

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111期 發行日期：2015-09-05

最IN話題

「2015專利法制研討會」—申請專利範圍解釋及進步性之國際研討會成功落幕

本局、臺灣大學法學院及中華民國專利師公會於8月28、29日假臺灣大學霖澤館國際會議廳，共同主辦「2015專利法制研討會」，邀請美國聯邦巡迴上訴法院法官、德國聯邦最高法院智財庭庭長與美國、歐洲專利局代表，以及跨國企業及專利代理人業界專家，就近期國際熱門專利議題及申請專利範圍解釋、進步性兩大法律議題，進行報告與經驗交流。參與研討會的人員包括產官學界及專利代理業界等近200名與會，相當踴躍。

考量許多智慧財產法院審理的專利案件中，主張侵權的專利都被判無效，因此本次研討會特別挑選「申請專利範圍解釋」與「進步性」這兩大非常重要的主題，也是大部分案件會碰到的議題來探討，也藉此檢討我國的專利審查基準、審查方式，以及可供法院參考之處。

研討會中，產官學界及專利代理業界等和美國、歐洲專家進行了充分的意見交換與經驗交流，台上台下互動熱烈，相關研討資料於我國未來專利審查與司法實務之檢討與品質改進有極大參考價值，與會者咸認這是一場非常成功的研討會。

相關圖檔



2015專利法制研討會

智慧財產權月刊

電腦軟體專利標的適格性之測試法演進—從歐洲觀察美國

我國發明專利審查基準第二篇第十二章「電腦軟體相關發明」，在適格標的要求發明「具有技術性」，始符合發明之定義，由於我國有關於「技術性」規定參酌了歐洲專利局的審查基準，另所例示之「不具技術性」而不符發明定...

相關連結

► [智慧財產權月刊電子書](#)

電腦軟體發明專利制度探討—我國與歐洲電腦軟體發明專利制度的探討

相對於專題一文著重於技術性測試法，專題二一文由馮聖原先生、李清祺先生所合著之「電腦軟體發明專利制度探討—我國與歐洲電腦軟體發明專利制度的探討」，則是以2010年擴大上訴委員會所作成之G 3/08決定...

相關連結

► [智慧財產權月刊電子書](#)

由美國CAFC判決解析有關美國專利法第112條第(f)項的申請與訴訟策略—以電腦軟體發明專利為中心

我國專利審查基準第二篇第十二章「電腦軟體相關發明」，明確規定電腦軟體發明必須在說明書中，明確揭露有關「演算法」的內容，又我國智慧財產法院在100年度民專上更(一)字第5號判決及100年度行專訴字第10...

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

「原創我挺你，知識大進擊」網路著作權宣

國際風向球

日本特許廳(JPO)啟用FOPISER外國專利資

導活動圓滿成功

歡迎參觀2015年台北國際發明暨技術交易展

攀附他人商譽及高度抄襲等不正競爭行為規範研商會議決議，提供修訂公平交易法第25條案件處理原則參考

特蒐情報站

「Google圖書搜尋計畫」是否構成合理使用

我國圖書館數位化之概況

小辭典－轉化性使用（Transformative）

料服務系統，便利提供專利索引

義大利簽署反仿冒諒解備忘錄，遏阻網路仿冒

「中新廣州知識城新加坡中心」將協助新加坡企業拓展華南地區投資業務

法律e教室

法院得在同一舉發證據範圍內依職權調查證據查明真相

已被廢止註冊之據以評定商標，得否主張係在先使用商標

飲料上的拉花圖案是不是能夠取得著作權法保護呢

競業禁止與營業秘密要件之判斷



「原創我挺你，知識大進擊」網路著作權宣導活動圓滿成功

為讓更多人能夠認識著作權、瞭解網路著作權的正確觀念，本局於8月2日(星期日)在台中中友百貨舉辦「原創我挺你，知識大進擊」宣導活動，由知名電台DJ Cherry主持，邀請人氣部落客-史丹利分享工作的著作權問題，並由著作權專家練家雄律師現場回答著作權的疑問，讓大家瞭解如何在網路上創作或利用著作。本活動並設計有趣的著作權趣味競賽如套圈圖、九宮格及停看聽等遊戲，透過遊戲而認識著作權，現場有許多民眾熱情響應、踴躍參與，讓活動熱鬧有趣，大家也能在歡樂中得到許多著作權的正確觀念。

