

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90期 發行日期：2013-12-05

最IN話題

臺日專利優先權證明文件電子交換自12月2日開始實施

依據亞東關係協會與公益財團法人交流協會於今(102)年11月5日簽署之優先權證明文件電子交換合作瞭解備忘錄，我國與日本於12月2日開始進行優先權證明文件電子交換。這次合作的專利類別只適用於申請案與優先權基礎案都是發明或新型專利的案件，不適用設計專利。

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之國家，去(101)年即以13,978件奪冠。且在發明專利部分，日本去年申請量高達12,646件，也較100年的11,833件成長6.9%；我國人民赴日申請專利的年申請量亦近3,000件。就產業別而言，雙方的申請案以電子、重工業、化工(學)及醫藥等類別居多。台日合作優先權證明文件電子交換，可免除申請及郵寄紙本優先權證明文件的時間與成本，對雙方申請人都是利多。申請人先在我國申請發明或新型專利，之後以同樣的創作到日本申請發明或新型專利，同時主張我國優先權的話，可以先向本局申請核發「存取碼」，並在最早之優先權日後16個月內向日本特許廳提送該存取碼，不需要再檢送紙本優先權證明文件。同樣的，申請人先在日本申請發明或新型專利，之後以同樣的創作到我國申請發明或新型專利，同時主張日本優先權的話，也可以先向日本特許廳申請核發「存取碼」，並在規定期限內向本局提送該存取碼，不需要再檢送紙本優先權證明文件。

本局為了鼓勵以電子方式交換優先權證明文件取代提交紙本優先權證明文件，申請核發存取碼是不收費的。

在102年12月2日前申請的發明或新型專利申請案，只要還在最早之優先權日後16個月內，也可以向本局申請存取碼，並向日本特許廳提送「存取碼」取代紙本優先權證明文件；或向日本特許廳申請存取碼，並向本局提送「存取碼」取代紙本優先權證明文件。另臺日優先權證明文件電子交換作業正式實施前16個月內，曾向本局申請過紙本優先權證明文件之案件，本局已主動產生「存取碼」，申請人/代理人可以使用e網通會員帳號及有效憑證，在本局網站「我的案件」(<https://tiponet.tipo.gov.tw/TipoMenu/>)直接查詢存取碼，不用再提出申請。

本局配合這次的合作案，除了發布「臺日優先權證明文件電子交換作業要點」外，並修訂「發明專利申請書」、「新型專利申請書」及「優先權證明文件申請書」及其申請須知，同時，製作相關Q&A提供下載。申請人可自行上網查詢(本局首頁 > 專利 > 優先權證明文件電子交換專區 > 臺日優先權證明文件電子交換)，或洽詢本局「臺日優先權證明文件電子交換洽詢窗口」，電話：(02)8176-9009，或E-mail：lpo1p@tipo.gov.tw。

相關連結

▶ [本局公告網頁](#)

智慧財產權月刊

優惠期制度之國際調和與發展

新穎性優惠期係指提出專利申請前的一段期間，於該期間內，發明以特定形式公開，卻不致使該發明喪失新穎性。大部分國家專利制度中皆有優惠期的制度，然因實施的方式不同，有可能致使申請人因不熟悉他國之優惠期制度而...

檔案下載

▶ [優惠期制度之國際調和與發展](#)
 (1031 KB)

論先前技術公開之國際調和

在國際調和的議題中，「先前技術」亦屬專利審查中重要的一環。先前技術對於專利申請案之發明是否可准予專利，或是對於核准後專利的舉發是否成立，為一重要的判斷因素，由鍾文正先生撰文之「論先前技術公開之國際調和...

檔案下載

▶ [論先前技術公開之國際調和](#) 
(919 KB)

淺論中草藥專利保護與發展

近年來政府致力扶植中草藥技術商品化，為因應西方醫藥與智慧財產主導之國際市場，更打造適合中草藥特性之發明專利審查基準。由許慈真小姐所為文之「淺論中草藥專利保護與發展」，文章以中草藥專利規範為主，相關基礎...

