最IN話題

本局「中小企業IP專區」資訊平台全新上線

中小企業在智慧財產權發展的過程中，會面臨各種挑戰，例如：資金不足、技術開發瓶頸、專業人才缺乏...等問題，資源相對不足的中小企業往往需要耗費更多心力來解決，而政府各部會於智慧財產之創造、保護、流通及應用等活動中已陸續提供了許多輔導及支援措施，為協助中小企業活用這些智慧財產資源，本局專為中小企業量身打造了「中小企業IP專區」資訊平台。

該專區設置於本局局網內，規劃「智慧財產」等三大主題。其中「智慧財產」介紹智權概念與智權活動中常見問題之問題集；「智權輔導與服務」整合政府各部會所提供的智權相關資源，包含研發創新、財務協助、技術交易及商品化、品牌行銷、管理制度建立及IP爭議處理...等；「智權資源與應用」集結了智權學習、獎項、參展、活動等應用資源。

「中小企業IP專區」資訊平台從中小企業業主角度出發，整合政府各部會所提供之資源及服務措施，我們希望中小企業在產業發展各階段所面臨之問題，都能透過本專區即時且便捷地找到解決資源及服務窗口。

相關連結

- 中小企業IP 專區

智慧財產權月刊

從創新經濟檢視智財戰略綱領推動進展與精進方向

我國於2012年11月核定「智財戰略綱領」，繼而相關部會整合資源，推出相應之行動與計畫，期能啟動智財循環的正向發展，由林欣吾、戴彗紋、林佳靜合著之「從創新經濟檢視智財戰略綱領推動進展與精進方向」，即從...

相關連結

- 智慧財產權月刊電子書

對我國推動智財戰略再精進的建議

相較於日本已推動智財綱領11年、中國大陸7年，我國在推動智財綱領上時程已屬較晚，如需於短時間獲致設定的目標，可借鑑日本與中國大陸的做法，由何燦成先生所撰文之「對我國推動智財戰略再精進的建議」，文中首先...

相關連結

- 智慧財產權月刊電子書

歐盟共同體設計維修免責條款之實踐與探討－以英國BMW v. R&M案為中心

鑑於原廠車商可主張設計專利權，取得絕對的訂價優勢，可能造成壟斷市場的不當後果，為避免不公平競爭的情況發生，歐盟於2001年完成共同體設計規則之立法時，爰導入維修免責條款，然該條款的適用範圍與限制渾沌未...

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

「商標法施行細則」及「商標電子申請及電子送達實施辦法」修正發布

修正「專利電子申請及電子送達實施辦法」

國際風向球

EPO通過友善企業的歐洲單一專利(unitary patent)收費模式

美國專利商標局(USPTO)與日本特許廳

出版品購買資訊

及「發明創作獎助辦法」
104年度「中小企業如何合法使用軟體宣導說明會」歡迎各界踴躍報名參加
「設計專利之圖式製作須知」更新版出爐囉
專利名稱冠有「醫療功效」用語，於實施專利時仍須符合醫療法規
「104年度智慧財產權業務座談會」辦理完畢
吳副總統接見103年著名國際發明展金牌得獎人
(JPO)於7月1日開始執行與「專利合作條約」有關之協議
美國與中國大陸舉行第7次戰略與經濟對話
中國大陸與歐盟舉行智慧財產權合作對話10週年紀念活動
美國電子前線基金會報導TPP智財章通知及取下規則之中介方責任
space
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
著名商標果真無所不在
公司行號不能用他人著名商標來命名
小辭典－商標淡化
法律e教室
外文書證有無必要提出中譯，專利專責機關得依職權裁量
著名商標擴張保護的範圍有多大
里民活動中心歡唱卡拉OK，可享有優惠授權費率
如何判斷共同發明人

「商標法施行細則」及「商標電子申請及電子送達實施辦法」修正發布

為簡化申請程序，修正「商標法施行細則」及「商標電子申請及電子送達實施辦法」部分條文，重點如下：
一、免除優先權及展覽會優先權證明文件必須檢附正本之規定。
二、免除申請分割商標註冊申請案應檢附副本等之規定。
三、商標電子申請應檢送之證明文件，得以電子檔代之。

以上修正業經經濟部於7月13日修正發布，本局7月14日於局網公告周知，歡迎各界參考。

相關連結

- 修正「商標法施行細則」及「商標電子申請及電子送達實施辦法」部分條文

TOP

修正「專利電子申請及電子送達實施辦法」及「發明創作獎助辦法」

「專利電子申請及電子送達實施辦法」業於104年7月15日修正發布，修正重點如下：
一、使用人若因帳戶餘額不足無法扣繳成功時，智慧局會主動通知使用人。
二、使用人利用智慧局的資訊系統將文件轉檔，並依指定之格式將原始說明書、申請專利範圍或圖式電子檔一併傳達，日後審查如有缺漏、失真或不一致之情形，智慧局會接受使用人以該原始內容提出修正，以確保其權益。
三、使用人送件後如已取得系統自動回復送件或繳費成功之通知信，惟實際未完成程序者，仍視為已送件或已繳費。

