

專利話廊

面對新專利「巨人」之因應策略（下）

王錦寬 副總經理

2014年12月26日及27日，於臺大法律學院國際會議廳舉行2014臺灣專利法制之回顧與展望研討會，筆者應邀擔任主講者，針對“面對新專利「巨人」之因應策略”發表看法與建議。關於中國大陸的現況、國際趨勢及我國的現況，已分別於前兩期本話廊中刊載，以下為具體的建議：

7. 週延規劃，建立好又快的專利審查品質

以我國與IP5相較，中國大陸一支獨秀，專利案件數成長快速，美國及韓國穩定成長，歐洲專利局及日本專利局件數略有減少，而我國申請案件數減少明顯。

我國2014年前三季專利受理量為57,379件較2013年同期60,442件，成長率為-5.07%；其中本國人申請件數為33,532件，較2013年之36,719件降低8.68%，外國人大致持平，由2013年同期的23,723件略增為23,847件。單就2014年前三季的發明案，本國人下降了11.8%，雖外國人成長2.11%，但2013年全年之外國人發明案27,488件，是過去幾年繼2009年的全球金融危機後首度出現的負成長，是否意味著我國也將繼日本之後，件數朝谷底漸減，值得觀察。

這兩年我國實務界常舉新加坡誓言成為IP HUB作為我國師法的對象。新加坡每年約有近萬件的專利申請案，但在過去新加坡專利局並沒有獨立的專利審查團隊，完全是依賴其他國家專利局代為審查，如澳洲、丹麥及匈牙利專利局。然而自2013年5月起，新加坡專利局已建立一套新的專利審查體系。在該體系下，目前該局已有40位經過全面訓練的審查委員，其中有95%的審查委員在其專業領域擁有博士學位，新加坡專利局更期許在2020年，審查委員人數將會增加到200位。在新的專利審查體制下，新加坡專利局允諾對於首次在新加坡提申之專利申請案，約可在請求實審日起算2個月內發出第一次審查意見書，而其他申請案則亦可在6個月內接獲審查意見，核准通知書則可在申請日起算12個月內發出。

新加坡除和美國、日本、韓國、中國大陸和墨西哥簽訂PPH，新加坡亦是ASEAN會員國之一，該組織包含有汶萊、東埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、菲律賓等國。新加坡可透過該組織所簽訂的ASPEC審查合作計劃，以新加坡專利案快速審查以協助申請人加快就同一內容在前述會員國對應申請案之審查速度。

基於我國專利制度有很好的基礎，在智慧局的努力下也力圖與國際接軌，這幾年智慧局也再三強調專利品質的重要性，專利師公會去年及今年的議題也都鎖定這個重要的話題，專利品質除審查端外，申請案的技術層次與專利文件的準備也都與專利品質息息相關，個人暫不再此議題上著墨，僅提供幾點想作為制定因應策略之參考。

A. 我國與中、美間之PPH

美國與中國大陸為我國兩大向外申請專利的輸出國，以2012年為例，我國人向美國申請的發明專利為20,270件，向中國大陸申請發明專利11,748件。我國與美國PPH仍為第一代之「單向」系統，為鼓勵在我國首次提出的申請，應再加強TW-SUPA的作用，臺美間PPH若能繼與日本在2014年5月起施行增強型PPH，將使PPH彈性運用面更廣。

我國與中國大陸間相互主張優先權的案件為數不少，但一則兩岸間仍未簽訂PPH，而我國加速審項目僅事由1納入中國大陸的審查結果，中國大陸方面也

未正視我國審查結果的運用，較為可惜。

B. 我國與中、美間之優先權電子文件交換

2014年10月8日起，中國大陸及美國間正式開始進行優先權電子交換 (PDX) 計劃，日後在中國大陸申請並主張美國優先權之專利申請案、或在美國申請並主張中國大陸優先權之專利申請案，兩國專利局將會自動依照申請人之優先權聲明向另一局獲取在先申請文件副本，則申請人無需再向後申請的專利局提出優先權證明文件副本，即可滿足提交優先權證明文件的要求。

