

第 210 期
中華民國 105 年 6 月

智慧財產權月刊

刊名：智慧財產權月刊
刊期頻率：每月 1 日出刊
出版機關：經濟部智慧財產局
發行人：王美花
總編輯：高佐良
副總編輯：高佐良
編審委員：
黃文發、廖承威、周仕筠、
林國塘、李淑美、林清結、
江瓊敏、黃振榮、吳佳穎、
張仁平、高秀美、胡秉倫、
毛浩吉、陳慶平、高佐良
執行編輯：李楷元、劉宥好

本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>
地址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 5 樓
徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw
服務電話：(02) 23767170
傳真號碼：(02) 27352656
創刊年月：中華民國 88 年 1 月
GPN：4810300224
ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
編者的話	03
本月專題—設計專利修法議題	
從美日加入海牙協定探討我國設計專利 之發展	05
施佩其、魏鴻麟	
從日、韓及中國大陸等設計專利制度中 探討我國成組設計制度之修正可能性	35
徐嘉鴻、魏鴻麟	
論述	
「真正」的創新經濟—揭穿智慧財產 與競爭法交會之迷思	77
David J. Kappos 著、理律法律事務所 譯	
智慧財產權園地	98
智慧財產權資訊	100
智慧財產局動態	103
智慧財產權統計	113
智慧財產權相關期刊論文索引	114
附錄	115

Issue 210
June 2016

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Mei-Hua Wang
Editor in Chief: Tso-Liang Kao
Deputy Editor in Chief:
Tso-Liang Kao
Editing Committee:
Wen-Fa Huang; Cheng-Wei Liao;
Shi-Yun Zhou; Kuo-Tang Lin;
Su-Mei Lee; Ching-Chieh Lin;
Chiung-Min Chiang; Cheng-Rong
Hwang; Chia-Ying Wu; Jen-Ping
Chang; Hsiu-Mei Kao; Ping-Lun Hu;
Hao-Chi Mao; Ching-Ping Chen;
Tso-Liang Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Yu-Yu Liu

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>
Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai
Rd., Taipei 10637, Taiwan

Please send all contributing articles to:
ipois2@tipo.gov.tw
Phone: (02) 23767170
Fax: (02) 27352656
First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
A Word from the Editor	03
Topic of the Month — The Design Patent Issues of Patent Act Amendment	
Research on the Design Patent from US and Japan Joined the Hague Agreement <i>Pei-Chi Shih, Hong-Lin Way</i>	05
The Modification of a Set of Design Patent in Taiwan Refer to Japan, South Korea and China <i>Chia-Hung Hsu, Hong-Lin Way</i>	35
Papers & Articles	
The <i>*Real*</i> Innovation Economy—Debunking Myths At the Intersection Between Intellectual Property and Competition Laws <i>David J. Kappos; Lee and Li, Attorneys-at-Law trans.</i>	77
IPR Column	98
IPR News	100
What's New at TIPO	103
IPR Statistics	113
Published Journal Index	114
Appendix	115

編者的話

隨著國際貿易在全球化經濟的影響下，對於產品外觀設計的保護日趨重要，當工業設計產業在不同國家欲取得設計保護時，往往需留意各國專利法相關規定，「海牙協定」即 WIPO 為調和各會員國設計專利申請程序之差異所設，縮減國際間設計專利之申請程序且提升成本效益。本月專題「設計專利修法議題」，解析美、日兩國加入海牙協定體系後之相關修法內容，探討日本、韓國、中國大陸與我國成組設計專利申請制度之差異，擬定出我國設計專利可進行的修法議題及建議方案。

海牙協定 1999 年修訂的日內瓦法案，增加核駁及可提高指定費用等條文，吸引較多在設計專利採取實質審查的國家相繼加入，韓國於 2014 年加入、美國及日本於 2015 年加入，擴大海牙協定體系版圖，這對跨國企業之申請人而言，是一個可提高申請時效、節省成本及方便管理之較佳設計專利申請策略。專題一由施佩其小姐、魏鴻麟先生所著之「從美日加入海牙協定探討我國設計專利之發展」，本文將藉由瞭解海牙協定法規制度的運作，並進一步瞭解美、日成為該體系之締約國後，所修正之設計專利相關法規內容，分析與我國設計專利制度之差異，擬定出我國設計專利可進行的修法議題及相關申請實務變革建議方案。

我國於 2013 年開放成組物品設計專利之新制度施行 3 年以來，申請案件量並無突破性發展，我國爰用日本意匠專利制度之「一設計一申請」法規架構，其必須符合單一性概念，即便申請人取得成組設計專利，也難以主張在成組中之任何單一物品的單獨權利，導致減低申請人申請成組設計專利的意願。專題二由徐嘉鴻先生、魏鴻麟先生所著之「從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性」以具有類似制度的日本、韓國及中國大陸，進行法規與審查實務之差異化比較研究，針對設計定義、揭露方式及專利要件的判斷上進行比較分析，以探討我國成組設計專利可能的修正方向，提供產業界更多元的專利布局與更有效的申請策略應用。



編者的話

消費者購買 3C 產品時經常考量產品功能或元件能否與他牌互通共用，例如藍芽、記憶卡等，標準制訂組織如電子電機工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers，IEEE）等，制訂「標準」規格，增加產品互容性，便利消費者使用。「標準」被廣泛採用後，標準制定者產品市佔率提升，亦須貢獻出「標準」必須使用到的專利，也就是標準必要專利（Standard Essential Patent，SEP）。但「標準」制度的成功卻遭到許多質疑。論述由 [David J. Kappos](#) 先生著、理律法律事務所譯「『真正』的創新經濟—揭穿智慧財產與競爭法交會之迷思」，論述專利制度對於國家競爭力、鼓勵創新研發之重要性，並針對大眾普遍對於專利及標準之七種關鍵迷思進行探討及釐清。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

從美日加入海牙協定探討我國設計專利之發展

施佩其* 魏鴻麟**

摘要

美國與日本同時於 2015 年 2 月 13 日加入海牙協定體系，並分別公告同年 5 月 13 日生效。此設計專利保護之申請制度，對申請人而言，是一個可提高申請時效、節省成本及方便管理之較佳申請策略方案，可使其設計專利獲得更廣泛區域的保護及更有效率的應用。

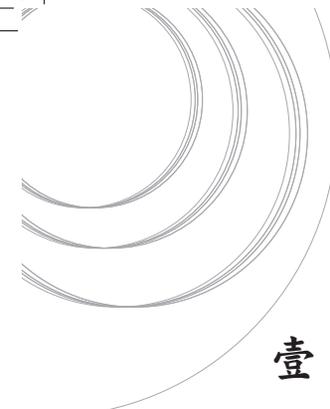
本文說明海牙協定體系之法規制度運作、解析美、日兩國加入後之相關修法內容及提醒申請人應注意事項，最後綜整相關制度規範並分析與我國設計專利制度之差異後，擬定出我國設計專利可進行的修法議題及建議方案，建議修正專利法第 129 條，導入「同一大類別多設計合案申請制度」；建議修正專利法第 127 條，導入「多個近似設計的合案申請制度」；建議調整審查基準一設計一申請的認定，開放「一設計指定多物品之申請態樣」；建議修正專利法第 135 條，適時延長「設計專利權期限，自申請日起算十五年屆滿。」

關鍵字：海牙協定、美國設計專利、日本意匠、同一大類別多設計合案申請、多個近似設計合案申請、一設計指定多物品

* 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利高級審查官兼科長。

本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位之意見。



本月專題

從美日加入海牙協定探討我國設計專利之發展

壹、前言

美國與日本同時於 2015 年 2 月 13 日向世界智慧財產組織 (World Intellectual Property Organization, 以下簡稱 WIPO) 遞交加入「工業設計國際註冊之海牙協定」(Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs) 同意書, 並分別公告同年 5 月 13 日生效¹。可預期這兩國加入海牙協定體系後, 除該體系之設計專利申請案件量會因此而增加外, 也將會對未來幾年可吸引更多國家加入有啟發作用, 例如加拿大、中國大陸和俄羅斯都公開表示將積極準備加入², 此結果將進一步擴大海牙協定體系版圖, 這對跨國企業之申請人而言, 在全球經濟一體的趨勢下, 將是一個可提高申請時效、節省成本及方便管理之較佳申請策略方案, 可使其設計專利獲得更廣泛區域的保護及更有效率的應用。

本文除將藉由瞭解海牙協定體系設立的發展沿革及目前法規制度的運作外, 並進一步瞭解美、日成為該體系之締約國後, 該國所修正之設計專利相關法規內容, 解析申請人應注意事項, 最後綜整相關制度規範並分析與我國設計專利制度之差異後, 擬定出我國設計專利可進行的修法議題及相關申請實務變革建議方案, 以期盼可順利將國際申請案制度與國內法規制度相接軌, 達到我國設計專利制度未來可長可久的發展方向。

貳、海牙協定之概要說明

一、發展沿革

隨著國際貿易在全球化經濟的影響下, 對於產品外觀設計的保護日趨重要, 當工業設計產業在不同國家欲取得設計保護時, 往往需留意各國專利法相關規定, 例如申請方式、表格、語言、審查方式、申請費、維護費及專利權期限等不一致的不同因素。WIPO 為調和各會員國之設計專利申請程序及維護管理之差

¹ USPTO 2015 年 2 月 13 日發布相關訊息, <http://www.uspto.gov/about-us/news-updates/united-states-deposits-instrument-ratification-geneva-act-hague-agreement> (最後瀏覽日: 2016/04/15), JPO2015 年 2 月 16 日發布相關訊息, https://www.jpo.go.jp/shoukai/soshiki/photo_gallery2015021602.htm (最後瀏覽日: 2016/04/15)。

² 同註 1 USPTO 發布相關訊息。

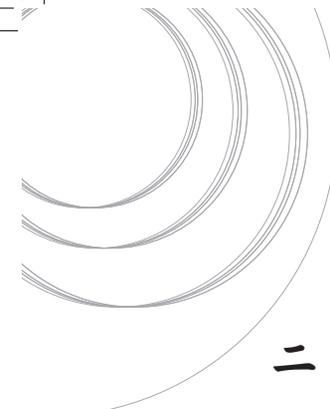
異，設立一套更快速且符合經濟效益的國際設計註冊體系之保護制度稱為「海牙協定（Hague Agreement）」，以利申請人進行全球性的專利布局。該協定設立目的是為統一國際工業設計專利申請程序及維護管理，申請者只須透過國際局（International Bureau，簡稱 IB）一次申請後即可選擇指定多個締約國取得工業設計專利保護，縮減國際間設計專利之申請程序且提升成本效益。

海牙協定為 1925 年由巴黎公約（Paris Convention）同盟國於荷蘭海牙簽署之最早法案，建立國際設計寄存及註冊體系，之後陸續於 1934 年、1960 年及 1999 年訂定更完備法案。其中 1934 年修訂的倫敦法案（London Act）已於 2010 年凍結，無法再依據該法案進行設計專利的註冊與指定。1960 年增訂海牙法案，該法案僅開放給巴黎公約的國際保護工業產權聯盟（International Union for the Protection of Industrial Property）之同盟國加入，故僅有 15 個締約國加入，大多數為採取形式審查之設計專利註冊制度的西歐國家。而目前最新法案為 1999 年修訂的日內瓦法案，只要任何 WIPO 之會員國遞交同意書由 WIPO 秘書長批准後即可加入該法案成為海牙協定之締約國。法案內容有特別針對採取實質審查之國家，增加核駁（refusal）及可提高指定費用等較完備的相關條文，因此吸引較多在設計專利採取實質審查的國家相繼加入，例如韓國於 2014 年加入、美國及日本於 2015 年加入³。

目前加入 1960 年海牙法案的國家有 15 個締約國，加入 1999 年日內瓦法案的國家或地區有 50 個締約國（其中包含 1960 年與 1999 年法案皆有加入的 19 個締約國），整體海牙協定締約國共有 65 個⁴。應注意的是，海牙協定各法案的締約國皆各自獨立，只加入 1960 年法案之國家僅可指定 1960 年法案之締約成員，並無法指定 1999 年法案之締約國，但有些國家 1960 年及 1999 年法案都有加入，則皆可指定。自 2012 年以來 WIPO 針對海牙國際設計體系制定設計法條約（Design Law Treaty, DLT），海牙會員國在每年固定召開的 WIPO 常設委員會以及商標、工業設計暨地理標示法規常設委員會（Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, SCT）討論制訂計畫與方向，目前仍在協議該條約的基礎內容。

³ Foreign Relations Committee. Geneva Act Of The Hague Agreement Concerning The International Registration Of Industrial Designs. 110th Congress Executive Report 110-7 (2007).

⁴ WIPO 締約方統計表，<http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf>（最後瀏覽日：2016/04/15）。



本月專題

從美日加入海牙協定探討我國設計專利之發展

二、海牙協定體系特色

海牙協定體系的特色為一次申請程序、可指定多國家或區域之法律給予設計專利保護、一套繳納費用制度及集中管理，利用簡化相關作業程序以獲得快速便捷的設計保護⁵。

(一) 一次申請程序

締約國的國民、居民或在該國的企業僅須提交一次申請程序，直接向 WIPO 的國際局提出申請或間接透過締約國的智慧財產局傳送至國際局（此方式須加收傳送費）。申請書表只需使用一種語言，由申請人選擇英文、法文或西班牙文，填寫書面表格寄送或透過網路電子申請，因此可避免各國程序及語言的不同所帶來的不便。

(二) 可指定多國家或區域之法律給予設計專利保護

海牙協定的申請人可透過 WIPO 的國際局以一個國際申請案指定多個締約國，以取得多個國家或地區的設計專利保護，不需分別向各個國家或地區提出申請，每件國際申請案應指定一個以上之國家或地區。此體系之建立有助於申請人能以更簡單的方式在全球獲得設計保護，且國際註冊案享有與所指定國之國內設計案同等保護效力。

(三) 一套繳納費用制度

申請人僅須繳納一套費用，貨幣計算單位統一使用瑞士法郎，繳納的項目有基本費、公告費以及指定各個國家之費用以及說明書超過字數之費用等，如表 1 所示，其中指定費則由各個締約國規定，WIPO 也提供海牙協定體系的費用計算系統（Hague System Fee Calculator）給申請人試算。

關於國際申請案提出申請後，如無違反所指定締約國之形式或實質審查要件而取得註冊設計之保護時，其相關國際註冊維護費用，如表 2 所示。

⁵ 葉雪美，「淺談海牙協定與設計專利之國際申請—兼論一案多設計與一設計指定多物品之申請制度」，智慧財產權月刊第 186 期，頁 43-94，2014 年。

表 1 海牙協定體系之國際申請費用項目表

手續費	說明		金額(瑞士法郎)	參考費率 1法郎:33台幣
基本手續費	第1個設計		397	13101
	第2個設計之後，每個設計		19	627
公開手續費	被公開的每1複製件(reproductions)		17	561
	記載複製件的書面第2頁以後每追加頁(用書面提出複製件的時候)		150	4950
追加手續費	設計說明超過100字之後每字		2	66
指定手續費 (標準指定手續費)	等級1	第1個設計	42	1386
		第2個設計之後，每個設計	2	66
	等級2	第1個設計	60	1980
		第2個設計之後，每個設計	20	660
	等級3	第1個設計	90	2970
		第2個設計之後，每個設計	50	1650
指定手續費 (單獨指定手續費)	依各締約國所指定的額數			
歐盟(EM)	每個設計		67	2211
日本(JP)	每個設計		582	19206
韓國(KR)	每個設計		210	6930
美國(US)	申請時	一般企業體	733	24189
		小規模事業體	367	12111
		極小規模事業體	183	6039
	核准時	一般企業體	540	17820
		小規模事業體	270	8910
		極小規模事業體	135	4455

本月專題

從美日加入海牙協定探討我國設計專利之發展

表 2 海牙協定體系之國際註冊維護費用項目表

項目	說明		金額(瑞士法郎)	參考費率 1法郎:33台幣	
專利 年費 每 五 年 更 新	基本手續費(註1)	第1個設計	200	6600	
		第2個設計之後，每個設計	17	561	
	指定手續費	第1個設計	21	693	
	(標準指定手續費)	第2個設計之後，每個設計	1	33	
	指定手續費	歐盟(EM)	每個設計	34	1122
	(單獨指定手續費)	日本(JP)	第1-3次每設計	659	21747
			第4次之後	免費	
		韓國(KR)	第1次每設計	339	11187
			第2次每設計	800	26400
			第3次每設計	923	30459
	美國(US)		免費		
專利權讓與	每件國際註冊之專利權人		144	4752	
變更專利權人名稱(姓名) 或地址	關於一件國際註冊		144	4752	
	同一請求包括的追加的每國際註冊		72	2376	
放棄	每件國際註冊		144	4752	
變更指定(註2)	每件國際註冊		144	4752	
註1：專利權回復：專利權(每5年)到期之後6月以內繳納時，必須增加補繳一定數額手續費。					
註2：是指該案有申請延緩公開，在延緩公開期間變更申請時所指定的締約方。					

（四）集中管理

海牙協定的國際申請案皆由 WIPO 集中管理，自申請開始就由國際局統一收件，當文件齊備後，原則上會在申請後 6 個月於 WIPO 的國際設計公報（International Designs Bulletin）中統一公開，從公開後到各個指定國的審查過程，指定國發出的相關通知與申請人的申復或修正都需透過國際局處理。而一旦申請案獲得指定國核准註冊後，其專利權的維持或變更等事項，也都由 WIPO 集中管理，權利人只須透過國際局提交相關申請程序即可發生效力，無須分別向獲准的指定國提出申請。

三、申請註冊程序之流程

申請人可直接向 WIPO 國際局提出，或向申請人所在的締約國之智慧財產局提出申請，再由締約國之智慧財產局傳送給國際局，手續及相關申請表格可運用 WIPO 網站提出電子申請（E-filing）或紙本寄送（紙本申請需另收取費用）。當申請案至國際局取得申請日後，國際局將進行形式審查，符合形式要件後即完成註冊，一般申請日即為註冊日，若主張優先權，則優先權日應在申請日前 6 個月的期限內才能認可。原則上在申請 6 個月後公開，但申請人可提出加速或延緩公開之請求，公開後，由專利公報確認申請人所指定之國家或地區，以便依各個指定國之法律進行審查，決定該國際申請案是否可獲准設計專利權，審查期間的任何核駁通知及審定結果皆寄送至國際局通知申請人且登錄至專利權簿，審查期間則由指定國而定，可指定 6 個月或 12 個月內，若於審查期間 12 個月後，無任何的核駁意見，則該案即可獲准該國之設計專利權。案件自申請、核准到後續專利權維護之程序都記錄在國際註冊簿（International Register）內，相關申請註冊程序之流程，如圖 1 所示。

本月專題

從美日加入海牙協定探討我國設計專利之發展

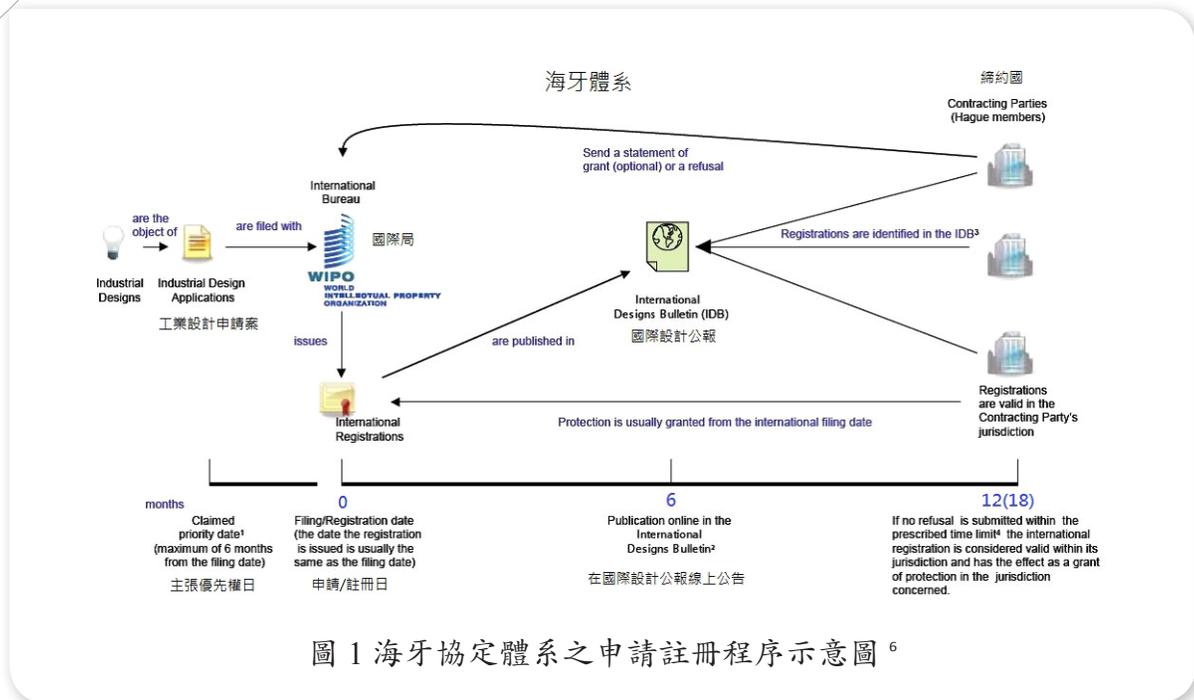


圖 1 海牙協定體系之申請註冊程序示意圖⁶

四、1999 年日內瓦法案重點

日內瓦法案與細則增修內容之重點有 (1) 核駁理由通知期間由 6 個月延長至 12 個月；(2) 各會員國可允許增加對設計單一性之規定；(3) 締約國分別有非實審及實審國家，本法案增加實質審查之章節，締約國可依各國之法規向申請者提出要求；(4) 國際申請案可直接或間接提交國際局，而主要的日內瓦法條詳細說明如下：

(一) 專利申請權及遞送方式

依第 3 條規定，凡屬締約方之國民，或在締約國境內有地址、居所或真實有效營業所之人，為具有提出國際申請權利。亦即表示，雖然我國並非 WIPO 之成員國，短期之內恐怕無法加入海牙協定成為締約國，我國之國民或企業是無法直接由台灣向國際局提出申請，但可以在海牙締約國境內設有地址、居所或真實有效工商營業機構，則可以該締約國之身份提出國際設計申請案，即可享有海牙協定體系之設計保護。

⁶ 引用自 2015 海牙年報 (2015 Hague Yearly Review)。

關於遞送方式，依第 4 條規定，可直接送至國際局或間接送至締約方，若以間接遞送方式檢送文件，須另繳納傳送費。

（二）申請內容及國際優先權主張

依第 5 條規定，應使用規定語文，僅限英文、法文或西班牙文，其中包括必要內容應具有圖式、設計說明及規費、對指定締約方的說明；依某些指定國之規定，例如美國，則申請人必須提供附加的必要內容包括設計人宣誓聲明、設計特徵簡要說明書、申請專利範圍；另外申請人也可依細則所規定，提供其他內容。在符合規定條件下，一件國際申請可包含 2 個或多個設計，目前最多可同時申請 100 個設計。

此外，若申請人欲主張國際優先權，可依第 6 條規定，為巴黎公約會員國或 WIPO 會員國所提出的先申請案，可在海牙協定體系主張 1 件或多件國際優先權。

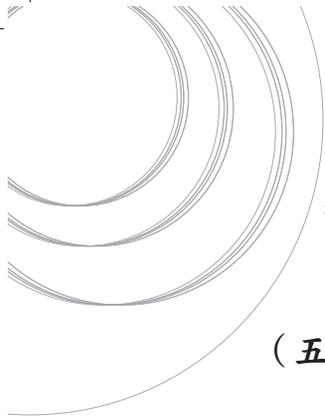
（三）指定費用及書表改正程序

依第 7 條規定，申請人應繳納指定各個締約方之個別指定費（Individual Designation Fee），費用由各締約方決定選擇 WIPO 的標準指定手續費或自行決定該國的單獨指定手續費，本條也同時明定國際局為轉交機關。

依第 8 條規定，當申請人收到國際局不符的通知，申請人須限期改正，未改正視同放棄，但對於某締約方有特別聲明規定而不符規定未改正者，則國際申請視為未指定該締約方。

（四）申請日及國際註冊

依第 9 條規定，直接提交國際局之案件收到當日即為申請日，而間接提交締約局之案件則依各方規定。而依第 10 條規定，收到申請後或改正後符合規定時，應立即進行註冊，原則上申請日應為註冊日；但對於涉及某締約方有特別聲明規定而不符規定者，註冊日以國際局收到改正日期或申請日期二者中較晚日期為準，本條亦明定公開方式及相關保密規定。



本月專題

從美日加入海牙協定探討我國設計專利之發展

(五) 延緩公開

依第 11 條規定，締約方須先聲明並依該國法律規定，有提供申請人申請 6~30 個月延緩公開期間，若指定多個締約國則以延緩期間之最短期限屆滿之時公開。而依 1999 年法案之國際申請案可自申請日或優先權日起算最長延緩 30 個月⁷。

(六) 核駁通知

依第 12 條規定，依締約局的實體審查規定所發出核駁通知，將由國際局通知申請人，核駁之後的重新審查、再審或上訴都依所指定締約方之法律辦理。此外，依第 13 條規定，針對某些締約方之法律有對單一性規定者，必須先向國際局聲明，且不得影響多設計合案之申請權利，各締約方可因不符合該國之單一性而發出核駁通知，例如美國就有設計單一性特別規定。

(七) 註冊效力及無效認定

依第 14 條規定，明定國際註冊效力與所指定締約方之該國國內設計申請案具有同等保護效力，包含申復期間及撤回核駁期間之相關規定。而第 15 條規定，締約方未給答辯機會不得宣布無效，無效應通知國際局。

(八) 權利維護及保護期限

依第 16 條規定，變更名稱或地址、變更代理人、放棄原先所指定締約方、無效宣告等變更註冊事項，應於國際註冊簿登記。而依第 17 條規定，設計保護期限在第一期 5 年後，每 5 年需繳納規定的費用，至少保護 15 年，超過則依締約方法律，例如日本及韓國保護 20 年、歐盟保護 25 年及摩納哥保護最長可達 50 年。

⁷ 依據海牙協定 1999 法案與 1960 法案之共同規則 (Common Regulations Under the 1999 Act and the 1960 Act of the Hague Agreement) 第 16 條 (1)。