本局在9月起將再陸續辦理線上活動及實體宣導活動，詳情請上「原創我挺你」專屬粉絲團及活動網站，請大家拭目以待！

相關連結

- ▶ 「原創我挺你」粉絲團
- ▶ 「原創我挺你」活動網站



歡迎參觀2015年台北國際發明暨技術交易展

2015年台北國際發明暨技術交易展將於10月1日至10月3日在台北世貿展覽一館盛大展出，預計有來自十多個國家，逾500家廠商或發明人展出1,500項專利發明技術，盛況可期，歡迎各界踴躍前來觀展。

今年展區規劃分為「發明競賽區」及「技術交易區」。其中「發明競賽區」除廣邀國內、外發明人、學校、團體及業界參展外，並舉辦發明競賽，將自900餘件參展作品中甄選出最具創新設計、技術突破及市場潛力的發明作品，頒發獎牌及獎狀給予鼓勵，並就每一分組最佳作品頒給INST鉑金獎，以鼓勵頂尖優秀作品。

「技術交易區」則由經濟部、國防部、教育部、科技部及農委會等五大部會參展的產、官、學、研單位設置15個專館，展出政府補助研發績優技術成果。展覽期間將同步舉辦多場技術商談會、技術交易簽約儀式，另為充分提供發明專利產業化、商品化諮詢服務，設立「聯合諮詢服務專區」，結合教育部、科技部、農委會、本部工業局、貿易局、能源局、技術處、中小企業處及本局等專家團隊於展期3天中提供專業諮詢服務，另於10月2日(星期五)舉辦16場次「計畫聯合廣宣說明會」，積極推廣各項技術開發、產業輔導等相關措施，歡迎大家踴躍參與。另「智慧局發明創新館」，則規劃展出103年度榮獲國家發明創作獎的得獎作品，以鼓勵國人創新研發風氣及加速產業技術提升，促成發明人、企業界的合作與交流。更多展覽最新消息請至<http://www.InvenTaipei.com.tw>查詢。



攀附他人商譽及高度抄襲等不正競爭行為規範研商會議決議，提供修訂公平交易法第25條案件處理原則參考

智慧財產保護議題的國際會議中，完全仿冒(Dead Copy)及營業外觀(trade dress)模仿等問題，一直為各方所關切的議題。隨著公平法第22條之修正，對於使用他人未註冊著名表徵之行為，僅有公平法第29條至第33條之民事責任，對於攀附他人商譽及高度抄襲之行為，若維持原行政制裁之規制，恐引發法令規範失衡之議。有關此重要對外諮商議題，實涉及國家整體智慧財產權及不正競爭法法制之健全發展，容有集思廣益之必要。本局爰於今(104)年8月4日召開「攀附他人商譽及高度抄襲等不正競爭行為規範」研商會議。與會的學者及專家均認為，未來公平會修訂公平法第25條案件處理原則時，應讓法院與各界能夠了解針對攀附他人商譽及高度抄襲行為類型，即使公平會不作行政介入，仍屬公平法第25條所規範類型，以作為當事人向法院尋求民事救濟的請求權基礎。會議資料及紀錄已公告於本局網站，歡迎各界參考。

相關連結

- ▶ [攀附他人商譽及高度抄襲等不正競爭行為規範研商會議紀錄](#)



日本特許廳(JPO)啟用FOPISER外國專利資料服務系統，便利提供專利索引

日本經濟產業省(METI)公布，JPO自2015年8月7日起啟用FOPISER (Foreign Patent Information Service)系統(網址為<https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/>)，可用日文檢索，而且免費提供外國專利資料檢索服務，使用者可查找在J-PlatPat (Japan Platform for Patent Information;<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage>)系統不易檢索到的外國專利資料。

