

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118期 發行日期：2016-04-05

最IN話題

新修正之設計專利實體審查基準，自105年4月1日開始施行

為因應國際趨勢及國內產業申請需要，本局參考國際規範、審查實務及相關案例，修正設計專利審查基準相關內容，作更明確之規範。本修正草案於104年11月11日及30日召開公聽會，經本局多次研修後，於105年3月1日到15日對外進行預告，並於4月1日開始施行。本次修正重點如下：

一、針對「申請專利之設計不主張色彩者」，改變現行圖式的揭露方式：

依專利法第136條第2項規定：「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書」之立法精神，圖式所揭露內容是最主要解釋申請專利範圍的依據，參考美、日申請實務，申請專利之設計如有主張色彩者，圖式就應呈現色彩；若不主張色彩者，圖式原則上須以墨線圖、灰階電腦繪圖或黑白照片呈現，以達到圖式為主，說明書為輔的觀點。

二、針對「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」之明顯區隔方式，進行審查實務之修正：

為更符合依專利法施行細則第53條第5項之規定，接受實虛線、半透明填色、灰階填色、圈選或其他等可明顯區隔之揭露方式。

三、針對「不主張設計之部分」的作用，進行文字修正：

現行「不主張設計之部分」之一詞，可用在許多情況之下，惟只有在判斷新穎性及創作性時，才會去評價及解釋與「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係，為明確區別其意義，爰修正「不主張設計之部分」的作用可用來(1)解釋所應用物品(2)解釋與「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係(3)解釋其環境。

TPO 基準修正案之重點說明

有關第六章「修正」，新增部分設計及圖像設計之案例

修正理由：為充分說明「部分設計」及「圖像設計」在修正章節的判斷方式，爰新增15個案例



▶ 新修正之設計專利實體審查基準

四、有關第六章「修正」，新增部分設計及圖像設計之案例：

為充分說明「部分設計」及「圖像設計」在修正章節的判斷方式，爰新增15個案例。

智慧財產權月刊

論說明書中所載之先前技術-以智慧財產法院行政判決99年度行專訴字第129號、103年度行專訴字第84號為探討核心

專題一由古文豪先生、曾錦豐先生、陳麒文先生所著之「論說明書中所載之先前技術-以智慧財產法院行政判決99年度行專訴字第129號、103年度行專訴字第84號為探討核心」，本文將從智慧財產法院判決討論分析，...

專利審查參酌說明書及圖式之探討

在專利審查實務上，參酌說明書、圖式的操作方式不同，將對請求項之明確性判斷可能出現差異，專題二由邱元玠先生、古文豪先生、陳麒文先生所著之「專利審查參酌說明書及圖式之探討」本文將以請求項包含有功能特徵之中...

論搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告之商標侵權責任-兼評智慧財產法院102年度民商上字第8號判決

商標的使用在商業發展上隨著網際網路的出現，企業紛紛尋求一種新的行銷技術與廣告手法得以在龐大資訊中獲得使用者的注意與青睞，而關鍵字廣告即為廣告主瞄準相關消費群最有效的方式。論述由許芸瑋小姐所著之「論搜尋...

▶ 政府重大措施

智慧局為您做些什麼

為因應MCAT廢止許可及解散，本局調整電腦伴唱機共同使用報酬率

自105年3月23日起，我國設計專利公報有主張歐盟優先權者，將於公報中登載為歐盟「105年度專利侵權判斷要點說明會」開始報名囉！

105年度「合法使用軟體宣導說明會」歡迎各界踴躍報名參加

105年度「保護智慧財產權服務團」自即日起開始受理各界報名

「2016台北國際發明暨技術交易展」歡迎各界踴躍參展

特蒐情報站

美國專利舉發制度及其審查現況

國際風向球

歐洲專利局公布2015年年報

法律e教室

參酌系爭專利申請時通常知識以判斷其進步



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」

多方複審(IPR)案件對於美國專利訴訟實務造成影響
小辭典－專利審判及上訴委員會(PTAB)