臺日間實施優先權電子交換 (PDX) 計劃不久，成效不錯；但對我申請人或首次在我國申請而再向外申請者，作用更大的應屬中國大陸及美國，這方面，我國無法加入國際組織有其推動的困難，為免申請人因而有選擇改變的趨勢，恐仍應加速個別協商的腳步。

C. 聲明中國大陸申請者，主動給予加速審查

依智慧局 2014 年 11 月 17 日公布的「支援利用專利審查高速公路審查作業方案（簡稱 TW-SUPA）」案件統計數據，共有 419 件發明專利申請案列入 TW-SUPA 加速審查作業階段，雖依 TW-SUPA 規定，該公布的内容部份應非屬 TW-SUPA 範圍，惟透露出智慧局主動啟動加速審查部份案件，若臺灣申請人向日本提出的發明專利申請案主張臺灣優先權日，而利用了臺日優先權電子交換 (PDX) 計劃，且該臺灣案為發明案，智慧局自 2014 年起主動將部份這類案件列入加速審查作業範圍。

如 IP5 公布的最新資料，2012 年僅美、日、韓、歐四地區的申請人至中國申請的案件數即達 112,593 件，以我國同年外國人來臺申請的發明件數為 28,112 件，僅為前述四地區至中國大陸申請件數的四分之一。何況，每年我國人至中國大陸申請的一萬多件發明專利及向美國申請的二萬件發明專利，若能善用我國審查速度較佳，並能維持審查品質較好的水準，則當可吸引更多的本國及外國申請人在臺灣申請。我方可考慮在申請文件上保留申請人得填註的欄位，特別是針對同樣都是中文，兩岸專利制度差距不大的中國大陸，如同時在臺灣申請，這些案件，適時給予加速審查。

D. 納入暫時申請制度

全球已有美、澳等國設有暫時申請制度，申請人可於第一時間將技術內容以不侷限於專利格式的方式先提出申請，取得申請日。我國程序審查基準多年來亦承認他國暫時申請案作為優先權基礎案的效力，實可研究能否導入暫時申請案的制度。

韓國專利法修正將於 2015 年 1 月 1 日生效，其中的一項重點是，發明案可接受以英文提出專利申請，研究記錄或論文也可提出申請取得韓國專利申請案有效申請日，不受複雜申請格式限制。對外國人而言，說明書可以英文撰寫，或以英文論文直接提出申請，可加快取得申請日，相關的配套尚包括，申請人若發現韓文譯本錯誤，可於審查期間在原申請案範圍內修正翻譯錯誤。

E. 提撥適當基金從事專利基礎建設及訓練

各界對智慧局的鞭策、國際調和及實際審查的需要，包括本文前述的諸多要求及智慧局力求圖治的成果，在有限的資源中實屬難得。以前述之新加坡為例，為建立自己的審查系統，斥資敦聘高學歷的審查人員，並誇下成為 IP HUB 的豪語，新加坡能，臺灣能不能！

以 2009 年至 2013 年為例，智慧局每年上繳的收入逐年增加，分別是 15 億 8 千 5 百萬元、17 億零 3 百萬元、18 億 6 千 1 百萬元、18 億 7 千 1 百萬元

及 20 億 4 千 1 百萬元。這些上繳的規費收入全來自專利申請案的貢獻，理應提撥部份收入作為專利基礎建設及訓練之用，甚至依效美國 AIA 法案，制定專款專用的法源。

8. 結語---不跟上等著被淘汰

2014 年亞太經合會 (APEC) 大會在中國大陸北京舉行，時間回到 1991 年，兩岸三地同時加入 APEC，當時中國大陸 GDP 為 3,794 億美元，美國 GDP 為 6 兆 1,740 億美元，日本為 3 兆 5,368 億美元，我國約為 1,848 億美元。美國為中國大陸的 17.3 倍，日本為中國大陸的 9.3 倍，而我國面積人口比中國大陸的一省小的經濟體，當時的 GDP 總量為中國大陸的 48.7% (約 1/2)。二十幾年後，以 2013 年來看，中國 GDP 成長 24.4 倍，近 9 兆 2,400 億，美國僅成長 2.72 倍，日本只成長 1.4 倍，我國 GDP 為 4897 億美元，也僅成長 2.7 倍，為中國大陸的 1/20。