過去10年以來，由於日本向國外提出的專利申請案大幅增加，日本公司的智財相關活動已全球化，對外國專利資料的興趣日增，因此JPO除了和其他IP5局(EPO、KIPO、SIPO、USPTO)進行資料交換外，也持續擴大和其他國家交換資料，為將這些資料提供一般使用者，JPO建置了FOPISER服務系統，以快速提供外國專利訊息。

這項服務可以免費檢索J-PlatPat系統未收錄國家的專利資料，可以用分類號和英文關鍵字檢索，並有英-日機器翻譯。

FOPISER服務系統的特色包括：

- 收錄俄羅斯、臺灣和澳洲的發明和新型資料，以及臺灣和澳洲的設計資料，使用者可以日文介面方便的用文件號碼進行檢索。
- 可以用分類號和英文關鍵字檢索俄羅斯、臺灣和澳洲的發明和新型資料。
- 提供機器翻譯功能，使用者可以用日文檢索外國專利文件。
- 屬雲端系統，使用者可透過網路方便的利用。
- 提供收錄資料國家IP制度相關訊息的網址連結，方便查詢。

JPO規劃及建置FOPISER系統來支援使用者的不同需求，並將逐步擴充可供檢索的外國專利資料範圍(將納入菲律賓、新加坡和其他國家的專利資料)。

註：J-PlatPat系統提供歐洲、美國、中國大陸、韓國、英國、德國、法國、瑞士和加拿大的專利資料，以及美國和韓國的設計資料。

相關連結

- ▶ [日本特許廳\(JPO\)啟用FOPISER外國專利資料服務系統](#)



義大利簽署反仿冒諒解備忘錄，遏阻網路仿冒

義大利經濟發展部2015年7月14日公告，為杜絕假冒義國製造之產品在電子商務(E-commerce)平台販賣日益氾濫，並保護真正「義國製產品」在網路銷售的品質聲譽，繼法國之後，成為第二個針對防範網路仿冒商品簽訂諒解備忘錄的國家。

此項名為「義大利圖章(Carta Italia)」的協定，由義大利經濟發展部次長兼國家反仿冒委員會(CNAC)理事長 Mrs.Simona Vicari 代表，聯合義國反仿冒聯盟(Indicam)，及集結超過500家電子商務營運商的電子商務聯盟(Il Consorzio Netcomm)共同簽署，並自本年9月起全面實施。

反仿冒措施包括所有參與Netcomm的網購營運商需移除目前網站上的仿冒品銷售，除需向各類消費者協會舉報外，並立即吊銷仿冒品賣家的平台帳號。此外，營運商需負責對在其平台販賣的產品/服務做來源驗證，須先經Netcomm確認其原產地、商標、專利、設計等皆出自原廠，發給由該聯盟授權的信譽標章(trust mark)後，始能上架。

根據義國權威統計研究機構(Censis)數據顯示，電子商務在義國正以每年20%的速度成長，高於歐洲平均的18%，其中仿冒品的營業額更高達65億歐元，除損失約10.5萬份工作機會，國庫更短收自整個生產與銷售階段所產生約達53億歐元的稅金，顯示打擊網路仿冒品的必要性。

消息來源：駐義大利代表處經濟組



「中新廣州知識城新加坡中心」將協助新加坡企業拓展華南地區投資業務

新加坡政府於2015年7月29日在中國大陸廣州成立「中新廣州知識城新加坡中心(Singapore Centre @ SSGKC)」，協助新加坡企業拓展華南地區投資業務，未來新加坡企業投資廣州所牽涉的證件申請、法律諮詢、簽證等問題，均可在該中心內解決。星國智慧財產權局亦將於上述中心設立首個海外辦事處，提供星國企業有關智慧財產權方面支援，並促進兩國智慧財產權交流。

