



ISSN : 2311-3987

中華民國 105 年 1 月

智慧財產權 月刊

205

Intellectual Property Office

本月專題

早期公開制度與臨時申請案制度之相關議題探討

公開前已審定之發明專利申請案是否續行
公開作業之研究

我國導入臨時申請案制度之可行性探討

論 述

永遠的名偵探夏洛克·福爾摩斯—

自 Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate 案
探討故事角色著作權保護爭議



第 205 期
中華民國 105 年 1 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：王美花
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、李淑美、林清結、
江瓊敏、黃振榮、吳佳穎、
張仁平、高秀美、胡秉倫、
毛浩吉、陳慶平、高佐良
執行編輯：李楷元、劉宥好

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
編者的話	03
本月專題—早期公開制度與臨時申請案制度 之相關議題探討	
公開前已審定之發明專利申請案是否續行 公開作業之研究	05
周光宇、葉士緯	
我國導入臨時申請案制度之可行性探討	40
葉士緯、洪菁蔓、周光宇	
論述	
永遠的名偵探夏洛克·福爾摩斯— 自 Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate 案探討故事角色著作權保護爭議	65
林利芝	
智慧財產權園地	83
智慧財產權資訊	85
智慧財產局動態	92
智慧財產權統計	103
智慧財產權相關期刊論文索引	105
附錄	106

Issue 205
January 2016

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Mei-Hua Wang
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;
Su-Mei Lee; Ching-Chieh Lin;
Chiung-Min Chiang; Cheng-Rong
Hwang; Chia-Ying Wu; Jen-Ping
Chang; Hsiu-Mei Kao; Ping-Lun Hu;
Hao-Chi Mao; Ching-Ping Chen;
Tso-Liang Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Yu-Yu Liu

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
A Word from the Editor	03
Topic of the Month — A Study of Issues Related to Early Publication and Provisional Patent Application System	
A Study on Whether to Proceed with Publishing an Invention Patent Application for Which a Decision Has Been Rendered Prior to the Publication Timeline	05
<i>Kuang-Yu Chou; Shih-Woei Yeh</i>	
A Study on the Feasibility of Introducing Provisional Application System to Taiwan's Patent Regime	40
<i>Shih-Woei Yeh; Ching-Man Hung; Kuang-Yu Chou</i>	
Papers & Articles	
Copyright Protection of Neverending Sherlock Holmes	65
<i>Li-Chih Lin</i>	
IPR Column	83
IPR News	85
What's New at TIPO	92
IPR Statistics	103
Published Journal Index	105
Appendix	106

編者的話

隨著知識經濟時代來臨，企業研發創新活動不斷提升，各國發明專利申請數量增長幅度遠大於審結速度，各國修改作業模式或是增加審查人力，以儘早審結積案。我國目前結案量與審查速度已大幅提升，開始衍生早期公開前審定之案件是否續行法定公開作業的相關議題。此外，國內發明專利申請人反映其對於導入美國臨時申請案制度之需求，國內申請人將可先於國內提出臨時案申請後，再到國外提出專利申請並主張我國臨時案之優先權，有利於國內申請人儘早進行專利布局。本月專題「**早期公開制度與臨時申請案制度之相關議題探討**」，就其他國家專利相關法規或實務作法進行分析，尋求適合我國之專利制度，以作為我國修正專利法制之參考。

早期公開制度設立之目的，係使公眾第三人及早獲知相關申請中之專利資訊，避免衍生重複研發之情事。近來我國發明專利申請案審結時間短縮，甚至已有申請案於公開前即完成審定，產生後續公開作業是否續行之問題。專題一由周光宇先生與葉士緯先生所合著之「**公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究**」，就早期公開前審定之發明專利申請案件，是否續行公開作業進行探討，藉由世界智慧財產權組織之專利合作條約、中國大陸、美國、日本、韓國、歐洲專利局、德國、俄羅斯、印度、加拿大、巴西、澳洲、英國、法國及墨西哥等專利主管機關所依據之專利法規，進行研究分析，討論有利我國專利法制作業之可行性方案。

發明專利臨時申請案制度的導入，有利於申請人以最簡便的說明書格式與較低的申請規費在我國儘速取得專利申請日，再到國外申請專利並主張我國臨時案之優先權，俾利其進行專利布局。經濟部智慧財產局聽取外界期望我國能導入臨時案制度的聲音，近日於網站發布「**導入臨時申請案制度評估報告**」以徵求多方建議。專題二由葉士緯先生、洪菁蔓小姐及周光宇先生合著之「**我國導入臨時申請案制度之可行性探討**」，先就美國與澳洲臨時申請案制度內容進行重點回顧，再整理日本及韓國對於臨時申請案制度的看法與作法，進而分析我國導入臨時申

請案制度之可行性，以作為我國是否調整相關規定之參考。

我國近日極力爭取加入的跨太平洋夥伴協定（TPP），係第一個連結亞太地區的區域貿易協定，其智慧財產章在著作權方面有一項重要規定，就是對著作、表演或錄音物的著作權保護期間，從目前國際公約要求的 50 年保護期間，延長至 70 年，著作權存續期間延長議題又浮上檯面。近年來美國許多經典作品因著作權存續期間屆滿而陸續進入「公共領域」成為公版著作，是否需要取得授權問題備受關注。本月論述由林利芝小姐所著之「永遠的名偵探夏洛克 福爾摩斯——自 **Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate** 案探討故事角色著作權保護爭議」，以備受美國法學界和產業界矚目的 2014 年 6 月美國聯邦第七巡迴上訴法院 **Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate** 案為導引，針對利用公版著作改作成衍生著作之適法性問題加以分析討論，探討故事角色著作權保護爭議。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開 作業之研究

周光宇*、葉士緯**

摘要

早期公開制度設立之目的就是為了減少專利審查期間較長，造成公眾第三人無法及早獲知相關申請中之專利資訊，可進一步避免衍生重複研發之情事。近來我國發明專利申請案件審結時間逐漸縮短，甚至已有申請案件已於公開前即完成審定，產生後續公開作業是否續行之問題。由於我國現行專利法對於此一問題尚未明定處理規範，本文擬就其他國家專利主管機關之專利相關法規或實務作法進行分析，探討適合我國專利法制之方式，以作為專利法修法之參考方向。綜合各國實務作法，對於公開前已核准審定之發明專利申請案，採行同時公告核准之發明專利案技術內容及公開該案申請時所揭露之技術內容，較符合平衡專利權人與公眾第三人間之利益；至於公開前已核駁審定之發明專利申請案，採行不公開發明專利申請案申請時所揭露之技術內容，可對於申請人有較多之保護，以利其後續研發策略之規劃。

關鍵詞：早期公開、發明專利、公開前審定

* 作者周光宇、葉士緯均為經濟部智慧財產局專利一組專利助理審查官。
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

隨著知識經濟時代來臨，企業研發創新活動不斷提升，我國發明專利申請案件自民國 88 年 22,161 件逐年遞增至 97 年 51,909 件，98 年及 99 年均達 45,000 件以上，而經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）審結能量卻受限於審查人力長期不足之因素下，導致每年申請案件量遠高於結案量，截至 99 年底發明專利待辦案件累增至 153,691 件，平均審結期間延長為 41.04 個月（從提出實體審查申請至發出審定書之平均處理期間）。行政院為加速清理待辦案件，於 99 年 6 月 24 日核定「經濟部智慧財產局清理專利積案計畫」，智慧局自執行以來，成效卓著，截至 104 年 11 月為止，發明初審平均首次通知期間已降至 17.92 個月，發明初審平均審結期間已降至 26.29 個月¹。

然而當積案件數逐漸降低之際，申請案件從程序審查、早期公開審查至實體審查之實務上衍生的相關問題亦隨之受到關注。以發明專利申請案之早期公開為例，依照我國現行專利法規定，智慧局接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日或優先權日（有主張優先權者，為最早優先權日）後經過 18 個月，應將該申請案公開之²。過去由於積案量居高不下之因素，開始實體審查時，往往已超過 18 個月，因此核准審定日期及公告日期，必然晚於公開日期。如今由於審查速度加快，申請案件在早期公開前已審定，而獲准或核駁之情形勢必愈來愈多。鑑於我國專利相關法規對於公開前已審定之發明專利申請案，是否應續行公開作業並無明確規定，若依現行專利法規定，申請案雖於公開前已核准並經公告，取得專利權者，仍將於 18 個月後公開；至於雖於公開前已核駁，由於法定不予公開之事由並未包含此一態樣，因此亦仍將於經過 18 個月後公開。現行這種先公告後公開的作法，似乎有違早期公開制度原意；對於公開前已核駁之申請案而言，現行仍予以公開的作法，致使申請人無法選擇其他方式保護其技術避免成為公眾財。再者，如何使制度之設計在專利人權益與公眾第三人利益間取得平衡，是一值得討論的課題。

本文擬就早期公開前審定之發明專利申請案件，是否續行公開作業進行探討，主要藉由世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization,

¹ 經濟部智慧財產局專利行政系統 104 年 1 至 11 月統計數據。

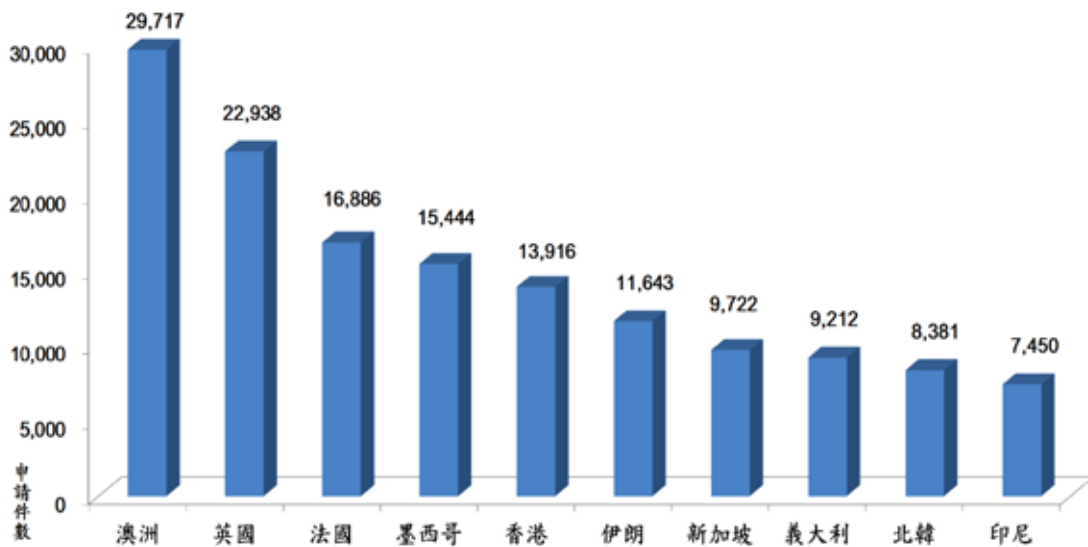
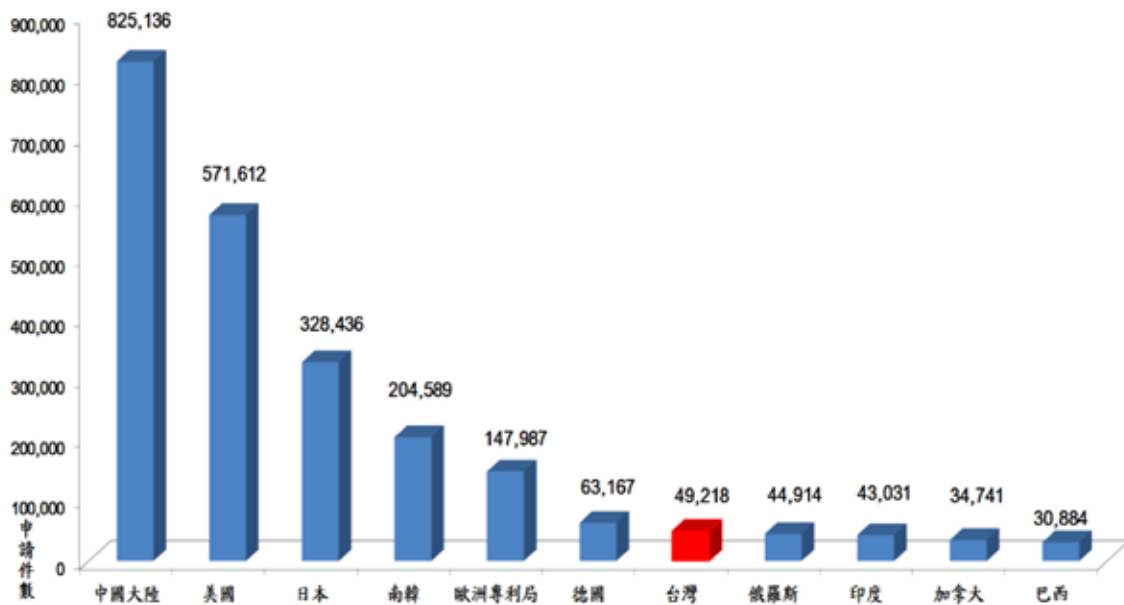
² 參見我國專利法第 37 條。

WIPO) 之專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty; PCT) 及中國大陸、美國、日本、韓國、歐洲專利局、德國、俄羅斯、印度、加拿大、巴西、澳洲、英國、法國及墨西哥等專利主管機關 (如圖一)³ 所依據之專利法規，進行研究分析，就其面對於該類案件的作法進行彙整與討論，並進而分析有利我國專利法制作業之可行性方案。

³ 參見世界智慧財產權組織 (WIPO) 「2014 年全球智慧財產權指標 (2014 World Intellectual Property Indicators)」報告 Figure A8，該圖中列舉 2013 年全球發明專利申請量排名前 20 名的專利主管機關，依序分別為中國大陸、美國、日本、韓國、歐洲專利局、德國、俄羅斯、印度、加拿大、巴西、澳洲、英國、法國及墨西哥、香港、伊朗、新加坡、義大利、北韓及印尼。本文僅以中國大陸、美國、日本、韓國、歐洲專利局、德國、俄羅斯、印度、加拿大、巴西、澳洲、英國、法國及墨西哥等專利主管機關所依據專利法規，進行匯整研析。我國雖未列統計圖表之中，惟依智慧局 102 年年報統計，當年度發明專利新申請案合計 49,218 件，介於德國 (63,167 件) 與俄羅斯 (44,914 件) 之間，我國 2013 年發明專利申請量實際排名應為全球第 7 名。

本月專題

公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究



圖一、2013 年全球發明專利申請量排名比較圖（資料來源：世界智慧財產權組織（WIPO）「2014 年全球智慧財產權指標（2014 World Intellectual Property Indicators）」報告 Figure A8 及智慧局 2013 年年報發明專利申請案數據）

貳、早期公開制度

發明專利申請案公開制度又稱為「早期公開制度」，係指申請案提出後經過一法定期間，即解除其秘密狀態，而使公眾第三人可得知該申請案技術內容之制度。此一制度設計，主要係藉由自專利申請後經過一定期間，經由專利主管機關將該申請案予以公開之方式，使社會大眾得以儘早知悉其申請時所揭露之技術內容，以避免企業活動不安定及重複研究、投資的浪費，並使第三人得因該申請案內容的公開，及早獲得相關技術資訊，進一步從事改良開發之研究，以達到產業提升、增加競爭力的目的⁴。

早期公開制度的設計源起於歐洲，當時大部分的歐洲國家是准予專利後才公告核准專利的技術內容，該時點也是獲得專利保護的起始點⁵。但是隨著發明專利申請案的增加，造成積案數量與日劇增、審查時間不斷延長，使各專利主管機關承受許多壓力，申請人在等候期間得不到專利保護，第三人也因該申請案長期處於保密狀態而有法律上的不確定性⁶。

荷蘭在 1964 年成為歐洲第一個實施公開制度的國家，其考量點為降低審查工作負荷，同時也解決發明專利申請案因保持秘密狀態而衍生的公眾利益問題，因而縮短不確定狀態的期間⁷。此項制度平衡了申請人與公眾第三人間之利益，而 18 個月被認為是一個適合的平衡點：一方面，18 個月可以讓申請人獲得發明的新穎性評價，使其得以衡酌是否續行申請案，同時也是讓申請人於獲准專利機會渺茫時，可以及時將申請案撤回（放棄）的合理期間；另一方面，對於第三人而言，18 個月也是一個獲知新技術資訊的合理等待期間。

此外，早期歐洲各國的專利制度只有核准後的專利才能得到保護，核准前第三人之侵權行為的損失無法獲得補救，18 個月公開制度得以藉由申請案暫時性保護機制，使專利權人之發明早日獲得保護，當申請人有需要寄發警告函給侵權者

⁴ 參見經濟部智慧財產局，「專利法逐條釋義」，頁 131，103 年 9 月版。

⁵ TEGERNSEE EXPERTS GROUP, STUDY MANDATED BY THE TEGERNSEE HEADS: 18-MONTH PUBLICATION 6 (Sep. 24, 2012), http://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/18_months_publication.pdf.

⁶ *Id.*

⁷ *Id.*

本月專題

公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究

時，也可以選擇提早公開其申請案⁸。至於公開後的內容，則不再是保密的狀態，而成為公眾知識的一部分，因而可以促進接續的工業與技術發展。

因此，目前申請案於申請日或優先權日（主張優先權者，為最早優先權日）經過18個月後予以公開，幾乎已為全球多個專利系統及各國專利法制的普遍規則。

但是，18個月公開制並非無任何不利之處，公開後至核准專利之期間，全世界的競爭對手有機會利用公開的資訊去複製或作迴避設計，由於專利積案的問題，致使該等待核准之期間可能相當長；另外，若未在公開前提供申請人足夠的檢索或審查結果資訊，可能無法讓申請人在18個月內合理評估獲得專利保護的可能性，而剝奪申請人撤回申請案，將技術資訊改以營業秘密保護的選擇機會，對個人或中小型企業可能特別不利⁹。

參、我國早期公開制度及其實施現況

我國專利法自91年1月1日正式施行早期公開制度，有關早期公開相關法規見於專利法第37條、專利法施行細則第31條及專利審查基準第一篇第九章，分別就申請案之公開、提早公開或不予公開事由予以規範。

依照我國現行專利法規定，智慧局接到發明專利申請文件後，經審查認為不合規定程式，且無應不予公開之情事者，經過18個月後，應將該申請案予以公開，且得因申請人請求提早公開，而將其申請案之技術內容在18個月期限屆滿前予以公開。由於是否續行專利審查工作是屬申請人的權利，如申請人不欲續行程序，而將其申請案自申請日或優先權日（有主張優先權者，為最早優先權日）後15個月內撤回者，該申請案不予公開。惟目前實務上，為維護申請人之權益，縱然經過15個月始提出撤回，在公開準備工作完成前，智慧局會儘可能使撤回之申請案件不公開。

由於目前申請案只要經過程序審查核定文件齊備，且有請求實體審查並繳納規費者，即可進入實體審查階段。因此，公開的時點，與進行實體審查的時點並

⁸ *Id.* at 5.

⁹ *Id.* at 6.

無先後之關係，也不會影響審定的時間。如果積案量降低後，就可能發生公開前已審定准予或核駁專利的情事，此種情形是否續行公開作業，我國專利相關法規並未明文規範。惟實務上，公開前已核准審定之申請案件，於完成繳費領證之程序後，即予以公告，但該案申請時所提交的摘要、說明書、申請專利範圍及圖式（申請時所揭露技術內容之最大範圍），自申請日滿 18 個月後，仍會予以公開；公開前已核駁審定之案件，因非屬法定不予公開之事由，自申請日滿 18 個月後，該案申請時所提交的摘要、說明書、申請專利範圍及圖式仍會依法予以公開。

肆、其他國家或地區專利主管機關之早期公開制度探討

為探討其他國家或地區之早期公開制度，尤其是對於早期公開前已審定之申請案，其是否續行公開作業之實務作法，本文就世界智慧財產權組織、美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）、日本特許廳（Japan Patent Office, JPO）、歐洲專利局（European Patent Office, EPO）、韓國智慧財產局（Korean Intellectual Property Office, KIPO）、中國大陸知識產權局（State Intellectual Property Office, SIPO）、德國專利商標局（German Patent and Trade Mark Office, DPMA）、英國智慧財產局（Intellectual Property Office, IPO）、加拿大智慧財產局（Canadian Intellectual Property Office, CIPO）、澳洲智慧財產局（IP Australia）、俄羅斯智慧財產局（Federal service for Intellectual Property, Rospatent）、印度專利商標局（Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks, CGPDTM）、巴西工業產權局（National Institute of Industrial Property）、法國工業產權局（National Institute of Industrial Property, INPI）及墨西哥工業產權局（Mexican Institute of Industrial Property, IMPI）等 15 個專利主管機關¹⁰的專利法規進行比較分析，說明如下。

一、早期公開之法定期間計算方式：大致相同，未主張優先權者，以申請日起算；如有主張優先權者，以最早優先權日起算。

二、是否得申請提早公開：均允許申請人得申請提早公開。

¹⁰ 同註 2。

本月專題

公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究

- 三、是否得申請不公開：多數專利主管機關雖未明文規定得申請不公開，惟基於早期公開之基本原則，實務上不會允許發明專利申請案不公開。僅有美國明文規定允許申請人在申請案提出後，保證該申請案揭露之發明，並未亦將不會向另一個採行 18 個月公開制的國家或依專利協定成立的國際專利機構提出申請，當申請人提出保證時，該申請案將不會公開¹¹。
- 四、申請人撤回申請案時，是否續行公開作業：除巴西仍須公開外¹²，其他各國多是以 18 個月期滿前設定一個時間點作為判斷依據，在此一時間點之前撤回者，即不被公開；在此一時間點之後撤回者，仍續行公開，各專利主管機關對於該時間點之規定不盡相同，一般是以公開前準備工作開始時間，或是否已完成公開前準備工作作為切割時間點。
- 五、早期公開前已核准審定之申請案，其是否續行公開的作法，大致可以分為：
（一）同時公告與公開、（二）公告後不公開、（三）公開前審定者須待公開後才公告及（四）公開後才啟動實體審查等四種態樣。
- 六、至於公開前已核駁審定之申請案的處理模式，大致與撤回申請案一致，在完成公開準備工作前被核駁者，該申請案將不予公開。

有關各專利主管機關早期公開之相關規定，簡要整理如表一，詳細說明依序彙整於后：

¹¹ 參見美國專利法 35 U.S.C. § 122(b)(2)(B)(i)。

¹² 參見巴西 9279 號工業產權法第 29 條；參見 HARA KENZO World Patent & Trademark, *Information on Developing Countries*, http://www.harakenzo.com/en/rising_nation/brazil.html#3【3.Summary of Patent Applications in Brazil (4)Publication of the Application】（最後瀏覽日：2015/07/15）。

表一、各專利主管機關之早期公開制度比較

項次	公開規定	18個月 公開制	提早 公開	申請 不公開	撤回 申請 案而 不公開	早期公開前 核准審定之 專利案件公 開態樣 (備註1)	早期公開 前核駁審 定之專利 案件公開 態樣
1	世界智慧財產權組織 (專利合作條約)	○	○	X	○	無	無
2	美國專利商標局	○	○	○	○	(二)	不公開
3	日本特許廳	○	○	X	○	(一)	不公開
4	歐洲專利局	○	○	X	○	(一)	不公開
5	韓國智慧財產局	○	○	X	○	(二)	不公開
6	中國大陸知識產權局	○	○	X	○	(四)	備註2
7	德國專利商標局	○	○	X	○	(二)	不公開
8	英國智慧財產局	○	○	X	○	(三)	不公開
9	加拿大智慧財產局	○	○	X	○	(三)	備註3
10	澳洲智慧財產局	○	○	X	○	(一)	不公開
11	俄羅斯智慧財產局	○	○	X	○	(二)	備註3
12	印度專利商標局	○	○	X	○	(四)	備註2
13	巴西工業產權局	○	○	X	X	(四)	備註2
14	法國工業產權局	○	○	X	無	(四) (備註4)	不公開 (備註4)
15	墨西哥工業產權局	○	○	X	無	(四)	備註2

備註1：(一)：同時公告與公開(共3局)
 (二)：公告後不公開(共4局)
 (三)：公開前審定者須待公開後才公告(共2局)
 (四)：公開後才啟動實體審查(共5局)

備註2：公開後才啟動實體審查，不會發生公開前核駁審定之後續問題。

備註3：專利相關法規並未說明處理方式。

備註4：法國發明專利申請案未主張優先權者，於公開前會完成初步檢索報告，通知申請人說明，申請人申復後，會於公開時一併公開該初步檢索報告，然後才會進行審定；未申復者，即予以核駁，不予公開。有主張優先權者，則於公開後進行初步檢索報告【請參見本文第節十四、法國工業產權局(二)之說明】。

(資料來源：本表係彙整表中所述專利主管機關之法規規定及實務作法)

一、世界智慧財產權組織

(一) 法規

專利合作條約是 1970 年在華盛頓簽訂，於 1978 年生效的一個多邊國際條約，由世界智慧財產權組織國際局（International Bureau, IB）管理，目前有 148 個締約國¹³，專利合作條約提供單一專利申請程序，以利申請人向多國提出專利申請，並非直接授予國際專利。

專利合作條約之發明專利申請案的公開由國際局負責，原則上在申請日或優先權日起 18 個月期滿後儘快公開，申請人可以請求提早公開¹⁴。

另依專利合作條約細則規定，國際公開的內容包括申請案、國際檢索報告或不建立國際檢索報告之宣告（因發明涉及的主題依規定不進行檢索、說明書不符合要求，以致於無法進行檢索、未在規定期限內提交序列表電子檔等等原因而不進行檢索時宣告），以及依據專利合作條約第 19 條所作的修正內容及聲明，如果公開時國際檢索報告尚未作成，會說明該情況，並於國際檢索報告作成後將之公開¹⁵。

(二) 於早期公開前審定之發明專利申請案件

由於專利合作條約申請案係經由二階段步驟，當國際階段完成後才會依據申請人之需求進入各國國家階段進行審查，是否准予專利由國家階段的各國或地區專利主管機關獨立決定，所以專利合作條約中並未規範早期公開前審定之申請案是否續行公開。另因進入指定局（欲取得專利保護之國家專利主管機關）國家階段之期限依指定局的規定而不同，一般為優先權日起 30 或 31 個月，部分指定局為 20 或 21 個月，均已超過早期公開之 18 個月的期間，原則上並不會產生公開前已審定專利之情形。惟若申請人於國際公開前即申請進入指定局之國家階段時，由於專利合作條約及細則並未規範此種態樣發生時之作法，應係依各指定局之專利法規定處理。

¹³ 世界智慧財產權組織網站，PCT – The International Patent System，<http://www.wipo.int/pct/en/>（最後瀏覽日：2015/7/22）。

¹⁴ 參見專利合作條約第 21 條（2）。

¹⁵ 參見專利合作條約第 21 條（3）、專利合作條約細則第 48 條。

二、美國專利商標局

(一) 法規

依照美國專利法之規定，申請案於最早申請日或優先權日起滿 18 個月後應儘速予以公開¹⁶，申請人得申請提早公開¹⁷。

另外美國的專利制度接受臨時申請案（provisional application），申請人可以任意格式提出申請取得申請日，並在申請日起 12 個月內進行非臨時申請案的轉換，惟臨時申請案依照美國專利法規定並不會予以公開¹⁸。

至於較為特殊的制度是申請人可以提出請求不公開其申請案（nonpublication request），允許申請人在申請案提出申請後，保證其申請案揭露之發明，並未亦將不會向另一個採行 18 個月公開制的國家或依專利協定成立的國際專利機構提出申請，當申請人提出保證時，申請案將不予公開¹⁹。

申請人在公開前提出撤回其申請案，只要公開前申請案已非存續狀態者，申請案將不予公開²⁰。應注意者，除非在美國專利商標局的作業系統指出該案件已撤回時，該案件才會從公開準備程序中移除，公開準備程序通常從預定公開日期的 4 個月之前開始²¹。

¹⁶ 參見美國專利法 35 U.S.C. § 122(b)(1)(A)、美國專利審查程序手冊 MPEP 1120。

¹⁷ 參見美國專利法 35 U.S.C. § 122(b)(1)(A)。

¹⁸ 參見美國專利法 35 U.S.C. § 122(b)(2)(A)。

(2) EXCEPTIONS.—

(A) An application shall not be published if that application is— (i) no longer pending; (ii) subject to a secrecy order under section 181 ; (iii) a provisional application filed under section 111(b); or (iv) an application for a design patent filed under chapter 16.

