

## 專利話廊

### 海牙設計專利簡介

賴健桓 中國大陸專利代理人



#### 一、前言

海牙設計專利系統為一種設計專利之國際註冊系統，使設計人能以最少的手續與費用獲得工業設計保護。海牙設計專利系統之申請人只要向世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 國際局提交單一國際申請案，便能達到過去在多個國家和/或政府間組織提出一系列設計申請案之相同目的。在海牙設計專利系統下，國際註冊的後續管理較為容易。例如，在海牙設計專利系統的締約國中，設計專利權人名稱或地址的改變，或設計所有權人的改變，僅須單一步驟就可完成，無須於各國中分別改變。以下筆者就海牙設計專利系統進行簡介。

#### 二、海牙設計專利起源

海牙設計專利系統之依據為國際工業設計註冊海牙協定 (Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs，以下簡稱海牙協定)，而海牙協定起源於 1934 年 6 月 2 日訂立之倫敦法案 (London Act，已於 2010 年 1 月 1 日凍結)，並陸續經過 1960 年 11 月 28 日之海牙法案 (Hague Act) 與 1999 年 7 月 2 日日內瓦法案 (Geneva Act) 等立法。海牙協定之現行法為 1999 年之日內瓦法案，至 2014 年 8 月 15 日為止，海牙協定共具有 47 個締約國，其中亞洲的締約國包括了在 2005 年加入的新加坡以及在 2014 年加入的南韓。此外，由中國國家知識產權局公布的 2014 年國家知識產權戰略實施推進計劃可知，中國亦籌備加入海牙協定。而日本打算在未來加入海牙協定。

#### 三、海牙協定國際申請案相關規定

就申請人資格而言，根據海牙協定之日內瓦法案第 3 條，任一海牙協定之締約國國民，或在該締約國有住所或經營所的個人或單位都可以提出海牙國際申請案。根據日內瓦法案第 4 條(1)，申請人只要向直接向 WIPO 國際局或是向締約國之專利局提出單一海牙國際申請案，即可在所有海牙協定締約國內獲得工業品設計專利保護。根據日內瓦法案施行細則 (Common Regulations) 第 6 條(1)，海牙國際申請案必須是以英文、法文或西班牙文文本提出申請，且申請人可透過 WIPO 官方網站上的電子申請系統。

就海牙國際申請案申請文件而言，日內瓦法案第 5 條(1)規定，一件國際申請案須以規定的語言備妥(i)根據本法案之國際註冊之請求；(ii)申請人資料；(iii)針對一項或多項工業設計的規定份數的複印本，惟，若其中該工業設計是二維平面，且提出延緩公告請求，則可提交工業設計的規定份數的樣品而無須提交複印本；(iv)構成工業設計的產品或使用工業設計的事物的說明；(v)欲指定的締約國；(vi)規定的費用；以及(vii)其他規定事項。

就海牙國際申請案之註冊日而言，日內瓦法案第 9 條(1)規定，若申請人直接向國際局提出國際申請，且符合同條第 9 條(3)之規定，則國際局收到國際申請案之日期為國際申請案之申請日。第 9 條(2)規定，若申請人透過締約國提交國際申請案，則申請日應須依施行細則第 13 條之詳細規定進一步確立。第 9 條(3)規定，若國際局收到國際申請案認為無法符合法案與施行細則之規定，則導致國際申請案申請日延後，而以國際局收到修正資料之日期為國際申請案之申請

日」。

就海牙國際註冊案權利而言，日內瓦法案第 16 條(1)(i)指出，所有權人可就一國際註冊案的一項或多項工業設計分別轉讓。故一國際註冊案的各項設計可獨立行使權利。

就海牙國際註冊案保護期間而言，根據日內瓦法案第 17 條，海牙國際申請案可自國際註冊日起初步獲得 5 年的保護期限，期滿後可以依次延展 5 年，最多延長兩次而令國際註冊案最長具有 15 年的保護期限。

就海牙國際申請案內容而言，根據海牙協定之日內瓦法案第 5 條(4)，一海牙國際申請案可包含二項以上的設計。根據日內瓦法案之施行細則第 7 條(3)(V)規定，單一海牙國際申請案可具有高達 100 項的設計，而根據第 7 條(7)，同一海牙國際申請案的所有設計必須同屬於羅卡諾國際工業設計分類的同一大類方能合案申請。然而，在單一海牙國際申請案中的多項設計可以分屬不同物品，亦無須具備單一性。

