冠中智訊

|專利・商標・著作・法律|

第 35 期

2022/06 出刊

冠中智訊 ISSN 2310-2055

發 行 人｜吳宗達　　發行單位｜冠中國際專利商標事務所

發行地址｜408 台中市南屯區南屯路二段 290 號 15 樓　　電 話｜886-4-24726466

冠中國際專利商標事務所 Kingcraft International Patent & Trademark Office

認識我們

冠中自 1991 年創立迄今，受理國內外專利、商標、著作權之諮詢、規劃、管理及申請，在創辦人吳宗達先生的帶領之下，台灣本所與中國擁有最精銳的專業團隊，秉「誠信為冠·敦厚為中」的精神，為眾多客戶提供全方位的智財權服務。

除了代理本國與大陸專利商標案件外，冠中還串聯了全球各國代理人及律師的服務網絡，我們能成為您智慧財產權佈局策略的重要夥伴，共同為您以及您的企業建立強而有力的智慧財產權保護網。

連絡資訊

電話：
04-24726466

傳真：
04-24726468

地址：
408 臺中市南屯區南屯路二段 290 號 15 樓
(臺中捷運 南屯站 步行約 7 分鐘)

網站：
www.king-craft.com.tw 歡迎填表諮詢

電子郵件：
kc.service@king-craft.com.tw

更多線上服務

LINE
微信
FB：冠中智權百科

冠中智訊

|專利・商標・著作・法律|

第 35 期 2022 年 06 月號

主題目錄

專題研討

美國手段功能用語專利權範圍解釋之發展與實務
──MTD PRODS V. IANCU 案 P1

新知動態

歐洲單一專利及單一專利法院簡介 P11
中國大陸發布餐飲行業商標註冊申請與使用指引 P20

案例觀察

健康食品 7/1 起 不再是商標權人說了算！談商標誤認誤信 P25
商標冤案及其爭取──談商標的公益與私益 P30

能量補充

轉載文章停看聽：著作權法第 9 條與第 61 條 P 35
|著作權迷思| 網路行銷時代：走出著作權誤區！ P38

更多《冠中智訊》

單篇文章閱讀：http://www.king-craft.com.tw/news_list.asp
各期季刊下載：http://www.king-craft.com.tw/download_news.asp
聯 絡 我 們：http://www.king-craft.com.tw/contact.asp

交流討論・智權諮詢

LINE　　WeChat

美國手段功能用語專利權範圍解釋之發展與實務
——MTD PRODS V. IANCU 案

【曾冠銘 專利師】

2019 年 MTD PRODS V. IANCU 案

訴訟簡介

第三人 Toro 公司對 458 號專利請求項 1-16 提出 IPR，主張，「機械控制組件(mechaniel control assembly)」屬於手段功能用語，先前技術並未揭示該用語的對應結構。委員會認為 458 號專利中「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞不屬於手段功能用語、該案請求項亦不具顯而易知性。專利權人 MTD 公司不服上訴。

系爭專利

系爭專利揭示一種零迴轉半徑車輛(ZTR)的轉向、驅動系統，該案的目的是提供一種更直觀的轉向機構以操作零迴轉半徑車輛，而「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞出現在請求項 1、9 中。

請求項 1 的內容如下：

「一種能夠小轉彎半徑的車輛，包括：

一個框架；

左驅動輪和右驅動輪均連接至框架;

兩個獨立的左右驅動單元，左驅動單元透過一個軸連接到左驅動輪，右驅動單元透過另一個軸連接到右驅動輪；

【論述僅為個人觀點不代表本所立場，歡迎註明出處後轉載。】

轉向裝置，其連接至框架；

速度控制構件，其耦接至框架；和機械控制組件(mechaniel control assembly)，其耦合到左右驅動單元，該機械控制組件(mechaniel control assembly)被配置為基於從轉向裝置接收的轉向輸入和從速度控制構件接收的速度輸入來致動左右驅動單元；

機械控制組件被設計成如果速度控制構件從（a）移位，在該位置中，左驅動輪以第一前進速度沿向前方向旋轉，而右驅動輪沿向前方向旋轉，由於轉向裝置處於第一右轉位置至（b）倒車位置，同時保持轉向裝置的第一右轉位置。因此第二前進速度小於第一前進速度驅動輪將以第一反向速度反向旋轉，而右驅動輪將以小於第一反向速度的第二反向速度反向旋轉。」

請求項 9 的內容進一步包括：

「機械控制組件(mechaniel control assembly)還被配置為當速度控制構件處於最大前進位置並且轉向裝置處於最大轉彎位置時使車輛執行零半徑轉彎。」

說明書揭露的內容：

1.說明書並沒有明確的提到「機械控制組件(mechaniel control assembly)」

2.說明書僅揭示一個包含「零迴轉半徑控制組件(ZTR control assembly)」的較佳實施例。

3.說明書敘述「零迴轉半徑控制組件(ZTR control assembly)」的構件、輸入、輸出關係及連接關係。

MTD 公司主張

MTD 公司主張專家證詞指出「機械控制組件(mechaniel control assembly)」在相關領域並沒有一個合理的意義，認為該辭彙是一個隨機詞(nonce term)，專家進一步的顯示，「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞運用在不同專利前案中，代表著廣泛種類的結構，具有廣泛的功能(例如：液體輸入泵、數位點火系統、沖水箱、內視鏡..等)。

Toro 公司主張

Toro 公司並未針對 MTD 公司的證據進行抗辯。Toro 公司主張技術領域中具有通常知識者基於說明書的語境會瞭解「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞意味著具體結構。說明書中揭露的「零迴轉半徑控制組件(ZTR control assembly)」提供請求項中「機械控制組件(mechaniel control assembly)」結構意義，當 MTD 公司在審查過程中將請求項用語與先前技術進行區隔時，即已承認「機械控制組件(mechaniel control assembly)」傳達特定結構。

委員會

請求項的「機械控制組件(mechaniel control assembly)」在說明書中以「零迴轉半徑控制組件(ZTR control assembly)」一詞被提到。因此技術領域中具有通常知識者可以瞭解「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞的意義意味著結構，而基於說明書已經有敘述構成「零迴轉半徑控制組件(ZTR control assembly)」的具體結構、以及如何與其他構件配合。

最有說服力的證據是審查歷程，MTD 公司因聲稱「機械控制組件(mechaniel control assembly)」是具有不同於引證文件所揭露的結構「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞意味著結構。

聯邦巡迴上訴法院

聯邦巡迴上訴法院首先提出 Williamson 案的指導，在判是否為斷手段功能用語時，先認定請求項的限制要件是否採用「手段(means)」一詞，若無，則給予一個可推翻的假定，認為該辭彙表達充足的結構意義，不符合美國專利法第 112 條第 6 項規定，挑戰者可以透過說明「請求項的辭彙沒有陳述充足的結構意義』或『請求項的辭彙僅陳述功能而沒有充足的結構執行該功能」以推翻該假定。

在 Watt v XL Sys 案[1]指導中提到，判斷是否為手段功能用語主要的調查並不僅限於認定是否具有「手段(means)」一詞，而需進一步認定請求項的詞對於技術領域中具有通常知識者的理解，是否具有充足的定義，意味著結構名稱。請求項雖然沒有使用「手段(means)」一詞，然而，請求項的限制要件如採用類似「手段(means)」一詞的隨機詞(nonce word)可視為「手段(means)」一詞替代詞，例如「模組(module)」、「機構(mechanism)」等。

Zeroclick v Apple 案[2](2018)中對於手段功能用語的判斷則認為，由於爭議的辭彙「程式(program)」與「使用者介面程式碼(user interface code)」是基於傳統「使用者介面程式(user interface program)」或 「程式碼(code)」的應用，故有具體的參考，而非通用詞。因此「程式(program)」與使用者介面程式碼(user interface code)」並不是隨機詞(nonce word)，也不是採用一個黑盒子說明結構或概念。

聯邦巡迴上訴法院強調，判斷是否為手段功能用語重要的判斷依據在於，請求項辭彙是否用於通常用語、或能夠被技術領域中具有通常知識者指定為結構，前述結構包括特定結構或一類的結構，同時，聯邦巡迴上訴法院並提出兩個判決先例作為說明，於 Williamson 案中：「模組(module)」一詞被認為是個隨機詞(nonce word)，原因在於其陳述了同個黑盒子(black box)陳述結構用以提供相同特定功能，彷