¹⁹ 參見美國專利法 35 U.S.C. § 122(b)(2)(B)(i)。

If an applicant makes a request upon filing, certifying that the invention disclosed in the application has not and will not be the subject of an application filed in another country, or under a multilateral international agreement, that requires publication of applications 18 months after filing, **the application shall not be published as provided in paragraph (1).**

²⁰ 同註 18。

²¹ 美國專利審查程序手冊 MPEP 1120。

(二) 於早期公開前審定之發明專利申請案件

美國專利法細則規定，當申請案件已被公告為專利，並且有足夠的時間由公開程序中移除時，該申請案不公開²²。因此，美國對於早期公開前核准審定之申請案件，就法規而言，原則是公告後不公開。然而在實務上，部分申請案在得到准予專利的通知以後，最終仍有未完成取得專利程序（例如未繳費或撤回而放棄）的可能。因此，一個發明專利申請案，在獲得准予專利通知到被公告之前，其公開準備程序與公告準備程序仍會同時進行，直到已核准之專利被實際公告為止。而當專利公告之際，若無足夠時間可將該申請案由公開準備程序中移除，將導致少部分申請案仍可能會發生專利公告後，其申請時所提交之專利說明書、申請專利範圍及圖式仍被公開的情形²³。

至於早期公開前核駁審定之申請案，因公開前該申請案件已被核駁，非為繫屬審查階段，已非存續狀態將不予公開²⁴。

三、日本特許廳

(一) 法規

依照日本特許法之規定，除已刊登於特許公報者外，申請案於申請日起 18 個月後應予公開，若該申請案有主張優先權，則公開日為優先權日起 18 個月²⁵後。申請人可以提出請求將其申請案提早公開，但是申請後不能撤回²⁶。

若於公開前，申請案業已撤回申請、放棄、處分駁回或確定核駁（不准），原則上不刊載於公開公報。

²² 參見美國專利法細則 37 C.F.R. 1.211(a)(3)。

…(3)The application has issued as a patent in sufficient time to be removed from the publication process; or ….

²³ 同註 21。

²⁴ 同註 18。

²⁵ 參見日本特許法第 64 條。

²⁶ 參見日本特許法第 64 之 2 條（2）。

（二）於早期公開前審定之發明專利申請案件

日本特許法明訂公開公報之刊載對象，將已刊登於特許公報之發明專利申請案排除在外²⁷。最初，日本特許廳對於早期公開前已核准審定而刊載在特許公報者，採不再續行刊載於公開公報的作業方式。然而，由於前案檢索經常是依據公開之申請案資料，為因應先前技術檢索之需求，日本特許廳於1997年重新審視公報刊載基準。經審視後，現行作法變更不同方式，即使已刊載於特許公報，仍會從行政服務角度將申請時所揭露之最大技術內容範圍刊載於公開公報。

至公開前已核駁審定之案件，日本特許法及審查基準雖未規範是否續行公開作業，惟實務上，會被認為已不再處於存續狀態²⁸，且已喪失可專利性，無公開需要。所以，原則上不刊載於公開公報。

四、歐洲專利局

（一）法規

依照歐洲專利公約之規定，自申請案之申請日或優先權日經過18個月後應儘速將該申請案公開²⁹，若申請提早公開，得早於該日期公開該申請案³⁰。

歐洲專利局發明專利申請案在18個月的期限內、且在公開的技術準備完成之前，若經核駁（refused）、撤回（withdrawn）或視為撤回（deemed to be withdrawn），則不會被公開³¹。

²⁷ 同註25，(1) After a lapse of one year and six months from the date of the filing of a patent application, the Commissioner of the Patent Office shall lay open the patent application, **except in the case where gazette containing the patent has already been published**…；參見日本特許法第184之9條。

²⁸ TEGERNSEE EXPERTS GROUP, *supra* note 5, at 14.

²⁹ 參見歐洲專利公約第93條(1)(a)。

(1) The European Patent Office **shall publish the European patent application as soon as possible (a) after the expiry of a period of eighteen months from the date of filing or, if priority has been claimed, from the date of priority, or**….

³⁰ 參見歐洲專利公約第93條(1)(b)。

(1) The European Patent Office **shall publish the European patent application as soon as possible**….(b) **at the request of the applicant, before the expiry of that period.**

³¹ 參見歐洲專利公約細則第67條(2)。

(2) **The application shall not be published if it has been finally refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn** before the termination of the technical preparations for publication.

對於公開的技術準備程序，實務上，係於申請日或優先權日之後 18 個月期限前 5 個星期的最後一天完成³²。若申請人係於該公開的技術準備程序期限日之後，始申請撤回該申請案以避免公開，歐洲專利局對該案之不公開不予保證，但會依個案狀況，盡合理努力使之不公開，該合理努力的標準由歐洲上訴委員會定義為：專利局依公開程序進行之階段，可合理達成者³³（J 05/81, OJ 1982, 155, p. 159）。

（二）於早期公開前審定之發明專利申請案件

依照歐洲專利公約之規定，若發明專利申請案於申請日或優先權日起 18 個月內經審查得授予專利，該申請案之申請時所揭露的技術內容與核准之技術內容將同時公開與公告³⁴。

至於該申請案若在公開的技術準備完成之前被核駁者，依照歐洲專利公約細則規定，則不會被公開³⁵。

五、韓國智慧財產局

（一）法規

依照韓國專利法之規定，發明專利申請案於申請日起經過 18 個月應予以公開，若該申請案有主張優先權，則公開日為最早優先權日起 18 個月³⁶。申請人可以提出提早公開之申請³⁷，提出提早公開之請求後亦可要求撤回該請求，惟僅限申請提早公開後 10 日內可撤回提早公開申請³⁸。

³² 參見歐洲專利審查基準 A-VI, 1.2。

³³ 同註 32。

³⁴ 參見歐洲專利公約第 93 條（2）。

(2) The European patent application **shall be published at the same time as** the specification of the European patent when the **decision to grant the patent becomes effective before the expiry of the period** referred to in paragraph 1(a).

³⁵ 同註 31。

³⁶ 參見韓國專利法第 64 條（1）、韓國專利審查指南第 5 部，第 1 章，4.2 節。

³⁷ 參見韓國專利法第 64 條（1）。

³⁸ 參見韓國專利法細則第 44 條（3）。

（二）於早期公開前審定之發明專利申請案件

韓國專利法及其細則，對於早期公開前核准審定之發明專利申請案件是否續行公開作業，雖無明文規定，惟公開公報排除已獲准專利，並刊載於公告公報之發明專利申請案³⁹。且韓國專利審查指南進一步說明，申請案如經核准且公告者，將不予公開⁴⁰。由此推定韓國智慧財產局對於18個月到期前已獲准專利並公告之申請案，採不予公開之方式。

至於早期公開前核駁審定之申請案是否續行公開作業，韓國專利法及其細則雖無明文規定，惟實務上，依照韓國專利審查指南之規定，申請案被撤回（withdrawn）、放棄（abandoned）或核駁（decided to reject）者，將不會予以公開⁴¹。

六、中國大陸知識產權局

（一）法規

依照中國大陸專利法規定，發明專利申請案提出後，經初步審查認為符合專利法要求的，自申請日或優先權日起滿15個月進行公開準備，自申請日或優先權日起滿18個月，即予以公開⁴²。另亦可以依申請人的請求提早公開其申請案，發明專利申請人在初步審查合格前，要求提早公開，自初步審查合格之日起進行公開準備，並即時予以公開⁴³。如該申請案已完成公開準備工作後，申請人要求撤回提早公開的申請，申請案仍予以公開⁴⁴。自申請日或優先權日起滿15個月，因各種原因初步審查尚未合格的發明專利申請將延遲公開⁴⁵。

³⁹ 同註37。

...a patent whose registration has already been published in accordance with Article 87 (3), they shall not be subject to the laying-open of the application:...

⁴⁰ 參見韓國專利審查指南第5部，第1章，4.3節。

...the following application, which is in general to be laid open, shall be excluded; an application which omits the statement of claims as prescribed in Article 42 (5) of the Patent Act, an application whose registration is published, or an application which is invalidated, withdrawn, abandoned, or decided to reject...

⁴¹ 同前註。

⁴² 參見中國大陸專利法第34條、中國大陸專利審查指南第五部分第八章1.2.1.1節。

⁴³ 參見中國大陸專利法實施細則第46條。

⁴⁴ 參見中國大陸專利審查指南第一部分第一章6.5節。

⁴⁵ 參見中國大陸專利審查指南第五部分第八章1.2.1.1節。

本月專題

公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究

申請人可提出聲明，撤回發明專利申請案，撤回該申請案的聲明在完成公開專利申請文件的印刷準備工作後提出者，該申請案文件仍予公開；但是，撤回該申請案的聲明會在之後出版的專利公報上予以公告⁴⁶。

(二) 於早期公開前審定之發明專利申請案件

中國大陸對於早期公開前核准審定之發明專利申請案件是否續行公開作業，並無明文規定。然而依照中國大陸專利審查指南之規定，發明專利申請案須完成公開之後，審查員才能對其進行實體審查⁴⁷。如果申請人想提早獲得審查結果，通常會提早公開其申請案。

此外，審查人員在認為有必要時，可以自行對發明專利申請案進行實體審查，但需要在該申請案公開之後，才開始對其進行實體審查⁴⁸。

中國大陸的實體審查程序，係在發明專利申請案件公開後才啟動，因此審定的案件都已完成公開作業程序，如果在申請日起未滿18個月時就已完成實體審查，並獲得審查結論，例如授權、駁回或逾期未答覆而視為撤回，則該申請案應該已申請提早公開程序，亦即專利權的公告必然是在公開之後。所以，不論核准審定或核駁審定，均會是發生在公開之後，不會衍生早期公開前已審定之情事。

七、德國專利商標局

(一) 法規

依照德國專利法之規定，於申請日或優先權日起18個月後，且該申請案資訊已公開於公報後，任何人得以自由檢核該申請案⁴⁹。雖然德國專利法中未明文規定是否可以提早公開，但是如申請人已向德國專利商標局表示同意，且申請案資訊已公開後，任何人得以自由檢核該申請案之

⁴⁶ 參見中國大陸專利法實施細則第36條。

⁴⁷ 參見中國大陸專利審查指南第二部分第七章6.4.2節。

⁴⁸ 參見中國大陸專利法第35條第2項。

⁴⁹ 參見德國專利法第31條(2)2。

意思推定，申請人應可申請提早公開⁵⁰。

申請案在公開或公告準備工作完成後，始被撤回（withdrawn）、核駁（refused）、視為撤回（deemed to be withdrawn）或是專利無效（has lapsed）時，仍應被公開或公告⁵¹，這是因為德國專利商標局將沒有足夠時間移除公開資訊，其公開準備工作通常在預定公開日 8 週前完成，因此在預定公開日 8 週前撤回的申請案就不會被公開。

（二）於早期公開前審定之發明專利申請案件

德國對於早期公開前核准審定之發明專利申請案件是否續行公開作業，並無明文規定，但若專利說明書已被公告時，就不應刊登公開公報⁵²，由於德國專利法規定在公告專利時應該同時公告專利說明書於公告公報⁵³，因此可推定於早期公開前已審定核准，並公告之發明專利申請案件，將不再公開。

德國專利相關法規雖無明文規定，惟發明專利申請案在公開準備工作完成後始被核駁者，仍應被公開⁵⁴，可推定如果該申請案在公開準備工作完成前被核駁者，應不會續行公開作業。

⁵⁰ 參見德國專利法第 31 條（2）1。

Any person may inspect the files of patent applications if..... 1. the applicant has declared his consent vis-à-vis the German Patent and Trade Mark Office to inspection of the files and has designated the inventor, or..... and information has been published in accordance with section 32 (5).

⁵¹ 參見德國專利法第 32 條（4）。

⁵² 參見德國專利法第 32 條（2）。

...The first publication of the application shall not be published if the patent specification has already been published.

⁵³ 參見德國專利法第 58 條（1）。

The grant of the patent shall be published in the Patent Gazette. The patent specification shall be published at the same time. The legal effects of the patent shall ensue upon publication in the Patent Gazette.

⁵⁴ 同註 51。

八、英國智慧財產局

(一) 法規

依照英國專利法及其細則之規定，除非發明專利申請案於公開準備完成前已被撤回 (withdrawn) 或核駁 (refused)，所有申請案均於申請日或優先權日經過 18 個月以後儘速公開⁵⁵。若該申請案於公開準備完成後才撤回，由於專利法並未規範是否續行公開作業，依前述法規可推定仍會續行公開作業。

申請人亦得依照英國專利法之規定，申請提早公開其申請案⁵⁶。

(二) 於早期公開前審定之發明專利申請案件

英國專利法、細則或審查基準對於早期公開前核准審定之發明專利申請案，雖未明定是否續行公開作業之相關規範，惟實務上，若該申請案在早期公開前已核准審定，審查人員會等待申請案公開後至少 3 個月，才會予以核准 (此即 3 個月規則；3-month rule)，以便第三人提交可專利性意見書 (但是有 2 個例外：一是若為進入英國國家階段之 PCT 申請案，則延至再公開 [re-publication] 後 2 個月；二是若為分割後之申請案，申請專利範圍已見於其母案之公開內容，且公開之母案已提供第三人至少 3 個月時間提交可專利性意見書，則 3 個月期間可以完全省略⁵⁷)。

因此除了母案已公開至少 3 個月之分割案之外，對於在早期公開前，已核准審定之申請案，其公告必然是在公開之後。

至於早期公開前核駁審定之申請案，依照英國專利法之規定，在公開準備完成前該申請案被核駁者，將不予公開⁵⁸。反之，可推定如在公開準備完成後始被核駁者，將可能公開。

⁵⁵ 參見英國專利法第 16 條 (1)、英國專利法細則第 26 條 (1)。

⁵⁶ 參見英國專利法第 16 條 (1)。

⁵⁷ TEGERNSEE EXPERTS GROUP, supra note 5, at 10.

⁵⁸ 同註 56。

九、加拿大智慧財產局

(一) 法規

依照加拿大專利法之規定，發明專利申請案文件在超過 18 個月的保密期限之前，不應公開給公眾查核⁵⁹，該 18 個月保密期間自申請日或優先權日起算，申請人得要求提早公開⁶⁰。

另依照加拿大專利法細則規定，若為避免申請案公開給公眾查核，申請人應該在申請日或優先權日起 18 個月的保密期限 2 個月之前將該申請案撤回，或是在公開準備工作能被中止之前撤回⁶¹。

(二) 於早期公開前審定之發明專利申請案件

對於早期公開前核准審定的發明專利申請案，加拿大專利法及其細則雖未明訂如何進行公告及公開的作業，惟審查基準中說明，加拿大發明專利申請案於早期公開前即得開始審查，但是審查人員在公開前將不會核准該申請案，必須等到案件公開後才能做出核准審定⁶²。此外，依照加拿大專利法細則之規定，符合加速審查條件之發明專利申請案，必須在公開給公眾查核後始得申請加速審查⁶³。由此可知其審定的發明專利申請案應該都已經過公開程序，亦即公告的時間點是在該申請案公開之後。

至於早期公開前核駁審定之專利申請案是否續行公開作業，在加拿大專利法、細則及審查基準中並未明文規範。

⁵⁹ 參見加拿大專利法第 10 條 (1)。

⁶⁰ 參見加拿大專利法第 10 條 (2)。

⁶¹ 參見加拿大專利法細則第 92 條。

For the purposes of subsection 10(5) of the Act, the prescribed date is the day that **is two months before the date of expiry of the confidentiality period** referred to in subsection 10(2) of the Act or, if the Commissioner is able to stop technical preparations to open the application to public inspection at a subsequent date before the expiry of the confidentiality period, that subsequent date.

⁶² 參見加拿大專利審查手冊 MOPOP 13.04。

...Note that an application for which examination has been requested may be examined prior to being laid open to public inspection under section 10 of the *Patent Act*, but **an examiner will not approve an application for allowance until it has been laid open**...

⁶³ 參見加拿大專利法細則第 28 條 (1)：加拿大專利審查手冊 MOPOP 13.03.03，

In order for an application to qualify for the PPH, the PPH request must be received before examination has begun and the application in question **must be open to public inspection**.

十、澳洲智慧財產局

(一) 法規

依澳洲專利法與細則規定，專利說明書尚未公開提供公眾查核之發明專利申請案，該申請案於專利說明書送件日或最早優先權日（以較早者為準）起滿 18 個月後⁶⁴，應於專利公報公開專利說明書提供公眾查核⁶⁵（AU-A publication⁶⁶），除非專利申請案件已失效（lapsed）、核駁（refused）或被撤回（withdrawn）⁶⁷。申請人亦得申請提早公開⁶⁸。

如同美國的專利制度，澳洲亦接受臨時申請案（provisional application），由於其專利法僅規定一般完整的發明專利申請案文件要公開，所以推定澳洲並不會將臨時申請案予以公開⁶⁹。

(二) 於早期公開前審定之發明專利申請案件

由於澳洲專利法規定，在核准發明專利申請案時，必須在專利公報公告該申請案之核准通知⁷⁰（AU-B publication⁷¹），此時如果該申請案及其專利說明書尚未公開者，則公報的核准通知應包括該核准案申請時之專利說明書，提供公眾第三人查核⁷²；核駁的案件則必須在公報上公告該申請案之核駁通知⁷³。

⁶⁴ 參見澳洲專利法細則第 4.2 條（3）。

⁶⁵ 參見澳洲專利法第 54 條（3）。

⁶⁶ 參見澳洲專利申請程序，<http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/patents/patent-application-process/standard-patent-application-process>（最後瀏覽日：2015/08/27）。

⁶⁷ 同註 65。

⁶⁸ 參見澳洲專利法第 54 條（1）。

⁶⁹ 參見澳洲專利法第 56 條（1）。

⁷⁰ 參見澳洲專利法第 49 條（5）。

⁷¹ 同註 66。

⁷² 參見澳洲專利法第 49 條（6）。

If the patent request and complete specification have not already become open to public inspection, the notice mentioned in paragraph (5)(b) must include a statement to the effect that the patent request and specification are open to public inspection.

⁷³ 參見澳洲專利法第 49 條（7）。

Where the Commissioner refuses to accept a patent request and complete specification relating to an application for a standard patent, the Commissioner must notify the applicant in writing of the reasons for the refusal and publish a notice of the refusal in the *Official Journal*.

由此可知，對於早期公開前審定之發明專利申請案件，於核准時將同時公告並公開該案申請時之專利說明書；於核駁時該申請案件則僅公告核駁通知，不會公開其專利說明書。

十一、俄羅斯智慧財產局

（一）法規

俄羅斯並無專利法，而係將智慧財產保護的相關規定於民法中規範（第 1225 條至第 1551 條）。依其民法規定，通過形式（formal）審查的發明專利申請案，於申請日起經過 18 個月後，應將該申請案資訊公開於公報中⁷⁴。申請人雖可申請提早公開，惟其民法明定限制申請時點，應於申請日起 12 個月內為之⁷⁵。

至於申請案於申請日起 12 個月內被撤回或視為撤回者，則不予公開⁷⁶。

（二）於早期公開前審定之發明專利申請案件

俄羅斯民法對於早期公開前核准審定之發明專利申請案件僅規範，申請案於申請日起 12 個月內獲准專利者不公開⁷⁷。惟於申請日起 12 個月之後至 18 個月之前獲准專利者，因未進一步規範是否公開，僅能推定可能是考量已進入公開準備程序而採續行公開作業之方式。

至於早期公開前核駁審定之申請案件，尚未進一步規範是否續行公開作業。

⁷⁴ 參見俄羅斯民法第 1385 條第 1 項第 1 款。

⁷⁵ 參見俄羅斯民法第 1385 條第 1 項第 3 款。

⁷⁶ 參見俄羅斯民法第 1385 條第 1 項第 4 款。

Publication shall not be made if before the expiration of twelve months from the day of filing the application for the invention it was withdrawn or recognized as withdrawn or if on its basis the registration of the invention was effected.

⁷⁷ 同前註。

十二、印度專利商標局

(一) 法規

依印度專利法及其細則規定，發明專利申請案在申請日或優先權日（以較早者為準）起 18 個月後公開⁷⁸，通常會在 18 個月期限屆至後 1 個月內公開⁷⁹。不涉及國防或原子能主題者，申請人可以在申請日或優先權日起 18 個月內任何時間請求提早公開⁸⁰，並且自請求日起 1 個月內公開該申請案⁸¹。

申請人若放棄申請（亦即未能在臨時申請書送件日起 12 個月內，補送完整說明書者），或是在申請日或優先權日起 15 個月內撤回者，則該申請案不公開⁸²。

(二) 於早期公開前審定之發明專利申請案件

印度專利法及其細則，雖對於早期公開前核准審定或核駁審定之發明專利申請案件是否續行公開作業，並無明文規定。然而依印度專利法細則規定，申請案必須在申請日或優先權日起 48 個月內請求實體審查，而印度專利商標局在接到實體審查請求後，應該在審查請求日或該申請案公開日（以較晚者為準）起 1 個月，將該申請案、專利說明書及其他相關文件指派給負責之審查人員⁸³。因此推定，除非案件已公開且已提出實體審查請求，否則將不會對該申請案進行審查⁸⁴。

⁷⁸ 參見印度專利細則第 24 條。

The period for which an application for patent shall not ordinarily be open to public under sub-section (1) of section 11A shall be eighteen months from the date of filing of application or the date of priority of the application, whichever is earlier.

Provided that the period within which the Controller shall publish the application in the journal shall **ordinarily be one month from the date of expiry of said period, or one month from the date of request for publication** under rule 24A.

