



ISSN : 2311-3987

中華民國 106 年 9 月

智慧財產權 月刊

225

本月專題

新修訂專利基準之進步性、更正、優惠期相關
議題探討

進步性判斷方式及論理之探討—
以發明專利進步性審查基準修訂為例

從發明專利更正審查基準之修訂談「實質變
更」與發明目的之關聯

優惠期為第三人得知申請人之發明予以公開的
證明度研究—以美、歐判決為例

論 述

實線愈少 = 範圍愈廣？從美國「WEBER
燒烤爐」侵權事件解析設計專利權
範圍的「大」與「小」



第 225 期
中華民國 106 年 9 月

智慧財產權月刊

刊名：智慧財產權月刊
刊期頻率：每月 1 日出刊
出版機關：經濟部智慧財產局
發行人：洪淑敏
總編輯：高佐良
副總編輯：高佐良
編審委員：
黃文發、廖承威、周仕筠、
林國塘、劉蓁蓁、毛浩吉、
林清結、何燦成、黃振榮、
吳佳穎、張仁平、王德博、
王義明、陳慶平、高佐良
執行編輯：李楷元、李佩蓁
本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>
地址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 5 樓
徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw
服務電話：(02) 23767170
傳真號碼：(02) 27352656
創刊年月：中華民國 88 年 1 月
GPN：4810300224
ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
稿件徵求	03
編者的話	04
本月專題—新修訂專利基準之進步性、更正、 優惠期相關議題探討	
進步性判斷方式及論理之探討— 以發明專利進步性審查基準修訂為例	06
莊智惠	
從發明專利更正審查基準之修訂談 「實質變更」與發明目的之關聯	24
陳忠智	
優惠期為第三人得知申請人之發明予以 公開的證明度研究—以美、歐判決為例	32
趙慶冷	
論述	
實線愈少 = 範圍愈廣？從美國「WEBER 燒烤爐」侵權事件解析設計專利權範圍的 「大」與「小」	42
徐銘峯	
智慧財產權園地	63
智慧財產權資訊	65
智慧財產局動態	69
智慧財產權統計	83
智慧財產權相關期刊論文索引	85
附錄	86

Issue 225
Sep 2017

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Shu-Min Hong
Editor in Chief: Tso-Liang Kao
Deputy Editor in Chief:
Tso-Liang Kao
Editing Committee:
Wen-Fa Huang; Cheng-Wei Liao;
Shi-Yun Zhou; Kuo-Tang Lin;
Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao;
Ching-Chieh Lin; Chan-Cheng Ho;
Cheng-Rong Hwang; Chia-Ying Wu;
Jen-Ping Chang; Te-Po Wang;
Yi-Ming Wang; Ching-Ping Chen;
Tso-Liang Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Pei-Zhen Li

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>
Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai
Rd., Taipei 10637, Taiwan
Please send all contributing articles to:
ipois2@tipo.gov.tw
Phone: (02) 23767170
Fax: (02) 27352656
First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
Call for Papers	03
A Word from the Editor	04
Topic of the Month — Relevant Topics Study About Revised of Patent Examination Guidelines on Inventive Step and Post-Grant Amendment and Grace Period for Novelty	
A Study on the Determination of Inventive Step and Reasoning – Focusing on Amendment of Patent Examination Guideline for Inventive Step <i>Chin-Hui Chuang</i>	06
Analyzing the Relationship between the Invention Purpose and the Judgment on the Substantial Alteration of the Issued Claim Scope – From Revised Examination Guidelines on Post – Grant Amendment <i>Jong-Jyh Chen</i>	24
A Study on the Standard of Proof in Third Party Disclosure within Grace Period: Case Study of US and EP Decisions <i>Ching-Ling Chao</i>	32
Papers & Articles	
The Fewer Solid Lines, The Broder Scope I Claim? – Focus on Weber-Stephen Products LLC v. Sears Holding Corp <i>Ming-Feng Hsu</i>	42
IPR Column	63
IPR News	65
What's New at TIPO	69
IPR Statistics	83
Published Journal Index	85
Appendix	86

徵稿

智慧財產權 月刊

智慧財產權月刊(以下簡稱本刊),由經濟部智慧財產局發行,自民國88年1月創刊起,每年12期已無間斷發行18年。本刊係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物,內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作,作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及IP業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊,曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

本刊自103年1月1日起,以電子書呈現,免費、開放電子資源與全民共享。閱讀當期電子書:

<https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/Bookcases/BookcasesList.aspx?c=11>。

稿件徵求:凡有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作、譯稿,竭誠歡迎投稿。稿酬每千字1,200元,字數12,000字(不含註腳)以下為宜,如篇幅較長,本刊得分期刊登,至多24,000字(不含註腳)。

徵稿簡則請參:

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=329918&ctNode=6950&mp=1>。

閱讀智慧財產權
月刊電子書
即時掌握IP資訊
掃我!!



編者的話

我國智慧財產局於今（2017）年修訂專利審查基準，除調整基準部分章節架構，另新增如何建立不具進步性之論理、實質變更、優惠期等相關修法。本月專題「新修訂專利基準之進步性、更正、優惠期相關議題探討」，對於本次基準修訂，探討本次修訂內容與舊法之異同，期能使各界對於新修訂之基準有更進一步了解。

專利進步性之審查，一向被公認為是最困難且具爭議性的部分，各國專利局及法院為避免受主觀上後見之明影響，致力於建立客觀的進步性判斷標準。專題一由莊智惠小姐所著之「進步性判斷方式及論理之探討—以發明專利進步性審查基準修訂為例」，探討本國此次進步性審查的修訂，同時比較歐、美、日審查進步性判斷方法，提供我國審查實務之參考。

在實務上，提出更正常常是專利權人防禦的手段之一，更正內容的准否影響專利權人甚鉅。原審查基準列舉各種造成實質變更的情形，然而在操作上總受外界質疑，本次修法則改為從發明目的是否改變作為實質判斷。專題二由陳忠智先生所著之「從發明專利更正審查基準之修訂談『實質變更』與發明目的之關聯」，先介紹各國有關更正的規定，再探討發明目的與專利範圍實質變更的關聯性，藉由此次修法，希冀內容能較接近專利技術的創作內涵，更能顧及專利權人之權益保障。

優惠期制度是保障專利申請日前特定期間內，已公開之欲申請技術內容可排除在先前技術的範圍，避免喪失新穎性；優惠期間從原先6個月修改為12個月，更加保障申請人權利，惟若優惠期之適用有問題時，申請人負有舉證責任。專題三由趙慶泠小姐所著之「優惠期為第三人得知申請人之發明予以公開的證明度研究—以美、歐判決為例」，討論當專利公關係第三人所為時，專利權人所舉證的證據能力及證據力應該為何，以及法院在採證上應如何考量。

從發明專利的角度觀察，請求項中的每一技術特徵對專利權範圍均可能造成限制，因此請求項所記載之技術特徵愈少，請求項所涵蓋的範圍愈廣。而在設計專利領域，也有人採用發明專利角度指出「圖式中實線揭露的部分越少，請求範圍的限制條件越少，請求保護的範圍相對地擴大」。論述由徐銘峯先生所著之「實線愈少 = 範圍愈廣？從美國『WEBER 燒烤爐』侵權事件解析設計專利權範圍的『大』與『小』」，透過美國 2015 年 WEBER 燒烤爐侵權事件，討論設計專利權範圍是否適合以發明專利角度看待，以圖示中實線、虛線多寡來論求保護範圍大小。

為配合著作權法之修法，本月刊從 222 期起新增新專欄，並配合修法之進度，分期介紹本次修法之相關議題。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

進步性判斷方式及論理之探討—以發明專利進步性審查基準修訂為例

莊智惠*

摘要

我國智慧財產局（以下簡稱 TIPO）於本（2017）年 7 月 1 日修訂施行之進步性審查基準¹（以下簡稱修正基準），主要內容係調整基準部分章節之架構並予以整併，另新增如何建立不具進步性之論理，即以綜合考量「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」之方式，來建立是否不具進步性之結論。本文以進步性之判斷方式為主軸，簡介歐、美、日專利局基準²與 TIPO 修正基準規範之內容，並嘗試探討其異同點，期望外界有進一步的迴響，以作為後續之探討與改進。

關鍵字：進步性、進步性之判斷方式、否定進步性之因素、肯定進步性之因素、簡單變更、單純拼湊、反向教示、輔助性判斷因素

* 作者現為經濟部智慧財產局專利高級審查官，本文內容為個人之研究心得，不代表任職機關之意見。

¹ 經濟部於 2017 年 6 月 27 日依經濟部經授智字第 10620032071 號令公告：修正專利審查基準「第二篇發明專利實體審查第三章專利要件」第 3 節專利要件，並自中華民國一〇六年七月一日生效。

² 歐洲專利局、美國專利商標局及日本特許廳。

壹、前言

進步性之審查被公認為專利要件中最困難，也最易引起爭議的要件，因為於申請日以後之時點，檢視申請前已公開的先前技術，本就容易存在主觀上的後見之明³。各國專利局及法院為了儘量避免此種主觀之見，均致力於建立客觀化的進步性判斷標準或方式，再輔以客觀、具體的論理原則，以做出適切的進步性判斷。TIPO 有鑑於 2013 年版進步性審查基準中有關進步性之判斷步驟 5 的架構不夠明確、引證間組合動機之論述不精確，以及「判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體」的論理指引不足，為提升進步性的審查品質與撰寫品質，遂於參考各國進步性之相關法規及審查基準後，予以修訂。修正基準之內容，包括調整部分架構及增加判斷內容，使進步性的判斷流程更明確化。另新增案例說明以充實基準內容且能正確適用，藉此，期望能提升審查品質以及精進撰寫品質，並使審查之認定標準更一致化且更具可預測性。

貳、歐、美、日審查進步性之判斷方式

一、歐洲專利局（EPO）

（一）問題解決法

為了能以客觀且可預期的方式來判斷進步性，EPO 根據判例法發展出獨特的問題解決法（problem-solution approach），主要分為三個階段⁴：（1）確定「最接近的先前技術」（the closest prior art），（2）建構所欲解決的「客觀的技術問題」（objective technical problem），以及（3）從最接近先前技術及客觀技術問題為出發點，考量申請專利之發明對熟悉該項技術者（the skilled person）而言是否為顯而易知的（obvious）。

於第一階段，必須先選定最接近的先前技術，其通常為單一引證文獻，且揭示多個特徵之組合而構成可發展出申請專利之發明的最佳出發

³ "The tendency to resort to "hindsight" based upon applicant's disclosure is often difficult to avoid due to the very nature of the examination process." USPTO, MPEP 2142.(at 2100-142) (Rev. 07, 2015. 11).

⁴ EPO Examination Guidelines, Part G VII-2, November 2016 edition.

點 (the most promising starting point)⁵。選擇最接近先前技術之首要考量為：最接近先前技術須與申請專利之發明有類似的目的或效果，或是與該發明至少屬於相同或接近的相關技術領域。實務上，最接近先前技術通常與申請專利之發明有類似用途，且僅需要在結構及功能上作出最少的修飾即可獲得申請專利之發明⁶。EPO 上訴委員會 (boards of appeal) 進一步指出，確定最接近先前技術是客觀而不是主觀行為，確定最接近先前技術是基於概念上的技術人員對各個先前技術的申請標的、目的和特徵的客觀比較，而導向將某一個先前技術確定為最接近先前技術⁷。於第二階段，必須以客觀的方式來建構 (所欲解決之) 技術問題，即對於申請專利之發明與最接近先前技術進行理解，找出該發明相對於最接近先前技術在特徵上之差異⁸ (亦即區別特徵，distinguishing features)，確認由區別特徵所造成之技術功效，從而建構該發明相對於最接近先前技術真正解決的客觀技術問題⁹。於第三階段，則是以最接近先前技術及客觀的技術問題為出發點，考量申請專利之發明對於熟悉該技術者而言是否為顯而易知的。

(二) 能—會分析方法

EPO 的問題解決法，於第三階段係採取「能—會分析方法」(could-would approach) 進行判斷，也就是就先前技術之教示的整體觀之，考量熟悉該項技術者面臨該客觀技術問題時，不僅是能，而且會 (not simply could, but would) 修飾或改良最接近先前技術，而獲得與申請專利之發明相同的發明¹⁰，其意涵是問題不在於熟習該項技術者是否能夠實現該發明，而在於是否會希望解決背後的技術問題，或期望實現某種改進或優點，進而實現該發明¹¹。

⁵ T 254/86 將客觀上最接近先前技術描述成可供技術人員使用的、通往發明的「最有前景的跳板」(most promising springboard)。

⁶ EPO Examination Guideline, Part G-Chapter VII-3, November 2016 edition ; T 606/89.

⁷ EPO T 1212/01.

⁸ 可為結構上或功能上的差異。

⁹ 問題解決法的內涵中，技術問題是指修飾或改造最接近先前技術的目標及任務，以提供申請專利之發明超出最接近先前技術之技術效果，因此，所定義之技術問題通常被稱為「客觀技術問題」。

¹⁰ EPO Examination Guidelines, *supra* note 4, VII-5, November 2016 edition.

¹¹ EPO Case law of the boards of appeal, I.D.5.8th ed.(2016), p183.

（三）第二層指標

EPO 的上訴委員會建立之判例法指出第二層指標 (secondary indicators) 為進行能—會分析法時必須判斷的輔助性考量 (auxiliary consideration)¹²，另亦指出與 EPC 第 56 條的先前技術相較，僅對進步性指標進行調查不能取代對該發明技術上熟練之評價 (the technical skilled assessment of the invention)。在該指標存在的情況下，先前技術的整體情況及所有重要因素之考量可能可顯示具有進步性，但並不是所有案例都需要這樣做¹³。

二、美國專利商標局 (USPTO)

（一）Graham 事實調查

USPTO 及美國法院對於進步性之判斷方式，主要是依循 1966 年最高法院於 Graham v. John Deere 一案所建立之客觀分析法，也稱 Graham 事實調查 (Graham factual inquiries)¹⁴，該判決強調顯而易知係基於事實調查之後的法律問題。Graham 事實調查包括下列因素：(A) 確定先前技術的範圍和內容，指出必須以申請專利之發明於發明時點來確定先前技術的內容，(B) 確認申請專利之發明與先前技術之間的差異¹⁵，(C) 解析該技術領域中通常技能之水準 (the level of ordinary skill in the pertinent art)¹⁶。此外，審查人員也須考量與顯而易知性之問題相關的客觀證據 (objective evidence)¹⁷，該等證據有時也稱為「第二層考量」 (secondary consideration)¹⁸。該證據可能呈現於申請時所提出的說明書，也可能是申

¹² 輔助性判斷因素包括「可預期的不利；無功能的改善；任意的選擇」、「無法預期的技術效果；附帶的效果」、克服技術偏見、滿足長期需求、商業上的成功等。

¹³ EPO Case law of the boards of appeal, I.D.5.8th ed. (2016), p243. 另參 T 24/81,OJ 1983,133 及 T55/86。

¹⁴ 也稱 Graham 因素，參 USPTO, MPEP 2141 II (at 2100-129,130) (Rev. 07, 2015.11)。

¹⁵ 必須考量先前技術之整體，包括對於申請專利之發明的反向教示。

¹⁶ 確定通常技能之水準的可能考量因素，包括 (A) “type of problems encountered in the art;” (B) “prior art solutions to those problems;” (C) “rapidity with which innovations are made;” (D) “sophistication of the technology; and” (E) “educational level of active workers in the field.” USPTO, MPEP 2141 (at 2100-129,140,142) (Rev. 07, 2015.11)。

¹⁷ 有時也稱為第 4 個因素。

¹⁸ 包括商業上的成功、長期存在但未解決之問題、無法預期之結果、他人之失敗等。USPTO, MPEP 2141 (at 2100-129) (Rev. 07, 2015.11)。

請人於審查歷程中所提出，客觀證據的權重依個案來考量，並不會僅因申請人提出客觀證據即認為該證據對於顯而易知的議題具有決定性¹⁹。

(二) 支持顯而易知之論理

MPEP²⁰指出於進行 Graham 事實調查後，審查人員須提供解釋來支持 35 U.S.C. § 103 之核駁，其關鍵在於須明確表達為何申請專利之發明是顯而易知的理由。只有結論性的論述不能用來核駁。必須基於支持性的論理 (rationale)，闡明理由以支持顯而易知的法律結論²¹。例示性之 7 種支持性論理²² 包括：(A) 依據習知方法組合習知元件且產生可預期之結果²³；(B) 習知元件的簡單置換且產生可預期之結果²⁴；(C) 使用習知技術以相同方式來改良類似裝置 (方法或產物)²⁵；(D) 將習知技

¹⁹ 同前註。

²⁰ Manual of Patent Examining Procedure 為 USPTO 公布之供專利代理人及專利審查人員參酌之審查手冊 (維基百科)。

²¹ USPTO, MPEP 2141 III. Rationales to support rejections under 35 U.S.C. 103.(at 2100-132) (Rev. 07, 2015. 11).

²² 7 種論理主要是根據先前法院判決整理而得，僅為例示性，任何論理只要提供事實調查與顯而易知之法律結論的關聯性，亦可適用。包括：

- (A) Combining prior art elements according to known methods to yield predictable results;
- (B) Simple substitution of one known element for another to obtain predictable results;
- (C) Use of known technique to improve similar devices (methods, or products) in the same way;
- (D) Applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results;
- (E) “Obvious to try” – choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success;
- (F) Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations are predictable to one of ordinary skill in the art;
- (G) Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention.

²³ 此論理必須是 (1) 先前技術包含請求項中的每個元件，申請專利之發明與該等先前技術的唯一差異僅在於單一先前技術文獻並未揭露該等元件之具體組合；(2) 該通常知識者可依習知方法組合請求項之所有元件，且經組合後，各個元件之功能與各元件組合前之功能相同；(3) 該通常知識者可預期組合該等元件後之結果。

²⁴ 此論理必須是 (1) 先前技術含有一裝置 (或方法、產物等)，其與申請專利之裝置不同點在於裝置中的某些元件 (或步驟等) 置換為其他元件；(2) 置換的元件與其功能皆屬習知技術；(3) 該通常知識者能 (could) 將某一習知元件置換成另一習知元件，且該置換的結果是可預期的。

²⁵ 此論理必須是 (1) 先前技術包含一基本裝置 (方法或產物)，而申請專利之發明可視為基於該基本裝置之一改良裝置；(2) 先前技術包含一類似之裝置 (非前述的基本裝置)，該裝置係以與申請專利之發明相同之方式改良而成；(3) 該通常知識者能 (could) 將習知之改良方式應用於該基本裝置 (方法或產物) 上，且該結果對於該通常知識者是可預期的。

術應用於準備被改良 (ready for improvement) 之習知裝置 (方法或產物) 且產生可預期之結果²⁶; (E) 「明顯可試」: 由一有限數量之被確認及可預期的解決方案中選擇一解決方案, 且有成功的合理期待性²⁷; (F) 基於設計誘因或市場需求, 促使改變相同或不同領域中之相似裝置, 且該改變為發明所屬技術領域中具有通常知識者可預期者²⁸; (G) 先前技術中的教示、建議或動機 (TSM) 使得通常知識者修飾或組合習知技術以完成申請專利之發明²⁹。

(三) 建立初步顯而易知

較適當的顯而易知性分析包括三步驟。首先, 審查人員應建立 Graham 事實調查的初步顯而易知 (prima facie obviousness), 包括評估任何支持具有專利性之證據 (包括說明書所載及申請人所提出)。接著, 舉證責任就轉移到申請人身上, 由申請人提出反證 (rebuttal evidence) 及/或申復理由來克服, 最後, 審查人員必須評估全部的事實及所有的證據 (包括審查人員所提出及申請人所提出) 來決定 (重新考量) 是否仍可支持該發明對於申請時的通常知識者而言係為顯而易知³⁰。

三、日本特許廳 (JPO)

(一) 審查進步性的步驟

JPO 審查進步性的步驟為: (A) 確定申請專利之發明, (B) 確認 (一或複數個) 引用發明, 從中選擇一主要引證, (C) 比對申請專利之發明

²⁶ 此論理必須是 (1) 先前技術包含一基本裝置 (方法或產物), 而申請專利之發明可視為基於該基本裝置之一改良裝置; (2) 先前技術包含一習知技術, 其可應用於該基本裝置 (方法或產物); (3) 該通常知識者已認知應用該習知技術將產生可預期之結果且可獲致一經改良之系統。

²⁷ 此論理必須是 (1) 於發明時點, 該技術領域已有被認知的問題或需求, 其中可能包括設計需求或市場壓力下需要解決之問題; (2) 針對所認知的問題或需求, 已有有限數量之已被確認且可預期的解決方案; (3) 該通常知識者利用該等解決方案具有合理可預期的成功。

²⁸ 此論理必須是 (1) 無論是否與申請專利之發明屬相同或不同的研究領域, 先前技術之範圍及內容包含相近或類似的裝置 (方法或產物); (2) 具有設計誘因或市場需求引發改變該習知裝置 (方法或產物); (3) 請求之發明與先前技術的差異屬於先前技術習知的變化或習知的原則; (4) 該通常知識者基於設計誘因或市場需求可應用該先前技術所主張的習知變化, 且該習知變化為該通常知識者可預期者。

²⁹ 此論理必須是 (1) 先前技術文獻中或該通常知識中有教示、建議或動機來修飾先前技術或組合先前技術; (2) 具有合理可預期的成功。

³⁰ USPTO, MPEP 2142 (at 2100-141,142), 2144.08 (at 2100-180,181) (Rev. 07, 2015. 11).

