

## 專利話廊

### 再論專利說明書與著作權保護之難題

蔣文正 律師



#### 一、前言

筆者於去年曾為文「專利說明書是否受著作權保護之難題」，近日得悉智慧財產法院於今年一月間，有乙則關於專利說明書改作，而涉嫌觸犯著作權法第 92 條擅自以改作方法侵害他人著作財產權罪之判決，究竟專利說明書是否受著作權保護？茲為文介紹該判決。

#### 二、案例介紹

甲公司委請專利事務所申請並取得某 A 新型專利，被告乙以替換部分 A 專利說明書就特定物件名稱敘述之方式，擅自改作 A 系爭專利說明書，並於 98 年 10 月間以丙公司名義依該經改作後之專利說明書向智慧財產局(下稱「智慧局」)申請新型專利，經智慧局形式審查，並與於同年 12 月間核准公告。嗣甲公司發覺上情除於 100 年 8 月間向智慧局舉發，並情商委託申請 A 新型專利之專利事務所，簽立著作權約定書，將該專利說明書之著作權，約定歸屬於甲方，甲公司即就乙之改作行為提出告訴，案經桃園地方法院檢察署偵查後，將乙以涉犯著作權法第 92 條擅自以改作方法侵害他人著作財產權罪提起公訴。此案一審桃園地方法院審理時，認為：甲公司係嗣後取得系爭專利說明書之著作財產權，不能認為甲公司為犯罪時之直接被害人，而為不受理之判決，檢察官不服判決起上訴，理由略為：依專利事務所等證人之證言，該專利說明書應屬告訴人與專利事務所共同創作而得，是以甲公司有告訴權。案經智慧財產法院審理，仍認為甲公司並非犯罪當時之直接被害人，不具告訴權，駁回檢察官之上訴，該案即為確定。

#### 三、專利說明書之著作人

一般而言，專利說明書甚少係由專利發明人或創作人自己撰寫，實務上大部分是委託專利商標事務所申請專利，撰寫專利說明書，專利發明人提供專利發明之背景資料給事務所供其撰寫。專利商標事務所中之專利工程師，則以其撰寫專利說明書之專業，撰寫專利說明書，完成後交由委任人會稿確認。專利發明人或創作人會稿時，對於技術內容若有意見，大部分仍是透過事務所之工程師為修改，修改後再次確認無誤，才會送件申請，是以專利說明書係由專利事務所之專利工程師撰寫，依著作權法第 10 條之規定：「著作人於著作完成時享有著作權。但本法另有規定者，從其規定。」專利說明書之著作人，原則上為專利事務所中之專利工程師，但因實務上專利事務所往往會與事務所中之受雇專利工程師，簽立契約，依著作權法第 10 條第 1 項書之規定，約定以雇用人為著作人者，因而在實務上通常會以專利事務所之負責人為著作人。在前揭案例，依據甲公司與專利事務所間之委任契約，並沒有就該專利說明書之著作權歸屬為約定，是以專利事務所為該專利說明書之著作人，雖然事後有將該專利說明書之著作財產權，移轉給甲公司，但時間點是在被告就系爭專利說明為改作之後，因而該案件之一、二審法均一致認為：甲公司並非犯罪當時之直接被害人，不具告訴權。

專利發明人或創作人研發技術，提供專利發明之背景資料給專利事務所供其撰寫，為何不是專利說明書之「著作人」？在二審判決中有一段判決理由殊值參

考：「審究著作權所保護者，係人類文化、精神上創作之利益，是保護著作之『表達』，故證人黃○○所指提供系爭專利之技術概念及內容，核屬專利權之範疇，雖受專利法之保護，但其所述者為概念、想法，並非系爭專利說明書之『表達』者，即非著作權法保護之對象。」設若於專利說明書會稿時，專利發明人、創作人就專利說明書有自己之撰述，而成為專利說明書之一部分者，則該專利發明人、創作人即可能成為專利說明書之共同創作人，然在上揭案例，並沒有這種情況，是以檢察官上訴理由認為該專利說明書應屬告訴人與專利事務所共同創作而得，為法院所不採。倘再假設甲公司委任專利事務所申請專利時，特別約定完成之專利說明書，其著作財產權歸屬予甲公司者，則可依其約定，而將專利說明書之著作財產權歸屬予甲公司，但在前開案例，亦無此約定，故甲公司並非犯罪當時之直接被害人。

