

專利話廊

設計專利圖式之灰階配色與不主張色彩之分別

李柏翰 副理

通過專利師高考

通過中國大陸專利代理師資格考試



一、前言

設計專利係保護物品外觀的專利類型，設計專利與發明、新型專利不同，設計專利的保護範圍以圖式為主，而以說明書為輔。現行專利審查基準係於民國 105 年 4 月 1 日修正施行，修正前之審查基準規定，若不欲限定保護物品的色彩，則仍可提交彩色的圖式，並於說明書中表示「圖式所揭露之色彩，為本案不主張設計之部分」即可；修正後之現行審查基準，基於設計專利的保護範圍主要是透過圖式來決定，因此便不能再由說明書的記載來排除色彩，故若不主張色彩者，圖式原則上須以墨線圖、灰階電腦繪圖或黑白照片呈現，以達到圖式為主，說明書為輔之目的。

然而，從 105 年 4 月至今，這段時間以來可能有數千件的設計專利的圖式，其原本為彩色照片，但經過後製而改為黑白照片，又或著圖式為灰階電腦繪圖，電腦繪圖中以灰階的光影變化深淺來表示物品的外型輪廓，以符合現行審查基準的要求。這些年來的前述案件於說明書中均不再出現「圖式所揭露之色彩，為本案不主張設計之部分」的記載；於是，當設計專利的圖式沒有任何色彩而僅有黑、白、灰時，究竟是不保護色彩，還是要保護黑、白、灰的灰階配色呢？設計申請案核准後，核准審定書也不會記載審查委員認定灰階電腦繪圖或黑白照片是不保護色彩還是要保護該灰階配色，因此未來該設計專利要行使權利時，權利範圍的認定是否會有爭議呢？此為本文所要討論的議題。

二、現行法規下避免錯誤認定的做法

首先，絕大多數情形下，灰階電腦繪圖或經後製過的黑白照片，均應不會被認定成是灰階配色，但極少數案件下，確實有此風險，因此為了降低誤認的可能，目前有幾種做法可以降低風險。

第一，附上有色彩的參考圖。現行專利審查基準表示：「不得於圖式呈現其色彩，卻僅以設計說明表示：「圖式所揭露之色彩，為本案不主張設計之部分」。而實務上如此記載將會收到審查意見通知書而被要求刪除該字句，因此既然不能反面表示本案不主張色彩，那至少可以在說明書中正面表示，參考圖為本案配置色彩後之外觀狀態，藉此來暗示本案除參考圖以外的圖式並沒有要包含色彩。並且根據「專利侵權判斷要點」，「參考圖」不得作為確定專利權範圍之依據，因此參考圖的配色也不會限縮本案的保護範圍。

第二，如要保護色彩，敘明工業色票編號或檢附色卡。現行專利審查基準表示：「申請人亦得於設計說明敘明所指定色彩之工業色票編號或檢附色卡，以輔助明確呈現其所要主張之色彩」，因此如果要保護的色彩配色接近黑、灰、白等配色，也可考慮於說明書中明確記載色票編號或檢附色卡，以降低被誤認為不主張色彩的機率，進而透過限縮保護範圍以降低遭以新穎性及創作性不予專利的機會。

三、近期的實務—透過審查意見通知書來確認保護範圍

現行專利審查基準施行至今已滿四年，而自去年開始有零星案件收到審查意見通知書，其表示：「圖式似包含色彩而非單純之灰階電腦繪圖，請確認申請專利之設計是否包含如圖所示之色彩，若本案並未包含色彩，請於設計說明補充記載「圖式係以灰階電腦繪圖呈現，各視圖表面所呈的濃淡僅係為表現本案之形狀，而非用以主張色彩」。本案說明



書未明確且未充分揭露，不符合專利法第 126 條第 1 項之規定」，經聯絡後，審查委員表示此確實為零星個案，僅有在認為難以判斷時，才會發出此種審查意見，以讓申請人有說明而留下紀錄的機會，如此避免專利直接核准，而欲行使權利時才發現保護範圍有爭議。如此的用意確實良好，但畢竟專利審查基準並未有相關內容，因此對於不保護色彩的設計申請案，一般也不會主動記載這類字句，目前只能在審查委員通知時，才被動地進行回應。

四、結語

近期不斷的收到智慧局打算修正設計專利審查基準的消息，並且其中一個修改項目便是為了解決本文所提及的問題。民國 105 年 4 月的專利審查基準修正，確實是基於專利法第 136 條第 2 項的「設計專利權範圍，以圖式為準」，因此不欲讓說明書過度的影響了保護範圍，但如今的法規設計確實在實務上造成了專利權保護範圍可能有所爭議，因此如能讓設計專利的說明書，也能適當地輔助說明保護範圍，也同樣能符合「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書」的法條內容，並同時解決前述問題，故筆者期待及樂見設計專利審查基準的修正能讓設計專利權的保護範圍更加確定，進而有利於產業之發展。



歐盟專利系統何時能生效？過程一波三折

張撼軍 工程師

一、前言

自歐盟理事會在 2011 年 3 月同意依照加強合作計畫建立一個統一、單一的歐盟專利系統 (Unitary Patent System) 以來，迄今已有包含英國和法國在內共 16 個國家簽署批准其中的統一專利法院 (Unified Patent Court, UPC) 協議，接下來只待德國同意並簽署該 UPC 協議，歐盟專利及統一專利法院即可正式生效。

