

專利話廊

[新專利法系列]

新專利法導入之最後通知制度

王錦寬

我國發明專利申請後，申請人如欲主動修正應在申請日或優先權日起 15 個月提出，逾此期限，修正的時點將受到現行專利法第 49 條第 3 項各款的限制。智慧局於 2010 年 6 月 10 日推出「依職權電話通知申請人限期補充、修正」之新措施，權宜性的解決了發明申請人主動修正時點限制的問題。依前述措施，發明申請人於進入實體審查階段，縱使已逾現行專利法 49 條第 3 項各款規定的時間，可主動去函智慧局表示欲修正的意願，智慧局據此以電話通知申請人依現行專利法第 49 條第 1 項規定提出修正。

現行專利法第 49 條將為新專利法第 43 條所取代，新專利法第 43 條全面解除現行主動修正時點的限制，只要在智慧局發出審查意見函之前申請人均能主動提出修正說明書、申請專利範圍或圖式。雖新專利法第 43 條解決了前述修正時點的問題，但同時也導入「最後通知」這項新的措施。

新專利法第 43 條第 4 項之最後通知的規定，其立法理由的意旨略為：申請人於接獲審查意見通知函後，如許其得任意變更申請專利範圍，審查人員需對該變更後之申請專利範圍重新進行檢索將造成審查程序延宕，因此參考日本特許法第 17 條之 2 規定引進最後通知制度，於審查認有必要時，得為最後通知。當申請人接獲最後通知後，所提出之申復或修正內容，不能任意變動已審查過之申請專利範圍，以達到迅速審查之效果。

新專利法在擬定時，智慧局常舉例說明，審查意見發出後，申請人常提出另一套申請專利範圍，且在審查過程中數度大幅改變申請專利範圍，換言之，原立法導入最後通知的目的僅在防止部份發明案在審查過程中恣意大幅變更原申請專利範圍，而非用於限制一般「正常的修正」，惟發出最後通知的動作仍宜慎重為之。

依新專利法導入之最後通知其適用的時機在於，該發明案至少已通知申復或修正一次，而申請人提出之申復或修正內容全部克服不予專利之事由，惟修正後有新的不准專利事由，須再進一步修正者。若發明案申復或修正無法克服全部不予專利之事由，則將逕發核駁審定，也就是說，並非每個案件都有最後通知。

依今年 5 月剛釋出的發明審查基準第七章草案公聽會版本，發明申請案發出最後通知的態樣有以下三種：

(1) 先前已進行檢索並通知不符新穎性、進步性等要件之情事，經修正後雖已克服全部不准專利事由，但因修正請求項或增加新的請求項而產生新的不符新穎性、進步性等要件之情事，須另以其他引證文件通知者。

(2) 先前因申請專利範圍無法進行有效檢索而發給審查意見通知，申請人修正後雖克服全部不准專利事由，但修正後之請求項經檢索發現不符新穎性、進步性等要件之情事者。

(3) 經修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而導入新事項或因修正而產生不符記載要件、發明單一性要件之情事者。

最後通知發出後，依新專利法第 43 條第 4 項的規定，僅能在其指定的期間內提出修正，發出最後通知後，發明申請案申請專利範圍之修正的內容將大幅受到限制，僅能在(1)請求項之刪除；(2)申請專利範圍之減縮；(3)誤記之訂正以及(4)不明瞭記載之釋明等範圍內提出修正。發明申請案之修正如逾前述期限或違

反前述修正的限制，將逕予核駁的審定。

發明申請案如於初審時已發給最後通知，依新專利法第 49 條第 2 項規定，於再審查時修正申請專利範圍，仍受到上述修正之限制。依同條第 3 項規定，違反上述修正之限制或再審查理由、修正仍有不予專利的情事者，智慧局於再審查可以逕為最後通知，爾後的修正也將受到上段修正之限制。

依新專利法第 43 條第 6 項規定，對於因申請分割而具有相同申請日之各申請案，如智慧局針對原申請案或分割後之申請案其中一案發給審查意見通知後，對於原申請案或各分割後之申請案其中任一案件應發給之審查意見通知內容，如與已發出之審查意見通知內容相同時，也可對於各該申請案逕為最後通知。

最後通知之措施在我國施行後究竟會產生什麼影響，其實與智慧局未來的執行方式息息相關。由於智慧局在今年上半來推出的兩版新專利法施行細則中，對於最後通知這項措施幾乎隻字未提，直到今年發明審查基準第七章草案第一版出爐，才有大概的輪廓。

