

長江 LONG RIVER INTELLECTUAL PROPERTY 智慧財產專刊



季刊 No 54

發刊日：2019.1.1

發行：長江國際專利商標
事務所

發行人：林志雄

主編：石生瑩

本期論點 P.1~P.25

- 台灣、中國、日本之設計專利制度簡介（一）
- 不公平競爭
- 「藍眼淚」是商標還是文化資產

全球要聞 P.25~P.29

- 美國聯邦最高法院認定多方複審程序並不違憲
- 2017年海牙體系工業設計國際註冊統計
- 歐盟公布「可疑著作權侵權網站中惡意軟體之識別與分析」報告

兩岸動態 P.29~P.30

- 智慧財產局公佈「中小企業合理保密措施作業程序」
- 中國產製手游擅用「海賊王」角色被判侵權並賠償300餘萬元

訊息活動 P.31

賀！本所劉浩祺先生、丁聖哲先生及范成豪先生，通過2018年台灣專利師資格考試

本期論點

台灣、中國、日本之設計專利制度簡介（一）

劉浩祺/專利師

一、前言

眾所皆知，台灣專利法在明年將會有較大幅度的修法，智慧局已於2018年11月16日在官網上公布陳報行政院版本的修正草案，其中，關於設計專利方面，修正草案中將設計專利權期限延長到15年。

無獨有偶，日本特許廳於2018年8月6日向大眾募集修正設計專利¹制度的提案，其內容涵蓋了圖形使用者介面（GUI）設計、空間設計、衍生設計¹、設計專利

權保護期限、多設計一申請等多個重要議題，可預見日本意匠法¹未來將可能有大幅度的修改。

至於中國，在國務院法制辦公室於 2015 年 12 月 2 日公布了國家知識產權局報請國務院審議的「中華人民共和國專利法修訂草案（送審稿）」並且公開徵求意見後，直至今日關於修法仍然未有進一步的動向，但修訂草案中也有關於局部外觀設計、外觀設計國內優先權等重要議題，而有持續關注其發展的必要性。

綜上所述，在台灣、中國、日本皆先後對設計專利制

度修法的狀況下，必須充分了解及掌握三者之間制度的差異，本文的目的在於簡介三者目前在審查面上筆者認為實務上較容易遇到的一般性規定，並對重要的差異部分進行說明。

二、一般性規定的簡介

1、審查方式

在台灣及日本，對於設計專利的審查是採取實體審查方式，而在中國則是採取形式審查的方式，也就是說在中國，只要申請人提出的外觀設計專利申請經初步審查沒有發現駁回理由的，就會被授予外觀設計專利權。然而，要特別注意的是，根據自 2013 年 10 月 15

¹ 在日本並非以一部專利法來規定發明專利、新型專利、設計專利，而是依照專利類型來分別規定，因此是以特許法規定發明專利、實用新案法規定新型專利、意匠法規定設計專利。

日起施行的修改版專利審查指南²的規定，在初步審查中必須要審查外觀設計專利申請是否明顯不符合中國專利法第二十三條第一款的規定以及是否符合中國專利法第九條的規定，也就是審查外觀設計專利申請是否屬於現有設計或者是否構成抵觸申請³以及是否符合先申請原則。此外，在抵觸申請方面，依據中國專利法第二十三條第一款的規定，抵觸申請的適用範圍及於相同申請人的案件，此點相較於台灣、日本的規定更為嚴格。

此外，相對應地，依據中國專利法實施細則第五十六條第一款的規定，在中國外觀設

計專利公告後，專利權人或者利害關係人⁴可以請求國務院專利行政部門作出專利權評價報告。依據中國專利法實施細則第五十七條第一款的規定，國務院專利行政部門會在收到請求書後2個月內作出專利權評價報告。

2、外文本

在台灣，設計專利是允許申請人先用外文本取得申請日的，此點與中國及日本⁵不同，依據專利以外文本申請實施辦法第四條第三項「設計專利以外文本申請者，應備具圖式，並載明其設計名稱」的規定，只要在設計圖式上註明設計名稱，即可以外文本先取得申請

² 國家知識產權局令第六十七號，2013年9月16日公布。

³ 即擬制喪失新穎性。

⁴ 關於利害關係人的定義可參照專利審查指南第五部分第十章2.2「請求人資格」，第497頁。

⁵ 日本只有發明專利可接受外文本。

日。雖然在實務上設計專利需要用到外文本的情況微乎其微，但若真的有緊急狀況時，例如國外申請人的申請案在優先權期限之前來不及製作中文說明書及圖式的情況下，不失為一個可採用的方法。

3、設計說明書中設計特徵的記載

台灣

台灣專利法第一百二十五條第一項規定「申請設計專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及圖式，向專利專責機關申請之」。另，台灣專利法施行細則第五十條第一項規定「申請設計專利者，其說明書應載明下列事項：一、設計

名稱。二、物品用途。三、設計說明」。此外，依據專利審查基準第三篇第一章 2.3「設計說明」中的記載，設計說明包括設計特徵。也就是說，依據台灣專利法第一百三十六條第二項「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書」的規定，雖然設計專利權範圍是以圖式為準，但在解釋專利權範圍時可參考說明書的記載，亦即說明書的文字記載會對設計專利權範圍產生限定作用。