⁷⁹ 同前註。

⁸⁰ 參見印度專利法第 11A (2)。

⁸¹ 參見印度專利審查手冊 Manual of Patent Office Practice and Procedure 04.02。

⁸² 參見印度專利法第 11A (3)、印度專利審查手冊 Manual of Patent Office Practice and Procedure 04.01。

⁸³ 參見印度專利法細則第 24B 條 (2) (i)。

⁸⁴ 參見印度專利審查手冊 Manual of Patent Office Practice and Procedure 08.01。

結合印度專利法細則及審查手冊之說明，可進一步推定印度的實體審查程序，在其發明專利申請案件公開後才啟動，因此審定的案件應該都已完成公開程序，亦即專利權的公告必然是在該申請案公開之後。

十三、巴西工業產權局

（一）法規

依巴西 9279 號工業產權法規定，發明專利申請案自申請日或優先權日（如主張複數優先權，為最早優先權日）起 18 個月為保密期間，經過此一期間後即應公開⁸⁵，申請人亦得請求提早公開⁸⁶。

雖然依照巴西 9279 號工業產權法規定，申請人可申請撤回其申請案，且必須在申請日或優先權日起 16 個月內提出，但撤回或放棄的申請案仍將會續行公開作業⁸⁷。

（二）於早期公開前審定之發明專利申請案件

依據巴西 9279 號工業產權法之規定，自發明專利申請案公開日起 60 天內不會啟動審查，亦即申請案的審查程序，係在該申請案件公開 60 天後才啟動，因此審定的案件應該都已經完成公開的程序，亦即專利權的公告必然是在該申請案公開之後⁸⁸。

十四、法國工業產權局

（一）法規

依法國智慧財產權法規定，發明專利申請案自申請日或優先權日起經過 18 個月即公開⁸⁹，亦可依申請人之請求而予以公開⁹⁰。

⁸⁵ 參見巴西 9279 號工業產權法第 30 條。

⁸⁶ 同前註。

⁸⁷ 參見巴西 9279 號工業產權法第 29 條。

⁸⁸ 參見巴西 9279 號工業產權法第 31 條。

After publication of the application and up to the end of the examination, interested parties may submit documents and data to assist the examination.

Sole Paragraph. The examination shall not begin before 60 (sixty) days from the publication of the application.

⁸⁹ 參見法國智慧財產權法第 R612-39 條第 1 項、第 L612-21 條。

⁹⁰ 參見法國智慧財產權法第 R612-39 條第 1 項。

在公開準備程序完成前，若申請案被核駁（rejected）或撤回（withdrawn）者，該申請案將不會予以公開⁹¹。至於公開準備程序所需時間，則明定為 6 週⁹²。

（二）於早期公開前審定之發明專利申請案件

法國對於早期公開前核准審定之發明專利申請案件是否續行公開作業，並無明文規定。惟工業產權局完成初步檢索報告（preliminary search report）後會通知申請人，對於初步檢索報告中專利要件的疑議部分進行說明⁹³，未於要求的 3 個月期間內提出說明申復者，該申請案將予以核駁⁹⁴。申請人申復後工業產權局會於公開申請案時一併公開初步檢索報告，以提供公眾檢視表示意見⁹⁵，並依據檢索報告之內容判斷是否符合可專利要件。實務上，未主張優先權者，初步檢索報告將會於申請日後 9 個月內完成並通知申請人；如有主張優先權者，會於優先權日後 2 年請申請人檢送該申請案之先前技術相關資料，然後才會進行初步檢索報告⁹⁶。因此可推定會先公開，然後才會做出核准審定。

如前所述，原則上，多數的申請案應該會先完成公開的程序，才會進行審定。但若申請人收到初步檢索報告後，未於要求的期限內進行說明申復，該申請案即會發生公開前被核駁之情形，對於早期公開前核駁審定之發明專利申請案件是否續行公開作業，依照法國智慧財產權法規定，在公開準備程序完成前，發明專利申請案被核駁（rejected）者，該申請案將不會予以公開⁹⁷。

⁹¹ 參見法國智慧財產權法第 R612-39 條第 4 項。

⁹² 參見法國智慧財產權法第 R612-40 條；法國專利審查指南第 I 部第 D 章，For technical reasons, the official **publication requires a period of six weeks**. During this period, the applicant is informed of the publication of his request indicating the date and number Official Bulletin of the Industrial Property matching。

⁹³ 參見法國智慧財產權法第 R612-56-4 條第 1 項。

⁹⁴ 參見法國智慧財產權法第 R612-56-4 條第 3 項、R612-59 條。

⁹⁵ 參見法國智慧財產權法第 R612-62 條。

⁹⁶ See CABINET BEAU DE LOMÉNIE, THE FRENCH PATENT SYSTEM (May 2007 – December 2013), http://www.bdl-ip.com/upload/Etudes/uk/bdl_the-french-patent-system.pdf.

⁹⁷ 參見法國智慧財產權法第 L612-21 條。

十五、墨西哥工業產權局

(一) 法規

依墨西哥智慧財產權法規定，發明專利申請案自申請日或優先權日起經過 18 個月即公開⁹⁸。反之，只要申請案是處於公開期限內之狀態，則應予維持保密⁹⁹。另，在自申請日或優先權日起 18 個月之內，亦可依申請人之請求而予以提早公開¹⁰⁰。於早期公開前存續狀態下被撤回、視為撤回或被拋棄者，是否續行公開作業，並無相關明文規定。

(二) 於早期公開前審定之發明專利申請案件

對於早期公開前核准審定或核駁審定之申請案件是否續行公開作業，並無明文規定。惟當申請案公開後，並繳納規費，審查人員即可進行實體審查¹⁰¹，因此可推定公開的時間點係早於核准審定或核駁審定。

⁹⁸ 參見墨西哥智慧財產權法第 52 條。

⁹⁹ 參見墨西哥智慧財產權法第 38 條第 2 項。

¹⁰⁰ 同註 98。

¹⁰¹ 參見墨西哥智慧財產權法第 53 條第 1 項。

伍、早期公開前核准審定案件之公開可行作法

一、各專利主管機關作法分析

參照以上各國專利主管機關法規研究分析，其對於早期公開前已審定准予之申請案，是否續行公開作業的作法，依其公告與公開間時間點之相互關係，可歸納出 4 種態樣（如表二）：

表二、各專利主管機關早期公開前核准審定案件之作法分析

態樣	專利主管機關	優點	缺點
(一) 同時公告與公開	日本、歐洲專利局及澳洲	對於公眾第三人而言，能得知申請時的技術內容，將可獲得更充分的先前技術資訊	對申請人而言，被刪修的申請時之技術內容部分，將變成公共財
(二) 公告後不公開	美國、韓國、德國及俄羅斯	對申請人而言，被刪修的申請時之技術內容部分，將不用變成公共財	對於公眾第三人而言，無法得知申請時的技術內容，致獲得的先前技術資訊不完整
(三) 公開前審定者須待公開後才公告	加拿大及英國	同態樣（一）	專利權之權利保護的起始點，必須等到公開之後
(四) 公開後才啟動實體審查	中國大陸、印度、巴西、法國及墨西哥	同態樣（一）	專利權之權利保護的起始點較態樣（三）更為延後

(一) 同時公告與公開，例如日本、歐洲專利局及澳洲

公告資訊通常是經實體審查刪修後之技術內容，其範圍通常不大於公開資訊，被刪修的技術內容通常與公告技術相關，但不具可專利性之技術特徵；然而對於公眾第三人而言，若能得知被刪修的技術內容，將可獲得更充分的先前技術資訊。以日本為例，儘管日本特許法明定，已公告之發明專利申請案件不公開，然而為因應先前技術檢索之需求，自 1997 年起，即使已刊載於特許公報之發明專利核准案，仍然會從行政服務角度，將該核准案申請時之技術內容刊載於公開公報。

權衡對專利權人權益之影響，與充分揭露先前技術所能帶來的效益，對於早期公開前已審定，准予發明專利之申請案，同時公告其核准之技術內容及公開其申請時之技術內容，似乎是一種合理可行的作法。

（二）公告後不公開，例如美國、韓國、德國及俄羅斯共 4 局。

公告核准案後不公開該案申請時之技術內容，應是最接近在早期公開制度尚未形成之前的專利公告作法，由於公告時，即表示申請專利之發明技術已被揭露，且申請人可自專利公告日起行使其權利，因此該申請案件似乎沒有再被公開之必要。

然而在實務上，基於部分申請案在得到核准通知後，最終仍有可能因為未繳費領證或撤回而放棄等因素，導致無法完成取得專利證書的程序。因此，採行公告不公開的專利主管機關，當申請案在准予專利通知到被公告之前，其公開準備程序與公告準備程序仍會同時進行，直到專利權被公告為止。當公告之際，若無足夠時間可將該核准案申請時之技術內容由公開準備程序移除，則還是有少部分申請案仍可能會發生專利公告後，其被公開的情形。

（三）公開前審定者須待公開後才公告，例如加拿大及英國 2 局。

以英國為例，若申請案在早期公開前已審查可准予專利，專利主管機關會延後至該申請案公開後至少 3 個月才核發准予專利的通知（即 3 個月規則；3-month rule），也就是申請人最快在申請日或優先權日起 21 個月後才能獲得核准通知。其優點是可以等待第三人提交可專利性意見書，減少後續專利無效之爭議；缺點則是專利權保護的起始點，可能是在申請日或優先權日起 21 個月以後，縱然英國在早期公開前已審查認為具有可專利性，也無法因此提早取得專利權。

（四）公開後才啟動實體審查，例如中國大陸、印度、巴西、法國及墨西哥等共 5 局。

對於之申請人而言，提出申請到取得專利的期間越短，對其越是有利。若法令明文規定公開後才啟動實體審查，即排除了公開前被核准審

本月專題

公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究

定的可能性。一方面對於專利主管機關而言，如果發明專利申請案件數量下滑，致使案件審查速率加快，可能導致審查速率延緩；另一方面對申請人而言，取得專利權之保護起始點，因此被迫延後至申請日或優先權日起 18 個月以後。此外，若提早審查尚未公開的案件，亦將衍生出適法性的問題。

僅就數目上，若排除公開後才啟動實體審查之專利主管機關，採行公告後不公開的作法屬最多。然其餘專利主管機關均未因公告而不公開，僅是因啟動公開之時間點差異。

在早期公開制度尚未形成之前，申請案通常是在准予專利後才公告，專利權人的權利也從此開始生效。因此對申請人而言，若申請案件在短時間內能夠審定，似乎可以排除公開的必要性。相反的，對公眾第三人而言，除了藉由知道核准專利之技術內容範圍，避免侵權外，更希望知悉該案申請時所揭露之技術內容最大範圍，期能避免重複研發，因此則無法排除公開的重要性。

二、適合我國可行作法之分析

依我國現行專利法規，申請案雖於公開前已核准並公告於專利公報，取得專利權者，該案申請時之技術內容仍將自申請日或最早優先權日後經過 18 個月刊載於發明公開公報。由於專利相關法規並無明確規定，致現行這種先公告後公開的作法，似乎與早期公開制度原意不一致。

若將前述 4 種態樣作法引進我國，何種作法較為妥適，分析如下（如表三）：

表三、各專利主管機關早期公開前核准審定案件之態樣
導入我國之法制作業調整可行方案分析

態樣	與我國現行專利法之差異	可行方案
(一) 同時公告與公開	<ol style="list-style-type: none"> 1. 如採歐洲專利局之「同時公告與公開」作法，係分別進行公告及公開作業，還是要求公告與公開的時間點一致？此種方式可能產生法律解釋上之爭議 2. 如採澳洲之「公告時應包含申請時之說明書」作法，可能係採在公告時一併包含申請時之說明書、申請專利範圍及圖式，惟須另將我國現行專利法細則規定之專利公告項目予以調整 	增訂此種態樣為專利主管機關得依職權予以提早公開之事由，而分別進行公告及公開作業，減少法律解釋之爭議
(二) 公告後不公開	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可能發生核准專利案未完成領證程序而並未公告，因此該案仍會續行公開作業 2. 亦可能發生因為該案件已完成公開準備程序後，才完成繳費領證程序，造成少數案件產生公告後會再公開 	增訂不予公開之事由，可能須參考俄羅斯之作法，明定一合理充裕的公開準備時間點進行管制，以減少公告後又再公開之情事
(三) 公開前審定者須待公告後才公告	英國專利法明定在發明專利申請案公開後，至核准專利前，公眾第三人均可向英國智慧財產局提出該申請案不具可專利性之意見。如果在早期公開前就已審定之申請案，因尚未公開，所以會等該案公開後至少3個月的期限，如果沒有第三人提供意見，則會續行公告作業	增訂允許「公開後至公告前」之第三人提供不具可專利性之意見外，還須參考英國專利法增訂早期公開前審定之「3個月規則（3 months rule）」
(四) 公開後才啟動實體審查	<ol style="list-style-type: none"> 1. 僅有巴西明定申請案公開後才啟動實體審查，其餘4局未明定 2. 法國申請案在公開前，申請人可取得該案之初步檢索報告，並可藉由初步檢索報告之評價，決定是否續行審查。在該申請案公開準備程序完成前，如果撤回申請案，或未提出申復而被核駁，可以不被公開 	不僅須於專利法明定早期公開後始進行實體審查之規定外，可能還須參考法國工業產權局之作法，增加早期公開前提供初步檢索報告予申請人之程序，改變我國現行檢索報告作業方式

(一) 同時公告與公開

歐洲專利局及澳洲係於專利法中明定此種態樣產生時，應於公告時一併將該案申請時之技術內容予以公開，歐洲專利局是採行「同時公告與公開¹⁰²」，而澳洲則是採行「公告時應包含申請時之說明書¹⁰³」。由於我國現行專利法並未予以明定，如要採行同時公告與公開之作業模式，則修法之可行方向：

其一是參照歐洲專利局及澳洲之方式，於專利法第 37 條增訂條文，直接明定此種態樣發生時應「一併公告與公開」或「公告時應包含申請時之說明書」。如採歐洲專利局之「同時公告與公開」作法，解釋上可能係分別進行公告及公開作業，但儘可能在最接近的時間點，而不會解釋要求公告與公開的時間點一致，惟此種方式仍有可能產生法律解釋上之爭議。如採澳洲之「公告時應包含申請時之說明書」作法，解釋上可能係採在公告時一併包含申請時之說明書、申請專利範圍及圖式，而不再於公開作業時辦理該案申請時之技術內容的公開，因此須另將我國現行專利法細則規定之專利公告項目¹⁰⁴予以調整。惟此一作業方式將徒增額外的法制調整及公告、公開準備作業，尚難具有其實益。

其二是將此種態樣明定為專利主管機關得依職權予以提早公開之事由，雖然歐洲專利局、澳洲及日本均非採行此種立法方式，惟採行此種模式，將可避免日後衍生條文解釋上是否要求公告與公開的時間點一致之爭議。

¹⁰² 同註 34。

patent application **shall be published at the same time as the specification of the European patent when the decision to grant the patent.**

¹⁰³ 同註 72。

the patent request and complete specification have not already become open to public inspection, **the notice mentioned in paragraph (5)(b) must include a statement to the effect that the patent request and specification are open to public inspection.**

¹⁰⁴ 參見專利法施行細則第 83 條。

（二）公告後不公開

美國、韓國、德國及俄羅斯對於早期公開前已審定核准之專利，僅公告核准之技術內容而不公開申請時所揭露之技術內容，主要考量的因素，推測應係認為早期公開 18 個月的保密期限，是公眾第三人合理的等待期間，既然若能於保密期限屆至前就能核准並公告專利，公眾第三人即可知悉該專利的保護範圍，因而無需再將申請時之技術內容予以公開。實務上，以美國為例，此種方式由於可能發生核准專利案未完成領證程序而並未公告，因此該案仍會續行公開作業，但亦可能發生因為該案件已完成公開準備程序後，才完成繳費領證程序，造成少數案件產生公告後會再公開。俄羅斯在專利法中明定自申請日後 12 個月內核准之專利案，才不公開申請時之技術內容，推測可能基於前述美國此種特例因素，而採行類似延長公開準備期間之作法，可以使核准之發明專利案在完成繳費領證程序前，仍未完成公開準備程序，避免發生公告後再公開之情事。

因此，如果我國欲採行此一作業方式，必然亦會產生相同無法避免之現象，除了必須於專利法第 37 條增訂不予公開之事由，甚至可能須參考俄羅斯之作法，明定一合理充裕的公開準備時間點進行管制，以減少公告後又再公開之情事，惟此一作業方式將徒增額外的法制調整及公開準備作業，尚難具有其實益。

再者，當申請案可以無須將申請時之技術內容揭露予公眾第三人知悉，不僅使第三人減少公眾審查之相關資訊，更容易造成無法獲知何種先前技術於申請時提出，導致產業技術重複投資，無法及早進行改良創新，不利產業發展。

（三）公開前審定者須待公開後才公告

英國及加拿大對於早期公開前已核准之專利，採行先辦理公開後再續行公告之原因，因為英國專利法明定在專利申請案 18 個月公開後，至核准專利前，公眾第三人均可提出該申請案不具可專利性之意見。因此，如果在早期公開前就已審定之申請案，因尚未讓公眾第三人進行公眾審

查，所以考量第三人之利益，會等該案公開後至少3個月的期限，如果沒有第三人提供意見，則會續行公告。

我國在92年1月3日三讀通過之專利法廢除異議制度以前，設有異議制度，即將核准專利公告後3個月期間內公告，第三人如發現不具可專利性之事由時，可提出異議。惟英國「公開後至公告前」之第三人檢視制度，與我國舊有之異議制度不盡相同。由於我國現行專利法並未具有此種「公開後至公告前」之第三人檢視制度，因此，如果欲採行此一作業，則不僅要增訂允許「公開後至公告前」之第三人提供不具可專利性之意見外，還須參考英國專利法增訂早期公開前審定之「3個月規則（3 months rule）」，惟此一作業方式勢將增加法制調整及公開準備作業之複雜度，尚難具有其實益。

（四）公開後才啟動實體審查

中國大陸、印度、巴西、法國及墨西哥，僅有巴西明定申請案公開後才啟動實體審查，其餘4局並未明定，而係藉由相關細則或審查基準內容推定其採行公開後才啟動實體審查。由於該5局採行此種作業方式的本意可能不盡相同，但此種作業方式似乎最符合早期公開制度的原意，可使公眾第三人獲取申請案取得申請日之相關技術資訊。以法國為例，申請案在公開前，申請人可取得該案之初步檢索報告，並可藉由初步檢索報告之評價，決定是否續行審查程序，在該申請案公開準備程序完成前，如果撤回申請案，或未提出申復而被核駁，可以不被公開。

因此，我國如欲採行此一作業方式，則不僅要於專利法明定早期公開後始進行實體審查之規定外，可能還須參考法國之作法，增加公開前提供初步檢索報告予申請人之程序，如此不僅能提供第三人充足的申請案相關資訊，也能讓申請人有足夠資訊判斷是否續行審查。惟此一作業方式亦將徒增法制調整及公開準備作業之複雜度，並改變我國現行檢索報告作業方式，尚難具有其實益。

經由前述分析，考量專利權人權益與公眾第三人利益，對於早期公開前已核准審定之發明專利申請案，其是否續行公開作業之可行作法，主要有「核准之發明專利及其申請案同時公告與公開」，或是「發明專利公告後，不公開其發明專利案」等兩種方式。二者主要之差別，在於前者可使公眾第三人獲得更充分之先前技術資訊；後者所揭露之資訊範圍通常不大於公開資訊，而致公眾獲得較少之先前技術資訊。

另外就智慧局目前公開與審查實務而言，當申請案程序審查齊備後，即進入早期公開審查階段，如無不予公開事由，並賦予國際分類號後，即已完成公開前審查，若有提早公開需求，隨時可以進入公開準備程序；而有申請實體審查的申請案在完成公開前審查後，亦同時進入實體審查階段。

若採行同時公告與公開，即發明專利公告日期在其申請案公開日之前，其公開可採行提早公開模式，使申請案提前與公告同時公開，以減少後續爭議；若採行公告後不再公開，則須比照申請案撤回模式，在公告之際，公開準備工作完成之前，將該申請案從公開準備程序移除，惟若無足夠時間由公開準備程序移除，則還是有少部分申請案仍可能會發生公告後仍被公開的情形，如此專利權人權益仍有可能受到影響，徒增爭議。

對專利權人而言，被刪修的技術內容通常是與公告技術相關，但不具可專利性之技術特徵，因此採行類似歐洲、澳洲或日本等同時公告與公開之作法，其充分揭露先前技術資訊所能帶來的效益，應大於對專利權人權益可能之影響。惟我國現行專利法對於提早公開之事由尚未包含「公開前核准審定者」，因此於專利法第 37 條中增列提早公開之事由，將可避免日後衍生適法性之問題。

陸、早期公開前核駁審定案件之公開可行作法

一、各專利主管機關作法分析

參照前述各國法規規定，其中公開前啟動實體審查的專利主管機關，如美國、日本、歐洲、韓國、德國專、英國、澳洲及法國等局有相關規定可供參考，其對於早期公開前已核駁審定之申請案，是否續行公開作業，似乎多數均採不予公開的處理方式。雖然多數專利主管機關原則採不予公開，惟考量 18 個月保密期限時間點之前均有可能發生核駁審定，為有利於公開作業管制，均以是否完成公開準備程序作為切割時間點，在完成公開準備作業程序前已核駁者不予公開；完成公開準備作業程序後，始核駁審定，則仍續行公開作業。澳洲雖會在公報上公告核駁通知，但不公告專利說明書之技術內容。

二、適合我國可行作法之分析

對於早期公開前已核駁審定之發明專利申請案是否續行公開作業，本文所列舉各國規定，其作法大致上與撤回申請案件的處理模式一致，亦即在公開準備工作完成前被核駁者不會公開。這可能是基於保護申請人的觀點考量，因為核駁之申請案公開後，其申請時之技術內容將成為公共財變成任何人都得使用，申請人將喪失其技術以營業秘密保護之可能性。然而若是由公眾第三人利益的觀點來考量，將核駁之申請案公開後，將可使其他申請人對該技術的未來進展與可專利性，在資訊充足的情況下提早作出決定，例如是否繼續研發類似技術，而使研發投資更有效率，這就產業整體發展來說，是有其助益的。

雖然對申請人而言，其申請案被核駁之前，通常已可藉由檢索報告及審查意見通知，衡酌是否續行或撤回。但考量核駁案件之內容已不具可專利性，對第三人利益的影響相對較小，因此早期公開前已核駁審定之申請案，可採行多數國家基於保護申請人利益之觀點，於公開準備作業程序完成前被核駁者，不予公開；但於公開準備作業程序完成後始被核駁者，仍續行公開之方式。惟我國現行專利法對於不予公開之事由尚未包含「公開前核駁審定者」，因此於專利法第 37 條中增列不予公開之事由，將可避免日後衍生適法性之問題。

柒、結論

各國鑑於發明專利申請數量增長幅度遠大於審結速度之因素，無不想盡辦法修改作業模式或是增加審查人力，無非希望能減輕審查人員的負荷，儘早審結積案。各國審查之速度有快有慢，因此專利審查的制度從逐案實體審查制演變至延緩審查制，再進一步發展成結合延緩審查與早期公開的制度，或是結合延緩審查、初步檢索報告與早期公開的制度等不同組合的方式。我國目前結案量與審查速度已大幅提升，開始衍生早期公開前審定之案件是否續行法定公開作業的相關議題。雖然各國並無一致性的作法，惟仍藉由彙整分析其不同型態，作為我國此一議題處理方式之參考，並進而提供專利法增修之可行性方向。

採行同時公告及公開之作法，較符合平衡專利權人及第三人利益；至於公開前已核駁審定之申請案，採行完成公開準備工作前則不予公開之方式，一方面維護申請人之權益，使其申請案的技術內容不致因公開而成為公共財，申請人有機會改以營業秘密方式保護，另一方面由於核駁之案件與公告技術相關，但不具可專利性，對於公眾第三人亦不至於造成重複研發，產生不確定性之問題。

基於專利制度不僅要考量國內產業及制度需求，還須審酌與其他國家間的專利調和，更要配合不同時空背景下經濟發展各項要件機動調整，才可能兼顧保護本國產業研發及吸引國外技術進入我國申請專利，進而維持永續經營發展。

我國導入臨時申請案制度之可行性探討

葉士緯*、洪菁蔓**、周光宇*

摘要

依我國現行專利法規定，申請發明專利時，以申請書、說明書、申請專利範圍及必要圖式齊備之日為申請日，惟專利說明書之撰寫須備具一定格式，因而可能影響申請人取得申請日之時效，故有申請人反映希望透過更簡便的方式，例如類似美國臨時申請案制度，以利申請人及早取得申請日。本文先就美國與澳洲臨時申請案制度內容進行重點回顧，再整理日本及韓國對於臨時申請案制度的看法與作法，進而分析我國導入臨時申請案制度之可行性，以作為我國是否調整相關規定之參考。

關鍵字：發明專利、臨時申請案

* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利助理審查官；

** 作者現為經濟部智慧財產局專利一組約聘事務員。

壹、前言

依我國現行專利法規定，申請發明專利時，以申請書、說明書、申請專利範圍及必要圖式齊備之日為申請日（專利法第 25 條第 2 項），惟專利說明書之撰寫須備具一定格式，因而可能影響申請人取得申請日之時效，故有申請人反映希望透過更簡便的方式，例如類似美國臨時申請案（Provisional Application，以下稱臨時案）制度，以利申請人及早取得申請日。