與主要引證，確認其相同點及差異點，(D) 進行進步性的判斷³¹。

(二) 進步性判斷的基本考量

於確定申請專利之發明與引用發明有差異而進行進步性之判斷時，審查人員應探討是否能建立該發明所屬技術領域具有通常知識者（以下簡稱通常知識者）根據先前技術能輕易完成申請專利之發明的理由（reasoning，以下稱論理）。

JPO 基準³²指出通常知識者是否能輕易完成申請專利之發明，應綜合考量各種支持否定及肯定進步性的因素，審查人員必須以法律的觀點來評價這些事實，並且嘗試予以論理。

(三) 進步性的具體判斷³³

首先，審查人員必須從先前技術中選出一個最適合論理的引用發明作為主要引證（the primary prior art）。接著，以該主要引證為出發點，根據以下 4 個步驟來判斷是否有理由認定通常知識者能輕易完成申請專利之發明。

- (1) 審查人員依據申請專利之發明與主要引證間的差異點，以及其他引用發明（副引證，secondary prior art）或技術常識³⁴的內容，考量支持否定進步性之各種因素，判斷是否能建立不具進步性的論理，
- (2) 根據步驟（1），若無法建立不具進步性的論理，則判斷該發明具有進步性，
- (3) 根據步驟（1），若可以建立論理，審查人員須考量各種支持肯定進步性之因素，以綜合判斷是否仍能建立不具進步性的論理，
- (4) 根據步驟（3），若無法建立不具進步性之論理，

³¹ JPO, 特許・実用新案審査基準第 III 部第 2 章第 3 節新規性・進歩性の審査の進め方 p.1 (2016.3)。

³² 同前註第 2 節進歩性 p.1 (2016.3)。

³³ 同前註, pp.2-3 (2016.3)。

³⁴ 技術常識指通常知識者普遍習知的技術事項（common general knowledge）（包括周知技術及慣用技術）或經驗法則自明的事項。周知技術（well-known art）指該技術領域中所普遍知悉的技術，例如，存在有相當多的公知文獻記載該項技術；或者為業界所廣泛知悉；或者，即使不需例示，仍為普遍知悉的技術等；慣用技術（commonly used art）指被廣泛使用的周知技術，參註 32，p.2（注 1）。

則該發明具有進步性；反之，若可以建立不具進步性之論理，則發明不具有進步性。

（四）支持否定進步性及肯定進步性之因素³⁵

1. 支持否定進步性之因素

支持否定進步性之因素包括（1）主要引證與副引證間存在結合引用發明之原因或動機，其係就主要引證與副引證間的關聯性或共通性來考量是否存在結合的動機，例如（a）技術領域之關連性，（b）所欲解決問題之共通性，（c）所欲解決問題之共通性以及（d）引證文件之教示；除此之外，尚包括（2）動機以外的支持否定進步性之因素，包含設計變更³⁶等事項、先前技術的單純集合（mere aggregation）。

2. 支持肯定進步性之因素

支持肯定進步性之因素包括有利效果及阻礙因素。

（1）有利效果

有利效果是指由申請專利之發明的技術特徵所產生的效果，且較引用發明的效果更為優異³⁷。當申請專利之發明相較於引用發明具有有利效果時，審查人員必須加以考量且嘗試建立通常知識者是否能輕易完成申請專利之發明的論理。當有足夠論理說明通常知識者可輕易完成申請專利之發明時，縱使具有有利效果也無法佐證該發明具有進步性。

然而，申請專利之發明相較於引用發明之有利效果，如果符合以下（i）或（ii）之情況，且顯著超出該技術水準所能預期的範圍時，則該有利效果是支持肯定進步性因素的有力事項。情況（i）申請專利之發明具有與引用發明之不同性質的效果，且該效果係通常知識

³⁵ 同註 37，3.1 及 3.2 pp.4-12（2016.3）。

³⁶ 包括申請專利之發明與主引用發明之相異點僅在於為解決特定問題而進行之「最適材料選擇、數值範圍的較佳或最佳化、等效置換、或簡單設計變更」等事項，因為這些事項僅係熟悉該技術者普通創造力之發揮。

³⁷ 同註 40，3.2.1 引用發明と比較した有利な効果 pp.9（2016.3）。

者根據申請時的技術水準所無法預期的，情況 (ii) 申請專利之發明具有與引用發明相同性質但數量上顯著增加的效果，且該效果係通常知識者根據申請時的技術水準所無法預期的。

(2) 阻礙因素

阻礙因素是指會妨礙將其他引證（副引證）適用到主要引證的因素，為支持肯定進步性的因素，然而，於考量阻礙因素之後，若仍有充分的理由認為通常知識者可輕易完成申請專利之發明，該發明仍不具進步性。

阻礙因素的例子包括：（1）將其他引證應用到主要引證時，不能達到主要引證之目的，（2）將其他引證應用到主要引證時，主要引證不能適當地發揮功用，（3）其他引證被認為排除於申請專利之發明中，無法為主要引證所採用，（4）揭示其他引證的公開刊物中，相對於申請專利之發明所欲解決之問題，就作用、效果來說，該其他引證中記載了比其他實施例更為不利的例子，使得通常知識者通常不會考慮採用該其他引證。

參、智慧財產局（TIPO）審查進步性之判斷方式

TIPO 之 2013 年版進步性審查基準對於進步性之判斷，其主軸係依據 5 個判斷步驟³⁸ 進行審查，並審酌申請人所提出之輔助性證明資料³⁹。修正基準維持上述判斷步驟的架構，修正重點係於步驟 5 增加「是否能建立不具進步性之論理」的判斷順序，考量各種否定進步性及肯定進步性之因素以形成是否具進步性的結論。另考慮修正基準之架構的整體性及論理的一致性，刪除 2013 年版基準「3.5 相關發明之進步性判斷」之章節，部分內容整併至其他內容⁴⁰。

³⁸ 該判斷步驟係於 93 年版發明專利審查基準所新增，乃參考專利法實質條約草案第十版審查指南（SPLT SCP/10/6），第 67 頁，段落 167，2004。

³⁹ 輔助性判斷因素。

⁴⁰ 該節之內容包含不同類型之發明的進步性判斷論述，與修正基準採考量否定進步性與肯定進步性因素之論理不完全一致，相關內容整併至「否定進步性之因素」。

一、進步性的判斷步驟

步驟 1「確定申請專利之發明的範圍」新增文字說明，以使其內容更明確⁴¹。

步驟 2「確定相關先前技術所揭露之內容」，強調係以該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請時之通常知識，理解相關先前技術中所揭露的整體內容，包括所有的教示或建議。因此，選擇適當的引證時，必須考量該引證是否具有反向教示⁴²，若有，則不適合做為核駁的引證。

步驟 3「確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」，修正基準參考國內、外法院判決，新增 5 點可考量的因素⁴³，包括（1）該技術（art）所面臨問題之類型、（2）先前技術解決該等問題之技術手段、（3）發明所屬技術領域之創新速度、（4）該科技（technology）之複雜度、（5）該領域（field）實務從事者之教育水準。此乃因近年來有最高行政法院判決指出為客觀判斷進步性，應先確立「具有通常知識者」之知識水準⁴⁴。然而，觀察國外專利局的審查實務或法院判決⁴⁵，可知並非所有案件均須透過上述因素才能確立通常知識者的技術水準，因此，修正基準亦指出，若由相關先前技術之內容即足以反映或認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準⁴⁶，則可逕行確定該技術水準，無須另外考量上述因素。

步驟 4「確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異」，新增須由相關先前技術中選出適合做為進步性判斷之論理的引證，並由其中選定一個引證與申請專利之發明的技術內容進行差異比對，該引證稱為「主要引證」，其餘作為論理之引證稱為「其他引證」。

⁴¹ 強調係指請求項之文字所界定的範圍，該範圍以請求項為準，且須參照第一章 2.5「請求項之解釋」。

⁴² 2017 年版修正基準於 3.4.2.1「反向教示」亦有說明。

⁴³ USPTO, MPEP 2141.03 (at 2100-140) (Rev. 07, 2015.11)、我國最高行政法院判決 105 判字第 503 號。

⁴⁴ 最高行政法院判決 104 判字第 214 號，105 判字第 503 號。

⁴⁵ It is not necessary to make an explicit statement about the level of ordinary skill if it is clear in light of the cited prior art. See *Union Carbide Corp. v. American Can Co.*, 724 F.2d 1567, 1573 (Fed. Cir. 1984) (quoting *Chore-Time Equipment, Inc. v. Cumberland Corp.*, 713 F.2d 774).

⁴⁶ 智慧財產法院 104 行專訴第 34 號「但對許多技術發展已相當成熟，或組合結果較可預期之技術領域而言，除非當事人有所爭執，則由先前技術之提出，即應可判斷所屬技術領域中通常知識者之技術水平為何，正如一般民刑事案件，亦毋須一一敘明何謂『一般合理人』或『善良管理人』之理由相同。此外，專利乃實用技術之發展，並非科學極致之追求，因此實作能力更甚於學歷之累積，故亦非每一件所屬技術領域中之通常知識者均應以學歷及經歷之結合方式加以描述。」

步驟 5「該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否能輕易完成」，增加是否能建立不具進步性之論理的判斷順序。首先，（1）考量是否有「否定進步性之因素」，（2）若無，則無法建立不具進步性的論理，得判斷該發明具有進步性，（3）若有，其次考量是否有「肯定進步性之因素」，最後，（4）綜合考量該二種因素，若無法建立不具進步性之論理，得判斷該發明具有進步性，若能建立不具進步性之論理，得判斷該發明不具進步性。此種判斷流程不僅適用於初步認定不具進步性而核發第一次審查意見通知時，也適用於最終決定而核發審定書時。

二、否定進步性之因素及肯定進步性之因素

修正基準將審查實務上可能採用的各種論述否定進步性⁴⁷及肯定進步性⁴⁸的論理予以歸納分類，說明如下。

（一）否定進步性之因素

否定進步性之因素，係指根據檢索到的相關先前技術，通常知識者會考量申請專利之發明係為顯而易知的理由，分別為「有動機能結合複數引證」、「簡單變更」及「單純拼湊」等，此外「簡單變更」有可能與「有動機能結合複數引證」合併考量，而成為否定進步性的因素。

1. 有動機能結合複數引證

關於「有動機能結合複數引證」，修正基準釐清應考量複數引證之間技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性⁴⁹，以避免後見之明。原則上，得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項⁵⁰。

⁴⁷ 包括 2013 年版基準判斷進步性的注意事項（3）有動機而明顯結合相關先前技術之事項及 3.5「相關發明之進步性判斷」之大部分內容。

⁴⁸ 包括申請人申復時經常主張之有利功效及輔助性判斷因素。

⁴⁹ 2013 年版係考量先前技術與申請專利之發明是否存在關連性或共通性。

⁵⁰ 2013 年版基準即有規範。另參 JPO，特許・實用新案審查基準第 III 部第 2 章第 2 節 進步性 3.1 進步性が否定される方向に働く要素。

2. 簡單變更

關於「簡單變更」，係指針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的「簡單變更」⁵¹。

3. 單純拼湊

關於「單純拼湊」，係指若申請專利之發明僅是單純結合複數引證之技術內容，結合後之發明的各技術特徵於功能上並未相互作用，仍以其原先之方式各別作用，致結合後之發明的功效僅為結合前各引證之技術內容的功效之總合者，則該發明為複數引證之技術內容的「單純拼湊（aggregation）」⁵²。

（二）肯定進步性之因素

肯定進步性之因素，通常是申請人於申復時主張其具有進步性的論點，包括「反向教示」、「有利功效」及「輔助性判斷因素」等。

1. 反向教示

「反向教示」之概念於2013年版基準已有說明⁵³，修正基準參考USPTO之MPEP的相關規範及我國法院之判決⁵⁴，明確定義反向教示之涵義，亦即相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具

⁵¹ 此部分內容係將2013年版基準3.5相關發明之進步性判斷3.5.2修飾、置換及省略技術特徵之發明及3.5.3轉用發明之內容予以整併修正。

⁵² 將2013年版基準3.5.1組合發明其中所述「若組合發明僅是拼湊複數先前技術……」之內容予以整併修正。

⁵³ 第2-3-17頁(d)相關先前技術中關於申請專利之發明的教示或建議「若相關先前技術中已明確記載或實質隱含關於申請專利之發明的教示或建議，通常其結合係屬明顯；惟若相關先前技術中具有排除與其他相關先前技術結合之教示，得認定其結合並非明顯」。

⁵⁴ 智慧財產法院民事判決98民專上58。

有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。並強調判斷相關先前技術對於申請專利之發明是否具有反向教示，必須就相關先前技術之實質內容予以判斷。因此，若相關先前技術並未明確排除申請專利之發明者，則非屬反向教示。

2. 有利功效

「有利功效」乃是申請人經常主張具有進步性的理由之一，修正基準強調有利功效除了申請時說明書所記載者，還包括申請人於修正或申復時所主張者，惟該有利功效必須是實現該發明之技術手段所直接產生的技術效果⁵⁵，而且有利功效必須是於申請時說明書、申請專利範圍或圖式已明確記載或能推導。

3. 輔助性判斷因素

關於「輔助性判斷因素」⁵⁶，修正基準強調申請人於申請時或申請過程中所提供之輔助性證明資料，均應一併審酌。其中「發明具有無法預期之功效」，包括產生功效的顯著提升（量的變化），或產生新的功效（質的變化），且強調其必須是對於通常知識者而言，為該發明申請時無法預期者，方屬之。「發明具有無法預期之功效」則於判斷是否具有肯定進步性之因素時，得視為有力之情事。

肆、歐、美、日與我國進步性之判斷方式的異同點探討

整體觀之，TIPO 的判斷方式與 EPO、USPTO 及 JPO 均相近，原則上都是確定申請專利之發明及單一先前技術之內容，然後比較二者之差異點，再予判斷通常知識者是否能輕易完成申請專利之發明⁵⁷。然而，就具體操作面仍略有差異，

⁵⁵ 亦即有利功效必須是構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果。

⁵⁶ 2013 年版基準即有規範，包括「發明具有無法預期之功效」、「發明解決長期存在的問題」、「發明克服技術偏見」及「發明獲得商業上的成功」。

⁵⁷ 廣義來說，EPO 問題解決法階段 3 和我國進步性判斷步驟 5 均為「是否顯而易知的認定」，二者的相同處在於都是根據發明與先前技術之技術差異，處理是否能輕易完成的問題，惟就具體操作步驟仍有差異，例如 EPO 問題解決法第二階段必須建構該發明相對於最接近先前技術真正解決的客觀技術問題，其他專利局並無此步驟。

由於篇幅有限，以下僅就修正基準新增內容於討論過程有爭議或外界有質疑之處，說明個人之探討心得。

一、主要引證的選擇

修正基準之步驟 4 新增須選擇一「主要引證」與申請專利之發明進行差異比對，其目的主要是為了使論理方式更容易被理解，因此該主要引證之選定只要是適合論理即可，其用意並非一定要選擇如 EPO 所定義之最接近的先前技術⁵⁸。另須一提的是，該「主要引證」並未如 JPO 基準⁵⁹規定「主要引證通常係選自與申請專利之發明為相同或相關的技術領域，或與申請專利之發明所欲解決問題為實質相同者」，其原因在於修正基準判斷步驟 2 中已規範審查進步性之先前技術應為相關先前技術⁶⁰。因此，該「主要引證」既然從相關先前技術中所選出，其必然具有相關先前技術的限制條件，則所選出之主要引證的類型，實質上應與 JPO 的主要引證之類型相近，自無須額外規定。此外，USPTO 之 MPEP 僅規範適用於 35 U.S.C. § 103 顯而易知性核駁之參考文獻必須是申請專利之發明的相關技術（analogous art）⁶¹，並未明文規範須選擇一主要引證作為判斷起點，但實務上也觀察到審查人員經常使用一主要引證與申請專利之發明進行差異比對。

二、該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準的確定

TIPO 修正基準參考我國與美國法院判決列出確定通常知識者之技術水準的可能考量因素，反觀 EPO 與 JPO 基準均未明定上述之考量因素，僅對於通常知識者的知識及能力予以定義及說明。而在審查實務上，一般均透過該通常知識者

⁵⁸ EPO 最接近先前技術必須與申請專利之發明有類似的目的或效果，或是與所請發明至少屬於相同或接近的相關技術領域。TIPO 並未有前者之特別規定，但實務上也有可能選到同樣的引證案。

⁵⁹ 同註 42，3.3 進步性の判断における留意事項第（2）點。

⁶⁰ 「審查進步性之先前技術應為相關先前技術，其通常與申請專利之發明屬相同或相關之技術領域，但若不相同或不相關之技術領域中之先前技術與該發明具有共通之技術特徵時，該先前技術亦屬相關先前技術」，修正基準之文字已酌做修正，使意義更明確。參智慧財產局專利審查基準第二篇發明專利實體審查第三章專利要件 3. 進步性 3.2.2 先前技術。

⁶¹ MPEP 2141 (at 2100-135) (Rev. 07, 2015.11) 指出申請專利發明之相關先前技術（analogous prior art）通常是（1）與申請專利之發明所嘗試之領域相同（即使其係強調不同的問題），或（2）與發明人所面臨的問題是有合理相關的（即使其與申請專利之發明所嘗試的領域不同）。

的一般知識及普通技能來確定其技術水準⁶²，原則上，不須於審查意見通知函或審定書中確定該通常知識者之技術水準⁶³。

三、肯定進步性與否定進步性之因素

TIPO 修正基準參考 JPO 基準之規定，將判斷進步性可能會考慮的正、反因素予以明列，EPO 及 USPTO 的基準雖未予以歸類，但觀察其審查意見之內容也會將上述因素列為進步性之判斷與論理的考量因素。

(一) 否定進步性之因素

1. 有動機能結合複數引證

TIPO 與 JPO 明定是否有動機能結合複數引證之技術內容，原則上，應綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項⁶⁴。EPO 與 USPTO 雖未有相同規定，但是由其基準中對於先前技術之選擇以及相關論理之說明⁶⁵，可理解通常知識者於判斷複數引證間有無動機結合時，亦會考量上述事項。

2. 簡單變更

JPO 基準說明若申請專利之發明與主要引證之差異僅屬於例示之 4 種設計變更的態樣⁶⁶，由於其係通常知識者發揮其通常創作能力所能完成者，故不具進步性。TIPO 基準之呈現方式略有差異，於簡單變更一節僅例示等效置換及簡單設計變更的態樣，至於最適材料選擇、數值範圍的較佳或最佳化的二種態樣則列在選擇發明之章節。EPO 及 USPTO 的基準中也包含簡單變更的論理⁶⁷。

⁶² 管榮齊，發明專利的創造性，pp105-107，第1版，2012年5月，知識產權出版社。

⁶³ 智慧財產局審查人員與 USPTO、EPO 及 JPO 審查人員進行交流時，經詢問該國之審查人員，渠表示原則上審查時並不須透過該等考量因素來確定通常知識者之技術水準。

⁶⁴ PCT international search and preliminary examination guidelines 13.12 (ii) (PCT/GL/ISPE/6) 也有類似規定。

⁶⁵ 例如 USPTO 及 EPO 選擇先前技術時會考量「技術領域的關聯性」；「教示或建議」均為 EPO 及 USPTO 所採用之論理；EPO 問題解決法也會考量「所欲解決問題之共通性」。

⁶⁶ 包括最適材料選擇、數值範圍的較佳或最佳化、等效置換、或簡單設計變更等。

⁶⁷ 例如 EPO 之選擇發明；USPTO 之論理 (B)、(E) 等。

3. 單純拼湊

單純拼湊的論理不僅為 TIPO 及 JPO 基準所引用，其類似論理也見於 EPO 及 USPTO 之基準，例如 EPO 基準所述之「拼湊 (aggregation) 或集合 (juxtaposition)」⁶⁸，USPTO 的論理 (A) 依據習知方法組合習知元件且獲致可預期功效⁶⁹。

(二) 肯定進步性之因素

1. 反向教示

TIPO 修正基準所述反向教示的內容與 USPTO 規範者較為相近，EPO 的基準並無反向教示之規定。

JPO 基準所述之阻礙因素包含 4 種態樣，其中第 (3) 種情形⁷⁰與修正基準所述反向教示類似，但是第 (1) 及 (2) 種情形⁷¹則非屬修正基準所定義之反向教示，而是類似美國 MPEP 所述先前技術之結合造成論理不適當的情形⁷²。另外 EPO 也有類似規定⁷³。針對 (1) 及 (2) 二種情形，實務上，申請人仍可以提出申復，主張主要引證與其他引證之結合會造成不適當的論理，該複數引證之間的結合應為不可能或無動機。

⁶⁸ 申請專利之發明只是複數個技術特徵之「拼湊 (aggregation) 或集合 (juxtaposition)」，而非真正的結合，僅達成個別技術功效的總和，此時若因個別技術特徵是顯而易知，則拼湊的技術特徵也是顯而易知。EPO Examination Guidelines, Part G VII-17, November 2016 edition.