五、海牙協定體系之申請實務解析

海牙協定體系接受部分設計之申請案，在申請階段若圖式中物品有部分不主張，例如某些構件不構成設計的一部分，或某些物品是該設計應用的物品時，不主張設計之部分可以虛線、斷線或色彩之方式呈現且／或於說明書內表明不主張之部分⁸，如圖 2 所示；亦即說明在申請時，不主張設計之部分可以虛線表示，但不一定需在設計說明中敘明，但必須特別提醒申請人注意，假若該申請案有指定至具有實質審查制之締約國時，例如美、日兩國，則建議申請時都要在設計說明中敘明：「圖式所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分。」以免在審查階段，進行修正時恐有超出之虞，徒增困擾。



⁸ 海牙協定申請之行政規程 (Administrative Instructions for the Application of the Hague Agreement, A.I.) 第 403 條。

本月專題

從美日加入海牙協定探討我國設計專利之發展



圖 2 補充品容器之表面裝飾⁹

另外，也可運用顏色做為區隔主張設計之部分與不主張設計之部分，如圖 3 所示，此案為多設計合案申請之國際申請案例，其第 2 個設計為部分設計，不主張之部分以單一顏色區隔且該案在設計說明中記載「圖 2.1 到 2.4 藍色標示的部分並非該設計之範圍（不主張）」。我國為符合國際申請制度之多元化，在申請部分設計專利時，若難以虛線、斷線或其他方式等明顯區隔時，申請人得以單一顏色之遮蔽方式呈現「不主張設計之部分」，並且須於設計說明中敘明：「圖式所揭露之藍色遮蔽區域，為本案不主張設計之部分。」

⁹ 圖片來源：擷錄自國際專利公報國際註冊號：DM/084 195，設計名稱：1.-5. 補充品容器之表面裝飾（Supplement containers with surface ornamentation）。

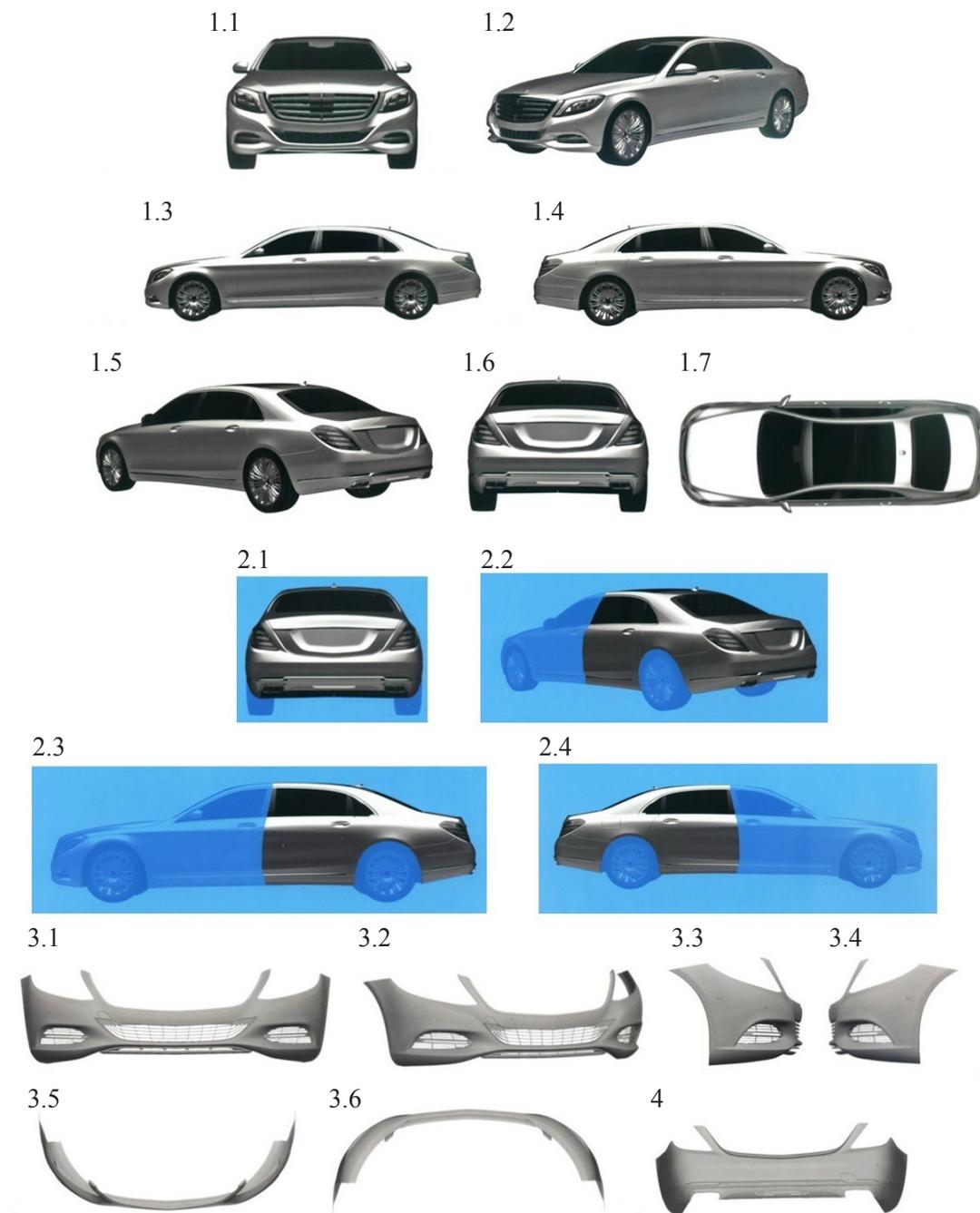


圖 3 汽車與車輛保險桿¹⁰

¹⁰ 圖片來源：擷錄自國際專利公報國際註冊號：DM/079 560，設計名稱：1.-2. 汽車；3.-4. 車輛保險桿。



本月專題

從美日加入海牙協定探討我國設計專利之發展

參、美國加入海牙協定之法規修正

一、加入歷程

美國加入海牙協定體系之歷程始於 1999 年 7 月 6 日簽署日內瓦法案，2012 年由總統歐巴馬簽署批准專利法條約實施法案（Patent Law Treaties Implementation Act of 2012, PLTIA），落實海牙協定之立法。2015 年 2 月 13 日美國向 WIPO 交存海牙協定日內瓦法案的批准書，完成成為海牙聯盟會員國的最後一階段，同年 5 月 13 日海牙協定即正式在美國生效，美國申請人可向位於瑞士日內瓦 WIPO 的國際局或向美國專利及商標局（United States Patent and Trademark Office, 以下簡稱 USPTO）提交一份單一的國際設計申請案，進而在多個締約國獲得設計專利保護¹¹。

二、專利法條約實施法案

美國為加入海牙協定體系作準備，USPTO 在 2012 年 12 月 18 日公布專利法條約實施法案，增訂第 38 章國際設計申請案之法條，重點法條之說明如下：

（一）專利申請權、遞送方式及履行責任

依第 382 條規定，（a）款說明屬美國國民或美國境內有居所、經常居所或真實有效營業所之自然人或法人可提出國際申請；（b）款說明 USPTO 應履行受理國際申請、收取規費、傳送費並移轉國際局之責任；（c）款明定國際設計申請適用美國專利法第 16 章設計專利之規定；（d）款明定在國際局或其他締約方所送國際設計申請視為符合美國專利法第 17 章¹²向國外提出的專利申請。

（二）申請內容

依第 383 條規定，申請內容包含條約規定之要求、指定國之表示、申請人資料、設計的複製件、設計所應用之產品、規費及其他。

¹¹ Gerk, D. R.. The United States as a Member of the Geneva Act of the Hague Agreement. Seminar on the Hague System for the International Registration of Industrial Designs, Geneva, Switzerland (2015, April).

¹² 第 17 章內容是指美國境內完成設計，除非取得境外申請許可，否則都必須先在美國提出申請且 6 個月後才能到國外申請。

（三）申請日之取得

依第 384 條規定，明定申請日即註冊日之效力，其中（a）款為一般原則，有效註冊日即為指定美國的申請日；（b）款為申請人可要求重審申請日規定，但須支付額外費用。依據美國設計案申請日之確定是指 USPTO 收到說明書，內容已符合專利法第 112 條（b）款所規範及任何所需之圖式的日期為申請日。

（四）保護效力

依第 385 條規定，明定國際設計申請案指定美國，從確認申請日起享有與美國國內設計申請案具有相同保護效力。

（五）優先權主張

依第 386 條規定，申請人可主張的優先權分別有國內申請案、國外先申請案及國內先申請案等態樣。

（六）行政救濟

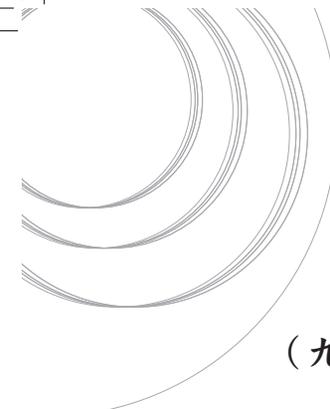
依第 387 條規定，申請人未能在指定期間內向美國提出申請所需之行為時，例如逾期未補交宣誓書，可提出非故意延遲之理由及相關費用，由 USPTO 審查是否免責。

（七）撤回或放棄

依第 388 條規定，申請撤回或放棄之日起視為指定美國即屬無效。

（八）審查期間

依第 389 條規定，（a）款說明指定美國後需審查該國際申請案；（b）款則進一步說明申請的實質內容與程序問題除非條約與條例另有規定，應依第 16 章之規定；（c）款明定申請費用、處理費用、延後支付規定及附加費用等；（d）款則說明實體審查之核准專利之規定。



本月專題

從美日加入海牙協定探討我國設計專利之發展

(九) 公告

依第 390 條規定，明定國際局將指定美國的國際設計申請進行公開後，就視為符合美國專利法第 122 條 (b) 款規定所為之公告，USPTO 不再公告。

三、施行細則 (Final Rules) 修正重點

2015 年美國正式啟用海牙協定體系，相關的施行細則也於同年實施，內容主要提及國際設計申請案之標準程序要求；可提交國際申請案於 USPTO；指定美國之國際申請案與國內申請案有同等效力；提供臨時優先權；國際設計案之專利權期限與國內申請案同樣為 15 年；指定美國之國際申請案提供實質審查¹³，其中重要的詳細內容為以下幾點：

(一) 專利權期間自公告始延長為 15 年

舊法美國設計專利權期間為自公告後 14 年，為因應海牙協定之國際註冊案保護期間，則修改專利法第 173 條將國內及國際設計案專利權皆延長為 15 年。當國際申請案指定美國，經 USPTO 實質審查核准後，可享有自國際公告日起 15 年的專利權期間。

(二) 一個申請案可最多包含 100 件設計

指定美國之國際設計申請案中，可最多包含 100 個設計，依細則第 1.1021 條訂定的國際設計案內容，其內容與 1999 年日內瓦法案一樣也分為必要、附加的必要及可選擇的內容。而必要內容方面，規定一件國際申請案中所包含的設計數量不可超過 100 個¹⁴，且每一國際申請案中相關的所有工業設計產品或該設計所運用的產品皆必須屬於同一國際分類號 (Locarno Classification, LOC)¹⁵。

海牙協定體系的多設計合案申請方式，對申請人而言，可增加申請效益及節省費用。但應注意的是，這些指定美國之國際設計申請案仍只

¹³ Federal Register/Vol. 80, No. 63/Thursday, April 2 2015. pp.17918-17971.

¹⁴ 依據海牙協定 1999 法案與 1960 法案之共同規則第 7 條 (3)(v) 的規定。

¹⁵ 依海牙協定 1999 法案與 1960 法案之共同規則第 7 (7) 條。

可主張一個獨立且可區別的設計¹⁶，亦即須符合美國設計專利之單一性規定，若不符合此項條件之設計，USPTO 可能會發出限制要求（restriction requirement），申請人則需要將其他設計提出分割申請，才可保護這些被要求刪除之設計。

（三）提交彩色圖式及照片不需特別提出申請

依據海牙協定申請之行政規程（Administrative Instructions for the Application of the Hague Agreement, A.I.）第 401 條（a）明定一件相同的國際申請案可包含有照片及其他黑白或彩色之繪圖表現。因此，為配合海牙協定之規程，USPTO 修定專利法細則第 1.84 條設計專利申請案提交彩色圖式之辦法，美國設計案之申請可直接採用彩色圖式，所提交彩色圖式的品質必須使所有細節能足以清楚複製於黑白的專利公告上，不需另外如舊專利法細則第 1.84（a）（2）條提出請求（Petition），也不必再繳交 37 CFR 1.17（h）請求之規費，但在說明書仍應記載第 1.84（a）（iii）條中規定的有關彩色圖式之文字敘述¹⁷。但美國設計案之設計主張色彩者，USPTO 公告本之圖式仍會以黑白呈現。

（四）國際設計專利申請案的相關審查規定

細則第 1.1062 條是規定國際設計申請案指定美國，USPTO 將依美國專利法進行實質審查。而核駁通知應在 12 個月內寄送至國際局，告知申請人任何設計不符之法源依據，但申請人應直接將申復或修改送至 USPTO，無需透過國際局。申請人應符合美國專利法，包括書面說明書及有揭露義務之要求。

（五）臨時權利（Provisional rights）

依據美國專利法第 154 條（d）款規定，提供專利權人自專利申請公開日（publication date）至公告日（issue date，核准日）期間之臨時專利權。

¹⁶ 專利法細則第 1.1064 條。

¹⁷ 有色彩之圖式應記載「本專利或申請檔案至少包含 1 張彩色製作的圖式，而 USPTO 可依申請及所繳納之必要規費，提供附有彩色圖式之專利複製本。」“The patent or application file contains at least one drawing executed in color. Copies of this patent or patent application publication with color drawing(s) will be provided by the Office upon request and payment of the necessary fee”

本月專題

從美日加入海牙協定探討我國設計專利之發展

因此，細則第 1.1071 條明定當國際申請案指定美國時，自國際註冊公告日後到 USPTO 實質審查核准前可擁有臨時權利。設計專利案件之範圍通常在程序期間並不會有實質的改變，因此享有臨時權利，國際申請案於 WIPO 公告後在美國如有發生侵權行為時，專利權人有權利請求合理的賠償金。

肆、日本加入海牙協定之法規修正

為因應正式加入日內瓦協定，日本特許廳增訂意匠法「第 6 章之 2」，基於日內瓦修正協定之主要規定，制定國際登錄申請及國際意匠登錄申請法條，2015 年正式加入海牙協定，受理國際申請案。

一、國際申請案指定日本之程序

當國際申請案指定日本時，申請案會經由國際局進行形式審查，若符合規定即可為國際註冊，並於國際專利公報公開後，國際局會將國際註冊公告之副本寄送至日本特許廳，因此，依據意匠法第 60 條之 6，以日本作為指定締約國之國際申請，且已公開之國際登錄（International Registration），視為於國際登錄日已提出之意匠登錄申請。倘若國際註冊案包含兩個以上之設計，每一設計則分別為一意匠之申請。特許廳會對每一個意匠各別進行實體審查，每一個意匠各別對申請人或代理人發出核駁通知、核准審定及賦予保護之通知抄本，且對每一個意匠各別發行日本登錄意匠公報，相關程序流程，如圖 4 所示。

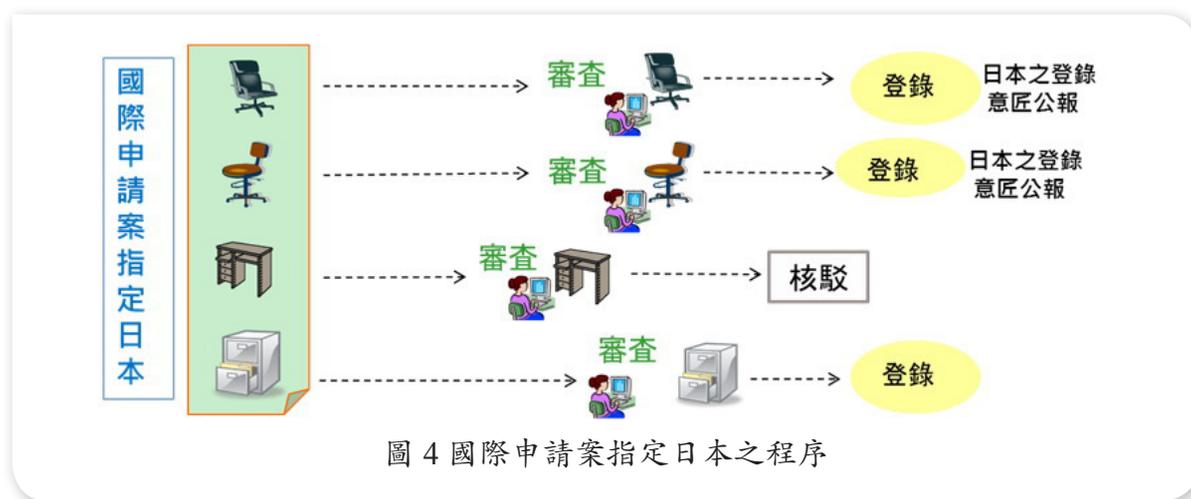


圖 4 國際申請案指定日本之程序

二、意匠法修正重點

(一) 國際申請案不適用秘密意匠

日本國內之意匠可在提出申請時，請求自意匠權設定登錄之日起3年以內，對其意匠保密，稱為「秘密意匠」。但國際申請案依意匠法第60條之6第1項之規定，國際申請中僅將國際局公開之國際公開視為意匠登錄申請，才交付予日本進行實體審查。因此，國際意匠登錄申請，因已有公開公報之事實，因此，第60條之9為秘密意匠之特例規定，亦即國際意匠登申請之申請人，不適用第14條秘密意匠之規定。

(二) 臨時權利

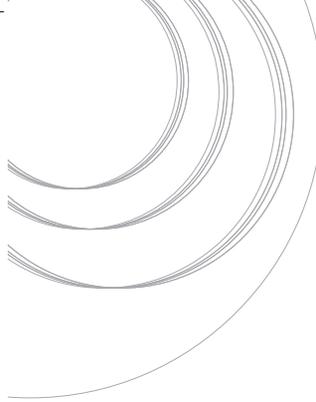
增訂意匠法第60條之12第1項國際意匠登錄申請人，在國際公開後到獲得日本意匠權之前，若以經營方式實施有關該公開意匠或與其相似的意匠者，在發出警告後，得請求支付實施該意匠可獲得的利潤為補償金。透過此法條可保護國際申請人自國際公開後到取得日本設計專利權前的期間，當在日本境內有發生侵權行為時，國際專利申請人有權利向侵權者提出請求賠償。

(三) 國際申請案中如包含多個設計，每個設計將被視為一個申請案

依據意匠法第60條之6第2項規定，明定依日內瓦修正協定第5條(4)之規定，一件國際申請案可以包含複數之意匠，指定日本之國際申請案包含複數意匠時，應視為個別的每一個意匠已提出意匠登錄申請。由於日本意匠法規定一件申請案中只可主張一個獨立且可區別的設計，亦即一意匠一申請規定。因此，若國際註冊案包含兩個或兩個以上設計時，當中的每個設計都會被當作是各自獨立的「申請案」，可直接進行各個設計的實質審查程序，日本特許廳並不會發出分割通知。

(四) 公開後12個月內沒有收到核駁通知，該設計即取得註冊

指定至日本意匠登錄申請，實質審查需符合日本意匠法之規定，若公開後12個月內沒有收到核駁通知，該設計即取得註冊。其中圖式方面，



本月專題

從美日加入海牙協定探討我國設計專利之發展

當申請之設計為 3D 立體產品，日本特許廳將要求特定視圖，以正投影及同一比例繪製前視圖、後視圖、俯視圖、仰視圖、左側視圖、右側視圖，且依真實形狀增加必要的視圖以完整揭露該設計。適當的圖例說明應於「複製品」欄位中說明。若申請時之圖面缺漏任一視圖時，原則上將無法再補正視圖，將依法核駁。

伍、我國設計專利之發展及修法建議

一、問題分析與探討

關於海牙協定體系之國際申請案，其特色之一是可於一件申請案中包含最多 100 個設計，費用則是每一設計逐項收費。申請案中的第 1 個設計及第 2 個之後的每個設計皆須基本手續費及指定手續費，實質審查國家之指定手續費第 2 個以上之每個設計的申請費約為第一個設計費用之 56%；若獲准專利，維護費也是每一設計皆須繳納基本手續費及指定手續費，但第 2 個以上之每個設計約為第一個設計費用之 8%。因此一案多設計不僅強調多設計合併於一案在專利費用之減少，也享有併案申請中程序之簡化¹⁸，且海牙國際申請可指定多個國家之經濟效應，但指定至實質審查的國家，例如美國時，則有可能收到限制要求，需要另案分割；若指定至日本時，申請案中的每一設計皆各自被視為一申請案。我國這部分之設計專利制度則較接近日本，有「一設計一申請」之規定，也就是「揭露單一外觀，應用於單一物品」，在此原則下惟若該設計之外觀會產生變化而屬於設計的一部分者（簡稱「具變化外觀之設計」），例如變形機器人玩具，或二個以上之物品，皆屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用的「成組設計」，才能以不同變化外觀或兩者以上之物品於一案提出申請。另外在權利的行使上，我國具變化外觀及成組設計只能將該設計視為一個整體之設計行使權利，不得就其單個或多個物品分拆單獨行使權利，相對地，海牙多設計的每一設計有獨立的權利，可單獨授權、強制執行、單獨主張權利、執行扣押或破產程序、或是單獨放棄、延展、讓度等。

¹⁸ 同註 5。

因此，海牙協定體系的一大特色是一件國際設計申請案中，最多可包含同一大類別之100個設計，此申請方式是屬「多設計合案申請制度¹⁹」的其中一種態樣，而在國際間「多設計合案申請制度」中，大致有三種類型，說明如下：

- (一) 同一大類別最多可有100個設計之合案申請，以海牙協定體系、歐盟及韓國為例。
- (二) 多個近似設計的合案申請，以美國及中國大陸為例。
- (三) 成套設計的合案申請，以中國大陸為例。

由於我國現行的衍生設計制度及成組設計制度都已符合「一設計一申請」原則，因此，若我國設計專利制度欲與國際接軌，導入「多設計合案申請制度」，在法規的制定上，必須將上述之「同一大類別多設計合案申請」、「多個近似設計的合案申請」、「成套設計的合案申請」分別制定相關法條，不同類型的申請標的，不可混合併用，如不符合其中之一，就應分割申請。

因此「同一大類別多設計合案申請」可在現行一設計一申請制度下，對應新增多設計合案申請之相關法條；「多個近似設計的合案申請」可在現行衍生設計制度下，對應新增相關法條；「多個成組設計的合案申請」可在現行成組設計制度下，對應新增相關法條。本文僅針對「同一大類別多設計合案申請」及「多個近似設計的合案申請」這兩種類型進行分析與建議，關於「多個成組設計的合案申請」類型將另篇專文論述²⁰。此外，為符合產業界的需求與期望，對於過去採用「一設計」就是「揭露單一外觀，應用於單一物品」的保守概念與架構，也應進行調整，並開放「一設計指定多物品」之申請態樣。

二、修法建議

(一) 建議導入「同一大類別多設計合案申請制度」

我國專利法第129條第1項規定，「申請設計專利，應就每一設計提出申請。」這是一設計一申請的單一性規定。參考海牙協定體系、歐

¹⁹ 同註5。

²⁰ 徐嘉鴻、魏鴻麟，「從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性」，智慧財產權月刊第210期，頁73，2016年。

本月專題

從美日加入海牙協定探討我國設計專利之發展

盟及韓國等制度對於「同一大類別多設計合案申請」法律規定，建議新增法條及修正相關法條：

第 129 條第 3 項	同一設計專利申請人，屬於同一類別之 100 個以內的設計，且申請時分別揭露每一設計者，不受第一項之限制，得於一申請案中提出申請。
第 129 條第 34 項	申請設計專利，每一設計應指定所施予之物品。

並參考海牙協定體系、歐盟及韓國對合案申請的限制條件是：

1. 同一申請人。
2. 同一日申請。
3. 所有設計所應用之產品必須屬於羅卡諾國際分類的同一大類。
4. 一申請案不能超過 100 件設計。
5. 可主張複數的國際優先權。
6. 每一設計之申請規費可參考海牙協定體系，第一個設計收基本費用，第二個以上設計，每個酌收較小額費用。
7. 每一設計可以單獨主張權利、單獨延展、單獨轉讓以及單獨無效。

這種合案申請的特色是簡化申請程序、降低註冊費用、快速取得設計權、方便智慧財產權的管理與維護。

（一）建議導入「多個近似設計的合案申請制度」

我國現行專利法第 127 條第 1 項規定：「同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利」。由於必須符合「一設計一申請」之單一性規定。如果一設計揭露單一物品二個以上之外觀，原則上不得合併在一申請案中。因此，同一申請人同一日申請提出的多個近似設計只能以原設計與衍生設計的形式各別提出申請，在現行制度下是無法多個近似設計合案申請。

由於「多個近似設計合案申請」會使得現行「衍生設計制度」變得相對的複雜，同時也會對準備導入的「同一大類別多設計合案申請」制度造成衝突或競合關係，例如「同一大類別多設計合案申請」的多設計是否都可視為是「原設計」，或例如「多個近似設計合案申請」是否只能指定其中一設計為「原設計」，其他設計為「衍生設計」。

因此，對於同一設計概念下發展出同一產品多個近似設計可採用「多個近似設計合案申請」制度，一方面這是對於申請人同日提出的近似設計申請給予方便性、經濟效益及優惠的一種措施，另一方面是藉由合案申請的保護以增加設計專利權的強度。但對於申請人就同一產品日後進行改良而產生近似設計，仍應維持現行每一設計須分別申請衍生設計制度予以保護。日後的多個近似設計，不建議開放可合案申請，理由有二，一則是申請當初在申請原設計時已享有優惠措施，二則是如果日後多個衍生設計也適用合案申請時，會造成衍生設計的申請與及審查工作變得更複雜、更耗費時間，這與簡化申請程序、縮短取得設計權期間的原意相違背。

綜合以上分析，為簡化申請程序且加強近似設計的保護力度，可參考美國及中國大陸制度，開放多個近似設計合案申請制度，建議原第 127 條第 1 項規定可不變動，針對同一人同日申請設計專利及衍生設計專利者，新增第 2 項規定可合案申請：

第 127 條第 1 項	同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利。
第 127 條第 2 項	前項申請日為同日者，得於一申請案中提出申請，並應指定其中一設計為原設計，其他設計為衍生設計。