臨時案制度中，申請人先提出臨時案申請並取得申請日後，若在臨時案存續的 12 個月有效期間提出非臨時申請案（Nonprovisional Application，以下稱正式案）的專利案申請，則正式案專利權期限的算法是從正式案申請日起算 20 年屆滿，因此申請人可較早取得有效申請日（臨時案申請日），而且其專利權期限最多可延後 12 個月，以達到取得較早申請日，並享有延後專利權期限到期日之效果。這對某些需要花費較長研發期間，致其產品試驗成功時間較晚的產業（例如醫藥產業）而言，運用臨時案制度是相當常見的作法¹。

對此，經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）先就美國臨時案制度與我國現行制度作比較（如表 1），初步認為我國現行制度已大致涵蓋美國臨時案制度特點，若再藉由修法放寬專利申請案取得申請日之要件（例如：不須申請專利範圍），或可滿足申請人需求，故原本評估結果為「不建議導入美國臨時案制度」，並已於 104 年 5 月 14 日對外舉行公聽會說明²。

¹ 哈金的專利自學手冊：美國暫時專利申請案，<http://www.patent-tutorial.net/website/node/1149>（最後瀏覽日：2015/12/02）。

² 參見智慧局 104 年 5 月 14 日「研議放寬取得專利申請日要件、以 PCT 申請案作為我國專利申請案、延後中文本補正期間及增訂回復優先權主張之可行性」公聽會議題說明資料，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=548940&ctNode=7127&mp=1>（最後瀏覽日：2015/12/02）。

表 1 美國臨時案制度與我國現行制度之比較

美國臨時案制度特色	我國相對應制度與可行作法
提供發明人以較低之申請費用取得申請日，並有 12 個月時間評估其發明的商業潛力	我國申請費用相對便宜，且為請求實體審查制，申請人取得申請日後 3 年內都可提出實體審查，等同於有 3 年評估期間
未限制專利說明書格式	可藉由修法，放寬專利申請案取得申請日之要件（例如：不須申請專利範圍）
未限制申請語文	我國已接受申請人以 9 種外文與簡體字文本提出申請
可據臨時案提出正式案，並主張臨時案之有效申請日利益，或直接將臨時案改請為正式案	美國申請人實務上多採用主張臨時案有效申請日之利益提出正式案，其精神已見於我國國內優先權制度

實務上，國內已有申請人運用美國臨時案制度在美國先取得臨時案申請日，並為後續之正式案據以主張優先權，其臨時案的說明書格式，可能為簡報檔、提案書手稿或圖式。我國現行國內優先權制度儘管已大致涵蓋美國臨時案制度之優點，惟國內優先權之先申請案，其說明書須符合現行專利法及其施行細則所規定之格式，與美國臨時案可以不拘形式的說明書格式取得申請日，仍有落差。

我國如導入臨時案制度，國內申請人將可先於國內提出臨時案申請後，再到國外提出專利申請並主張我國臨時案之優先權，有利於國內申請人儘速進行專利布局。是以，國內申請人對於導入臨時案制度仍有需求。

然而我國如欲導入臨時案制度，必須在其他國家承認我國臨時案申請日之前提下始有實質效益，再就導入臨時案之可行性進行評估。

目前實施臨時案制度之國家，以美國與澳洲較為所知，茲先就美國與澳洲之臨時案制度內容進行重點回顧，再整理日本及韓國對於臨時案制度的看法與作法，進而分析我國導入臨時申請案制度之可行性，以作為我國是否調整相關規定之參考。

貳、臨時申請案制度

一、美國臨時案制度

經彙整美國專利商標局（USPTO）網站說明³、美國專利相關法規與美國代理人相關經驗等，可歸納出美國臨時案之特點、限制與目的。

（一）特點

1. 類似國內優先權概念⁴

- （1）美國導入臨時案制度之緣由，係基於美國國民在美國提出專利申請案，相較於外國人依據巴黎公約向美國提出申請並主張國際優先權之專利申請案，因其審查基準時點相差可達一年，而有不平等之議⁵。為此，美國依關稅暨貿易總協定（GATT）烏拉圭圓桌會議協議，於1995年6月8日導入臨時案制度，對於首次在美國申請的專利申請案，提供一種費用較低的申請制度，優惠對象包括美國申請人及國外申請人，其作用在於為後續的正式案先取得一個有效申請日，使申請的發明適用於「專利申請中（Patent Pending）」的狀態。
- （2）臨時案經USPTO受理後即取得一有效申請日，其存續期間係自該申請日起12個月；超過12個月但未滿14個月時，可繳交規費申請復權。
- （3）臨時案申請成立後，申請人可以在臨時案存續的12個月內，依以下2個作法申請為正式案（參照圖1）：

A. 主張臨時案優先權：

類似我國主張國內優先權之作法，係將臨時案視為國內優先權制度中之先申請案，並據此技術內容提出相對應的正式案，以享有臨時案較

³ USPTO, Provisional Application for Patent, <http://www.uspto.gov/patents/resources/types/provapp.jsp> (last visited Dec. 2, 2015).

⁴ MPEP 2701 IV. DOMESTIC BENEFIT UNDER 35 U.S.C. 119(e): **Domestic priority** under 35 U.S.C. 119(e) to one or more U.S. provisional applications is not considered in the calculation of the twenty-year term. See 35 U.S.C. 154(a)(3).

⁵ 日本特許廳，大学・研究者等にも容易な出願手続について，https://www.jpo.go.jp/shiryuu/s_sonota/easy_syutugan.htm（最後瀏覽日：2015/12/02）。

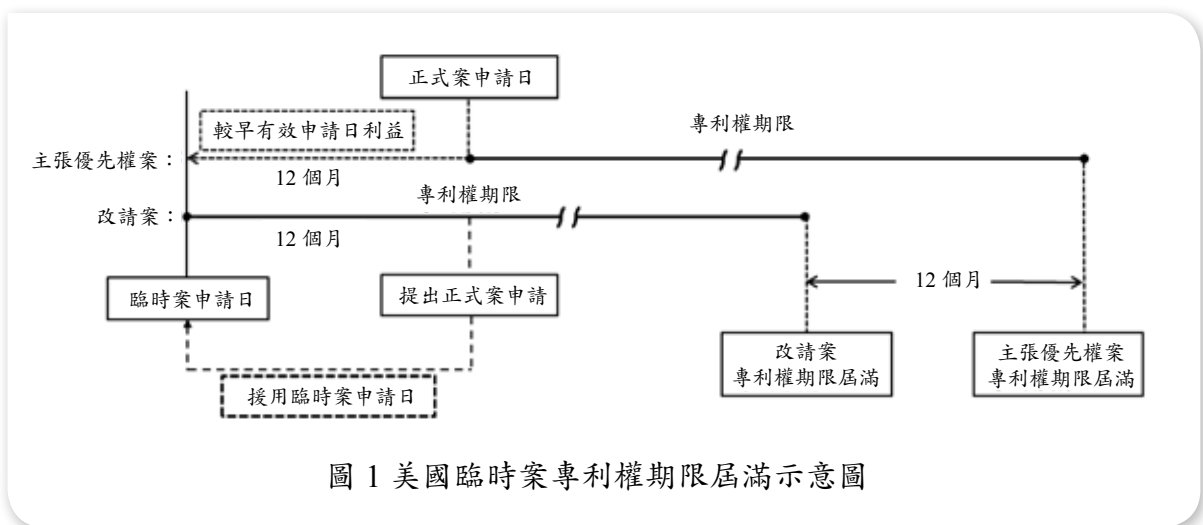
本月專題

我國導入臨時申請案制度之可行性探討

早有效申請日的利益（以下稱主張優先權案）。該正式案一旦獲准專利後，其專利權期限係自正式案申請日起算。

B. 改請臨時案為正式案

申請人亦可請求將臨時案改請（convert）為正式案（以下稱改請案），改請後的正式案，其申請日援用臨時案申請日，若獲准專利，其專利權期限自援用的臨時案申請日起算。



(4) 臨時案依規定不會進行實體審查，正式案在程序完備後即進入實體審查階段，待審查案之審查係依其實際申請日進行排序⁶。採用主張優先權案的作法，雖可在專利要件的判斷基準日，享有臨時案較早申請日之利益，然其正式案的實體審查仍依其實際申請日排序。改請案因援用臨時案的申請日為正式案申請日，因此相較於主張優先權案的作法，可以在實體審查時排序較前，而獲得較早審查的效果。由於主張優先權案的作法可使申請人較早取得有效申請日，並達到專利權期限屆滿之日延後最多 12 個月之效果，因此實務上，申請人多採主張優先權案之模式提出正式案申請⁷。

⁶ Extension of the Extended Missing Parts Pilot Program. Federal Register 80(8); Jan., 2015, p1624-7.

⁷ 經洽詢美國專利代理人得知相關訊息。

- (5) 正式案與臨時案之間必須具明確關聯性，且在提出正式案時，須將該關聯性（臨時案之申請案號）記載於申請資料表⁸中，亦即正式案之申請專利範圍必須為臨時案說明書之技術內容所支持。
- (6) 為使正式案享有較早有效申請日之利益，申請人必須於提出正式案之申請日起4個月內，或臨時案申請日起16個月內（以較晚者為準），提交申請專利範圍。
- (7) 臨時案提出後，申請人不得修正其內容，然採用主張優先權案作法提出正式案申請之同時，可增加新的發明事項（new matter）。正式案所揭露之發明中，已揭露於臨時案之部分，其專利要件判斷基準日為臨時案的申請日；但新增而未揭露於臨時案之部分，其專利要件判斷基準日則為正式案的申請日。
- (8) 申請人原以正式案提出申請並取得申請日，也可於其申請日起12個月內將正式案改請為臨時案。儘管臨時案不公開，但是改請為臨時案後的原正式案除非還來得及從公開名單中撤除，否則還是有可能被公開。而且正式案改請為臨時案後，由於臨時案不能主張優先權⁹，因此原本正式案主張的優先權將不被採認而取消¹⁰。

2. 未限定專利說明書格式與申請語文¹¹

- (1) 臨時案申請之說明書格式不拘，只要內容能完整清晰地呈現發明的詳細說明、製造過程與使用，以使該領域具通常知識者所能實現與使用即可。
- (2) 臨時案申請時只要檢附申請書與說明書即可先取得申請日，不須有申請專利範圍或圖式，但是仍建議檢附必要圖式，以免後續提出正式案申請時發生支持性的問題。
- (3) 若申請人以非英文說明書提出臨時案申請，且未檢附翻譯本，不影響其申請

⁸ Application Data Sheet，格式請參照 <http://www.uspto.gov/sites/default/files/forms/sb0014.pdf>。

⁹ 參照美國專利法 35 U.S.C. 111(b)(7)。

¹⁰ USPTO, Converting Patent Applications, <http://www.uspto.gov/patents-application-process/petitions/22-converting-patent-applications> (last visited Dec. 2, 2015).

¹¹ 參照美國專利法 35 U.S.C. 111(b)、35 U.S.C. 112(a)、美國專利法施行細則 37 CFR 1.78(a)(5)。

本月專題

我國導入臨時申請案制度之可行性探討

日之取得，惟 USPTO 會通知申請人補正臨時案說明書之全文英譯本與翻譯內容正確之認證聲明。申請人嗣後提出正式案申請並主張臨時案優先權時，如尚未補正臨時案說明書之英譯本與翻譯內容正確之認證聲明，USPTO 會再發函通知申請人於 2 個月內補正，補正期限得展延（展延期限依 37 CFR 1.136 (a) 之規定，最長得為 5 個月）¹²，申請人逾限未補正者，必須放棄主張該臨時案優先權，或放棄正式案申請。

3. 有關發明人之規定

- (1) 臨時案的所有發明人均必須具名。
- (2) 正式案的發明人至少必須有一位與臨時案一致，申請人則可以不同。

(二) 限制

1. 設計申請案無法適用臨時案之規定。
2. 美國臨時案之說明書不會公開於公開公報¹³，亦不會進入實體審查，因而亦無法取得專利權。
3. 臨時案無法據國際優先權基礎案或國內先申請案主張優先權，及較早優先權日之優惠。

(三) 目的

1. 在提出費用較高的正式案前，提供費用較低¹⁴的簡易申請程序，使申請人有 12 個月時間評估發明的商業潛力。

¹² 經洽詢美國專利代理人與實務案例研究得知相關訊息。

¹³ 美國臨時案之說明書內容在任何條件下都不會公開於公開公報。惟被美國正式案主張優先權的臨時案，一旦正式案自申請日起 18 個月後被公開時，被主張優先權之臨時案會列入該正式案的相關文件，其申請歷程 (File Wrapper) 可經由美國專利商標局 (USPTO) 之 PAIR (Patent Application Information Retrieval) 系統查詢。若臨時案未被正式案主張優先權，或雖被正式案主張優先權，但正式案尚未公開者，無法查詢其申請歷程，即 PAIR 系統查無資料。

¹⁴ 現行依申請人實體規模 (大/中/小) 基本費用為 260/130/65 美金 (正式案基本費用依申請人實體規模基本費用為非電子送件 680/340/270 美金，電子送件 280/70/70 美金，另外尚有包括檢索費、審查費等其他費用)。整體而言，申請一件臨時案所需規費大約是申請一件正式案所需規費的 1/10，參見鄭裕涵，「淺談美國臨時申請案」，眾律國際法律事務所網站 <http://www.zoomlaw.net/files/16-1138-12739.php> (最後瀏覽日：2015/12/02)。

2. 取得發明內容在美國官方的專利有效申請日。
3. 臨時案存續的 12 個月期間，准許在商品行銷上標註「專利申請中」。
4. 臨時案可依巴黎公約作為國際優先權基礎案（即 USPTO 可據臨時案核發優先權證明文件）¹⁵。其中，據臨時案核發之優先權證明文件即是申請人最初申請時所遞送之文件¹⁶。
5. 可立即且安全地開始該發明的商業行銷，以避免發明被剽竊。

綜觀美國臨時案之主要特點，係申請人於提出臨時案申請時，未受專利說明書格式與申請語文所限制，且較正式案申請費用低。再者，臨時案成案後，申請人可在其存續的 12 個月內，提出正式案申請並主張臨時案為其優先權，或是將臨時案改請為正式案。採用改請案的作法可以較早獲得審查，然而以主張優先權案與改請案的專利權期限相較，主張優先權案可使申請人較早取得有效申請日，並獲得專利權期限屆滿之日延後最多 12 個月之效果，因此實務上，申請人多採用主張優先權案之模式提出正式案申請。

二、澳洲臨時案制度

澳洲臨時案制度，其精神與美國臨時案制度相似，目的在提供一種費用較低¹⁷的申請方式，使申請人儘早取得一個優先權日，以利申請人考慮其發明是否有進一步申請為正式案（Complete Application）的價值。申請人可在提出臨時案申請並取得申請日後，在臨時案存續的 12 個月期間內，提出正式案申請並主張該臨時案的優先權。臨時案取得申請日的 12 個月後即失效，亦不得再被主張優先權。另依據澳洲專利法第 38 條相關規定，在臨時案的存續期間內，可以被多個正式案主張優先權。澳洲臨時案可為後續申請之發明專利（Standard Patent）與新型專利（Innovation Patent）正式案主張優先權¹⁸；此外，澳洲亦有正式案改請為臨時

¹⁵ 以美國 2007.4.2 臨時申請案 US60/909658P 為例，經檢索中國大陸、日本、歐洲、韓國、西班牙、加拿大等各專利局公開公報，均有公開據美國臨時申請案主張優先權之資料揭露，是可知各國有接受申請人據美國臨時申請案主張優先權之事實。

¹⁶ 經洽詢美國專利代理人得知相關訊息。

¹⁷ 依現行規定之申請費用，臨時案為 210 澳幣，發明正式申請案為 470 澳幣，新型專利申請案為 280 澳幣，若以電子送件減收 100 澳幣。

¹⁸ IP Australia, Provisional application – what to include, <http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/patents/apply-for-a-patent/provisional-application-what-to-include/> (last visited Dec. 2, 2015).

本月專題

我國導入臨時申請案制度之可行性探討

案之制度¹⁹，但是沒有臨時案改請為正式案之作法。

在澳洲申請臨時案時，其說明書格式較美國有具體的限制，例如：

- (一) 專利說明書必須為英文；
- (二) 必須為 A4 單面格式；
- (三) 所有的頁面邊緣必須有足夠的空白處（至少 2.5 公分）。

此外，儘管澳洲臨時案不會公開技術內容細節，亦因不進行實體審查而無法取得專利權，然會在澳洲專利公報（Australian Official Journal of Patents）上公開發明名稱與申請人名稱。

整體而言，澳洲臨時案制度與美國臨時案制度相似，經比對後有不同之處如下：

- (一) 澳洲臨時案沒有改請為正式案之作法（即沒有美國臨時案可改請為正式案之作法）；
- (二) 澳洲臨時案限制專利說明書僅能使用英文，且對於說明書格式有較明確的規定²⁰。
- (三) 澳洲正式案之實體審查為請求制。
- (四) 澳洲臨時案對應之正式案也適用於新型專利。

三、日、韓對於臨時案之看法與作法

(一) 日本

在日本，有學術界的聲浪期望導入臨時案制度，因此日本特許廳曾對臨時案制度的導入進行探討，其分析報告指出²¹：

¹⁹ IP Australia, Converting a patent application, <http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/patents/patent-application-process/converting-a-patent-application/> (last visited Dec. 2, 2015).

²⁰ 美國法規對於臨時案說明書之版面並未明文規定，惟有 USPTO 審查官表示，臨時案之專利說明書係比照正式案為 A4 格式。

²¹ 同註 5；與智慧局最初評估是否導入臨時案制度之分析論點相當一致。

1. 日本為請求審查制，申請費用低，並且有國內優先權制度，已相當於美國臨時案制度提供一種較便宜的申請方式，使申請人儘早取得申請日的效果，因此並無導入臨時案制度之必要，以避免專利制度之複雜化。
2. 貿然導入臨時案制度，開放不拘說明書格式，將可能造成申請人於提出臨時案申請時之技術內容揭露不完整，致無法支持正式案之申請專利範圍，而有無法獲得專利保護之虞，此與專利獎勵發明，促進產業發展之意旨相違。至於申請語文，日本已可接受以英文文本提出專利申請。
3. 有部分業界意見表示，應當透過加入專利法條約（PLT）之準備以獲得近似臨時案之效果，因而無須在日本導入臨時案制度。關於此點，近期日本特許法修正案將引進 PLT 相關條文之規定，若正式導入後，則等同導入臨時案制度，即專利申請案於申請時未記載申請專利範圍，也可獲得確保申請日之效果²²。

因此，日本特許廳尚無導入臨時案制度之計畫²³。

（二）韓國

韓國自 2015 年 1 月施行之修正專利法，已放寬取得申請日的專利說明書格式及語文種類等相關規定^{24,25}：

1. 申請人可以用非韓文文件（目前僅接受英文）申請專利，並且在最早優先權日（有效申請日）起 14 個月內²⁶補正韓文翻譯，未補正者，則視為撤回申請。

²² 經洽詢日本特許廳得知相關訊息。

²³ 同註 22。

²⁴ 彙整自 KIPO News Dec. 23, 2014. 與韓國專利事務所發表之文章，PanKorea Patent & Law Firm 網站 http://www.pankoreaip.com/en/nw_content.asp?numera=41（最後瀏覽日：2015/12/02）。

²⁵ 經洽詢韓國智慧局得知相關訊息。

²⁶ KIPO News Dec. 23, 2014. Overview on Revision of Patent Act and Utility Model Act: (Ease of requirement for language in the specification) When filing patent application, it will be possible to state the specification not only in Korean but also in a foreign language (current English only). Provided, that it is necessary to submit a Korean translation within the time limit (**14 months from the earliest priority date**).

本月專題

我國導入臨時申請案制度之可行性探討

2. 申請人可以用任何足以描述發明的文件格式申請專利，例如論文、期刊文獻或任何其他發表形式文件，並且在最早優先權日（有效申請日）起 14 個月內，補正合於規定格式的專利說明書與申請專利範圍，未補正者，視為撤回申請。
3. 申請人以英文論文、期刊文獻或任何其他發表形式文件向韓國智慧局（KIPO）提出專利申請，須製作成 KIPO 規定的格式（具備發明名稱、摘要、發明說明等），並於最早優先權日起 14 個月內補正原申請文件的韓文翻譯及申請專利範圍。其中原申請文件的韓文翻譯與申請專利範圍，可（1）同時補正，或（2）先補正原申請文件的韓文翻譯，嗣後再補正申請專利範圍，惟作法（1）或作法（2）都必須在最早優先權日起 14 個月內完成。
4. 申請人得於修正階段申請誤譯之訂正，惟韓文本之修正不得超出外文本及韓文本。
5. 申請人以英文論文向韓國智慧局提出專利申請，韓國智慧局所核發優先權證明文件為最初申請時之英文論文、期刊文獻或任何其他發表形式文件。

上述規定僅適用於發明及新型專利，韓國放寬專利申請案取得申請日之專利說明書格式等相關規定之立法目的，係為利其國內的學校或研究機構可以英文論文提出專利申請，而儘早取得申請日，申請案不會因為格式及翻譯問題而延誤申請人取得申請日。

韓國自 2015 年 1 月施行修正之專利法後，受理發明專利申請案之說明書格式表面上雖與美國臨時案近似，然因其並無據臨時案可提出申請或改請為正式案之程序，當申請人一旦提出專利申請即為一正式案，故以韓國之作法，實際上僅係放寬取得申請日的專利說明書格式及語文種類（目前僅接受英文），並非導入臨時案制度。

參、我國導入臨時案制度之可行性分析

一、導入臨時案制度之需求

依智慧局先前評估，初步認為我國現行國內優先權制度已大致涵蓋美國臨時案制度特點，若參照 PLT 修法放寬申請發明專利取得申請日之要件（例如：不須申請專利範圍），或可滿足申請人需求，故原本評估結果為「不建議導入美國臨時案制度」。

然而在智慧局 104 年 5 月 14 日所召開的公聽會上，與會多數人士表示國內目前已有不少申請人運用美國臨時案取得在美國之申請日，並據以主張優先權，惟美國臨時案之申請費用仍偏高，我國如能導入臨時案制度，提供申請人以較低申請規費以及格式不拘之說明書先在我國取得申請日，使申請人至國外申請時據我國臨時案主張國外優先權²⁷，將有利申請人之專利布局。

為瞭解國人運用美國臨時案制度時所採說明書格式之實務，爰從智慧局專利行政系統取得民國 100 年至 102 年間，我國申請人據美國臨時案主張優先權向我國提出發明、新型專利申請案之案件資訊，分析主張美國臨時案優先權之前 20 大我國申請人，並從中隨機選取 100 件，檢閱主張臨時案優先權之優先權證明文件，依其所附臨時案說明書格式類型統計如表 2 所示。在 100 件案件中，有將近八成（76 件）為非英文或非完整專利說明書之格式（例如無申請專利範圍、論文、簡報檔、提案書或圖式），其中以簡報檔、提案書或圖式提出申請者合計有 36 件。

²⁷ 參見智慧局 104.05.14 「研議放寬取得專利申請日要件、以 PCT 申請案作為我國專利申請案、延後中文本補正期間及增訂回復優先權主張之可行性」公聽會議紀錄，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=550779&ctNode=7127&mp=1>（最後瀏覽日：2015/12/02）。

表 2 據美國臨時案主張優先權向我國提出發明或新型專利申請案之臨時案說明書格式分析（隨機抽樣 100 件）

類型		件數
英文完整說明書		24
非英文或非完整專利說明書 (共 76 件)	簡報檔、提案書或圖式	36
	論文	16
	無申請專利範圍	15
	完整中文說明書	5
	無申請專利範圍 + 簡報檔	2
	報告 + 簡報檔	2
合計		100

據上開統計數據顯示，多數的國內申請人為享有臨時案較早申請日之利益，其向 USPTO 所提出之臨時案說明書確有採用非英文或非完整專利說明書格式之情事。

再者，目前申請人若以中文說明書在美國先提出臨時案申請，嗣後提出正式案申請並主張臨時案之優先權時，依 USPTO 現行規定，申請人必須補正臨時案說明書全文翻譯與翻譯內容正確之認證聲明。我國若導入臨時案制度，申請人可直接以中文說明書在我國提出臨時案申請，嗣後至美國提出正式案申請並據我國臨時案主張優先權時，該優先權之說明書無須全文翻譯，此與美國臨時案相較，可減免臨時案說明書須全文翻譯及其認證程序。

因此，國內申請人仍期望我國能導入臨時案制度，以利申請人以最簡便的格式與較低的申請規費在我國儘速取得申請日，再到國外申請專利並主張我國臨時案之優先權，俾利其進行專利布局。