消息來源:駐新加坡代表處經濟組



「Google圖書搜尋計畫」是否構成合理使用

2004年12月，Google對外宣布他們將要進行一項「圖書搜尋計畫」（Google Books），藉由與美國數所高聲望的大學和公共圖書館簽訂合約，包含：密西根大學、哈佛大學、牛津大學以及紐約公共圖書館等，合作建構圖書館館藏的「數位資料庫」。Google規劃於十年間將1500萬本書籍數位化，其書籍種類包山包海，大多為絕版書籍，但也有少部分書籍尚未絕版。透過Google Books，使用者能夠以關鍵字查詢書籍的內容、摘錄，或進一步下載列印，甚至連結到書商及圖書館的網站，而且不會嵌入任何廣告。

Google公布這項計畫後，立刻引發廣大爭議，因為被掃描的書籍中，除了屬於「公共所有（Public Domain）」者外，也涵蓋了許多受著作權法保護的著作，但Google在進行掃描（重製）前，並沒有取得作者的同意或支付相關費用，因此，在2005年美國作家協會（Authors Guild）便聯合其中3名作者對Google提起訴訟，指控其大規模地侵害著作權，且沒有合理補償權利受損的作者及出版商；而Google則以「合理使用」為其重製行為抗辯。

經過一連串你來我往的攻防，上訴法院認為本案應就Google之「合理使用」抗辯先進行實體審查，方能對於原告所提出之「共同侵權」相關議題作出判斷，因此本案的爭點最終導向「Google圖書搜尋計畫是否構成合理使用」。

是否構成合理使用的關鍵，在於Google的利用行為為是否能「達成促進藝術及科學發展之著作權立法精神」，也就是形成「轉化性使用」。美國法院依據著作權法第107條中的4項標準來進行判斷，即「利用之目的及性質」、「著作之性質」、「所利用的質量及其在整個著作之中所占的比例」、「使用結果對著作潛在市場與現在價值之影響」等。

綜合上述4項判斷標準，法院認為Google Books提供了下列幾項公共利益，使整個社會都受益，並且達到高度的「轉化性使用」，與著作權法之立法精神一致，因而成立合理使用：

- 1.促進藝術與科學發展。Google Books成為無價的研究工具，使學生、教師、圖書館員與任何使用者更有效在上千萬的藏書中尋覓需用的書籍。
- 2.對作者的權利維持尊重，且沒有對權利人權利造成負面影響。
- 3.保存書籍，特別為被遺落在圖書館角落的老舊書籍與絕版書籍注入嶄新的生命。
- 4.「閱讀障礙者」、「偏遠地區」以及「書商往昔無法提供服務的族群」如今得以透過網路接觸掃描的著作。
- 5.為著作人與出版商創造新的讀者及收入來源。

依照美國法院的見解，Google Books為普羅大眾以及社會整體發展所帶來的效益不計其數，然而，本案目前尚未定讞，美國作家協會於敗訴後便立刻提起上訴，因此，在權利人的群起攻勢之下，未來美國法院的判決，仍有待觀察。



我國圖書館數位化之概況

所謂的「數位化」，是將原本的著作製成數位型態，是一種重製行為，是著作財產權人所享有之專屬權利，若要将他人之著作數位化，便應取得著作財產權人之授權或同意。但是一般而言，並非所有的利用行為都能夠取得著作財產權人之同意，因此，為便於著作的流通與社會公益，著作權法針對供公眾使用之圖書館，於第48條的2款特別規定，圖書館基於保存資料之必要，得就其館藏著作進行重製；而所謂「保存資料之必要」，則是指館藏著作已毀損或遺失或客觀上有毀損、遺失之虞，且無法在市場上以合理管道取得相同或適當版本之重製物者，始屬之。第48條規定中的「重製」即包含數位重製，因此若符合前述要件，圖書館便可以將館藏著作數位化。

