如果您的收信軟體不支援html格式的文件、或是您無法正常看到以下內容 ::請按此::

最IN話題

本局公布104年受理專利商標申請概況

104年本局受理專利申請73,627件，較上年減少5.6%，發明專利受理44,415件，連續3年下降，減少的數量主要是在國人申請的部分，持續幾季以來，呈現謹慎保守走勢；商標註冊申請78,523件，則是10年來最高。由於本局積極管控審查時效，發明專利平均審結期間在104年12月已縮短至22.9個月，待辦件數降至72,510件。

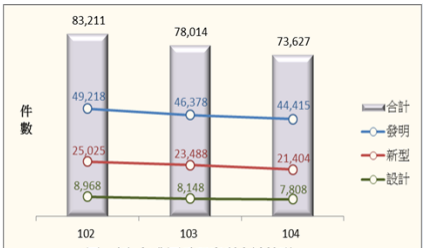
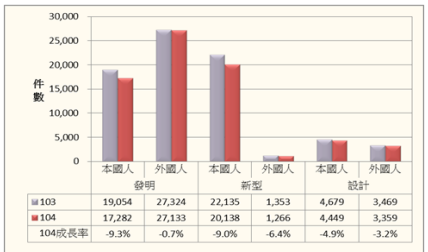


圖1 近3年我國受理專利申請情形

104年本局受理三種專利申請件數，發明專利(44,415件)、新型(21,404件)及設計(7,808件)，均較上年下降，發明專利減少1,963件(-4.2%)，其中，本國人部分(17,282件)減少1,772件，下降9.3%，應與國人的專利申請採嚴謹篩選以及布局策略改變等原因有關，以鴻海精密工業股份有限公司為例，近年由於重視專利貨幣化，已改變專利布局的策略，104年發明專利僅申請596件，相較於上年的1,081件減少約四成五。就整體減幅分析，發明專利減幅已較上年小；新型專利減少2,084件(-8.9%)，減幅在近3年有逐漸擴大的趨勢。



	發明 本國人	發明 外國人	新型 本國人	新型 外國人	設計 本國人	設計 外國人
103	19,054	27,324	22,135	1,353	4,679	3,469
104	17,282	27,133	20,138	1,266	4,449	3,359
104成長率	-9.3%	-0.7%	-9.0%	-6.4%	-4.9%	-3.2%

圖2 本、外國人專利申請件數比較圖

從國籍來看，本國人於104年計申請41,869件，年減近4千件，降幅8.7%，發明及新型專利各申請17,282件及20,138件；其中發明專利已經是第4年衰退，外國人申請31,758件，僅略微下降，發明專利申請27,133件，表現持平。如以發明專利的占比來看，外國人申請件數在近3年維持在2.7萬件，而本國人申請件數逐年減少，其比重自102年44.2%下降至104年38.9%。

外國人在我國申請專利部分，日本三種專利申請13,495件，仍穩居第1，較上年小幅成長；中國大陸繼101年之後，104年以2,019件申請案超越南韓(1,792件)，上升至第3名，但與上年申請件數相較，有減少趨勢。日本在申請發明及設計專利分別係12,284件及1,090件，均為前五大申請國家(地區)之首；南韓申請件數大幅下降，其中，發明件數減少323件，降幅16.7%，且104年已是第2年衰退。

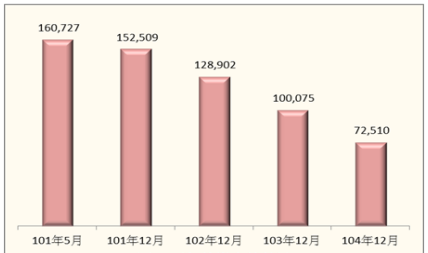


圖7 歷年待辦案件數量

本局依「清理專利積案計畫」全力清理專利待辦案件，99-104年實際結案323,498件，較99-104年預期結案304,690件，多出18,808件，進度超前。而發明專利初審待辦案件104年12月降為72,510件，較101年5月的高峰160,727件，大幅減少8萬餘件。月平均審結期間則從101年7月最高峰47個月縮短為104年12月的22.9個月，較歐、美、中等國家(地區)速度更快，有助企業專利布局。

