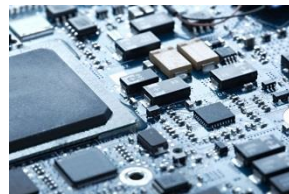




兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

2018 年 4 月份電子報



Newsletter of April 2018



目錄

報導 1.	「水波紋圖樣」商標權侵害事件民事判決要點	003
報導 2.	中國大陸商標局改進商標註冊證發放方式	006
報導 3.	PCT 電子報的中文及韓文版本摘錄	007
報導 4.	巴西專利局 (BPTO) 延長美國專利局(USPTO)專利審查 高速公路 (PPH) 協議	008
報導 5.	有關日美合作調查試行計畫	009
報導 6.	俄羅斯加入海牙協議	012
報導 7.	擴大透過 WIPO 日本基金的合作	013
報導 8.	專利舞蹈跳不跳：Sandoz Inc. v. Amgen Inc.	015
報導 9.	關於專利侵權可不可以要求判決書登報？	017

編輯群

· 蘇建太	本期主編
· 吳爾軒	編輯
· 黃馨槿	編輯
· 林靖惠	編輯

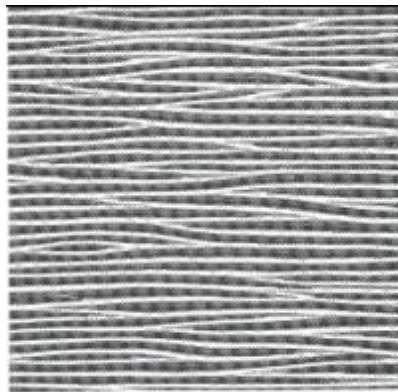
報導 1.

「水波紋圖樣」商標權侵害事件民事判決要點

(智慧財產法院 104 年度民商上字第 16 號民事判決)

有關「水波紋圖樣」商標權侵害事件(商標法§68③、修正前公平交易法 §20I①)爭點：將水波紋使用於皮包商品是否屬於商標使用？有無構成商標侵權？

系爭商標圖樣 (註冊第 01074587 號)



第 18 類：皮革及人造皮；旅行袋，行李箱，旅行用皮夾，旅行用皮件，皮箱，手提行李箱。

原告「水桶包 (Noe)」經典包款例 1



系爭商品例 2



相關法條：商標法第 68 條第 3 款、修正前公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款
案情說明約略如下：

上訴人亦為被上訴人（原審原告）路易威登公司主張其自西元 1854 年起，設計製作 LV 相關商標圖樣之皮件等各式各類商品，自 92 年起，就水波紋圖樣在我國註冊取得第 01074587 號「水波紋圖樣」商標權並持續不斷投入大量宣傳，該水波紋商標除在全世界 70 餘國註冊取得商標專用權，並經我國智慧局認定為著名商標，被告未經原告同意或授權，使用與系爭水波紋商標完全相同的圖樣，販售皮包，廣告文案並以系爭水波紋商標為宣傳重點，實有致消費者產生混淆誤認之虞，並有侵害系爭水波紋商標之故意過失存在，因此請求被告賠償。法院判決被告賠償原告路易威登公司 53 萬 7,200 元本息及將判決書登報。兩造對於原審判決敗訴部分不服，各自向智慧財產法院提起本件上訴案。

法院判決理由大致如下：

一、被告使用水波紋於系爭產品之行為，構成商標侵權。二阿公司等雖辯稱系爭水波紋商標不具識別性云云，然系爭水波紋商標係於 92 年 11 月 1 日審定公告、同年 12 月 1 日註冊公告，距今已逾系爭商標註冊公告之日起 5 年之法定除斥期間，揆諸前揭說明，二阿公司等已無法據此事由申請或提起評定，則二阿公司等在本件民事訴訟事件自不得再以該評定事由，爭執系爭水波紋商標之有效性。

二、系爭產品上之水波紋圖樣係作為商標使用。二阿公司經由網路及實體營業據點販賣系爭產品，經比對扣案之 8 件系爭產品與本件系爭水波紋商標，可明顯辨識系爭產品外觀均有明顯清晰且與系爭水波紋商標相同的圖樣，且其款式更