惟若同一人不同日申請多個衍生設計專利時，每一設計仍應依第 127 條第 1 項規定各自分別申請衍生設計專利，以免讓此制度過於複雜。

此外，針對開放「同一大類別多設計合案申請」制度與「多個近似設計合案申請」制度的競合關係，建議新增一項規定：

本月專題

從美日加入海牙協定探討我國設計專利之發展

第 127 條第 6 項

同一人同日不得就第 129 條第 3 項之其中一設計申請衍生設計專利。

(三) 建議開放「一設計指定多物品之申請態樣」

關於本項「一設計指定多物品」之申請方式，建議不必更動我國專利法第 129 條第 1 項規定：「申請設計專利，應就每一設計提出申請。」只須針對現行審查基準「一設計一申請原則」進行較寬廣的解釋，將「一設計」解釋為包含「揭露單一外觀，應用於單一物品」及「揭露單一外觀，指定多個物品」這兩種申請態樣，意即允許申請人在設計名稱中使用上位概念的通用物品名稱，也允許申請人在設計名稱中列舉可應用或實施設計的多項物品，但為避免申請人為了節省申請費與年費，僅以一個外觀設計指定過多跨類別的物品，容易造成審查困難及日後第三人進行迴避設計或實施的混亂現象，建議在施行細則規定其指定的物品有數量的限制，即可限定 5 個物品以內。

並參考美國及歐盟對一設計指定多物品申請的限制條件是：

1. 同一申請人。
2. 同一日申請。
3. 指定的物品可依 LOC 分類的跨類別申請。
4. 一申請案不能超過指定 5 個物品。
5. 不可主張複數的國際優先權。
6. 第 1 個指定物品收取基本費用，第 2~5 個物品，再收取另一筆費用。
7. 每一指定物品有獨立的權利，但單一設計無效效力及於所有指定物品。

這種合案申請的特色是讓申請人能將其設計所想要應用或實施之物品記載於設計名稱之中，得藉以明確設計專利的保護範圍，並且方便智慧財產權的管理與維護。

(四) 建議「專利權期限適時延長」

為因應近年來美、日、韓、歐盟等國家或區域都已紛紛加入設計專利海牙協定體系，而中國大陸也正積極準備加入，為與國際註冊設計接軌，建議針對專利法第 135 條之規定：「設計專利權期限，自申請日起算十二年屆滿；…」進行適度的延長，可參考國際間的發展趨勢²¹，本項議題業在 2015 年 4 月 30 日由經濟部智慧財產局所召開之公聽會，充分與產學界溝通並達成共識，目前修法的方向擬將設計專利權期限，延長為自申請日起算十五年屆滿。

陸、其他配合修正相關法規之建議

一、分割申請

由於已針對「同一大類別多設計合案申請」制度、「多個近似設計合案申請」制度及「成組設計合案申請」制度²²進行開放與修正，因此相關的分割申請法條也應一併配合修正，修正內容如下：

第 130 條第 1 項	<p>申請專利之設計，實質上為二個以上之設計時有下列情事之一者，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。</p> <p>一、違反前條第一項規定，實質上為二個以上之設計時。</p> <p>二、違反前條第二項規定，非屬於同一類別之物品，或習慣上非以成組物品販賣或使用者，或成組物品之設計不具統一性時。</p> <p>三、違反前條第三項規定，非屬於同一類別之物品，或每一設計實質上為二個以上之設計，或超出 100 個以外之設計時。</p>
--------------	--

²¹ 徐銘鋒，「從各國專利制度中探討我國延長設計專利權期限之可行性」，智慧財產權月刊第 193 期，頁 5-32，2015 年。

²² 同註 20。

本月專題

從美日加入海牙協定探討我國設計專利之發展

二、施行細則之規定

因應「一設計指定多物品申請」制度、「同一大類別多設計合案申請」制度、「多個近似設計合案申請」制度及「成組設計合案申請」制度的開放與修正，對於說明書及圖式之施行細則相關法條須應一併配合修正，修正內容如下：

第 51 條	<p>設計名稱，<u>每一設計應明確指定所施予之物品</u>，不得冠以無關之文字。 前項若依本法第 129 條第 1 項申請時，<u>每一設計所施予之物品最多可指定 5 個物品</u>；若依本法第 129 條第 2 項或第 3 項申請時，<u>每一設計所施予之物品只限指定 1 個物品</u>。</p> <p>物品用途，指用以輔助說明設計所施予物品之使用、功能等敘述。 設計說明，指用以輔助說明設計之形狀、花紋、色彩或其結合等敘述。 <u>每一設計其有下列情事之一，應敘明之：</u></p> <p>一、圖式揭露內容包含不主張設計之部分。 二、應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面設計具有連續動態變化外觀者²³，應敘明變化順序。 三、各圖間因相同、對稱或其他事由而省略者。</p> <p>有下列情事之一，必要時得於設計說明簡要敘明之：</p> <p>一、有因材料特性、機能調整或使用狀態之變化，而使設計之外觀產生變化者。 二、有輔助圖或參考圖者。 三、以成組物品設計申請專利者，其各構成物品之名稱。</p>
第 53 條	<p>設計之圖式，<u>每一設計應備具足夠之視圖</u>，以充分揭露所主張設計之外觀；設計為立體者，應包含立體圖；設計為連續平面者，應包含單元圖。 前項所稱之視圖，得為立體圖、前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖、平面圖、單元圖或其他輔助圖。 圖式應參照工程製圖方法，以墨線圖、電腦繪圖或以照片呈現，於各圖縮小至三分之二時，仍得清晰分辨圖式中各項細節。 主張色彩者，前項圖式應呈現其色彩。 圖式中<u>每一設計主張設計之部分與不主張設計之部分</u>，應以可明確區隔之表示方式呈現。 標示為參考圖者，不得用於解釋<u>作為設計專利權範圍</u>，但得用於說明應用之物品或使用環境²⁴。</p>
第 54 條	<p>設計之圖式，<u>每一設計應標示各圖名稱</u>，並指定立體圖或最能代表該設計之圖為代表圖。 未依前項規定指定或指定之代表圖不適當者，專利專責機關得通知申請人限期補正，或依職權指定後通知申請人。</p>

²³ 請參考經濟部智慧財產局於 105 年 4 月 20 日辦理專利法相關子法修正草案公聽會之議題。

²⁴ 同註 23。

三、專利規費收費辦法

因應一設計指定多物品申請制度，建議第 1 個指定物品收取基本費用 3000 元，第 2~5 個物品，再收取另一筆費用 3000 元，並配合多設計合案申請制度，一併修正專利規費收費辦法第 6 條。

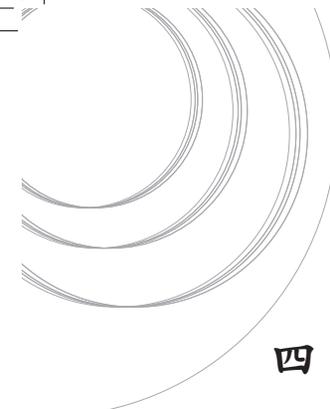
第 6 條	一、依本法第 129 條第 1 項申請設計專利，每件 1 設計新台幣 3000 元；若一設計指定多物品時，指定第 2 至 5 個物品新台幣 3000 元。
-------	---

對於多設計合案申請制度方面，每一設計應收取適當的審查費用，參考 WIPO 海牙協定體系國際申請案所需的申請費用，如前述表 1 所示。我國目前申請設計專利，每件新台幣 3000 元，相當於海牙協定體系之「標準指定手續費」等級 3，第 1 個設計需繳 90 瑞士法郎（相當於新台幣 2970 元），因此在不變動現行規定下，仍可維持申請我國設計專利，第 1 個設計為新台幣 3000 元。至於申請我國設計專利之第 2 個設計之後，每個設計可參考「標準指定手續費」等級 3，第 2 個設計之後，每個設計需繳 50 瑞士法郎（相當於新台幣 1650 元）的額度，可設定繳交 1500 元，另外，因合案申請的案件，在程序階段已都針對每一設計收取相關申請費用，故申請分割時應可不必再收費，爰刪除相關規定，其相關修正內容如下：

第 6 條	二、依本法第 129 條第 2 項或第 3 項申請設計專利，第 1 個設計新台幣 3000 元，第 2 個設計之後，每個設計新台幣 1500 元。
	七、申請分割，每件新台幣 3000 元。

至於專利年費部分，先參考 WIPO 海牙協定體系註冊取得設計專利案所需的權利維護費用，如前述表所示，從表可知「基本手續費」加上「標準指定手續費」，其第 1 個設計每年約需繳新台幣 1458 元（換算公式 $6600/5+693/5=1458$ ），顯然高於目前我國第 1 年至第 3 年，每年新台幣 800 元，因此建議年費維持現行收費方式，僅作文字修正，說明如下：

第 10 條	經核准之設計專利，每一設計件每年專利年費如下： 一、第一年至第三年，每年新臺幣八百元。 二、第四年至第六年，每年新臺幣二千元。 三、第七年以上，每年新臺幣三千元。
--------	--



本月專題

從美日加入海牙協定探討我國設計專利之發展

四、審查實務相關規定

在現行制度不做大幅度改變情況下，有以下幾點仍須作細部的作業規劃和設計相關流程，說明如下：

(一) 申請書表

必須針對「同一大類別多設計合案申請」及「多個近似設計合案申請」這兩個制度設計新的申請書表，申請書、說明書及圖式可參考 WIPO 海牙協定體系的相關書表進行細部規劃。

(二) 申請案號

由於開放「同一大類別多設計合案申請」制度，在申請案號的編碼上，必須可針對每一設計進行延伸碼的編寫，可參考歐盟的做法，在我國原本設計專利申請案號的基礎下新增三位數字的延伸碼，例如同一申請案中第 1 個設計為「105301001-001」、第 2 個設計為「105301001-002」、第 3 個設計為「105301001-003」……第 100 個設計為「105301001-100」。

對於「多個近似設計合案申請」制度，由於申請人必須指定其中一個設計為「原設計」，其他設計為「衍生設計」，因此原設計案號為「105301001D00」，第 1 個衍生設計為「10530100D01」、第 2 個設計為「10530100D02」，可維持現行衍生設計申請案號的編碼規則。

(三) 初審、公告及權利維護原則

在現行設計專利制度基礎架構下，仍應為維持每一設計「實體審查制度」，因此，審查人員對於合案申請案的每一設計都必須分別進行實體審查，由於每一設計都有各自的案號編碼，所以有關檢索報告、審查意見、審定書、公告號、專利證書及權利維護等相關事項，都各自獨立進行相關作業。

對於「每一設計」的專利要件判斷，包括設計之定義、產業利用性、新穎性及創作性要件、擬制喪失新穎性要件、法定不予設計專利之項目、

說明書及圖式之揭露要件、衍生設計之申請要件、先申請原則、一設計一申請、修正、更正及改請後是否超出原申請案申請時所揭露之範圍等等規定，都維持現行做法。

（四）優先權認可

對於國際優先權的認可方面，由於可合案申請，一個設計專利申請案可就會出現複數個優先權文件，每一設計可能各有不同的優先權日，因此可參考海牙協定體系的規定，一個合案申請案中，若有多個優先權日，必須在最早的優先權日起算6個月內提出申請，才能在合案申請中主張優先權，若不符規定須另案分割申請。

（五）再審查、舉發及訴訟原則

由於「合案申請」的每一設計都各自擁有自己權利，所以再審查、舉發及訴訟等相關程序及審查作業流程，仍維持現行審查實務方式，不進行變動。

柒、結論

在日內瓦法案之體制之下，美國與日本皆針對程序法規做調整，如專利權期限、臨時專利權與受理一案多設計之申請，但在實質審查部分仍維持各國圖式、說明書與專利要件之法規要求，與國內申請案之審查標準一致，且國際註冊案享有與美國與日本之國內設計案同等保護效力。反觀我國雖然未加入國際海牙協定體系，但設計專利制度在專利權期間、圖式規範與審查已愈來愈朝向國際發展，惟在多設計合案申請制度及多個近似設計的合案申請制度仍待進一步探討及導入。

因此，綜觀以上分析與建議，有關一設計指定多物品申請制度與多設計合案申請制度的分析與實務運作，相較於WIPO的海牙協定體系、歐盟設計、美國設計專利制度甚至是中國大陸的外觀設計專利制度，目前我國設計專利制度的申請方式與費用是可朝向更簡化更經濟的方向邁進，以國際間設計專利制度發展趨勢



本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

而言，我國設計專利權的力度與強度仍有待努力，導致仍無法滿足國內申請人與企業的需求，同時也可能無法吸引大量的外國廠商來我國申請設計專利。

另外參考海牙協定體系、歐盟及韓國的多設計合案申請制度，使我國導入「同一大類別多設計合案申請」制度；參考美國及中國大陸的近似設計制度，使我國導入「多個近似設計的合案申請」制度，上述制度都可簡化設計專利的申請作業與程序，並可強化我國設計專利權的保護範圍，如此可方便產企業界、專利業界及設計人員之專利申請及智慧財產權管理作業，並與國際間設計專利保護的趨勢接軌。

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國 成組設計制度之修正可能性

徐嘉鴻* 魏鴻麟**

摘要

產業界在進行產品開發時，會針對習慣上同時使用之複數個物品進行整體性之相同設計概念的創作，以達成組合後能產生整體視覺效果，進而促進消費者有同時購買的慾望。我國與日本、韓國、中國大陸對成組設計專利給予保護，本文首先探討此申請制度之差異，在設計定義、揭露方式、專利要件之判斷等議題進行比較分析，再者分析我國所面臨的問題，以探討我國成組設計專利可能的修正方向，本文建議我國應回歸到國際上對成組設計專利的規範和制度設計的本意，建議成組設計應導入「設計須具統一性」之規定，修正專利法第 129 條第 2 項規定為：「二個以上之設計，屬於同一類別，習慣上以成組物品販賣或使用者，且該成組物品具有統一性者，得於一申請案中提出申請。」

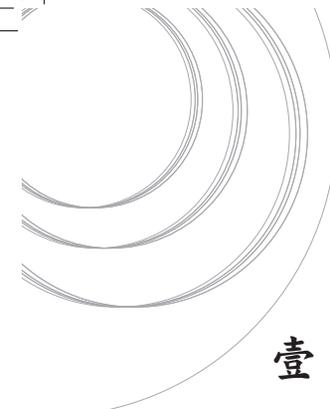
另外，為提高申請人申請意願，建議可參考中國大陸的成套設計制度，將目前我國成組設計申請制度規範在「一設計一申請」原則，建議朝向「多設計合案申請」制度邁進，使我國在成組設計專利制度保護上更加完備。

關鍵字：設計專利、成組設計、組物意匠、成套設計

* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利高級審查官兼科長。

本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位之意見。



本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

壹、前言

為因應全球化趨勢，我國在推動設計專利法規修正時，必須觀察國際間政經環境的變遷，密切關注各國專利法修正動態，適時研議相關專利修正議題，並與國際規範相調和。現今歐盟、美、日、韓及中國大陸，為因應消費習慣與國際市場的快速變化，都適時修改法律且逐步擴大設計保護，同時也考量國內政經情勢，在適當時機加入或準備加入海牙協定體系¹，使其與國際間的設計專利制度接軌。

我國於 2013 年開放成組物品設計專利之新制度，主要導入原因在於過去我國的設計專利制度，原則上都是屬於保護單一物品之設計，對於不同物品之設計，應分別以不同的申請案提出申請。但在設計實務上，產業界在進行產品開發時，往往會針對習慣上同時使用之複數個物品進行整體性創作，以達成該類物品於組合後能產生整體視覺效果，進而促進消費者有同時購買的慾望。因此，我國參考日本意匠法第 8 條「組物意匠」之相關規定，將多個物品合併於一個申請案並視為單一設計申請專利，此即我國專利法第 129 條第 2 項規定之「成組設計」。然而此新制度施行 3 年以來，這類申請案件量並無突破性發展，3 年申請案合計也僅餘 179 件²，初步探究原因，可能是我國對於成組設計的保護制度，因爰用日本意匠專利制度之「一設計一申請」法規架構，其必須符合單一性概念，即便申請人取得成組設計專利，在實務操作上的權利執行也必須以成組為之，難以主張在成組中之任何單一物品的單獨權利，導致申請人認為實質意義不大，也減低申請成組設計專利的意願，因此，為了解國際間成組設計專利制度之現況與差異，本文以具有類似制度的日本、韓國及中國大陸等國，進行法規與審查實務之差異化比較研究，針對設計定義、揭露方式及專利要件的判斷上進行比較分析，以探討我國成組設計專利可能的修正方向，進一步讓我國成組設計制度效益最大化，並能適時與國際接軌，提供產業界更多元的專利布局與更有效的申請策略應用。

¹ 施佩其、魏鴻麟，「從美日加入海牙協定探討我國設計專利之發展」，智慧財產權月刊第 210 期，頁 5，2016 年。

² 經濟部智慧財產局內部統計資料顯示，成組設計申請案 102 年 55 件，佔當年度設計專利申請案件量 0.6%；103 年 33 件，佔當年度設計專利申請案件量 0.4%，104 年 91 件，佔當年度設計專利申請案件量 1.2%。

貳、設計定義之差異比較

一、構成物品之類別

(一) 我國

我國專利法第 129 條第 2 項規定，二個以上之物品，屬於同一類別且習慣上以成組物品販賣或使用者，得以一設計提出申請，以保護該成組物品之設計。其同一類別，指國際工業設計分類表之同一大類（class）之物品。即申請成組設計之所有構成物品應屬該分類表同一大類中所列之物品，例如以「杯盤組」申請成組設計，如圖 1 所示³。該構成物品之杯子及盤子皆屬於國際工業設計分類表之第 07 類—家用物品，即符合成組設計之同一類別。

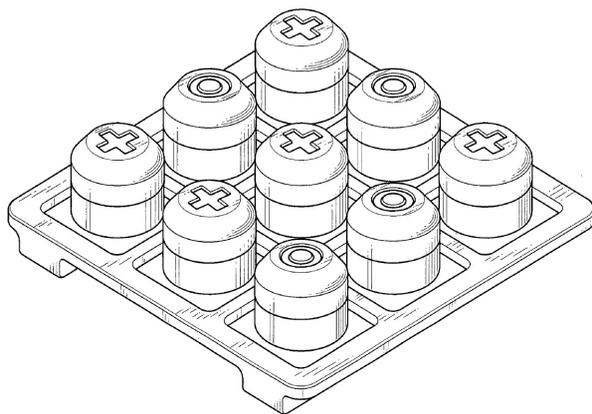


圖 1 成組設計之圖例

(二) 日本

依日本意匠法第 8 條規定⁴，就同時使用之二個以上的物品，而構成依經濟產業省令規定之物品（以下稱「組物」）的意匠，其組物整體具有統一性時，得以一意匠提出申請，取得意匠登錄。

³ 中華民國專利公報，公告號 D156089。

⁴ 日本意匠法第 8 條：「同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの（以下「組物」という。）を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。」

本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

因此，只有在意匠審查基準所列 56 項組物意匠之構成物品⁵，才符合可申請組物意匠，如表 1 為所摘錄之部分內容。

表 1 摘錄之組物構成物品表

	組物	構成物品	備考
18	一組調味料罐（瓶）之組合	餐桌用鹽罐 胡椒罐 醬油瓶 調味瓶	依各欄位之構成物品之組合方式
40	一組書寫用具之組合	自動鉛筆 原子筆 鋼筆 標記筆	包含構成物品欄位內之兩種以上物品

而不在表列 56 項之物品者必須是與構成物品同時使用，才能提出組物意匠申請，如圖 2 所示，兩個調味料罐之托盤不在表列中，但被同時使用且為附隨於各構成物品範圍內之物品，是允許以組物意匠來申請⁶。



圖 2 可被認可的組物意匠之構成物品

⁵ 日本特許廳，日本意匠審查基準第 13 部その他別添組物の構成物品表，http://www.jpo.go.jp/shiryu/kijun/kijun2/pdf/isyou-shinsa_kijun/28.pdf（最後瀏覽日：2016/04/15）。

⁶ 日本特許廳，「意匠分類定義カード」，頁 4，www.jpo.go.jp/shiryu/s_sonota/pdf/card/C5.pdf（最後瀏覽日：2016/04/15）。

(三) 韓國

韓國設計保護法第 42 條規定⁷，對於二個或以上物品作為成組同時使用，若其具有整體的統一性，得申請註冊為一設計，而成組物品的類別係由貿易工業能源局決定，目前所規範的有 93 類，如圖 3 所示，另如表 2 為所摘錄之部分內容⁸。

表 2 摘錄之韓國成組物品分類表

3	成套之女性內衣
5	袖扣及領帶組
69	餐具組
74	家具把手組

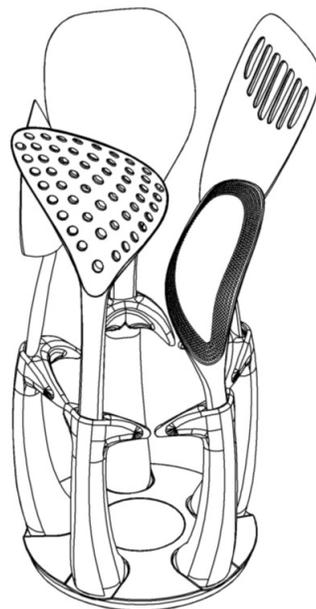


圖 3 廚房器具組

⁷ 韓國設計保護法第 42 條 (2014 年): (1) Where two or more products are used together as one set of products, a design for the set of products may be registered as one design, if the design for the set of products has unity as a whole. (2) The classification of a set of products under paragraph (1) shall be prescribed by Ordinance of the Ministry of Trade, Industry and Energy.

⁸ 韓國設計保護法施行細則第 38 條第 4 款所指出成組設計之類別規範，係列於韓國設計審查基準之附表 5 (2015.10 版)，頁 67。

本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

(四) 中國大陸

中國大陸專利法第 31 條第 2 款是針對成套的產品規定，用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計，可以做為一件申請提出⁹，其同一類別係指國際工業設計分類表中的同一大類。

成套產品的外觀設計係指由兩件以上（含兩件）屬於同一大類，且各自獨立的產品組成。各產品的設計構思須相同，其中每一件產品都具有獨立的使用價值，而各件產品組合在一起又能體現出其組合使用價值的產品¹⁰，例如圖 4 之產品，係由咖啡杯、咖啡碟、咖啡壺、牛奶壺和糖罐所組成的咖啡器具。



圖 4 咖啡套具 (CN302770771S)

成套產品外觀設計專利申請中不應再包含針對某件或幾件產品而提出的相似外觀設計。例如，一項包含餐用杯和碟的成套產品外觀設計專利申請中，不應再包括其杯和碟的兩項以上的相似外觀設計。

⁹ 中國大陸專利法第 31 條第 2 款，2008 年。

¹⁰ 中國大陸專利審查指南，頁 1-75，2010 年。

二、同時使用

(一) 我國

習慣上以成組物品使用，係指該二個以上之物品，在使用習慣上會以成組物品合併使用，其通常在使用其中一件物品時，會產生使用聯想，從而想到另一件或另幾件物品的存在，例如咖啡組（包含咖啡杯、咖啡壺、糖罐及牛奶壺等）、文具組（包含鉛筆、橡皮擦、直尺及鉛筆盒等）、刷具組（包含大、小化妝刷、粉撲及手提鏡等）、運動服組（包含運動外套、運動褲、運動帽等）、音響組合（包含播放器、喇叭及擴大機等）等。

在判斷是否為習慣上成組物品之同時使用時，基本上應模擬市場消費型態及使用者實際使用狀況，據以判斷該成組設計是否符合所稱之習慣上成組物品之同時使用。若於使用情況上難以聯想其為合併使用者，例如高爾夫球桿及籃球，應判斷為不符專利法所稱之習慣上成組物品之同時使用¹¹。

(二) 日本

在組物意匠之同時使用的規定，原則上必須是所規範的 56 項組物意匠構成物品，其揭示於各「構成物品」欄位內之所有物品必須至少各包含一個物品¹²。如有包含「構成物品」以外之物品，其所加入之物品也應被視為同時使用，且附隨於各構成物品範圍內之物品，因此日本組物意匠在同時使用較為侷限。

(三) 韓國

除了應符合所規範之 93 類的群組外，且須由兩種以上物品之構成。其中如果有包含其他特定的物品，且在該領域中商業實施上認定同時使用時，是應被認為合乎規定。然而像跆拳道制服等專業運動服裝、行李組等保護裝備的構成物品（帽子、襪子、鞋子等）並不包含在內。同樣，

¹¹ 我國設計專利審查基準，頁 3-10-2，2016 年。

¹² 日本特許廳，日本意匠審查基準，頁 111，2016 年，http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/isyoun-shinsa_kijun/0.pdf（最後瀏覽日：2016/04/15）。



本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

如果物品不太可能在同時一起使用（例如，申請的上衣為跆拳道服搭配登山褲），則不符規定¹³。

（四）中國大陸

在審查基準特別說明，所謂「同時使用」是指使用該產品時習慣上會同時用到，當使用某一件產品時，會產生使用上的聯想，進而想到另一件或另幾件產品的存在，而不是指在同一時刻來同時使用這幾件產品¹⁴。例如圖4的咖啡器具中的咖啡杯、咖啡壺、糖罐、牛奶壺等。

三、同時販賣

（一）我國

所謂習慣上以成組物品販賣，係指該二個以上之物品，在市場消費習慣上是以成組物品一同販賣，例如床包組（包含床單、床單及枕頭套等）、沙發組（包含沙發椅、沙發床及腳凳等）、餐具組（包含餐刀、餐叉及湯匙等）、手工具組（包含鑽子、扳手及螺絲起子等）、對錶組（包含男、女對錶）等。

在判斷是否為習慣上成組物品同時販賣時，基本上應模擬市場消費型態及使用者之實際使用情況，據以判斷該成組設計是否符合所稱之習慣上成組物品同時販賣。若為促銷目的而任意搭配之物品而非屬市場消費習慣上成組物品販賣者，例如販賣書包並隨贈鉛筆，則應判斷為不符專利法所稱之習慣上成組物品同時販賣¹⁵。

（二）日本

日本在其組物意匠制度並未有同時販賣之規定。

（三）韓國

韓國在其成組設計制度亦未有同時販賣之規定。

¹³ 韓國設計審查基準，頁85，2015年10月1日。

¹⁴ 中國大陸專利審查指南，頁1-76，2010年。

¹⁵ 同前註。

（四）中國大陸

審查基準所稱同時出售，指該類產品習慣上同時出售，例如由床單、床單和枕套等組成的多套件寢具，但為達到銷售目的而隨意搭配出售的產品，例如書包和鉛筆盒，雖然僅在銷售書包時贈送鉛筆盒，但並非是習慣上同時出售，不能作為成套產品提出申請¹⁶。

