

加強保護智慧財產權

美將與我諮商談判

據報載美國商務部爲加強保護美商公司的智慧財產權，正積極依據十月底通過的貿易法案，擬與外國政府舉行諮商談判。據悉，我國已被列入「優先」考慮之對象。

據指出，商務部已將我國、韓國、新加坡及印尼列爲第一批進行談判及編製「仿冒活動報告」的國家，馬來西亞、泰國、菲律賓、印度、墨西哥及巴西列爲第二批。

將來談判所依據的法令主要爲：(一) G S P 延長法案中有關保護美商智慧財產權的條款；(二) 美國貿易法第三百零一條修訂條款，授權總統對外國的不公平貿易障礙，採取報復措施；(三) 貿易法第一百零四條修訂條款，將保護美國高科技產品之專利與版權。

服務標章「身價」陡升

中標局爲維原意從嚴辦理

據報載近來服務標章爲許多非營利的財團法人及社會服務性組織當成求取保護的對象，惟因申請者衆，中標局已採取較嚴格的處理措施。

因爲服務標章不但保護範圍廣泛，每一類服務標章涵蓋的範圍可能包括十數項商標；且服務標章表彰的是「服務」而非「商品」，更符合現代工商界行銷導向的觀念。甚至一些無法獲得其他法令保障其標章或名稱的團體，如獅子會、青商會等非營利團體或財團法人，也認識到商標法不但刑罰較重，而且保護較周，亦選擇了註冊服務標章的方式。中標局針對此現象，採取了較嚴格的態度，對服務標章所表彰的「服務」作狹義解釋，亦即須有營業性質才可註冊。惟依中標局本身亦享有註冊服務標章之事實暨現行社會對服務標章註冊之需求，中標局限制服務標章註冊之尺度誠有待斟酌。

「平面設計專利」新名詞

據報載業者指出，近來國內有部份申請人以非屬於專利權新式樣範疇之平面設計圖，向中標局提出新式樣專利之申請，竟獲核准，申請人並以此牽制其他同業的出口，造成業者產銷上的困擾及專利糾紛。

依據我國專利法對新式樣積極要件之規定是指對物品之形狀、花紋或色彩首先創作，適於美感之新式樣者始得申請專利，而僅爲附着於物品之平面设计圖則不能申請新式樣專利。

中標局官員對此指責表示，專利法第一一條

規定，凡對於物品之形狀花紋或色彩首先創作，適於美感之新式樣者，才可申請新式樣專利。依此規定，若非附着於物品上的形狀花紋或色彩，就不符合新式樣的要件，而可能屬於著作權的範疇，中標局自不會准予單純之色彩或花紋專利。

此官員更進一步指出，業者最好明白指出是何案件，如果只是含糊的指責，中標局亦無法作正確的處理。

我將在美報刊登廣告

表明反仿冒決心

據報載全國工商反仿冒委員會日前決定，在十二月份邁出國際宣傳主動出擊的第一步，在美國紐約時報、華爾街日報及華盛頓郵報等大報上刊登說明性啓事廣告，表明我反仿冒決心，徵求美國人士提供反仿冒意見，並要求美國進口商配合自律，不要下仿冒訂單。

各專家學者亦分別表示許多多反仿冒的方式，如：①提供消費者正確資訊②設立專業法庭③公平交

易法的制定④將仿冒廠商名單公佈，取消貸款，限制出口，吊銷執照等。

美國著作權簡介

一九七八年元月一日，美國新

著作權法正式生效，這是自一九〇九年以來在著作權法上之首次修訂，同時，也就整個美國著作權制度，作重大之改變。本文特簡介其要點如次，以供參考。

壹、什麼是著作權？

著作權爲美國著作權法給予作者創作文學、戲劇、音樂、藝術及其他特定的智慧作品之保護。此項保護可適用於已發行及未發行之作品。它賦予著作權所有人有權自行或委由他人從事：

一、重製原著作。

二、就原著作改作衍生著作。

三、以銷售、權利移轉、租賃等方式

將原著作重製物散佈於衆。

四、將原著作公開表演，如文學、音樂、戲劇及舞蹈作品、啞劇、電影及其他視聽作品。

五、將原著作公開展示。

貳、誰可主張著作權

著作權之保護始於著作物依一定方式完成之日，因此，著作權於著作人完成該著作時，隨即成爲其財產。但因受僱完成之著作，由僱主取得著作權。又除非另有約定，共同著作人爲該著作之共同所有人，何種著作可受保護