商標申請註冊方面，104年我國受理商標註冊申請(以案件計)78,523件，為歷年最高，年增3.4%。面臨申請案逐年成長，本局積極投入審查，使平均審結期間再下降至7.5個月，是近5年最低。另從國籍來看，本國人申請57,356件，外國人申請21,167件，均較上年成長，而外國人年增1,451件(＋7.4%)，其增量較本國人來得多，占全部申請件數的比重達到27.0%。前五大外國申請人，中國大陸首度以3,919件申請案，超越美國及日本，高居首位，又除了美國以外，均為亞洲國家(地區)，在臺灣的布局較為積極。

▶ 本局公布104年受理專利商標申請概況

智慧財產權月刊

大陸地區《商標法》中「其他不良影響」的認定

大陸地區商標法第十條第一款第八項規定，「有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的」標誌不得作為商標使用，類似於我國商標法中規定，妨害公共秩序或善良風俗者，為不得註冊之事由。但對於何種標誌屬於具有「其...

大陸地區涉網路侵害商標權糾紛案件的類型化分析

隨著網路影響範圍的日趨擴張，特別是透過網路所衍生之市場交易規模不斷上升。利益之所在，糾紛之所生，基於網路交易所產生的各類案件糾紛不斷湧現，利用網路交易平臺侵害商標權的行為模式五花八門，如何在紛繁複雜的...

論大陸馳名商標制度法律本意的回歸

馳名商標（著名商標）制度乃法律保護智慧財產權制度，本無價值評定和榮譽授予之功能，但在大陸地區馳名商標演變為一種評定、榮譽稱號，公司行號爭相尋求於司法個案中認定其商標為馳名商標。2013年大陸地區商標法...

▶政府重大措施

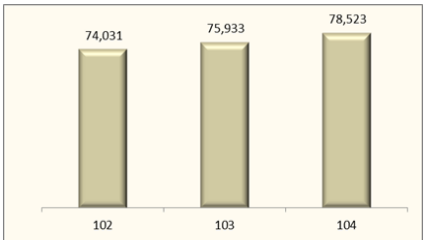


圖10　商標申請註冊件數（以案件計）

智慧局為您做些什麼

2015年第4季專利商標申請趨勢

專利師及專利代理人在職進修辦法於105年1月1日起施行

本局與國研院彙集產業專利資源，推出「政府機關產業專利資料庫」說明簡報及「ipinfo智財資訊服務網」

跨太平洋夥伴協定智慧財產(TPP/IP)章說明會影音檔已全部上線

國際風向球

EPO再取得ISO 9001認證，2015年主要績效超越目標

美國貿易代表署發布2015年對智慧財產權侵權嚴重之惡名昭彰市場不定期檢討報告

美國專利商標局召開五大工業設計局論壇及五大商標局論壇

特蒐情報站

我國對專利間接侵權制度的探討

中國大陸的專利間接侵權規定

小辭典—專利間接侵權

法律e教室

技審官意見僅供參考，尚無影響當事人程序利益或審判公平

販賣或意圖販賣他人所為仿冒品的刑事處罰，僅及於直接故意，不包括間接故意行為

魔術表演能不能受著作權法保護？

專利師執業方式及業務範圍

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」

2015年第4季專利商標申請趨勢

2015年第4季，本局受理專利新申請案共20,171件，較2014年第4季減少2.25%，其中，以新型專利5,682件減幅最大，下滑6.76%，發明專利12,390件，微減0.60%，其中本國人5,198件，下降5.18%，減幅已較上季(-11.41%)收斂，外國人7,192件，則上升2.99%。

外國人發明專利以日本(3,081件)居首，較2014年第4季增加5.30%，美國(2,046件)居次，增加9.06%，南韓(449件) 排名第3，減幅9.48%。

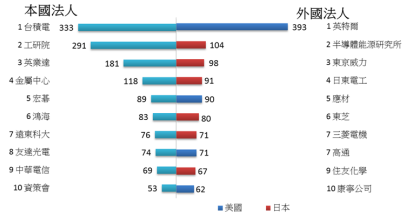


圖　2015年第4季本、外國法人發明專利申請前十大

發明專利申請主要法人，本國人部分，台積電投入製程技術及先進封裝技術，以333件躍居第1，其次依序為工研院(291件)、英業達(181件)，鴻海以83件退居第6名。外國人部分，榜首英特爾239件，連續5季穩居首位，持續專注於半導體及資訊領域，半導體能源研究所(174件)、東京威力(98件)分居第2名、第3名。

