

智慧財產權 電子報

經濟部智慧財產局

訂閱電子報

聯絡我們

取消訂閱

期別：第133期 發行日期：2017-07-05

最IN話題

7月1日起施行新專利面詢與進步性審查基準之專利新制

本局自7月1日起實施兩項專利新制，為了釐清發明案情及提升審查效率，促進當事人與審查人員間之正向溝通，本局新修正了面詢制度；另為提升專利審查品質，精進進步性要件的審查，本局施行新修正進步性審查基準。

有關新修正面詢制度，本局於今(106)年4月起於北、中、南辦理5場次宣導說明會，以廣納各界意見，並同步於局內試行新制面詢，以檢視相關規範及書表的妥適性，通盤檢討後於7月1日起正式施行。新修正面詢制度之重點包括：

一、修正「面詢申請書」及「面詢通知書」：新增「面詢所依據之審查版本」及「面詢事項及說明」等欄位，使當事人及審查人員於事前即可依其中所載面詢事項預作準備，於面詢時依該事項進行雙向溝通，以提高面詢效益。

二、明確規範面詢程序：製作「面詢須知」作為內部訓練教材，說明面詢時應進行之必要程序，例如：檢核及介紹人員身分、確認面詢事項、技術說明、意見交換及確認紀錄等步驟。

三、修正面詢紀錄表：修正現行面詢紀錄表，引領當事人及審查人員進行面詢事項及面詢程序，並開放當事人得自行攜帶電子設備，依本局「面詢紀錄表」之格式繕打所陳述之意見。

上述規範及修正，除「面詢申請書」為配合今年4月發布之新修正專利申請相關書表，已先於今年5月1日生效外，其餘均於今年7月1日起施行。

另外，有關新修正之進步性審查基準，本局於去(105)年著手修正進步性審查基準，今年1月13日預告該修正基準內容，4月隨同新面詢制度辦理5場宣導說明會，並參考各界意見，完成新修正之進步性審查基準，於7月1日起正式施行，新修正進步性審查基準之重點如下：

一、增列該發明所屬技術領域中具有通常知識者可為一群人之情況。

二、整併現行基準3.4與3.5內容，將3.4標題修正為「進步性的判斷步驟」，增列各步驟之內容說明，以完善進步性審查之判斷。

三、增列3.4.1「否定進步性之因素」，包括考量「有動機能結合複數引證」、「簡單變更」及「單純拼湊」，以及增列3.4.2「肯定進步性之因素」，包括考量「反向教示」、「有利功效」及「輔助性判斷因素」，以確定是否能建立不具進步性之論理的進步性判斷。

四、現行基準3.5「相關發明之進步性判斷」保留選擇發明，並增加「簡單選擇」。

五、充實基準各節內容與案例，使修正後之基準易於瞭解運用。

有關新修正面詢制度及新修正進步性審查基準之相關資料，可自本局局網瀏覽。

▶ [新修正面詢制度相關資料](#)

▶ [新修正進步性審查基準相關資料](#)

智慧財產權月刊

商標有致產地來源誤認誤信之判斷

對消費者而言，產地之來源得以連結當地之人文、地理屬性所產出的商品或服務，其具有一定之意義。商標法第30條第1項第8款立法目的也在於此，然而產地來源之相關保護卻可能與商標之內在價值有所衝突。專題一由沈宗...

商標包含產地說明性與有致誤認誤信之比較與區辨

當商標僅為描述所指定商品或服務之產地或相關特性之說明，因無法充分發揮表彰來源之功能，故依商標法第29條第1項第1款相關規定，欠缺識別性不得註冊。此規定與商標法第30條第1項第8款規定在適用上似有衝突。...

產地團體商標與一般商標註冊相關衝突問題簡評

民國100年我國商標法新增「產地團體商標」一詞，在此之前，一般商標規範及證明標章、團體商標等規定已行之有年，兩者在註冊登記時恐有產生衝突之虞。專題三由許曉芬小姐所著之「產地團體商標與一般商標註冊相關衝突...

韓國圖像設計之註冊申請與審查實務介紹

科技產品隨著人類的需求與時俱進，軟體的研發也同樣日新月異；我們越來越習慣在螢幕上幾下簡單的操作，即能達成複雜的程式指令，故圖像設計對於軟體產業發展之重要性不可言喻。近年來，韓國對於設計法頻繁修法，以拉...

▶ [政府重大措施](#)

