

最IN話題

「專利學發案件聽證作業方案」新措施登場

為使專利學發案件之審查方式，更臻完備、有效率及公開透明，衡酌國際上主要國家對專利無效審查多採言詞審理之方式，本局爰依行政程序法之相關規定，於本年度3月份訂定並公告「專利學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：有別於現行學發案件審查實務以2位審查人員審查方式，揀選為專利學發聽證之案件，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。

為使各界瞭解聽證之進行方式，本局於4月12日起辦理宣導說明會，在臺中、新竹、高雄、臺南及臺北舉辦5場次，並以模擬案例示範聽證之進行程序，且預計陸續辦理10場專利學發案件之聽證作業。

有關專利學發案件聽證作業方案之相關資料，可至本局網下載。

- ▶「專利業務新措施宣導暨審查實務座談會」線上報名
- ▶專利學發案件聽證作業方案相關資料

智慧財產權月刊

金融科技專利發展的概貌

國際上金融科技發展多年，相關專利也有一定數量的積累，相比之下我國的金融科技技術卻是剛起步階段。近年來我國因政府大力推廣，產業界開始重視金融科技技術，然而無論是技術研發或者專利布局都尚未有明確、完整的研...

金融科技專利關鍵技術研析

經專利檢索並研析資料後，大致可看出國際金融科技的專利發展趨勢，技術領域以行動平臺、雲端系統、物聯網及大數據等為主，而應用領域則以支付類的專利案較多，但要再進一步了解各領域關鍵技術的發展尚須更深入的分析...

從美國「cos潤唇球」設計專利事件解析「技藝領域」對專利性暨侵權判斷之影響

無論是在審核專利時做新穎性、非顯而易知性的判斷，或是在專利核准後進行專利侵權判斷，都需要引證先前專利文件做比對；但在做前述三種判斷時，被引證文件的「技藝領域」卻有差別。論述由徐銘筆先生所著之「從美國『...

公法人著作與圖書館合理使用

數位科技的發展使得著作的利用方式更加多元，也帶動了典藏機構服務型態的轉變，現行著作權法有關圖書館合理使用之規定，已難以滿足民眾需求。本期著作權法修法專欄，由本局著作權組提供「公法人著作與圖書館合理使用...

▶政府重大措施

智慧局為您做些什麼

107年國家發明創作獎甄選活動4月10日開始報名！

「專利業務新措施宣導暨審查實務座談會」開始報名！

「107年度商標法令說明會」開始報名，歡迎各界踴躍參加！

本局公布金融科技專利發展趨勢研析報告，歡迎各界參考

特蒐情報站

善意先使用為商標法明定侵權抗辯事由之一

主張商標真品平行輸入之界限

小辭典一商標侵權抗辯

國際風向球

歐洲專利局公布2017年年報

美國專利商標局發表專利證書的封面新設計

2018年度德國「金鼻子剽竊獎」名單

法律e教室

具有通常知識者之技術水準，必須依據個案之具體證據作為基礎進行論證

信賴已核准註冊之商標，於遭撤銷註冊前之使用，難認有侵權之故意

應客人要求以貼鑽方式重製卡通圖案於手機殼，是否會侵害著作權？

職務發明專利權歸屬之認定標準

 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」

說明會主題包括「混淆誤認之虞之8大因素」、「著名商標之混淆或減損」、「意圖仿襲先使用未註冊商標」、「註冊商標之使用」等，將由本局商標審查官針對該等議題精選經典案例進行說明，有興趣的民眾，請儘早至本局研討會登錄中心報名，共同分享說明會豐富的內容。

▶「107年度商標法令說明會」線上報名



本局公布金融科技專利發展趨勢研析報告，歡迎各界參考

國際金融科技已發展多年，相關專利已累積一定數量，反觀國內金融科技專利數量仍少，尤其是較核心的技術更是缺乏，本局於去(106)年針對近十年國際金融科技專利申請資料進行趨勢統計分析，藉由相關分析結果，進一步研析金融科技在技術領域及業務應用的發展趨勢；其次，探討國內金融科技專利的發展，並研閱國際核心專利文件，尋求重要核心技術的趨勢及其技術內容，試著找出在金融科技領域中常被使用的重要技術，並分析其技術應用的主流趨勢及未來可能發展，此外，亦提供與國際金融科技專利申請趨勢之比較，作為國內金融相關產業於金融科技專利布局的參考。

