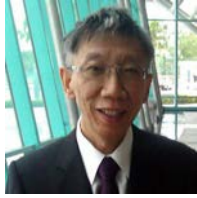


專利話廊

淺談專利申請優惠期之修正

蔣文正 律師



一、前言

立法院院會 105 年 12 月 30 日三讀修正通過專利法部分條文，將專利申請的優惠期從現行 6 個月延長到 12 個月，也將得適用優惠期的公開態樣，放寬為不限制如何之公開。總統於 106 年 1 月 18 日公布修正專利法之第 22、59、122、142 條條文及增訂之第 157-1 條條文，至於施行日期，則由行政院定之，視相關施行細則內容公聽會進度，本次修正內容可能在今年 5 月 1 日施行。針對專利申請的優惠期之條文修正，有人以為是為了推動台灣進入跨太平洋夥伴協定 (TPP)，而進行修法來期與 TPP 相關法規能夠接軌，惟美國總統川普上任後的第一個工作日，就立即簽署了行政命令，宣示退出 TPP，此次修法並無實益。但是主管機關認為依據美國專利法第 102 條第 (b) 項、日本特許法第 30 條、韓國專利法第 30 條之規定，發明專利之優惠期，均為本國專利申請案申請日前 12 個月，修法放寬優惠期，係與美、日、韓等專利大國之法規接軌，也符合目前產業界及學術界之需求。放寬優惠期之規定，應該可提高我國申請專利量及外國人來台申請專利申請之意願。

二、優惠期公開事由之鬆綁

修正前之專利法第 22 條第 3 項規定專利申請人要主張優惠期有四種態樣，該等公開事實不致使其喪失新穎性、進步性，四種態樣即：第 1 款因實驗而公開者、第 2 款因於刊物發表者、第 3 款因陳列於政府主辦或認可之展覽會者、第 4 款非出於申請人本意而洩露者，這次專利法修正將適用優惠期的公開態樣放寬，而不再限制如何公開形態，新法第 22 條第 3 項規定：「申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後十二個月內申請者，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事。」在專利法修正理由中有：所謂申請人本意所致之公開，指公開係導因於申請人之意願或行為，但不限由申請人親自為之者。因此，申請人（包括實際申請人或其前權利人）自行公開或同意他人公開，均應包括在內。所謂非出於本意所致之公開，指申請人本意不願公開所請專利技術內容，但仍遭公開之情形。按所請專利技術內容遭他人剽竊公開者，固應屬非出於本意之公開，若出於錯誤之認識或疏失者，亦應屬之。例如申請人誤以為其所揭露之對象均負有保密義務，但實非如此；申請人本無意公開，但因經其僱用或委任之人之錯誤或疏失而公開者，亦屬非出於本意之公開。

優惠期事由之行為主體，除申請人之外，包括實際申請人或其前權利人，因而因繼承、受讓僱傭或因繼承、受讓僱傭或出資關係取得專利申請權之人，就其被繼承、讓與受雇或聘資關係取得專利申請權之人，就其被繼承、讓與受雇或聘在申請前之公開行為，亦得主張優惠期。

三、本次專利法修正之影響：

我國專利申請主張優惠期制度者申請案件量甚少，而且大部分係來自於學術研究機構，極少部分才是非學術研究機之申請案件，實務上因專利申請優惠期而發生之行政訟爭案件，亦不多見。主張優惠期制度者申請案件量甚少之因，乃在

於修正前之專利法就專利申請主張優惠期僅有四種態樣可以適用，中小企業很少可以運用到，這次修法已不再限制如何公開形態，降低優惠期的適用門檻，對於專利申請前即已在國外參展或已經在市場上銷售者，於該等事實公開後之 12 個月內，申請專利仍有主張優惠期之機會，其行銷之公開行為，不致使其喪失新穎性、進步性，但下列之公開情形，是否是會使其優惠期之利益喪失？

