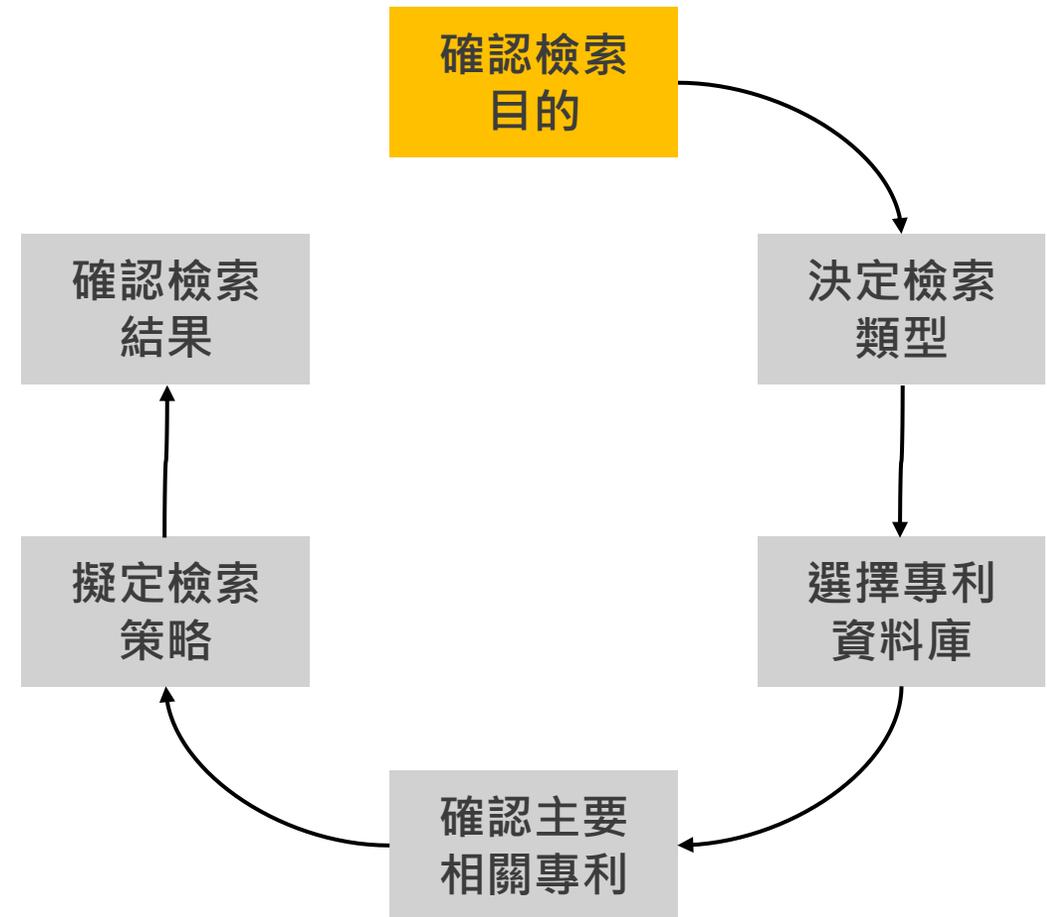
為確認先前設計 / 先前技術與本次欲申請之專利相似程度，將透過瀏覽專利專責機關的公開專利和專利資料庫進行檢索，從而專利檢索之良莠，對於專利申請之優劣將產生重大的影響

專利檢索步驟



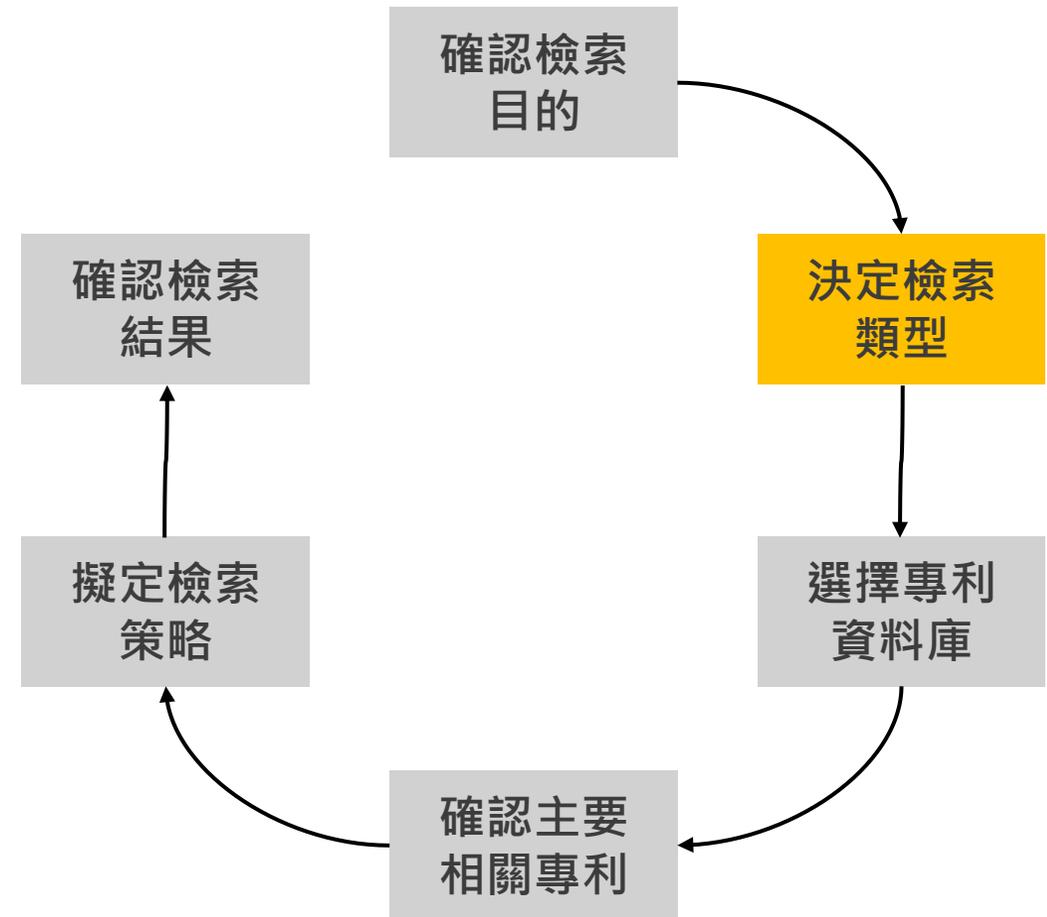
專利檢索步驟

透過檢索目的之確認，可定義出技術領域之主題，並確定所需要之資訊範圍，檢索主題越精確，越可縮小檢索範圍，進而提升檢索之精確性，並將相關技術之關鍵字列為檢索時之字詞基礎



