

## 專利話廊

### 淺談智慧財產案件審理法「秘密保持令」之實務

何娜瑩 律師／專利師



#### 一、前言

按智慧財產案件審理法自民國 96 年施行以來，引進「秘密保持令」（以下簡稱秘保令）制度，揆諸其當年立法理由，乃期望在發現真實與當事人營業秘密間取得平衡，勿因一造主張營業秘密導致案件審理延宕或損害他造攻擊防禦之權益，爰參照日本法之規定，明定法院就智慧財產案件，得依聲請核發秘密保持命令，並對違反者處以刑事制裁，以兼顧訴訟之促進及營業秘密之保護。早期每年約末 10 件左右聲請件數，迄今年六月底，僅民事秘保令聲請案件已有 40 件，因此隨著秘保令核發數量增加，可觀察智慧財產法院於核發秘保令時之實務運作如下。

#### 二、關於閱覽資料方式及範圍

在智慧財產法院 108 年度民秘聲字第 40 號裁定中，聲請人對相對人公司、其法定代理人與訴訟代理人聲請秘保令，同時也聲請相對人等禁止閱覽、抄錄、複印或攝影主文所示證據資料，惟法院認為已核發秘保令予相對人訴訟代理人時，聲請人營業秘密已可確保，故無限制閱卷方式之必要。另在智慧財產法院 108 年民秘聲字第 1 號裁定中，聲請人請求就資料中無關部份進行遮蔽並禁止相對人閱覽等，但法院認為證據資料中是否包括可證明待證事項之處，不應由聲請人片面決定其範圍，也不宜由法院預先判斷，應全部開放閱覽給相對人訴訟代理人閱覽，由於違反秘保令具有刑事責任，已足以保障聲請人公司的營業秘密。由此可知，法院認為在有刑事責任拘束下，一旦核發秘密保持令後，即無限制受秘保令人閱覽、抄錄卷宗之方式或閱覽範圍之必要，否則影響他造攻擊防禦，也會導致訴訟拖延，與立法目的不合。

#### 三、關於核發秘保令之對象及範圍

##### (一) 核發秘保令之對象為「自然人」：

於前揭智慧財產法院 108 年度民秘聲字第 40 號裁定中，聲請人曾對相對人公司聲請核發秘保令，惟法院認為依智慧財產案件審理細則第 20 條第 1 項第 1 款規定，受秘保令人應為自然人，乃駁回之，因此，秘保令核發對象為「自然人」，不包括「法人」。

##### (二) 核發秘保令人士原則上為律師、專利師或專利代理人等：

又在前揭智慧財產法院 108 年民秘聲字第 1 號民事裁定中，聲請人主張系爭資料為第三人營業秘密，聲請人自取得資料後維持秘密狀態，因而有對相對人公司、其法定代理人及訴訟代理人聲請秘保令之必要，惟法院僅准予相對人訴訟代理人閱覽系爭資料，而駁回相對公司及法定代理人部份，法院認為相對人公司及法定代理人與聲請人公司及第三人之間可能存在有潛在競爭關係，閱覽系爭資料本身，就有可能引發對聲請人與第三人造成損害的疑慮，縱經核發秘保令，也無法避免，因此予以駁回之。由此可知，秘保令核發對象，若為受專業倫理規範之律師、專利師或專利代理人時，法院原則上均會准予，至於相對人公司內部人員，考量身分敏感性，且營業秘密本身易有憑記憶儲存而遭日後不當使用風險存在，故對內部人士應從嚴考量。以上見解亦為智慧財產法院 107 年民秘聲字第 38 號民事裁定所認同，此有裁定理由「本案兩造可以認為處於直接競爭的地位，被告的法定代理人和法務人員，都是被告的內部人員，並不適合知悉上述數據，所以不應該將本案被告所建議的人也列為受裁定的人」等語可參。

##### (三) 對案件協辦人員核發秘保令之限制：



在實務上，案件承辦經常會有事務所其他內部人士參與，該等內部人士若非為裁定主文上所列受秘保令人時，應另行向法院聲請為是，然在智慧財產法 107 年民秘聲上字第 6 號民事裁定中，受秘保令人因內部作業需求向法院聲請時，則遭法院駁回之，除營業秘密持有人不同意外，法院則是認為在另案裁定中，已准許事務所其它內部人員協助，已足以維護相對人攻擊防禦權利及訴訟進行。由此可知，若訴訟代理人有其它人員協助案件承辦之必要，需向法院聲請秘保令，以便將協辦人員納入秘保令範圍內，但協辦人數及範圍並非毫無限制，畢竟過多人士接觸，會增加機密資訊外洩風險。