台灣專利法施行細則第五十條第二項規定「說明書應依前項各款所定順序及方式撰寫，並附加標題。但前項第二款或第三款已於設計名稱或圖式表達清楚者，得不記載」。由

此可知，在申請設計的專利無特殊狀況下，一般而言說明書可以只記載設計名稱即可。因此，一般狀況下在申請時關於設計特徵可不用刻意記載在說明書中，以免在申請時即對設計專利權範圍產生預料之外的限定。

中國

中國專利法第二十七條第一款規定「申請外觀設計專利的，應當提交請求書、該外觀設計的圖片或者照片以及對該外觀設計的簡要說明等文件」。另外，關於簡要說明，中國專利法實施細則第二十八條第一款規定「外觀設計的簡要說明應當寫明外觀設計產品的名稱、用途，外觀設計的設計

要點」。同樣地，依據中國專利法第五十九條第二款「外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計」的規定，簡要說明同樣可用於解釋設計專利權範圍。

在官方的外觀設計簡要說明的注意事項中，對設計要點的定義是「設計要點是指與現有設計相區別的產品的形狀、圖案及其結合，或者色彩與形狀、圖案的結合，或者部位。對設計要點的描述應當簡明扼要」，亦即相當於設計特徵。因此，中國外觀設計在設計要點上雖不能省略記載，但

記載只要簡明扼要即可，例如記載成「設計要點為產品的形狀」。

日本

依據日本意匠法第六條的規定，申請設計專利必須提交申請書及圖式。另，依據日本意匠法第二十四條的規定，設計專利權範圍必須依據申請書的記載及圖式等呈現的設計來決定，而申請書的記載是指「意匠物品」、「意匠物品的說明」、「意匠說明」三個欄位，相當於「設計名稱」、「物品用途」、「設計說明」。其中，關於設計特徵也可以記載在「意匠說明」中。

然而，日本意匠法施行規則第六條規定，申請人可在提

交申請書時，或者申請案係屬於審查、審判⁶或再審⁷時提出記載設計特徵的「特徵記載書」，且此「特徵記載書」不可用於決定設計專利權範圍。由此可知，「特徵記載書」的性質是提交給審查委員的參考資料，並不能用於解釋設計專利權範圍，因此相較於將設計特徵記載在申請書中，或許可考慮記載在「特徵記載書」中較佳。

4、圖式

4-1 必要視圖

台灣

台灣專利法施行細則第五十三條第一項規定「設計之圖式，應備具足夠之視圖，以

⁶ 日本的制度為審查與審判兩階段，若審查階段被核駁可提出「拒絕查定不服審判」。

⁷ 此處的再審與台灣的再審查不同，依據日本意匠法第五十三條的規定，是指對已確定的「審決(審判的結果)」提出再審，性質上接近訴訟中的再審的概念。

充分揭露所主張設計之外觀；設計為立體者，應包含立體圖；設計為連續平面者，應包含單元圖」。另外，依據台灣專利審查基準第三篇第一章3.1.1記載「設計為平面者，由於其設計特點在於該物品上之平面設計，申請設計專利之圖式得省略立體圖，僅以前、後二視圖呈現；若設計特點僅在於單面者，亦得僅以前視圖或平面圖呈現」。由此可知，在台灣設計申請案的圖式除了必須滿足充分揭露所主張設計之外觀的條件外，立體設計必須要包含立體圖，平面設計設計特點為單面者必須要包含前視圖或平面圖，平面設計設計特點為雙面者必須要包含前、後

視圖，連續平面設計必須要包含單元圖。

中國

中國專利審查指南第一部分第三章4.2記載「就立體產品的外觀設計而言，產品設計要點涉及六個面的，應當提交六面正投影視圖；產品設計要點僅涉及一個或幾個面的，應當至少提交所涉及面的正投影視圖和立體圖」、「就平面產品的外觀設計而言，產品設計要點涉及一個面的，可以僅提交該面正投影視圖；產品設計要點涉及兩個面的，應當提交兩面正投影視圖」。因此，在中國外觀設計為平面設計的情況，必要視圖與台灣相同，至於立體設計，原則上中國要求必須

提交六面正投影視圖，立體圖
只有在產品設計要點僅涉及一
個或幾個面的情況下須提交，
此點與台灣不同。

連續平面設計的情況，中國專利審查指南第一部分第三章4.3「簡要說明」記載「對於花布、壁紙等平面產品，必要時應當描述平面產品中的單元圖案兩方連續或者四方連續等無限定邊界的情況」。由此可知，只要在簡要說明中寫明，連續平面設計以單元圖的形式提交是可接受的。

日本

日本關於視圖的規定是規定在意匠法施行規則樣式第6[備考]中，其中規定「立體設計必須提交前視圖、後視圖、

左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖」、「平面設計必須提交正面圖及背面圖，但正面圖與背面圖相同或對稱的情形、或背面無圖案的情形可省略背面圖」、「連續平面設計只要提交反覆連續狀態明確的部分即可」。由上述可知，在日本
立體設計是跟中國一樣不須提
交立體圖，平面設計及連續平
面設計則與台灣、中國相同。