2015年第4季，商標註冊申請案20,516件，較2014年同期增加7.32%，創2000年第4季以來最高紀錄，其中本國人15,034件，外國人5,482件，分別增加6.40%、9.95%。外國人當中，以日本(1,011件)最高，其次依序為中國大陸(929件)、美國(921件)。

TOP

專利師及專利代理人在職進修辦法於105年1月1日起施行

專利師法於104年7月1日公布增訂第12條之1及第37條之4，專利師及專利代理人應持續參加在職進修規定，並於105年1月1日正式施行；針對進修實施方式、最低進修時數、收費、違反規定之處理程序及其他相關事項，於105年1月8日訂定發布專利師及專利代理人在職進修辦

法，並定自105年1月1日施行，其規範重點如下：
一、最低進修時數、期間起算及抵補規則(第2條)
專利師及專利代理人執業期間，每2年參加與專利師專業有關之進修不得低於12小時；每2年期間，自105年1月1日起，以其執業事實發生之次年1月1日起算；進修時數未達最低進修時數者，於新年度已進修之時數，應優先抵補之。

二、明定在職進修採計的項目及原則(第3條)
參加本局舉辦與專利師專業有關之課程、研討會等活動；參加中華民國專利師公會、亞洲專利代理人協會臺灣總會等國內、外機關(構)、學校或團體舉辦與專利師專業有關之活動，以實際參加之時數採計。

於公私立大學或專科以上學校擔任講座，講授與專利師專業有關課程，以實際授課時數採計。撰寫與專利師專業有關之著作，經登載於報章、雜誌、書籍等儲存媒體，每1,000字採計1小時，同一著作以採計6小時為限。

三、明定各項進修時數登記建檔之方式(第4條)
得採計進修時數之項目，除本局舉辦者由本局自行建檔；專利師公會、亞洲專利代理人協會臺灣總會辦理者，由公(協)會造冊連同證明文件報送本局外，其他外項目，由專利師及專利代理人自行就進修時數及證明文件報送。

四、進修時數之查核與通知補正(第5條)
本局於每年3月底前完成未達最低進修時數之專利師及專利代理人之查核，並依專利法規定通知改正。

TOP

本局與國研院彙集產業專利資源，推出「政府機關產業專利資料庫」說明簡報及「ipinfo智財資訊服務網」

為利各界透過產業、專利資訊來掌握技術發展趨勢與市場競爭態樣，並據以擬訂其智財布局策略，本局蒐集政府相關單位所建置，並可提供產業界創新研發使用之相關資料庫及資源，資料庫清單及功能概述並已彙整成簡報檔，提供大眾下載參考。

前述資料庫連結並已納入國研院科技政策研究與資訊中心新推出之「ipinfo智財資訊服務網」，該網站為一站式入口平臺，整合「專利資訊」、「非專利資訊」、「商情資訊」、「研發人才」、「研究計畫/報告/成果」及「專利訴訟動態」等六大類的資訊服務網站連結，本局亦於「中小企業IP專區」增設該平臺連結，歡迎各界多加利用。

- 「政府機關產業專利資料庫」簡報檔
- ipinfo智財資訊服務網

TOP

跨太平洋夥伴協定智慧財產(TPP/IP)章說明會影音檔已全部上線

本局去(104)年12月29日舉辦「跨太平洋夥伴協定智慧財產(TPP/IP)章說明會」，由王美花局長親自介紹IP章重要內容，就我國現行法存在法規落差部分深入探討，說明我國推動加入TPP的相關工作，並利用Q&A時間和與會者面對面交流。參與本說明會的人員包括法官、律師、專利師、產學研究各界人士、政府官員等約400名與會，相當踴躍。為了方便無法參與當天說明會的各界人士也能瞭解TPP/IP章內容，本局除在官網首頁提供簡報內容外，特別製作說明會影音檔，歡迎各界參考利用。