(1)、假如產品開發完成後，先在市場上行銷，他人即仿製該產品而在市場上行銷者？

(2)、再假如產品開發完成後，先在市場上行銷，商業雜誌將其構造詳實報導出來？

(3)、承上例，他人依雜誌之報導而仿製該產品在市場上行銷者？

上揭例子都是在專利申請人本意公開之後，第三人之公開行為，是否會使其喪失新穎性、進步性？按專利法第 59 條第 1 項第 3 款有關「先用權」之規定，此次亦有修正，其修正理由略為：「為保障專利申請人所享有優惠期之利益不受影響，配合修正條文第二十二條第三項規定，將第一項第三款但書之六個月期間修正為十二個月申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。」依前揭專利法修正之理由，於專利申請人處得知其發明後之實施行為，並不妨及專利申請人所享有優惠期之利益，何謂「於專利申請人處得知」？究係指「直接得知」或包含「間接得知」？又若他人係將該先公開之創作，申請新型專利而於專利公報公告者，是否將使其之後申請之專利，喪失優惠期之利益？依專利法第 22 條增訂第 4 項之專利法修正理由略有：「如公報公關係出於疏失，或係他人直接或間接得知申請人之創作內容後，未經其同意所提出專利申請案之公開者，該公開仍不應作為先前技術。」是以「於專利申請人處得知」應包含間接得知，而他人提出專利申請案之公開者，亦不致使其喪失優惠期之利益。實際案例上要去證明「於專利申請人處得知」之事實，並非易事，優惠期有其不確定性及舉證上之困難性，因而發明人如有成熟之研發成果，仍希望發明人要儘早申請專利，以確保自己之權益。專利法修正後，放寬優惠期之限制，有關優惠期聲明事項及證明文件，雖亦予以刪除，然專利法第 59 條第 1 項第 3 款之「先用權」，如發明人未聲明保留權利，則在申請日前得知之他人，仍可在其原有事業目的範圍內繼續利用實施該發明，而為發明專利權之效力所不及，併予敘明。

日本意匠法對於圖形化使用者介面 (Graphical User Interfaces, GUIs)申請案之相關規範

中國專利代理人 賴健桓



我國自 100 年專利法修法後，設計專利進一步涵蓋圖像設計種類，而依據我國設計專利審查基準之規範，圖像設計又可概分為電腦圖像以及圖形化使用者介面兩種態樣。再者，依據專利法及其施行細則，包含圖像設計在內之所有設計種類，均須明確指出設計所施予之物品，惟審查基準允許圖像設計種類所施予之物品有較廣義之名稱，例如螢幕、顯示螢幕、顯示面板等，均可作為圖像設計所施予之物品，藉此，圖像設計可以取得較廣泛之保護而無須就各類電子資訊產品分案申請，例如，無須分別就手機螢幕之電腦圖像和衛星導航裝置螢幕之電腦圖像提出兩件設計申請案。

就日本意匠法而言，其允許就圖形化使用者介面提出意匠申請案，惟圖式及說明書之限制較臺灣圖像設計專利之規定來的多。依據意匠法及審查基準，圖形化使用者介面意匠申請案之有下列幾項規定須遵守：

一、圖式

1. 因圖形化使用者介面作為所應用物品的一部分，故須於圖式上繪製圖形化使用者介面所應用之物品。
2. 上述應用之物品可以虛線繪製以作為不主張設計之部分。
3. 圖形化使用者介面之意匠申請案，須包括至少三張圖式，即前視圖、左或右側視圖、以及平面或底部視圖，無論圖形化使用者介面是否位於前視圖。

二、意匠名稱及意匠說明

1. 申請圖形化使用者介面之意匠申請案，其意匠名稱必須是意匠所施予物品之名稱。
2. 須於意匠說明書中，揭露圖形化使用者介面之功能。
3. 當意匠申請案界定電腦之圖形化使用者介面時，其意匠名稱須為“電腦”+ “關於圖形化使用者介面之功能”，例如，意匠名稱“具某某功能的電腦”。

三、優先權

1. 主張國際優先權的日本意匠申請案可根據日本實務而調整申請案內容，不因此喪失優先權基礎日。
2. 為能順利主張優先權日，申請案須符合下列有關物品資訊之規範：
 - 申請案的意匠名稱須包括物品名稱。
 - 物品須繪製於前視圖中。
 - 意匠名稱不可以為“電腦圖像(ICON)”且不可未於圖式中繪製物品。