4-2圖式的呈現

台灣專利法施行細則第五十三條第三項規定「圖式應參照工程製圖方法，以墨線圖、電腦繪圖或以照片呈現」。另，台灣專利審查基準第三篇第一章3.2.1記載「不得將六面視圖以墨線圖、電腦繪圖或照

片之其中二者或三者混合使用」。由此可知，圖式的呈現可以墨線圖、電腦繪圖、照片三者其中一者來呈現，但三者之間不可彼此混用。

中國和日本雖然沒有上述不可彼此混用的規定，但建議申請時統一採用相同方式繪製的圖式較佳。

5、修正超範圍

一般而言，設計申請案在審查過程中較少會遇到需要修正的情況，大部分要修正的情況是申請時的圖式各圖中有一致的情況，例如，元件的配置關係在兩張視圖中不一致等等。

但是，關於設計申請案的修正超範圍，在日本有非常特

殊的規定，簡介如下。

依據日本意匠法第十七條之二第一項的規定，當修正超範圍時，審查委員必須以決定的形式將該修正駁回⁸。換言之，類似於台灣發明專利申請的最後通知後的修正違反修正限制時的情況，該修正不發生效力。

另外，依據日本意匠法第十七條之二第三、四項的規定，在修正駁回決定送達日起三個月內，針對設計申請案不可進行審定。且若申請人針對該修正駁回決定提出修正駁回決定不服審判⁹，則在該審判的結果確定前必須中止設計申請案的審查。又，依據日本意匠

⁸ 日文為「補正却下決定」。

⁹ 日文「補正却下決定不服審判」。

法第十七條之三第一項的規定，在修正駁回決定送達日起三個月內，申請人可針對修正後的設計提出新的設計申請，該新的設計申請視為在提出修正申請書時所申請。

綜合來說，若申請人提出修正申請書，之後收到了修正駁回決定的情況下，申請人必須在三個月的時間內決定是要提出修正駁回決定不服審判還是針對修正後的設計提出新的設計申請。

若針對修正後的設計提出新的設計申請，則原設計申請案視為撤回，新設計申請案以提出修正申請書之日為申請日。

若提出修正駁回決定不

服審判的情況下，在該審判的結果確定前必須中止設計申請案的審查，如果審判結果確定翻盤成功（修正未超範圍），則以修正後圖式續行原設計申請案的審查，此對申請人是最好狀況，如果審判結果確定翻盤失敗（修正超範圍），則以修正前圖式續行原設計申請案的審查，但此時已超過可提出新的設計申請的時間。

當然，申請人針對修正駁回決定也可以不採取任何動作，直接續行原設計申請案的審查。

因此，在日本針對修正超範圍的對應對申請案有不小的影響，申請人必須仔細考慮如何應對。

附帶一提，依據日本意匠法第九條之二的規定，若是在取得設計專利權之後才認定申請過程中提出的修正有超範圍的情形，則直接將該設計專利視為是在提出修正申請書時所申請。

6、專利要件

專利要件方面，除了上述在中國抵觸申請的適用範圍及於相同申請人的案件外，在日本關於新穎性、創作性方面和台灣、中國也有一點小差異。

依據日本意匠法第三條關於新穎性、創作性的條文記載，在判斷設計申請案是否符合新穎性、創作性時，是以「設計專利申請前」作為時間上的

區分點¹⁰，此和台灣、中國是以「設計專利申請日前」不同¹¹。也就是說，在台灣、中國只要引證案的公開日在設計申請案申請日（不含當日）之前，即可用以判斷設計申請案的新穎性、創作性，但在日本必須要考量到設計申請案申請的時分，例如設計申請案申請日和引證案成為公知的日期相同，引證案在上午成為公知，設計申請案在下午申請，則該引證案仍可用以判斷設計申請案的新穎性、創作性。另外，日本意匠審查基準規定，若引證案公開時間是外國時間，必須要換算成日本時間進行比較。

¹⁰ 日本發明專利、新型專利亦同。

¹¹ 中國專利法法條是明確規定「申請日以前」，台灣專利法法條上雖然是規定「申請前」，但專利法逐條釋義上有解釋「申請前」是指「申請日之前」。

此外，上述規定是在未主張優先權的情況下的規定，若有主張國際優先權，則台灣、中國、日本三者相同是以「第一國申請日（即優先權日，不含當日）前」作為時間上的區分點。

7、延緩申請案公告的手段

由於設計申請案審查速度一般較快，在台灣最近也有從申請到核准只有2個月的例子出現，為了考量申請人的申請策略或商品化時程，在日本有所謂的秘密設計¹²的制度，簡介如下。

依據日本意匠法第十四條的規定，申請人可在申請時

或繳納第一年年費時同時申請秘密設計，指定從公告日起三年以內的時間，使該設計專利成為秘密。另外，依據日本意匠法第二十條的規定，設計專利成為秘密者，在公告時不公告申請書及圖式的內容（為了方便說明，以下簡稱一階段公告）。在指定成為秘密的期間經過後，再公告申請書及圖式的內容（為了方便說明，以下簡稱二階段公告）。也就是說，對申請人以外的第三人而言，在該指定成為秘密的期間無法得知該設計專利權的外觀。