是仿製路易威登公司之「水桶包 (Noe)」及「Neverfull」等經典包款，整體觀之與路易威登公司之商品如出一轍。二阿公司雖辯稱有將其所有之 2R 商標附於皮包上，顯見二阿公司非將水波紋做為商標之使用。然查，系爭產品均有明顯與系爭水波紋商標相同的圖樣，難認其僅將水波紋作為裝飾紋路而非商標使用，相關消費者由系爭產品水波紋圖樣之呈現方式，實得以認識其上之水波紋圖樣為商標之使用。

三、系爭產品侵害系爭水波紋商標：經查，經比對系爭產品上所使用之水波紋圖樣，與系爭水波紋商標圖樣，兩者均為橫條壓紋，其等在紋路走向、粗細間隔高度等，均幾近相同而無從區辨，堪認兩商標圖樣相同，又使用於相同商品，自構成現行商標法第 68 條第 1 款商標之侵害。

四、商標法與公平交易法的選擇權競合：衡量被告公司之侵害情節、經營規模、仿冒商標商品之數量（經警查獲時扣得 8 件）、仿冒商標之相同或近似程度，及系爭水波紋商標之著名程度、路易威登公司 EPI 商品於市場之銷售情形、受消費者喜愛之程度等情狀，認依現行商標法第 69 條第 3 項規定，以賠償零售單價 200 倍計算為適當，被告公司應賠償侵害路易威登公司系爭商標損害 537,200 元，無庸再事審究公平交易法計算損害賠償部分之請求，附此敘明。



報導 2.

中國大陸商標局改進商標註冊證發放方式

從商標申請人實際需求出發，中國大陸商標局對商標註冊證的發放方式進行了改進。

根據 2016 年 12 月 30 日中國大陸工商總局《關於改進商標註冊證發文方式和內容版式等事宜的公告》的要求，商標註冊申請人自 2017 年 1 月 1 日起直接提交或網上提交的商標註冊申請（不包括地方商標受理視窗接受的商標註冊申請），該商標核准註冊後，將直接向商標註冊申請人寄發《商標註冊證》，不再寄發《領取商標註冊證通知書》。商標註冊證新的發放方式自 2018 年 1 月 11 日起開始實施。（注：通過商標代理機構及地方商標受理視窗提交商標申請的，其商標註冊證繼續由代理機構和地方商標受理視窗代發）。

本文出處：<https://goo.gl/EPBFxz>



報導 3.

PCT 電子報的中文及韓文版本摘錄

PCT 宣佈現在可線上查閱中文及韓文版本的 PCT 電子報摘錄。從 2003 年起，PCT 使用者可在 PCT 網站上查閱日文摘錄，PCT 現在也提供相似的服務給中文和韓文使用者。摘錄提供與所有 PCT 使用者有關的訊息，以及針對特定語言國家的使用者提供相關的訊息。

然而某些訊息目前仍僅提供英文版本查閱，例如 PCT 研討會日期、PCT 費用表、PCT 締約國清單等。
中文及韓文版本的 PCT 電子報摘錄將在英文版本電子報定稿後盡速提供查閱。



報導 4.

巴西專利局（BPTO）延長美國專利局(USPTO)專利審查高速公路（PPH）協議

BPTO 已經與 USPTO 延長了專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway , PPH) 協議。根據 BPTO 公告，已將 2018 年 1 月 31 日截止的協議延長至 2018 年 5 月 10 日。PPH 協議使專利局可於專利在本國獲得核准之後對夥伴國家提出進行快速審查的要求。巴西已與多個專利局（包括歐洲專利局、中國大陸專利局和日本專利局）簽署了一系列 PPH 協議。

BPTO 也參與了拉丁美洲各國專利局聯盟 PROSUR 的 PPH 計畫，其中包括阿根廷、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、巴拉圭、秘魯和烏拉圭。

在去年 10 月，對於安進 vs 賽諾菲專利訴訟案件[Amgen v. Sanofi (Fed. Cir. 2017)]，聯邦巡迴法院推翻了地方法院的判決，該地方法院判決係確認兩項關於具有降低膽固醇效果的抗體的專利的有效性，聯邦巡迴法院這項決定震驚了生技業。訴訟中的一個爭議點是，法院是否可依據優先權日後證據來確定專利中是否充分揭露其他類型的代表性抗體以滿足說明書要求。令許多發明人感到驚訝和沮喪的是，聯邦巡迴法院認為，可以靠優先權日後證據來確定說明書是否提供了足以支持申請專利範圍的足夠數量的代表性抗體類型。

報導 5.