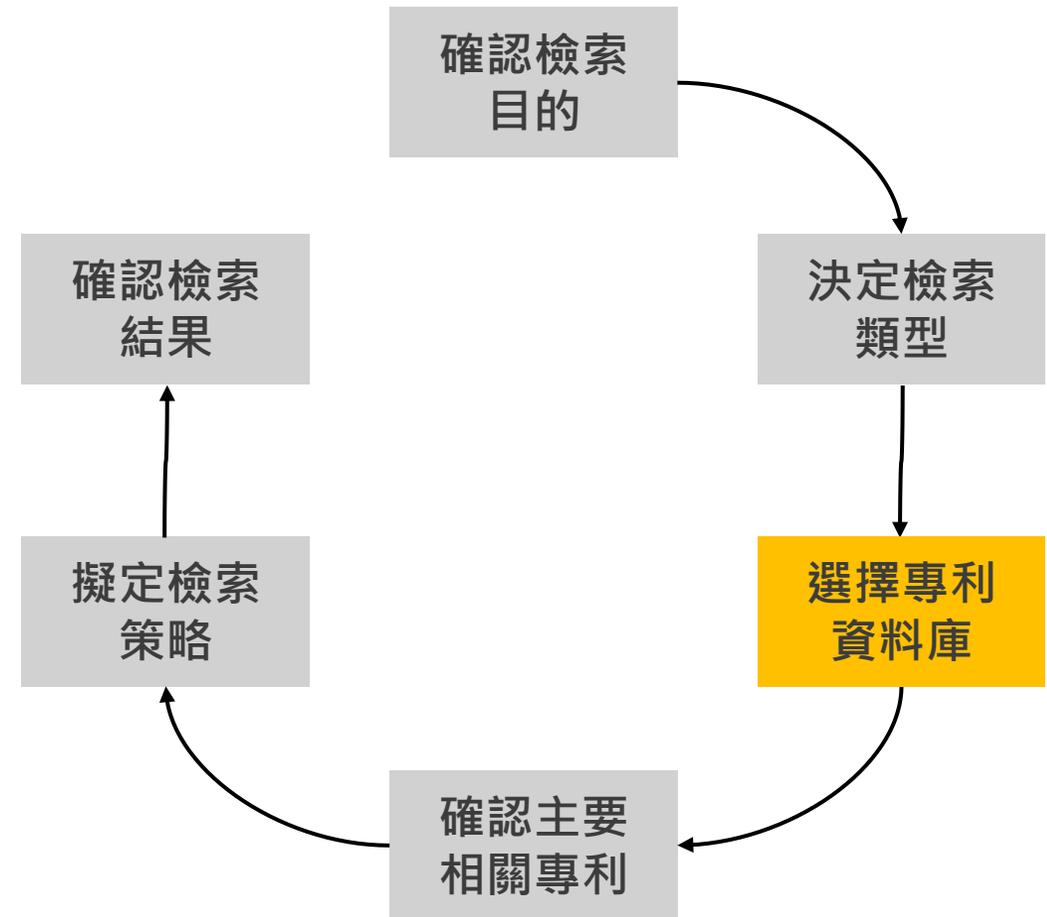
專利檢索步驟

專利檢索主要是由眾多專利文獻中檢索特定資料加以利用，從而在專利申請前之專利檢索，應透過專利前案之檢索，確認欲申請專利之新穎性及進步性，並應盡可能找尋相關期刊、論文及書籍，以達到檢索之周延性。