在台灣，雖然沒有上述秘密設計制度，但智慧財產局從2018年7月1日起可受理「設計專利申請案延緩實體審查申

¹² 日文為「秘密意匠」。

請」，依據作業方案規定，申請人可在申請同時或之後提出上述申請（但申請案已收到審查意見通知或已審定、或者已提出分割申請後，不得提出），可申請延緩審查的期間為申請日（優先權日）起算1年內。此外，台灣專利法施行細則第八十六條規定「專利申請人有延緩專利公告之必要者，應於繳納證書費及第一年專利年費時，向專利專責機關申請延緩公告。所請延緩之期限，不得逾六個月」。因此申請人可搭配上述兩種制度來延緩設計專利權的外觀被第三人得知的時間。

在中國因採用形式審查，因此沒有任何類似上述台

灣、日本的制度。

惟須注意的是，台灣的延緩公告是將公告時程整個延緩，也就是設計專利權起算時間整個延緩，但日本的秘密設計其設計專利權在一階段公告就已產生，只是申請書及圖式的內容延緩到二階段公告，因此日本意匠法第四十條規定，在一階段公告到二階段公告的期間若侵害秘密設計的專利權，推斷為無過失。

三、結語

以上，簡單說明了台灣、中國、日本目前在審查面上的一般性規定，但其實三者之間在設計專利制度上仍有很多差異，尤其是在部分設計、圖像設計、成組設計、衍生設計等

等較特殊形式的設計申請上尚有很多值得簡介之處，此等將留待日後再行介紹。

不公平競爭

徐豪杰律師/專利師

案例一

甲建置經營「○○電影網」網站，蒐集、分門別類整理及輸入全台戲院電影時刻表、首輪新片與二輪影片資訊、DVD 視聽光碟、電影原聲帶及電視放映資訊等。乙未經甲同意使用「○○電影網」網站的資料，發布「○○」應用程式，供消費者查詢電影放映資訊，消費者下載「○○」應用程式達 23 萬次。甲檢附證據向公平交易委員會提出檢舉，公平交易委

員會認定乙未經他事業同意而使用他事業所編製之電影場次資料，混充為自身開發程式之資料內容，推展自己商品或服務之行為，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法之規定（公平交易委員會公處字第 101094 號處分書參照）。

案例二

丙建置房屋比價應用程式，未經同意以超鏈結方式連結多家房仲業者網站資料，供消費者查詢房屋資訊並得聯絡經紀人。多家房仲業者檢附證據向智慧財產法院提出訴訟，主張丙違反公平交易法第 25 條、民法第 184 條第 1 項後段及商標法第 68 條第 1 或 2 款之規定。

智慧財產法院一審認定丙的房屋比價應用程式與一般搜尋引擎的功能無所差異，僅提供資訊無從制約消費者的選擇，與社會倫理手段無悖，難認有何足以影響交易秩序之顯失公平行為，無公平交易法第 25 條適用之餘地（智慧財產法院 106 年度民公訴字第 9 號判決書參照）。

案例二判決尚未確定，不便評論判決理由的法律見解。本文試依公平交易委員會規範不公平競爭行為的判斷要件「交易相對人間之交易行為」及「市場上之效能競爭」，探究案例一與二之差異。

以交易行為而言，案例一的乙與案例二的丙均未經同意而使

用他人網站資料（通稱「搭便車」），推展自己的應用程式，供相同市場的消費者瀏覽。

以效能競爭而言，案例一的「○○○電影網」網站及「○○○」應用程式的獲利來源均為網頁上的廣告及點閱率，但消費者透過「○○○」應用程式僅瀏覽「○○○電影網」網站的電影放映資料，而不會瀏覽到「○○○電影網」網頁上的廣告；案例二房仲業者網站的獲利來源為房屋成交佣金，丙的房屋比價應用程式的獲利來源為網站經紀人會員的會員費。

據此，案例一乙的「○○○」應用程式與甲的「○○○電影網」網站競爭相同的獲利來源，而案例二丙的房屋比價應用程式

未與房仲業者網站競爭相同的獲利來源。

目前各行業紛紛出現使用他人網站或資料庫資料的比價應用程式，是否只要不影響競爭效能（例如：獲利來源不同），此等比價應用程式即可不經同意而使用他人網站或資料庫之資料，值得關注。

「藍眼淚」是商標還是文化資產

石生瑩

馬祖南面海域，如南竿鐵堡、津沙沙灘、北海坑道等處，夜晚海面泛起一整片藍白光，絢麗奪人，美麗極緻。這一片藍色光彩係因為一種會發光的甲藻門單細胞生物俗稱海耀，又稱夜光蟲所聚集造成。這種藻類之所以能發光，是因為其體

內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素-螢光素酶，這些胞器就像微型的電源供應器，讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光，在馬來西亞和台灣將夜光藻稱作藍眼淚。(維基百科)



(摘自圖／馬管處顧哲嘉)



