

智慧財產權 電子報

經濟部智慧財產局

訂閱電子報

聯絡我們

取消訂閱

期別：第150期 發行日期：2018-12-05

最IN話題

APEC集管組織最佳授權實務指南已出版！

本局首次獲得APEC贊助之「著作權集管組織對微中小型企業最佳授權實務指南」計畫案，自今年4月起以問卷調查方式向21個APEC經濟體36家集管組織瞭解其授權狀況、最佳授權實務、面臨之授權困境及其政策發展，並透過10月23、24日兩天授權實務工作坊之舉辦，提供專家及實務人員之經驗交流，完成可廣泛適用且具備執行效益之手冊。

本手冊共收錄澳洲、智利、中國大陸、香港、日本、韓國、紐西蘭、秘魯、菲律賓、泰國、美國、越南與我國等共13個經濟體集管團體之問卷分析資料，並從中選擇6個最佳授權實務進行深度訪談，透過更深入之訪談問答，瞭解該最佳授權模式之運作、困境與未來之發展，找出著作權集管組織如何善用其集中授權的優勢，並結合數位化科技發展的新趨勢，以促進開發新的授權模式(例如線上授權機制等)，協助提升微中小企業進一步參與網路經濟的契機，以創造產業的互利共榮，強化集管組織及微中小型企業在數位時代之競爭力，並在數位時代建立更優質的授權環境。

► APEC集管組織最佳授權實務指南已出版

智慧財產權月刊

專利申請案主張國際優先權之身分資格要求—以智慧財產法院105年度行專訴字第34號判決為例

由於國際間之經貿活動、技術交流日盛，企業如何就自身之專利於國際間取得保護至關重要，而國際優先權制度藉由肯認較先前之申請日，保障申請人於他國能順利取得專利。專題一由陳導坤先生所著之「專利申請案主張國際優...

新型專利申請案行政爭訟態樣之探討—以新型專利標的為中心

實務上，新型專利申請案於形式審查時，時有不符標的之個案，且相關行政爭訟中以新型標的適格性為爭點者，占有一定比例。專題二由周光宇先生所著之「新型專利申請案行政爭訟態樣之探討以新型專利標的為中心」，藉由分...

論著作權法侵權之『客體』與『接觸之舉證』—兼評：金魚案一、二審判決

由於著作權法訂有刑事責任，如何認定構成著作權法上之侵權對人民權益影響甚大，論述由黃子欽先生所著之「論著作權法侵權之『客體』與『接觸之舉證』兼評：金魚案一、二審判決」，從我國判決案例出發，以美國與我國學...

► 政府重大措施

智慧局為您做些什麼

臺日簽署專利檔案資訊交換相互合作備忘錄

本局完成「中小企業合理保密措施作業程序」，歡迎各界參考運用

107年11月1日起修正施行「專利審查基準第一篇」部分章節

專利師法放寬精神疾病者從事專利師職業限制，落實身障平等工作權

「商標法修正芻議說明會」辦理完竣，感謝各界提供意見

國際風向球

歐洲的自駕車專利申請案大幅增加

WIPO和IFPMA啟用線上藥品專利檢索工具Pat-INFORMED

歐洲專利局Espacenet資料庫建置20週年



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」

歐盟商標法規最新發展—第一階段修正重點

歐盟商標法規最新發展—第二階段修正重點

小辭典—植物品種名稱(Plant Variety Denominations)禁止註冊為商標

舉發案有無必要提出證據中譯本或節譯本，屬專利專責機關職權裁量事項，不得以未要求檢附遽處分違法

商標授權契約無效，被授權人基於信賴而真實使用，仍視為商標維權使用

DIY實用性小物，小物本體不受著作權保護

職務上發明之認定

臺日簽署專利檔案資訊交換相互合作備忘錄



臺灣日本關係協會與日本台灣交流協會於11月30日就臺灣與日本間專利檔案資訊交換簽署合作備忘錄，透過我國經濟部智慧財產局與日本特許廳兩局合作，以一站式的共享平台提供臺日申請人及專利審查人員即時、高品質且全面性的專利審查文件等檔案資料，可增進臺日專利審查人員相互參考彼此審查歷程之便利性，以提升審查品質、增快審查速度，讓申請人的專利權在臺日兩國更趨一致，而提高兩國授予專利權的品質與穩定度。另外，可提升我國專利審查資訊的國際能見度，讓世界其他專利局參考我國的審查結果。在完成系統建置及測

試後，預計於2021年1月正式對外提供服務。

臺日經貿關係向來密切，日本為外國人向我國申請專利最多的國家，去(106)年以13,850件奪冠，在發明專利部分更以12,497件申請量位居首位；我國人民赴日申請專利的年申請量亦近3,000件。臺日專利檔案資訊交換正式實施後，申請人及專利審查人員將可透過申請號及公開號，即時取得公開後之臺日發明專利案的專利家族、審查文件清單、審查文件等內容。另外在日方資料部分，除日文原文外亦提供機器翻譯的英文內容，使用者並可取得案件的IPC分類及引用文獻資訊。