「發明創作獎助辦法」業於104年7月21日修正發布，修正重點如下：
一、參選資格放寬為舉辦評選年度前6年內之專利。
二、以新型專利參選時，應檢附新型專利技術報告。
三、評選委員由37人改為40人。
四、增訂複選程序。
五、參選案件如專利權人即為發明人、新型創作人或設計人者，得於複選階段酌予加分。

相關連結

- 修正「專利電子申請及電子送達實施辦法」部分條文
- 修正「發明創作獎助辦法」部分條文

104年度「中小企業如何合法使用軟體宣導說明會」歡迎各界踴躍報名參加

為增進中小企業瞭解電腦程式著作權觀念，並介紹正版軟體辨識技巧及軟體授權模式，促使企業重視合法使用軟體，建立內部管理機制，本局訂於8月28日(星期五)下午1：30-下午5：30假臺灣大學法學院霖澤館3樓多媒體教室(臺北市復興南路及辛亥路口)，舉辦「中小企業如何合法使用軟體宣導說明會」1場次，歡迎各界踴躍報名參加。

相關報名資訊請至「智慧財產權研討會資訊登錄中心」(http://activity.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=36815&ctNode=817&mp=1)線上報名。

「設計專利之圖式製作須知」更新版出爐囉

本局增修「設計專利之圖式製作須知」案例內容，申請「部分設計」、「圖像設計」、「成組設計」、「衍生設計」，其圖式的呈現必須明確充分揭露所主張之範圍，在圖式的規範上有一定的基本要求。新增案例說明，可讓您在短時間內了解如何製作設計專利之圖式的實質內涵，歡迎參考利用。

相關連結

- 設計專利圖式製作須知

專利名稱冠有「醫療功效」用語，於實施專利時仍須符合醫療法規

近來媒體報導某新型專利商品，因專利名稱冠有「醫療功效用語」，可能使民眾誤認該專利商品宣稱之「醫療功效」已經由本局許可。由於新型專利案是採形式審查，當申請人所送之專利說明書符合格式上規定，即可取得新型專利權，本局並未就其所稱之「醫療功效」進行審查及確認，因此並無該專利商品是由本局許可其功效之事。

專利權人就其所獲准之專利，僅在於排除他人未經其同意而實施該專利權。至於實施專利權涉及相關特別法規時，不論發明專利或新型專利，當須符合其規定。專利權人對消費者宣稱其商品具醫療功效，仍應受醫療法規的規範。

發明專利或新型專利如涉及「醫療功效用語」，即日起本局於核准專利時，將附帶教示文字，告知專利權人日後實施專利權時，仍須符合相關醫療法規，減少專利權人不當使用專利權之可能。再者，民眾若發現市售商品藉由專利證書宣稱「醫療功效」時，可向本局或衛生機關諮詢，避免誤信不實廣告。

「104年度智慧財產權業務座談會」辦理完畢

104年度智慧財產權業務座談會業於6月16日、24日、29日、7月6日及7日在臺北及各服務處等地區舉辦5場次，共有261人參加。此次就「專利法制修正最新動態」、「專利審查實務」及「商標業務概況」進行3項專題報告，更徵詢各界對本局業務之意見，對外界所提問46則建言，已先於會場回應說明，為求慎重，更逐一記下逐一回應，將儘速於本局局網公布。

本次座談會之3項專題簡報及相關附件資料，均為專利商標重要實務說明，為便利各界參考，已公布於局網，歡迎各界下載運用。(http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=553834&ctNode=6963&mp=1)

吳副總統接見103年著名國際發明展金牌得獎人

近年來我國發明創新能量與日俱進，國人組團參加著名國際發明展均大放異彩，吳副總統為嘉勉國人發明創新精神，於本(104)年7月17日假總統府大禮堂接見103年著名國際發明展金牌得獎人及組團單位代表。吳副總統致詞表示，國人去(103)年參加莫斯科阿基米德、瑞士日內瓦、法國巴黎、馬來西亞、美國匹茲堡、烏克蘭、波蘭、德國紐倫堡、克羅埃西亞及韓國首爾等10個著名國際發明展，榮獲362面金牌、407面銀牌與209面銅牌，總計978面獎牌，充分展現我國豐沛的發明與創新能量。

吳副總統表示，他於98年9月到行政院服務後，提出四大新興智慧型產業，第一項即為「發明專利產業化」，在各部會的積極推動下，執行成果豐碩，截至103年底衍生經濟效益高達1,000多億元。另他在院長任內核定「經濟部智慧財產局清理專利積案計畫」，執行迄今也已展現成效，月平均審結期間自101年7月的47個月，大幅縮短至今(104)年6月的27個月，有助發明人提早取得專利並進行智財布局。吳副總統進一步表示，未來政府將經由建立合理稅制及打造商轉平台，協助國人將創意發明轉化為產品或產業，並期許國人由「創新」進一步邁向「創業」，進而達成為國「創富」的目標。

為表揚傑出發明人，鼓勵國人持續創新，本局自102年起規劃辦理副總統接見著名國際發明展金牌得獎人活動。此外，為促進國際交易商機，凡國人取得專利權後四年內，參加本局當年度公告之「著名國際發明展」獲金牌、銀牌或銅牌者，得檢附相關證明文件，向本局申請機票、攤位費或運費等經費補助，歡迎符合資格之得獎人提出申請。