以上圖片係於 2012 年 4 月 24 日由馬祖國家風景管理處的工作人員拍攝。104 年台灣馬祖「藍眼淚」曾被 CNN 票選為世界 15 大自然奇景，此美景更躍上美國 NASA 的網站，因此大眾所認知的「藍眼淚」係屬於馬祖的自然奇景。而「藍眼淚」近年已成為馬祖重要觀光代名詞。

然而一位自稱馬祖人的男子紀建鵬先生於 103 年 7 月 11 日向智慧財產局登記取得註冊第 1695842 號「藍眼淚」商標於紅茶；綠茶；冰棒；雪糕；冰淇淋；糕點；甜點等商品，該等商品幾乎是觀光地區常見販賣的商品。而根據報載，紀先生

取得商標註冊後，於「馬祖資訊網討論區」網頁提醒馬祖店家，如使用「藍眼淚」這三個字販售餐點，要留意侵權賠償事宜，此舉遭到當地馬祖人相當不滿，他們認為「藍眼淚」是馬祖地理環境所造就之名稱，為馬祖人民全體之公共財產，並非任何人可以獨享專有，甚至於限制馬祖人不得任意使用。

事實上，根據智慧財產局申請公告以「藍眼淚」當作商標指定使用於各類商品及服務者計有 12 件之多，參考以下列表。

商標圖樣	申請日	類別	註冊號數	專用期限	申請人	異動
藍眼淚	103/07/11	30 茶；冰等	1695842	114/02/28	紀建鵬（連	被評定成立

					江)	
	104/07/15	32 啤酒等	1786182	115/08/15	蔣雲鳳 (連江)	被評定成立
藍眼淚 Blue Dinot ears	105/08/29	21 玻璃製器等	1850637	116/06/30	蔡亮傳	被評定成立
	105/09/10	33 酒等	1851460	116/06/30	蔣雲鳳 (連江)	被評定成立
藍眼淚	106/03/24	43 冷熱飲料店	106016924		洪文明	核駁
馬祖藍眼淚	106/03/30	35 零售服務等	1881396	116/11/15	連江縣政府	
馬祖藍眼淚	106/03/30	39 旅遊服	1881531	116/11/15	連江縣政	

		務			府	
馬祖藍眼淚	106/03/30	41 旅遊指南之出版等	1881610	116/11/15	連江縣政府	
馬祖藍眼淚	106/03/30	16 文具用尺等	1879885	116/11/15	連江縣政府	
馬祖藍眼淚	106/03/30	18 皮夾皮包等	1879972	116/11/15	連江縣政府	
馬祖藍眼淚	107/01/12	35 酒零售批發	107002686		連江縣政府	暫緩審理
馬祖藍眼淚	107/01/12	33 高粱酒等	107002687		連江縣政府	暫緩審理

由上可知，其中有 5 件「藍眼淚」商標尤且早於連江縣政府

於 106 年 3 月提出申請之「馬祖藍眼淚」商標，其中 2 件「藍眼淚」商標更分別早於於 104 年及 105 年已分別取得註冊，然而嗣後該等申請在先之「藍眼淚」商標均被連江縣政府提起商標註冊評定程序，而且都被認定「註冊撤銷」。則縱使「藍眼淚」屬於馬祖地理環境造就之馬祖人公共財產而享有遠近馳名的知名度，何以智慧財產局仍舊核准多件「藍眼淚」商標註冊，原因何在？

依照智慧財產局於 106 年 03 月 24 日面對「藍眼淚」商標搶註造成馬祖人困擾，特於網站予以公告，說明中指出，「藍眼淚」是一種海中生物發光的現象，在馬祖、墾丁、花東海

岸和外島濱海地區時有所見，這種自然現象並非馬祖地區所獨有，是否可以拿來當作商標註冊，依商標法規定，需要考量「藍眼淚」是否「僅僅傳達給消費者描述或說明商品或服務的品質、用途、製造地、生產地、來源地等印象」加以判斷。如果僅具有描述或說明商品或服務特性的意涵，消費者通常不會把它當作一個選購商品的標識，就不具備商標法所要求的識別性而無法註冊。註冊第 1695842 號「藍眼淚」商標與所指定之「茶葉、糕餅」等商品間並沒有描述或說明商品特性的意涵而具識別性，又沒有發現其他不能註冊的理由，因此獲准註冊；國內類似

的著名景觀特色註冊情形，如「桐花」註冊於餐廳，即為適例。(參考智慧財產局商標公佈欄)。

按地理名稱指地球上地理區域的名稱，必須係消費者熟知的地理名稱，描述性地理名稱即使為消費者熟知的地理名稱，但是並非以特定商品的生產或特定服務的提供而享有知名度，予消費者的印象，通常只是用以表示商品的製造地、生產地、設計地；商品或服務的商業來源地；或服務的提供地，而非識別來源的標識，因此不具有商標識別性，例如「巴黎」使用於罐頭商品。惟地理名稱若與指定商品或服務間沒有任何關連，且消費者不會認