四、整體具有統一性

（一）我國

我國在成組設計制度上並未規定整體需要具有統一性或相同的設計特徵，僅規定成組設計所有構成物品是否屬於同一類別，且習慣上是否以成組物品同時販賣或同時使用，並審查其所構成之整體外觀是否符合新穎性、創作性等專利要件。

（二）日本

在日本組物意匠之設計定義上，於意匠法第8條明訂「組物整體具有統一性」這項規定，如所申請組物意匠之構成物品不具統一性，則會以不符規定而被核駁。其基準針對「組物整體具有統一性」以下列案例說明¹⁷：

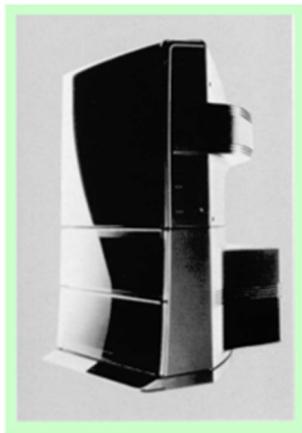
1. 構成物品整體之形狀有依據一定秩序及基調所構成者，如圖5所示，電視機與櫃組的設計基調是相同。

¹⁶ 同前註。

¹⁷ 日本意匠審查基準，同註12，頁112-115。

本月專題

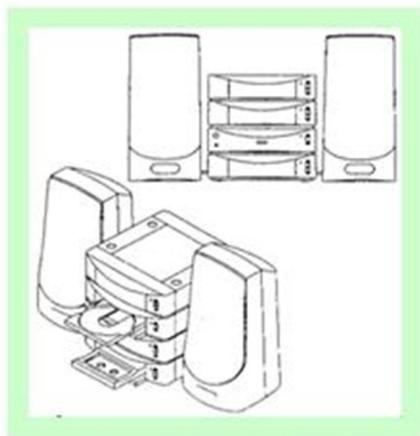
從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性



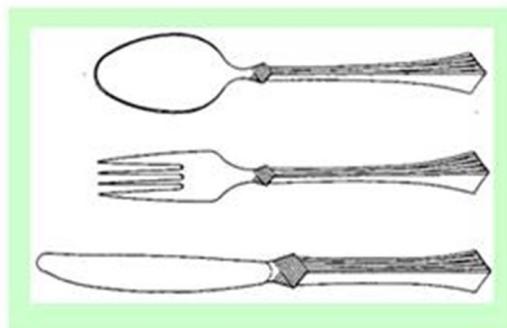
一組之電視機、櫃組

圖 5 組物意匠之圖例 (1)

2. 各個構成物品，揭示具有相同特徵之形狀者，如圖 6 所示，一組之視聽機器組合有近似弧線面板特徵，一組之餐飲用刀、叉、湯匙組之握把皆具有近似形狀特徵。



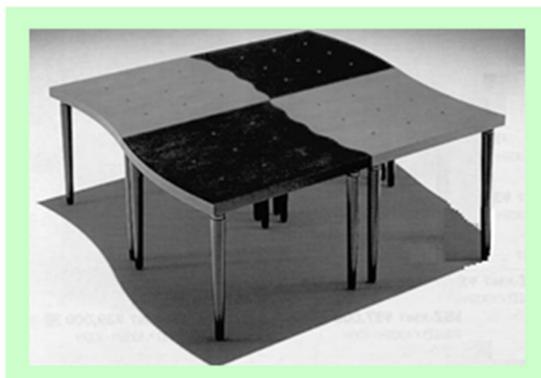
一組之視聽機器組合



一組之餐飲用刀、叉、湯匙組

圖 6 組物意匠之圖例 (2)

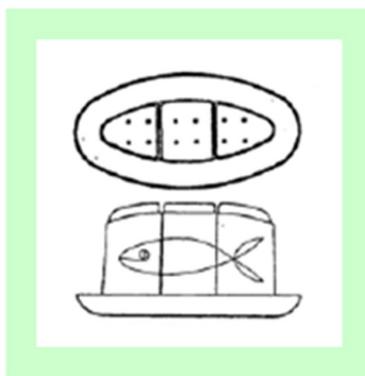
3. 集合構成物品，構成一個具有統一之形狀者，如圖 7 所示，一組之桌組，每張桌子都具有波浪形狀桌面。



一組之桌組

圖 7 組物意匠之圖例 (3)

4. 集合揭示於構成物品之花紋，形成一個統一之花紋者，如圖 8 所示，調味料罐組合成一魚形花紋。



一組之調味料罐組

圖 8 組物意匠之圖例 (4)

本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

(三) 韓國

在韓國申請成組設計也必須有其統一性，如不符合統一性者，亦有違反設計法第 42 條第 1 項之規定而被核駁，以下面案例說明¹⁸：

1. 物品結構造形具有相同的表現手法或色彩之結合，將可視為整體代表之統一性。如圖 9 所示「燈與桌組」，具有一組配置的統一視覺呈現。

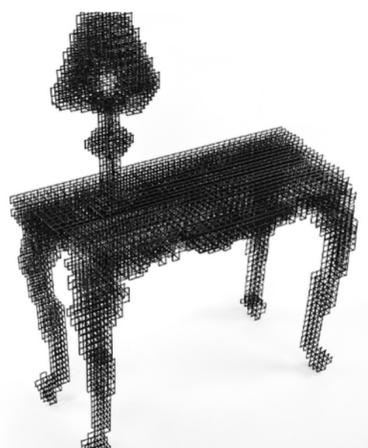


圖 9 成組設計之圖例 (1)

2. 各構成物品相互結合後在造形上能呈現一體的概念。如圖 10 所示「沙拉碗與叉組」，沙拉碗跟叉子之結合呈現一組碗的形狀。



圖 10 成組設計之圖例 (2)

¹⁸ 韓國設計專利審查基準，頁 84-86，2015 年 10 月 1 日。

3. 物品結構上的造形，可由色彩或其關係的結合，呈現整體統一性的印象。如圖 11 所示，藉由童話裡「龜兔賽跑」的圖片來呈現各構件的整體統一性。



圖 11 成組設計之圖例 (3)

(四) 中國大陸

中國大陸專利法施行細則第 35 條第 2 款進一步說明，其專利法第 31 條第 2 款所稱同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計，是指各產品屬於分類表中同一大類，習慣上同時出售或者同時使用，而且各產品的外觀設計具有相同的設計構思。

設計構思相同，是指各產品的設計風格是統一性，亦即對各產品的形狀、圖案或者其結合，以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的設計是統一性¹⁹。

1. 形狀的統一

指各個構成產品都以同一種特定的造型為特徵，或者各構成產品之間以特定的造型構成組合關係，即認為符合形狀統一。

¹⁹ 中國大陸專利審查指南，第 1-76 頁，2010 年。



本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

2. 圖案의 統一

指各產品上圖案設計的題材、構圖、表現形式等方面應當統一。若其中有一項不同，則認為圖案不統一，例如咖啡壺上的設計以蘭花圖案為設計題材，而咖啡杯上的設計圖案為熊貓，由於圖案所選設計題材不同，則認為圖案不統一，不符合統一和諧的原則，因此不能作為成套產品合案申請。

3. 色彩的統一

對色彩的統一性不能單獨考慮，應當綜合考量其與各產品的形狀、圖案。當各產品的形狀、圖案符合統一協調的原則時，在簡要說明中沒有寫明請求保護色彩的情況下，應判斷設計構思相同；在簡要說明中有寫明請求保護色彩的情況下，如果產品的色彩風格一致則設計構思相同；如果各產品的色彩變換較大，破壞了整體的和諧，則不能作為成套產品合案申請。

五、小結

各國在申請條件之設計定義上，我國成組設計在「構成物品之類別」和「同時使用」之申請規定，都較日、韓來的寬鬆，限制條件較少，只要屬於國際工業設計分類表之同一大類之物品，習慣上具有同時販賣或使用的可能性，就可申請成組設計（與中國大陸相同），而日、韓兩國除限制只能依據所列出的類別之構成物品來申請外，還規定了構成物品之間必須具有「整體物品的統一性（unity）」，中國大陸則為「相同設計構思」；雖當初我國從日本引進此制度時，原有意保留與日本相同之「組物整體具有統一性」之規定，但修法過程中，當時外界對於一組物品認定的統一性並無較佳的客觀認定標準，而認為可能會產生審查人員相對主觀的認定，因此最後取消了對於統一性的認定標準，再者也可能因為可申請成組設計條件很多，相對已經侷限了專利權範圍，所以不須再增加形態上的統一性來限制，而採取最廣泛的開放讓申請人來申請成組設計。

另外，值得注意的是在日本如有包含部分意匠之組物意匠來申請，是不認為組物意匠，原因是因為組物意匠之保護目的在於組物整體具有之統一性美感，而部分意匠著重特有的部分設計特徵，所以包含保護物品之部分創作的部分意匠，不應該以組物意匠來保護，而韓國之成組設計也於其審查基準中有類似規定²⁰。此規定也與我國不同，我國是可以部分設計的揭露方式來申請成組設計，惟若成組設計係欲主張該成組物品之部分組件或部分特徵，或欲排除該成組設計之部分者，設計名稱亦應符合部分設計之記載規定²¹，例如記載為「杯墊組之部分」，如圖 12 所示。

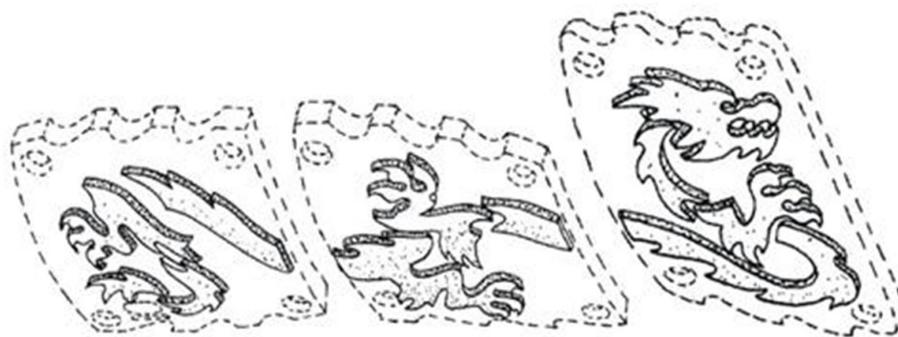


圖 12 以部分設計的揭露方式來申請成組設計

參、揭露方式之差異比較

一、申請書或說明書

(一) 我國

我國對於申請成組設計專利之說明書規定，其內容應包含設計名稱、物品用途及設計說明；其中，若物品用途或設計說明已於設計名稱或圖式表達清楚者，得不記載。

在設計名稱的規定上，以成組設計申請專利，為使設計名稱能簡明且具體包含成組設計所保護之標的，其應以上位之名稱指定之，並冠以

²⁰ 韓國設計專利審查基準，頁 112，2015 年 10 月 1 日。

²¹ 我國設計專利審查基準，頁 3-10-2，2016 年。

本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

「一組」、「一套」、「組」或「套」等用語記載，例如，「一組之沙發」、「一套之餐具」或「咖啡組」。

(二) 日本

在申請書中「意匠所屬之物品」欄位日本亦有須冠以「一組」之規定，其記載之物品必須是經濟產業省令所訂定的範圍，目前公布有 56 項整組物品，因此，必須為該列表所示 56 項之一的物品，才能提出組物意匠。例如：圖 13 所示之意匠物品，係由前述記載附表所列之物品來作選擇，例如「一組調味料罐組」。

【申請書】

【書類名】 意匠登録願
【整理番号】 ○○○○○○
【提出日】 平成●●年●●月●●日
【あて先】 特許庁長官 殿

【意匠に係る物品】 一組の薬味入れセット

【意匠之創作者】
【意匠登録申請人】
...

十八	一組の薬味入れセット	別表第二(抜粋)
十七	一組のディナーセット	
二	一組の下着セット	
一	タイ止めセット	
	一組のカフスボタン及びネク	

記載附表二之組物。

圖 13 組物意匠之申請書記載

(三) 韓國

申請成組設計之說明書除須屬於所規範之類別外，並需對每一設計配合圖式做下列之說明：

1. 設計所應用之產品或其類別
2. 設計與創作特點之說明

3. 每一設計需加註序列號，本規定僅適用於多設計合案申請

其設計名稱基本上如果容易識別則以一組、一套或一對等所規範之類別，如果設計名稱無法涵蓋該成組物品，可針對每一構成物品為描述之名稱，例如：「一套雨衣，雨靴及雨傘組。」

（四）中國大陸

提出外觀設計專利申請的請求書，應於簡要說明載明外觀設計產品的名稱、用途，外觀設計的設計要點，並指定一張最能代表所請設計的圖片或者照片。如有省略之視圖或者請求保護色彩者，也應於簡要說明中載明，而如果外觀設計產品屬於成套產品，必要時應載明各套件所對應的產品名稱。

二、圖式

（一）我國

成組設計係包含二個以上之物品，因此為能充分揭露該成組設計之外觀，圖式應分別揭露各構成物品之所有視面，例如分別揭露各構成物品之立體圖及六面視圖，並應揭露至少一張包含成組物品且能代表該成組設計之視圖，以具體呈現申請專利之設計的整體外觀，如圖 14 所示。

惟以合併揭露方式於各視圖中揭露該成組物品者，若其亦能充分揭露所有構成物品之外觀，亦得依此方式為之，如圖 15 所示。

本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

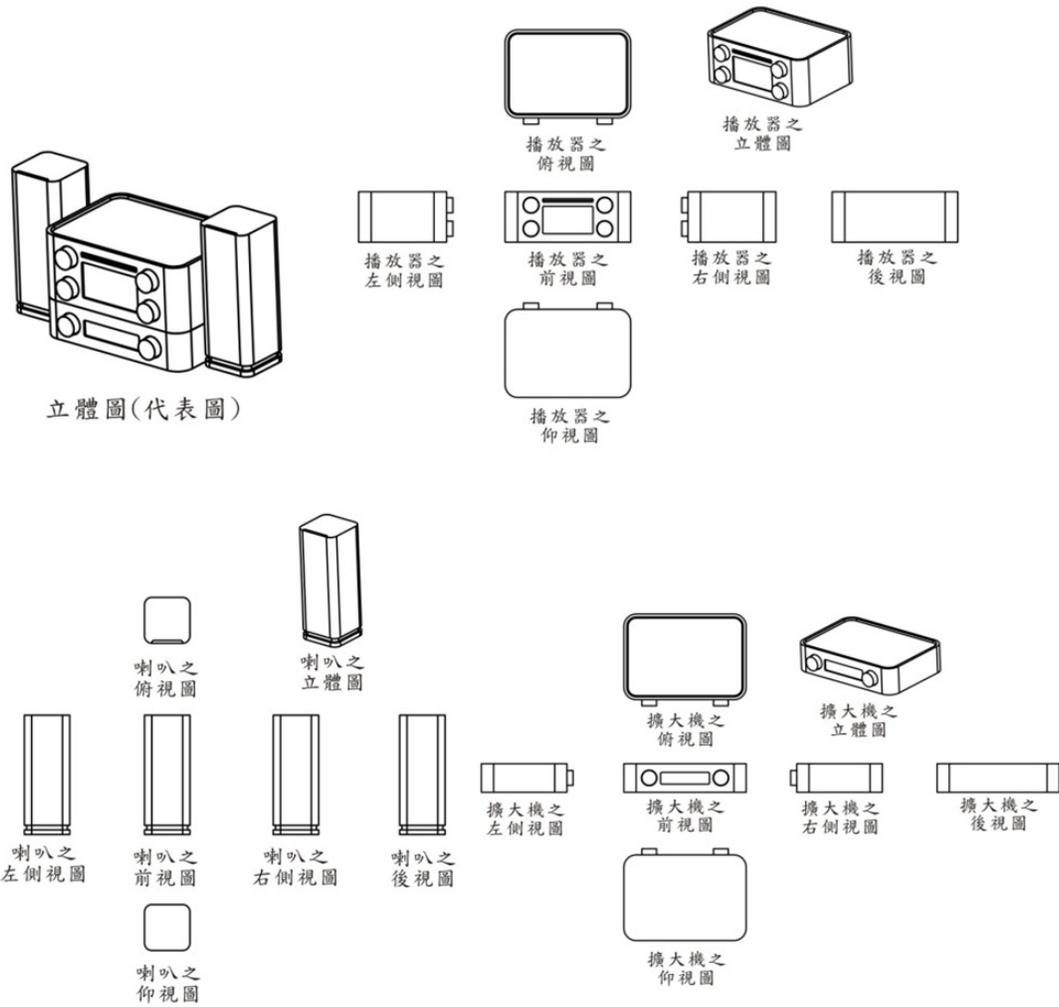
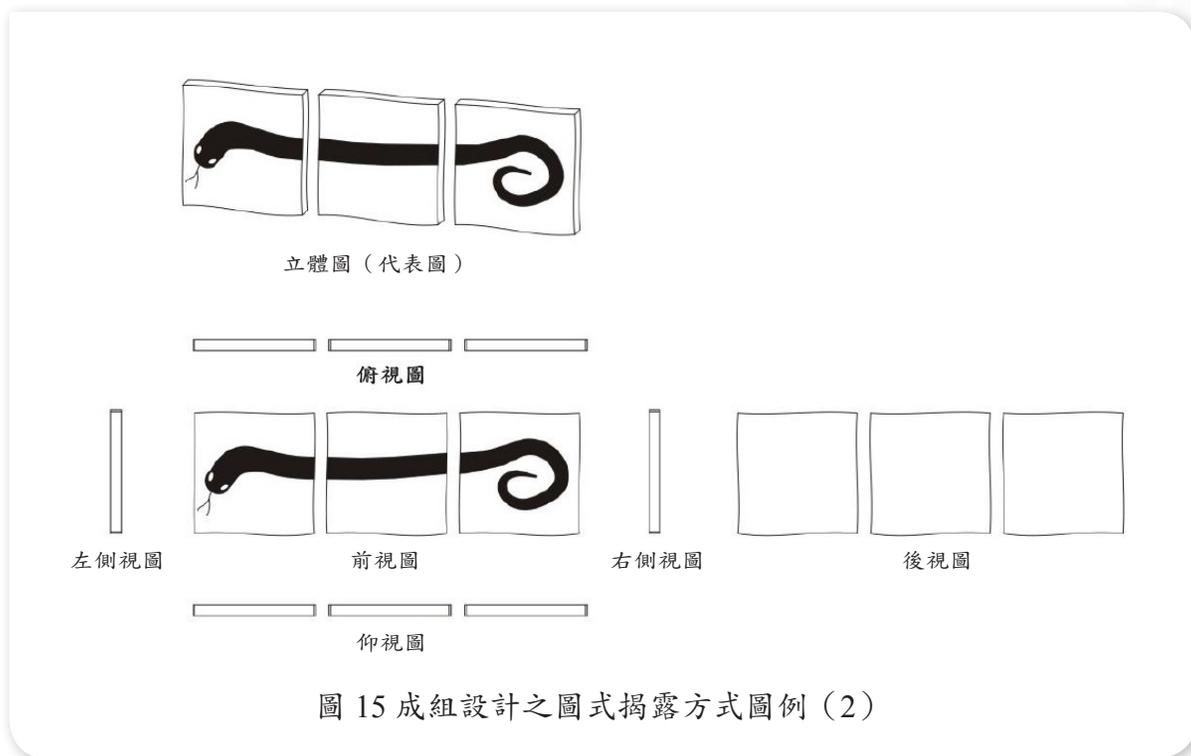
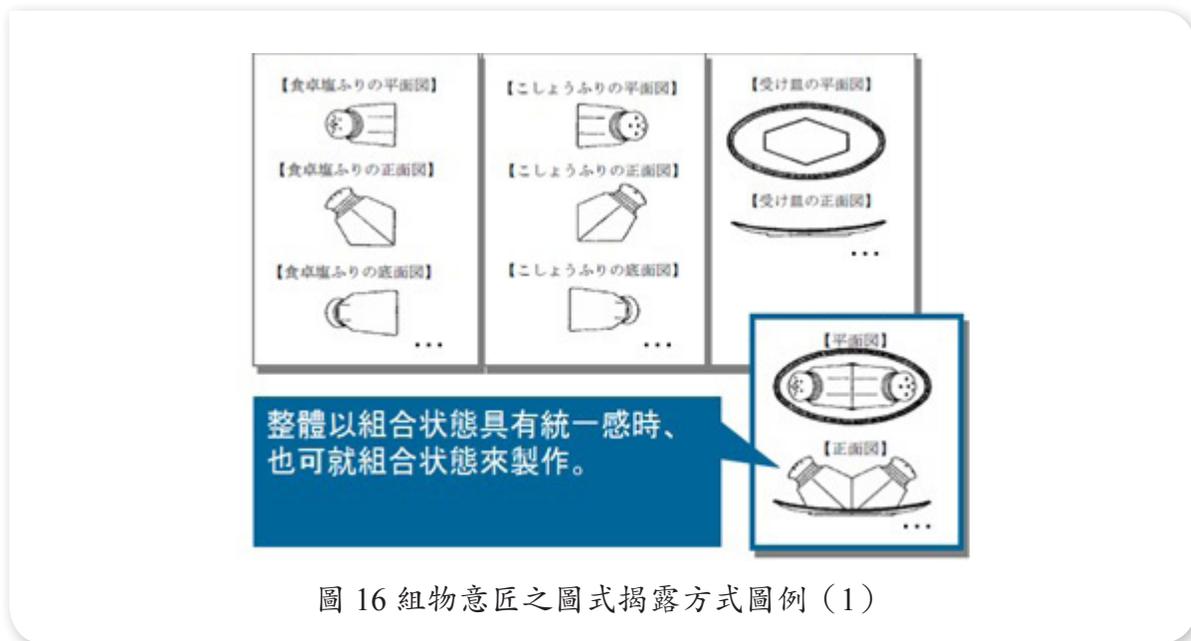


圖 14 成組設計之圖式揭露方式圖例 (1)



(二) 日本

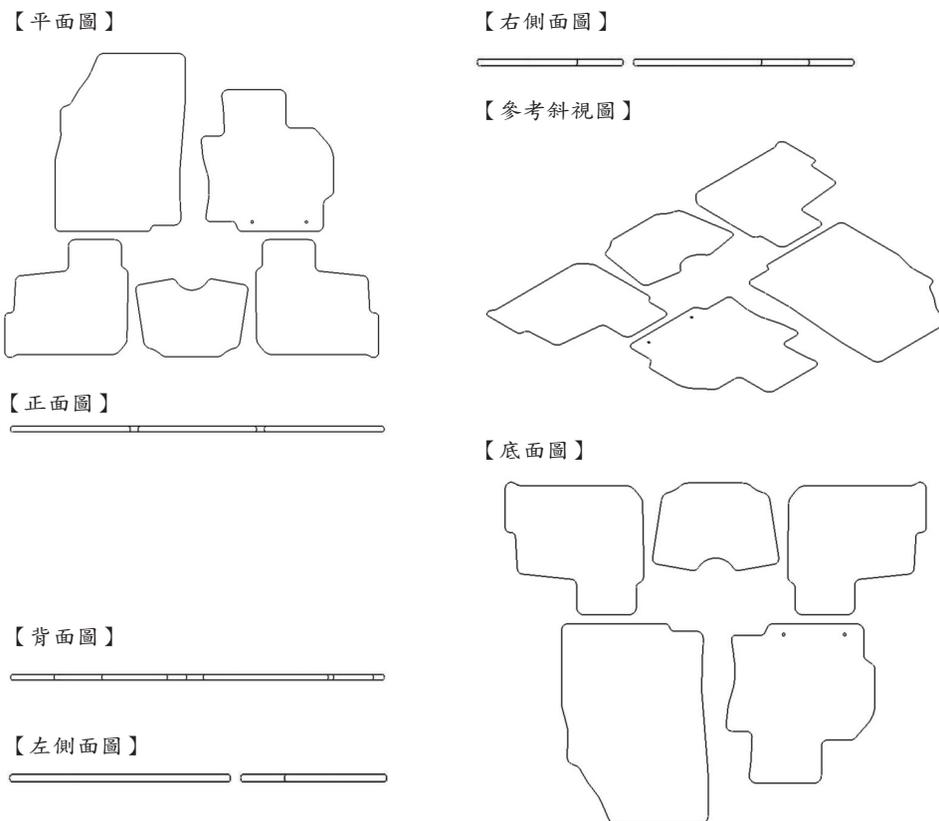
圖式的揭露，原則上與我國揭露方式相同，除了揭露各個構成物品外，如圖 16 所示²²，也可以整組物品的各視圖之揭露，如圖 17 所示。



²² 日本特許廳，意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き，頁 153，2013 年。

本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性



登錄：1475522

圖 17 組物意匠之圖式揭露方式圖例 (2)

(三) 韓國

成組設計的圖式揭露原則²³：

1. 如果只提出一整體構成的圖式，必須能充分揭露各構成物品。
2. 提出之成組設計及其構件之申請圖式須呈現其彼此之統一性。
3. 3D 檔案或圖式均被接受，但不可混用。

前述說明以成組設計提出申請，原則上必須揭露每一構成物品的所有視面，亦即必須提供立體圖及六面視圖（前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖），例如組合櫃家具提出成組設計申請，除

²³ 韓國設計專利審查基準，頁 86，2015 年 10 月 1 日。

構件彼此符合統一性外，應在圖式中揭露每一構件的立體圖及六面視圖，如圖 18 所示。惟若其設計特徵係因各構件之組合，而呈現整體之統一性視覺效果，僅需揭露各構成物品結合後的所有視面，如圖 19 所示。

設計名稱：組合櫃家具
(3008268650000)

設計說明：

1. 以木質、鋼材、塑料為材質
2. 可自由安裝組合於室內空間...
3. 立體圖為代表設計圖
4. 圖式為 A ~ D 四組圖，每組 7 圖共 28 圖

圖 18 韓國成組設計之圖式 (1)

本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

設計名稱：茶杯與茶碟（3008401540000）

設計說明：

1. 以陶瓷為材質
2. 由茶杯與茶碟構成之一組設計
3. 立體圖為代表設計圖



圖 19 韓國成組設計之圖式（2）

（四）中國大陸

申請設計所提出的圖式除了六面正投影視圖外（主視圖、後視圖、左視圖、右視圖、俯視圖、仰視圖），並將各項外觀設計的順序編號標註在每件外觀設計產品的視圖名稱之前，該視圖名稱係置於相對應之視圖下方。

