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：我想提異議案，證據是書，這些書本公司使用率相當頻繁，是否於申請時仍需檢附正本？如仍需附上，大約多久可以歸還？本公司位於台中市，需要附回郵嗎？可否以書本相片之方式代替？書本相當厚重該如何寄交？是否會有書本遺失之慮？

答：

1. 依現行專利法施行細則第三條之規定，向智慧局提起異議所附證明文件以原本或正本為之，因此異議證據亦應是原本或正本，以便審理異議案件時確認證據之真偽。惟若不便提出正本而僅能檢送影本時，得依前揭細則第三條第二項但書規定「異議、舉發證據為書證影本者，應證明與原本或正本相同」，例如經法院或其他公正機構認證之書證影本（將書本照像所得之相片太小，不易審查檢視其內容，影本或副本仍請送紙本）。
2. 提出異議後仍須使用該書本（正本）而向智慧局申請退還時，雖然依規定「原本或正本，經專利專責機關驗證無訛後，得予發還」，惟為因應被異議人之答辯需要申請到局閱覽，以及審查人員審查時需要核對原本或正本，因此需俟異議案件審定後，書本（正本）並經驗證無訛後始能發還。又若有一方不服智慧局審定而提起行政救濟時，審理機關如經濟部訴願會、行政法院等於必要時仍會參考正本，因此在異議案件審查確定之前，仍應保存該書本（正本）。
3. 智慧局於台中設有服務處（地址：台中市南屯區黎明路二段 503 號廉明樓七樓，電話：04-22513761），異議人可備具異議書，附具證明文件、證據等就近親往辦理，以免除郵寄、遺失之虞。另向智慧局申請歸還證據時，免附回郵。

問題：我的新型專利申請已獲核准，未料在我之前已有「類似」的新型專利存在；那對於我已獲准申請的專利有無保障？那在怎樣的情況之下，我的專利會被註銷嗎？貴局對於專利的發給，又是採一個怎樣的態度？是開放的，抑或是嚴格的把關發證？在行政權上，鈞局對於已申請專利者，又有怎樣的保障？還是只能在司法上，各憑本事的辨駁否？

答：

依我國現行專利法第一百零五條準用第七十二條規定，一般大眾對於已獲准之新型專利權，如發現有同法第九十七條至第九十九條不予新型專利之事由者，得依該規定提起舉發要求撤銷其專利權，或依同法第一百零四條規定由智慧局依職權審查撤銷新型專利權。

新型專利權是否會被撤銷一節，需經他人向智慧局提出舉發後，再由審查人員依據　您的專利案之技術內容與他人所提證據（例如　您所指「類似」專利案）之間做實質之比對審查始能認定，並非僅憑兩造當事人之攻防辯駁來做認定。

智慧局受理專利案之申請，均經審查人員依專利法規及審查基準等有關規定審慎公正審查，並無開放或嚴格把關之預設立場。

問題：早期公開制度是什麼？

答：

發明專利申請案的審查期限較長，如果要等到實體審查審定核准才公開其申請的內容，可能造成第三人對於同一技術內容進行重複研究、投資或申請，無法充分發揮專利制度的功用。

早期公開制度係自專利案申請後，經過一定之期間，即解除保密狀態，而使大眾經由公開得知申請專利之技術內容，藉以避免企業活動重複投入研發及投資的浪費，並可使第三人得因發明技術內容之公開而及

早獲得相關技術資訊，從事進一步研究發展，以提升產業之競爭能力。

早期公開制度另配套有申請實體審查及暫時性保護等措施，即發明專利申請案如欲取得專利權，必須於申請後的一定期間內另行提出實體審查申請，而於公開後至審定公告期間，則享有暫時性保護。

問題：新型專利及新式樣專利是否亦適用專利法有關早期公開制度之相關規定？

答：

早期公開制度僅適用於發明專利申請案。至於新型及新式樣專利，因其技術層次較低，產品生命週期亦短，因此不採早期公開制。

問題：發明專利早期公開制度自何時開始實施？

答：

90 年 10 月 24 日修正公佈，90 年 10 月 26 日生效之專利法導入早期公開制度，惟因早期公開因係新引進之制度，亟需宣導，並予申請人相當之調適期間，亦須配合準備公開公報、修訂作業程序及相關規費之研擬，故明定專利法修正施行一年後提出之申請案始得適用有關早期公開之規定。因此，自 91 年 10 月 26 日起提出之發明申請案，即適用專利法第三十六條之一　第三十六條之六有關早期公開之規定。