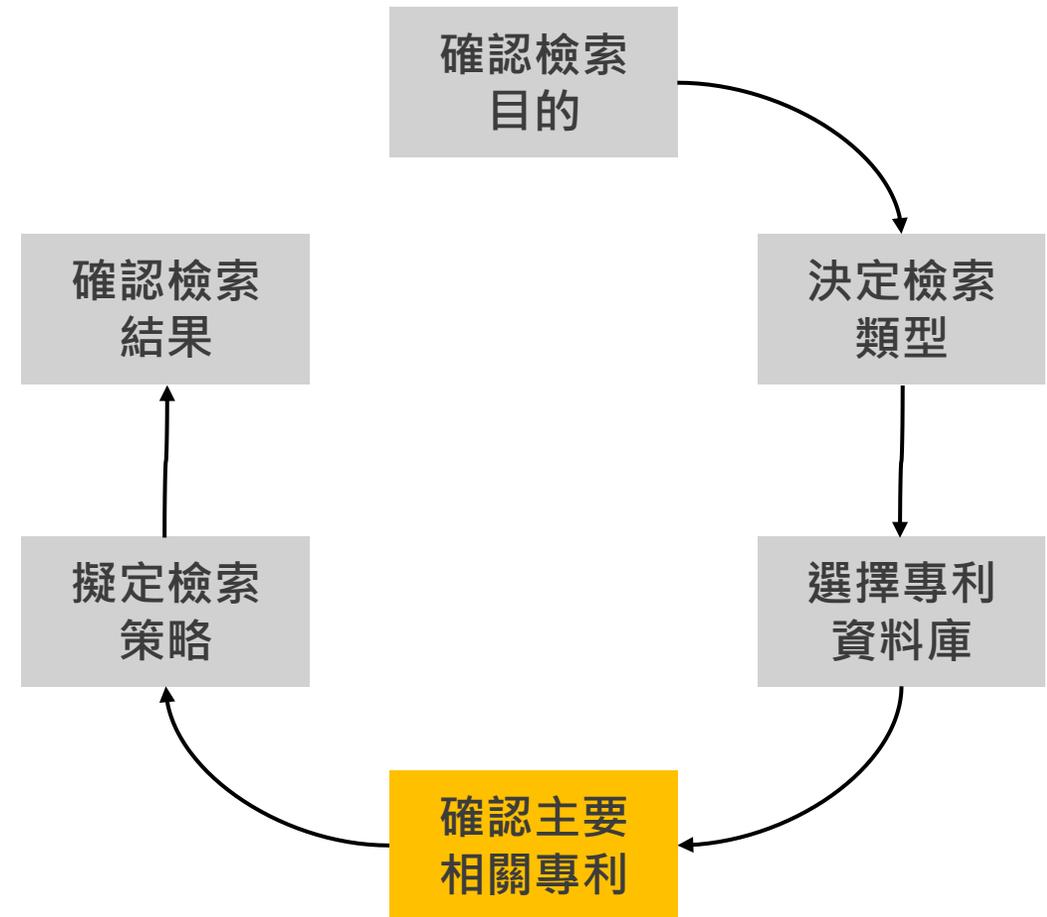
專利檢索步驟

專利資料庫之選擇，主要與檢索者認為可能申請專利之國別與地區有關，因此去選擇能涵蓋所需地區之專利資料庫。



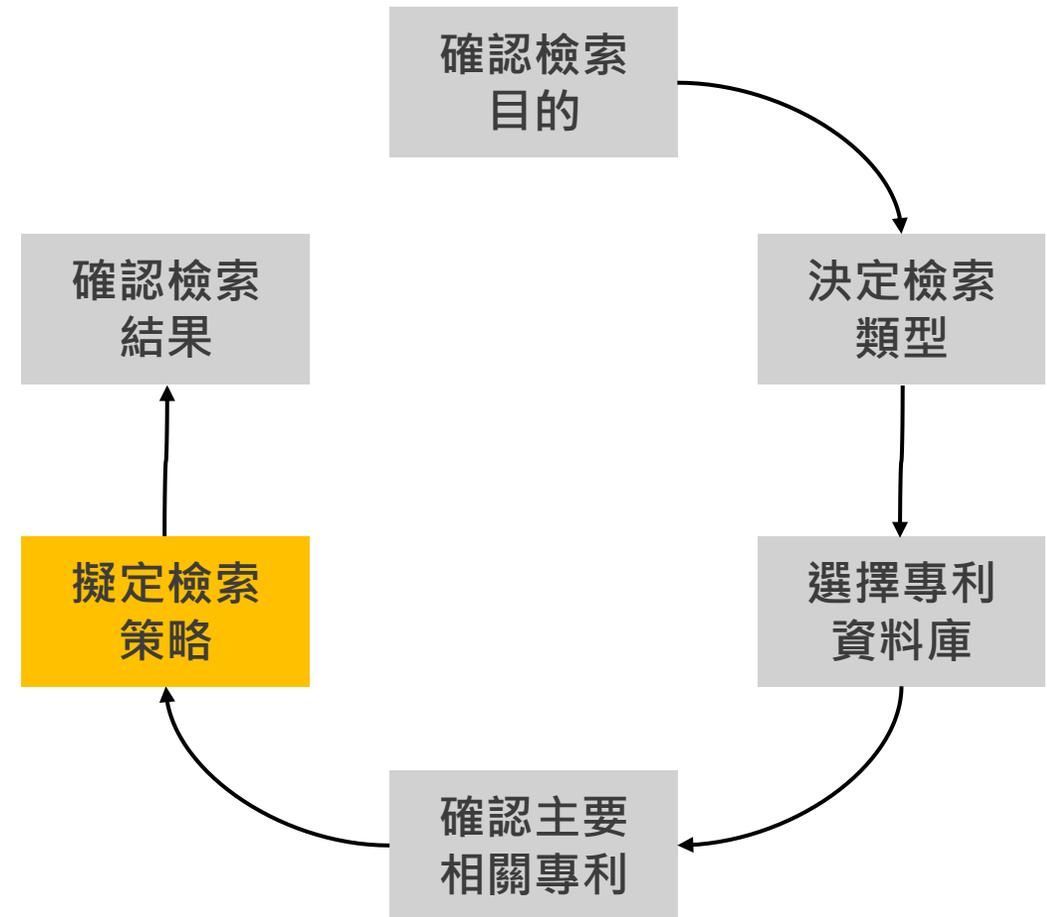
專利檢索步驟

檢索者必須透過相關文獻或相關技術人員
掌握數件主要相關之專利



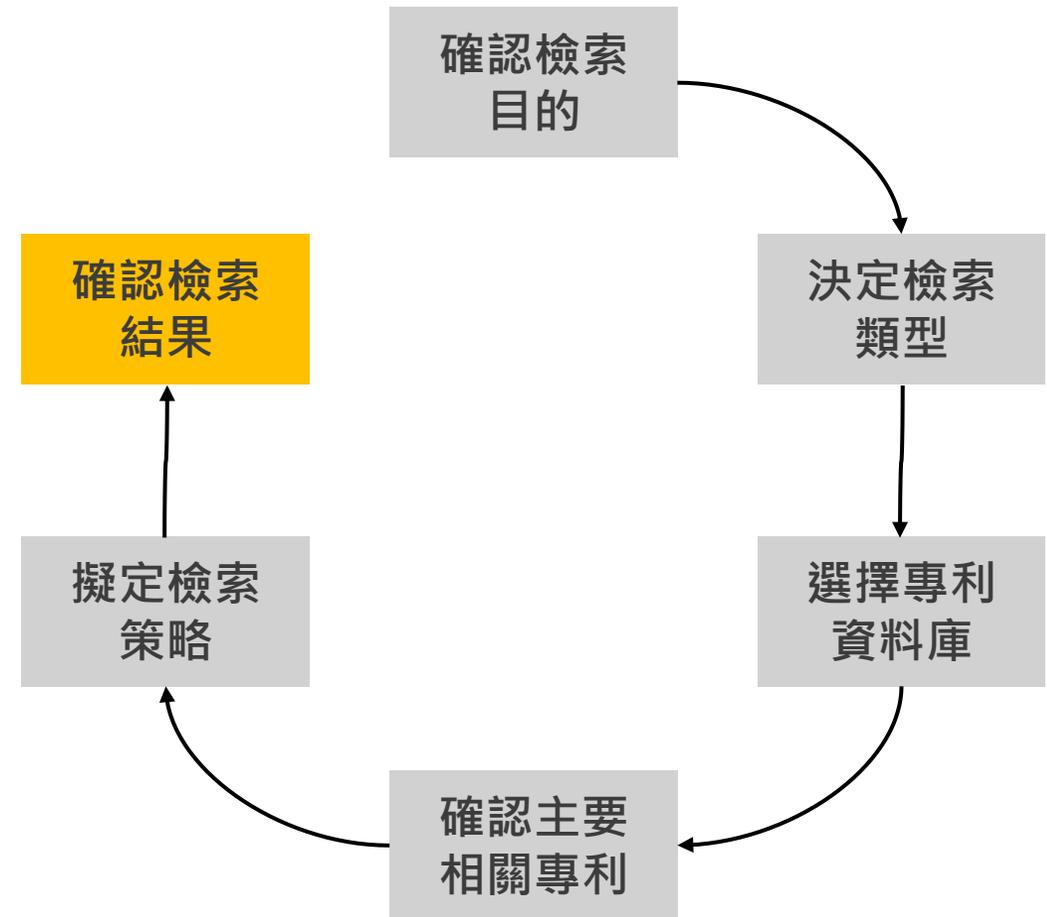