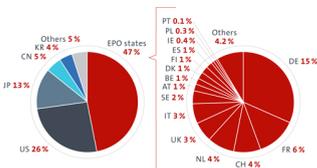
▶金融科技專利暨其相關核心技術專利發展趨勢研析報告



歐洲專利局公布2017年年報

依據2018年3月7日歐洲專利局(EPO)公布的2017年年報，2017年EPO受理約16萬6千件歐洲專利申請案，較前一年增加3.9%，成長幅度為歷年最高，且由於持續提升品質和效率，核准專利約達10萬6千件，較前一年增加10.1%。

Origin of patent applications 2017



2017年EPO的38個成員國的申請量成長2.8%，在總件數中占比47%，申請量排名前5的國家是美國、德國中國大陸，而中國大陸呈兩位數成長(+16.6%)，首度超越瑞士躋身前5。日本在連續幾年下滑後再度成長3.5%，美國由於2013年美國專利法修法的間接結果，2016年申請案下滑，2017年則成長5.8%；申請量成長趨勢的唯一例外是韓國，在連續2年成長後，2017年下跌8.2%。

2017年大多數歐洲國家專利申請案都比前一年增加，在高申請量國家中，荷蘭在前一年下滑4.1%後上升2.7%，義大利(+4.3%)和英國(+2.4%)繼續攀升，德國申請案增加約500件，成長1.9%，法國則在前一年下滑2.4%後呈幅成長(+0.5%)；但比利時在2016年大幅成長(+7%)後，是2017年歐洲國家中唯一專利申請量下跌(-1.9%)的國家。在專利申請量較少的國家中，由丹麥(+13.1%)、奧地利(+8.2%)、西班牙(+7.4%)和瑞典(4.9%)領先，而申請量基準低的土耳其(+74.9%)、波蘭(+14.1%)和捷克(+7.9%)則顯著成長。

從專利申請案最多的經濟區域，即EPO、中國大陸、日本、南韓和美國(通稱IP5)的申請流向來看，歐洲流向其他區域比這些國家流向EPO多，只有日本是例外，兩者大約相當。整體而言，專利申請平衡有利於歐洲公司發展，彰顯出歐洲在創新上的極大優勢。

瑞士的人均申請量排名(per capita ranking)領先

以歐洲專利申請案相對於一個國家人口來看，瑞士再次蟬聯第一，每一百萬人口有884件申請案，其後依序為荷蘭(412件)、丹麥(377件)、瑞典(374件)和芬蘭(329件)，名列第9的日本(172件)仍是唯一入列前10的非歐洲國家，件數高於歐盟平均申請量134件，以色列(167件)超越法國(157件)首度進榜、排名第10。

醫療技術領域申請案最多

向EPO提出的專利申請案仍以醫療技術領域最多(+6.2%)，第2、3名依舊是數位通信與電腦技術；前10大領域中成長最強勁的是生物技術(+14.5%)，其次是醫藥(+8.1%)和量測(+6.6%)。

從專利申請案最多的技術領域分析顯示，有些國家如中國大陸和南韓在特定領域，尤其是資訊通信(ICT)類申請量最多，其他如大多數EPO成員國和美國、日本申請案的技術領域則比較多樣化，這個模式在EPO的《專利與第四次工業革命》研究報告中已經明確顯示。

Technical fields with most applications 2017



華為在公司排名居首

EPO年報的公司排名創歷史紀錄，首度由中國大陸公司華為位居第一，西門子由第6名上升至第2名，接著是LG、三星和高通。前10大公司中，4個來自歐洲，3個來自美國，2個來自南韓，1個來自中國大陸。

