

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94期 發行日期：2014-04-05

最IN話題

「海關查扣侵害專利權物實施辦法」發布施行

行政院核定專利法增訂邊境保護措施的條文自103年3月24日施行，經濟部與財政部於同日會銜發布「海關查扣侵害專利權物實施辦法」，申請查扣進口侵害專利權物正式啟動。新增訂的實施辦法重點如下：

- 一、應以書面向貨物進口地海關申請。
 - 二、應備權利證明文件，其中新型專利應檢附新型專利技術報告，最重要的必須檢附侵權分析報告及提供：進口人、統一編號、報單號碼、貨名、型號、規格、可能進口日期或運輸工具等資料，以足供海關辨認查扣標的物。
 - 三、申請人應提供相當於海關核估進口物完稅價格之保證金作為擔保，並應於查扣後12天之內提起侵權訴訟，而被查扣人可以提供2倍的保證金，經海關取具代表性貨樣後，予以放行。
 - 四、海關在實施查扣前，得通知申請人予以協助，查扣後，雙方當事人也可以向海關申請檢視查扣物，但不能有損害查扣物機密資料的保護。
 - 五、當事人申請返還保證金應檢附確定勝訴判決書或達成和解書等文件影本。
- 實施辦法內容、發布令等可至本局網站 (<http://www.tipo.gov.tw>) 查閱。有關申請查扣的申請書格式及相關程序事項，請洽詢財政部關務署關務查緝組，電話：02-25505500轉2941。

檔案下載

- ▶ 海關查扣侵害專利權物實施辦法總說明  (35 KB)
- ▶ 海關查扣侵害專利權物實施辦法  (66 KB)
- ▶ 海關查扣侵害專利權物實施辦法逐條說明  (90 KB)

智慧財產權月刊

探討發明單一性之專利審查實務

新版審查基準於去(102)年修訂，在基準第二篇第七章無須或無法進行檢索之情形及發給最後通知之態樣，增訂了關於單一性新的配套措施。本期特邀陳麒文先生為文撰寫「探討發明單一性之專利審查實務」，文中探討發明...

相關連結

▶ 智慧財產權月刊電子書

一案兩請制度演變及審查實務介紹

有關「一案兩請」可說是新專利法的重大變革，於舊專利法原規定不准一案兩請，申請人如一案兩請需先擇一申請才續行實體審查。於102年1月1日採「權利擇一」制，後於102年6月13日新專利法引進「權利接續」制...

相關連結

▶ 智慧財產權月刊電子書

從美國最高法院Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.案探討美國真品平行輸入著作權侵害爭議之新動向

「真品平行輸入」的合法性一直是爭議不斷的議題，而網路的推波助瀾下，推陳出新的商業模式，遠在他國的消費者可透過網路購買直接向國外購買商品，以郵件或包裹方式輸入國內，或於旅遊時自當地購回過內後，於網站上販...

相關連結

▶ 智慧財產權月刊電子書

相關連結

▶ 政府重大措施

智慧局為您做些什麼

舉辦中國大陸新商標法說明會，以利台商在大陸地區維護商標權益

國際風向球

USPTO採行多項措施，實現歐巴馬改善專利制度及創新環境的願景

「電子申請**WORD**增益集」新功能，撰寫電子申請文件更簡便

專利商標公文書電子送達服務推動現況，歡迎多加利用

舉辦「通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫」研究成果運用研討會各界參與熱烈

「2014臺歐盟專利制度研討會」歡迎各界踴躍報名

中國大陸國家知識產權局公布2013年受理專利申請情形

美國貿易代表署發布2013年智慧財產權侵權之不定期檢討報告

 **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」**

兩岸智慧財產權法令與交流

中國大陸法院發布，營業執照被吊銷超過3年者，被異議商標不准註冊

法律e教室

申請減縮申請專利範圍若導致其實質變更即不符更正要件

有致商標混淆誤認之虞判斷因素探討

聽他人演講錄音後，必須得到同意，才能將錄音檔放上網路分享

職務上發明之認定及專利權共有之合意

舉辦中國大陸新商標法說明會，以利台商在大陸地區維護商標權益

中國大陸商標法已於去(102)年8月30日修正通過，將於今年5月1日施行，大陸商標局亦已配合新法內容，完成實施條例修正草案。為提醒我國廠商及商標代理人瞭解新法修正重點，以利於大陸地區維護商標權益，本局分別於3月31日、4月7日、8日、9日，假台北、高雄、台南及台中辦理四場次大陸新商標法說明會。