檔案下載

▶ [淺論中草藥專利保護與發展](#) 
(1523 KB)

智慧局為您做些什麼

兩岸著作權交流活動走向更深入的接觸
通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫
—研究成果發表研討會

2013台港兩地「短片由我創」製作大賽頒獎典禮

國際風向球

2013世界智慧財產報告—品牌在全球市場中的聲譽與形象
港府推廣香港成為智慧財產權貿易中心

兩岸智慧財產權法令與交流

法律e教室



出版品購買資訊



研討會登錄中心

兩岸智慧財產權保護合作協議至102年第3季之執行成效

關於組合證據「是否先天即不相容」及「有無結合動機」之認定原則

申請註冊商標未有適當區別標示，有致混淆誤認之虞

員工在職務上完成的著作，離職後再利用應得到原公司同意

設計專利(修正前新式樣專利)公開使用之範圍包括製造、為販賣之要約、販賣及進口等行為



月刊徵稿簡則



訂閱「專利商品化教育宣導網站技術快訊」

兩岸著作權交流活動走向更深入的接觸



兩岸著作權交流活動自2008年首度展開以來，今(2013)年已進入第6次的交流。與往年不同的是，今年陸方以直接面對面的方式，聆聽我國影視、音樂、出版等產業於赴大陸發展時所面臨的著作權問題，進行雙向交流。本次交流於10月14日起展開，不但進行雙方民間團體的面對面交流，也舉辦著作權主管機關的工作會晤，更在海峽兩岸商務協調會及台灣著作權保護協會的精心安排下，參訪了展現台灣軟實力的文創產業、電影企業、台灣影音節目製作企業、台灣唱片出版企業等，使陸方能充分瞭解台灣的文創發展歷程及現況。

此次陸方係由中國版權協會理事長閻曉宏率團來台，團員包括負責大陸著作權事務的國家版權局代表，以及中國版權協會、集體管理組織代表，還有百度、騰訊、阿里巴

巴、奇虎、樂視網等產業界之代表一行21人，閻理事長同時也是大陸著作權主管機關國家新聞出版廣電總局及國家版權局的副局長，以等同副部長層級的身分來台，顯示陸方對本次交流的重視。

在兩岸著作權工作組會晤方面，為了瞭解並能實際解決我國業者於赴大陸發展時所遭遇的著作權侵權問題，本局特別邀請了掌管國內文創產業的文化部、以及國內的查緝單位法務部調查局等單位參加，亦邀請了民間的台灣著作權保護協會(TACP)共同參與，TACP的會員包含國內重要的影視、音樂、出版等產業，為重要的產業界代表。經過兩方的熱烈討論，在加強兩岸協處案件交流溝通時效與追蹤、推廣民眾舉報侵權盜版案件、加強兩岸著作權資訊交流、加強兩岸著作權網路維權工作及兩岸集團團體交流等議題，充分交換意見，也獲得善意回應。

未來兩岸有關雙方著作權的保護在兩岸共同努力下，將帶給人民與產業更好的著作權保護環境。



通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫—研究成果發表研討會



本局委託財團法人國家實驗研究院執行之「通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫」研究成果發表研討會及微觀閱讀與功效技術矩陣研討會，分別於11月20、21日兩日假台灣大學霖澤館國際會議廳及11月27、28日於新竹集思會議中心愛因斯坦廳舉行，另於12月3、4日假台灣大學應力館舉行菁英論壇研討會。

為進行更深入之專利趨勢分析，以強化企業之專利策略管理能力，本計畫結合專利技術趨勢分析與專利訴訟分析，今(102)年針對通訊產業進行分析，根據ETSI (The European Telecommunications Standards Institute)的相關專利數據庫統計，與LTE相

關的關鍵性專利之擁有廠商的分佈板塊，有從以往由歐美廠商領導之現象轉移至亞洲地區，意味著亞洲廠商在這個領域已正在崛起當中，而非專利實施體(Non-Practicing Entity, NPE)興起，且根據相關資料顯示其參與專利訴訟之案件大幅成長。據此，本計畫針對亞洲地區的選定廠商在標準中之專利進行分析，另分析NPE之專利，以瞭解其在第四代(4G, LTE)行動通訊之布局，提供相關產業參考。透過專利案件分析，將可瞭解台灣通訊產業的主要競爭者及其核心專利，以及該主要競爭者專利布局之現況，並藉此找出差異點以補強專利技術缺口，同時提供產業未來專利趨勢方向建議。

