

# 長江 LONG RIVER INTELLECTUAL PROPERTY 智慧財產專刊



季刊 No 56

發刊日：2019.10.1

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.16

- 淺談新創企業之商標申請觀念
- 商標反向混淆
- 專利法部分條文修正案 108 年三讀通過

## 全球要聞 P.16~P.19

- WIPO「發明人援助計畫」
- 高通和 LG 電子簽訂新的全球專利授權合約
- 美國專利商標局提高商標使用證據樣本標準
- 新加坡智慧財產局推出「IPOS Go」APP

## 本期論點

### 淺談新創企業之商標申請觀念

林彥丞/專利師

#### 一、前言

筆者接觸過許多新創企業，業者苦心構思店面 LOGO，卻未曾進行商標檢索，也沒有申請商標，結果某日突然收到競爭對手的警告信函，才驚覺自己發想的 LOGO 和競爭者的商標極度近似，騎虎難下。印有該 LOGO 的招牌以及產品包裝早已發包製作，只能全部作廢，曾經認為獨一無二的 LOGO 更只能捨棄重新設計，欲哭無淚。

上述個案在在讓人驚覺，許多新創公司對智慧財產權的認識尚有不足。若因觀念欠缺，導致平白浪費鉅額成本，嚴重時甚至影響公司營運，甚為可惜。更令人難過的是，資金充足的創業者往往有能力（經費）提前做好智慧財產權佈局，諸如專利、商標申請乃至更長遠的戰略規劃，反而是小本創業者常因資金不足而忽略智慧財產權的重要性，招致上述悲歌。

智慧財產權涉及專利、商標、著作權、營業秘密等項目，完整布局難以用單篇文章說清楚，因此本篇先聚焦於新創企業較常見的商標議題，希望藉由淺白的文字分享，幫助讀者

建立創業初期應注意的基本商標申請觀念。

## 淺談商標申請的重要性

若申請商標且順利獲准，商標權人有可能主張以下權利：確保使用合理正當性、排除侵權行為、收取權利金、以及限制先用權事業規模。

## 確保使用合理正當性

這是商標權人最基礎的權利，象徵著業者的 LOGO 是合法且正當使用的。雖然未申請商標並非就不能使用該 LOGO，但可能遭遇相當風險，將說明於後。

## 排除侵權行為

除了能夠確保所註冊的 LOGO 之使用合理正當性，商標權人還能進一步在發現其他人

使用相同或者相似的商標，而造成消費者混淆時，提出警告或者訴訟以排除侵權行為。

## 收取權利金

在事業版圖擴大時，必須有商標註冊在案，才能授權給合作店家或者加盟業者，順利推展事業。

## 限制先用權事業規模

本項是較少見的情形。若有競爭者在早於業者的商標申請日就已持續使用和該商標相同或相似 LOGO，且純屬巧合並未抄襲，基於社會公平正義觀點，商標法仍然賦予他們使用自身 LOGO 的權利，此即商標先用權的概念。不過，商標先用權僅限於原有事業規模，亦即不得繼續展店擴張事業，因此

對商標權人來說仍能一定程度限制競爭者的發展。

如果業者沒有申請商標，且所使用的 LOGO 也運氣很好地暫時不存在相同或近似商標，則短期不會遇到太大問題。然而務須謹記，一旦出現相同或近似商標，在上述情境中都會成為被反制的對象，大幅增加了企業經營的風險與潛在成本。

## 何種商業模式需要申請商標

經過上述說明，相信商標的重要性已不言可喻。不過，並非所有商業模式都迫切需要申請商標。商標的目的，在於讓消費者能夠清楚識別到一個 LOGO 所代表的產品或服務，以

此觀點來看，直接面對終端消費者的 B2C<sup>1</sup>類型，比較需要優先考慮申請商標（B2C<sup>2</sup>類型則仍需個案判斷）。

## 公司名稱和 LOGO 設計與商標息息相關

確認自己的事業是否需要申請商標後，便要理解到公司名稱和 LOGO 設計之間的關聯。由於不少新創企業習慣將公司名稱和店家名稱統一，追求整體美感，筆者建議在設立公司之前就進行商標檢索作業，以免設立公司後才發現同名商標已被註冊，進退兩難。