由於網際網路日漸普及，人們處理資訊、知識及溝通的方式逐漸改變，面對此種轉變，如何把重要的文化資產以最便捷的方式提供給大眾，是一個重要的課題。為了充實網際網路資訊內容，加強保存我國豐富的文化資產，目前國內許多公共圖書館或大專院校所附設之圖書館（如：國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立台灣大學圖書館等）都設有數位典藏專區，將珍貴典藏文物予以數位化，藉由網路傳播及介紹地方歷史與特色，有效地保存相關資料，建立有價值的資料庫，成為有益於研究、教育、學習的數位化素材。而這些經過數位化的著作，除了已逾著作權保護期間落入可供公眾使用的著作外，對於仍在保護期間之著作，圖書館也會主動提供著作權授權之相關規定，在取得著作財產權人之同意後，方將著作進行數位化，以避免侵害著作權。由此可知，雖然資料保存與資訊提供為圖書館的二大重要功能，然而在發揮其功能的同時，除法律有特別規定外，仍應注意不得對著作權人造成重大損害。

以上是圖書館數位化的概況，至於如果Google Books這件案子發生在我國，由於著作權法目前針對大量書籍之數位化並無特別規定，實務上亦無類似案例，Google的重製行為在無法符合第44條至第63條的情況下，勢必會落入第65條之範圍，必須依該條項各款基準（利用之目的及性質、著作之性質、著作所利用之質量及其在整個著作所占之比例以及利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響）判斷是否構成合理使用；除此之外，在實務上已有法院以是否具有「轉化性」作為判斷合理使用之要素，故類似此案如果發生在我國，法院應該也是會以是否具有「轉化性」作為判斷合理使用之標準。



小辭典－轉化性使用（Transformative）

所謂「轉化性利用」，係美國司法實務判斷是否符合美國著作權法第107條的合理使用規定(相當於我國法第65條第2項)之標準，如作品已與原著作所欲傳達之目的或特性有所不同，可能構成「轉化性利用」，美國曾有法院案例就Google搜尋到原圖後將該著作轉化為縮圖加以利用之行為，認為Google的縮圖使用具有高度轉化的性質，而縮圖的目的是讓使用者了解圖片概括內容，使之成為一種資訊指引，且縮圖本身解析度低，並不具經濟意義，對圖片的著作權人利益並無侵害，故符合合理使用。



法院得在同一舉發證據範圍內依職權調查證據查明真相

原告（專利權人）前以「矽耐板製造方法」申請發明專利獲准（下稱系爭專利）。嗣參加人（舉發人）以系爭專利有違核准時專利法第23條、第31條第1項前段及同法第22條第4項規定，對之提起舉發。案經被告（智慧局）審查，認系爭專利違反同法第22條第4項（進步性）規定，作成「請求項1至6舉發成立應予撤銷」之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經經濟部決定駁回，其仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

智慧財產法院駁回原告之訴，並於審理時指出：證據3、4及5並未明示系爭專利請求項1界定之開棉、積棉輸送、捲取及成品包裝等4個步驟，惟依系爭專利申請時所屬紡織技術領域之通常知識可知，一般針軋不織布之製造流程，即纖維經過開棉及梳棉等步驟後，纖維會呈現亂纖性，再經由疊層形成蓬鬆之纖維網，利用帶有刺勾的軋針對纖維網進行反覆的穿刺，使垂直狀纖維與原本的水平纖維互相關結，而提升纖維網結構之強度，如此製成之不織布則具有一定強度、密度及彈性等；且織物依其製成方式可分為梭織物、針織物及非織物等三種，其中「非織物」又名「不織布」，係非經一般紗線織造程序所製成的材料，其係利用各種物理或化學方法將纖維固定結合成布片棉網狀之材料，而針軋法即為製成不織布之一種常見技術手段。如公開或公告日均早於系爭專利之申請日（96年10月26日）之附件1中國大陸公開號CN00000000A號發明專利申請公開說明書（公開日為93年7月28日）及附件2我國第I 261636號發明專利說明書.....因此，所屬技術領域中具有通常知識者，已明確認知系爭專利請求項1界定之原料、開棉、梳棉、積棉輸送及軋針等5個步驟的針軋不織布製造流程，確屬申請時之通常知識。

