

未經註冊之著名商標或其他表徵之保護，僅提供法院民事訴訟之救濟途徑，不僅舊法原規範之先行政後司法之法院刑事責任已刪除，新修正公平交易法亦將行政責任一併刪除。換言之，未經註冊之著名商標或其他表徵如遭侵害時，僅得依公平交易法向法院提起民事訴訟請求排除侵害或損害賠償，將無法如舊法時期之規範，向公平交易委員會提出檢舉，公平交易委員會原則上將不受理著名商標或其他表徵之侵權案件。

新修正公平交易法對於著名商標或表徵之保護，顯然大幅減縮其保護範圍或方式，勢將對於權利人之保護產生相當程度之影響。因此，如何事前規劃商標或其他表徵之保護，將更為重要。

化規定如下：

申請專利主張優先權者，毋須再檢送優先權證明文件首頁影本及其中譯本；如智慧財產局認有必要時，將通知申請人檢附之。

前述公告之生效日為 2015 年 2 月 16 日，並可回溯適用舊案；已向 IPO 提出申請之案件，均可比照公告內容辦理）。

## 台灣智慧財產 法院實務

真正創作人得就專利申請權與他人成立借名登記契約

簡秀如／吳詩儀

## 台灣專利申請實務

### 主張優先權程序之簡化

王懿融

根據先前實務，申請台灣專利並主張優先權者，除需提交優先權證明文件正本外，申請人尚須提交優先權證明文件首頁影本（一份）及其中譯本（二份）。由於各國專利專責機關出具之優先權證明文件首頁多附有英文，智慧財產局於 2015 年 2 月 16 日公告簡

我國專利之申請必須由具有「專利申請權」人為之，至於何謂專利申請權人，依專利法第 5 條第 2 款之規定，原則上僅限於發明人、新型創作人、設計人（下合稱「真正創作人」）或其受讓人或繼承人，然而，於專利法另有規定（如第 7 條之雇用人或出資人）或契約另有約定下，專利申請仍可能由非真正創作人或其受讓人或繼承人為之。

智慧財產法院於 2014 年 10 月 31 日作成之 103 年度民專訴字第 3 號判決中，肯認真

正創作人得就專利申請權與他人約定「借名登記契約」，以借用他人（下稱「出名人」）之名義申請專利並取得專利權，若當事人間信賴關係動搖時，雙方得適用民法委任之規定隨時終止委任關係，出名人並應依民法雙方互負回復原狀義務之規定，將原登記之專利權移轉予真正創作人。

此案背景事實為：原告甲為原告乙與被告丙之父親；原告甲主張系爭專利為其與原告乙所共同創作，但因其年歲漸高、原告乙入行尚淺，故與被告丙成立「借名登記」之約定，以借用丙之名義提出系爭專利之申請，然因其與被告丙間失去信賴關係，故終止該借名登記契約，並請求被告丙將系爭專利移轉登記於原告甲、乙名下。

被告丙雖提出諸多抗辯，如專利申請權歸屬爭議應透過行政舉發程序而非提起民事訴訟、系爭專利係其所創作且原告未就借名登記契約之事實提出舉證、專利之公示外觀已顯示被告為創作人與專利權人、專利公報無專利授權、信託等註記、系爭專利申請所需規費及年費均由被告所負擔等等，惟該等抗辯均未為法院所採。

法院首先表明專利申請權係屬私法上權利，故相關歸屬爭議為民事私權糾紛事項，應由民事法院認定後，再持確定判決向專利專責機關申請之，而非得藉由行政訴訟程序確定私權歸屬；另關於本案之借名登記契約爭議，法院認為該契約僅為家族成員間之口頭約定，故僅能依兩造提出之事證推論，然依原告提出之事證（如甲長年從事該領域之

資歷、系爭專利申請書載有原告乙為創作人、證人證述原告乙曾參與創作等情），以及被告丙未能提出系爭專利由其構想之證明等，已可認定兩造間存在借名登記契約，而應依最高法院對於借名登記契約之實務見解，適用民法委任相關規定。

法院最終認定，本案借名登記契約於原告起訴狀繕本送達被告當日即已終止，因各造依法負有回復原狀之義務，故被告丙應將系爭專利移轉予原告甲及乙。

## 智慧財產法院認定未經授權將他人著作申請註冊商標構成著作權侵權

蔡瑞森

著作權法第 22 第 1 項明文規定，除著作權法另有規定外，著作人專有重製其著作之權利。至於所謂之重製，依同法第 3 條第 5 款規定，乃包括以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作等型太。因此，如未經著作人之同意，將該享有著作權之著作，以商標型態使用於商品，固有可能侵害著作人之重製權。然而，如僅將他人著作作為商標圖樣向智慧財產局提出商標註冊申請，但尚未實際使用於商品，是否構成著作權侵權，實務見解尚有爭議。

© 理律法律事務所 2015 （年份）著作權所有

© LEE AND LI, ATTORNEYS-AT-LAW 2015 （year）All Rights Reserved



台北市敦化北路 201 號 7 樓

電話：(02) 2715-3300（代表號）

傳真：(02) 2713-3966

電子郵件：bulletin@leeandli.com

網站：http://www.leeandli.com