

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109期 發行日期：2015-07-05

最IN話題

臺韓簽署「專利審查高速公路備忘錄」及「有關工業財產資料交換及優先權文件電子交換備忘錄」

臺灣與韓國於本(104)年6月15日順利完成「專利審查高速公路」及「有關工業財產資料交換及優先權文件電子交換」兩項備忘錄簽署，除有助於加速專利案件審查以嘉惠專利申請人、有利於兩國工業資訊的公眾利用，更是臺韓間智慧財產交流的重要里程碑。

本局自2011年開始與美國、日本、西班牙等國家陸續展開專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway 簡稱PPH)合作計畫，去(2014)年共有797件專利申請案利用此機制，平均審結時間為11個月，僅約一般案件審結時間的1/3，加速審查效果顯著。而韓國為外國人向我國申請專利最多的國家之一，去(2014)年達到2,127件，LG化學、三星顯示器及三星電子公司，為外國人來臺申請專利案件的前20名；臺灣方面，2013年在韓國提出768件專利申請案，2014年成長到955件，台積電、華邦電、聯發科、慧榮科技等是臺灣到韓國申請專利的主要公司，因此，建立臺韓間PPH合作關係，就產業別而言，化工、電子及半導體等產業將可受惠。

此次簽署的PPH合作計畫，只要雙邊專利局任一局先有審查結果，申請人都能據以向另一個專利局提出PPH審查。舉例來說，國人在臺灣先提出專利申請再依據相同發明到韓國提出申請，若韓國智慧局先發出審查結果，申請人可據此向本局提出PPH申請，因此，有更多專利申請案可利用此機制，而嘉惠更多專利申請，臺韓PPH計畫在今年7月1日開始實施。臺韓第二項備忘錄中，也啟動了「專利優先權文件電子交換」的合作機制，兩局將針對這項合作儘快完成相關資訊設備之建置，未來啟動專利優先權文件電子交換後，兩局即可透過電子交換機制取得優先權文件，節省申請人紙本遞送的費用與時間，可簡化跨國申請程序、加速兩局的審查工作，並減少紙本往返。

此外，本局自2003年開始與韓國智慧局進行專利、商標資料交換，但僅供兩局內部利用，簽署備忘錄後，交換取得的資料可以開放公眾使用，不僅可以增進前案技術的散播，並可提供第三方進行資料加值，方便產業界利用以刺激創新，促進產業發展。

臺韓PPH計畫於今年7月1日開始實施，相關資訊將刊載於本局「專利審查高速公路(PPH)專區」網站：<http://www.tipo.gov.tw/np.asp?ctNode=6713&mp=1>。

智慧財產權月刊

[從Tripp Trapp兒童成長椅思考商標權保護之界線](#)

為避免特定人利用商標制度，永久獨占具有實用或美感功能性之形狀，許多國家之商標相關法規設有功能性排除規定，將「具有功能性」列為禁止註冊事由；然而，在具體的規範內容上，不同法規體系間仍可能存在有一些相異之...

相關連結

► [智慧財產權月刊電子書](#)

[從歐盟Rubik's Cube魔術方塊案探討功能性原則之適用](#)

跨世代的魔術方塊是歷久不衰的益智玩具，如果有一天魔術方塊變成了某家公司的商標，那麼這個市場會有什麼樣的改變呢？由陳冠勳先生為文之「從歐盟Rubik's Cube魔術方塊案探討功能性原則之適用」，探討了...

相關連結

► [智慧財產權月刊電子書](#)

[均等論與均等論之限制—以最高法院103年度台上字第1843號判決所涉及之眼罩案為中心](#)

均等論為專利侵權分析的重要方法之一，然實務上採用逐一比對或整體比對，仍有不同見解。由顏吉承先生為文之「均等論與均等論之限制—以最高法院103年度台上字第1843號判決所涉及之眼罩案為中心」，從均等論及...