相關連結

► [大陸新商標法說明會](#)



「電子申請**WORD**增益集」新功能，撰寫電子申請文件更簡便

為了讓習慣使用微軟**WORD**文書軟體的國人能方便進行電子申請專利與商標案件，本局特別開發「電子申請**WORD**增益集」將常用功能內嵌於**WORD**上(支援**Office 2007**以上的版本)，包含：

1. 提供「空白範本」功能，讓您快速開啟表單撰寫，不用再浪費時間找尋檔案。
2. 提供「通訊錄」功能，讓您鍵入聯絡資料並可重複呼叫使用，快速完成申請書內的申請人、代理人、發明人等基本資料撰寫。
3. 提供「商品類別」功能，讓您快速完成商品名稱的撰寫與規費的計算。
4. 提供「圖式製作」功能，不論是**PDF**檔或是圖檔皆可快速轉換成符合電子申請的**PDF**檔。
5. 支援數學式的撰寫，不論是**WORD**原生的功能或**MathType**皆可適用。
6. 支援化學式的撰寫，不論是**ChemDraw**或**ChemSketch**皆可適用。
7. 解決自造字的問題，確保轉換之電子申請**PDF**檔閱覽上的一致性。

除了上述的優點外，電子申請結合「智慧財產憑證」進行身分認證與申請，「智慧財產憑證」僅能用於專利與商標電子申請，無法進行繳費，讓使用上更安全與便利。

此外，另一電子申請利器--**E-SET**則提供簽章送件、收取電子公文、繳納規費、調閱資料等功能，只要學會使用這套程式，即可滿足您大部分的行政作業需求。如果需要更多詳細的功能請參閱附檔。

相關連結

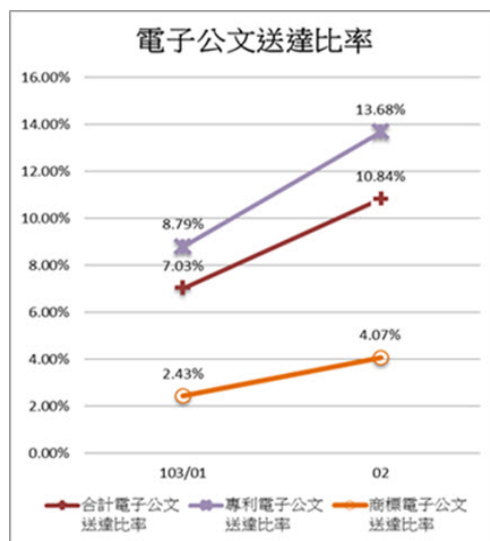
► [電子申請導引文件](#)



專利商標公文書電子送達服務推動現況，歡迎多加利用

為提升便民服務，本局自本（103）年1月1日起開始提供專利商標公文書電子送達服務，許多申請人或代理人對此項創新服務表達高度興趣，並參加電子送達約定，在推廣過程中外界所提出多項寶貴意見及建議，包括「電子公文頁面標示簽收時間」、「增加資料夾匯出方式」、「商標訊息欄位依案件狀態顯示號數」、「支援多個憑證同時登入及下載」、「增加處理期限提示」及「隨文檢送專利公報電子檔」等項目，本局十分重視並已陸續配合調整。

統計2月底本項服務共計有237位受送達人同意約定電子送達，其中60家企業團體、177位個人（含代理人），這其中包括33家事務所，電子送達比率1、2月份分別為7.03%及10.84%。



