

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120期 發行日期：2016-06-05

最IN話題

著作權法修正草案第四稿徵求意見

為了因應網路時代及數位匯流發展，本局自103年4月、104年5月及10月提出著作權法修正草案第一、第二及第三稿，總計舉辦6場次公聽會，召開47場次專家學者諮詢會議，彙整各界修法意見及回應外界疑慮、與產業界及權利人團體溝通及相關機關進行會商，經本局積極研析調整修法草案內容後，於105年4月13日提出著作權法修正草案第四稿，針對「出資人利用規定」、「依法規之申請程序合理使用規定範圍明定為專利、商標或藥事之申請程序」、「圖書館等典藏機構將合法重製物館內公開傳輸提供閱覽之合理使用規定排除商業發行電影之適用」、「增訂使用非供公眾使用設備於街道、公園、建築物之開放空間或其他向公眾開放之戶外場所舉辦之社會救助、公共安全、公共衛生及個人身心健康目的之活動得主張合理使用」、「時事轉載合理使用排除學術性質著作之適用」等條文進行修正。

同時，本局特別選擇與一般生活最相關的子議題，包括「修正公開發表作品的相關規定」、「擴大遠距教學時的『合理使用』規定」、「調整圖書館利用館藏的『合理使用』規定」及「在公園放音樂跳舞做操，是否會侵害著作權」、「增訂著作財產權人不明強制授權制度」（「孤兒著作」之強制授權）等5議題，自5月2日至5月13日於國家發展委員會建置之眾開講網路平臺廣納各界意見，本次民眾透過眾開講網路平臺提供之意見計有62則，本局均已加以回應，並納入修法意見參考。

詳細內容可參考修法草案第四稿之說明，以及修正條文對照表之說明欄(網址請參考：<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=586302&ctNode=7127&mp=1>)

如需進一步瞭解，歡迎以電子郵件與我們聯繫(ipocr@tipo.gov.tw)。

▶ 著作權法修正草案第四稿

智慧財產權月刊

從美日加入海牙協定探討我國設計專利之發展

海牙協定1999年修訂的日內瓦法案，增加核駁及可提高指定費用等條文，吸引較多在設計專利採取實質審查的國家相繼加入，韓國於2014年加入、美國及日本於2015年加入，擴大海牙協定體系版圖，這對跨國企業之...

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

我國於2013年開放成組物品設計專利之新制度施行3年以來，申請案件量並無突破性發展，我國爰用日本意匠專利制度之「一設計一申請」法規架構，其必須符合單一性概念，即便申請人取得成組設計專利，也難以主張在成...

「真正」的創新經濟—揭穿智慧財產與競爭法交會之迷思

消費者購買3C產品時經常考量產品功能或元件能否與他牌互通共用，例如藍芽、記憶卡等，標準制訂組織如電子電機工程師學會(Institute of Electrical and Electronics En...

▶ 政府重大措施

智慧局為您做些什麼

通訊產業關鍵專利資訊檢索平臺上線啟用，歡迎各界踴躍運用

本局提供專利權、商標權開放資料11個API服務上線試營運，歡迎使用

105年度智慧財產權業務座談會將自7月5日起舉辦，歡迎各界踴躍報名

公告專利法、商標法及著作權法因應TPP(跨太平洋夥伴協定)修正草案，歡迎參考

105年度商標法令說明會圓滿辦理完成

特蒐情報站

商標其他不良影響—中國大陸微信商標異議案之進展

淺談中國大陸商標不良影響之審查實

國際風向球

日本特許廳公布2016年業務報告

百度與國際出版商著作權保護聯盟(IPCC)簽署著作權保護合作協定

全球仿冒及盜版商品之貿易情形

中國大陸國務院公布「2016年全國打擊侵犯智慧財產權和製售假冒偽劣商品工作要點」

法律e教室

判斷進步性係以系爭專利之技術特徵，與先前技術比對，而非以實際商品為比對標的

 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」

通訊產業關鍵專利資訊檢索平臺上線啟用，歡迎各界踴躍運用



為利用專利資訊檢索結果分析產業關鍵技術，建構系統性之專利地圖，提供企業參考，進而強化企業之專利策略管理能力，本局委託財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心開發建置之「通訊產業關鍵專利資訊檢索平臺」，已上線啟用，歡迎各界踴躍使用。

「通訊產業關鍵專利資訊檢索平臺」整合本局「通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫」3年的研究成果，透過專家技術報告之閱讀，探討各通訊廠商於 LTE/LTE-A 標準必要專利(SEP)之適格性，並整理該等專利涉及訴訟相關資料，連結 Non-SEP 之相關專利案，提供資料檢索、動態分析及圖表繪製之功能。使用者除可利用平臺所提供的簡易檢索或布林檢索功能，針對多種欄位進行關鍵字之搜尋外，亦可透過進階檢索直接查找所需要的標準必要專利(SEP)的專利資訊列表。另透過內建的基本圖表繪製以及進階圖表繪製選項，可針對檢索出之專利群組進行多維度圖表分析。除了巨觀的分析外，平臺也提供約7,500筆標準必要專利(SEP)專利閱讀報告，內容涵蓋專利之相關資訊，如習知技術、技術特徵、功效、技術與產品分類等，可節省使用者專利閱讀之時間。