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

立法院通過專利師法修正案

臺日專利程序上生物材料寄存相互合作計畫於6月18日開始施行

國際風向球

USPTO分別與JPO和KIPO簽署「合作檢索試行計畫」合作備忘錄

新加坡管理大學成立「亞洲智慧資產及法律



出版品購買資訊

找音樂取得授權？上「影視音產業利用音樂專區」就對了

104年「網路著作權」宣導活動開跑囉

自7月1日起，調整專利規費收據寄送方式

2015亞太智慧財產權論壇圓滿落幕

應用研究中心」

 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」

特蒐情報站

從「Tripp Trapp」兒童成長椅衍生立體商標保護之討論

「Tripp Trapp」與著作權法保護之「美術工藝品」

「Tripp Trapp」與設計專利保護

小辭典1－商標功能性原則

小辭典2－設計專利中之純功能性特徵

法律e教室

申請再審查之2個月法定期間無復權規定之適用

發票上黏貼的商標標籤紙，得作為商標維權使用之證據

翻唱他人歌曲上傳至YouTube等網路平台之著作權疑義

職務上發明之認定

立法院通過專利師法修正案

專利師法部分條文修正案，業經立法院於104年6月12日三讀通過，並經總統於104年7月1日公布，依法將於公布後6個月施行(105年1月1日)。其修正要點如下：

一、簡化行政程序

刪除專利師執業應申請登錄之程序，另將申請核發專利師證書之時點，改為必須經職前訓練合格後，始得申請。

二、開放受僱於法人之執業方式

專利師之執業方式，除現行設立事務所、受僱於辦理專利業務之事務所外，另增訂受僱於法人之執業方式。

三、增訂專利師執業事項

基於業務之專業性、重要性及實務常態，增訂專利訴願與行政訴訟、專利侵害鑑定及專利諮詢等事項，作為專利師得受委任辦理之業務範圍，以資完備。

四、增訂專利師在職進修制度

為促使專利師及專利代理人提升專業知能，增訂專利師及專利代理人應持續參加在職進修，且每二年向專利專責機關提出完成在職進修之證明文件。本局將另訂相關進修辦法。

五、加重專利代理違規行為之處罰

為使專利代理業務之制度健全運行，修正違規行為態樣，包括未取得專利師證書，意圖營利而受委任辦理本法所定特定業務、專利師將章證借與他人辦理業務等等；並將現行先行行政制裁後刑事罰之立法例改為逕處刑事罰，以達遏止效果。



臺日專利程序上生物材料寄存相互合作計畫於6月18日開始施行

我國亞東關係協會與日本交流協會於去（103）年11月就臺灣與日本專利生物材料寄存相互承認簽署合作備忘錄後，歷經本局與日本特許廳多次溝通協調，終於完成相關法制作業，「臺日專利程序上生物材料寄存相互合作」計畫自今（104）年6月18日起開始施行。

本寄存相互合作計畫是我國第一次與外國合作相互承認寄存效力，也使得我國成為日本對布達佩斯條約之會員以外國家，第一個簽署寄存相互承認者。本寄存相互合作計畫實施後，國人去日本申請有關生物材料的專利，或者日本人來我國申請有關生物材料的專利，只需就近在地寄存生物材料，日本特許廳承認我國指定寄存機構（目前為財團法人食品工業發展研究所，下稱食品所）的寄存效力，而本局也承認日本指定寄存機構（目前為獨立行政法人製品評價技術基盤機構特許生物寄存中心(NITE-IPOD) 及獨立行政法人製品評價技術基盤機構特許微生物寄託中心(NPMD)）的寄存效力；不僅如此，本寄存相互合作計畫實施前，國人曾在食品所的寄存事實，或者日本人曾在日本國際寄存機構的寄存事實，只要是專利申請日在104年6月18日（含）後，並於規定期限內提交寄存證明文件，在本計畫實施前就近寄存之事實亦可被雙方承認，不必重複寄存。

本寄存相互合作計畫之啟動，是我國與他國在生物材料專利申請合作的重大突破，相信能帶動我國與其他國家進一步的寄存相互合作，提供國內外專利申請人更為便利的寄存環境。



找音樂取得授權？上「影視音產業利用音樂專區」就對了

無論是恐怖片、愛情短劇或是動作電影，搭配適當的音樂可加深觀眾對影片的共鳴，音樂無疑是影視音產業的靈魂。但在網路興起、智慧型手機以及行動裝置普遍的年代，影片的製作門檻大幅下降，素人、學生、小型商業體都可以創作「微電影」。所以，音樂的利用就相當重要。而一般創作人由於不瞭解音樂市場的授權模式，故常發生「微電影」完成後，要播放或放到網路才發現沒有取得音樂著作或錄音著作的授權，若事後仍無法達成授權協議，則大大阻礙此種諸如微電影等新媒體產業之發展與流通。

