

## 最IN話題

為配合加入「跨太平洋夥伴協定(TPP)」，本局積極研修相關法規

TPP的12個成員國已於2016年2月4日正式簽署TPP協定，倘協定簽署2年內，所有成員國完成批准程序，並通知TPP協定存放機構(紐西蘭政府)，TPP將於所有成員國完成通知後60日生效；倘協定簽署後2年內仍有成員國未通知TPP協定存放機構，但有包括美、日在內的6個以上成員國完成通知程序，則TPP將於2018年4月生效。

TPP生效後將開放第二輪談判，為配合行政院推動我國加入TPP的政策方向，本局積極就我國專利法、商標法及著作權法與TPP法規落差部分，展開修法工作：

- (1)專利法：擴大專利優惠期、專利專責機關不合理遲延應補償專利權期間；
- (2)商標法：對進口仿冒標籤及包裝行為科以刑責；
- (3)著作權法：賦予錄音物上表演人公開播送及公開演出相關權利、延長著作權保護期間為著作人終身加70年、對規避科技保護措施之行為科以刑責、對特定刑事違法行為採職權起訴制度。

本局刻正研擬相關修法草案，針對備受關注的著作權議題，已於1月召開學者專家修法諮詢會議，徵詢學者專家意見，另配合文化部召開5場出版、影視音、表演藝術、視覺藝術等產業諮詢會，出席說明TPP相關修法議題。本局於3月及4月召開專利法、商標法及著作權法之修法公聽會，溝通修法內容並聽取各界意見。

## 智慧財產權月刊

### 著作權合理使用概括規定之回顧與前瞻

著作權法第44條至第66條設有「著作財產權之限制」，固有具體之法律定義與界線，然合理使用為一「衡平之論理法則」，其適用原則與審酌標準，始終爭論不一。專題一由蔡惠如小姐所著之「著作權合理使用概括規定之回...

### 權利耗盡不耗盡—簡析數位著作次級市場之建構

第一次銷售原則在數位化時代所面臨之適用上的困境與挑戰，包括著作權人授予消費者間利用數位化著作方式究屬授權或銷售之形式等議題，專題二由胡心蘭小姐所著之「權利耗盡不耗盡簡析數位著作次級市場之建構」本文首先...

### 從美國Oracle America, Inc. v. Google, Inc.案探討電腦程式著作之爭議

電腦程式隨著電腦科技的發展，逐漸受到世人的重視，1970年代美國輿論曾就是否透過著作權法保護電腦程式引起爭辯，美國國會於1980年修正著作權法第101條，新增電腦程式之定義，首度開啟電腦程式可受著作權...

▶政府重大措施

## 智慧局為您做些什麼

本局「專利商標開放資料下載網站」即日起正式對外提供服務

自105年4月1日起提出AEP、PPH與TW-SUPA申請，不必再申請提早公開

本局104年中文年報已發行

105年國家發明創作獎甄選活動4月20日開始報名

105年度智慧財產人員能力認證考試即將登場

2016世界智慧財產權日(World IP Day)慶祝活動

## 特蒐情報站

從金魚案看我國法院如何認定美術著作之抄襲

從紐約客雜誌封面案看美國法院如何認定美術著作之抄襲

小辭典—美術著作之「實質相似」

## 國際風向球

「新通用頂級網域名稱」開放後，2015年網路蟑螂案件增加

英國「著作權集體管理指令」實施條例自2016年4月10日起生效

## 法律e教室

優先權存取碼係取代紙本證明文件，應於法定期限內檢送

默示同意及表見代理之事實判定

於店面裝飾他人著作，可能侵害著作權嗎？

侵權判斷之比較基礎以侵權產品與系爭專利做比對

 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」

## 本局「專利商標開放資料下載網站」即日起正式對外提供服務

為促進專利商標權資料之利用，本局已建置完成專利權、商標權及關聯案計11個資料集，計釋出120萬案專利權狀態異動、190萬案商標權狀態異動及關聯案資料集(如附件)等開放資料，提供免費下載利用，並依專利商標公報發行之週期定期更新，歡迎各界多加利用。