性非屬訴外審查
以相同文字為商標圖樣設計元素，不必然構成混淆誤認之虞
再版書籍之著作權歸屬如何判斷？
請求項之解釋與禁反言主張之原則

為因應MCAT廢止許可及解散，本局調整電腦伴唱機共同使用報酬率

不論是「營業用」或是「公益性」的「電腦伴唱機公開演出共同使用報酬率」，均已自104年度起實施，利用人只要向單一窗口社團法人中華音樂著作權協會MUST洽商授權，支付一筆費用後，即可一次同時取得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)、社團法人台灣音樂著作權協會(TMCS)三家著作權集體管理團體的授權。

但由於MCAT財務及會務涉及違法情事且情節嚴重，致無法有效執行集管業務，本局已於105年2月24日廢止該會設立許可並命令其解散，MCAT現已不得再從事集管業務。故除廢止許可處分生效前已簽訂之授權契約外，MCAT自105年2月25日後，已不可以參與共同使用報酬率之收取與分配。

因此，本局於105年2月25日起，調整共同使用報酬率的內容，有關「營業用電腦伴唱機」使用報酬調整為每年每台6,300元；至於「公益性目的利用電腦伴唱機」部分，其中為文化、教育或其他公益性目的利用者為每年每台4,410元，為公益性等目的利用而無涉及營利者為每年每台2,205元(以上皆未稅)。

至於105年2月25日前已簽定之共同使用報酬率授權契約，除MUST與TMCS之授權不變外，由於MCAT於解散後之清算期間內，為「了結現務」之目的，仍可就105年2月25日前已生效之契約收受使用報酬並分配予會員，故利用人得選擇維持授權契約關係至契約期限屆滿，期間仍可公開演出原屬MCAT所管理之音樂著作。



自105年3月23日起，我國設計專利公報有主張歐盟優先權者，將於公報中登載為歐盟

歐盟於去(104)年12月24日公告新修正「歐盟商標規則(EU Trade Mark Regulation 2015/2424)」，於今(105)年3月23日生效，歐盟內部市場調和局，OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) 將更名為歐盟智慧財產局，EUIPO (European Union Intellectual Property Office)。有鑑於該組織同時掌管商標、設計之業務，故我國設計專利公報中有主張該地區優先權者，亦將由「歐盟內部市場調和局」變更為「歐盟」。



「105年度專利侵權判斷要點說明會」開始報名囉！

為因應專利侵權判斷要點修正，本局訂於4月12日、13日、14日、20日及21日分別假台北、台中、新竹、高雄及台南舉辦5場次「專利侵權判斷要點說明會」，歡迎各界踴躍報名參加。

本次說明會主題包括「發明及新型專利侵權判斷」、「設計專利侵權判斷」等，將由本局專利審查人員針對修正要點進行說明，欲瞭解詳細內容者，歡迎報名參加。

報名請至本局研討會登錄中心，名額有限，額滿為止，請儘早報名以免向隅。

► 「105年度專利侵權判斷要點說明會」線上報名



105年度「合法使用軟體宣導說明會」歡迎各界踴躍報名參加

為增進中小企業及政府機關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，促使各界重視合法使用軟體，建立內部管理機制，本局今年度分別於北、中、南各地辦理4場次說明會，歡迎踴躍報名參加。

105年度「合法使用軟體宣導說明會」4場次辦理資訊如下：

一、第1場：4月15日(星期五)下午13:30~17:00

地點：國立臺灣圖書館1樓簡報室

(新北市中和區中安街85號，位於中和區四號公園內。近捷運永安市場站)

二、第2場：5月13日(星期五)下午13:30~17:00

地點：國立臺灣大學法律學院霖澤館1樓國際會議廳

(臺北市大安區羅斯福路4段1號，位於臺大後門，請由辛亥路、復興南路口之校門進入，近捷運科技大樓站)

三、第3場：6月17日(星期五)下午13:30~17:00

地點：國立科學工藝博物館南館S103階梯教室

(高雄市三民區九如一路797號)

四、第4場：7月8日(星期五)下午13:30~17:00

地點：國立自然科學博物館B1第三演講廳

(臺中市北區館前路一號)

▶ [105年度「合法使用軟體宣導說明會」線上報名](#)