為了協助像微電影這種影視音新媒體建立音樂授權的概念，本局於6月9日建置了「影視音產業利用音樂專區」，透過資訊分享的方式介紹音樂授權的流程、提供授權實務常見問題的說明，並彙整各種授權管道，期待可協助利用人方便洽談授權，解決實務授權不便之困擾，進而發展、提昇我國新興的影視音產業。

相關連結

► [影視音產業利用音樂專區](#)



104年「網路著作權」宣導活動開跑囉

104年「網路著作權」宣導活動，已開始起跑囉！自6月1日起在宣導活動的臉書粉絲團—「原創我挺你」，舉辦線上抽獎活動，大家只要到粉絲團按讚、留言再tag好友，就有機會可以抽中電影票2張喔！活動將一直進行到7月31日為止，歡迎大家一起來參加，不但有機會抽中電影票欣賞電影，還可以瞭解許多著作權的知識，變身著作權達人喔！

另外，本宣導活動今年還規劃前進大學校園，推廣正確的網路著作權觀念，由著作權專家教導大家在網路上如何保護自己的創作，以及合法利用他人的創作。目前已分別於6月8日、9日在亞洲大學及逢甲大學各辦理1場次的宣導課程，參與人數踴躍，現場同學們與講師之間互動熱烈，共計超過160人次參加。預計9月在實踐大學再辦理1場次的課程，歡迎大家踴躍參加，現場有準備精美小禮物喔！

相關連結

► [活動網站](#)

► [粉絲團](#)



自7月1日起，調整專利規費收據寄送方式

目前對於以紙本郵寄或郵政劃撥方式繳納專利規費者，收據係依辦理事項隨同公文寄送，為使繳款人早日取得收據，自104年7月1日起，凡以紙本郵寄或郵政劃撥方式繳納專利規費者，本局將先行開立收據後，依信封或劃撥單地址寄送給繳款人，不再與公文併同寄送。

惟對於繳納專利年費者，因其收據開立涉及內部其他作業流程，針對繳納專利年費項目之調整作業將暫緩至105年1月1日開始執行。如有問題，可洽承辦人，邱俊銘先生，電話：02-2376-7211。



2015亞太智慧財產權論壇圓滿落幕

本局於6月8日及6月9日與國立臺灣大學法律學院共同舉辦「2015亞太智慧財產權論壇」，本次研討會分6場次，針對專利、商標、著作權、競爭法及營業秘密等五大領域進行討論。研討會首先邀請美國加州柏克萊法學院院長Sujit Choudhry進行開幕致詞，探討關於柏克萊科技法律中心之最新學術研究成果。專題演講部分，則邀請美國加州大學柏克萊法學院Robert P. Merges教授，探討智慧財產權在經濟發展中適度而重要的角色，並以此提供臺灣未來發展的啟發。此外並邀請德國慕尼黑黑馬普創新及競爭研究所Reto M. Hilty所長，提供智慧財產權規範困境之新解。

本研討會首先探討智慧財產權執行及專責法院運作與檢討，再就各個智慧財產權領域議題進行討論如下：

一、專利討論議題包括美國IPR法則的轉換問題、韓國專利局於專利訴訟中有效性判斷所扮演之角色、中國專利無效性與法院之關係、探討日本之專利無效程序，以及台灣專利舉發撤銷程序之檢討。其次討論專利權與科技發展，包括從美、中角度探討專利權、台灣生技醫藥相關專利權發展，以及技術變遷對間接專利侵權之影響。

二、著作權探討議題包括雲端科技發展下著作權法所面臨之挑戰、日語書籍掃描案的晚近議題、社交網絡服務提供者的法律責任－歷史的啟示、從數位典藏看我國著作權法還需要之修正，以及Web 2.0/時代關於使用者產生內容之著作權的相關爭議。

三、商標探討議題包括美國商標法第一次銷售原則的範圍、著名商標之保護與規範-3D立體形狀為完美的商標、商標識別性的取得，以及從比較法觀點論商標法下網路服務提供者之間接侵權責任。

四、競爭法探討議題則包括日本與歐洲有關標準關鍵專利權行使之比較研究、中國專利運用的發展、智慧財產與競爭法之功能：以醫藥產業為例，以及「所屬技術領域中具有通常知識者」標準之實證研究。

五、營業秘密探討議題包括專利與營業秘密之平衡：是否存在平衡，及其國際啟示、網路間諜與後Snowden美國時代下的營業秘密竊盜、中國大陸商業秘密刑法保護之困惑、論國民待遇原則與加重外國人犯罪刑事處罰之矛盾，以及營業秘密法裡的秘密。