本局完成「中小企業合理保密措施作業程序」，歡迎各界參考運用

隨著經濟全球化的發展，企業面對激烈的競爭，應該更重視營業秘密的保護，像是知名的可口可樂、一蘭拉麵等，就是運用營業秘密來保護獨家秘方，不但避免重要技術被別人竊取，還能贏得競爭優勢。

為了協助企業建置一套保護營業秘密的策略步驟，本局研蒐業界的實務作法、日本營業秘密管理方針等相關資料，撰提完成「中小企業合理保密措施作業程序」，已於11月20日公布在本局網站，歡迎各界參考運用。

本作業程序整理了保護營業秘密的七大策略步驟，主要包括：

- 一、最高管理階層應有明確的政策聲明與支持，並且給予人力、財力及訂立管理規定的實際支持。
- 二、盤點機密資訊，分類分級與標示，針對越核心的機密資訊，設定更高保密等級，投入更多成本去保護。
- 三、企業聘僱員工、與他人共同研發、出資請他人研發等，應簽訂智慧財產權歸屬及保密約定。
- 四、落實資安控管，針對營業秘密電子檔、書面文件等採取保密措施。
- 五、加強紀錄留存與預警，設立專責單位負責分析、過濾及監控log留存紀錄，發現有異常，應即刻提出預警通知。
- 六、訂定稽核調查與處罰規定，除實施內部稽核外，必要時亦可經由外部第三方驗證稽核。
- 七、推行教育訓練與宣導，促使員工、合作廠商瞭解相關的管理規定。

► [中小企業合理保密措施作業程序](#)



107年11月1日起修正施行「專利審查基準第一篇」部分章節

本局為因應臺英生物材料寄存相互合作實施、實審基準之專利權期間延長修訂及就現行實務作業內容，如一案兩請聲明、國際優先權證明文件等，為更明確說明，以利申請人依循，爰修正專利程序審查基準第2章、第7章，第8章、第10章、第13章、第14章、第15章、第17章及第18章相關規定，於11月1日起正式施行。

▶ [修正「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」](#)



專利師法放寬精神疾病者從事專利師職業限制，落實身障平等工作權

為落實身心障礙者權利公約第27條之意旨，保障身心障礙者享有平等的工作權利，以及職業選擇的自由，專利師法第4條、第37條、第40條修正條文，刪除罹患精神疾病或身心狀況違常者，經主管機關委請相關專科醫師認定不能執行業務，不得充任專利師或擔任專利代理人的規定；立法院107年11月2日三讀通過該修正條文，總統107年11月21日公布施行。

▶ [專利師法第4條、第37條、第40條修正條文總說明及條文對照表](#)



「商標法修正芻議說明會」辦理完成，感謝各界提供意見

我國商標法自101年全面修正施行迄今已6年，為強化商標權利行使及改進審查品質，及與國際商標法制調和，優化國內智慧財產權的環境，本局於今年展開商標法修正芻議研議工作，並召開2場商標法修正議題專家學者諮詢會議及1場商標審查品質諮詢會議，初步界定修法方向及議題。

為使民眾對國內商標法制面臨的問題及未來法規修正方向有更深入的認識及對外徵詢意見，分別於10月25日及11月1日在臺北及高雄舉辦2場「商標法修正芻議說明會」。

說明會內容係將專家學者諮詢會議及審查品質諮詢會議討論之事項，歸納為商標審查、商標權執行保護、商標代理人管理機制三大主題，包含是否引進加速審查機制、第三人意見書之明文化、商標廢止註冊之失效日期、是否於「權利侵害之救濟」及「罰則」章節中明定商標侵權之行為樣態等等，共計14個議題。從議題緣由、國際趨勢及專家學者或諮詢委員所提意見或形成的初步共識、決議等方向進行說明。感謝各界參與及提供寶貴意見，本局將納入修正商標法之參考。

▶ [107年度商標法修正芻議說明會](#)



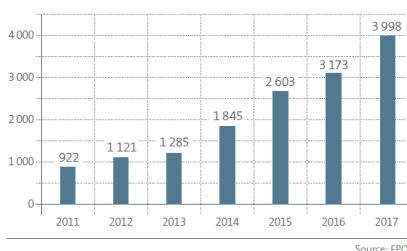
歐洲的自駕車專利申請案大幅增加

一般預測，自動駕駛車(self-driving vehicles, SDV)將可在2025年提供商業用途，並有創造運輸革命的潛能，預估到2030年每年市場潛力達數千億美元(2016年A.T.Kearney預測)，因此一些汽車大廠佈署大量的研發能量來開發這個領域的新技術。歐洲專利局(EPO)與歐洲汽車研發理事會(EUCAR)就此議題進行合作，最近公布一份「專利與自駕車」(Patents and self-driving vehicles)研究報告，調查結果的重點如下：