#### 四、專利說明書是否受著作權法保護

智慧局民國 103 年 3 月 11 日智著字第 10300016840 號函釋：「又專利法第 45 條（按：應指現行專利法第 47 條）規定經公告之專利案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書…等，惟專利公告雖屬『公文書』而不受保護，惟公報上所附之專利說明書及其圖式本身，如符合前開著作之要件者，仍屬受著作權法保護之著作。」。按不受理之判決，僅為形式之審理，因為欠缺訴訟之要件，毋庸為實體上之審理，在前開案例，法院因為不受理判決，故法院是否贊同智慧局之函釋意見？專利說明書，在何種情況下容許合理使用？可惜在此一案件並沒有讓法院表示意見之機會，因為案件尚未進入實體審理。智慧局係認為：「專利公報」上關於專利權之公告因屬公文書之一種，依本法第 9 條第 1 項第 1 款規定，不得為著作權之標的，但專利說明書及其圖式，仍受著作權法保護。筆者在前文即以為：該論理容有商榷之處。專利實務上，專利從業人員必須引用他人專利說明書，甚或重製他人專利說明書之情形，並非少見（當然改作他人專利之說明書，重新申請新型專利之例子，應該是少數），基於專利資訊之傳播及運用，是否可以讓「專利說明書」成為，公眾得以自由利用之客體，非為著作權之標的，讓專利從業人員避免因下載重製他人之專利說明書，而被訴侵害著作權之可能，如何保障著作人著作權益，並調和社會公共利益，實務上尚待克服努力。

## 中國大陸之食品專利實務

李柏翰

### 一、前言

近年來中國大陸的專利申請量不斷成長，有越來越多的民眾透過申請專利來保護自己的創作結晶，進而使得獲得授權的專利越來越多元化，其中與一般民眾較為直接相關的就是食品專利。一般民眾對於專利的印象往往是複雜的機械裝置或是關於電子、生化的專業技術，對於食品本身是否能申請及取得專利權較不了解，故本文從法規以及近年來實際獲准的專利案來介紹食品專利，讓讀者可以知悉食品專利的法規以及實際獲准的食品專利態樣，以便作為提出申請前的參考。

### 二、法規規定

本文主要探討的中國大陸之實務，以下所指均為中國大陸相關專利法規；而本文所談之食品專利係指食品本身或食品的製造方法等等的專利，不包含保護食品產品外觀的外觀設計，在此合先敘明。

專利法明定發明及實用新型的保護客體以及不授予專利權的客體，其中審查指南談到不授予專利權的客體時，智力活動的規則和方法的舉例有提到「食譜」，除此之外並未談到食品相關的部分。實際上，專利法、專利法實施細則以及審查指南皆並未針對申請食品類的專利有特別規範，只有審查指南在舉例過程中有提到食品，除前述的食譜之外，還有談到發明創造的技術主題可以是方法時，方法的舉例有提到「食品的製備」，除此之外幾乎並未提到食品相關的部分；也就是說，除了明定食譜不得授予專利權之外，食品的構造、配方以及製造方法，皆為可授予專利權的客體。因此上述三種標的，倘符合其他法規要求，則皆應可獲准專利；而由於發明及實用新型的適用法規有所不同，因此以下分成兩部分來介紹。

**發明**：前述的食品的構造、配方以及製造方法皆為可授予發明專利權的客體，但是發明專利須經過實質審查，因此對於申請發明專利來說，關鍵在於必須符合新穎性及創造性的規定。

**實用新型**：實用新型的情況相對發明複雜許多，首先，方法並非實用新型的保護客體，因此製造方法不得授予實用新型專利權；再者，實用新型不得包含對材料本身提出的改進，其中審查指南的相關舉例為「一種菱形藥片，其特徵在於，該藥片是由 20%的 A 組分、40%的 B 組分及 40%的 C 組分構成的」，審查指南表示該例包含了對材料本身提出的改進，因而不屬於實用新型保護的客體。由此來看，食物的配方若涉及 X%的 A 食材、Y%的 B 食材...等，則也很可能被認定為不符實用新型的保護客體；除此之外，實用新型雖不須經過實質審查，但實用新型在初步審查中，不得違反明顯不具新穎性（國家知識財產權局令第六十七號，自 2013 年 10 月 15 日起施行）的規定；因此，實用新型基本上僅能申請食品產品的構造，並且關鍵在於不能有明顯新穎性的問題。

### 三、實際案例

如同前述，發明及實用新型適用的法規不完全相同，因此以下將發明與實用新型分開探討，此外，為了可與現在的審查實務較為接近，筆者選擇 2014 年 1 月 1 日以後核准的專利案來進行探討，並且探討主題為「包子」、「餅」、「酥」及「巧克力」等可能具有多層結構的食品專利。

