



◀ 裁判要旨 ▶

智慧財產法院102年度行專訴字第5號

【專利法】

【裁判日期】102年5月1日

【裁判要旨】

按「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」、「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」、「前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。」92年2月6日修正公布專利法第5條第2項、第7條第1項及第2項分別定有明文。又核准專利之新型，利害關係人認有「新型專利權人為非新型專利申請權人者」之情事，依同法第107條第1項第3款及第2項規定，得附具證據向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之。兩造所不爭執之舉發證據可證明系爭專利創作人張鈺欽、周暉雅於94年4月7日起至95年2月28日任職於原告公司，任職期間曾參與原告94年度研究發展計畫，張鈺欽現為參加人之代表人，為參加人所不否認，參以原告主張系爭專利係張鈺欽、周暉雅於僱傭期間進行上開計畫之開發成果，可知系爭專利創作人張鈺欽、周暉雅曾接觸原告94年度研究發展計畫，故若證據三可證明與系爭專利之內容實質相同，即有原告所主張專利法第7條第1項、第107條第1項第3款之情事，而應撤銷系爭新型專利權。

惟證據三不能證明系爭專利之新型專利權人為非新型專利申請權人。原告所提證據三及其附證1至5與證1至6均無法證明系爭專利之新型專利權人為非新型專利申請權人（即系爭專利之申請並未違反專利法第107條第1項第3款規定），故被告所為「舉發不成立」之處分，參照首揭法條規定及說明，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，且命被告應為撤銷系爭專利之審定，為無理由，應予駁回。

智慧財產法院101年度民專上字第40號

【專利法】

【裁判日期】102年4月25日

【裁判要旨】

按「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」、「前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣」，專利法第7條第1、2項分別定有明文。故所謂職務上所完成之發明，必與其受雇之工作有關聯，即依受雇人與雇用人間契約之約定，從事參與或執行與雇用人之產品開發、生產研發等有關之工作，受雇人使用雇用人之設備、費用、資源環境等，因而完成之發明、新型或新式樣專利，其與雇用人付出之薪資及其設施之利用，或團聚之協力，有對價之關係，故專利法規定，受雇人關於職務上之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人。其立法意旨在於平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係，其重點在於受雇人所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。且按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任，民事訴訟法第277條前段著有明文。若負舉證責任之人先不能舉證，以證實自己主張之事實之真實，則他造就其抗辯事實即令不能舉證，或所舉證據尚有疵累，法院亦不得為負舉證責任之人有利之認定。

上訴人於96年3月12日起至97年12月28日受雇於被上訴人公司並擔任顧問一職，有被上訴人所提之原證2之96年5月份勞工退休金提繳費計算名冊附卷可稽，上開名冊上記載上訴人曾任被上訴人公司之受雇人，且以勞工身分提列退休金之事實，為兩造所不爭執，且上訴人於任職被上訴人公司期間之96年5月14日以「網路安全交易系統BUSINESSPROTECTION SYSTEM IN INTERNET」向智慧局申請發明專利，其發明人及申請人均為上訴人，經智慧局於97年11月16日以公開編號第200845690號發明公開公報公開即系爭專利，系爭專利之申請費及96年9月4日之修

正費為被上訴人所支付，先後於同年5月18日、9月8日向被上訴人請款，已由被上訴人支付等情，有蓋有收件日期戳之發明專利申請書及連邦國際專利商標事務所收款證明、連邦事務所收據各1份在卷足稽為證，應信為真正。

惟被上訴人主張上訴人於任職期間所申請之系爭專利為其任職被上訴人期間之職務上發明，系爭專利應為被上訴人所有云云，則為上訴人所否認，並以系爭專利並非職務上發明，而於任職被上訴人公司之前即已完成之發明，再以之向智慧局申請系爭專利，故非屬被上訴人所有等語置辯。經查，系爭專利之申請日及上訴人委託連邦事務所申請系爭專利之日期固然均在上訴人任職被上訴人公司期間，有專利案委辦契約書1份存卷足憑，惟自上訴人任職被上訴人之96年3月12日起至委託連邦事務所申請系爭專利之同年4月13日，僅33日，期間甚短，系爭專利是否為上訴人在被上訴人公司任職之職務上所完成之發明，雖然與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，惟受雇人即上訴人所研發之系爭專利，是否係使用其雇用人即被上訴人所提供之資源環境，亦即其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境，被上訴人應負舉證責任。

上訴人抗辯系爭專利非屬其於受雇被上訴人期間於職務上所完成之發明，自屬可信，被上訴人之主張為不足採。從而，被上訴人本於專利法第7條第1項之規定，請求上訴人應將系爭專利申請權人變更為被上訴人，為無理由，不應准許。原審判命上訴人應將系爭專利申請權人變更為被上訴人，自有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，自應由本院予以廢棄改判。