一、EPO的SDV專利申請案急遽增加

與2011年相較，SDV相關申請案增加超過330%，成長率比同期其他一般專利申請案快速20倍。過去10年來，EPO受理約1萬8千件SDV相關申請案，光是2017年就有約4千件，其中「感知、分析與決策」及「通信」是申請最多的SDV技術，「通信」和「運算」是成長最快的領域，在2011年至2017年間，複合成長率分別達674%和470%。

SDV patent applications at the EPO 2011-2017



二、SDV專利申請案與汽車業和技術業均相關

SDV申請案來自數百個不同產業的申請人，2011年至2017年，前500大申請人在EPO所有SDV申請案中占比80%，「汽車、其他運輸或機電設備」相關公司的SDV申請案占其中半數，而專精於資訊通信技術的公司(汽車用ICT)占比32.8%，電信公司占比13.6%。前25大SDV申請人在所有SDV專利申請案中占比40%，其中一半是運輸或相關產業，主要是「汽車操縱、智能物流」及「感知、分析與決策」技術，另一半申請人屬於「汽車用ICT」和「電信」。由於申請案在「通信」及「運算」技術領域占比甚高，前4大SDV申請人都是大型科技公司，即Samsung、Intel、Qualcomm及LG。

三、歐洲和美國的SDV發明領先

2017年歐洲和美國各提出約1,400件SDV專利申請，日本468件、韓國382件、中國大陸194件。美國的主要申請領域是「通信」及「運算」技術，而歐洲則在「汽車操縱、智能物流」及「感知、分析與決策」技術領先。

四、在歐洲，德國是公認的領先者

2011年至2017年，德國SDV申請案領先各國，共2,151件(2017年一年就超過500件)，其次是瑞典和法國各約700件，英國和荷蘭各約400件。

五、SDV技術專利申請案尋求廣泛的國際保護

SDV發明的專利申請策略和其他成熟的汽車技術不同，同一發明在其他國家尋求專利保護的專利家族數量顯著較多，而且更常申請區域性(EPO)或國際專利局(PCT途徑)的專利保護，顯示廣泛的國際保護對SDV市場至為重要。

- ▶ [歐洲的自駕車專利申請案大幅增加](#)
- ▶ [「專利與自駕車」報告全文](#)



WIPO和IFPMA啟用線上藥品專利檢索工具Pat-INFORMED

世界智慧財產權組織(WIPO)和國際製藥商協會聯合會(International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, IFPMA)共同宣布，自2018年9月25日起正式啟用藥品專利線上檢索工具Pat-INFORMED(Patent Information Initiative for Medicines)及藥品採購平台，以協助採購機構更加瞭解藥品的全球專利狀況。

Pat-INFORMED是由WIPO和IFPMA共同合作建置，其緣起是製藥業致力於提高藥品專利資訊透明度，藉助WIPO被國際認可的專利資料整理和傳播專業，以對專利資訊的普及做出重要貢獻。WIPO負責管理資料庫並提供相關資源，以確保其持續發展，IFPMA則與支持該倡議的20家研究型製藥公司密切合作，以確保採取一致及協調的做法。

雖然專利申請案和核准專利屬於公共領域，但直接將專利與已上市藥品連結起來的資源卻稀少且有限度；現有的直接將核准專利與藥品相關聯的工具僅在某些國家(如美國食品藥物管理局的「橘皮書」)，或是要透過私營的第三方資料庫提供。Pat-INFORMED希望彌補這個落差，使更多醫療工作者更方便、更快捷的進行專利資訊研究。

重要的是，Pat-INFORMED還為藥品採購機構提供了溝通管道，可直接與加入的製藥公司進行後續詢問。目前加入的20家公司均同意與正在就特定產品核准專利尋求更詳細資訊的官方採購機構進行討論。

到目前為止，Pat-INFORMED收錄1萬4千多件個別專利、600件專利家族和169個國際非專利藥品名稱(International Nonproprietary Name for Pharmaceutical Substances，INNs)，這些名稱是國際認可、用來識別涵蓋各種狀態的藥品或活性藥品成分。

目前Pat-INFORMED由參加倡議的廠商提供六個治療領域小分子藥品的專利資訊，包括：腫瘤學、C型肝炎、心血管疾病、愛滋病、糖尿病和呼吸道治療等，另外亦包括世界衛生組織基本藥物清單(World Health Organization Essential Medicines List)中所列許多不屬於這些治療領域的其他專利產品。該倡議的第二階段將擴大到所有治療領域，並探討納入複雜治療學。

- ▶ [WIPO和IFPMA啟用線上藥品專利檢索工具Pat-INFORMED](#)
- ▶ [Pat-INFORMED資料庫平台](#)



歐洲專利局Espacenet資料庫建置20週年

2018年10月19日歐洲專利局(EPO)慶祝其Espacenet免費網路專利檢索資料庫成立20週年，該項服務是EPO、歐盟執委會和EPO成員國整合各國專利資訊網路服務的成果，在1998年10月19日推出時，是涵蓋面最廣的資料庫之一，啟用時即提供全球約3千萬筆專利文件的免費檢索，目前已收錄100多個國家、超過1億筆資料。