專利檢索步驟

專利檢索得依照檢索類型之需求，利用不同檢索策略擴大檢索範圍，找尋與主要相關專利相關之專利

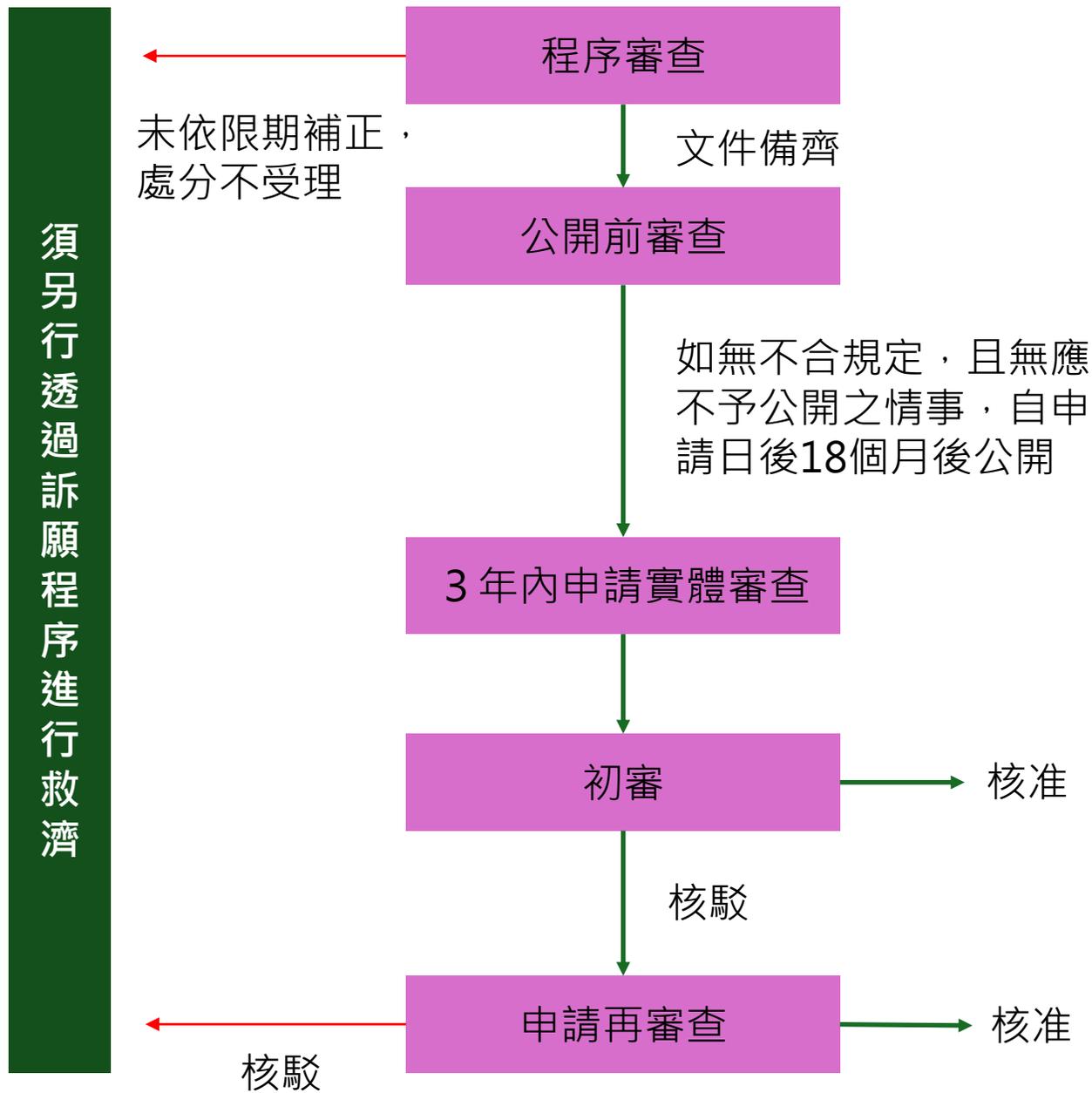


專利檢索步驟

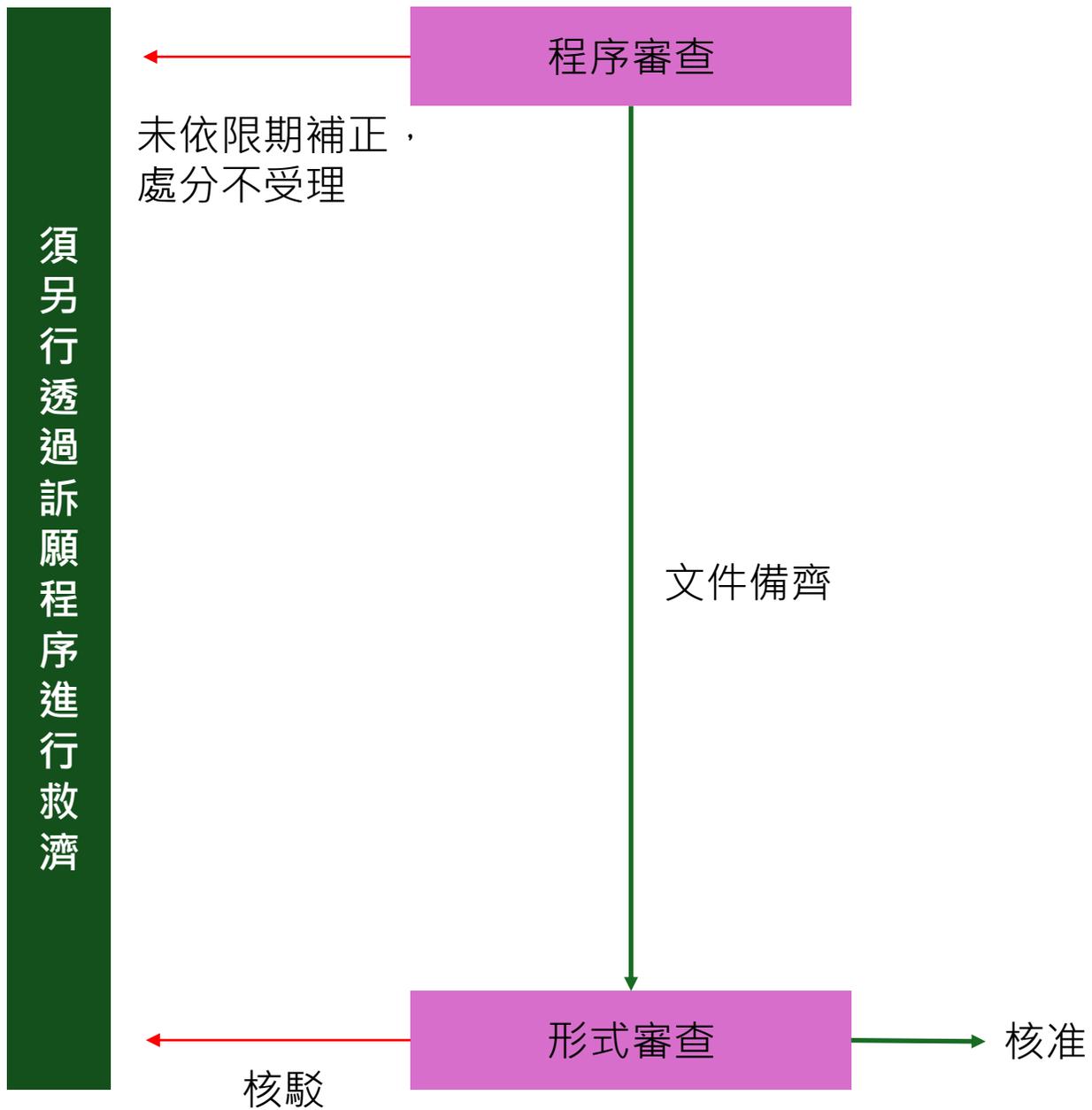
利用人工判斷，透過專利內容之閱讀刪除部相關之專利，以達到較佳之檢索結果，從而，一旦檢索者透過專利檢索發現與欲申請專利技術雷同之專利，即應回頭與申請者檢討並調整技術內容