[1] Watts v.XL Systems,Inc.,232 F.3d877(Fed. Cir. 2000)
[2] Zeroclick, LLC v. Apple Inc., 891 F.3d 1003 (Fed. Cir. 2018)

佛「手段(means)」一詞已經被使用。而在 Skky INC v. MindGeek 案[3](2017)中因為請求項的用語「無線裝置手段(wireless device means)」被認定為意味著某一類的結構，因此最終認定不涉及美國專利法第 112 條第 6 項規定。

聯邦巡迴上訴法院基於 Williamson 案的判決先例，說明在判斷是否為手段功能用語時，不應僅考慮跟隨功能的關鍵名詞是否意味著結構，更應參考請求項其他段落是否能夠提供相關線索足以告知關鍵名詞的結構特徵或賦予關鍵名詞結構意義；因此，法院認為在評估請求項限制要件是否適用手段功能用語時，不應僅考慮示例性名詞「機械控制組件(mechaniel control assembly)」，更應參考整個包含被示例性名詞執行功能的段落。

聯邦巡迴上訴法院以 Apex 案[4]及 Dieblod Nixdorf Inc v. ITC 為例，說明在解釋請求項用語時，若爭議辭彙為複合式名詞，則會先判斷被修飾詞本身是否意味著結構，再判斷該被修飾詞在請求項語境中是否具有充足的結構，另外，也會基於外部證據檢視該被修飾詞，除此之外也會審視內部證據，如說明書、申請歷程判斷該被修飾詞於案件中的意涵是否與通常意義一致，除此之外，也會判斷複合式名詞整體在技術領域中是否具有結構意義。

在 Apex 案中「介面電路(interface circuit)」為複合式名詞，而「(circuit) 電路」則為被修飾詞，法院先認定「(circuit) 電路」在爭議的請求項語境中有敘述充足的結構，且基於字典定義也推斷「(circuit) 電路」本身意味著某些結構，法院也注意到單純只有「(circuit) 電路」一詞時是一個非常廣義的詞，然而，在說明書及申請歷程中皆沒有以與通常意義不一致的方法使用「(circuit) 電路」一詞。另外，從「介面電路(interface circuit)」一詞判斷，法院認為其確切的定義某些技術

[3] Skky, Inc. v. MindGeek, s.a.r.l., 859 F.3d 1014, 1019 (Fed. Cir. 2017)
[4] Apex, Inc. v. Raritan Computer, Inc., 325 F.3d 1364, 1373 (Fed. Cir. 2003)

領域中的結構意義，綜上，法院認為被告沒有推翻假定，因此「(circuit)電路」並不適用美國專利法第 112 條第 6 項規定。

而在 Dieblod Nixdorf Inc v. ITC 中法院注意到於辭典定義或其他內容中沒有證據說明「支票預備單元(cheque standby unit)」一詞是能夠合理容易的被技術領域中具有通常知識者認為一種結構或一類結構，外部證據只說明了技術領域中具有通常知識者能夠瞭解「支票預備單元(cheque standby unit)」可以是任何能夠執行請求項宣稱功能的結構，更進一步的，法院也指出請求項的文字或說明書都沒有建議可以限制「支票預備單元(cheque standby unit)」一詞的結構定義。因此最終認為「支票預備單元(cheque standby unit)」一詞用以執行某些特定的功能，屬於美國專利法第 112 條第 6 項規定的範疇，為手段功能用語。

聯邦巡迴上訴法院另提到說明書於解釋請求項的重要性，並以 Thorner v.Sony Computr(2012)一案[5]舉例說明，於該案中專利權人為避免適用美國專利法第 112 條第 6 項規定，透過編纂者在說明書中提供該隨機詞(nonce word)結構的意義，藉由清楚陳述隨機詞的定義，使其有別於該辭彙的平實、通常意義。然而，本案聯邦巡迴上訴法院也說明，記載於說明書的較佳實施例並不能賦予一個沒有其他意義(otherwise has none)的辭彙結構意義。如同所有的編纂詞，對於專利權人而言僅揭露一個實施例並不足夠，專利權人必須清楚的**表示意圖**，以重新定義辭彙。

回歸本案，聯邦巡迴上訴法院同意委員會的主張「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞較近似於其他通用詞，且認為是個近似於 means 的隨機詞(nonce word)；「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞對於技術領域中具有通常知識者並沒有意味著充足的

[5] Thorner v. Sony Computer Entertainment America LLC, 669 F.3d 1362, 1365 (Fed. Cir. 2012)

結構定義。同時，聯邦巡迴上訴法院同意委員會的主張，認為請求項中爭議詞以外的陳述主要為功能性，但並非完全為功能性，其中提到的『configure to』為執行其功能，在這方面的功能性辭彙使請求項趨向於符合美國專利法第 112 條第 6 項規定。另外，聯邦巡迴上訴法院也同意委員會接受 MTD 的外部證據，說明「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞並未在領域中建立意義，其僅僅是某些集合零件的通常標識，另外，Toro 公司也未反駁 MTD 的專家證詞，也沒有推翻 MTD 提供的先前專利，該些專利記載的「機械控制組件(mechaniel control assembly)」代表著廣泛種類的結構及廣泛功能，「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞通常被用以描述輸入液泵(infusion pumps)、數位點火系統(digital firing systems)、沖水箱(flush tanks)、內視鏡(endoscopes)、變速器(transmissions)或發動機(engine)等機構。

因此，聯邦巡迴上訴法院得出了委員會錯誤的結論，原因在於委員會依賴說明書描述的「零迴轉半徑控制組件(ZTR control assembly)」作為請求項辭彙 「機械控制組件(mechaniel control assembly)」 建立有結構意義的結論，在當事人同意說明書中的「零迴轉半徑控制組件(ZTR control assembly)」為請求項「機械控制組件(mechaniel control assembly)」的結構時，MTD 公司並不同意說明書明確的定義請求項「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞，因為說明書揭露對應請求項中手段功能用語辭彙的結構並不必然意味著該請求項辭彙能夠被技術領域中具有通常知識者理解為意味著具體結構或一類的結構。

聯邦巡迴上訴法院認為解釋手段功能用語的限制要件涉及兩個步驟：

其一，確定請求項限制要件是否撰寫為手段功能用語格式。在這

個步驟中，我們考慮請求項的限制要件對於技術領域中具有通常知識者是否意味著充足的結構定義，若確認為手段功能用語格式，則進入第二步驟。

其二，需要檢視說明書以識別執行請求項功能的結構，從而對應請求項的意義。

前述兩個步驟是不同的，然而委員會卻混用了兩個截然不同的步驟，認為說明書中揭示了對應的結構，所以爭議的辭彙是充分定義的，是以不涉及美國專利法第 112 條第 6 項規定。委員會的分析意味著只要請求項的辭彙在說明書中具有對應的結構時，即不涉及手段功能用語限制，如此一來將有悖於眾多的判決先例，且依此觀點作為判斷，只要說明書有對應結構時，最終將完全不會涉入手段功能用語的規範。[6]

聯邦巡迴上訴法院雖同意說明書在評估是否為手段功能用語時具有一定角色，但並不同意在本案之爭議中，說明書給予「機械控制組件(mechaniel control assembly)」足夠的結構定義，說明書並未表明專利權人意圖充當辭彙編撰者並將「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞定義為較佳實施例中的「零迴轉半徑控制組件(ZTR control assembly)」，確實，說明書中甚至沒有提到「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞，在申請專利範圍中的功能性語言建議著「機械控制組件(mechaniel control assembly)」為較廣泛的通用詞，若將「機械控制組件(mechaniel control assembly)」解釋為「零迴轉半徑控制組件(ZTR control assembly)」將使請求項中的功能性語言顯得多餘。

聯邦巡迴上訴法院也不同意委員會對於申請歷程的解釋。在原本的申請歷程中 MTD 公司認為請求項的限制要件是以手段功能用語的

[6] MTD Products Inc. v. Iancu, Appeal No. 2017-2292 (Fed. Cir. 2019)