雖然海牙國際申請案內含之多項設計不具單一性之限制，但其在日內瓦法案第 13 條賦予了締約國對設計單一性判斷的自主權。第 13 條(1)規定，若締約國之法律規定同一件申請中的設計須符合設計單一性、或生產或使用之單一性，或須屬於同一套或同一組物品，或規定在一件申請案中僅能請求一項獨立的、明確的外觀設計，締約國應提出聲明而通知國際局總幹事。但任何此種聲明均不得影響申請人根據第 5 條(4)在一件國際申請中包括兩件或多件工業品設計的權利。根據第 13 條(2)規定，該聲明使得締約國之官方機構在其發出的要求獲得滿足前，可依據第 12 條(1)規定駁回國際註冊的效力。根據第 13 條(2)規定，國際註冊案因上述規定被駁回而在締約國官方機構進行分割時，締約國官方機構有權收取分割案費用。

因此，一件海牙國際申請案若含有多項設計，而所指定的締約國之中有作出上述日內瓦法案第 13 條(1)的聲明時，該國際申請案將收到設計不符單一性之駁回通知，申請人必須考慮修改原案內容並考慮提出相關分割案。

#### 四、海牙國際註冊案實例

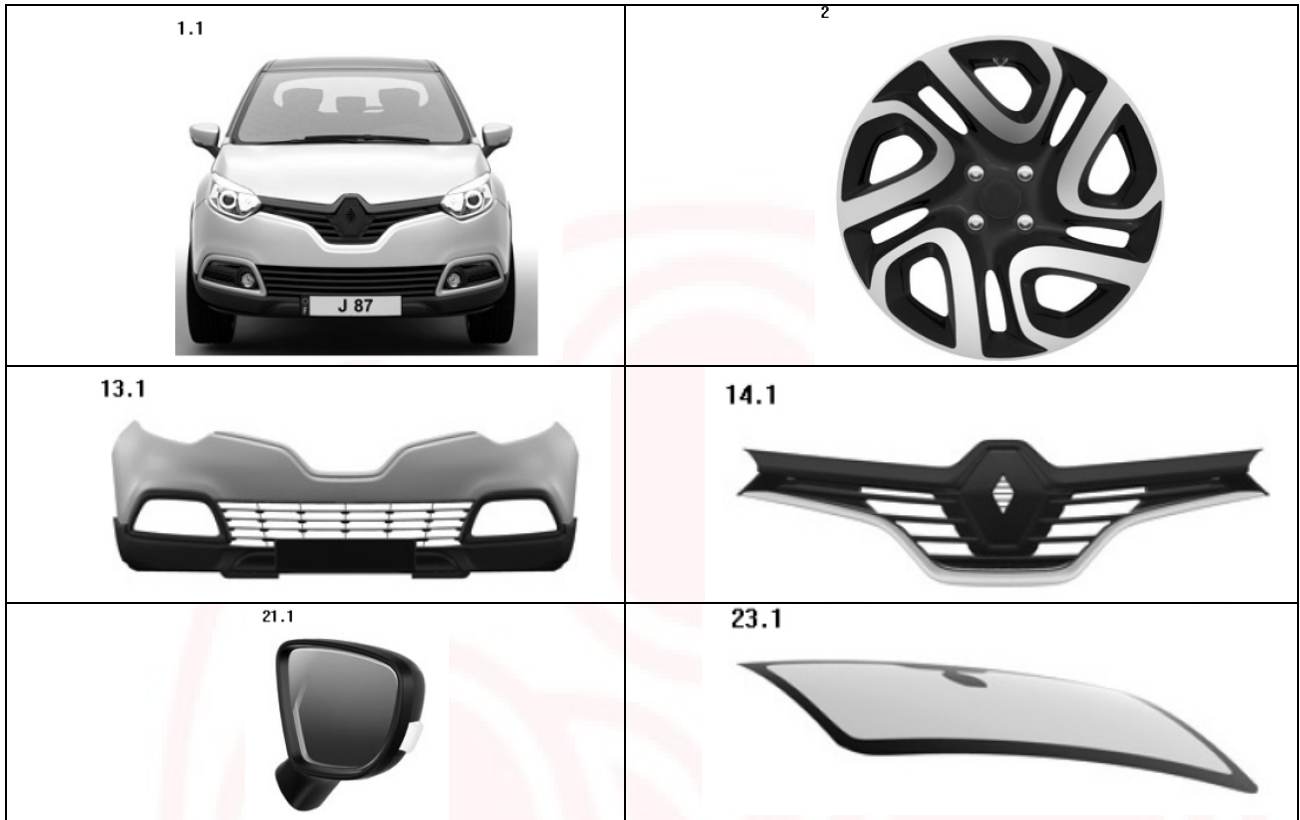
以下就一些核准公告的海牙國際註冊案之部分實際內容進行了解。其中各案僅列部分代碼，各代碼意義分為：(11)案號、(15)註冊日/延展日、(18)註冊案/延展案之到期日、(22)申請日、(73)所有權人之姓名與地址、(54)所指定之工業設計所涵蓋之物品或產品，或工業設計名稱。