在專利訴訟分析方面，專利訴訟為企業發展及市場競爭之重要手段。美國專利訴訟有美國聯邦法院及美國國際貿易委員會兩個主要戰場，其中涵蓋各式各樣可運用之抗辯技巧與管道，不僅涉及系爭案件之民事訴訟程序、法律爭點與證據爭點，亦涉及專利產品之產業與政策。因此本計畫針對近5年我國及外國通訊產業廠商在全球發生的專利訴訟案件中挑選Interdigital控告Nokia等6個美國專利訴訟案件及Apple控告HTC等1個英國訴訟案例進行分析，並透過訪談訴訟當事人及焦點團體訓練，汲取訴訟經驗，研擬教戰手冊供企業參考。

本次研究成果發表研討會、微觀閱讀與功效技術矩陣研討會及菁英論壇研討會共計有850位專業人士參加，藉由研討會將本計畫研究成果與業界分享，提供企業完整通訊產業4G, LTE的分析，作為企業進行相關專利布局之參考。



2013台港兩地「短片由我創」製作大賽頒獎典禮

為宣揚尊重智慧財產權及提倡創意文化，由財團法人台灣國際影視基金會及香港知識產權會聯合主辦，本局及香港知識產權署共同指導的「2013台港兩地短片由我創製作大賽」，於11月30日（星期六）下午2點30分假華山1914-花草雨林舉行頒獎典禮。

本次短片製作大賽，台港兩地的高中（職）、大專校院學生及社會人士，在拒絕網路侵權、非法影印教科書、提倡文化創意產業、拒絕使用盜版品、仿冒品等與智慧財產權有關的主題下，發揮創意，透過製作30秒短片的方式創作出令人激賞的作品，以傳達保護智慧財產權的意識，共同為保護智慧財產權努力。

在歷經長達3個月的初選及決選活動，動員台港兩地音樂、電影、動畫及學術界等領域知名人士組成的評審團分兩階段的評選後，共計評選出高中（職）組、大專校院組及社會組金、銀、銅獎及優異獎得主共15件作品，各組得獎作品分別是：【高中(職)組】金獎—Twist infringing copyright to support creativity(港)、銀獎—橘寶(台)、銅獎—法網恢恢(台)、優異獎—「心•死」(台)及肺腑之言(台)；【大專校院組】金獎—正版(台)、銀獎—自求多福(港)、銅獎—拒絕盜版•書不絕版(台)、優異獎—盜賊(台)及手止(港)；【社會組】金獎—悲劇篇(台)、銀獎—智慧就是財產(台)、銅獎—反拍(台)、優異獎—保護智慧財產權Me and You(港)及便宜貪仿冒•傷財又害己(台)。

除以上獎項外，為讓社會大眾也能參與此次短片製作大賽，特別舉辦網路票選活動，獲得觀眾投票數最高的影片即可獲得「網上人氣獎」，參與票選命中「網上人氣獎」之民眾，即為「最具慧眼獎」得主，獲得網上人氣獎的3件作品分別為高中職組—橘寶(台)；大專校院組—盜用心血•心在淌血(台)；社會組—神偷奶爸(台)。

此次頒獎典禮活動，香港地區由香港知識產權會組成代表團，率領得獎人來台領獎，並參加主辦單位安排之參訪活動，增進台港兩地得獎人交流互動。

相關連結

► [2013台港兩地「短片由我創」活動官網](#)



2013世界智慧財產報告—品牌在全球市場中的聲譽與形象

世界智慧財產組織(WIPO)公布的「2013世界智慧財產報告」探索品牌在當今的全球市場中發揮的作用。該報告著眼於品牌行為與商標使用最近的演變、各國之間的差異、品牌背後的市場為何、經濟研究對商標政策的啟示，及品牌策略如何影響企業的創新活動。

WIPO出版的第二輯「世界智慧財產報告」主題為「品牌：在全球市場的聲譽與形象」，對於企業如何利用品牌區隔其產品與競爭對手的不同，和品牌使用的成長對於消費者、市場競爭及創新的意義為何，提供新的數據、分析和見解。

據該報告指出，2011年全球企業在品牌上大約投資了4,660億美元。若再加上策略行銷、企業公關，其他有助於品牌認知的消費服務，以及公司內部對品牌的支出等，投資金額可能會更高。美國有完整的數據顯示，2011年美國在品牌投資達340億美元，相較於以往不完整的預估數據增加了兩倍之多。這超過了美國企業的研發或設計的投資，佔其無形資產投資的四分之一。