形式撰寫，然而 MTD 的陳述並沒有清楚的聲明放棄。更進一步的，MTD 的陳述表明「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞表現了某些功能必須被給予權重，因為其意味著結構，且此結構不僅僅是預期使用(intended use)的結構，然而前述的說明並非在美國專利法第 112 條第 6 項規定語境中的陳述。MTD 的陳述「限制要件意味著結構且具有權重」的說明與聲稱屬於手段功能用語因為手段功能用語的限制要件意味著結構(對應結構或其均等範圍)並不一致。在缺乏任何清楚且無爭議的陳述情況下取消了美國專利法第 112 條第 6 項規定的應用，委員會錯誤的給予決定性權重予記載於歷史檔案中模稜兩可的陳述。

聯邦巡迴上訴法院總結，委員會錯誤的使用存在於說明書中的結構總結出「機械控制組件(mechaniel control assembly)」具有足夠的定義以逃避美國專利法第 112 條第 6 項規定，委員會也賦予不適當的權重給歷史檔案語境外的陳述。因此聯邦巡迴上訴法院依據委員會發現的事實及現有的證據，證明「機械控制組件配置以(mechaniel control assembly configured to)」在請求項 1 及 9 中執行了特定的功能，請求項 1 及 9 涉入美國專利法第 112 條第 6 項規定，屬於手段功能用語。

小結

本案聯邦巡迴上訴法院闡明解釋功能性請求項的兩個步驟，先判斷是否為手段功能用語，若確定為手段功能用語再檢視說明書是否具有對應的結構，然而前述兩個步驟特別容易混淆，原因在於第一個步驟中，判斷是否為手段功能用語的過程不僅透過檢視外部證據，也需搭配檢視內部證據如請求項本身、說明書或歷史檔案進行綜合判斷，才能夠得出是否涉入手段功能用語的規範。因此，在步驟一中也具有檢視說明書的程序，如此一來將容易與步驟二混淆，本案聯邦巡迴上訴法院指出委員會正是犯下這樣的錯誤，而混用的結果將導致只要說

明書有記載對應請求項功能的結構之案件，爭議辭彙都將被解釋為具有明確的結構意涵，如此一來將不可能有案件涉入手段功能用語的規定，最終的判斷結果將只剩下兩種，其一，判斷為非手段功能用語，其二，因為說明書沒有對應的結構而不明確導致專利無效。

承上，聯邦巡迴上訴法院特別說明，說明書記載的內容必須要是專利權人明確表示其用以定義請求項爭議詞，並給予完整的說明，賦予清楚的定義，方能夠使請求項中的爭議詞具有明確的結構意涵，讓請求項中的爭議功能性語言在第一個判斷步驟中脫離手段功能用語的管轄，否則，如本案爭議，僅在說明書的內容記載單一個實施例，且沒有進一步說明，恐無法讓請求項爭議名詞具有充分的結構定義，技術領域中具有通常知識者仍難以將其認定為一種或一類的具體結構。

本案的另外一個議題為申請歷程，委員會以 MTD 公司的陳述作為判斷是否為手段功能用語的依據，然而，聯邦巡迴上訴法院認為申請人在申請歷程中的陳述的內容必須是清楚且無爭議，且必須是在針對手段功能用語的語境中陳述的內容。

綜上所述，專利撰稿者如果選擇採用自定義名詞時，需非常的謹慎，特別是在自定義名詞後連接功能性語言，且在請求項中沒有清楚定義具體結構的情況下，將很有可能落入手段功能用語的判斷，更進一步的，即使在說明書簡單的舉一兩個具體結構說明自定義名詞，也很有可能無法滿足上述第一個判斷步驟的要件，另外關於申請歷程的議題，目前美國專利審查過程中，當審查委員認為請求項撰寫格式為手段功能用語的格式時，即會請發明人敘明，在這個程序中申請人也需謹慎，若撰寫時就決定採用手段功能用語，即需在答辯理由書中清楚、無爭議的表明該限制要件確實是以手段功能用語呈現。

歐洲單一專利及單一專利法院簡介

【吳佩倫 國外部專員】

前言

想要在歐洲獲得廣泛專利保護及爭端解決的使用者，單一專利制度提供了一個具有成本效益且程序簡便的選擇，此制度預計將會在今年下半年開始運作，至遲應該也會順利於明年初開始運作。

單一專利制度的兩大基石是「單一專利(UP)」及「單一專利法院(UPC)」，將補充並強化現有集中式的歐洲專利核准制度。為了幫助專利申請人早日採用單一專利，歐洲專利局決定引進過渡措施，將歐洲專利轉為單一專利，適用對象是已進入核准程序最後階段的歐洲專利申請，且單一專利法院可望在年底前進入營運，相關議題值得專利申請人及專利權人持續關注最新進度。

何謂單一專利 Unitary Patent (UP)

即「具有單一效力的歐洲專利 European Patent with unitary effect (EPUE)」，是一項涵蓋 24 個歐盟成員國的新制度，但是沿用原本歐洲專利申請的架構，並非指提交一種新的單一專利申請案。單一專利將以現有的歐洲專利申請程序為基礎，因此專利申請、專利檢索報告和審查階段，皆與歐洲專利相同。在歐洲專利核准後，專利權人將可請求單一效力，從而在多達 24 個歐盟成員國獲得單一專利的統一保護，而無須另外指定進入國家並提交保護生效程序。

單一專利所涵蓋的司法管轄區

目前參加單一專利的 24 個參與國有：奧地利、比利時、保加利

【論述僅為個人觀點不代表本所立場，歡迎註明出處後轉載。】

亞、賽普勒斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、瑞典。

其中 17 國已批准協議並完成生效程序：即奧地利、比利時、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、 荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞、瑞典。(截至 2022 年 5 月)

歐盟國家中僅西班牙、克羅埃西亞二國確定未參與單一專利，另外，波蘭雖有參與單一專利，但不會加入單一專利法院協議，英國脫歐後已撤回批准。

法律框架

- 區域性加強合作之歐盟專利保護規則(Regulation (EU) No 1257/2012)
- 區域性加強合作之歐盟單一專利翻譯處理規則(Council Regulation (EU) No 1260/2012)

主要特點

1. 以已核准之歐洲專利為基礎

單一專利以歐洲專利局根據歐洲專利公約審理的歐洲專利為基礎，不會影響歐洲專利局的日常檢索、審查和核准程序。歐洲專利核准後，可以在 24 個單一專利參與國請求單一效力。單一專利不會取代歐洲現有的專利保護途徑，而是成為國家專利和傳統歐洲專利外的另一種選擇。

2. 歐洲專利局的一站式服務

歐洲專利局將審查專利權人提出的單一效力請求，並在符合要求的情況下註冊單一專利。

3. 簡單的單一效力請求

專利權人可選擇向歐洲專利局提交單一效力請求，經歐洲專利局進行審查程序通過公告後，即可在最多達 24 個參與國獲得單一專利的統一保護，並且提交單一效力請求無需官費，大大降低現今制度的管理複雜性，和進入各國生效歐洲專利保護的成本。

4. 單一的專利登記簿

歐洲專利局將提供一個新的單一專利登記簿，其中將包括與單一專利相關的法律狀態資訊，例如授權、轉讓、限縮、撤銷和失效。轉讓和授權可在單一法律制度下向歐洲專利局集中登記，而不需逐國辦理多次登記，但轉讓必須包裹全部參與國，無法分割處分。

5. 單一的年費

僅需每年向歐洲專利局繳納年費，而不需向多個國家專利局支付年費，並按照各國不同的年費規定(例如有些國家第 5 年才開始繳納)，對專利權人在費率、時間、付款方式和代理方面大有裨益。

申請單一專利的步驟

1. 向歐洲專利局提交歐洲專利申請案，歐洲專利局將和現行歐洲專利申請一樣經過檢索及實體審查。
2. 歐洲專利核准後，在公告日起 1 個月內向歐洲專利局提交單一效力請求。
3. 需在生效的每一個參與國維持同一專利範圍。

年費

為了維持單一專利，專利權人每年必須繳納年費。鑑於傳統歐洲專利，須向不同國家專利局支付金額不同的年費，特別是各國可能有不同的繳費期限，單一專利的專利權人只需在單一的法定期限前，向

歐洲專利局使用單一貨幣繳納一筆維持費，大大簡化管理和經濟成本。

單一專利的年費設定，為 2015 年歐洲專利前四大指定國年費之總和，因此若採用單一專利系統，進入國家階段的年費費用最多是四國總和，但專利保護涵蓋所有單一專利生效國。