相關連結

- 著名國際發明展補助資料

相關圖檔

吳副總統與金牌得獎人合影相片

EPO通過友善企業的歐洲單一專利(unitary patent)收費模式

2015年6月24日歐洲專利局(EPO)行政理事會專責委員會(Select Committee of the Administrative Council)以規定的四分之三多數，通過EPO所提適用於歐洲單一專利的統一專利年費“True Top 4”提案，該建議的年費涵蓋加入歐洲單一專利的25個歐盟成員國，其金額與目前歐洲專利最常指定在4個國家(德國、法國、英國和荷蘭) 生效的年費總額相當。

在現行體制下，歐洲專利經EPO核准後，需要在想尋求專利保護的國家個別使其生效(要依指定國家數繳納規費)，結果造成公司-尤其是中小企業相當大的行政和財務開銷。因此，目前歐洲專利平均只在3或4個成員國生效，在其他歐洲國家則未取得專利保護，其發明易受當地非法抄襲，因而成為建立一個真正統一的歐洲創新市場的障礙，使歐洲公司比其競爭對手居於劣勢，尤其是在美國和亞洲的競爭者，他們在將發明行銷到國際上之前，可以用較低成本輕易進入重要的歐洲國家或區域市場。

基於此，為歐盟成員國建立一個統一的專利是重要的一步，且已被期待超過40年，此次專責委員會首度就專利年費做成決議，完成統一的歐洲專利保護制度已在望。

關於“True Top 4”提案專利年費降低的幅度，歐洲單一專利前10年(一個歐洲專利的平均壽命)的年費不到5,000歐元，累計全部20年專利年限的年費是3萬5,555歐元(參見附表)，相對於現行制度下，在同樣25個成員國的前10年年費為2萬9,428歐元，20年則將近15萬9,000歐元；也就是說，這次通過的歐洲單一專利“True Top 4”提案收費標準相當於比目前降低78%。

另外，在現行制度下的交易成本(transaction cost)，包括翻譯費和需透過專利代理人或專業服務提供商支付給各成員國的規費亦將大幅降低，即一個一般專利在4個國家生效的費用約減少50%。

特別低的前10年年費，將使歐洲單一專利制度對企業-尤其是中小企業、大學、研究中心和個人發明人深具吸引力；而且，對於設立在非使用EPO官方語言(英、法、德) 的歐盟成員國的中小企業和類似實體，也已通過補助其翻譯費的措施。最後，在未來監督和例行檢討歐洲單一專利制度時，成員國將特別留意像中小企業的小型實體利用該制度的情形，並視需要採取進一步的特別措施。

關於下一階段，專責委員會對於專利年費收費標準的決定，將是歐洲單一專利整體規費的一部分，包括年費收入分配方式，目前歐洲專利的年費係由專利生效地各成員國收取，再將收入的一半交付EPO；由於歐洲單一專利的年費將一次交付EPO，因此需確認如何與參加國分享此收入。

專責委員會對訂定可行的分配方式已有進展，預期整套做法，包括年費標準和分配方式將在今年秋天通過。

檔案下載

- True TOP 4及25個成員國年費比較表 (17 KB)

相關連結

- 歐洲專利局

TOP

美國專利商標局(USPTO)與日本特許廳(JPO)於7月1日開始執行與「專利合作條約」有關之協議

USPTO於7月1日新聞稿指出，該局與JPO已於104年7月1日開始執行與「專利合作條約」有關之協議，該協議有效日期至107年6月30日止，效期屆滿時，兩局可透過書面合意方式予以延長。

「專利合作條約」係便利申請人獲得國際專利保護之國際條約，國際專利申請人只需在單一締約國提出申請，即可透過國際檢索機構(International Searching Authority)提出國際檢索報告，並可要求國際初步審查機構(International Preliminary Examining Authority)提供可專利性國際初步審查報告，最終以此申請進入指定締約國。

JPO依據該協議擔任國際檢索機構及國際初步審查機構，審查以USPTO為受理局(Receving Office)向JPO提出之特定國際專利申請案。前開專利申請案須滿足之特定條件為：
一、以英文提出。
二、依據國際專利分類(International Patent Classification)申請案為與綠色科技有關之專利。
三、JPO於協議3年有效期間內審查USPTO之國際專利申請案數量以5,000案為上限，其中第1年每季申請案以300案為上限，第2年及第3年每季申請案以475案為上限。
四、申請人選擇JPO為此類專利申請案件之主管機關。

消息來源: 駐美國代表處經濟組

相關連結

- USPTO 7月1日新聞稿

TOP

美國與中國大陸舉行第7次戰略與經濟對話

美國與中國大陸於6月23日及24日在華府國務院舉行第7次戰略與經濟對話(Seventh Meeting of the U.S.-China Strategic and Economic Dialogue, S&ED)，在經濟對話部分，雙方代表各19人出席，美方包括財政部長Jacob Lew、商務部長Penny Pritzker、能源部長Ernest Monia、貿易代表Michael Froman、駐中國大使Max Baucus、聯準會主席Janet L. Yellen及經濟顧問委員會主席Jason furman等；陸方包括國務院副總理汪洋、財長樓繼偉、科技部長萬鋼、商務部長高虎城、人民銀行行長周小川、駐美大使崔天凱及國家能源局長努爾白克力等。

