

同一申請人之相關案件未於

同日申請時之爭議案例

李正剛

一、前言

若是同一申請人之相關前案未於同時申請時，於核准後往往衍生日後爭議情形，而對於申請人來說，因皆係爲其本身的創作，若是日後以未同日申請「非首先創作」的理由爲關係人異議或舉發成立時，則感覺相當冤枉，因其確實爲同一申請人之創作及設計者，而以「非首先創作」爲理由而異議或舉發成立，對於申請人而言，實爲一大缺憾，而該種審定理由是否合理，又對於申請人權益如何確保及應如何因應之道，實有加以注意的必要。

二、實例：

1. 「專利權」與「著作權」間的關係：

同一申請人之新式樣被自己所申請在先的相關著作權案件遭關係人提出異議成立：

案例摘要：申請人甲公司所申請專利之「A案」，被甲公司於A案申請前已向內政部請准著作權並領有執照，而該「A案」呈報之著作最初發行日期早於「A案」之申請日，因此被認定本案申請前已有相同之著作權、設計公開發行而遭關係人異議成立。

上述新式樣案例，於申請新式樣前因先申請著作權，且著作權的「最初發行日期」係早於新式樣的「申請日」而遭撤銷，著作權的「最初發行日期」係著作權人自行呈報的，若著作權人與專利申請

人爲不同人，則較早之「最初發行日期」實務上不一定會被採，但若兩者爲同一人，以上述實例，審查委員會以著作權的「最初發行日期」早於新式樣「申請日」之前，即認爲新式樣於申請前已有見於刊物或公開使用的事實，有違專利法之規定，對於一案件可能同時申請著作權及專利權的申請人而言，實不可不慎。

2. 「專利權」相互間之關係：

(1) 同一申請人後申請新式樣案被先申請新型前案遭關係人學發成立：

案例說明：一新式樣B案之學發事件，其中學發證據之一爲本案申請人另案申請之追加二新型專利案，其形狀與本案構成近似，其申請日期早於新式樣專利B案之申請日，終以本案非屬「首先創作」而學發成立。

以本案而言，一申請在後之新式樣，與新型案皆係同一申請人所創作者，只因申請日先後不同，若於先申請的新型案中已揭露新式樣之外觀，則新式樣會被認定爲違反專利法第一百十一條「非首先創作」而遭關係人學發成立。

(2) 同一申請人申請之新型案被自己所申請在前的相關新型前案遭關係人學發成立：

案例說明：兩新型專利申請案C、D，同一申請人提出申請，申請日期差距三天，兩案說明書內容及部份實施例有部份重疊之處，唯限於新型專利僅能有一項獨立項之故，乃以兩案申請，各見有不同之申請專利範圍，申請後兩新型案分別核准，後遭關係人提出學發，以後申請之D案申請日較晚且內容部份見於C案而以不符「首先創作」要件爲由而遭撤銷。

(3) 同一申請人的新型案件被同一申請人之日本公開資料遭關係人異議成立：

乙公司在國內提出E案申請後，經審查獲准，唯乙公司早於E案申請之前將相同內容在日本提出專利申請，且日本案之公開日早於本案申請日，E案亦因此遭非首先創作而撤銷。

三、結論：

針對同一申請人之相關案件於未同日申請時，無論是新型或新式樣於核准後均極易衍生後續的爭議案件，尤其我國採「先申請主義」，幾乎以申請日期即認定爲創作日期，因此，兩相關前案若未於同日申請時極易衍生「非首先創作」的問題，申請人不可不慎，若申請人爲了搶得申請日先機，不得

已要於新型或新式樣選擇一件要先行申請時，視案情在技巧上需以新式樣先行申請，因以先申請之新式樣揭露程度一般皆較新型或發明爲少，可以避免日後無謂困擾；針對先行申請國外案件時，則以「公開」爲要件，對於尚未公開的案件，「新穎性」及「創作性」應不致產生瑕疵。

再以新式樣或新型而論，就同一申請人而言，

若申請新式樣或新型亦要申請著作權時，一定要注意著作權的「最初發行日期」，儘量避免早於新式樣或新型「申請日」之前，以免新式樣或新型因著作權「最初發行日期」早於新式樣或新型「申請日」，即認定爲公開之舉而使新式樣或新型遭到撤銷命運。

延展註冊是商標法上的「洗錢」嗎？



廖惠曦

黑社會中，不法之徒對於從非法手段所得的金錢，藉由洗錢的方式，使贓款得以「漂白」。在商標法中，也有「延展註冊」的程序，可以使原來有違法註冊情事的商標，經過延展註冊之後，只受若干條款的拘束，甚至原來即使有不得註冊的事由，也完全無法對之構成威脅。

民國七十六年，「美吾髮慕絲」商標獲准註冊

爲「美吾髮」商標之聯合商標，因正商標的專用期間僅至七十六年九月三十日即屆滿，因此，此一聯合商標的專用期間乃自七十六年二月一日起至同年九月三十日止，並在八個月之後，專用期間屆滿之時獲准延展註冊。爾後，遭某一同業以「慕絲」係由外文 MOUSSE 而來，爲一般造型泡沫髮商品之名稱爲由，依商標法第三十七條第一項第十款之規