### 擬定要申請的商標項目

根據新創公司要推出的

產品或服務內容，還需選定商標的具體項目。舉例而言，如果一家飲料供應商希望新推出的飲料在便利商店販售，則需要申請「飲料」相關的項目。飲料的種類繁多，也可能導致項目有所變動，譬如豆漿屬於 29 類，威士忌酒卻是 33 類。進而，如果飲料供應商希望自己開設飲料店，則除了飲料本身，還需要申請飲料店的項目（43 類）。

### 善用商標檢索網頁

擬定商標項目後，如果經費足夠，建議委託商標事務所進行商標檢索及申請。專業的事務所能夠針對檢索結果，提出完善的申請策略布局，幫助申請人取得最縝密的權利保

<sup>1</sup> Business to Customer，以終端消費者為主要交易對象，例如餐廳、一般賣場。

<sup>2</sup> Business to Business，不以終端消費者為主要交易對象，例如原物料進口。

護。

如新創企業資金不足，仍可嘗試透過網路自行進行簡易商標檢索<sup>3</sup>。雖然商標事務所通常有導入專業的檢索軟體，能夠讓檢索結果更加細緻，但自行檢索仍能初步迴避掉高風險的 LOGO 方案。

眼尖的讀者相信已經注意到「簡易」二字。一般而言文字商標雖不難檢索，但圖形商標的檢索複雜許多。經濟部智慧財產局的商標檢索網站僅能夠針對文字商標進行整體檢索，無法針對圖形商標直接以圖比圖來找出有無近似商標。舉例而言，若申請人設計了公雜的圖形商標，透過該商標檢

索網站只能列出和雞有關的圖形商標，但無法由系統直接判別其中是否存在近似圖形。

有鑑於此，倘若業者的 LOGO 屬於圖像設計，筆者仍建議委託事務所進行檢索能得到更精確的結果（事務所通常有導入商標圖形檢索用的專業軟體）。圖像設計的 LOGO 往往是業者花費不少預算委託專業設計師完成，後續更可能沿用好幾年，相信分攤下來單次的商標檢索費用會是合理且可接受的開銷。

## 小結

本文並未涉及商標申請的細部知識，盼先讓讀者掌握大方向的觀念，如此一來實際申請商標時自然能快速進入狀

<sup>3</sup> 經濟部智慧財產局就有免費商標檢索網頁供民眾使用。

況。期許各新創企業都能順利把握黃金時機啟動商標布局，最大化保障企業權益！

## 商標反向混淆

石生瑩

我國無論法律規定、學說或實務上均肯定商標權利認定應以混淆誤認之虞為要件，則混淆誤認之虞要件包括正向混淆不待贅述，惟是否包括反向混淆？因為反向混淆之先商標與後商標之認定係以先使用或後使用認定之，似不考慮註冊先後之問題，然而我國商標法原則係採「先申請註冊原則」，反向混淆認定是否會與我國商標法抵觸？

我國商標法係採「先申請註冊原則」。商標最主要之功能，在於表彰自己之商品或服務，以與他人之商品或服務相區別，當商標權人以外之第三人使用商標，可能造成相關消費者混淆而誤認為商標權人商品或服務之來源，亦即消費者已無從藉由商標來正確識別商標權人之商品或服務來源，則該第三人使用商標之行為即為學理上所稱正向混淆。而當先註冊商標已經後商標使用人使用具有較高的知名度，先註冊商標反而成為弱勢商標，可能造成相關消費者混淆而誤認為後商標人商品或服務之來源，亦即消費者已無從藉由先註冊商標來正確識別商標權人之商品或服

務來源，則該後商標使用人之行為即為反向混淆，反向混淆，係相對於正向混淆而言。

事實上，認定商標是否有反向混淆，與該國商標法規定有很大關係，例如：商標是採行先使用主義、註冊主義或先使用與註冊併行主義，均會影響商標反向混淆之見解與認定。「反向混淆」概念係源自於美國，因為美國係採商標先使用主義國家，並非以商標註冊先後認定商標有效性，而判斷商標反向混淆正係以商標使用先後之順序，而非以註冊登記先後判斷。現今美國透過許多個別判決已承認反向混淆理論。