智慧局爲您做些什麼

「涉及原住民族傳統智慧創作之專利申請案處理原則」自106年6月26日起生效施行

本局於6月20日舉行專利權期間延長制度修法諮詢暨基準修訂議題說明會

106年度新修訂專利審查基準及面詢制度宣導說明會

「集管團體費率整合查詢專區」讓您快速得到授權費率資訊

「我為什麼要加入集體管理團體」工作坊

特蒐情報站

WIPO設計專利圖式指南

WIPO設計專利圖式指南與我國設計審查實務之差異說明

小辭典—充分揭露

國際風向球

歐洲專利局公布2017年歐洲發明人獎得主

歐洲專利局與阿根廷工業財產局簽訂合作協定

世界五大專利局(IP5)慶祝合作10週年，發表合作新願景共同聲明

南非科技與智慧財產權制度最新發展趨勢

法律e教室

物之發明，當請求項以性質界定發明時，倘性質必須使用新參數時，應於發明說明中記載參數值之量測方法

商品上之標示係為行銷之目的，具有表彰商品來源之功能者，不符商標法第36條第1項第1款規定合理使用之要件

共同著作之著作人得否不經其他著作人同意，逕行授權他人利用著作？

專利權共同創作人之認定



出版品購買資訊



研討會登錄中心



月刊徵稿簡則



訂閱「專利商品化教育宣導網站技術快訊」

「涉及原住民族傳統智慧創作之專利申請案處理原則」自106年6月26日起生效施行

我國原住民族有其特有之宗教祭儀、音樂、舞蹈、歌曲、雕塑、編織、圖案、服飾、民俗技藝或其他文化成果之表達等智慧創作，為尊重原住民族傳統文化及保護原住民族智慧創作，專利申請案涉及原住民族傳統智慧創作者，避免審查過程中漏未審酌有關原住民族已公開之先前技術(技藝)，本局特訂定「涉及原住民族傳統智慧創作之專利申請案處理原則」，自106年6月26日起生效施行，供審查人員參考。審查人員於審查過程中藉由各種檢索工具儘可能檢索有無前案資料，並請原住民族委員會適時提供協助作為審查人員檢索資料之來源，以期共同協力保護原住民族智慧創作。

▶ [涉及原住民族傳統智慧創作之專利申請案處理原則](#)



本局於6月20日舉行專利權期間延長制度修法諮詢暨基準修訂議題說明會

為使專利權期間延長制度更趨完善，本局刻正通盤檢討專利法有關專利權期間延長制度相關條文以及基準對實務面之相關規範。為使各界瞭解專利法相關條文修法以及延長基準修正內容之規劃方向，本局業於本年6月20日召開專利權期間延長制度修法諮詢暨延長基準修訂議題說明會議。

會中專利師(代理人)、製藥協會、學名藥廠、日本工商會等就專利法第53條是否增列取得許可證後之專利權期間(自取得許可日起算至延長後之專利屆滿日止)總長度之限制，充分表達不同意見。對於延長基準擬修正第一次許可證所載「有效成分」之認定原則、是否放寬第一次許可證之判斷標準等議題，因涉及延長期間專利權範圍之變動，會中各界發言踴躍，普遍認為仍應維持現行規定。



至於醫藥品國內臨床試驗期間起訖日之認定標準，則普遍肯認依據國際藥品法規協和會 (ICH, International conference on harmonization of technical requirements for registration of pharmaceuticals) 規範之臨床試驗開始日及完成日，且希望國內外臨床試驗期間之採計標準應一致以避免爭議。另各界亦表達希望本局加快延長案件審結之速度，建議局內評估一合理可預期案件審結的期間，讓學名藥廠可清楚了解專利藥之專利權到期期限。各界意見將作為後續修法及修正基準之參考。



106年度新修訂專利審查基準及面詢制度宣導說明會

為因應國際潮流以及產業界所需，本局今年進行「進步性審查基準」、「喪失新穎性/進步性之例外審查基準」、「舉發審查基準」、「更正審查基準」等基準之修訂，並完成「新面詢制度」，且於106年4月12日、14日、18日、26日以及27日分別於臺北、新竹、臺中、臺南、高雄舉辦宣導說明會。

說明會中本局就進步性審查基準之進步性審查原則、引證間之結合動機及進步性判斷步驟進行闡述；喪失新穎性/進步性之例外審查基準係就發明、新型延長優惠期期間為12個月後，申請人應注意之事項提供說明；舉發審查基準則以實務作法配合最新判決就更正程序、一案兩請案件過渡期間之試用規定、網路證據及外文證據之證據調查與職權調查等說明；更正審查基準則說明實質變更之認定改以請求項新增的技術特徵是否仍可達成更正前請求項之發明目的作判斷；最後面詢新制則提醒當事人申請面詢時應以面詢申請書敘明面詢事項及說明，以提升面詢之品質及效率。

說明會除就上述各項議題進行說明外，洪局長淑敏以及林組長國塘等更親自參與綜合座談之討論，詳細解答各項專利審查業務上之提問，各場次與會人員發言踴躍，並對本局近年在法規及基準之修正上之努力給予肯定。

針對各界所提出之各項問題與寶貴建議，本局已彙整製作成「106年宣導說明會意見及處理情形」，並於106年6月6日刊登於本局局網布告欄，歡迎各界多加利用。

各界之積極參與充分展現對於健全專利法規與制度的高度期待，本局也將持續進行努力，以建立更為優質的保護智慧財產權環境。

▶ 106年度基準宣導說明會意見及處理情形



「集管團體費率整合查詢專區」讓您快速得到授權費率資訊

「集管團體的費率好像很複雜，要怎麼查詢？」是所有支持合法取得授權利用著作的民眾最關心的事。鑑於各家集管團體公告的費率類型繁多，民眾瀏覽網頁時不易馬上找到各集管團體的費率，故本局整理現有各集管團體公告之授權費率，以利用人角度出發，按照民眾利用著作的類型、利用的行業別等標準加以分類後，於本局網站「著作權集體管理團體現行使用報酬率」之頁面內，新增建置5個「集管團體費率整合查詢專區」。

只要點選相應的利用類型專區，即可找到所屬行業別，點選後將一次呈現各家集管團體費率，而無須再逐一查詢各集管團體網站，以節省利用人查詢資料的時間，歡迎各界參考利用(路徑：本局首頁 > 著作權 > 著作利用及授權資訊 > 著作權集體管理團體現行使用報酬率)。

▶ 集管團體費率整合查詢專區



「我為什麼要加入集體管理團體」工作坊



106年「我為什麼要加入集體管理團體」工作坊已於6月5日在本局洪局長主持下辦理完畢，活動內容除了介紹我國之集體管理制度外，更邀請到創作「海海人生」等暢銷歌曲的作詞人陳玉貞(娃娃)、第52屆金馬獎最佳電影配樂得主林尚德，以及為A-Lin打造多首知名歌曲的游政豪等知名創作人共同參與，分別分享自己為什麼加入集管團體、加入集管團體有何助益、創作音樂的心路歷程，以及音樂產業的變化與發展等。當天有包括音樂創作人、電影製作、音樂製作、音樂發行等影音著作權利人、大專院校學生以及智慧財產權相關領域工作者共62人參加，於意見交流時間現場互動熱烈。