總成本

傳統歐洲專利的總成本包括進入各國產生的官費、翻譯費、國外代理人服務費和後續各國的年費，這些成本相當可觀。

就總成本而言，單一專利比傳統歐洲專利進入 24 個參與國中的四個成員國便宜一些，四個國家是目前歐洲專利統計出來歐盟國家的平均進入數量。因此，如果傳統歐洲專利需要進入的國家/地區數目越多，單一專利的成本效益就越高。

翻譯安排

在單一專利生效後六年的過渡期內（若機器翻譯效果未臻理想，最長可延長至 12 年），專利權人須提交一份歐洲專利說明書的完整翻譯，即：

- 若專利說明書為法文或德文，須翻譯成英文；
- 若專利說明書為英文，則翻譯成歐盟成員國的其他任一官方語言。

翻譯必須與單一效力請求一起提交，但翻譯僅供參考，不具有法律效力。

由於繳領證及公告費用時，歐洲專利局已要求將請求項翻譯為其他兩種官方語言(3 種官方語言為德英法)，所以若選擇其他兩種語言中的一種進行翻譯，則在提交單一效力請求時，只需要額外翻譯說明書，請求項的翻譯可以重複使用。

6 年過渡期屆滿後，選擇單一專利時不需要再提交說明書翻譯。

單一專利何時才會生效上路呢

建立單一專利制度的歐盟法規(No 1257/2012 和 No 1260/2012)已於 2013 年生效，但僅適用於單一專利法院協議(UPCA)生效之日，2022 年 1 月奧地利完成單一專利法院協議暫行議定書(PAP)交存程序，該協議的試行階段正式啟動，歐洲單一專利法院(UPC)的設立進入最後準備工作，預計在 8 個月內完成籌備工作，待德國交存批准書，該協議將於德國交存之日後第四個月的第一天生效，因此單一專利制度可望於 2022 年下半年正式實施。

在單一專利法院協議生效之日或之後授予的任何歐洲專利均可申請單一專利。最初，單一專利可能不會涵蓋所有參與的 24 個成員國，因為在單一專利法院協議生效時，可能還有一些成員國尚未批准，而是之後才陸續批准，因此可能會有不同代的單一專利，具有不同的地域覆蓋範圍(例如第一代單一專利可能僅在 17 個歐盟參與國獲得保護)。無論在單一效力註冊之日後是否還有其他歐盟參與國批准單一專利法院協議，各代單一專利的覆蓋範圍都將保持不變(也就是之前的單一專利無法回溯適用更多成員國)。

單一專利制度生效後，專利權人可自由選擇使用現行傳統歐洲專利制度進入各指定國，或利用單一專利制度同時在多國獲得保護，亦可併用二制度，一方面利用單一專利制度取得參與國保護，另一方面同時採現行制度，各別進入其他非單一專利之歐洲專利會員國，如此也相當於取得歐洲專利所有會員國之專利保護。而在單一專利生效前取得核准的專利權人，只能循現行制度，指定進入個別國家取得保護。

過渡措施

為鼓勵申請人盡早採用單一專利，歐洲專利局宣布了兩項過渡措施，適用於已進入核准程序最後階段的歐洲專利申請案。過渡措施將在德國交存批准書之日起開始實施，並於單一專利法院協議生效後終止，這段期間稱為日出期(Sunrise Period)。據估計，德國將在 2022 年

下半年交存批准書，過渡措施的實際實施日期將公佈在歐洲專利局的網站上。

單一專利法院

單一專利法院是歐盟的一個全新訴訟系統，允許透過單一判決來執行、捍衛或撤銷歐洲專利，該判決將在所有單一專利的參與國(已批准單一專利法院協議)有效。隨著歐盟成員國陸續批准單一專利法院協議，單一專利法院管轄的地域範圍將隨著時間而改變。

單一專利法院將自動在以下方面擁有專屬管轄權：

- 生效進入已批准單一專利法院協議的成員國的傳統歐洲專利和歐洲專利申請案，
- 單一專利，以及
- 基於上述專利的補充保護證書(SPC)。

但是，在 7 年的過渡期內（可再延長 7 年），如果**該傳統歐洲專利**從未在單一專利法院被提起訴訟，則該傳統歐洲專利可以選擇退出單一專利法院的管轄範圍(但是單一專利僅由單一專利法院管轄，無權退出)。

法律框架

單一專利法院協議和單一專利法院程序規則(第 18 稿)。

法院架構

單一專利法院具有一分權的架構，包括一個由地方庭、地區庭和一個中央庭組成的初審法院，以及一個上訴法院。一般而言，地方庭和地區庭主要處理專利侵權案件，中央庭處理無效訴訟和非侵權聲明。評審團將是跨國的，並包括具有法律或技術背景的法官。

過渡期和退出程序 opt-out

在過渡期 7 年（可再延長 7 年），國家法院和單一專利法院兩者將在已批准單一專利法院協議的成員國，對於以下相關的訴訟具有管轄權：

- 傳統歐洲專利和專利申請案
- 基於上述專利的補充保護證書(SPC)。

但是，在此過渡期間，這些**傳統歐洲專利、歐洲專利申請案**以及補充保護證書可以通過選擇退出程序，排除在單一專利法院的管轄範圍之外。

退出程序的特點

下列情況不能選擇退出來避免單一專利法院管轄權：

- 與此專利有關的法院訴訟已被提交至單一專利法院。
- 已具有單一效力的歐洲專利。

對於歐洲專利及其相應補充保護證書的所有進入指定國（在已批准該協議的成員國中），必須同時選擇退出。退出申請可在日出期至過渡期結束前一個月內提出。除非撤回，否則選擇退出的效力是包含專利的整個有效期（超過過渡期）。提出退出申請不需支付官費，且是從該請求登錄至登記簿之日起生效，而不是從申請之日起。

撤回選擇退出

只要沒有第三方向國家法院提起有關專利的法律訴訟，就可以撤回選擇退出。對於歐洲專利及其相應補充保護證書的所有進入指定國（在已批准該協議的成員國中），必須同時撤回選擇退出。撤回的效力是在專利的整個有效期內（超過過渡期），一旦撤回不能再次選擇退出。撤回也不需支付任何官費。

可採行的策略

由於在日出期間，第三方不能在單一專利法院發起訴訟，因此專利權人可考慮在日出期開始時選擇退出(至少高價值專利應先退出)，以避免申請中的歐洲專利或已進入單一專利參與國的歐洲專利，在單一專利法院被提起異議或無效，並且只有在將來有意在單一專利法院對第三方提起侵權訴訟，以獲得對所有單一專利參與國均有效的禁令時，才選擇加入。一旦第三方在單一專利法院提出訴訟後，則傳統歐洲專利權人無法再提交退出程序。

單一專利的優點

1. 通過一次申請在多達 24 個歐盟成員國獲得保護。
2. 無生效程序，不產生個別國家生效相關的費用成本。
3. 過渡期內，簡化翻譯的要求，節省翻譯費用。過渡期後，取消翻譯及其相關要求，節省翻譯成本。
4. 單一專利的年費是繳納至歐洲專利局，而非在各個生效國單獨繳納，因此是一筆費用，一種貨幣，一個截止日期。
5. 單一專利可在所有或部分成員國進行授權許可。

單一專利的缺點

1. 若需縮小保護範圍、轉讓或被撤銷，相關變動在所有成員國有效。
2. 單一專利的覆蓋範圍取決於提交申請時有多少國家批准了單一專利法院協議，目前僅 17 個國家。此外，申請單一專利的時間非常緊迫，授權公告後 1 個月內就需申請。
3. 在過渡期內需提交說明書全文翻譯。
4. 專利權人不能自行決定單一專利的生命週期，而傳統歐洲專利申請則允許專利權人自行決定需要保護的國家，如果不需要保護可以不繳納該國的年費，從而節省維護成本。

5. 第三方可在單一專利法院，透過單一訴訟在所有成員國撤銷單一專利。**單一專利無法退出單一專利法院的管轄範圍。**

結語

單一專利制度預計即將於下半年或明年初開始運作，尚有一段時間，歐洲專利權人及申請人應盡早檢視自己的專利，哪些適合維持傳統歐洲專利，哪些適合請求單一效力，高價值的專利可於日出期選擇退出，但欲攻擊他人無效的專利保留在單一專利法院管轄範圍內則較有利，只有提早作好評估才能完整有效的確保自身的權利。