除了SEP專利資訊分析外，平臺也提供未來5G技術領域分類以及潛力專利的介紹；另外平臺對於通訊領域主要的廠商資訊以及其專利布局情況，也收錄整理約計10家廠商資訊供使用者參考，希望藉由平臺的建置，達成協助廠商技術監控、專利盤點及分析技術市場與專利布局之能力，提升國家產業競爭力。平臺網址：<https://ticpa.stpi.narl.org.tw/login.php>，欲使用者申請帳號後登入即可使用，歡迎各界踴躍點閱運用。

▶ 通訊產業關鍵專利資訊檢索平臺



本局提供專利權、商標權開放資料11個API服務上線試營運，歡迎使用

為促進專利權、商標權資料之利用，本局已於105年3月31日正式對外提供11個開放資料集免費下載；為利外界更便利使用上述資料，本局另完成11個開放資料集之開放API服務(Open Application Programming Interface，如附件1)，提供外界可透過應用程式連結以查詢所關注之專利權、商標權及關聯案等資料。

為蒐集使用意見以為服務改善之依據，本局於5月3日至7月2日進行試營運，歡迎有意願參與者，填妥API服務驗證碼申請書(如附件2，或請於「專利商標開放資料下載網站」首頁下載)後回傳至本局信箱申請(電郵：ipoid@tipo.gov.tw、本局聯繫窗口資訊室盧小姐電話：02-23767452)。



- ▶ 附件1：專利商標開放API服務清單
- ▶ 附件2：專利商標開放API服務驗證碼申請書



105年度智慧財產權業務座談會將自7月5日起舉辦，歡迎各界踴躍報名

為報告本局業務推動及成果，並與各界面對面溝通，一年一度的「智慧財產權業務座談會」將由本局王局長親率主管人員，於7月5日、6日、11日、18日及26日在臺南、高雄、臺北、新竹及臺中舉辦。

本次共規劃(1)專利法制修正最新動態(近期修正法規說明、擬訂修正法規議題)、(2)專利審查實務案例探討(「網路資料證據能力」、「課以義務」及「外文本證據之翻譯」案例，以及舉發理由書撰寫注意事項)等2項專題報告。另安排綜合座談時間，與產業界及代理人交流智慧財產權議題，歡迎產業先進踴躍報名參加。

► [「105年度智慧財產權業務座談會」線上報名](#)



公告專利法、商標法及著作權法因應TPP(跨太平洋夥伴協定)修正草案，歡迎參考

為配合推動我國加入TPP(Trans-Pacific Partnership Agreement,跨太平洋夥伴協定)之政策方向，本局已依照行政院「TPP/RCEP專案小組」會議決議，於5月10日將因應TPP之專利法、商標法及著作權法修正草案送行政院。因相關修正草案涉及未來財經政策方向，最終之具體修正內容，須由新政府團隊作成決定，因此本次公告之修正草案並非定案，未來仍有進一步調整的可能性。

在著作權法修正草案方面，有兩點特別說明如下：

一、調整非告訴乃論罪範圍：因應TPP關於刑事責任追訴之要求，須調整現行侵害著作權之非告訴乃論罪範圍，考量本條規定對司法實務影響重大，修正草案暫列甲、乙案(修正條文第一百條)，後續本局仍須與司法院及法務部等進行會商，始能決定採取之方案。

二、賦予錄音物上表演人報酬請求權：關於TPP是否要求賦予錄音物上表演人「公開演出」及「公開播送」報酬請求權方面，經觀察美、日等TPP締約方對相關條文之解釋及修法方向並不一致，另衡酌上開報酬請求權之賦予，將涉及一般社會大眾及廣播業者之利用行為，影響深遠，因此暫不就本項議題研提修正草案，本局將於進一步蒐集資料及諮詢其他締約方意見後，再行研議。

草案內容歡迎點選下列連結參考。

- [專利法部分條文修正草案](#)
- [商標法部分條文修正草案](#)
- [著作權法部分條文修正草案](#)



105年度商標法令說明會圓滿辦理完成

鑒於商標註冊申請實務上，商標被拒絕註冊的理由以商標不具識別性為最大宗，今年商標法令說明會以「商標識別性」審查實務為主題，介紹商標法相關規定及實務判斷原則，並輔以最新具體案例，以提升商標註冊申請案之申請品質及審查效益。

本局已於5月24日、25日、27日、31日及6月1日分別假臺北、新竹、臺南、臺中及高雄共辦理5場次商標法令說明會，共270人次出席，透過講師深入淺出介紹，建立判斷識別性的正確觀念。相關課程簡報請點選連結下載，歡迎各界參考。