⁶⁹ MPEP 2141(at 2100-129) (Rev. 09, 2015.11) When considering obviousness of a combination of known elements, the operative question is thus “whether the improvement is more than the predictable use of prior art elements according to their established functions.”

⁷⁰ (3) 其他引證被認為排除於申請專利之發明中，無法為主要引證所採用。

⁷¹ (1) 將其他引證應用到主要引證時，不能達到主要引證之目的，(2) 將其他引證應用到主要引證時，主要引證不能適當地發揮功用。

⁷² USPTO, MPEP 2145 Consideration of Applicant’s Rebuttal Arguments X. ARGUING IMPROPER RATIONALES FOR COMBINING REFERENCES D. References Teach Away from the Invention or Render Prior Art Unsatisfactory for Intended Purpose. (at 2100-195,196) (Rev. 07, 2015.11).

⁷³ 若兩個引證文件揭示之對該發明必要的技術特徵，因本質上先天上不相容 (inherent incompatibility)，而使得該兩引證文件之整體於實際上不能立即結合，則該等引證文件之結合通常並非明顯。EPO Examination Guidelines, *supra* note 4, VII-17, November 2016 edition.

2. 有利功效

TIPO 修正基準與 JPO 基準均將有利功效 (advantageous effect) 列為肯定進步性的因素，也均認為有利功效必須是申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者，或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容能推導者。其差異在於，TIPO 的肯定進步性之因素尚包括發明具有無法預期之功效，因此，可以說 TIPO 之「有利功效」及「發明具有無法預期之功效」涵蓋了 JPO 的有利功效之內容。再者，「有利功效」與「發明具有無法預期之功效」二者雖均屬肯定進步性之因素，惟因後者的功效係為申請時通常知識者所無法預期的，因此，其用來佐證申請專利之發明係非顯而易知的證明力較強。

3. 輔助性判斷因素

USPTO 及 EPO 基準均認為輔助性判斷因素可以用來輔助進步性之判斷，僅所列之態樣有些差異⁷⁴。TIPO 修正基準將輔助性判斷因素列為肯定進步性之因素。然而，JPO 基準並未以專節特別討論各種輔助性判斷因素，僅於審查注意事項提到若申請人主張商業上的成功，若符合相關要件，可視為支持肯定性之因素⁷⁵。

四、是否不具進步性之綜合考量

如何綜合考量各種肯定及否定進步性之因素，以建立最後的結論，TIPO 修正基準並未給予明確指引。然而，JPO 基準指出當有充分的論理說明通常知識者可輕易完成申請專利之發明時，縱使申請人主張申請專利之發明具有有利功效，該發明仍然不具進步性⁷⁶。UPSTO 亦有相同見解，認為當初步顯而易知的論理之

⁷⁴ 涵蓋態樣不盡相同，二者都包含商業上的成功、滿足長期的需求，無法預期的技術功效等。EPO 另包括可預期的不利；無功能的改善；任意的選擇。USPTO 另包括他人的失敗等。

⁷⁵ 同註 64，3.3 進步性の判断における留意事項第 (6) 點指出，若申請人主張有商業上的成功之情事，只要該事實並非由其他因素所造成，例如商業銷售技巧或廣告，而是由申請專利之發明的技術特徵所導致，且申請人提出證據證明，審查人員也可將其視為支持肯定性之因素。

⁷⁶ 同前註，3.2.1 引用發明と比較した有利な効果。

證據力夠強大時，輔助性判斷因素證據（例如無法預期之功效）可能無法克服顯而易知之核駁，仍不具進步性⁷⁷。

此外，EPO 上訴委員會的判決也指出，僅依據發明存在可佐證進步性的輔助性判斷因素，不能取代以問題解決法所做出的技術分析判斷結果。輔助性判斷因素只有當有疑慮的情況才相對重要，例如先前技術的教示之客觀評估並不明確時，於進步性的判斷上，輔助性判斷的指標僅是輔助性的考量⁷⁸。

綜上，若引證之間結合的動機非常強烈而能建立充分之不具進步性的論理，仍然為影響是否具進步性的關鍵點，上述專利局基準及審查實務見解可供我國參考。

伍、結論

TIPO 修正之進步性基準的重點在於判斷步驟 5「是否能輕易完成」之內容，新增「是否能建立不具進步性的論理」之判斷順序，立意甚好，惟其最後步驟僅說明必須就肯定進步性與否定進步性之因素予以綜合考量，並未詳述應如何取捨、權衡以形成結論。對於審查人員來說，如何表達出心證的判斷，並將其論述具體落實於審查意見中，實屬全新的挑戰與考驗。因此，將有賴審查人員依循審查基準之規範並於審查意見的撰寫上更為用心，此外，須透過更多的教育訓練及案例研討，藉由共同分享審查經驗而提高審查意見的一致性，方能使審查品質及撰寫品質，不僅符合外界的期待，並且能通過法院的檢驗。

⁷⁷ USPTO, MPEP 2145(at 2100-191) (Rev. 07, 2015.11) 及 Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1348, 1372, 82 USPQ2d1321, 1339 (Fed. Cir. 2007).

⁷⁸ EPO Case law of the boards of appeal, I.D.10.1, 8th ed.(2016), p243.

從發明專利更正審查基準之修訂談「實質變更」 與發明目的之關聯

陳忠智*

摘要

當專利權涉及有效性的爭執時，提出更正已成為專利權人防禦的手段之一，故更正內容准否的判斷準則影響專利權人的權益甚鉅，更屬各界關切的議題。原更正審查基準列舉各種更正造成「實質變更」的情形，惟其中有關「詳述式」或「附加式」的判斷方式，外界在操作上常有質疑，因此，本次更正審查基準已將對於更正內容是否屬「詳述式」或「附加式」的形式判斷修訂為從發明目的是否改變作實質判斷，此一判斷準則的修訂不僅較能趨近專利技術的創作內涵，亦利於專利權人維持其專利權的有效性。

關鍵字：實質變更、發明目的、不確定法律概念

* 作者現為經濟部智慧財產局專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

我國對於專利說明書、申請專利範圍或圖式是否准予更正的提出、限制及判斷，係規定在專利法第 67 條。對於更正是否違反同法條第 4 項而造成「實質變更」公告時之申請專利範圍一節，乃各方見解歧異及困擾的部分。為有效釐清該檢驗更正准否的門檻，智慧局於今（106）年 1 月 1 日正式發布新修訂的「專利審查基準第二篇第九章更正」（下稱「現行基準」），其係參酌我國近來法院之判決¹而作出調整，調整的重點即在將「實質變更」此一不確定法律概念轉換成一便於操作的判斷，並載明由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，以認定更正前、後該發明之具體目的，以作為判斷更正後是否「實質變更」的準則，同時調整相關案例以資輔助說明，俾利各界於申請更正時能有所依循。

貳、各國有關更正之規定

專利權的保護範圍以申請專利範圍的內容為準，專利經核准公告後即具有公示性，若後續對說明書、申請專利範圍或圖式進行更正公告，將溯自申請日生效，倘若允許專利權人任意更正專利文件，藉以擴大、變更其專利保護範圍，勢必影響公眾信賴利益，違背專利制度公平、公正之意旨，故說明書、申請專利範圍或圖式之更正，自應有一定條件之限制。

就主要的專利組織或國家對於領證（或公告）後的更正制度做一概觀，歐洲專利公約（EPC）對於公告後之更正，規定不得超出申請時的申請案內容²，且更正的內容不能擴大授予保護的範圍³；要符合上述規定，於其審查指南更進一步教示⁴，當在申請專利範圍中採取置換或刪除（Replacement/Removal）某一事

¹ 最高行政法院 100 判字第 2130 號、最高行政法院 100 判字第 391 號、智慧財產法院 103 行專訴字第 40 號、智慧財產法院 99 行專訴字第 122 號。

² Art. 123(2) EPC 1973: “The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.”

³ Art. 123(3) EPC 1973: “The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.”

⁴ EPO Guidelines for Examination H,V-3.

項的更正時，需滿足（1）該特徵不被解釋為是必要的、（2）該特徵之功能在解決發明的技術問題上並非是不可或缺的、（3）該特徵於置換或刪除後無需實質修飾其他特徵作為補償等原則；而當於在申請專利範圍中採取增加（Addition）某一事項時，則需滿足（1）所擷取之特徵與同一實施例之其他特徵的關聯性並非無法解離（非密不可分）、（2）請求項增加該特徵後能證明二者間具有泛隔離性（generalizing isolation）等原則，此即所謂的「中位概括」（Intermediate generalization）或「中位限制」（Intermediate restriction）的原則。

美國同樣不允許更正超出申請時的申請案內容或引入申請時未揭露的新事項，也不允許透過更正擴大專利權的範圍，但例外規定如在領證後2年內提出再領證（re-issue）的申請時，可以加入新的請求項，該新的請求項即使為原請求項未涵蓋之標的，仍可取得新的權利項，但關鍵是保護範圍在某些情況下可能會擴大⁵。

中國大陸對於發明或者實用新型專利的修改（即更正），規定不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍⁶，且於無效宣告程式中的專利修改標的僅限於權利要求書^{7、8}，其修改的具體方式除不得擴大原專利的保護範圍外，原《專利審查指南》僅限於權利要求的刪除、合併和技術方案的刪除⁹；惟知識產權局已將該修改規定朝放寬方向調整¹⁰，並自今（2017）年4月1日施行。該修改的規定修訂為：「在滿足上述修改原則的前提下，修改權利要求書的具體方式一般限於權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。」即專利權人可以不必採兩項或者兩項以上相互無從屬關係但屬於同一獨立項的附屬請求項作合併的方式修改，而可改採在請求項中補入其他請求項中記載的一個或者多個技術特徵，以縮小保護範圍的方式更正，賦予專利權人有較大的更正彈性。

⁵ 35 U.S.C. 251 (pre-AIA) & 35 U.S.C. 251 Reissue of defective patents: “(d) REISSUE PATENT ENLARGING SCOPE OF CLAIMS.—No reissued patent shall be granted enlarging the scope of the claims of the original patent unless applied for within two years from the grant of the original patent.”

⁶ 中國大陸專利法第33條。

⁷ 中國大陸專利法實施細則第69條第2項「發明或者實用新型專利的專利權人不得修改專利說明書和附圖，外觀設計專利的專利權人不得修改圖片、照片和簡要說明。」（2010年版）。

⁸ 中國大陸專利審查指南第四部分第三章「無效宣告請求的審查」第4.6.1節「修改原則」規定之修改原則為：「（1）不得改變原權利要求的主題名稱。（2）與授權的權利要求相比，不得擴大原專利的保護範圍。（3）不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍。（4）一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特徵。」（2010年版）。

⁹ 中國大陸專利審查指南第四部分第三章「無效宣告請求的審查」第4.6.2節「修改方式」（2010年版）。

¹⁰ 中國大陸國家知識產權局令第74號「國家智慧財產權局關於修改《專利審查指南》的決定」。

日本特許法第 126 條第 6 項明定「第 1 項的說明書、申請專利範圍或者圖式的訂正（同我國更正）不得實質擴大或變更專利請求的範圍」¹¹，且於其「審判便覽」38-3「訂正要件」章節中，對於構成所謂的「變更」進一步說明係包括：變更範疇／種類、變更發明對象、變更發明之目的等態樣。

至於韓國則是於專利法第 136 條¹²（更正審判）第 3 項規定「依第 1 項所為更正說明書或圖式，不得擴張或改變申請專利範圍。」

從以上的資料可知，我國發明專利更正的相關法規與國際專利制度的規範一致，在專利法第 67 條條文的用語更與日本特許法中「實質變更」之用語對應，且本局專利更正審查基準的內涵亦多受日本的「審判便覽」所影響。

參、發明目的

發明專利權範圍係以申請專利範圍為準，則據以請求保護的發明核心或發明課題，自當載述於申請專利範圍中以構成保護的標的，並對公眾形成阻卻，如對於取得專利權後的更正造成行使權利之請求項原所欲達成之發明目的變動，或逸離請求項權利保護的範圍，自有違專利制度保護發明創作之宗旨。

我國審查基準關於「發明目的」一詞的記載，實散落於各章節中，如：（1）第 1.2.4.3 節「對照先前技術之功效」提到「……呈現技術手段對照先前技術之有利功效（advantageous effect），並敘明為達成發明目的，技術手段如何解決所載之問題；……」（2）第 1.3.1 節「自然法則本身」提到「發明專利必須是利用自然法則之技術思想之創作，以產生功效，解決問題，達成所預期的發明目的。」另（3）第 4.1.4.1 節「發明所欲解決之問題」提到「若發明內容已記載了發明目的，可允許修正發明目的以對應發明所欲解決之問題及技術手段」等等。上述種種對「發明目的」的載述，顯與施行細則第 17 條第 1 項第 4 款所載發明所欲解決之

¹¹ 2015 年 4 月 1 日施行之日本特許法第 126 條第 6 項規定「第一項的說明書、申請專利範圍或者圖示的訂正不得實質擴大或變更專利請求的範圍。」

¹² 2013 年 3 月 23 日施行之韓國專利法第 136 條第 1 項規定「下列情形之一者，專利權人得提起更正說明書或圖式之審判。但如專利無效審判在智慧財產法庭審理中，則不得提出：一、縮減申請專利範圍；二、訂正書寫錯誤；三、敘明模糊不清之描述。」

問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效等應載明於說明書之發明內容息息相關，互為一體兩面。

又發明目的應如何具體認定，依國際保護智慧財產權協會（AIPPI, International Association for the Protection of Intellectual Property）去（2016）年曾針對於申請時提出修正或公告後提出更正（amendment）是否符合 EPC 第 123 條第 2 項的規定，提請各個會員就其國內或集團內的法規或實務作法表示意見，並對歐洲專利局審查基準 H 部第 4 章 2.2 節內容中關於所屬技術領域中具有通常知識者由申請時提交的內容可直接而無歧異得知者（clearly and unambiguously disclosed）究竟應涵括到何種程度（即 EPO 判例所稱的：「黃金標準（Gold standard）」或「一般原則（General principle）」）作討論，最後作成調合性的決議¹³，決議中對所謂「專利申請時提交的內容」應放寬解釋為：（1）包括在提交的申請中已明確（explicit）揭露的內容；以及（2）於申請時所屬技術領域的通常知識之人所能得知之隱含或固有（implicit or inherent）的內容。因此，所屬技術人員從申請時說明書中判斷該請求項之「發明目的」，除應審酌說明書中所明確記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該發明之具體目的，亦應涵括說明書中未明確記載但能直接且無歧異得知或推知者¹⁴。若專利申請所提出的發明內容未完全依照施行細則第 17 條之規定記載，而無法直接獲得該發明所欲解決之問題或其發明目的時，請求項之「發明目的」仍可依該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時說明書之內容及請求項所界定之整體技術手段作客觀的判斷，不以說明書有否記載作為當然的依據。再者，配合施行細則第 70 條第 5 項：「更正申請專利範圍者，如刪除部分請求項，不得變更其他請求項之項號；更正圖式者，如刪除部分圖式，不得變更其他圖之圖號」之規定，即便說明書中有多個發明目的或可解決多個問題，仍可由更正前、後相對應之項次的請求項整體技術手段作為比對基礎，以判斷該項次之「發明目的」是否變更，自不生請求項之「發明目的」無法判讀的疑慮。

¹³ AIPPI, *Added matter: the standard for determining adequate support for amendments*, 2016-09-20, <http://aippi.org/wp-content/uploads/2016/10/Resolution-on-Added-matter-the-standard-for-determining-adequate-support-for-amendments-English.pdf> (last visited Jul. 20, 2017).

¹⁴ 審查基準第二篇發明專利實體審查「第六章修正」2. 超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷」（2013 年版）。

肆、實質變更申請專利範圍

誠如上述，我國專利法於更正規定之「實質變更」的法律用語與日本相同，惟判斷準則不盡相同，我國修正前基準關於實質變更申請專利範圍係列舉為5種情形¹⁵，包括：（1）請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換。（2）請求項之技術特徵改變為實質不同意義。（3）請求項變更申請標的。（4）請求項更正後引進非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵。（5）申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題與更正前不同。比較兩國之差異，日本判斷訂正是否實質變更申請專利範圍，係綜合考量是否變更範疇、變更標的、變更目的等因素，其中，日本所考量是否變更範疇、變更標的的部分，與我國判斷實質變更之第3種情形（請求項明顯變更申請標的）相似；至於日本考量訂正是否變更發明目的的檢驗，2015年臺、日審判官交流會議討論時，日本審判官進一步說明係從是否導致變更發明目的或發明所欲解決的問題作考量，並不認為我國前基準「（4）請求項更正後引進非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵」一定會導致實質變更申請專利範圍；至於審查基準所訂「（5）申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題與更正前不同」的部分，我國目前實務上殊少運用。

伍、發明目的變更導致實質變更

基於前基準判斷實質變更的態樣之一「（4）請求項更正後引進非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵」是否必然造成實質變更與日本訂正之認定並非一致，加上近期智慧財產法院之判決對於更正是否造成實質變更之認定趨於實質判斷，故本局有必要對實質變更之判斷準則再作探討釐清，並作適度調整。所謂「下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵」即通稱的「詳述式」，係對被依附請求項中之一部分技術特徵作進一步詳加界定，例如更正前申請專利範圍記載技術特徵A+B+C，發明說明或圖式已揭

¹⁵ 見2011年版、2013年版及2015年版「專利更正審查基準」。

露 C 的下位概念 c 或進一步界定 C 由 c1+c2 所組成，則更正後將申請專利範圍改為 A+B+c 或 A+B+c1+c2 即屬之；相對於該「詳述式」者即所謂「附加式」，係增加被依附之請求項原本未包含的技術特徵，如更正前申請專利範圍記載技術特徵 A+B+C，D 為發明說明或圖式所揭露之其他技術特徵，則更正後將申請專利範圍改為 A+B+C+D 即屬「附加式」。修正前基準判斷的流程會就更正的內容是否引進「附加式」之內容，若是，會被判定為實質變更申請專利範圍。惟若是將請求項所引進之技術特徵僅區分成「詳述式」或「附加式」兩類作為是否實質變更之形式判斷，其判斷之精確性恐有疑義，蓋即便是引進「附加式」的技術特徵，仍有可能係用於輔助或強化解決該被附加技術特徵請求項的同一問題，例如兩構件原以黏接手段作組裝，若再引進螺絲、鉚釘、卡扣結構等附加固接特徵進行更正，該更正後請求項之整體技術手段實未變更原所請發明所欲解決之結合問題或所欲達成之固接目的，可知前基準該部分之內容所欲彰顯的意涵應在於：引進技術特徵後之請求項的整體創作目的或其發明所欲解決之問題，方是檢驗是否造成實質變更的核心。故更正內容無論是引進詳述式或附加式的技術特徵於請求項中，若請求項更正後逸脫、減損或改變該請求項更正前記載事項所構成具體之目的，而導致更正前後請求項發明目的的變更時，當認定已屬實質變更較為合理。

陸、改變「實質變更」判斷方式

發明所欲解決之問題既與其欲達成之發明目的為一體兩面的關係，而更正引進技術特徵後亦不能導致其發明目的變更，則更正後之內容能否達成更正前之發明目的，自應從參酌說明書所載申請專利之發明所欲解決的問題、解決問題的技術手段或能達成之功效判斷，進而作為更正後是否導致實質變更的依據。

是以，現行基準關於實質變更申請專利範圍的情形，已改變歷次更正基準的判斷方式，並修訂為下列 4 種¹⁶：

¹⁶ 見 2017 年版「專利更正審查基準」之「4.2 實質變更公告時申請專利範圍之判斷」章節。

- (1) 請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換。
- (2) 請求項之技術特徵改變為實質不同意義。
- (3) 請求項明顯變更申請標的。
- (4) 請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的。