本研討會邀請之國內外講座及貴賓計有46位、兩天活動與會者共計322人次。透過此一國際研討會，使各國智慧財產領域學者及實務專家，能進行制度比較及討論交流外，亦能提高臺灣在國際上的能見度，以及智慧財產領域的學術地位。不僅於學術上有意義，亦有助於實務問題之解決，同時更能掌握智慧財產之發展趨勢，對於未來我國修法或立法亦有重要之意義。

相關圖檔



2015亞太智慧財產權論壇相片



USPTO分別與JPO和KIPO簽署「合作檢索試行計畫」合作備忘錄

2015年5月21日在中國大陸蘇州舉行的五大專利局(IP5)首長會議中，美國專利商標局(USPTO)分別與日本特許廳(JPO)和韓國智慧財產局(KIPO)簽署「合作檢索試行計畫（Collaboration Search Pilot, CSP）」合作備忘錄，使雙方在做出首次官方通知前，可以相互分享檢索到的資訊。

備忘錄中強調USPTO與JPO及KIPO雙邊合作的重要性，CSP計畫將使USPTO得以提供申請人最好、最相關的前案資料，在專利申請案開始進入審查前，結合USPTO、JPO和USPTO、KIPO雙方的檢索專業，以加速審查及提升專利品質。

在USPTO，CSP作業是以將初步檢索和實質審查分開來的「全面首次通知前面詢試行計畫（Full First Action Interview Pilot, FAI）」(參見http://www.uspto.gov/patents/init_events/faipp_full.jsp)做基礎，依照FAI計畫，在開始全面審查所有專利請求項之前，USPTO先將審查人員的檢索結果提供給申請人，申請人可以視需要要求面詢。

在CSP計畫下，USPTO和JPO及KIPO的審查人員可以相互交換檢索資訊，以提供申請人最好的先前技術，USPTO將把檢索結果納入FAI檢索報告，使申請人可以取得兩局最好的前案資訊，用以決定專利申請案下一步最好的作法，而更容易在對方國家取得高品質的專利。

為確保檢索作業的協調性，申請案在雙方專利局都將加速審查。USPTO和JPO將於2015年8月1日開始實施CSP合作計畫；另USPTO和KIPO則於9月1日開始實施。

相關連結

- ▶ 美國專利商標局
- ▶ 美國專利商標局



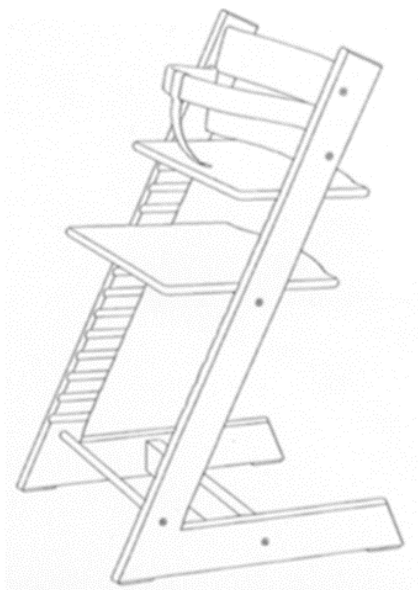
新加坡管理大學成立「亞洲智慧資產及法律應用研究中心」

新加坡管理大學(104)年5月25日成立「亞洲智慧資產及法律應用研究中心（Applied Research Centre for Intellectual Assets and the Law in Asia）」，旨在促進認識與研究亞洲區智慧財產權，增進跨領域交流，例如：經濟、法律、商務與科技，另藉由與企業、專才、律師與企業網路舉辦講座與研討會，合作研究課題如：智慧財產權與競爭法令、亞洲解決智慧財產權糾紛方式及東協智慧財產權等，以進一步提高新加坡業界對智慧財產權的認識，鞏固新加坡智慧財產權的專長。該校法學院院長楊忠明教授表示，設立該中心另可讓法學院運用其智慧財產權法之學術經驗，促進亞洲區域交流，並栽培專才，進而打造新加坡成為全球智慧財產權樞紐。