其中針對成套產品之圖式之要求，應在其中每件產品的視圖名稱前以阿拉伯數字順序編號標註，並在編號前加“套件”字樣，例如圖 20：對於成套產品中的 3 個套件之視圖，其名稱為：套件 1 立體圖、套件 2 立體圖、套件 3 立體圖。

成套茶具（糖罐 & 奶罐 & 壺）CN302319613S

圖式簡要說明：

1. 本外觀設計產品的名稱：成套茶具（糖罐 & 奶罐 & 壺）。
2. 本外觀設計產品的用途：用於喝茶或咖啡等。
3. 本外觀設計的設計要點：在於成套茶具（糖罐 & 奶罐 & 壺）的形狀造型。
4. 最能表明設計要點的圖片或者照片：組合狀態立體圖。
5. 套件 1 為壺，套件 2 為奶罐，套件 3 為糖罐。

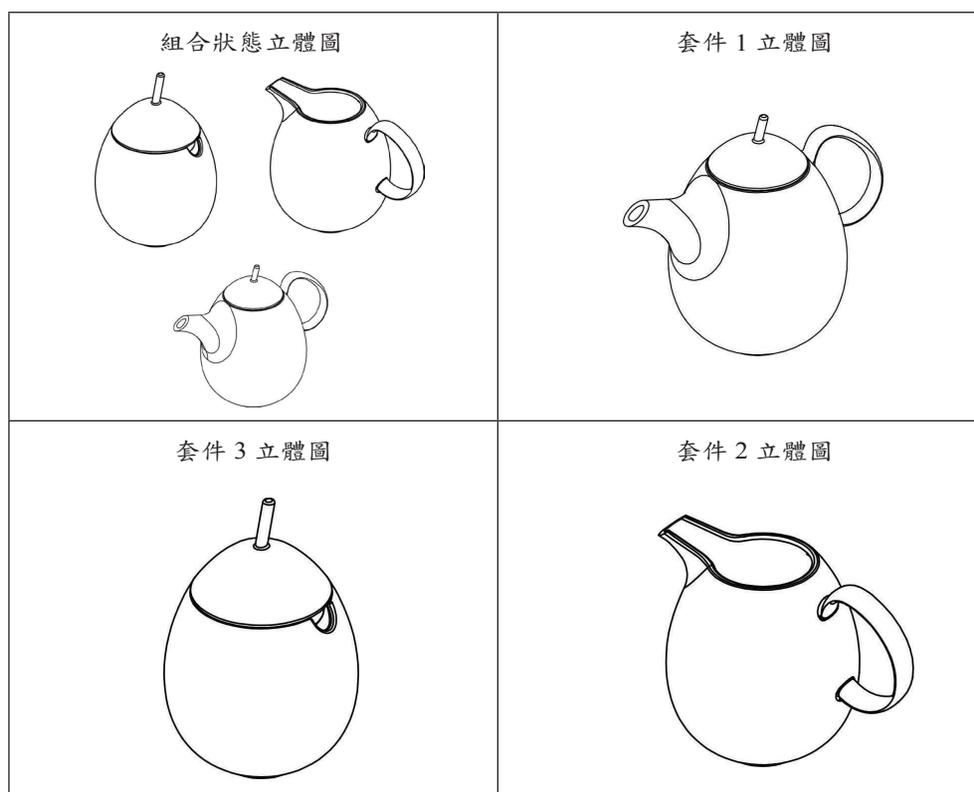


圖 20 成套設計之圖式揭露方式圖例

三、小結

就圖式規定，各國在圖式揭露的要求方面，基本上均以能清楚揭露成組設計之標的為主，以及各單元物品所構成之整體外觀，除了分別揭露各個構成物品外，也可以以合併組合的方式，揭露整組物品的各視圖。



本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

肆、專利要件之差異比較

一、新穎性之判斷

(一) 我國

1. 物品的相同或近似判斷

認定成組設計所應用之物品時，應以圖式所揭露之整體內容為主，並對照設計名稱所記載之成組物品為判斷基礎，據以判斷申請專利之設計與先前技藝是否為相同或近似之物品。

判斷成組設計所應用之物品的相同或近似時，應以成組物品所構成的整體用途、功能作為判斷的對象，不應拘泥於各構成物品之用途、功能差異。

2. 外觀的相同或近似判斷

判斷成組設計之外觀與先前技藝是否相同或近似時，應以圖式所揭露之整體外觀作為比對之對象，就其與單一先前技藝相對應之部分進行比對。

【案例 1】：單一先前技藝已包含成組設計之所有構成物品，如圖 21 所示。

說明如下：右圖是以「一組音響」之成組設計申請專利，該成組設計包含播放器及左、右喇叭，而左圖是先前技藝所揭露之內容包含播放器、擴大機及左、右喇叭，因成組設計所揭露之內容已揭露於單一先前技藝相對應之內容中，其二者應屬相同之設計，該設計不具新穎性。

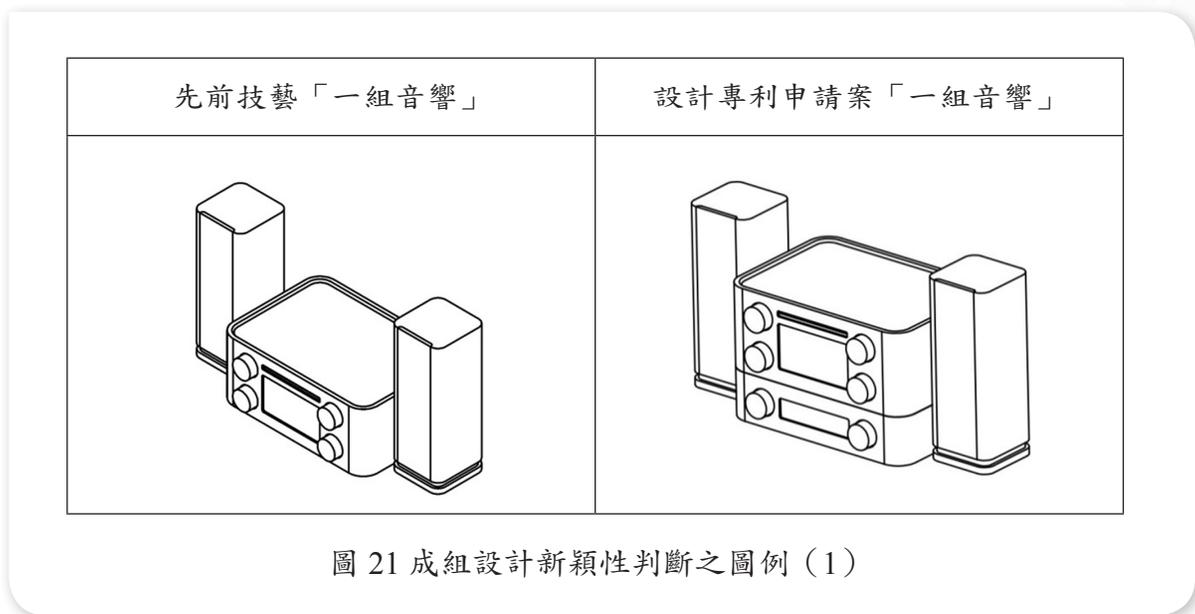


圖 21 成組設計新穎性判斷之圖例 (1)

【案例 2】：單一先前技藝僅包含部分構成物品，如圖 22 所示。

說明如下：右圖是以「一組音響」之成組設計申請專利，該成組設計包含播放器、擴大機及左、右喇叭，而左圖是先前技藝所揭露的內容僅包含播放器及左、右喇叭而未揭露擴大機，其為整體不近似之外觀，該設計並未喪失新穎性。

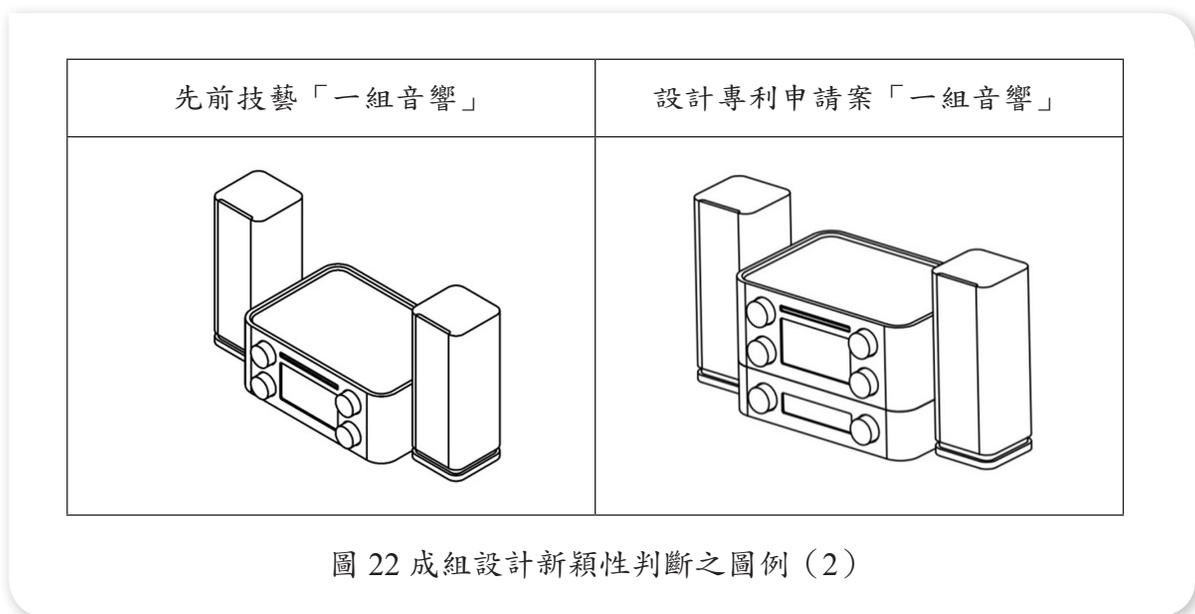


圖 22 成組設計新穎性判斷之圖例 (2)

本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

【案例3】：單一先前技藝雖僅包含該成組設計的部分構成物品，但仍會使普通消費者產生混淆、誤認之視覺印象，如圖 23 所示。

說明如下：右圖是以「一組茶具」之成組設計申請專利，而左圖之先前技藝雖僅包含該申請成組設計的部分構成物品，但該成組設計較先前技藝增加部分構成物品後仍會使普通消費者產生混淆、誤認之視覺印象，仍應認定二者為近似之外觀，該設計喪失新穎性。

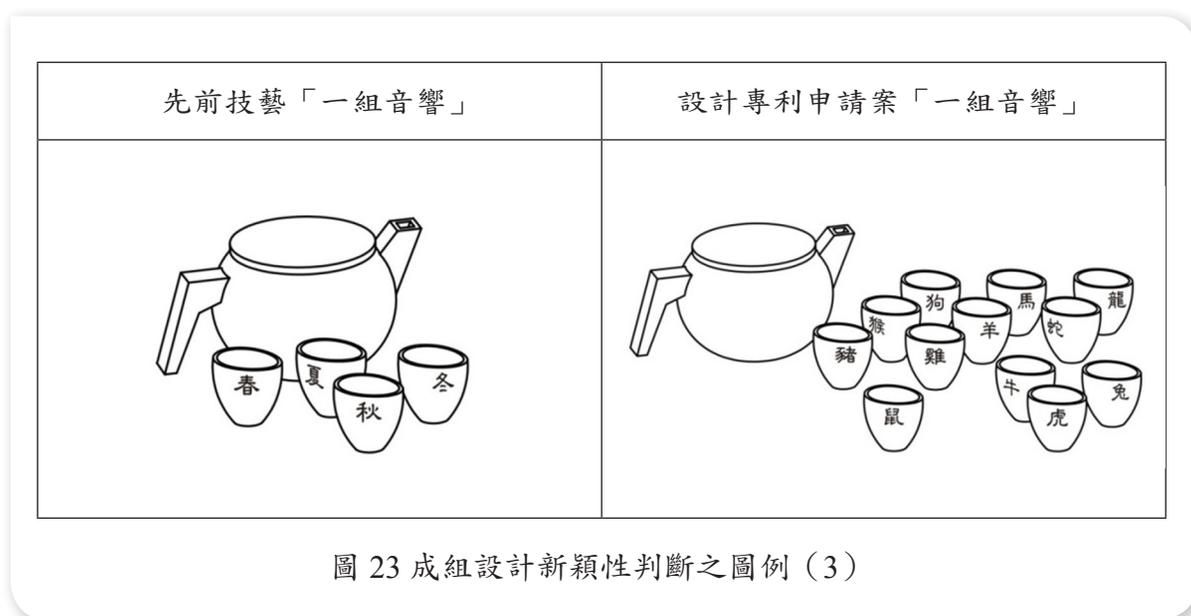


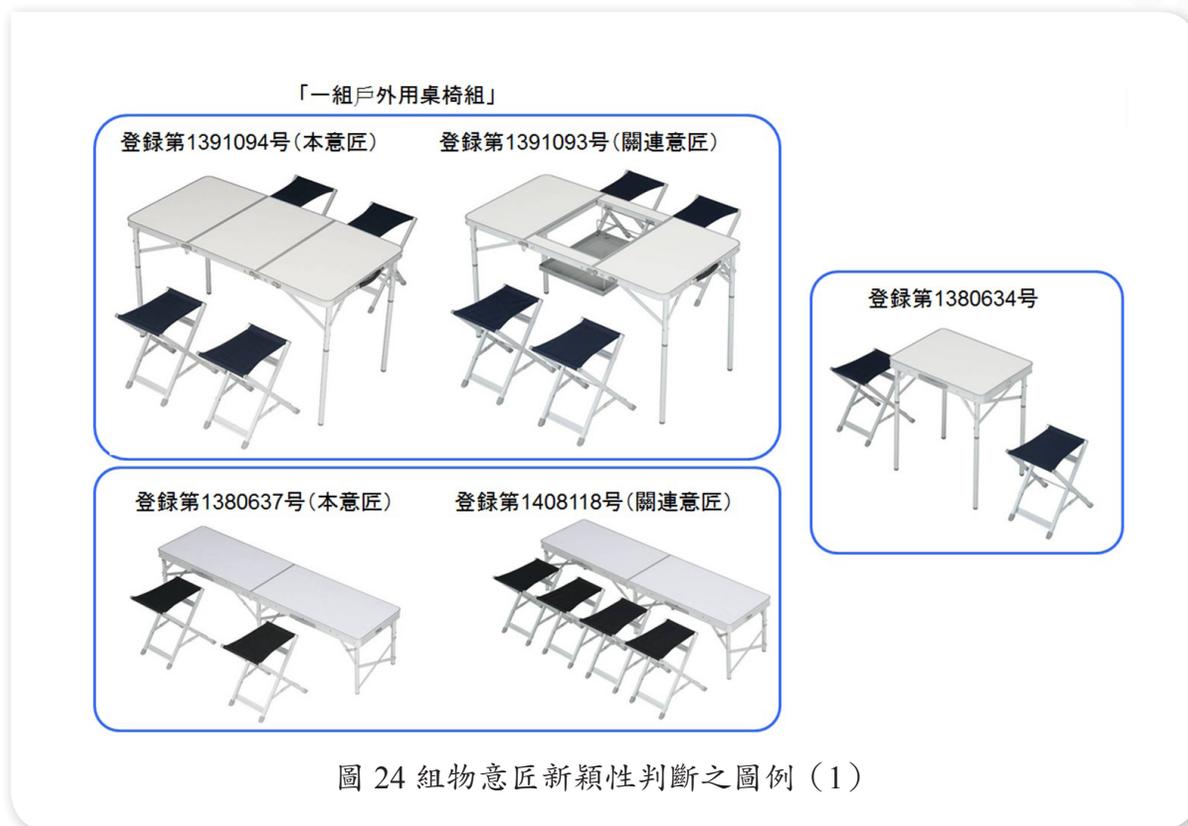
圖 23 成組設計新穎性判斷之圖例 (3)

(二) 日本

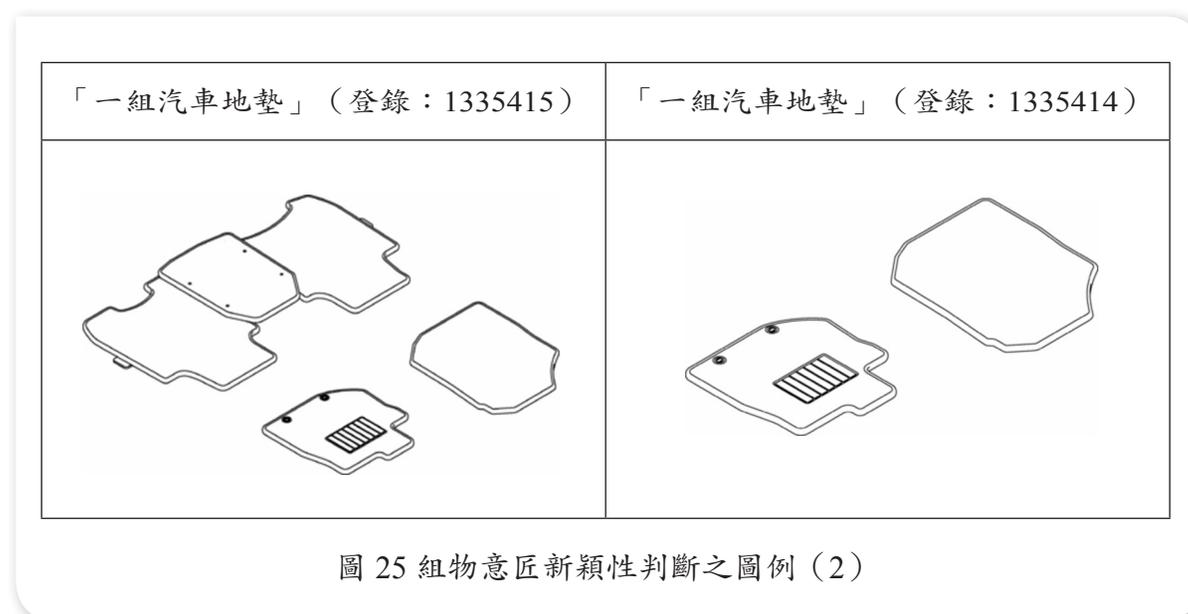
組物意匠除了符合意匠法第 8 條規定外，在新穎性判斷方面則可參照並適用於意匠法第 3 條第 1 項之規定，其標準與一般意匠相同，惟組物意匠並未要求各構成物品皆具有新穎性等註冊要件，而僅判斷整組物品之意匠整體是否合於註冊要件。

近似與否判斷案例

如圖 24 所示，室外用桌椅的組合，組物意匠可以申請關連意匠，椅子相同但桌子的設計不同，因此可以註冊成功。



如圖 25 所示之一組汽車地墊，雖然左邊的設計包含右邊設計的單元構件，但其構成後的整體視覺意象有差別，所以兩設計之組物意匠也都可以註冊成功。





本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

(三) 韓國

韓國對所申請設計之新穎性判斷標準規定於其設計法第 33 條第 1 項，並於審查基準中提到成組設計的新穎性判斷須以整體之構成來比對²⁴；所以，申請之成組設計中，若僅有其中部分組件產品與先前技藝相同或近似，並不會因缺乏新穎性而無法取得成組設計之註冊。

(四) 中國大陸

中國大陸外觀設計專利雖無實體審查，然而在其審查指南有提到無效宣告程序中外觀設計專利的審查，針對成套設計需要注意的是，無論是涉及同一產品的兩項以上的相似外觀設計，還是成套產品的外觀設計專利申請，其中的每一項外觀設計或者每件產品的外觀設計除了應當符合申請之相關規定外，還應當分別具備其他授權條件，也就是說其成套設計中之每件產品均有單獨主張之權利。

相對的如果其中有一項外觀設計或者一件產品的外觀設計不具備授權條件，則應當刪除該項外觀設計或者該件產品的外觀設計，否則其成套設計申請將不得取得專利權之保護。

而在其審查基準第四部份第五章所提到的組件產品，是指由多個構件相結合構成的一件產品，可分為組裝關係唯一、組裝關係不唯一或者無組裝關係的組件產品²⁵，詳細說明如下：

1. 組裝關係唯一的組件產品

這類產品像是由水壺和加熱底座組成的電熱水壺組件產品，在購買和使用這類產品時，一般消費者會對各構件組合後的電熱水壺的整體外觀設計留下印象；如圖 26 由榨汁杯、集屑杯與機座組成的榨汁機，在購買和使用這類產品時，一般消費者會對榨汁杯與機座組合後的榨汁機整體外觀設計留下印象，所以，應以其組合狀態下的整體外觀設計為對象，而不是以所有單個構件的外觀為對象進行判斷。

²⁴ 韓國設計專利審查基準，頁 133，2015 年 10 月 1 日。

²⁵ 中國大陸專利審查指南，頁 4-44，2010 年。



2. 組裝關係不唯一的組件產品

此類插接組件或玩具產品，在購買和插接這類產品的過程中，一般消費者會對單個構件的外觀留下印象，所以應當以插接組件的所有單個構件的外觀為對象，而不是以插接後的整體的外觀設計為對象進行判斷。如圖 27 之水龍頭組，其把手及出水口安裝前都是單個設計構件，其組裝關係並非唯一匹配之產品。

本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性



圖 27 組件產品之圖例 (2)

3. 各構件之間無組裝關係的組件產品

例如撲克牌、象棋棋子等組件產品，在購買和使用這類產品的過程中，一般消費者會對單個構件的外觀留下印象，所以，應當以所有單個構件的外觀為對象進行判斷，如圖 28 所示。

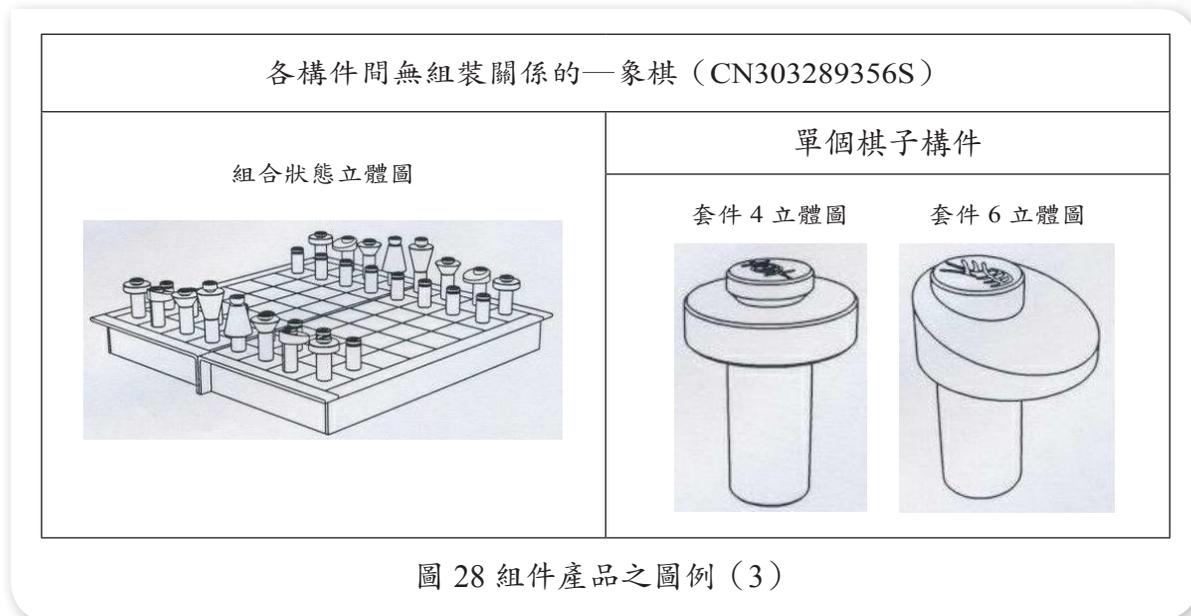


圖 28 組件產品之圖例 (3)

二、創作性之判斷

(一) 我國

在審查成組設計之創作性時，得以多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合，或一份引證文件中之部分技藝內容的組合，或引證文件中之技藝內容與其他形式已公開之先前技藝內容的組合，判斷該成組設計是否易於思及。

對於引證文件判斷該成組設計是否為易於思及，應就其二者之差異是否是申請時之通常知識所為簡易手法之創作且無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者。例如，該差異僅係就非近似物品為直接模仿或轉用等手法，包括模仿自然界形態、著名著作或直接轉用其他技藝領域之先前技藝；或該差異僅係就習知設計之外觀為簡易之變化手法，包括就其他先前技藝之直接置換、組合，改變位置、比例、數目，或運用習知設計之簡易變化。