與智慧財產權相關部分如下：
一、在促進開放貿易與投資方面：
(一)陸方承諾北京、上海及廣州智慧財產法院有關反壟斷法之裁決，效力優於地方政府之行政決定，陸方行政訴願相關單位將與美方會商行政訴願程序。
(二)陸方將加強取締網路侵權及仿冒，美方將評估陸方保護智慧財產權之作為，並檢討特別301報告及惡名昭彰市場名單(Notorious Markets List)。

二、目前雙方在經濟合作方面已建置28項機制，包含智慧財產權合作、智慧財產權刑事法合作、中國大陸海關與美國海關及邊境保護署(Customs and Border Protection, CBP)有關IPR跨境合作等。

消息來源：駐美國代表處經濟組

TOP

中國大陸與歐盟舉行智慧財產權合作對話10週年紀念活動

香港大公網7月1日報導中國大陸與歐盟於6月29日在布魯塞爾舉行智慧財產權合作對話10週年紀念活動，中國大陸商務部部長助理童道馳與歐盟委員會貿易委員馬爾姆斯特倫共同出席。雙方共同決定將陸歐智慧財產權對話機制提升為副部長層級，並簽署《關於加強陸歐知識產權對話機制的諒解備忘錄》。童道馳表示，陸歐經貿關係一直持續穩定發展，為重要經貿夥伴，自2005年開啟陸歐智慧財產權對話機制，已成為大陸智慧財產權對外發展的平台之一，在智慧財產權對話合作獲得相當成效。童道馳指出，目前中國大陸經濟加速轉型，智慧財產權制度的內在需求進一步提升，希望在過去10年良好合作的基礎上，進一步加強經驗分享和合作項目。馬爾姆斯特倫表示，陸歐智慧財產權對話10年來，在深化智慧財產權領域合作發揮作用。

消息來源：行政院大陸委員會香港事務局商務組

TOP

美國電子前線基金會報導TPP智財章通知及取下規則之中介方責任

美國電子前線基金會（Eoectronic Frontier Foundation, EFF）於7月6日刊登有關TPP智慧財產權章節，涉及著作權侵權通知及取下規則（Notice-and-Takedown rules）之中介方責任（intermediary liability rules）報導，EFF指出雖尚未取得104年的版本，但已獲悉條文內容，依據新透露出來的TPP條文內容，顯示會員國將密集討論防止網路使用者侵權的「取下規則（Takedown Rules）」，報導重點摘譯如下：
一、EFF認為最新版本內容和以前無太大差異，例如在規避數位版權管理（科技保護措施之保護）（Digital Rights Management，DRM）及著作權保護期間。最顯著改變的是對於中介方責任規則（如網路服務業者（ISP）的責任），中介方只要符合特定避風港條款（safe harbor conditions）就可享有豁免權（immunity）。依據美國數位千禧年著作權法（Digital Millennium Copyright Act, DMCA），規定中介方須遵守通知及取下（notice-and-takedown）程序，但這種規定有可能讓合法使用的內容因錯誤通知被取下，如EFF於2007年為一名美國婦女在YouTube上傳跳舞寶寶（dancing baby）短片與環球音樂集團（Universal Music Group）對簿公堂即為著名案例；另DMCA模式也被濫用於政治檢查（political censorship）中。目前主要爭點為還未制訂類似美國DMCA法的TPP會員國是否會被迫採納通知及取下機制。

二、通知及取下機制替代方案（Alternatives）
(一)TPP會員國中有幾個國家已經具備比DMCA更好的措施，例如加拿大今年實施創新的通知及通知措施（groundbreaking notice-and-notice regime），中介方僅通知使用者已有侵權行為但並不主動將侵權內容移除；智利的2010年通知及司法取下措施（2010 notice and judicial-takedown regime），須由法官審查侵權行為才能將侵權內容取下；日本則採取混合的措施，取下侵權內容前須由有公信力的自律機構（self-regulatory authority）進行審查。
(二)EFF認為由TPP智慧財產權最新版本觀察，美國可能會採納上述現行的幾個中介方責任措施的條文而非強迫其他TPP會員完全採納DMCA。草案對於中介者責任限制採取較為一般性的規定，並設定適用上的資格要件，而該資格要件已經寬鬆到得採行前述日本混合性的措施，亦即非經由政府介入之自律性機構（由中介者及權利人組成）就通知所稱之侵權行為予以認定者，中介者毋須採取回應行動。

(三)智利則認為應該由司法機關取代日方所提案的自律機構，負責審查侵權行為通知，此議獲得越南的支持。但美國尚未對這個提議做出明確回應。EFF認為可能原因是這個提議並未納入TPP條文，美國沒必要反對；或者是因為這個議題仍在諮商過程中，美國還不需要提出回應。