103 年 1 月電子公文送達前 5 大受送達人		
排名	受送達人(同事務所代理人併計)	占全體電子公文比率
1	鴻海精密工業股份有限公司	31.92%
2	連邦國際專利商標事務所	20.61%
3	展一國際專利商標事務所	5.83%
4	冠群國際專利商標聯合事務所	5.39%
5	鴻瑞國際專利商標事務所	3.25%

103 年 2 月電子公文送達前 5 大受送達人		
排名	受送達人(同事務所代理人併計)	占全體電子公文比率
1	連邦國際專利商標事務所	25.93%
2	鴻海精密工業股份有限公司	18.20%
3	冠群國際專利商標聯合事務所	17.75%
4	照華國際專利商標事務所	5.66%
5	東大國際專利商標事務所	4.97%

公文書電子送達不僅可減少文書遞送時間，節省紙本文書存放空間，且電子化之公文資料可便利利用，降低後續作業成本，民眾如需瞭解相關服務內容，請參閱附檔「智慧局專利商標發文電子送達」簡報及「電子方式送達專利、商標案件相關公文書答客問」，或電洽本局客服專線，本局將有專責人員回答相關問題，聯絡電話：(02)8176-9009，歡迎多加利用。

檔案下載

▶ 智慧局專利商標發文電子送達簡報  (2723 KB)

▶ 電子方式送達專利、商標案件相關公文書答客問  (347 KB)



舉辦「通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫」研究成果運用研討會各界參與熱烈



本局於102年委託財團法人國家實驗研究院執行「通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫」，為讓科學園區廠商瞭解並善加運用研究成果，於本(103)年3月25日假新竹科學園區舉辦「通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫研究成果運用研討會」，共計85位產業界人士參加，各界反應熱烈。

本次研討會分別就「4G/B4G 專利布局分析」、「企業參與標準組織教戰守則」、「訴訟案例分享(Apple Inc v. Motorola Mobility, Inc)」等主題發表精闢見解。在專利布局分析方面，詳細介紹了通訊產業亞洲地區廠商(包括韓國三星、樂金；中國華為、中興通訊及日本索尼、松下等)、NPEs專利技術之布局方向及歷程；介紹主要標準組織之智財政策，分析企業參加標準組織、面對標準必要專利(SEPs)之因應策略。

本次研討會研究成果與業界分享，讓企業更了解專利趨勢與專利訴訟分析的重要性，亦可節省國內廠商從事資料蒐集、個案分析、歸納綜整、趨勢預測、市場調查等所需成本，並可引導企業以市場分析及專利分析為依據，選擇適合企業發展之專利經營策略。



「2014臺歐盟專利制度研討會」歡迎各界踴躍報名

本局與歐洲經貿辦事處及歐洲在台商務協會將於2014年4月14日在臺大法學院霖澤館國際會議廳共同合辦「臺歐盟專利制度研討會」，歡迎各界踴躍報名參加。。

本研討會針對我國與歐盟專利制度最新發展進行經驗交流，議題涵蓋：歐洲單一專利制度下我國申請人選擇單一專利（UP）及歐洲專利（EP）之策略、歐盟有關電腦軟體及生物科技相關之判決、我國專利法之一案兩請及邊境保護措施、我國廠商於歐洲專利訴訟經驗分享，並請我國及歐盟專利代理人分享實務經驗。

本研討會提供國內專利相關從業人員及外商企業人士瞭解我國專利法修法最新發展、歐盟專利制度發展之趨勢，現場備有中英同步口譯，歡迎有興趣之民眾逕至本局智慧財產權研討會登錄中心(<http://activity.tipo.gov.tw/lp.asp>)報名。

檔案下載

► 2014臺歐盟專利制度研討會議程  (29 KB)



USPTO採行多項措施，實現歐巴馬改善專利制度及創新環境的願景

美國總統歐巴馬(Obama) 於2013年6月4日宣布5項行政措施，該措施的目標是讓美國的專利制度更趨透明，並為創新活動提供更公平的競爭環境。美國專利商標局(USPTO)負責執行其中的4項措施。歐巴馬總統於2014年2月20日另宣布了3項新的倡議，目的為「鼓勵創新與強化專利制度的品質及易用性」。