- 跨太平洋夥伴協定智慧財產(TPP/IP)章說明會影音檔已全部上線

TOP

EPO再取得ISO 9001認證，2015年主要績效超越目標

歐洲專利局 (EPO)的專利核准程序在2014年12月取得ISO 9001認證之後，其專利資料及核准後作業(post-grant activities)再於去(2015)年12月取得認證。

ISO 9001認證是一個國際認可的品質管理標準，認證程序要求高階管理人員的參與、精簡的流程與稽核及員工忠誠度，EPO再延伸取得核准後作業認證，代表包括公告、註冊和核准後規費處理等程序，亦通過了和檢索、審查及異議階段同樣嚴格標準的專利程序認證。

最近幾年來EPO進行全面改革，已使其2015年的產出量、即時性和品質績效明顯提升。歐洲對專利保護的需求不斷增加，EPO的4,200名專利審查人員總計完成36萬5千件檢索和審查，較2014年增加14%，此成果不僅是因為將專利審查人力資源重新放在核准和異議程序，亦是EPO招募策略和強化資訊技術(IT)系統的結果。

2015年EPO核准68,400件專利(2014年為64,600件)，小幅超越目標，核准率仍維持約48%，審查期程亦有縮短，從請求審查到核准的時間縮短至平均28個月；新近的「檢索早期確認 (Early Certainty from Search)」計畫是要在申請後6個月內提早發出附有可專利性書面意見的檢索報告，在此計畫實施18個月以來，超過85%的檢索報告達成目標(包括90%以上的國際檢索報告可及時公開為“A publication”)，待檢索的積案下降3分之2。

2015年底EPO的專利資料及核准後作業也取得ISO 9001認證後，使整個專利程序均取得品質認證，2015年已達成、甚至超越依據EPO品質政策所訂要求目標。EPO的內部品質措施「檢索和審查一致性確認(Conformity Assurance in Search and Examination，CASE)」，檢索和審查的達成率分別為98.6%和98.7% (兩者原預設目標都是95%)，代表非常高比例的產出都是零錯誤。

EPO同時繼續成功進行其全球認可、效率化的分類工作(將全球新的公開案建立索引以方便未來檢索)，這是高品質檢索的基石；2015年共進行大約110萬個案件的分類，待分類的案件由56,278件減少至僅18,508件，遠低於5萬件的原訂目標。

由於EPO透過內部改革達成效率提升，這些改善不需使用者支付額外費用，除了因應通貨膨脹小幅調整，規費自2010年以來維持平穩；此外，EPO的主要程序費用－PCT檢索費－仍凍漲(自2012年來)，從2016年4月1日起，凍漲也擴大到PCT審查費。

▶ 2015年EPO達成重要績效提升

TOP

美國貿易代表署發布2015年對智慧財產權侵權嚴重之惡名昭彰市場不定期檢討報告

美國貿易代表署(USTR)自2011年開始發布智慧財產權侵權嚴重之惡名昭彰市場不定期報告(Out-of-Cycle Review of Notorious Market)，目的在於指認侵犯智慧財產權之線上及實體市場。該報告所列之市場清單主要係具代表性之全球仿冒與盜版市場，以及其侵權行為之規模對美國權利人有重大經濟損害。

關於2015年智慧財產權侵權嚴重之惡名昭彰市場不定期檢討報告，重點如下：

1. 2015年USTR特別關切使用網路銷售及散布仿冒品之新興趨勢，雖然網路帶來經濟成長、鼓勵創新及發展新商業模式之機會，但也可能由於未被認證賣家所進行之交易、消費者無法在購買前檢查商品、欺騙性行銷等，而被利用於侵權行為。權利人注意到近年來網路仿冒品銷售升高，並且相關營運服務增加，2015年網路仿冒品銷售額已較2014年成長15%。
2. 2015年侵權之線上市場清單，主要架設於中國大陸、加拿大及歐洲地區(俄羅斯、烏克蘭、瑞士、荷蘭、法國及西班牙等國)，該等網站係以物聯網、B2B、C2C、B2C及社交網站為媒介，從事各式侵權產品之散布及銷售，包括音樂、軟體、電子書、成衣、鞋類等。
3. 實體侵權嚴重之市場主要位於中國大陸，雖然中國政府已採取政策廣泛推行，惟相關執法也不一致。2015年其他侵權之實體市場包括奈及利亞、巴拉圭、巴西、印尼、阿根廷、印度、墨西哥及泰國等。
4. 另USTR仍相當關切中國大陸淘寶網及其他阿里巴巴相關電子商務網路之侵權情形，淘寶網曾於2008年至2012年被USTR列入侵權市場清單。雖然阿里巴巴聲明會持續努力解決利害關係人之申訴並採行相關措施，惟中國大陸國家工商管理局(SAIC)2015年1月公布之白皮書，以及國家版權局(NCAC)之2014年「劍網行動」仍將其列入。為回應相關權利人及政府之關切，阿里巴巴集團表示其新增相關執行方法，包括善意下架程序、假貨三振新規、英文版打假系統等。