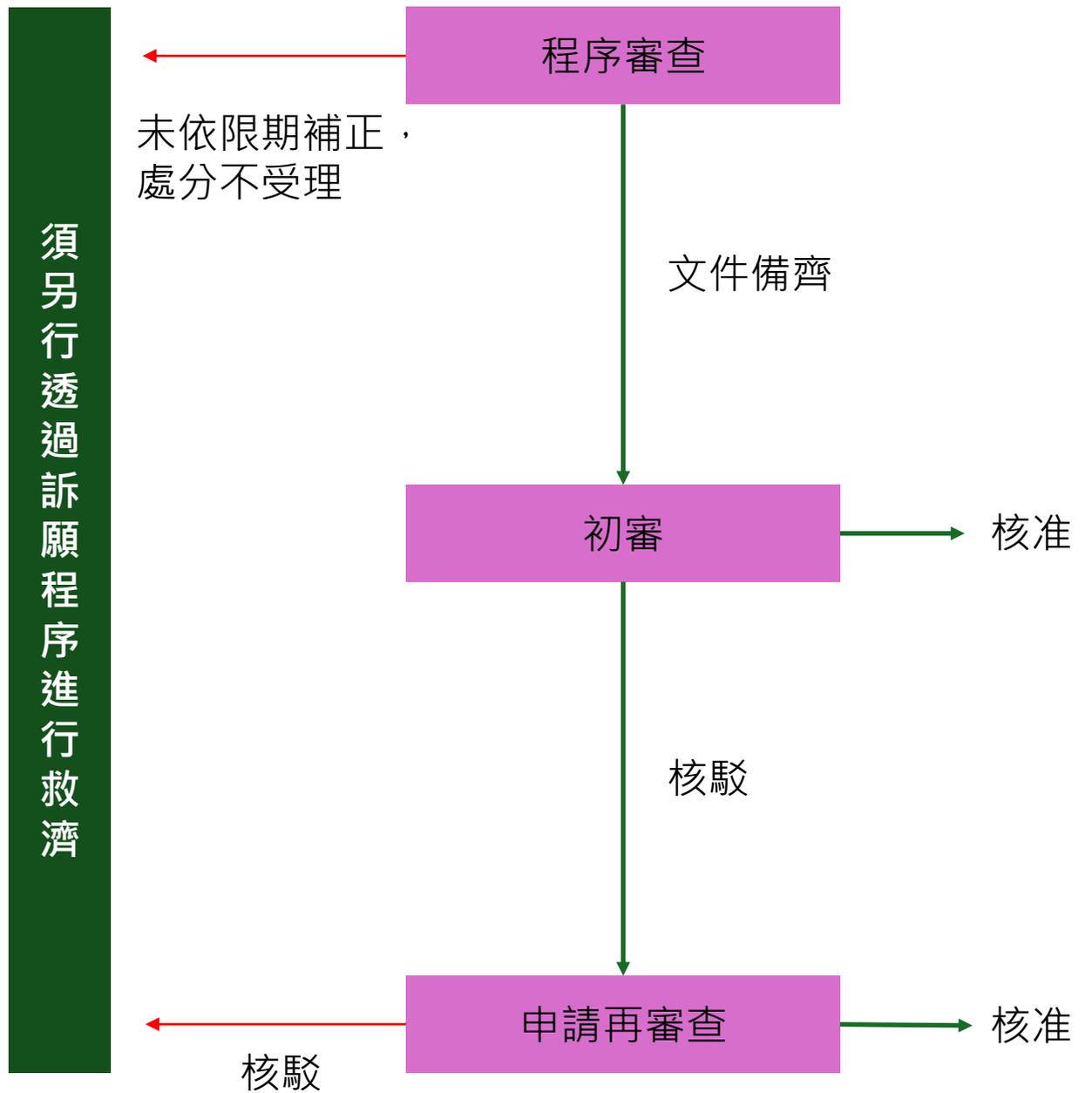
申請流程 - 發明專利



申請流程 - 新型專利



申請流程 - 設計專利



專利申請 所產生之 規費

詳細之收費可參「專利規費收費辦法」

以新台幣計

	發明專利	新型專利	設計專利
申請專利	每件3,500元	每件3,000元	每件3,000元
申請實體審查/新型專利技術報告	說明書、申請專利範圍、摘要及圖式合計在50頁以下，且請求項合計在10項以內者，每件7,000元	其請求項合計在10項以內者，每件5,000元	
專利年費	<ul style="list-style-type: none"> 一、第1年至第3年，每年2,500元 二、第4年至第6年，每年5,000元 三、第7年至第9年，每年8,000元 四、第10年以上，每年16,000元 	<ul style="list-style-type: none"> 一、第1年至第3年，每年2,500元 二、第4年至第6年，每年4,000元 三、第7年以上，每年8,000元 	<ul style="list-style-type: none"> 一、第1年至第3年，每年800元。 二、第4年至第6年，每年2,000元。 三、第7年以上，每年3,000元。