#### 四、結論

綜上，在目前秘保令實務運行之下，法院傾向開放態度，不限制閱覽方式及範圍，於核發秘保令對象時，則會斟酌：(1)秘密持有人同意與否，(2)開示對象的身分，以及(3)開示對象的人數等因素，因此，任何訴訟當事人應明瞭在面臨智財訴訟中，已無法以營業秘密為由拒絕開示資料，反而應思考在專業案件，尋求專業人士協助，才能保障自身權益。

## 物體表面之圖案、色彩、文字、符號或其結合者是否可申請我國的新型專利？

林志霽

申請我國新型專利時，除了要於請求項中記載申請人所認定的「必要技術特徵」之內容，更需要留意請求項所記載的內容，是否符合我國新型之定義，雖然我國的新型專利僅經形式審查，但審查委員於形式審查中，若認為新型申請案的請求項內容不符合新型之定義時，仍會判定該申請案非屬適格的新型標的，而無法取得新型專利。

我國現行專利法第 104 條規定：「新型，指利用自然法則之技術思想，對於物品之形狀、構造或組合之創作。」申請專利之新型僅限於有形物品之形狀、構造或組合的創作，因此，物之製造方法、使用方法、處理方法，及無一定空間形狀、構造的化合物質、組成物，均不符合新型之定義。

然而，如果物品的主要技術特徵在於物體表面的圖案、色彩、文字、符號或其結合者，是否可以申請我國的新型專利？

若以 2009 年版審查基準第四篇第一章第 2 節的新型之定義的規定，以美感為目的之形狀、花紋、色彩或其結合等創作，均非新型之標的，並進一步於第 3.1.2.1 節中規定，以圖案、色彩、文字、符號或其結合為標的者，非屬新型專利之標的。

因此，2013 年版新型形式審查基準對於申請新型專利是否符合新型標的之判斷原則，調整標準採從寬認定，而現行 2015 年版有關新型標的適格性之判斷原則與 2013 年版無異。按現行 2015 年版審查基準第四篇第一章的規定，關於申請專利之新型是否符合物品之形狀、構造或組合的規定，應判斷二要件：1、請求項前言部分應記載一物品；以及 2、主體部分所記載之技術特徵必須有一結構特徵（例如形狀、構造或組合）。所以，物品請求項如存在一個以上屬形狀、構造或組合之技術特徵，該新型即符合物品之形狀、構造或組合的規定。若物品獨立項僅描述組成化學物質、組成物、材料、方法等之技術特徵，不論說明書是否敘述形狀、構造或組合之技術特徵，均不符合物品之形狀、構造或組合的規定。

因此，物品表面的圖案、色彩、文字、符號或其結合者若可以產生特殊的功效，筆者認為應當可以申請我國的新型專利，例如，臺灣新型專利 M545981 號揭露的「具有猜謎效果的遊戲教具」，其主要技術特徵在於圖像字牌正面設有圖像字，背面設有漢字，且漢字與圖像字相對應，藉由的圖像字牌之正面之圖像字以及背面之漢字，可讓使用者藉由翻轉圖像字牌，即可快速連結正面之圖像字以及背面之漢字。

雖然現行審查基準已沒有明文限制以圖案、色彩、文字、符號或其結合為標的者，非屬新型專利之標的，然而，單純之圖案、色彩、文字、符號或其結合者，於審查的實務上仍然認為非屬於結構特徵的一種，申請人在撰寫新型申請案的請求項內容時，仍然必須注意，請求項的內容中是否記載至少一個結構特徵，以避免因為缺乏結構特徵而被判定非屬適格之新型標的，筆者以下列被判定為非屬適格之新型標的之案例進行說明：

### 案例 1

經濟部訴願會 102 年 11 月 27 日經訴字第 10206108680 號訴願決定之系爭案，系爭案請求項 1 的內容：「一種麻將紙面，係於紙的表面四端且由內而外分別各具有一暗牌線及堆牌區之基準線，其中，暗牌線係刻劃有 18 格，呈向內傾斜狀態，堆牌區係平行於紙的邊線且位於暗牌線外側，並由刻劃 16 格之執牌線與刻劃 2 格之邊界線所構成，藉該等基準線之設置，而具有檢知功能，俾可避免錯誤與紛爭者。」

以系爭案處分時之 2013 年版新型專利形式審查基準原則判斷，原處分認定：系爭案請求項 1 之前言部分雖記載一物品「一種麻將紙面」，惟主體部分所載之技術特徵實為「紙面上之線段」（暗牌線、基準線、執牌線、邊界線等）之排列組合或相互連結，並非佔據一定空間之物品外觀之空間輪廓或形態，亦非佔據一定空間之物品內部或其整體之構成，