透過本次工作坊，不僅讓音樂創作人及相關從業人員認識國內的集管制度及自身權益，本局也藉由彼此之意見交流更充分瞭解音樂產業的發展現況，整體活動滿意度極高。



歐洲專利局公布2017年歐洲發明人獎得主

為表彰傑出發明人對社會發展、技術進步及經濟成長的卓越貢獻，歐洲專利局(EPO)自2006年以來已連續12年舉辦歐洲發明人獎，參加者需至少已取得一個EPO核准的歐洲專利，EPO今(2017)年4月26日發布的本年度15位(組)入圍者是由450個參賽者中選出，6月15日公布5個類別得獎者名單如下：

一、產業類：

Jan van den Boogaart和Oliver Hayden (荷蘭/奧地利)：瘧疾的血液快速篩檢。

二、研究類

Laurent Lestarquit、Jose Angel Avila Rodriquez及團隊(法國、西班牙、德國及比利時)：改善衛星導航的無線訊號。

三、非EPO成員國類

James G. Fujimoto、Eric A. Swanson及Robert Huber (美國/德國)：高解析度醫療影像。

四、中小企業類

Günter Hufschmid (德國)：清除外洩油污用的超級海綿。

五、終身成就類

Rino Rappuoli (義大利)：以基因分析的新穎疫苗。

另網路投票最佳人氣獎得主是Adnane Remmal (摩洛哥)：以精油強化抗生素，他藉由頒獎典禮的機會，呼籲禁止使用抗生素在動物飼料中，因為大自然中已存在天然的替代物。

► [歐洲專利局公布2017年歐洲發明人獎得主](#)



歐洲專利局與阿根廷工業財產局簽訂合作協定

歐洲專利局於2017年5月11日宣布，已與阿根廷工業財產局(INPI)簽署雙邊合作瞭解備忘錄，係由INPI局長Dámaso Pardo在5月9至10日率團訪問EPO時與EPO局長Benoît Battistelli簽署，兩局將就專利程序、檢索、審查、自動化、專利資料和資料庫的利用及交換共同合作。

EPO局長表示，阿根廷是歐洲企業的主要貿易和投資對象，EPO很樂意與INPI簽訂雙邊合作協定來加強合作，為區域內的企業、研究人員及兩局創造雙贏態勢。

INPI局長表示，很高興與EPO簽訂雙邊合作協定，在密切合作下，INPI將可提供專利審查人員高品質的教育訓練，以改進和強化阿根廷的IP制度、激勵創新和經濟成長。

在INPI到訪的兩天期間內，EPO和INPI深入討論各種不同議題，包括專利申請案的檢索和審查及縮短申請時程的EPO「早期檢索確認計畫」(Early Certainty from Search)；由於專利資料對使用者和申請人都具策略重要性，資料交換也是一個重要議題；另外也討論到專利文件分類(包括CPC合作專利分類)、加速處理申請案的專利審查高速公路(PPH)、以及利用EPO的專業檢索工具EPOQUE.Net。

► [歐洲專利局與阿根廷工業財產局簽訂合作協定](#)



世界五大專利局(IP5)慶祝合作10週年，發表合作新願景共同聲明

2017年5月31日至6月1日世界五大專利局(通稱IP5，即EPO、JPO、KIPO、SIPO及USPTO)局長在馬爾他(Malta)首都瓦勒他(Valetta)會面，慶祝五局合作10週年，除盤點歷年來的成果，並訂定未來的合作方向。

過去10年以來，全球的專利申請態勢已顯著演變，不單只是新興技術、持續不斷增加的跨5局專利申請案及使用者需求改變，為回應這些發展，IP5正共同將合作焦點擴大到建立一個以所有利害相關者利益為優先的專利審查環境；為此，IP5已檢討現行計畫並重新確認IP5的願景：專利業務和程序調和化、加強工作分擔、高品質且即時的檢索和審查結果，以及專利資訊之快捷取得，以促成一個有效率、省錢及便民的全球專利環境。

IP5局長以2015年和2016年的共同聲明為基礎，重申業界參與IP5合作至為重要，並再次承諾與IP5地區專利資訊業界加強對話，以確保IP5的計畫有效支援使用者的需求。

為進一步加強合作，提供使用者和大眾更好的服務，IP5將致力於：

一、專利業務和程序調和化：考量在IP5各局交叉申請的案件愈來愈多，IP5局將努力探討加強專利作業和程序調和化可努力的面向，以減輕工作負擔，並為申請人節省同時在多局申請的費用。

二、優化品質管理：IP5將持續改進專利品質，以及提供高品質產品和服務。

三、發揮5局間工作分擔的最大潛能：體認專利合作條約(PCT)是最成功的國際性工作分擔架構之一，IP5將繼續與世界智慧財產權組織(WIPO)合作，充分利用PCT制度，包括預定在2018年5月1日開始試行合作檢索與審查計畫(Collaborative Search and Examination)，並擬訂其他因應審查環境變化的工作分擔方案。

四、改善專利資訊服務：IP5將依據使用者需求，致力強化全球檔卷系統(Global Dossier)，使專利資料易於取得及深度利用。

► [世界五大專利局\(IP5\)慶祝合作10週年，發表合作新願景共同聲明](#)



南非科技與智慧財產權制度最新發展趨勢

根據南非科學技術部「智慧財產權及技術移轉調查報告」研究表示，2011年至2014年間，其大學及科技機構每年平均增加100項新技術。每年有超過88%的收入可用作技轉基金，智財權交易金額平均每筆約10萬南非幣(約7,700美元)。