專利申請 所產生之服務費用

撰寫專利之服務費用

繪製專利圖式
之服務費用

申請過程中針對
主管機關核駁
答辯之服務費用

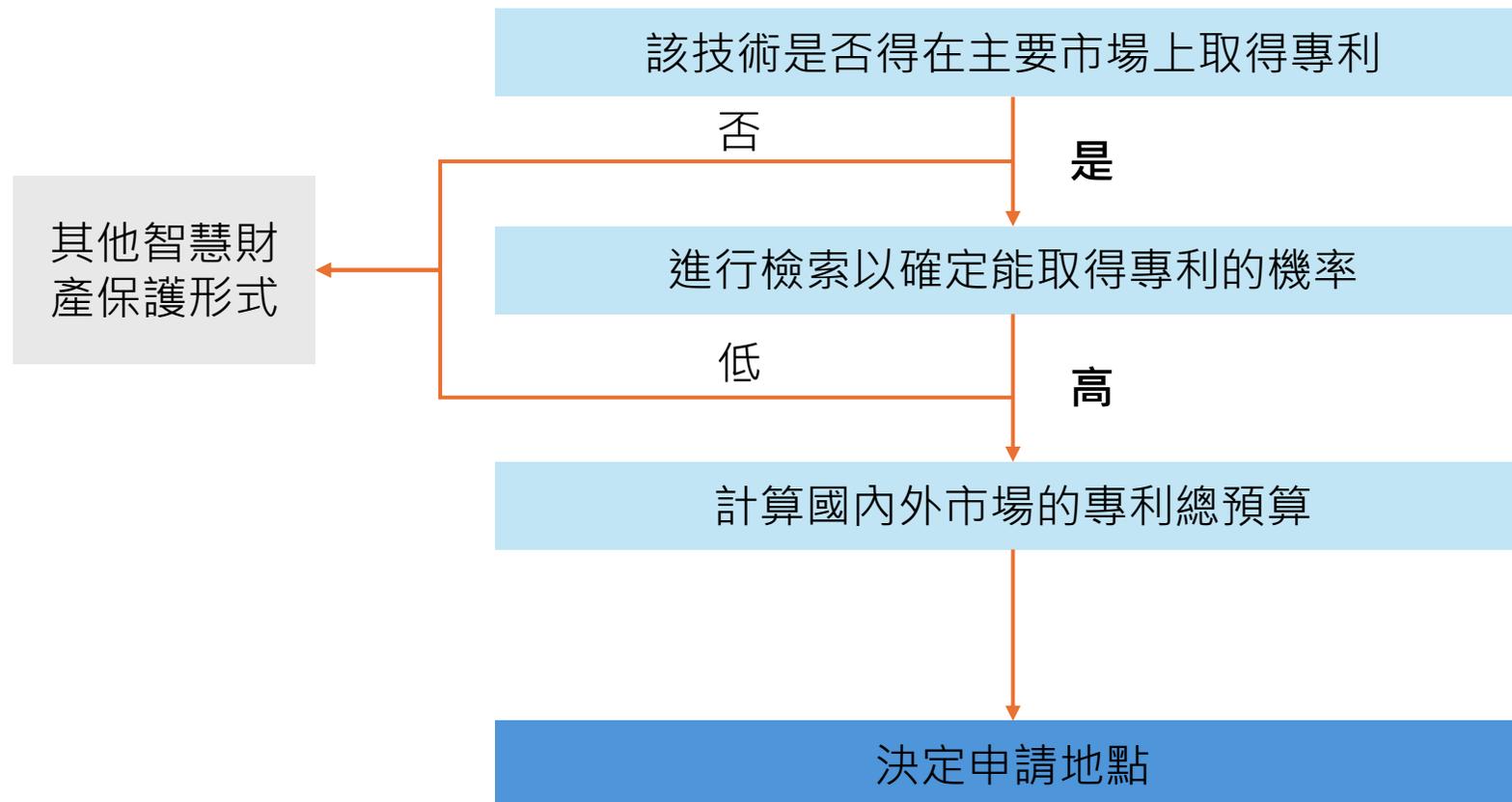
專利權之主張
及授權所衍生
之服務費用

專利申請之決策(vs. 營業秘密保護)



公司具有：研發部門、研發支出高、市場創新之技術							
小型公司							
				具市場優勢公司		新創公司	
易逆向工程						服務型產品	
易授權		技術周期短		技術周期長		製程	
技術周期中		具共同開發或跨國合作之成果					
保密不易						保密易	
接觸人多						接觸人少	