【案例 1】：簡易組合之變化手法，如圖 29 所示。

說明如下：左圖是兩份先前技藝引證文件，而右圖是以「一組音響」之成組設計申請專利，但僅係就個習知之播放器與喇叭所為之

本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

簡易組合，且無法使該成組設計之整體外觀產生特異之視覺效果，應認定為易於思及，不具創作性。

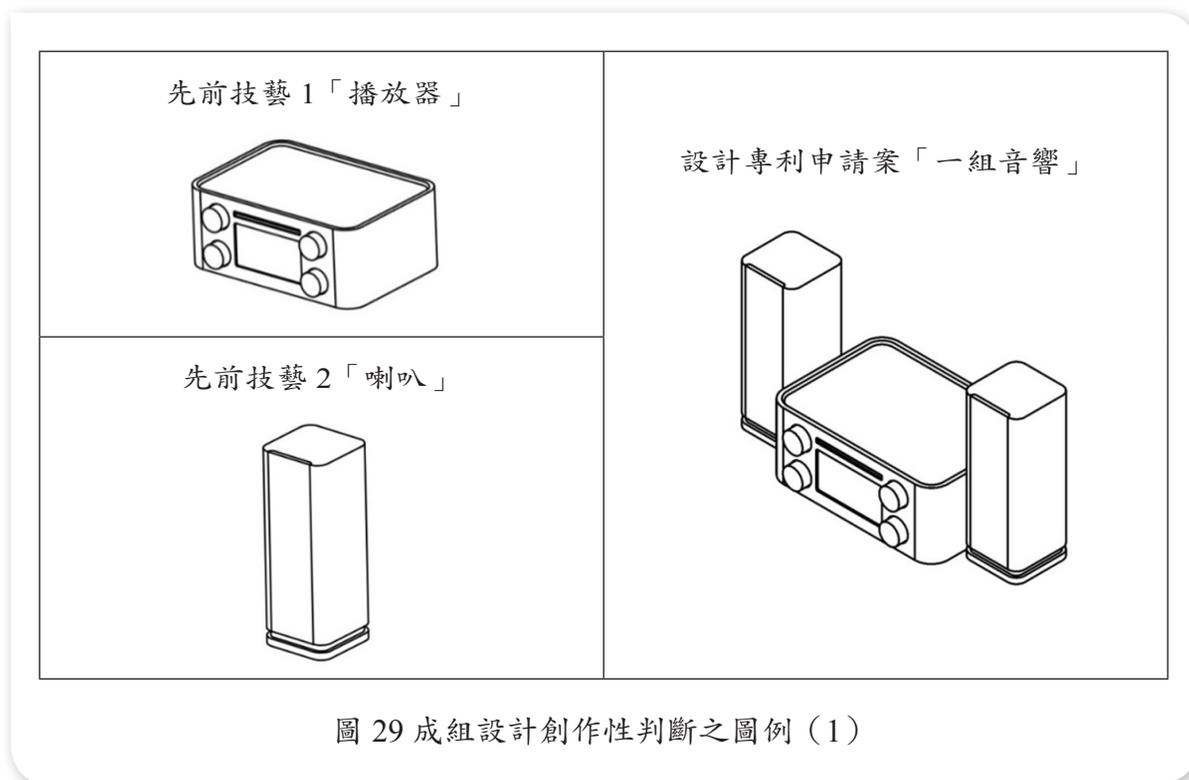
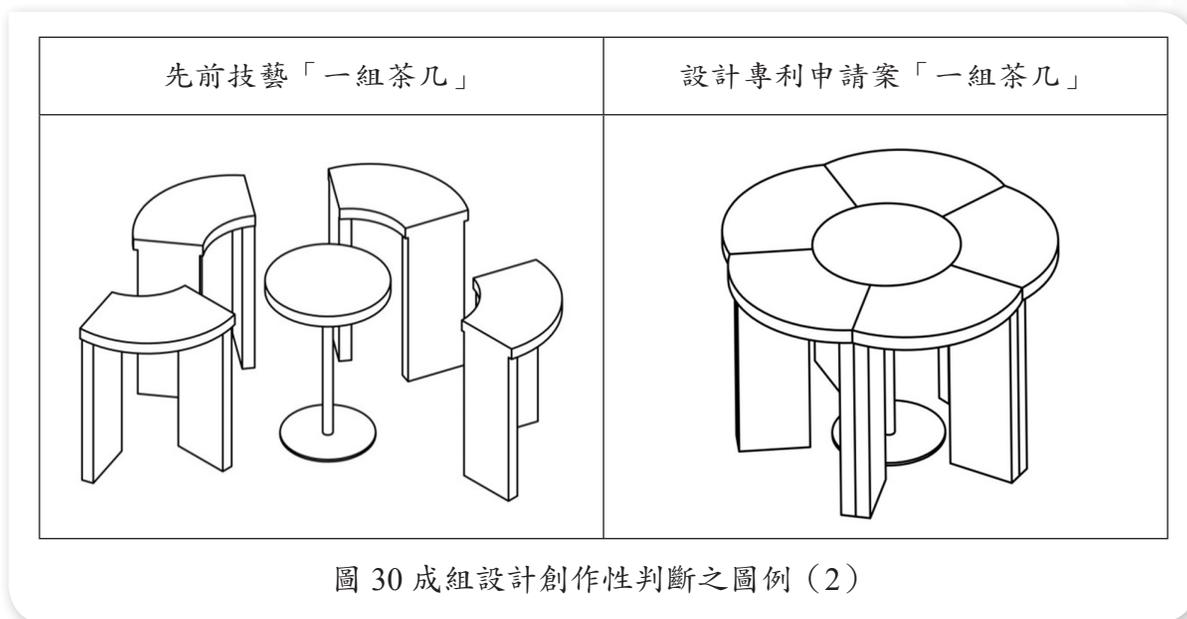


圖 29 成組設計創作性判斷之圖例（1）

惟若該成組設計相較於引證文件係經修飾或重新構成，而產生特異之視覺效果者，則應認定該成組設計仍具創作性。

【案例 2】：經修飾或重新構成而產生特異之視覺效果者，如圖 30 所示。

說明如下：左圖是先前技藝，右圖是以「一組茶几」之成組設計申請專利，該成組設計之各構成物品已經增加、修飾並重新構成，其整體外觀已能呈現不同於先前技藝之整體視覺效果，仍應認定該成組設計具創作性。



(二) 日本

日本組物意匠在創作性方面之規定，可參照並適用於意匠法第3條第2項，其標準與一般意匠相同，惟組物意匠並未要求各構成物品皆具有創作性等登錄要件，而僅判斷整組物品之意匠整體是否合於登錄要件。如圖31所示，雖然左邊兩組踏墊合併起來跟右邊踏墊相同，但組物意匠在新穎性與創作性上的判斷須以整體觀之，而且主張權利時亦然，所以圖中的三個案例均可分別取得意匠專利之登錄。

本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

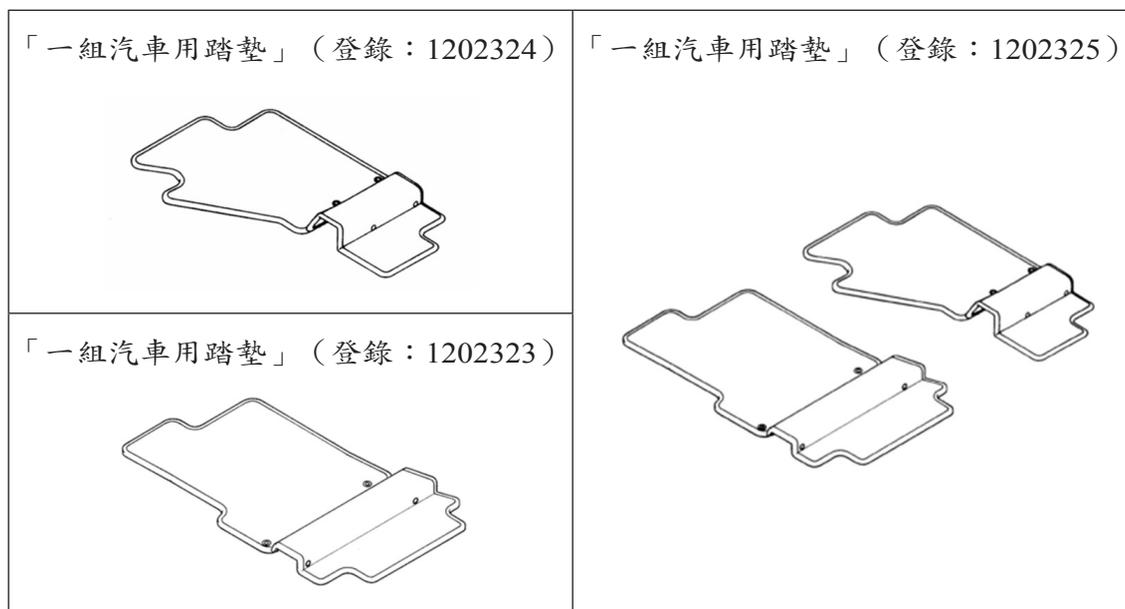


圖 31 組物意匠案例

(三) 韓國

設計保護法第 33 條第 2 項之創作性規定，於該設計技藝領域具通常知識者，依下列方法而容易創作則缺乏創作性：

1. 申請前該設計於國內外已為公眾所知悉之先前技藝或網路、印刷等公開刊物或前兩項之結合。
2. 該設計於國內外已為公眾所知悉之形狀、花紋、色彩或其結合。

藉由結合複數個設計而簡易搭配而成之設計，例如圖 32 為習知辦公桌造形之設計搭配已知的幾何形書架，所構成之設計為容易創作性（缺乏創作性）。

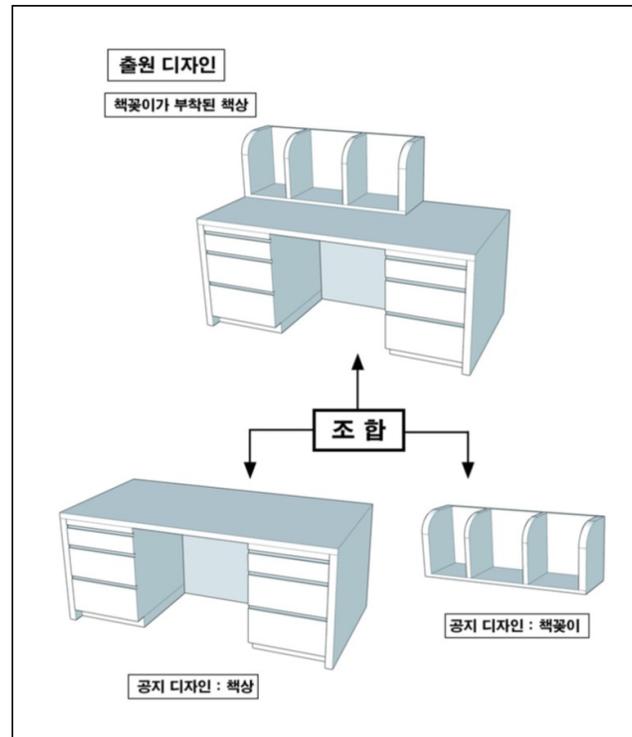


圖 32 設計案例 (1)

設計構成要素之配置簡易變更其位置者，易被判定為創作容易性，例如圖 33 之電話，其所創作之設計與習知電話相較，除了構成元素單元之配置做簡易位置對調外，並無其他設計上之變化，故該創作缺乏創作性。



圖 33 設計案例 (2)

本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

然而藉由透過改變或增減設計構成要素之數量加以變化者，亦被判定為創作容易性（缺乏創作性），例如圖 34 之長椅，其構成元素之長椅單元已為公眾所知悉者，該設計如僅將習知設計數量上的增加做簡易之連結，整體觀之亦缺乏創作性。



圖 34 設計案例（3）

（四）中國大陸

中國大陸外觀設計專利雖無實體審查，然而其審查指南於「無效宣告程序中外觀設計專利的審查」提到與創作性有關的設計要素的判斷²⁶：

1. 形狀的判斷：就產品外觀設計整體形狀而言，圓形和三角形、四邊形相比，其形狀有較大差異，通常不能認定為實質相同，但產品形狀是慣常設計的除外。對於包裝盒這類產品，應當以其使用狀態下的形狀作為判斷依據。
2. 圖案的判斷：圖案不同包括題材、構圖方法、表現方式及設計花紋等因素的不同，色彩的不同也可能使圖案不同。如果題材相同，但其構圖方法、表現方式、設計紋樣不相同，則通常也不構成圖案的實質相同。

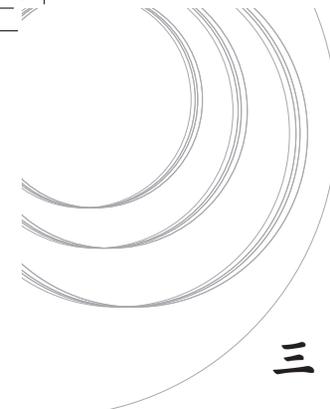
²⁶ 中國大陸專利審查指南，頁 4-45、4-46，2010 年。

3. 色彩的判斷：對色彩的判斷要根據顏色的色相、純度和明度三個屬性以及兩種以上顏色的組合、搭配進行綜合判斷。單一色彩的外觀設計僅作色彩改變，兩者仍屬於實質相同的外觀設計。

如圖 35 所示之飯盒外觀設計，其中整體的形狀分別為圓形及方形，亦為飯盒類產品常見之設計，整體形狀屬於中國大陸所謂之慣常設計，所以其他設計特徵就會變得相對重要，對整體視覺效果更具有影響；而兩飯盒在提把設計、卡扣造形等各方面均相同而無太大變化，因此判定兩者為近似的外觀設計²⁷。



²⁷ 中國大陸「專利侵權判定標準和假冒專利行為認定標準指引」，頁 74-75，2013 年。



本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

三、小結

我國與日本、韓國在成組設計之新穎性及創作性的判斷上，原則上均係針對整組設計之外觀所產生之視覺效果來做整體之比對，因此，在權利行使方面，也都只能將整組設計視為一個整體之設計來行使權利，不得就其單個或多個物品分開單獨行使權利。

中國大陸雖無實體審查，然而在申請階段，只要其中有一個設計不符專利要件，則會被要求刪除該設計，否則將無法取得專利。然而在無效宣告程序之複審階段，得作出單個或多個設計無效，並維持其餘設計仍有效的審查判定。所以在權利解釋上，其成套產品外觀設計之申請之每一設計皆分別具備可專利性，因此在設計專利權利的主張上，每一設計均可單獨行使權利。

伍、探討我國成組設計專利之修正可能性

一、問題探討

我國在 2012 年開放成組設計專利保護制度時，曾參酌日本組物意匠及韓國成組設計制度，其圖式揭露方式與專利要件之判斷大致相同，惟在成組設計之設計定義的申請條件上，對於「構成物品之類別」、「構成物品之整體具有統一性」和「同時使用」之申請規定，我國較日、韓寬鬆，只要屬於國際工業設計分類表之同一大類別之物品，習慣上具有同時使用或同時販賣之可能性，就可申請我國的成組設計專利。然而我們觀察，日本、韓國及中國大陸的成組設計專利制度，都明定須符合「構成物品之整體具有統一性」設計定義之規定，顯然這項規定是本制度的特色之一。當年立法將此項具特色的規範給予排除，現在從這幾年的申請量數據及審查實務看來，顯然是有些失策，觀察許多申請案，申請人常會利用這樣的巧門，將多個設計合案申請，只要各個構成物品屬同一大類別，可達到習慣上同時使用或同時販售的最低標準，就能夠將不同設計特徵之物品連結成一組或一套設計，例如鐵製茶壺、彩繪瓷杯與竹製茶盤，這種現象已衍生到零組件類型的設計，申請人為了短期利益，巧門的規避需多繳申請費及維護費，雖然最後取得的專利權，在行使上只能以一整組的權利來運用，條件限制多及權利很小，

對專利權人並無實質意義，但對只需專利證書作為行銷利用的專利權人，的確有節省經費的幫助。然而對於公眾利益而言，顯然影響較大，除了間接弱化目前「一設計一申請」大原則外，也難以凸顯成組設計專利的特色，如此的一組設計專利，表面上雖屬習慣上一起使用之物品，然而其彼此間缺少相同的設計概念，自然難讓消費者產生認同與共鳴，視為它是一個成組或成套的設計，也難引起同時購買的慾望，這似乎已失去了當初導入成組設計專利的本意。

此外，我國、韓國的成組設計或日本的組物意匠制度，其目的均是保護整組物品所構成的整體外觀之設計，在日後主張專利權時，只能將整組物品所構成設計視為單一專利權，不可特定選擇單個或部分多個設計來分別主張權利，然而在這樣的設計保護機制下，申請人完成成組產品之創作後，在我國除了要申請成組設計保護外，每一個單一物品也須單獨提出申請才能完整保護其創作，否則競爭者若僅抄襲其中之單一物品設計，便難以主張自身權利。這樣狀況下，將使得申請費及維護費相對提高許多，也間接導致申請人申請意願低落，因此，要提高申請人申請意願，建議可參考中國大陸成套設計申請制度，可同時保護成組設計和各構成物品之每一設計。

二、修法建議

（一）成組設計合案申請之修法建議

成組設計專利制度的開放申請和保護目的，即是針對產業界對於習慣上同時使用之複數個物品，進行統一性或整體性的相同設計特徵之創作，給予專利保護，並達成該成組設計後能產生整體視覺效果，進而促進消費者有同時購買的慾望。因此，只有回歸到國際上對成組設計專利的規範和設計此申請制度的本意，亦即必須具有統一性或整體性的設計特徵，才能讓我國在成組設計保護及申請實務上操作更加完備。

另外，我國現行專利法第 129 條第 2 項規定：「二個以上的物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用者，得以一設計提出申請。」是屬於現行「一設計一申請」之例外申請規定，其實質上就是屬於多設計合案申請方式，只是為配合一設計提出申請，審查基準規定其

本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

在權利的行使上，亦只能將成組設計視為一個整體之權利，不得就其中單個或多個物品分別行使權利，此方式已限縮申請人對每一設計之權利主張，且會降低其申請意願。因此，本文建議可參考中國大陸的成套設計制度，進行小幅度的修改，使其每一產品的外觀設計有獨立之權利，每一組件都可單獨主張權利，所有組件的加成可以形成一個比較大的設計保護範圍，爰修改相關法條：

第 129 條第 2 項	二個以上之物品設計，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用者， <u>且該成組物品具有統一性者，得於一申請案中設計提出申請。</u>
第 129 條第 3 項	同一設計專利申請人，屬於同一類別之 100 個以內的設計，且申請時分別揭露每一設計者，不受第一項之限制， <u>得於一申請案中提出申請。</u> ²⁸
第 129 條第 34 項	申請設計專利， <u>每一設計應指定所施予之物品。</u>

(二) 其他配合修正相關法規之建議

由於已針對「成組設計合案申請」制度進行開放與修正，因此相關的分割申請法條也應一併配合修正，修正內容如下：

第 130 條第 1 項	申請專利之設計，實質上為二個以上之設計時有下列情事之一者，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。 <u>一、違反前條第一項規定，實質上為二個以上之設計時。</u> <u>二、違反前條第二項規定，非屬於同一類別之物品，或習慣上非以成組物品販賣或使用者，或成組物品之設計不具統一性時。</u> <u>三、違反前條第三項規定，非屬於同一類別之物品，或每一設計實質上為二個以上之設計，或超出 100 個以外之設計時。</u> ²⁹
--------------	--

²⁸ 同註 1，頁 25。

²⁹ 同註 1，頁 24。

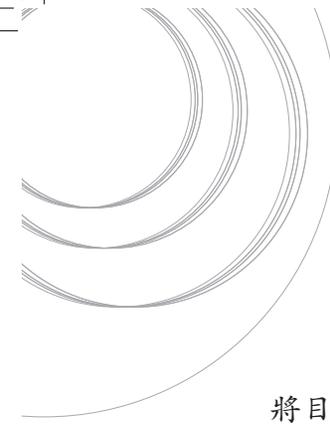
(三) 審查基準之修正建議

針對成組設計「具統一性」之規定，應進行明確客觀的規範，並輔以案例說明，以避免審查人員產生個人主觀之認定。此項規定，可參考已施行多年的日、韓、中國大陸等審查基準內容，增修說明如下：所謂成組設計須「具統一性」之創作，係指須具有下列要素之一者：

1. 形狀之統一性：該成組設計之各個構成物品之間或組合後，具有形狀上相同設計特徵。
2. 花紋之統一性：該成組設計之各個構成物品之間或組合後，具有花紋上相同設計特徵。
3. 色彩之統一性：該成組設計之各個構成物品之間或組合後，具有色彩上相同設計特徵。
4. 形狀、花紋、色彩三者結合之統一性：該成組設計之各個構成物品之間或組合後，具有形狀、花紋、色彩三者結合上相同設計特徵。

陸、結論

國際上對於開放成組設計專利申請制度的目的，主要是針對產業界在開發具有習慣上同時使用之複數個物品時，會進行相同設計特徵之統一性創作，給予專利保護，進而促進消費者有同時購買的慾望。這項申請制度，在我國、日本、韓國及中國大陸都施行多年，各國在申請和審查實務上，經上述對設計定義、揭露方式、專利要件之判斷等議題進行分析比較後，我國與他國最大的差異是成組設計並未規範設計必須具統一性，它可能間接弱化目前「一設計一申請」原則，以及不易凸顯成組設計專利之特色。因此，只有回歸到國際上對成組設計專利的規範和制度設計的本意，才對此申請制度的發展有所幫助。所以本文建議成組設計應導入「設計須具統一性」之規定，建議在專利法第129條第2項規定修正為：「二個以上之設計，屬於同一類別，習慣上以成組物品販賣或使用者，且該成組物品具有統一性者，得於一申請案中提出申請。」



本月專題

從日、韓及中國大陸等設計專利制度中探討我國成組設計制度之修正可能性

另外，為提高申請人申請意願，本文建議可參考中國大陸的成套設計制度，將目前我國成組設計申請制度規範在「一設計一申請」原則，建議朝向「多設計合案申請」³⁰ 制度邁進，除整組的設計可獲得保護外，其各個構成單元之物品設計也可單獨主張權利，如此將成可形成一個較大的設計保護範圍，也才能讓我國在成組設計專利保護上及申請實務上更加完備。

³⁰ 同註 1，頁 24。

「真正」的創新經濟—揭穿智慧財產與競爭法交會之迷思

David J. Kappos* 著、理律法律事務所** 譯

摘要

本文主要論述專利制度對於國家競爭力、鼓勵創新研發之重要性，並針對大眾普遍對於專利及標準之七種關鍵迷思進行探討及釐清。本文並強調若不排除對於創新政策、標準及專利誤解所產生的迷思，將可能使國家及產業政策走向絕路，期望各界理解並正視前開迷思所帶來之弊端、專利制度對於創新數位科技，及以技術標準為基礎的時代所扮演之關鍵角色。

關鍵字：創新經濟、競爭法、標準必要專利、獨占、專利箝制、反向箝制、FRAND（公平、合理、無歧視）、權利金堆疊、專利叢林、最小可銷售專利實施單位

* 本文章為譯稿，由英文版作者 David J. Kappos 授權譯者翻譯為中文，文章名稱原文為「The *Real* Innovation Economy—Debunking Myths At the Intersection Between Intellectual Property and Competition Laws」。英文版作者為前美國專利商標局（USPTO）局長，現為 Cravath, Swaine & Moore LLP 律師事務所合夥人。

** 譯者為理律法律事務所（Lee and Li, Attorneys-at-Law）。
本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表本局之意見。

壹、前言

1942年，約瑟夫·熊彼特（Joseph Schumpeter）創造「創新經濟」（innovation economy）一詞¹，90年前，薩繆爾·摩爾斯（Samule Morse）發出第一個電報訊息²。當時著名的經濟學家不可能精確地想像到，未來另一個世紀的科技創新與全球連結。如今，我們卻有可能窺析2042年世界的樣貌。

熊彼特認為，相較於僅專注於增加資本及勞工輸入³，將重點擺在於制度的變遷、投資於人力資本、企業家精神及技術進步，可導致更快速且進一步經濟成長。現在的世界已依熊彼特的觀點成長。我們現在處於高度連接的全球經濟中，資訊及通訊科技高度影響全球經濟活動。資訊、製造及商業流程技術大幅地進步，使現今的生產者可在不增加人力及資本的情況下，大幅增加產能。

已過時的新古典經濟學理論，係基於假設市場行為者在反現實且與外界隔絕的條件下活動。然而，創新經濟則認識到政府與社會活動的深遠影響，以及非傳統經濟行為者如智庫及研究機構的作用⁴。早期行業領導者藉由人力及工廠面積的增加來衡量商業成功。今日，我們知道真正達到經濟成長的方法為創新、專業化，以及藉由有效率轉換創新構想成為產品及服務，以產生正向經濟產出的市場⁵。

近250年來，我們看見技術不斷地突破。1780年代藉由蒸汽及水驅動的機器（蒸汽機）的發明促使第一次工業革命。1870年代，因電力而大量增加的產能及勞工專業化促使第二次工業革命。複雜的電子零件、微處理器及資訊技術系統則促使20世紀後期的第三次工業革命⁶。

¹ Faisal Hogue, *The 3 Pillars of the Innovation Economy*, FAST COMPANY, <https://www.fastcompany.com/3005977/3-pillars-innovation-economy> (last visited April 28, 2016).

² *Invention of the Telegraph*, LIBRARY OF CONGRESS, <https://www.loc.gov/collections/samuel-morse-papers/articles-and-essays/invention-of-the-telegraph/> (last visited April 28, 2016).

³ Faisal Hogue, *supra* note 1.

⁴ Henry Etzkowitz and Loet Leydesdorff, *The dynamics of innovation: From national systems and "Mode 2" to triple helix of university-industry-government relations*, 29 *Research Policy* 109-123 (2000).

⁵ CRISTIANO ANTONELLI, *THE ECONOMICS OF INNOVATION, NEW TECHNOLOGIES, AND STRUCTURAL CHANGE*, Routledge (2003).

⁶ Carolyn Mathas, *Industry 4.0 is closer than you think*, EDN NETWORK (2013), <http://www.edn.com/design/wireless-networking/4425363/Industry-4-0-is-closer-than-you-think> (last visited April 28, 2016).