##### 1. DM/080016 汽車及其組件

(11) DM/080016 (15) 22.01.2013 (18) 22.01.2018

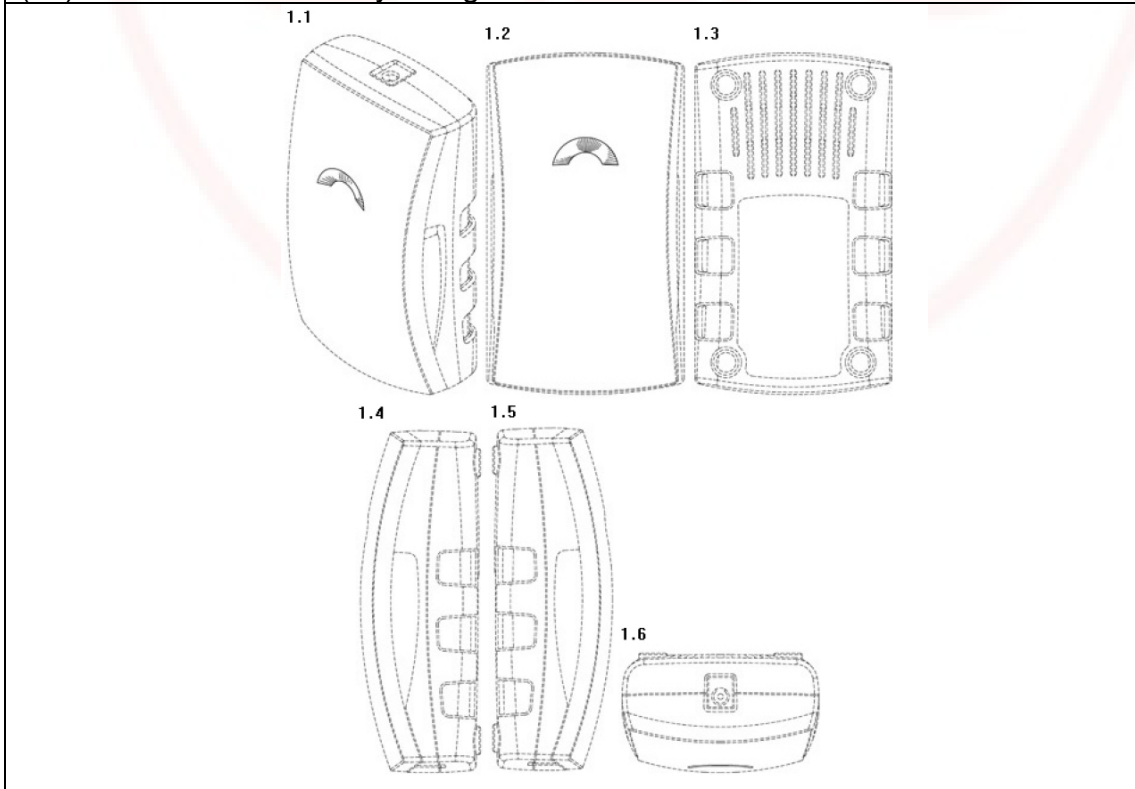
(22) 11.01.2013 (73) RENAULT S.A.S., 13/15, quai Alphonse le Gallo, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR)

(54) 1. Motor car; 2. Vehicle wheel rim; 3. Right front vehicle wing; 4. Left front vehicle wing; 5. Right rear vehicle wing; 6. Left rear vehicle wing; 7. Right rear vehicle door protector; 8. Left rear vehicle door protector; 9. Right front vehicle door protector; 10. Left front vehicle door protector; 11. Vehicle spoiler; 12. Rear vehicle bumper; 13. Front vehicle bumper; 14. Vehicle radiator grille; 15. Vehicle hood; 16. Vehicle trunk; 17. Right rear vehicle door; 18. Left rear vehicle door; 19. Right front vehicle door; 20. Left front vehicle door; 21. Right vehicle rearview mirror; 22. Left vehicle rearview mirror; 23. Vehicle windshield; 24. Rear vehicle window /