消息來源:駐新加坡代表處經濟組



從「Tripp Trapp」兒童成長椅衍生立體商標保護之討論



「Tripp Trapp」是一款由Opvick先生所設計的兒童成長椅，其L型的椅身、可調整座椅高低位置的齒槽，以及可滑動的椅面，不僅具有引人注目的外觀，並可自由地調整椅面所在之高度，以滿足不同年齡、身高之使用者，達到安全、舒適、可靠的效果。而在此一商品問世後，獲得了諸多獎項之肯定，也為Opvick先生和其公司，以及經其授權製造與販賣之業者Stokke公司在市場上帶來了巨大的商機。

為了維繫Tripp Trapp的競爭上優勢與成功的果實，除了伴隨創作完成即已取得的著作權保護，Tripp Trapp於1972年也在挪威取得了相關之專利權保護。然而，專利權和著作權之保護有一個共同的特徵，亦即有限的保護期間。如前述Tripp Trapp的專利保護期間便已於1992年屆滿失效，而在該專利權失效後，市場上也開始陸續出現許多造型與Tripp Trapp相仿的競爭商品。爰此，在專利權與著作權外，Stokke公司也積極地尋求透過商標權來取得更完整的保護，並成功地在荷比盧關稅同盟就Tripp Trapp本身的立體形狀取得商標註冊。

儘管在市場上充斥著形形色色、各式各樣的商品，但是像Tripp Trapp這種就商品本身之立體形狀取得商標註冊的情形，相對於平面商標仍是較為罕見的例子。究其原因，除了消費者一般比較不會直接將商品之立體形狀理解為是一種商標態樣，故而欠缺先天識別性外，另一個重要的原因，是各國的商標法規通常會基於公益目的之考量，去限制僅具有「功能性」之形狀所構成之商標不能取得商標註冊。如我國商標法第30條第1項第1款即規定「商標有下列情形之一，不得註冊：一、僅為發揮商品或服務之功能所必要者。」而這邊所謂的「功能性」，其具體的內涵係指：特定的商品或服務之相關設計或特徵，就商品或服務的用途或使用目的來說，為不可或缺，或者是會影響商品或服務的成本或品質，抑或是明顯具有不宜由一人獨占之其他競爭優勢。

進一步言之，這種限制具有功能性之設計或特徵不能取得商標註冊的規範內涵，一般又被稱之為「功能性原則」（Functionality Doctrine）。而所以在商標領域要加諸這樣的限制是因為：相對於專利權和著作權，商標權的一個重要特徵是可以不限次數地展延保護期間，倘若具有功能性又可提升產業整體技術進步及社會便利性的設計、商品形狀、包裝等特徵，透過商標權而取得永久性之保護，將會產生阻礙同業公平競爭及社會進步的結果，破壞立法者在公益與私益間所權衡出來的平衡點。

而「功能性原則」在歐盟的商標指令中亦有相關之規定，前述Tripp Trapp的立體形狀商標之有效性也已在訴訟中遭到挑戰，目前仍繫屬於荷蘭最高法院，等待最後的判決。另一方面，Tripp Trapp值得討論之相關智慧財產權議題並不限於商標領域，儘管Tripp Trapp在德國及荷

比盧關稅同盟等領域，均曾經法院認定可受到著作權的保護，惟對於這種兼具「實用性」與「藝術性」之標的應該由設計專利、著作權還是商標權，抑或是可同時受到三者保護之問題，在學說與各國實務間仍存在有相當之爭議。而在申請設計專利之際應該要具備哪些要件，實際審查時又應該注意哪些判斷重點，也是值得進一步了解的關聯議題。爰此，以下將對前述商品形狀之設計專利及著作權保護之相關問題作進一步的介紹。



「Tripp Trapp」與著作權法保護之「美術工藝品」

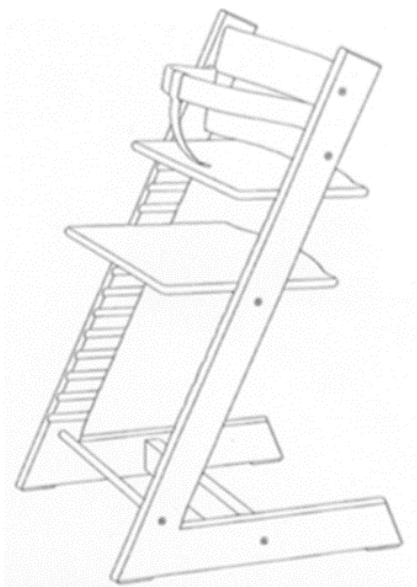
「Tripp Trapp」兒童成長椅於德國等國經法院判決認為該款椅子的椅身設計等具有高度之原創性，受該國著作權法保護，本案情況在我國是否會受著作權法保護呢？按我國著作權法所稱之「著作」，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之「創作」。就「美術著作」而言，係指以描繪、著色、書寫、雕刻、塑形等平面或立體之美術技巧表達線條、明暗或形狀等，以美感為特徵而表現思想感情之創作，包括繪畫、版畫、漫畫、連環圖（卡通）、素描、法書（書法）、字型繪畫、雕塑、美術工藝品及其他之美術著作。其中之「美術工藝品」，則是指「應用美術技巧以手工製作與實用物品結合而具有裝飾性價值，可表現思想感情之創作」。