凡創作可藉具體的表達形式以趨明確時，即可受著作權之保護。所謂明確並不以人體能直接覺察者

爲限，只要可藉機械或工具之助以傳達即可。在新法下，受著作權保護的著作可分爲下列五類，並爲五種不同申請表格：

TX類：非劇本式的文藝作品

包括所有文字寫成的著作（或其他文字或數字的符號）。所謂非劇本式的文藝著作諸如：小說、散文、詩、期刊、教科書、參考書、字典、目錄、廣告冊子、及資訊之編纂物。

PA類：藝術表演的著作

凡以直接在觀衆之前表演，或間接藉助機械或程序而表演爲目的之著作，例如：音樂作品及其附隨之文字、戲劇作品及其附隨之音樂、啞劇及舞蹈作品、電影及其他視聽性的作品。

VA類：視覺藝術的作品

包含已出版或未出版的繪圖、圖表及彫塑作品。平面或立體的美術、圖表、美工作品、照片、影印

品及藝術複製品、地圖、地球儀、工藝製圖、說明圖及模型、藝術技巧的作品及繪圖或圖表的標籤和廣告，均屬本類。若係日常用具的設計欲在本類註冊，必須該設計含有繪畫、圖表、或彫塑的外形，且可與物品的實用部分區別，並可獨立自存者。

SR類：錄音物

已出版或未出版的作品若符合下列兩種情形，可在本類登記：(1) 著作權請求之範圍僅及於錄音物本身(2) 著作權申請人對錄音物及其內容之音樂、戲劇或文學著作均請求登記。所謂錄音物是將一系列的音樂、口述或其他聲音固定而成的作品，至於視聽著作的聽覺部分，例如電影的發聲帶、附於膠卷之錄音帶，均視爲完整的視聽著作的一部分，而應依PA類登記。

RE類：適用於延展登記

原依一九〇九年著作權法生效

之著作權應於一九七八年元月一日以前提出R表格，現改用RE表格辦理延展。

肆、著作權之標示

著作人在著作權人授權下發行時，所有公開散發的簿冊及記錄聲音的錄音片上必須加上著作權標示。這項規定也適用在美國以外發行的著作。未遵照標示者，將喪失某些一般著作權人得享受之權利。

一、以視覺觀看的發行者，著作權標示之方式，必須包括下列三種要件：

1. ©的記號（一個圓圈中有一個C字），或「著作權」字樣，或著作權的縮寫，如 *copy-right, copr.*

2. 著作首次發行的年份。編纂物或衍生著作，僅載明其首次發行的年份即可。繪圖、圖表或彫刻性著作及其附帶文字若複製在賀卡、明信片、信紙、珠

寶、洋娃娃、玩具或其他有用的物件時，可不記載年份。

3 著作權人之姓名，或可認出姓名的縮寫，或作者之別稱而為衆所週知者。例如 ©1982

John Doe

二、錄音物之著作權標示則必須包含

下列三種要件：

1. (P) 的符號（圓圈內加 P 字）

2 聲音記錄音次發行的年份

3 聲音記錄的著作權人之姓名、或可認出其姓名的縮寫，或權利人之別稱，為衆所週知者，如果錄音物的標籤或容器上載有製作人之姓名，且該標示無其他相關連的姓名，則製作人的姓名可視為標示的一部分，如 ©1982 A.B.C. Inc.

三、標示的位置

標示必須以適當的方式，在適當的位置，附加於著作的簿冊或錄音片上，使著作權的主張能合理的

受到顯示。錄音物上的標示須顯現在錄音物的表面或其標籤或容器上，且其方式與位置能合理的顯示著作權之主張。又標示的三項要件通常須同時顯現於簿冊或錄音物上。

伍、著作權之登記

依現行法，著作權於著作人完成著作時成立，著作權登記只是一項法律程序，其目的是對各個著作權的基本事實做一個公開資料，但並不是著作權保護的一項條件。著作權登記之好處：