2. DM/073200 電池充電器之部分

(11) DM/073200 (15) 01.03.2010 (18) 01.03.2015  
(22) 01.03.2010 (73) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette Park, Boston, MA 02127 (US)  
(54) 1. Portion of a battery charger



3. DM/073743 音響播放器、其遙控器、其 GUI

(11) DM/073743 (15) 10.02.2010 (18) 10.02.2015  
 (22) 10.02.2010 (73) SIMPLE AUDIO LTD, Unit 37 Elderpark Workspace, 100 Elderpark Street, Glasgow G51 3TR, Scotland (GB)  
 (54) 1.3. Audio music players ; 4. Audio wireless remote control; 5. Audio remote control charging base; 6. Audio GUI



4. DM/073418 椅、櫃、桌、成組沙發、成組桌

(11) DM/073418 (15) 18.01.2010 (18) 18.01.2015  
 (22) 18.01.2010 (73) URBAN FOUNDRY PTE LTD, 18 Purvis Street #0101, Singapore 188597 (SG)  
 (54) 1.2. Chairs; 3. Shelf; 4. Easy chair; 5. Table; 6. Coat hanger; 7. Sofa set; 8. Table; 9. Set of tables



5. DM/078347 軟體應用程式之 Icon

(11) DM/078347 (15) 18.04.2012 (18) 18.04.2017  
(22) 18.04.2012 (73) NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE, P.O. Box 6315, Sluppen, N7491 Trondheim (NO)  
(54) 1. Icon for software application