## 發明

## 一種減肥餅乾及其製備方法 CN103931724B

1. 一種減肥餅乾，其特徵在於：包括以下重量份數配比的原料：黨參 5 - 10、黃芪 5 - 10、牛膝 5 - 10、車前草 5 - 10、芥菜 5 - 10、魚腥草 5 - 10、馬齒莧 5 - 10、竹葉 5 - 10、小茴香 5 - 10、桔皮 5 - 10、辣椒 5 - 10、霜桑葉 5 - 10、茯苓 5 - 10、田七 5 - 10、花椒 5 - 10、南瓜 30 - 60、紅薯 30 - 60、昆布 10 - 20、生薑 5 - 10、黃豆 10 - 20、芝麻 5 - 10、肉桂 5 - 10、芹菜 10 - 20、糯米 20 - 30、粳米 20 - 30、小麥 20 - 30、小米 20 - 30、玉米 20 - 30、豬肉 10 - 20、牛肉 10 - 20；按重量份數配比稱取上述原料，將原料中的黨參、黃芪、牛膝、車前草、芥菜、魚腥草、馬齒莧、竹葉、霜桑葉、茯苓、田七、小茴香、花椒、生薑、肉桂煎煮取濃汁備用，將南瓜、紅薯、昆布、黃豆、芝麻、芹菜、豬肉、牛肉、桔皮、辣椒打碎、蒸熟，將糯米、粳米、小麥、小米、玉米粉碎並發酵，然後混合製成餅，烘烤熟即得本產品。

## 冷凍生包子及其製作方法 CN103598508B

1. 一種冷凍生包子，包括面皮及包裹於面皮內的餡料，其特徵在於，所述面皮是由下述重量份的原料經和面、制面片、包裹餡料後直接於  $-16^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$  下冷凍成型的外殼；面粉 4000 ~ 6000 份、高糖干酵母 40 ~ 60 份、食鹽 20 ~ 30 份、泡打粉 50 ~ 70 份、白糖 40 ~ 60 份、水 2100 ~ 2300 份，所述冷凍生包子的製作方法包括以下步驟：

(1) 按下述重量份數配備和面原料：面粉 4000 ~ 6000 份、高糖干酵母 40 ~ 60 份、食鹽 20 ~ 30 份、泡打粉 50 ~ 70 份、白糖 40 ~ 60 份、水 2100 ~ 2300 份；

(2) 按所述配比向水中分別加入白糖和鹽，攪拌使之完全溶解得混合溶液；所用水在冬季保持室溫，在夏季水溫  $\leq 8^{\circ}\text{C}$ ；

(3) 將高糖干酵母、泡打粉均勻拌入面粉中，再向其中倒入步驟(2)所得的混合溶液，以常規方法揉和成面团，並保持面团的溫度為：冬春  $\leq 28^{\circ}\text{C}$ ，夏秋  $\leq 25^{\circ}\text{C}$ ；

(4) 按普通包子做法將所述面团製成厚度為 0.5 ~ 1.0cm 的面片；

(5) 再將上步所得面片按常規方法立即包餡成型，且包餡成型時對所用餡料的溫度要求為：素餡為室溫，肉餡、肉菜餡溫度低於  $10^{\circ}\text{C}$ ；

(6) 包餡成型後即送入  $-16^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$  的冷庫中冷凍；

