



智慧財產權園地



本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢，歡迎讀者來函，本刊將儘力提供解答及回應。

問題：請問一般公司之專利業務負責人員可否參加專利審查基準之公聽會？

答：

召開「專利審查基準第二篇發明專利實體審查第一章至第四章」修正草案公聽會之目的主要係將智慧局已草擬完成之修正草案對外界公開，並徵求政府有關機關、民間機構或相關從業者之意見。各界人士有指正意見者，智慧局均竭誠歡迎賜教。顧及各界熱心人士舟車勞頓及會議場地有限，智慧局亦開放書面意見溝通管道，可以電子郵件（帳號：ipo3p@tipo.gov.tw）傳真（號碼：02-27366581）或郵寄等方式送智慧局參考。

此外，俟專利審查基準修訂完成，智慧局將於網站上公告，並擇期於北、中、南部舉辦說明會進行宣導，與各界人士充分溝通，各公司專利業務負責人員當然歡迎參加公聽會或宣導。

問題：請問專利發明人非專利權人時，專利發明人得否實施該專利？是否侵害專利權？如果是非營利實施之情況，有無不同？

答：

專利制度係授予專利權人「專有排他之專利權」。若發明人不是專利權人，不論該專利是否為該發明人之發明，均必須獲得專利權人的同意，始得實施，否則會侵害專利權。依專利法規定，專利權實施行為包括製造、販賣、使用及進口四種（參照現行專利法第 56 條），至於是否侵害專利權，應由法院依事實認定。

此外，基於維護公共利益，專利法第五十七條第一項對專利權之效力定有若干限制，將社會上某些正當行為視為未侵害專利權，例如為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者；或申請前已存在國內之



物品；或專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者 等。若實施專利權之行為屬於前揭法條所定情事之一者，或為同法第五十八條所定專利權之效力所不及之情事（有關醫師之處方或依處方調劑之醫藥品）者，即排除於專利權效力範圍之外，而非以「非營利實施」作為是否侵害專利權之唯一認定依據。

問題：在原創的事物上發明'附屬事物'的話，這樣的專利要向哪一單位申辦，要申辦時，是申辦哪一種的專利呢？

答：

在原創的事物上發明附屬事物一節，按利用他人發明或新型專利之主要技術內容以完成發明，依現行專利法第二十九條第一項規定「利用他人之發明或新型再發明者，得申請發明專利。」，或依同法第一百零五條準用第二十九條之規定得申請新型專利。至於要選擇申請發明或新型專利，可依專利法有關規定及「專利審查基準」相關內容，並考慮欲申請專利之標的、技術內容以及實際需要，依規定提出發明或新型專利之申請。

問題：發明申請案於何時公開？

答：

智慧局接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式且無應不予公開之情事者，自申請之次日（如有主張優先權者，為最早優先權日之次日）起十八個月後，將該申請案公開。

問題：智慧局公開發明申請案時，將公開那些事項？

答：

配合早期公開制度，智慧局已發行「發明公開公報」，公報記載事項如下：申請案號、公開編號、公開日、國際專利分類、申請日、發明



智慧財產權園地



名稱、發明人姓名、申請人姓名或名稱、住居所或營業所、委任專利代理人者，其姓名、發明摘要、最能代表該發明技術特徵之圖式、主張本法第二十四條第一項國際優先權之各第一次申請專利之國家、申請案號及申請日、主張本法第二十五條之一第一項國內優先權之各申請案號及申請日、有無申請實體審查。

經公開之申請案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其說明書或圖式。

問題：申請人可否申請提早公開其申請案？有何相關規定？

答：

基於使專利申請人得以迅速實施、製造、販賣，並及早獲致公開後權利保護等考量，申請人得申請提早公開其申請案。惟由於早期公開之行政作業時間約需三個月，故得申請提早公開之期間為自申請之次日（如有主張優先權者，為最早優先權日之次日）起算十五個月內，超過該十五個月期間者，智慧局已開始進行公開準備作業，即將公開。申請提早公開限於申請人本人，並應繳納規費 1,000 元。

問題：申請人可否申請延緩公開其申請案？

答：

發明早期公開之目的在於藉著技術資訊之公開，以避免重複研究、投資的浪費，並促進產業科技之提昇。故發明申請案將於申請之次日（如有優先權者，為最早優先權日之次日）起十八個月後予以公開，申請人不得請求延緩公開，否則將喪失早期公開制度之意義。

問題：發明申請案有無不予公開之情形？申請人可否申請不公開？

答：



發明申請案有下列情事之一者，將不予公開：

1. 不合規定之程式者。
2. 自申請之次日（如有主張優先權者，為最早優先權日之次日）起十五個月內撤回申請案者。另依專利法第二十五條之一主張國內優先權者，其被主張國內優先權之先申請案將自申請之次日起十五個月後視為撤回，故該先申請案亦不予公開。
3. 涉及國防機密或其他國家安全之機密者。
4. 妨害公共秩序或善良風俗者。

除上述情事以外，所有之發明申請案均應予以公開，申請人不得申請不公開。

問題：申請人撤回發明申請案時，該案件是否仍予公開？

答：

申請人撤回申請，原則上該申請案將不會被公開。但如已逾申請之次日（如有主張優先權者，為最早優先權日之次日）起十五個月後始申請撤回者，因智慧局已開始進行公開準備作業，該申請案仍將公開。惟因申請案已撤回申請，故中止該申請案之後續程序。