三分之一的申請案來自小型實體

以申請人類別來看，69%是大公司，31%是小型實體，其中包括中小企業、個人發明人、大學及研究機構。

EPO績效提升

因應案件量增加，近幾年EPO藉由進一步改善品質和效率的內部改革提升審案績效，2017年完成的專利檢索、實體審查及異議案件成長4.6%，總件數超過41萬4千件(2016年39萬6千件)，以2015年1月至2017年12月期間積案來看，已減少約27%。公告核准專利超過10萬5,600件，比2016年(9萬5,900件)增加10.1%，創歷年新高，部分原因歸功於加速核准在早期階段就文件齊備的申請案的新措施。

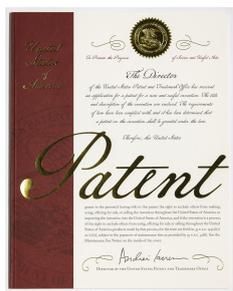
▶歐洲專利局2017年年報



美國專利商標局發表專利證書的封面新設計

2018年3月11日在美國德州奧斯汀的西南偏南媒體互動節(South by Southwest Interactive Festival, 簡稱SXSW)特別儀式中，美國專利商標局(USPTO)發表了重新設計的核准專利證書封面，新封面將從第一千萬件專利開始使用，時間點預測將在2018年夏天。

專利證書代表了一個美國專利獲准後核發給發明人的實體文件，從1790年喬治華盛頓總統核准第一個專利到現在的228年歷史中，專利證書封面的基本設計不超過12個，先前的設計是以書法、精緻的浮雕圖案和高品質的排版為特色。



過去100年來，USPTO的專利證書封面只重新設計過兩次，現行設計已使用超過30年，本次新封面的設計由3位USPTO局內圖形設計師組成團隊，每人先提交6個設計供初步審核，再從18個設計中篩選出6個，經過數次討論、修改後，選出3個設計交由專利部門挑選，最後由專利部門主管Drew Hirshfeld選出新設計。新的封面設計除沿用19世紀和20世紀初期的手寫體印刷格式和圖案裝飾，也展現現代感。新封面及專利文本內容的實際尺寸統一為標準的letter size(8.5x11吋)，而舊封面是7.75x11.25吋，內頁的編排和內容維持不變。

揭曉儀式由美國發明家名人堂(National Inventors Hall of Fame, NIHF)共同舉辦，2007年名人堂得主乙太網路(Ethernet)發明人Robert M. Metcalfe，以及IBM發明大師(Master Inventor)Susann Keohane也在會中致詞。

- ▶美國專利商標局發表專利證書的封面新設計
- ▶美國專利證書的演進歷史及高解析度的新封面設計



2018年度德國「金鼻子剽竊獎」名單

根據奧地利媒體der Standard 2018年2月16日報導，德國法蘭克福「Ambiente國際消費品展」每年皆針對仿冒者頒發「金鼻子剽竊獎」(Plagiarius)，雖受頒發之產品並不一定具非法性，惟主辦單位盼透過此行動讓更多消費者注意到被仿冒公司所面臨之外在不利生產條件、產品安全等問題，並終止這些粗糙且違背道德良心之行為。

本年獲頒剽竊獎之仿冒產品包括：

- 1.第1名：中國大陸浙江平陽禮品公司Pingyang County Leyi Gift仿冒德國Genius公司多功能切菜器等多項產品，並在網路、展場、實體通路、型錄大量廣告，且其產品材質對人體健康有害。
- 2.第2名：中國大陸Sunny Kingdom公司仿冒德國Wibit Sports水上充氣樂園的所有軟硬體設施，包括樂園品牌名稱、主題音樂等。
- 3.第3名：中國大陸河北邢台玩具公司Xingtai Kurbao Toys仿冒德國Puky兒童玩具車並於阿里巴巴上販售，完全抄襲其設計及技術，使用廉價原料且加工手法粗糙。
- 4.其他獲頒7項產品包括：德國一網路商家模仿臺灣沐恩實業壓力公司之衛浴設計組(目前德商已下架)、德國一製造商仿冒德國Inditec門窗框、智利廠商Glocalize SPA仿造德國Kozio1密封罐、西班牙線上禮品店仿冒德國Kozio1起可刨絲器、寧波一廠商模仿義大利Silikomart矽膠糕點模具、溫州一電氣公司仿冒德國Stego加熱裝置，及網路商家仿冒瑞士Victorinox折疊刀。