參考資料：

1. European Patent Office. https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent.html
2. METIDA Law Firm. 在線講座《統一專利系統和退出程式：要點須知》
3. Durán-Corretjer SLP. The European Patent with Unitary Effect (EPUE) and the Unified Patent Court (UPC). Newsletter February 2022.
4. ZBM Patents & Trademarks. Unitary Patent -UPC. May 2022.
5. Withers & Rogers. Unitary Patent Explained. https://www.withersrogers.com/knowledge-bank/unitary-patent-package/unitary-patent/
6. 經濟部智慧財產局國際動態 https://www.tipo.gov.tw/tw/lp-90-1.html

中國大陸發佈餐飲行業商標申請與使用指引

【冠中商標部】

前言

中國大陸國家知識產權局於 4 月 26 日發佈一篇《餐飲行業商標註冊申請與使用指引(試行)》(以下稱「指引」)，重點就中國大陸常見的誤認、缺乏顯著特徵以及含地名標誌等問題進行解釋和說明。值得留意的是，該指引在制定目的中提及：「商標專用權人遵循權利不得濫用原則，不得禁止他人正當使用商標中包含的餐飲行業通用名稱、地名等公共資源。」看似是顯然無疑義的事情，背景應當是官方對去年年底中國大陸各地傳出的多起對逍遙鎮胡辣湯、潼關肉夾饃、重慶老麻抄手、青花椒等通用名稱或地名公共資源提起商標訴訟維權糾紛[7]的正式回應。

商標中的餐飲行業相關商品或服務主要涉及《類似商品和服務區分表》中第二十九類、第三十類、第三十一類、第三十二類、第三十三類、第四十類、第四十三類等中與餐飲相關的商品。冠中商標部特別整理指引中與臺灣商標審查標準較為不同或應當留意的指引內容，俾利業者進軍中國大陸餐飲業有所依循。

易產生誤認的情形 (商標法第十條第一款第七項)

一、對質量、品質、等級等特點易產生誤認

例如：“有機”、“環保”、“天然”、“無污染”、“極品”、“高級”、“國

[7] 參中國品質報，國家智慧財產權局回應“逍遙鎮” “潼關肉夾饃”商標糾紛，記者賈潤梅，2021 年 11 月 29 日，https://www.cqn.com.cn/zgzlb/content/2021-11/29/content_8757400.htm；北京新浪網，「老麻」被註冊商標，數百經營戶被告上法庭，2021 年 12 月 18 日，https://news.sina.com.tw/article/20211218/40845386.html；北京新浪網，青花椒商標專用權人的權利邊界在哪？專訪最高法知識產權司法保護研究中心馮曉青，2021 年 12 月 24 日，https://news.sina.com.tw/article/20211224/40891934.html。

宴”、“國飲”、“國品”、“國廚”、“國菜”，甚至是多顆連續規律排列的五角星、鑽石圖樣均構成商標法第十條第一款第七項。

中國大陸對於商標含有“國”字商標之審查有一定標準且非常嚴格，已行之多年，而「多顆連續規律排列的五角星、鑽石圖樣」也被指引列入易產生誤認的情形，商標設計時應特別留意。至於臺灣，對於星鑽設計、國字商標似未如中國大陸之嚴格審查，而「百分百純淨天然」、「純天然」、「天然無添加」等字眼，雖偶有以誤認誤信理由核駁，惟多數仍僅要求克服識別性即可註冊，至於「有機」等文字因涉及其他「有機農業促進法」等有關法令規定，則與中國大陸審查標準相同，均有誤認誤信條款之適用。

二、對功能、用途等特點易產生誤認

例如：“排毒”、“降脂”、“祛濕”、“明目”、“清咽”、“代謝修復”等。

臺灣商標審查亦有相類似之規定，申請人佈局兩岸商標時應持續留意食品上不得標示之字眼。

三、對種類、主要原料、成分等特點易產生誤認

根據指引，當商標中含有通用名稱時指定商品則不得指定其他商品，例如商標含有“蛋糕”，則指定商品無法指定“麵包”、“披薩”等；商標含有“牛肉”，則不得指定“羊肉”。

簡言之就是不得掛羊頭賣狗肉，然而，臺灣餐飲業的商標申請人特別習慣在商標圖樣中含有主打商品通用名稱(例如 XX 牛肉麵商標，但指定商品含有八寶粥)，此種申請方式在臺灣雖曾有核駁案例，但近年來觀察，已不必然會遭到核駁，而中國大陸此時發布餐飲行業指引，未來此種申請方式在中國大陸恐遭駁回。

四、對重量、數量、價格、生產時間、工藝、技術等特點易產生誤認

例如：“當天生產”、“凍乾”。

至於臺灣，對於重量、數量、價格、生產時間、工藝、技術等特

點描述只需克服識別性問題即可註冊，至於註冊後實際使用仍應符合其他法令規定，包括公平交易法、食品安全衛生管理法等。

五、對內容、性質等特點易產生誤認

指引舉例此類型之商標例如，在“養老院”服務專案上申請“張三麻辣燙”商標；在“動物寄養”服務專案上申請“李四涮肉”商標。

惟在臺灣，此類型之商標註冊案件非常普遍，尚未聽聞有類似案情之核駁案例，或許是因為臺灣官方比較願意將多角化經營可能性等情形納入考量。

六、對商品或服務的產地易產生誤認

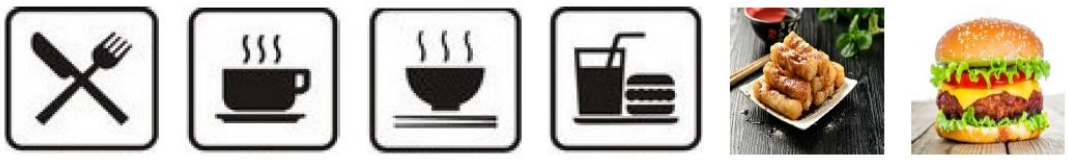
描述商品或服務與地名所指區域範圍存在聯繫，且該聯繫是客觀真實的。

此與臺灣商標審查標準相同，只是臺灣審查時會一併考量申請人之所在地，相較於中國大陸，臺灣核駁的情形似乎較少、較為寬鬆。當申請人當商標指定的商品或服務確實來自於特定地名，建議應積極提交證據證明其真實性，並說明不會導致公眾產生誤認。

缺乏顯著特徵 (商標法第十一條第一款)

一、僅有通用名稱、通用圖形、商品或服務之質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點

進行商標設計時應特別留意所謂“通用圖形”之釋例：



(餐飲行業通用圖形釋例)

二、其他缺乏顯著特徵的情形

例如：產品外包裝、容器、常用裝飾性圖案、宣傳短語句子、姓氏或姓氏結合通用名稱、地名或地名結合商品通用名稱。

三、不具備顯著特徵之文字結合其他圖形要素的顯著性判斷

指引中明確指出：「標誌由獨立文字部分和獨立其他要素組成，文字部分在餐飲行業商品或服務上不具備顯著特徵的，該商標整體應被認定為缺乏顯著特徵。」然而，亦有例外：「如其他獨立要素具有較強顯著性，該其他獨立要素或者商標整體能夠具有區分商品或服務來源可能的，申請人可以聲明對不具備顯著特徵的文字部分放棄商標專用權。」因此，文字結合其他要素有無識別性之判斷標準為：

(一) 原則--不具顯著特徵。

(二) 例外--符合二要件時具顯著特徵：

(1) 獨立要素具有較強顯著性、

(2) 需對不具備顯著特徵的文字部分聲明放棄商標專用權。

例如：

缺乏顯著特徵	具備顯著特徵
吃嘛嘛香	 (聲明放棄"鐵板燒"文字部分商標專用權)

基本上關於商標識別性的審查標準兩岸應相同，惟根據經驗及觀察，中國大陸相較於臺灣仍有較嚴格的要求，特別是略經設計或結合設計程度較低的圖形仍會被判定整體缺乏顯著特徵，本次發布的指引中提供了較為明確的標準，然而根據近年來的觀察及經驗，臺灣也有漸趨嚴格的傾向。