依 2014 年 12 月 WIPO 公布的資料，2013 年全球共約有 257 萬件發明專利申請，比 2012 年成長了 9%。全球總量中包含 171 萬件本國人的申請案和 86 萬件非本國人的申請案。2013 年發明專利受理量排名前三位的專利局，依序為中國大陸 (825,136 件)、美國 (571,612 件) 和日本 (328,436 件)。中國大陸和其他國家的專利局之間自 2011 年以來差距加大，中國大陸 (佔全球總量的 32.1%) 加上美國 (22.3%) 受理的申請量佔全球申請量的一半以上，而歐洲專利局在全球的比例降至 5.8%。

兩岸在 2001 年先後加入世界貿易組織 (WTO)，過去這十幾年，兩岸關係自衝突到緩和，在此氛圍下，兩岸專利關係也有了突破，從學者、業者的交流提升至官方的直接溝通，乃至相互承認優先權。但從 1/2 到 1/20，1991 年當時中國大陸發明案只有 11,423 件，美國發明案 164,306 件為中國大陸的 14.5 倍，日本當時發明案有 369,396 件為中國大陸的 32.3 倍，而我國發明案當時為 10,325 件。如今中國大陸受理的發明案件數分別是美國的 1.4 倍，日本的 2.5 倍及我國的 16.8 倍。

如今的中國大陸，在智慧財產權領域正在由中國大陸製造邁向中國大陸創造，中國大陸本國人申請量排名第一，但其申請人在國外提交的申請量相對較少，僅約 3 萬件。美國和日本申請人的國外申請數均超過 20 萬件。如何面對在短短十幾年崛起的專利「巨人」，我們準備好了嗎？目前我國審查速度極力趕上中，但隨著 170 名定期制審查員到期後，後續的準備是什麼？一味要求提高審查速度及品質，檢索系統的維護及資料更新如不能與時俱進，無疑是土法練鋼，這部份我國的投資跟得上國際趨勢？這幾年智慧局國際化的腳步及專利審查品質略有改善，出自智慧局王局長的極力督促，智慧局的體質轉化？已內化為智慧局的靈魂？專利服務業者的水準，我國專利師考試內容導致應考者興趣缺缺，相較於對岸起步較晚但趕集較早的現象，當中國大陸一萬代理人大軍壓境，區區數百專利師如何面對？成立進入第七個年頭的智慧財產法院，前六年完成歷史性的任務，雖各界不盡滿意，但終究也作出品牌，但面對 2014 年 11 月 6 日及 12 月 16 日中國大陸已分別在北京及廣州成立的專屬法院，我們準備好面對新一波的「法院的競爭」？

臺灣專利權及營業秘密保護之修法重點回顧

林美宏 律師

隨著科技的日新月異，各種專門知識也因著企業與個人發明家持續的創新及研發而得以不斷地充實與修正，為了使辛勤累積的知識可以轉化為具價值的智慧財產，並確保創新、研發的成果能獲得妥善的保護，除了事先作好智慧財產權的佈局規劃外，進一步瞭解、掌握智慧財產權相關的法律發展趨勢，也是刻不容緩的。為此，筆者整理近兩年來有關專利權及營業秘密保護之修法重點如后，供有興趣的讀者參考。

一、專利法

為了加強專利權之保護，臺灣專利法增訂邊境管制措施（第 97 之 1 至 97 之 4 條），供專利權人於發現進口物品有侵害其專利權之虞時，得申請海關先予查扣。這是臺灣於 2002 年加入世界貿易組織 (World Trade Organization, 簡稱 WTO) 後，首次參酌「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 簡稱 TRIPS)，將 TRIPS 中有關邊境保護之觀念納入專利法的規範中。相關條文內容已自 2014 年 3 月 24 日起生效施行，重點摘要如下：