依據歐盟海關及歐盟執委會公布之資料，僅2016年就在邊境扣押超過4,100萬件達6.7億歐元之仿冒品，而全球的仿冒產業營收約達6,000億美元。

資料來源：駐奧地利代表處經濟組



善意先使用為商標法明定侵權抗辯事由之一

我國商標法採註冊保護原則，商標權之取得，以註冊為要件，然商標貴在使用，例外尊重先使用商標之事實，設置善意先使用制度，是若有一般商標侵權行為發生時，行為人有符合商標法第36條第1項第3款善意先使用規定之情形，即得援引此作為侵權之抗辯事由，並賦予商標權人得要求附加區別標示，以免擴大善意先使用範圍而影響商標權人之註冊權益，以為衡平。

在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束，為商標法第36條第1項第3款所明定，其立法意旨在衡平我國商標法所採的註冊保護原則，使在他人註冊商標申請日之前，已於市場有持續使用事實的善意先使用人，在他人註冊取得商標權後，仍得繼續使用，不受其後註冊的商標權效力所拘束；亦即於商標權人主張商標侵權時，商標使用人如符合本條所規定的善意先使用的情形，得加以抗辯，而為商標權侵害行為的法定免責事由。另本款但書明定，其商標使用以原使用之商品或服務為限，商標權人並得要求善意先使用人附加適當之區別標示。

關於善意先使用人如原僅使用於報紙平面廣告，是否可擴大使用於電子媒體或電視廣告等範圍，應視其商標使用之範圍而定，如實際使用之商標及商品/服務皆屬原善意先使用商標及商品/服務之範圍，則於電子媒體或電視廣告之商標使用仍可援引主張善意先使用之規定。

至於善意先使用之商標可否以之作為公司英文名稱之特取部分及網域名稱，並主張仍屬善意先使用行為之問題，按公司名稱依其一般使用型態及社會通念，通常作為營業主體的表示，以表示商品製造商或服務提供者；網域名稱的作用則是在網際網路上使用類似門牌地址之識別碼，指引網路使用者連結至特定網站，進而知悉該特定網站所有者所提供之內容資訊；商標則是將其標示於商品或服務等顯著的地方，以作為識別商品或服務來源的標識，是對於消費者而言，三者識別功能及目的並不相同。又善意先使用規定僅屬消極免責抗辯事由，尚非屬得積極主張之權利，其使用亦以原商標使用於原商品或服務為限，並不得任意擴張使用之情形或樣態，是在他人商標註冊之後，將商標作為公司名稱及網域名稱使用問題，依行政審查觀點，尚無法援引主張善意先使用規定之適用。

另有關其他廠商向善意先使用人購買先使用商標商品並對外銷售及廣告使用該商標行為，所述情形既係善意先使用人將該商標商品第一次投入市場販售於其他廠商，再由其他廠商進行第二次投入市場之銷售使用行為，則他廠商進行銷售或廣告使用之商標商品，若無侵害他人商標權之虞者，依商標法第36條第2項規範之意旨，應非不法，惟善意先使用規定既屬緩和註冊主義之例外，自應嚴格解釋，以免過度擴大善意先使用之抗辯，致破壞註冊保護原則之商標法根基。至實際個案中是否有善意先使用規定之解釋適用或行為人所為的抗辯是否成立，係屬司法機關之權責範圍，需由司法權責機關參酌使用人的主觀意思及消費者的客觀認知等相關事證依職權加以判斷。