105年度「保護智慧財產權服務團」自即日起開始受理各界報名

為普及國人建立智慧財產權觀念，本局每年均結合智慧財產權領域之專家學者，組成「智慧財產權服務團」，隨時因應各界需求，安排適合講座巡迴各地宣導，透過現場雙向互動增進智慧財產權知識。

企業、學校與機關只要聽講人數達30人(企業只要20人)，即可自行擇訂日期及智慧財產權議題，免費申請安排講座前往進行2小時之智慧財產權觀念宣導，報名方式請至活動系統查詢。

▶ [105年度「保護智慧財產權服務團」活動報名系統](#)

▶ [105年度「保護智慧財產權服務團」活動報名表](#)



「2016台北國際發明暨技術交易展」歡迎各界踴躍參展

為展現國人創新之活力，並鼓勵我國產業創新研發，促進技術商品化，「2016年台北國際發明暨技術交易展」將於本年9月29日至10月1日於台北世貿一館盛大展出，預計可吸引超過6萬人次國內、外買主及消費者前來觀展，歡迎各界踴躍參展。

本展規劃創新產品展示(發明競賽區)以及技術交易與交流(技術交易區)兩大區域，並於發明競賽區同步舉辦發明競賽，除評比出金、銀、銅牌作品外，各類組第1名的作品並將頒發最高榮譽鉅金獎，希望經由政府單位肯定得獎作品進而促進交易商機。展覽期間另同步舉辦技術商談會、技術經驗交流分享會...等相關活動，期透過密集多元交流，促進國際間技術交易、專利移轉授權等投資商機。

參展說明書及報名表等相關資料已公布於本展官方網站，報名之參展作品，須為最近4年內(即民國101年6月30日至105年6月30日間)取得專利權且仍為有效之專利或已提出專利申請取得專利申請案號之作品，有意報名者請特別留意。

欲報名者，請聯絡本展執行單位「中華民國對外貿易發展協會」展覽業務處林芝淇小姐，電話：(02)2725-5200分機2672。欲知更多展覽訊息，請至本展官方網站或email：invent@taitra.org.tw。

▶ [「2016台北國際發明暨技術交易展」官方網站](#)

歐洲專利局公布2015年年報

2016年3月3日歐洲專利局(EPO)公布的2015年年報顯示，歐洲專利申請件數創新高，達27萬9,000件(2014年為27萬4,000件，成長1.6%)，2015年實際已向EPO請求審查成為歐洲的專利案件計16萬件(2014年為15萬2,700件，+ 4.8%)，主要來自美國(+16.4%)和中國大陸(+22.2%)公司；來自38個EPO成員國的申請案則持平(+0.7%)。來自美國的申請案大幅增加，除了美國企業的創新能力外，亦由於美國專利法修法。2015年歐洲申請案前5大申請國是美國、德國、日本、法國和荷蘭。

歐洲國家申請狀況各有不同

2015年歐洲國家的專利申請狀況各不相同，義大利反轉了過去4年的跌勢(申請案較2014年增加9%)，西班牙也增加3.8%；此外，比利時(+5.9%)、英國(+5.7%)、荷蘭(+3.3%)及瑞士(+2.6%)均持續成長，其他包括法國(+1.6%)、奧地利(+1.4%)和瑞典(-0.9%)則持平，而德國申請案再度下降(-3.2%)，北歐國家如芬蘭(-8.3%)和丹麥(-2.7%)申請案亦減少；申請量比較少的國家中，波蘭(+17.8%)、土耳其(+10.9%)、捷克(+27.5%)、葡萄牙(+21.2%)和立陶宛(+62.5%)則強勁上升。

醫療技術、數位通信和電腦領域排名領先

2015年醫療技術類專利申請件數再度蟬聯第一，較2014年上升11%，其他明顯成長的領域包括「引擎、幫浦及渦輪機(+18%，許多申請案屬乾淨能源類)」、「醫藥(+10%)」、「量測(+8%)」及「電腦(+8%)」。