南非有45家新創公司已將技術商業化，其中73%是受益於政府資助的智慧財產權。民間企業透過創新、改善產品、提供服務、生產技術進化等帶動研發，以創造更多商業機會，已成為目前南非科技發展的一項重要趨勢。

南非刻正積極吸引國際研發團隊進駐，以期融入全球研發價值鏈，跨國公司投入一次性的股權等價資金(equity-equivalent arrangement)後，與政府合作開展業務，包含提供技能、培訓、輔導企業研發等。此外，南非中小企業數量多過大企業，南非科學技術部鼓勵中小企業進行研發工作，南非技術創新機構亦將提供協助，使創業者能有更多資金將其技術商業化。

資料來源：我駐南非代表處經濟組



WIPO設計專利圖式指南

設計專利之申請人常因圖式及說明書未「充分揭露」而收到不予專利之審查意見，一旦被認為未充分揭露，申請人欲修正或補充視圖，往往要面臨修正是否超出原申請所揭露範圍之問題，最後很多申請案因此而遭到核駁。

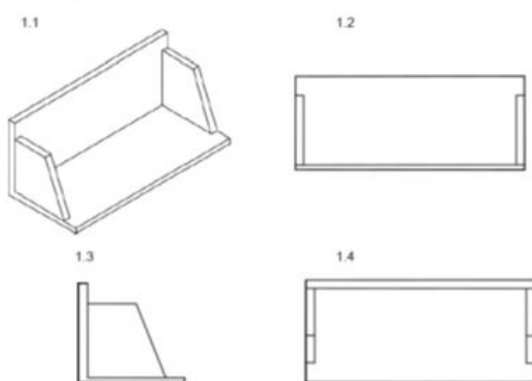
為了避免因未充分揭露而被專利局發出不予專利之審查意見，2016年8月WIPO發布了一個設計專利圖式指南，主要是提供申請人關於申請設計專利之圖式製作須知。若沒有揭露所要保護之設計產品的整體外觀，專利局可以認為該設計專利之申請並未充分揭露，如何避免視圖不足導致未充分揭露之申請，則以下列三項指南提供申請人依循。

一、「提供足夠之視圖」

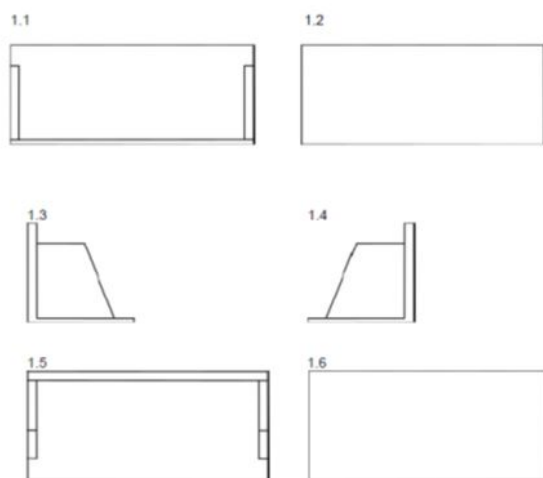
- (一) 六面視圖：前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖，而二維產品(例如明信片、紡織品)則須揭露前視圖及後視圖等兩面之視圖。
- (二) 得以完整揭露之數個立體圖取代六面視圖。
- (三) 每個視圖應該大小比例一致。
- (四) 適當之圖式說明(40個字以內)或視圖方向之敘述。
- (五) 包含多個設計時，每個設計應該透過圖式及/或設計說明分別獨立地揭露。