柒、結語

技術思想欲以文字表現，本即不易，專利權公告後，如有疏失、闕漏，或有不明瞭之記載，專利權人當然必須加以更正以消除該瑕疵，使其專利權更為優化、完備，俾讓公眾得以清楚知悉被核准公告之權利範圍；另著眼於專利制度設計之意旨，係鼓勵、保護發明與創作，以促進產業發展，若專利經核准公告後，如發現有足使該專利無效之理由時，乃允許專利權人在原申請說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的範圍內，藉更正減縮其申請專利範圍，以避免申請專利之發明無效。惟對於在請求項引入技術特徵之更正是否會造成「實質變更」公告時之申請專利範圍，歷次基準僅以「詳述式」或「附加式」的形式作為判斷基礎，然形式上的判斷實未討論到該發明目的實質內容，故現行基準已取消此一檢驗方式，而是從請求項引進技術特徵後是否會對原請求項的發明目的造成減損或改變作一整體性的判斷，可同時避免該引進之技術特徵對原請求項之發明目的由「量變」導致「質變」的爭議，俾與申請專利之發明的實質內容相符。希望藉由現行基準的修訂，讓專利權人在不改變發明目的的條件下消弭文字表達技術思想之瑕疵、或藉由減縮其權利範圍之機會，以維持其專利有效性，並衡平專利權人與公眾之利益。

優惠期為第三人得知申請人之發明予以公開的 證明度研究—以美、歐判決為例

趙慶冷*

摘要

優惠期制度係提供在申請日之前某特定時間內，對所請技術內容之公開，可被排除在專利申請案先前技術的範圍，106年5月1日施行之專利法，將優惠期間從原本6個月修改至12個月，並不限公開發明之態樣，同時刪除在申請專利時一併聲明公開事實之程序要件。

修法後更保障申請人享受優惠期之利益，惟若優惠期之適用有問題時，申請人負有舉證責任，本文將以美、歐的判決，探討優惠期為第三人得知申請人之發明予以公開之證明度，美、歐對於優惠期之舉證要求的差異，以及法院在採證時的考量事項，期能使產學研界對我國優惠期有更深入瞭解並作為運用優惠期之參考。

關鍵字：優惠期、喪失新穎性或進步性之例外、舉證責任、證據能力、證據力、證明度

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組高級審查官兼科長。
本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表任職單位意見。

壹、前言

申請專利之發明的新穎性和進步性都要根據先前技術進行審查，先前技術的範圍涵蓋申請日之前所有能為公眾得知之資訊，包括申請人對技術內容之公開在內，然而，為因應企業或學術機構因申請前之商業或學術活動之需要，發明專利申請前之一段期間內，申請人符合特定情事所致公開之事實，專利法例外排除該公開事實成為新穎性或進步性之先前技術，亦即將之視為新穎性或進步性的無害公開（non-prejudicial disclosure），此稱為優惠期（grace period）制度。

106年5月1日施行之專利法，將優惠期之期間由過去6個月延長為12個月，公開情事放寬為凡出於申請人本意或非本意的公開、不限制任何公開態樣，皆可適用，且刪除申請時必須同時聲明主張優惠期之規定，此次修法，保障了申請人就其申請前已公開之發明仍有獲得專利權保護之可能性，有利於加速創新及技術的流通。惟應注意，若公開事實之公開行為主體為他人或包含他人，該公開事實是否屬於優惠期的適用情事，或為他人獨立發明之公開，審查優惠期規定之適用與否時，涉及舉證責任分配、證據之證據能力及證據力的認定，及某事實之相關舉證整體上是否達到作出證明度¹要求等新議題，可預見未來實務操作上會有較多爭議，故本文特就此部分提出探討。

貳、我國行政爭訟之舉證責任

行政機關作成處分時，必須依據正確之事實。有關行政訴訟的舉證責任分配，依據行政訴訟法第136條準用民事訴訟法第277條之規定²，原則上當事人對於自己有利的事實，應負有舉證責任，換言之，主張權利之人，應就權利發生事實負舉證責任，而否認權利或主張相反權利之人，應就權利之消滅、抑制事實負舉證責任。

¹ 所謂證明度，係指法院認定事實所需最低下限之心證度。

² 行政訴訟法第136條規定：「除本法有規定者外，民事訴訟法第277條之規定於本節準用之。」民事訴訟法第227條規定：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。」

依前述舉證責任分配原則，106年5月1日施行之專利法雖刪除申請人主張優惠期必須於申請時聲明之規定，但審查上若無法認定公開事實同時符合下列二個要件（1）申請人於該公開事實發生後12個月內申請發明專利，（2）申請人出於本意或非出於本意所致者，由於喪失新穎性或進步性之例外的優惠屬於對申請人有利於己之事項，申請人負有舉證之責任。例如，於審查階段，當審查人員檢索到一非專利文獻之公開事實，或於舉發階段，當舉發人提出公開事實之舉發證據，若其公開行為主體為他人或包含他人，依據專利審查基準，因該公開事實是否為第三人得知申請人之發明後予以公開或為他人獨立發明之公開，仍屬不能確定，審查實務上應先推定發明不適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠，將該先前技術作為新穎性或進步性之核駁引證，而申請人或專利權人欲以該公開事實適用喪失新穎性或進步性例外之優惠作為抗辯時，應由申請人或專利權人於申復或舉發答辯時，敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明後，經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）再就其所提出之證明文件進行審查，若能證明該公開非屬他人獨立發明之公開，而係第三人得知申請人之發明後予以公開，無論申請人或專利權人主張出於本意或非出於本意，智慧局應該認定該發明適用喪失新穎性或進步性例外之優惠。

有關行政訴訟的證明度要求，原則上負有舉證責任之一方應提出具有證據能力之證據，其相關舉證整體上證據力應至少達到足以使法院得心證的程度³，且裁判不能違背論理法則及經驗法則⁴。例如，最高行政法院104年度判字第326號⁵之發明專利舉發事件之見解謂：「就舉發案件而言，舉發事由與相關舉發證據係以舉發人所提出者為準，舉發人得組合多份引證文件中之全部或部分技術特徵，敘明其組合之理由，主張被舉發之發明不具進步性。法院審理時，亦係以舉發人所主張之舉發事由與舉發證據所形成之爭點為審理對象。舉發人對於組合成系爭

³ 有關我國行政訴訟之證明度研究，有「主觀說」、「客觀說」、「第三人控制模式」、「優勢蓋然性說」、「蓋然性確信說」及「真實之確信說」等不同理論。參閱劉建宏，行政爭訟證明度之研究—交通才決事件訴訟程序中法院裁判證明度問題之檢討，中原財經法學（TSSCI），第31期，頁133-189，2013年12月；吳東都，行政訴訟之舉證責任—以德國法為中心，新學林出版股份有限公司，頁114-235，2001年；姜世明，民事訴訟法學中有關證明度問題之研究，新學林出版股份有限公司，頁117-235，2008年。

⁴ 行政訴訟法第189條規定：「行政法院為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽。」

⁵ 104年度判字第326號，判決日期：民國104年6月18日。

發明之重要技術特徵，應負舉證責任，不容以『習知技術』為由，而主張免負其責。……一般而言，系統設計本即牽涉利用現有的技術或硬體模組，並透過特殊之架構與運作，以達致特定功能。如果其設計架構能產生新功效，則雖利用現有的技術或硬體模組，亦不宜逕認其不具進步性。系爭專利說明書之實施例僅記載德州儀器公司生產 USB 集線器晶片，至於『由中央處理器軟體所控制的矩陣類比切換器』，於系爭專利優先權日前是否屬於習知，則未論及，尚難憑以認定該構件亦屬習知。其次，此模組如何建構，上開實施例僅稱『可使用應用特殊整合電路設計方法論建構』而已。至於『晶片規格書』、『應用特殊整合電路設計方法』為何？上訴人宏正公司既加以爭執，復未據被上訴人提出相關證據，自難憑以認定。職是，原判決逕認熟習自動切換器技術領域者，參酌『晶片規格書』、『應用特殊整合電路設計方法』，即能完成系爭專利『集線切換模組』之技術特徵，有認定事實未憑具體證據及理由不備之違法。況卷查亦無證據證明德州儀器公司所生產之 USB 集線器晶片，係專供系爭發明之切換器所使用，則建構集線切換模組勢需經由系統架構設計及程式撰寫，始能完成；則能否僅以上開實施例所述，逕認系爭專利集線切換模組為習知技術，非無疑問。再者，證據 21 既未揭示其周邊資料轉換器之構成元件，其專利說明書僅載明該轉換器具有仿效電腦起始之技術特徵，則其使用之元件架構及運作方式即有可能與系爭專利不同，原判決未就舉發證據元件、架構及運作方式與系爭專利申請專利範圍第 1 項整體比較其差異，逕認 UH-800 與證據 21 之組合，足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，尚嫌率斷，有再調查釐清之必要」。

此外，行政機關對證據之採認必須謹慎為之，當事人之切結書或私文書，仍應對其進行證據調查，並考量是否相關證據間有明確勾稽，依個案情況綜合判斷其證據能力及證據力。例如，最高行政法院 87 年度判字第 347 號⁶之營業稅事件之見解謂：「原告會計林○○八十四年十二月二十三日談話筆錄供稱，扣押物編號五一三客戶明細表，係本廠向上游廠商購貨及委託他人代工之紀錄，亦即進項憑證資料。編號八一—收入帳係銷項資料紀錄，『銷貨』是售予客戶車輛零配件收入金額，『業收』是維修客戶之工資收入，『板金工資』是替客戶板金車輛之工錢收入，『板金銷貨』是售予客戶板金料之收入，『噴漆』是幫客戶噴漆之工錢，

⁶ 87 年度判字第 347 號，判決日期：民國 87 年 3 月 19 日。

原物料收入，均是由其登錄，內容真實無訛。……被告依查扣收入帳各項收入加總核計銷售額，減除已開立發票銷售額後核定漏稅額，自非無據。……原告雖指稱會計林○○之談話筆錄係遭調查人員恐嚇非自由意志所為，不懂會計云云。然查林○○係該修理廠負責人林○○之孫女，○○高中畢業，帳簿登錄後送林○○之子林○○審閱，而且該廠在八十四年三月間起始另聘有會計羅○○，之前有關登帳會計事務顯由林○○負責，原告指稱林○○遭調查人員恐嚇，非自由意志所為供述，並無實據以證其說，尚不足採信」。

參、美、歐相關判決

在美國舊專利法（pre-AIA）第 102（b）條⁷規定「除非發明在國內申請專利一年前，發明已在國內或國外取得專利、發表於印刷刊物上，或是在國內被公開使用或販售，發明可以獲得專利」，換言之，申請人於在國內申請專利一年內若有獲准專利、刊物發表、公開使用或販售等情事，可以適用優惠期規定，而第三人先於發明人有效申請日之前獨立發明之公開，屬於先前技術的一部分。有關第三人獨立發明屬於先前技術之規定，我國新修正之優惠期規定採相同見解，AIA 生效前之美國專利審查準⁸及法院判決，爰有參考價值⁹。

歐洲專利公約（EPC）規定之優惠期的公開態樣¹⁰，包括二種情形，第一種為公開是展示於官方主辦或認可之國際展覽會，由於此種情形必須於申請時聲明方可享有優惠，在優惠期認定上較為單純，非本文討探範圍，第二種為公開屬於

⁷ Pre-AIA 35 U.S.C. 102(b) A person shall be entitled to a patent unless – (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of application for patent in the United States.

⁸ 參見 MPEP 2132.01 Publications as Pre-AIA 35 U.S.C. 102(a) Prior Art [R-11.2013]。

⁹ 美國現行專利法（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA）第 102（b）（1）、（2）條規定，發生於所請發明有效申請日前一年內，發明人、共同發明人或其他直接或間接從發明人或共同發明人為來源的公開事實，排除於先前技術；以及第三人晚於發明人或共同發明人為來源的公開事實後之公開，排除於先前技術。其中，有關發明人或發明人為來源的公開事實，排除於先前技術，我國新修正之優惠期規定採相同見解，但第三人晚於發明人或共同發明人為來源的公開事實後之公開，我國新修正之優惠期規定該公開屬於先前技術。

¹⁰ EPC Art. 55(1)(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor.

EPC Art. 55(1)(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official or officially recognized international exhibition falling within the terms of the Convention on International Exhibitions signed at Paris on November 22, 1928.

明顯濫用（disclosure by evident abuse），公開人是蓄意傷害申請人或違反保密約定，此種情形是在申請人因故得知遭第三人公開後始予舉證，此種舉證情況類似我國新修正之優惠期規定，亦有參考價值。

有關行政訴訟舉證責任分配原則，美、歐並無差異，但對於證明度一節，似乎存在有不同，以下茲就美國關稅與專利上訴法院 In re David Harvey KATZ 案判決，及 EPO 上訴委員會 T0436/92 判決，分別說明美、歐對於優惠期之舉證要求。

一、美國關稅與專利上訴法院 In re David Harvey KATZ 案判決¹¹

1. 若一公開事實之著作人包含有申請人外之第三人，則專利法第 102 (a) 條之先前技術初步證據係被確立，申請人若認為該先前技術係第三人直接或間接自發明人處得知發明的技術內容並將之公開，而適用優惠期規定，申請人應提出佐證。
2. 申請人提出之宣誓書／切結書，法院依自由心證採證。例如：申請人之宣誓書／切結書內容為發明公開確實為其創作，其餘著作人僅為刊物共同著作人，但對發明沒有貢獻，在沒有其他反證的情況下，應認為申請人所提之切結足以使該公開適用優惠期規定。惟若有反證顯示該切結內容不可信，如共同著作人提出反向切結或佐證其對發明仍有貢獻，應認為申請人所提之切結不足以使該公開適用優惠期規定。

Katz 先生的專利申請案，於審查時，審查人員查到申請日前 8 個月之「美國國家科學院院刊」第 73 卷第 6 期第 2091-2095 頁，作者有 Chiorazzi、Eshhar 及 Katz 等三位，該篇期刊已經公開了和專利申請之發明相同的內容，有關於期刊的

¹¹ In re David Harvey KATZ, 687 F.2d 450 (C.C.P.A. 1982)，參見 <https://casetext.com/case/in-re-katz-7>，判決日期：1982 年 8 月 27 日（last visited 2017.6.20）。

本月專題

優惠期為第三人得知申請人之發明予以公開的證明度研究—以美、歐判決為例

內容和發明完全相同，Katz 不爭執，但主張該篇期刊適用優惠期規定，並提出宣誓書¹²，切結其為該發明之唯一發明人，Chiorazzi 及 Eshhar 二位是受其指導之學生，僅受其指示進行化驗及測試，只是期刊之共同作者但非共同發明人。

USPTO 審查階段，審查人員在核駁理由提到 Katz 的宣誓書是利己陳述（self-serving statement），證據力低，且 Katz 沒有提出其他可以支持其為單一發明人的證明，由於該篇期刊有其他共同作者，不能排除其他作者可能對發明具有貢獻之可能性，即使在科學界，期刊論文作者間存在有分工情況，但沒有足夠的證據可以支持 Katz 是唯一發明人；審查人員更提到有二個方式可以克服，（1）申請追加發明人，加入其他 2 位為共同發明人；（2）提出其他二位作者簽屬之棄權聲明。但 Katz 並未採用任一建議方式，因此 USPTO 予以核駁審定。USPTO 上訴委員會亦予以維持，Katz 繼續上訴至關稅與專利上訴法院。

上訴法院認為共同作者不足以建立共同發明人的假設，如果申請人已經提出宣誓書，並清楚說明其他作者在論文的角色分工和申請人不同，三位作者曾經在哈佛醫學院共事，Chiorazzi 及 Eshhar 是 Katz 的指導學生，在沒有其他反證的情況下，根據所有證據內容綜合考量，上訴法院認為 Katz 為該發明之唯一發明人，應該是合理的結論。

上訴法院也認為雖然提出 Chiorazzi 及 Eshhar 簽屬之棄權聲明，可以避免爭議，但是法院不認為法律有要求此種舉證程度，申請人之宣誓書／切結書不能僅當作純形式、無實質價值的聲明（pro forma statement），申請人已經清楚解釋其他作者在論文的角色分工，也指出 Chiorazzi 及 Eshhar 是受其指導之學生，這樣的聲明已經提供佐證上訴人立場的合理邏輯，足以推翻 USPTO 認為其他作者是共同發明人的推論。

由於上訴法院認為 Katz 的利己陳述宣誓書足以克服審查人員的核駁理由，合議庭判決 USPTO 及上訴委員會的原處分及決定均撤銷。

¹² 在美國，宣誓下作假證供是聯邦罪行，根據美國聯邦妨害司法之不實陳述罪規定（18 U.S.C. § 1001），任何人在接受聯邦政府所屬之行政、立法、司法機關為調查時，故意以言詞或文件對重要事項虛偽陳述，處以罰金及／或五年以下有期徒刑。此規範範圍遠大於我國偽證罪，且我國刑法第 168 條所規定的偽證罪只適用於刑事訴訟中偽證行為，不適用於民事及行政訴訟中的偽證行為。

二、EPO 上訴委員會 T 0436/92 判決¹³

1. 所謂「明顯濫用」是指蓄意傷害他人或是意圖危害保密性並知曉其可能造成傷害之可能性，僅是疏忽或危害保密性並非當然構成明顯濫用，濫用者的心態是判斷是否構成明顯濫用的重要因素。
2. 主張該公開適用優惠期規定者，負有證明該公開事實是「明顯濫用」的舉證責任，事實必須是可信的，EPO 上訴委員會認為：「案情必須是清楚明確的，若有疑義，不會做出對申請人有利的解釋。」

專利權人先進複合材料公司於 1986 年 3 月 6 日以「具有陶瓷強化材之切割工具」向歐洲專利局（EPO）申請專利，主張 1985 年 3 月 14 日和 1986 年 2 月 18 日二件優先權，經審查核准專利後，EPO 的異議部門收到 4 件異議案，最終 EPO 的異議部門認為系爭專利所有請求項不具新穎性和進步性而異議成立。

異議證據中，最重要的證據有二，其一證據是 1985 年 3 月版公開之「Tooling & Production」雜誌第 50 卷第 12 期，該雜誌在 1985 年 3 月 6 日起已經在圖書館上架，處於公眾所能得知的狀態，且該雜誌刊載有 Greenleaf 公司的廣告，已揭露相同的碳化矽鬚晶強化鋁基複合材（商品名稱 WG-300）。先進複合材料公司主張專利權人和 Greenleaf 公司間有默契保密義務，主張該雜誌公開是屬於明顯濫用，應為無害揭露，且主張優惠期應從優先權日起算 6 個月，而非申請日。

EPO 上訴委員會首先澄清，優惠期的法律效果僅是將一公開事實排除於先前技術，審查基準日仍為申請日，申請日前的其他證據仍為先前技術。

EPO 上訴委員會接著指出專利權人對於公開事實是否構成明顯濫用負有舉證責任，且必須證明該公開事實是可信的。雖然專利權人和 Greenleaf 公司之間有默

¹³ T 0436/92，參見 <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t920436eu1.html> 判決日期：1995 年 3 月 20 日（last visited 2017.6.20）。

本月專題

優惠期為第三人得知申請人之發明予以公開的證明度研究—以美、歐判決為例

契保密義務，Greenleaf 公司進行任何公開之前，應該先經專利權人同意，但此不當然構成明顯濫用，必須要證明其有意圖造成專利權人傷害，而蓄意將之公開，濫用者的心態是判斷是否構成明顯濫用的重要因素。

EPO 上訴委員會發現 Greenleaf 公司代表人之多次宣誓書 (affidavits) 內容有不一致，在第一次宣誓，宣誓內容為該雜誌廣告刊登是不小心造成的，在第三次宣誓，宣誓內容改變為該公司知悉保密約定，但猜想為了產品促銷，專利權人應該不會反對，所以未徵詢專利權人同意下，就自行進行公開。因此，EPO 上訴委員會認為，從證據資料可知，Greenleaf 公司作為 WG-300 的經銷商，二者有密切合作關係，即使專利權人未正式同意 Greenleaf 公司刊登廣告，但從 Greenleaf 公司刊登廣告後，專利權人並未抱怨或抗議可知，專利權人默許了 Greenleaf 公司的公開行為，上訴委員會認為如果保密約定仍然有效，專利權人對於該違法公開至少會有些反應，但專利權人並沒有任何反應，因此沒有證據能支持專利權人認為該公開違反了保密義務。

