

時間：74年4月12日
地點：台北·台一國際專利商標事務所九樓大會議室

時間：74年4月26日
地點：台中第三信用合作社會議廳
題綱：一、前言：

1. 不景氣的啓示。
 2. 認清不景氣的限制條件。
 3. 企業未來發展之認知。
 - 二、產品生命週期概說：
 1. 產品生命週期之意義。
 2. 特徵與對策。
 - 三、競爭優勢之意義。
 - 四、競爭策略之發展過程。
 - 五、如何制定競爭策略。
 - 六、結語——反敗為勝。
- 講題：西元二〇〇〇年的經營策略發展趨勢。
講師：李旭東 先生

留美企管碩士（美國喬治亞州 MERCER UNIVERSITY）

台頤企業股份有限公司市場開發部主管

時間：74年4月25日
地點：台南·勞工休假日中心
時間：74年4月26日
地點：高雄·華王大飯店華誼廳

專利商標實務報導

壹：談受雇人職務上或與職務有關之發明，其專利權歸屬之爭執。

近來專利糾紛，多件涉及受雇人職務上之發明或與職務上有關之發明，其專利權誰屬之爭執，本所基於服務客戶立場，特就處理實務經驗，介紹於后，以供各界參考。

一、法條根據：「申請專利由發明人，或其受讓人，或繼承人，備具申請書，詳細說明書圖式、模型或樣品及宣誓書，向專利局申請之。受讓人或繼承人申請時，應敘明發明人姓名，並附具受讓或繼承之證件。」「受雇人職務上之發明，其專利權屬於雇用人。但訂有契約者，從其契約。」「受雇人與職務有關之發明，其專利權為雙方所共有。」「受雇人與職務無關之發明，其專利權屬於受雇人。但其發明係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得依契約於該事業實施其發明。」「專利權人為非專利申請權人者，應撤銷其專利權。」「發明為非專利申請權人所申請，經依異議不予專利時，專利申請權人，於異議確定之日起

六十日內申請者，以非專利申請權人申請之日，為專利申請權人申請之日。」
「發明為非專利申請權人，請准專利經撤銷時專利申請權人於撤銷後六十日內，並在該專利案核准後二年內申請者，以非專利申請權人申請之日，為專利申請權人申請之日。」為專利法第十二條、五十一條、五十二條、五十三條、六十條第二款、第二十四條、二十五條定有明文，而此規定適為足資解決此類糾紛之根據。惟目前專利主管機關中央標準局，於受理此類案件，尚無一定準則可資遵循，故本所特依法律根據與實務經驗陳述之。

二、行政途徑：依專利法規定，對不當取得專利權之案件，可依規定提出異議或舉發，以撤銷該不當取得之專利權，而依上揭專利法第51、52、53條明文，亦可請求主管機關對系爭專利權為雇用與受雇人雙方共同有或為雇用人所有之處分。惟：

(1) 依(73)台專審601字第121913號專利舉發審定書旨意：「有關專利法第51、52條之

情事，規定於專利權乙節，亦即於專利案獲取專利權後，若有上述法條之情事，自應將該案之專利權移轉與雇用人，或契約所訂者，或受雇人與雇用人雙方共有，此等有關專利權移轉之事項，非舉發撤銷之標的，本案舉發人若對本案專利權認有上述法條之情事，可先請求法院判決再至本局辦理移轉手續。」

(2) 依(74)台專電四字第104516號專利舉發審定

書旨意：「依專利法第一百十條準用第五十二條之規定，本案受雇人與職務有關之發明其專利權為雙方共有。」
(3) 依前揭專利權人為非專利申請權人者，乃屬應撤銷專利權之情事，則違反專利法第51、52、53條規定而請准之專利權，依法應可撤銷該專利權，始為允當，惟專利權一旦撤銷後，可能雙方均無法取得專利權，而依法只能引用同法第24或25條於法定期限內重新申請，並以非專利申請權人申請之日為專利申請權人申請之日，始可得專利權，然如逾法定期限，則真正

申請權人亦無法取得專利權。

三、司法途徑：為確認法律關係成立或不成
成立，依民事訴訟法可提起確認之訴，
故類此案件可循司法程序，請求法院判
決，以確認系爭專利為雇用人所有或雙
方共有。並命受雇人將專利權移轉登記
為受雇人所有或雙方共同，再據以向中
央標準局辦理移轉登記。