USPTO共完成了7項措施予以回應，這些措施包括：

一、專利權歸屬(attributable patent ownership,原稱「實質利益關係人，Real party in interest」)

目前專利權人及申請人並未被要求向公眾揭露真實身分。要求專利權人及申請人定期向USPTO提供「實質利益關係人」的相關資訊的優點

如下：

- 1.將創新者所運作的競爭環境的完整資訊提供給大眾，以提升其競爭力；
- 2.讓專利所有權資訊易於取得，以促成更有效率的技術移轉；
- 3.協助大眾對抗濫用主張，以減少專利訴訟資源之濫用；
- 4.協助確保高品質的專利；
- 5.提供創新者更為公平的競爭環境。

二、專利申請範圍之清晰度(原稱「功能性用語的限制(Tightening functional claiming)」)

專利範圍的定義明確，能充分揭露訊息，有利於他人日後避免進行耗費成本且非必要的訴訟。儘管專利審查程序及整體專利品質已有所改善，利害關係人仍對過於廣泛的，特別是對在高科技領域中以功能性語言來描述發明的專利範圍感到憂慮。

三、強化下游使用者

近來一些無辜的零售商、消費者以及小型企業被指控侵犯專利權並要求金錢賠償的案例越來越多，即使是使用現成產品的小型企業亦受波及。為此，USPTO建置了一個線上資訊工具箱，提供零售商、消費者及小型企業公平的競爭環境，並教育其如何保護自身的權利、選擇及可利用的資源。這個新的線上入口網站係為首次在一個地方匯集了廣泛且權威的知識、技能和資訊的網站。

四、擴大宣傳並集中相關的研究

USPTO將透過所主辦高科技專利議題的協商會議，持續與利害關係人建立並維持良好關係。此外，USPTO將擴大現有的愛迪生訪問學者計畫(the Thomas Alva Edison Visiting Scholars Program)，延攬傑出的學術專家，提供給大眾與訴訟相關、更完整的資料與研究結果。

五、透過群眾協助蒐集先前技術資訊

審查人員必須熟悉相關科技的專業技術以決定某項發明是否具備新穎性及非顯而易見性。對審查人員來說，有時難以獲得並利用申請案中某項特定技術的最相關資訊。由於這類資訊往往僅能在相關的專業及科學領域中找到，為了挖掘難以獲取的先前技術資訊，尋求群眾協助及運用第三方資源是值得一試的方法。

六、更多健全的技術訓練及專業知識

審查人員的訓練必須跟上專業技術發展的脚步。為此，歐巴馬政府已公開徵求各領域的產業界及學界人士，自願協助提供相關的、技術性的訓練及專業知識給專利審查人員。

七、提供專利申請及訴訟過程中的財務與法律協助

財務資源匱乏的獨立發明人與小型企業在專利審查程序中經常需要協助。為了扶持這些發明人，歐巴馬政府呼籲將美國發明法案(America Invents Act)之下所倡議的公益財務協助計畫擴大到全美各地。歐巴馬政府亦邀請專利代理人參與這項計畫。

USPTO針對此7項措施分別舉辦了公開會議、公聽會、審查人員教育訓練、並公布訓練計畫等作法，以落實歐巴馬總統的行政措施。

相關連結

► [美國專利商標局](#)



中國大陸國家知識產權局公布2013年受理專利申請情形

國家知識產權局於2014年2月20日公布2013年共受理發明專利申請82.5萬件，較102年增長26.3%，連續3年居世界首位；共核准發明專利20.8萬件，其中，大陸發明專利核准14.4萬件，與去年相比持平。