(四)加拿大的立場（Whither Canada?）

1.加拿大的制度並未納入TPP智慧財產權條文本文，而是當作一個獨立附件（separate annex）。附件內容為如果會員國（例如：加拿大）已要求中介方將「涉嫌侵權通知」轉送使用者，即可豁免建置「通知及取下」機制之義務。

2.但要以何代價換取上述之豁免? 締約國必須具備他國所無的強力執行手段，例如中介方提供的服務主要用以促使侵權行為發生，中介方就會被加諸間接侵權責任（secondary liability）；同時如原始的著作權侵權內容被移除時，搜尋引擎被賦予將其快速存取的版本予以移除之義務。

(五)EFF認為這兩項附帶要求不盡合理。強加這些義務於中介方，不可避免會阻礙如雲端儲存服務（cloud storage services）及虛擬私人網路（Virtual Private Networks(VPNs)）等技術正常使用範圍。至於要求搜尋引擎刪除侵權內容，也可能會引發合理使用（fair use or fair dealing）爭議。亦即被移除之原始內容雖屬侵權，但是搜尋引擎在某一特定時點由其收錄的檔案資料，依索引方式向使用者提供時，有構成合理使用的可能。

(六)EFF對這種討價還價式達成的著作權嚴格保護措施感到憂心，並認為加拿大的通知及通知制度並非美國制度的次佳方案，因此TPP沒有正當理由強迫加拿大接受可能會產生負面效應的額外義務。

三、條文顯著進步之處：依據馬尼拉原則（Manila Principles on Intermediary Liability（中介方應免於對第三方內容承擔責任））

(一)要求各國對虛假移除通知予以處罰（但對虛假反通知亦要求給予處罰）。

(二)如果收到有效反通知，則依據移除通知而取下的內容應被回復。

(三)如果中介方不適用避風港條件時，並非自動即需對使用者的侵權行為負責，而是中介方無法豁免其被法院檢驗是否應負侵權責任。

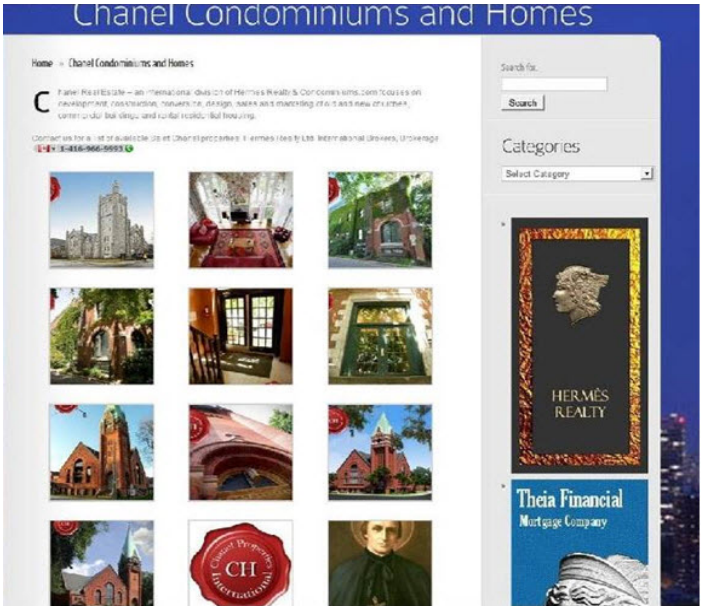
(四)不能將「中介方需主動積極監控上傳網路內容」作為獲得免責的要件。

四、EFF認為TPP智慧財產權相關條文是由貿易部會指揮下的專家接受大企業集團顧問的資訊而草擬，只顧及商業利益卻漠視表達自由及網路開放。條文中給予中介方豁免責任的條文只在爭取不肯採納美國規則會員國的同意。中介方責任規則將嚴重影響人權，中介方只有在不擔心被課予責任的狀態下，才有提供使用者在網路上自由表達及自由結社的意願。因此中介方規則不應該被閉門會議中的一小群貿易諮商代表所把持。

消息來源：駐美投資貿易服務處

著名商標果真無所不在

當商標所表彰的識別性與信譽被消費者所熟知，它就成為人人喜愛的著名商標。然而不論國內國外，總是有些人不曉得是不是太愛這些著名商標了，就把它拿來做為自己的店面名稱與產品名稱，殊不知這可是於法不容的行為。



CHANEL

加拿大公民Jerzy Makarczyk自稱，早在2008年5月15日就把CHANEL商標，使用在商用、住宅用或旅館用不動產開發與建造服務上，並在2012年4月17日向美國專利商標局申請註冊CHANEL商標。眼尖的CAHNEL公司很快地跳出來對這個商標註冊申請案提出異議，認為Makarczyk先生想要申請的商標，會讓著名商標CHANEL的識別性遭到淡化。不僅如此，CHANEL公司還發現Makarczyk先生在行銷其建築物時，會將每幢建築物依照精品品牌命名，包括CHANEL、GIVENCY、CARTIER、VERSACE與DIOR等，以吸引消費者的注意。