- ▶ 專利商標開放資料下載網站
- ▶ 專利商標資料集清單及資料範圍說明



## 自105年4月1日起提出AEP、PPH與TW-SUPA申請，不必再申請提早公開

原先提出發明專利加速審查(AEP)、專利審查高速公路(PPH)與支援利用專利審查高速公路(TW-SUPA)等加速審查作業方案中皆規定「提出加速審查時該專利申請案尚未公開者，應一併提出提早公開」，並繳交申請提早公開規費新臺幣1,000元。

近年來本局積極清理專利積案且成效良好，審結期間逐年下降，致使發明申請案於18個月內未公開即進行實體審查之案件比例已逐漸增加，且考量為更利於PPH案件之交流合作，參酌日本特許廳(JPO)、韓國智慧財產局(KIPO)與美國專利商標局(USPTO)等PPH方案，目前皆已無規定PPH申請案必須是已公開。

基於以上考量，自今(105)年4月1日起向本局提出AEP、PPH與TW-SUPA之加速審查請求時，即使申請案尚未公開，無須再同時申請提早公開，除了可促進我國各項加速審查方案之利用，亦可讓申請人減少申請提早公開之程序及規費。

- ▶ 修正後審查申請書及其申請須知(自105年4月1日開始使用)



## 本局104年中文年報已發行



本局104年中文年報已經發行了！104年本局全力提升審查品質，協助企業產出優質專利，並且拓展國際交流，過去一年努力的成果就在中文年報中呈現。

在專利審查方面，本局104年積極執行清理專利積案計畫，發明專利首次通知期間縮短到15個月，審結期間22.9個月，進度超前；商標平均首通期間5.5個月，審結期間7.5個月，再創佳績。

企業的專利要在全球具備競爭力，時效非常重要，本局和韓國在104年6月簽署專利審查高速公路(PPH)和優先權文件電子交換(PDX)二項瞭解備忘錄，臺韓PPH合作已經在同年7月實施。和日本的專利生物材料寄存相互合作計畫也在同年6月上路，讓企業可以更快、更有效率至各國申請專利。本局更與主要專利局進行智財交流合作，以及有效的兩岸協處機制，持續為企業與申請人開拓更優質的智財環境。

過去一年本局的成果及相關統計皆蒐羅於年報之中，歡迎大家下載參考。

- ▶ 本局104年中文年報



## 105年國家發明創作獎甄選活動4月20日開始報名

為鼓勵從事研究發明、新型與設計創作者，並透過專利申請，保障智慧資產，以帶動研究創新風氣，促進我國產業科技發展，本局舉辦「105年國家發明創作獎甄選」活動，總獎金額高達新臺幣880萬元，並自4月20日起至6月30日止免費受理報名，歡迎擁有近6年內發明、新型及設計專利的個人、產業界及機關團體踴躍報名參加。

105年國家發明創作獎分為「發明獎」、「創作獎」2種獎項，榮獲該等獎項者，將由經濟部頒發獎座及獎狀，並予公開表揚，另外獲創作獎、發明獎之專利作品，每件再頒發新臺幣10萬元至40萬元不等之獎金，以獎勵發明、新型、設計之創作者。此外，得獎者並將受邀免費參加106年9月舉辦的「2017年臺北國際發明暨技術交易展」，藉由每年高達7萬人次參觀人潮，提供發明創作人與國內外業界人士交流的機會，擴大商機媒合。

為便利各界參加甄選活動，本局將於新竹、桃園、臺南、高雄、嘉義、臺中、臺北、花蓮等地舉辦8場次說明會。甄選活動詳情及報名表下載，請逕至本局網站(<http://www.tipo.gov.tw>)/便民服務/國家發明創作獎網頁查詢；或電洽執行單位：中華民國產業科技發展協進會(地址：10658臺北市大安區信義路3段149號11樓)，電話：02-2325-6800分機888。

▶ [105年國家發明創作獎甄選活動詳情](#)



## 105年度智慧財產人員能力認證考試即將登場

為持續推廣智慧財產人員職能基準及能力認證制度，提供業界客觀選才標準及提升專利人才素質，105年度智慧財產人員能力認證考試將於7月30日至31日舉行。本年度考試地點分為臺北與臺南考區同時進行，報名時間自4月1日至6月13日受理報名，歡迎各界踴躍報考。

本年度智慧財產人員能力認證考試仍繼續舉辦「A.專利技術工程類」、「B.專利程序控管類」及「C.專利檢索分析與加值運用類」之考試，其中「C.專利檢索分析與加值運用類」之「專利檢索」考科為利測驗出考生的專利前案檢索能力，讓檢索前案操作更順暢，亦同步採分區分梯線上測驗方式(總限額150人)。