(消息來源: 駐美國代表處經濟組)

▶ 美國貿易代表署發布2015年對智慧財產權侵權嚴重之惡名昭彰市場不定期檢討報告

TOP

美國專利商標局召開五大工業設計局論壇及五大商標局論壇

依據美國專利商標局(USPTO)2015年12月7日新聞稿，USPTO、日本特許廳(JPO)、韓國智慧財產局(KIPO)、歐盟內部市場協調局(OHIM)及中國大陸國家知識產權局(SIPO)等認知到工業設計已日趨重要，爰開創五大工業設計局(Industrial Design 5，ID5)新架構。該論壇聚焦於「增進註冊政策一致性」、「分類實務」、「提升交互操作程序架構」、「保護諸如圖形化使用者介面(GUIs)、動畫及新技術設計等新興設計」等。另五大局亦簽署合意聲明，以強化對於工業設計保護體系之合作，並致力建構嶄新工業設計架構。

關於前項合意聲明，USPTO、JPO、KIPO、OHIM及SIPO等五大局考量工業設計在全球及國內市場之價值，肯認促進工業設計保護體系之重要性，並認知到透過共識及合作能達成提升工業設計體系之目標，爰致力建構由五大局組成之嶄新工業設計架構。透過該架構，ID5秘書處每年舉辦一次正式會議，負責組織相關非正式會議，並建立進一步程序以管理ID5等。

此外，USPTO、JPO、KIPO、OHIM及中國大陸國家工商管理局(SAIC)等全球五大商標局(TM5)亦於12月1至2日在USPTO總部舉辦第4屆年會，討論包括讓使用者更易取得商標資訊、五大局商標相關商品和服務清單、處理惡意商標申請之實務等議題。

(消息來源: 駐美國代表處經濟組)

- 美國專利商標局召開五大工業設計局論壇及五大商標局論壇

TOP

我國對專利間接侵權制度的探討

依學說與外國立法例，專利侵權的態樣可分為「直接侵害」與「間接侵害」。美、日、德、英、法、韓國的專利法均設有專利間接侵權的規定。

我國專利法在100年修正時，曾參考日本特許法第101條、德國專利法第10條及英國專利法第60條第2項規定，增訂：「明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，而為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者，視為侵害專利權。但該物為一般交易通常可得者，不在此限。」惟當時各界對於專利法是否納入間接侵權規定仍有許多不同意見，且考量智慧財產法院甫成立，我國產業型態正值轉型階段，為免制度導入初期適用上的疑慮而致權利濫用或濫訴之情況，由智慧財產法院累積更多實務案例後，再行評估立法之必要性更為適宜，因此決定不納入間接侵權制度。（可參考本局局網專利法修法專區http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=202969&CtNode=6704&mp=1）

因為我國現行專利法並無間接侵權的規定，所以涉及相關問題時，均以民法共同侵權的規定來處理。但是，民法共同侵權行為的損害賠償責任又以從屬於直接侵權行為的發生為必要。也就是說，造意人及幫助人係從屬於直接侵權行為人的侵權行為，必須直接侵權行為人的行為造成侵權結果，致生他人損害時，造意人及幫助人才須要負連帶損害賠償責任。相反的，如果直接侵權行為人行為未遂，因為未生損害，則造意人及幫助人亦不負損害賠償責任。因此，實務上，部分間接侵權案例，適用上有不少爭議。