主張商標真品平行輸入之界限

現行商標法第36條第2項規定，「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」明文承認真品平行輸入的正當性。惟前揭條文中的「商標權人或經其同意之人」，依商標屬地保護原則，是指在我國依法取得註冊的商標權人，或製造、銷售的商品係經我國註冊商標權人同意而於國內外市場上交易流通者而言。因此，國外商標權人附有A商標之商品，若欲流通到我國市場，則其必須同時為我國註冊之商標權人；或者係經我國註冊商標權人之同意而流通於市場，且必須無發生變質、受損，或有致該註冊商標信譽受損等情事，方得引據前揭商標法第36條第2項規定主張不侵權之抗辯。

關於「真品平行輸入」是否侵害已於我國註冊商標之權利，商標法100年修法前，最高法院（82年台上字第5380號）判決曾提出判斷標準：即在不違背商標法保障商標權及消費者利益，用以促進工商企業正常發展之立法本旨範圍內，應認為商標權人於產銷附有商標商品時，除其指定之代理商、經銷商外，已概括授權一般進出口商、批發商、零售商等其他中間商，在不致使消費者發生混同，誤認為該商品之製造商、出品人，或其指定之代理商、經銷商之前提下，得原裝轉售商品，並得為單純商品之說明，適度據實標示該商標於商品之廣告、標帖、說明書、價目表等文書，因其商品來源正當，不致使商標權人或其授權使用者之信譽發生損害，復可防止市場之獨占、壟斷，促使同一商品價格之自由競爭，於此範圍內，難認有侵害他人商標權犯罪之故意。

惟倘非原裝銷售，擅自加工、改造或變更，而仍表彰同一商標圖樣於該商品，或附加該商標於商品之廣告等同類文書加以陳列或散布之結果，足以惹使消費者發生混淆、誤認其為商標權人或其授權之使用者，自屬惡意使用他人商標之行為，顯有侵害他人商標權之犯意，應依其情節，適用商標法刑罰規定論處。

商標法100年修法後，實務上對於主張「真品平行輸入」之判斷認定方式，還可歸納出兩種型態：

一、以商標法之「商標權耗盡」作為判斷之依據，如智慧財產法院101民 商上易字第1號、105民商上字第14號民事判決，重點說明如下：

商標法第36條第2項前段規定，又稱商標權之「耗盡原則」或「第一次銷售理論」，指商標權人或被授權人在市場上將附有商標之商品第一次銷售或流通時，即已取得報酬，則附有商標之商品由製造商、販賣、零售商至消費者之垂直轉售過程已存在商標之默示授權使用，故商標權已在該商品第一次販賣時耗盡，當此商品於市場上再度流通時，原則上商標權人即不得再主張其商標權。我國商標法係採「國際耗盡」原則，亦即自國外輸入經商標權人或被授權人同意使用商標之商品時，應不構成商標權之侵害。

商標採屬地主義，商標法第36條第2項商標權耗盡原則，其適用對象本為附有商標商品於第一次銷售時國內外商標權人為同一人之情形。倘購入國外產品於我國銷售時，其商標之國內外商標權人不同，該商標於我國係由第三人取得商標權，而非由國外商標權人取得商標權，且該進口產品並非由我國商標權人在市場為第一次流通，對我國商標權人而言，其對該進口產品既無「第一次銷售行為」，而從未對該進口產品取得任何報酬，則自無所謂「商標權耗盡」可言，國外商標權人自非商標法第36條第2項所稱之「商標權人」，而無該項有關權利耗盡原則之適用。

二、除援引商標法「商標權耗盡」規定外，另實質探究商品性質者，如智慧財產法院105年度刑智上易字第6號判決，重點說明如下：

商標法第97條係以仿冒商標之商品作為規範客體，倘所販賣之商品，為進口之附有合法商標之商品，此屬真品之平行輸入，其品質與我國商標使用權人行銷之同一商品相若，且無引起相關消費者混淆、誤認、受騙之虞者，對我國商標使用權人之營業信譽及消費者之利益均無損害，並可防止我國商標使用權人獨占國內市場、控制商品價格，反可促進價格之競爭，使相關消費者購買同一商品有選擇之餘地，享受自由競爭之利益，於商標法之目的並不違背，在此範圍內，應認為不構成侵害商標使用權。