► [105年度商標法令說明會課程簡報檔](#)



日本特許廳公布2016年業務報告

日本特許廳(JPO)最近公布日、英對照版「特許廳2016年業務報告」(JPO Status Report 2016)，將JPO最新統計數據及施政結果公諸大眾。

2015年JPO受理318,721件專利申請案，較2014年(325,989件)減少2.3%，持續2006年以來的下滑趨勢，惟以申請年度來看，專利登錄的比率(登錄件數與申請件數的比率)則成長，顯示近年來申請人在選擇申請專利時更趨謹慎。至於國際專利申請案的趨勢，2015年JPO共受理43,097件PCT國際申請案，而2014年全球的國際專利申請案約達268萬件，兩者均創新高。至於其他申請案，2015年設計專利申請案共29,903件，商標申請案共147,283件。

2015年JPO受理的外國人申請案共59,882件，占總件數18.8%，前10大申請國分別為美國(26,501件)、德國(6,430件)、韓國(5,222件)、法國(3,369件)、中國大陸(2,840件)、瑞士(2,551件)、荷蘭(2,208件)、英國(1,715件)、臺灣(1,228件)和瑞典(990件)。

為支援全球化和企業IP策略的精進，JPO建置了全世界性的IP基礎架構，並致力於：

一、實現成為全球最快、最好的IP制度

JPO正努力達成在2023會計年度前，將審結時間縮短至14個月以內，2014年成立包含外部專家的「審查品質管理次委員會」，2015年大幅修訂發明及新型專利審查基準，目的是使其更清楚和明確，讓本國及外國使用者更容易瞭解日本的專利制度。

二、主動積極與外國專利局交流JPO的審查結果

JPO已經在提供五大專利局(EPO、JPO、KIPO、SIPO和USPTO)審查結果的「單一檔卷入口(OPD)」系統，以及世界智慧財產權組織(WIPO)分享審查結果的WIPO-CASE系統之間建立連結，透過這些系統(截至2015年底，有21個專利局已加入)，JPO可提供過去25年來900萬件專利申請案的審查歷程資料。

三、受理非傳統商標申請案

JPO自2015年4月起開始受理非傳統商標申請案，截至2015年12月，計有1,150件申請案，40件已取得註冊。

四、加入「關於國際工業設計註冊的海牙協定日內瓦法案」

2015年5月起，申請人提出一件國際註冊申請案，可以同時在多個締約國尋求設計保護。

五、修訂專利法和其他法案

在2015年專利法及相關法案的修正案中，檢討並修訂職務發明制度，以實現確保研究人員有適當研發誘因及強化企業競爭力間取得平衡的制度；修訂專利規費和其他收費標準，以推動IP權之利用及促進IP制度的國際調和化；修訂本國法規以確保符合專利法條約及商標法新加坡條約，這些修正於2016年4月1日生效。

▶ [日本特許廳公布2016年業務報告](#)

▶ [日本特許廳2016年業務報告](#)



百度與國際出版商著作權保護聯盟(IPCC)簽署著作權保護合作協定

2016年4月27日英國智慧財產局(UKIPO)公布，中國大陸最大的網路搜尋引擎公司百度已與國際出版商著作權保護聯盟(International Publishers Copyright Protection Collaboration, IPCC)簽署著作權保護合作瞭解備忘錄。

創意產業對英國和中國大陸都非常重要，包括出版物、音樂、電影、電視和遊戲軟體等創意產業等，分別占英國和中國大陸GDP的5%以上。在英國出版業總收入(2014年達43億英鎊)中，有超過三分之一的收入來自數位銷售，而約40%來自出

口。對於兩國共同面臨的智慧財產權網路侵權問題，該瞭解備忘錄提出合作方案，此種產業合作計畫對於支持國際智慧財產權架構至為重要。

英國智慧財產權局著作權與執法處長Ros Lynch博士出席中國大陸的「中英著作權週」活動時見證了此簽約儀式，該合作顯示中國大陸智慧財產權正積極進行IP執法，數位產業正致力減少網路侵權。

此次Lynch博士偕同倫敦警局智慧財產權小組偵察長Peter Ratcliffe進行為期一周的參訪，出席一系列著作權保護和智慧財產權執法合作方面的活動。英國出版商協會出版事務總監Emma House亦表示，期待雙方落實瞭解備忘錄的細節，也希望與百度在未來繼續保持溝通對話，以加強雙方在智慧財產權保護領域的合作。

Lynch博士和代表團亦訪問北京、杭州、深圳和廣州，除支援國際出版商著作權保護聯盟和百度簽署瞭解備忘錄外，在中國大陸的其他討論重點包括：

- 相互交流智慧財產權執法的最佳方案，包括網路著作權措施，例如「侵權網站清單」及跨境執法打擊仿冒品。
- 關於中國大陸正進行中著作權法修訂的政策話題方面，包括著作權集體管理、藝術家追及權、著作權的例外及限制，以及音樂和視聽作品著作權。
- 舉辦「中英婦女IP沙龍」討論女性與智慧財產權，這也是北京英國大使館在推廣「做妳自己」活動的一部分。