依審查基準草案的規定看來，若經申請人修正已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由後，若審查時另發現先前審查意見未通知之不符記載要件情事，而申請人經由簡單修正請求項即可克服，此時所發出最後通知可避免申請人於修正後另產生其他不予專利事由而延宕審查時程，對於簡化後續審查程序稍有幫助。

新專利法的施行日期仍未宣布，一般相信應會在明年 1 月，依新專利法過渡規定，新專利法施行後尚未審定之申請案將適用新專利法的規定。現在發出的審查意見通知書，經申請人申復或修正後，再次發出審查意見通知書或審定書的時點，有可能在新專利法施行日之後，並適用最後通知這項新的制度，申請人宜儘早瞭解相關規定。

設計專利新增擴大保護標的之權利範圍的解讀

游登銘

我國現行專利制度實施下，過去三年在新式樣專利的申請件分別為 6,739 件、7,220 件及 7,736 件，雖每年成長率約 7%，但相較於民國 81 年至 86 年間每年均有上萬件的新式樣申請件數仍有一段差距，因此在 100 年 12 月 21 日總統公佈的新專利法中，新式樣專利除改名為設計專利外，對設計專利的內涵也有大幅度的修改，其中為了可更周延保護設計人的創作及強化設計專利權的保護，新專利法開放了物品的部份設計、電腦圖像 (Icons) 及圖形化使用者介面 (GUI)、成組物品設計等為可申請保護的標的。

現行專利法對於新式樣專利權範圍的解讀，除了第 123 條規定「新式樣專利權人就其所指定新式樣所施予之物品，……」，另「專利侵害鑑定要點」在解釋原則記載有，解釋時應以圖面所揭露物品外觀之「設計」為準，結合物品名稱所指定之「物品」，以認定新式樣專利權範圍，又近年來關於新式樣權利範圍的解讀由各界的研究討論及侵權訴訟中法院做出有多件的判決理由，如智慧財產法院 98 年度民專上字第 11 號民事判決中，指出「...解釋申請專利之新式樣範圍時，應以圖面所揭露物品外觀之『設計』為準，結合物品名稱所指定之『物品』，以認定新式樣專利權範圍。是我國新式樣專利之權利範圍，顯然限於由新式樣專利圖面所揭露之單一物品外觀設計...」，此判決對於專利權範圍的解釋明確記載為保護物品名稱所指定的單一物品及圖面上所示該物品外觀的設計，因此依現行專利法所申請並取得的新式樣專利權，在如何解讀專利權範圍由過去的審判實務及案例可供判斷參考。

對於新專利法增加保護設計人所創作的設計專利，新專利法在第 129 條第 3 項規定申請設計專利應指定所施予之物品，在施行細則草案第 49 及 50 條進一步規定於申請書及說明書的「設計名稱」中明確記載所施予之物品，以及新專利法第 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，因此設計專利權範圍的解讀與現行專利法相同亦包含了設計名稱，未來新專利法施行後在設計名稱中所記載的物品，亦做為解釋權利範圍的限制。

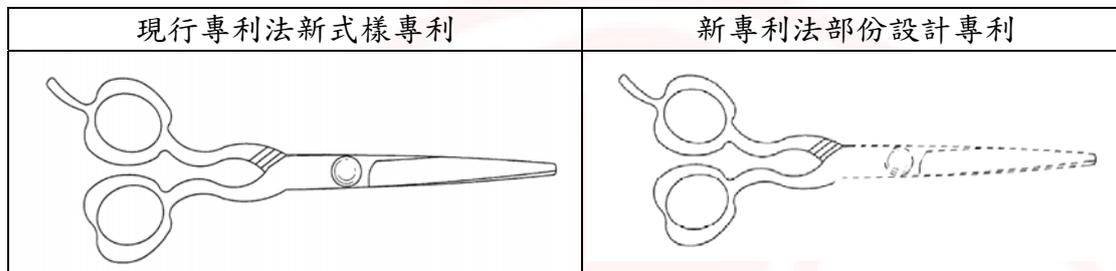
在新專利法設計專利增加可保護標的有部份設計、電腦圖像及圖形化使用者介面、成組物品設計等，新專利法由於尚未施行，智慧局尚在針對施行細則草案及設計專利審查基準草案等進行修改及以公聽會聽取社會大眾的意見，在目前沒有任何實際案例及判斷實務下，為了可使申請人在提出申請時，了解到未來所取得的權利範圍如何解釋？因此筆者試由立法理由精神及智慧局對公聽會意見研復結果等內容，整理若干施行後可做為解釋前述設計專利權利範圍的參考意見：