綜上，由於類此案件，中央標準局見解尚
未明確，本所建議可雙管齊下，同時循行政與
司法途徑解決，則權利將可受到較周全之保障。
貳：談商標授權使用之趨勢：

商標之使用只有專用權人有權使用，倘有
人欲取得使用他人已註冊之商標，依法只有兩
種途徑，一為辦理商標專用權之移轉註冊，一
為申請商標授權使用。惟依商標法有關係文規
定，辦理移轉註冊，只須雙方當事人意思一致
，而申請授權使用，則須符合商標法第26條所
規定之要件，始能獲准，尤其今年來，對商標
授權之審核，較以往嚴格，故於此特對審核之
趨勢略加介紹如次：

一、商標授權之條件：

1. 被授權人商品之製造，須受商標專用權人
之監督支配。

2. 被授權人之商品品質應保持與專用權人之
相同品質。

3. 應合於經濟部基於國家經濟發展需要所規
定之條件。

4. 應經商標主管機關核准。

二、所需之文件：

1. 申請書：載明授權人、被授權人、申請授
權商標註冊號數及其商標名稱。

2. 授權合約書：載明授權使用之商品、年限
、報酬及其他條件。

3. 註冊證正本。

4. 被授權人之資格證明文件影本：如公司為
公司執照、工廠為工廠登記證、行號為營
利事業登記證、個人為身份證或戶籍謄本。

5. 監督支配及保證品質之合約書。

6. 委任狀（有委任代理人者）。

7. 規費：新台幣玖佰元整。

8. 其他證明文件：如外國人者，應附國籍、
法人地位證明、有投資及技術合作者，須
附核准函件影本。

三、應注意事項：

商標專用權人對下列情事，應特別注意，以
免商標專用權有遭撤銷之虞。

1. 業經核准授權使用之商標，如使用時未為

授權之標示者，商標主管機關應依職權或據利害關係人之申請撤銷商標專用權。（商標法第卅一條第一項第四款）

四、授權之態樣：

1. 本國商標授權國內廠商使用。
2. 本國商標授權國外廠商使用。
3. 外國商標授權國外廠商使用。
4. 外國商標授權國內廠商使用。

依過去實務，前述一至三種情形之授權，只要文件齊備，符合商標法所規定之有關事項，通常皆可獲准授權，而第四種情形，因基於保護消費者之利益，以及國內工商業之正常發展，並防止不公平競爭，對於此種情形之授權則有較多之限制，經濟部於七十年十一月廿八日曾以經七〇商四九七八號令發佈外國事業商標授權處理準則。目前標準局處理類此案件皆依該準則辦理，故外國商標授權國內廠商使用時，除非合於該規定，否則甚難取得核准。惟近來實務對前述第一種態樣，即本國商標授權國內廠商使用，亦從嚴審理，即為避免核准授權過於浮濫，對於被授權廠商資格，中央標準局皆嚴加審核，換言之，對「被授權人商品之製造，須受商標專用權人之監督支配」等要件重新審酌，凡被授權人營業項目，如未包括授權

使用商品之製造者，則認被授權人無法製造該商品，而無受監督支配之可能性，進而認定未符前揭授權條件，而不予核准，例如：貿易商，其營業項目未明列電扇之製造，即認無法取得他人使用於電扇商品之註冊商標之授權許可。由於中標局在審核上已有上述之轉變，特提供各廠商參照，以免雙方當事人已談妥商標授權條件，並簽立授權合約書後，卻無法取得主管機關核准，造成無謂損失與困擾。

商標法修正草案

經濟部為擴大對商標專用權之保護，並有效遏阻仿冒劣風，已對商標法第五章有關商標之保護明文加以適當修正，並提出修正草案，其內容主要有三：

一、對販賣商課以過失連帶賠償責任：在現行商標法對販賣商係以「明知」仿冒商標商品而販賣為處罰要件，又我國刑法以處罰故意為原則，過失為例外，致有些販賣商可因不知而規避民刑責任，因此經銷商對購入仿冒品乙節不知加以警惕，致仿冒品仍有乘虛流入