從我國商標法規定判斷，若先申請者享有商標權利，縱使後

商標使用人使用具有較高的知名度，先註冊商標成為弱勢商標，先註冊商標權人已經取得商標優先申請權，自應受到商標法保護。惟依據商標法規定商標申請核准的必要構成要件除商標是否相同或近似、商品或服務是否同一或類似外，商標是否構成「消費者混淆誤認之虞」亦為重要考量因素。然而商標是否有致「消費者混淆誤認之虞」，是不是只要認定「商標相同或近似」、「商品或服務是否同一或類似」2個因素，就當然構成？又消費者是否混淆誤認牽涉到消費者的判斷，似乎與事實有極大關係，是否還應當考慮兩商標實際使用事實是否的確有致消費者混

淆誤認之虞？以便符合商標在消費市場的使用狀態。

與貿易有關之智慧財產權協議

TRIPS 第 16 條除了規定，註冊

商標權人應享有排他專屬權，

以阻止他人未獲其同意，於交

易過程中使用相同或近似之標

識於同一或類似之商品或服

務，而有致混淆之虞。但同時

亦規定上述權利不得侵害任何

既存之權利，亦不得影響會員

基於使用而賦予權利之可能性

(參考智慧財產局資料庫)。我

國是 WTO 會員國，TRIPS 是世

界貿易組織 WTO 智慧財產權

法律附屬協定，而成立 WTO

之協定及其附屬協定是一個包

裹協定，WTO 的會員體必須一

體完全遵行，不可僅選擇性地

遵守其中幾項。雖然 TRIPS 僅

是以若干國際間既有的智慧財

產權條約為基礎，規定一最低

之保護標準，各國仍可以自行

提供較高的保護，但仍須符合

國際智慧財產權保護基本原

則，即「國民待遇原則」和「最

惠國待遇」(參考 WTO/TRIPS

與著作權之保護規定-章忠信)

我國商標法採「先申請註冊原

則」符合 TRIPS 規定，但無先

使用者取得註冊之規定，是否

符合 TRIPS 規定的「最惠國待

遇」？

因此智慧財產局根據 TRIPS 規

定於民國 93 年頒布之「混淆誤

認審查基準」開宗明義「本法

明列混淆誤認之虞之要件，其

用意，一者，在強調判斷商標

近似或商品/服務類似時，應確實考量在個案上，其近似或類似是否確已達到可能有致相關消費者混淆誤之程度，而不宜逕以一些形式的標準，強適用於所有案情未必相同之不同個案上。於此基準中除了明列判斷二商標間有無混淆誤認之虞，應參考之 8 大相關因素外，尚且於該審查基準 5.6.1 規定：相關消費者對衝突之二商標如均為相當熟悉者，亦即二商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，且足以區辨為不同來源者，則應儘量尊重此一併存之事實。又 5.6.2 規定：相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給

予較大之保護。對於相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上亦可由主張者提出相關使用事證證明之(參 5.6.3)，明顯承認「反向混淆」之存在。實務上，智慧財產局的處分認定亦不乏諸多處分書是依此審查基準，做出承認反向混淆之認定，而非以先註冊商標為唯一認定。例如：註冊第 1270015 號「智富 Smart」商標指定使用於(第 16 類書籍等商品、第 41 類書刊出版發行服務、第 42 類書刊之編輯服務)與註冊在先第 1015392(第 16 類書籍等商品)、181814(第 41 類書刊出版發行服務)、179065 號(第 42 類書刊之編輯服務)「智富網」商

標，產生商標異議情形，歷經訴願、行政訴訟等許多救濟程序，儘管二造商標近似性極高，復指定使用於同一或類似商品或服務，構成正向混淆之虞，然而智慧財產局最終仍舊認定註冊第 1270015 號「智富 Smart」商標已使用多年具有廣泛知名度，並且與與註冊在先第 1015392、181814、179065 號「智富網」商標併存多年使用，因此註冊第 1270015 號「智富 Smart」商標應無致相關消費者產生混淆誤認之虞(參考智慧財產局公告中台異字第 G00960808 號處分書)，堪認是對反向混淆理論持肯定見解的著名案例。