1. 查扣申請：申請人（專利權人或專屬被授權人）應以書面釋明侵害事實，並提供相當於海關核估該進口物完稅價格之保證金或擔保。
2. 查扣廢止：申請查扣後，申請人如未於海關通知受理查扣之翌日起 12 日內提起侵權訴訟或訴訟經駁回確定未侵權、申請人主動撤回查扣或被查扣人另提供上述保證金二倍之反擔保時，海關應廢止查扣。廢止查扣的原因如屬於可歸責於申請人之事由時，申請人應負擔因查扣所生之貨櫃延滯費、倉租、裝卸等費用。
3. 損害賠償：查扣物經法院確定判決不屬侵害專利權之物者，申請人應賠償被查扣人因查扣或提供反擔保所生之損害。

二、海關查扣侵害專利權物實施辦法

延續上述專利法有關邊境管制措施之規定，經濟部爰會同財政部就申請查扣、廢止查扣、檢視查扣物、保證金或擔保之繳納、提供、返還之程序、應備文件及其他應遵行事項之細節，擬具海關查扣侵害專利權物實施辦法，並已於 2014 年 3 月 24 日公布施行。依海關查扣侵害專利權物實施辦法第 2 條規定，除專利權人外，專屬被授權人在被授權範圍內亦得為此海關查扣程序之申請人；又，申請人於釋明侵害事實時應檢附下列資料：

1. 專利權證明文件；其為新型專利權者，並應檢附新型專利技術報告。
2. 侵權分析報告及足以辨認疑似侵權物之說明，並提供疑似侵權物貨樣或照片、型錄、圖片等資料及其電子檔。
3. 足供海關辨認查扣標的物之說明，例如：進口人、統一編號、報單號碼、貨名、型號、規格、可能進口日期、進口口岸或運輸工具等。

三、營業秘密法

新修正的臺灣營業秘密法已自 2013 年 2 月 1 日施行，其修正的主要目的在於遏止近年來不斷增加的商業間諜案件，特別是跨國的商業間諜案件，以保

護企業在科技上的競爭力。重點摘要如下：

1. 增訂刑事責任(第 13 條之 1): 對於以竊取、擅自重製等不正方法取得、使用或洩漏營業秘密; 未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏營業秘密; 經告知應刪除、銷燬, 而不為刪除、銷燬或隱匿該營業秘密; 惡意轉得人之取得、使用或洩漏營業秘密等行為, 最高可處 5 年有期徒刑, 得併科新臺幣 1 百萬元以上 1 千萬元以下之罰金; 犯罪行為人所得利益超過罰金最高額時, 並得於其所得利益之 3 倍範圍內酌量加重。
2. 域外加重行為(第 13 條之 2): 為維護臺灣產業之國際競爭力, 避免創新、研發之果實被他國企業不法竊取, 因此針對意圖於臺灣境外(包括中國大陸、港澳地區)使用而違反上述第 13 條之 1 第 1 項所列之罪之行為, 將加重處罰至 1 年以上 10 年以下有期徒刑, 得併科新臺幣 3 百萬元以上 5 千萬元以下之罰金; 犯罪行為人所得利益超過罰金最高額時, 並得於其所得利益之 2~10 倍範圍內酌量加重。
3. 告訴人得對共犯之一人或數人撤回告訴(第 13 條之 3): 由於違反營業秘密的行為往往以隱密的方式為之, 受害人難以蒐集犯罪證據, 故參考國內外「窩裡反」之作法, 例外於第 13 條之 1 第 1 項所列之罪採取告訴乃論及告訴可分原則, 告訴人可藉此免除揭發者的刑事責任, 以鼓勵犯罪行為人揭發案情, 有助於法院調查真相。惟須注意, 前述原則並不適用於第 13 條之 2 的域外加重行為, 因後者之可非難性較重, 故仍屬非告訴乃論之罪。
4. 雇主之併罰責任(第 13 條之 4): 雇主對於員工因執行業務觸犯第 13 條之 1、第 13 條之 2 之罪者, 除處罰該員工外, 對雇主亦科該條之罰金。但如雇主能舉證已盡力為防止行為者, 則不處罰。