Espacenet資料庫每天有2萬5千個使用者，目前是使用率最高的專利資料庫之一，EPO持續依據使用者的需求致力改善服務，例如，為解決使用資料庫系統中愈來愈多種不同語文專利文件的語文障礙，EPO開發了Patent Translate自動翻譯工具，在2012年啟用，提供32種語文專利文件的免費即時機器翻譯功能，其中包括中文、日文、韓文和俄羅斯文。2017年EPO將神經機器翻譯技術納入Patent Translate，以提供更正確的翻譯，目前這項服務每一個工作天有2萬次翻譯需求。

EPO亦將其他工具和服務連結到Espacenet，例如：與European Patent Register連結，使任何人都可追蹤其EPO歐洲申請案核准程序，並線上查閱所有檔卷文檔；2008年建構的Federated Register則提供一個單一入口，讓使用者線上查詢EPO各成員國歐洲專利核准案的基本法律狀態資訊。另外還可連結全球檔卷(Global Dossier)服務，方便查詢同一發明在全球多個專利局的專利申請情形。目前Espacenet透過EPO的INPADOC資料庫收錄了約50個全球專利局的法律狀態資料。

- ▶ [歐洲專利局Espacenet資料庫建置20週年](#)



歐盟商標法規最新發展—第一階段修正重點

歐盟商標法近年來大幅修改，第一階段修法為2015年12月23日公告新修正歐盟商標法，並於2016年3月23日生效，主要修改內容包括相關費用的變更、絕對不得註冊事由的改變、相對不得註冊事由的改變等，分述如下：

一、費用

依原有商標新申請案規費制度，指定使用商品或服務在3個類以內，以900歐元計價，第4個類以上每增加1類加收150歐元；而新的規費制度每類單一費用制度(ONE FEE PER CLASS SYSTEM)，為指定使用商品或服務第1個類別，以850歐元計價；第2個類別，以50歐元計價；第3個類別，以150歐元計價；第4個類別以上每增加1類加收150歐元。使用者普遍支持使用者付費，另延展案、爭議案、廢止案及訴訟案等規費降低，申請人及代理人均感到滿意。

表 1 商標註冊申請費(電子申請)

商標註冊申請費(電子申請)			
舊制度(CTM)		新制度(EUTM)	
3 個類別以內	指定使用於 3 個類別以下均 900 歐元	單 1 類別	850 歐元
		增加 1 個類別	50 歐元
		後續每增加 1 個類別	150 歐元
第 4 個類別、後續每增加 1 個類別	150 歐元		

表 2 商標延展申請費(電子申請)

商標延展申請費(電子申請)			
舊制度(CTM)		新制度(EUTM)	
3 個類別以內	指定使用於 3 個類別以下均 1,350 歐元	單 1 類別	850 歐元
		增加 1 個類別	50 歐元
		後續每增加 1 個類別	150 歐元
第 4 個類別、後續每增加 1 個類別	400 歐元		

表 3 其他費用

其他費用		
歐盟商標	舊制度	新制度
爭議案	350 歐元	320 歐元
廢止案	700 歐元	630 歐元
訴願案	800 歐元	720 歐元

二、歐盟商標法(EUTMR)第33條：商品和服務的指定與分類

有關指定商品或服務分類的修正，須清楚、明確的詳述。要求申請人尋求保護的商品或服務權利範圍必須滿足清楚和明確的要求，並足以使主管當局和第三人能準確地確定其商品或服務範圍，進而賦予保護。尼斯分類的一般標題亦可作為確定商標保護的商品和服務範圍，前提條件是此類標題必需足夠清楚和明確。

三、制度及名稱的修正

過去主管機關全銜為Office for Harmonization in the Internal Market（歐盟內部市場調和局），簡稱「OHIM」，現今更名為 European Union Intellectual Property Office（歐盟智慧財產局），簡稱「EUIPO」；原歐盟商標(Community Trade Mark)簡稱「CTM」，現今更名為European Union Trade Mark，簡稱「EUTM」；過去主管機關首長稱主席「President」，現今更名為執行長「Executive Director」。

四、絕對不得註冊事由

新增絕對不得註冊事由明定於歐盟商標法第7(1)(j)、(k)、(l)、(m)條，明定以下相關保護客體禁止註冊：受保護原產地名稱(Protected Designations of Origin, PDO)、受保護地理標示(Protected Geographical Indications, PGI)、酒類傳統術語(Traditional Terms for Wine, TTW)、獲認證傳統特色(Traditional Specialities Guaranteed, TSG)及植物品種名稱(Plant Variety Denominations)等。另外，並刪除聲明不專用制度，原歐盟商標法(EUTMR)第37(2)條商標圖樣中不具識別性之部分經聲明不專用後，可核准註冊，該條款已被刪除。