至於我國法院判決對於反向混

淆認定莫衷一是，頗生困擾。

一、肯定反向混淆：

1. 最高行政法院 98 年判字第 455 號行政判決原判決廢棄原因(採用智慧財產局公告之「混淆誤認之虞」審查基準 8 大因素)：

按商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款明列商標近似必須達到「致相關消費者混淆誤認之虞」、「致相關公眾混淆誤認之虞」之要件，方構成不得註冊事由，依經濟部智慧財產局公告之「混淆誤認之虞」審查基準，應以：1、商標識別性之強弱；2、商標是否近似暨其近似之程度；3、商品/服務是否類似暨其類似之程度；4、先權利人多角化經營之情形；5、

實際混淆誤認之情事；6、相關消費者對各商標熟悉之程度；7、系爭商標之申請人是否善意；8、其他混淆誤認之因素等，為判斷基準。前述各項因素具有互動之關係，原則上若其中一因素特別符合時，應可以降低對其他因素的要求。至於商標的近似及商品/服務的類似，應是在判斷有無「混淆誤認之虞」時，其中的二個參酌因素，而條文中之所以特別提列出這二個參酌因素作為構成要件，是因為「混淆誤認之虞」的成立，這二個因素是一定要具備的。審查商標時不得以判斷是否致相關消費者混淆誤認其中單一因素決定是否致混淆誤認之虞，蓋依前開「混

淆誤認之虞」審查基準所揭示，混淆誤認之單一因素會因其他因素之強弱或是否特別符合而有不同影響。訴願決定就本件商標是否近似此一因素如何特別符合，致降低對其他因素的要求？本件除近似此一因素外，其他混淆誤認各相關因素強弱如何？如何相互影響？本件二商標其設計意匠及觀念是否強到不必考慮其他判斷消費者混淆誤認因素即得為認定近似之程度？均未審酌，殊不得僅就判斷混淆誤認之虞其中商標是否近似暨其近似之程度此一單一因素，逕予撤銷原處分。

2. 智慧財產法院 103 年(2014 年) 行商訴字第 137 號判決(採用智

慧智慧財產局公告之「混淆誤認之虞」審查基準 5.6.1、5.6.2、5.6.3 規定)

商標是否構成混淆誤認考量的因素為：系爭商標與據以核駁商標之近似程度、系爭商標與據以核駁商標之指定商品高度類似、商標識別性之強弱以外，尚有相關消費者對各商標熟悉之程度，即相關消費者對衝突之兩商標如均為相當熟悉者，亦即兩商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，且足以區辨為不同來源者，則應儘量尊重此一併存之事實。相關消費者對衝突之兩商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護。相關消費者對商標之

熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之。

二、否定反向混淆：

1.我國最高行政法院 105 年度判字第 465 號判決則明確表示不接受「反向混淆誤認」的論點。

(1).判斷混淆誤認之虞各項參酌因素，彼此間具有互動的關係，原則上若其中依因素符合程度愈高時，則可降低對其他因素的要求，此在一般商標、著名商標均有其適用。

(2).商標須依法申請註冊後，始得主張商標權之保護，換言之，我國商標法係採「先申請註冊原則」，先申請註冊商標縱

使不具高度著名性或謂相關消費者普遍知悉，先商標權人仍得依法主張權利。

(3).「反向混淆誤認」正因為前後兩商標易使消費者誤以為兩者來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，可知後商標之註冊確實有致消費者產生混淆誤認之虞。依「先申請註冊原則」自應保護註冊在先之前商標，而非後商標。此制度之另一目的，在於維護市場之公平競爭，避免財力雄厚之企業藉由龐大之行銷能力，巧取豪奪先註冊之商標。

