

## 專利話廊

### 歐洲專利局歐洲案例法 (Case Law of the Boards of Appeal) 中 有關「非技術 (non-technical)」之特徵的新穎性、進步性審查規定

林景郁 專利師



我國專利審查基準第 2 篇第 12 章電腦軟體相關發明修正草案 (後稱基準草案) 於 2013 年 10 月 31 日公布, 並在 11 月進行了兩次公聽會, 該基準草案經公聽會後略作修正, 已於 2014 年 1 月 15 日由經濟部以經授智字第 10320030120 號令發布於同年 1 月 1 日施行 (後稱現行電腦軟體審查基準)。其中讓筆者印象較深刻的是該基準草案依據歐洲專利局出版的歐洲案例法 (2013 年 9 月, 第 7 版) 中第 1 篇第 C 章第 4.2.8 節提到, 「"non-technical feature" 並未與技術標的互動以解決技術問題, 無法對先前技術提供技術貢獻, 在評估新穎性及進步性時 "non-technical feature" 本身會被忽略」, 增訂「無助於技術性之特徵對新穎性、進步性不生作用」的規定, 於基準草案中記載「若技術特徵不具技術性, 則需判斷該特徵是否與具有技術性之特徵協同運作後有助於請求項之技術性; 若技術特徵不具技術性, 且未與具有技術性之特徵協同運作而有助於請求項之技術性, 則該技術特徵對於請求項是否符合新穎性、進步性之判斷不生作用」。

此議題在第二場公聽會中激盪出不少的討論, 故筆者嘗試理解歐洲案例法的規定, 與讀者分享如下。

#### 1. 何謂 "non-technical feature"

根據歐洲案例法第 1 篇第 A 章第 1.1 節, 由於現行歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 第 52(1) 條規定專利權應給予技術領域中的發明, 所以符合 EPC 定義之發明, 必須具有「**技術性 (technical character)**」, 或更精確地說, 應涉及「**技術教示 (technical teaching)**」, 即向所屬技術領域中具有通常知識者揭示以特定的技術手段解決特定的技術問題, 所有記載在請求項的特徵 (feature) 中, 對發明之技術性具有貢獻者則稱之為 "**technical feature**"; 而同篇章第 1.4.3 節中則說明, 因電腦軟體相關發明之請求項的特色, 在於其通常同時包含具有技術的特徵與 "non-technical" 的特徵, 而所謂 "non-technical" (單指此名詞時, 本文稱「非技術」) 係與 EPC 第 52(2) 條所規定不符發明定義者相關, 例如發現、科學理論與數學方法、美的創作物、思想活動、遊戲或經營活動之計劃、規則和方法與電腦程式、及資訊之提供, 搭配智慧局所引用之第 1 篇第 C 章第 4.2.8 節的說明, 可得知 "**non-technical feature**" 應指為「非技術」, 且未與技術標的互動以解決技術問題, 也無法對先前技術提供技術貢獻的特徵。

我國現行電腦軟體審查基準定義「**有助於技術性之特徵**」係指具有技術的特徵, 「**無助於技術性之特徵**」則指特徵不具技術且未與具技術之特徵協同運作而非屬解決問題之技術手段的一部分, 其中「無助於技術性之特徵」與歐洲的 "non-technical feature" 定義類似, 但「有助於技術性之特徵」的定義和歐洲的 "technical feature" 則略有不同。

#### 2. 「非技術」之特徵的新穎性、進步性審查

由前述可知, 雖然歐洲案例法第 1 篇第 A 章第 1.4.3 節提到所謂的「非技術」係與 EPC 第 52(2) 條所規定不符發明定義者相關, 但因電腦軟體相關發明請求項通常同時包含具技術之特徵及「非技術」之特徵, 且通常在判斷請求項是否具進步性時, 才較容易將 "technical feature" 與 "non-technical feature" 做出區隔。評估特徵是否屬 "non-technical feature" 時, 特徵為「非技術」並非唯一的考量因素,

尚應考慮該特徵是否與技術標的互動以解決技術問題，是否對先前技術提供技術貢獻，如果一為「非技術」之特徵可對請求項的技術性有貢獻，可對請求項所欲解決之技術問題有貢獻，則該特徵也有機會被認定是"technical feature"，而應一併考慮其新穎性與進步性，例如在 1999 年 Philips 資料結構產品 (T1194/97) 案例中，審查部門認為請求項中有些特徵僅為資訊之提供，因而在審查新穎性、進步性時忽略之，但訴願委員會判斷該些特徵是功能性資料，為"technical feature"，在審查新穎性和進步性時不應忽略之。由上述可知，在歐洲的實務中，並非所有「非技術」之特徵都必然是"non-technical feature"，歐洲的實務並不會因特徵為「非技術」，在審查新穎性、進步性時就將之忽略，此點與我國基準草案和現行電腦軟體審查基準的規定類似。

不過在判斷新穎性時是否真的要忽略"non-technical"時，即使歐洲案例法中明確規範在審查新穎性及進步性時可將"non-technical feature"忽略，但歐洲案例法中引用的案例，卻未見歐洲專利局上訴委員會直接在新穎性判斷下結論，例如在 2008 年的線上相本及列印系統 (T1505/05) 案例的理由 7、8 中，訴願委員會就曾做出：「請求項包含提供不同列印索引照片及輔助文字選項的控制手段確為與前案的不同之處，但此項差異並未解決技術問題，故請求項不具進步性」的判斷。