以下之例子係一書架，圖式只揭露書架之某一部分(僅揭露部分視圖)，而且沒有對為何缺乏視圖作任何說明。

◎產品說明：書架

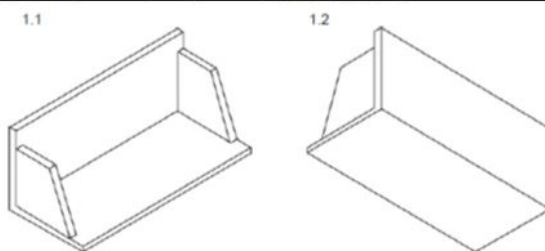


指導範例 1：六個不同角度之視圖



圖式說明：1.1) 前視圖；1.2) 後視圖；1.3) 左側視圖；
1.4) 右側視圖；1.5) 俯視圖；1.6) 仰視圖。

指導範例 2：揭露產品所有外觀角度之 2 個立體圖



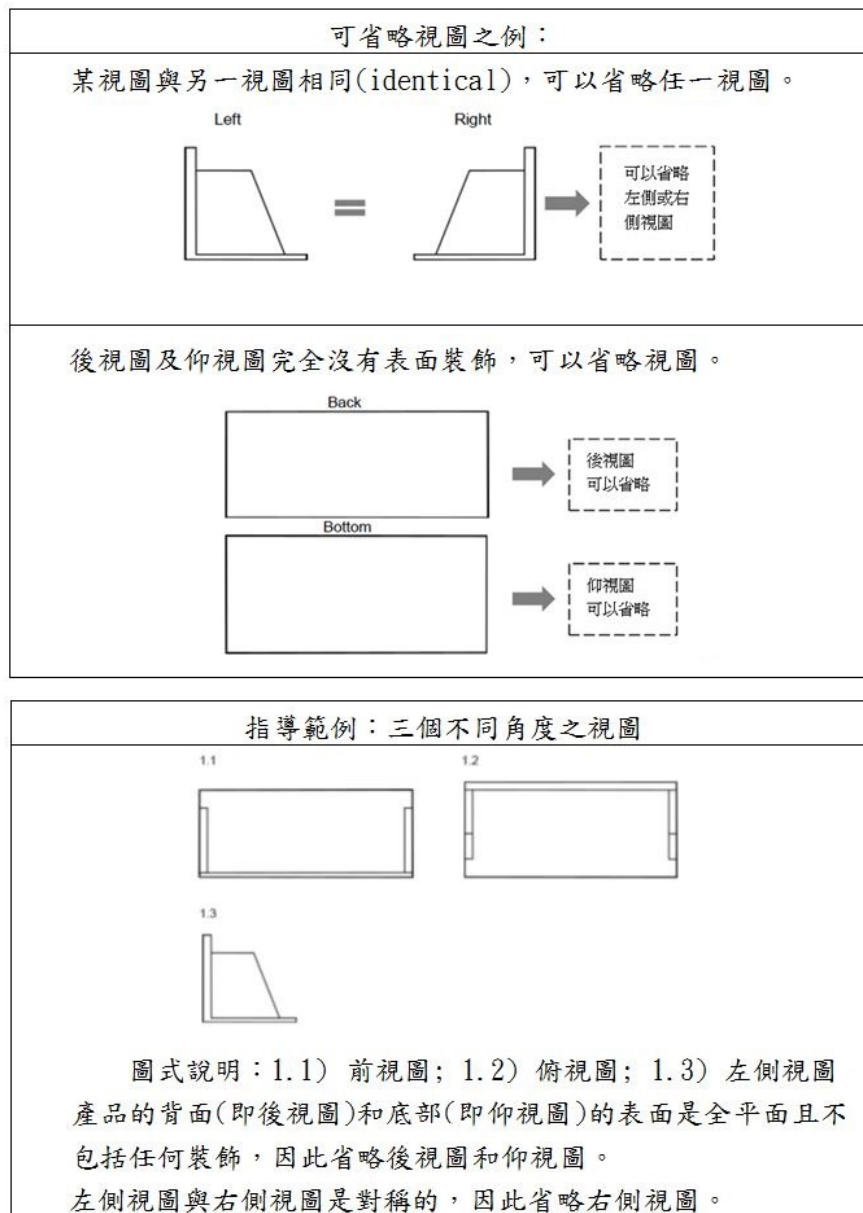
圖式說明：1.1) 前、俯、左側角度之立體圖；
1.2) 右、仰、後側角度之立體圖。

指定締約國為美國時，應注意美國沒有嚴格地規定視圖必須具六個面向之要求。關於視圖是否足夠是基於這些視圖是否充分揭露而定，而非基於視圖之數量。各設計可依需要以不同數量之視圖來達到充分揭露該些設計。若某個視圖之內容並非主張設計之部分，則可不提交該視圖。指定締約國為美國時，提交六面視圖或二個視角之立體圖並不能保證一定被認為是充分揭露，充分揭露乃基於這些視圖揭露之內容，而非基於視圖之數量。

設計之某一部分不能由這六面視圖清楚地揭露，即使結合圖式說明之文字描述，亦應提交必要之輔助視圖。若視圖揭露產品較微小之部分時(如筆尖之俯視圖)，外形構造可能於該視圖並無法充分揭露，則除了該視圖外應提交未充分揭露部分之放大圖。

二、「省略之視圖應提供說明」

申請人提出申請之圖式，關於省略之視圖在某些情況下是可允許的，例如某視圖與另一視圖相同或對稱，以及僅為全平面而沒有表面裝飾之視圖，應在說明書中清楚地說明省略之視圖且必須解釋為何省略該視圖。



關於全平面而沒有表面裝飾之視圖，指定締約國為日本時，即使某視圖僅顯示產品的平坦且沒有表面裝飾之表面，也不允許省略該視圖。

指定締約國為美國，某視圖與另一視圖相同或對稱，同樣需提供省略視圖之理由說明，但若省略之視圖全為不主張設計之部分時，則不需在說明書中提供省略視圖之理由。

三、「不主張之部分之聲明」

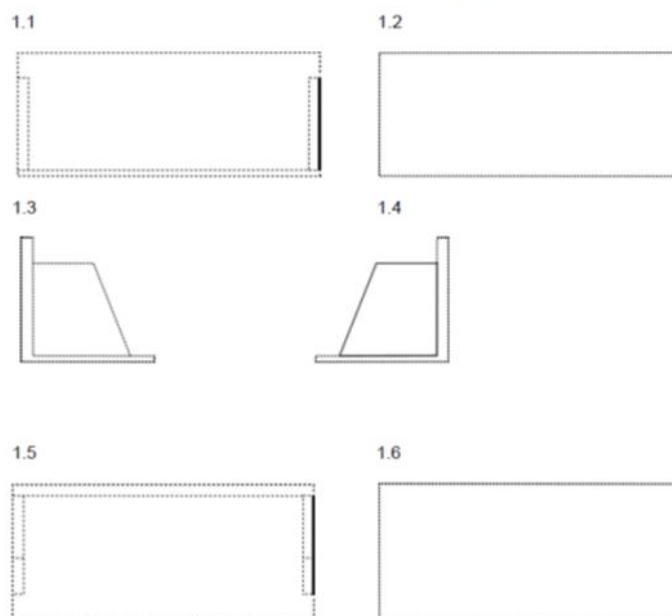
申請人申請保護產品之某一部分：

(一)即使只主張產品之某一部分，亦可透過產品六面視圖或立體圖來表示。根據海牙協定細則第403節，這些視圖必須透過虛線或填色來表示產品不主張設計之部分。

(二)不主張設計之部分是如何呈現的，應在說明書中清楚表示；如果以虛線或填色來表示產品不主張設計之部分，卻沒有提供任何說明，則可能產生解讀該設計之歧義，亦可能會被解釋成欲保護整體之設計，例如，"鞋"之申請案中視圖包含虛線卻沒有任何說明的情況下，可能無法了解該虛線是表示不主張設計之部分還是鞋面上的車縫線。虛線具有各種可能的含意，因此提出之申請應說明所繪虛線代表的實際涵義。