四、通訊保障及監察法

為了強化對營業秘密之保護, 通訊保障及監察法亦於 2014 年 1 月 29 日配合

修訂第 5 條規定, 將企圖竊取營業機密到域外使用之行為(即營業秘密法第 13 條之 2 第 1 項、第 2 項之罪)納入合法監聽範圍, 並從 2014 年 6 月開始適用。因此, 對於涉及上述營業秘密法之域外加重罪嫌的行為人, 檢察官可依通訊保障及監察法第 5 條規定聲請法院核發通訊監察書, 一旦獲准, 即可合法監聽該行為人之通訊內容。

五、智慧財產案件審理法

為解決權利人於侵害營業秘密民事事件之蒐證困難, 智慧財產案件審理法第 10 條之 1 第 1 項、第 2 項增訂被控侵害人於否認侵害主張時之具體答辯義務, 被控侵害人將對其答辯內容負擔較重之舉證責任。此修正條文已自 2014 年 6 月 6 日生效。依修正內容, 於營業秘密民事侵害事件中, 權利人就其主張營業秘密受侵害或有受侵害之虞之事實已為釋明者, 被控侵害人於否認其主張時, 法院應定期命被控侵害人對於否認之事實提出具體的答辯論述及理由(例如: 取得營業秘密之來源及使用範圍等), 而不能任由被控侵害人單純消極的否認權利人的主張。如被控侵害人無正當理由, 逾期未答辯或答辯非具體者, 法院得審酌情形認權利人所釋明的內容為真實, 以促進訴訟程序之進行, 使侵害營業秘密案件之救濟更具有時效性, 並有助於法院作出公平合理之裁判。

結語：另請留意專利間接侵權的修法趨勢

上述重要修法有幸在產官學界多年的共同努力下得以順利推展。為了創造更完備健全的智慧財產權保護制度與環境，仍有許多議題亟待各界的討論與關注，專利間接侵權即為一例。智慧財產局雖曾於 2008 年舉辦一系列公聽會，廣邀學界與實務界針對專利間接侵權是否應明訂於專利法中及其要件為何等事項表示看法，以擴大對於專利權人的保護，並期望藉由修法使得間接侵權能有更明確之規範以供遵循。惟在各方激烈的討論後，智慧財產局考量專利間接侵權之爭議過大，若草率立法恐對業界造成困擾，因此當時並未納入專利法修法範圍。儘管如此，仍有許多專家學者對該議題進行後續的討論，近年來認為專利法應增訂間接侵權條款的支持聲浪亦不斷湧現，故間接侵權的修法趨勢與其對產業界的影響十分值得我們持續的留意與關注。