四、海牙申請案

1. 海牙申請案可依據日本意匠實務而提出修正本。
2. 若日本特許廳認定修正本超出了原意匠的內容，則修正本不予受理，例如下列情形：
 - 修正本增加了原圖式與說明書未揭露的功能性敘述。

將意匠名稱修改為“具某某功能的電腦”，但原意匠申請案並未包括這些內容。

3.現階段，提出日本意匠申請案較海牙申請案指定日本來的保險。

五、動態圖形化使用者介面

1.日本意匠限制一意匠一申請，惟在符合下列要求的前提下，圖形化使用者介面之意匠申請案中允許多個圖形。

變化後的圖形與變化前的圖形須具有相同功能。

變化後的圖形與變化前的圖形在外觀上須有關連性。

六、相似意匠之判斷

1.在判斷圖形化使用者介面之意匠相似與否時，須考慮下列條件：

物品的用途與功能。

圖形化使用者介面的用途與功能。

圖形化使用者介面的外觀。

圖形化使用者介面的位置、尺寸及面積比例。

因此，判斷圖形化使用者介面之意匠相似與否，須同時考量物品以及圖形化使用者介面兩項要素。

七、小結

我國之圖像設計專利制度，極為貼近美國與歐盟圖像設計專利制度，且甚至較該兩國／組織之設計專利法規實務來的嚴謹。因此，目前以我國圖像設計專利內容改提出美國與歐盟圖像設計專利申請案時，可說是幾乎無須再修改圖式內容，僅須對說明書略作調整或簡化。然而，相較於我國圖像設計專利，日本圖形化使用者介面意匠較為狹隘，且形式要件較多限制。換言之，我國圖像設計專利之內容多半無法直接轉換為日本圖形化使用者介面意匠申請案，而是必須先對圖式及說明書經過一番修改，甚至在說明書中補增相關功能資訊，才能順利提出意匠。因此，申請人在申請日本圖形化使用者介面意匠，應採取謹慎態度，避免意匠申請案因形式要件無法滿足而遭駁回的憾事。

跨界與變異：新時代的創新版圖

劉映秀

一．前言

2017 年的世界政經局勢充滿不確定因素，繼英國脫歐之後，法國與德國大選、義大利修憲公投選情尚未明朗，主要大國如美國，國內保護主義興起；其它如亞洲的經濟發展與專利申請數持續成長，還有機器人與人工智慧的運用，是否會全面解構現有的人力就業市場？政治、經濟、社會與科技上都不斷出現新的局面，發明與創新的策略應如何因應？2017 年 1 月於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，世界智慧財產權組織 (WIPO) 的祕書長與頂尖企業領導人舉行一場座談，與會企業代表包括思科 (Cisco) 執行長、百事可樂副總裁以及紅杉資本公司 (Sequoia Capital) 印度辦事處總經理，分別從專利審查官方單位以及網路科技、食品生技、金融投資業者的角度來交流，座談主題為「策略的更新：創新的未來展望」(Strategy Update: The Future of Innovation)。

二．跨越邊界

恐怖攻擊的疑慮以及政治對立，歐洲與美國都出現加強邊境管制的輿論與措施，然而，新時代的創新模式，「跨越邊界」早已司空見慣。最常見的具體展現，是跨國的人才流動與團隊合作；與會的企業領導人認為，保守的簽證政策，可能不利爭取人才，反而削弱國家競爭力，美國矽谷的新創公司中，44%是外來移民所創；思科執行長特別以親身經驗提到，川普就任前與科技業高層的會面中，業界就當面向川普建言處理移民問題應分為兩軌，其一是基於安全與秩序而加強邊境管制或限縮移民，但其二，對於引進專業人才，應該另有寬容的原則。