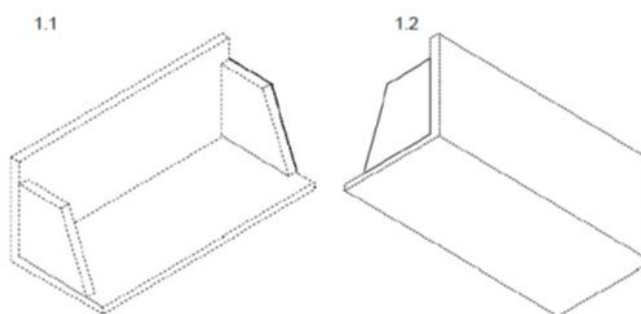
關於六面視圖，指定締約國為美國時，在圖式中未揭露且未以文字特別說明之部分被認為屬於不主張設計之部分。例如，要求保護的設計為書櫃，但書櫃之背面並沒有揭露或其他描述，則該背面被認為是從主張範圍中被排除，不需要用虛線顯示整個背面之視圖。

指導範例 1：六個不同角度之視圖



圖式說明：1.1) 前視圖；1.2) 後視圖；1.3) 左側視圖；
1.4) 右側視圖；1.5) 俯視圖；1.6) 仰視圖。
虛線部分為本案不主張設計之部分。

指導範例 2：揭露產品所有外觀角度之 2 個立體圖



圖式說明：1.1) 前、俯、左側角度之立體圖；
1.2) 右、仰、後側角度之立體圖。
虛線部分為本案不主張設計之部分。

相關資料參考網址：

- ▶ http://www.wipo.int/hague/en/news/2016/news_0006.html
- ▶ http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/guidance.pdf
- ▶ http://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2016/hague_2016_9.doc

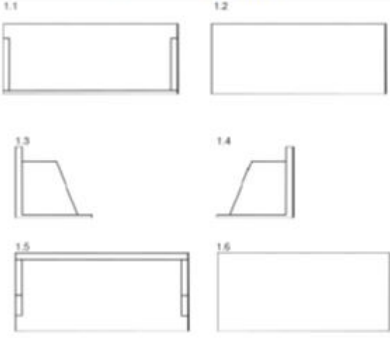
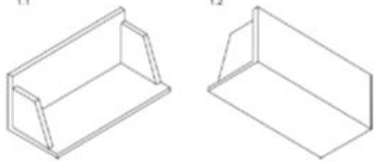


WIPO設計專利圖式指南與我國設計審查實務之差異說明

2016年8月WIPO發布的設計專利圖式指南，提示申請人若沒有揭露所要保護之設計產品的整體外觀，專利局可以認為該設計專利之申請並未充分揭露。指南中關於如何避免視圖不足導致未充分揭露之申請，則以「提供足夠之視圖」、「省略之視圖應提供說明」、「不主張之部分之聲明」三項提供申請人依循。

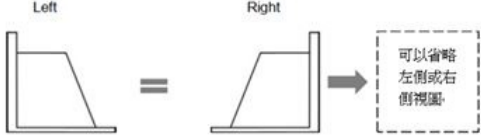
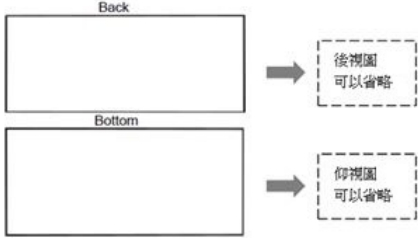
本文亦提出對於同樣的指南及其指導範例下，我國審查實務上採取的做法，可作為制度上之比較，亦可成為申請人向WIPO會員國及我國申請設計專利時，關於圖式製作之參考。

一、關於「提供足夠之視圖」，我國作法上之差異

WIPO 指導範例	我國設計審查實務
	立體物品僅揭露六面視圖在我國是視圖不足，左圖的例子尚缺「立體圖」。
	兩個立體圖已經揭露物品所有角度之外觀，在我國是充分揭露。

我國關於立體物品設計之申請，「立體圖」為必要提出之視圖，且應具備六面視圖，六面視圖在具備可省略視圖之理由的情況下亦可省略視圖；或以二個以上視角之立體圖提出申請，需要揭露所有主張部分之面向。原則上，視圖是否足夠亦是基於這些視圖是否充分揭露而定，而非基於視圖之數量。各設計可依需要以不同數量之視圖來達到充分揭露該些設計。

二、關於「省略之視圖應提供說明」，我國作法上之差異

WIPO 指導範例	我國設計審查實務
	「左側視圖」與「右側視圖」對稱，在我國亦為可省略視圖之事由。
	「全然平面而不具設計特徵」，在我國亦為可省略視圖之事由。

我國規定「全然平面而不具設計特徵」可省略該視圖（審查基準2.3.3(2)），而日本，即使某視圖僅顯示產品的平坦且沒有表面裝飾之表面，也不允許省略該視圖，相較於日本關於全平面而沒有表面裝飾也不允許省略該視圖，我國審查基準與WIPO圖式指南「平坦且沒有表面裝飾之表面」之建議較接近。