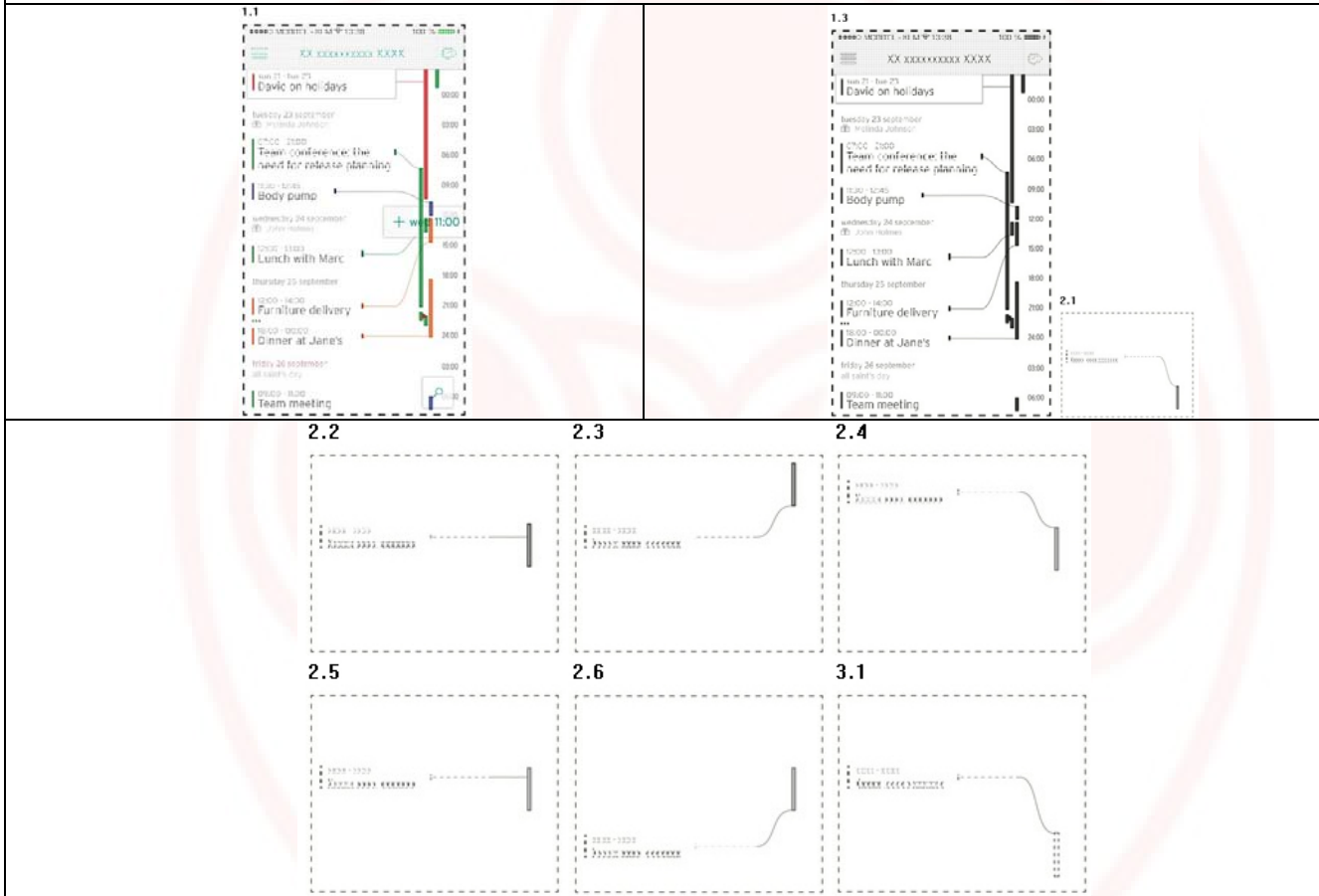
1



GeoTreat

6. DM/084294 GUI 及其連續變化狀態圖

(11) DM/084294 (15) 21.08.2014 (18) 21.08.2019  
 (22) 21.08.2014 (73) AKESSON.MOBI LTD, Domestica Building 4th floor, Msida Valley Road, Msida 9020 (MT) HENRIK AKESSON, 5 bis rue de la Guadeloupe, F75018 Paris (FR)  
 (54) 1. Graphical user interface for a display screen or portion thereof; 2.5. Animated graphical user interfaces for a portion of a display screen; 6. Graphical user interface for a portion of a display screen; 7. Animated graphical user interface for a portion of a display screen



由上述實例可知，海牙國際註冊案包含了整體設計、部分設計、成組設計、電腦圖像等多種態樣，其圖式表現之包括了墨線圖、電腦繪圖、照片等等。

五、小結

海牙協定讓申請人能透過 WIPO 國際局或締約國的官方機構提出單一國際申請案，並同時在指定的多國同時獲得工業設計保護，且海牙協定採形式審查，申請人能夠迅速獲得自國際註冊日起算五年的保護期。就案件實體內容而言，海牙設計包羅整體設計、部分設計、成組設計、電腦圖像等多種態，與歐盟、美國等國/組織之設計範圍大致相若。再者，海牙設計能在一件國際申請案中納入多項設計，第 1 項設計須繳納 397 元瑞士法郎的規費，而第 2 項以後之設計僅逐項加收 19 元瑞士法郎，此對於須要保護大量設計的申請人是極為有利的措施。惟，由於海牙協定允許各締約國對國際申請案之單一性加以各自規範，因此申請人在指定締約國時，須另注意案件中的多項設計是否符合相關締約國之單一性規定。

## 受雇人職務上發明之認定

王麗真

### 一、爭議問題：

企業經營上雇主與其受雇人間就專利權歸屬發生爭議之事件層出不窮，該問題之爭點在於系爭專利究否屬職務上發明之認定，專利法第 7 條第 2 項規定：「前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。」本文將就現行實務上及產業界對受雇人職務上發明之認定進行探討。

### 二、條文依據：

專利法第 7 條至第 10 條係就僱傭關係下之發明為規定，而其中又區分為職務上之發明、非職務上之發明以及利用雇用人資源或經驗之發明。

### 三、僱傭關係之認定：

稱僱傭者，謂當事人約定，一方於一定或不定之期限內為他方服勞務，他方給付報酬之契約，民法第 482 條定有明文，亦即基於私法契約或類似法律關係，具有依從地位之一方負有義務為他方提供勞務之法律關係。又僱傭關係下，受雇人所提供之內容為勞務，所謂勞務於狹義範圍係指勞力，於廣義範圍則包括受雇人之專業能力、智能、經驗值、特殊技術或人際關係等軟實力。最高法院 81 年台上字 347 號判決亦持相同看法：「勞動契約之特徵，即在此從屬性。又基於保護勞工之立場，一般就勞動契約關係之成立，均從寬認定，只要有部分從屬性，即應成立。」