五、相對不得註冊事由

歐盟商標法第8(6)條，明定基於受保護原產地名稱(PDO)及受保護地理標示(PGI)相關爭議案(Invalidation、Cancellation)及廢止案之特定理由。根據聯邦立法(Union legislation)或國家法律(national law)，在歐盟商標註冊申請日期或優先權日期之前，已經提交了受保護原產地名稱(PDO)、受保護地理標示(PGI)的申請，則在後申請的商標不得註冊。亦即，賦予受保護原產地名稱(PDO)、受保護地理標示(PGI)得禁止他人後續以之作為商標使用及註冊。

六、主動重新審查絕對事由

歐盟商標法第45(3)條明確地闡述，EUIPO有權在核准註冊前的任何時點主動(initiative)重新審查絕對事由。



歐盟商標法規最新發展—第二階段修正重點

歐盟新修正商標法，第二階段修法包括部分歐盟商標法（EUTMR）、歐盟商標施行細則（EUTMIR）及歐盟商標授權規則（EUTMDR），並自2017年10月1日起生效，主要修改內容為取消圖文表示要求、新增商標態樣、增加證明標章規定，以及訴願程序相關事項等各項程序上的改變。

一、歐盟商標法、歐盟商標施行細則修正重點

（一）刪除圖文表示(graphical representation)規定

從2017年10月1日起，有關商標註冊申請案圖文表示的要求不再適用，任何商標圖樣只要能夠以清楚、明確、完整、客觀、持久、易於理解的方式呈現，都可申請商標，也就是「你所看到的，就是你取得的權利(What you see is what you get)」。另歐盟商標施行細則第3條根據商標的具體性質和屬性，訂定了商標的具體規則，以提高使用者的法律確定性，依該條規定所謂之「商標圖樣原則」，意指商標圖樣、商標態樣及商標描述彼此應一致。

（二）新增證明標章(Certification Marks)

新修正歐盟商標法於第83條至第93條增訂證明標章，歐盟商標施行細則並規定於第2(3)條及第17條。主要有產品描述、使用規範、標章所有人、證明之商品及服務，以及地理來源。證明標章是用以證明商品/服務的原料、產品製造方法、服務提供方式、品質或其他特性達到一定標準的標章，申請註冊證明標章時，除基本的申請資訊例如：標章圖樣、商品/服務資訊等，申請人尚需檢送包含商品/服務特徵、管理使用條件、監督及測試方法等內容的證明標章使用規範。此外，尚有二項重要的限制：其一，依證明標章本身證明的特性，證明標章權人不得從事於欲證明商品或服務之業務；其二，證明標章不得用以證明產地(geographical origin)，受保護產地或地理標示應以PDO或PGI保護。

（三）要求以移轉取代申請案無效之可能性

依據歐盟商標法第21條規定，在未經商標權人授權之情況下，以商標權人之代理人或代表人名義(搶註)提出申請，在步入歐盟智慧財產局爭議部門(Cancellation Division)或法院主張侵權階段之前，商標權人有權要求移轉該商標予商標權人，除非其代理人或代表人之行為為係屬正當行為。修法前，唯一補救措施只有使該商標為無效之認定。

（四）程序變更(Procedural changes)規定

1. 優先權及在先權利：優先權及在先權利規定於歐盟商標法第35條及第39條，以及歐盟施行細則規定之第7(f)及(h)條。

「優先權聲明」應與申請案同時提出，並應包括首次申請案日期、申請案號及申請國，不同於修法前可在申請案提出後聲明(受理優先權聲明之後3個月內檢送優先權證明文件)，修法後「主張優先權的文件」應於申請案提出後3個月內檢送證明。另一實務上改變之做法，優先權聲明不再實質審查，僅在必要時確認其程序有效性。

2. 取得後天識別性作為次要主張(Acquired distinctiveness as a subsidiary claim)：歐盟商標法第7(3)條、歐盟商標施行細則(EUTMIR)第2(2)條及歐盟商標授權規則(EUTMDR)第27(3)(a)條明定，提出主張後天識別性時間點，在遞出註冊申請案時同時提出，或者最遲應於回應核駁理由先行通知時(非訴訟時才首次)提出，且得為主要或次要主張。次要主張的好處是只有在對識別性做出最後否定之決定時，它才會具體成形。使得申請人在被要求證明取得後天識別性之前，可盡可能主張先天識別性。除非有必要，否則不需要花費大筆金錢收集和提供使用證據。

3. 爭議案或無效案件的程序：新法修正有關逾期提交證據之相關認定規則，明定相對不得註冊事由(relative grounds)的可接受性及其證據，並明定放棄(surrender)以及廢止或評定程序(revocation or invalidity proceedings)的作法，例如：歐盟商標廢止案時，其放棄歐盟商標的生效前提要件為廢止案被駁回或撤回。

4. 實質線上化的可能性(Possibility of online substantiation)：過去相關證據資料部分是以紙本或實體證物(例如：光碟、CD)方式遞交，現今逐步朝向全面電子化方向實施。

5. 語言與翻譯：從2017年10月1日起，大多數的證據可繼續以歐盟的任何官方語言提交。如果所提出證據使用的語言非雙方合意之訴訟程序語言，只有在EUIPO要求的情況下，或由另一方合理的請求下，才需要翻譯，例如：後天識別性或著名聲譽的證據即屬於此類型。歐盟商標施行細則第25條的「翻譯標準」比以前放寬，如果當事人表示只有部分文件是相關的，則翻譯可能僅侷限於這些部分即可。