因此，本案Tripp Trapp兒童成長椅如果確係透過美術技巧之運用，將作者個人之思想與情感予以表達，且具有原創性與創作性之作品，即得受到著作權法的保護。應注意的是，在具體的爭議過程當中，如果被認定作品本身僅僅表達出其實用性內容、功能，即不符合上述美術著作應具有之要件，不受我國著作權法保護。

又如果將本案椅子的製作技術或設計圖樣，另以文字或圖形具體表達者，且符合原創性與創作性之要件，則該表達方式本身仍得受著作權法之保護（如語文著作或圖形著作）。



「Tripp Trapp」與設計專利保護



我國設計專利保護之標的為應用於物品之形狀、花紋、色彩或其二者或三者之結合，透過視覺訴求之創作。在判斷物品之設計是否應給予設計專利時，依我國專利法之規定，必須考量產業利用性、新穎性、創作性、法定不予設計專利之項目等情事。其中法定不予設計專利之項目為：純功能性設計之物品造形、純藝術創作、積體電路電路布局及電子電路布局、物品妨害公共秩序或善良風俗者。

申請專利之設計係由圖式中揭露之點、線、面構成設計二度或三度空間的整體外觀，判斷設計之外觀的相同、近似時，應以圖式所揭露之形狀、花紋、色彩構成的整體外觀作為觀察、判斷的對象，不得拘泥於各個設計要素或細微的局部差異，並應排除純功能性特徵，例如物品的構造、功能或尺寸等通常屬於物品上之純功能性特徵，不屬於設計審究範圍，即使顯現於外觀，仍不得作為比對、判斷之範圍。

本案例中之「Tripp Trapp」兒童成長椅，如果符合新穎性及創作性之前提下有機會可取得設計專利，只要該物品係以生產程序重覆再現之創作，無論是以手工製造或以機械製造，均得准予設計專利。



小辭典1－商標功能性原則

所謂的商標「功能性原則」(Functionality Doctrine)一般可再細分為「實用功能性」及「美感功能性」，前者包括達成商品使用目的或技術效果所必要的特徵，以及可由較便宜或簡單之製造方式產出，具有經濟上競爭優勢的產品特徵；後者則係指該特徵雖不具實用功能性，不能增加商品或服務的效能或降低其成本，但明顯具有不宜由一人獨占之其他競爭優勢，如將愛心的形狀使用於糖果盒，能有效增加該糖果商品被購買的機會，即不宜透過商標權之保護由一人所獨占。



小辭典2－設計專利中之純功能性特徵

係指物品造形特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構者，其設計僅取決於兩物品必然匹配(must-fit)部分之基本形狀，即為純功能性設計，因此僅有純功能性設計，是無法取得設計專利之保護。例如螺釘與螺帽之螺牙、鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽等，其造形僅取決於純功能性考量。



申請再審查之2個月法定期間無復權規定之適用

原告(專利申請人)前向被告(智慧局)申請發明專利(下稱系爭案)，嗣提出實體審查申請，經被告審定「本案應不予專利」，同時於審定書中敘明：「如不服本審定，得於審定書送達後2個月內...，向本局申請再審查。」該審定書於102年6月4日送達。嗣原告於同年8月29日向被告申請再審查，經被告以原告提出再審查申請已逾法定期限(即102年8月4日)為由，為不予受理之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。案經智財法院審理，仍駁回原告之訴。

原告主張申請再審查之2個月期間可解釋為通常法定期間，得適用專利法復權機制，智慧局應受理其再審查申請，始符公平原則。

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達後2個月內備具理由書，申請再審查。專利法第48條前段定有明文。.....前開2個月之期間性質上屬於法定期間，原告亦未主張係因天災或不可歸責於己之事由所致之延誤，申請回復原狀，則被告依專利法第17條第1項及第48條規定，處分系爭案再審查申請應不予受理，於法並無不合。