由於當事人所提證據或證明文件不足以證明該公開違反了保密義務，更遑論能清楚明確地證明其有意圖造成專利權人傷害，EPO 上訴委員會認為明顯濫用之主張不成立。

肆、結語

比較美、歐對優惠期的證明度高低要求，具有明顯差異。例如，在前述 *In re KATZ* 案，CCPA 判決認為申請人已經提出利己陳述宣誓書，說明其他作者在論文的角色分工和申請人不同，在沒有其他反證的情況下，該宣誓書足以推翻 USPTO 認為其他作者是共同發明人的推論，使發明適用優惠期規定。相反地，在前述 *T 0436/92* 判決，EPO 上訴委員會特別指出明顯濫用的舉證責任，案情必須是清楚明確的，若有疑義，不會做出對申請人有利的解釋。

當事人主張有利於己之事實時，應負有提出證據以證明其為真實之責任，俾排除爭議，然而對於認定事實之心證所需要的證明度，各國並不相同，依筆者淺見，由於喪失新穎性或進步性例外之優惠的認可與否，可能影響專利權否准，而

專利權具有排他之效力，其有效與否涉及第三人與公眾利益，EPO 上訴委員會的見解似乎較能兼具公益與私益保護。此外，依據我國行政法院判決見解，行政機關對證據之採認必須謹慎為之，當事人之宣誓書、切結書或私文書，若為申請人表達主觀意識的利己陳述，雖有形式的證據能力，至其實質的證據力之有無，即其內容是否足以證明待證之事實，必要時仍應對其進行證據調查，並考量是否相關證據間有明確勾稽，依個案情況綜合判斷，若仍認為當事人所提證據或證明文件尚有欠缺，未能舉證以實其說，其主張應不予採信，留待事實審法院經由兩造為完全之言詞辯論，窮盡攻擊防禦之能事，斟酌全辯論意旨及證據調查之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽。

綜上所述，106 年 5 月 1 日提出之專利申請案，新修正施行之專利法雖免除申請人於申請時應聲明之規定，惟若優惠期之適用有問題時，仍須申請人敘明事實並予以證明，為避免日後的困擾，建議申請人應儘量提早申請，並保存一切證明文件，以利日後佐證之用。

實線愈少 = 範圍愈廣？從美國「WEBER 燒烤爐」 侵權事件解析設計專利權範圍的「大」與「小」

徐銘峯*

摘要

從發明專利的角度觀察，基於請求項中的每一技術特徵乃至於每一文字均會對專利權範圍造成限制，因此請求項所記載之技術特徵愈少，請求項所涵蓋的範圍愈廣。在設計專利領域，也有論者採用發明專利的角度指出「圖式中實線揭露的部分越多，請求範圍的限制條件越多，請求保護的範圍比較小，相對地，圖式中實線揭露的部分越少，請求範圍的限制條件越少，請求保護的範圍相對地擴大。」本文將透過美國 2015 年 WEBER 燒烤爐侵權事件，討論設計專利權範圍是否因實線之多寡而造成如發明專利真有大、小之分。

分析結果顯示，基於「整體觀察、綜合判斷」的原則，在進行設計專利侵害判斷時，並非如同發明專利是以解釋後請求項的各技術特徵與系爭產品對應之技術內容逐一比對。即便圖式所揭露之外觀相同，但設計專利圖式中的實虛線變化將使得申請專利之設計形成一獨立的專利權範圍。同時，設計特徵也會隨著實線的多寡，而在侵權比對的權重上產生差異，並導致「非線性」的判斷結果。準此，設計專利圖式中的實線多寡與專利權範圍的「大」、「小」不必然完全相關。

關鍵詞：設計專利、部分設計、專利權範圍

* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

從發明專利的角度觀察，基於請求項中的每一技術特徵乃至於每一文字均會對專利權範圍造成限制，因此請求項所記載之技術特徵愈少，請求項所涵蓋的範圍愈廣，以上原則幾已成為專利從業人員之圭臬。在設計專利領域，由於專利有效性審查或侵權判斷均是以圖式中實線所呈現的整體外觀作為比對基礎，因此，也有論者採用發明專利的角度指出「圖式中實線揭露的部分越多，請求範圍的限制條件越多，請求保護的範圍比較小，相對地，圖式中實線揭露的部分越少，請求範圍的限制條件越少，請求保護的範圍相對地擴大。」以上議題在我國專利法甫開放部分設計專利時，更一度被解讀成其保護範圍將比整體設計來得更廣、保護效力更強。然而這種以實線多寡論斷權利範圍大小的觀點，卻在美國 2015 年 WEBER 燒烤爐侵權事件¹中受到挑戰。本文將透過本判決討論設計專利權範圍是否如發明專利真有大、小之分。另外，基於被控侵權人曾以系爭設計違反美國專利法第 112 條「明確性及據以實施」作為專利權無效抗辯事由，本文也會將相關判斷實務一併納入探討。

貳、事實背景

1998 年，美國 Weber-Stephen Products 公司（下稱專利權人）授權 Sears Holding Corporation（下稱被控侵權人）販售「weber 燒烤爐」。在歷經 4 年的合作後，專利權人認為被控侵權人只是想利用「weber 燒烤爐」的市場知名度，誘導消費者前往被控侵權人的銷售通路購買產品，但門市人員卻趁機推薦被控侵權人自有品牌的燒烤爐，專利權人於 2012 年正式宣布終止雙方的合作關係。

另一方面，專利權人對於被控侵權人抄襲該公司燒烤爐的外觀及功能，再冠上自家品牌的作法有所不滿，遂於 2013 年 3 月向美國聯邦伊利諾北區法院東分院²提起專利訴訟，指控被控侵權人侵害 1 件發明專利及 2 件設計專利，另被控侵權人也不甘勢弱的以美國專利法第 112 條明確性及可據以實施抗辯系爭設計無

¹ *Weber-Stephen Products LLC v. Sears Holding Corp.* No. 13-cv--1686, 2015 WL 9304343 (N.D. Ill. Dec. 22, 2015).

² United States District Court Northern District of Illinois, Eastern Division.

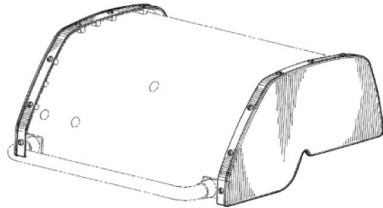

論述

實線愈少 = 範圍愈廣？從美國「WEBER 燒烤爐」
侵權事件解析設計專利權範圍的「大」與「小」

效。由於本案兩造雙方爭執事項包含發明與設計專利，本文僅摘錄關於設計專利之爭點。

專利權人在訴狀指稱被控侵權人旗下的 3 款產品侵害 2 件系爭設計，有關係爭設計的基本資料及代表圖茲列表如下：

表 2-1 系爭設計基本資料及立體圖

	‘834 專利	‘045 專利
公告號	D564,834 號	D609,045 號
申請日	2006/03/27	2008/02/05
公告日	2008/03/25	2010/02/02
立體圖		

另系爭產品包括 Kenmore Elite 的 500/550、600 及 700 等 3 個系列的產品外觀，圖 2-1 為系爭產品立體圖。



圖 2-1 系爭產品立體圖

參、案件爭點

依 2 件系爭設計區分，本案爭點可整理如下：

一、系爭產品是否侵害設計專利權

- (1) 系爭產品是否侵害 '834 專利
- (2) 系爭產品是否侵害 '045 專利

二、系爭設計是否專利無效

- (1) '834 專利是否違反美國專利法第 112 條明確性及無法據以實施之規定
- (2) '045 專利是否違反美國專利法第 112 條明確性及無法據以實施之規定

肆、法院意見

依爭點加以區分，本文將法院對本案的判決意見，分別從系爭產品是否侵權，以及系爭設計是否專利無效進行論述。

一、系爭產品是否侵害設計專利權

法院首先就設計專利侵害的判斷原則進行闡述，其引用 2008 年埃及女神案中的 CAFC 全院聯席判決³指出，在判斷系爭產品是否侵害系爭設計專利權時，應該以普通觀察者測試為斷，亦即，以普通觀察者的觀點，對於系爭產品及系爭

³ 2005 年，Egyptian Goddess 公司（下稱：專利權人）在美國德州北區聯邦地方法院遞狀控告 Swisa 公司與 Dror Swisa（下稱：被控侵權人）侵害該公司所持有的指甲拋光器（Nail Buffer）設計專利（美國專利第 D467,389 號，下稱：'389 專利）。被控侵權人提出不構成侵害的簡易判決（Summary Judgment）請求，地方法院准許被控侵權人的請求，並判定被控侵權人的指甲拋光器並未侵害 '389 專利。專利權人不服，向 CAFC 合議庭提出上訴，CAFC 合議庭維持地方法院的判決，專利權人再向 CAFC 提出全院聯席（en banc）重新審理的請求。2008 年 9 月 22 日，CAFC 全院聯席以獨立的新穎特徵檢測法與普通觀察者檢測法所建立的整體原則相互衝突為由，廢棄單獨的新穎特徵檢測法，並指普通觀察者檢測法才是設計專利侵權判斷的唯一方法。但調高普通觀察者之標準，而為近似設計所應用之物品的購買者（a purchaser of things of similar design），其應熟悉系爭專利之先前技藝（familiar with similar prior art）。由於先前技藝之指甲拋光器較近似於系爭產品，CAFC 全院聯席使用參酌先前技藝之普通觀察者，作出維持地方法院未侵權之決定，這篇判決雖然沒有推翻地方法院及 CAFC 合議庭的判決結果，不過由於其廢棄或修正了新穎特徵檢測法與普通觀察者檢測法，對於日後美國設計專利侵權訴訟帶來極為深遠的影響。

論述

實線愈少 = 範圍愈廣？從美國「WEBER 燒烤爐」
侵權事件解析設計專利權範圍的「大」與「小」

設計施以消費者一般注意力，倘若二者間的近似欺騙了觀察者，而誘使其購買被誤認之產品，則構成實質相同⁴。

為了進行普通觀察者測試，法院在判斷整體視覺印象是否實質相同時，普通觀察者係參酌先前技藝中的近似設計，比對系爭設計及系爭產品⁵。當普通觀察者在參酌先前技藝後再觀察系爭設計與系爭產品的差異，其注意力會被吸引至系爭設計與先前技藝不同之部分。再者，當系爭設計較接近先前技藝時，系爭產品與系爭設計之間的微小差異對於普通觀察者而言即顯得明顯⁶。上述判斷方法又稱為3方比對法（3-way Visual Comparison），主要就是藉由先前技藝分析系爭設計所屬技藝領域之先前技藝狀態及3者之間的相似程度，輔助判斷系爭產品與系爭設計是否近似。

另外，倘若系爭設計與系爭產品設計完全不同，則先前技藝無庸納入考量⁷。以下將法院對於2項侵權爭點的判斷說明如下：

（一）系爭產品未侵害‘834 專利

法院再次重申，當系爭設計與先前技藝較為接近時，則系爭產品與系爭設計間的細微差異對於普通觀察者將更為重要。請參考圖4-1所示，法院認為‘834專利的外觀與先前技藝遮蓋板過於接近，其中包括平面側板及烤肉叉缺口，此外，先前技藝4也揭露有鉚釘的設計特徵。

⁴ *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665, 670 (Fed. Cir. 2008) (en banc)(quoting *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. 511 [1871]).

⁵ *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 676 (Fed. Cir. 2008) (en banc).

⁶ *Id.* at 665, 670.

⁷ *Id.* at 678.

實線愈少 = 範圍愈廣？從美國「WEBER 燒烤爐」
 侵權事件解析設計專利權範圍的「大」與「小」

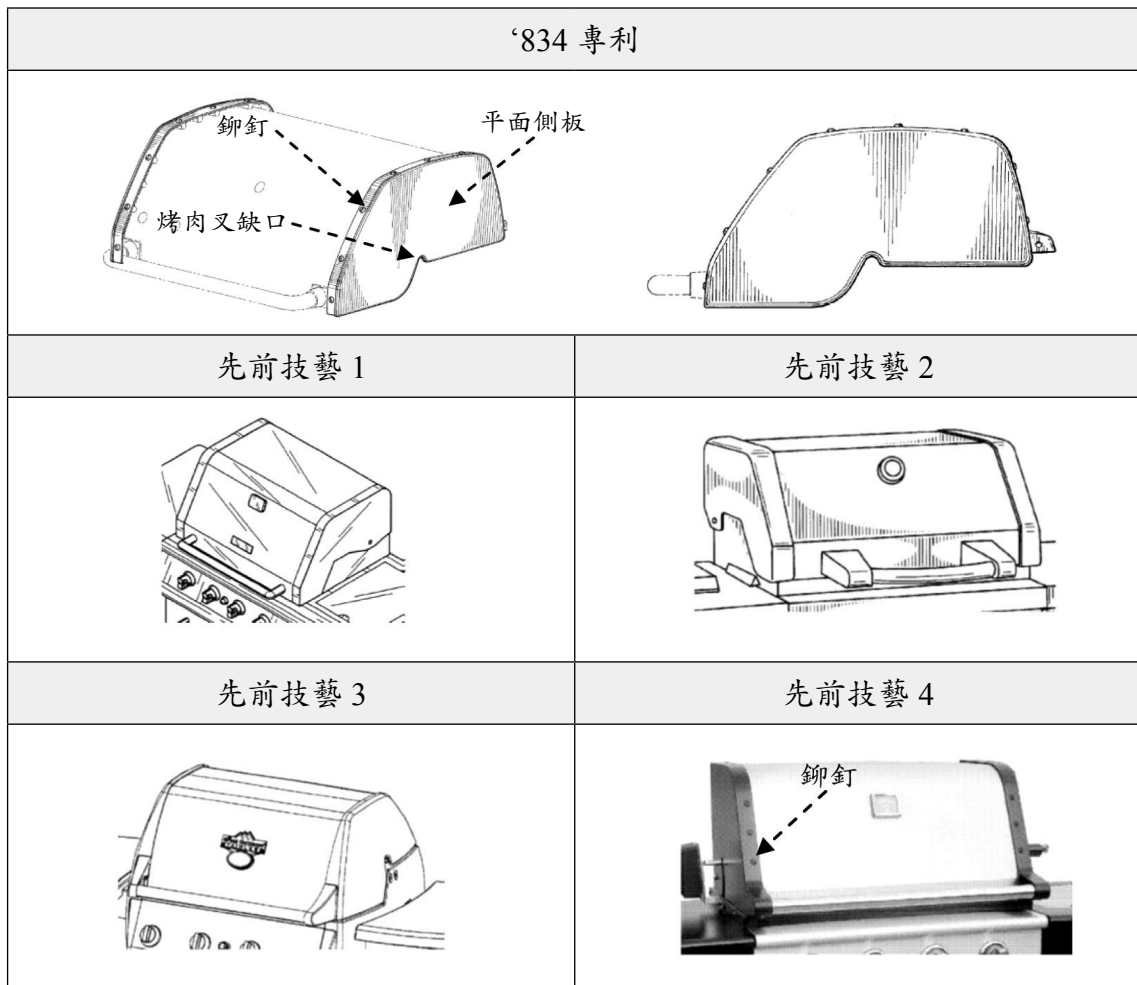


圖 4-1 ‘834 專利與先前技藝對照圖

因此，系爭產品側板外緣的外推邊框即與系爭設計的全平面式設計產生區別。法院進一步指出，在未參酌先前技藝的前提下，將系爭設計與系爭產品的外觀進行比對，普通觀察者可能會忽略細微差異，誤以為二者間構成實質相同。不過基於 3 方比對法所確立的原則，若將圖 4-1 所羅列的先前技藝納入考量，則系爭設計與系爭產品的差異將益發明顯，難認系爭產品落入系爭設計之專利權範圍。

專利權人辯稱法院不應將系爭設計與系爭產品進行逐元件比對（element-by-element），因為此舉已違反設計專利整體觀察的中心原則，但法院強調‘834 專利不是一個完整物品的設計，而是 2 片燒烤爐的遮蓋

論述

實線愈少 = 範圍愈廣？從美國「WEBER 燒烤爐」
 侵權事件解析設計專利權範圍的「大」與「小」

板，其餘皆是以虛線作為「不主張設計之部分」。請參考圖 4-2 所示，在系爭設計僅是由少數特徵所構成的前提下，每一特徵的細節差異就會極為明顯，例如系爭設計在遮蓋板側邊的全平面設計，另外，‘834 專利與系爭產品的後方鉸鍊及烤肉叉缺口也有所不同。法院認為專利權人想要以整體產品設計忽略細節差異的比對方式，來框設至‘834 專利這類零組件設計的侵權判斷，並不恰當。



（二）系爭產品侵害‘045 專利

關於‘045 專利，法院指出在將系爭設計與系爭產品比對後，它們的整體外觀和比例皆給人極為近似的印象，其中包括燒烤蓋的把手、對稱的桌檯、桌檯的形狀與相對比例、層架及遮蓋板。

請參考圖 4-3 所示，被控侵權人雖列舉一些先前技藝想說服法院作出不近似的判斷，然而法院卻認為這些先前技藝只是更拉近‘045 專利與系爭產品間的近似關係。法院指出「倘若系爭產品抄襲了系爭設計中得以和先前技藝區別的設計特徵，那麼系爭產品將順理成章的被認為是欺騙性的近似於系爭設計，從而構成侵權⁸。」在本案中，先前技藝與「‘045 專利、系爭產品」儘管十分類似，然而，法院認為‘045 專利與先前技藝得以區別的特徵已遭到系爭產品仿倣，例如倒角的對稱桌檯、放置烤肉用具的切口等。

⁸ *Id.* at 676-677.

論述

實線愈少 = 範圍愈廣？從美國「WEBER 燒烤爐」
 侵權事件解析設計專利權範圍的「大」與「小」



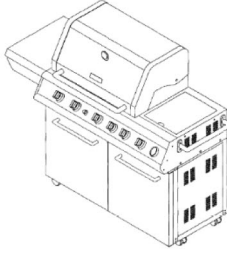
'045 專利	系爭產品
	
先前技藝 1	先前技藝 2
	
先前技藝 3	先前技藝 4
	

圖 4-3 '045 專利與先前技藝對照圖

此時，換成被控侵權人希冀法院也能像採用 '834 專利的侵權判斷標準來看待 '045 專利，也就是將普通觀察者的注意力放在更多的設計細節上，然而法院卻指出普通觀察者測試僅需「施以消費者一般注意力」⁹即可，法院認為被控侵權人指出系爭設計與系爭產品的細節差異，其所施以之注意力已遠遠超出消費者能力所及。被控侵權人又辯稱即便不考慮

⁹ *Id.* at 670.

實線愈少 = 範圍愈廣？從美國「WEBER 燒烤爐」
 侵權事件解析設計專利權範圍的「大」與「小」

先前技藝，系爭產品與系爭設計也是「完全不同 (plainly dissimilar)」，其所列舉出的差異點如圖 4-4 所示：

	‘045 專利	系爭產品 (Kenmore Elite 500/550)
右側視圖		
後視圖		
差異點		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 系爭產品側板設有排氣孔，系爭設計無此特徵 2. 系爭產品後方面板下方設有排氣孔，系爭設計無此特徵 3. 系爭產品層架下方設有側裙，系爭設計無此特徵 4. 系爭產品放置烤肉用具的切口有 4 個，且切口為 4 方形內凹，系爭設計放置烤肉用具的切口有 3 個，且切口為內取弧凹 5. 系爭產品桌檯前方設有旋鈕，系爭設計無此特徵 	

圖 4-4 ‘045 專利與系爭產品差異對照圖

實線愈少 = 範圍愈廣？從美國「WEBER 燒烤爐」
侵權事件解析設計專利權範圍的「大」與「小」

法院認為被控侵權人所指的該些差異，在未考量權重關係的前提下，確實可能會認為不構成實質相同，然而該些差異占整體設計的比例甚小，況且旋鈕、烤肉用具切口、排氣孔及側裙皆是不會引起注意的細微特徵。除此之外，這些差異在整體設計所處的位置並非在前方或中央，而是在背面、側面甚至在燒烤爐下方，以普通觀察者的觀點施以消費者一般注意力，確實會忽略被控侵權人所指的些微差異，從而將比對重點放在整體的視覺外觀及比例。

二、系爭設計是否專利無效

美國專利法第 112 條 a 項（據以實施）及 b 項（明確性）之規定亦同樣適用於設計專利，法院指出基於設計專利主要是以圖式為主，因此明確性及據以實施的概念是互通的¹⁰。另一方面，由於設計專利僅能有一個申請專利範圍（a single claim），而且申請專利範圍其實就是圖式，其必須要使所屬技藝人士得以拷貝（copy）該設計，倘若圖式過於模糊以致於所屬技藝人士無法合理瞭解申請專利之設計，那麼將違反明確性規定，同樣地，倘若所屬技藝人士無法拷貝該設計，那麼將無法據以實施。綜上，法院認為在本案中，系爭設計是否違反明確性及據以實施同屬一個範疇，故將據以實施合併於明確性論究。

法院接著指出，系爭設計圖式中的錯誤或不一致必須達到重大（material）程度，從而嚴重影響到設計所呈現的整體外觀，才會構成違反明確性規定¹¹。以下將法院對於系爭設計的無效事由的判斷說明如下：

（一）‘834 專利未違反美國專利法第 112 條明確性及據以實施之規定

請參考圖 4-5 所示，被控侵權人認為‘834 專利遮蔽板後方的鉸鍊在各視圖間的呈現並不一致，因為從立體圖、左側視圖、右側視圖可以觀察出鉸鍊是平面狀，但是從仰視圖及俯視圖觀察，其鉸鍊卻呈現斜切角的形態。

¹⁰ 參照 *generally Matthew A. Smith, Design Patents*, Ed.0.9 (Prelim. Draft), 73 (Dec. 17, 2012).