這些程序做法的改變，為歐盟商標體系的使用者帶來了真正的好處，他們不但促進了經濟發展、簡化程序，並且全面降低相關成本。

（五）擴大商標態樣

歐盟商標施行細則第3(3)條就現有商標態樣重新定義文字、圖形、立體、顏色、聲音等商標態樣，新增位置、連續性圖案、動態、多媒體及全像圖等商標態樣。

（六）訴願程序

歐盟商標授權規則合併了有關上訴委員會的條款，這些條款以前分散在包括歐盟委員會條例（EC）第216/96號「上訴委員會議事規則」在內的各種來源。主要釐清和修改有關：

1. 理由陳述和回應內容的要求。

2. 反上訴(cross appeals)的形式要件。
3. 在上訴委員會首次提出的請求、事實或證據被採納的條件。
4. 上訴委員會發現新的絕對不得註冊事由時可重啟審查程序(reopening the examination on absolute grounds)。
5. 加快訴訟程序。
6. 上訴委員會的組織與架構。

二、歐盟商標授權規則(COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/1430)修正重點

(一) 異議、廢止及評定程序

歐盟商標異議、廢止及評定程序規定於歐盟商標授權規則第2條至第20條，第7(3)條及第16(b)條，第8(1)至第8(7)條。其中規則第7(3)條及第16(1)(b)條則規定實質線上化(Substantiation online)，即第2(a)、(d)、(e)項所提申請或註冊之在先權利的相關證據，或成員國法相關內容之證據，可透過歐盟智慧財產局認可的線上據點遞送。異議人得參照該據點所提供之相關證據。

(二) 歐盟智慧財產局對外界聯繫以及外界與歐盟智慧財產局聯繫之方式

依歐盟商標授權規則規定，現行由歐盟智慧財產局或與歐盟智慧財產局聯繫方式有郵寄、電報、傳真、或電子方式等，但不得個人遞送。未來則採「郵寄、快遞(Courier)」及「電子方式」，傳真方式則自2018年1月1日起逐步淘汰。

(三) EUIPO執行長第Ex 17-4號決定

自2017年10月1日起實施。主要分為三項要點：

1. 歐盟商標申請案及延展之電子送件規費折扣，自2017年10月1日起適用於傳真。但自2018年1月1日起，不再受理新申請案或延展案傳真，只有當技術故障、妨礙電子申請之備份系統運作時，才可以例外地以傳真方式送件。
2. 申請人以傳真遞送歐盟商標申請案，在3個工作日內必須透過電子申請再次提交，才可保有原來之申請日；延展案則在最初或延期法定期限屆滿前不超過3個工作日以傳真再次遞件，才可保有原來之申請日。
3. 自2017年10月1日起之商標申請案，圖樣含有顏色元素(包括圖形商標)，亦即彩色商標圖樣不得以傳真方式遞件。

歐盟為全球最大經濟體，其各項法令制度向來為國際矚目之焦點，有鑒於歐盟大幅度修改商標法相關法律及規章，各項審查實務亦隨之變動，其相關智慧財產權法制及審查實務頗值得我國作為調整商標法規及實務做法的重要參考。

- ▶ [歐盟商標法](#)
- ▶ [歐盟商標法施行細則](#)
- ▶ [歐盟商標授權規則](#)



小辭典－植物品種名稱(Plant Variety Denominations)禁止註冊為商標

係指商標與植物品種名稱相衝突時，包含或複製植物品種基本元素的歐盟商標應予核駁。在先植物品種依歐盟立法或國家法律，或歐盟或成員國為締約方之國際協定命名註冊者，於相同或密切關聯的植物品種，依法提供植物品種權保護，爰禁止植物品種名稱註冊為商標。



舉發案有無必要提出證據中譯本或節譯本，屬專利專責機關職權裁量事項，不得以未要求檢附遽認處分違法

原告（系爭專利權人）前於民國104年6月11日申請新型專利，經被告（智慧局）審查准予專利（下稱系爭專利）。嗣參加人（舉發人）以違反核准時專利法第120條準用第22條第1項第1款及第2項之規定，對之提起舉發，原告則提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經被告審查，准予更正，認更正後系爭專利請求項1至6違反專利法第120條準用第22條第2項規定，作成舉發成立應予撤銷之處分。原告不服提起訴願，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。