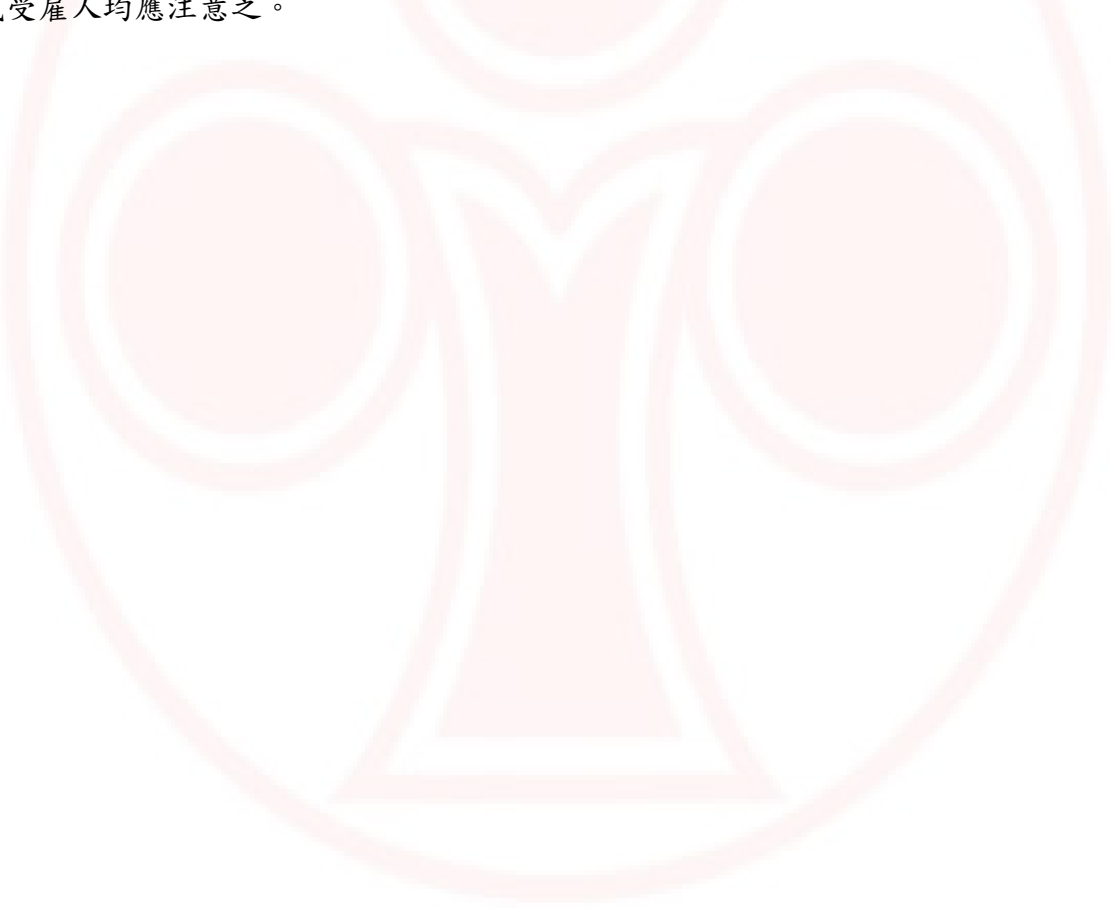
### 四、實務見解

就受雇人之職務上發明應如何認定，民國 75 年 7 月 21 日（75）法參字第 8749 號函釋曾認為：「所謂職務上之發明或新型，係指該項發明或新型之研究或設計，屬於雇用人分配與受雇人，要求其執行之業務，即受雇人職務上所應為而完成者而言。所謂與職務有關之發明或新型，係指非雇用人分配與受雇人應執行之業務，但與其職務有關連所完成者而言。」。智慧財產法院 100 年度民專上字第 51 號判決認為：「於受雇人所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。」。臺灣高等法院 97 年智上易字第 3 號：「專利法第七條所謂受雇人職務上之發明，係指受雇人與雇用人間基於僱傭契約權利與義務之約定，從事參與或執行雇用人產品開發、生產而言，換言之，雇用人僱用受雇人之目的即在負責從事研發工作。故雇用人專以發明為目的或為改良生產技術，雇用受雇人從事研究發明或改良，受雇人受委託完成發明工作，並使用雇用人之設備、費用等，因而完成其發明、新型或新式樣之產品，...。至於公司副總經理，並非專門從事研究發展人員，其所為之創作，並非履行其工作契約上之義務，當非所謂職務上之發明。縱被上訴人原任職該上訴人公司為副總經理，於職務上均完全知悉公司各開發研究產品之內容及功能，充其量僅屬職務有關之發明，要非專利法第七條所稱之職務上發明，其專利權非當然由雇用人所有。專利法條文所稱之受雇人，係指於契約存續期間內，在客觀上有服務雇用人指示，提供一定勞務，而受其監督之人，性質上即於民法第 188 條所界定之受雇人，是否為專利法第 7 條第 1 項所稱之受雇人，必須依契約內容與屬性而定，不得僅因發明人之職務為經理人，即謂無專利法第 7 條第 1 項規定之適用。」