數據顯示：

- 一、每萬人口發明專利擁有量東西差異依舊明顯：按地區計算每萬人口發明專利擁有量（不含港澳臺），東部地區為7.7件，中部地區為1.8件，西部地區為1.6件，東北地區為2.8件；北京、上海、天津等8省市已經提前實現“十二五”規劃綱要設定的3.3件目標，其中北京的每萬人口發明專利擁有量為41.29件，上海為20.32件，遠高於其他地區。
- 二、尖端技術領域專利佈局仍待加強：以WIPO劃分的35項子技術領域中，大陸發明專利擁有量佔優勢的有21個領域。雖然在優勢領域的快速增長表示大陸在關鍵技術的研發創新獲得成效，惟在光學、半導體等高科技領域，國外顯然處於優勢，如光學領域中，國外擁有的發明專利數量為大陸的2倍，音像技術領域和運輸領域均為1.8倍。從35個技術領域中維持10年以上的有效發明專利來看，國外在大陸專利擁有量是4.4倍，電信領域甚至達到了10.8倍。

資料來源：陸委會香港事務局商務組



美國貿易代表署發布2013年智慧財產權侵權之不定期檢討報告

USTR自2010年開始發布對智慧財產權嚴重侵權之惡名昭彰市場不定期檢討報告，目的在點出涉及嚴重侵權及仿冒行為之網路交易及實體市場，呼籲相關當局注意並進行管理；特別301報告係分析個別國家或經濟體之智慧財產權保護與執行，爰2份報告之目的有所區別。

本報告列出之惡名昭彰市場名單分為網路市場及實體市場2部分（詳附件），摘要如下：

一、網路市場：自2013年起，2012年惡名昭彰市場名單列出之若干網路交易市場（IsoHunt.com、果果網鋪、Warez-bb.org、拍拍網、Urdu Bazaars、Pulga Rio Market、淘寶網及百度網）已關閉網站、或商業活動遭主管機關行政干預、或承諾與權利人合作反盜版侵權商品，因此USTR將上述網站從名單除名，並持續觀察渠等是否履行承諾。本報告指出2013年重大網路侵權主要發生於中國大陸及歐洲各國。

二、實體市場：侵權嚴重之實體市場包括中國大陸、烏克蘭及部分拉丁美洲國家。本報告指出網路侵權活動逐漸被實體侵權載體（如CD、DVD）所取代，實體市場為侵權商品之主要銷售管道。

美國政府為協助權利人及消費者處理IP侵權，特設置民眾意見及資訊收集之網站（www.stopfakes.gov、www.iprcenter.gov/referral），呼籲受害者及利害關係人可透過該等網站聯繫美國執法單位。



中國大陸法院發布，營業執照被吊銷超過3年者，被異議商標不准註冊

中國大陸商標法已在去(102)年8月30日審議通過第3次修正，將於今年5月1日起施行，北京市高級人民法院也在今年1月22日發布關於新商標法的審理指南。其中就異議案增定新的審理原則，明定被異議人被吊銷營業執照超過3年者，被異議商標不予核准註冊，解決另一個惡意搶註商標的程式問題。

中國大陸新商標法重構異議制度，其修正重點：

- 1、新法限定提出異議的主體和理由：區分新法第10、11、12條規定屬“絕對理由”，任何人可以提出異議；第13條第2、3款、第15條、第16條第1款、第30條、第31條、第32條規定屬“相對理由”，僅限於在先權利人或者利害關係人提出異議。
- 2、簡化程序：商標局認為異議不成立的，可以直接做出准予註冊的決定，發給被異議人商標註冊證並予以公告，異議人不得提起復審程序，亦即，省略對商標局異議裁定的復審、訴訟程序，使商標權得以早日確定。但異議人仍然可以相同理由提起註冊商標無效宣告程序，保障異議人獲得救濟的權利。

對於已核准初步審定的商標，在先權利人或利害關係人如無法舉證被異議商標有前述商標法明定得異議事由之一，並獲得商標局或商標評審委員會的支持，即無法透過異議程序撤銷其審定。北京市高級人民法院在該審理指南中指出，被異議人已被吊銷營業執照但未辦理註銷手續，同時符合以下條件的，可以根據商標法第4條規定，對被異議商標不予核准註冊：

- 1、行政裁決作出時，申請註冊被異議商標企業的營業執照已經被吊銷超過3年的；
- 2、無證據顯示被異議商標已被轉讓或被許可給他人使用的；
- 3、被異議人未參加商標評審程式和後續訴訟程式，也未對其企業狀況及被異議商標情況作出說明或提出相關主張的；
- 4、被異議商標係對引證商標的複製、摹仿且兩者指定使用的商品存在一定關聯的。