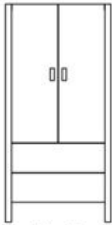
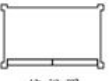
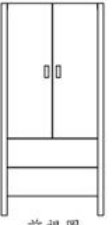
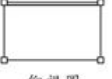
我國可容許省略視圖之理由擴及「使用時不會注意」（審查基準2.3.3(2)），如工具機、機車或汽車等物品之底部，雖並非全然平面，亦均可於設計說明中簡要說明「仰視圖為普通消費者於選購時或使用時不會注意之視面而不具設計特徵，故省略之。」即可省略該視圖，不過在使用此理由時，又給予物品之限制，除了工具機、機車或汽車等大型物品之底部可省略外，其他物品省略視圖則可能不被允許。

視圖具有相同或對稱之情況，我國審查實務在省略視圖與WIPO圖式指南之建議、日本及美國的作法是相同的，某視圖與另一視圖相同或對稱，同樣需提供省略視圖之理由說明。

三、關於「不主張之部分之聲明」，我國作法上之差異

若要求保護的設計為衣櫃，但衣櫃之背面並沒有揭露(如下表)或其他描述，而該背面是否被認為是從主張範圍中被排除，在我國將視該設計為整體設計，而未揭露之視圖（衣櫃之背面）會被認為是未充分揭露，並不會被認為該設計是部分設計，我國實務上，當審查人員因缺漏視圖而發出未充分揭露之審查意見，申請人可採取修正之方向仍是寬廣的，該申請案可在修正規定容許範圍內修正主張設計之內容，將整體設計改為部分設計，或在不出超原申請案申請時所揭露之範圍下補充揭露的視圖均是可被接受的。

上述衣櫃設計案，在美國，圖式中未揭露且未以文字特別說明之部分被認為屬於不主張設計之部分，則該背面被認為是從主張範圍中被排除，不需要用虛線顯示整個背面之視圖，美國這項看法與我國是不同的，若某申請案之圖式均不含不主張設計部分(例如所有視圖均為主張設計之實線，全無不主張設計之虛線)，在我國視為整體設計，而未揭露之視圖會被認為是未充分揭露，並不會被認為該設計是部分設計，關於這點，申請人必須注意，我國與美國的作法具有明顯差異。

美國	我國設計審查實務
 Fig.1  Fig.5  Fig.3  Fig.2  Fig.4  Fig.6	 立體圖  俯視圖  左側視圖  前視圖  右側視圖  仰視圖
未揭露衣櫃之背面視為部分設計	所有視圖均為實線視為整體設計，上方之例子缺後視圖

相關資料參考網址：

- ▶ http://www.wipo.int/hague/en/news/2016/news_0006.html
- ▶ http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/guidance.pdf
- ▶ http://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2016/hague_2016_9.doc



小辭典—充分揭露

何謂設計專利的「充分揭露」？一般而言，指說明書及圖式應明確且充分揭露申請專利之設計，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，在說明書及圖式二者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須額外臆測，即能瞭解其內容，據以製造申請專利之設計。

以設計專利之圖式來說，「立體圖」搭配「六面視圖」之揭露形態加上設計說明，在大部分之情況下可說是充分揭露所主張設計之外觀。

物之發明，當請求項以性質界定發明時，倘性質必須使用新參數時，應於發明說明中記載參數值之量測方法

原告（系爭專利權人）前於民國92年10月24日申請發明專利，經被告（智慧局）審查准予專利（下稱系爭專利）。嗣參加人（舉發人）以違反專利法第22條第4項、第26條第2項及第3項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，認系爭違反專利法第26條第2項及第3項規定，作成舉發成立應予撤銷之處分。原告不服提起訴願，遭經濟部駁回，其仍不甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，案經智慧財產法院審理後，仍駁回原告之訴。

原告指稱：系爭專利請求項1是否違反核准時專利法第26條第3項規定？

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、按申請專利範圍之認定應以申請專利範圍中所載之文字為基礎，並得審酌發明說明、圖式及申請時之通常知識。對於物之發明，當請求項以性質界定發明時，性質必須是發明所屬技術領域中常用而明確之性質。倘性質必須使用新參數時，則參數必須能使其所界定之物與先前技術有區別，且應於發明說明中記載參數值之量測方法。倘以非屬公知之性質界定申請專利範圍，而發明說明未記載量測其參數值之方法，或所記載之裝置無法測量參數值，因申請專利之發明無法與先前技術比較，應認定請求項不明確。

二、經查本件系爭專利請求項1「含生物活性物質之兔皮」由「製法」、「大於或等於0.5 iu/g之SART活性」及限制條件「活性物質不含矽」所界定。因系爭專利發明說明未充分揭露SART活性所表示之意義、SART活性值之測定方法、SART活性單位iu/g之意義、兔皮與iu/g之關係、兔皮中所含生物活性物質與SART活性關係、每克兔皮中所含生物活性物質與SART活性單位iu/g之關係，暨如何轉換、量化，發明說明亦未具體記載兔皮或由兔皮獲得之生物活性物質，以何種方法予以處理而使其不含自然界常存於動物體皮膚中「矽」，系爭專利發明說明不夠明確。且系爭專利發明說明對非屬公知之SART活性，未具體揭露量測參數值之方法，致使所請範圍不明確，故違反系爭專利核准時專利法第26條第3項規定。綜上，訴願決定予以維持，並無違誤。原告所訴即無理由，應予駁回。

判決全文請參見：智慧財產法院105年度第80號行政判決

商品上之標示係為行銷之目的，具有表彰商品來源之功能者，不符商標法第36條第1項第1款規定合理使用之要件

系爭商標
註冊第 978354 號

金門
註冊第 774758 號

金門
KIN - MEN
註冊第 844985 號



被告使用之商品包裝盒及酒瓶照片



原告為系爭商標之商標權人，系爭商標並經認定為著名商標，被告陳○○為被告○○股份有限公司之名義負責人，被告陳○○為實質負責人，其二人知原告為系爭商標之商標權人，竟於被告○○酒廠所製造及銷售之「金門53°高粱酒」使用相同或近似於原告系爭商標之「金門及金門島嶼圖」以牟利，此經行政院海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局第九海岸巡防隊於105年1月6日查獲在案。爰依商標法第68條第1、3款，第70條第1、3款，第69條第1、3項等，提起本件訴訟。法院判決意旨如下：