綜上所述，受雇人接受雇用人僱傭而為其服勞務或從事創作改良工作，此時自有接受雇用人之指示，同時亦仰賴雇用人提供資金及設備，並利用雇用人之一切大環境有效資源，此時所得即可認屬受雇人職務上之發明。

#### 五、結論：

業界常發生公司與受雇人間就專利權歸屬之爭議，由於受雇人對於雇用人之依從性高，雇用人對於受雇人同時具有指揮及監督權限，且仰賴雇用人之設備及資金，故於判斷究否屬職務上發明，首重於受雇人之得以研發該項專利，是否受公司指示、是否有使用公司所提供之資源及設備等有效資源得以續行研發為判斷依據，並應探求當事人之真意，俾免處於混沌不明之狀態。另值一提者，專利法第9條規定，「前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或設計之權益者，無效。」易言之，公司若與員工訂立契約使員工不得享受其所發明、新型或設計權益者，該契約依法屬於無效之契約。此等規定，無論雇用人或受雇人均應注意之。





## 美國專利連結制度 (Patent Linkage) 研討會摘述

林建志

醫藥產業關乎人類健康甚鉅，醫藥進步多有賴原創藥廠 (innovators) 之研發，但在原創藥品專利過期後，學名藥廠 (generic drug manufacturers) 大量生產等效學名藥進入市場，讓大眾能夠受惠於廉價藥品，對公益有重大貢獻。1984年美國 Hatch-Waxman 法案，為調和原創藥廠與學名藥廠利益，設立專利連結制度，將醫藥品之上市許可及其所涉專利權相互連結，旨在保障原創藥廠能回收研發成本以提供研發新藥誘因之同時，設法平衡兼顧學名藥商之權益及相關之公益。

在美國參與之自由貿易協議 (Free Trade Agreement, FTA) 及諸如跨太平洋伙伴協議 (Trans-Pacific Partnership, TPP) 等多邊經貿協議所涵蓋為數眾多之議題中，美國亦設法將專利連結制度推廣至包括新加坡、澳洲、韓國等其他國家。惟各國實踐專利連結之態樣亦不盡相同。臺灣將來有無必要如澳洲對美國制度進行較大幅度之修改，或有無必要如韓國以兩階段實施，其討論仍需基於美國制度之瞭解。為面對相關議題，智慧局於 12 月 2 日及 3 日特舉辦專利連結研討會，與公眾分享資訊。該研討會之講者以美國資深實務家為主，並包括國內產、官、學界人士。

專利連結制度規定美國食品藥物管理局 (Food and Drug Administration) 應備置橘皮書 (Orange Book) 供原創藥廠登載有關新藥查驗 (New Drug Application, NDA) 藥品之專利權，學名藥廠在學名藥之簡易新藥查驗申請 (Abbreviated New Drug Application, ANDA) 時，必須：一、證明原創藥廠登載之專利權不存在，二、證明專利權已過期，三、證明專利權過期前學名藥不上市，四、爭執原創藥廠登載之專利權無效、不可實施或不受該學名藥侵害。學名藥廠在進行前述第四項之主張時，必須通知專利權人及原創藥廠。專利權人及原創藥廠接獲通知後若於 45 日內對於該學名藥廠提訴，除非學名藥廠之主張在訴訟中獲得認同而以有利於學名藥廠之判決、和解、合意判決結束訴訟，美國食品藥物管理局在 30 個月內將不核准 ANDA 查驗申請。藉此，原創藥廠之專利權，在學名藥 ANDA 申請階段即受有效保護，無需自行監視市場是否有侵權新藥上市。

為平衡學名藥廠利益，並鼓勵各潛在之學名藥廠積極挑戰原創藥廠登載於橘皮書專利權，首次依前述第四項主張對於原創藥廠登載專利權進行爭執之學名藥廠，若成功地在訴訟中維持其主張，並通過 ANDA 查驗申請，則該首次學名藥廠將獲得 180 日專屬期。亦即美國食品藥物管理局於該 180 日期間內將不核准其他學名藥廠關於該原創藥品之 ANDA 查驗申請。