► [百度與國際出版商著作權保護聯盟\(IPCC\)簽署著作權保護合作協定](#)



全球仿冒及盜版商品之貿易情形

經濟合作暨發展組織(OECD)於2016年4月18日公佈「仿冒及盜版商品貿易(Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact)」報告，指出2013年全球仿冒及盜版品貿易額為4,160億美元，佔全球貿易總額之2.5%，相當於奧地利之國內生產毛額(GDP)，或愛爾蘭及捷克二國GDP之和，主因為各國持續開放市場、全球價值鏈快速發展、電子商務與網路交易興起所致。

報告中提及仿冒品包括奢侈品、工業品及消費品等，最常遭仿冒侵權之商品為鞋類及手錶、香水、皮革等精品，另美妝、藥品、食品、嬰兒奶粉、汽車零組件亦常被仿冒，已危及消費者之健康及安全。

此外，仿冒品最主要之交易模式為使用郵寄及快遞之小宗運輸方式(佔查獲案件62%)，運輸則多經由各地區自由貿易中心(如香港、新加坡、阿拉伯聯合大公國等)或法規監管鬆散地區(如阿富汗、敘利亞等)。

2013年全球共查獲13萬宗仿冒案件，其中63.2%係來自中國大陸，其他仿冒來源國依序為土耳其(3.3%)、新加坡(1.9%)、泰國(1.6%)、印度(1.2%)、摩洛哥(0.6%)、阿拉伯聯合大公國(0.5%)、巴基斯坦(0.4%)、埃及(0.4%)等。

另外，報告指出美國是仿冒及盜版貿易的最大受害者，在美國查獲之仿冒品牌案件即佔全球查獲案件總價值之20%，其次為義大利(15%)、法國(12%)、瑞士(12%)、日本(8%)、德國(8%)、英國(4%)、盧森堡(3%)、芬蘭(2%)等。

該報告指出雖各國透過海關查緝等邊境措施打擊仿冒，惟仍不足遏止在一國境內產銷及透過網路進行交易之仿冒品，未來各國應針對其交易特性及程序進一步研究，制定有效之保護措施以對抗仿冒及盜版行為。

消息來源: 駐印度代表處經濟組

► [全球仿冒及盜版商品之貿易情形](#)



中國大陸國務院公布「**2016年全國打擊侵犯智慧財產權和製售假冒偽劣商品工作要點**」

中國大陸國務院公布「2016年全國打擊侵犯智慧財產權和製售假冒偽劣商品工作要點」，強調要結合推動供給側結構性改革，依法嚴懲影響創新發展、妨礙公平競爭和侵害消費者合法權益的侵權假冒違法犯罪，為經濟社會持續健康發展提供有力保障。摘要如下：

- (一)加強互聯網領域侵權假冒治理，打擊網路銷售假冒偽劣商品及網路侵權盜版；針對網路(手機)文學、音樂、影視、遊戲、動漫、軟體等重點領域，展開第十二次打擊網路侵權盜版「劍網行動」；加強網站備案、網際協議地址(IP地址)和域名管理，及深入推動軟體正版化工作等。
- (二)強化行業日常監管，查處侵犯智慧財產權行為，規範商標代理市場秩序，推動商標註冊和評審便利化，嚴肅查處惡意搶注商標行為；加強商業秘密行政保護；嚴肅查處侵犯植物新品種、地理標誌、積體電路布圖設計等智慧財產權的違法行為；依法查處濫用智慧財產權、排除限制競爭等違法行為。
- (三)加強法規制度建設，推動修訂反不正當競爭法、藥品管理法、著作權法、專利法、化妝品衛生監督條例、專利代理條例等法律法規，及電子商務法制訂工作。
- (四)加強部門協同與司法保護，推進行政執法與刑事司法銜接。運行維護全國打擊侵權假冒“兩法銜接”資訊共用系統，加強資料管理和有效應用。
- (五)推廣使用智慧財產權海關保護執法移動查詢系統，開發智慧財產權海關保護新系統，以實現案件線上辦理。
- (六)開展多樣化宣傳教育，加強網路宣傳及充分發揮中國大陸打擊侵權假冒工作網網站群的宣傳功能。
- (七)做好多雙邊協定與交流，加強國際經貿合作，積極謀劃與金磚國家、“一帶一路”沿線國家智慧財產權合作。