為它是商品產地、服務提供地，或商品或服務與該地點有關的說明，則屬於任意性地理名稱，具有識別性，例如「泰山」為中國五嶽之首，指定使用於仙草蜜商品。再者，「藍眼淚」名稱係於 2012 年 4 月 24 日由馬祖國家風景管理處的工作人員拍攝，連江縣政府以馬祖廣為外界所知悉之特有生態景觀「夜光藻」，經由票選以「藍眼淚」命名作為觀光推廣之行銷特色品牌，連江縣政府自 102 年起即以「藍眼淚」作為商標，舉辦攝影徵集相關推廣活動，103 年起更擴大行銷。足見 103 年紀建鵬先生提出註冊第 1695842 號「藍眼淚」商標申請時，「藍眼淚」尚未成為一消

費者習知知地理名稱，又非「茶葉、糕餅」等商品之的品質、用途、製造地、生產地、來源地等之描述或說明，因此被智慧財產局認定是任意性地理名稱，具有識別性。而嗣後非連江縣政府註冊的「藍眼淚」商標，縱使申請在先，仍舊被依商標法第 30 條第 1 項第 11 款被撤銷，理由均是：(1)連江縣政府自 102 年起即以「藍眼淚」作為商標不斷於臉書、電視媒體及報章雜誌宣傳行銷，已廣為國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度。(2)系爭「藍眼淚」商標，與連江縣政府之「藍眼淚」、「馬祖藍眼淚」商標相較，皆有相同

之「藍眼淚」3 字，應屬構成近似程度高之商標。(3)

據爭「藍眼淚」、「馬祖藍眼淚」商標業經連江縣政府戮力密集宣傳行銷使用而臻著名，應認其識別性相當高。由此可證，以後凡是想要以「藍眼淚」取得商標者，均是不可能的任務。

惟縱使馬祖連江縣政府已申請註冊「馬祖藍眼淚」商標，但並不表示其他人或業者在從事商業活動時都不能提到或使用「藍眼淚」一詞當作普通使用，依據商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定「凡是以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、

性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，並非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束」，例如旅行社行銷馬祖旅遊提到「藍眼淚」行程，是一種普通使用並非當作商標使用，可以主張合理使用，不受馬祖連江縣政府的「藍眼淚」或「馬祖藍眼淚」商標權所拘束。

何以類此國家地理名稱被一般企業或民眾搶先申請註冊事件層出不窮，又無法防範？

事實上國家地理名稱時常被搶註，中外屢見不鮮，「優勝美地 Yosemite」為美國加州著名國家公園也曾經被登記為「YOSEMITE BEER」商標，嗣後被美國商標審訊訴願委員

會裁定 YOSEMITE BEER 屬於一地理性敘述名稱，會引導消費大眾認為優勝美地國家公園或其鄰近地區即為該申請廠商之產品產地，做出駁回裁定。美國商標審訊訴願委員會認定判斷一商標是否屬一地理性敘述名稱時，應依據 (1) 該商標之主體文字為一廣為大眾所知的地理位置名稱 (2) 該商標致使消費大眾認為該地理位置名稱即為該產品之產地。而我國商標法對於地理標示保護是以產地證明標章註冊保護，雖然商標法就商標申請亦有類似保護地理產地或地理標示，但是第 30 條第 1 項第 8 款規定「商標使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產

地之虞者」不得申請註冊，惟該條款必須商標與所指定之商品或服務有性質、品質或產地之聯結關係；至於同條項第 9 款規定則必須商標相同或近似於中華民國或外國之葡萄酒或蒸餾酒地理標示，似乎無法保護與商品或服務無關的地理標示或景觀；再者產地證明標章及產地團體商標均必須由申請人主動提出申請註冊。

「藍眼淚」自然現象並非馬祖地區所獨有，是否可以拿來當作商標註冊？

對於自然地景保護，參考英國著名世界遺產巨石陣

「Stonehenge」商標，係由英格蘭歷史建築暨遺跡委員會 (Historic Buildings and

Monuments Commission for England) 申請註冊，該委員會是由英國文化傳媒體育部提供贊助的一個行政性非政府部門公共機構，凡使用「Stonehenge」商標者均必須向該委員會支付租金及使用商標權授權金。

然而地理標示係指某一領域的地理名詞，或與該地理名詞有關的代表性圖文，大部份產生於國家領土，為公共財產，則究竟應由何單位提出申請保護？參考前述智慧財產局亦提出「『藍眼淚』是一種海中生物發光的現象，在馬祖、墾丁、花東海岸和外島濱海地區時有所見，這種自然現象並非馬祖地區所獨有，是否可以拿來當

作商標註冊」之質疑。以馬祖「藍眼淚」為例，台灣四面環海，「藍眼淚」是由夜光蟲聚集產生，則墾丁、花東海岸和外島濱海地區時有所見夜光蟲聚集發光產生的「藍眼淚」現象，若相同的地理現象名稱由馬祖命名率先取得「藍眼淚」商標專用，則台灣其他縣市沿海的藍眼淚景象是不是又必須使用另一個商標名稱保護？針對地理景觀，我國並沒有像英國或美國有類似文化遺產基金會用以保護特有文化遺產之機構設立，所以現今是由各個縣市政府或單位個別註冊商標管理，可能會造成同一地理景觀但是名稱並不統一之亂象，而「藍眼淚」既然已成為我國地理特