各國對於商標保護均採屬地主義，是商標僅在其註冊之國家始有效力，其效力各自獨立存在。不同人得於不同國家就相同商標取得註冊，故於大陸地區註冊之商標，其註冊效力不及臺灣地區。A公司與告訴人前後於大陸地區及臺灣地區，各自取得註冊系爭商標之商標權。參諸商標法第36條第2項本文之規範，商標權人並無專有進口之權利，商標法不禁止真品平行輸入，採國際耗盡原則。A公司與告訴人分別於大陸地區及臺灣地區，取得註冊系爭商標之商標權。被告有權進口A公司在大陸地區製造附有系爭商標之商品，不適用商標法之販賣侵害商標權罪。

由上開商標法修正前後司法實務對於當事人主張「真品平行輸入」之判斷，存在三種認定方式之情形，可以推知實務上對於判斷認定之標準尚未趨於一致。例如，同樣基於商標註冊屬地主義之考量，智慧財產法院105年民商上字第14號判決明確揭示，商標法第36條第2項商標權耗盡原則，其適用對象為附有商標商品於第一次銷售時「國內外商標權人為同一人」之情形。對此，智慧財產法院105年度刑智上易字第6號判決則認為，縱使大陸地區與臺灣地區取得註冊之權利主體不同，被告進口大陸地區商標註冊人所製造附有系爭商標之商品，仍不適用商標法之販賣侵害商標權商品罪。因此，關於「真品平行輸入」之判斷認定，仍有進一步調和之空間。



小辭典—商標侵權抗辯

我國商標採註冊保護原則，商標在取得註冊後，商標權人就可以依法限制別人在同一或類似的商品範圍內使用相同或近似的商標，如果沒經過商標權人的同意，商標使用人可能會因為商標侵權而負有民事及（或）刑事的責任。惟為尊重商標先使用人的權益，維護市場公平競爭秩序，促進工商業正常發展，如有符合商標法第36條明定之「合理使用」、「善意先使用」、「權利耗盡」等侵權抗辯事由，則不受商標權效力所拘束，該行為即非侵害商標權之行為。



具有通常知識者之技術水準，必須依據個案之具體證據作為基礎進行論證

上訴人(被舉發人，專利權人)前於民國101年12月21日申請新型專利，經被上訴人(智慧局)處分核准專利(下稱系爭專利)。上訴人並於民國102年12月10日申請更正，經被上訴人(智慧局)處分准予更正。嗣參加人(舉發人)以系爭專利違反專利法第120條準用第22條第2項之規定提出舉發，案經被上訴人審查，而為「系爭專利請求項5、7至8舉發成立應予撤銷」之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟。嗣經原審法院(智慧財產法院)判決駁回其訴後提起上訴，最高行政法院審理後仍駁回上訴人之訴。

上訴人指稱：原審未令上訴人針對「具有通常知識者」構成要件進行辯論，即認為系爭專利請求項5、7及8不具進步性，顯有理由不備之違法。

就上述問題，最高行政法院判決指出：

一、按有關申請專利之發明是否具有進步性，通常係依下列步驟進行判斷：(1)確定申請專利之發明之範圍；(2)確定相關先前技術所揭露之內容；(3)確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；(4)確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異；(5)該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明。

二、又客觀確定個案中該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，必須依據個案之具體證據作為基礎進行論證。當事人就「具有通常知識者」及其於申請日之技術水準之認定加以爭執時，自應提出證據加以證明，並具體指明該事實涵攝於個案之先前技術組合後，對於進步性之決定究有何影響。當事人對原判決有關進步性之決定不服，卻僅泛言未就「具有通常知識者」進行辯論，而未提出證據具體說明，即難認對原判決有何違背法令已有具體之指摘。

三、且如當事人已於事實審就系爭專利與舉發證據所揭露之內容間有何差異，參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明加以辯論，應認當事人已就該發明所屬技術領域中具有通常知識者及其於申請日之技術水準進行辯論。

四、經查，本件當事人已於原審就系爭專利請求項5、7及8與證據3、5及6所揭露之技術內容間有何差異，以及參酌上開技術內容，是否能輕易完成系爭專利之創作進行辯論，原判決並已說明系爭專利不具進步性決定之理由，故上訴人指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