商標專用權的合理行使：誠信原則及不得濫用

一、依法規範行使

商標權人應留存使用證據，證明有真實、公開、合法地使用註冊商標，以免因連續三年不使用註冊商標而遭到撤銷。指引中說明，商

標使用:「應以核准註冊的商標標識和核定使用的商品或者服務為限,在核定使用範圍之外的商品或服務上取得註冊商標專用權,或者需要改變註冊商標標誌的,應當另行提出註冊申請。」且「註冊商標專用權人的姓名或者名稱、地址及其他事項應當與《商標註冊簿》上的記載保持一致。如果註冊商標專用權人的姓名或者名稱、地址或者其他事項發生變化,應當依法及時提出變更申請。」[8]

二、合理維權

呼應指引制定目的之說明,再度提醒商標權人應合理審慎行使權利,應尊重他人擁有正當使用公共資源的權利[9]。而相對的,其他市場上之競爭者在使用非顯著部分時,也應當使用詞彙的固有涵義描述特點,以事實陳述、符合語言使用習慣及商業慣例的方式使用,不產生區別來源的效果、不引起公眾混淆誤認。

[8] 且根據大陸商標法第 49 條規定:「商標註冊人在使用註冊商標的過程中,自行改變註冊商標、註冊人名義、地址或者其他註冊事項的,由地方工商行政管理部門責令限期改正;期滿不改正的,由商標局撤銷其註冊商標。」因此,即使註冊人名稱、地址及其他事項的記載不一致雖沒有變更的急迫性,然仍建議應以辦理變更為原則。

[9] 根據大陸商標法第 59 條規定:「註冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號,或者直接表示商品的品質、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點,或者含有的地名,註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。　　三維標誌註冊商標中含有的商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀,註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。　　商標註冊人申請商標註冊前,他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的,註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標,但可以要求其附加適當區別標識。」

健康食品 7/1 起　不再是商標權人說了算！
——談商標誤認誤信

【冠中商標部】

法規動態

衛生福利部於 2020 年 08 月 04 日公告修正「食品及相關產品[10]標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則」第四條規定：「食品以『健康』字樣為品名之一部分者，認定該品名為易生誤解。但取得許可之健康食品，不在此限」，因此：

除經查驗登記取得許可證之健康食品外，
一般食品不得以「健康」字樣為品名之一部分。

上述規定自今(2022)年 7 月 1 日實施(以產製日期為準)，以避免消費者因食品品名標有「健康」字樣，而對該食品產生有較為健康之想像[11]。然而，該準則第四條第三項附件一所列通常可使用之詞句含有「健康維持」，則屬可使用之詞句。

法律規定

讀者可能會產生疑問，商標審查與食品衛生管理法有何關係？事實上，他們之間密切相關。

一、食品衛生管理法規定

依衛生福利部 108 年 6 月 12 日修正之「食品安全衛生管理法」

[10] 指食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝。(食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則第 2 條)
[11] 參 109 年衛生福利部新聞：https://www.mohw.gov.tw/cp-4628-55122-1.html。

第 28 條第 1 項規定:「食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形。」且前行政院衛生署（已改制為衛生福利部）93 年 8 月 18 日衛署食字第 0930034253 號函：「**食品之商標名稱不論是否向智慧財產局註冊，均視同食品標示或廣告之一部份，不得涉及不實、誇張、易生誤解、醫藥效能或健康食品保健功效之宣稱，否則將認屬違規**。」因此，商標圖樣標示於食品或提供服務內容所涉及食品皆確實受食品衛生管理法之規範。此外，註冊商標、Logo、品牌、系列名稱時常與產品品名併列或併排，整體表現易使消費者誤解為產品品名之一部分，衛生福利部實踐上也會將商標名稱納入「食品及相關產品[12]標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則」之適用[13]。

二、商標法規定

根據商標法第 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」，不得註冊。

由於商標本身與所指定商品或服務之聯結，可能導致消費者誤認商標所表彰商品或服務之性質、品質或產地時，即有本條款之適用。其規範目的著眼於公益目的，避免消費者因商標外觀、讀音或觀念等與指定使用之商品或服務不相符合，以致於消費者誤認誤信而購入遭受到不測損害。判斷標準及考量因素為：

一、以指定商品或服務消費者之認識、感知為基準。

二、商標本身圖樣文字整體的外觀、觀念或讀音等客觀判斷其傳遞給消費者的印象。

---

[12] 指食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝。(食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則第 2 條)

[13] 參 http://www.foodlabel.org.tw/FdaFrontEndApp/FoodFAQ/Edit?SystemId=c16cbcf3-7c3b-4159-8c6d-69ddf55a87e7。

三、商標與指定商品或服務之聯結，考量指定商品或服務在市場交易之實際情事。

此外應留意，不只是商標申請時有誤認誤信的問題，商標註冊後，倘若因不當使用，有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者，也可能構成廢止商標註冊之事由，故申請人商標註冊後仍應謹慎使用以維護商標權。

商標核駁案例

商標審查上原本就不乏有商標被以造成消費者誤認誤信的理由核駁而不准註冊，而當食品衛生管理法修法調整化粧品及食品標示規定時，相關商標申請的審查也會運用商標法第 30 條第 1 項第 8 款配合食品衛生管理法作出相同之解釋。例如：

一、「鮮製無添加」有新鮮製造且不含添加物之意涵，其使用於所指定之商品(營養補充品；雞精；不含酒精的飲料……等)，為不具識別性之商品說明，……申請人並未檢送於所指定商品不含添加物之具體相關事證，是以消費者接觸該商標後，仍不免產生誤認誤信的情形，有使公眾誤認誤信商品品質之虞[14]。

二、「處方」具有「醫師開具給病人的藥方。內列有病人服用的藥品名稱，及其劑量、用法、數量等。藥劑師可據此配藥。」之意涵；是申請人以之作為商標，指定使用於「冷熱飲料店……」服務，若指定服務所涉商品非為前述醫師開具給病人的藥方或據其所調配而成的處方茶飲或茶飲配方，即有涉及不實、誇張、易生誤解等情事，將使消費者因此對商標所施之文字與指定服務產生錯誤聯想，導致有誤信其服務之性質、內容之可能[15]。

[14] 108/06/26 核駁第 T0398013 號。
[15] 109/11/11 核駁第 T0410137 號。

三、「方便菜」有速食烹飪料理包之意，使用於指定之「植物；植物種子……」等非食品商品，有使一般消費者對其表彰商品之性質發生誤認誤信之虞[16]。

四、「孅體」予人有指其商品可使身體纖細而具有改變人體外觀之功效，使用於指定之「砂糖；紅糖……」商品，有使一般消費者對其表彰商品之性質發生誤認誤信之虞[17]。(根據「食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則」第 4 條第 1 項規定，表述內容有「涉及維持或改變人體器官、組織、生理或外觀之功能」，認定為涉及不實、誇張或易生誤解)

五、「身纖」有身體纖細之意涵，而「凍」有指食物湯汁或含有膠質材料的汁液等，凝結成的半固體的態樣，是以「身纖凍」作為本件商標之一部分申請註冊，使用於指定之「乳水；果凍；寒天；黑木耳……」商品，予消費者認知有標榜其商品具有瘦身纖體效果，可改變身體外觀之功效，有使一般消費者對其表彰商品之性質發生誤認誤信之虞[18]。(根據「食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則」第 4 條第 1 項規定，表述內容有「涉及維持或改變人體器官、組織、生理或外觀之功能」，認定為涉及不實、誇張或易生誤解)

六、「漢方療」指定使用於第 3 類「化粧品；精油；嬰兒沐浴精……」等化妝品相關商品，有指「以漢方治療」之相關意涵，因涉及或使用有關醫療效能之詞語，消費者因此對商標與指定化妝品等商品產生錯誤聯想，導致有誤信其商品之性質、品質之可能者[19]。(根據「化粧品衛生安全管理法」第十條規定，化粧品不得為醫療

[16] 110/01/11 核駁第 T0411637 號。
[17] 110/01/27 核駁第 T0412086 號。
[18] 110/08/30 核駁第 T0416939 號。
[19] 111/01/18 核駁第 T0420117 號。

效能之標示、宣傳或廣告。)