凡報考各類別之指定考試科目達合格標準者，即由本局與智慧財產培訓學院共同授予該類別證書。有意參加認證考試人員，可視需要選擇參加認證考試類別。105年度智慧財產人員能力認證之報名方法及考試簡章已同步於本局(<http://www.tipo.gov.tw>)、智慧財產培訓學院(<http://www.tipa.org.tw>)及智慧財產能力認證(<http://tipa-certify.com.tw/>)網站公告。另能力認證考古題可至智慧財產能力認證網站瀏覽，歡迎各界有意報考人士上網查詢相關訊息。

▶ [智慧財產人員能力認證網站](#)



## 2016世界智慧財產權日(World IP Day)慶祝活動



每年的4月26日是「世界智慧財產權日(World IP Day)」，自2001年起，世界各國在這一天都會配合WIPO(世界智慧財產組織)公布的年度主題，以貼近日常生活的方式舉辦各類型的慶祝活動，促使人們對創新發明、環保及智慧財產權更加認識，並給予更多尊重。今(2016)年的活動主題為「Digital Creativity: Culture Reimagined(數位創意·重塑文化)」。

本局為與世界同步慶祝世界智慧財產權日，結合臺灣國際影視基金會、中華音樂著作權協會、美國在臺協會等，於4月25日假市長官邸表演廳共同舉辦座談會，邀請電影界、音樂界、藝術界及動漫界代表等，以「數位時代對文創產業及智慧財產權的影響」為主題進行座談。與會各界代表分別就數位時代對產業的影響分享產業現況及因應對策，座談內容生動有趣，並引發更多人宣導尊重及保護智慧財產權觀念，吸引約80餘位民眾參與。



## 「新通用頂級網域名稱」開放後，2015年網路蟑螂案件增加

隨著.GURU、.NINJA及.NYC等「新通用頂級網域名稱」(New generic Top-Level Domains, 新gTLDs)開放後, 2015年商標持有人依據「統一域名爭議解決政策」(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP)向WIPO提出的域名紛爭案件計2,754件, 較前一年增加4.6%。

2015年關於新gTLDs的網路蟑螂(域名搶註)爭議案占WIPO UDRP案件數量10.5%, 涵蓋4,364個域名, 其中最常見的是.XYZ、.CLUB及.EMAIL。

2015年國碼頂級域名(country code Top-Level Domains, ccTLDs)案件占所有向WIPO申請爭議解決案件總數13.7%, 有71個註冊國碼域名指定WIPO此項爭議解決服務。

2015年WIPO UDRP案件的當事人來自113個國家, 其中美國提出847件, 排名第1, 其後依序為法國(337件)、德國(272件)、英國(229件)和瑞士(169件); 在前5大中, 德國所提案件數成長最多(48.6%)。

提訴案件量前3大業別是時尚業(占總數10%)、銀行與金融業(9%)及網路與資訊技術業(9%); 提出最多案件的公司是Hugo Boss (62件), 其次是Philip Morris (60件)和AB Electrolux (48件); 2015年來自45個國家的313名WIPO爭議解決小組成員被任命, 爭議解決程序以15種不同語言進行。

WIPO新gTLDs註冊爭議案件預期仍會持續增加, 尤其是像.SHOP的新gTLD在網際網路名稱與數字地址分配機構(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN)辦理的競用拍賣仍待啟動(參下註), 而且品牌所有人, 如Twitter, 亦呼籲開放另一輪的新gTLD。另外, ICANN已開始檢討如「統一早期凍結」(Uniform Rapid Suspension, URS)和UDRP權利保護機制的程序。作為UDRP的創始者和主要行政管理者, WIPO對這些ICANN程序特別關注。

從1999年WIPO仲裁與調解中心(簡稱WIPO中心)處理第一件UDRP案件以來, 截至2015年, 申請案件已超過3萬3千件, 包括6萬1千多域名。

對於更廣泛的智慧財產紛爭, WIPO中心已更新「WIPO調解規則」(WIPO Mediation Rules, <http://www.wipo.int/amc/en/mediation/>), 以有助於當事人雙方若未事先訂立調解協議時的案件提交, 自2016年1月1日生效日起, 這些條款特別適用於法院鼓勵調解的案件。