判決全文請參見：最高行政法院106年判字第634號行政判決



信賴已核准註冊之商標，於遭撤銷註冊前之使用，難認有侵權之故意



聲請人於92年11月16日獲准取得「金礦 GOLD CROWN 及圖」商標指定使用於蛋糕、麵包等商品之註冊，而被告A係金鑽連鎖企業股份有限公司（下稱金鑽公司）負責人，金鑽公司於96年間取得近似於本案商標之第01293396號「金鑽」、第01285991號「CROWN & FANCY及圖」、第01286211號「CROWN & FANCY及圖」商標之註冊。詎被告A竟基於侵害他人商標權之犯意，未經聲請人同意或授權，在高雄地區開設「金鑽咖啡」，及架設「金鑽咖啡CROWN FANCY」網站，使用近似於本案商標，陳列、販售「金鑽蛋糕」及「金鑽蛋糕」，致相關消費者有混淆誤認之虞。因認被告A涉犯商標法第95條第3款，於同一或類似商品或服務，使用近似於註冊商標之商標之罪嫌。案經地檢署偵查後，認被告A未有侵害聲請人商標權利之情，而為不起訴之處分。並經高檢署為駁回再議之聲請，聲請人爰向法院聲請交付審判，經法院裁定，意旨如下：

查金鑽公司註冊之第01293396、01285991、01286211號商標前經智慧財產局商標審查人員認與他人已註冊之商標（包括本案商標）並無「近似而有致相關消費者混淆誤認之虞」之情事，遂予以核准審定後，金鑽公司方陸續於其開設之咖啡店、架設之網站上使用上揭3件商標，自難謂金鑽公司主觀上存有「有於同一之服務使用近似於聲請人之註冊商標，有致消費者混淆誤認之虞」之故意。

況查，金鑽公司係自90年間起即陸續註冊「Crown及圖」、「金礦」、「金鑽」、「CROWN & FANCY」、「CROWN & FANCY及圖」等商標，參酌其註冊指定使用之類別，核與金鑽公司開設之「金鑽咖啡」營業項目實相符合。聲請人雖以前述事由就金鑽公司上開註冊之商標中之第01293396、01285991、01286211號商標申請評定，惟上揭3件商標係於104年9月底方陸續經智慧財產局撤銷其「部分」服務之註冊，金鑽公司因不服上揭評定結果，依法提起訴願及行政訴訟之救濟。則金鑽公司在行政判決確定前，因信賴先前主管機關之判斷，認為己所申請之商標與他人已註冊之商標並不近似，而予以使用，實難認其主觀上有何違反商標法之犯意，否則無異苛求商標申請人對於商標審查之專業知識及判斷能力均須高於智慧財產局之專業審查人員。

再者，設若所有經註冊公告之商標，於嗣後經他人異議，經智慧財產局認該商標與他人商標構成近似而予以撤銷，即得據以推論該商標申請人自始存有侵害他人商標權之故意，非僅有失公允，且商標註冊公告制度豈非形同虛設，公信力蕩然無存，復使所有商標權人均背負潛在刑責之風險，亦有損商標法藉由保障商標權達成維護市場公平競爭、促進工商企業發展之立法目的。是以，被告A前雖為金鑽公司負責人，雖有於網站上陳列「金礦（鑽）蛋糕」，實無從以智慧財產局作出撤銷

銷上開3件商標部分服務註冊之處分，遽認其等有侵害聲請人商標權之故意。從而，聲請人聲請本件交付審判為無理由，應予駁回。

判決全文請參見：臺灣高雄地方法院106年度聲判字第71號刑事裁定



應客人要求以貼鑽方式重製卡通圖案於手機殼，是否會侵害著作權？

由莉是一位小資女上班族，平常省吃儉用，只希望能夠完成赴歐洲旅行的夢想，為了增加收入，由莉想起自己很擅長手機貼鑽，於是想要接案子，應客人要求以貼鑽方式在手機上製作知名卡通圖案，但又擔心可能有侵害著作權之疑慮。