然而，德國在 2017 年 3 月 9 日經聯邦議院 (Bundestag) 三讀通過「批准 UPC 協議」之第 18/11137 號草案，並於 2017 年 3 月 31 日經德國聯邦參議院 (Bundesrat) 審議通過該草案後，一位來自杜塞道夫的律師在 2017 年 7 月 5 日向聯邦憲法法院 (Bundesverfassungsgericht) 提起有關該同意批准之法案有違憲之虞的訴訟，阻止了 UPC 協議之批准。直到 2020 年 3 月 20 日，聯邦憲法法院做出了德國批准 UPC 協議之法案無效的判決，為歐盟專利及統一專利法院的生效增添了變數。(請參閱 [2020 年 4 月 9 日出刊之第 242 期台一雙週專利電子報](#))

二、裁定無效的理由

UPC 協議屬於一種國際條約，其核心是藉由加強合作計畫，在歐盟引入具有單一效力的歐洲專利。根據 UPC 協議，歐盟將會在歐洲多地設立共同法院，以解決歐洲專利以及具有單一效力之歐洲專利的各類紛爭，特別是有關侵害專利權的訴訟、有關確認專利有效性的訴訟、以及針對歐洲專利局之決定所採取的某些訴訟…等的專利爭訟案件，也就是說，統一專利法院將會對各締約國國內具有重大經濟意義的私法和行政法律事務具有一大部分的管轄權。

然而，德國基本法第 92 條規定，德國的司法權由聯邦憲法法院、各聯邦法院 (Bundesgerichte) 及各邦法院 (Gerichte der Länder) 分別行使。由於簽署 UPC 協議將會使得德國的各級法院缺少相應的司法管轄權而無法提供公民基本權利的保障，且新設立的統一專利法院也將影響德國三權分立的具體結構，因此批准 UPC 協議之法案涉及了對基本法的實質性修改。也由於向統一專利法院轉讓 UPC 協議規定的司法管轄權後，德國就失去了相應的職權，而且無法依靠自身的力量收回該司法管轄權，故若沒有合法的進行該司法管轄權之轉讓，日後歐盟或其他超越國家權力之機構（如統一專利法院）所採取的措施都將沒有民主的合法性。

而根據德國基本法第 23 條第 1 項規定，為了實現歐洲之統一，德意志聯邦共和國參與歐洲聯盟之發展，且為此，聯邦得經聯邦參議院之同意，依據法令轉移主權之行使。又，德國基本法第 79 條第 2 項規定，要對基本法進行修正或增補的法案，需要聯邦議院議員三分之二的同意以及聯邦參議院三分之二的贊成票。

由於在 2017 年 3 月 9 日德國聯邦議院三讀通過該批准 UPC 協議之法案時，當屆德國聯邦議院的議員的總人數為 631 人，亦即該同意批准之法案必須取得至少 421 位議員的同意，惟當時出席的議員只有 35 人，因此雖然該同意批准之法案在當時被一致表決通過，但因違反基本法「需要聯邦議院議員三分之二之同意」的程序要件而被裁定無效。

所幸雖然德國聯邦憲法法院所做出之無效判決是負面的結果，但從判決內容看來，該批准 UPC 協議之法案僅存在程序要件不合法的問題，並不存在本質上違反基本法的問題，既無需進一步修改，也獲得德國議會中大多數政黨的支持，因此只要德國政府再將該同意批准之法案提交予聯邦議院及聯邦參議院審議，相信很快就能通過三分之二以上之人數同意的門檻，讓歐盟專利及統一專利法院的生效進程往前邁進一大步。



三、接下來的問題與考驗

目前依 UPC 協議第 89 條第(1)項之規定，歐盟專利系統的生效需要包含英國、法國、德國在內，至少 13 個歐盟會員國之國內法批准 UPC 協議，而如前所述，迄今已有包含英國和法國在內共 16 個國家批准該 UPC 協議，加上批准 UPC 協議之法案在德國所引起之違憲問題已然獲得解決，歐盟專利系統的生效日看似就在眼前，但是別忘了還有英國脫歐的問題。

英國已於 2020 年 1 月 31 日正式脫離歐盟，脫歐過渡期目前預計至 2020 年 12 月 31 日結束，英國政府發言人近期表示：「英國不會尋求參與歐盟專利和統一專利法院系統，參加適用歐盟法律並受歐洲法院約束的法院，與我們成為獨立之自治國家的目標背道而馳。」顯示英國已確定不會參與歐盟專利系統。

因此如果德國能儘快在英國的脫歐過渡期結束前通過批准 UPC 協議之法案，則歐盟專利及統一專利法院便能開始運作，英國可以在過渡期結束時再針對留下或離開歐盟專利系統做出正式決定。

但如果德國沒能在英國的脫歐過渡期結束前通過批准 UPC 協議之法案，則在 UPC 協議於 2012 年經投票通過時，擁有最多有效歐洲專利的三個歐盟成員國將由義大利取代英國，因此根據 UPC 協議第 89 條第(1)項之規定，歐盟專利系統的生效條件預計將調整為「需要包含義大利、法國、德國在內，至少 13 個歐盟會員國之國內法批准 UPC 協議」，雖然義大利因為專利文件的翻譯問題一開始並未加入歐盟專利系統，但最終也已於 2015 年 9 月 30 日加入，並於 2017 年批准 UPC 協議。

可以想見的是，一旦英國決定退出 UPC 協議，預定設在倫敦的一審法院也必須進行搬遷，這需要對 UPC 協議進行修訂，當然也需要再經過各締約國的同意，故若德國未在英國的脫歐過渡期結束前通過批准 UPC 協議之法案，可能意味著歐盟專利系統的生效日將會繼續往後延遲。

資料來源：

1. Bundesverfassungsgericht, "Act of Approval to the Agreement on a Unified Patent Court is void", <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-020.html> (2020/03/20)
2. European Parliament, "The Unified Patent Court after Brexit", [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649575/IPOL_ATA\(2020\)649575_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649575/IPOL_ATA(2020)649575_EN.pdf) (2020/03/25)