一、登記確立著作權請求內容之公開。

二、在任何侵害訴訟可能在法院提起前，登記是普遍需要的。

三、在著作發行前或發行五年內已辦理著作權登記者，法院就著作權之效力及登記證上之事實承認其有表見證據之效力。

四、若登記是在發行後三個月內或發生侵害前所為者，著作權人

在法院訴訟中可請求法定賠償及律師費用，否則只能請求實際損害及利潤之賠償。

陸、著作權保護之年限

一九七八年一月一日以後所創作者之著作物，自其創作完成日起，即自動受保護，其保護期限為作者之一生，再加上作者死後五十年。若係合著，其期限為最後一位作者死亡後五十年。若係因雇用而作，或係以匿名、筆名發表（除非作者之身份在著作權局已有登記），著作權之期限為自發行日起七十五年或自創作完成之日起一百年，以期限較短者為準。

若在一九七八年一月一日以前完成之著作物既未發行又未登記者，亦受現行法律之保護，其受保護之期限與一九七八年一月一日以後之著作物相同，且至少享有二十五年之法律保護。

美國專利法之修正要點

最近，美國專利法作了一些重要之修正，茲陳述如下：

I 專利權期間之延長

根據新附加之專利權期間延長條例，對需要獲得美國食物及藥物管理局檢驗符合規定後，方可銷售於市場之產物、產物使用方法，或製造產物方法的專利得申請延長其專利權期間。

該新附加之專利權期間延長條例即美專利法第一〇六條，其重要規定如下：

1. 專利權期間最多得延長五年
2. 專利權延長期間是等於美國食物及藥物管理局檢驗期間減去申請人在該段期間內沒有對其發明作適當努力之期間，但在美國食物及藥物管理局檢驗合格後所餘下之專利權期間加上專利權延長時間不得超過十四年。

3. 專利權期間延長之申請必須在接獲美國食物及藥物管理局檢驗

合格通知書後六十天內且在專利期間屆滿前提出。

4. 每一專利之專利權期間只准延長一次。

5. 只有產物之一個專利能夠延長專利期間。

6. 須符合目前對由再複合去氧核糖核酸技術、人類用藥品、食物添加劑、顏色添加劑及醫藥裝置所製造產物之規定。

7. 申請規費為七百五十美元。

II 聯合發明人之重新定義

根據舊有之專利法，申請案每一請求專利部份之實質內容均須為全部發明人所共同發明者。在此種規定下，倘若非所有發明人均係申請案每一實施例之發明者時，則極可能對有關但並不相同之實施例提出個別不同之申請案。

依修正後聯合發明人之定義，即使有下列情況，發明人仍可聯合提出申請專利：

1. 發明人並未一起或同時對專利案作用貢獻；

2. 發明人並不須對專利案作相同形式或同等量之貢獻；

3. 發明人並不須對專利案之每一請求專利部份作出貢獻。

III 廢除以秘密前案來核駁

修正後之美國專利法第一〇三條取銷了以所謂「秘密前案」來核駁之規定，這是由於受到美國專利業界嚴厲批評之結果。已往，美專利商標局曾根據專利法第一〇二條f款及g款以不同發明個體正在申請中之未公開資料及內容，或在加入聯合發明工作組之前一群發明人之一者所有的「知識」來核駁。此種核駁尤其對進行中之聯合研究產生不良影響。

以下是修正後之美專利法第一〇三條：

在本法條下，如果實質內容及請求之發明在發明時為相同之人或相同之受讓人所擁有，則不得以另一者只在專利法第一〇二條f款或g款下成為前案之實質內容來否定

其專利性。

修改後之美專利法第一〇三條
排除了審查委員以共同受讓人申請

中案子之未公開資料或內容來核駁
申請案。易言之，往後聯合研究工
作組之成員可以應用未公開之資料

而不致危及專利權。

新式樣專利之申請

依「凡對於物品之
形狀、花紋、色彩，首
先創作適於美感之新式
樣者，得依本法申請新
式樣專利。」、「本法
所稱新式樣，謂無左列
情事之一者……」、「
左列物品，不予新式
樣專利……」為專利
法第一百十一條、一百
十二條、一百十三條定
有明文。因此，不難得
知凡物品之形狀、花紋
、色彩，具備首先創作
、適於美感等積極要件
，而無專利法第一百十
二條，一百十三條所規
定之消極要件者，皆得
申請新式樣專利。