原告於審理時當庭表示不服，主張法院僅能以參加人所提之證據為評斷，不應依職權檢索引證案，反對將前揭附件1、2作為判斷之佐證。

就上述問題，智慧財產法院判決指出：按行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束；行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據，行政訴訟法第125條第1項、第133條分別定有明文，是行政法院在審理案件時應盡闡明義務，使當事人盡主張事實及聲明證據之能事，

並盡職權調查義務，以查明事實真相（最高行政法院98年度判字第619、1419號，100年度判字第299號，103年度判字第418、557號判決參照）。而進步性之判斷，係以發明所屬技術領域中具有通常知識者依據引證文件所揭露之先前技術，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式完成者，該發明之整體即屬顯而易知，則屬能輕易完成之發明，是99年專利法第22條第4項所稱之先前技術，並非僅限於舉發人所提之引證文件。原告自舉發階段、訴願階段及本院審理時迭以系爭專利請求項1界定之原料、開棉、梳棉、積棉輸送及軋針等5個步驟未為證據3、4及5所揭露，主張系爭專利請求項1具有進步性，並據此指摘原處分及訴願決定違法云云，以上有關專業技術之事實，攸關原告之主張是否可採，則依上開規定，本院自應就紡織技術領域之專業知識之角度，在同一舉發證據（證據3、4及5）之範圍內依職權進行證據調查程序，查明前揭5步驟是否為系爭專利申請時所屬技術領域之通常知識，所屬技術領域中具有通常知識者得否以通常知識及證據3、4及5等先前技術為基礎，經邏輯分析、推理或試驗而能預期申請專利之發明。就此本院已命被告具體說明，嗣由本院依職權調查附件1、2，並依智慧財產案件審理法第34條第1項、第8條規定，就此已知之特殊專業知識，予當事人有辯論之機會，以得到確切之心證。故本院並非如原告所稱「事後檢索新的引證案」，且原告主張本院僅得以舉發人所提之證據評斷云云，誠屬誤解。

判決全文請參見：智慧財產法院103年度行專訴字第 85號行政判決



已被廢止註冊之據以評定商標，得否主張係在先使用商標



原告以「Quan Ju Der」商標，指定使用於註冊當時第43類之「餐廳、備辦宴席」服務，向被告申請註冊，經核准列為註冊第1327536號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人對之申請評定，經被告審查，為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願及行政訴訟。

按「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不得申請註冊，為商標法第30條第1項第12款本文所明定。上開條款旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會。

經查，系爭商標係由橫書之外文「Quan Ju Der」所組成，僅屬單純之外文文字商標。而據以評定商標則以由左而右橫書之中文「全聚德」3字所組成，亦僅為單純之中文文字商標。二造商標相較，其用以組成商標之字體，雖有中外文之不同，惟系爭商標所使用之外文「Quan Ju Der」並非習知習見之外文單字或固有之外語詞彙，若以漢語拼音之方式發音為「ㄑㄩㄣˊ ㄐㄩˊ ㄉㄣˊ」，與據以評定商標所使用之中文「全聚德」之發音幾乎完全相同。「全聚德」為參加人之創始人為表彰其所販售之烤鴨商品所自創之中文名稱，已因參加人長期使用及推廣，而於參加人所生產之烤鴨類商品上臻於著名之程度，而系爭商標所使用外文「Quan Ju Der」之發音，既與據以評定商標之發音高度近似，一般消費者於觀察時，自會認其為中文「全聚德」之音譯，而產生「來自北京有名的烤鴨」之聯想，故以二者觀念、讀音近似之情形觀之，以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，即可能會誤認二商品來自同一來源，而屬高度近似之二商標。