2.於今智慧財產法院判決均是以最高行政法院 105 年度判字第 465 號判決為採認標準，明確表示不接受「反向混淆誤認」的論述。例如：智慧財產法院 107 年民商上字第 19 號民事判決、107 年行商訴字第 91 號行政判決、107 年行商訴字第 34 號行政判決等，該等判決均明白指出我國商標法採「先申請註冊原則」，不採「反向混淆誤認」理論；又我國商標法於法制選擇上係以優先保障註冊在先之商標，而與商標是否事後廣為相關消費者知悉無關，若註冊在先之商標並未實際使用，尚可依「商標廢止」之制度以衡平；無論是正向混淆（誤認為後商標權人商品來

自先商標權人)或反向混淆(誤認為先商標權人商品來自後商標權人)，均應保護先商標權人。

縱觀前述，足見無論法院在商標侵權判決認定或是商標取得申請註冊行政判決認定均是將最高法院 105 年度判字第 465 號判決奉為判斷圭臬，直接否定「反向混淆」理論於我國沒有適用餘地。反觀智慧財產局依據「混淆誤認之虞」審查基準，對於後申請商標「該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護」之認定，明顯肯定反向混淆，縱使此見解恐會被行政法院推翻，可能仍舊守住，此由前述註冊第 1270015 號「智富 Smart」商標並存註冊

可見，由此也可以窺知商標法規定之「混淆誤認之虞」此要項的認定，要有一致的規定適用，在實務上顯然非常困難。後商標使用人倒是可以依據前揭法院判決揭示，被告亦可於排除侵害商標權民事訴訟中主張商標廢止，若註冊在先之商標並未實際使用，可以依據商標法第 63 條規定主張「商標廢止」，而且也可以就先註冊商標部分商品或服務未使用者予以廢止，不失為現行實務上否定反向混淆認定的補救措施。

## 專利法部分條文修正案

### 108 年三讀通過

編輯部

立法院於 108 年 4 月 16 日三讀通過專利法部分條文修正案。

參考智慧財產局公布修正內容，爰摘錄修正內容如下：

## 一、擴大核准審定後分割之適用範圍及期限

依現行專利法核准審定後分割之規定，限於發明專利初審審定後 30 日始可分割，此次放寬發明專利申請案於初審核准審定書或再審查核准審定書送達後 3 個月內得申請分割；另擴大新型專利亦得適用之。

## 二、提升舉發審查效能

為避免舉發程序中，雙方當事人不斷補提理由、證據或提出更正，因而延宕審查，修正舉發人應於三個月內補提理由，逾期不予審酌；另亦配套規定

舉發案件審查期間，專利權人得申請更正之期間。

## 三、修正新型得申請更正案之期間及審查方式

新型專利係採形式審查，為避免新型專利權利範圍可事後透過更正任意更動，從而影響第三人權益，修正新型專利得申請更正之時間點，限於該新型專利有舉發案件審理中、申請新型技術報告受理中或訴訟案件繫屬中。新型更正案之審查由目前形式審查改採實體審查。

## 四、設計專利權期限由 12 年延長為 15 年

參考工業設計海牙協定之設計專利權期限為 15 年，強化對設

計專利權之保護，將設計專利權期間由 12 年延長為 15 年，以助我國設計產業之發展。

## 五、 解決專利檔案儲存空間不足之困擾

現行專利法規定專利檔案須永久保存，智慧財產局已累計保存高達 210 多萬件檔案，造成須不斷擴增檔案儲存空間之嚴重問題，爰參考國際規範，將專利檔案修正為分類定期保存，無保存價值者可定期銷毀，以解決檔案儲存空間不足之困境。

## 全球要聞



■ **WIPO「發明人援助計畫」首次授予資源不足的發明人專利**

世界智慧財產權組織(WIPO)公佈，在 2016 年正式啟動、與世界經濟論壇合作的「發明人援助計畫」(Inventor Assistance Program, IAP)下，5 名南美洲發明人已成功獲得專利保護。IAP 是第一個將開發中國家發明人及資金有限的小企業與專利律師相連結的全球計畫，旨在為那些有很好想法但因缺乏資金而難以獲