前10大領域中歐洲在8類領先

歐洲公司在一些重要技術領域的申請案減少，包括數位通信(EPO成員國申請案比2014年減少12%，但整體成長3%)、生物技術(EPO成員國減少6%，整體成長5%)及電氣機械、裝置及能源(歐洲減少5%、整體減少2%)，惟歐洲企業在前10大領域的8個領域申請量領先(僅醫療技術類和電腦類由美國公司領先)，顯示他們的專利組合寬廣，歐洲在廣泛的技術領域領先：荷蘭飛利浦(Philips)公司在3個領域位居第一(醫療技術；電氣機械、裝置和能源；量測)，德國拜爾(Bayer)公司在有機精細化工類排名第一，總部在荷蘭的跨國公司DSM在生物技術類排名第一。

飛利浦公司位居第一

2015年向EPO提出最多專利申請案的公司，飛利浦公司躍居第一，其次是三星電子(Samsung)、LG、華為和西門子(Siemens)，前10大中4家來自歐洲、3家來自美國、2家來自韓國、1家來自中國大陸；日本企業有4家排入EPO前20大。

瑞士人均(per capita)排名第一

歐洲的創新和技術潛力亦可由歐洲各國人口相對於專利申請件數來突顯，2015年瑞士再度以每百萬人口有873件申請案位居第一，第2、3名分別為荷蘭(419件)、瑞典(392件)，接著是芬蘭(365件)和丹麥(346件)，列入排名的唯一非歐洲國家還是日本，排名第9(169件)。

重要專利改革前之需求上升

在歐洲正準備迎接一個專利制度重大改革—單一專利(unitary patent)之際，歐洲申請案隨著增加，該制度適用幾乎所有歐盟成員國，並建立一個統一專利法院(Unified Patent Court, UPC)，成立之後，將由EPO核發專利和行政管理，預期可為尋求在全歐盟取得專利保護的企業節省相當多的時間和費用，新制度的所有準備工作已在2015年完成，EPO現已準備核予單一專利，但仍需包括德國和英國的4個歐盟成員國批准UPC協定後才能生效，EPO有信心可在2016年完成必要的批准。

2015年EPO績效提升14%

為回應專利保護需求，EPO在過去數年來，除已進一步加強專利品質，亦已採取具體步驟來改革內部結構及增進效率，包括與成員國在不同領域的合作、EPO的資訊技術(IT)架構和人力資源政策，2015年年度結果顯示已改革有成，EPO審查人員的結案量(如檢索和審查件數)成長14%，達36萬5,000件，並公告6萬8,000件核准專利，較2014年增加約6%，創歷年新高；核准程序仍然非常嚴謹，只有48%的申請案取得歐洲專利。

歐洲專利保護及於42個國家

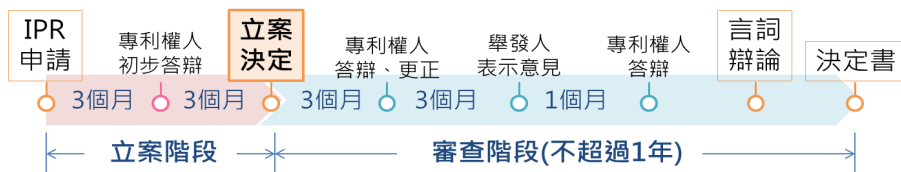
去年歐洲專利涵蓋範圍延伸至歐洲之外，摩洛哥與EPO簽署的生效協議(validation agreement)在2015年3月1日生效，成為第一個承認歐洲專利在其領土具效力的非歐洲專利組織成員國；摩爾多瓦共和國在2015年11月1日簽署生效協議，顯示歐洲專利制度的吸引力，代表單一的歐洲專利申請可同時在42個國家獲得專利保護。

► 歐洲專利局公布2015年年報

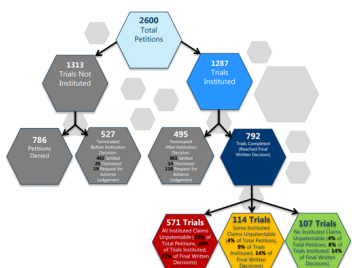
項目	PGR	IPR	CBM
提出時點	專利核准9個月內	專利核准9個月後，或PGR程序終結後	同IPR
對象	有效申請日於2013/3/16後之專利案	任何專利案	非技術性發明之商業方法專利
無效理由	適格標的、新穎性、進步性等	僅限新穎性及進步性	與PGR大致相同
證據型態	不限	專利或其他書面文件	不限
申請及審查費	30K美金 (15請求項)	23K美金 (15請求項)	30K美金 (15請求項)