2015年WIPO中心亦公布了「智慧財產局和法院適用的替代性糾紛解決WIPO指南」(WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution Options for Intellectual Property Offices and Courts), 藉由WIPO中心在這方面的經驗, 該指南對智財紛爭的替代性糾紛解決(ADR)作了全面概述, 並提供有興趣的智慧財產局、法院和其他機構(智財紛爭判決單位)選擇方案, 可將ADR程序納入其現行服務。

2015年美國專利商標局(USPTO)已將WIPO中心納入ADR提供者清單, 作為當事人向「商標審判暨上訴委員會(TTAB)」及「專利審判暨上訴委員會(PTAB)」提出紛爭處理時的選項。

註: 2016年1月27日.SHOP域名拍賣結果由GMO Registry, Inc.以4,150萬1千美元得標(參見<https://gtldresult.icann.org/application-result/applicationstatus/auctionresults>)。

▶ 「新通用頂級網域名稱」開放後, 2015年網路蟑螂案件增加



## 英國「著作權集體管理指令」實施條例自2016年4月10日起生效

2015年11月英國政府公布歐盟「著作權集體管理指令」(Collective Rights Management Directive)的實施條例草案供技術審查, 並在2016年2月25日公布了最終條例(final Regulations, 即The Collective Management of Copyright (EU Directive) Regulations 2016), 訂於2016年4月10日生效。

2016年4月8日英國智慧財產局網站公布, 「著作權集體管理指令」自4月10日起將落實到英國法律, 以確保權利金的準時、正確支付, 並加強歐洲「集體管理團體」(Collective Management Organizations, CMOs)的透明性和監督, 英國創作人及其他權利人透過CMOs授予權利時, 可受惠於強化的監督和管理。

「著作權集體管理指令」亦在網路音樂多國授權服務創造一個公平競爭的環境，此項發展代表英國政府對全歐洲「數位單一市場」(Digital Single Market)的支持。

英國權利人充分利用CMOs來管理他們的著作權，新的集體管理條例將改善該制度的下列面向：

- 權利管理：權利人將有明確的權利，以授權歐盟境內的任何CMO來管理其權利及撤銷此授權。
- 決策訂定：CMOs在決策的過程，包括如何分配權利金，應給予其會員適當意思表示機會。
- 付款：權利人應可要求準時取得利用他們著作的權利金，且金額正確。
- 透明性：CMOs應公布他們運作的細部資料，使權利人可對其績效進行明智判斷。

CMO是一個由其會員—權利人—委託將他們的著作權授權他人使用、並代為收取和分配權利金而換取管理費的機構，CMOs通常是非營利性組織，由其會員(權利人)所擁有及管理。在英國，CMOs是著作權制度的主要部分，每年總營業額超過10億英鎊，大約有50萬個會員，基於其所管理的權利種類，傳統上比較偏向獨占經營，因此確保其堅守高標準是非常重要的。

註：英國「2016年著作權集體管理條例」請參閱

[https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/503421/Guidance\\_on\\_CRM\\_Directive\\_implementing\\_regulations.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/503421/Guidance_on_CRM_Directive_implementing_regulations.pdf)

▶ 英國「著作權集體管理指令」實施條例自2016年4月10日起生效



## 從金魚案看我國法院如何認定美術著作之抄襲

作品抄襲(重製或改作)的問題，隨著我國對文化創意產業之重視日趨重要，與之相關的事件，往往引起軒然大波，被控侵權的作品，到底是「剽竊」？「致敬」？又或是「英雄所見略同」？一直都是熱議的焦點所在。

在我國，抄襲通常指的是侵害他人「重製權」或「改作權」之行為，前者，指的是全部或部分重複製作、再現他人之作品；後者，則是指利用他人的著作加入自己的創意另為創作。我國司法實務上對於著作是否構成抄襲，採取美國學者所提出之「接觸」和「實質近似」理論作為認定被告是否構成抄襲之判斷要件。「接觸」，除直接實際閱讀外，也包含依據社會通常情況，被告應有合理之機會或合理之可能性閱讀或聽聞原告之著作，為確定故意抄襲的主觀要件；而「實質近似」之判斷因素，不僅指量之近似(抄襲部分所佔比例)，亦兼指質之近似，而在判斷美術著作具有藝術性或美感性之著作是否抄襲時，尤應特加注意著作間之「整體概念與感覺」是否一致。金魚案是我國法院判斷美術著作是否構成抄襲之知名案例，透過本案可以了解法院如何檢驗上述兩項要件。