殊景象名稱，是否由政府依據文化資產保存法歸屬的「自然地景」由各縣市主管機關提報列為「文化資產」加以保護，而非以商標保護，始為正途。

全球要聞



■ 美國聯邦最高法院認定多方複審程序並不違憲

美國聯邦最高法院針對 OIL STATES ENERGY SERVICES, LLC v. GREENE'S ENERGY GROUP, LLC, ET AL. 一案作成判決。大法官以 7-2 投票表決通過，認定美國專利商標局

(United States Patent and Trademark Office, USPTO)所屬專利審查暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)進行內部專利審查「多方複審(Inter Partes Review, IPR)」程序並未違憲。多方複審程序係國會在制度設計上針對專利獲證許可後，授權行政機關可經由實質利害關係人提出申請後，得有機會再次檢視其原先核發專利獲證許可的權限。因此被告經由行政機關專利審查獲得之權利，與被告在美國憲法下只能經由聯邦法院和陪審團裁決所保障權利不同。本案自去年聯邦最高法院受理後，即成為美國發明法(Leahy-Smith America

Invents Act)施行後備受矚目的重大案例之一。主要因為本案凸顯出各產業對多方複審程序實質影響的反應。若多方複審程序被判無效的話，將導致大部分專利紛爭從專利審查暨上訴委員會移回聯邦法院，導致美國發明法欲藉由行政審查改善並減輕司法體系負擔之目的難以達成，且導致專利訴訟更為耗時且昂貴，恐造成「非實施專利事業體」(Non-Practicing Entity, NPE)更加猖獗。因此，資通訊產業等普遍受到專利侵權訴訟困擾的企業大多贊同多方複審程序的合憲性。然而，大法官 John Roberts 和 Neil Gorsuch 對此一保守的決定表

示異議，認為辛苦研發之專利僅因為第三人提起申請就受到行政機關撤銷，而非經由司法體系裁決仍有其疑義之處。仔細檢視多方複審程序的進行，似有違背於司法審查中要求獨立性的種種目的和精神。從歷史上來看，縱使行政機關具有核發專利獲證許可的權限，但不代表這可以導出行政機關就有撤銷專利的權限。因此，不同意見之大法官認為藉由行政機關的審議程序取代司法審查對專利可以做出撤銷的決定並不合憲。(摘自資策會科法所引用 Oil States Energy Services LLC v. Greene [pdf])

■2017 年海牙體系工業設計國際註冊統計

WIPO 工業設計國際註冊的海牙協定 (the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, 簡稱海牙協定) 的國際註冊，2017 年柬埔寨加入海牙體系後，成員國總數到達 66 個，申請人可以在總計 84 個國家涵蓋的區域取得設計保護，此差別係因該制度成員包括非洲智慧財產組織(OAPI)和歐盟(EU)。2017 年有來自至少 56 個國家或地區約 2,160 位申請人提出國際申請。世界智慧財產權組織(WIPO)公布，2017 年海牙體系工業設計國際註冊申請數達 19,429 個，較前一年增加 3.8%，連續 11 年成長；但是，申請案件數在 2015 年及

2016 年分別成長 40.6% 和 35.3% 之後，反轉下跌了 6.3%，共 5,213 件。2015 年和 2016 年申請案增加主要由於日本、韓國和美國加入海牙體系。2017 年歐洲申請的設計占總數 72.4%，反映了海牙體系的成員主要為歐洲國家，其次是亞洲 (18.4%) 和北美洲 (8.6%)。海牙體系允許一件國際申請案最多申請註冊 100 個設計，但僅有少數申請人利用，2017 年只有 8 件申請案包含 100 個設計，一件申請案平均包含 3.7 個設計，較 2016 年平均 3.4 個稍高，在前八大申請國中，一件申請案只含一個設計的比率，以韓國最高 (86.5%)，德國則最低 (30%)；

含 2 個以下設計的申请案，韓國占 91%，德國只占 47.2%。(摘自智慧財產局電子報)

■ 歐盟公布「可疑著作權侵權網站中惡意軟體之識別與分析」報告

有些網站或行動裝置應用程式非法公開分享受著作權保護的內容，有的甚至免費或不需註冊，這些網站的內容中常散布惡意軟體 (malware) 和可能有害程式 (potentially unwanted programs, PUPs)，引誘用戶下載或開啟這些檔案，這些程式利用欺騙手法和社交工程，例如空的遊戲安裝檔和表面上有用的軟體，詐騙用戶揭露他們個人的敏感訊息。歐盟智慧財產局 (EUIPO) 最近公布一份深

入研究此現象的報告，主要目的是發現和記錄在選定的可疑著作權侵權網站中的惡意軟體和 PUPs，並依據各種不同的惡意軟體分類法，將發現的樣本予以分類。在收集惡意軟體之前，該報告先就 2017 年惡意軟體威脅進行分析和技術屬性分類，兩個階段總計收集了 106 個檔案，有些是從可疑侵權網站直接下載、有些是在執行下載檔案時產生的檔案。在調查研究時，亦發現各種不同的 PUPs，看似有用的軟體、假的遊戲安裝程式及影音串流平台用戶，這些軟體不見得會對使用者的軟體或硬體造成立即危害，但透過社交工程伎倆，可能騙取使用者的敏感資訊或銀