案件由美國專利商標局的商標審判與上訴委員會審理後，首先認定CHANEL公司所擁有的CHANEL商標，的確是個具有高度識別性且獨一無二的著名商標，消費者很容易就能認出它來；而Makarczyk先生也的確在這個著名商標名聲響亮之後，才想要利用它的商譽與名稱，而把一模一樣的商標用在自己要賣的建築物上。由於Makarczyk先生的不動產開發與建造服務，跟CHANEL公司完全沒有任何業務上或經濟上的實際關聯性，CHANEL公司也從來都沒有同意讓Makarczyk先生使用CHANEL這個著名商標，因此異議成立，Makarczyk先生的商標註冊申請案不准註冊。

無獨有偶，在台灣也有類似情形。街頭巷尾無人不知、無人不曉的著名商標CHANEL，雖然在台灣通常被翻成香奈兒，但有人對它動起腦筋，把「香奈兒」扭成「香奈爾」，拿來稱呼自己開的當鋪，叫做「香奈爾精品當鋪」，經營各類動產商品質借、流當品銷售、名牌皮包、精品、手錶、鑽石的寄售與零售。勤於維護自身權益的CHANEL公司，就把這家當鋪及其老闆告上法院，宣稱這家當鋪的行為會讓著名商標CHANEL的信譽遭到淡化，要求賠償並將判決登報。

法院在判決中首先認定，英文「CHANEL」與中文「香奈兒」商標，在台灣已經是非常著名的商標，而且給相關消費者及社會大眾時尚、精品、高雅、貴氣的印象，被告的「當鋪」卻給人信用欠佳或急需用錢者才會利用的快速質借服務的印象，與該著名商標所標榜的形象大相逕庭，如果不阻止被告的行為，會讓消費者及社會大眾將該著名商標，與「當鋪」、「典當」等具有相當形象落差的營業產生聯想，而造成著名商標形象遭受減損；這種攀附著名商標商譽的行為，也會妨礙同樣從事精品、珠寶流當品交易的當鋪業者之間、精品二手貨市場之內的自由競爭，而精品二手貨市場與精品原廠貨之間也有一定的競爭或依附關係，該當鋪的行為甚至會妨礙CHANEL公司本身商品或服務的交易市場，是一種足以影響交易秩序而顯失公平的行為。法院因此判決被告當鋪賠償CHANEL公司，並將判決登報。

從前述兩個案例可以知道，把別人的著名商標，拿去申請註冊商標在別的商品或服務上，如果可能造成公眾混淆或著名商標淡化，商標申請就不會被核准，即使註冊了也可能被撤銷；把別人的著名註冊商標，拿去申請登記成公司或商號名稱，如果可能造成公眾混淆或著名商標淡化，商標權人就可以控告商標侵權。

判決出處：
1. Chanel, Inc. v. Jerzy Makarczyk, Opposition No. 91208352, Trademark Trial and Appeal Board, United States Patent and Trademark Office.
2.智慧財產法院100年度民商上字第10號民事判決。

TOP

公司行號不能用他人著名商標來命名

不能用他人著名註冊商標給公司行號命名嗎？

標準答案是：當然不可以！商標法有規定，明知道別人的註冊商標很著名，卻還拿來作為自己公司、商號、團體、網域…等的名稱，如果因此會讓相關消費者混淆誤認，或者會淡化著名註冊商標的識別性或信譽，著名商標權人可以到法院告你侵害了他的商標權。

或許有人會說，自己的公司或商號名稱已經被政府核准登記啦！怎麼可以出爾反爾，要求自己不准使用？事實上，商標註冊的要件，與商號或公司名稱登記的要求完全不同，分別由不同的機關所管理，他們提供服務的目的各不相同，所適用的審查標準也不一樣。然而，商標法對著名的註冊商標，有前述跨越界線的額外規定，如果商號名稱、公司名稱與著名註冊商標之間有可能混淆誤認，或造成著名註冊商標淡化，著名註冊商標權人就可以對商號或公司名稱所有人採取法律行動，以禁止使用或請求變更該名稱。

為了確保商號或公司名稱，不會侵害別人的著名註冊商標權，在登記這些名稱之前，記得先去查查本局的著名商標案件彙編，網址為 https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7066&CtUnit=3506&BaseDSD=7&mp=1。

TOP

小辭典－商標淡化

商標淡化(dilution)包括「模糊淡化」(blurring)與「污損淡化」(tarnishment)兩種類型：
一、 模糊淡化：著名商標原本只會讓人想起1個特定來源，但被別人偷用久了以後，指示1個來源的特徵/吸引力就會漸漸模糊，最後可能變

成指示2個以上的來源，這種情況就是模糊淡化，又稱為「減損著名商標識別性」。
二、污損淡化：著名商標被別人偷偷用在某些商品/服務上，如果讓消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面聯想，就像把著名商標的好名聲搞髒了一樣，這種情況就是污損淡化，又稱為「減損著名商標信譽」。

外文書證有無必要提出中譯，專利專責機關得依職權裁量

原告(專利權人)前向被告(智慧局)提出發明專利申請，請求項計10項，經被告准予專利（下稱：系爭專利）。嗣參加人(舉發人)以系爭專利有違進步性規定，對之提起舉發。原告則提出更正本，將請求項更正為9項。案經被告核認更正本符合規定，作成「101年11月23日之更正事項，准予更正。請求項1至5、9舉發成立應予撤銷。請求項6至8舉發不成立。」之處分。原告不服上開處分中關於「請求項1至5、9舉發成立應予撤銷」之部分，提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，駁回原告之訴。