有關日美合作調查試行計畫

1.前言：

近年來，隨著包括日本在內的商業活動全球化進程加快，在製造業國外據點及國外銷售據點等獲得專利權的必要性正在增加(2015 年日本企業的國外專利申請約 20 萬件)。

至今，日本特許廳為了支援日本企業的權利取得，作為世界領先的知識產權局，於 2006 年在全球首次啟動了與美國的專利審查高速公路，加強了日本及美國之間的審查合作。

另一方面，有關日本專利審查的內容/品質方面，透過實現 世界最快/最高品質的專利審查，以 能在日本獲得專利的話，即便在國外也能專利獲取 的知識產權系統為目標。

如此情況下，日本特許廳及美國專利商標局在有關專利審查合作上，日本及美國的專利審查官透過合作進行專利審查來改善專利審查質量，根據 2015 年 5 月在中國大陸蘇州的協議，從 2015 年 8 月 1 日起開始進行日美合作調查試行計畫（以下簡稱日美合作調查），雖然該計劃經過兩年的試用期後於 2017 年 7 月 31 日結束，但經過與美國專利商標局進一步協調，2017 年 11 月 1 日起重新開始新策畫的日美合作調查試行計畫，新策畫的試用期間為三年。

2.有關日美合作調查

日本美國合作調查是對在日本及美國所申請的發明，由日本及美國的專利審查官分別進行調查，共享調查結果及見解後，各專利審查官在早期並同時將初次審查結果發送出去。

藉此，日本企業等可以提高在日本及美國所申請發明專利的審查及權利獲取時間的可預測性，同時，根據日本及美國專利審查官的調查結果所得到的更加穩定的權利，可在日本及美國同時獲得，對國際業務發展的促進將備受期待。

另外，當申請人彙整申請相關技術的群組申請時，日本及美國的審查官將同時發送初次審查結果，因此申請人可以同一時間獲得群組申請的審查結果。



3.可成為日美合作調查對象的日本專利申請

在日本的申請要件：

- 1) 每一申請案的請求項總數在 20 項以內，獨立項請求項在 3 項以內。
- 2) 針對所有的獨立項請求項，在另一專利局要有實質上對應的獨立項請求項的對應申請案。
- 3) 處於可以進行審查的狀態，並且必須在審查開始之前，但是，如果申請案在申請時為公開前的情況，則應提出美國申請案的相對應請求項的複本。
- 4) 對應的獨立項請求項的優先權日為相同。
- 5) 所有申請案的優先權日或申請日，最早的日期為 2013 年 3 月 16 日以後。
- 6) 申請日美合作調查時，已申請實體審查(可與實體審查同時申請)。
- 7) 申請案以一申請單位來進行，然而，關於相關技術的群組申請，日本可以彙整申請，彙整申請的上限為 5 件左右。
- 8) 未申請經營戰略整合審查、早期審查及超早期審查，但是，如果已撤回申請，可以申請日美合作調查。