104年5月司法院「智慧財產法律座談會」民事訴訟類提案第4號議題：「數人分別製造不同元件，此數人個別皆未完成侵害專利行為，但渠等所製造的元件組合或供消費者使用之後，卻生專利侵害的結果，而消費者因主觀上欠缺故意及過失不構成直接侵權行為，此時製造元件者本人未實行完整專利侵權行為，得否依專利法第96條第2項、民法侵權行為規定請求負擔損害賠償責任？」雖有熱烈討論，但仍無法作成共識決議，可知我國司法實務對於是否構成間接侵權的見解仍然分歧。如果我國專利法就造成直接侵權可能性極高的預備或幫助侵害專利權的行為，一併於專利法中明定屬間接侵害專利權的行為，而須負損害賠償責任，是否可以避免產生不明確且會使發明專利權的保護更加完備等問題?均值得再行研究。

TOP

中國大陸的專利間接侵權規定

中國大陸國務院於104年12月3日公告於網站的專利法修訂草案（送審稿）第62條，明確訂定專利間接侵權的法律責任，條文內容為：「明知有關產品係專門用於實施專利的原材料、中間物、零部件、設備，未經專利權人許可，為生產經營目的將該產品提供給他人實施了侵犯專

利權的行為的，應當與侵權人承擔連帶責任。明知有關產品、方法屬於專利產品或者專利方法，未經專利權人許可，為生產經營目的誘導他人實施了侵犯該專利權的行為的，應當與侵權人承擔連帶責任。」

前述修訂草案新增第62條規定的理由是為了加大專利保護力度，維護權利人合法權益。特別針對專利權人普遍反映的專利維權成本高、效果差問題，明確間接侵權責任等規定。（節錄自中國大陸國務院網站前述公告的「國家知識產權局關於專利法修訂草案（送審稿）的說明」）

中國大陸此次修法，是否能如期完成，值得後續觀察。

▶ 中國大陸國務院

TOP

小辭典—專利間接侵權

「專利間接侵權」是相對於直接侵權所產生的名詞，如專利侵權以侵權人實施全部專利必要技術特徵為要件，或侵權人之行為「直接侵害」物品或方法專利，歸類於「直接侵權」。如侵權人實施專利的重要部分（essential element），足以造成侵害專利權的情形，或侵權行為以教唆（誘引）、幫助等方式，「間接侵害」物品或方法專利，則歸類於「間接侵權」。

TOP

技審官意見僅供參考，尚無影響當事人程序利益或審判公平

原告(系爭專利權人)前於民國91年9月16日向被告(智慧局)申請發明專利，經被告審查准予專利(下稱：系爭專利)。嗣參加人(舉發人)以系爭專利請求項1、3有違核准時即90年10月24日修正公布，91年1月1日施行之專利法(下稱：修正前90年專利法)第20條第2項規定，對之提起舉發。申請專利範圍，作成「請求項1、3舉發成立應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向智慧財產法院提起本件行政訴訟，亦遭該院駁回。

原告主張○○○技術審查官於另案民事訴訟中對於本件發明專利之有效性，已出具技術報告並有預斷，如於本件行政訴訟仍指定其為技術審查官執行職務，並非妥適，考量當事人程序利益以及維持審判公正性，爰請加派或改定更為合宜之技術審查官執行職務云云。

就上述問題，智慧財產法院判決指出：
查智慧財產法院組織法(下稱：組織法)參考日本之「裁判所調查官」及韓國之「技術審理官」制度，設置「技術審查官」，在訴訟過程中，協助法官處理案件有關之專業技術上爭點，但不直接參與裁判，依組織法第15條第4項規定：「技術審查官承法官之命，辦理案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序」，此為技術審查官職務之原則性提示，至於技術審查官職務內容之細節性規定，依審理法第4條規定：「法院於必要時，得命技術審查官執行下列職務：一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問。二、對證人或鑑定人為直接發問。三、就本案向法官為意見之陳述。四、於證據保全時協助調查證據。五、於保全程序或強制執行程序提供協助」。可知，依前揭組織法第15條第4項、審理法第4條規定，技術審查官係承法官之命，辦理案件之技術判斷、相關技術資料之蒐集、分析及對於技術問題提供意見，依法參與訴訟程序，並就本案向法官為意見之陳述，是技術審查官之職務內容，乃僅係法官輔助人的角色，即對於法官專業性欠缺問題予以提供輔助，且技術審查官所提供之口頭、書面意見，亦僅供承辦法官參考，不得作為認定事實之證據資料，亦無拘束法官個案裁判之效力，準此，本案與本院102年度民專上字第61號民事事件，雖均指定○○○為各該案件之技術審查官，姑不論本案之舉發證據與本院102年度民專上字第61號民事事件之有效性證據，並非全然相同，況且，○○○就上開個案分別提供之口頭、書面意見，亦僅供各合議庭於個案審理之參考而已，尚無影響當事人程序利益或審判公平之情事，是原告 上開主張，或有誤會。