然而品牌的投資與世界各地的經濟發展水準密切相關，迅速成長的中等收入經濟體，如中國大陸和印度，現今在品牌上的投資比目前高收入經濟體，在之前類似的發展階段時的投資要高。

報告顯示，中等收入經濟體的平均品牌價值成長比高收入經濟體為快。事實上，在2009年到2013年之間，中等收入的經濟體在排名前500大品牌總值的佔有率，從6%提高到9%。

該報告還探討商標制度在支持企業的品牌活動所扮演的角色。商標是世界上最廣為使用以註冊智慧財產(IP)的形式。在許多低收入和中等收入國家中，可見到企業密集的申請商標。

商標的需求在1985年和2011年之間成長了四倍，申請案從1985年每年低於1百萬件，到2011年每年有420萬件。資料顯示，雖然高收入的經濟體在1985年到2011年之間，商標申請的強度，相對於GDP，增加了1.6倍，在此期間中等收入經濟體卻增加了2.6倍。

該報告認為，商標核准機構在提升商標制度便利性時，應同時兼顧所有權人以及第三方的利益。另檢視其他政策，包括商標的註冊是否應規定申請人有使用的商標才得以註冊。此外，各商標局對於新的申請案與早期的商標(申請人不同)產生的衝突，應如何審查。

從更廣泛的角度來看，該報告探討企業的品牌策略如何與其整體創新策略相互影響。透過品牌，企業可以增加消費者對其產品的需求，並提升消費者付費購買的意願。證據顯示，品牌是企業確保其產品創新，獲得回饋的最重要機制。

最後，該報告提及強勢品牌造成阻礙進入市場的情形，評估合併、收購的競爭效力，以突顯品牌的角色，以及製造商和分銷商之間的「垂直」的分配。

註: WIPO的世界智慧財產報告自2011年起發行，每兩年出版一次。

相關連結

► [世界智慧財產權組織](#)



港府推廣香港成為智慧財產權貿易中心

香港知識產權貿易工作小組於2013年11月22日舉行第3次會議，制定整體策略架構，預期2014年將探討在每個策略範疇內的特定政策及其他支援措施，以推廣香港成為首屈一指的智慧財產權貿易中心。

工作小組副主席廖長城表示整體策略涵蓋四個範疇：加強智慧財產權保護制度；支援智慧財產權的創造和使用；促進智慧財產權中介服務和提升人力資源；及致力推廣、教育和對外合作等。

工作小組下設兩個分組，將繼續探討較專門的智慧財產權估價，及智慧財產權仲裁和調解，相關措施包括：

- 一、落實設立「原授專利」制度，作為協助香港發展為創新及科技樞紐的策略；
- 二、因應現今情況檢視著作權及戲仿(指戲謔仿作)，以在著作權保護和表達自由之間取得平衡；
- 三、特區政府與香港貿易發展局及香港設計中心在2013年12月5日及6日合辦第三屆亞洲知識產權營商論壇；
- 四、香港貿易發展局將於2013年12月啟動智慧財產權資訊網，強化香港的網路智慧財產權貿易量、服務能力及聯繫；
- 五、2014年就香港智慧財產權貿易及人力資源進行調查，提供相關的數據及資料，支援工作小組的進一步工作。(策略架構圖如附件)

檔案下載

► [策略架構圖](#)  (202 KB)



兩岸智慧財產權保護合作協議至102年第3季之執行成效

「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」自99年9月12日生效後，至102年9月執行成效如下：

一、雙方自99年11月22日開始受理專利、商標及植物品種權的優先權主張，至102年第3季之受理件數如下：

(一)大陸受理台灣優先權主張：專利14,260件、商標114件、品種權3件。較上一季增加專利1,356件，商標8件。

(二)台灣受理大陸優先權主張：專利9,570件、商標281件。較上一季增加專利1,070件，商標4件。

二、關於協處機制部分：截至102年9月底，進行通報者計352件，較上一季增加24件；完成協處者計181件，較上一季增加88件；提供法律協助未通報協處者計124件，較上一季增加1件。

三、辦理著作權認證部分：自99年12月16日起由「社團法人台灣著作權保護協會」受理我國業界在大陸市場出版影音製品之著作權認證，截至102年9月底，已認證錄音製品493件、影視製品15件，合計508件，總數較上一季增加80件。