我們業自不斷創新的浪潮中學習。現今對於聚焦於創新可得到快速成長之可能的理解，應可驅使政府往促進國際化創新的方向制訂法律、規範及政策。然而，現在常見者，是立法及管制方向因為誤解、利益團體的游說，以及不好的建言而脫離常軌。

現在我們正處於第四次工業革命的邊緣，一個具大幅經濟成長可能性的年代。下次的革命將整合有用的技術並運用於生活的每一個部分。在互聯浪潮及極其成功之產業標準加持下，嵌入式裝置大量增加，允許創新者開始縮減網路及現實世界之分歧⁷。舉例來說，在通訊產業，廣泛被採用的、高度創新性的標準已大大提高產業技術能力。加上效能增加及網路效應，使億萬群眾可連接上網，所提供的資訊與機會遠大於人類歷史所見。創新者創造大幅進步技術，且在不同商業利益的前提下同意標準之努力，使大眾可以其能負擔之價格接觸新科技。此等皆應被消費者、產業參與者，及追求增加創新產出與公共福利的政府所鼓勵。

但如今，第四次工業革命所帶來璀璨未來之保證，正面臨危機。政府及科技使用者，正把目標朝向與標準有關且以專利為基礎的創新激勵。獲得巨大成功之同樣標準，卻遭到人們做出與事實本質完全相反之質疑。政府官員被告知制度已「破滅」，這些人相信一直以來都非常成功的制度需要大幅重整，並輔以經濟學及法律理論邀請政府重新制訂相關規則。為了衡量前開論點、理論及資料，以善用我們潛在優勢的目的，我們必須確保在以標準為基礎之時代，我們政府係採取促進創新之政策及立場，而非阻礙全球的進步。

為達此目的，我們迫切需要理解、面對並排除對於數位時代創新驅動因素（即專利及標準）的關鍵迷思。每一個迷思都對國家與貿易夥伴之各自及共同成長產生威脅。許多迷思都起源於一個錯誤的概念，即標準與專利本質上是衝突的。事實上，發明所驅動的互通性是今日許多最重要及最具影響性技術進步的關鍵。所有類型的發明都需要合作及找到和實現協同合作的能力，標準更是下一波主要工業進步的關鍵。網際網路連接裝置的進步更須依賴跨平台的通訊及連接性。換句話說，一個互聯世界不可能沒有發明與標準（包含標準裡之發明）。

⁷ *Id.*

論述

「真正」的創新經濟—揭穿智慧財產與競爭法交會之迷思

歷史及邏輯告訴我們，強化跨界合作提高成長速度，而持續的創新則是奠基在對長期共同目標的關注，而非短暫的因應措施⁸。如果希望成為創新引領者並為長期成長作準備，即不能採信錯誤的迷思。該等迷思將使政策及國家走向絕路。以下列出七個對於創新政策、標準及專利的誤解所產生的危險迷思：

第一個迷思：標準必要專利（Standard Essential Patent, SEP）會箝制授權

第二個迷思：FRAND 已破滅

第三個迷思：權利金堆疊的問題阻礙了標準的執行

第四個迷思：專利叢林阻礙創新

第五個迷思：在損害賠償的世界裡，「最小可銷售專利實施單位」才是王道

第六個迷思：IEEE 的過去的標準制定過程沒效率

第七個迷思：專利讓成長停滯

貳、第一個迷思：標準必要專利會箝制授權

為解開第一個迷思：標準必要專利會箝制授權，我們必須先對於「標準必要專利」及「箝制」的字義有共識。「標準必要專利」係指被標準制訂組織（Standard Setting Organization）接受進入技術標準（如：無線網路或藍芽）的專利。顧名思義，標準必要專利係指廠商為生產符合業界標準之設備，無可避免一定要採用的專利技術。因此，標準必要專利會箝制授權之論點為，標準必要專利擁有者會抬高權利金以箝制其他潛在市場進入者及抑制商業化行為。一般而言，只要有先投資者及有另一方欲利用先投資者之沈沒成本時，箝制就有可能發生⁹。沉沒成本在商業活動中是普遍存在且不可避免的，然而最壞的情況不會發生在每一個案件

⁸ Ram Nidumolu, Jib Ellison, John Whalen and Erin Billman, *The Collaboration Imperative*, Harvard Business Review (2014), <https://hbr.org/2014/04/the-collaboration-imperative-2> (last visited April 28, 2016).

⁹ Benjamin E. Hermalin and Michael L. Katz, *Information and the Hold-Up Problem*, RAND Journal of Economics, Vol. 40 (2009), http://faculty.haas.berkeley.edu/hermalin/hermalin_katz_7706_rr4.pdf (last visited April 28, 2016).

中。相反的，商業實務已演變，使商業關係中固有的箝制風險最小化¹⁰。標準必要專利的商業活動也不例外，競爭壓力主導著市場授權的談判，精打細算的雙方人馬會發出要約、重新要約、討價還價及妥協，最後再達到雙贏的共識。

迷思論者意圖使我們相信，標準必要專利持有者會箝制標準的實施者，亦即那些需要使用標準必要專利技術來設計及製造具價值性產品的設備製造商。然而，若果為如此，則功能日新月異的資訊通訊產品即不會在上市之後價格就迅速下滑。舉例而言，由20年來行動通訊產業演進我們知道，1996年Motorola所推出單一功能手機StarTAC價格為1,000元美金，演變至今，一支可連接網路、具串流影音及高解析度相機之無品牌智慧型手機僅需100美元¹¹。

事實上，並無實例可證明曾有廠商因標準必要專利持有人抬高授權金，而無法進入新興產品市場。產業組織，如：電信工業解決方案聯盟（Alliance for Telecommunications Industry Solutions）、美國國家標準協會（American National Standards Institute，簡稱ANSI）及標準制定組織皆同時包含授權人及被授權人，大部分的報告也都顯示專利箝制並不是問題¹²。事實上，標準不僅不會阻礙成長及效率，標準制定組織在加速成長及效率上扮演著不可或缺的角色。另一方面，全球性的技術標準提供互用性，使新發明具網路效應，並帶來了倍增的消費者價值。

簡而言之，世界上的一方與另一方可以利用現今手機打電話、傳簡訊、寄電子郵件、快照、Whatsapp、iMessage，此皆為該等裝置帶給消費者的價值。根據波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group）2015年的報告，手機技術帶來驚人的消費者剩餘—約為6.4兆美元¹³。這些消費者從手機裝置所得到的價值，遠超過使用者為裝置、應用程式及服務所付出的金額。

¹⁰ Patrick W. Schmitz, *Simple contracts, renegotiation under asymmetric information, and the hold-up problem*, 46 (1) *European Economic Review*, 169-188 (2002).

¹¹ ROBIN ROY, *CONSUMER PRODUCT INNOVATION AND SUSTAINABLE DESIGN: THE EVOLUTION AND IMPACTS OF SUCCESSFUL PRODUCTS*, Routledge (2016).

¹² Roger G. Brooks, *Patent "Hold-Up," Infringement Remedies, and the Operation of Standards-Setting Organizations: How the FTC's Ill-Advised Campaign Against Innovators Threatens Incentives* (2011), <http://ssrn.com/abstract=1923735> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1923735> (last visited April 29, 2016).

¹³ Julio Bezerra, Wolfgang Bock, Francois Candelon, *et al.*, *The Mobile Revolution: How Mobile Technologies Drive a Trillion-Dollar Impact*, BOSTON CONSULTING GROUP PERSPECTIVES (2015), https://www.bcgperspectives.com/content/articles/telecommunications_technology_business_transformation_mobile_revolution/ (last visited April 29, 2016).



論述

「真正」的創新經濟—揭穿智慧財產與競爭法交會之迷思

迷思提倡者主張，由於標準必要專利遍佈於電信產業，且標準必要專利對電信產業亦相當重要，故專利箝制最可能發生在電信產業市場。迷思論者並主張被箝制之被授權人會將過高權利金轉嫁至消費者身上¹⁴。然而，我們可很明顯地觀察到，智慧型手機發展為至今技術上最精密且消費者最能負擔之消費者裝置。在印度，消費者可以用低於 10 美元之價格購得一支基本款智慧型手機¹⁵。設備與服務所需的花費在全球不斷下降，消費者所獲得的利益則不斷上升。雖然現在 4G 的網路速度為 2G 的 12,000 倍，但 2005 至 2013 年間每一百萬位元組 (megabyte, MB) 檔案之全球平均傳輸費用則降幅達 99%¹⁶。

殊難理解近幾十年來消費者享受加速創新及繁榮競爭所帶來的益處，卻又指控標準必要專利授權阻礙競爭。實際上，那些宣稱「反壟斷」者希冀未經授權卻能低成本利用他人新科技。消費者剩餘在市場（如行動通訊市場）不斷增加，顯示標準制定組織正妥善執行其任務。通過強制創新者提供公平且合理使用必要專利之機會，標準制定組織平衡創新者創造有價值新科技之補償需求，並提供進一步創新的誘因。據此，標準必要專利除尊重科技投資，也確保現在及未來參與者得以參與未來科技進展。

如同許多危險的迷思，箝制的迷思背後隱藏著更危險的真相。真正發生於市場且已被包含歐盟法院及美國國際貿易委員會等法院所認可者，是相反於專利箝制之概念：「反向箝制」（即「reverse holdup」；也稱作「holdout」），亦即透過使用花費不多的原件及 Turnkey 產品開發方案允許新的進入者以低投資成本進入市場，再經由被誤導的競爭法主管機關不當執法的鼓勵下，部分沒有自己研發投資的製造商只需拒絕創新者基於誠信原則提出的授權條件。而未經授權的實施者公開侵害受專利權保護之技術且完全無懼專利權人將對其提起訴訟。競爭法亦

¹⁴ A. Douglas Melamed, *Prepared Statement for the Record of Intel Corporation for the Senate Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Competition Policy and Consumer Rights on Standard Essential Patent Disputes and Antitrust Law* (2013), <http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/corporate-information/melamed-testimony-july-30-2013-statement.pdf> (last visited April 29, 2016).

¹⁵ Glyn Moody, *World's cheapest Android smartphone goes on sale for just \$3.67: Incredibly low price, OK specs, available in India only*, ARS TECHNICA UK (2016), <http://arstechnica.com/gadgets/2016/02/worlds-cheapest-android-smartphone-goes-on-sale-yours-for-just-2-50-no-really/> (last visited April 29, 2016).

¹⁶ Bezerra, *supra* note 13.

傾向剝奪標準必要專利權人得強制侵權人暫時停止侵權行為（即受法院禁制令保護）之權利，無異剝奪專利權人公平協商的機會¹⁷。

在不用擔心將遭受禁制令的情況下，侵權者有很大的誘因盡其所能地搭便車，他們拖延交涉以藉此免費使用他人突破性的研發獲得額外且不當的利益。這些突破性技術通常需經過多年昂貴研發並具風險性。此外，技術發明者並非唯一的受害者，搭便車者與誠實繳付權利金製造商間為不公平競爭，禁制令為唯一可迫使藐視法律者回到談判桌的威脅工具。在退步的競爭法及新科技周期越來越短的情況下，導致發明者的成本大量提高。剝奪創新者應獲之補償，將使未來的投資及創新越來越困難，且可能性越來越低。如果標準必要專利擁有者無法保護其權利，創新的減少將傷害價值鏈中的每一主體—從創新者與製造者，到經銷商與消費者。除導致獲利及消費者剩餘之減少外，工作機會及 GDP 的成長亦將隨之減少。

參、第二個迷思：FRAND 已破滅

第二個迷思為 FRAND 已破滅。FRAND 指的是公平、合理及無歧視，其為標準制定組織通常要求成員為參與標準設定程序皆應遵守之授權義務。「公平」意指鼓勵競爭（而非如搭售等違反競爭法行為）；「合理」代表合理權利金；「無歧視」則係以相似的準則對待每一被授權者¹⁸。迷思散播者認為（1）FRAND 授權方式根本行不通，因為 SEP 的授權金標準訂得太高；（2）標準制定組織的創立削弱 FRAND 的效力¹⁹；（3）為了確立 FRAND，商業團體間私人協議之授權條款必須公開揭露²⁰。

¹⁷ Administrative Law Judge Theodore R. Essex, *In the Matter of Certain Wireless Devices with 3G and/or 4G Capabilities and Components Thereof; Initial Determination on Violation of Section 337 and Recommended Determination on Remedy and Bond*, USITC Inv. No. 337-TA-868 (2014), ESSENTIAL PATENT BLOG, <http://www.essentialpatentblog.com/wp-content/uploads/sites/64/2014/06/Notice-regarding-conclusions-of-law-337-TA-868-June-18-2014.pdf> (last visited April 29, 2016).

¹⁸ Yann Ménière, *Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Licensing Terms*, European Commission Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Science and Policy Report (2015), <http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/EURIPIDIS/documents/05.FRANDreport.pdf> (last visited April 29, 2016); *Reasonable and non-discriminatory licensing*, WIKIPEDIA (2016), https://en.wikipedia.org/wiki/Reasonable_and_non-discriminatory_licensing (last visited April 29, 2016).

¹⁹ Brooks, *supra* note 12.

²⁰ Ménière, *supra* note 18.



論述

「真正」的創新經濟—揭穿智慧財產與競爭法交會之迷思

事實上，FRAND 是標準制訂組織用以抑制專利箝制之重要工具。基於 FRAND 所訂定之權利金適當地平衡創新者與實施者間之金錢利益。迷思傳播者藉由提出法院所決定，權利金低於標準必要專利擁有者原本所要求數額之判決，來攻擊標準必要專利擁有者。然而，該論點之主張者不願承認，法院實已運用標準技術專利擁有者對於 FRAND 承諾之授權條件來計算適當的權利金。FRAND 避免需要可能阻礙市場效率之管制規範。法院視 FRAND 承諾為與實施者間可執行之第三人利益契約。

認知到前述 FRAND 實務運作，便可規範專利擁有者在授權協商中的行為。故 FRAND 之運作與其所企求者相符。FRAND 為絕大多數標準必要專利做出指導，使其在一定規範下運作而避免箝制授權，也提供法院一個有效率且有效的方法，導正錯誤的標準必要專利行為。

舉例來說，在 *Huawei Technologies v. ZTE Corporation* 一案中，歐盟法院建立了一套嚴格但平衡的實務架構，以管制基於 FRAND 所產生的標準必要專利爭議。歐盟法院所建立之架構既未偏好也未消除自動核發禁制令的情況。相反的，本案法院認為標準必要專利擁有者與被控侵權者應在一客觀且合理的方式下運作²¹。歐盟法院要求，具市場優勢地位的標準必要專利擁有者，若欲對其他競爭者行使專利權，必須先向被控侵權者說明何種專利被實施以及被侵權的方式。接著，標準必要專利擁有者必須在 FRAND 條件下提出一書面要約。被控侵權者應善意且即時回覆標準必要專利擁有者，不論其決定接受要約或依 FRAND 條件提出一新書面要約。最後，若標準必要專利擁有者拒絕新要約，被控侵權者必須提供權利金擔保及使用該標準必要專利之會計資訊²²。

近來，杜塞道夫（Dusseldorf）法院於德國案件 *Sisvel v. Haier* 一案中適用歐盟法院於 *Huawei* 一案中所建立之架構。法院認為標準必要專利擁有者 Sisvel，在適當通知 Haier 其侵權行為並在拒絕 Haier 的新要約前，已善意提供符合 FRAND 條件之要約²³。由於 Haier 並未在 Sisvel 拒絕新要約後一個月內，提供使用標準必

²¹ *Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH* (Case C-170/13), European Court of Justice (16 July 2015).

²² *First German ruling since Huawei judgment against infringer of standard-essential patents*, DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK (2015), <http://www.debrauw.com/newsletter/first-german-ruling-since-huawei-judgment-infringer-standard-essential-patents/#> (last visited April 29, 2016).

²³ *Id.*

要專利的會計資訊及權利金擔保金，法院因此准予對 Haier 發出禁制令。德國法院判決清楚顯示，歐盟法院所建立之公平架構並未讓任何一方免於規範，也未讓任何一方當然被認為是壞人。該架構避免向創新者傳遞「創新者不因其專利為標準所必要而無價值」之訊息。

回到迷思傳播者「FRAND 已破滅」之主張，該論點之主張者認為專利授權條件公開可促進競爭。事實上，藉由適當且謹慎的設計，FRAND 不要求所有被授權人應接受同一授權條件，而是被授權人應以相同方式被對待。假設有一個人付了全額買了一台電腦，另一家公司用比較優惠的價格買了 50 台電腦，這並不會不公平。當另一人以同樣優惠的價格買了 50 台電腦時，這就是公平。FRAND 之公平亦以同樣方式運作：授權條件得基於當事人本質與商業關係而有所不同。此等彈性在商業行為中是非常重要的。

商業交易始終在資訊不對稱下進行。要求揭露授權條款將使發明者與實施者均暴露於濫用競爭之風險，蓋因一方有管道接觸到他方之定價資訊與其他敏感條款。公平且常規之協商皆要求商業契約應保密。而當政策制定者欲打破長期平穩存在之商業原則時應極為慎重。

實則，現行制度高效率地平衡各利益關係人之利益，乃因各標準制定組織為重要成員及商業成功標準之發展而彼此競爭。這使標準制定組織有誘因採行阻礙投機行為並極大化所有成員（如授權人與被授權人）價值之 FRAND 制度。舉例而言，意圖榨取實施者之專利所有權人，很可能發現其下一代技術遭技術工作小組，甚至是其他潛在標準制定組織不予採納。

更有甚者，相較於著重事後損害賠償，協商之雙方當事人有重大長期誘因去達成合理授權協議。授權協議是具有多面向之工具，其創造長期關係並建立支持長期創新所需之必要權利、損害填補與誘因²⁴。新構想要成真，在其他因素中，

²⁴ Richard A. Epstein and F. Scott Kieff and Daniel F. Spulber, *The FTC, IP, and SSOs: Government Hold-Up Replacing Private Coordination* (2011), *Journal of Competition Law & Economics* (2012); Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 414; GWU Legal Studies Research Paper No. 578; GWU Law School Public Law Research Paper No. 578; NYU Law and Economics Research Paper No. 11-26; U. of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 568; Northwestern Law & Econ. Research Paper No. 11-23, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1907450> (last visited April 29, 2016).

更需要融資、產品開發、設計、測試、製造、行銷及銷售。將概念所生之發明進行商業化需要多工的網絡。建立關鍵創新網絡之契約與關係提供受雇人技術性工作、提供具有價值之人力資本予組織，以及提供專門服務（如研究、工程、製造、行銷與經銷）予商業合作夥伴。因此，損害賠償金無法取代多面向授權關係所帶來之好處。金錢賠償無法取代可信賴合作夥伴之網絡，而該網絡提供可隨時運用以支持更進一步創新之進階業務能力²⁵。

肆、第三個迷思：權利金堆疊的問題阻礙了標準的執行

第三個迷思為假設情境，被錯誤地引為一既存之威脅，即「權利金堆疊」。迷思論者主張標準必要專利之增加，必然表示各標準必要專利所有人所尋求之權利金將彼此堆疊。此迷思預告此等權利金將成長至實施者無法負擔之程度，亦威脅收益、成長及競爭。此論點為，包含該等專利之產品於市場上將依累積之高成本為定價，致其商業上製造為不可行。例如，十年前，迷思論者指出堆疊將可能造成使用 3G 無線通訊協定之裝置，應支付已累積 130% 之標準必要專利權利金²⁶。然此現象並未發生，因時至今日仍存在著數十億消費者可負擔價格的 3G 裝置²⁷。

實則，權利金堆疊理論並不合理。從 1994 年至 2013 年，手機裝置之全球平均銷售價格每年下跌 8.1%，所銷售的裝置數量則每年提升 20.1%，而裝置製造者的數量從 1 家增長至 43 家，且市場集中度隨著主要製造商數量從 6 家增長到 9 家而下降²⁸。儘管如此，標準必要專利所有權人的平均毛利則維持不變²⁹。因此即便有堆疊論者所提出的可怕警告，過去 20 年在手機通訊產業並無權利金堆疊的跡象。如同「世界是平的」理論，權利金堆疊理論業被實證證據所推翻。

²⁵ Brooks, *supra* note 12.

²⁶ Mark A. Lemley, *Ten Things to Do About Patent Holdup of Standards (And One Not To)*, 48 B.C. L. Rev. 149 (2007).

²⁷ *The Mobile Economy 2015*, GSMA Intelligence (2015), http://www.gsmamobileeconomy.com/GSMA_Global_Mobile_Economy_Report_2015.pdf, (last visited April 29, 2016).

²⁸ Alexander Galetovic and Kirti Gupta, *Royalty Stacking and Standard Essential Patents: Theory and Evidence from the World Mobile Wireless Industry* (2015), STANFORD UNIVERSITY HOOVER INSTITUTION, <http://hooverip2.org/working-paper/wp15012/> (last visited April 29, 2016).

²⁹ *Id.*

堆疊假設所漏未考量的是，權利金計算有許多公平且可實施的安排方式。就大型技術附屬零件之適當權利金計算方式，乃是依個別單獨發明對最終標準真正技術貢獻計算。倘若一技術被精確衡量價值，則這些權利金成分的總和即等同任何實施該一標準的產品市場價格之一小部分。在自由市場經濟下，任何諸此產品之市場價格將會是結合該特定組成發明於單一產品所最終創造的價值³⁰。簡言之，市場正常運作，就沒有權利金堆疊問題。

此外，並非所有標準隱含的專利都涉及核心運作—某些僅提供輔助或增值的功能。同樣地，並非所有授權人都相同：某些為持有較弱專利組合的非專利實施個體，而其他則是投入大量技術投資並產出許多突破性創新的研發者³¹。某些擁有強大專利組合的公司以看似低廉的權利金費率進行交叉授權，該等交叉授權實現重要雙向價值流動。又並非所有權利金均源自產品價格公式所得；某些為固定每單位價格費率，而其餘則為預先一次性支付總額³²。所有前開機制皆未產生堆疊。

時至今日，即便是最基本之智慧型手機亦含括許多標準必要專利，但消費者仍能負擔且愈來愈能負擔得起該等手機。全球累積權利金現則維持在約莫5%左右³³。相較於產業創新技術所投入的研發費用，這只是很低廉的價格。權利金堆疊之迷思已徹底地為歷史所推翻，在現今政策制定之討論中毫無意義。

伍、第四個迷思：專利叢林阻礙創新

第四個迷思是，專利叢林阻礙創新。在自然界中，叢林是一種密集而交織複雜成長之矮樹叢或樹林。專利叢林之概念也相同：即一種重疊密集而交織複雜成長之智慧財產權，而創新者無法輕易從中逃脫。然而，歷史指出創新者係在叢林中開路者。他們能夠利用工具，如授權與訴訟，使用所謂叢林作為鷹架，並自此建立持續而更優良之產品。

³⁰ Richard Stark, *The Royalty Stacking Supposition*, CPI Antitrust Chronicle (1) (March 2015).

³¹ *Id.*

³² *Id.*

³³ Keith Mallinson, *WiseHarbor, on cumulative mobile-SEP royalties*, IP FINANCE (2015), <http://www.ip.finance/2015/08/cumulative-mobile-sep-royalty-payments.html> (last visited April 28, 2016).



論述

「真正」的創新經濟—揭穿智慧財產與競爭法交會之迷思

智慧型手機訴訟固成為頭條新聞，但智慧型手機技術仍以極快的步調持續進化。即便智慧型手機專利叢林之密度持續成長，製造商仍持續收取高額利益。智慧型手機技術並非第一個被誤認為無法穿越的叢林。此同樣發生在 DVD 技術，而 DVD 成功地穿越專利叢林且成長。飛機與縫紉機產業甚至為更早期傳說中的致命叢林例子，而前述市場中之創新者亦成長茁壯。在 1850 年代的縫紉機戰爭中，剛愎自用且浮誇的專利權所有人花了一些時間認知到合作的價值。然而，縫紉機的產業巨頭最終透過創造第一個專利聯盟以開創革新³⁴。

一旦發明人聚集其專利權並對其他成員以專利組合、而非單獨授權方式進行交互授權，此一專利聯盟將產生巨大價值。專利聯盟甚至可透過訴訟對抗第三人以有效地執行其權利。即便，在企業界巨頭思及以聯盟方式地交互授權前，縫紉機專利訴訟使十九世紀發明人一度受挫，並致生極高費用，但沒有人能因此主張此訴訟阻礙縫紉機產業之成功，縫紉機確實非常成功。而今日我們則擁有成功的 iPhone 及 Galaxy 手機。

實則，專利叢林很諷刺地促成迷思論者主張強力專利會加以阻礙之開放創新。成功的創新者已益發肯認來自多樣來源以產生構思之價值，並常仰賴開放與專有模式的結合。而此所造成之結果是，透過各參與者對於有意提出合作之構思，提供明顯可說明其價值之標示，較強的專利權將被用以促進開放創新者間之合作。

在參與者之對話可能因彼此間存在之不信任而搖擺不定時，專利權能夠提供一種假想信任。此種可受保護的權利使發明者縮減潛在的信心落差（confidence gaps）。在此種方式下，熟練的發明者能夠融合專有與開放發展之模式。在技術尚未於市場可得，且專利保護能夠防止抄襲時將採行專有模式。開放發展模式能透過群眾外包（crowd-sourcing）及其他有意義的知識流入（knowledge inflow）提供快速且低廉之答案³⁵，在此情況下，解決方案普遍可見。

³⁴ Adam Mossoff, *The Rise and Fall of the First American Patent Thicket: The Sewing Machine War of the 1850s*, *Arizona Law Review*, Vol. 53, pp. 165-211 (2011), <http://ssrn.com/abstract=1354849> (last visited April 28, 2016).

³⁵ Henry Chesbrough, *Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation*, CENTER FOR OPEN INNOVATION, IMIO (2005), <http://www.emotools.com/media/upload/files/Openinnovationparadigm.pdf> (last visited April 28, 2016).

迷思論者亦抱怨專利叢林導致競爭法之違反，聲稱叢林導致由獨占地位者造成之價格膨脹。確實，專利法提供之暫時獨占允許專利權所有人要求比可獲得之價格還要更高之價格。此為專利之整體目的—即透過事後價格上漲提供投資誘因及補償。

歷史證明此制度之益處遠勝過成本。波士頓諮詢公司研究之結果詳細闡述此事實，即平均手機用戶之每一 MB 單位成本在 2005 年至 2013 年間大幅下降 99%³⁶。同一時期，每一傳遞 MB 單位之基礎建設成本從 2G 跨至 3G 時下跌 95%，從 3G 至 4G 時下跌 67%³⁷。所有該等指數性成本之下降，發生在手機專利叢林已持續成長之際，而此時，最新的 4G 標準包括比 2G 標準更大量、更多的標準必要專利³⁸。行動通信技術叢林之增長，表面上增加標準必要專利所有人要求過高獨占價格之能力。然此種從未發生之末日情境，實為智慧財產制度可適當平衡各利益關係人權利與誘因能力之證明。

某些迷思論者指出競爭法應有比智慧財產法規更重要之地位。然而，事實是在智慧財產法與競爭法衝突之情形時，應優先選擇智慧財產法。智慧財產法具有前瞻性、彈性，且聚焦未來最佳動態競爭。相對地，競爭法具回顧性且聚焦靜態優化之產業競爭現況。過去歷史證據呈現出之結果是，即便為最具爭議性及最長久之專利訴訟亦未造成產出或創新的下降³⁹。此乃因智慧財產法誘使利害關係人為共同維護市場價值而盡可能有效率地解決爭議。智慧財產法支持聯盟與交互授權之解決方案，而此亦使創新者穿越專利叢林。只有在競爭法之限制壓制該等合作工具時，即將成為創新者的人始會陷入僵局。

幸運地是，某些競爭法主管機構為促進創新業肯認應重新控制其權限。一美國主管機關默認就專利與標準制定交會部分，以競爭法干預業已逾越應有程度，並於近期承認，當論及促進創新時，對美國聯邦司法部反托拉斯署而言，謹慎地自我拘束不作為與該署執法行為一樣重要⁴⁰。而此意見之作成特別與標準必要專利相關，

³⁶ Bezerra, *supra* note 13.

³⁷ *Id.*

³⁸ Brooks, *supra* note 12 (citing Comments of Keith Mallinson (12 Jun. 2011) at 9-14).