(7) 冷凍 2 ~ 2.5 小時或至整個包體硬挺後，及時裝袋密封包裝，以免水分過度升華散失。

## 魚卵餅的製作方法 CN103734799B

1. 魚卵餅的製作方法，其特徵在於，由外皮包裹餡料煮制而成，包括以下步驟：

a、主輔料接收、處理：配備好主料和輔料，所述主料包括魚糜、魚卵、雞肉和果蔬，所述輔料包括澱粉和調味品；

b、餡料的打漿：將魚卵、果蔬和雞肉總重量的 10-90% 及輔料總重量的 10-90% 依次投入到打漿機中進行餡料打制，至餡料均勻細膩成膠狀；

c、外皮的斬拌：將魚糜、剩餘的雞肉及剩餘輔料依次投入到打漿機中進行外皮斬拌，直至外皮均勻細膩，具有一定的膠狀；

d、成型：利用湯包機成型，而後入鍋煮制；

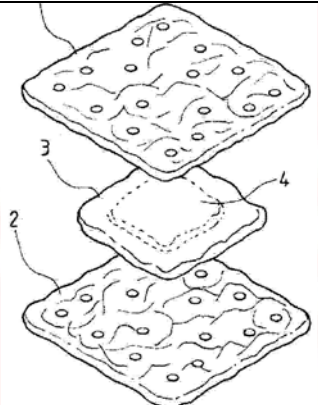
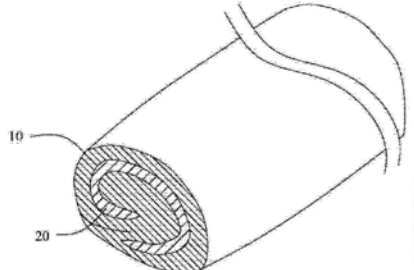
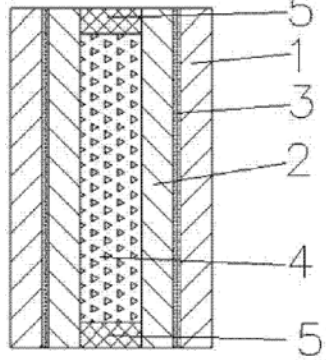
e、冷卻：將煮好的產品進行冷卻；

在所述成型步驟中魚卵餅的重量控制在  $20 \pm 1$  克，在  $80^{\circ}\text{C}$  水中燙煮 6min，再浸入  $95^{\circ}\text{C}$  以上熱水煮 6min。

以上僅列舉其中三件案例作為代表，在發明核准公告的案例中，大多都是如上述的配方以及製造方法，並且保護範圍都已限縮到一定程度，如第一件案例涉及了相當詳細的食材比例，後兩件案例涉及的食材比例較少，但同時界定了一定細節的製作步驟。此外發明核准公告的案例中，較少見到僅為單純構造的專利(如僅為不同材料的層狀結構)，故從此可初步推測中國大陸於發明的食品專利，其

核准的門檻不低，若保護範圍過大，例如單純的構造專利，或是保護範圍較大的配方或製造方法，則很可能因新穎性或創造性不足而被核駁；另外，前述舉例的食品的製造方法，某種程度上也類似「食譜」，但由於有一定數量的核准案例以類似寫法來界定保護範圍，因此可能審查實務上較少將食品的製造方法認定為「食譜」。

**實用新型**

<p><b>牛軋餅結構 CN203985909U</b></p>
<p>1. 一种牛軋餅結構，其特徵在於，包含上餅乾本体及下餅乾本体，以及夾置於該上餅乾本体及該下餅乾本体的牛軋糖体，該牛軋糖体外包覆有馅料，馅料可制為黏稠狀或膏狀，於食用時得以構成爆漿的口感。</p>

<p><b>燒餅鳳梨酥 CN204168961U</b></p>
<p>1. 一种燒餅鳳梨酥，其特徵在於，包括一外皮層及一內餡層，該內餡層包覆於該外皮層內，且包覆該內餡層的該外皮層以卷繞折迭或往復交錯折迭方式使該燒餅鳳梨酥的外觀呈現一矩形型態或一圓柱型態。</p>

<p><b>多層巧克力 CN204090935U</b></p>
<p>1. 多层巧克力，其特徵在於：它包括筒狀的巧克力外层和内层，所述巧克力外层与内层之间设有一层海苔，内层内填充有水果醬，其上下端通过威化餅密封。</p>


以上同樣僅列舉其中三件案例作為代表，在實用新型核准公告的案例中，有許多都是如上述的簡單構造，其保護範圍皆相當的大。然而，中國大陸於實用新保護客體的審查較嚴格，非結構之材料本身或關於配方或隱含有製造方法均難以核准，此外，實用新型並未進行實質審查，在符合保護客體的前提下，只要非明顯不具新穎性，則便有機會順利獲准專利；至於關鍵的「是否明顯不具新穎性」，則端看各審查委員的心證，如上述第一件案例的保護範圍相當大，但也順利通過審查而獲准。

#### 四、總結

從上述中國大陸專利法規及實際核准的案例來看，食品的構造、配方以及製造方法確實可以申請專利，而如欲在中國大陸申請食品專利，若主要特徵在於配方或製造方法，則應申請發明專利，若主要特徵僅是簡單的構造，則以申請實用新型為佳。惟要注意的是，實用新型畢竟並未經過實質審查，因此如欲了解該獲准的實用新型專利權是否經得起訴訟或無效宣告的考驗，則可針對該實用新型專利權申請評價報告，讓官方進一步評估以供申請人參考。