智慧財產法院101年度民著上字第13號

【著作權法】

【裁判日期】102年6月6日

【裁判要旨】

按著作權法所保障之著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，著作權法第3條第1項第1款定有明文。故除屬於著作權法第9條所列之外，凡具有原創性，能具體以文字、語言、形像或其他媒介物加以表現而屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之人類精神力參與的創作，均係受著作權法所保護之著作。而所謂原創性，廣義解釋包括狹義之原創性及創作性，狹義之原創性係指著作人原始獨立完成之創作，非單純模仿、抄襲或剽竊他人作品而來；創作性不必達於前無古人之地步，僅依社會通念，該著作與前已存在作品有可資區別之變化，足以表現著作人之個性或獨特性之程度。而美術著作為著作之一種，自仍須具備上開關於「著作」之基本要素，除有一定之表現形式外，尚須其表現形式能呈現或表達出作者在思想上或感情上之一定精神內涵始可，同時該精神內涵應具有原創性，且此原創性之程度須達足以表現作者之個性或獨特性之程度。再者，創作須具備最低程度之創作或個性表現，始可受到保護，亦即該著作仍須具有最低限度之創意性，且足以表現著作個性或獨特性之程度，方屬著作權法所保護之著作，如其精神作用之程度甚低，不足讓人認識作者之個性，抑或著作係拼湊堆砌既存材料，則不得為著作權之客體，即無保護之必要；而著作權專責機關經濟部智慧財產局亦採此見解，該局98年4月27日電子郵件980427a函釋：「按著作權法（以下簡稱本法）所稱之『著作』，本法第3條第1項第1款明定屬於指文學、科學、藝術或其他學術範圍之『創作』。因此，著作符合『原創性』及『創作性』二項要件時，方屬本法所稱之『著作』。所謂『原創性』，係指為著作人自己之創作，而非抄襲他人者；至所謂『創作性』，則指作品須符合一定之『創作高度』，至於所需之創作高度究竟為何，目前司法實務上，相關見解之闡述及判斷相當分歧，本局則認為應採最低創作性、最起碼創作（minimal requirement of creativity）之創意高度（或稱美學不歧視原則），並於個案中認定之」。亦足徵創作仍要具備最低程度之創作或個性表現，

方可受到保護。

系爭「櫻花機圖」上說明該商品為7-11統一超商「2006年度預購NO.1機種」之文字，雖以圓形及長形之獎牌或勳章圖案表現，然均係使用7-11統一超商之商標及其色彩，復佐以常見之獎牌或勳章圖案，仍難謂有何獨特性或足以表現作者之個性。再者，將系爭「櫻花機圖」整體綜合觀之，固包含該碎脂機商品外包裝、碎脂機主機、配件貼片及說明該商品為7-11統一超商「2006年度預購NO.1機種」之文字，然仍為該商品之排列展現，依社會通念，其色彩構圖尚不足以表現作者之個性或獨特性之程度，易言之，系爭「櫻花機圖」尚難謂已具備最低程度之創作或個性表現，即不符合一定之創作高度。準此，系爭「櫻花機圖」因不具創作性，尚非屬於受著作權法保護之著作。

就系爭「一百萬台圖」圖案部分，上訴人雖主張圖案中有歡慶同賀意涵之拉炮、汽球及彩帶等圖示編排其中，且特意使用「販賣達成」日文、「平成17年」之日本年號等文字作為構圖之一部分，具高度創意性云云。惟查，系爭「一百萬台圖」係以較大之數字「100」作為構圖主軸，加上較小之文字「万台」，配合圓形及緞帶之構圖書寫「船井碎脂機」、「販賣突破」、「平成17年達成」，另有拉炮、氣球、彩帶等圖樣，其中文字部分，例如「100万台」、「販賣達成」、「平成17年達成」、「販賣突破」、「船井碎脂機」等，綜合其意乃在表示「船井碎脂機於平成17年達成銷售100萬台」之意，此為常見之銷售用語，且主要目的在傳達告知某項事實，非屬文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，自難稱之為著作。至於圖形部分，例如圓形、緞帶及拉炮、氣球、彩帶等，此亦係取材自坊間所習用常見之圖樣或圖庫，此有被上訴人所提之各式圖樣及其在上開臺灣臺中地方法院99年度智易字第59號刑事案件中所提之圖案在卷足憑，由是可知，上訴人僅係單純將坊間常見習用之圖庫組合，再搭配其所欲傳達之特定事項，即所謂思想表達合一之陳述，難謂有何獨特性，亦不足以表現作者之個性或獨特性之程度，易言之，系爭「一百萬台圖」亦難謂已具備最低程度之創作或個性表現，即不符合一定之創作高度。準此，系爭「一百萬台圖」因不具創作性，亦非屬於受著作權法保護之著作。