關於組合證據「是否先天即不相容」及「有無結合動機」之認定原則

本件原告以系爭專利違反核准審定時專利法（93年法）第22條第1項第1款及第4 項之規定，對之提起舉發，經被告審定舉發不成立。原告不服提起訴願，亦經訴願駁回，其仍不甘服，提起本件行政訴訟。案經智慧財產法院審理，認原告於行政訴訟審理階段所提出證據2、3及補充證據1 之組合，足證系爭專利申請專利範圍第1 至14項不具進步性，將訴願決定及原處分均撤銷。

原告於舉發程序中以證據2 或證據2、3之組合證明系爭專利申請專利範圍第1 至14項不具新穎性或進步性，於智財法院言詞辯論終結前復提出補充證據1，主張以證據2、3及補充證據1 組合之新證據，證明系爭專利申請專利範圍第1 至14項不具進步性。

參加人主張舉發證據所揭露之必要技術特徵先天即不相容，其技術內容的組合並非明顯；且將證據2、補充證據1 等旋轉式換向開關部分構件與證據3 結合無異是「按圖索驥」，得不到「具體揭露必要之動機、建議或者教示」，且為後見之明。

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、按先天即不相容，係指該等引證文件之必要技術特徵在作動的原理與操作方式上或物理、化學性質上相互背離，本質不相容者，然查……證據2 與證據3 同屬扳手相同技術領域，又利用換向開關之轉向，達掣動件與棘輪齒嚙合，達順、逆時鐘轉動之相同技術手段，兩者作動原理並非相互背離，自非如參加人所述證據2、3及補充證據1 之技術天生不相容無法結合。

二、系爭專利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，是否有動機而明顯結合相關先前技術，原則上應就相關先前技術與系爭專利間，技術領域的關連性、所欲解決之問題的關連性、功能或作用上的關連性、先前技術中關於系爭專利之發明有否教示或建議綜合考量，不得僅因欠缺其一事項即認定欠缺結合之動機。查證據2、3補充證據1 與系爭專利同屬扳手相同技術領域，得為系爭專利合理查詢及參考之相關先前技術，又證據2、3及補充證據1 皆利用換向開關之轉換位置，帶動掣動件與棘輪齒嚙合或分離，達順、逆時鐘轉動之相同技術手段；再者，證據2 及補充證據1 之換向開關雖非為撥鈕結構，然證據3 已揭露撥鈕技術特徵，而同達掣動件與棘輪齒嚙合或分離，達順、逆時鐘轉動之功能，就所屬技術領域中具有通常知識者，欲解決扳手順逆時鐘方向驅動問題時，即有動機依證據2 換向開關可移至第一、二位置技術特徵、證據3 撥鈕橫向移動控向塊技術特徵，組合補充證據1 之橫向開關之撥動件可位於中間位置技術特徵，藉以實現系爭專利之換向開關於第三位置時，該控制件令該兩卡掣件同時嚙合於該棘動件技術特徵，是以參加人所述不足採信。

判決全文請參見：智慧財產法院102 年度行專訴字第49號行政判決



申請註冊商標未有適當區別標示，有致混淆誤認之虞



原告前於民國93年7月15日以「德泰彈簧床DEL TAI」商標（如附圖1），指定使用於「桌、椅、、、銅床、床架、床墊、彈簧床、沙發床、、、」商品，向被告申請註冊，案經被告審查，認與據以核駁註冊第89294號「德一泰」、第96555號「圓德泰」、第96558號「泰德」、第99706號「圓德泰」、第102162號「德一泰」及第103460號「德泰一及圖樣」商標（如附圖2~7）相較，皆有中文「德」、「泰」二字，外文「DEL TAI」為「德泰」之音譯，屬構成近似之商標；且均指定使用於床、桌椅及沙發等同一或類似之商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，以101年10月12日商標核駁第341919號審定書為核駁之處分。原告不服提起訴願遭駁