缺乏實體上的元件組成要件，且非將二個以上佔據一定空間具有單獨使用機能之物品結合裝設，自非屬物品之形狀、構造或組合者。系爭案若以現行的審查基準判斷，由於判斷標準與 2013 年版一致，亦非屬適格之新型專利申請標的。

## 案例 2

經濟部訴願會 103 年 11 月 20 日經訴字第 10306111740 號訴願決定之系爭案，系爭案請求項 1 的內容：「一種皮脂測定用標準卡，其特徵在於：具備經二維排列之複數個皮脂分泌圖案，且上述複數個皮脂分泌圖案沿一方向機於皮脂分佈密度排列，上述複數個皮脂分泌圖案沿另一方向基於皮脂尺寸排列。」

以系爭案處分時之 2013 年版新型專利形式審查基準原則判斷，原處分認定：系爭案請求項 1 僅界定「皮脂分泌圖案」於「皮脂測定用標準卡」之分佈方式，並未描述其物品之形狀、構造或組合之特徵，不符合新型專利標的。系爭案若以現行的審查基準判斷，由於判斷標準與 2013 年版一致，亦非屬適格之新型專利申請標的。

由上述案例 1 與案例 2 可看出，實務上認為單純之圖案、色彩、文字、符號或其結合，因為並非佔據一定空間之物品之「空間輪廓與形態」，仍不被認為符合結構技術特徵，因此請求項中仍然需要界定屬於結構特徵的內容，例如紙面或標準卡的外觀輪廓，才可被認為符合適格之新型標的。

## 結語：

我國現行新型專利形式審查基準，對於新型專利是否符合新型的判斷原則，雖調整標準改採從寬認定，物品請求項如存在一個以上屬形狀、構造或組合之技術特徵，該新型即符合物品之形狀、構造或組合的規定。

若物品的主要技術特徵在於表面之圖案、色彩、文字或符號時，由上述案例可看出，如果請求項只單純描述圖案的布局方式，因為單純的「圖案、色彩、文字或符號」並非佔據一定空間之物品之空間輪廓與形態，仍然會被判定不具有「結構特徵」，若依據此判定方式，相同的圖案、色彩、文字、符號或其結合若改以凹陷、浮凸或局部鏤空的方式形成於物體的表面，則因為具有凹凸的空間輪廓，筆者認為應可符合新型要求的「結構特徵」的規定。

若物體表面之圖案、色彩、文字、符號或其結合改以底材表面之色層、圖層或印刷層的方式界定，是否可以被認為符合現行審查基準中的「層狀結構」之規定？

以經濟部訴願會 101 年 3 月 14 日經訴字第 10106102150 號訴願決定之系爭案「應用於廣告識別物的混色結構」為例，指出系爭案所指色層之配置及其相互關係，本質上係屬顏色之調配，並非「層狀結構」，難謂系爭案屬適格之新型專利標的，然而，對於如何判定物體表面的色層、圖層或印刷層是否為「單純圖案、色彩或文字」則沒有提供一個明確的判定基準，往往造成申請人與審查委員之間的爭點；因此，如果以層狀結構的方式定義物體表面之圖案、色彩、文字、符號或其結合時，若審查委員認為底材表面之圖層屬於單純的圖案、顏色、文字或符號，亦可能認為其非屬於「層狀結構」，而不具有「結構特徵」，因此請求項中仍然必須要描述屬於「結構技術特徵」之內容，才可以判定為符合適格之新型標的。

筆者認為，按現行的新型形式審查基準，具有功效之特殊圖案若以印製方式形成於物體表面時，容易於形式審查中被判定為非屬結構特徵，若申請新型專利的物品之主要技術特徵在於表面之圖案、色彩、文字或符號時，通常會建議申請人限定物品的外觀形狀，進一步界定屬於結構特徵之內容，以符合新型專利所要求的必須包含「至少一結構特徵」，以避免因為缺乏「結構特徵」，而被判定為非屬適格之新型專利申請標的。

## 參考資料：



- 1、 2009 年版審查基準第四篇新型專利形式審查
- 2、 2015 年版審查基準第四篇新型專利形式審查
- 3、 新型專利申請案行政爭訟案例研討彙編 (93-105 年度)
- 4、 新型專利申請案行政爭訟態樣之探討－以新型專利標的為中心 107.12 智慧財產月刊 VOL.240
- 5、 臺灣新型專利 M545981 號

