

專利話廊

不得僅以未提出新型技術報告而認定專利權人有故意或過失不當行使權利

江郁仁律師

按新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告，此於專利法第 104 條定有明文。關於此條文之規定，因有大法官釋字第 507 號解釋在前，故為了避免對人民之訴訟權設有不必要之限制，造成違反比例原則而有違憲之虞，所以前揭規定在 92 年新增時之立法理由已明確揭示：由於新型專利未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，其行使權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告。核其意旨，並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理，此為新型專利技術報告制度設計之核心。依此，新型專利技術報告之提出，並非專利侵權起訴之合法要件，在專利權人以新型專利提起專利侵權訴訟時，不要求新型專利權利人須提出新型技術報告進行警告後始得行使權利。

惟若當新型專利權人未提出新型技術報告即向被控侵權人行使權利，依專利法第 105 條第 1 項之規定，倘新型專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。然而，依智慧財產法院 100 年度民專上字第 33 號判決之見解，新型專利權人是否須負賠償責任，亦應視其具體行使內容，以判斷有無故意或過失不當行使權利之情事，特別是有些專利產品之周期甚短，而新型技術報告之取得，縱非曠日費時，亦須一段時間，如苛責新型專利權人必持新型技術報告始得行使權利，否則即屬故意或過失不當行使權利，顯係對人民訴訟權之不當限制。因此，雖然在該案中新型專利之技術報告認為系爭專利不具進步性，但專利權人於發送警告函前 10 個月即已向智慧財產局申請新型技術報告，且新型專利技術報告之性質，係屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌，即表示專利權亦不因此而當然被撤銷。從而該判決認定尚不得以技術報告之內容，作為新型專利權人有故意或過失不法侵害他人權利或利益之依據。況專利權人於發函警告前即已申請新型技術報告，故實難以專利權人於行使權利時，未提出新型技術報告，即認定專利權人有故意或過失不法侵害他人之行為。同時，該判決亦指出縱使新型專利遭舉發成立確定，亦僅係專利權人不得行使權利，尚難認專利權人有何故意過失知悉其經智慧局所核發之專利證書為一無效之專利，構成不得行使權利而不當行使。

綜上，依前揭判決之見解，對於新型專利權人而言，在以新型專利權行使權利時，可說是更無後顧之憂，因為要證明主觀上有故意或過失不當行使權利，有一定程度之困難性。但反面觀之，專利法第 104 條、第 105 條規定所欲達成敦促專利權人審慎適切地行使新型專利權之效果，似乎將會更為有限。

[新專利法系列]

電腦圖像 (icon) 及圖形化使用者介面 (GUI) 設計專利說明

張偉城

依我國現行專利法規定，新式樣專利之定義限於對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。不具備三度空間特定形態者或有形無體者，即認定為不符合新式樣專利之保護標的。100年12月21日總統公布之新專利法第121條中，第1項除了保留原有的設計定義並將「新式樣」一詞改稱為「設計」之外，特別增訂第2項以規範應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。

根據立法意旨所述，電腦圖像 (icon) 或圖形化使用者介面 (GUI) 已普遍在電子資訊產品領域中扮演著重要的人機操作介面，又考量到其他主要專利國家早已開放此類標的之設計保護，為提高我國日後之產業競爭力並使設計專利保護更能與國際作法漸趨一致，爰開放電腦圖像及圖形化使用者介面為可授予專利之設計標的。我國對於電腦圖像及圖形化使用者介面的規範，將較偏向於美國作法，而與歐盟的實務較有差異，茲說明如后。

美國

自1996年已開放電腦圖像及圖形化使用者介面為可取得設計專利保護之標的，且均統一稱之為“computer-generated icon”。針對此類設計標的之相關規定記載於MPEP 1504.01(a)，依其規定，申請人在提出申請時應注意以下要點：

1. 所檢附之圖面除了呈現電腦圖像或圖形化使用者介面本身以外，還必須在圖面上以虛線繪製出用來實施該電腦圖像或圖形化使用者介面之非標的物品，例如電腦螢幕、顯示器、顯示面板等。

2. 在設計名稱 (title) 方面，若申請人僅單獨稱為「電腦圖像」，將視為不符合37 CFR 1.153規定而遭到核駁。申請人應當在名稱中指定具體物品，例如「具有電腦圖像之螢幕」、「具有電腦圖像之顯示器」等。

3. 若電腦圖像具有可變化的圖案，應於說明書敘明設計之動態變化。例如「動態影像之外觀如圖1~圖8所示依序變化，自一影像轉變至下一影像的過程 (process) 及時間 (period) 非為設計保護的部分」。

歐盟 (OHIM)

依據歐盟設計法 (Council Regulation (EC) n° 6/2002) 第3條所規定之設計定義，(b)項已明確記載「圖形表徵 (graphic symbols)」屬於「產品 (product)」的一種，故為可申請設計專利之適格標的。

相較於美國針對電腦圖像已在MPEP中給予專屬規範，歐盟目前並未對圖形表徵之設計有特殊規定。在實務上並未強制要求申請人需在圖面上繪製設計標的以外之電腦螢幕、顯示器、顯示面板等。亦未限制設計之名稱需指定在特定物品，申請人即使以「電腦圖像 (icon)」、「畫面顯示 (screen displays)」、「網頁設計之擷取 (extracts of web designs)」這類的方式作為設計名稱，仍是可以接受。但必需注意，若申請設計之標的是可變化影像之動態電腦圖像或介面，雖是採用多張圖面呈現其動態變化方式，但受限於歐盟設計法之實施細則 (Commission Regulation (EC) n° 2245/2002) 第4條規定，所使用的圖面仍不得多於7張。

我國

依據新專利法第129條第3項規定「申請設計專利，應指定所施予之物品」，故電腦圖像設計之名稱必須記載為「何物品之電腦圖像」，惟設計名稱之記載體例，尚待審查基準詳定，申請人在設計名稱須將「物品」指定到何種詳細程度仍

不得而知，例如名稱為「螢幕之電腦圖像」即可接受，或是必須為「手機螢幕之電腦圖像」方可接受。在圖面表現方面，電腦圖像以外之非標的物品是否如同美國規定應加以繪製，亦將在審查基準中說明。目前擬訂之新專利法施行細則草案中，第52條第3項第1款已明確規範應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面設計有連續動態變化者，應敘明變化順序，例如「動態變化圖1至動態變化圖5係電腦圖像依序產生變化外觀之設計」。

待新專利法實施後，申請人可提出之設計專利標的將增加另外一種選擇，對於科技廠商而言，辛苦開發的操作介面或電腦圖像將可獲得專利保護，維護自身產品特色以防止他人蓄意仿冒。

資料來源：

1. MPEP
2. Council Regulation (EC) n° 6/2002
3. Commission Regulation (EC) n° 2245/2002
4. 第二次公聽版專利法施行細則草案