回，遂向本院提起行政訴訟。

原告雖稱系爭商標識別性強，且為著名商標，而相關消費者就系爭商標之熟悉程度極高，原告亦有多角化經營之情形，系爭商標之註冊申請乃為善意等因素加以審酌，系爭商標之註冊，依一般社會通念及市場交易情形，不致會使一般消費者誤認其為來自據以核駁諸商標之商標權人或有關聯之來源，應無違反商標法第30條第1 項第10款之規定云云。惟觀諸原告所舉之本院99年度行商訴字第126 號判決內容，可知「德泰」商標最早係由「德泰彈簧工廠顏OO」於52年1月1日申准註冊第14701 號「德泰（紅色）」商標，指定使用於「彈簧」等商品，嗣顏OO、顏△△兄弟等人於52年11月5日共同成立「德泰彈簧床廠股份有限公司」，兄弟分家後，顏△△取得「德泰彈簧床廠股份有限公司」（日後更名為「德泰彈簧床股份有限公司」，即原告），顏 OO 則另組「法蘭西床股份有限公司」及「德泰實業股份有限公司」，而註冊第14701號「德泰（紅色）」商標經輾轉移轉予法蘭西床公司。嗣後原告與法蘭西床公司分別以「德泰及圖」、「德泰」、「TEH TAI」等圖樣陸續申請註冊數十件商標，其中原告申請註冊之部分商標已遭提起異議、評定而撤銷確定在案，而法蘭西床公司及其關係企業德泰實業股份有限公司所申請註冊之數十件註冊商標，其中以中文「德泰」二字指定使用於「彈簧床」商品者，因與原告公司名稱相同，亦遭撤銷註冊，僅有指定使用於彈簧、棉被、床單等等商品者仍有效存在，故40年來原告與法蘭西床公司間民、刑事及行政訴訟纏訟不斷，迄今二者使用於「彈簧床」商品之「德泰」商標，皆係未享有經商標法核准註冊之商標。惟原告及法蘭西床公司卻一直均以「德泰」商標持續使用於「彈簧床」商品，法蘭西床公司之使用方式通常係以圓形框內直書「德泰」2 字，且在四個角落標示「註冊商標」4 字，並註明「床內使用德泰牌彈簧註冊14701 商標」或「彈簧註冊14701 號」等字樣，而原告之使用方式則係以圓形框內直書「德泰」2 字，並在旁邊標示「德泰彈簧床股份有限公司」之公司名稱，且於廣告內文中註明「謹防假冒，請確認床墊上有標示『德泰彈簧床股份有限公司』全名，才是真品」。因原告及法蘭西床公司均以「德泰」二字為其商品標誌，並各自附記使用公司名稱及行號等字樣加以促銷，加上原告公司與法蘭西床公司間已纏訟多年，一般商品購買人已無法僅依「德泰」二字作為辨識二者商品來源之依據。

因此，原告於本件復未將能與據以核駁諸商標相區辨之文字或圖形納入商標圖樣，而僅以相同或近似據以核駁諸商標之「德泰」作為系爭商標之圖樣申請註冊，且指定使用於相同或高度類似之商品，客觀上仍無法使相關商品購買者藉由商標圖樣即得辨識其所表彰之商品來源係原告，而絕非法蘭西床公司。職是，原告以前開事由主張系爭商標之註冊，並無違反商標法第30條第1項第10款之規定，即非可採。

判決全文請參見：智慧財產法院102年度行商訴字第56號行政判決



員工在職務上完成的著作，離職後再利利用應得到原公司同意

浩浩是一個熊熊廣告公司的員工，負責平面廣告的設計工作，最近浩浩決定辭職，跳槽到另外一家小胖廣告公司。離職前，浩浩將他任職期間替公司繪製的廣告設計圖(電子檔)全部複製存檔，打算把檔案全部帶走，以便日後到小胖公司能再加以利用。

但是，這些設計圖是熊熊公司雇用浩浩替公司繪製的，浩浩可以未經公司同意就加以複製、再利用嗎？

由於前述廣告設計圖是屬於受著作權法保護的「美術著作」，所以要回答這個問題，首先要釐清這些設計圖的著作權究竟歸屬於誰？在本案例中，這些設計圖是浩浩任職期間，依照公司的指示、企劃並利用公司的經費、資源所完成的，是屬於著作權法第11條所稱的「職務上完成之著作」。有關職務上的著作，依著作權法第11條規定，應依公司與員工之間的約定為準，如未特別約定，則以員工為著作人(享有「著作人格權」)，公司則取得「著作財產權」。

因此浩浩如未與公司另外約定，原則上前述廣告設計圖的「著作權財產權」是屬於熊熊公司享有，浩浩則享有「著作人格權」，浩浩到小胖公司後將這些設計圖複製存檔、再利用，涉及著作權法規定的「重製」行為，除符合著作權法第44條至第65條合理使用規定外，應事先取得熊熊公司的同意或授權，才能進行，否則可能構成對著作權的侵害。反之，如果雙方有特別約定由浩浩享有這些設計圖的著作財產權，那麼浩浩才可以將這些設計圖自由地複製存檔、再利用。