金魚案發生於民國96年，當時丹比公司委託橙果設計公司設計齒餅禮盒，被告蘇女則為橙果公司之員工，負責平面設計工作，她所設計之金魚圖樣(上圖)，被使用於丹比公司喜餅外盒、紙袋等包裝上；原告陳女認為蘇女設計之金魚圖，是抄襲她於95年10月間為大學視覺傳達設計系「畢業成果展」所創作之金魚圖樣(下圖)，控告蘇女侵害其重製權。

在「實質相似」部分，法院認為二著作間除金魚頭頂部之凸起線條係渾圓流線抑或有稜有角、軀幹部之魚鰭是否完全渾圓流線抑或有部分尖狀突起等細節處有所不同外，二著作均係以俯視圖呈現，且就金魚之基本體態構圖、整體輪廓之線條轉折方法、走向角度、尾鰭向外延展之大小幅度及各部位比例等整體佈局構造，均甚相似。至顏色配置雖有不同，然此並非影響判定二圖樣外觀輪廓是否相似之重點，故二著作之整體感覺確實已達「實質相似」之程度。

在「接觸」要件之判斷上，法院認為由於本案兩著作極為相似，故僅需證明依社會通常情況，有合理接觸之機會或可能即可。本案陳女與蘇女係同校大學校友，蘇女身為平面設計師，當然可能對母校舉辦之設計畢業展有興趣，且展覽之地點在其工作住家附近，故蘇女合理接觸陳女著作之可能性極高，因此法院認定被告蘇女已構成著作權之侵害。

不過，有學者認為本案所爭議的美術著作，是寫實臨摹自然界的動物(金魚)造型為創作客體，而金魚基本體態構圖、整體輪廓線條、游動搖曳姿態，甚至是顏色等等各方面的大同小異，似存在比較高的「偶然雙重創作」的可能性，亦即原著作的保護範圍應較為限縮，而本判決未充分考量此點。

判決全文請參見：智慧財產法院刑事判決100年度刑智上訴字第39號



## 從紐約客雜誌封面案看美國法院如何認定美術著作之抄襲

美國法院實務上原告通常很難提出直接證明，證明被告確實有抄襲著作之行為，因為許多抄襲行為都是秘密的，亦不容易找到證人，為了克服這些舉證上的困難，1946年美國法院第二巡迴上訴法院首先於Arnstein v. Porter建立了「接觸」與「實質相似」之判斷標準，作為認定著作侵害之要件。法院指出，原告如欲成功主張著作權侵害，須證明：(1)被告模仿(copy)原告之著作，以及(2)被告之模仿行為為係不當取得(improper appropriation)、非法模仿(illicit copying)或非法取得(unlawful appropriation)。而要證明模仿有兩種方式，一種是被告自認，另一種是利用「接觸」與「實質相似」作為情況證據(circumstantial evidence)，推論被告模仿原告之著作。然而，後來美國許多法院判決實務演變為以「接觸」與「實質相似」作為判斷是否成立著作權侵害(copyright infringement)的標準。

而後在1987年美國法院於Steinberg v. Columbia Pictures Industries, Inc.一案，進一步指出實質相似並非指完全相同或極度相似，抄襲者不得藉由主張其作品有多少比例非為抄襲而免責，只要抄襲之部分具重要性，即構成實質相似。



藝術家Steinberg是本案的原告，他為1976年3月29日出刊的The New Yorker雜誌繪製封面(左圖)，而被告Columbia公司則是一間電影公司，為宣傳電影「Moscow on the Hudson」設計了電影宣傳海報(右圖)，二圖像均以紐約的曼哈頓街區呈現。原告Steinberg主張Columbia公司的電影海報與他所設計的雜誌封面具有高度相似性，構成非法重製而侵害其著作權，被告則認為僅有少部分相似。

本案因被告Columbia公司，承認其有購買並建議外聘設計師參考Steinberg之雜誌封面進行創作，因此被告有「接觸」原告著作之事實並無爭議。至於是否構成「實質相似」，法院則分別透過作品之風格、字體及作品內容之配置加以檢視，法院認為兩作品間均係以制高點向下望來描繪一條到河流盡頭前的雙向道路，且兩作品中建築物的外觀、陰影、窗戶、位置配置、路燈、車子等各部分極為相似，又被告在得選用其他字體書寫紐約街道名稱的情況下，仍使用與原告相同「尖銳且像兒童般」的字體，從而認定被告已經構成實質相似性中「質的相似性」。