除了人力流動之外，地域性的集中會逐漸消散，如美國的矽谷，一向是發明創新的高密度集中地，如今隨著行動科技的進步，發明的地域限制與資金門檻都降低，世界各地新創公司蓬勃發展，這種地域聚集性會逐漸散開，不一定要集中在科技重鎮。以消費者角度而言，尤其是對於無實體店面的服務或產品，本土或外來企業的界線已逐漸模糊，印度下載次數前百大的 App 中，有只有 27 家是印度本土的公司所研發。以生醫製藥業為例，最終上市的藥品中，有一半以上的藥品，不是藥廠自家的實驗室所研發出來的。不管是國界或城市、產業別，乃至於一個企業內部外部的界線，都在消弭中。新時代的企業領導人，必須具有廣大的視野，讓虛擬的邊界 (virtual border) 保持開放。百事可樂副總裁並提出一個概念「反向創新」：過去常常是科技先進的已開發國家從事創造發明，新的觀念或技術再傳播至經濟與科技發展起步較晚的地區，現在的新趨勢反而是有越來越多的發明誕生在新興經濟體，一開始是為了解決一些在地的問題，再反向傳播到已開發國家，甚至改變成熟市場原有商業模式。

三．創新與變異

與會者一致認為亞洲前景亮麗。根據 WIPO 祕書長提供的數據，20 年前全世界的專利申請案只有 7.6%來自亞洲，2016 年則是 43%，遠勝過同年度美國的 26%與歐洲的 27%。過去常被冠上模仿抄襲惡名的中國大陸，現在要從「中國製造」(Made in China) 轉型為「中國創造」(Created in China)。中國大陸 2016 年投注的研發經費為 4000 億美元，全世界排名第 2，僅次於美國的 5400 億美元。亞洲地區的新創事業，即便起步時學習或模仿已開發國家，但由於產業結構不同再加上在地文化特色，往往能如同基因突變 (mutate) 般，發展出令人驚奇的變異新品種。如印尼的新創公司 Go-Jek，一開始只是傳統模式的運輸計

程摩托車，2015年起模仿 Uber 的 App 叫車服務，由於摩托車運輸價廉且高機動性，除了計程摩托車之外，目前提供的服務已延伸出送餐、送貨、按摩、清潔打掃、代購票卷以及到賣場幫消費者載血拼戰利品回家等，還有自己的儲值支付系統，多元化經營的廣度已超前 Uber 的進度。

四·人工智慧

至於機器人與人工智慧會不會取代人力，甚至將真實的人類逼入絕境？與會的企業領導人相信人工智慧的出發點是為了解決人類生活上的問題。百事可樂副總裁從食品業的民生角度切入：物聯網的世界中，生活大小事皆可化為數據並傳輸上雲端相連，但最終是要把人與人連在一起。例如將電子地圖運用在農耕上，記錄並分析光線、天氣、土壤含水量等數據，發展出精緻農業，大大降低農作成本並提高產量，可以供應糧食給更多人。人工智慧的興起，以企業人力的角度而言，應該是重新訓練人員來適應新的產業環境，包含學校系統的人才培育都需要調整。

五·政府的角色

公部門的貢獻不可或缺。私人企業的研發計畫常有具體的產業應用需要，然基礎科學的研究，卻是所有發明背後無形的基石，基礎科學的研究是長遠的投資，不易在短期內見到成果，需要政府在政策與經費上支援。對此與會的企業領導人肯定政府的貢獻，但與學術機構進行技術合作時，智慧財產授權事宜常常程序繁瑣冗長，面對瞬息萬變的市場，可能授權程序完備時技術已過時，這是企業面臨到的創新困境。

六·結語

即便面對許多未知的情勢，與會者一致地展現出樂觀的積極態度，如亞洲的崛起，對歐美的企業家來說，是增加合作與擴展的機會；人工智慧，則是帶來轉型的契機。只要發明創新持續蓬勃發展，必然能不斷產生更佳方案來解決人類面臨的各項挑戰。

資料來源:

<https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2017/sessions/strategic-update-the-future-of-innovation>

現行臺灣設計專利不主張色彩者之照片處理方式

陳翔龍

一、前言：

臺灣設計專利不主張色彩之實務，隨 2016 年 8 月 15 日修正生效之設計專利實體審查基準有一些重大改變。修正前之審查基準，縱使圖式呈現出色彩，只需在說明書記載「圖式所揭露之色彩，為本案不主張設計之部分」；現行實務改以圖式呈現為準，凡不主張色彩者，圖式應以墨線圖、灰階電腦繪圖或黑白照片之方式呈現，不得於圖式呈現其色彩。