一、原告於41年間成立，所生產製造之「金門高粱酒」係基於我國酒類商品長久專賣制度而發展，「金門高粱酒」商標名稱，早已長期深植社會，臺北高等行政法院94年度訴字第1482號、97年度訴更一字第56號判決並早已認定「原告所生產的『金門高粱酒』，早已聞名遐邇，遠近馳名」。原告為推廣系爭商標之使用，長期冠名贊助籃球、邀請知名藝人代言產品，積極推廣及致力於品牌經營，業使得原告「金門高粱酒」揚名國際，在酒類市場上占一席之地，而在我國社會已為普遍性認知。

二、系爭商品標示之原產地為台灣，與金門並無相干，被告於系爭商品標示「金門島嶼圖」與「金門」文字，自屬不實且屬重複標示。又被告將與「○○」顯然不成比例之「金門島嶼圖」及「金門」文字以不同之字體顏色標示於外包裝正中央最顯眼之處，且與「53°高粱酒」均為黃色字體，使消費者寓目觀察，均會先被該「金門島嶼圖」與「金門」文字、「53°高

梁酒」所吸引，顯然特別強調「金門島嶼圖」與「金門」文字，而與一般產地說明有所區別。被告以不成比例且與一般商業標示習慣不符之方式將「金門島嶼圖」與「金門」文字，標示於系爭商品上，係為了攀附原告系爭商標之高知名度，引起相關消費者之注意，使相關消費者誤以為系爭商品與原告生產之金門高粱酒係來自同一來源或二者間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，顯係為行銷之目的，具有表彰商品來源之功能，並非單純作為產地說明使用，亦非以「符合商業交易習慣之誠實信用方法」使用系爭商標，不符商標法第36條第1項第1款規定合理使用之要件。

三、被告未經原告同意即使用相同或近似於系爭商標於同類之系爭商品上，構成商標法第68條第1項第1款或第3款侵害商標權之行為。

判決全文請參見：智慧財產法院民事判決105年度民商訴字第24號



共同著作之著作人得否不經其他著作人同意，逕行授權他人利用著作？

圓圓和創創就讀同一所大學美術系，圓圓構圖精妙，畫面充滿故事張力，創創畫風細膩，筆下世界栩栩如生。為了畢業特展兩人共同繪製了一幅巨型畫作，謳歌大學四年的美好瞬間。果不其然，兩人的畫作在展出後圈粉無數，甚至吸引廠商前來詢價。信心大增的創創決定開辦個人工作室，並打算將畫作列為主打商品，但又想到這是兩人共同心血，僅以個人名義授權廠商利用畫作，可能會有問題，於是向本局詢問……。

共同著作之著作人格權與著作財產權之行使，非經共同著作權人全體同意，不得為之；但各著作人如無正當理由者，不得拒絕同意。（參照著作權法第19條、第40條之1）。本例巨型畫作為圓圓和創創的共同著作，創創欲授權廠商重製、改作，已涉及共同著作之行使，因此創創應徵得圓圓之同意，始得為之，而圓圓無正當理由不得拒絕。



專利權共同創作人之認定

上訴人A於被上訴人B公司擔任經理職務，B公司主張A利用職務之便，將內部員工蒐集測試所得之資料，私自完成創作並向智慧財產局申請專利獲准，依專利法第7條第1項規定，系爭專利之申請權、專利權應屬B公司所有；故請求確認系爭專利申請權與專利權為B公司所有，並依不當得利法律關係請求A返還系爭專利。A則抗辯其為系爭專利領域之專才，有豐富之專業技術與研發能力，B公司一直以來均肯認A為系爭專利之創作人以及所有人，且雙方從未簽訂僱傭契約。最終法院判決確認系爭專利之專利申請權、專利權均為兩造共有，A應將系爭專利變更登記為兩造共有。

法院見解如下：

一、本件無專利法第7條第1項職務發明規定之適用

所謂「受雇人於職務上之發明」，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。A任職B公司期間，兩造間約定之勞務內容，非約定A從事於參與完成系爭專利之工作，A亦非為B公司專門從事研究發展人員，其申請系爭專利，並非履行其工作契約上義務，自非所謂職務上之發明。

二、上訴人A及被上訴人B公司為系爭專利之共同創作人

(一) B公司提出之證據技術內容與A申請系爭專利之技術內容相同；A所提出之證據雖可證明其對於系爭專利部分請求項有實質貢獻，但無法證明獨自實現完成系爭專利請求項整體之技術內容，而B公司所提出之證據確可證明具有機具可生產彎流之輪具供測試、試驗或量測之用，得以實現系爭專利之技術內容，則系爭專利之發明應為A與B公司所共同實現，依專利法第5條規定，兩造均為系爭專利申請權人。

(二) 雖A曾任職B公司，參與該公司印刷業務，接觸B公司之關於雷射印刷資訊，但A能提出其專利創作過程之證據，自屬系爭專利之創作人，自可取得系爭專利之專利權而受有利益，且不致使B公司受有損失。從而，系爭專利之專利申請權與專利權為兩造共有，A應將系爭專利之專利權登記為兩造共有。



經濟部智慧財產局
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

若對智慧財產權電子報有任何建議或疑問，歡迎與我們聯絡！

臺北市大安區106辛亥路2段185號3樓。服務時間上午：08:30~12:30、下午：1:30~5:30

服務電話：02-27380007(總機)、02-23766129。