¹¹ 參照 *Times Three Clothier, LLC v. Spanx, Inc.*, 2014 WL 1688130, (S.D.N.Y. Apr. 29, 2014) (quoting *HR U.S. LLC v. Mizco Int'l, Inc.*, 2009 WL 890550, (E.D.N.Y. Mar. 31, 2009), and MPEP § 1503.02, 1504.04).

實線愈少 = 範圍愈廣？從美國「WEBER 燒烤爐」
 侵權事件解析設計專利權範圍的「大」與「小」

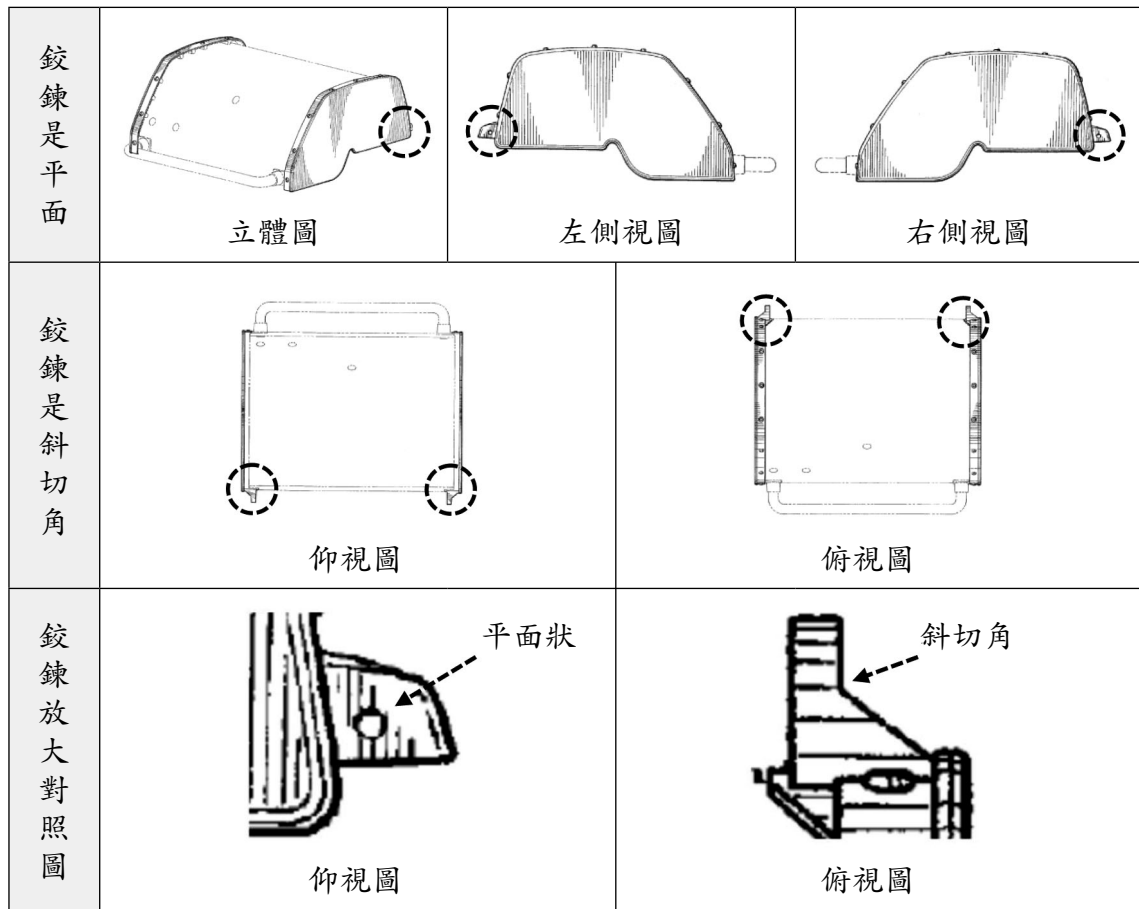


圖 4-5 ‘834 專利鉸鍊對照圖

法院認為被控侵權人對於各視圖鉸鍊不一致性的質疑，可能在於該鉸鍊外觀占整體比例相對較小，以致於無法在立體圖、左側視圖、右側視圖透過陰影線表現斜切角特徵，因此對於一般設計者來說，仰視圖及俯視圖並沒有和其他視圖有任何不一致之處。最後被控侵權人還提出一些微不足道的爭執，均被法院打了回票。

(二) ‘045 專利未違反美國專利法第 112 條明確性及據以實施之規定

請參考圖 4-6 所示，被控侵權人認為‘045 專利各視圖間的呈現並不一致，例如左側視圖層架下方設有一橫向邊條，然而立體圖的相對位置卻未繪製出來。

論述

實線愈少 = 範圍愈廣？從美國「WEBER 燒烤爐」
 侵權事件解析設計專利權範圍的「大」與「小」

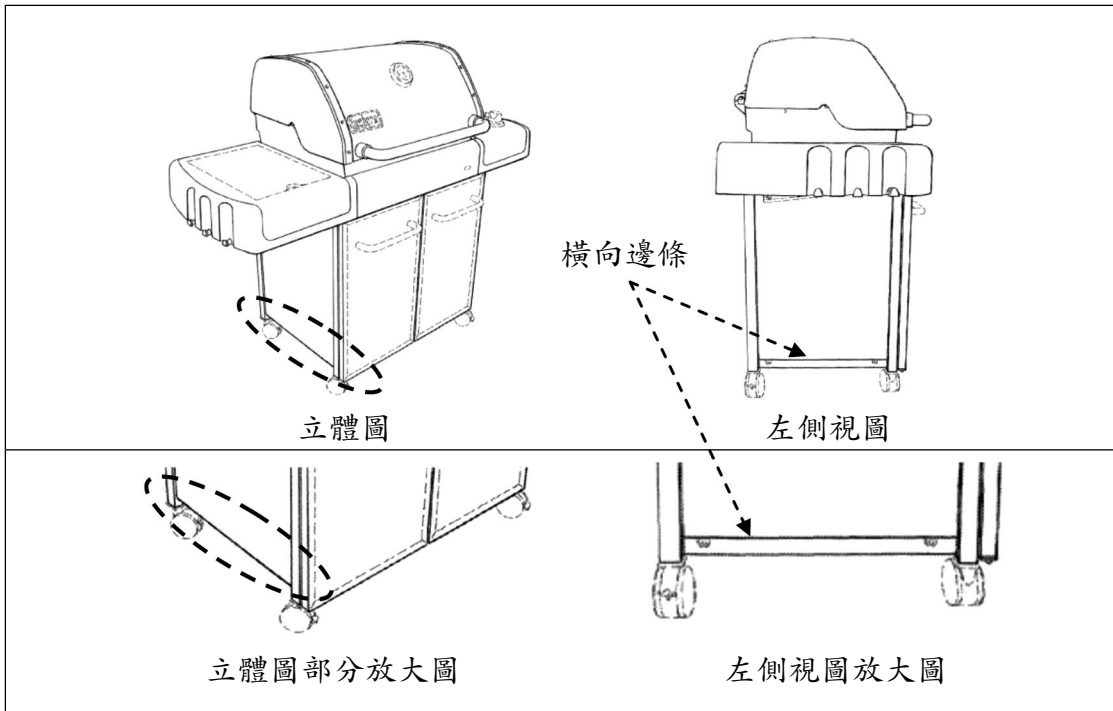


圖 4-6 ‘045 專利層架邊條對照圖

請參考圖 4-7 所示，另外在烤箱蓋體下方處，右側視圖呈現一切斜再垂直的面，然而左側視圖卻呈現一個直接垂直的面。

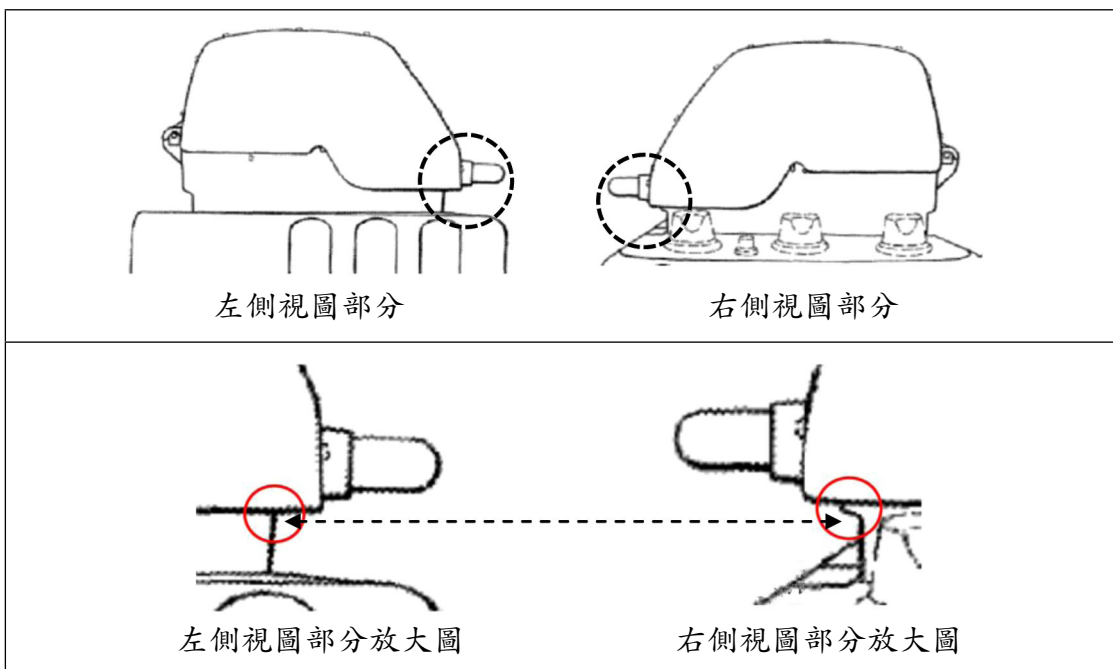


圖 4-7 ‘045 專利烤箱蓋體下方對照圖

法院認為‘045 專利確實存在著「明顯不一致」的問題，不過基於美國專利法第 282 條規定專利推定為有效的原則。被控侵權人若要在專利侵權訴訟中提出專利無效作為抗辯事由，其舉證必須達到「清楚明白且令人信服（clear and convincing）」的程度。就本案來說，法院認為儘管視圖間不一致的錯誤是事實，不過被控侵權人所提的專家意見，顯然無法說服法院認為這些錯誤已達到重大程度，從而足以讓‘045 專利構成專利無效。

伍、判決結果

基於前揭的分析，法院就上開爭點作出以下的決定：

一、系爭產品是否侵害設計專利權

- (1) 系爭產品未侵害‘834 專利
- (2) 系爭產品侵害‘045 專利

二、系爭設計是否專利無效

- (1) ‘834 專利未違反美國專利法第 112 條明確性及無法據以實施之規定
- (2) ‘045 專利未違反美國專利法第 112 條明確性及無法據以實施之規定

本判決結果出爐後，兩造於 2016 年 1 月 8 日共同對外宣布進入和解程序，被控侵權人將有一年的緩衝期重新進行設計，並替換掉在市場流通的侵權產品。

陸、評析

一、實線愈少 = 範圍愈廣？

在本案中，法院認為被控侵權物侵害的是實線較多的「燒烤爐」；而非實線較少的「燒烤爐的遮蓋板」設計專利權。以上結果似與「實線愈多或設計特徵愈

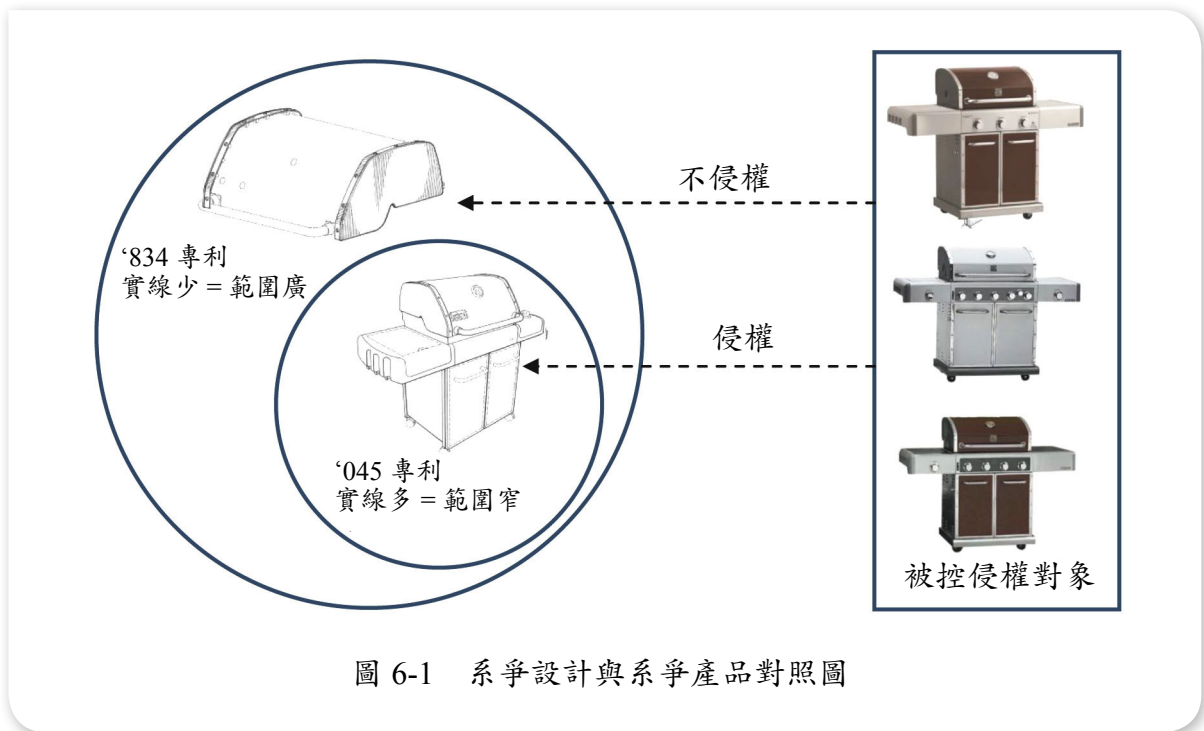
論述

實線愈少 = 範圍愈廣？從美國「WEBER 燒烤爐」
侵權事件解析設計專利權範圍的「大」與「小」

多」則專利權範圍愈小的觀點有所衝突，因此本文將從本案 2 件系爭專利的專利權範圍進行分析，藉此歸納出設計專利與發明專利在侵權比對上的差異點，接下來則以虛擬案例探討整體設計與部分設計的權利範圍大小差異。

（一）本案專利權範圍之分析

請參考圖 6-1 所示，本案 2 件系爭設計均是針對同一燒烤爐外觀所取得的設計專利，其中 '045 專利揭露了燒烤爐的整體外觀，且絕大部分皆以實線繪製而成，並且這些實線還包括了 '834 專利所主張的烤箱爐遮蔽板外觀。在系爭產品皆為相同的情況下，若從實線愈少範圍愈大的原則切入，'834 專利的範圍顯然比 '045 專利要來的大上許多，因此當系爭產品侵害 '045 專利（實線多）時，理應同時也侵害了 '834 專利（實線少），然而，法院最終卻認為系爭產品並未侵害 '834 專利，反倒是侵害 '045 專利（實線多）。由此可知，本案判決結果正好與「實線愈少 = 範圍愈廣」的原則相逆。



從法院在本案對 2 件設計專利所作出的不同侵權判斷，可以使吾人瞭解發明專利的請求項範圍的大小原則難以適用於設計專利。事實上，基於設計專利的有效性及侵權判斷的基礎，皆是根基於圖式中實線所構成的「整體視覺印象」，因此，每 1 件設計專利都有其「獨立」的範圍。

以本案為例，‘834 專利的實線僅揭露了 2 片燒烤爐的遮蔽板外觀；‘045 專利的實線揭露了燒烤爐的整體外觀，即便 ‘045 專利包含了 ‘834 專利所主張的遮蔽板特徵，然而基於設計專利整體觀察的原則，2 件系爭設計仍各自形成獨立的範圍，不僅如此，在設計專利侵權判斷時，必須解析系爭產品，確定系爭產品對應之部分，例如 ‘834 專利所比對的系爭產品是「燒烤箱的遮蔽板」；‘045 專利所比對的系爭產品是「燒烤箱」。從法院意見中可知，‘834 專利雖僅以少量的實線界定出遮蔽板外觀，但在設計特徵不多的情況下，每一設計特徵對於整體外觀均扮演著極為重要的角色，因此法院將遮蔽板外側面的表面裝飾、烤肉叉缺口、鉸鍊乃至於鉚釘等細節皆納入比對、判斷的重點。

相較之下，‘045 專利所主張的是一個近乎完整燒烤爐的外觀，在整體外觀是由相對較多的設計特徵（燒烤蓋、桌檯、層架）所構成的情況下，每一設計特徵的權重也相對減弱，燒烤箱側板在 ‘045 專利中僅是其中的一個設計特徵，在系爭產品其他特徵均與 ‘045 專利構成近似的情況下（例如：燒烤蓋的把手、桌檯、層架），法院最終仍作出系爭產品侵害 ‘045 專利的判斷，誠屬正確。

（二）整體設計與部分設計權利範圍之分析

對於坊間認為部分設計保護範圍大於整體設計的觀念，本文也希望藉此機會透過一些簡易的案例分析加以澄清。首先圖 6-2 及圖 6-3 均揭露一個外觀完全相同的瓶身外觀，其間的差異在於圖 6-2 是以實線界定出一個完整的瓶身（下稱：整體設計）；圖 6-3 則僅以實線繪製瓶身下方的「六邊形鑽石切面」特徵，其餘皆以虛線繪製（下稱：部分設計）；圖 6-4 為系爭產品，其與整體設計及部分設計的差異在於系爭產品瓶身下方設有「倒曲弧形切面」。

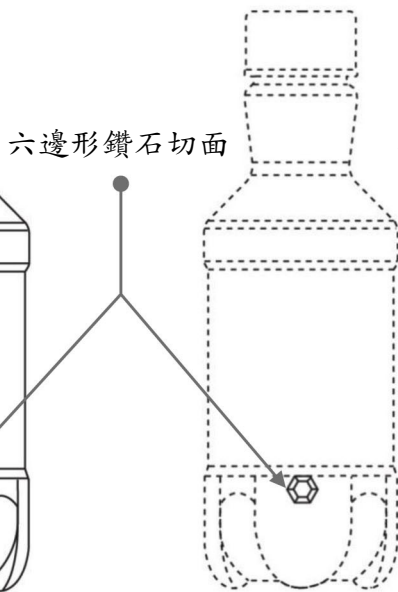
論述

實線愈少 = 範圍愈廣？從美國「WEBER 燒烤爐」
侵權事件解析設計專利權範圍的「大」與「小」



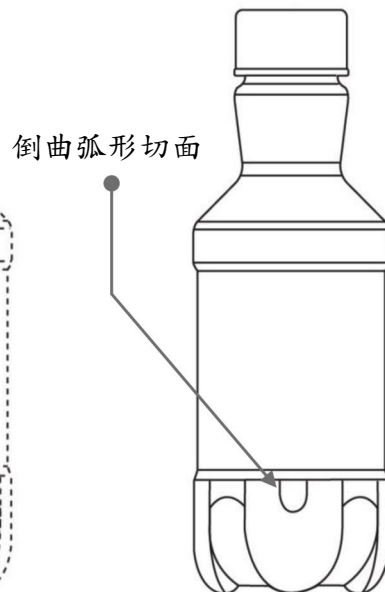
【整體設計¹²】

圖 6-2



【部分設計】

圖 6-3



【系爭產品】

圖 6-4

此時若將整體設計及部分設計的專利權範圍相互對照，有論者就會認為「整體設計的限制條件最多，權利範圍最窄，部分設計的限制條件最少，權利範圍是最寬廣的」。若從發明專利請求項範圍大小的角度切入，這樣的論述意味著當系爭產品被讀進（read on）整體設計時，也當然被讀進部分設計。