七、「輕疫飲」使用於指定之「靈芝萃取營養補充品；人蔘精；小麥胚芽膳食補充品；植物纖維素營養補充品……」商品，予一般消費者之認知有傳達商品具有減輕疫病之功效，涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、疾病症候群或症狀以及中藥材效能之功效，有使一般消費者對其表彰商品之品質、性質發生誤認誤信之虞[20]。(110 年 5 月 24 日修正之「食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則」第 5 條規定:「本法第二十八條第二項食品之標示、宣傳或廣告，表述內容有下列情形之一者，認定為涉及醫療效能：一、涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、疾病症候群或症狀。二、涉及減輕或降低導致疾病有關之體內成分。三、涉及中藥材效能」)

結語

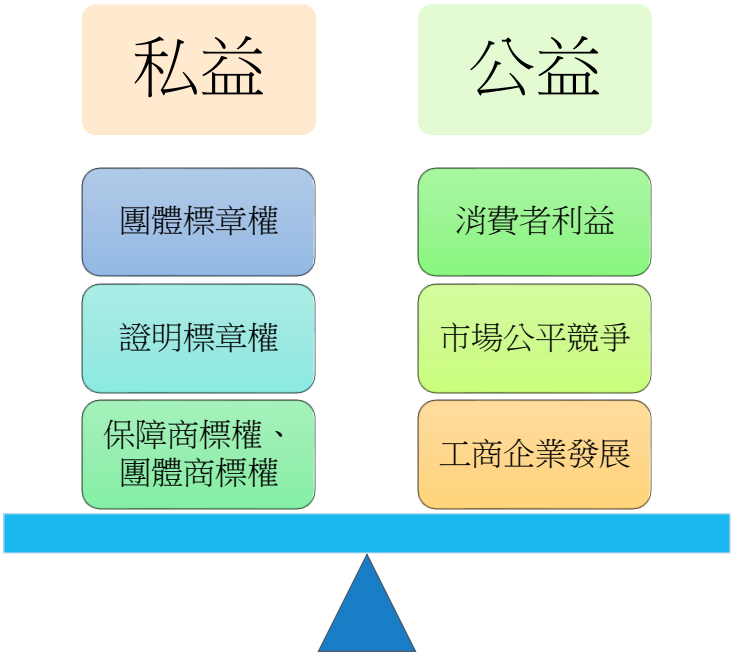
截至 111 年 5 月 10 日為止，尚未查到有商標因含「健康」二字遭到智慧局核駁的案例，畢竟修法尚未開始實施，惟一旦實施，商標之審查標準將配合「食品以『健康』字樣為品名之一部分者，認定該品名為易生誤解」法規而運用商標法第 30 條第 1 項第 8 款核駁商標申請，可以想見，7 月 1 日起勢必衍伸諸多商標核駁案例，2 月以後申請的商標大約 7 月開始進行實體審查，恐怕都會適用新的審查標準，值得追蹤觀察。

[20] 111/03/30 核駁第 T0421824 號。

商標冤案及其爭取
——談商標的公益與私益

【張甘穎 商標專員】

商標法第一條揭示立法目的，也道盡了商標實務的日常：「為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法」。前半部目的「為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權」為保障權利人之私益，而後半段目的為保障「消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展」則在於公益。



因私權與公益為商標法制一體的兩面，且商標權利與工商市場息息相關，商標權相關取得與維護之制度設計就在個人權利和公共利益之間平衡，並與兩端環環相扣，商標代理人在這樣公益與私益之間，無疑是立於當事人立場，協助增加籌碼，使商標可以順利取得註冊、協助持續安心經營品牌，而在這樣的過程中，也等於是藉由商標法制

【論述僅為個人觀點不代表本所立場，歡迎註明出處後轉載。】

切入，協助完善我國的競爭秩序。

公益私益平衡的商標法制

為平衡公義及私益，商標法上所規定的不得註冊事由玲瑯滿目，審查實務不但需要上通天文、下知地理，還要學貫古、今、中、外！因此，商標圖樣上是否含有不得註冊事由，除了需仰賴檢索系統、審查員的個人經驗，還需要確認網路資訊，由此可知，商標檢索只是提高註冊可能性，一商標是否能夠順利註冊還需要將許多因素及市場動態納入評估，而且每個人的生活經驗與所學所知不同，更有主觀因素影響商標註冊的不確定性。

現今網路發達、資訊流通迅速對於商標審查究竟是幸或不幸？網路客觀證據降低了人為主觀判斷，降低不合理註冊商標的數量，同時也讓許多不得註冊事由變得有審查可能性，許多原本留待爭議案解決的事證，審查委員在申請階段已經可由網路資訊得知，及時在申請階段阻止違法的商標註冊。

公益私益平衡的案例

審查委員因資訊爆炸，肩負更多公益的任務，卻也同時可能因為資訊不完整或誤導誤判而製造出商標冤案！因篇幅限制，以下僅舉部分案例，遇有類似情形發生時，仍回歸個案判斷原則，申請人宜積極爭取應有的商標權權益。

一、惡意搶註

在過去各國商標檢索系統未普及或資訊傳播不迅速之時，是否惡意搶註仰賴真正的商標權人提出爭議案並遞交證據，惟時至今日，以惡意搶註條款核駁之案例時有所聞，令惡意搶註之人無所遁形。

然而運用網路資料作為惡意搶註證據之副作用就是矯枉過正，具體個案尚有可能只是被誤會具有惡意，或英雄所見略同而發生，倘若申請人係經同意後申請註冊，應提出真正商標權人之註冊申請同意書；倘若係申請人自己之創意發想而來，通常發生在任意性、暗示性等識別性偏低之商標，則應提出商標名稱或設計由來及其證據，特別是在申請人使用商標已有歷史甚至早於引證商標時，更應提出使用證據證明自身之善意[21]。

此外，筆者曾遇過審查員引據網路資料，判斷申請商標屬於 A 所有而以惡意搶註條款核駁申請人 B 申請之商標，有趣的是，A 正是申請人 B 之網路藝名！成為申請人「自己搶註自己」商標之經典案例。作為商標代理人一方面敬佩審查委員之敬業，另一方面積極向火爆客戶解釋，請其體諒維護市場公平競爭秩序及誠信原則之不易。這種「自己被自己」核駁案例雖然平反並非難事，但申請人延遲註冊還要耗費心力申覆爭取，不可不謂是網路資訊發達下的受害者。

二、商標含地名及誤認誤信

雖然舊地名因久未使用而喪失指示地理來源的作用時，消費者不會產生其為商品或服務來源地的聯想而具有識別性，但因為網路資料發達，舊地名越來越可能繼續使用或仍為消費者熟知，則因舊地名之地理意義仍十分強烈，仍具有指示地理來源的功能。

「林鳳營」被認屬於罕見地名而具商標識別性，自民國 84 年註冊至今，惟由於現今市場環境及消費者認知變遷，此類型之註冊商

[21] 註冊第 01888812 號「VB 及圖」遭英籍．維多利亞　貝克漢提出異議，被智慧局認定商標權人「因同業經營關係而知悉據爭商標之存在」認定有商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，後 109 年 10 月間智慧局對外說明因發現新證據故而主動自請撤回訴願重審。筆者認為，該案似乎是另一起網路資訊發達的冤案，「VB」識別性極低為不爭事實，而原處分僅因寥寥幾篇媒體報導便妄下判斷認定「商標權人身為競爭同業，對於相關商品之各種資訊應較一般人更為熟悉且關注」，而成為註冊人有惡意搶註之證據，筆者難以苟同。故而持續關注該案後續發展，最終 110 年 12 月 29 日另審後智慧局已為異議不成立之處分。

標難以復見，例如：漢城（首爾）、滬尾（淡水）、艋舺（萬華）、浯島（金門）、桃源鄉（高雄市東北部）、噍吧哖（台南縣玉井區）、洄瀾（花蓮）、哆囉滿(花蓮縣新城鄉一帶)、啣彩鳳（新竹縣關西鎮）、八塊（桃園縣八德市）、鷄母塢(澎湖五德里)、火燒島（綠島）、鯤島（臺灣）……等均曾被認定不具商標識別性或有致誤認誤信之虞而核駁。