商標其他不良影響—中國大陸微信商標異議案之進展

中國大陸的創博亞太科技(山東)有限公司(以下稱創博亞太公司)於2010年11月12日，以「微信」二字指定使用於信息傳送等服務，申請註冊第8840949號商標，2011年8月27日獲得中國大陸商標局初步審定。但在「微信」商標申請後2個多月，騰訊公司於2011年1月21日對外發布「微信」1.0 for iphone測試版軟體，此後，騰訊公司的「微信」即時通訊服務註冊用戶數急速攀升，2011年11月底用戶數已超過5,000萬。第三人對創博亞太公司「微信」商標提起異議，主張申請商標有違中國大陸商標法第10條第1款第8項其他不良影響規定，2013年經商標局裁定不予核准註冊；2014年經北京知識產權法院駁回其訴訟；2016年4月20日並經北京高院終審判決駁回上訴。此案件顛覆商標先申請註冊原則，成為大公司掠奪商標的保護傘，更使市場資源及競爭地位上處於弱勢的先申請者，無法保障依法註冊的商標權，引起廣泛迴響。



北京知識產權法院判決指出，被異議商標是否損害騰訊公司特定民事權益，固非商標法第10條第1款第8項所規範內容，然考慮核准被異議商標註冊，將對4億微信註冊用戶及廣大公共服務微信的用戶帶來不便乃至損失，並可能致使對創博亞太公司提供的「微信」服務性質和內容產生誤認，對社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響，故構成商標法第10條第1款第8項其他不良影響之不得註冊事由，應不予註冊。

而創博亞太公司訴稱商標法採申請在先原則，應先核准申請在先的被異議商標註冊；中國大陸商標評審委員會抗辯，申請在先原則僅涉及商標可註冊性的在先性問題，被異議商標是否會對公共利益和公共秩序造成不良影響，屬於商標可註冊性的合法性問題。相關重要爭點包括：

1.法條適用之優先性

如果標誌作為特定主體在特定商品或服務上的商標註冊和使用，可能誤導廣大消費者，對公共利益產生消極影響，亦應屬商標法第10條第1款第8項規範之情形。判斷商標是否具有其他不良影響，審查的是商標註冊和使用可能產生的客觀社會效果，非僅考量申請註冊商標或使用商標時的善惡意而已，自應以行政裁決作出時的事實狀態，以尊重新的已經形成的公共利益和公共秩序。

2. 後商標強力使用取得市場先機

原告無法證明被異議商標已實際投入商業使用並被消費者所認知；異議人所提交之證據，則顯示「微信」的信息傳送等服務已具有很高知名度和影響力，廣大消費者對「微信」所指示的服務內容、來源已形成明確認知。

3. 利益平衡的選擇

先申請原則是商標註冊制度的一般原則，基於申請行為產生對特定符號的先佔利益和未來特定符號的使用可能產生的期待利益；然商標註冊須考慮公共利益和已形成的穩定市場秩序，對龐大微信用戶已形成的穩定認知和改變此認知可能形成的較大社會成本，故選擇保護不特定多數公眾的現實利益具更大合理性。

北京高院對於「微信」商標異議復審行政糾紛案，認為原審判決裁結結論正確，創博亞太公司的部分上訴理由雖然成立，但上訴請求不能成立，故終審判決駁回上訴，維持原判。理由如下：

1. 「微信」作為商標使用不具有「其他不良影響」

由於具有「其他不良影響」屬於商標註冊的絕對禁止事項，一旦認定某一標誌具有「其他不良影響」，即意味著不僅該標誌在所有的商品和服務類別上都不得作為商標使用，更不得作為商標註冊。本案被異議商標由中文「微信」二字構成，依現有證據不足以證明該商標有可能會對政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響。即使騰訊公司的「微信」即時通訊應用程式被政府機關在內的社會公眾大量使用，「微信」由騰訊公司以外的其他主體作為商標加以申請註冊，涉及的也僅僅是該應用程式的名稱或者商標標誌如何確定的問題，並不影響該應用程式自身的正常使用。當然更不會損害廣大社會公眾的利益和公共秩序。況根據二審期間創博亞太公司提交的證據，「微信」商標已在其他多個商品或服務類別上，由包括騰訊公司在內的多個主體加以申請並獲准註冊，這一事實也進一步印證了「微信」作為商標使用不具有「其他不良影響」。

2. 「微信」二字缺乏顯著特徵

「微信」二字指定使用在資訊傳送、電話業務、電話通訊、行動電話通訊、電子郵件、傳真發送、電信資訊等服務上。

「微」具有「小」、「少」等含義，與「信」字組合使用在上述服務專案上，易使相關公眾將其理解為是比電子郵件、手機短信等常見通信方式更為短小、便捷的資訊溝通方式，是對上述服務功能、用途或其他特點的直接描述，而不易被相關公眾作為區分服務來源的商標加以識別和對待，因此，被異議商標在上述服務上缺乏顯著特徵，屬於大陸商標法第11條第1款第2項所指情形。至二審裁判時，創博亞太公司提交的證據不足以證明被異議商標經過使用，已經與創博亞太公司建立起穩定的關聯關係，而使被異議商標成為其市場上識別服務來源的標識，構成大陸商標法第11條第2款規定可以作為商標註冊的情形。因此，被異議商標不應予以核准註冊。