北京市高級人民法院認為依大陸商標法第4條第1項規定，自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標註冊，是若於行政裁決作出時，被異議人之營業執照已經被吊銷超過3年，無證據顯示被異議商標已被轉讓或被許可給他人使用，亦未參加商標評審程式和後續訴訟程式，也未對其企業狀況及被異議商標情況作出說明或提出相關主張的，且被異議商標係對引證商標的複製、摹仿且兩者指定使用的商品存在一定關聯的，堪認被異議人已不需要該被異議商標，故作出此審理原則。

我國商標實務，商標權人註冊後，需有停止或廢止營業、解散或清算等情事超過3年以上時，始可推定其有迄未使用或繼續停止使用商標滿3年的事實，依我國商標法第63條第1項第2款，得申請廢止其商標之註冊。是兩岸實務觀點確實不同，我國對於註冊公告後3個月內即被異議商標之審理，商標權人是否有停止或撤銷營業登記之情形，並不影響異議程序之進行，惟上述大陸法院審理指南，於新商標法施行後，則提供我國企業在對搶註商標提起異議程序中，多一個得主張的事實及援引運用的理由。



申請減縮申請專利範圍若導致其實質變更即不符更正要件

原告就其發明專利提出說明書及申請專利範圍更正本，經被告審查，認該更正後之申請專利範圍第14項已實質變更原審定公告之申請專利範圍所揭露之內容，有違處分時即92年2月6日修正公布，93年7月1日施行(下稱修正前)之專利法第64條第2項規定，乃以審查意見通知函請原告於文到次日起30日內提出申復說明或更正。原告僅提出申復理由，並未重新提出更正本。被告作成「應不准更正」之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

原告主張本件更正屬於系爭專利申請專利範圍之減縮，未超出原申請時說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更系爭專利申請專利範圍。

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、申請減縮發明專利之申請專利範圍，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦不得實質擴大或變更原申請專利範圍。再者，若非更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，將導致實質變更申請專利範圍。

二、原告固主張本件更正所增加之技術特徵已載於系爭專利說明書第2頁摘要，並揭露於原申請專利範圍第14項中，且「根據部分」和「部分根據」並無實質差異等語。惟查：

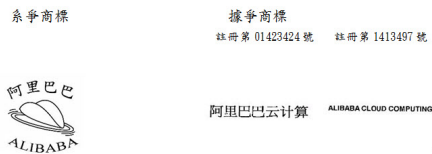
(一)原告申請更正系爭專利申請專利範圍第14項所增加之「以及部分根據一優先化的安排計劃而輸出所接收封包資料以傳送至該多使用者頻道」技術特徵，係將原申請專利範圍未記載但發明說明書已揭露之技術特徵引進於原申請專利範圍內，形式上雖是以增加條件以進一步限定，然其附加已改變原有控制器之功能，揆諸上開說明，已實質變更原審定公告之申請專利範圍第14項所揭露之內容，自不符合修正前專利法第64條第2項規定。

(二)原申請專利範圍第14項所載「優先化的安排計劃可以根據部分以不同路線傳送每個該封包之資料型態種類，優先化封包資料的每個封包，且以至少一不同路線傳送封包的種類會優先於以更多不同路線傳送封包的種類」內容係指「優先化的安排計劃」之優先化封包資料之規則，結合其上文「一種控制器，其可以優先化傳送於無線展頻分碼多工通訊系統內之多使用者頻道的封包資料」，則係指該控制器具有將所有傳送於無線展頻分碼多工通訊系統內之多使用者頻道的封包資料均藉由「優先化的安排計劃」進行優先化傳送之功能；而更正後申請專利範圍第14項所增加之「以及部分根據一優先化的安排計劃而輸出所接收封包資料以傳送至該多使用者頻道」技術特徵，則指該控制器額外增加具有將部分傳送於無線展頻分碼多工通訊系統內之多使用者頻道的封包資料藉由「優先化的安排計劃」進行優先化傳送之功能，是其附加已改變原有控制器之功能，顯已實質變更原審定公告之申請專利範圍第14項所揭露之內容，原告主張，尚無可採。