4.日美合作調查的申請

4.1)申請方法

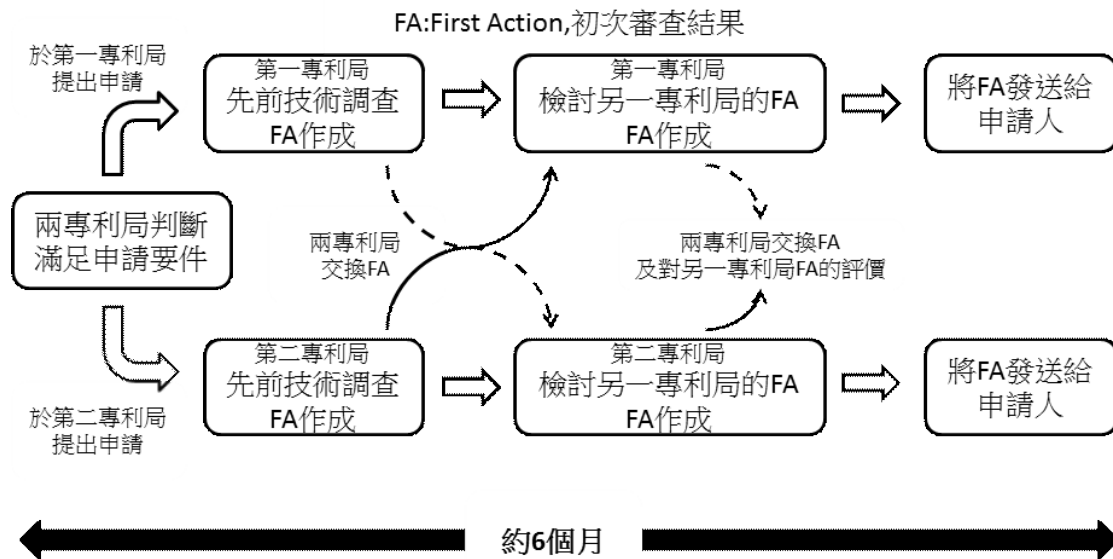
要參加日美合作調查，必須向一專利局提出申請表後 15 日內向另一個專利局申請。

4.2)參加日美合作調查的可否判斷

在日本特許廳對日美合作調查的有關要件進行判斷後，會將判斷結果通知美國專利商標局，然後根據美國專利商標局的判斷結果，日本特許廳會透過電子郵件通知日美合作調查的判斷結果。

5.日美合作調查的進行方式

在獲得日本特許廳的受理申請通知後，日美合作調查的進行方式將如下：



以上資料來源：

日本特許廳

本文出處：<https://goo.gl/HOmsCU>

關鍵詞：日本、美國、日美合作調查、試行計畫

報導 6.

俄羅斯加入海牙協議

概要：

2017 年 11 月 30 日，俄羅斯政府向 WIPO 秘書長交付海牙協定日內瓦修訂協議（1999 年）的加盟文件，使俄羅斯成為 1999 年修訂協議的第 53 位加盟國及海牙制度的第 67 位成員，1999 年修訂的協議於 2018 年 2 月 28 日在俄羅斯生效。

自 2018 年 2 月 28 日起，俄羅斯企業及設計人員將能夠利用海牙制度，使保護 1999 年修訂協議中加盟國的工業設計成為可能，其代表可以透過單一國際申請及一次性費用的情況下在多達 82 個國家得到保護。

另一方面，從 2018 年 2 月 28 日起，外國企業及設計人員將能夠在俄羅斯基於海牙制度使設計的保護成為可能。

有關海牙制度：

海牙制度為註冊工業設計提供了一種良好經濟效益比的方法，透過單一申請，可以在 67 個國家及政府機關注冊多達 100 個工業設計，透過使用海牙制度，不需要在每個國家/地區進行申請，透過單一申請、一次性費用、單一語言，使工業設計註冊變得更容易。

以上資料來源：

日本特許廳

本文出處：<https://goo.gl/h8d3rR>

關鍵詞：俄羅斯、海牙、設計

報導 7.

擴大透過 WIPO 日本基金的合作

概要：

日本特許廳及世界知識產權組織（WIPO）於 2 月 22 日至 23 日在舞濱 (Maihama) 聯合舉辦的 WIPO 高峰論壇，世界經濟產業大臣受到 WIPO 事務局長表彰，日本特許廳透過 WIPO 達成了進行新合作的協議。

與此同時，在世界經濟產業大臣的見證下，關於在 WIPO、日本特許廳及日本貿易振興機構（JETRO）之間建立 知識產權與貿易投資合作架構 一事，簽署了意向聲明文件。

此外，在這個論壇上，來自發展中國家約 50 個國家的約 100 人將齊聚一堂，透過日本基金(Japan Fund)討論未來的合作方向。

日本特許廳與 WIPO 之間的新合作協議：

1.背景：

日本從 30 年前起一直在向 WIPO 支出自願捐款（日本基金），並與主要在亞太及非洲地區的發展中國家進行知識產權方面的合作，通過多年的合作，提升了發展中國家對於知識產權的意識，知識產權制度的整備也向前邁進。