得專利的發明人提供公平的競爭環境；由專家提供公益免費的法律援助，幫助發明人獲得專利保護。儘管許多開發中國家的專利制度運作良好，但當地發明人往往難以直接受益：事實上，儘管當地的創新文化很強，但外地申請人取得的專利往往遠超過當地申請人。在許多這些國家，財源有限的發明人通常由個人向當地專利局提出申請專利，而不是聘請經驗豐富的 IP 專業人士。複雜的程式讓人望而卻步，許多發明人在專利核准程式的初期階段，在審查之前就放棄他們創新概念的價值。因此，WIPO 設立 IAP 計畫，媒合開發中國家資源貧乏的發明家和專家，協

助草擬和申請專利，提供公平的競爭環境。志願參與的專家在發明人當地專利局和選定的司法管轄區，提供免費協助，目前該計畫在 5 個國家實施：厄瓜多爾、哥倫比亞、摩洛哥、菲律賓和南非。對於希望為其發明尋求國際保護的發明人，IAP 亦為專利合作條約 (PCT) 申請案進入美國和歐洲的國家和區域階段提供援助，未來計畫將擴展到日本。IAP 已幫助 39 位發明人。(摘自智慧財產局公布欄)

## ■ 高通和 LG 電子簽訂新的全球專利授權合約

美國高通公司宣佈，其與 LG 電子簽署了新的全球專利授權合

約。根據這一為期 5 年的付費專利授權合約，高通公司授予 LG 電子研發、製造和銷售 3G、4G 和 5G 單模與多模整機設備的專利許可。該協議的條款與 Qualcomm 既定的全球專利許可條款一致。高通公司技術許可業務 (QTL) 高級副總裁兼總經理 John Han 表示：“高通公司很高興與 LG 電子簽訂了新的全球專利授權合約。本次協議的簽訂加強了雙方的長期技術合作關係，也是對高通公司世界一流的專利組合價值的再次確認。高通公司是無線行業內基礎科技的發明者和推動者，也是引領世界邁向 5G 的領導廠商。我們很自豪能夠為 LG 電子等領先的 OEM 廠商提供突破

性的技術，並支持他們在全球推出具有吸引力的產品。”（摘自中國智慧財產權資訊網）

## ■ 美國專利商標局提高商標使用證據樣本的標準

美國專利商標局頒佈新規，要求商標審查員加強對商標使用證據樣本權威性的檢查，提高商標使用證據樣本的標準。根據規定，如果商標所有人僅僅提交帶有該標誌的商品樣本，美國專利商標局將可能以證據樣本不足以證明其在美國實際使用為由而作出駁回決定。同時，商標審查中還要求商標所有人提供有關該證據樣本的詳細使用資訊，並以此來判定其標誌在美國是否真正投入實際

使用。(摘自中國智慧財產權報)

## ■ 新加坡智慧財產局推出名為「IPOS Go」APP

新加坡智慧財產局 (Intellectual Property Office of Singapore, 簡稱 IPOS) 推出名為「IPOS Go」的手機應用程式 (APP), 除了簡化使用者介面外, 並且能在十分鐘內完成線上商標申請程序, 同時大幅降低申請費用。該 APP 目前搭載人工智慧, 可先行比對提交的商標是否與現存之商標相類似。(摘自 TIPS 兩岸及東南亞智財新聞)

## 兩岸動態



## ■ 利用電腦伴唱機公開演出合法性

今年 7 月 22 日 LINE 流傳版權公司針對利用電腦伴唱機公開演出未取得授權進行取締說明:

有關 LINE 7/22 流傳版權公司針對民宿、社區發展協會、活動中心、公開演出未授權者, 已經搜證會同警方開始取締之消息一事, 智慧局說明如下:

一、有關 LINE 7/22 流傳版權公司針對利用電腦伴唱機公開演出未取得授權已進行取締,

有關裡民活動中心部分，經智慧局向集管團體與權利人查證後，其並未對裡民活動中心進行相關取締之情事，因此屬於假消息。

二、關於民宿、社區發展協會、裡民活動中心等場所使用電腦伴唱機會涉及公開演出之行為，應取得集管團體之授權。智慧局已針對營利性與公益性電腦伴唱機利用，於7月1日指定社團法人中華音樂著作權協會(MÜST)為單一視窗，決定共同費率，利用人只要向MÜST付費即可取得兩家集管團體(MÜST與ACMA亞太音協)之授權。共同費率如下：