原告主張：證據13及所引用之日本特開平4-92488號專利文獻均為外文，參加人應檢附該證據與事實有關之部分的中文譯本或節譯本，被告於舉發程序並未要求提出中文譯本，遲至行政訴訟答辯始補正中文譯本，侵害原告於原處分程序及訴願程序之陳述意見權利。

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，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，仍屬被告得依職權裁量事項，縱然被告於舉發審查程序未要求舉發人提出證據13及引用之日本特開平4-92488號專利文獻之中文譯本，被告仍應依外文本證據審究，故被告認外文書證中已清楚揭露可堪比對之技術內容，即使無中文譯本亦可審查，而未通知舉發人提出中文譯本，經核與前揭審查基準之規定並無不合。

二、 況且，被告就上開證據技術內容亦詳予比對，而於審定書中敘明其理由，亦無因未提出中譯本而有不能審查之情事，並非被告於舉發程序未要求舉發人提出證據13或其先前技術即日本特開平4-92488號專利文獻之中譯本，被告逕予審查，即得任意指其違法。

三、 又日本特開平4-92488號專利文獻為證據13所揭露之先前技術，被告於舉發審查程序判斷舉發證據13時本應一併審究其先前技術日本特開平4-92488號專利文獻，是原告於原處分程序及訴願程序，即可就證據13及引用日本特開平4-92488號專利文獻之先前技術陳述意見，並無礙於原告於原處分程序及訴願程序之陳述意見之程序權益。

判決全文請參見：智慧財產法院103年度行專訴字第58號行政判決

著名商標擴張保護的範圍有多大

系爭商標

福樂寶
FULLY BONNIE
フーリ ボニー

據爭商標

福樂　　樂福

參加人渼聖國際有限公司於民國97年12月24日以「福樂寶FULLY BONNIE 」指定使用於第5 類之「藥膏、、、凡士林藥膏、中藥、西藥、臨床試驗用之製劑、營養補充劑、、、」商品，向被告申請註冊，核准列為註冊第01381486 號商標（參附圖）。原告以系爭商標有違核准時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1 項第11款之規定，對之申請評定，經被告審查為「評定不成立」之處分，原告不服提出訴願遭駁回，乃提起行政訴訟。

按商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者不得註冊。註冊時商標法第23條第1項第12款前段即現行商標法第30條第1 項第11款前段分別定有明文。故判斷本件有無上開規定之情形，以判斷據爭商標是否為著名商標及二商標是否相同或近似為前提。

考量據爭「福樂」商標長期之使用、使用區域與據點遍及國內，並且持續宣傳與廣告等情，據爭「福樂」商標於乳品類商品表彰之品質與信譽，於系爭商標97年12月24日申請註冊之前，堪認係為相關業者或消費者所知悉之著名商標。而系爭商標與據爭諸商標雖構成近似，但近似程度不高。消費者對據爭諸商標之認知係關於其在乳品類商品之市場強度。又系爭商標指定使用之「營養補充劑」商品與據爭諸商標指定使用之乳品類商品，材料來源可能相同，而功能上亦具有某些同質性或替代性，加以系爭商標與據爭諸商標近似，故將系爭商標使用於「營養補充劑」，有致通常購買者誤認「營養補充劑」之生產者為原告，或有關聯、附屬或贊助關係之可能，而為類似商品。

原告填補市場縫隙之可能性，法院論述如下：
原告主張據爭諸商標是著名商標，保護的範圍不應僅限於乳品類商品，並提出「福樂鈣多多」商標註冊證說明據爭諸商標行銷已切入燕窩飲料、人蔘茶、靈芝茶，即第5類「營養補充劑」之領域云云。按為保存商標先使用者擴張及進入相關領域之通路，先使用者固有權保留其

「自然擴張領域」，而允許其在有能力時將其商標使用於該種商品，惟以商標先使用者營業類別越多元化，則其填補縫隙的可能性愈大。經查，原告所註冊之商標資料，大部分與乳品類、飲品等食品相關，僅註冊號數第8653號、第12879號、第12880號、第12881號、第12882號與膳食業或食宿業之服務有關，有由乳品類等食品經營擴充至膳食業或食宿業經營之表象，惟消費者進一步之感覺能否再自然擴張至系爭商標所指定使用之「營養補充劑」以外之藥品類或醫療用品等商品經營，恐與消費者之可能擴張感覺距離過大，因認就「營養補充劑」以外之藥品類或醫療用品等商品原告填補市場縫隙之可能性不大。至於系爭商標指定使用之「營養補充劑」部分，與據爭諸商標指定使用之乳品類等商品及原告之註冊第1267041號「福樂鈣多多」商標指定使用之燕窩飲料、人蔘茶、靈芝茶等第32類之商品，從滋養身體，補充體力，增進健康方面，有異曲同工之妙，加以「營養補充劑」與據爭諸商標指定使用之乳品類商品在功能上可能互換，而具有某些同質性或替代性，是原告由乳品類等商品經營擴充至「營養補充劑」之市場，衡情不違通常消費者對於原告可能擴張市場的感覺。