一、應備文件：

- (一) 新式樣專利申請書乙份。
 - (二) 宣誓書乙份。
 - (三) 說明書同式三份。
 - (四) 圖式同式三份。
 - (五) 申請權證明書乙份（創作人與申請人非同一人者）。
 - (六) 代理委任書乙份（委任專利代理人代為申請者）。
 - (七) 經驗（認）證之國籍或法人證明乙份（外國人申請者）。
 - (八) 原文說明書同式三份（說明書原本係外國文者）。
 - (九) 樣品或模型（得以圖形或照片代之）。
- 二、注意事項：
- (一) 依專利法施行細則第十二條規定：本法第一百十六條規定之圖說，應以國家標準甲四號（二一〇×二九七公釐）紙製作

，並備具同式三份載具左列事項：

1. 創作名稱及指定使用之物品類別。
 2. 創作人姓名、籍貫（或國籍）、住址。
 3. 申請人姓名、籍貫（或國籍）、住址，如為法人應加具其代表人。
 4. 創作說明。
 5. 請求專利部份。
 6. 圖面。
- 前項第四款之創作說明，應簡要敘述指定使用物品之範圍及創作式樣之特點。

第一項第五款之請求專利部份，應就附圖物品之形狀、花紋或色彩指定之。

第一項第一款至第五款應直式橫書，第六款之圖面應以墨線繪製

六面圖（正面、左側面、右側面、平面、底面、背面圖），但得以照片代之。

(二)申請新型、新式樣專利之區別：

1 標的不同：申請新型專利之標的，須為物品之特定形狀、構造或裝置；申請新式樣專利之標的，須為物品之特定形狀、花紋、色彩。

2 目的不同：申請專利之新型，須其形狀、構造或裝置之創作合於實用；申請專利之新式樣，須其形狀、花紋、色彩之創作適於美感。

3 申請聯合新式樣：

依專利法第一百十二條第二項之規定，申請聯合新式樣應注意下列事項：

(1)應另附具原新式樣圖說一份。

(2)應於申請書及說明書載明原專利權號數及申請案號數。

(3)聯合新式樣之創作名稱與

原新式樣名稱須相同。

(4)聯合新式樣專利期間至原專利權期間屆滿為止。

(5)原新式樣專利權撤銷或消滅者，聯合新式樣專利權一併撤銷或消滅。

4 變更專利申請類別：

(1)新型改請新式樣：改請日期在申請人收受新型專利案審定書（含審查、再審查及異議審定書）之次日起一個月內者，申請人得以主張以原新型專利案之申請日或改請新式樣之日為申請日；但逾越該一個月之期間者，以改請新式樣之日為申請日。

(2)新式樣改請新型：改請日期在申請人收受新式樣專利案審定書（含審查、再審、異議審定書）之次日起一個月內者，申請人得主張以原新式樣專利案之申請日或改請新型之日為申請日；但逾越該一個月

之期間者，以改請新型之日為申請日。

(3)獨立新式樣改請聯合新式樣：以申請獨立新式樣專利之日為申請日。

(4)聯合新式樣改請獨立新式樣：以申請聯合新式樣專利之日為申請日。

5. 新式樣專利之申請，應指定所使用新式樣之物品，並敘明其類別。又所指定使用之物品及類別或指定錯誤，經通知而未依限補正者，主管機關得不予受理。因此對指定物品與敘明類別應多加留意，倘有不明可參照經濟部規定之「新式樣之物品及類別」。