判決全文請參見：智慧財產法院104年度行專訴字第27號行政判決

TOP

販賣或意圖販賣他人所為仿冒品的刑事處罰，僅及於直接故意，不包括間接故意行為

告訴人上海國際開發有限公司於89年11月17日申請註冊，取得第00989117號「NUTEC及圖」商標，指定使用於工業用油及油脂、潤滑油、機油、、、等商品，權利期間至111年02月15日。被告劉○○為三賦貿易有限公司之負責人，自日商路太克分配股份有限公司輸入有「NUTEC」、「INTERCEPTOR」字樣之油品，且在PChome網路商店街陳列該油品及販賣之事實，檢察官以其販售之「NUTEC」商標機油商品，侵害告訴人之系爭「NUTEC」商標權。案經臺灣高雄地方法院104年度智易字第1號第一審 判決，對被告劉○○為無罪之諭知。檢察官不服，提起上訴。

系爭商標

被控侵權商標

案情摘要:路太克公司固在其本國日本以「NUTEC」、「INTERCEPTOR」商標註冊取得商標權，並據以向智慧局申請評定系爭商標註冊無效，惟經智慧局審認路太克公司因其無法證明其商標為著名商標與無法證明告訴人有因契約、地緣、業務往來等關係有搶註商標之事，而為申請之評定不成立。反之，路太克公司曾於97年12月16日向智慧局申請註冊「NUTEC DIVISION & Design」商標，後於98年7月1日遭智慧局撤銷註冊，則路太克公司欲在臺灣販售油品，自應使用與告訴人所註冊商標可資分別，而無致相關消費者混淆誤認之虞之產品名稱。一審地院判決認為本案被告既自承路太克公司商標撤銷後，已知悉告訴人有系爭商標，而仍持續陳列販售路太克公司油品等情，則被告主觀上自有侵害告訴人商標權之犯意甚明等語。

判決要旨：

告訴人取得系爭「NUTEC」「Interceptor」商標註冊均晚於路太克公司之商標，路太克公司雖對告訴人之系爭二商標申請評定，因不能證明路太克公司在日本取得之註冊商標在臺灣為消費者普遍知悉之著名商標，與其所提出之證據無法證明告訴人係搶註商標，而作成評定不成立等情，但路太克公司確實在日本製造銷售並取得日本商標主管機關核准「NUTEC」「Interceptor」商標，則被告向該公司購入標有該商標之油品，並不能認係屬仿冒品。另智慧局上開評定審定書均載明告訴人之系爭商標與路太克公司在日本註冊之商標圖樣文字高度近似，再辯護人提出告訴人之油品實物，除使用近似於路太克公司商標外，且使用「NUTEC INTERNATIONAL LTD.」英文字作為告訴人「上海國際開發有限公司」外文名稱，此之外觀與路太克公司之英文名稱「 NUTEC Japan Co.Ltd」名稱字首相同，與一般公司使用接近於公司中文名稱或使用音譯情形明顯不同，而告訴人所販售油品實物所載之條碼與日本條碼相同，告訴人在臺灣早已取得系爭商標註冊，其不使用自己公司名稱在所製油品上作為製造商之記載，另載明「produced by NUTEC 」，告訴人所售油品反使臺灣相關消費者誤認其產品來自於日本路太克公司之嫌，其仿襲路太克公司商標明顯，並利用在臺灣先註冊系爭商標，欲以商標屬地主義而科以被告刑責，自有疑義。