雖然被告主張其作品僅有少部分內容相似，就「量」而言，並未侵害原告之著作。不過，法院認為被告所抄襲者已是原告著作之重要部分，故無論抄襲比例，均已構成非法重製。

在本案法院對於封面與海報間是否構成實質相似性，在認定上並不要求每個細節都必須相似，而是透過整個作品的表達的展現形式的相關特徵等予以認定。我國學者亦認為判斷美術、圖形等具有藝術性或美感性之著作是否抄襲時，除了須考量抄襲之「量」外，在「質」方面，尚須注意整體觀念及予人感覺之觀感是否相似，而非逕為細節比對。

### ▶ 從紐約客雜誌封面案看美國法院如何認定美術著作之抄襲



## 小辭典—美術著作之「實質相似」

美術著作的呈現，因為和人的視覺感官具有密切關係，所以認定二著作是否具有「實質相似」，如果仍然使用與文字著作相同之分析解構方法為細節比對，往往有其困難或有失公平，因此，法院是透過觀察兩個著作之整體觀念和感覺，來評價是否實質近似，不以割裂方式，抽離解構各細節詳予比對。又判斷上是以一般大眾的反應和印象，判斷看起來是不是達到「很像」或「差不多可認定是同一」的程度。



## 優先權存取碼係取代紙本證明文件，應於法定期限內檢送

原告(專利申請人)向被告(智慧局)申請發明專利，同時聲明主張優先權(受理國家：日本)，經被告編為第103130189號審查(下稱系爭申請案)，惟未檢附優先權證明文件正本，亦未記載優先權證明文件電子交換存取碼，被告函(下稱系爭補正函)請原告應於104年1月3日前補送優先權證明文件正本(如優先權基礎案之受理國家與我國間已合作優先權證明文件電子交換，應於期限內補送優先權基礎案之存取碼)。嗣原告遲至104年1月9日始將本件優先權基礎案之存取碼以郵寄方式補送至被告。案經被告審查，核認已逾法定期間，函為本案視為未主張優先權

之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部駁回其訴願，原告仍未甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。案經該院審理後，仍駁回原告之訴。

原告主張：

專利法第29條第2項係規定原告應於最早之優先權日後16個月內，檢送受理該申請之國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件，並未規定應於一定期限內提交存取碼，而專利法施行細則第26條第3項亦無期限之規定。又亞東關係協會與公益財團法人交流協會既已簽署「臺日優先權證明文件電子交換合作瞭解備忘錄」(下稱系爭備忘錄)，故只要是進行電子交換，即無需再依專利法第29條第2項規定，於最早之優先權日後16個月內，檢送受理該申請之國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。準此，專利法及其施行細則既未明定提交存取碼之期間，則提交存取碼之期間應僅係程序上為履行作為義務所定之期間，並非法定期間，更不具備法定不變期間之性質，自得因申請人即原告提出延展而改變。

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、按「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權」、「依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時聲明下列事項：……申請人應於最早之優先權日後十六個月內，檢送經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。違反第一項第一款、第二款或前項之規定者，視為未主張優先權」，專利法第28條第1項、第29條第1項、第2項、第3項定有明文。又「依本法第二十九條第二項規定檢送之優先權證明文件應為正本」、「第一項優先權證明文件，經專利專責機關與該國家或世界貿易組織會員之專利受理機關已為電子交換者，視為申請人已提出」，亦為同法施行細則第26條第1項、第3項所明定。