今後要進一步加強利用知識產權的環境，促進知識產權意識的提高及知識產權制度的整備。

隨著發展中國家知識產權的活用不斷提高，發展中國家將能夠感受到 知識產權是成長的工具，且走向專利化將備受期待。

2.內容：

目前在經濟產業大臣的指示下，為了鼓勵發展中國家利用知識產權，進行調整 WIPO 與 JETRO 之間的新合作。

在經濟產業大臣受到 WIPO 事務局長表彰的同時，日本特許廳同意與 WIPO 之間就下列①及②進行新的合作。

與此同時，在世界經濟產業大臣的見證下，關於下列③在 WIPO、日本特許廳及日本貿易振興機構(JETRO)之間建立 知識產權與貿易投資合作架構 一事，簽署了意向聲明文件



根據上述協議，日本特許廳將與 WIPO 及 JETRO 合作，並將在下列③中開展新的合作。

① 作區域的擴大（自 2018 年 4 月起）

至今一直透過 WIPO 日本基金以亞太地區及非洲地區為對象進行合作，未來，會努力擴大合作領域，擴大到全球基金範圍。

② 算的擴大（自 2011 年 4 月起）

日本特許廳將對應合作領域及合作內容的擴大，努力增加對 WIPO 的自願捐款(註 1)金額。(註 1：現在日本向 WIPO 提供的自願捐款(約 6 億日元)，為世界第一，韓國是世界第二。)

③ 作內容的擴大（自 2018 年 4 月起）

從目前以智財局審查體制的整備為主體(加入國際公約、資訊化、改善審查實務能力等)的合作，擴充為根據發展中國家的實際情況，來整備活用知識產權環境的合作，具體而言，將設立以下三大支柱，旨在創造一個能培育具有知識產權的企業家的環境整備。

- IP for Innovation：與相關組織合作的活用知識產權的環境整備
- IP Intelligence：透過知識產權資訊來策畫經營戰略
- IP Literacy：支援活用知識產權的民間人才培育

另外，基於 JETRO 發展一村一品(One Village One Product)市場的合作下，活用 WIPO 日本基金，致力合作於發展中國家的優良在地產品挖掘、品牌化，促進發展中國家企業的海外發展。

WIPO 日本基金創設 30 週年紀念：

為了紀念日本向 WIPO 提供自願捐款(日本基金)，對於發展中國家展開知識產權開發合作經過 30 年，WIPO 高峰論壇於 2 月 22 日至 23 日在舞濱(Maihama)舉行。

在這個論壇上，來自發展中國家約 50 個國家的約 100 人將齊聚一堂，透過日本基金(Japan Fund)討論未來的合作方向。

具體而言，將回顧至今以改善智財局權利授予能力為主的合作(加入國際公約、資訊化、改善審查實務能力等)，同時討論上述③的新合作方向。

以上資料來源：

日本特許廳

本文出處：<https://goo.gl/RBDxxW>

關鍵詞：日本、日本基金、亞太、非洲、WIPO、JETRO

報導 8.

專利舞蹈跳不跳：Sandoz Inc. v. Amgen Inc.

前次電子報提及，規範生物製劑(biologics)的 BPCIA(Biologics Price Competition and Innovation Act)中，與原有的醫藥品專利連結制度有多處的不同，並且藉由專利舞蹈(patent dance)可使學名藥廠和原廠於可能侵權與否有更多的互動。

當然，制度的立法總是傾向考量理想狀態之下，任何參賽者都依照遊戲規則進行；但實際上，無論是法規本身即存在籠統之處、或是當事人有意鑽法規漏洞，以至於產生法條詮釋爭議，都是在各領域中可預見之事。

BPCIA 公告後，最引人注目的訴訟案件即是 Sandoz Inc. v. Amgen Inc.的訴訟。下面，便以此案例來說明專利舞蹈可能產生的問題以及美國法院如何為該制度的爭議找出解答。