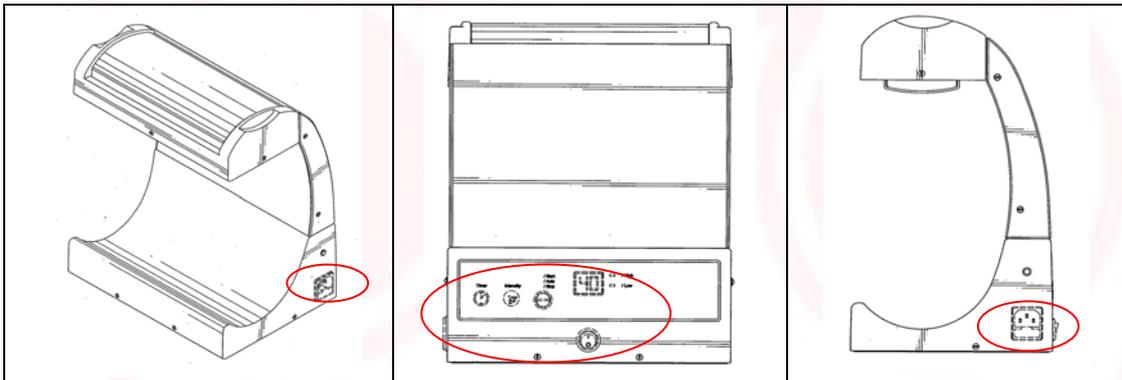


圖式只要有虛線即必然為部分設計？

游登銘

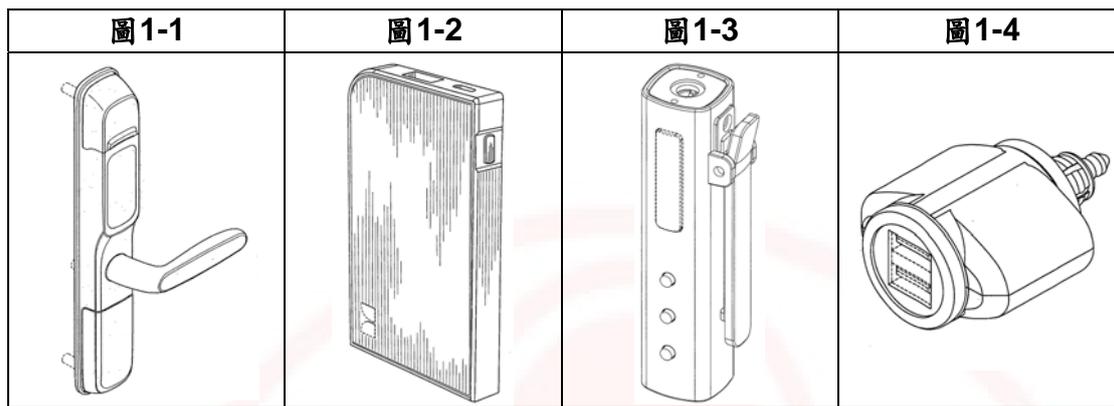
我國專利法第121條規定提出設計申請可為整體設計或部分設計，其中部分設計為2013年1月1日修正施行，在修正理由記載若一物品的設計包含有數個新穎特徵時，為避免他人或市場競爭者僅模仿其中之一就沒有落入設計專利的保護範圍，因此在參酌日本、韓國、歐盟之部分設計的立法例而引入「部分設計」。然而不論該虛線的表示位在所申請設計物品的何處，均會被審查委員認為屬「部分設計」的範疇，此審查實務確有欠妥適。

臺灣公告D161939「遠紅外線照射儀」設計專利案，以整體設計提出申請，本件設計主要保護照射儀整體外觀造型，但對於物品背面之功能鍵、顯示幕及側面之插座的形狀為避免其權利的保護範圍受到限制，在圖式上以虛線表示並記載為不主張設計部份，如下圖。經智慧局審查認為，本案之圖式揭示有虛線，故本案申請部分設計專利之名稱「遠紅外線照射儀」應修正為「遠紅外線照射儀之部分」，以符合專利法施行細則第51條第1項規定，並認為本設計圖式揭示有虛線係申請「部分設計」。