著作權法所稱之美術著作，包含繪畫、版畫、漫畫、連環圖（卡通）、素描、法書（書法）、字型繪畫、雕塑、美術工藝品等，因此，例如皮卡丘、櫻桃小丸子等卡通圖案，如符合著作之保護要件，包括「原創性」（非抄襲他人之著作）及「創作性」（符合一定之創作高度），即屬受著作權法保護之「美術著作」。如欲將上述之卡通圖案以貼鑽方式貼在客人的手機殼上之行為，按著作權法規定，是屬於「重製」的利用行為。由於重製權是著作財產權人專有的權利，且涉及向客人收費，應屬營利性，應徵得該美術著作之著作財產權人之同意或授權，方屬合法利用。



職務發明專利權歸屬之認定標準

上訴人A公司主張，被上訴人B於92年5月至103年4月擔任A公司研發人員，並書面同意，就職務範圍內所完成之任何智慧財產著作物，以A公司為智慧財產權人。B曾於101年下半年參與研擬霧化器產品電路改版，並完成電路圖初稿(原證6)，但未向研發團隊提出，卻於離職後4個月內具名為創作人，由被上訴人C公司申請獲准系爭專利。

經比對原證6及系爭專利主要特徵後發現，二者之電路結構幾近相同。且B於任職A公司期間，確已因職務知悉系爭專利所欲解決之問題，即係上訴人霧化器產品所生之「黃水」問題。B係於任職A公司期間已完成系爭專利用以解決問題之技術方案，該技術方案應歸A公司所有，故請求C公司移轉系爭專利與A公司，被上訴人B及C公司應連帶負損害賠償責任。

B及C公司則抗辯，原證6無法證明B任職於A公司期間，已就系爭專利進行精神創作或對系爭專利申請專利範圍之任何技術特徵具有實質貢獻，且系爭專利與原證6之內容非屬實質相同。

智慧財產法院中間判決認定系爭專利為B於A公司任職期間職務上所完成之創作，其見解如下：

一、受雇人與雇用人間專利權歸屬之爭議，涉及受雇人受雇從事研發工作，嗣後以自己名義申請取得之專利權，究應歸屬受雇人或雇用人所有之爭執。專利權之歸屬，係保護受雇人在職務範圍內，利用雇用人之資源，從事技術研發所獲致之成果，應由雇用人享有，保護之範圍為受雇人在職務上所完成之研發成果（技術上之創新或改良）。

二、受雇人申請之專利請求項與其職務上所完成之研發成果，其技術內容為完全相同者，足以認定該專利係受雇人職務上之發明。部分請求項相同，部分請求項不同時，不同之部分，如係受雇人自己所為之技術創新，而為進一步之改良，應認為非屬受雇人職務上之發明；如僅係引用申請時之通常知識或先前技術，該不同之部分並無技術上貢獻，本不得主張專利權之保護，如其他具有技術上貢獻部分，與受雇人職務上所完成之研發成果技術內容相同，仍應認為受雇人所申請之專利權為其職務上之發明，屬於雇用人所有。

三、原證6已揭示系爭專利請求項1、7、8、9之技術內容，系爭專利請求項2、3、4、5、6、10之技術內容，為系爭專利申請前之通常知識，對於系爭專利不具技術貢獻，排除上開不具技術貢獻之部分外，原證6電路圖與系爭專利應屬實質相同。

四、系爭專利所欲解決之「電極產生銅綠或附著電解物質」，與上訴人A公司之霧化器產品所生「黃水」問題，乃相同或相關之問題，被上訴人B以其多年從事霧化器產品電路結構研發工作，所累積該領域專業知識以及實務經驗，且其職務內容即包含解決黃水問題，足認被上訴人B在任職期間確已因職務知悉與系爭專利所欲解決之問題屬相同或相關連之技術問題，並製作完成原證6電路圖。

判決全文請參見：智慧財產法院105年度民專上字第37號民事中間判決





經濟部智慧財產局
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

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。