已被公開之發明申請案，不論公開前或公開後申請撤回者，均得作為嗣後其他申請案是否合於專利要件之引證。

問題：發明申請案於公開前已核准審定公告或不予專利之發明申請案，是否仍予公開？

答：

是的。發明申請案於公開前已核准審定公告於專利公報或已審定不予專利者，仍將刊登於發明公開公報。



智慧財產權園地



問題：發明申請案是否會有晚於申請日（有優先權者為最早優先權日）起十八個月公開之情事？

答：

自 91 年 10 月 26 日起申請之發明申請案適用早期公開制度，該類案件經審查無不合規定程式且無應不予公開之情事者，自申請之次日（主張優先權者，自最早優先權日之次日）起十八個月後即予公開。

惟若發明申請案自申請之次日（主張優先權者，自最早優先權日之次日）起十五個月尚未補齊文件者，因屬申請人之責任，無法於十八個月公開，將延至文件齊備後再進行公開準備程序。

問題：發明申請案如有撤回優先權主張或不受理優先權時，其公開日有無影響？

答：

優先權主張經申請人撤回或經處分不受理致喪失優先權者，其公開日將改自申請日之次日起算。若已逾原主張之優先權日起算十五個月後始喪失優先權者，則仍自原主張之優先權日起算十八個月後予以公開。

問題：現行商標與服務標章的註冊號數分屬不同的系統，修正後商標法第 85 條規定，92 年 11 月 28 日前已註冊之服務標章，自該當日起視為商標，對原有之註冊服務標章號數，如何處置？

答：

依修正後商標法「服務標章」視為「商標」係明示其法律適用問題，尚不影響其依法取得註冊之權益。為區別 92 年修法前商標及服務標章重號問題，智慧局相關電腦系統對於服務標章重號部分將特別加註「92 年修正前服務標章」，並適時修正相關申請書表以便民眾填寫及系統辨識。惟網路上商標資料查詢，修正前的商標註冊資料請先依其註冊時商標種類；如商標、服務標章、團體標章、證明標章或聯合、防護商標加



以點選查詢，智慧局將於明年整合相關電腦系統後一併更新呈現方式。

問題：修正後商標法第 2 條,申請商標註冊應可不必再檢附營業證明,惟金融、醫療、法律...等須經相關專責機關許可之服務項目,是否仍須檢送許可證明?

答：

為因應國際規範，申請商標註冊不再審核營業證明，惟商標權人取得註冊後實際經營須經許可之業務仍應依相關法令辦理。若申請人之身分與申請註冊之商標相互對照，有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者，例如；以自然人名義申請註冊「××金融集團/機構」、「××學院/大學」，將依商標法第二十三條第十一款不予核准註冊。

問題：修正後商標可跨類申請,如優先權申請案之類別與本國商標申請類別有不同時(本國申請案較多類),該如何標示或處理?

答：

若國內外指定使用之商品相同，惟依國內分類歸屬不同之類別，因其範圍同一，故於國內同一案件主張優先權並無問題。

問題：我向一家光碟出租店購買正版光碟，然後將該正版光碟片予以出租有無違反著作權法之疑義？

答：

1. 依著作權法（下稱本法）規定：「著作原件或合法著作重製物之所有人，得出租該原件或重製物。但錄音及電腦程式著作，不適用之。」，因此除了正版錄音帶、音樂 CD 或電腦軟體等著作的合法重製物加以出租，仍需要得到著作財產權人的授權（這是目前絕大部分的國家所採行的限制）外，其他只要是擁有合法（正



智慧財產權園地



版)重製物之所有人,不論是出於買賣、受贈或者其他原因而取得該合法重製物之所有權者,都能加以出租。因此,如係將買來的合法影碟(屬視聽著作)加以出租,並不需要取得著作財產權人的同意;但是如果出租物是錄音帶、音樂 CD 或電腦程式的話,則需先取得該著作之著作財產權人的同意,否則即構成侵權。此外,如果所買到的是盜版錄影帶或電影光碟,因其不屬於「合法著作重製物」,即不得出租,如加以出租,仍會構成違反著作權法之行為。

2. 如影片發行商僅授權出租店出租,出租店並未取得該光碟片之所有權,而且封面、裸片及影片片頭均有載明「本光碟片之所有權屬 XXX 公司所有,任何未經同意之所有權移轉行為,皆屬違反著作權法之行為」,則您向光碟出租店購買之光碟片是否屬上述之「合法著作重製物」,應視光碟出租店販售該光碟片之行為是否得到著作財產權人之同意或授權,如未得到授權,則您所購得之光碟片即不屬於「合法著作重製物」,不得出租,如加以出租,則為侵害著作財產權人之出租權,而有民、刑事責任。
3. 以上說明,請參考著作權法第二十八條之一、第二十九條、第三十七條、第五十九條之一、第六十條、第九十一條及第九十二條之規定。

問題：契約是否受著作權法保護？

答：

1. 依著作權法(下稱本法)規定,著作係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作。又「創作」係指人將其內心思想、情感藉語言、文字、符號、繪畫、聲音、影像、肢體動作....等表現方法,以個別獨具之創意表現於外者。自行撰寫之「契約」條文,如果足以表現您的創意、思想而具原創性,則該「契約」條文符合本法所稱之「語文著作」,著作人於著作完成時即享有著作權,



受著作權法保護。反之，如係出於抄襲而不具原創性，則不受著作權法保護。

2. 又著作權係屬私權利法律關係，著作有無原創性，是否為著作權法所保護？何人享有著作權？以及是否有侵害等？事涉具體個案之認定，於發生爭執時，應由司法機關依具體事實調查認定之。
3. 以上說明，請參考著作權法第三條第一項第一款、第五條、第九條及第十條之規定。