Hatch-Waxman 法案施行約 20 年後，於 2003 年修正，以消弭專利浮濫登載、暫停發證處分濫用、與逆向和解 (reverse payment) 影響公平交易等問題。目前美國自 Hatch-Waxman 法案以降所規範之制度，係藉由橘皮書將專利權與藥品查驗相連結，其範圍主要限於化學成分具有生物等效性之學名藥。就新創之生物製劑 (biological product) 及其生物相似製劑 (biosimilar)，美國於 2009 年制定 Biologics Price Competition & Innovation (BPCIA) 法案針對生物相似製劑，另行設置異於 Hatch-Waxman 法案之制度；其與 Hatch-Waxman 法案差異最顯著之處，在於 BPCIA 法案並未設置橘皮書，而是在生物相似製劑申請查驗後，雙方必需依法進行強制性協商，在該強制性協商程序中，協議認定列出所涉

專利權。惟生物相似製劑之 BPCIA 法案甫施行數年，實務上美國美國食品藥物管理局至今受理之申請案尚屬少數，亦欠缺相關訴訟案例資料。

美國法制與訴訟實務有其獨特性，亦有自動以學名藥替換原創藥進行調劑以強化公益之配套制度，因此在美國或許適合實施該專利連結制度，從而專利連結制度之繼受或移殖，或許必須再兼顧其他配套措施，甚至有可能需新設相關程序以利其運行。就此國內行政機關採較積極之態度，鼓勵企業放眼世界，嚐試更廣泛地涉足新藥開發，並勇於將他國專利制度納入營運考量。衛福部及智慧局長官更呼籲多加瞭解世界動態與專業議題，以面對不同制度及隨之而來的挑戰，配合實證研究，建立保護智慧財產權之良好環境。

#### 後記

#### **Sandoz v. Amgen : CAFC 針對生物相似製劑之首件判決**

智慧局舉辦專利連結研討會之際，CAFC甫做出[針對生物相似製劑之判決](#)。該判決應為CAFC就生物相似製劑所為之首件判決。雖其判斷內容偏向程序而非實體，但仍可能強化有關生物相似製劑的BPCIA法案之地位，或至少對其適用提供指引。

就本案所涉生物製劑，Amgen 係擁有專利權之原創生物製劑藥廠，Sandoz 係生物相似製劑藥廠。BPCIA 法案雖如 Hatch-Waxman 法案將生物相似製劑之查驗申請擬制為侵權行為，而使之成為訴因 (cause of action) 以遂行訴訟。然而在本案中，Sandoz 在查驗之前，亦即在 BPCIA 法案所規定的時點之前，於 2013 年 6 月 24 日進行人體試驗階段之際，即先行對於原創生物製劑藥廠 Amgen 提起確認之訴，請求確認 Amgen 專利權無效或不可實施或 Sandoz 對於 Amgen 專利並無侵權。

然而，加州北區地方法院於 2013 年 11 月 12 日判決認為 Sandoz 欠缺即受確認判決之法律上利益，且認為 BPCIA 法案阻卻 Sandoz 在查驗前提出確認之訴。

就此，CAFC 亦認為依照美國確認訴訟法 (Declaratory Judgment Act) 規定，確認之訴應以實體爭議之存在為要件，且該實體爭議需有即受確認判決之法律上利益 (adverse legal interests, of sufficient immediacy and reality to warrant the issuance of a declaratory judgment)。CAFC 依過往判例所樹立之原則，認定 Sandoz 欠缺即受確認判決之法律上利益。

CAFC 復引述其 1992 年之判決 (Teletronics Pacing Sys., Inc. v. Ventritex, Inc., 982 F.2d 1520) 認為，僅僅是在未來可能申請查驗之情狀，尚不足以作為提起確認之訴的訴因。更何況，CAFC 認為 Sandoz 之人體試驗尚不必然保證成功，若人體試驗失敗，更將消滅任何可能之專利侵權爭議。CAFC 進一步分析 Hatch-Waxman 法案與 BPCIA 法案之立法意旨，指出兩者皆以提出查驗為必要。CAFC 另指摘 Sandoz 並未主張其在歐洲擴廠之投資與其在美國之潛在市場會受到專利訴訟的影響，亦即 Sandoz 並無以提起確認之訴來維護其權益之需要。

基於前述理由，CAFC 維持地方法院判決。