3. 不涉及在先申請原則的適用

在先申請原則有其適用範圍，它解決的主要是兩個以上的商標註冊申請之間的優先性問題。在先申請原則的適用必須與商標法的其他規定相協調，對不具有顯著特徵、不得作為商標使用和註冊的標誌，無論其註冊申請時間早晚，均不涉及在先申請原則的適用。

綜上，中國大陸對於商標法第10條第1款第8項「不良影響」的適用，早期偏向將「不良影響」作為概括條款，不論公益或私權紛爭均有適用，嗣司法實務偏向其為公益條款，法院認為註冊人雖有複製及摹仿、抄襲故意，但其行為損害的是相對權利人私權，故以法律適用錯誤，撤銷適用第10條第1項第8款的評審案件。據此，相較於Apple公司最後以6,000萬美元與深圳唯冠公司達成和解，始取得「IPAD」商標權，騰訊公司亦可透過商標許可授權或出資收購辦理轉讓等方式使用或取得該商標，要無適用其他不良影響條款或牽強判定缺乏顯著特徵，而不准他人善意先申請的商標註冊，且形成特例，造成負面觀感。

本案雖二審判決之前，仍企圖認定有「其他不良影響」作為解決問題的最後手段，但終審判決卻突圍開闢另一途徑，認定「微信」二字缺乏顯著特徵，維持不得註冊之決定；表面上雖已緩和一審以「不良影響」不准註冊的不正當性，卻仍留下審查上的無限迷思。



淺談中國大陸商標不良影響之審查實務

中國大陸商標法規定有害於社會主義道德風尚的或者有其他不良影響的標誌，禁止作為商標註冊及使用。依中國大陸發布的商標審查及審理標準，所謂「社會主義道德風尚」，是指國人共同生活及其行為的準則、規範及在一定時期內社會上流行的良好風氣及習慣；所謂「其他不良影響」，是指商標的文字、圖形或者其他構成要素對政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極的、負面的影響。類似我國「商標有妨害公共秩序或善良風俗者」不得註冊的規

定。在判斷商標是否涉及有害於社會主義道德風尚或者具有其他不良影響的情事，中國大陸商標局審查時會考量社會、政治、歷史背景，以及文化傳統、民族風俗、宗教政策等多項因素。

中國大陸以「有其他不良影響」為由遭駁回申請之商標，包括涉及政治影響、民族歧視、誇大宣傳、地名等情形。例如以政治人物或知名人物姓名，「毛澤東」、「溫家寶」、「克林頓」、「本拉登」、「莫言」、「劉德華」等；或名字的諧音，「毛擇東」、「穩佳保」、「克林燉」、「拉燈」等，不論該等政治人物在人們心目中正負面形象，皆不准作為商標註冊，也不准作為商標使用。「王八蛋」、「好狗命」、「土包子」等商標，在商業活動中使用，或為貶抑、或為不雅文字，也經認定易產生社會不良影響。我國之阿里山、日月潭、梨山等著名地名，多年前在中國大陸遭搶註為商標，後來也是認有不良影響而撤銷註冊。

在2013年中國大陸修正商標法時，已擴大第10條第1款第7項規定之適用範圍，將原屬於同條款第8項之易導致誤認而有不良影響的標誌，區隔出來，使帶有欺騙性、容易使公眾對商品的品質等特點或者產地產生誤認的標誌不得作為商標使用，納入第7項範疇：例如容易使公眾誤認商品或者服務的品質等特點、公眾熟知書籍名稱使用在書籍商品、公眾熟知遊戲名稱指定使用在遊戲機或者電子遊戲程式的載體等商品及相關服務；公眾熟知電影、電視節目、廣播節目、歌曲的名稱，指定使用在影視、音像載體的電影片、電視片、唱片、光碟(音像)、磁帶等商品及相關服務；或商標由企業名稱構成或者包含企業名稱，該名稱與申請人名義存在實質性差異，容易使公眾發生商品或者服務來源誤認的；或商標所含企業名稱的行政區劃或者網域名稱、商號、行業或者經營特點、組織形式與申請人名義不相符等情形。亦即，以上情形所引據之駁回條款已變更為第7款，不再適用第10條第1款第8項不良影響的規定。

另外，中國大陸向以商標有其他不良影響作為商標審查實務上之概括條款，援引作為遏止大量搶註他人商標的申請註冊行為，例如申請人以「勞斯·萊斯ROUSI REISI及圖」商標在不同類別大量申請註冊；申請人搶註「梟龍F1戰鬥機」名稱，均係援引該條款撤銷註冊。惟近年來，中國大陸司法實務上，部分法院判決多認為第10條第1款第8項規定，係基於對公共利益及公共秩序的維護，其屬公益事由，不適用於保護私權之搶註行為。例如在「爽歪歪」及「乳娃娃」商標案，商標評審委員會以該等商標之申請人有搶註之事實，進而認定具有「其他不良影響」，但北京高級人民法院認為，商標圖樣之中文「爽歪歪」、「乳娃娃」，並不屬於可能對國家政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響的標誌，非屬具有「其他不良影響」的情形。