(一)營利性利用電腦伴唱機：每年每台 7,000 元(含行政事

務費，未稅)。

(二)公益性利用電腦伴唱機：

1、為文化、教育或其他公益性之目的而利用者(有收費)：每年每台 4,900 元(含行政事務費，未稅)。

2、為公益性等目的而利用而無涉及營利者(無收費)：每年每台 2,450 元(含行政事務費，未稅)。

三、智慧局另針對權利人與電腦伴唱機廠商之歌曲重製(灌歌)授權部分，已於7月間進行雙方之溝通與協調，目前電腦伴唱機廠商在智慧局協助下，已與版權公司展開歌曲利用之協商授權事宜。

四、由於網路訊息眾多，真假難辨，如有接收到相關電腦伴

唱機之訊息，可電洽智慧局求證。（摘自智慧財產局公布欄）

## ■中國今年上半年發明專利授權量“冠軍”花落誰家？

中國國家智慧財產權局發佈2019年上半年統計資料。華為技術有限公司成為國內發明專利授權量排名居於首位的企業。2019年上半年，國內（不含港澳臺）發明專利授權量排名前3的企業依次為：華為技術有限公司（2314件）、中國石油化工股份有限公司（1595件）、OPPO廣東移動通信有限公司（1312件）。2019年上半年國內發明專利授權量排名前3的企業與2018年排名前3的企業一致。（摘自人民網）

## ■公司取名騰訊一審被判侵權

山東省濟南市中級人民法院（下稱濟南中院）就騰訊公司起訴山東騰訊文化傳媒有限公司（下稱山東騰訊傳媒）商標侵權及不正當競爭糾紛案作出一審判決，認定山東騰訊傳媒侵權成立，需停止侵權並賠償騰訊公司經濟損失30萬元。值得一提的是，濟南中院在該案審理過程中，認定“騰訊”註冊商標構成馳名商標。據悉，這是法院首次認定“騰訊”註冊商標構成馳名商標。騰訊公司起訴稱，山東騰訊傳媒除了公司名稱帶有“騰訊”字樣外，其官方網站也使用了“山東騰訊傳媒”“騰訊公司”字樣，並在廣告欄中使用了“山

東騰訊傳媒” “騰訊百事通”字樣並突出使用“騰訊”二字。被告在明知“騰訊”商標及企業具有較高知名度的情況下，仍將“騰訊”作為企業字型大小等，涉嫌侵犯了騰訊公司的註冊商標專用權，並構成不正當競爭。對此，山東騰訊傳媒辯稱，其曾經申請註冊第35類“山東騰訊傳媒”商標，後被駁回，其使用“山東騰訊傳媒”並無惡意。該企業是合法註冊，經營範圍集中在第35類“廣告設計”等，與原告的涉案商標核准使用的第38類“通訊服務”不屬於同一類別，被告的相關行為不侵犯原告的註冊商標專用權，也不構成不正當競爭。濟南中院經審

理認為，山東騰訊傳媒在官網及廣告設計中使用“山東騰訊傳媒” “騰訊百事通”等標識的行為，使相關公眾在見到標有“山東騰訊傳媒”標識的廣告時，會對廣告服務的來源產生混淆，會誤認為標有“山東騰訊傳媒”文字標識的服務是騰訊公司提供的，或者誤認為該公司與騰訊公司存在某種特定聯繫，侵犯了騰訊公司的涉案“騰訊”商標專用權。與此同時，該公司使用“騰訊”企業字型大小，足以使公眾將該公司以及其提供的廣告設計服務與騰訊公司產生混淆、誤認，構成不正當競爭。據此，濟南中院判決山東騰訊傳媒立即停止侵權，停止使用“騰

訊”企業字型大小，並賠償騰訊公司經濟損失 30 萬元。(摘自中國智慧財產權報)

■ 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