專利申請 之預算決策



專利申請 地點之決策

1

本國

2

產品製造地

3

主要市場，諸如美國、中國

4

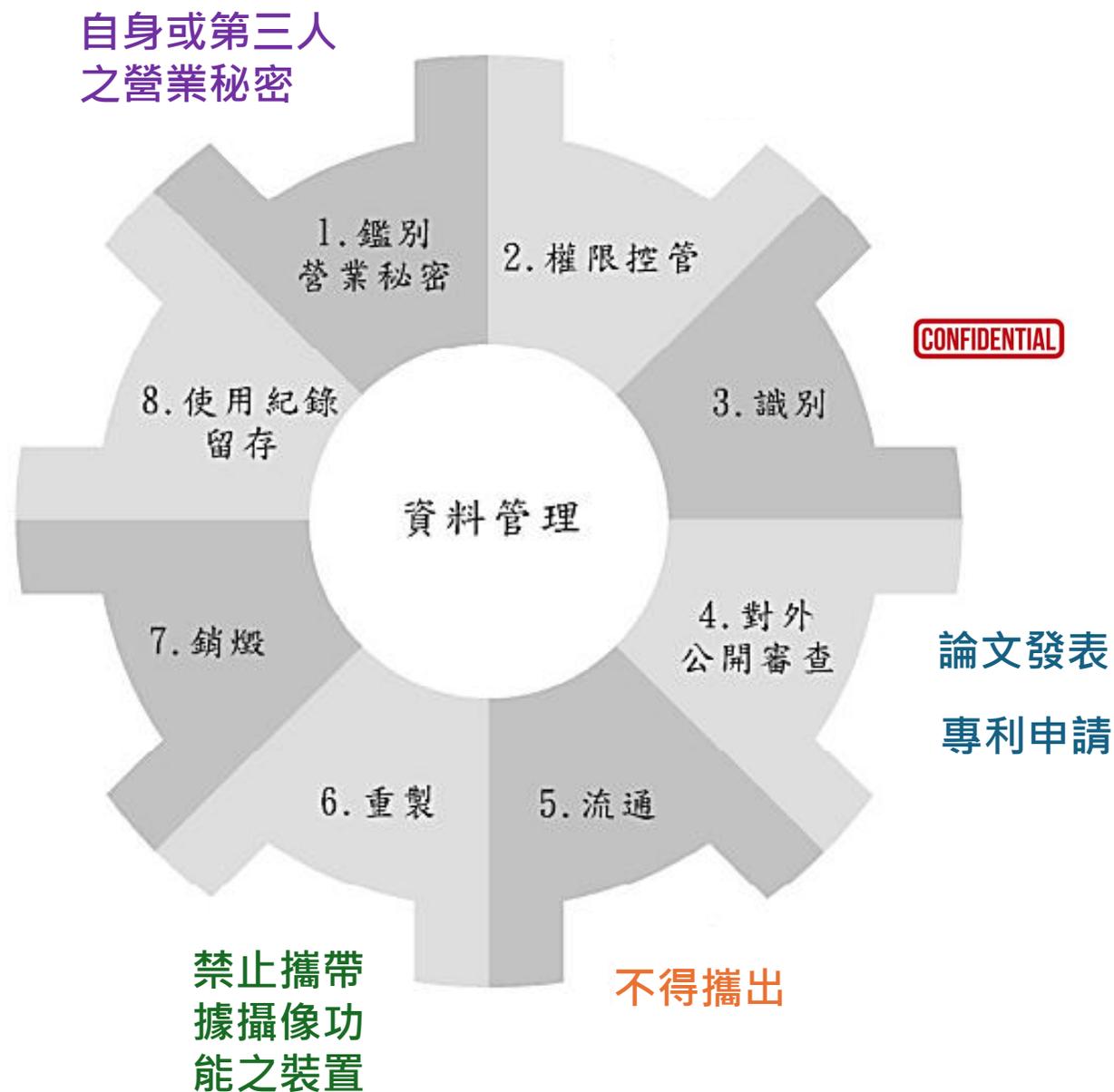
上開國家對特定專利之態度

有效的智財佈局及管理

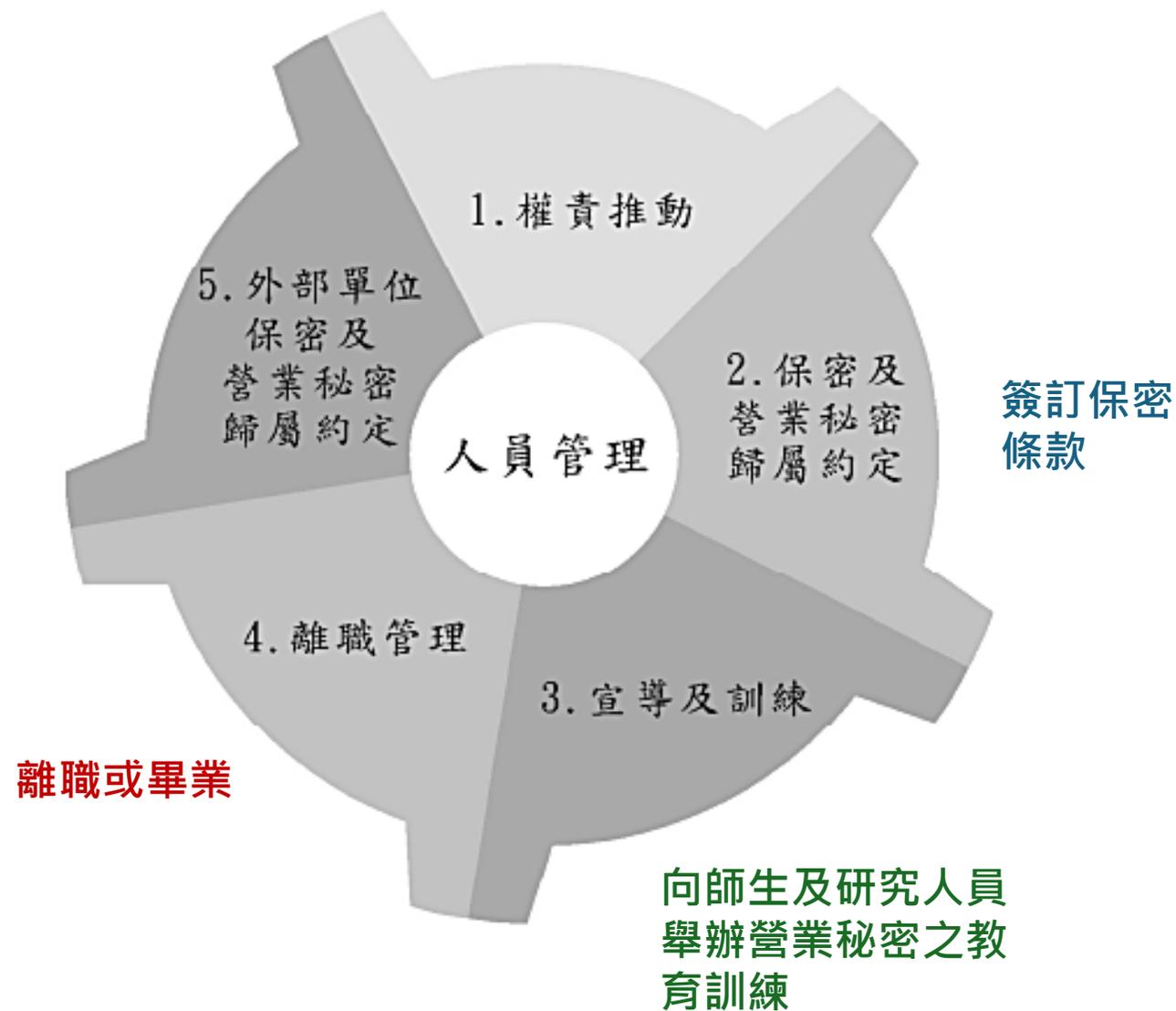
選擇申請專利前，透過營業秘密保護成果

- 在選擇申請專利前，若相關學研成果具有潛在經濟價值，則可透過執行合理保密措施使相關成果受營業秘密法之保護
- 然而，現行法院實務對於營業秘密之認定係採嚴格態度之趨勢，因此學研機構如何執行合理保密措施成為重要之議題
- 經濟部智慧財產權於113年4月10日發布「學研機構營業秘密管理實作要領」，可供學校參考並逐步將成果保密之措施進行強化