不過上述論點可能並非完全正確，因為從瓶身的例示觀察，僅管「系爭產品」在瓶身下方設有倒曲弧形切面；而與「整體設計」的六邊形鑽石切面完全不同，然而該特徵占瓶身整體外觀比重相對較小，在其他部位的外觀相同的前提下，基於整體觀察的原則，二者之整體視覺效果仍可能產生混淆之視覺印象，從而判斷二者之外觀構成近似。

相較之下，若將「權利範圍是最寬廣」的「部分設計」與「系爭產品」之對應部分相較（請參考圖 6-5），此時比對範圍應為部分設計的「六邊

¹² 改繪自美國設計專利 D400,443 號案(設計名稱：蓋子瓶身之結合 公告日：1998 年 11 月 3 日)。

實線愈少 = 範圍愈廣？從美國「WEBER 燒烤爐」
 侵權事件解析設計專利權範圍的「大」與「小」

形鑽石切面」以及系爭產品的「倒曲弧形切面」，基於綜合判斷的原則，二者之整體視覺效果完全不同，應判斷二者之外觀不構成近似。

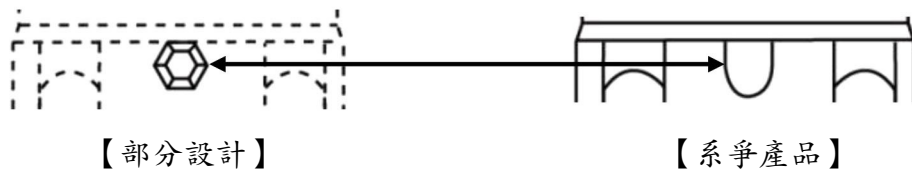


圖 6-5 部分設計與系爭產品放大對照圖

綜上所述，基於設計專利的權利範圍均各自獨立，在解析系爭產品時，應先認定系爭產品對應之部分，無關之部分不得納入。既然系爭產品的比對範圍將隨著實線所劃設之範圍產生變化，在比對基礎有所不同的前提下，很難稱得上「實線愈少 = 範圍愈廣」，同理可證，部分設計保護範圍也「不必然」大於整體設計。另外，以上結果在「主張設計之部分」的範圍差異愈大時，其分析結果將益發明顯。

二、本案明確性及據以實施之分析

請參考圖 6-6 所示，從 '045 專利所揭露的圖式觀察，被控侵權人確實已指出視圖間已構成不一致的情事，若仔細觀察，'045 專利除了橫向邊條及烤箱蓋體下方在視圖間有所衝突外，其實在立體圖及左側視圖燒烤箱下方的輪軸方向，也有不一致的情形。

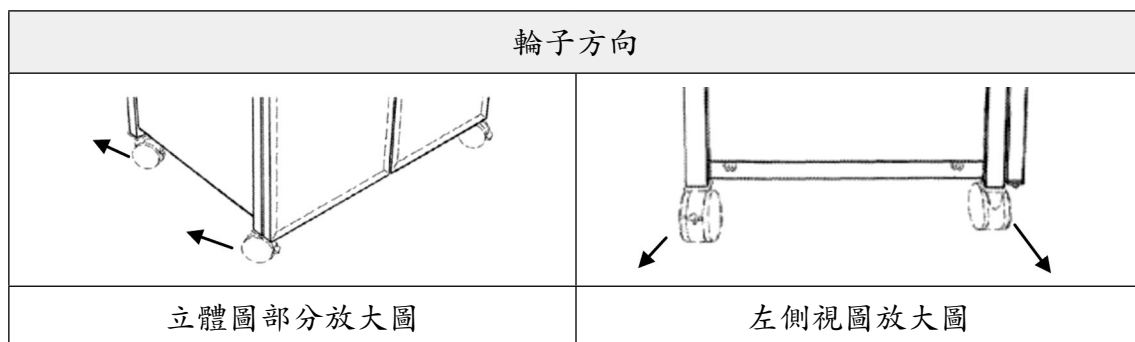


圖 6-6 '045 專利立體圖及左側視圖對照

論述

實線愈少 = 範圍愈廣？從美國「WEBER 燒烤爐」
侵權事件解析設計專利權範圍的「大」與「小」

一般來說，這些錯誤若發生在專利審查階段，審查人員大多會以申請案因不一致，從而導致整體外觀不明確及無法據以實施發出核駁通知函¹³。然而本案的實際狀況是—審查人員並未針對‘045 專利視圖提出糾正。接著到了專利權無效抗辯階段，法院認為不能僅因視圖間微小的錯誤就判定‘045 專利無效，畢竟這些錯誤還不至於達到重大程度。

基於美國專利法第 112 條明確性及據以實施之規定，說明書應清楚指出申請人所欲請求該發明的專利範圍。為符合前揭規定，申請專利範圍必須足以明確的告知大眾所欲保護發明的界限為何，例如專利排他權所涵蓋的標的¹⁴。儘管申請專利範圍無須達到「絕對明確（absolute definiteness）¹⁵」的門檻，但是倘若申請專利範圍的錯誤及模糊已達到無法解決的地步，就可能違反美國專利法第 112 條明確性及據以實施之規定¹⁶。

在美國法院的訴訟實務上，要證明系爭設計的錯誤已達無法修正或無法解決的程度，通常必須仰賴專家證人的證詞，而且該位專家證人必須屬於「所屬技藝領域中具有通常知識者¹⁷」（a person skilled in the art）。在訴訟手段上，當有一方提出專家證人時，對造通常會想盡一切方式來證明其不適格，如此當可避免法官採信專家證人的證詞。以本案來說，為了說服法院認為‘045 專利的視圖不一致已達到重大程度，被控侵權人特地找來了曾任職於 USPTO 的設計專家，該位專家具有 32 年的專利審查及講師經驗，而且也曾審查過燒烤爐外觀類別，然而，專利權人卻指出該位專家沒有從事燒烤爐工業設計的經驗。另一方面，專利權人也找來自家公司工程師助陣，然而，被控侵權人卻指出該位工程師的技藝水平太高，並非所屬技藝領域中具有「通常知識」者，雙方人馬對於‘045 專利錯誤的「重大」程度各持己見，最終，法院僅能以「一場專家的戰爭」來形容此事，並就系爭設計的錯誤情結是否構成「重大程度」逕為判斷。

¹³ 參照 *HR U.S. LLC v. Mizco Int'l, Inc.*, 2009 WL 890550 (E.D.N.Y. Mar. 31, 2009)。

¹⁴ 參照 *Ancor Techs., Inc. v. Apple, Inc.*, 744 F.3d 732, 737 (Fed. Cir. 2014)。

¹⁵ 參照 *Source Search Techs., LLC v. LendingTree, LLC*, 588 F.3d 1063, 1076 (Fed. Cir. 2009)。

¹⁶ 參照 *Teva Pharma. USA, Inc. v. Sandoz, Inc.*, 723 F.3d 1363, 1368 (Fed. Cir. 2013)。

¹⁷ 參照 *Hadco Products, Inc. v. Lighting Corp. of America*, (E.D.PA. 1970)。

由上述的說明可知在專利審查階段，審查人員可能在發現到一些錯誤後，不問情結是否重大，即可發出不明確或無法據以實施的審查通知函，舉證門檻相對較低。然而，在專利無效抗辯階段，基於專利權推定有效原則，以及舉證必須達到清楚明白且令人信服的程度，除了說明書或圖式的錯誤外，被控侵權人還必須證明這些錯誤對於「所屬技藝領域中具有通常知識者」而言，已重大到影響整體外觀的判斷，始可能構成專利無效。

柒、結語及建議

本文主要是透過個別案例研析，探討實線多寡與設計專利權範圍之間的關係，分析結果顯示，每一個設計專利權雖可由單一或數個設計特徵所構成。然而，基於設計專利「整體觀察、綜合判斷」的原則，在進行設計專利侵權判斷時，並非如發明專利是以請求項的各技術特徵及系爭產品對應之技術內容分別進行比對。設計專利的侵權判斷雖會考量每一設計特徵，但並未如發明專利全要件原則嚴格要求系爭專利的所有設計特徵，必須出現（present）或存在（exist）於系爭產品。畢竟，設計專利之判斷重點仍是綜合考量所有設計特徵對於整體視覺效果的影響，既不侷限於各個設計特徵，亦不侷限於局部差異，若二者之整體視覺效果會產生混淆之視覺印象者，仍應判斷二者外觀構成近似。

不過以上的說明並不代表設計專利的保護範圍就會比發明專利來得寬廣，因為發明專利是透過文字敘述在技術空間劃出一塊專利權所覆蓋的範圍，例如請求項記載的技術特徵為「鑽頭」，那麼在請求項沒有對鑽頭做進一步限制的前提下，不論是何種形態的鑽頭，仍會落進專利權範圍而構成侵害。相較之下，設計專利的專利權範圍解讀則是以圖式為準，因此，圖式若揭露鑽頭之外觀，其專利權範圍僅能及於前揭圖式所揭露之相同或近似的「鑽頭外觀」，即便系爭產品是鑽頭，如果整體外觀不相同或不近似，則會因外觀差異甚大而認為不構成侵害。由此可知，相較於設計專利是用圖式很具體的表達所欲取得保護之物品外觀，只要申請專利範圍明確且受到說明書及圖式所支持，發明專利以文字撰寫其權利範圍反而顯得更富有彈性。

論述

實線愈少 = 範圍愈廣？從美國「WEBER 燒烤爐」
侵權事件解析設計專利權範圍的「大」與「小」

綜上所述，即便圖式所揭露之外觀相同，但隨著實虛線的變化仍會使申請專利之設計形成一獨立的專利權範圍，而系爭產品的對應內容也會隨之更動，並產生非線性的判斷結果，實難稱得上「實線愈少 = 範圍愈廣」。

另一方面，從本案在專利無效的判決內文可知，被控侵權人欲以系爭專利違反明確性及據以實施之規定進行無效抗辯，必須是系爭專利圖式中的錯誤或不一致已達到重大程度。而前揭「重大程度」的判斷原則，是以「所屬技藝領域中具有通常知識者」為判斷主體，當其認為圖式中的錯誤或不一致已嚴重影響到整體外觀的判斷時，始可能構成專利無效。然而，若從法院在本案判決所言，設計專利要違反美國專利法第 112 條明確性及據以實施規定的門檻其實不低。鑑於我國專利法第 126 條第 1 項¹⁸也有類似於美國專利法第 112 條之規定，但我國對於圖式中的錯誤或不一致並未有「重大程度」的要求，受限於篇幅及研究範圍，建議後續研究可針對美國專利法第 112 條中的「重大程度」進行法理及案例分析，具以瞭解美國設下此門檻的背後目的及實務運作情形。

¹⁸ 我國專利法第 126 條第 1 項：「說明書及圖式應明確且充分揭露，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。」

本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢，歡迎讀者來函或 E-mail 至 ipois2@tipo.gov.tw，本刊將盡力提供解答及回應。

著作權

問：將文章投稿至報紙、雜誌後，該文章之著作權會不會因此歸報社、雜誌社所有？

答：依據著作權法第 41 條規定，作者投稿於新聞紙、雜誌等，除非跟報社有特別約定外，原則上報社僅取得投稿人（即著作財產權人）授與刊載一次之權利，對於作者在著作權法上享有權利都不會受到影響，因此報社或第三人欲利用該稿件，仍應取得作者之同意。

商標

問：商標法 57 條第 2 項明定申請評定須檢附申請評定前 3 年據以評定商標的使用證據，其理由為何？

答：商標法雖採註冊保護原則，申請商標註冊時，不以商標已於市場上實際使用為要件，惟商標係交易來源的識別標識，必須於市場上實際使用始能發揮其商標的識別功能，進而累積商譽，創造商標價值。因此，兩造商標是否會在市場上會造成混淆，應回歸兩造商標在市場上實際使用情形加以判斷，始符合商標保護必要性。此亦為商標註冊申請案與商標評定案件考量基礎不同之所在。

據以評定商標註冊若已滿 3 年，依照第 63 條第 1 項第 2 款規定，本應善盡其註冊商標的使用義務，於市場上實際使用，以維護其商標權。因此，在判斷相衝突商標間是否有致相關消費者混淆誤認之虞時，自應將其市場上實際使用的情形納入考量。

實務上常發生申請評定人以未於市場上實際使用的註冊商標為據，主張撤銷已於市場上長久使用的商標，甚至排除其註冊的情形，影響工商企業的正常發展，為避免此不合理的現象，申請評定人自應善盡使用商標的義務。

問：評定程序是否會先就據以評定商標申請評定前 3 年的使用證據進行實體審查後，再續行評定案件的審理？

答：智慧局收到評定申請書後，會先對據以評定商標是否已註冊滿 3 年及其檢附使用證據與否作形式審查，未附使用證據者，將發文通知補正（商 57 II）。至於所檢附證據是否符合真實使用，將直接發交對造答辯，並由兩造當事人就商標使用、評定事實及理由同時進行交互答辯及陳述意見程序，並不會先行就使用證據為實體審查。

● 德國專利商標局慶祝成立 140 年

2017 年 6 月 29 日德國專利商標局（German Patent and Trademark Office, DPMA）網站公布，該局前身帝國專利局（Imperial Patent Office）於 1877 年 7 月 1 日在柏林成立，至今已 140 年，是德國智慧財產（IP）保護專業領域核心，2016 年核准 13 萬件專利、商標、新型及設計，員工超過 2,500 人，收入 3.94 億歐元，是歐洲最大的國家 IP 局。

自 1949 年 10 月 1 日起，德國專利局將總部設於慕尼黑，1990 年 10 月 3 日東、西德統一後，整合德意志民主共和國專利局（Office for Inventions and Patents）的 600 名員工及 1,350 萬件專利文件，目前 DPMA 在德國境內有 4 個辦公處所，包括柏林的資料服務中心及位於耶拿（Jena）和豪岑貝格（Hauzenberg）的分局，有 850 多名專利審查人員及約 100 名商標審查人員支援產業的創新能量，其中包括大企業、中小企業到新創公司和個人發明人，並藉由高度專業的資訊技術人員幕僚，使 DPMA 擁有未來導向的電子系統架構和順暢的作業流程。

根據 2016 年的年度統計數據，DPMA 每一個工作日以完全電子化方式完成 140 多件專利和 300 多件商標程序，以及約 600 件客戶詢問和約 4,400 件規費支付登錄程序，現仍持續發展以客戶利益為先的 e 化服務，例如專利、商標和設計申請案之電子申請、IP 檢索及電子傳輸。

DPMA 柏林資料與服務中心並於 2017 年 7 月 1 日辦理該局歷史足跡之旅的步行遊覽，參觀帝國時期的柏林辦公室及統一前的東德專利局原址。

相關連結：<https://www.dpma.de/english/index.html>

● 美國「保護營業秘密法案」實施一周年的進展

美國專利商標局（USPTO）首席政策官暨國際事務部門主管 Shira Perlmutter 在該局網站部落格表示，美國企業擁有預估 5 兆價值的營業秘密，每年因被盜用造成的損失高達數百億、甚至可能數千億美元，對國家經濟產生嚴重威脅；由於營業秘密在屬性上未取得專利或未揭露於大眾，其保護對許多美國企業的商業可行性（commercial viability）至為重要，美國國會在去（2016）年 5 月 11 日通過「保護營業秘密法案」，提供營業秘密所有人利用聯邦民事訴訟理由、而非限於各州的州法或刑事執行來取得保護。

今年5月該法案施行一周年，USPTO在其維吉尼亞州亞歷山卓總部舉辦「營業秘密保護之發展」研討會，有將近200人參加，並透過網路現場直播至個人及USPTO的4個區域辦公室。研討會包括營業秘密保護的4個不同面向專題討論，第1組是由商業經濟學家組成，討論如何估算營業秘密的價值和訴訟的損害賠償金計算，以及營業秘密案件與其他形式智慧財產（IP）案件的損害估算如何不同等最近趨勢。

第2組由律師組成，討論「保護營業秘密法案」在實務上的運用，包括對竊取而來營業秘密的單方扣押相關規定；第3組成員包括來自學術界、私人開業及世界智慧財產權組織（WIPO）人員，會中審視其他國家保護營業秘密的作法，並確認形成有效制度的元素。最後1組是來自私人開業、美國政府及美國商會人員，以角色扮演公司法務小組的方式，提出處理境外發生的營業秘密不當使用案件應考量的執法方案。

本次研討會中相互交換的實務資訊，將幫助政府及營業秘密所有人改善這種珍貴形式IP在美國及海外的保護；為協助達成聯邦政府的「2017-2019年智慧財產執法共同戰略計畫」，USPTO將持續致力於推動全球營業秘密保護與執行，研討會中4個小組討論影音檔已置於USPTO網站營業秘密網頁 <https://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/trade-secret-policy>。

強化國人對營業秘密盜用及IP侵害所造成的經濟和社會衝擊的瞭解亦為美國「2017-2019年智慧財產執法共同戰略計畫」的主要總體目標之一。詳細內容參見 <https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/IPEC/2016jointstrategicplan.pdf>。

相關連結：

https://www.uspto.gov/blog/director/entry/one_year_on_developments_in

● 紐西蘭和哥倫比亞加入全球專利審查高速公路（GPPH）計畫

加拿大智慧財產局（Canadian Intellectual Property Office，CIPO）網站公布，2017年7月6日紐西蘭智慧財產局（IPONZ）和哥倫比亞工商監管局（Superintendency of Industry and Commerce，SIC）加入全球專利審查高速公路（Global Patent Prosecution Highway，GPPH）試行計畫後，現在共有24個國家加入GPPH。

GPPH 計畫簡化及調和各 PPH 成員局的作業指南，使各成員局的專利申請人獲得方便，可以加速、有效的取得品質更好的專利。

舉例來說，現在以 IPONZ 或 SIC 做成的本國檢索報告可向 CIPO 請求 PPH 加速審查，而向這兩局申請 PPH 則可以用早先 CIPO 已做成的本國或國際 (PCT) 檢索和審查報告。需注意的是，SIC 每年最多受理 300 件 GPPH 申請 (包括來自所有專利局的申請案)。

對於所有的 PPH 協議，CIPO 的目標是受理符合 PPH 規定申請案的請求後，在 90 天內發出首次通知 (核准或首次實體審查報告)。

註：

1. 有關 GPPH 進一步資訊可參考 JPO 網頁 (<https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm>)。
2. GPPH 係由日本特許廳 (JPO) 推動於 2014 年 1 月 6 日成立，目前已加入的 24 個專利局為澳洲智慧財產局 (IP Australia)、奧地利專利局 (APO)、加拿大智慧財產局 (CIPO)、丹麥專利商標局 (DKPTO)、愛沙尼亞專利局 (EPA)、芬蘭專利暨註冊局 (PRH)、德國專利商標局 (DPMA)、匈牙利智慧財產局 (HIPO)、冰島專利局 (IPO)、紐西蘭智慧財產局 (IPONZ)、以色列專利局 (ILPO)、日本特許廳 (JPO)、韓國智慧財產局 (KIPO)、北歐專利組織 (NPI)、挪威工業財產局 (NIPO)、波蘭專利局 (PPO)、葡萄牙工業財產局 (INPI)、俄羅斯智慧財產局 (ROSPATENT)、新加坡智慧財產局 (IPOS)、西班牙專利商標局 (SPTO)、哥倫比亞工商監管局 (SIC)、瑞典專利暨註冊局 (PRV)、英國智慧財產局 (UKIPO) 及美國專利商標局 (USPTO)。

相關連結：

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04276.html>

● 歐洲專利局的 Patent Translate 機器翻譯品質再提升

自 2013 年起，歐洲專利局 (EPO) 提供免費的 Patent Translate 機器翻譯工具，使任何對專利有興趣的人都可以查找全球不同語文的專利文獻，最近 EPO 再推出由 Google 開發的新技術「類神經網路機器翻譯」(Neural

Machine Translation, NMT) , 進一步改善該項服務的翻譯品質, 除英文之外, NMT 還可用於 8 種語言, 即中文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、西班牙文及土耳其文。以正確性和流暢性來說, 新的 NMT 大幅改善了譯文的品質。

這個顯著進步部分歸因於 EPO 和 Google 長期以來的積極合作, Google 的機器翻譯專家在最近的演說中坦率表示, 和 EPO 的合作是 Google 能達到目前機器翻譯品質的關鍵一步, 一個成功因素是 EPO 能持續提供大量資料, 因為好的機器翻譯品質, 其先決條件是先要有相關兩種語文的高品質人工翻譯, 電腦可以分析這些人工翻譯並從中學習, 但需已存在大量的已翻譯好的文本, 也就是來自 EPO 專利家族資料庫所收錄不同語文的專利文件, EPO 在 Patent Translate 在考慮推出一種語文前, 都已先建立數以萬計人工翻譯的語料庫 (corpus) 。