自2012年9月16日起，美國專利商標局啟動3種挑戰專利有效性之快速程序，即「多方複審」(Inter Partes Review, IPR)、「商業方法過渡期複審」(Covered Business Method, CBM)，以及「核准後複審」(Post-Grant Review, PGR)制度，並由「專利審判及上訴委員會」(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)進行審查。IPR、CBM及PGR案件之主要差異如左表所示。

就審查期程而言，如下圖所示，美國專利法明訂審查階段不得超過1年，其整體審查期間約莫在12至16個月之間即可完成，可謂相當快速。



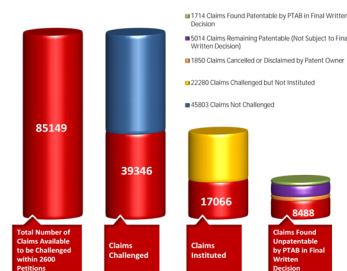
依據美國專利商標局的統計，截至2016年1月底，上述3類案件總計約有4,500件提出申請，其中以IPR最多，約占91%，其次為CBM，最末為PGR（僅有15件）。就技術領域而言，超過一半均為電子、電腦類之案件，其次為機械、商業方法類之案件，顯見電子、資通訊領域仍為目前的主戰場。



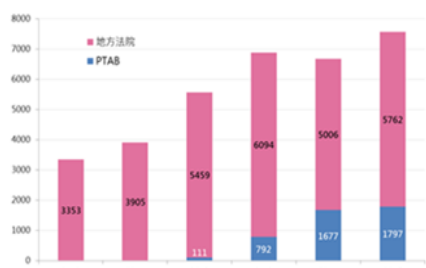
資料來源

至於專利無效的比例，以案件數最多的IPR案件（審結2,600件）為例，進入審查階段且PTAB有作出最終決定者計792件，其中全部請求項為有效之案件比例僅為14%，換言之，高達86%案件有1項以上請求項被PTAB認為無效。

若將IPR案件改以請求項為單位觀察其無效比例，則進入審查階段者計17,066項，其中約49.7%（8,488項）被PTAB認為無效。



多方複審(IPR)案件對於美國專利訴訟實務造成影響

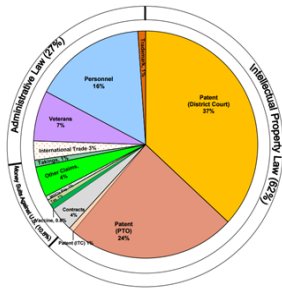


自2012年起PTAB受理IPR、CBM及PGR案件以來，其申請件數即逐年增加，尤以2014年IPR案件大幅增長之情形下，美國地方法院受理之專利訴訟案件數更是顯著減少；由於PTAB認定專利無效之比例高，且IPR案件之程序費用相對低廉、快速，IPR制度已然成為民事訴訟外之新選項，即便就去（2015）年的數據來看，地院受理之專利訴訟案件雖較前年有所增長，仍未達2013年之高峰。

另外，由於舉發人或專利權人對於PTAB所作之決定不服，可上訴至聯邦巡迴上訴法院(CAFC)，因此大量的IPR案件也逐漸湧入CAFC。

依據CAFC的統計資料，2011年（即IPR制度施行前）CAFC受理案件中約有33%為來自地院之專利案件，僅有9%為來自美國專利商標局之上訴案件；然而2015年之資料顯示，來自美國專利商標局之上訴案件比例已上升至24%！

IPR制度甫自2012年9月施行迄今，雖然其於程序面及實體面之實務操作上仍存在些許爭議，然因IPR案件在特性上不但費用低廉且程序快速，對於在民事訴訟中被指控專利侵權者而言，IPR程序提供了較為經濟的反擊手段，但為避免同時在法院進行民事訴訟及在USPTO進行IPR程序所帶來的雙重費用，最佳策略無疑是在訴訟開始後儘速申請IPR，並據此向地方法院聲請暫緩審理，如法院考量有助於簡化訴訟爭點，以及並未對於專利權人特別不利（特別是專利權人未實際實施其專利時）等因素，多會同意暫緩審理，可大幅度減少後續因證據發現程序所可能產生的費用選擇。因此，普遍社會大眾認為IPR制度對專利權人與公眾的權利平衡具有相當的功效。