設計專利(修正前新式樣專利)公開使用之範圍包括製造、為販賣之要約、販賣及進口等行為

本件原告主張被告所製造販賣之「LM-T699 雲塔夏20吋亮面加大拉桿箱」（下稱系爭產品），與原告取得之第D130556 號「提箱面板」專利(下稱系爭專利)構成近似，侵害系爭專利。爰依93年7月1日施行之專利法（下稱修正前專利法）第129條準用第84條第1項、第3項及第85條第1項、第3項之規定，提起本件請求。

一、原告主張：

原告為知名之提箱製造廠商，經智慧局核准取得系爭專利在案，專利權期間自98年9月1日起至109年5月22日止。詎被告OO公司未經原告同意或授權，竟擅自製造販售與系爭專利外觀相同之系爭產品，原告於101年9月5日購得系爭產品後，將系爭專利之圖式與系爭產品初步比對分析，發現系爭產品與系爭專利聯合新式樣圖式之整體外觀設計幾乎如出一轍，而與系爭專利之聯合新式樣相同，並與系爭專利構成近似，顯已侵害原告之專利權。爰依修正前專利法第129條準用第84條第1項、第3項及第85條第1項、第3項之規定請求被告排除侵害，並請求賠償新臺幣（下同）165萬元。

二、被告主張：

（一）系爭產品所使用之提箱面板早於96年間即已公開使用：

1.系爭產品係於96年11月1日由訴外人OO國際有限公司與上海OO模具廠締結契約開模，並依上海OO模具廠所交付之模具製造。又OO公司曾於97年3月外銷系爭產品至日本，故於原告申請系爭專利前，該「弧面狀裝飾突塊，及弧彎長肋條與短肋條之搭配組合」提箱外觀，已為生產製造提箱之業者所採用。是以，系爭產品所使用之提箱面板早於96年間即已公開使用，原告不應取得新式樣專利。

2.系爭專利申請前既有相同或近似之新式樣已公開使用，依修正前專利法第110條第1項第1款規定，系爭專利即不具新穎性而應予撤銷。

（二）被告並無侵害系爭專利權之故意：

被告就原告是否擁有系爭專利全然不知，且被告向OO公司訂購系爭產品時，OO公司亦告知該提箱面板式樣係屬公模，故被告並無侵害原告系爭專利權之故意。

三、法院判決意旨：

（一）凡可供產業上利用之新式樣，無申請前有相同或近似之新式樣已公開使用者，得申請取得新式樣專利，同法第110條第1項第1款後段定有明文。至前揭「公開使用」中之「使用」，並不單指施於物品上而應用其技術功能之使用行為，尚包括製造、為販賣之要約、販賣及進口等行為。而所謂「公開使用」，則指透過前述使用行為而揭露技藝內容，使該技藝能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已使用或已真正得知該先前技藝之內容為必要。

(二) 被告提出OO公司與上海OO模具廠間之開模合同及開模合同補充協議(以下合稱系爭開模合同)暨出貨單、商業發票、提單、照片為證,辯稱:於原告申請系爭專利前,該「弧面狀裝飾突塊,及弧彎長肋條與短肋條之搭配組合」提箱外觀,已為生產製造提箱之OO公司所採用,是系爭產品所使用之提箱面板早於96年間即已公開使用。

(三) 參以被告所提出之系爭照片,所示之旅行箱外觀與系爭專利之聯合新式樣極為近似,且依前揭出貨單、商業發票所載,該旅行箱係於97年3月14日出口至日本,揆諸前開關於「公開使用」之說明,應可推定系爭照片中之旅行箱於97年3月14日即已公開,而該日期早於系爭專利申請日(97年5月23日),是足以證明系爭專利不具新穎性,而有應撤銷之原因。

(四) 綜上所述,系爭照片所示之旅行箱可以證明系爭專利不具新穎性,而有修正前專利法第128條第1項第1款違反第110條第1項第1款後段規定之應撤銷原因,依前述智慧財產案件審理法第16條第2項規定,原告自不得對被告主張權利。

判決全文請參見:智慧財產法院101年度民專訴字第157號



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)、02-23766124。