機器翻譯不僅正在取代人工翻譯, 並使以前無法利用的巨量資料可進行專利檢索, 例如在 2013 年時, EPO 預估將當時所有的中文專利文件譯為英文需要 16,000 人/年, 現在 Patent Translate 只要一瞬間就完成英文、法文和德文翻譯, 還包括其後公告的文件, 品質水準亦足以讓使用者瞭解該發明的本意。

Patent Translate 使用 Google 最新發展的機器翻譯技術 “Attention”, 利用不斷地嘗試錯誤 (trial and error) 找到正確的單字和片語, 建立與人腦類似的人工神經通路, 隨著神經通路增加而形成網路, 由於是利用現有已翻譯好的專利文件中的語言對 (language pairs), 產出的譯文非常精確。利用 NMT 和 EPO 的專利資料, Google 自動翻譯已到達一個新水平, 其他多種語文亦正在規劃中。

進一步資訊可參閱 Issue 2/2017 Patent Information News, [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3806B4190FB777C7C125813F00503209/\\$File/patent_information_news_0217_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3806B4190FB777C7C125813F00503209/$File/patent_information_news_0217_en.pdf)。

相關連結：

<http://blog.epo.org/patent-information-2/new-benchmark-patent-translation/>

專利

● 智慧局 AEP 07 月份統計資料簡表

表一：106 年 07 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份統計：

申請時間	本國				本國 合計	外國				外國 合計	總計
	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		
2017 年 01 月	3	0	2	4	9	17	0	0	0	17	26
2017 年 02 月	5	0	7	2	14	10	0	0	0	10	24
2017 年 03 月	9	0	6	1	16	20	0	0	1	21	37
2017 年 04 月	3	0	6	4	13	11	2	0	0	13	26
2017 年 05 月	5	1	7	2	15	17	2	0	2	21	36
2017 年 06 月	3	1	17	0	21	10	0	0	0	10	31
2017 年 07 月	1	0	4	1	6	11	0	0	0	11	17
總計	29	2	49	14	94	96	4	0	3	92	*197

依申請人國別統計：

申請人國別	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4	總計
中華民國 (TW)	29	2	49	14	94
日本 (JP)	41	2	0	0	43
美國 (US)	25	0	0	1	26
德國 (DE)	7	0	0	0	7
義大利 (IT)	3	2	0	0	5
英國 (GB)	4	0	0	0	4
盧森堡 (LU)	3	0	0	0	3
比利時 (BE)	3	0	0	0	3
南韓 (KR)	1	0	0	1	2
貝里斯 (BZ)	2	0	0	0	2
荷蘭 (NL)	2	0	0	0	2
以色列 (IL)	1	0	0	0	1
香港 (HK)	0	0	0	1	1
中國大陸 (CN)	1	0	0	0	1
新加坡 (SG)	1	0	0	0	1
瑞士 (CH)	1	0	0	0	1
愛爾蘭 (IE)	1	0	0	0	1
總計	125	6	49	17	*197

* 註：包含 4 件不適格申請 (3 件事由 1、1 件事由 4)。

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

申請事由	加速審查案件 申請時間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	至 2017 年 07 月底	71.4
事由 2	至 2017 年 07 月底	78
事由 3	至 2017 年 07 月底	132.9
事由 4	至 2017 年 07 月底	98.5

註：事由 1 係自 98 年 1 月至 106 年 07 月底，
 事由 2、3 係自 99 年 1 月至 106 年 07 月底，
 事由 4 係自 103 年 1 月至 106 年 07 月底。

表三：主張之對應案國別統計（106 年 07 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	64	4	68	49.28%
日本（JP）	31	0	31	22.46%
歐洲專利局（EP）	21	3	24	17.39%
中國大陸（CN）	4	0	4	2.90%
南韓（KR）	3	0	3	2.17%
澳大利亞（AU）	3	0	3	2.17%
德國（DE）	3	0	3	2.17%
紐西蘭（NZ）	1	0	1	0.72%
總計	131	7	138	100.00%

註：其中有 5 件加速審查申請引用複數對應案。

● 公告修正「發明專利 PPH 審查申請書」及其申請須知。

經濟部智慧財產局 公告

發文日期：106 年 7 月 31 日

發文字號：智專字第 10612203450 號

主旨：公告修正「發明專利 PPH 審查申請書」及其申請須知，並自 106 年 8 月 1 日生效。

依據：專利法施行細則第 2 條第 2 項規定。

公告事項：為配合「台波專利審查高速公路（PPH MOTTAINAI）試行計畫」於 106 年 8 月 1 日起施行，爰修正旨揭申請書及申請須知。相關檔案請至本局網頁「首頁 > 專利 > 申請資訊及表格 > 專利申請表格暨申請須知」下載使用。

（註：本次修正係於對應申請案及附送書件欄位新增有關波蘭對應案之相關欄位）

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=637227&ctNode=7127&mp=1>

● 臺波啟動專利審查高速公路（PPH MOTTAINAI）計畫

我國與波蘭將於 106 年 8 月 1 日啟動專利審查高速公路（PPH MOTTAINAI）計畫，這是繼美國、日本、西班牙及韓國 PPH 合作後，智慧局又拓展一新的合作版圖。

臺波 PPH 合作能加速雙方發明專利案件審查速度，使申請人能快速取得專利，有利於促進申請人營業與創新的專利布局。臺波簽署的 PPH MOTTAINAI 計畫，申請人就同一發明在兩國申請專利，任一國專利局先有審查結果，申請人均可據此向另一國專利局提出 PPH 申請，以加速案件審查。舉例來說，國人在我國先提出專利申請再以相同發明到波蘭提出專利申請，若波蘭專利局先發出審查結果，此時申請人就可以據此向我國智慧局提出 PPH 的申請。此項合作可以提供雙方申請人更有效率的審查服務，希望申請人多加利用。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=634511&ctNode=7127&mp=1>

● **2017.01 版國際專利分類相關資料登載本局網頁**

2017.01 版國際專利分類相關資料已登載本局網頁，自 106 年 8 月 1 日起之新申請案本局將依新版（2017.01）國際專利分類予以分類，專利公報自 106 年 8 月 21 日起（公告）、106 年 10 月 1 日起（公開）以新版（2017.01）國際專利分類刊登。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=634451&ctNode=7127&mp=1>

● **訂定「商標閱卷及影印作業要點」，並自即日生效。**

經濟部令

發文日期：中華民國 106 年 7 月 28 日

發文字號：經授智字第 10620032461 號

訂定「商標閱卷及影印作業要點」，並自即日生效。

附「商標閱卷及影印作業要點」

部長 李世光

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=634470&ctNode=7127&mp=1>

● **非傳統商標審查基準公聽會議紀錄**

非傳統商標審查基準公聽會議程：

<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=772714485853.pdf>

非傳統商標審查基準公聽會議紀錄：

<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=77271449322.pdf>

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=634399&ctNode=7127&mp=1>

● **台韓優先權證明文件電子交換時程**

本局與韓國智慧局自 2016 年 1 月 1 日起開始實施「優先權證明文件電子交換」，期間每月交換 1 次，並自 2017 年起增加交換頻率至每月交換 2 次。

2017 年台韓優先權證明文件電子交換後續交換時程排定如下：8 月 2 日、8 月 16 日、9 月 6 日、9 月 20 日、10 月 10 日、10 月 18 日、11 月 1 日、11 月 15 日、12 月 6 日、12 月 20 日，歡迎各界多加利用。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=634101&ctNode=7127&mp=1>

● [專利商標權證查詢服務] 即日起試營運，歡迎多加利用。

為促進專利商標資訊公開，本局今（106）年廣續完成「專利商標權證查詢服務」；先行提供友善且支援行動平台之查詢界面，便利民眾依專利商標證書號／申請案號、權人／代理人或公告日期／專用期限等不同之查詢條件可快速查詢超過 130 萬件專利權及超過 200 萬件商標權異動狀態及關連案件等相關資訊，資料內容隨公報發行週期定期更新。

本局另規劃於第 4 季前，於專利商標紙本證書加印行動條碼（QRCode），提供未來以手機掃描行動條碼，可即時連結查詢權利狀態。

「專利商標權證查詢服務」即日起至 8 月底試營運，歡迎多加利用，若有本服務使用問題及服務建議，請洽本局資訊室盧小姐（電話 02-2376-7452，電郵信箱 ipoid@tipo.gov.tw）。

專利商標權證查詢服務網址：<http://twptod.tipo.gov.tw>

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=634027&ctNode=7127&mp=1>

● 配合設計專利審查實務之規定，增修「設計專利之圖式製作須知」

配合設計專利實體審查基準之相關規定，增修「設計專利之圖式製作須知」之圖式之揭露方式、表現不主張色彩之視圖、圖式應具備之視圖的一般原則及新增圖像設計範例等相關章節內容，歡迎各界參考運用。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=633990&ctNode=7127&mp=1>

● 106 年度商標法令宣導說明會問卷調查意見彙整表

106 年度商標法令宣導說明會，感謝各界提供眾多寶貴意見，本局已彙整完成，辦理情形如附件，提供各界參考。

106 年度商標法令宣導說明會問卷調查意見彙整表：<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?filename=771917311871.pdf>

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=633928&ctNode=7127&mp=1>

● 「106 年度智慧財產權業務座談會」簡報及會議資料歡迎下載運用



106 年度智慧財產權業務座談會已於 6 月 28 日、30 日及 7 月 5 日、6 日、14 日在臺北、臺中、臺南、高雄及新竹辦理完畢，共有 334 人參加，本次座談會資料已公布於本局網站。

此次就「專利審查實務案例探討」、「專利商標審查業務小提醒」及「專利法未來修正議題介紹」進行專題報告，並特別安排專利法未來修正議題之諮詢時間。

與會者對於本次「專利審查實務案例探討」中講解之引證間的組合動機、重要技術特徵的舉證責任等案例，感到收穫良多。有關專利法未來修正議題諮詢部分，各界先進發言踴躍，針對發明申請後 18 個月內審定之案件是否續行公開、舉發人補提理由或證據逾限者，不予審酌等議題提供諸多意見，本局將做為後續推動之參考。

針對各界對本次專題報告內容及本局業務意見之提問 69 則，除已先於會場口頭回應說明，本局並逐一記錄，將儘速於本局局網公布回應說明。

本次座談會之 3 項專題簡報及相關會議資料，均為專利商標重要實務說明，已公布於本局局網，歡迎各界參考運用。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=633181&ctNode=7127&mp=1>

● **本局新商標檢索系統已正式上線試營運，歡迎各界多加運用**

本局新商標檢索系統已正式上線試營運（網址：<https://twtmsearch.tipo.gov.tw>）。請經由現行商標檢索系統（網址：http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/index.jsp），點擊首頁下方之網址連結（URL）；或於瀏覽器之網址欄位，直接輸入下列網址：<https://twtmsearch.tipo.gov.tw>，兩種方式均可直接連線至新商標檢索系統。

新系統強化現有之檢索功能，包括：

- (1) 增修「布林」及「非傳統商標」之查詢介面，並提供更完整的檢索條件。
- (2) 增修「商標單筆詳細報表」功能，於單一頁面統整案件從申請到註冊的完整資訊，包含：基本資料、時序圖（TimeLine）、案件歷史（一般收文、爭議／行政救濟）、處分書、商標註冊簿等。

新商標檢索系統可支援下列瀏覽器：Chrome、Safari、IE、Firefox 等。如用戶以 IE 瀏覽器使用新檢索系統，請取消「相容性檢視設定」，以確保網頁顯示正常。

連結網站：<https://twtmsearch.tipo.gov.tw>

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=633016&ctNode=7127&mp=1>

● **106 年 6 月 20 日延長制度修法諮詢暨延長基準修訂議題說明會議會議紀錄**

本局 106 年 6 月 20 日召開之「專利權期間延長制度修法諮詢暨延長基準修訂議題說明會議」會議紀錄，提供參考。

旨揭會議業已圓滿舉行完畢，各界意見及會議結論，詳參附件。本案有關資訊，請洽李東秀科長，聯絡電話：(02) 2376-7629，e-mail：lds30046@tipo.gov.tw

延長制度修法諮詢暨延長基準修訂議題說明會議會議紀錄：<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=77139141289.pdf>

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=632957&ctNode=7127&mp=1>

- 配合專利法於 106 年 5 月 1 日優惠期相關修正規定，以及面詢作業、變更規費等相關實務變革事宜，增修「專利 Q&A」，提供參考

配合優惠期相關修正規定，修正「專利 Q&A」之專利基本認識、提出專利申請、優惠期、分割改請等相關章節。另為利新制面詢作業，增訂「面詢」專欄，併修正專利權讓與登記、舉發、更正、變更規費等章節。

詳細修正內容請參考本局網頁專利→專利 FAQ→專利 Q&A。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=631786&ctNode=7127&mp=1>

經濟部智慧財產局各地服務處 106年9月份智慧財產權課程時間表			
地區	課程時間	主題	主講人
新竹	09/07 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	胡德貴主任
	09/14 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	09/21 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	09/28 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
台中	09/07 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	余賢東主任
	09/14 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	09/21 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	09/28 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
台南	09/05 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	陳震清主任
	09/12 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	09/19 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	09/26 (二) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
高雄	09/06 (三) 09:00 — 10:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	郭振銘主任
	09/13 (三) 09:00 — 10:00	專利申請實務	
	09/20 (三) 09:00 — 10:00	商標申請實務	
	09/27 (三) 09:00 — 10:00	著作權概論	

經濟部智慧財產局台北服務處 106年9月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
9/01 (五) 09:30 — 11:30	專利	彭秀霞
9/01 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
9/05 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
9/05 (二) 14:30 — 16:30	專利	林坤成
9/06 (三) 09:30 — 11:30	專利	陳昭誠
9/06 (三) 14:30 — 16:30	專利	胡書慈
9/07 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
9/07 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	徐宏昇
9/08 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
9/12 (二) 09:30 — 11:30	商標	林存仁
9/12 (二) 14:30 — 16:30	專利	卞宏邦
9/13 (三) 09:30 — 11:30	專利	祁明輝
9/13 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成
9/14 (四) 09:30 — 11:30	專利	陳翠華
9/14 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
9/15 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆
9/18 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
9/19 (二) 09:30 — 11:30	專利	黃雅君
9/19 (二) 14:30 — 16:30	專利	賴正健
9/20 (三) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰
9/21 (四) 09:30 — 11:30	商標	張慧玲

9/21 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
9/22 (五) 09:30 — 11:30	商標	歐麗雯
9/26 (二) 09:30 — 11:30	商標	李怡瑤
9/26 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
9/27 (三) 09:30 — 11:30	商標	彭靖芳
9/27 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
9/28 (四) 09:30 — 11:30	專利	甘克迪
9/29 (五) 14:30 — 16:30	專利	陳群顯

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局台北局址，服務處地點（106 台北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓）
2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話（02）2738-0007 轉分機 3063 洽詢（請於服務時段內撥打）

經濟部智慧財產局台中服務處 106年9月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
9/06 (三) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鍾
9/07 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
9/08 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
9/13 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
9/14 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
9/15 (五) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
9/20 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
9/21 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
9/27 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
9/28 (四) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
9/29 (五) 14:30 — 16:30	商標	林柄佑

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段503號7樓
2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話(04)2251-3761~3洽詢

經濟部智慧財產局高雄服務處 106年9月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
9/04 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
9/05 (二) 14:30 — 16:30	商標	陳明財
9/06 (三) 14:30 — 16:30	商標	楊家復
9/07 (四) 14:30 — 16:30	商標	李德安
9/08 (五) 14:30 — 16:30	商標	李彥樑
9/11 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
9/12 (二) 14:30 — 16:30	商標	蔡明郎
9/13 (三) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
9/14 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉建萬
9/15 (五) 14:30 — 16:30	商標	王增光
9/18 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
9/19 (二) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
9/20 (三) 14:30 — 16:30	商標	王月容
9/21 (四) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
9/22 (五) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
9/25 (一) 14:30 — 16:30	商標	魏君諺
9/26 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	洪俊傑

註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：（高雄市成功一路436號8樓）

2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話（07）271-1922洽詢

106 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1 月	5,570	3,627	6,433	882	610	34
2 月	4,796	3,926	5,943	992	512	42
3 月	7,304	4,007	5,547	1,072	509	37
4 月	5,107	2,955	6,671	1,010	390	39
5 月	5,903	3,224	6,947	855	405	51
6 月	6,886	4,517	6,984	891	526	58
7 月	5,796	3,710	6,657	928	344	52
合計	41,362	25,966	45,182	6,630	3,296	313

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

106 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	5,762	6,415	921	48	11	44	3,158
2 月	5,006	4,944	850	46	18	38	2,183
3 月	8,208	4,986	571	90	19	69	4,658
4 月	6,416	6,652	755	76	17	36	3,409
5 月	7,407	5,543	732	74	11	44	3,533
6 月	7,591	6,597	702	62	18	48	3,887
7 月	7,164	7,261	705	61	22	46	3,456
合計	47,554	42,398	5,236	457	116	325	24,284

106 年本局辦理申請核驗著作權文件證明書件數統計表

單位：件

月	申請核驗著作權文件證明書件數
1 月	1,790
2 月	1,830
合計	3,620

備註：自 106 年 3 月起取消本業務，故僅統計至 2 月分。

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
王世仁	智慧手機專利大戰的美國判決最新發展	智慧財產權月刊	224	2017.08
徐銘彥	韓國圖像設計之註冊申請與審查實務介紹	智慧財產權月刊	223	2017.07

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
陳昭華	以他人商標指示自己零件或配件用途之合理使用	月旦法學教室	177	2017.07

* 智慧權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
張展誌 劉智遠	以專利布局支持新技術產業化	智慧財產權月刊	224	2017.08
李怡秋 陳秋齡	智權推廣模式與實務—以工研院經驗為例	智慧財產權月刊	224	2017.08
陳朝宇 林盈平	剖析專利授權於實務上之應用	智慧財產權月刊	224	2017.08

智慧財產權月刊徵稿簡則

106年3月修訂

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作、譯稿，歡迎投稿。
- 二、字數 **12,000** 字（不含註腳）以內為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 **24,000** 字（不含註腳），稿酬每千字 1,200 元；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內暫停接受該作者之投稿。但收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（紙本印行或數位媒體方式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至：ipois2@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

相關事宜請洽詢「智慧財產權月刊」編輯室，

經濟部智慧財產局資料服務組（10637 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 5 樓），

聯絡電話：02-2376-7170 李佩蓁小姐。

智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附中英文標題、10個左右的關鍵字、100字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以摘要起始，內文依序論述，文末務請以結論為題撰寫。
- 三、文章分項標號層次如下：
 - 壹、貳、參、……
 - 一、二、三、……；（一）（二）（三）……；1、2、3、……；（1）（2）（3）……；
 - A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……
- 四、圖片、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、表上。
- 五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

- 一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。
- 二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。
- 三、中文文獻註釋方法舉例如下：
 - 1、專書：羅明通，著作權法論，頁 90-94，1998 年 2 版。
 - 2、譯著：Douglass C. North 著，劉瑞華譯，制度、制度變遷與經濟成就（*Institutions, institutional change, and economic performance*），頁 45、69，1995 年。
 - 3、期刊：王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15。
 - 4、學術論文：林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），國立清華大學歷史研究所碩士論文，1989 年。
 - 5、法律資料：商標法第 37 條第 10 款但書；
大法官會議解釋第 245 號；
最高法院 84 年度台上字第 2731 號判決；
經濟部經訴字第 09706106450 號決定；
經濟部智慧財產局民國 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋；
最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議；
經濟部智慧財產局，電子郵件 990730b 號解釋函。
 - 6、網路文獻：林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518>（最後瀏覽日：2017/03/10）。

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

1、專書：作者姓名，書名 引註頁（出版年）。

例：RICHARD EPSTEIN, *TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER OF EMIENT DOMAIN* 173（1985）。

2、期刊：作者姓名，文章名，卷期 期刊縮寫名稱 文章起始頁，引註頁（出刊年）。

例：Charles A. Reich, *The New Property*, 73 *Yale L.J.* 733, 737-38（1964）。

3、網路文獻：作者姓名，論文名，網站名，引註頁，網址（最後瀏覽日）。

例：Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, *New Fiscal Year Brings No Relief From Unprecedented State Budget Problems*, *CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES*, 1, <http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf>（last visited Feb. 1, 2009）。

4、法律資料：卷 法規縮寫名稱 條（版本年份）。

例：35 U.S.C. § 173（1994）。

原告 v. 被告，卷 彙編縮寫名稱 輯 案例起始頁，引註頁（判決法院 判決年）。

例：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 672（Fed. Cir. 2008）。

五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。

Intellectual Property Office



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓

TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

E-mail: ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址 : www.moea.gov.tw

智慧財產局網址 : www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



ISSN: 2311-3987
GPN: 4810300224