這項實務改變，在電腦繪圖及照片設計申請案的處理方式上，也一些重大的改變；在影像處理軟體如此發達的現今，將彩色照片轉換為灰階照片只是一個轉換指令，就可以輕易完成；但如何在使用灰階照片提出申請又保有原彩色照片的清晰特徵，是實務上必需克服的重要課題。

二、設計專利實體審查基準新增之規定：

依專利法第136條第2項規定「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書」之規定，為符合專利法規定的原意，乃修正設計專利實體審查基準，新增 3.2.5 節：「申請整體設計、圖像設計或成組設計時，其設計不主張色彩者，圖式應以墨線圖、灰階電腦繪圖或黑白照片之方式呈現，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」，改變原多年的做法，不得僅以文字說明色彩不主張，例如不得在圖式揭露色彩而僅在說明書中指出：「圖式中所呈現之色彩為本案不主張之部分」。

三、轉換灰階照片時失去部分特徵分隔的原因：

彩色照片的色彩具有色相、明度、彩度三種屬性，而灰階照片僅只有明度屬性，彩色照片轉換為灰階照片時會釋放色彩的資訊，也就是將色相及彩度釋放，保留明度；在灰階照片裡只有黑色到白色的階層變化，通常的採樣像素為 8bits，所以明暗度也就有 2 的 8 次方 256 種變化，但也僅止於由黑色到白色的亮度變化而已，無法出現紅色、綠色等其它色彩。

以下圖為例，圖 1 為彩色照片的 12 色色相環，其中色彩包含色相、明度、彩度三種屬性，因為色彩資訊較多每個色塊分隔明顯；圖 2 為彩色照片的 12 色色環直接使用軟體轉換為灰階照片，當色相及彩度被釋放後，灰階色塊間有部分色塊分隔變的不明顯，由其是綠色及藍色的分隔已經不容易分辨。



圖 1

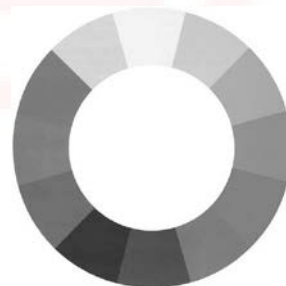


圖 2

四、轉換灰階照片的處理方式：

因為彩色照片直接轉換為灰階照片時會失去部分特徵分隔，在處理此類型案

件時，會採取幾個方法去調整灰階的送件照片：

- ◆ 於彩色照片轉換灰階照片前調整照片的色相、明度、彩度三種屬性，盡量使彩色照片在轉換前的色塊間區隔加大，以利轉換後的編輯工作。
- ◆ 於轉換成灰階照片後，各別調整比較相近的灰階色塊的明度，目地使各個色塊區隔更加明顯。
- ◆ 必要時在相近灰階色塊間加入線條描邊，以凸顯灰階色塊的間隔

五、 案例：

以高筒休閒鞋 (D180816) 為例，圖 3 為未做色相、明度、彩度任何調整的原始照片，圖 4 為直接轉換的灰階照片；從圖 3 及圖 4 所示在直接轉換為灰階照片後，藍色區域及紅色區域特徵分界並不明顯。



圖 3



圖 4

圖 5 為調整後的彩色照片，與圖 3 比較時可明顯發現藍色及紅色兩個區域，其色塊區隔已有不同；圖 6 為圖 5 轉換為灰階後的照片，可見其中藍色區域及紅色區域在分別轉換為灰階照片後，分界仍相當的清楚。



圖 5



圖 6

六、 結論：

我國專利法對於設計之圖式要求，除必須備具足夠之視圖以充分揭露所主張設計之外觀，且各視圖應符合明確之揭露方式，基於以上的原則，彩色照片在轉換為灰階照片時，如未能明確的揭露其特徵，在審查時會以違反專利法第 126 條第 1 項規定為理由，通知申請人申復或修正說明書或圖式。

照片或電腦繪圖呈現設計專利主體頗為常見，針對已有彩色照片而不擬主張色彩者，為符合設計專利實體審查基準的修訂規定及專利法明確揭露之要求，類似前述處理經驗或可供大家參考。