二、另依亞東關係協會與公益財團法人交流協會於102年11月5日簽署之系爭備忘錄，可知被告與日本特許廳自102年12月2日開始進行優先權證明文件之電子交換，且被告為執行專利法施行細則第26條第3項規定，乃訂定系爭作業要點，而系爭作業要點第3點、第5點分別規定：「三、本作業要點用詞，定義如下：……(三)存取碼(Access-Code)：係指由第一局所核發，可取得申請人第一次提出專利申請之申請案電子檔，確認其申請案號、申請日、專利類別等資料之案件代碼。」、「五、智慧局作為第二局之作業流程：(一)申請人主張日本優先權，並於最早之優先權日後十六個月內，向智慧局提出特許廳核發該案之存取碼者，視為已於法定期間內，提出優先權證明文件。……」準此，專利申請人主張國際優先權者，原本應於最早之優先權日後16個月內檢送受理該申請國家或世界貿易組織會員之優先權證明文件正本，惟倘受理國家為日本，因有系爭備忘錄及系爭作業要點之規定，則專利申請人於我國申請案主張日本優先權時，可向被告提出日本特許廳核發之優先權存取碼，用以取代紙本優先權證明文件正本。而提供存取碼主要目的，係供被告得以取得該優先權基礎案之電子檔，始能確認專利申請人確於法定期間內已向日本提出申請，故已提供存取碼(Access-Code)視為已提出優先權證明文件正本；逾期檢送或未檢送者，則視為未主張優先權。

三、又檢送優先權證明文件正本之期間為法定不變期間(最高行政法院95年度判字第680號判決意旨可資參照)，亦即申請人主張國際優先權即負有依限檢送優先權證明文件正本之義務，且未於期限內檢送者，即生專利法第29條第3項所定「視為未主張優先權」之法律效果。而日本特許廳核發之優先權存取碼既係取代優先權證明文件正本之檢送義務，自仍應於專利法第29條第2項規定之期限內檢送，方符前開規定。原告前開主張，顯然係對上開法規有所誤解，核無足採。

判決全文請參見：智慧財產法院104年度行專訴字第93號行政判決



## 默示同意及表見代理之事實判定

系爭商標  
**coocan**

原告以「coocan」商標，指定使用於「燉鍋；炒鍋；煎鍋；、、、」商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第1536654號商標，嗣韓國商·富得盈股份有限公司以該商標有違商標法第30條第1項第12款之規定，而以據以評定實際先使用之「coocan」商標對之申請評定。經被告審查，為註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願及行政訴訟。

法院判決要旨：

一、二造商標外觀、讀音均完全相同，構成相同之商標，指定使用之商品及服務高度類似，並由證據資料應可認定，本件參加人富得盈公司於系爭商標101年3月7日申請註冊前，已有先使用據以評定之「coocan」商標於鍋具商品之事實，且原告不否認於100年12月起即陸續向參加人富得盈公司進口鍋具商品販售。原告於系爭商標申請前，即與參加人富得盈公司間因契約或業務往來關係，而知悉據以評定商標存在。

二、參加人富得盈公司並未同意原告註冊系爭商標：

(一)單純的沉默不得謂為默示之意思表示：按默示意思表示係以言語文字以外之其他方法，間接使人推知其意思，原則上與明示之意思表示有同一之效力，須就表意人之舉動或其他情事，足以間接推知其同意之效果意思存在，方可謂為默示意思表示；而沉默僅係單純之不作為，並非間接意思表示，除法律或契約另有規定外，原則上不生法律效果(最高法院29年度上字第762號判例意旨參照)。參加人富得盈公司之授權書，其上僅記載富得盈公司授權原告在內之三家廠商於臺灣銷售富得盈公司生產之coocan商標產品，並無同意原告申請「coocan」商標之旨。縱可得知參加人富得盈公司於101年間已知悉原告在我國註冊系爭商標，然其亦已明確表示不同意且將採取法律行動，難謂有原告所指之默示同意可言，況基於商標屬地主義，原告既在我國取得系爭商標之商標權，即可在我國使用「coocan」商標，並無經參加人富得盈公司同意之必要，然參加人富得盈公司於知悉系爭商標之註冊後，又於101年12月28日與原告訂定授權書授權原告使用據以評定商標，足見參加人富得盈公司確實未同意系爭商標之註冊無誤。

(二)無授權書或任何行為表示將代理權授權之情形，無表見代理之情事：按「由自己之行為表示以代理權授與他人，或知他人表示為其代理人而不為反對之表示者，對於第三人應負授權人之責任。但第三人明知其無代理權或可得而知者，不在此限」，民法第169條定有明文。本案就系爭合作契約書，原告未提出任何授權書或其他證據證明參加人富得盈公司有授權金先生簽立系爭合作契約書。金先生名片上雖記載英文「coocan」、「SeniorExecutiveVicePresident」(即執行副總)，但無從證明金先生是參加人公司員工，亦不表示金先生得代理參加人簽署任何契約，再觀之系爭合作契約書上記載，足見金先生在系爭授權書中係本於Crevas公司代表人身份在系爭合作契約書上簽名，而非本於富得盈公司代理人身份簽名，原告並未舉證證明富得盈公司有授權Crevas公司簽署系爭授權合約書，或有以任何行為表示以代理權授權Crevas公司之情形，則原告主張就系爭合作契約書參加人富得盈公司應負表見代理之責，並不足採。是系爭商標確有商標法第30條第1項第12款規定之情形，而不應准予註冊。