中國大陸對於商標法第10條第1款第8項「不良影響」之適用，一直以來都搖擺不定，早期偏向將「不良影響」作為概括條款，不論公益或私權紛爭均有適用，近年來則偏向屬公益性質，註冊人雖有複製及摹仿、抄襲故意，但其行為損害的是相對權利人私權，認無適用。而在本規定適用範圍漸漸釐清之際，「微信」商標異議案，一件屬於兩個商標私權的爭議，實無絕對條款介入的空間，法院卻仍適用商標法第10條第1款第8項「不良影響」規定；最終二審判決雖避開「不良影響」之爭議，卻牽強引用欠缺識別性來維持不予註冊之決定，轉變幅度實在很大。



小辭典—其他不良影響

中國大陸商標法第10條第1款第8項所謂其他不良影響，是指商標的文字、圖形或者其他構成要素對政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益及公共秩序產生消極的、負面的影響。認定時並應考量商標的構成及其指定使用的商品/服務。



判斷進步性係以系爭專利之技術特徵，與先前技術比對，而非以實際商品為比對標的

原告(系爭專利權人)向被告(智慧局)申請新型專利，經被告形式審查准予專利(下稱系爭專利)。嗣參加人(舉發人)以系爭專利違反核准時專利法第94條第4項規定，不符新型專利要件(進步性)，對之提起舉發。案經被告審查，認系爭專利違反前揭專利法規定，作成「請求項1至5舉發成立」之處分。原告不服提起訴願，遭經濟部駁回，其仍不甘服，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，仍駁回原告之訴。

原告指稱：系爭專利之結構簡單深具新穎性及市場實用性，已經開模生產並榮獲內政部消防署「型式審查認可書」准許於市場行銷，並提出系爭專利所製成之實物，來說明系爭專利應具有進步性云云。

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、按92年專利法第56條第3項規定：「發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明書及圖式。」故系爭專利之專利權範圍，以申請專利範圍為準，而進步性之審查應以每一請求項所載之創作的整體為對象，亦即將該創作所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，且先前技術必須為系爭專利申請前已公開而能為公眾得知之技術。

二、從而，系爭專利是否不具進步性，主要在於判斷系爭專利是否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顯能輕易完成，係以系爭專利之技術特徵與先前技術之技術內容為比對對象，非以系爭專利有無實施為必要，換言之，即非以系爭專利實施之實際商品作為判斷進步性之比對標的。因此，原告所提產品文宣、內政部消防機具器材及設備型式審查認可書等資料，縱使可證明系爭專利業已實施並可於市場行銷，皆與證據1與證據2組合之技術內容可否證明系爭專利不具進步性之認定無涉。

判決全文請參見：智慧財產法院104年度第86號行政判決



平行輸入僅得就「真品本體」主張商標權權利耗盡

被告明知「薇霓肌本」商標係昶虹貿易有限公司(下稱昶虹公司)擁有之商標權，指定使用於代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供、化學製品零售、藥物零售、網路購物，現仍在商標期間內，不得於同一或類似商品、服務使用前開商標。詎被告未經昶虹公司同意或授權，竟先後於民國102年9月23日、103年10月13日、103年10月30日及103年11月11日，在其新北市○○區○○路00號8樓住處，使用電腦連結網際網路，在痞客邦網站架設「美國專業代購@EFORLOVE-衣瘋樂」部落格，與臉書網站架設「E For Love -衣瘋樂」粉絲專頁，使用「薇霓肌本」商標，用於販售自美國平行輸入之「VANICREAM」系列商品之代購文章中，於同一商品及服務，使用相同於昶虹公司之前開商標；俟於104年4月19日，經昶虹公司報警而查獲。

系爭商標

薇霓肌本

法院判決要旨：

平行輸入真品雖使國內消費者獲得較多之選擇，享有自由競爭之利益，促進商品價格合理化，惟依國際耗盡原則，商標權人僅就該平行輸入之「真品本體」不得主張商標權，除此之外進而使用商標之行為(例如在網際網路陳列附有商標之真品影像販售，或於平行輸入真品之廣告使用商標權人之商標)仍應受商標法之保護，俾以兼顧商標權人投資鉅額之廣告、行銷成本，所建立該項商品之知名度與市場占有率，不致被平行輸入真品之進口商所利用；則被告在上述部落格、粉絲專頁使用告訴人擁有之「薇霓肌本」商標，用於販售自美國平行輸入之「VANICREAM」系列商品之代購文章中，其使用之「薇霓肌本」商標並非平行輸入之「VANICREAM」真品本體，告訴人仍得主張前開商標權，自不得認告訴人有國際耗盡情事，被告所為已構成商標權之侵害。是被告於同一商品及服務，使用相同於告訴人之前開商標，侵害告訴人之商標權；故本案事證明確，被告犯行堪以認定。