爭點：證據2為「主要證據」，且為土耳其文，舉發人未檢附說明書之中譯，智慧局亦未要求舉發人檢附，則智慧局未充分了解證據2即作出系爭專利不具進步性處分，是否違法。

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

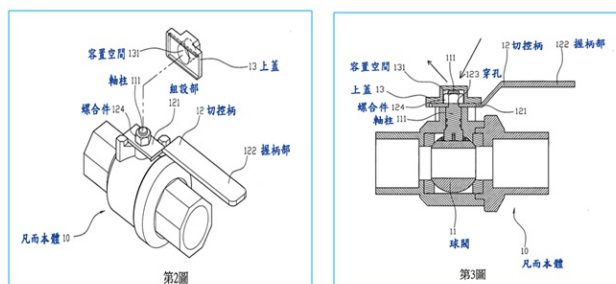
一、按，「申請專利及辦理有關專利事項之文件，應用中文；證明文件為外文者，專利專責機關認有必要時，得通知申請人檢附中文譯本或節譯本。證據為外文本者，得通知當事人檢附該證據與待證事實有關之部分的中文譯本或節譯本。若外文書證中已清楚揭露足堪比對之圖式，即使無中文譯本亦可審查者，則無檢附中文譯本之必要。中文譯本並非證據本身，若中文譯本與外文本不符，或當事人屆期未補送中文譯本，仍應依外文本證據審究之。」專利審查基準（2006年版）

5.3.3.3.2載有明文，因此，證據為外文本者，是否有必要就該證據與待證事實有關之部分的中文譯本或節譯本，通知當事人提出，仍屬專利專責機關得依職權裁量事項。

二、且依上開審查基準，縱然當事人屆期未補送中文譯本，專利專責機關仍依外文本證據審究之。並非當事人未提出證據之中譯本，專利專責機關逕予審查，即得指其為違法（最高行政法院101年度判字第824號判決意旨參照）。是以，被告於審查本案舉發案時，是否有必要通知參加人提出證據2中文譯本或節譯本，屬專利專責機關得依職權裁量事項，自不得以被告於審查階段未要求參加人檢附證據2說明書之中譯本，遽認系爭處分違法。

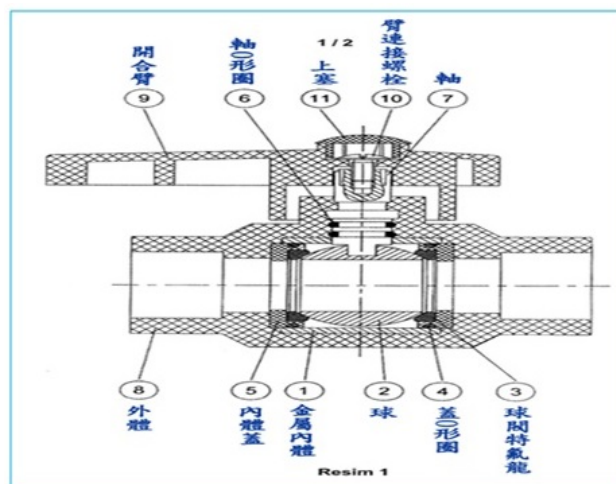
三、復查，證據2圖1揭露一球閥組件之側面剖視圖，其包括構成球閥組件之球閥本體、切換球閥方向之切控柄、連通球閥兩側之管道以及連接切控柄與球閥之軸體等元件，由於該球閥組件之創作核心在於各元件之構造及其組合，而該構造及其組合係能夠僅由圖式體現者，因此即使圖式中未以文字標明各部位名稱，所屬技術領域中具有通常知識者仍得以圖1之各元件外觀形狀、構造，以及元件間之相對關係，而知悉各元件之功能與用途，故證據2之圖1已足使所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其技術內容，而無須另行翻譯其說明書之文字內容。原告主張，即無可採。

附圖一：系爭專利主要圖面



附圖二：證據2圖式

圖1：



判決全文請參見：智慧財產法院107年度行專訴第41號行政判決



商標授權契約無效，被授權人基於信賴而真實使用，仍視為商標維權使用



註冊第 1334869 號

第 9 類：機車用安全帽、安全帽護目鏡、安全帽鏡片、...、行動電話電池、電話機、電話答錄機、電話對講機、汽車電話機、電視遙控會談裝置、傳真機、行動電話機、行動電話護套、行動電話車用免持聽筒、行動電話免持聽筒、視訊會議裝置。...。已曝光 X 光膠片。打卡鐘。雷射指示棒。

參加人(即商標權人，瑞士商歐思藍股份有限公司)以「BENTLEY」商標，指定使用於第9類「機車用安全帽、...、行動電話電池、電話機、...打卡鐘、雷射指示棒」等商品，向智慧財產局申請註冊。經審查核准公告為註冊第1334869號商標（下稱系爭商標）。嗣上訴人英商·賓利汽車有限公司主張系爭商標有違商標法第63條第1項第2款規定，申請廢止註冊。案經審查，核認系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定之適用，以系爭商標指定使用於「行動電話電池、...、視訊會議裝置」等12項商品之註冊廢止不成立；指定使用於其餘商品之註冊，應予廢止之處分。上訴人不服原處分關於廢止不成立之部分，提起訴願，經決定駁回，上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，判決駁回後，上訴人仍不服，遂提起本件上訴。最高行政法院見解如下：