二、我國據臨時案核發優先權證明文件之效力

我國若採行臨時案制度，其他國家是否認可主張我國臨時案優先權之效力，是首先須要確認的課題。

依據巴黎公約第 4A 條第 (2) 項及第 (3) 項之相關規定，任何依公約國或各締約國之國內法規定，可取得申請日之國內申請案，應當被認定具有優先權效力。日本特許廳於其審查基準第 IV 部第一章 6.4.3 中，即明定認可美國與澳洲之臨時案優先權地位。

儘管我國並非巴黎公約會員國，但是參照巴黎公約之精神，我國如導入臨時案制度，可推知臨時案之優先權即應受 WTO 會員國或目前與我國相互承認優先權之國家所認可，並接受依臨時案所核發之優先權證明文件，惟實務上各國是否會接受申請人據我國臨時案主張之優先權，目前尚無法預為確認。

三、導入臨時案對我國專利制度之影響

我國自民國 92 年 7 月 1 日導入國內優先權制度，其實質已涵蓋臨時案制度之特色，二者性質極為相近，僅有稍微差異，例如：

- (一) 臨時案之說明書格式不拘，可儘早取得有效申請日。國內優先權先申請案之說明書格式須符合專利法及其施行細則相關規定，始得取得申請日。
- (二) 臨時案提出申請後，申請人不得申請修正其內容。國內優先權先申請案申請後，申請人得申請修正其內容。
- (三) 申請人提出臨時案申請並取得申請日後，無論是否提出正式案，該臨時案存續期間原則上為 12 個月。申請人主張國內優先權，於 15 個月內撤回後申請案之優先權主張，其先申請案仍將續行程序。

因此若導入臨時案制度，可能會增加我國現有專利制度的複雜性，若未適當宣導，一般申請人恐怕難以區分並選擇對其最有利的申請制度，甚至可能因為不諳制度特性而影響其權利。

四、導入臨時案對申請人之影響

臨時案的專利說明書不拘格式，申請人可直接以其初步構想、論文、研發報告、提案書或簡報檔等文件提出專利申請，儘早取得有效申請日，因此對申請人而言，可有下列優勢：

本月專題

我國導入臨時申請案制度之可行性探討

- (一) 申請人以最簡便的說明書格式與較低的申請規費在我國儘速取得專利申請日，再到國外申請專利並主張我國臨時案之優先權，以滿足我國企業取得多國專利優勢之需求。
- (二) 撰寫臨時案專利說明書的技術門檻低，申請人可自行提出專利申請，不一定須委任代理人辦理。
- (三) 申請人可提出多個臨時案後，在最先申請的臨時案申請日起 12 個月內，經嚴謹評估後再提出一個正式案，並主張複數優先權以減少規費。
- (四) 在提出臨時案申請後，申請人有 12 個月的時間評估其發明的商業潛力，以及決定是否繼續申請正式案。
- (五) 臨時案存續的 12 個月期間，准許在商品行銷上標註「專利申請中」，以避免發明被剽竊。

儘管臨時案對申請人有其便利性，然而申請人亦不可忽略其風險：

- (一) 申請人相對地必須確認所提臨時案之技術內容，是否已完整清晰地呈現發明的詳細內容、製造過程與使用，使該領域具通常知識者所能實現與使用；如據臨時案主張優先權之正式案，不為其臨時案揭露之技術內容所支持時，將有無法獲取專利或有專利無效之風險²⁸。
- (二) 臨時案本身不公開，也不會進行實體審查，因此也無法取得專利權，但是仍須繳交規費。若從為取得權利而必須再提出正式申請之觀點來看，與直接提出一般申請案相較，先提出臨時案的作業成本較高。

²⁸ 以 USPTO MPEP211.05 所舉 *New Railhead v. Vermeer* 案（聯邦巡迴法院 2002 年判例）為例，系爭專利的鑿孔器（drill bit）在供應銷售後的一年內提出臨時案申請，符合美國專利法 35 U.S.C. 102 (b) 一年優惠期的要件。申請人在提出臨時案的一年內再提出正式案並主張該臨時案優先權，經審查後獲准為 5,899,283 號（簡稱 `283 號）專利。如果 `283 號專利不是因為取得臨時案的優先權日，那麼這個專利依據美國專利法 35 U.S.C. 102 (b) 將會是無效的，因為該專利在供應商業銷售一年以後才提出正式案申請。聯邦巡迴法院因此就 `283 號專利的第一個請求項，即鑽頭（bit body）與探頭座（sonde housing）呈一相對角度，予以檢視。法庭審閱臨時案，並歸結臨時案說明書中，並沒有如 `283 號專利的第一個請求項所描述「鑽頭與探頭座呈一相對角度」。法院的見解因此認為，該臨時案所揭露的內容並不足以支持 `283 號專利所主張關於角度限制的發明，因此，`283 號專利不能依美國專利法 35 U.S.C. 119 (e) (1) 享有臨時案的申請日優惠，該專利依美國專利法 35 U.S.C. 102 (b) 是無效的。

- (三) 臨時案本身無法主張國際或國內優先權。
- (四) 臨時案提出申請後，申請人不得申請修正其內容。
- (五) 臨時案自申請日起的存續期間為 12 個月，期間內若未提出正式案申請則視為放棄，因此申請人必須作好期限控管。

五、導入臨時案對代理人之影響

代理人依其專業將申請人之技術文件內容改寫為符合專利申請要件之形式，由於臨時案申請時專利說明書不拘格式，且不須檢附申請專利範圍，因此代理人可以有較充裕的時間準備正式案的說明書與申請專利範圍。

相對而言，申請人既可以簡便的說明書格式與程序提出專利申請，那麼對於代理人的業務可能會有下列影響：

- (一) 原本委任代理人運用國內優先權制度提出正式案申請的申請人，可能改為自行提出臨時案申請，而不委任代理人。
- (二) 前述自行提出臨時案申請之申請人若於後續提出正式案時方委任代理人，可能因為其自行申請臨時案之說明書所揭露之技術內容不完整或格式過於簡略或繁瑣，而增加代理人撰寫正式案說明書之困擾。此外，倘日後正式案經審查比對臨時案，有變更實質或技術內容不被臨時案支持之情事，而影響申請人權益，亦可能增加代理人與申請人之私權訴訟。
- (三) 申請人提出臨時案僅為搶得有效申請日，其目的是為嗣後再到國外申請專利並主張我國臨時案之優先權，如不在我國提出正式案申請，可能影響代理人之業務量。
- (四) 申請人於提出臨時案申請後，有 12 個月評估期，之後可能不提出正式案申請，或是從臨時案所涵蓋的多個技術內容中，僅篩選出一個技術內容申請正式案，亦有影響代理人業務量之情事。

六、導入臨時案對智慧局業務之影響

(一) 對申請案量之影響

就智慧局而言，臨時案相當於一種案件寄存的概念，無須公開，也無須審查，或許會增加我國專利總申請案量，然而對增加正式案申請案量之實質效果為何？以下將作進一步論述與分析。

有非官方統計數據指出，以 2010 年為例，美國約有 48% 的臨時案被放棄²⁹，因此申請人可以輕易提出申請，也可以輕易放棄。儘管有專利代理人指出「我國廠商至美國申請臨時案，於 12 個月內再申請正式案的比率高達 95% 以上」³⁰，然而專利代理人所指稱之申請廠商可能是熟悉專利布局規劃，且其目標包括美國市場而提出臨時案申請，因此放棄臨時案的比率不高，而我國實施臨時案制度後，若以申請人整體觀之，後續會再提出正式案之比率尚為未知。

為瞭解國人運用美國臨時案制度之實務，基於 USPTO 年報及其相關公開資訊，並無法直接得知我國人在美國申請臨時案案量及其利用率之統計數據，故以 Thomson Innovation 資料庫，依申請人名稱下載 2013.01.01~2015.08.06 期間之美國發明專利申請案公開案件相關資訊，並進行統計分析，以瞭解我國申請人在美國申請發明專利的臨時案利用率。經篩選的申請人包括在我國申請發明案量較多，及智慧局於實務經驗上受理發明專利申請案時，較常主張臨時案優先權之光電產業申請人。其中臨時案利用率係指於統計期間內，該等申請人主張美國臨時案優先權之正式案占其所申請正式案總件數的比率。結果顯示臨時案的利用率差異懸殊，依申請人專利布局策略，分布在 0.1%~69% 之間。

另為瞭解我國生技醫藥產業申請人在美國申請臨時案及其利用率之數據，故以實務經驗上，我國從事生技研究並較常申請專利之申請人，

²⁹ Leonid Kravets, *Why is the provisional patent application graveyard overflowing?* Startups and IP Strategy (Dec. 19, 2011), <http://www.startupsip.com/2011/12/19/provisional-patent-applications/>.

³⁰ 同註 27。

以相同檢索條件，由上述資料庫下載相關資訊後進行統計分析，並以相同方式計算臨時案利用率。結果顯示，至美國申請生技醫藥領域發明專利案件之我國申請人以學術研究機構為主，產業界則以原料藥廠為代表，生技醫藥領域申請人的臨時案利用率亦差異懸殊，依申請人專利布局策略，分布在 12%~74% 之間。

上述統計結果可知，我國半導體、通信網路暨生技醫藥等產業之申請人在美國申請專利時，其臨時案的利用率依申請人專利布局策略有所差異，最高約為 70% 左右。

同時，為瞭解我國申請人向美國提出臨時案申請後，在我國提出發明或新型專利申請案，並主張臨時案優先權之比率，故由智慧局專利行政系統取得民國 100 年至 102 年間，我國申請人據美國臨時案主張優先權向我國提出發明、新型專利申請案之案件資訊，並依據我國專利年報公布之歷年國人發明、新型專利新申請案件數，計算臨時案之利用率（主張臨時案優先權案占新申請案件數之比率），如表 3 所示。整體而言，我國申請人據美國臨時案主張優先權向我國提出發明、新型專利申請案之利用率約為 2%。由於發明案占大多數（主張美國臨時案優先權申請發明案有 2,741 件，新型案僅 73 件），若單以申請發明案作統計，利用率約為 4%。

表 3 我國申請人據美國臨時案主張優先權向我國提出發明或新型專利申請案之利用率（統計區間：民國 100 年至 102 年）

專利類型	主張美國臨時案優先權之申請案件數 (件)	新申請案件數 (件)	主張臨時案優先權占 新申請案件數比率 (%)
發明	2,741	68,325	4.01
新型	73	72,358	1.00
合計	2,814	140,683	2.00

由上述所得案件資訊中，進一步分析主張美國臨時案優先權之前 20 大我國申請人，統計結果顯示申請人多為光電產業公司。是以，我國人據美國臨時案主張優先權向我國提出發明、新型專利申請案之產業別，多以光電產業為主。

目前國內申請人期望我國能導入臨時案制度，係為儘速在我國取得申請日，再到國外申請專利並主張我國臨時案之優先權。倘若申請人目的僅在主張我國臨時案優先權，後續不在我國提出正式案申請，那麼臨時案制度或許會增加我國專利總申請案量，然而對增加正式案申請案量之實質效果則可能有限。更甚者，依我國現行專利制度，申請人所提之專利申請案皆為正式案，實施臨時案制度後，申請人可有 12 個月時間評估其發明商業潛力，並考慮是否有進一步申請為正式案的價值，倘若申請人在提出臨時案的 12 個月後決定放棄，那麼相對於現行制度而言，反而可能會減少正式案之申請案量。

再者，由於臨時案本身無法主張優先權以享有更早且有效申請日之利益，外國人如非以我國為第一局提出申請時，將無法以臨時案提出申請，並主張其國際優先權。因此導入臨時案制度對外國申請人而言並無太大實益，亦即外國人在臺申請之件數並不會因導入此制度而明顯增加，故可推知，運用臨時案制度應以本國人為主。

（二）對國內優先權制度之影響

為瞭解我國申請人對我國現行國內優先權制度的使用情形，由智慧局專利行政系統取得民國 100 年至 102 年間，我國申請人向我國提出發明、新型專利申請案並主張國內優先權之案件資訊，依據我國專利年報公布之歷年國人發明、新型專利新申請案件數，計算國內優先權之利用率（主張國內優先權案占新申請案件數比率），如表 4 所示。

表 4 我國申請人向我國提出發明或新型專利申請案並主張國內優先權之利用率
（統計區間：民國 100 年至 102 年）

專利類型	主張國內優先權之申請案件數 (件)	新申請案件數 (件)	主張國內優先權案占新申請案件數比率 (%)
發明	1,072	68,325	1.56
新型	354	72,358	0.48
合計	1,488	140,683	1.05

整體而言，我國申請人主張國內優先權向我國提出發明、新型專利申請案之利用率約為 1.05%。由於發明案占大多數（主張國內優先權申請發明案有 1,072 件，新型案 354 件），若單以申請發明案作統計，利用率約為 1.56%。

另分別就主張國內優先權之國內發明申請案及新型申請案，依國際專利分類號部號進行分析，結果如表 5 所示。主張國內優先權之國內發明申請案以 G 部（物理）與 H 部（電學）為主；主張國內優先權之國內新型申請案，則以 H 部（電學）與 A 部（生活日用品）為主。由上述所得案件資訊中，分析主張國內優先權之前 20 大我國申請人，統計結果顯示申請人以光電公司為主，學術研究機構與個人申請人亦會利用此制度。

表 5 我國申請人向我國提出發明或新型專利申請案並主張國內優先權之國際專利分類號部號分析（統計區間：民國 100 年至 102 年）

國際專利分類號部號	發明案	新型案
A（生活日用品）	14%	25%
B（作業、運輸）	13%	15%
C（化學）	9%	1%
D（紡織造紙）	0%	1%
E（固定建築物）	3%	5%
F（機械）	8%	14%
G（物理）	28%	13%
H（電學）	25%	26%

比較近 3 年我國人向我國提出之發明、新型專利申請案，主張美國臨時案優先權與國內優先權之申請案件數，其中主張美國臨時案優先權之申請案約 2,814 件（參見表 3），主張國內優先權之申請案約 1,488 件（參見表 4），主張美國臨時案優先權之申請案約為主張國內優先權之申請案的 2 倍，利用兩種制度之申請人略有不同，顯見臨時申請案之作法或有需求，惟目前全球並無專利主管機關採國內優先權與臨時案並行制。是以，我國如導入臨時案制度，是否會影響申請人對國內優先權制度的利用，尚難評斷。

(三) 對實體審查之影響

參考 USPTO 目前審查之相關規定，美國專利審查手冊 (MPEP) 2163 II (A) 3 (b) 指出，如果原先申請案揭露之內容不能對每個請求項限制條件提供支持，或是依申請人描述為基礎或關鍵的元件未被揭示時，審查人員負有舉證責任，以解釋為何在該技術領域具通常知識者，無法在原先申請案揭露之內容中，辨識出申請專利範圍所定義的發明描述，並據以拒絕依美國專利法 35 U.S.C. 119、120 或 365 (c) 提出之優先權主張。

MPEP 221.05 說明有關先申請案揭露之充分性。為了享有較早申請案之申請日的利益，後申請案必須是一個專利申請案，其發明內容已揭露於先申請案（包含被主張優先權的母案或較早申請的正式案或臨時案）。因此，先申請案所揭露的內容，必須提供後申請案之請求保護主體足夠的支持及可據以實現。依美國專利法 35 U.S.C. 119 (e) 之規定，主張臨時案利益的正式案，其請求保護主體必須足以被該臨時案的文字描述及圖式（如果有圖式）所支持並據以實現。如果正式案的請求項不足以被臨時案的文字描述及圖式（如果有圖式）所支持，該正式案的請求項就不能享有臨時案申請日之利益。若經審認後申請案之申請專利範圍未充分揭露於先申請案，或未能依先申請案揭露範圍據以實現時，¶2.09 與 ¶2.10 等節定有教示審查人員製作審查意見之格式。

從智慧局專利行政系統取得民國 100 年至 102 年間，我國申請人據美國臨時案主張優先權向我國提出發明專利申請案之案件資訊（約 2,741 件），先從中隨機選取 100 件，檢視其優先權證明文件所附臨時案說明書內容，篩選出約 30 件以非完整專利說明書格式（例如：僅附 3、4 張圖式、簡報檔或期刊）申請美國臨時案之案例，再追蹤該臨時案在美國被據以申請正式案後之審查歷程，其中可見臨時案說明書僅為幾頁圖者，而後據該臨時案主張優先權之正式案，亦獲准專利在案。

檢視前述 30 件臨時案在美國被據以申請正式案後，USPTO 審查人員發出的第一次審查意見通知 (OA) 內容，其中僅有 3 件 OA 揭示正式案主張臨時案申請日之利益，惟所有被檢視之 OA 主文均未見論及正式案之

申請專利範圍是否為臨時案說明書所支持之論述。

從上揭美國 MPEP 規定及實務案例或可推知：

1. 依美國 MPEP 規定，如果原先申請案揭露之內容不能對每個請求項限制條件提供支持，或是依申請人描述為基礎或關鍵的元件未被揭示時，審查人員負有舉證責任，並應遵守 ¶2.10 至 ¶2.11.01 或 2.38 至 2.40 的格式，於審查意見通知函敘明。此與我國專利審查基準第二篇第五章優先權 1.6 規定：「不認可申請案之優先權主張，並有優先權日之前已公開或已申請之引證文件時，得於審查意見通知中一併載明該意旨及核駁理由。」之意旨似相符。惟中國大陸專利審查指南第八章實質審查程序 4.6 優先權的核實 4.6.1 需要核實優先權的情況規定：「審查員應當在檢索後確定是否需要核實優先權。當檢索得到的所有對比文件的公開日都早於申請人所要求的優先權日時，不必核實優先權。出現下列情形之一時，需要核實優先權：……」，明確指出審查人員須比對優先權之時機，此規定顯與我國與美國規定不同，惟其於審查指南 4.6.3 優先權核實後的處理程序明定：「經核實，申請的優先權不成立的，審查員應當在審查意見通知書中說明優先權不成立的理由，並以新確定的優先權日（在沒有其他優先權時，以申請日）為基礎，進行後續審查」，又與我國及美國規定雷同。
2. 依 MPEP 221.05 說明，正式案是否享有臨時案之申請日利益的審查方式係比照優先權審查方式。
3. 惟從實務案例，尚未發現 USPTO 所核發之審查意見通知，有針對正式案之申請專利範圍未充分揭露於先申請案，或未能依先申請案揭露範圍據以實現之論述。僅有認可正式案享有臨時案申請日之利益之論述。
4. 另從實務案例研究中，某些臨時案僅揭露 4 圖，或僅揭露 7 頁的實施例及發明說明，依審查實務經驗而論，似無法支持其正式案，惟 USPTO 審查人員係以 1 次逕准審定。故推知，USPTO 審查人員是否審查正式案為臨時案所支持，似回歸各審查人員之審查方式而定，並無一致之作法。

有關誤譯訂正之審查方式，USPTO 之 MPEP 未見相關規定。

臨時案的說明書格式可以不拘，而一般申請案的專利說明書格式則須符合一定撰寫格式規定。倘臨時案的說明書以簡報檔內容提出申請，之後提交正式案說明書內容，為符合一定撰寫格式規定，顯較臨時案之份量為多且詳盡，因此，於實體審查階段，比對上實有其困難度，且正式案的申請專利範圍可能有無法被臨時案揭露之內容所支持的情事。況後續如有誤譯訂正需要時，更增加比對之複雜性，甚且可能衍生相關行政爭訟問題。就目前美國實務案例研究中推知，儘管依美國 MPEP 之規定，實體審查時應先審究正式案主張之申請專利範圍是否為臨時案揭露之內容所支持，惟 USPTO 審查人員是否審查正式案為臨時案所支持，似回歸各審查人員之審查方式而定，顯見該類案件在審查與比對上，不易落實基準之相關規定。

七、導入臨時案之可行性討論與建議

目前國內雖有期望我國能導入類似美國臨時案制度之需求與建議，惟經研究國外制度與作法，並就國內現況進行分析後，對於導入臨時案仍有以下幾點現實問題需審慎考量：

（一）未必改變國內申請人之專利申請策略運用

外界反映導入臨時案制度，主要是希望透過更簡便的方式與較低的規費取得專利申請日。按專利規費收費準則係依處理專利申請事項之行政成本而訂定，基於臨時申請案的行政處理作業與現行專利申請案之行政處理作業並無二致，且我國現行專利規費與其他國家相較，已屬偏低，是臨時案的申請規費如欲爭取比現行專利申請案申請規費減少，似無討論的空間³¹。原設想如導入臨時案制度，申請人可以中文簡報、提案單或期刊在我國提出臨時案申請並儘速取得申請日，嗣後至美國申請正式案並據我國臨時案主張優先權時，該優先權之說明書無須全文翻譯，此與美國臨時案相較，可減免臨時案說明書須全文翻譯及其認證程序；惟審

³¹ 同註 27。

視長年已習於直接向 USPTO 申請臨時案再提正式案之國內申請人而言，其所備具之簡報、提案單或期刊內容多已是英文，向 USPTO 申請正式案時並無臨時案語文翻譯程序之困擾，因而據我國臨時案向美國申請專利並主張優先權所能提供之實質便利性有限，故導入臨時案制度未必改變國內申請人之專利申請策略運用。

（二）各國對於據我國臨時案主張之優先權接受度尚難確認

儘管參照巴黎公約之精神，我國如導入臨時案制度，可推知據臨時案主張之優先權即應受 WTO 會員國或目前與我國相互承認優先權之國家所認可。現行我國雖認可美國及澳洲據臨時案主張之優先權，如我國採臨時案制度時，實務上各國是否會接受申請人據我國臨時案主張之優先權，則須俟臨時案制度實施後，始可確認，目前尚無法預為確認。

（三）實施後國內申請案是否增加尚未可知

依據本研究之統計，國內申請人在美國申請臨時案，並據以提出美國正式案之比率最高約為 70% 左右；而在美國申請臨時案，並據以主張優先權而在國內提出發明專利申請案之比率則約為 4%。因此我國導入臨時案後，倘若申請人目的僅為儘速在我國取得申請日，再到國外申請專利並主張我國臨時案之優先權，後續不在我國提出正式案申請，反而導致對我國正式案申請案量不增反減。

（四）將會增加我國專利制度的複雜性

綜觀目前全球專利主管機關，並無同時採行國內優先權制度與臨時案制度。我國現行之國內優先權制度，其實質已涵蓋臨時案制度特色，二者性質極為相近，僅於說明書格式之要求有稍微差異，我國如再導入臨時案制度，恐會增加現有專利制度於程序及審查上的複雜性，易造成申請人混淆誤用之虞，反而影響其權利。

（五）增加實體審查與誤譯訂正審查之複雜性與困難度

採行臨時案制度，對後續正式案的實體審查及誤譯訂正審查，顯然

本月專題

我國導入臨時申請案制度之可行性探討

在比對上會更複雜且增加難度，可預見會增加審查時間，影響行政效率。尤其後續如有誤譯訂正之情事，更增加審查的複雜性，甚且可能衍生相關行政爭訟問題，屆時又將投入更多審查人力與時間處理行政爭訟事宜，故導入臨時案制度對於審查層面及申請人實質權益之影響實不容忽視。

透過本研究，一方面了解美國臨時案制度，一方面分析我國如導入臨時案制度，對專利制度本身、申請人、代理人以及智慧局可能造成的影響與利弊得失，經綜合分析審慎評估後，我國現行專利制度與環境尚不利於採行臨時案制度。

肆、結論

美國與澳洲採行臨時案制度，係為提供一種較簡便且較低收費的申請方式，使申請人儘早取得一個申請日，申請人可利用這段期間考慮其發明是否有進一步申請為正式案的價值。

我國發明專利為請求審查制，已提供申請人3年的申請案是否進行實體審查的評估時間，且申請規費與其他國家相較便宜，又採行國內優先權制度，實質已涵蓋臨時案制度特色。因此，我國現行專利制度已提供申請人比臨時案更完備的專利申請制度。

儘管外界仍有期望我國能導入臨時案制度的聲音，以利申請人以最簡便的說明書格式與較低的申請規費在我國儘速取得專利申請日，再到國外申請專利並主張我國臨時案之優先權，俾利其進行專利布局，惟我國推行臨時案制度尚面臨並須克服許多不確定因素之處，例如：導入臨時案制度未必會改變國內申請人之專利申請策略運用、各國對於據我國臨時案主張之優先權接受度尚難確認、實施臨時案制度後國內申請案是否增加尚未可知，以及增加實體審查與誤譯訂正審查之複雜性與困難度等，經考量利弊得失，目前導入臨時案制度之可行性似乎不高。

永遠的名偵探夏洛克 · 福爾摩斯—自 *Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate* 案探討故事角色 著作權保護爭議

林利芝*

摘要

廣受世界各地民眾歡迎的小說和動漫角色，往往商機無限，因此，故事人物角色是否受著作權保護、保護範圍為何等問題，值得探究。具體而言，後起創作者利用公版著作中的故事角色創作新著作是否仍應取得授權的問題，實為本文討論核心。美國法院發展出兩種主要的檢測標準，「充分發展」檢測和「構成故事」檢測，以判定人物角色是否可獨立取得著作權保護。由於近年來美國許多經典作品因著作權存續期間屆滿而陸續進入「公共領域」成為公版著作，所以是否需要取得授權問題備受關注。2014年6月美國聯邦第七巡迴上訴法院 *Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate* 案，即是針對利用公版著作改作成衍生著作之適法性問題加以分析討論，是備受美國法學界和產業界矚目的最新案例，所以本文以此案例為導引，探討故事角色著作權保護爭議。