判決全文請參見：智慧財產法院102年度行專訴字第73號行政判決



有致商標混淆誤認之虞判斷因素探討



所謂有致相關消費者混淆誤認之虞，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同一來源，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷兩商標間有無混淆誤認之虞，應綜合參酌商標識別性之強弱、商標是否近似及其近似之程度、商品或服務是否類似及其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意及其他混淆誤認之因素等相關因素、各項相關因素間之互動關係及有無排除混淆誤認之衝突後，認定是否有致相關消費者混淆誤認之虞。（「混淆誤認之虞」審查基準參照）。

系爭商標係由中文「阿里巴巴」、一設計圖案及外文「ALIBABA」分呈上、中、下排列組合而成，而據以異議之註冊第1423424號「阿里巴巴雲計算（simplified Chinese characters）」商標係由橫書繁體中文「阿里巴巴」與簡體「雲計算」併列所構成，其中「雲計算」（簡體字）為指定商品之說明文字，且經參加人聲明不在專用之列，另一據以異議之註冊第1413497號「ALIBABA CLOUD COMPUTING」商標係由單純之外文「ALIBABA CLOUD COMPUTING」所構成，其中「CLOUD COMPUTING」為指定商品之說明文字，且經參加人聲明不在專用之列。

前述據以異議二商標主要識別部分分別為其起首之「阿里巴巴」及「ALIBABA」，與系爭商標圖樣相較，二者均有相同之中文「阿里巴巴」或外文「ALIBABA」，商標觀念及讀音均相同，外觀亦極相彷彿。若將其標示在相同或類似之商品／服務上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，有可能會誤認二者為來自同一來源之系列商標或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

系爭商標指定使用於「玩具、玩偶、無線遙控玩具汽車、魔術用具、玩具熊」商品，其性質屬於「玩具」或「遊戲器具」，而據以異議商標則指定使用在第9、35、36、38、39、41及42類商品及服務，其中包含指定在第9類之「電視遊樂器」商品。依社會一般通念及市場交易習慣，電視遊樂器性質上亦屬於一種遊戲器具，二者之用途、功能相同。另系爭商標指定使用之玩具等商品隨著現代高科技的運用，常見業者將玩具等商品實物與電子元件或電子遊戲結合設計與行銷，使得玩具等商品更具娛樂性，而據以異議商標指定使用之電視遊樂器商品亦為現代生活中常見之娛樂商品，二者確具有相同之用途、功能，且系爭商標指定使用之玩具等商品與電視遊樂器商品之主要消費者均為兒童及青少年，二者之消費族群亦高度重疊，再者，實際消費市場上亦不乏同時銷售玩具與電視遊樂器之業者。是以，二商標所指定使用之商品在用途、功能、消費族群、行銷管道等因素上具有共同或關聯之處，二者應屬類似之商品，且類似程度極高。

原告固主張參加人無法提出據以異議商標使用於「電視遊樂器」商品上之證據，應認系爭商標並無修正前商標法第23條第1項第13款規定之適用云云，惟按前述「混淆誤認之虞」審查基準共列舉多項判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素，並未將「先權利人已實際使用商標於其指定商品或服務」作為參酌因素之一，故本院不能將參加人無法提出據以異議商標使用於「電視遊樂器」商品上之證據，作為認定系爭商標並無

使消費者產生混淆誤認之虞的理由，否則即有違背「混淆誤認之虞」審查基準之規定。綜上所述，本件二商標有產生混淆誤認情事，堪予認定。

判決全文請參見：智慧財產法院101年度行商更(一)字第4號行政判決



聽他人演講錄音後，必須得到同意，才能將錄音檔放上網路分享

知名的天文學者朱教授以「星星的誕生與死亡」為題進行演講，女大生千千對朱教授景仰已久，到現場聽講並偷偷地全程錄音，演講過程中，朱教授果然妙語如珠，透過許多生動的舉例和類比讓現場聽眾對於星星生成有了更進一步的了解，千千在演講中不但覺得周遭的時間彷彿凍結，就剩下朱教授對她一人演講外，演講結束後更是深受感動，迫不及待地想把演講內容和所有沒有去聽的朋友分享，因此準備把錄音檔複製到自己經營的部落格上，但是忽然想到可能會有著作權的問題。其實千千連演講現場可不可以錄音都不是很確定…。