小辭典－專利審判及上訴委員會(PTAB)

「專利審判及上訴委員會」(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)是美國專利商標局下轄之行政單位，成立於2012年9月16日，其前身即「專利上訴及衝突委員會」，PTAB成員包含局長、副局長、專利行政長官，以及行政專利法官等，負責審判(trial)案件及上訴(appeal)類型案件之審查，審判類型案件係指專利核准後之復審案件(即IPR、CBM及PGR案)，上訴類型案件則指專利申請人不服核駁審定所提之上訴案件，一般均由3名行政專利法官組成合議庭審理之。



參酌系爭專利申請時通常知識以判斷其進步性非屬訴外審查

原告(系爭專利權人)前向被告(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至5不符核准時專利法第22條第4項之規定，對之提起舉發，案經被告審查，為請求項1至4舉發成立應予撤銷、請求項5舉發不成立之行政處分。原告不服請求項1至4舉發成立應予撤銷之行政處分提起訴願，經經濟部決定駁回，原告不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理後，將原告之訴駁回。

原告於智財法院準備程序中指稱，參加人並未將引證3與引證1或其他的現有技術相結合，也沒有提及要參酌申請時的通常知識。然而被告自行將引證3結合在引證1先前技術中所揭示的美國第1,402,373號專利案公開的技術內容，據以認定系爭專利請求項1不具進步性，被告的審查理由顯然已經超出參加人主張的事實及理由，且未被參加人結合的引證1或美國第1,402,373號專利案所揭露的技術內容應當不能認為「通常知識」，被告顯有訴外審查之違法云云。

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、按93年專利法第22條第4項明文規定，發明如為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不得取得發明專利。又專利審查基準(93年版)第二篇發明專利實體審查第三章專利要件第2-3-19頁記載：「該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術，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申請專利之發明者，該發明之整體即屬顯而易知，應認為能輕易完成之發明」。又同基準第二篇第一章說明書及圖式第2-14至2-1-15頁記載：「通常知識(general knowledge)，指該發明所屬技術領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項」。

二、查引證1第2欄第18行以下先前技術所列出之美國第1,402,373號專利案係於1922年1月3日公告，距系爭專利申請日(2004年5月17日)已有八十多年，顯見手工具製造業利用單一平板結合複數個扳手形成一手工具組，已是習知使用之技術，且從手工具演進之經驗過程亦為熟知之事項。從而，引證1及其先前技術之美國第1,402,373號專利案所揭露之單一平板技術皆屬通常知識所涵蓋之範圍。基此，手工具製造業所屬技術領域中具有通常知識者依據引證3中所揭露之「穿桿」、「擋緣」、「手工具」及「墊片」等先前技術，並參酌申請時的通常知識(引證1或美國第1,402,373號專利案)，而能將引證3之技術內容加以簡易改變，即能完成申請專利之發明。故被告原處分書第8至9頁理由第九(七)2項以引證1說明書第2欄第18至22行所載先前技術即美國第1,402,373號專利案，說明手工具組有關單一平板及複數平板之技術演進過程，以認定系爭專利之「狹長形之基板」技術特徵係屬申請時的通常知識，進而認定熟悉該項技術者由引證3參酌申請時的通常知識即能完成系爭專利請求項1，尚無訴外審查之情事。原告此主張並不足採。

判決全文請參見：智慧財產法院104年度行專訴字第48號行政判決



以相同文字為商標圖樣設計元素，不必然構成混淆誤認之虞



原告以「HOTEL及H設計圖」商標，於「餐飲店、旅館」服務申請取得註冊第1552474號商標。嗣參加人以系爭商標有違商標法規定，對之提起異議，經原處分機關審查，為異議不成立之處分。參加人向被告提起訴願，經被告作成「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，原告不服，遂提起行政訴訟。