判決全文請參見：智慧財產法院104年度行商訴字第84號行政判決



## 於店面裝飾他人著作，可能侵害著作權嗎？

愛咪是一家少女風格餐廳的老闆，餐廳主打提供各色法式餐點，並以華麗可口又經濟實惠的下午茶套餐為賣點，在當地為小有名氣的店家。然而，隨著該地段漸漸發展為熱鬧的商圈，在帶來人潮的同時，卻也出現更多競爭對手，使得該地段成為競爭激烈的美食一級戰區，愛咪經營的餐廳也因強勁的對手出現而導致生意下滑，營業額一天不如一天。為了守護多年來苦心經營的餐廳，愛咪下定決心改變餐廳風格，與此同時，愛咪發現近年來主題餐廳的人氣扶搖直上，例如三麗鷗角色之主題餐廳，可吸引親子、情侶、家庭等客群消費，並製造流行話題。本身是動漫愛好者的愛咪，自小收集各式各樣動漫周邊商品，舉凡公仔、海報、大型抱枕等應有盡有，愛咪打算利用這些大大小小的周邊商品裝飾餐廳，並利用相關角色圖案製作餐廳招牌、大型立牌與菜單，並彩繪動漫角色於餐廳的牆壁，以改變風格為具主題性的餐廳，然而，此種行為是否會侵害著作權呢？

他人所創作之動漫角色、圖案如具有「原創性」(非抄襲他人之著作)及「創作性」(具有一定之創作高度)，應屬於受我國著作權法保護之「美術著作」。將該等圖案自行製作成招牌、立牌與菜單，並彩繪於餐廳牆面上，可能涉及重製及改作他人著作之行為，除有著作權法第44條至第65條之合理使用情形外，應取得著作財產權人之同意或授權，始得為之；但是，若愛咪僅係將合法購得之正版動漫壁貼附著於餐廳牆壁上、擺設合法取得之動漫角色立牌、公仔及門簾等，則非著作利用行為，尚無涉及著作權之侵害。



## 侵權判斷之比較基礎以侵權產品與系爭專利做比對

甲為新型專利A(下稱專利A)之專利權人主張乙未經甲同意或授權，販售侵害專利A產品(下稱系爭產品)，甲經鑑定認為系爭產品落入專利A申請專利範圍之範圍而屬侵權並函知乙，惟乙仍持續販賣系爭產品，於是提起訴訟，然乙遂主張系爭產品取得新型專利B(下稱專利B)並經智慧局所作之新型專利技術報告比對結果代碼為6，故認系爭產品確與專利A為不同技術，並無落入專利A之申請專利範圍，本案經法院審理後認系爭產品仍有侵害專利A，故判決乙負損害賠償責任。

本案法院見解如下：

一、新型專利技術報告僅係提供新型專利技術報告申請人對該新型專利權是否合於專利要件之客觀判斷資訊，以供其行使權利或利用權利時參酌，不論該新型專利技術報告所載比對結果，該專利權並不因評價內容，即確認專利權之效果。關於新型專利技術報告之法律性質，係屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。換言之，新型專利技術報告僅為申請人判斷該新型專利權是否合於專利實體要件之參考，該新型專利技術報告所載比對結果並無任何拘束力，且非行政處分，對於該新型專利之效力即無任何影響。

二、系爭產品取得專利B之新型專利技術報告，所引用之文獻雖包含專利A，且該技術報告對專利A之比對結果代碼為6，顯示無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻。但本件民事訴訟之系爭產品是否侵害系爭專利，其侵權認定以實際產品與專利A作比對，非以系爭產品所取得之專利B與專利A作比對，由於兩者比對基礎不同，故尚無法以該專利B技術報告之比對結果作為證明系爭產品並無落入專利A請求項1之依據。

判決全文請參見：智慧財產法院103年度民專上易字第8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)、02-23766129。