關鍵字：改作權 (adaptation right)、衍生著作 (derivative work)、授權 (licensing)、公共領域 (public domain)、著作權存續期間 (copyright terms)、公版著作 (public domain works)、故事角色 (fictional Characters)、充分發展檢測 (the distinctly delineated test)、構成故事檢測 (the story being told test)、新增表達檢測 (the increments of expression test)

收稿日期：104年07月16日

* 作者現為東吳大學法律學系專任副教授。本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表本局之意見。

壹、前言

廣受世界各地民眾歡迎的動漫角色，比如海賊王、哆啦 A 夢、史努比、小熊維尼等，往往商機無限，動漫人物著作權人除了動畫（視聽著作）和漫畫（美術著作）本身帶來的產值收益之外，週邊商品也有龐大的授權收入。最為常見的人物角色商品為動漫角色實體化的玩偶、服飾等。備受各年齡層民眾喜愛的造型蛋糕和麵包則是最為貼近生活需求的人物角色商品。然而 2014 年 7 月，日本產業界召開「動漫畫盜版對策協議會」（マンガ・アニメ海賊版対策協議会），宣布啟動 MAG（Manga-Anime Guardians）計畫以抵制各國非法使用動漫角色的行為¹，引起廣大注意。此波風潮也在我國引發效應，國內各大報紙與電視頻道即大肆報導關於販售和製造卡通人物雞蛋糕與模具涉有著作權侵害的新聞²。引發此項爭議的原點即是故事人物角色是否受著作權保護，無論是動漫角色或是各種小說鮮明描繪表達的角色。另一層面的熱議重點聚焦於討論此種利用著作行為是否屬於利用原著作創作衍生著作的改作行為，或是重製原著作之行為。一般而言，未經授權逕行改作或重製著作的行為，若無合理使用規定之適用，即構成著作權人專屬改作權³或重製權⁴之侵害。

除前述利用型態外，備受討論的即是許多創作者為了向早期經典作品致敬，而在新著作中利用原著作的角色另為創作，例如日本著名漫畫《名偵探柯南》推出的「貝克街的亡靈」劇場版動畫即是利用英國作家柯南道爾創作之福爾摩斯故事《最後一案》（The Adventure of the Final Problem）中的名偵探夏洛克福爾摩斯和其宿敵莫里亞蒂教授等人物角色來架構故事情節。此致敬之舉在著作權法層面應討論者為，創作者是否應取得原著作之著作權人的授權，抑或是因為該則福爾摩斯故事《最後一案》已逾著作權保護期間⁵而進入「公共領域」成為公版著

¹ 一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構（CODA），【Manga-Anime Guardians Project を本格始動～国内外のマンガ・アニメファンに「本物」を～】，2014-7-30，<http://www.coda-cj.jp/news/detail.php?id=44>（最後瀏覽日：2015/09/30）。

² 吳昇儒，【蝦米！卡通雞蛋糕幾乎全侵權】，2014-08-17 / 自由時報，<http://news.ltn.com.tw/news/society/paper/805297>（最後瀏覽日：2015/09/30）。

³ 著作權法第 28 條。

⁴ 著作權法第 22 條第 1 項。

⁵ 著作人柯南道爾爵士（Sir Arthur Conan Doyle）於 1930 年 7 月 7 日與世長辭。

作⁶，所以任何人皆可自由利用，無需取得授權或支付授權費。對此問題，負責管理英國作家柯南道爾遺作的柯南道爾遺產公司認為，對於任何利用名偵探夏洛克福爾摩斯和華生醫生等角色另為創作衍生著作的行為，皆應取得授權或支付授權費。

近來在美國，許多經典作品因著作權存續期間屆滿而陸續進入「公共領域」成為公版著作。關於後起創作者利用公版著作中的人物角色創作新著作是否仍應取得原著作之著作權人的授權或支付授權費的問題，引起廣泛討論與注意。美國聯邦第七巡迴上訴法院在 2014 年 6 月作成的 *Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate* 案⁷ 判決，即是針對此類問題加以分析討論，而備受美國法學界和產業界矚目的最新案例。有鑑於我國是文化輸入國，著作權存續期間屆滿之公版著作的利用問題牽涉之層面甚廣，特別是利用公版著作改作成衍生著作之適法性問題一直爭議不斷，所以本文以前述 *Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate* 案為導引，探討故事角色著作權保護爭議。

貳、美國著作權法之相關規定與實務判決

一、基本規定

依據美國 1976 年著作權法，附著於任何有形媒介，並可藉此媒介被外界感知、重製或傳達具有原創性之任何「表達」的著作，皆得享有著作權保護。此一著作可屬於著作權法第 102 條 (a) 項列舉的幾項著作類型，包含語文著作、音樂著作、戲劇著作、默劇及舞蹈著作、圖畫、圖形及雕塑著作、電影及其他視聽著作、錄音著作、建築著作⁸。美國著作權法第 102 條 (a) 項列舉的多項著作類型

⁶ 本文所稱的「公版著作」僅限於依法著作權存續期間屆滿，進入公共領域，成為公共財產的著作。討論著作權法的外國文獻大多以「public domain」稱呼此類著作。一般業界所稱的「公版」即是公共版權，我國著作權法並無「版權」此一用詞，此處所稱之「版權」應係指「著作權」(經濟部智慧財產局，電子郵件 1031110 號解釋函)，泛指屬於公共領域，依法不受著作權保護，任何人都得自由利用的公共財產。依照我國著作權法規定，不受著作權保護者可概分二類，一是著作權法第 9 條，不得為著作權標的之著作，二是依法著作權存續期間屆滿，著作財產權消滅之著作。

⁷ *Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd.*, 755 F.3d 496 (7th Cir. June 16, 2014).

⁸ 17 U.S.C. § 102(a) (2014).

雖未包含人物角色，但多年來，很多案件裁決語文著作和電影中的某些人物角色如果相當獨特、「充分發展」，並一直顯示廣泛識別的特徵，而且是故事的關鍵，則可獨立享有著作權保護⁹。因此，雖然美國著作權法沒有明確列出人物角色為著作權保護的客體，人物角色可以語文著作、戲劇著作、圖案、圖形和雕塑著作，或是電影及其他視聽著作保護之¹⁰。

美國著作權法第 106 條賦予著作權人重製權、改作權、散布權、公開展示權和公開表演權等可個別讓與或授權的多項權利¹¹。所以著作利用人若要重製人物角色、製作人物角色的衍生著作、散布人物角色重製物、公開展示人物角色或公開表演人物角色等，都必須徵求人物角色之著作權人的同意或授權。其中，「衍生著作」在美國著作權法第 101 條中定義如下：「衍生著作」是根據一個或一個以上之既存著作而創作的著作，例如翻譯、音樂編曲、編劇、編寫小說、電影著作、錄音著作、藝術重製物、節錄、摘要，或以其他任何形式加以重寫、轉化或改作。對既存著作之編輯修正、註釋、演繹或其他修改等形成之著作，整體觀之可表現出著作人之原創著作，亦屬於「衍生著作」¹²。美國著作權法第 103 條規定著作權保護之標的包括衍生著作，但衍生著作享有之著作權保護僅及於著作人具有原創性之新增內容部分，而不及於該著作所使用的既存資料，且不得對此既存資料主張任何專屬權利。衍生著作享有之著作權保護是獨立存在，且不影響或擴大該著作所使用之既存資料的著作權保護範圍、期間、歸屬或存續¹³。

有鑑於保護著作之排他作用勢必會阻礙社會大眾對於著作的利用。為了制衡著作權人的排他權利，著作權法對著作權設有時效性限制，稱為著作權保護（存續）期間（copyright terms）。1790 年美國第一個著作權法規定著作權保護期間為 14 年，仍存活之著作人得延展 14 年。到 1831 年，著作權保護期間已延長到 28 年，仍存活之著作人得延展 14 年。1909 年著作權法規定著作權保護期間為 28 年，仍存活之著作人得延展 28 年¹⁴。1979 年伯恩公約規定著作權保護期間為著

⁹ See *Titan Sports, Inc. v. Turner Broad.Sys.*, 981 F. Supp. 65, 66-69 (D.Conn. 1997); *Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. v. American Honda Motor Co.*, 900 F. Supp. 1287, 1295-97 (C.D. Cal. 1995); *Jones v. CBS, Inc.*, 733 F. Supp 748, 749-53 (S.D.N.Y. 1990).

¹⁰ 17 U.S.C. § 102(a) (2014).

¹¹ 17 U.S.C. § 106 (2014).

¹² 17 U.S.C. § 101 (2014).

¹³ 17 U.S.C. § 103 (2014).

¹⁴ Christine Nickles, *The Conflicts Between Intellectual Property Protections When a Character Enters the Public Domain*, 7 UCLA Ent. L. Rev. 133, 136 (1999).

作人終身加 50 年。為符合伯恩公約之規定，美國國會於 1976 年修正著作權法，延長著作權保護期間為著作人終身加 50 年。在 1998 年著作權保護期間延長法案（The Copyright Term Extension Act of 1998，以下簡稱 CTEA），美國國會又將著作權保護期間延長 20 年，變成著作人終身加 70 年。

任何著作之著作權因保護期間屆滿而消滅，而成為不受著作權保護的公版著作。任何人皆可依任何目的自由使用已屬於公共領域的著作，不需著作權人授權，不受任何限制，也不侵害著作權人的權利。這些公版著作屬於公眾共享，並成為創作其他原創著作的構建素材。任何人都可以使用整個公版著作，或只是部分內容。根據美國著作權法，1923 年 1 月 1 日是美國「公共領域」的關鍵日期。該日期之前已經發表的著作因為著作權保護期間已屆滿，而進入公共領域成為公版著作。發表在 1923 年或以後的著作，著作權保護期間尚未屆滿，因此仍受著作權保護。

二、重要案例

Learned Hand 法官首先在 *Nichols v. Universal* 案肯認虛構人物角色可於小說故事情節外，獨立取得著作權法的保護¹⁵。惟出現在著作的虛構人物角色何時不再只是個抽象的概念，而是個明確描述具有獨特性足以取得著作權保護的角色，多有爭議。聯邦法院就此爭議已經發展出兩種主要的檢測標準，以判定人物角色是否可獨立取得著作權保護：一、「充分發展」檢測（the distinctly delineated test）；二、「構成故事」檢測（the story being told test）¹⁶。

「充分發展」檢測是第二巡迴上訴法院發展自 Learned Hand 法官在 *Nichols v. Universal* 案之陳述：「在劇中越欠缺明確描述的人物角色，越不能取得著作權保護」（The less developed a character in a play is, the less it can be copyrighted.）¹⁷。然而在另一個討論人物角色之著作權保護爭議的 *Warner Bros. Pictures v. Columbia Broadcasting Systems* 案，第九巡迴上訴法院裁決人物角色必須「構成故事」，才能受著作權保護。第九巡迴上訴法院認為人物角色必須「構成故事」，而不是只

¹⁵ *Nichols v. Universal Pictures Corp.*, 45 F.2d 119, 121 (2nd Cir. 1930).

¹⁶ Samuel J. Coe, *The Story of a Character: Establishing the Limits of Independent Copyright Protection for Literary Characters*, 86 Chi.-Kent L. Rev. 1305, 1311-1315 (2011).

¹⁷ *Supra* note 15.

是故事中微不足道的一顆棋子，才能受著作權保護¹⁸。

第二巡迴上訴法院在 *Silverman v. CBS, Inc.* 案處理後起創作者利用公版著作中的人物角色創作新著作是否構成著作權侵害的問題¹⁹。在 *Silverman v. CBS, Inc.* 案，阿摩斯和安迪等 2 個人物角色出現在同名「Amos 'n' Andy」電台廣播節目和後來的電視節目。這兩個人物角色初次登場是在 1928 年廣播節目，並且該節目隨即成為該地區最後歡迎的節目之一²⁰。著作人在 1948 年將完稿的廣播節目腳本（下稱「1948 年之前的廣播節目腳本」）之權利轉讓給哥倫比亞廣播公司²¹。此廣播節目繼續播送直到 1955 年²²。哥倫比亞廣播公司在 1951 年開始播送「Amos 'n' Andy」電視劇，在哥倫比亞廣播公司聯播台播送直到 1953 年，並持續在其他電視台播送直到 1966 年²³。席佛曼（Silverman）在 1981 年開始以「Amos 'n' Andy」節目人物角色撰寫百老匯音樂劇腳本，但是哥倫比亞廣播公司拒絕授權席佛曼使用這些人物角色²⁴。因為「Amos 'n' Andy」節目人物角色的原創者沒有延展著作權，所以「1948 年之前的廣播節目腳本」已是公共財²⁵。席佛曼提起訴訟請求法院作出宣示性判決，判定「Amos 'n' Andy」廣播節目腳本已是公共財，因此他能自由使用腳本內含的人物角色、情節和其他內容²⁶。第二巡迴上訴法院認為「1948 年之前的廣播節目腳本」完整描述「Amos 'n' Andy」節目人物角色，所以「Amos 'n' Andy」節目人物角色可受著作權保護，但是這些人物角色已隨著「1948 年之前的廣播節目腳本」一同進入公共領域，因此席佛曼可自由使用「1948 年之前的廣播節目腳本」之內容²⁷。不過，第二巡迴上訴法院表示，在 1948 年之後的廣播節目腳本和電視節目腳本中「新增表達」，亦即對於人物角色和故事的深入描述，仍受哥倫比亞廣播公司之著作權的保護²⁸。因此，如果席佛曼使用 1948 年之後的廣播節目腳本和電視節目腳本中加入的人物角色和故事元素，會構成侵害哥倫比亞廣播公司的著作權²⁹。

¹⁸ *Warner Brothers Pictures, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc.*, 216 F.2d 945 (9th Cir. 1954).

¹⁹ *Silverman v. CBS, Inc.*, 870 F.2d 40, 50 (2d Cir. 1989).

²⁰ *Id.* at 42.

²¹ *Id.*

²² *Id.*

²³ *Id.*

²⁴ *Id.* at 43.

²⁵ *Id.*

²⁶ *Id.*

²⁷ *Id.* at 50.

²⁸ *Id.*

²⁹ *Id.*

參、聯邦第七巡迴上訴法院

Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate 案

一、背景介紹

柯南道爾以偵探夏洛克福爾摩斯 (Sherlock Holmes) 和搭檔華生醫師 (Dr. Watson) 作為主角，創作了 4 部長篇和 56 則短篇夏洛克福爾摩斯故事，統稱「福爾摩斯探案集」 (Canon of Sherlock Holmes)。福爾摩斯和華生在柯南道爾的「血字的研究」 (A Study in Scarlet) 故事中首次登場，這則故事最早刊載於 1887 年發表的比頓聖誕年刊 (*Beeton's Christmas Annual*)，並於 1890 年在美國首次發表³⁰。

「血字的研究」故事中的福爾摩斯和華生在柯南道爾筆下性格鮮明。福爾摩斯和華生的住所和偵探事務所在英國倫敦貝克街 221B。福爾摩斯具有非凡觀察和邏輯推理能力，擅長偽裝術，更會利用法醫學學識與技術解決疑難案件。福爾摩斯自 1887 年現身，其中經歷死亡又神奇復活至今，可稱是史上最受歡迎和最具有影響力的虛構人物³¹。

柯南道爾的「福爾摩斯探案集」中 4 部長篇和 46 則短篇夏洛克福爾摩斯故事，皆是於 1923 年 1 月 1 日之前在美國發表，最後 10 則短篇故事則是於 1923 年至 1927 年之間在美國於不同日期發表³²。所以按照美國 1909 年著作權法之規定，柯南道爾的 4 部長篇小說和 46 則故事已逾著作權保護期間，進入「公共領域」成為公版著作。但由於 1998 年美國著作權保護期間延長法案將著作權保護期間延長 20 年，所以柯南道爾的最後 10 則故事目前仍享有著作權保護，其著作權存續期間自最初發表日期起算 95 年後才屆滿—2018 年至 2022 年，取決於每一則故事在美國的最初發表日期³³。

柯南道爾的遺族成立柯南道爾遺產公司，擁有柯南道爾的最後 10 則故事的著作權。柯南道爾遺產公司處理柯南道爾之著作的智慧財產權授權事宜，包含著作權³⁴。

³⁰ *Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd.*, 988 F. Supp. 2d 879, 882-883 (N.D. Ill., Dec. 23, 2013).

³¹ 諸兄邦香著、黃薇嬪譯，「完全搞懂福爾摩斯：史上第一名偵探的真相，就看這本」，臉譜文化出版，2014 年 2 月。

³² *Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd.*, 988 F. Supp. 2d 879, 883 (N.D. Ill., Dec. 23, 2013).

³³ *Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd.*, 755 F.3d 496, 497 (7th Cir. June 16, 2014).

³⁴ *Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd.*, 988 F. Supp. 2d 879, 883 (N.D. Ill., Dec. 23, 2013).

二、案件事實

本案原告 Klinger 和他的共同編輯決定發表「研究夏洛克」（A Study in Sherlock）一書的續集，書名為「跟著夏洛克福爾摩斯」（In the Company of Sherlock Holmes）。他們和 Pegasus 圖書公司商議該書的發表事宜。但是柯南道爾遺產公司知悉此計畫後告知 Pegasus 圖書公司必須取得柯南道爾遺產公司的授權並支付授權費，才得合法授權發表該新書。柯南道爾遺產公司威脅訴訟，如果 Pegasus 圖書公司未經授權發表 Klinger 的新書，就必須承擔被控侵害著作權的風險。侵權風險使 Pegasus 圖書公司放棄發表「跟著夏洛克福爾摩斯」（In the Company of Sherlock Holmes）一書的計畫，因為 Klinger 拒絕支付授權費給柯南道爾遺產公司³⁵。

2008 年 7 月 3 日 Klinger 向加州北區聯邦地方法院提出訴訟，請求法院作出宣示性判決，宣告其可自由使用柯南道爾不再受著作權保護的 4 部長篇和 46 則短篇夏洛克福爾摩斯故事中的故事元素和素材，包括福爾摩斯和華生這兩個人物角色。Klinger 以控告柯南道爾遺產公司代替取得授權³⁶。

原告 Klinger 主張福爾摩斯首次出現的福爾摩斯故事已經進入公共領域，屬於公共財，公眾可自由使用這些「夏洛克福爾摩斯故事元素」。據此，Klinger 因其在「跟著夏洛克福爾摩斯」一書中不使用具有原創性並仍受著作權保護的最後 10 則故事，所以 Klinger 認為在該書中使用夏洛克福爾摩斯故事元素是不需取得柯南道爾遺產公司的授權³⁷。

柯南道爾遺產公司則主張，因為福爾摩斯和華生在包括 4 部長篇和 56 則短篇夏洛克福爾摩斯故事的「福爾摩斯探案集」中被更深入描述並持續進化發展，所以他們仍持續受最後 10 則故事之著作權保護，直到最後一則故事於 2022 年進入公共領域為止³⁸。因此柯南道爾遺產公司主張 Klinger 必須取得授權才能在「跟著夏洛克福爾摩斯」一書中使用福爾摩斯、華生等人物角色和所有相關故事元素³⁹。

³⁵ *Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd.*, 755 F.3d 496, 497-498 (7th Cir. June 16, 2014).

³⁶ *Id.* at 498.

³⁷ *Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd.*, 988 F. Supp. 2d 879, 887-888 (N.D. Ill., Dec. 23, 2013).

³⁸ *Id.*

³⁹ *Id.* at 884.

本案涉及的主要爭點為：虛擬人物角色著作權保護在原著作之著作權保護期間屆滿後，能否因著作人在後續著作中對虛擬人物角色「新增表達」而繼續受具有原創性之「新增表達」的著作權所保護⁴⁰？

三、聯邦地方法院的見解

聯邦地方法院基於第二巡迴上訴法院在 *Silverman v. CBS, Inc.* 案的見解，認為 Klinger 可自由重製柯南道爾已成為公共財的早期故事和小說中刻劃描繪的福爾摩斯、華生等人物角色和所有相關故事元素。聯邦地方法院重申「當著作人使用相同人物角色創作系列著作，而系列著作中有些已進入公共領域成為公共財時，公眾可自由重製公版著作的故事元素⁴¹。」

對於柯南道爾遺產公司主張「單調又平面」的人物角色 (flat character) 可隨其出現之著作權過期的原著作進入「公共領域」成為公共財，但是「複雜又立體」的人物角色 (round character) 的著作權保護期間應以其進化發展之最後一則故事的著作權保護期間為準。聯邦地方法院不同意，認為柯南道爾遺產公司無法提供明確劃分界線或可行的法律標準，以判定人物角色在整體系列作品的演進過程中何時是發展成熟而足以受到著作權保護，而且柯南道爾遺產公司也無法提供任何案例支持其論點。聯邦地方法院指出柯南道爾遺產公司提出的區分方式，與案例法的通說見解相悖。聯邦地方法院認為採用柯南道爾遺產公司對於人物角色的區分方式，會不當延展福爾摩斯、華生和相關故事角色元素的著作權保護超過法定著作權存續期間，與著作權法之立法意旨相悖。因此，聯邦地方法院判定公眾可自由使用 1923 年之前的故事元素⁴²。

至於 1923 年之後的故事元素，聯邦地方法院則有不同見解。聯邦地方法院認為「福爾摩斯探案集」包含根據既存著作（柯南道爾早期創作之福爾摩斯故事）的素材再行創作的後續著作，其中包含最後 10 則故事，符合衍生著作的定義。所以法院將 *Silverman v. CBS, Inc.* 案的「新增表達」檢測 (the increments of expression test) 適用於 1923 年之後的故事元素後，判定 1923 年之後的故事元素，包括人物角色、人物角色特徵和故事情節，是受著作權保護的「新增表達」。因

⁴⁰ *Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd.*, 755 F.3d 496, 500 (7th Cir. June 16, 2014).

⁴¹ *Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd.*, 988 F. Supp. 2d 879, 884 (N.D. Ill., Dec. 23, 2013).

⁴² *Id.* at 890.

此，聯邦地方法院裁定 1923 年之後的故事元素是受著作權保護，所以不論是原告 Klinger 或是公眾皆無權自由使用⁴³。

聯邦地方法院核准原告 Klinger 提出關於 1923 年之前故事元素的即決判決請求，但是駁回 Klinger 提出關於 1923 年之後故事元素的即決判決請求⁴⁴。Klinger 不服，提出上訴。

四、聯邦第七巡迴上訴法院的見解

在上訴審時，柯南道爾遺產公司又再次主張，像福爾摩斯和華生這類「複雜又立體」的人物角色是在包括 4 部長篇和 56 則短篇福爾摩斯故事的「福爾摩斯探案集」中逐漸演進成形，直到柯南道爾所寫的最後一則故事才讓人物角色發展完成，所以與那些首次出現在著作裡時已然完整描述且不再變動的「單調又平面」人物角色不同。因此，柯南道爾遺產公司認為福爾摩斯和華生人物角色的著作權應該繼續受到保護，直到最後一則福爾摩斯故事的著作權保護期間屆滿，才隨之進入「公共領域」成為公共財⁴⁵。

對於柯南道爾遺產公司主張由於故事人物角色以堆疊描繪形式出現在後期著作中，所以直到後期著作的著作權存續期間屆滿前任何人不得未經授權仿製人物角色的論點，第七巡迴上訴法院重申「當故事本身成為公共財，故事元素（包括人物角色）即成為後起著作人自由競奪的對象⁴⁶。」從而裁定 Klinger 可自由重製柯南道爾已成為公共財的早期故事和小說中刻劃描繪的福爾摩斯、華生等人物角色和所有相關故事元素，其理由分述如下：首先，第七巡迴上訴法院明言其無法從成文法規或案例中找到任何人物角色在原著作著作權存續期間屆滿後可繼續受著作權保護之法律依據。

第七巡迴上訴法院同意第二巡迴上訴法院在 *Silverman v. CBS, Inc.* 案的見解，認為「只有原創性著作享有著作權保護，因此衍生著作享有的著作權保護僅及於衍生著作之著作人貢獻之新增原創內容」。第七巡迴上訴法院據此認定「本案衍生著作的著作權是指最後 10 則福爾摩斯故事的著作權，其無法以新增之原創內

⁴³ *Id.* at 892-893.

⁴⁴ *Id.* at 893.

⁴⁵ *Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd.*, 755 F.3d 496, 502 (7th Cir. June 16, 2014).

⁴⁶ *Id.* at 500.