法院判決要旨：

系爭商標與據爭商標間有無混淆誤認之虞，參考相關因素作為認定基準論述如下：

(1)商標識別性

系爭商標係由「H」設計圖及「HOTEL」所組成，其中「H」設計圖部分，係由經毛筆筆劃設計之「人」字結合數字「1」而形成特殊造形之「H」，且該特殊造形之「H」設計圖占整體商標圖樣之1/2以上面積，予人寓目印象深刻，係系爭商標之「主要部分」。惟因一般餐飲旅宿業者，利用英文字母「H」作為商標圖樣基本元素者眾多，均致力於「H」之造型設計變化，有商標文字查詢資料附卷可參，系爭商標在同一字母「H」下，為上開不同概念之表達，仍具相當識別性。據爭商標係經設計之「H」字母，外觀像雙「十」結合，其設計線條簡單俐落，予人寓目印象即是「H」字母，具相當識別性。系爭商標與據爭諸商標均具相當識別性，就商標之概念強度而言，二者不分軒輊。

(2)據爭諸商標係著名商標

商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。台灣地區與大陸地區、香港商旅往來頻繁，且彼此文化、語言相通，而前往大陸地區、香港亦有餐飲、旅宿之需求，復參酌國人出國人數資料，堪認國人不僅在國內接觸據爭諸商標，亦因商旅活動在國外接觸、認識據爭諸商標，應認據爭諸商標之知名度已達於我國，廣為我國相關公眾所普遍認知，已達於著名商標之程度。

(3)低度近似之商標

按兩商標是否近似，應就其商品之相關購買人之整體印象（即外觀、讀音或觀念組成）是否相近以為斷，不能違反通體觀察原則，任意將商標圖樣割裂觀察，惟若商標圖樣中之一定部分特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似經查：系爭商標係由「H」設計圖及「HOTEL」所組成，「H」設計圖部分，則係由經設計之中文「人」字結合數字「1」而形成特殊造形之「H」，予人寓目印象深刻，形成系爭商標之「主要部分」。據爭商標外觀像「雙十」結合形成「H」之圖樣。二造商標相較，雖均是表達「H」字母，但以「人及1」結合之外觀與「雙十」結合之外觀，彼此近似程度低。由觀念觀之，系爭商標由主要部分之「人」字結合數字「1」而形塑「H」部分，整體傳達的是「1人HOTEL」或「人HOTEL」之概念；據爭商標之「雙十」結合形成「H」圖樣係據爭諸商標主要部分，所傳達是HOTEL之概念，且不會釋出「1人」或「人」HOTEL之概念，是系爭商標與據爭諸商標傳達之概念亦不同。就讀音而言，因受外觀、觀念影響，讀音會隨之變異，系爭商標或讀音為「1人HOTEL」、「人HOTEL」或「H HOTEL」；據爭商標讀音或「H」或「Holiday」是系爭商標與據爭諸商標二者之讀音可資區別，二者應屬低度近似之商標。

(4)類似服務

經查系爭商標係指定使用於「餐飲店、旅館」，與據爭諸商標指定使用之「飯店、汽車旅館、提供住宿之服務...」等相較，二者皆屬提供消費者餐飲、住宿之服務，在滿足消費者需求及提供者上，具有共同或關聯之處，如標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同之來源，應屬同一或類似程度高之服務。

(5)系爭商標之申請為善意

Hotel是普通名詞，常見以英文字母「H」作為Hotel之引喻，是「H」幾乎成為餐飲、旅宿業設計之基本元素，自不能以他人優先使用「H」作為餐飲、旅宿業之設計元素，即排除他人使用相同之「H」作為設計元素，如何在相同之「H」字母下設法同中求異，即是區辨申請商標是否善意之判別依據之一。承前，由系爭商標與據爭諸商標由外觀、觀念、讀音，認二者商標近似程度低，足見系爭商標申請時，努力創造自我標識形象，洵難認其非基於善意。

綜上，雖系爭商標與據爭諸商標指定使用之服務同一或高度類似，惟二者近似程度不高，各具相當識別性，系爭商標申請係基於善意等，尚難認為系爭商標有使相關消費者或相關公眾誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認之虞。