二、原告主張應參酌100年修正專利法第29條、第52條、第70條復權機制之立法意旨，就專利法第48條所定之「2個月」期間解釋為通常法定期間，申請人非因故意而逾法定期間，嗣於合理期間(例如審定書送達日起3個月內)提出再審查申請者，被告應比照專利法復權相關規定受理其再審查申請，始符公平原則云云。經查：

(一)依100年12月21日修正公布之專利法導入專利法第29條、第52條、第70條等復權規定，該等條文該當同法第17條第1項規定「申請人為有關專利之申請及其他程序，遲誤法定或指定之期間者，除本法另有規定外，應不予受理」之所謂「本法另有規定」之條文。惟查專利法第48條申請再審查之2個月法定期間，既未於100年專利法修法時定有復權之規定，即是明確排除復權規定之適用，故若有遲誤該再審查之法定期間，應...申請回復原狀，以救濟權利，而非主張類推適用相關復權之規定。

(二)再者，專利法第29條、第52條、第70條有關復權之規定，均有關於「申請復權期間」之規定，此觀專利法第29條第4項規定「申請人非因故意，未於申請專利同時主張優先權，或依前項規定視為未主張者，『得於最早之優先權日後16個月內』，申請回復優先權主張，並繳納申請費與補行第1項及第2項規定之行為。」、專利法第52條第4項規定「申請人非因故意，未於第1項或前條第4項所定期限繳費者，『得於繳費期限屆滿後6個月內』，繳納證書費及2倍之第一年專利年費後，由專利專責機關公告之。」、專利法第70條第2項規定「專利權人非因故意，未於第94條第1項所定期限補繳者，『得於期限屆滿後1年內』，申請回復專利權，並繳納3倍之專利年費後，由專利專責機關公告之。」即明。經查，專利法第48條並無類似專利法第29條、第52條、第70條前揭有關「申請復權期間」之規定，益證此條於100年專利法修正公布時即排除復權規定之適用，是本件原告主張遲誤再審查之法定期間，應參復權規定之立法意旨准許於合理期間內回復申請再審查云云，實無所據。

判決全文請參見：智慧財產法院103年度行專訴字第27號行政判決



發票上黏貼的商標標籤紙，得作為商標維權使用之證據

系爭商標



案外人於49年2月24日以「寶島PORTER（彩色）」商標，指定使用於「各種手錶、掛錶」商品，經准列為註冊第11405號商標（下稱系爭商標）。嗣系爭商標經多次延展註冊並輾轉轉移予參加人。後原告以系爭商標註冊後有商標法第63條第1項第2款規定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」之情事，向被告申請廢止其註冊。經被告核認其主張顯無理由，而為「廢止駁回」之處分。原告不服，提起訴願及訴訟。

法院判決見解：

按商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第63條第1項第2款定有明文。

次按商標因使用而使商標與指定商品或服務產生聯結，使用愈多愈頻繁，則該商標愈能使一般消費者識別標識與商品或服務之來源或信譽，商標本質上，使用乃屬必要，惟我國商標法係採註冊主義，不以商標已使用為註冊之要件，是以已註冊之商標，應有使用始得保有其商標權，方能繼續維護其商標權利，此之使用稱為商標之維權使用。商標之維權使用必足使一般消費者識別標識與商品或服務表彰商標權人來源或信譽，而如何判斷商標權人自己真正使用，依商標法第57條第3項規定，商標之使用應符合商業交易習慣，除考量同法第5條商標使用之總則性規定外，並應符合商標對其指定商品或服務範圍內而為使用之客觀判斷標準。準此，將商標用於與商品或服務有關的商業文書或廣告，可以傳遞已行銷於市場或即將行銷於市場的商品或服務等商業訊息，達到商標指示商品或服務來源的功能，例如將商標用於訂購單、產品型錄、價目表、發票、產品說明書等商業文書，使消費者透過該等文書認識該商標，即為商標使用的態樣之一。