容擴及保護已逾著作權保護期間的人物角色⁴⁷。」

第七巡迴上訴法院表示，「自鼓勵創作的立場觀之，延長著作權保護是雙面刃。著作權存續期間越長，越少著作進入公共領域成為公共財。延長著作權保護會萎縮公共領域，而減低後續著作人創作衍生著作的動力。因為著作人必須取得著作權人的授權以至著作人的創作成本增加⁴⁸。」

對於柯南道爾遺產公司主張必須區分「複雜又立體」的人物角色與「單調又平面」人物角色間之差異。第七巡迴上訴法院承認最後 10 則福爾摩斯故事中新增關於詳細描述福爾摩斯和華生的細節，確實讓福爾摩斯和華生的人物角色更加鮮明⁴⁹。但是第七巡迴上訴法院表示「人物角色的堆疊成熟過程與著作權法無涉」。第七巡迴上訴法院認為，著作人在後續著作使用相同人物角色乃是常見之事。福爾摩斯和華生的故事有早期和後期之分，後期故事中福爾摩斯和華生某些特徵的敘述是修改自早期故事，也有某些特徵的敘述是未出現在早期故事。這些新增的人物角色特徵若達到著作權法所稱最低程度的原創性，由後期故事未過期的著作權加以保護⁵⁰。

第七巡迴上訴法院表示，1887 年開始在柯南道爾系列故事登場的福爾摩斯和華生是個性鮮明的人物角色，因此受著作權保護。柯南道爾在最後 10 則故事中新增福爾摩斯和華生之人物角色特徵的描繪，是屬於衍生著作，由最後 10 則故事未過期的著作權加以保護。這些新增人物角色特徵的描繪不會讓著作權已過期的福爾摩斯和華生這兩個人物角色又恢復著作權保護⁵¹。

此外，對於柯南道爾遺產公司是否以最後 10 則福爾摩斯故事的著作權不當擴張福爾摩斯、華生等人物角色和所有相關故事元素的著作權保護範圍，第七巡迴上訴法院綜觀「延長人物角色之著作權對鼓勵創作成效不明確」、「欠缺延長法定著作權保護期間的法律依據」、「柯南道爾遺產公司是為福爾摩斯企求為期 135 年的著作權保護」等三個層面，整體考量柯南道爾遺產公司透過訴訟威脅主

⁴⁷ *Id.* at 501.

⁴⁸ *Id.*

⁴⁹ *Id.* at 502.

⁵⁰ *Id.*

⁵¹ *Id.* at 503.

張已消滅之著作權的行為，從而裁定柯南道爾遺產公司的上訴不成立。其理由分述如下：首先，第七巡迴上訴法院表示，「福爾摩斯故事的原著作人柯南道爾已辭世 84 年，延長人物角色之著作權不會再鼓勵柯南道爾創作新著作⁵²。」第二，第七巡迴上訴法院指出，柯南道爾遺產公司未舉出延長法定著作權保護期間的法律依據⁵³。第三，第七巡迴上訴法院認為，柯南道爾遺產公司提出「複雜又立體」人物角色之主張的背後因素，是為出現在第一則福爾摩斯故事中的福爾摩斯人物角色求得為期 135 年（自 1887 年至 2022 年）的著作權保護，因此第七巡迴上訴法院否定柯南道爾遺產公司的主張，以避免福爾摩斯人物角色的「著作權恆永久」。第七巡迴上訴法院維持聯邦地方法院的判決⁵⁴。

肆、我國著作權法之相關規定、行政函釋和案例

依據我國著作權法第 6 條第 1 項規定，衍生著作乃是就原著作改作之創作，並且視為獨立著作加以保護。至於衍生著作和原著作之關係，按照同條第 2 項之規定，衍生著作之保護，對於原著作之著作權不生影響。所以原著作之權利保護範圍和存續期間不因衍生著作而擴增或縮減⁵⁵。著作之著作權人依照著作權法第 28 條規定，享有將原著作改作為衍生著作或編輯著作的專屬權利。

所謂「改作」，依照著作權法第 3 條第 1 項第 11 款定義為「係指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作」。亦即，改作是就原著作另行創作。改作與重製之區別，實務上曾有案例⁵⁶表示「改作有兩項重要特徵：（1）是以原著作為基礎，從改作著作中仍可見原著作之重要創作特性，如將小說改寫成劇本，或將英文小說翻譯成中文。（2）必須達到另為創作之程度，倘未能達此程度，僅略作文字之增刪，而其主要之內容均仍相同者，即不構成改作，因內容與原著作相同度過高，則可認定屬重製行為。著作權法第 3 條第 1 項第 11 款之改作以其他方法為創作，係例示方法之概括規定，依法律解釋之基本原則，自應

⁵² *Id.*

⁵³ *Id.*

⁵⁴ *Id.*

⁵⁵ 楊海平，「衍生著作之保護」，智慧財產權月刊第 93 期，頁 101，2006 年 9 月；經濟部智慧財產局，電子郵件 1000301c 號解釋函。

⁵⁶ 智慧財產法院 101 年度刑智上易字第 53 號刑事判決。

與例示之改作方法性質相符始足當之。職是，所謂其他方法者，自應限於以變更原著作之表現型態使其內容再現之情形。」

我國最高法院曾在數件平面轉立體的著作權侵害爭議案例⁵⁷認為，立體物除了再現美術或圖形著作之著作內容，尚另有新的創意表現，且此一具有創意之立體物為著作權法例示保護之著作，即屬改作行為。司法實務⁵⁸認為「原著作為基礎另為創作時若已挹注創作人的精神思想在內，致其所另為創作之著作已達著作權法最低創意程度之要求時，即為改作，若與原著作之內容同一而未有改作人之精神創作在內，即為重製。」

由於我國著作權法第 28 條和第 92 條規定原著作之著作權人享有專屬的改作權，因此產生未經授權改作而創作之衍生著作是否得享有著作權保護的爭議？我國最高法院⁵⁹認定「未經原著作人或著作財產權人同意，就原著作擅予改作，即係不法侵害原著作人或著作財產權人之改作權，其改作之衍生著作自不能取得著作權」，智慧財產法院 97 年度刑智上易字第 27 號刑事判決⁶⁰亦採相同見解。

然而經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）的近期解釋函⁶¹雖認為「改作」他人享有著作權之著作，除有著作權法第 44 條至第 65 條之合理使用外，原則上須事先取得著作權人之授權，否則即可能構成侵權，但智慧局曾以函示說明未經授權改作而產生的衍生著作仍取得著作權⁶²和早期內政部 84 年 1 月 27 日（84）臺內著字第 8401635 號函皆是持與前述實務認為未經授權改作之衍生著作自不能取得著作權之意見相反。此早期內政部函釋說明翻譯人未經授權而逕予翻譯，不論該原著作是否受我國著作權法之保護，其所翻譯之著作如符合第 6 條之規定，屬獨立之著作，翻譯人就其所翻譯之著作亦得依著作權法受保護。智慧財產法

⁵⁷ 最高法院 86 年度台上字第 5222 號刑事判決、最高法院 94 年度台上字第 6398 號刑事判決、最高法院 98 年度台上字第 4571 號刑事判決。

⁵⁸ 智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 107 號刑事判決。

⁵⁹ 最高法院 87 年度台上字第 1413 號民事判決、最高法院 102 年度台上字第 548 號民事判決、最高法院 86 年度台上字第 5222 號刑事判決、最高法院 97 年度台上字第 130 號刑事判決、智慧財產法院 97 年度刑智上易字第 00027 號刑事判決。

⁶⁰ 衍生著作乃是利用已存在之著作予以改作，賦予原創性，凡未經原著作權人同意之改作，應不受著作權法之保護。

⁶¹ 經濟部智慧財產局，電子郵件 1030912d 號解釋函、電子郵件 1000117a 號解釋函、電子郵件 990211a 號解釋函、電子郵件 980320b 號解釋函、電子郵件 950828b 號解釋函、電子郵件 950717 號解釋函。

⁶² 經濟部智慧財產局，電子郵件 960601a 號解釋函和電子郵件 1000106a 號解釋函。

院 101 年度刑智上易字第 53 號刑事判決⁶³，亦採同樣看法。對此議題，有論者認為若衍生著作是否具有原創性而受著作權保護，與其是否經合法授權應該分別看待，不應據以否認不受保護⁶⁴。

接續要討論的則是，利用衍生著作者是否應同時取得原著作之著作權人和衍生著作之著作權人的授權？對於此一問題，智慧局行政函釋⁶⁵認為，衍生著作之利用仍包含原著作之成分在內，因此仍需徵得原著作著作權人之同意，所以利用時應同時取得原著作及衍生著作著作權人之授權，始得為之，否則即有侵權之虞；有論者亦持同一見解⁶⁶。

如前所述，新著作中使用原著作之人物角色情況，是否需要取得原著作之著作權人的授權必須先探究我國著作權法是否保護故事角色著作權。智慧局曾在函釋中表示「如模仿原著作中人物、風格、形式、內容而另行創作，即會涉及『改作』他人著作之行為⁶⁷」、「如您利用他人電影之『人物角色』已受著作權法的保護，則將該人物改畫成卡通 Q 版圖案，已涉及本法所稱『改作』之問題⁶⁸」，以及「經過作者高度發展、清晰描繪，故事發展得越完整的角色，此種角色會包含更多的表達成分及較少的思想成分，例如：蜘蛛人、蝙蝠俠、哈利波特等，如利用這種具備民眾所熟知性格與情節色彩之『人物角色』而另行創作，即會涉及『改作』他人著作之行為⁶⁹」等語句，似可推知智慧局對於故事角色能否受著作權保護，端視其為「表達」或是「概念」而定，並且似傾向於肯認獨立受到保護之立場。事實上，故事中的人物角色是否受著作權法所保護，在我國司法實務上雖然尚無

⁶³ 告訴人依據 DDI 公司之英文著作翻譯中文著作，告訴人之中文譯本為衍生著作，其中文著作以獨立著作保護之，不論告訴人有無取得英文著作之著作財產權或告訴人是否侵害原英文著作，在所不問。

⁶⁴ 章忠信，【未經授權的改作不能取得衍生著作之保護？】，2010/04/24，<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=6&aid=2675>（最後瀏覽日：2015/09/30）；楊海平，同註 55，頁 98-99。

⁶⁵ 經濟部智慧財產局，電子郵件 950717 號解釋函、電子郵件 1000301c 號解釋函、電子郵件 1010501 號解釋函、電子郵件 1030124b 號解釋函。

⁶⁶ 章忠信，【未經授權改作之衍生著作可否享有著作權？】，2013-08-14，<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=9&aid=2604>（最後瀏覽日：2015/09/30）；楊海平，同註 55，頁 101。

⁶⁷ 經濟部智慧財產局，電子郵件 980710a 號解釋函。

⁶⁸ 經濟部智慧財產局，電子郵件 990518b 號解釋函。

⁶⁹ 經濟部智慧財產局，電子郵件 1030912d 號解釋函。

定論⁷⁰，實務上目前多是處理動漫角色的著作權侵害爭議，因此處理爭議之方式多以美術著作、圖形著作或是侵害商標權等為之。

我國著作權法第 43 條規定「著作財產權消滅之著作，除本法另有規定外，任何人均得自由利用」。所以著作權存續期間屆滿而進入公共領域成為公共財之著作，任何人皆可自由利用該公版著作創作新著作，而無需取得該著作之著作權人的授權。換言之，任何人對於公版著作，均可逕自改作，改作者改作後之衍生著作，依法於創作完成時即享有著作權⁷¹。依照我國著作權法規定之著作權存續期間，原則上存續於著作人之生存期間及其死亡後 50 年或公開發表後 50 年⁷²，著作權因存續期間屆滿而消滅，對於著作財產權消滅之著作屬公共財產，除不得侵害其著作人格權外，原則上任何人均得自由利用⁷³。參見智慧局歷來之見解⁷⁴均維持統一立場，並明確表示「重製後的數位館藏，如其著作期間原已屆滿而成為公共財產，自不可能因圖書館所為之重製行為而重新取得著作權，縱使該館藏成為編輯著作，所利用之資料本身亦不可能因編輯著作之創作而重新取得著作權⁷⁵」。

伍、從福爾摩斯之著作權疑案探討故事角色著作權保護爭議

為了迎合大眾對名偵探夏洛克福爾摩斯的喜愛，娛樂產業紛紛推出同名書籍、電視、電影，和電玩遊戲，搶攻娛樂市場。如前所述，依著作權法之規定，除了成立合理使用而不構成侵權外，未經著作權人授權而以人物角色為主另為創作成為衍生著作，將構成著作權侵害，因此最近 BBC 的「新世紀福爾摩斯」（Sherlock）、CBS 的「福爾摩斯：基本演繹法」（Elementary）的兩部熱門電視劇，和兩部賣座電影「福爾摩斯」（Sherlock Holmes）、「福爾摩斯 2：詭影

⁷⁰ 經濟部智慧財產局，電子郵件 1021016 號解釋函；李治安，「故事角色的第二人生：論著作權法對故事角色之保護」，智慧財財權月刊第 169 期，頁 109，2013 年 1 月。

⁷¹ 經濟部智慧財產局，電子郵件 930302 號解釋函。

⁷² 著作權存續期間之規定請參見著作權法第 30 條至第 35 條。

⁷³ 經濟部智慧財產局，電子郵件 950717 號解釋函。

⁷⁴ 經濟部智慧財產局，智著字第 10300037060 號解釋函、電子郵件 1030326 號解釋函、電子郵件 1030521 號解釋函、智著字第 09800099660 號解釋函、電子郵件 1011001b 號解釋函、電子郵件 980331 號解釋函、電子郵件 990107a 號解釋函。

⁷⁵ 經濟部智慧財產局，電子郵件 9812028 號解釋函。

遊戲」(*Sherlock Holmes: A Game of Shadows*) 等這些以福爾摩斯與華生為主的電視、電影，都是經原作者柯南道爾的遺族授權後，根據福爾摩斯與華生的探案故事改編而成的衍生著作，讓「福爾摩斯」這個傳奇人物又再度重返銀幕大展破案身手。福爾摩斯人物角色的相關週邊商品更是商機無限，是柯南道爾的遺族賺進龐大授權收益的超級金雞母。

然而不為大眾所知的是，福爾摩斯與華生首次出現的福爾摩斯故事早已是逾著作權保護期間之公版著作，而福爾摩斯與華生這兩個人物角色亦已隨之進入「公共領域」成為公共財。因此以福爾摩斯與華生為主另為創作的書籍、電視、電影，和電玩遊戲，實不需經過授權或支付授權費即可自由利用，但柯南道爾的遺族卻依然對使用福爾摩斯名稱或形象創作任何衍生著作的著作人收取授權費⁷⁶。由於福爾摩斯與華生人物角色在娛樂市場十分搶手，讓柯南道爾的遺族對福爾摩斯與華生人物角色的著作權保護意識也日趨高漲進而強勢作風更甚往昔。為求永續掌控人物角色的授權，著作權人授權讓福爾摩斯與華生在衍生著作中一再進化發展，希望藉此延長福爾摩斯與華生這兩個人物角色「有限的著作權保護期間」，或甚至恢復其著作權生命。換言之，著作權人希望藉由人物角色在衍生著作的後續發展，不斷延續已經是公版人物角色的著作權價值。

惟「有限的著作權保護期間」乃是著作權法為了鼓勵創作，而對著作權人之專有「著作權」所設的時效性限制。逾著作權保護期間之著作，即是進入「公共領域」，成為供社會大眾自由使用的公共財，不再屬於原著作權人所有。此乃著作權法之核心，亦是著作權法之基本公共政策。但是即使人物角色著作權已過期，不少著作權人仍積極利用訴訟威脅，對逾著作權保護期間之人物角色主張權利，達到打壓公版人物角色的仿作市場，以保護其在人物角色或衍生著作的授權收益。柯南道爾的遺族以公版人物角色之衍生著作的著作權對屬於公共財之公版人物角色主張權利，似有濫用著作權 (copyright misuse/abuse) 之嫌。

此外，除了公版人物角色之衍生著作的著作權是否擴及至公版人物角色的問題引發眾人關切之外，尚有另一現象引起美國聯邦第七巡迴上訴法院在 *Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate* 案的注意，即柯南道爾遺族的興訟警告和聯合其他書

⁷⁶ *Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd.*, 755 F.3d 496, 498 (7th Cir. June 16, 2014).

商予以抵制之行為，顯露出維權行為背後藉此勒索授權費的不當意圖，第七巡迴上訴法院在判決中嚴正告誡著作權人不得就已消滅之著作權為基礎提出訴訟威脅以抵制他人利用公版著作的行為，此等行徑如同著作權蟑螂（copyright troll），並且因涉及限制公平競爭而有違反反托拉斯法之虞⁷⁷。

製作衍生著作雖屬於著作權人的專有權利之一，但公版人物角色之衍生著作的著作權與公眾自由使用公版人物角色的法律權益密切相關，而且公版人物角色屬於社會大眾的公共財，若放任著作權人利用公版人物角色之衍生著作的著作權對公版人物角色主張權利，不但與著作權法捍衛「公共領域」的公共政策相悖，著作權人挾公版人物角色之衍生著作的著作權以限制他人對公版人物角色的利用，易產生著作權外溢至「公共領域」的實質效果，造成衍生著作的著作權圈地「公共領域」將公共財捲入私囊的情況，將不利於社會大眾自由使用公版著作的權益。

Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate 案的判決對書籍、電視、電影，和電玩遊戲系列作品之故事角色的著作權確立下列原則：一旦早期著作的著作權保護到期，在早期著作中詳細介紹的故事人物角色的著作權保護也到期。這些人物角色隨已逾著作權保護期間的早期著作進入「公共領域」成為公版著作，所以任何人皆可自由利用，無需取得授權或支付授權費。但是系列作品之後期著作若仍享有著作權保護，其中故事的情節、對話、人物和性格特徵等故事元素構成的「新增表達」，仍然受著作權保護，不能未經授權使用。由此產生進化版的人物角色是衍生著作，受著作權未過期之後期著作所保護。衍生著作中對人物角色的「新增表達」不會延長人物角色「有限的著作權保護期間」，亦不會恢復人物角色過期的著作權。因此，柯南道爾的遺族不能利用最後 10 則福爾摩斯故事的著作權對福爾摩斯和華生人物角色主張權利。

⁷⁷ *Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd.*, 761 F.3d 789, 792 (7th Cir. Aug. 4, 2014).

陸、結論

2014年6月美國聯邦第七巡迴上訴法院在 *Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate* 案，針對後起創作者利用公版著作中的人物角色創作新著作是否仍應取得原著作之著作權人的授權或支付授權費的問題，裁定任何人可自由使用已逾著作權保護期間之原著作的故事元素（包括人物角色、人物角色特徵和故事情節），不需徵求授權或支付授權費。在此判決作成後，預估以公版著作中的人物角色創作新的書籍、電視、電影，和電玩遊戲的多媒體市場將會更加蓬勃發展。以往礙於法令未定、法院未曾闡明，所以存在灰色地帶，系列作品的著作權人於早期著作之著作權消滅後，仍對已進入公共領域之原著作的人物角色、人物角色特徵和故事情節主張權利，又動輒以訴訟威脅來勒索授權費，利用者往往考量訴訟費用、時間成本與經濟效益後，答應支付授權費。此類爭議性不當擴權之舉不僅讓著作權法屢遭質疑，也違反了著作權法調和社會公共利益的立法意旨。*Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate* 案判決為大眾自由使用公版著作和維護「公共領域」之公益打入一劑強心針，讓產業或是後起創作者對於侵權訴訟風險之顧慮減輕，而提升其利用公版著作另為創作以減輕授權費支出的負擔，更達到著作權法鼓勵創作的目的。*Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate* 案捍衛「公共領域」的界線，提供了民眾利用公版著作的人物角色、人物角色特徵和故事情節的指導原則，乃是本案備具正面指標意義之處，同時也可供我國法院做為侵權認定之參考建議。

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：是否可以在公開場所播放從圖書館外借的影片？

答：市面上的影片常分為「公播版」或「家用版」，此並非著作權法的規定，而是業者為區隔市場，並針對不同使用範圍、時間及地域將商品做此種區分。一般而言，民眾若向業者取得「家用版」之影片，只能在家中觀賞；若取得「公播版」之影片（即業者授權民眾可以在公開場所播放之影片），才能向公眾播放。

至於圖書館向業者取得的公播版影片，除契約另有約定外，一般是指業者授權圖書館可以在館內或校園內公開播放之影片。若民眾從圖書館外借該影片，也只能在家中觀賞，如另於公開場所播放，恐怕已超出授權範圍，故不得為之。

有關公播版影片涉及著作權相關問題說明及公播版業者資訊請參考智慧財產局網站：<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=568617&CtNode=7747&mp=1>

商標

問：商標權期間已經屆滿，還可以申請延展註冊？

答：商標權期間已經屆滿，若屆滿還沒有超過6個月，商標權人仍可以申請延展註冊，但是必須加倍繳納延展註冊費，亦即，商標及團體商標的延展註冊費用為每類8,000元整；團體標章或證明標章則為每件8,000元整。

問：申請延展時可否增加商品／服務類別？

答：商標權人於經註冊指定的商品／服務，取得商標權，註冊後，商標圖樣及指定使用的商品／服務，除指定使用商品／服務的減縮，即不得變更（商38 I）。而商標權的延展，僅為註冊後商標權期間的延長，其經註冊取得的權利範圍並無不同，仍受註冊後商標圖樣與指定使用商品／服務不能變更的限制。因此，商標權人不能以多繳納延展註冊類別費用的方式，申請增加指定使用商品／服務類別。

問：商標權人名稱變更，以致前後案商標註冊登記的商標權人名稱不同時，前案是否一定要辦理變更？

答：商標權人名稱若有異動情形，若未申請變更商標註冊事項，使商標權登記所有人名稱一致，形式上即難判斷是否為同一主體，故提出新商標申請註冊案時，審查上可能會以違反商標法第30條第1項第10款規定，發給核駁理由通知陳述意見，亦容易造成第三人錯認兩者為不同商標權人，而對之提出異議或評定案，徒增訟累，建議應將前後案商標權人名稱變更同一為宜。

● 2015 年世界智慧財產報告：突破性創新與經濟成長

依據 2015 年 11 月 11 日世界智慧財產權組織 (WIPO) 所公布的新調查報告，日本、美國和少數國家在驅動創新、可望促進未來經濟發展的 3 個前鋒技術 (frontier technologies) — 3D 列印、奈米技術和機器人 — 領先群倫。

在乏善可陳的經濟成長中，WIPO 的「2015 年世界智慧財產報告：突破性創新與經濟成長」說明先前改變遊戲規則的先進技術 — 飛機、抗生素和半導體 — 如何觸發新的企業活動，還探究了當今發展可期的突破性創新，並督促政府和企業加緊創新相關投資。

突破性創新的領先者

依據一份原始專利地圖的創新技術領域分析顯示，日本、美國、德國、法國、英國及韓國歷年來在 3D 列印、奈米技術和機器人領域的專利申請量占 75% 以上。日本公司在機器人方面領先，排名前 10 大的申請人中，有 8 個來自日本，即 Toyota、Honda、Nissan、Denso、Hitachi、Panasonic、Yaskawa 及 Sony，另 2 個公司是德國的 Bosch 和韓國的 Samsung。

整體上美國公司雖然申請最多奈米技術專利，但排名第一的是韓國 Samsung，前 10 大中有 6 個來自日本，即 Nippon Steel、Toshiba、Canon、Hitachi、Panasonic 及 TDK，其餘為美國的 IBM、加州大學及 Hewlett Packard。

中國大陸是唯一一個走向先進、工業化國家集團的中等收入國家，2005 年以來，中國大陸在 3D 列印和機器人領域的申請量占全球四分之一以上，是所有國家中比率最高的；在奈米技術方面，中國大陸申請人占全球近 15%，是第 3 大申請國，與其他資深創新國家不同的是，中國大陸的大學和公立研究機構申請案所占比例相當高。

成功的創新生態系統

該報告強調創新生態系統的成功要素：政府資助科技研究，並協助前景好的技術從實驗室走到生產階段；以生機盎然的金融市場和健全的法規，支援鼓勵公司創新的市場競爭力；以及公、私部門創新單位的無痕聯結。

該報告亦 述大學和公立研究機構與創新如何日形密切，和傳統的飛機、抗生素和半導體領域相較，學術機構在 3D 列印、奈米技術和機器人領域的專利申請所占比例較高，尤其是奈米技術領域，全球的學術機構申請人約占四分之一。

智慧財產促進技術市場活力

案例分析文件說明了知識分享機制促使創新興盛—從業餘的飛機發明人到 3D 列印和機器人研究的現代開放創新，藉由鼓勵技術揭露及提供彈性的授權工具，IP 制度已促進知識的分享。

依據 6 個案例分析的專利地圖顯示，創新者全部都已到高收入國家和中國大陸為他們的發明尋求專利保護，反映出這些國家的市場龐大，以及存在著擁有前鋒技術能力的競爭者。

該報告中關於 3D 列印、奈米技術和機器人的案例分析結論顯示，在這些創新領域的大量專利申請案，尚未導致專利訴訟增加或其他 IP 權利摩擦，然而，由於許多基礎技術尚處於相當早期階段，且還有待商品化，未來 IP 相關權利的衝突很可能會增加。

著作權在技術創新也變得更加常見且相關，包括電腦軟體已納入著作權保護標的，以及 3D 物品設計和電腦晶片設計等的任何形式數位表達之保護。

「世界智慧財產報告」每兩年發行一次，每期的重點放在不同 IP 領域的趨勢，之前的報告已探討「品牌在全球市場的角色」及「不斷變化的創新」。

相關連結：http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2015/article_0015.html