「學研機構 營業秘密管 理實作要領」



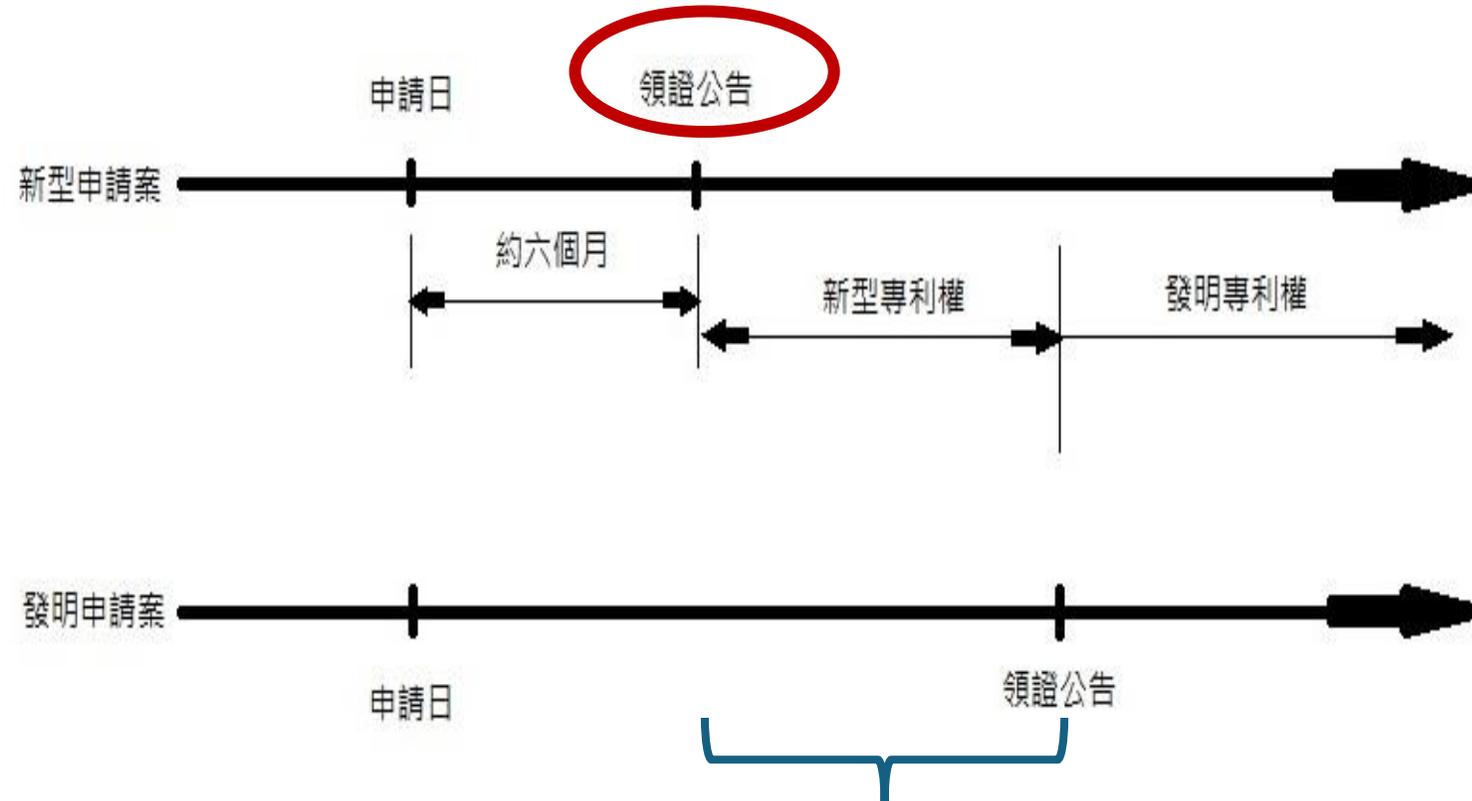
「學研機構 營業秘密管 理實作要領」



先求有再求好—善用專利的一案兩請制度

- 當同一申請人就相同創作，於同日分別申請「發明專利」及「新型專利」時，因新型採取形式審查，通常會先取得專利權，如智慧局實體審查發明專利申請案並無發現不予專利之情事，基於**一創作不能重複授予二項專利**的原則，會通知申請人**限期選擇保留**已取得的新型專利權，或選擇將來取得發明專利權，申請人選擇發明專利權者，智慧局才能公告授予發明專利權，新型專利權則自發明專利公告日起向後消滅。
- 因為相同創作自新型專利權公告日起至發明專利權公告日止是受新型專利權保護，在發明專利權公告日起是受發明專利權保護，**二項專利權期間不重疊而接續進行**，所以稱為**一案兩請、權利接續制**（專利法32）。

先求有再求好—善用專利的一案兩請制度



可以視情況選擇撤回發明申請案

商譽的延伸—商標重要性之增長

- 商標相對於專利申請費用而言，核准機率及規費均較低，且一經核准通過亦可對侵權者提起刑事告訴，進而達到以刑逼民之效果
- 考量 貴校商譽遠播，且近期相關異業結合之興起，得考慮將主要商標申請其他不同的產品及服務類別，以增強自身的商標保護，並避免其他業者不當使用



AI相關案例解析

stability ai

Models ▾ Applications ▾ Deployment ▾ Company ▾ News 日本語

Activating humanity's potential through generative AI

Open models in every modality,
re.

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.

Accepted with PI

Accept Decline



Claude

Do your best work with Claude

Get started with your email below

Email address

Continue with email

OR

Continue with Google

By continuing, you agree to Anthropic's [Consumer Terms](#) and [Acceptable Use Policy](#), and acknowledge their [Privacy Policy](#).



AI產出之技術 成果時，AI是 否擔任專利申 請之發明人？

「AI不是法律上之「人」：按「人之權利能力，始於出生，終於死亡」、「權利能力及行為能力，不得拋棄」、「(第1項)人格權受侵害時，得請求法院除去其侵害；有受侵害之虞時，得請求防止之。(第2項)前項情形，以法律有特別規定者為限，得請求損害賠償或慰撫金。」，民法第6條、第16條、第18條分別定有明文。而人之所以可以行使權利能力及為行為能力，要透過意思表示為之，而意思表示是指表意人將其所欲發生一定私法上效力之意思，表現於外部的行為。……，**然DABUS並非依我國法律所設立之法人，所以，本件要探究的是DABUS是不是我國法律上之自然人。**……，原告訴訟代理人復稱：「陳述同前，因DABUS在法律定義上非法人及自然人，原告自無法受其委任，但對DABUS得否擁有專利申請權利與擁有權利能力仍得去探討。」，綜上所述，可知本件DABUS非我國法律上之非法人及自然人，而此亦為原告訴訟代理人所自承。……又原告雖主張國外有認為AI創作應受到保護，但由其至本件言詞辯論終結前所提出法律分析及各國處分書觀之，**除南非外，其他國家對於AI為發明人之案件均屬於不受理或核駁。因為專利權應保護自然人所為之精神創作，本件人工智慧DABUS在我國法律上被視為「物」，屬於權利客體，不能成為權利主體，無享受權利能力與資格，是以，本件欠缺自然人為發明人情況下，應認原處分所為不受理並無違法**」——智慧財產及商業法院110年度行專訴字第3號判決意旨

相關專利技術中 有透過AI進行運 算，是否可通過 專利要件之審查？

「專利權部分，依本局專利審查基準，申請專利之發明中電腦軟體為必要者，為電腦軟體相關發明，該實驗成果若不具備具體之實施步驟，其內容成果應不為專利權保護之標的。惟若機器人分析處理語音資料之技術，具有具體之實施步驟且該實施步驟具技術性，則可成為適格之專利申請標的。」——經濟部智慧財產局電子郵件1070420意旨

➔ 若專利說明書就AI相關步驟之說明，有提供較完整之內容，可使所屬技術領域中通常知識者可在毋庸過度實驗時即可達到相關技術功效，則可通過專利「據以實施」要件之審查；反之則否

AI產出之著作時，相關成果是否可受著作權保護？



「(一)第一種是「以人工智慧為工具的創作」，也就是人類有實際的創意投入，**只是把人工智慧(例如：繪圖軟體)當作輔助工具來使用，在這種情形依輔助工具投入創作者的創意而完成的創作成果仍可以受著作權保護**，著作權則由該投入創意的自然人享有，除非有著作權法第11條及第12條之情形。

(二)第二種是「人工智慧獨立創作」，也就是人類並無實際的創意投入，完全是由AI的演算功能獨立進行完成創作，此時由於AI並非自然人，**沒有人類精神文明的投入，其創作完成成果自然不屬於著作權法保護的著作，原則上無法享有著作權。**」—經濟部智慧財產局電子郵件1111031意旨

Thanks!

<http://www.louisilf.com/>