商標權人應真實使用商標，其使用須符合一般商業交易習慣，此即商標權人為維護其商標權之使用，亦稱商標之維權使用，如無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年，即構成註冊商標之廢止事由。商標權人雖未使用或繼續停止使用商標已滿3年，但其有授權他人使用商標時，被授權人之使用可視為商標權人使用，即不構成廢止事由。因商標之維權使用係重在其使用行為於客觀上是否使消費者將商標與商品或服務產生具體連結之事實，縱商標授權契約嗣後被解除，而使契約之效力溯及消滅，或因其他法律原因而無效，倘被授權人於授權期間，基於授權契約為有效之信賴，於客觀上對商標為真正實際使用，足使消費者將商標與商品或服務產生來源之具體連結，已實現商標作為識別來源之主要功能，亦可視為商標權人有合法使用商標。

依原判決確定之事實，參加人係於西元2011年10月1日與訴外人瑞陶時事業有限公司（下稱瑞陶時公司）簽訂授權合約書，將系爭商標授權予瑞陶時公司使用，授權期間為西元2011年10月1日至2017年12月31日，雖斯時參加人之代表人鄭○○亦為瑞陶時公司之代表人，而有雙方代表之情事，縱雙方所簽訂商標授權契約之效力應適用我國公司法第108條準用第59條及第223條規定，且參加人之股東於事後亦否認上開契約，致其無效，然依上開規定及說明，倘被授權人瑞陶時公司於上開授權期間係依授權契約對系爭商標為真實使用，其使用仍應視為參加人之商標維權使用。原判決將訴願決定及原處分均予維持，而駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。

判決全文請參見：最高行政法院107年度判字第442號行政判決



DIY實用性小物，小物本體不受著作權保護

珍妮佛是一個家庭主婦，周末常利用時間找工藝老師學習DIY製作實用性小物，例如錢包、杯子、花瓶等，經過二年的學習，製作小物的技術已相當成熟，作品常受到老師與同學的稱讚，也開始偶爾將小物於居住社區定期舉辦的愛心義賣會銷售。有一天她突發奇想，想說要將她最受歡迎的作品交由給認識的工廠量產製作，再放網路平台銷售，說不定能從此做起一筆像樣的生意呢!但她忽然想到，她所作的小物是否能受著作權保護呢？

所謂受著作權法保護之著作，是指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍內、符合「原創性」(未抄襲他人著作)及「創作性」(具有一定的創作高度)的創作(例如小說、圖畫、照片)。如DIY小物係僅具實用性之物品，或以模具製作或機械製造可多量生產之「工業產品」(如錢包、杯子、花瓶、服裝等等)，因不符合上述要件，是不受著作權保護的！但是珍妮佛如在小物上自行繪製圖案，則該圖案可另獨立成為受著作權保護之「美術著作」。



上訴人A主張其與被上訴人B皆為C公司之股東，B於擔任C公司負責人期間，未經股東會決議即將公司所研發之系爭專利登記於名下，B於擔任C公司負責人期間所申請之系爭專利，應屬C公司所有；B未經股東會決議而將系爭專利登記於其名下之行為，已損害A之股東權，爰依專利法第7條規定，請求確認系爭專利之專利權人為C公司。

B則抗辯C公司已依法申請解散登記且完成清算程序，而法人格消滅，專利權客觀上無法移轉登記予解散清算後法人格已消滅之公司，A所認法律上不安狀態既無法藉由確認判決除去，本件訴訟顯不具確認利益。另B係擔任C公司之負責人，並未受雇於C公司，且於其任職期間，C公司股東對系爭專利歸屬於B並未表示反對，故A之請求無理由。

智慧財產法院判決駁回A之上訴，見解如下：

一、本件具確認利益

A與B就系爭專利權究屬C公司或B所有，有所爭執，A既為C公司股東，其法律地位即有不妥之狀態存在；C公司財產之得喪攸關其股東權益之價值多寡，且此種不妥之狀態得以確認判決除去之，故A提起本件確認之訴，即具有確認利益。

二、系爭專利為B所創作

依據多位證人證詞，系爭專利為B所構思、申請，目的在於協助C公司推廣機台銷售，並無償授權予C公司使用，僅基於使用者付費原則，由C公司支付專利申請費、維持費；從未有公司股東對系爭專利歸屬於B有任何反對意見。

三、B非C公司之受雇人

按民法第188條第1項所謂受雇人，非僅限於僱傭契約所稱之受僱人，凡客觀上被他人使用為之服務而受其監督者均係受雇人；僱傭，則指受雇人為雇用人服務之契約而言。僱傭之目的，即在受雇人單純提供服務，對於服務之方法毫無自由裁量之餘地。B自C公司所受之所得為董事之報酬，C公司從未替B投保勞工保險，B擔任C公司負責人，處理公司事務係基於其自由裁量權限，並非聽命行事，且B對C公司並無人格上、經濟上或組織上之從屬性，足證B並未受雇於C公司。

四、綜上，B並非C公司之受雇人，且無資料顯示B並非系爭專利之創作人，則B所申請之系爭專利，其專利權自應為B所有。

判決全文請參見：智慧財產法院107年度民專上字第2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。