三、專利期限

1 新式樣專利權之期間為五年，自公告之日起算，但自申請之日起不得逾六年。

2 核准專利之新式樣，其年費自公告之日起算，第一年應於領取證書時繳納，第二年以後，

應於屆期前繳納之。

3 專利權人應繳專利年費之期間
內未繳費時，得於該期限後之

六個月內補繳之。但應按規定
之費增加一倍。

4 專利權人逾應繳專利費之補繳

期，而仍不繳費時，專利權自
原繳費期限屆滿之日消滅。

談商標圖樣之顯著性

商標法第四條明文：「商標以圖樣為準，所用之文字、圖形、記號或其聯合式應特別顯著，並應指定所施顏色。」按商標圖樣必須特別顯著，其意義乃在使一般人依普通之觀念，得以識別其為商標者，始能發揮其功能。如非特別顯著，則失其作用，自不成為商標，然則何謂商標之特別顯著？商標法令對此並無規定，而各家之學說見解亦未能一致，在實際上且常有部分商標圖樣，當其用於某類商品時為有特別顯著性，而使用於他類商品時，則為無特別顯著性。故對商標之特別顯著，甚難作概括普遍之說明，僅能就在何種情形下為不具備特別顯著之條件方面立論，反較易於獲致清晰之印象。但是如前所述，欲認定某一商標是否具備特別顯著之要件，必須依據其具體之圖樣及事實始能加以論斷，故謹就近期中標局公報核駁案例予以概略說明如后：

一、中文部分

案 例	名 稱	使用之商品 (或服務)	核 駁 理 由
-----	-----	----------------	---------

二、英文部分

3	2	1
腰子	大辭海	大碗公
1 (藥品)類	服1(教育及 娛樂)類	服7(餐宿及 旅行)類
不具顯著性	不具顯著性	不具顯著性

4	3	2	1	案 例
REVLON PURE RADIANCE (燦爛、閃 爍)	NOT JUST FOR JUST	DESIGN OPTICS	CITY HOUSE	名 稱
6類	6 (化粧品)類	84 (眼鏡)類	65 (建築材料)類	指定使用之商 品(或服務)
REVLON係申 請人公司名稱 特取部分而 PURE RADIANCE 不具顯著性	"	"	不具特別顯著 性	核 駁 理 由

三、圖形（單純圖形而無文字）

案 例	名 稱	指 定 使 用 之 商 品 （ 或 服 務 ）	核 駁 理 由
1	信山及圖（一）	75（廚房用具）類	係指定商品上裝飾圖案
2	牽牛花圖形	75（廚房用具）類	“
3	金連及圖	87（獵釣捕用）類	圖樣上之「金連」業已註冊，而其餘之圖形不具顯著性
4	雅文及圖	93（打壓物）類	「雅文」業已註冊，其餘之圖樣不具特別顯著性
5	美潮流及圖 MAIN FASHION	6類	MAIN FASHION 業已註冊而圖形不具特別顯著之條件

依上述商標圖樣核駁態樣有四：

1. 單純只有圖形而無文字，例如由中文、外文等加以變化設計之圖形或以圓圈、方框等幾何圖等。

2. 過於複雜之圖形，因一般人不能認識其為商

標，事實上亦無法確定其專用權之範圍，故亦非特別顯著。

3. 圖形係商品本身裝飾圖樣。

4. 近來最為特殊之核駁案例，即審查含有文字與圖形等聯合式之聯合商標，認該聯合商標圖樣上之中文、外文既已獲准正商標註冊在案，即援引行政院六十五年判字第十八號判決，以該圖形為此聯合商標圖樣之主要部分，倘認該圖形為包裝盒圖之設計者，即仍依商標法第四條予以核駁。

針此近期商標公報所載，依商標法第四條之核駁案例，不難了解最近主管機關之審查尺度：

1. 有關中文、外文之部分，倘其所表彰者雖尚非直接明顯屬指定使用商品（或服務）之說明文字或廣告用語者，多不依37條第1項第10款核駁，而用第4條核駁之。

2. 關於前揭第三種核駁態樣，主要乃於彩色鍋、飲水機、洗衣機、餐盤、橡皮擦等商品業者多有使用裝飾圖案於商品上之習慣，故雖其圖形使用於其他類別商品尚具有顯著性，然於相關商品，仍有足生混淆之虞，如仍依商標法賦與保護，專用權人日後自當據之向他人主張侵害其商標專用權，則影響業界沿用裝飾圖案之既得權益甚鉅，故為預防將來於鑑定是否仿冒案件產生困擾，故依第四條

予以核駁。

3. 關於第四種核駁態樣，乃涉及「包裝盒圖」及「連續圖案」是否得申請商標之問題，由於僅就該圖案尙難讓大眾作為辨別商品來源之準據，主管機關恐權利人單就圖案部分主張權益，滋生專用權範圍認定之困擾，故特分析為聯合商標註冊部分，再依不具顯著性核駁。