2014 年學名藥廠 Sandoz 提交了可增加白血球增生的 filgrastim 的查驗登記申請，而 filgrastim 則是諾華底下 Amgen 藥廠的專利藥 Neupogen 的生物相似藥。雖然當時 BPCIA 已公告實行，並且 Sandoz 於 FDA 受理日(2014/7/7)隔天即通知 Amgen，告知該項申請核准後可能於 2015 年將該藥品上市；更重要的是，Sandoz 另告知其並無意願提供該藥品用於送審的相關資料(依據 42USC §262(l)(2)(A)的規定應於申請後 20 天內提供予原廠)。而原廠則是在收到前述通知後，依據同法 §262(l)(9)(C)向加州地區法院提起確認侵權的訴訟，並且主張(1)Sandoz 未依 BPCIA 的規定，於提交申請後 20 天內提供原廠藥品查驗登記的相關資料(§262(l)(2)(A))；以及(2)依據法規，FDA 核准查驗登記之後，學名藥廠必須於學名藥上市 180 天前通知原廠即將上市販賣(§262(l)(8)(A))，而 Sandoz 過早通知。此外，Amgen 隨即亦對於 Sandoz 提出初步禁制令(preliminary injunction)。

相對地，對造的 Sandoz 則是提起確認之訴，請求法院確認其對於 BPCIA 的解讀正確，以及主張 Amgen 擁有的 filgrastim 專利無效，故不侵權。

地區法院在 2015 年 3 月做出的決議中，判決原告 Amgen 敗訴，指出被告 Sandoz 並無違反 BPCIA 的規定以及 Amgen 的主張並無符合初步禁制令的要件，系爭專利的有效性則未判決；值得一提的是，地區法院認為 BPCIA 中對於學名藥廠應提供醫藥品相關資訊的規定並非強制規定。收到地區法院的判決後，Amgen

不服而向聯邦巡迴法院提出上訴。

在聯邦巡迴法院的判決中，仍是對於 Amgen 做出較不利的判決，並且確認了以下兩個爭點：

- (1) BPCIA 所規定的資料交換(即專利舞蹈)並非強制性的義務，因此申請人若不提供相關資料，並不構成違法和侵權；並且，BPCIA 已規定了即便申請人未提供相關資料，原廠仍可依法提出侵權確認之訴。簡而言之，聯邦巡迴法院應是認為，即便申請人未依照法規指示而提交申請並且準備上市，原廠屬於具有專利權一方，並非毫無保護權利的手段。
- (2) Sandoz 通知 Amgen 其學名藥即將上市之行為無效，違反必須於 FDA 核准該學名藥後才能通知的規定。因此，這項規定應符合的條件必須在 FDA 已核准、且不晚於上市前 180 天這段期間內，通知原廠該學名藥即將上市，才能符合法規。有鑑於此，聯邦巡迴法院則核可了 Amgen 所提出的初步禁制令，禁止 Sandoz 在通知上市後 180 內的銷售。

在收到聯邦巡迴法院的判決後，Amgen 再度提起上訴，交由最高法院來審理此案。最高法院對於本案的判決主要有 3 項重點：

- (1) 最高法院推翻聯邦巡迴法院的決議，指出學名藥申請人無須於核准後才能通知原廠，因此即使尚未核准，學名藥廠仍可通知原廠該藥已準備上市。
- (2) 學名藥申請人若無提供該藥品相關資訊，原廠仍可提出訴訟，因此 BPCIA 的規定並非課予學名藥申請人有揭露的義務，原廠也不得透過禁制令的方式強制學名藥廠揭露。
- (3) 就 BPCIA 的規定而言，由於其位於聯邦法的層級，學名藥申請人無依循揭露之規定並不能以禁制令來強制揭露；但針對 Amgen 依據加州不公平競爭法(unfair competition law)所主張 Sandoz 具有不公平競爭的行為是否符合州法的禁制令要件，則需另討論。

綜上所述，依目前可確定的判決，再再顯示學名藥申請人並無義務向原廠揭露相關資訊。因此，如果學名藥申請人同意揭露，則原廠可在專利舞蹈的規則下交換資訊並選擇在專利舞蹈的第一階段(phase I)或第二階段(phase II)提出訴訟；反之，若學名藥申請人無意揭露相關資訊，原廠亦可直接提出訴訟確認是否侵權。

綜觀專利舞蹈的相關法規，相較於專利連結制度，去除了多項強制規定。例如，並不會因為系屬訴訟而停發藥物許可證；或，學名藥申請人可自由選擇是否進行專利舞蹈等。於制度面給予學名藥申請人有更多自由空間，並把是否將訴訟提前的策略評估交予申請人。

報導 9.