綜上所述，本件上訴人所提證據資料既無法證明系爭「櫻花機圖」、「100萬台圖」係屬於著作權法所保護之著作，則依著作權法第88條第1項、第3項、民法第184條第1項前段、公司法第23條第2項規定，訴請被上訴人連帶給付10萬元，及自

起訴狀繕本送達被上訴人翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，並將本件最後事實審判決書之內容全部刊載於中國時報或聯合報或蘋果日報全國版任一版面下半頁一日，為無理由，不應准許。原審基於同上理由，為上訴人敗訴之判決，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。

智慧財產法院102年度行商訴字第10號

【商標法】

【裁判日期】102年5月29日

【裁判要旨】

按92年商標法第23條第1項第13款前段規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：……十三相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：1.以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；2.商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；3.商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。次按，判斷商標之近似與否，固以總括全體隔離觀察為原則，惟若商標圖樣中之一定部份特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似，此與單純將商標割裂分別比較者不同。另所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，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而言。又判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌：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，綜合認定

是否已達有致相關公眾、消費者產生混淆誤認之虞。

系爭商標1係由一圖形加上外文「Tobei」所組成，系爭商標2則由一相同圖形加上外文「TOBEI」所組成；而據以異議商標則係由單純外文「TOPAX」所構成；原告雖稱：系爭商標之圖形即為外文「C」，故系爭商標整體外文為「CTobei」，惟依系爭商標97年12月17日商標註冊申請書所載之商標名稱為「Tobei及圖」，故尚難遽認系爭商標之圖形即外文「C」，仍應認系爭商標乃由一圖形加上外文「Tobei」／「TOBEI」組成。比較系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣，整體圖樣佔較大比例部分為外文文字，應認外文文字部分為商標之主要部分；原告稱系爭商標給予消費者第一印象以前述圖形最為顯著，該圖形方為主要部分云云，顯與商標客觀予消費者之寓目印象不符，並不足採。又「Tobei」／「TOBEI」與「TOPAX」均屬自創性文字，並無特定字義，起首均為相同之「To」、「TO」，又「bei」／「BEI」與「PAX」之讀音可能分別為/be/、/paks/，故「Tobei」／「TOBEI」與「TOPAX」商標，整體在外觀及讀音方面，近似程度均不低；原告雖稱：「TOBEI」與「TOPAX」二者讀音差別甚大云云，並提出德明財經科技大學應用外語系陳容萱助理教授之意見為據，惟原告自承該意見係陳容萱助理教授自英語語言學專業角度分析，顯與商標近似判斷應以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準之原則不符，是原告上開自專業語音學細究前述商標正確發音不同處所得之讀音不近似之結論，自非可採；原告另舉本院97年度行商訴字第38號、99年度行商訴字第188號行政判決主張前揭商標不近似，惟該等判決所判斷之商標及事實與本案完全不同，自無從比附援引。綜上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地，隔離觀察系爭商標與據以評定商標之整體圖樣及主要部分，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應構成近似之商標，且近似程度高。

系爭商標指定使用於之「流理台、爐台、電冰箱、洗臉台、馬桶、淋浴蓮蓬頭、馬桶自動沖水器、衛浴設備、水龍頭、水箱給水零件、飲水機、濾水機、熱水器、瓦斯爐、排油煙機、電爐、通風設備、鍋爐、瓦斯調整器」商品，與據以異議商標1指定使用之「流理台…爐台…洗臉台…抽水馬桶…淋浴沖水器…水龍頭…水箱零件…飲水機…熱水器…瓦斯爐…排油煙機…電爐…排風機…瓦斯流量控制閥」等商品相較，或屬衛浴設備用品，或屬廚房家電用品，於功能、材質、行銷管道及

消費族群上有相關連之處；又據以異議商標2指定使用之「…五金及家庭日常用品零售…衛浴設備、熱水具、瓦斯爐、排油煙機之零售服務；廚房設備、用具、餐具、電器產品、小家電之零售…」等服務相較，其服務即在提供上開系爭商標指定使用之商品之販售，兩者在滿足相關消費者需求上自具共同或關連之處，是如標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使具有普通知識經驗之商品／服務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，是二商品／服務間應存在同一或高度之類似關係，此亦為原告所未爭執。

綜上，衡酌系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣近似程度高，復指定使用於同一或高度類似之商品／服務，據以異議商標識別性較高，原告申請時亦非善意等情狀，相關消費者極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或者誤認二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，而產生混淆誤認情事，系爭商標之註冊，有處分時92年商標法第23條第1項第13款前段規定之情形。從而，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。