筆者認為，因為網路發達，消費者查知舊地名/罕見地名具有指示地理來源的意涵非常容易，再加上各地政府推動觀光產業及本土教育之趨勢，以舊地名或不具地理名稱意義的罕見地名等理由爭取註冊成功機會極低，建議申請人優先採取開放之心胸面對舊地名或罕見地名屬於公共財的心態，以證明商標沒有誤認誤信、同時聲明不專用之方向爭取註冊，或根據個案情形考慮刪除圖樣中之地名，以商標圖樣非實質變更之方式爭取註冊。

此外，筆者亦曾承辦地方路名或商圈名稱之商標，由於該等名稱可能台灣各地皆有，或為各地英雄所見略同之名稱，或文字另含其他固有原意，或古地名為申請人創設發揚……等等，則依個案情形判斷，並非一律不具商標識別性，此時將回歸先申請先註冊原則。

三、商標含著名姓名或藝名

此規定雖然旨在保護人格權的私益，惟同時亦寓有保障消費者利益之公益目的，意即以社會一般通念認定，倘普通知識經驗的消費者因對於著名人物之熟悉，可能誤以為商品或服務為著名人物所代言，或與著名人物產生聯想時，即使商標名稱真得是申請人自創而來，申請人取得商標權之私益仍然可能基於保障消費公眾之公益理由而被要求退讓[22]。

[22] 參《冠中智訊》第 33 期「|商標劇場|著名藝名/姓名之商標審查——那些法條上沒說的要件」一文：http://www.king-craft.com.tw/news_detail2.asp?spage=1&nid=363。

然而，相反的，筆者曾遇過智慧局引述自稱「頂級、專業、能力排名前五」的私人網頁行銷資料，稱申請人商標因含他人著名姓名而核駁之案例，筆者透過所有網路資料綜合分析後，評估核駁通知書上所謂「著名姓名」之相關資料證據力低，再經申請人確認，其於業界打滾多年根本不認識核駁通知書上之人，故經有理有據之意見陳述後，終成功為當事人平反，順利爭取註冊。

結語

立法目的的調和及公、私益平衡是商標法上困難的課題，藉由一個又一個具體個案的公、私益拉鋸下，更完整地界定了整個商標法制上可註冊與不可註冊之事由。當商標申請人面對傾向站在公益立場的審查委員時，可能因為無法理解核駁或引發爭議的背景理由，或既然不明就裡便放棄爭取，或直接依通知書要求逕行刪減、放棄專用，最終弱化了自身商標專用權的範圍，非常可惜。

因此，說服審委相信不需要擔心、為商標爭取到一席之地的任務便落在商標代理人身上。商標代理人因為時時與市場貼近、了解市場脈動，較能理解商標申請人之需求及想法，同時因為具有專業法律知識故亦能明白審查委員所擔憂的、所欲保護的公益為何，進而能站在商標申請人的立場，溝通解釋案情、闡述法律、說明個案事實，為之爭取到應有的商標權利。

倘若遇到不合理的核駁通知，申請人應積極捍衛自身權益而非自認倒楣，未申復表達意見將被官方視為默示同意網路資訊內容或審查意見！因此，遇有商標核駁時，建議積極尋找有經驗的商標代理人研商申復方向、評估爭取註冊的可能性。

轉載文章停看聽：著作權法第 9 條與第 61 條

【智訊彙編小組】

前言

網路訊息爆炸，社群經營或與粉絲、朋友互動時，不免必須蹭流行熱度或對時事發表看法、選邊站或爭取認同，甚至是粉絲椿腳也藉著轉載支持者的文章幫忙宣傳。我們不是網紅，仍然天天都在引用、改寫、產出或利用著作，認識著作權相關規定實有其必要，以免走入禁區而不自知。

法律規定

著作權法第 9 條規定「單純為傳達事實之新聞報導所作成之語文著作」非屬著作權標的，且在著作財產權之限制中的第 61 條規定：「揭載於新聞紙、雜誌或網路上有關政治、經濟或社會上時事問題之論述，得由其他新聞紙、雜誌轉載或由廣播或電視公開播送，或於網路上公開傳輸。但經註明不許轉載、公開播送或公開傳輸者，不在此限。」

因此，單純傳達事實之報導所作成之語文著作自始非屬著作權保護標的，因人、事、時、地、物等單純事實傳遞有助於民眾獲得知的權利，不受著作權保護將有助於迅速廣泛。至於含有個人性格情感之論述仍受著作權法保護，然而，若屬於時事問題之論述，在符合第 61 條規定要件時，則得以轉載。

【論述僅為個人觀點不代表本所立場，歡迎註明出處後轉載。】

注意事項

一、限「語文著作」：

不論第 9 條或第 61 條之適用均限「語文著作」，時事報導中的圖示、相片、插畫、漫畫、影片均受著作權法保護且不得轉載。

二、時事論述範圍甚廣，均得公開傳輸：

雖然第 61 條僅規定有關「政治、經濟或社會上」時事問題之論述，得由其他新聞紙、雜誌轉載或由廣播或電視公開播送，或於網路上公開傳輸，然而超過「政治、經濟或社會」範圍之時事問題殊難想像，舉凡外交、政治、宗教、教育、文化時事亦均與「政治、經濟或社會」有關。

三、留意不得轉載之註明：

新聞報導除了傳達事實之部分以外，若夾敘夾議仍可見記者之性格，而讀者投書、分析評論、社論等均非單純傳達事實之語文著作，仍為著作權保護標的，則在符合第 61 條規定的情形下，始得轉載。因此轉載新聞時事論述時應特別留意是否註明不許轉載、公開播送或公開傳輸。

四、轉載應明示出處：

依第 61 條轉載他人著作者，應明示其出處，且除了不具名著作或著作人不明外，應以合理之方式就著作人之姓名或名稱明示出處(著作權法第 64 條規定)。

五、不得轉載之論述：

例如：學術、小說、美術或文藝創作等非新聞性質之語文著作，不得加以轉載。

結語

轉載文章只要註明出處就可以了？只要不是全文引用就可以了？NO！正確的觀念是：「符合著作權規定要件的轉載仍然需要註明出處，而且不限於全文轉載或部分轉載」，而非註明出處即維合法轉載。利用他人著作務必秉持停、看、聽的慎重態度，停止追隨習見的侵權行為，看看自己究竟有沒有取得授權、利用行為是否在授權範圍之內，並聽取法律建議確實釐清個案情形，著作權合理使用如何在個案上解釋是法律上的黑洞，宜避免自行解釋，切忌心存僥倖。

|著作權迷思|

網路行銷時代：走出著作權誤區！

【智訊彙編小組】

迷思 1：註明出處就可以合法利用

利用他人著作應取得授權，例外在符合「合理使用」的情形下再加上「明示出處」始為合法（著作權法第 64 條）。

迷思 2：商品相片可去原廠官網下載利用

即使銷售原廠正品，不代表原廠同意任意第三人利用其商品照片，仍應取得商品照片授權，或自行拍攝。

迷思 3：自己動手繪製就沒有侵權

對照他人著作權依樣畫葫蘆，即使略有不同仍可能侵害他人重製權或改作權。即使是按照客戶要求而製作，仍無法免責。

迷思 4：沒有營利就屬於合理使用

合理使用判斷應斟酌一切情狀，教育、公益、政府機關政策宣導等非營利目的只是判斷因素中的一小部分，利用到他人著作，仍應先行取得授權。

迷思 5：我覺得合理使用就可以利用他人著作

「合理使用」的判斷基準很複雜，通常個案均有其特殊性，自行判斷易生爭議，仍應以「先授權再使用」為原則。(著作權法第 44~63、65 條)

迷思 6：免費平台的資源可以安心利用

至標榜免費的圖庫或影音平台取用著作，仍應查證其來源合法正當，特別應留意利用限制及授權範圍。

迷思 7：與他人共有著作權就可以安心利用

共有著作的利用應經著作財產權人全體同意，並非可以各自獨立行使權利。(著作權法第 40-1 條)

【結語】：降低侵權風險可以這樣做

- 秉持「先授權再使用」原則。
- 避免逾越授權範圍：取得的授權範圍應充分考量著作完成後如何利用、在何處利用。倘若約定不明，依法推定為未授權。
- 免費的最貴：應查證免費平台合法性並遵守授權條款。
- 創作過程保存：包括著作中各段部分利用他人著作的權利來源。
- 簽約留意智慧財產權條款：口頭約定仍應明文列入合約內容中。