關於專利侵權可不可以要求判決書登報？

作者／吳爾軒專利師

如果專利權受到侵害，專利權人除了希望獲得損害賠償之外，還會希望禁止侵權人製造或販賣侵權物品，達到斬草除根之效，另外，雖然也是普遍所希望的，但經常忽略的，就是登報道歉，或是將判決書登報。

目前，關於判決書登報，商標權、著作權的例子較多。專利權方面的判決書登報，幾乎沒有先例，雖然有裁判論及此事，但至今為止幾乎沒有任何人成功請求侵權人將判決書登報。

茲以下列判決為例，說明關於專利權的判決書登報事件。

裁判字號	智慧財產法院民事裁定 102 年度民專抗字第 5 號
事實摘要	相對人（侵權人）所販售之胎緣固定裝置，因侵害抗告人（專利權人）所有新型第 194888 號「胎緣固定套板改良」專利，業經本院 101 年度民專上字第 4 號判決相對人 敗訴確定 ，相對人（侵權人）確有故意侵害系爭專利之事實，聲請裁定准以相對人之費用，將本件裁判書之案號、當事人及主文全文，刊登在中國時報、工商時報 A3 版各 1 日等語。
裁判結果	抗告駁回。（專利權人登報請求敗訴。）
法院理由	限於專利權人名譽（聲譽或商譽）受有非財產上之損害，始得聲請將判決書登報以作為回復名譽之適當或必要處分，尚非專利權人一旦獲得勝訴判決，不問其名譽是否受有損害，均得請求將判決書登報。 法院得斟酌專利權人之名譽是否因行為人侵害專利權行為而受有損害、所侵害名譽情節之輕重、登報處分是否足

以回復專利權人名譽等、是否在合理範圍之內及有無逾越回復名譽必要程度，以避免過度侵害行為人之不表意自由。

抗告人於本件聲請既未提出任何證據資料釋明或證明相對人販售系爭產品侵害系爭專利之行為，亦使其名譽受有非財產上之損害，致須以判決書登報方式回復其名譽。

專利權受侵害，一般會伴隨著財產上損害和非財產上損害。「財產上損害」就是例如減少的銷售總額或沒有收到的授權金。而「非財產上損害」就是名譽之類精神層面的損害。

即使專利權人在專利侵權訴訟中勝訴確定，接著要求侵權人將判決書登報，還要再過兩關：第一關是「證明名譽受損」，必須提出證據，證明侵權人的侵權行為造成專利權人的名譽受損；第二關是「符合比例原則」，也就是名譽損害足夠大到有必要將判決書登報。

無論是第一關還是第二關，都難以證明，故目前並無成功案例。

與外國相比，在英國高等法院判決[2012] EWHC 2049 (Pat)中，蘋果告三星設計專利侵權敗訴，三星反過來要求蘋果登報及刊登網站澄清此案。英國法官認為：「總的來說，根據我的判斷，在我看來，公平的答案是蘋果應該被要求在相關報紙上刊登廣告，並在其英國網站上發表聲明。我並不相信附表 1 中除英國網站外，其他網站列出來也是公平的或適當的。我也不相信該聲明需要放在網站上一年。這是一個非常快速發展的行業，我謹記對蘋果太大偏見的風險，故我要求該聲明在蘋果公司的英國網站上保存六個月。」(判決第 56~57 段)

由上英國判決可見，告人敗訴都可能被反過來要求刊登道歉啟事，何況告人勝訴。作為商業競爭所用之專利制度，在判決書登報方面尚有諸多發展性。

由於登報道歉昂貴，且對於侵權人的表意自由影響甚大，台灣法院傾向於不願意准允登報道歉。

不過，未來，專利權人可能嘗試要求侵權人在其自家網站上刊登道歉啟事，因為並不需要昂貴花費，對於表意自由影響也小得多。台灣法院會如何判決，尚屬未知數。



兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

2018 年 4 月份
電子報



兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

聯絡資訊

地址：105 台北市松山區敦化北路 102 號 9 樓

電話：+886-2-2717-4088

傳真：+886-2-2717-4099

信箱：email@woodwu.com.tw

網站：<https://woodwu.com.tw>