判決全文請參見：智慧財產法院104年度行商訴字第29號行政判決



再版書籍之著作權歸屬如何判斷？

小周退休後擔任導覽志工，積極投入於在地的文史調查，並於幾年前接受A機關的補助，就研究成果予以出版，並約定著作完成後的著作財產權歸屬於A機關；近來，隨著小周持續翻閱文獻與訪談耆老，發現了許多新資料，也興起再版的念頭，並恰巧B機關有相關的補助計畫可供申請，但小周在準備補助申請文件的同時，想起若原書籍的著作財產權歸屬於A機關，則再版的行為是否須經過A機關同意？再版後的書籍，著作財產權又是歸誰所有呢？

關於再版書籍的內容，如僅係就文字、資料作部分增刪，並未達到加入新創意之程度，其再版行為係屬「重製」；若小周修改的內容，係加入新創意並已達到有別於原著作之程度，即為「改作」，是小周欲重新出版，可能涉及「重製」、「改作」、「散布」等行為，而「重製權」、「改作權」及「散布權」為著作財產權人所專有，除有符合著作權法第44條至第65條合理使用規定之情形外，皆應取得著作財產權人之同意或授權始得為之。

案例中，小周與A機關簽訂之契約中若已明確約定著作完成出版後之著作財產權歸屬於A機關，則A機關自為該書籍之著作財產權人，小周上述行為應取得A機關之同意或授權。至於再版書籍修改幅度若已達改作程度，則可能構成新的獨立著作（衍生著作）而受著作權法保護，其著作權歸屬即視小周與B機關間之約定內容而定。



請求項之解釋與禁反言主張之原則

原告認為被告等未經同意或授權，竟侵害原告所擁有之系爭專利，製造「鼻腔吸引瓶產品」（下稱系爭產品），案經原告送鑑定後認系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第1項。因被告曾與原告擔任股東之從事醫療器具進口批發的鉦○公司互有往來，且為同業之人，知悉系爭專利存在，另被告等現仍於相同之通路販售系爭產品，顯有侵權故意，遂向智財法院提起侵權訴訟，請求被告給付3倍之損害賠償，嗣被告遂向智財法院提起原告專利無效之訴，案經法院審理後，將原告之訴駁回。

法院駁回原告之訴之理由指出：

一、於解釋申請專利範圍時，原則上，應以系爭專利之內部資料為優先，例如說明書、圖式，或者系爭專利申請時或於維護專利時（例如遭舉發時所為之答辯、更正時所為之主張等）所為之陳述或所提供之資料為首要，倘上開資料已臻明確，即無再援引其他非系爭專利以外之外部資料，做為解釋系爭專利之資料。又發明說明及圖式雖可於申請專利範圍不明確時作為解釋申請專利範圍之參考，但申請專利範圍方為定義專利權之依據，因此發明說明及圖式僅能用來輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件（文字、用語），而不可將發明說明及圖式中的限定條件讀入申請專利範圍，亦即不可透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載的限定條件，否則將混淆申請專利範圍與發明說明及圖式各自之功用及目的，亦將造成已公告之申請專利範圍對外所表彰之客觀權利範圍變動，違反信賴保護原則。又「禁反言」係防止專利權人藉「均等論」重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項。

二、故本案原告主張為與被告提出專利無效之證據更明顯區別，據此要求減縮系爭專利範圍第1項「該抽吸頭上設有與內部相通之一吸液口及一抽氣口」之文義範圍，進一步禁反言的主張「該抽吸頭上設有與內部相通之一吸液口及一較吸液口更趨近於垂直之抽氣口」，因此系爭專利相較證據更具進步性，然查，「禁反言」係被控侵權人用以阻卻專利權人均等論所為之抗辯，原告用以主張系爭專利具進步性，容有誤會，再者，原告並未主張該部分用語有不明確之處需要進行申請專利範圍之解釋，且原告既未就系爭專利申請專利範圍第1項申請更正，而上開減縮主張實係將發明說明及圖式中的限定條件讀入申請專利範圍，或透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載的限定條件，已悞於93年專利法第56條第3項之規定，原告上開主張係無足採，原告之訴及其假執行之聲請均駁回。

判決全文請參見：智慧財產法院103年度民專訴字第5號民事判決



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)、02-23766129。