行帳戶資料，而且電腦內部的資料可能在未經同意下洩露給其他人。研究報告結論指出，經關聯分析結果顯示，透過著作權侵權網站散播的惡意軟體所造成威脅程度遠比表面上複雜，發現的軟體有些可歸類為木馬程式 (Trojans)、adware、backdoor 及 agent，甚至還有許多惡意軟體家族，如 WisdomEyes、DealPly 及 FileRepMalware，不只在微軟 Windows，也存在 Android 平台，對使用者的資產，包括帳戶密碼、個人資料、硬體設定資訊及網路流量變更等造成危害，因此即使發現的軟體是 PUPs，對於不甚了解基本網路安全措施的一般使用者仍造成

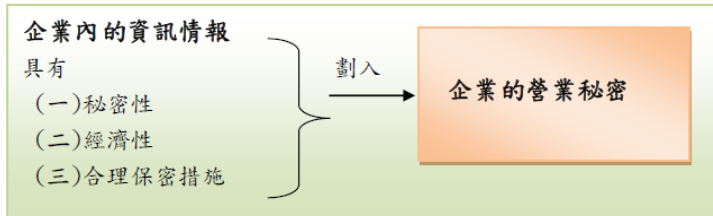
衝擊(摘自智慧財產局電子報)

兩岸動態

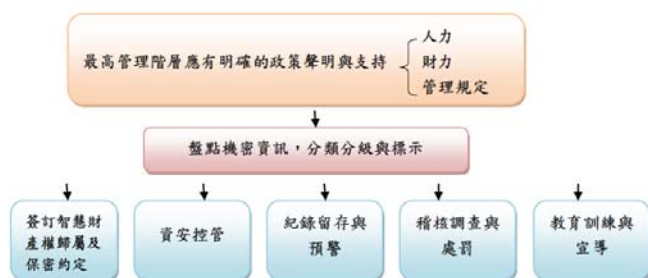


■智慧財產局公佈「中小企業合理 保密措施作業程序」

一、營業秘密



二、企業保護營業秘密的策略步驟



(摘自智慧財產局公佈欄)

■中國產製手游擅用「海賊王」角色 被判侵權並賠償 300 餘萬元

北京海定法院發佈案件播報，稱手游「夢想海賊王」擅用「海賊王」動畫角色，被判侵權並賠償 300 餘萬元。據悉，北京海定法院於 2016 年受理了東映動畫株式會社、株式會社萬代南夢宮娛樂訴北京有愛互娛科技有限公司著作權侵權及不正當競爭糾紛一案。原告訴稱，東映動畫株式會社擁有動畫片「ONE PIECE」(中文譯名「海賊王」或「航海王」)及其中人物卡通形象美術作品的著作權。被告自 2013 年 8 月起，將其製作的「夢想海賊王」手機卡牌遊戲(后改名為「草帽船長」、「偉大航路新挑戰」

等)通過互聯網運營。該遊戲擅自使用了 214 幅「海賊王」美術作品作為遊戲卡牌角色人物，侵犯了原告享有的美術作品改編權、信息網路傳播權等。「夢想海賊王」遊戲的故事背景、卡牌角色姓名、人物關係等抄襲「海賊王」，並利用涉案作品極高的知名度吸引用戶，屬於不正當競爭行為。原告為維護自己的合法權益，曾請求法院判令被告停止侵權及不正當競爭行為，通過各大門戶網站向原告賠禮道歉、消除影響，賠償原告經濟損失 500 萬元及合理費用 30 萬元。海澱法院法院一審判決有愛公司賠償原告東映動畫經濟損失 300 萬元等。(摘自北京新浪網)

訊息活動

賀！本所日本處技術組副理劉浩祺先生、生醫處專利工程師丁聖哲先生及中壢所業務副理范成豪先生，通過 2018 年台灣專利師資格考試。

■ 本所經 Managing Intellectual Property (簡稱 MIP) 評鑑為「**TAIWAN IP FIRM OF THE YEAR 2017**」

■ 本所目前是國際商標協會 (INTA)、亞洲專利代理人協會 (APAA)、國際智慧財產權保護協會 (AIPPI) 會員

■ 本所北京所經中國國家專利局及中國國家工商行政管理總局批准為「中國合法代理專利商標公司」

服務據點

■ **總所**

■ **生物醫學智財所**

台北市內湖區行愛路 176 號 3 樓

TEL : (02)77206668

■ **安慶所**：台北市南京東路 3 段 248 號 8 樓之 1

TEL : (02)27410011

■ **中壢所**：中壢市中豐北路 67 號 7 樓

TEL : (03)2806166

■ **新竹所**：新竹市北大路 40 巷 26 號

TEL : (03)5336911

■ **台中所**：台中市北區中清路 1 段 447 號 4 樓 A3

TEL : (04)22973371

■ **北京所**：朝陽區光華路甲 14 號諾安大廈 5 層 503 室

TEL : 861051263027