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「ＸＸ金融集團/機構」、「ＸＸ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：老師可否將所購買的影音商品於課堂上教學舉例之用？又可否將之放入學校之教學網頁，供修該門課的學生瀏覽？

答：

1. 依著作權法（以下稱本法）規定，著作人專有公開上映其視聽著作

及重製、公開傳輸其著作之權利。因此，任何人若將他人享有著作財產權之視聽著作公開上映，或置於網路伺服器上（包括 internet 及 intranet），供人瀏覽、下載而涉及「重製」和「公開傳輸」他人著作之行為，除了符合著作權法所定之「合理使用」之情形外，原則上，必須事先取得著作財產權人的同意，否則即屬侵害著作權。

2. 有關著作之利用是否「合理使用」，著作權法第四十四條至第六十三條設有特定條文，此外，在第六十五條亦設有概括條文，依據下列基準，判斷是否為合理使用：（1）利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的；（2）著作之性質；（3）所利用之質量及其在整個著作所占之比例；（4）利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響等事項。

3. 所詢可否將購買的影音商品用於課堂上教學舉例，仍視具體的利用行為究竟為何，始能判斷。但是如果在課堂上的放映行為會發生市場替代效果時（例如放一片 DVD 電影，學生就不須要去看電影，去租、去買錄影帶、光碟等），此時已超越合理使用範圍，應得到授權。反之，如果只是放映其中片段，來達到教學目的，智慧局認為，似尚在合理使用範圍，不須得到授權。

4. 至於有關將購來的影音商品用在學校教學網頁，供修習該門課程學生進入瀏覽的問題，基本上網際網路無遠弗屆，影響深遠，其合理使用空間相對較為有限，與上述課堂上之合理範圍內利用，對著作所造成的衝擊，程度上有所不同，因此，要使用別人的影音光碟內容做為 E-Learing 的教材內容，智慧局建議，原則上應得到著作權人之授權，始得為之。

5. 又上開意見僅供參考，因著作權屬私權，利用人之利用（含引用）是否屬合理使用、有無構成侵害，應於發生爭執時，由司法機關調查事實認定之。

6. 以上說明，請參考著作權法第三條、第二十二條、第二十五條、第二十六條之一、第五十二條、第六十四條及第六十五條之規定。

問題：圖書館買 VCD、DVD 等視聽資料時，若只供學生借回家裡看，是否也是屬於公播的範圍一定要買公播版？又欲在公共場所播放 CD、錄音帶是否該支付報酬？

答：

1. 視聽資料之公開上映權屬著作財產權人所有，未經同意或授權，不得公開上映，否則即有侵權之虞。至於有否獲得同意或授權，可審視所購資料之使用說明以為釐清。又，「出借」並非著作財產權之內涵，故只要是合法版本，圖書館即得將之出借，不必考慮「公播版」、「家用版」之問題。惟如果該 VCD 視聽物是盜版品，圖書館明知而仍出借予該讀者時，依著作權法八十七條第六款前段規定，必須負相關民、刑事責任。
2. 著作權法本身並無規範公播版或家用版，而係廠商依其市場區隔原則，自行將其商品分類，並訂定各類商品之授權使用範圍、時間及地域等，該項商品之使用人或購買人，必須遵守此項約定，否則即有侵權之虞。惟著作權法亦有規範合理使用之範圍，其中第五十五條規定，若非以營利為目的，未對觀眾或聽眾收取任何費用，且未對表演人支付報酬，則可在活動中公開上映他人已公開發表之著作。
3. 錄音帶等錄音著作之著作權人享有錄音著作之公開演出報酬請求權，利用人欲在公共場所播放演出時，應對唱片公司及表演人支付報酬。但若屬於上述合理使用範圍，則不必支付報酬。
4. 以上說明，請參考著作權法第三條第一項第七款、第八款、第五條第一項第七款、八款、第五十五條、第八十七條第六款、第九十三條及著作權法第五條第一項各款著作內容例示之規定。

期刊論文索引