以上的問題，依據著作權法第3條，所謂「語文著作」，係指「詩、詞、散文、小說、劇本、學術論述、演講及其他之語文著作」。因此，以口述方式將自己之思想予以表達，亦即演講，如具有一定之創作性，仍為著作權法對語文著作所保護的公開口述權；而演講內容全程錄音，涉及語文著作之「重製」；而若將錄音檔放在網路上與他人共享，則涉及語文著作之「重製」及「公開傳輸」，兩行為皆應徵得著作財產權人之授權後，始得為之。所以，千千一開始在演講之前就應先就現場錄音徵求朱教授的同意，而事後在沒有經同意或授權之情形下，更不得擅自將錄音檔放上網路，以免侵犯朱教授對於其演講的「重製」與「公開傳輸」權，所以，千千如果要將演講錄音放在自己的部落格，就要注意所涉的著作權問題，避免違反著作權法。



職務上發明之認定及專利權共有之合意

上訴人係以環境景觀工程之設計及施作為主要營業項目之工程公司，主要將植栽立體化而形成綠色之牆面。設立之初即由被上訴人擔任上訴人之董事長兼總經理。被上訴人就其於受雇期間完成之創作，提出專利申請並取得該專利，上訴人遂提起本件權利歸屬訴訟。

上訴人主張被上訴人在受雇期間就其職務上完成之創作應歸屬於上訴人，縱非職務上創作，系爭專利為被上訴人利用上訴人之繪圖工程師繪製完成，屬利用上訴人資源所完成，依兩造所簽訂之系爭專利授權書約定，被上訴人應將系爭專利權利之2分之1移轉登記予上訴人。且依雙方契約，兩造間成立專利授權關係，依授權書推論雙方就該專利為共有關係。

被上訴人主張曾任職上訴人總經理職務，並未就參與上訴人之產品研發工作，所為之研發創作並非履行其契約上之義務，即非職務上之發明。專利說明書之繪圖僅為專利申請行政程序所需之文件，並非研發過程。另系爭專利授權書之研發成果由雙方共享，應如何共享，共享方式、比例、時間、權利內容等，均未明確記載，難認雙方就該專利為共有關係。

有關「職務上發明之認定及專利權共有之合意」，法院見解如下：

一、有關本案系爭新型專利是否為職務上完成之新型專利，法院肯認系爭專利非屬職務上完成之新型專利，就被上訴人是否利用上訴人之資源為創作，本案法院認定繪圖工程師雖負責專利說明書之繪圖，僅為專利申請行政程序所需之文件，如同專利事務代理客戶申請專利，為其繪圖之角色，並非研發過程。所謂研發過程者，應指以智力創造、反覆試驗之過程，專利說明書之繪製，僅是將創作成果之手繪圖形，以符合專利申請所需之電腦圖形，屬單純之繪圖，並非研發創作過程。且製作模型及生產模具，係為生產系爭專利之產品所為之生產準備工作，屬生產製造流程之部分，其與專利之研發創作無關，故被上訴人並非利用上訴人資源研發創作。

二、系爭專利授權書未記載其授權標的為系爭專利，縱使系爭專利授權書與系爭專利有關，然其記載倘被上訴人使用上訴人資源進行研發，研發成果由雙方共享，並未指明所包含研發產品範圍為何。所謂研發成果由雙方共享，應如何共享，共享方式、比例、時間及權利內容等，均未明確記載，難認當事人對所謂共享研發成果已達共識之合意。故研發成果共享，是否為系爭專利權之授與，即有疑義，更遑論所謂共有系爭專利權之合意。

判決全文請參見：智慧財產法院102年度民專上字第20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。