(一)、部份設計

一物品上的設計實際上若包含有一個或一個以上新穎特徵，為使每一個新穎特徵均可取得設計專利權予以保護，新專利法第 121 條規定為物品的部份創作得以部份設計提出申請，又或者有某些例如電器類或鞋底鞋面等物品的設計已進入產品發展的成熟期，在外觀設計上已存在有若干限制，為了可以鼓勵產業界繼續開發產品外觀設計創作的意願，此類產品上具有新穎特徵的設計得以部分設計提出申請，藉此申請可更為周延的保護設計，因此以部份設計所取得的設計專利權，在圖式上所呈現新穎特徵的設計為申請人欲取得的專利權範圍，相較於現行專利法為圖面上所呈現物品整體外觀造型設計為其權利範圍，兩者所取得的權利範圍在解釋上有相當大的不同；

以髮剪（台灣公告 D147278）為例，左下圖公告的新式樣專利權範圍以現

行專利法的解釋為整體髮剪物品的外觀造型設計，另外在右下圖圖式內容，假設髮剪的新穎特徵為刀柄末端的上、下兩指環設計，不包含物品右側相對剪切的一對刀身，若以新專利法提出部份設計，筆者認為其專利權範圍的解釋只要用於修剪頭髮的剪刀工具並包含有相同或近似的指環外觀設計，均應認為屬於該部份設計的權利範圍內。



若設計人所創作為物品上一部份的設計，在申請時以部份設計提出並在圖式上標示出欲保護的新穎特徵，所取得的權利範圍將不會受到物品的整體外觀所限制，依據新專利法立法意旨包含有此一新穎特徵設計之相同或近似物品均可受到該設計專利的保護，因此未來新專利法施行時，在物品上若包含有至少一個新穎特徵則申請人均可考慮以部份設計提出申請。

(二)、電腦圖像或圖形化使用者介面設計

我國在開發利用電子顯示之消費性 3C 產品已趨於成熟，為配合國內產業政策及國際設計保護趨勢之需求，為了使申請人可取得較廣泛保護及不需要以不同的各項 3C 產品提出申請，新專利法開放對此兩類設計的保護，由於屬二度空間的圖像設計且結合電子形式顯示於 3C 產品上，在申請時的設計名稱不可以僅記載「圖像」本身，而必須指定單一物品例如記載為「顯示面板之圖像」，在圖式上必須繪製其二度空間的圖像，若設計的圖像有連續動態變化，必須在設計說明敘明各圖像間的依序變化關係，因此依新專利法立法意旨，若一物品的顯示面板上呈現有該電腦圖像或圖形化使用者介面，該設計專利的權利範圍及於該物品，又若該二度空間的圖像設計施予在不同的物品上，例如：服飾織品類的物品，筆者認為該設計專利的權利範圍將不及於具有該圖像的衣服物品。

(三)、成組物品設計

成組物品設計為專利制度一設計一申請之申請原則的例外，針對此一新增保護標的在新專利法第 129 條文規定為屬於同一類別之二個以上的物品且習慣上以成組物品販賣或使用，得以一設計專利提出申請，因此所提出申請的此類設計專利必須以成組物品完整呈現在圖式上，以其成組物品的整體為審查對象，使得所取得的專利權在解釋其權利範圍時將被限制縮小在一定範圍中，由立法意旨及理由也具體說明了成組物品設計在取得專利權而欲行使其權利時，必須視為一個整體行使權利，不得以其中單個物品、多個物品或將成組物品設計予以分割行使權利，申請人在提出成組物品設計的申請應考慮對於所取得的權利範圍在行使專利權將受到一定程度的限縮，又若將各物品分別提出申請，在審查專利要件時將受到可專利性的挑戰，因此以何種形態提出申請及欲取得的權利範圍為何，申請人應審慎考慮。

前述將新專利法設計專利所增加擴大保護標的，在嘗試由立法意旨理由歸納整理出各不同保護標的對於專利權範圍的解釋及判斷的參考意見，由於我國過去並沒有此類設計專利的審判案例，而本文內容藉以提供申請人在目前沒有實例可參考下，而欲提出此類設計專利申請時可先行思考運用，未來仍需由我國法院在

實際案件的審判予以累積解釋及判斷實務。

資料來源：

- 1.智慧財產局 100 年年報第 64 頁。
- 2.經濟部智慧財產局 93 年 10 月 5 日函送司法機關鑑定參考用之「專利侵害鑑定要點」。
- 3.智慧財產法院 98 年度民專上字第 11 號民事判決。
- 4.專利法施行細則預告版。