審酌據爭諸商標之強度、與系爭商標之近似程度不高、與系爭商標指定使用之「營養補充劑」商品二者商品具鄰近性、原告填補市場縫隙的可能性大等各情，系爭商標指定使用於「營養補充劑」部分有致相關公眾有混淆誤認之虞。原告訴請就該部分應命被告作成評定成立之審定，為有理由，應予准許。

判決全文請參見：智慧財產法院103年度行商訴字第84號行政判決

TOP

里民活動中心歡唱卡拉OK，可享有優惠授權費率

郭爺爺退休以後，每周總有三天會到里民活動中心和居民們一同歡唱卡拉OK，最近他參加了本局舉辦的「電腦伴唱機宣導說明會」，才知道原來里民活動中心應該要向集管團體取得授權後才可以合法提供這項服務。郭爺爺覺得很疑惑，里民活動中心讓里民唱卡拉OK，又沒有收費，為什麼還要跟付錢給集管團體呢？而且付一家還不夠，要付三家才可以!於是打電話到本局詢問。

本局諮詢人員表示，里民活動中心提供卡拉OK供民眾歡唱，會涉及音樂著作財產權人的公開演出權利。依著作權法第55條規定必需符合「非以營利為目的」、「未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用」、「未對表演人支付報酬」、在「特定活動」中利用「已公開發表之著作」等要件，才可以在特定活動中公開利用他人已公開發表之著作。由於里民活動中心裝設電腦伴唱機長期供民眾歡唱，屬於經常性利用，並非於特定之活動中利用著作，所以不符合本條規定，仍應該要向著作財產權人取得授權。

又因為電腦伴唱機內所灌錄之歌曲非常多，同時涉及利用三家集管團體（社團法人中華音樂著作權協會MUST、社團法人台灣音樂著作權人聯合總會MCAT以及社團法人台灣音樂著作權協會TMCS）所管理之音樂著作，所以要取得三家集管團體的授權才算是合法利用。雖然各個集管團體已經針對公益性目的利用電腦伴唱機公開演出訂定較低的使用報酬費率，但還是常常有人反應取得授權的過程耗時又費力，所以希望有單一窗口方便洽商授權。

本局為了協助民眾解決授權上耗時費力的問題，並且考量里民活動中心設置電腦伴唱機屬於公益性目的利用，已經指定MUST擔任單一窗口，自104年8月1日起，里民活動中心提供電腦伴唱機供民眾演唱，只要不涉及營利行為，向MUST繳納每年每台共同使用報酬率3,150元後，就可以一次取得三家集管團體完整的授權，這個制度除了減少授權的麻煩之外，同時也有授權價格上的優惠喔!

相關連結

- 音樂著作集體管理團體管理資訊整合查詢

TOP

如何判斷共同發明人

甲接受乙公司法定代理人丁之邀請，由乙公司出資進行研究開發。系爭專利所揭示之新穎化合物，其結構分析，以及IUPAC 名稱之命名等工作由甲負責完成，其技術特徵、實驗結果、說明書之編寫等均為甲進行整理與委外廠商溝通、討論。甲於離職前系爭專利之申請專利範圍已研發完畢，惟列為發明人者為乙公司法定代理人丁，乙否認甲為共同發明人，故甲提起本件訴訟。

本案甲是否為系爭專利之共同發明人，法院見解如下：
一、共同發明人必須有共同從事合作研究之事實
發明構想可表現在專利之申請專利範圍中的每一技術特徵，而對一個共同發明之構想，每一位發明人雖無須對該發明做出相同形式或程度之貢獻，但每一位發明人仍必須做出重要的一部分才能有該發明。此外，確立發明的構想之後，如僅僅只是付諸實施之人並不能稱作發明人；且單純提供發明人通常知識或是解釋相關技術，而對申請專利發明之整體並無具體想法之人，亦不能稱作是共同發明人。

二、化合物之發明構想
對於「化合物」之發明構想，倘僅提出化合物之特定「結構」，但欠缺產生該化合物之「方法」，尚不得稱該化合物之發明構想已然形成，故「化合物」之發明構想必須包含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作方法。

三、甲非共同發明人
本件系爭專利既為「化合物」，發明構想自應包含所請化合物之結構及其製造方法。甲須證明對於系爭專利新穎化合物之結構及製法具有實質貢獻，方可證明其為系爭專利之共同發明人。縱認甲曾對系爭專利新穎化合物進行結構解析及IUPAC名稱之命名，倘若甲僅從事該工作，難認對該新穎化合物之結構及製法具有實質貢獻。再者，縱認甲與事務所聯繫討論系爭專利申請事宜及撰寫專利說明書等，然而將實際完成之發明轉化為說明書或將該發明申請專利之過程，或協助發明完成之相關行政工作，與得否列名為發明人無涉。甲所提證據資料無法證明其對系爭專利之發明具有實質貢獻，不足以證明其為系爭專利之共同發明人。

判決全文請參見：智慧財產法院102年度民專上字第23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)、02-23766124。