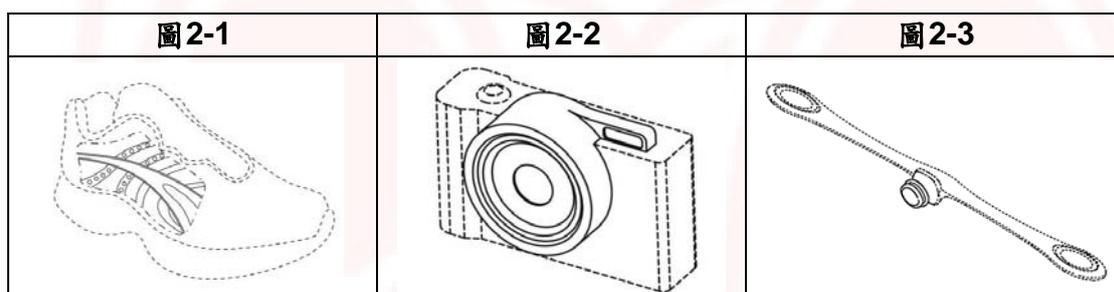


上述的案例，以虛線表示的部份係屬於現有規格制式的電器組件並欲排除對權利範圍的限制，因此審查委員要求修改為「部分設計」筆者認為不合理並與修法理由明顯有出入。

臺灣專利公報所公告的設計案中，將圖式上屬於現有制式規格的元件或圖案標示等以虛線表示，筆者推論申請人期以排除對權利範圍的限制，而屬於此類案件，則有公告 D164687 電子門鎖之部分（如圖 1-1），設計新穎特徵在正面的面板及把手組合的整體外觀造型，以虛線表示位在背面的結合柱及孔等為制式格規的形狀；公告 D164740 電池之部分（如圖 1-2），設計新穎特徵在整體外觀造型，以虛線表示位在正面左下方的小圖案；公告 D164752 領夾式無線耳機之部分（如圖 1-3），設計新穎特徵在整體領夾式耳機外觀，以虛線表示為位在側面呈長矩形的飾牌；以及公告 D164519 車用取電插座之部分（如圖 1-4），新穎特徵在於整體的插座外觀造型，以虛線表示為端面制式之 USB 插座形狀，由所列舉各設計案之物品及虛線表示內容，主要在保護整體外觀造型但權利範圍為排除虛線內容的限制。



我國部分設計在設計專利實體審查基準第8章內容對保護標的之態樣分為「物品之部分組件」及「物品之部分特徵」，關於物品之部分特徵其設計保護標的之態樣，例如審基查準所列舉的圖2-1及圖2-2，另圖2-3為專利公報所公告D162414顏面肌肉訓練器(二)之部分，其圖式以實線表示的新穎特徵為中央凸部，以供口部握持在搖動整個訓練器可被用於訓練顏面肌肉，訓練器其餘部份以虛線表示。



專利法第136條規定，設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。部分設計與整體設計在圖式上以虛線表示在權利範圍的解讀及專利要件的審查說明如下：

其中整體設計在解釋專利權範圍時，依專利法第136條規定以圖式所呈現物品的造型為準，在說明書中若記載有排除權利範圍限制的部份，以及在圖式配合以虛線表示，在排除前述對權利範圍限制後，其餘的整體外觀造型做為據以主張權利的專利權範圍。另部分設計在專利審查基準第8章中對於圖式所揭露「不主張設計之部分」，是指本身之內容不得用於界定申請專利之設計的外觀，但可用於解釋該外觀與環境間之位置、大小、分布關係，亦可用於解釋申請專利之設計所應用之物品，其表示方式有多種型態其中一種在說明書中描述說明及在圖式上以虛線表示。由所列舉的圖2-1、圖2-2及圖2-3等物品，在實線所繪製表示的新穎特徵，而虛線表示為相對於鞋子、相機或訓練器等所應用物品的環境間之位置、大小及分布關係，因此在解讀可據以主張權利的範圍亦應一併參酌並做為限制權利範圍。

整體設計在審查專利要件時，以圖式各面視圖所呈現並在排除說明書記載不主張部份及虛線部份表示不對權利範圍限制的整體外觀形狀，與先前技藝所揭露的內容比較，據以判斷是否具有新穎性或進步性。而部分設計在判斷是否具有新穎性及創作性時，其中「不主張設計之部份」之外觀非申請專利之設計範圍，但

由於其具有用於解釋「主張設計之部分」與環境間之位置、大小、分布關係，可用以判斷與先前技藝是否為相同或近似之物品，而據以判斷是否具有新穎性；又或者用以判斷為該類物品中所常見者，則進一步仍應判斷該位置、大小、分布關係之差異是否為參酌其它先前技藝及申請時通常知識所為之簡易手法而屬於為易於思及，據以判斷是否具有創作性。

筆者認為此種以虛線表示在部分設計與在整體設計的物品上，所解釋的權利範圍以及在審查專利要件均存在有不同的意涵。

因此筆者認為若申請人提出設計的申請，僅對於制式規格的元件或圖案標示等以虛線，並不應圖式上有虛線就必然為部份設計，智慧局審查委員實無需僅因圖式上繪製有虛線表示，即要求申請人修正為以設計種類為部分設計提出申請。況且部分設計施行至今僅約兩年時間，現有專利侵害鑑定要點對於部分設計在權利範圍的解釋及侵權判斷準則是否一體適用，尚未有法院的侵權判決案例可參酌情形之下，若整體設計與部分設計就申請人而言其不同權利範圍考慮，所提出整體設計申請人以虛線表示意欲排除對權利範圍的限制，則智慧局實無浪費行政成本及資源並要求申請人修改為部分設計之必要。