在第二場公聽會中經與會先進的爭取與王局長的支持下，我國現行電腦軟體相關發明審查基準，已將基準草案中有關「無助於技術性之特徵」的判斷，移列到審查進步性時才處理。因此我國現行電腦軟體審查基準中有關「非技術」之特徵的新穎性、進步性審查方式，應屬採類似歐洲實務的做法。

筆者淺見以為，相比於基準草案原考慮讓無助於技術性之特徵對於請求項是否符合新穎性、進步性之判斷不生作用的做法，現行電腦軟體審查基準的類歐洲實務做法應較為合理。而歐洲對於電腦軟體相關發明的審查向來是採較嚴格的標準，而我國人除臺灣外申請專利數量最多的中國大陸，其制度上也受歐洲實務影響甚深，所以現行電腦軟體審查基準對於「非技術」之特徵的新穎性、進步性審查方式，可望在申請人就相同電腦軟體相關發明申請我國、中國大陸與 EPC 的發明專利時，減少不同國家的審查發生對「非技術」之特徵認定有過大差異的情況。

## 部分設計制度提供更周全的專利權保護

張瓊玉

### 一、前言

過去臺灣產業對設計的專利申請、保護了解不深、也不重視、認為設計產品一直在更新變化，且商品的壽命週期短暫，商品設計容易被取代，並無心投資在申請專利上，一旦設計的產品遭仿冒或遭控告，失去商機，才警覺設計產品必須有一套完整的專利佈局。

### 二、臺灣現行專利法允許部分設計之申請

現行專利法於 2013 年施行後，雖然官方全年受理的專利申請件數至 1 月中旬仍未公布，但依筆者初步的瞭解，臺灣 2013 年專利受理總件數大約只有 8 萬 3 千多件，是過去 10 年來，除了 2009 金融海嘯之外的第二度負成長，三種專利當中，只有設計申請量是正成長，約有 8 千 9 百多件，成長率估計約為 8.8%，設計申請案件數及成長率均是近 10 年來之冠。臺灣設計申請案在三種專利中表現突出，原因可能為 2013 年在設計專利申請態樣上的鬆綁，開放了部分設計、電腦圖像設計及成組設計所致。依 2013 年前 10 個月的統計，當時已受理的 7,487 件設計申請案中，包括一般設計 5,433 件、部分設計有 1,750 件、圖像設計 219 件及成組設計 85 件；可見開放之設計申請案的態樣當中以部分設計為大宗。

專利法第 121 條第 1 項中明白規定，設計指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。另在審查基準第三篇第八章第 2.2.2 節更清楚記載部分設計之圖式揭露方式，圖式中「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」應以可明確區隔之表示方式呈現。以墨線圖表現部分設計者，其所「主張設計之部分」應以實線具體、寫實地描繪申請專利之設計的外觀，「不主張設計之部分」則應以虛線等斷線方式或以灰階填色方式呈現。

### 三、臺灣核准之部分設計專利案例

2013 年下半的專利公報已陸續出現依現行專利法核准的部分設計案，多例顯示一個設計物品申請了兩個範圍以上的部分設計，以擴大申請的保護範圍，讓產品的專利佈局較為完整；若申請人有較多的申請資源及經費，一件產品提出多件部分申請，能強大產品的專利保護範圍。

以下為同一個設計物品核准了 2 個至 3 個部分設計專利的實例：



圖 1-1 D157616 案，申請專利保護範圍在物品的外側實線輪廓部分，物品正面與背面之輪廓以虛線繪製而為不保護的設計；而圖 1-2 D157617 案，申請專利權保護範圍在物品的正面除螢幕以外的實線輪廓部分，外框及背面的輪廓以虛線繪製而為不保護之部分。圖 1-1 D157616 案及圖 1-2 D157617 案中的同一產品分別申請獲准了部分設計專利，可以獲得較大的保護範圍。倘若該產品只以全實線繪製方式申請獲准單一整體設計專利而非 2 項部分設計專利，則他人較容易透過僅實施產品的局部輪廓來迴避整體設計之專利權。

圖 2-1 D156410 (椅子之部分)



圖 2-2 D156183 (椅子之部分)



圖 2-3 D156293 (椅子之部分)



就圖 2-1 D156410 案而言，設計專利之專利權保護範圍在椅子椅背實線的部分，椅子其他部分為虛線為不保護範圍。圖 2-2 D156183 案申請專利保護範圍在椅子椅背及椅座實線的部分，椅子其他部分為虛線為不保護範圍。圖 2-3 D156293 案申請專利保護範圍在椅子椅背後框架實線的部分，椅子其他部分為虛線為不保護範圍。以圖 2-1 D156410 案、圖 2-2 D156183、圖 2-3 D156293 案所示，同一物品分別申請獲准三件部分專利。

#### 四、小結

一件部分設計專利的圖面中所包含的以實線揭露的設計元素越多，對於專利權主張的限制越多，設計專利權之保護範圍越狹窄而不利於申請人主張權利，相反地，以實線的揭露的設計元素越少，能夠獲得較大得專利權保護範圍，惟在審查過程中也更容易遭受先前技術之威脅而不易取得專利權，因此，申請人在提出一件部份設計申請案時，應該仔細斟酌，確認有別於先前技術的設計特徵，排除屬於先前技術或純功能性的部分，才能取得最佳的設計保護範圍。

此外，若申請人欲對一件產品提供較嚴密周全的設計專利保護，則應就產品上多個重要設計特徵分別以部分設計方式提出設計申請案，藉此防止他人以僅實施產品上一部分設計特徵的方式來迴避專利權。