參照參加人相關使用證據可知，參加人於系爭商標申請註冊日前有將據以評定商標先使用於「烤鴨、餐廳」等商品或服務之情事，且已具有相當之知名度，而原告與參加人應屬競爭同業，自不難透過網路資訊、媒體訊息傳播等管道得知據以評定商標有先使用於「烤鴨、餐廳」等商品或服務之事實。原告於其後始以近似之系爭商標申請註冊，並指定使用於類似關係之服務，實難想像其僅屬巧合，依一般經驗法則判斷，原告顯有因知悉據以評定商標存在而以意圖仿襲之不正競爭行為搶先申請註冊之情事。

原告主張參加人前以中文「全聚德」3字申請註冊原註冊商標，因未使用而遭被告廢止其註冊，若認系爭商標之註冊該當註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款之規定，顯已剝奪原告合法取得之商標權等語。惟查商標廢止與商標不得註冊之立法目的所欲保護之法益本即不同，且註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款之規定，本即不限於對已註冊商標之保護，故雖參加人前以中文「全聚德」3字申請註冊之原註冊商標，因違反其註冊時商標法第57條第1項第2款之規定而遭被告廢止其註冊，然因系爭商標高度近似於據以評定商標，且據以評定商標有先使用於同一或類似商品或服務之情形，加之據以評定商標為高度著名之商標，則實難想像原告不是因知悉據以評定商標之存在，而申請系爭商標之註冊，故系爭商標之註冊顯已違反註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款之規定，而應撤銷其註冊，此與據以評定商標是否曾經廢止無關，原告就此部分所為主張，顯不足採。

判決全文請參見：智慧財產法院104年度行商訴字第16號行政判決



飲料上的拉花圖案是不是能夠取得著作權法保護呢

安希是一名咖啡拉花愛好者，近日並獲得世界拉花大賽冠軍，為了讓大眾可以都可以品嚐她的作品，安希向經濟部中小企業處申請青年創業貸款打算在東區開設咖啡館，由於安希的拉花圖案都是自創而非使用現有的美術著作圖案，為避免咖啡館營業後自創的拉花圖案遭受他人抄襲，但又不確定是不是能夠受到保護？

依照著作權法第3條第1項第1款規定：「著作係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作。」而創作的內容需符合「原創性」（為著作人獨立之創作，非抄襲他人者）及「創作性」（作品需符合一定之「創作高度」）等2項要件，才可成為著作權法保護之「著作」。著作權法所保護之美術著作，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，例如米老鼠、Hello Kitty等卡通角色人物，都屬於受著作權法所保護的美術著作。至於著作財產權與物權不同，有形之著作物滅失，僅該著作之所有權消滅，著作財產權並不消滅，故著作財產權不因附著標的物滅失而消滅。

因此，如果安希自創的拉花圖案具有「原創性」及「創作性」時，即屬於我國著作權法所稱之美術著作，其他人利用該圖案，縱使只是於飲料上短暫重現，仍屬「重製」之行為，除非有著作權法第44條至第65條所定合理情形外，應該取得安希的授權或同意，否則會有侵害著作權的可能。但是如果有第三人自行創作完成與安希類似的拉花圖案，並不是因為看到安希的圖案而抄襲他的著作時，那麼該第三人自行創作的拉花圖案同樣會受到著作權之保護，也就是說，這兩個人就其創作均分別享有著作權，不會有侵害著作權的問題。



競業禁止與營業秘密要件之判斷

原告僱用被告擔任設計部工程師，並簽訂員工保密與競業禁止合約，原告主張被告離職後，至與原告有競業關係之公司任職，經原告發存證信函要求被告於函到 7日內停止侵害原告營業秘密及違反競業條款之行為，但被告仍在該公司任職，因此起訴請求被告支付原告50萬元懲罰性違約金。被告以員工保密與競業禁止合約是定型化契約，且其是基層製圖人員，無從接觸原告營業秘密；原告未依合約補償被告生活費，視為同意被告不受離職競業禁止規定之拘束；被告目前任職之公司與原告合作生產送料機，並未具有競業關係等理由為抗辯。