● USPTO 推出表達智慧財產 (IP) 觀念的圖像

由於美國的創業活動興盛，小發明家正在改變全球經濟樣貌，創業精神興旺，每天有愈來愈多的人進入一個不太熟悉的 IP 領域，所以 USPTO 致力於向目前和未來的發明人、創新者、企業家和業主宣導 IP 觀念，其中一個方式就是透過圖像化設計來傳達 IP 概念，以向大眾推廣智財保護意識。

美國專利商標局（USPTO）於 8 月 28 日和 Noun Project（註）合辦一個 Iconathon 設計公開研討會，召集 USPTO 的智慧財產專家、學生及有才華的設計師共聚一堂，共同合作、腦力激盪，設計出智慧財產相關圖像（icons），最後投票選出 19 個圖像，USPTO 局長並於 10 月 2 日宣布推出供大眾使用。圖像包括：

1. 侵權（Infringement）
2. 營業秘密（Trade Secret）
3. 科學、技術、工程、數學（STEM）
4. 發明（Invention）
5. 專利（Utility patent）
6. 設計專利（Design patent）
7. 植物專利（Plant patent）
8. 專利審查中（Patent pending）
9. 小／獨立發明人（Small/independent inventor）
10. 大發明人（Large inventor）
11. 微型實體（micro-entity）
12. 無償（Pro Bono）
13. 親自（Pro Se）
14. 商標（Trademark）
15. 服務標章（Service Mark）
16. 仿冒（Counterfeit）
17. 智慧財產（Intellectual Property）
18. 先前技術（Prior Art）
19. 製造商（Maker）

註：Noun Project 是一個向量圖像／符號的分享網站，網址為 <https://thenounproject.com/>。

檔案下載：<http://www.tipo.gov.tw/dl.asp?filename=5113011382971.pdf>

相關連結：http://www.uspto.gov/blog/director/entry/icons_for_intellectual_property_concepts

● 英國智慧財產局發布 2015 年官方統計速報

英國政府智慧財產局（UK-IPO）於 2015 年 10 月 16 日在其網站發布官方統計數據，2014/2015 會計年度的營業額為 8,034 萬英鎊（註：約新台幣 40.2 億元），在 Newport 和倫敦共有員工 1,046 人，並聘用 IP 代表派駐中國大陸、印度、巴西和東南亞實地協助 211 個英國企業（2013-2014 年）。該局是第一個取得專利核准程序 ISO 認證的專利局。

一、IP 與經濟

2011 年英國市場部門的公司投資在知識資產（knowledge assets）的金額約 1,268 億英鎊，相對於投資在有形資產（tangible assets）約 880 億英鎊。英國市場部門的知識投資有 50% 是受智慧財產權保護（相當於約占英國國內生產總值（GDP）4.2%）。2008 年全球 IP 授權交易超過 6,000 億英鎊，占全球貿易 5%，且在攀升中。

在 2013 年「Taylor Wessing 全球 IP 指標」中，關於 IP 取得、利用和執法的英國 IP 制度被企業評等為第一。在英國受 IPR 保護的無形資產投資，由 1990 年 238 萬英鎊增加至 2011 年 635 萬英鎊，成長 167%。

二、專利

2014 年 UK-IPO 受理的專利申請件數為 23,040 件，其中 15,187 件為本國申請案；核准專利 4,986 件，其中 2,315 件為本國案。英國向 EPO 申請專利件數為 4,687 件，取得 2,072 件歐洲專利。

規費

申請：紙本 30 英鎊，網路 20 英鎊。

檢索報告：紙本 150 英鎊，網路 20 英鎊。

審查：紙本 100 英鎊，網路 80 英鎊。

2010 年 UK-IPO 贊助的研究報告顯示，美國、日本和歐洲的積案，其專利審查程序每多延宕 1 年，就會造成重大的經濟損失。2011 年英國在無形資產的總體投資，約 5% 是受專利保護的；在受 IPR 保護的無形資產中，10% 是受專利保護。受專利保護的無形資產，投資總值約 63 億英鎊，相當於占英國整體 GDP 約 0.4%。

三、商標

UK-IPO 透過兩個方式受理商標案件，即直接向該局申請的本國案，以及來自 WIPO 依據馬德里議定書指定英國的國際註冊案。2014 年受理 110,838 件商標申請案（94,593 件為本國案），英國商標註冊案計 94,688 件（79,464 件為本國案），馬德里議定書申請案共 7,652 件，註冊案共 7,316 件。

依據 2011 年 UK-IPO 研究報告，有申請商標的企業較未申請的企業產值平均高 7%。

2011 年英國在無形資產的投資總額，受商標保護者占 11%；在受 IPR 保護的無形資產中，約有 22% 是受商標保護的，投資總值約 140 億英鎊，相當於占英國整體 GDP 約 0.9%。

規費

網路申請：170 英鎊。

期初費用 100 英鎊 + 審查後報告 100 英鎊。

紙本：200 英鎊。

品牌

2011 年英國在品牌的投資金額達 140 億英鎊。

四、設計權

2014 年向 UK-IPO 申請註冊的設計案共 5,084 件（4,900 件為本國案），註冊案共 4,901 件（4,504 件為本國案）。

2011年英國在無形資產的投資總額，受設計權保護者占10%，其中9%是受未註冊設計權（unregistered design rights）保護，1%是受註冊設計（design registration）保護；在受IPR保護的無形資產中，受設計權保護者占約21%，其中18%是受未註冊設計權保護，3%是受註冊設計保護。

2011年受註冊及未註冊設計權保護的無形資產投資總額約131億英鎊（相當於約占英國GDP的0.9%）。英國外銷額約占35%（1,390億英鎊）係來自於聘用設計師高於平均密度的企業，若以核心設計師的待遇來看，設計占英國外銷額約2%；設計師在整體勞動人口占0.7%，卻貢獻了約2%英國外銷額。

規費

第一個設計為60英鎊，其後設計為40英鎊。

五、著作權

2011年英國無形資產的投資總額，受著作權保護者占24%；受IPR保護的無形資產中，受著作權保護者約占47%，投資總額約301億英鎊（相當於占英國整體GDP約2%）。

2013年英國創意產業的毛附加價值（Gross Added Value, GVA）為769億英鎊，占全部GVA的5%；創意產業服務出口額約179億英鎊，比前一年增加3.5%（5.98億英鎊）。

2009年至2013年間，創意產業的出口額增加了34.2%（約45億英鎊），表現超越其他英國產業將近15%。2013至2014年全英國創意經濟的僱用數增加5%（工作機會由260萬個增加至280萬個），較2011年增加13.7%；2014年創意產業提供180萬個工作機會，占英國工作總數的5.8%（每17個中有1個）。

六、執法

智慧財產犯罪每年對英國經濟造成數億英鎊的損失，組織犯罪集團對於處在愈來愈競爭情勢下，製造合法、高品質物品及網路、數位內容的業界造成重大損害。

根據 2014/15 年 IP Crime Survey of Trading Standards 報告，服裝、煙草、DVD、酒及鞋是被「英國交易標準」調查的前 5 名產品，其他主要 IP 犯罪是與福利詐欺（benefit fraud）、洗錢、組織犯罪網路、毒品交易和暴力相關。2014/15 年英國海關扣押 160 萬件 IPR 侵權物品，零售價值超過 5,600 萬英鎊。

2014 年被非法使用的網路文件達 13 億件，侵權影片占有所有網路消費影片的 23%，侵權音樂占 28%，侵權電視節目占 14%。根據 2015 年 UK-IPO 委託獨立機構 Copyright Infringement Tracker 調查結果，最常被提到的網路侵權原因是免費（占 49%）、方便（占 43%）及快速（37%）。

自 2014 年 6 月起，計有 1,100 萬次在盜版網站的瀏覽被引導到警方的警告網頁；2014 年 6 月至 2015 年，有 4,513 個非法的“.uk”域名網址被停用。

相關連結：

<https://www.gov.uk/government/statistics/intellectual-property-fast-facts-2015>

專利

● 智慧局 AEP 11 月份統計資料簡表

表一：104 年 11 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		
104 年 01 月	12	0	7	8	27	19	3	0	0	22	49
104 年 02 月	10	0	10	1	21	24	0	1	0	25	46
104 年 03 月	13	0	14	5	32	22	0	0	0	22	54
104 年 04 月	12	0	10	2	24	22	1	0	0	23	47
104 年 05 月	9	1	18	5	33	23	0	0	0	23	56
104 年 06 月	8	0	11	4	23	20	2	0	0	22	45
104 年 07 月	17	1	13	2	33	21	1	0	0	22	55
104 年 08 月	13	0	12	6	31	24	1	0	0	25	56
104 年 09 月	5	0	14	0	19	27	0	1	0	28	47
104 年 10 月	9	0	6	1	16	21	6	0	0	27	43
104 年 11 月	8	0	10	2	20	22	0	0	0	22	42
總計	116	2	126	36	280	245	14	1	0	260	*540

*註：包含 27 件不適格申請（12 件事由 1、2 件事由 2、11 件事由 3 及 2 件事由 4）。

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)	116	2	126	36	280
日本 (JP)	119	3	0	0	122
美國 (US)	59	2	1	0	62
南韓 (KR)	26	2	0	0	28
德國 (DE)	10	1	0	0	11
瑞士 (CH)	3	4	0	0	7
挪威 (NO)	7	0	0	0	7
英國 (GB)	6	0	0	0	6
荷蘭 (NL)	4	0	0	0	4
中國大陸 (CN)	4	0	0	0	4
澳大利亞 (AU)	3	0	0	0	3
比利時 (BE)	1	1	0	0	2
瑞典 (SE)	1	0	0	0	1
奧地利 (AT)	1	0	0	0	1
丹麥 (DK)	1	0	0	0	1
新加坡 (SG)	0	1	0	0	1
總計	361	16	127	36	*540

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 104 年 11 月底	72.1
事由 2	至 104 年 11 月底	83.3
事由 3	至 104 年 11 月底	140.6
事由 4	至 104 年 11 月底	95.2

註：事由 1 係自 98 年 1 月至 104 年 11 月底，
 事由 2、3 係自 99 年 1 月至 104 年 11 月底，
 事由 4 係自 103 年 1 月至 104 年 11 月底。

表三：主張之對應案國別統計（104 年 11 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	218	5	223	58.07%
日本（JP）	70	4	74	19.27%
南韓（KR）	28	1	29	7.55%
歐洲專利局（EP）	21	4	25	6.51%
中國大陸（CN）	21	0	21	5.47%
英國（GB）	8	0	8	2.08%
澳大利亞（AU）	3	0	3	0.78%
德國（DE）	1	0	1	0.26%
總計	370	14	384	100.00%

註：其中有 8 件加速審查申請引用複數對應案。

專利

● 「智財經營扎根計畫—通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究」菁英論壇

本局委託財團法人國家實驗研究院執行之「智財經營扎根計畫—通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究」，於104年11月24日至25兩日假國立台灣大學霖澤館國際會議廳舉辦「菁英論壇」。第一天議程，由國內學界及業界技術專家以物聯網觀點探討如何因應紅色供應鏈競爭威脅，並觀測B4G到5G時代之行動寬頻技術發展與應用服務。此外，國研院研究團隊也針對4G-LTE標準必要專利布局及Small Cell小型基地台發展現況進行報告，並介紹「通訊產業標準關鍵專利資訊檢索平台」相關功能。第二天議程則介紹我國整合各界資源參與標準制訂組織之實務做法及從美國新近重要專利訴訟判決談專利制度的分歧與變遷。並邀請宸鴻光電鐘基立法務長以「在中國如何活化智慧財產權」為主題進行專題演講，發表精闢的見解，提供國內產官學研各界參考。

王美花局長於致詞時表示，因應進入物聯網時代，我國廠商面對通訊標準、產品、技術、訴訟等挑戰，需要更快速了解標準演進，為協助國內廠商迅速、精準掌握競爭對手專利資訊，本計畫開發建置通訊產業關鍵專利資訊檢索平台，整合3年以來所閱讀之8,000篇與LTE/LTE-A有關之標準必要專利、200篇SEP技術報告、150篇通訊領域相關涉訟專利及13件國際專利訴訟案例分析、教戰手冊，另平台也提供未來5G相關技術之潛力專利預測、涉訟標準專利相關訴訟訊息等，企業可自行依專利布局需求進行專利技術、功效、產品及對應通訊標準分析，掌握通訊技術發展趨勢，強化專利布局及因應專利訴訟能力，該平台將於明年3月前上線，歡迎各界多加利用。

在物聯網議題上，專家表示物聯網應用於商業模式，具有智能化、低成本及高便利性之特色，而高科技產業獲得成功之要素，包含創新技術結合新商業模式，並舉蘋果公司2015年第1季智慧型手機利潤佔手機產業總利潤高達92%為例，說明該結合模式可帶來勝者獨占收益的結果。因應未來高度頻寬及流量成長之需求，5G將是未來行動通訊技術發展之重大進化。另根據統計，4G時代通訊服務營收占行動通訊營收比率僅26%，5G時代將增加到50%，顯示5G雖僅是行動通訊技術的演進，但透過新興行動科技之導入，預料將大

範圍帶動各項應用服務與商業模式創新，也將對既有產業鏈帶來解構與再造。而有關 4G - LTE 行動通訊標準專利布局解析結果，通訊產業 4G - LTE 相關技術研發影響力最大的廠商，包括摩托羅拉、蘋果及易利信；另專利之成長在技術面以“通訊控制（T2）”最多；功效面以“增進系統效能（F2）”最多；產品面以晶片組、用戶端系統、基地台系統最多。另手持裝置面的布局，則以透過訊號控制手段增進系統效能為主，國內廠商應根據自己在產業中的定位，選擇適當的技術方向發展。而在活化智慧財產權議題上，鐘基立法務長指出，在中國大陸活化智慧財產，關鍵在於當事人能否有效解讀法律框架及發展趨勢，以及是否有足夠知識和經驗，針對智財風險並採取相應之風險降低措施，並熟悉具計畫經濟色彩之中國大陸智財權政策方針，尋求地方政府協助發展專利布局及安排專利保險等方式，來發展共贏策略。

另美國發明法頒布推行以來，根據美國專利商標局統計 2015 年 1 月數據，提起 PTAB 多方複審程序（IPR）專利中，有超過 7 成專利被判定無效或被修正申請專利範圍。其中，原告事前是否進行的徹底調查、結合引證解釋合理性、引證文件是否在同一技術領域，解決同一問題、敘述需要結合的商業或技術原因及聘請到合適專家均為勝訴關鍵，建議廠商須做好訴訟前準備，才能克敵制勝。另國研院團隊分析美國聯邦最高法院及聯邦巡迴上訴法院多項重要判決，發現近年來美國最高法院與聯邦巡迴上訴法院於多件訴訟案例中存在歧見，顯示美國專利制度正走向多元意見與政策價值選擇之分歧點，值得進一步觀察。未來，美國法院透過個案判決來進一步釐清專利公告後複審程序內涵，也是需要密切觀察之重要趨勢。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=573109&ctNode=7127&mp=1>

● 「專利行政爭訟案例研討彙編（103-104 年度）」出爐，歡迎參考利用

本局最新版「專利行政爭訟案例研討彙編（103-104 年度）」業已編纂完成，並以電子檔形式放置於本局網頁「專利」項下之「專利行政爭訟案例研討彙編」項目內，歡迎各界參考利用。

本彙編係針對 103 年 7 月至 104 年 3 月間，由智慧財產法院及經濟部所為之

10 件專利行政判決及 12 件專利訴願決定，作成案例分析。本局歷年（99 年起）發行之專利行政爭訟案例研討彙編，亦一併匯集於前述網頁項下，歡迎各界自由下載，充分運用。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=573727&ctNode=7127&mp=1>

● 「政府機關產業專利資料庫」簡報檔歡迎下載使用！

1. 智慧局完成盤點政府機關所建置之產業及專利資料庫（如附件簡報檔），是產業界研發創新時不可缺少的工具及資源，簡報檔提供各資料庫清單及功能概述，歡迎下載使用。
2. 另智慧局專利審查同仁使用之「國內外專利資料庫全域檢索系統」及非專利資料庫，於智慧局台北閱覽室及新竹、台中、台南、高雄分處均可提供民眾使用，有需要的使用者，歡迎逕洽本局台北閱覽室及各分處利用。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=573042&ctNode=7127&mp=1>

● 導入臨時申請案制度評估報告徵求建議

有關研議導入臨時申請案制度一事，本局蒐集相關資料並研析評估後，彙整擬具「我國導入臨時申請案制度之可行性探討」一文（如附件），歡迎各界惠賜卓見。如有相關建議，請於 104 年 12 月 15 日前以書面逕送「台北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓經濟部智慧財產局」，或以電子郵件寄送 140381@tipo.gov.tw 信箱，相關聯絡電話：(02)23767222 洪菁蔓小姐。本局歡迎並感謝您的參與。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=571382&ctNode=7127&mp=1>

● 產學研合作之專利申請案可依「發明專利加速審查作業方案」之事由 3 提出加速審查申請，請多加利用。

依發明專利加速審查作業方案（以下簡稱 AEP）之事由 3 規定：「申請之專利案為申請人商業上之實施所必要者，為使申請人儘速明確其申請案之可專利性，得提出加速審查申請」。

目前專利申請案依 AEP 事由 3 提出加速審查申請時，必須說明足以表彰該申請案有商業上實施必要之商業（交易）行為並提供相關證明文件，例如該專利申請案所請發明已製造之產品照片、販售型錄或已洽談授權契約等。

商業上實施必要之商業（交易）行為態樣亦包含專利案之發明係由學術界、研究單位等與產業界合作產生者，該專利申請案之申請人不論係個人、學校、研究單位或企業，且經費來源不論是政府或私人，只要有合作事實皆可依 AEP 之事由 3 提出加速審查申請。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=571515&ctNode=7127&mp=1>

智慧權

● 更新跨太平洋夥伴協定（TPP）智慧財產章中文翻譯

TPP 成員國於 104 年 10 月 5 日宣布完成談判，並於 11 月 5 日公布 TPP 協定文本，該文本仍待進一步法律檢視。本局前於 11 月 17 日公布智慧財產章初步翻譯及簡要說明，在文本翻譯部分，智慧局內部經再次檢視後，公布最新翻譯版本，請各界參考。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=573759&ctNode=7127&mp=1>

經濟部智慧財產局台北服務處
105 年 1 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	義務代理人
1/05 (二) 14:30 — 16:30	專利	卞宏邦
1/06 (三) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰
1/07 (四) 09:30 — 11:30	商標	徐雅蘭
1/07 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
1/08 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
1/08 (五) 14:30 — 16:30	專利	陳群顯
1/11 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
1/12 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
1/12 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
1/13 (三) 09:30 — 11:30	專利	祁明輝
1/13 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成
1/14 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
1/15 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆
1/19 (二) 09:30 — 11:30	商標	高尹文
1/19 (二) 14:30 — 16:30	專利	林坤成
1/20 (三) 09:30 — 11:30	商標	梅文萱
1/20 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
1/21 (四) 09:30 — 11:30	商標	張文彬
1/22 (五) 09:30 — 11:30	專利	陳晃顥

1/22 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
1/26 (二) 09:30 — 11:30	商標	林存仁
1/26(二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
1/27 (三) 09:30 — 11:30	專利	陳昭誠
1/28 (四) 09:30 — 11:30	專利	甘克迪
1/29 (五) 09:30 — 11:30	專利	彭秀霞

- 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

經濟部智慧財產局台中服務處 105年1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	義務代理人
01/06 (五) 14:30—16:30	商標	林昌助
01/07 (四) 14:30—16:30	專利	朱世仁
01/08 (五) 14:30—16:30	商標	陳建業
01/13 (三) 14:30—16:30	商標	陳逸芳
01/14 (四) 14:30—16:30	商標	陳鶴銘
01/15 (五) 14:30—16:30	商標	施文銓
01/20 (三) 14:30—16:30	專利	吳宏亮
01/21 (四) 14:30—16:30	專利	趙嘉文
01/22 (五) 14:30—16:30	專利	趙元寧
01/27 (三) 14:30—16:30	專利	林湧群
01/28 (四) 14:30—16:30	商標	周皇志
01/29 (五) 14:30—16:30	商標	顏永堅

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 105 年 1 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	義務代理人
1/04 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
1/05 (二) 14:30 — 16:30	商標	陳明財
1/06 (三) 14:30 — 16:30	商標	楊家復
1/07 (四) 14:30 — 16:30	商標	蔡明郎
1/08 (五) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
1/11 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
1/12 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	劉哲郎
1/13 (三) 14:30 — 16:30	商標	李德安
1/14 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉建萬
1/15 (五) 14:30 — 16:30	商標	李彥樑
1/18 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
1/19 (二) 14:30 — 16:30	商標	王增光
1/20 (三) 14:30 — 16:30	商標	黃茂明
1/21 (四) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
1/22 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳文官

- 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

104 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	5,500	3,816	6,870	1,980	620	39
2 月	5,026	3,777	6,135	1,749	472	45
3 月	6,695	4,070	6,018	2,165	537	56
4 月	5,818	3,902	6,370	1,967	526	39
5 月	6,097	4,191	6,194	1,896	538	44
6 月	6,261	4,579	6,449	1,861	540	48
7 月	6,274	4,595	6,807	1,916	612	42
8 月	6,002	3,577	6,582	1,957	588	47
9 月	5,783	3,653	6,196	1,787	586	60
10 月	6,142	4,011	6,401	1,882	648	56
11 月	6,351	3,820	6,766	1,822	565	66
合計	65,949	43,991	70,788	20,982	6,232	542

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。

104 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	6,174	6,399	526	71	21	86	3,333
2 月	4,720	5,130	643	61	8	30	2,333
3 月	6,485	3,759	529	105	27	40	4,252
4 月	6,777	5,784	618	85	20	44	3,471
5 月	6,621	4,884	660	74	19	50	3,365
6 月	6,928	4,932	786	67	10	29	4,151
7 月	7,134	5,304	832	80	28	53	3,975
8 月	6,664	5,542	652	78	29	47	3,057
9 月	6,504	5,223	514	70	14	64	2,696
10 月	6,517	4,923	635	71	26	96	2,176
11 月	6,770	5,374	695	67	49	82	2,700
合計	71,294	57,254	7,090	829	251	621	35,509

104 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	2,255
2 月	2,062
3 月	2,943
4 月	2,438
5 月	2,162
6 月	2,480
7 月	2,518
8 月	2,125
9 月	2,035
10 月	2,490
11 月	2,259
合計	25,767

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
李忠憲 唐之凱	我國專利法第26條第2項中「支持要件」之研究	智慧財產權月刊	204	2015.12
楊鴻偉	探討請求項不符支持要件所延伸修正的問題	智慧財產權月刊	204	2015.12
葉雪美	解析美國設計專利圖式修正之審查基準與政策	智慧財產權月刊	204	2015.12
彭國洋	論提起專利申請權歸屬爭議的舉發申請和民事訴訟無效抗辯之主體資格	專利師	23	2015.10
陳麗娟	歐洲聯盟專利代理人與專利法律人員培育現況及跨國執業規範	專利師	23	2015.10

* 智慧財產權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
王立達 邱靖芳	藥品市場產品跳躍行為之評析：以美歐案例及競爭法理為中心	月旦財經法雜誌	37	2015.11
王偉霖	論我國引進營業秘密法不可避免揭露理論 (Inevitable Disclosure Theory) 之可行性與適用限制	萬國法律	203	2015.10

智慧財產權月刊徵稿簡則

104年10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法制介紹、專論、問題探討、國際動態、新聞等著作、譯稿，歡迎投稿。
- 二、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。
- 三、字數以 5,000 至 12,000 字為宜（如篇幅較長，本刊得分期刊登），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。
- 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、投稿可採 **e-mail** 或 **書面** 方式：

以 **e-mail** 投稿者請寄至：ipois2@tipo.gov.tw

以 **書面** 投稿者請寄至：

10637 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 5 樓

經濟部智慧財產局資料服務組「智慧財產權月刊」編輯室收。

（聯絡電話：02-2376-7170 劉宥好小姐）

智慧財產權月刊本文格式

一、來稿請附 10 個左右的**關鍵字**及 100 字左右之**摘要**，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。

二、文章結構請包含以下部分，以摘要起始，並依前言、內文依序論述，文末務請以結論為題撰寫。舉例如下：

摘要

壹、前言

一、專利權之特殊性（範例）

…

貳、專利權之特殊性質（範例）

參、界定技藝人士水準對於追求個案認定正確性之重要性（範例）

肆、結論

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，台英國際商務法律事務所，1998 年 8 月第 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，時報文化，1995 年。

3、期刊：王文宇，「財產法的經濟分析與寇斯定理」，月旦法學雜誌第十五期，頁 6-15，1996 年 8 月。

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：謝龍田，【309 株「黑珍珠」種苗疑走私到大陸】，2002-06-10 / 聯合報 / 14 版，

<http://udnnews.com/FLASH/73405.htm>（最後瀏覽日：2002/06/10）。

四、英文文獻註釋方法舉例如下：

- 1、專書：作者姓名，書名引註頁碼（出版）。

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

- 2、期刊：作者姓名，文章名，出處之期刊起始頁，引註頁碼（出刊）。

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，頁碼，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).

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