另被告認其自94年10月間受讓通仕公司及路太克公司在臺灣代理權後，在臺販售，長期以來其主觀上認所販售者為進口路太克公司商標之油品在臺灣販售，所使用之NUTEC 亦係路太克公司英文名稱，此由三賦公司網站聲明可知，告訴人亦未提出曾告知被告及三賦公司不得再進口侵害系爭二商標油品之警告函件，因之，被告主觀上認其在網站上銷售者為其代理之路太克公司油品，尚不該當於商標法第97條之直接故意即明知要件，充其量僅為間接故意，然此不符合商標法第97條以處罰直接故意規定之要件。

判決全文請參見：智慧財產法院104年度刑智上易字第42號刑事判決

TOP

魔術表演能不能受著作權法保護？

鮑伯是一位小有名氣的職業魔術師，除了商業演出外，最近也開始參與綜藝節目的魔術競賽。雖然知名度因此更上一層樓，但他同時也擔心自己苦心練習的魔術與精心構思的串場內容在電視上播放後被別人抄襲，他聽說著作權法會保護表演人，但是魔術表演是不是也會受著作權法保護呢？

著作權法對於表演的保護，依著作權法第7條第1項規定，對於「既有著作」或「民俗創作」加以演出的表演，才會受著作權法保護。由於「魔術」通常是一套固定的操作方法和技巧，而著作權法僅保護表達，不保護思想、操作方法，因此「魔術」本身無法成為一種著作，魔術師「變魔術」時，也就只是操作了這些方法，而沒有對既有的著作或民俗創作加以演出，所以單純表演一套魔術並無法受著作權法保護，也不能禁止別人表演相同或類似的魔術。

不過現下流行的魔術表演，通常會在表演中融入歌唱、舞蹈或是一段短劇，希望讓表演更精彩以滿足觀眾的需求，而不會只是單純「變魔術」而已。如果魔術師依歌譜、劇本等既有著作而演唱或串場，這些演出的部分，便屬於著作權法所保護的「表演」，而可以行使著作權法賦予表演人的相關權利。不過，如果表演時有利用他人的著作進行演出，例如播放背景音樂等，還是要先取得音樂著作或其他著作權人的同意。

TOP

專利師執業方式及業務範圍

甲為專利師，除與乙合夥設立專利商標事務所，聘用專利工程師數人外，甲亦是某IC公司之專利顧問。甲交代專利工程師撰寫申請專利相關文件之初稿，親自審核修改後，本局始以甲代理人身分向智慧財產局遞件；另外，僱用之專利工程師處理部分專利侵害鑑定與諮詢案件，並協助領證及繳納專利年費。甲乙及旗下受僱專利工程師之行為是否有違反新修正施行之專利師法？

依專利師法第7條第1項規定，專利師執業方式有設立事務所、受僱於事務所或受僱於法人等三種方式擇一執業；第9條則將專利侵害鑑定、專利諮詢亦納入專利師業務範圍；第32條第1項更明定未具專利師資格者，辦理專利之申請事項、舉發事項、專利權之讓與、信託、質權設定、授權實施及強制授權事項，將處以刑事罰則。

故本件：
(一) 專利商標事務所，從事代理業務包括專利及商標。專利業務部分，僅得由具專利師身分之甲辦理專利師專屬業務，乙不得從事專利業務，亦不得以其名義僱用他人從事專利業務；從事商標代理業務，毋庸證照，故甲乙二人代理商標業務，皆屬適法。

(二) 甲以顧問身分受僱於法人並非專利師法第9條所稱「執業」，故同時身為某公司專利顧問，又設立事務所，並無違法。

(三) 撰寫專利申請書、說明書及圖式等文件，屬專利師法第9條第1款所稱，專利之申請事項，為專利師專屬業務。專利師甲指示專利工程師撰寫初稿，並經甲自行審核修改，專利工程師係在專利師監督指揮下工作，事務所業務的延伸、專利師的助手，非屬違法態樣。

(四) 至於專利侵害鑑定、專利諮詢、領證及繳專利年費，分別為專利師法第9條第5款至第7款規定之非專屬業務，不具專利師資格者亦得為之。

綜上所述，專利師甲、商標代理人乙及受雇之專利工程師之行為，皆為合法。

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。