法院駁回原告之訴之理由如下：

- 一、離職後競業禁止約定，原則上需符合下列四項要件：(1)雇主需有依競業禁止特約保護之營業秘密存在、(2)受僱人所擔任之職務或職位得以接觸雇主營業秘密、(3)限制受僱人就業之對象、時間、區域、職業活動之範圍，應明確，且不合合理範疇、(4)需有填補受僱人因競業禁止損害之代償措施，否則即與憲法第15條保障人民工作之精神相違，依民法第72條之規定，應屬無效。觀諸原告與被告簽訂之系爭合約，顯為原告單方所預擬之定型化契約，非具備上開四要件，不得認為合法有效。
- 二、所謂營業秘密乃指凡未經公開或非普遍為大眾所共知的知識或技術，且事業所有人對該秘密有保密之意思，及事業由於擁有該項營業秘密，致較競爭者更具強的競爭能力，其範圍涵蓋方法、技術、製程、配方、程式、模型、編纂、產品設計或結構之資訊或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，均屬營業秘密法所定營業秘密之範疇。
- 三、原告擁有一資料庫，有加工圖、成品圖、測試影片、技術手冊等，係累積多年經驗而成，且不斷更新，工程師以此資料庫為基礎，可快速製作出客戶所需之產品，堪認資料庫所儲存之設計資訊，讓原告可以快速生產客製化送料機，較競爭者有更強之競爭力，具有潛在之營業上價值，且被告亦自承原告明令禁止攜出該資料庫之資料，堪認該資訊非外人可知，且原告已採取合理之保護措施，為應受競業禁止特約保護之營業秘密。
- 四、原告主張被告為設計部工程師，可接觸資料庫中加工圖、設計師技術手冊、成品圖等情，核與被告於言詞辯論期日所陳：「職務是製圖員。工作內容是修改圖面，從公司資料庫抓出來修改，因為客人的要求製作的東西不同，依照客人的尺寸修改」等語大致相符，堪認被告的確有接觸原告營業秘密之機會。
- 五、惟查，系爭合約第14條約定：「乙方自甲方公司離職起二年期間內，除經甲方同意，不得從事與原告相同性質或類型之工作」，其中關於限制被告從事之職業活動種類概念未定，禁止競業之區域亦未載明，且未區分勞工之工作內容，將凡與原告從事業務相同或類型者，一概列入限制，必造成勞工於離職後，無法憑其任職時所獲悉之知識經驗作為求職之利器，且無法預見競業禁止條款限制之範圍，對離職勞工經濟生活之安排，已產生不公平之障礙，難認符合明確性、合理性之要求。
- 六、承上所述，競業禁止條款係就勞工之就業自由予以限制，在受僱期間，勞工本於誠實履行勞動契約之義務，不得與雇主為競業之行為，固不待言，然離職後，已不受勞動契約之約束，雇主何能平白限制勞工利用其習得之專業知識技能以謀求新職？若勞工有洩漏營業秘密之行為，本有刑法及營業秘密法等相關民、刑事責任以資處罰，雇主非不受法令保護，是衡酌勞雇雙方利益，若雇主認為另定競業禁止條款之必要，而該競業禁止條款又為合理、適當，雖非法所不許，然仍須提供代償措施，以平衡兼顧勞工之權益。系爭合約第14條後段約定：「於乙方受競業禁止約定而無從事任何工作期間，甲方應依勞工局所規定之每月最低薪資，貼補乙方生活」，顯見原告所提供之代償措施限於被告無從事任何工作之期間，並非於競業禁止期間全數予以補償，且補償之數額以最低基本薪資為限，與被告二人原基本薪資 3萬元相較，顯無法維持被告原有之生活水準，其對於被告因競業禁止而屈就陌生領域之薪資減損補償，復隻字未提，此種補償方式無異迫使被告只能屈就低薪或領取最低基本薪資，將使被告承受重大不利益，對被告顯失公平，應認違反民法第247條之1之規定，自始當然無效。從而，原告依該競業禁止條款，請求被告給付違約金各50萬元暨法定遲延利息，為無理由。

判決全文請參見：臺北地方法院103年度勞訴字第117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。