判決全文請參見：臺北地方法院105年度智易字第2號刑事判決



學校利用午休時間播放音樂是否須取得授權？

哈那是學校老師，為了讓學生在課堂之外的時間能放鬆心情，於是想建議學校於每日午休時間播放各類型的音樂，讓學生聆聽。某天，哈那帶班上同學參加了學校與本局合作的「保護智慧財產權服務團」活動，活動中並邀請著作權專家講授校

園著作權方面的問題，聽完後哈那對著作權有了初步的瞭解，她突然想到之前自己想建議學校午休時間播放音樂，這跟著作權有關，於是便請教了專家這個問題。

著作權法第55條有關合理使用之規定，應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、必須是已公開發表之著作、必須是特定活動等條件。而學校午休播放音樂，不論是廣播或CD均涉及到音樂及錄音著作公開演出之利用行為，需取得著作財產權人或其所加入之著作權集體管理團體之授權，方可利用，又因此種利用行為屬經常性，故無法依著作權法第55條之規定主張合理使用，仍需取得著作財產權人之授權。



確認判決之確認利益研析

被上訴人於民國97年11月間以其所有之第M367678號專利與訴外人方○公司簽訂合作開發案，並共同成立上訴人公司及取得被上訴人第M367678號專利授權使用，且由被上訴人擔任上訴人之董事長兼總經理。依該專利授權書，約定被上訴人及使用上訴人資源進行研發，研發成果由雙方共享，詎料被上訴人在就職期間就其利用上訴人資源之研發成果，竟使用上訴人之開銷，私自申請並取得新型第M417768號「花槽」專利(即系爭臺灣專利)，更依此專利資料向大陸地區申請取得相同內容之中國大陸專利，被上訴人始於100年4月19日提出系爭專利申請，因此測試、開模、繪圖、申請專利所需的相關費用，均使用被上訴人資源，依系爭專利授權書規定，系爭專利自應登記為雙方共有，爰依民事訴訟法第247條規定，請求確認系爭專利為上訴人與被上訴人共有，後經法院審理後，認為上訴人有提起本件確認之訴之確認利益存在，後判決認定臺灣專利與中國大陸專利為上訴人及被上訴人所共有。

本案法院就大陸地區專利權歸屬具有確認利益之見解如下：

一、按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同，民事訴訟法第247條第1項定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，最高法院52年臺上字第1240號著有判例。又因僱傭關係而生專利申請權及專利權歸屬之爭執，可先向民事法院提起確認專利申請權及專利權歸屬之訴訟，於獲勝訴判決確定後，即可附具該確定判決，向專利專責機關申請變更權利人名義(司法院101年度智慧財產法律座談會結論參照)。

二、另透過法務部函詢大陸地區最高人民法院有關本院所為「確認大陸地區專利為兩造共有」之判決能否在大陸地區執行、大陸地區相關單位是否即會依本院判決將專利權人變更為共有，經大陸地區最高人民法院回覆稱：「根據『最高人民法院關於人民法院認可臺灣地區有關法院民事判決的規定』的有關規定，當事人可以向大陸有關人民法院申請認可和執行臺灣地區有關法院所作出的生效民事判決；經人民法院裁定認可的臺灣地區有關法院民事判決，與人民法院作出的生效判決具有同等效力。根據中國大陸『專利法實施細則』的有關規定，除依照專利法第十條規定轉讓專利權外，專利權因其他事由發生轉移的，當事人應當憑有關證明文件或法律文書向國務院專利行政部門辦理專利權轉移手續。故，依據上述規定，臺灣地區智慧財產法院作出的生效民事判決，如需在中國大陸獲得執行，須經當事人申請並得到大陸人民法院的裁定認可。」

三、由此可知，當事人間若對我國及大陸地區的專利權歸屬有爭執，經提起確認之訴獲勝訴判決後，於我國可依該確定判決向智慧局申請變更權利人名義，於大陸地區可以該確定判決向大陸地區人民法院申請認可和執行後，向國務院專利行政部門辦理專利權轉移手續，而得有效解決兩造紛爭。查臺灣地區與大陸地區之專利法，就專利權之取得，均適用先申請與註冊取得主義，被上訴人現分別註冊登記為系爭臺灣專利與系爭大陸專利之專利權人，上訴人提起本件訴訟請求確認系爭專利為上訴人與被上訴人共有，惟為被上訴人所否認，則上訴人在法律上之地位確實存有不妥之狀態存在，且此不妥之狀態，依上開有關以確定判決向我國或大陸地區相關機關辦理變更專利權人之說明，可知該等不妥狀態得以法院確認判決除去，故上訴人請求確認系爭專利為兩造共有狀態，應有確認利益存在，自得提起本件確認之訴。

判決全文請參見：智慧財產法院103年度民專上更(一)字第7號民事判決





經濟部智慧財產局
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

服務電話：02-27380007(總機)、02-23766129。