參加人曾於系爭前案提出新絃公司於100年4月9日、100年7月2日、100年9月6日、100年11月1日開立之統一發票，而該統一發票上分別貼有標示PO-2987、PO-2018、PO-14732、PO-7791型號及系爭商標之標籤紙。且證人即新絃公司之負責人石○○亦具結證稱：商品會有牌價，伊在存根聯之統一發票上會將牌價貼在品名上面，以便做帳時比對勾稽，因為每支錶都會有型號，如果貼上型號，對帳時比較好勾稽。再參以參加人即曾於99年12月10日銷售型號為「PO-2018」之手錶商品予新絃公司等情，原告固然否認參加人於99年12月10日開立之統一發票之形式上真正，但前揭發票所記載之銷售額即屬參加人於該年度之營業額，參加人自應加以申報營業稅，此觀該發票業已記載營業稅額即明。而原告係於102年10月11日申請廢止系爭商標，則以參加人之營業規模，自無甘冒偽造文書之風險而偽造申請廢止日前業已完成報稅作業之前揭發票，是原告空言否認上揭發票之形式上真正，亦非可取。綜上，新絃公司於100年間所銷售前揭型號之手錶上，既附有標示系爭商標之標籤紙，且新絃公司於存根聯之統一發票上，為便於比對勾稽，亦有黏貼標示系爭商標之標籤紙，故系爭商標並無迄未使用或繼續停止使用已滿3年之情事，原告以上開事由申請廢止，自無理由。

判決全文請參見：智慧財產法院103年度行商訴字第124號行政判決



翻唱他人歌曲上傳至YouTube等網路平台之著作權疑義

小N對唱歌很有興趣，且有一如黃鶯出谷般的好歌喉，時常唱歌娛樂親朋好友。某天，小N在YouTube上看到有人將翻唱當紅藝人的歌曲上傳至該網路平台，並獲得很多的好評與點擊率。因此，小N也想將其美好的歌聲給更多人欣賞，於是在YouTube申請了帳號，將他翻唱藝人歌曲的影片上傳到YouTube上。不過，小N對他翻唱歌曲並上傳至YouTube的行為有無侵害著作權產生疑慮。

翻唱他人歌曲並予以錄製後，再上傳至網路音樂平台供網友瀏覽，會涉及重製與公開傳輸他人音樂著作之利用行為，除有符合著作權法第44條至第65條合理使用之規定外，應取得著作財產權人之同意或授權，始得為之，否則須負相關刑事責任。以本例而言，因不構成合理使用，應取得授權。

至於如何取得授權？首先是重製權之部分，網友可與各詞曲經紀公司或臺北市音樂著作權代理人協會（MPA）<http://www.mpa-taipei.org.tw/> 洽談重製之授權事宜。

其次，是公開傳輸權之部分，網友可先查詢該網路音樂平台是否已獲得公開傳輸之授權。據了解YouTube有向社團法人中華音樂著作權協會（MUST）取得音樂著作的公開傳輸授權，若所利用之音樂著作屬MUST所管理即可在網路上合法利用。

另外，網友於翻唱歌曲之錄製過程中，如有使用到現成已錄好的錄音著作(例如CD)，應洽所屬唱片公司或製作公司取得上述權利之授權。



職務上發明之認定

甲公司因進行某投資研發計畫而聘僱A員工，甲公司主張A利用其資源進行研發工作，且由甲公司提供研究設備及環境，計畫研究成果應屬該公司所有。因A將研發成果之專利權販售轉讓他人，造成甲公司權利受損，甲公司主張依民法第184條第1項前段規定，A應負賠償責任。A則主張系爭專利為其任職甲公司前即已完成，並非職務上發明而為其個人之發明。

法院認定如下：

一、系爭專利並非A受僱甲公司期間於職務上所完成之發明。

(一)甲公司主張A提出系爭專利申請之時點在其任職甲公司期間及其支付申請費用及修正費用等，惟A任職甲公司至申請專利時間甚短，且甲公司並非支付系爭專利全部費用，故甲公司之主張無法據以為職務上發明之認定。

(二)甲公司主張系爭專利於A任職時經過數次修正，故A到職前尚未完成系爭專利之發明。然而系爭專利所為修正並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，系爭專利公告時之內容已載於申請時之說明書或圖式，屬A到職前已完成之技術內容。

二、甲公司依民法第184條第1項前段請求A給付損害賠償為無理由。 甲公司未能證明系爭專利為A受雇甲公司期間於僱傭關係中之工作所完成之發明，甲公司依民法第184條第1項前段請求A給付損害賠償為無理由。

判決全文請參見：智慧財產法院103年民專訴字第87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。