於了解前述核駁態樣與原因後，自較容易針對未具顯著性而遭核駁之商標提出妥適之修正，以達獲准商標註冊之目的，其解決之道略述於後：

1 於第一種態樣通常可以附加中文並以正商標之方式加以克服。

2 於第二種態樣則可朝圖樣簡潔、明確之方式

加以修正克服。

3 於第三種態樣應從了解商標指定使用商品同業間所沿用之習慣着手，以避免誤將業界裝飾圖案當作商標申請註冊。

4 於第四種態樣，首先須辨認包裝盒圖或連續圖案是否具有特異性，果具特異性則仍可以正商標方式爭取，如特異性仍有不足，則仍須就修正圖案方向加以考慮，以期克服。

綜上，不難得悉，商標圖樣之顯著性，乃為商標申請註冊所須具備要件之一，惟其適用標準，迄無定論，且可能隨時間經過而有更異，故有賴於商標法不斷的研究與豐富的實務經驗相互配合，始能對其適用準則有準確的體認，以助於順利獲准商標註冊。

美國商標申請問答集

一 跨類申請時，如其中一類與他人近似時，是將近似之類刪除或核駁？如核駁，是將近似之類刪除，還是要重新申請？

答：跨類申請，遇有其中一類與他

人商標近似時，審查員係在審查報告內敘明，倘申請人不欲爭取，只須通知審查員欲放棄近似之一類，而續行他類即可，此時，審查員只就續行之類別繼續審理。

二、美國有無聯合商標之申請？

答：美國制度，並無聯合商標之規定。因此，同一人於同一商品

三、美國有無防護商標？

答：美國因採強制使用主義，未使用之商標不得申請註冊，因此

欲使用與申請在先之商標近似之圖樣，或以同一商標使用於同類之其他商品時，仍須以正商標之方式提出申請，只是在註冊以前，必須將已註冊或申請之商標資料提供給審查員。

無防護商標之設。

四能否以個人申請美國商標註冊？

答：美國商標申請案並不排除個人申請。但因我國如以個人提出申請時，在將來使用之認定上恐較困難，故仍建議以公司提出申請。

五美國專利申請不規定外國人申請一定要代理人，而其商標是否有硬性規定？

答：外國人申請美國商標註冊必須指定代理人，以便收受文件且此項委任狀係包含在申請書之內。

六申請圖樣是黑白，實際使用為彩色，是否須各別另提出申請？

答：一般而言，以黑白圖樣申請，可得到全色保護，若圖樣之色彩係重要之部分，則不妨另提出申請。

七美國地區內之商標權，係由實際使用所發生之權利，而商標申請註冊，只是依法作為有效商標之表見證據而已，故一商標其未註冊與註冊之後，其所發生之權利

，及被侵害時所可主張之權利有何區別？

答：所謂依法作為有效商標之表見證據，是指在無反證推翻之情況下，承認其所記載之內容為真實，因此，除非有強而有力的反證。一般而言，商標一經註冊，即很難被推翻。一商標已使用而未註冊時，僅享有在該州使用之權利，而在聯邦註冊之商標，則可在全美國境內使用。

被侵害時，未註冊之商標只能依習慣法來主張，而註冊商標之所有人可依民事訴訟提起，並得請求損害賠償，禁止再為侵害行為，及銷毀侵害之標籤。

八未註冊之商標欲主張權利時，應提供何種證據，證明最早使用？
答：所提出之證據以該商標之商品已行銷市面之資料為主，以我國人已在美國使用而未註冊為例，如出口報單、提單、發貨單等。

九註冊商標期滿後，未提出延展申請，但事實上仍在使用的權利有何區別？

答：註冊商標期滿前半年，可辦理延展，若已屆滿而尚未辦理延展時，如在期限屆滿三個月內仍可提出延展之申請，此時，須繳較高額之規費。設若迄未辦延展，不妨重行申請，但若既無辦理延展，又未申請，則只能享有習慣法上之權利而已

十美國申請案，如何提供最早使用之證據？
答：在申請之際，所送之使用資料可為標籤、吊牌、名牌、包裝紙、包裝盒、照片等。一旦發生爭議，所送之使用證據，則須為其他可資證明使用日期之文件，如出口報單、發票、廣告等。