³⁹ Jonathan Barnett, *The Anti-Commons Revisited*, Harvard Journal of Law and Technology, Vol. 39, No. 1 Fall 2015 (2015), <http://ssrn.com/abstract=2633695> (last visited April 28, 2016).

⁴⁰ Melissa Lipman, *DOJ Official Says Restraint Key In Standard-setting Approach*, LAW360 (2016), <http://www.law360.com/ip/articles/755809> (last visited April 28, 2016).



論述

「真正」的創新經濟—揭穿智慧財產與競爭法交會之迷思

其提到當標準中之成員身份使專利價值膨脹時，競爭法之疑慮亦將產生，然而其亦提到，在標準制定背景下合作也會提供充足的競爭益處以抵銷競爭法疑慮⁴¹。

美國聯邦司法部特別解釋說，撤銷合法取得之獨占利益並不適當，也將適得其反。其規避政府管制有價值專利授權之實務。其屬具前瞻性思維的競爭法政策類型，而相對於抵制，此政策透過與智慧財產法規合作，釋放巨大創新潛能⁴²。

美國聯邦司法部提供成功之模式並解釋支持創新的最佳方法是一個透明、可接近、可預測且得以被「一獨立司法機構」監督之法體制，而「在該體制下，處分係透過基於事實、法律與經濟之嚴格辯論而作成」⁴³。這是一個進步的競爭主管機構已能夠成功地與現代智慧財產領域充分融合之領域，從而使得創新者在極小化共謀風險與相關法律規制之可能時，得以極大化交換構想與相對應之創新能力⁴⁴。

這些能夠驅動持續進行之創新的進步性政策類型，正是各國家之國民現在所需求的。波士頓諮詢公司的世界性調查指出，手機消費者渴望產品能夠更進階：90%的3G與4G消費者提出想要更快速的資料速度、更高覆蓋率以及更長的電池壽命。全球資料使用每年倍數成長，意味着十年內的資料流量將超過今日的1,000倍⁴⁵。為了應付此暴增之需求，對新技術的投資將為關鍵。

陸、第五個迷思：在損害賠償的世界裡，最小可銷售專利實施單位（SSPPU）才是王道

SSPPU，也就是「最小可銷售專利實施單位」，是最糟糕的法律縮寫字之一，即在一較大的多零件裝置內實施一專利之最小零組件。迷思論者主張最小可銷售專利實施單位，可作為所有案件與背景之專利授權權利金決定基礎。這些人是傾向於就他人勞動創造之技術，支付低權利金或不付權利金之實施者。而此迷思之支持者試圖將一個陪審團審理特定案件所創造之證據法則，延伸至用以決定所有

⁴¹ *Id.*

⁴² *Id.*

⁴³ *Id.*

⁴⁴ Barnett, *supra* note 39.

⁴⁵ Bezerra, *supra* note 13.

專利侵權損害賠償，包括標準必要專利授權。渠等藉此做法試圖搭他人辛勞而得成果之便車。

法院所決定之侵權損害賠償，是希望約等同於侵權發生之前，倘經雙方善意協商同意可得之授權金⁴⁶。事實上，因為諸多專利為這些裝置之諸多部分所實施，因此基於效率及可行性，授權典型上係以整個專利組合方式，以整個裝置為基礎計算授權金。協商之當事人不太可能找出每一個專利組合中的專利所對應的最小可銷售專利實施單位。大型專利組合通常會包含覆蓋眾多裝置零組件之數以千計的專利，而其中有許多專利涵蓋多個零組件，包括眾多標準所實施之標準必要專利⁴⁷。

另外，估計各裝置上所實施之數千個單獨專利對各裝置之價值而耗費心力過程之最終結果，將成為整合各層次授權金以判定專利組合層面的授權方案之運作方式。此確為現今採行之運作方式⁴⁸。由於裝置層級的組合授權方式對被授權人而言，能以公平且有效的方式獲得運作上的自由，並使授權人與被授權人雙方均便於管理，因此該授權方式已被採行。然而，最小可銷售專利實施單位的迷思聲稱無庸考慮真正市場證據，而應贊同法律擬制之最小可銷售專利實施單位，及將特定零組件與特定專利連結這樣一個悖於事實的制度⁴⁹。由於現實世界中之協商係基於完整產品而非最小可銷售專利實施單位，意圖想要接近現實世界協商授權的法院應關注整個裝置以及整個專利組合，而非最小可銷售專利實施單位⁵⁰。

事實上，Randall Rader 法官在 2009 年發展出最小可銷售專利實施單位之概念，是為了解決一個一次性的特定情況。即便專利權所有人 Cornell 大學之專利僅在一零組件上實施，其仍尋求在其專利訴訟中以整個 Hewlett-Packard 計算系統作為相關權利金基礎⁵¹。在此案中之專利提高了 Hewlett-Packard 處理器之指令重新排序緩存的速度及效率⁵²。此處理器不是單獨銷售就是安裝於中央處理器模組上再銷售，而此模組亦可單獨銷售或安裝於 CPU 磚（CPU bricks）上銷售，且此

⁴⁶ J. Gregory Sidak, *The Proper Royalty Base for Patent Damages*, *Journal of Competition Law & Economics*, 10(4), 989-1037 (2014).

⁴⁷ Richard Stark, *Debunking the Smallest Salable Unit Theory*, *CPI Antitrust Chronicle* (2) (2015).

⁴⁸ *Id.*

⁴⁹ *Garretson v. Clark*, 111 U.S. 120, 121 (1884).

⁵⁰ Stark, *supra* note 47.

⁵¹ *Cornell University v. Hewlett-Packard Co.*, 609 F. Supp. 2d 279 (2009).

⁵² *Id.*

論述

「真正」的創新經濟—揭穿智慧財產與競爭法交會之迷思

CPU 磚後續可以單獨銷售或安裝於伺服器後銷售⁵³。在適當地認知到單一專利之情形並不屬損害賠償計算合理參數後，Rader 法官阻止 Cornell 藉由提出高而不合理之伺服器銷售收入來誤導陪審團之意圖。

在 Cornell 案件中，更有效率的處理器可能提高了 Hewlett-Packard 伺服器之市場價值，然而很顯然，其僅僅就各伺服器價值之一小部分作出貢獻。Rader 法官因此發明最小可銷售專利實施單位理論來解決此特定背景之問題：一個陪審團，面對一個單一專利及模組產品中之專利特徵，該模組產品則使用於愈來愈大的套裝產品系列，各該產品均有相異之市場價值。最小可銷售專利實施單位原則即在此特定情況下，陪審團應被告知第一階產品之銷售額可提供適當授權金計算基礎。

強以擴張此理論的適用不僅無法操作，從經濟上而言也並不健全。而許多法院嘗試對本身就是最小可銷售專利實施單位的多零組件產品，用最小可銷售專利實施單位原則來分配損害賠償數額，更印證了此迷思之錯誤。此種情形會發生在相關市場不販售相關附屬零組件，而使整個產品成為最小可銷售專利實施單位。此最小可銷售專利實施單位理論在這種情況下並不合邏輯，因為一項產品擁有許多與系爭專利無關之特徵。一個 iPad 相機的自動對焦特徵就是一個例子，iPad 自己就是一個最小可銷售專利實施單位，致該理論與其本身相違背。

最小可銷售專利實施單位理論亦忽略綜效之價值，以及藉由將專利技術與其他終端產品零組件相配合所產生之下游互補效應。能夠使平版電腦及筆電使用 IEEE 802.11 無線網路 (Wi-Fi) 標準之晶片，僅需要幾塊錢的成本，然而使終端產品能使用無線網路技術標準的價值則相當顯著⁵⁴。爭執有無線網路的筆電價值僅超過沒有無線網路筆電價值幾塊錢（製造商為無線網路晶片所收取之費用）的論點並不合理。

無線網路標準實施之專利價值無法單獨考量。價值是具有前後關係的。一個標準必要專利的真正經濟價值在於，專利技術提升包含此技術的終端產品效能的總量⁵⁵。無線網路晶片的真正價值是使一產品能夠與附加技術交互運作且能被附加技術使用，以及該技術標準擴散時所引發之網絡效應。較新型的平版電腦持續

⁵³ *Id.*

⁵⁴ Stark, *supra* note 47.

⁵⁵ *Id.*

標榜較大且較高解析度之螢幕，以及較快的處理器，而其亦需要較快的資料傳輸速度才能享受新瀏覽、遊戲及影視觀看功能所帶來的好處⁵⁶。因此，平版電腦內連結無線網路的價值隨著每一波新裝置的推出而增加。無線網路隨著每一附加特徵，提供附加的消費者價值。

iPhone 也對於附加價值提供一個類似的例子：2014 年年初，在美國，一隻新的 iPhone 32GB 5C 智慧型手機售價為 649 美元，而一個 32GB iPod Touch 的零售價則為 249 美元⁵⁷。2 個裝置除了手機通訊連結性—亦即，3G LTE—外非常類似。該裝置增加了 400 元美金的市場所認同之消費者價值⁵⁸。錯誤的最小可銷售專利實施單位理論會低估了這 400 美元的價值，因為他們僅錯誤的聚焦於無線晶片的成本，而忽略了該晶片安裝於手機後的價值—無所不在、永遠連線⁵⁹。要求裝置製造商給付更高權利金以使用標準必要專利於更高價值產品是公平的，他們可從技術標準中獲得更多價值。因此，最小可銷售專利實施單位未完全補償專利權人，因而剝奪潛在創新的未來。

明顯地，最小可銷售專利實施單位的迷思，不過是技術運用者試圖以低於正常授權方案的不合理授權金，取得創新研發者努力完成的研發成果之手段。一旦接受這些迷思，將導致不合理的創新研發政策，造成對非法盜用的獎賞，鼓勵授權的反向箝制，同時減少研發動機。如美國聯邦巡迴上訴法院近期於 CSIRO v. Cisco 一案中判定，最小可銷售專利實施單位理論並非專利授權金的帝王條款⁶⁰。違背其最初之立意而運用最小可銷售專利實施單位理論，將魯莽地改變技術運用者與發明者間重要的利益平衡，並鼓勵搭便車行為且阻礙創新研發。

柒、第六個迷思：IEEE 的過去的標準制定過程沒效率

第六個迷思是認為電子電機工程師學會（下稱「IEEE」）之標準協會（下稱「IEEE-SA」）過去所用的標準制定過程有如此大的瑕疵，以至於標準制訂組織

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ *Id.*

⁵⁸ *Id.*

⁵⁹ *Id.*

⁶⁰ Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation v. Cisco Systems, Inc., No. 2015-1066, 2015 W17783669 (Fed. Cir. Dec. 3, 2015).

必須改變其所採行之方法。IEEE 標準制訂組織為最大且最有影響力的標準制訂組織之一，曾建立了無線網路（Wi-Fi）與藍芽（Bluetooth）之標準化⁶¹。IEEE-SA 認為其專利政策需要修改，並於 2015 年做出了大幅修正。如引進最小可銷售專利實施單位理論於合理授權金費率之判斷上，並禁止標準必要專利之專利權人對侵權人聲請禁制令，除非已經試圖協商、法院已為裁判且並就上訴作成判決⁶²。

事實上，IEEE 制度完全沒有失效，且無證據證明此等備受爭議的政策改變為必要，甚至係明智的決定。在實行新準則前，IEEE-SA 業制定 802.11 —即眾所周知的「無線網路」（Wi-Fi），這可能是人類史上最成功的標準，802.11 成功地驅動網路寬頻連線的全球性劇變。2012 年，全球百分之二十五之家庭有無線網路；2013 年，無線網路裝置銷售量約為 20 億台⁶³。令人不解的是，正當 IEEE 自己也在為其開創性成就歡呼的同時，為何 IEEE 的下一步竟是捨棄那曾經有助於它們、最成功的發明制度，並回過頭去選擇那似乎是重視技術使用者更勝於技術研發者的制度。

中國大陸工業和資訊化部電子智慧財產中心（EIPC）於 2015 年，特就標準制訂組織智慧財產政策頒布了一新版的範本。對於禁制令救濟與最小可銷售專利實施單位，前揭電子智慧財產中心所頒布之範本中亦有相似於 IEEE 的政策⁶⁴。政策改變所造成的全面影響通常難以預測，而其全面性的影響往往於主要侵害發生後方才顯現，然可肯定的是，IEEE 的改變對技術標準運用者所帶來的利益高於創新研發者之利益。

⁶¹ Justin Berg, *The IEEE 802.11 Standardization Its History, Specifications, Implementations, and Future*, George Mason University (2011), http://telecom.gmu.edu/sites/default/files/publications/Berg_802.11_GMU-TCOM-TR-8.pdf (last visited April 28, 2016); Learn About the History of Bluetooth, *The Bluetooth Special Interest Group* (2016), <https://www.bluetooth.com/media/our-history> (last visited April 28, 2016).

⁶² *Approved Clause 6 of the SASB Bylaws*, IEEE-SA STANDARDS BOARD BYLAWS, <https://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/approved-changes.pdf> (last visited April 28, 2016).

⁶³ *Infographic-15 Years of Wi-Fi*, WI-FI ALLIANCE (2014), https://www.wi-fi.org/download.php?file=/sites/default/files/private/Infographic_15_Years_of_Wi-Fi_0.pdf (last visited April 28, 2016).

⁶⁴ The Sections of Antitrust Law, Intellectual Property Law, Science & Technology Law, and International Law of the American Bar Association (ABA), *Comments of The American Bar Association's Sections Of Antitrust Law, Intellectual Property Law, Science & Technology Law, and International Law On The Draft Template For IPR Policies In Industry Standards Organizations Issued by The Electronic Intellectual Property Center of The Ministry of Industry and Information Technology* (2015), <https://chinaipr2.files.wordpress.com/2015/02/aba-comments.pdf> (last visited April 28, 2016).

技術創新研發之投資是否因此漸少，而使得 IEEE 只能在今後就較弱的技術進行標準化，最終阻礙標準技術創新與產品研發？創新研發者是否因此將另尋其他較有利創新研發者、或至少取得創新研發者與技術運用者利益上平衡之地方來對其技術進行標準化？有鑒於前開風險，誠如歷久彌新的俗諺所謂：「東西沒損壞的話，那就別去修理它，切勿弄巧成拙。」IEEE-SA 與其他標準制訂組織必須審慎思考他們的政策，以避免為迎合政黨說客利益而甘冒造成傷害風險的負面「革新」。

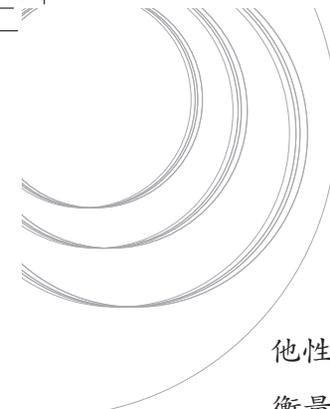
一個立意良好的規範制度，雖然意圖鼓勵以協商方式降低禁制令的流行，但可能反而鼓勵侵權者與專利權人協商時採取拖延策略。因新技術生命週期越來越短，拖延可產生比制度制定者最初所預期更強大的破壞。政策制定者於推動此等類型的政策與方針前，應先暫停，以免一次失誤所引起的漣漪吞噬國家未來發展。

捌、第七個迷思：專利讓成長停滯

引用近年專利侵權訴訟攀升現象，迷思論者主張專利本質上為具有優先性質之權利，只有透過立法減少對專利的保護，方可避免專利遏止創新研發。然而，全球專利訴訟形態多變且複雜，並有種種跡象顯示近年專利訴訟數量減少。以智慧型手機訴訟戰爭作為批判證據的危言聳聽者，忽略了縫紉機、電報、電力與飛機等這些仍存在且興盛過的產業也曾存在相類似的爭端。

專利政策無法在阻止侵略性訴訟策略的同時，不破壞國家專利系統或妨礙成長。不可避免的是，企業若勇於捍衛其法定權利，則會被訴訟對造定位為濫用權力的「拳擊手」。因凡事都有正反兩面，故各國均有一個能進行審判和宣布判決的司法體系。討論可行的專利改革時，我們必須先清楚認知，任何部份人認為完美的解決方法，對另一部份的人而言，可能卻是有害且不公平。利益平衡往往被利害關係人視為瑕疵。然而現今和過去幾個世紀一樣，有許許多多的發明存在且蓬勃發展。

反專利論利用社會集體的短視近利。這些對專利先入為主的觀點獲得大眾過多關注，因為對一般大眾而言，專利最顯而易見的特徵是給予專利權人暫時的排



論述

「真正」的創新經濟—揭穿智慧財產與競爭法交會之迷思

他性權利。大眾容易抱怨今天的產品價格過高，卻不易理解發明為明日帶來無法衡量的潛在價值。要讓個人去試想，假若創新發明人缺少足夠的發明動機，現今各種重要設備、方法或工具等將不會被發明，是更加困難的事。

發明人的確自其發明獲得豐碩利潤，但大眾獲得了專利制度所產生的更大部份的利益。發明人因將來能取得專利的前景所帶來的利益，而有動機投資創新。專利提供一定時間的技術獨占與獲取權利金的機會，可填補發明所投入之成本，並挹注未來發明所需之資金。作為交換，透過專利公開揭露，大眾知識庫也因此提升，當專利期限屆滿後亦可無償使用該專利技術。透過這樣的條件交換，使大眾可自專利權人為發明冒風險、投入勞力與付出而得到之研發成果中獲益。此制度已行之有年。湯馬士艾迪生（Thomas Edison）曾稱其「人生主要目標為獲得足夠的利益以創造更多發明」⁶⁵。長久而言，專利有利總體社會。

當一個發明推出於市場上時，我們可以很容易去抱怨其價格與研發成本是否合理，卻少有人想到產業因沒有專利保護而得不到發展的情況。這是目前對一般專利保護制度—尤其針對軟體與生物科技專利—抱持負面觀點可能造成的困境。

玖、結論

本文為消除前述各項迷思所提及之事實，說明最平衡、完整並鼓勵創新發明的工業政策是基於強大的專利制度。不同於大眾所誤解者，完善的專利保護將有助於競爭與良性淘汰。專利制度之主要替代措施係營業秘密。然不可避免的是，營業秘密制度將在無期限的時間內阻礙創新發明，造成不利合作、無效率的資源分配，並將原先技術利用開拓的風氣轉為技術隱蔽。此外，以積極或其他方式迫使產業或國家降低專利保護，將對合作與進步產生相當負面之影響。

專利是企業投入已飽和市場並成功改變現狀最有效之方法。透過提供受到專利保障的創新產品以及服務，新創企業可改變產業並重新定義既有產業價值鏈。迷思論者希望藉由打擊專利制度，以在短期內獲得低價；然而獲得長期最大利益

⁶⁵ Yael Sara Zofi and Saro Varjabedian, *Taking a Page From Thomas Edison*, LONGER-TERM LIVING (2006), <http://www.ltlmagazine.com/article/taking-page-thomas-edison> (last visited April 28, 2016).

的方法，係給予這些具有創新發明想法者，實際且可行的法律基礎以面對既存的挑戰，此即為「強大專利原則」—21世紀創新發明經濟之基礎。

本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢，歡迎讀者來函或 E-mail 至 ipois2@tipo.gov.tw，本刊將盡力提供解答及回應。

著作權

問：於店面裝飾他人著作，可能侵害著作權嗎？

答：他人所創作之動漫角色、圖案如具有「原創性」（非抄襲他人之著作）及「創作性」（具有一定之創作高度），應屬於受我國著作權法保護之「美術著作」。將該等圖案自行製作成招牌、立牌與菜單，並彩繪於餐廳牆面上，可能涉及重製及改作他人著作之行為，除有著作權法第 44 條至第 65 條之合理使用情形外，應取得著作財產權人之同意或授權，始得為之；但是，若僅係將合法購得之正版動漫壁貼附著於餐廳牆壁上、擺設合法取得之正版動漫角色立牌、公仔及門簾等，則非著作利用行為，尚無涉及著作權之侵害。

商標

問：申請專屬授權登記時，針對申請人所檢附的「授權契約」審查的必要內容為何？

答：註冊商標經專屬授權者，專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標（商標法第 39 條第 5 項），故申請人應於授權登記申請書上有關「授權性質」的欄位，勾選專屬或非專屬授權。當事人間為避免爭議，授權契約必要記載內容，除商標法施行細則第 38 條第一項所列申請書應載明項目，宜特別有專屬授權的明確表示。由商標權人申請者，智慧局為查核授權內容時，亦得通知檢附授權證明文件（商標法施行細則第 38 條第 2 項）。

問：有關獨家授權屬於商標法第 39 條規定的專屬或非專屬授權？

答：依世界智慧財產組織（WIPO）「關於商標授權之聯合備忘錄」，商標授權可區分為專屬授權、獨家授權及非專屬授權三種。所謂專屬授權，指商標被授權人於專屬被授權範圍內，取得完整的專用及排他權，商標權人亦不得使用該商標，並且不得再授權其他任何人使用該商標。非專屬授權相對於專屬授權，指被授權人僅取得授權範圍的使用權，商標權人仍得繼續使用該商標，也可以再授權給其他人使用；另所謂「獨家授權」，因並不排除商標權人的使用，所以為非專屬授權。授權契約若約定商標權人僅得授權一人獨家使用，商標權人復授權其他人使用，將負違約的民事責任。

● 「新通用頂級網域名稱」開放後，2015 年網路蟑螂案件增加

隨著 .GURU、.NINJA 及 .NYC 等「新通用頂級網域名稱」(New generic Top-Level Domains, 新 gTLDs) 開放後，2015 年商標持有人依據「統一域名爭議解決政策」(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP) 向 WIPO 提出的域名紛爭案件計 2,754 件，較前一年增加 4.6%。

2015 年關於新 gTLDs 的網路蟑螂(域名搶註)爭議案占 WIPO UDRP 案件數量 10.5%，涵蓋 4,364 個域名，其中最常見的是 .XYZ、.CLUB 及 .EMAIL。

2015 年國碼頂級域名(country code Top-Level Domains, ccTLDs) 案件占所有向 WIPO 申請爭議解決案件總數 13.7%，有 71 個註冊國碼域名指定 WIPO 此項爭議解決服務。

2015 年 WIPO UDRP 案件的當事人來自 113 個國家，其中美國提出 847 件，排名第 1，其後依序為法國(337 件)、德國(272 件)、英國(229 件) 和瑞士(169 件)；在前 5 大中，德國所提案件數成長最多(48.6%)。

提訴案件量前 3 大業別是時尚業(占總數 10%)、銀行與金融業(9%) 及網路與資訊技術業(9%)；提出最多案件的公司是 Hugo Boss(62 件)，其次是 Philip Morris(60 件) 和 AB Electrolux(48 件)；2015 年來自 45 個國家的 313 名 WIPO 爭議解決小組成員被任命，爭議解決程序以 15 種不同語言進行。

WIPO 新 gTLDs 註冊爭議案件預期仍會持續增加，尤其是像 .SHOP 的新 gTLD 在網際網路名稱與數字地址分配機構(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) 辦理的競用拍賣仍待啟動(參下註)，而且品牌所有人，如 Twitter，亦呼籲開放另一輪的新 gTLD。另外，ICANN 已開始檢討如「統一早期凍結」(Uniform Rapid Suspension, URS) 和 UDRP 權利保護機制的程序。作為 UDRP 的創始者和主要行政管理者，WIPO 對這些 ICANN 程序特別關注。

從 1999 年 WIPO 仲裁與調解中心(簡稱 WIPO 中心) 處理第一件 UDRP 案件以來，截至 2015 年，申請案件已超過 3 萬 3 千件，包括 6 萬 1 千多域名。

對於更廣泛的智慧財產紛爭，WIPO 中心已更新「WIPO 調解規則」（WIPO Mediation Rules，<http://www.wipo.int/amc/en/mediation/>），以有助於當事人雙方若未事先訂立調解協議時的案件提交，自 2016 年 1 月 1 日生效日起，這些條款特別適用於法院鼓勵調解的案件。

2015 年 WIPO 中心亦公布了「智慧財產局和法院適用的替代性糾紛解決 WIPO 指南」（WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution Options for Intellectual Property Offices and Courts），藉由 WIPO 中心在這方面的經驗，該指南對智財紛爭的替代性糾紛解決（ADR）作了全面概述，並提供有興趣的智慧財產局、法院和其他機構（智財紛爭判決單位）選擇方案，可將 ADR 程序納入其現行服務。

2015 年美國專利商標局（USPTO）已將 WIPO 中心納入 ADR 提供者清單，作為當事人向「商標審判暨上訴委員會（TTAB）」及「專利審判暨上訴委員會（PTAB）」提出紛爭處理時的選項。

註：2016 年 1 月 27 日 .SHOP 域名拍賣結果由 GMO Registry, Inc. 以 4,150 萬 1 千美元得標（參見 <https://gtldresult.icann.org/application-result/applicationstatus/auctionresults>）。

相關連結：http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article_0003.html

● 英國「著作權集體管理指令」實施條例自 2016 年 4 月 10 日起生效

2015 年 11 月英國政府公布歐盟「著作權集體管理指令」（Collective Rights Management Directive）的實施條例草案供技術審查，並在 2016 年 2 月 25 日公布了最終條例（final Regulations，即 The Collective Management of Copyright（EU Directive）Regulations 2016），訂於 2016 年 4 月 10 日生效。

2016 年 4 月 8 日英國智慧財產局網站公布，「著作權集體管理指令」自 4 月 10 日起將落實到英國法律，以確保權利金的準時、正確支付，並加強歐洲「集體管理團體」（Collective Management Organizations，CMOs）的透明性和監督，英國創作人及其他權利人透過 CMOs 授予權利時，可受惠於強化的監督和管理。

「著作權集體管理指令」亦在網路音樂多國授權服務創造一個公平競爭的環境，此項發展代表英國政府對全歐洲「數位單一市場」（Digital Single Market）的支持。

英國權利人充分利用 CMOs 來管理他們的著作權，新的集體管理條例將改善該制度的下列面向：

- * 權利管理：權利人將有明確的權利，以授權歐盟境內的任何 CMO 來管理其權利及撤銷此授權。
- * 決策訂定：CMOs 在決策的過程，包括如何分配權利金，應給予其會員適當意思表示機會。
- * 付款：權利人應可要求準時取得利用他們著作的權利金，且金額正確。
- * 透明性：CMOs 應公布他們運作的細部資料，使權利人可對其績效進行明智判斷。

CMO 是一個由其會員—權利人—委託將他們的著作權授權他人使用、並代為收取和分配權利金而換取管理費的機構，CMOs 通常是非營利性組織，由其會員（權利人）所擁有及管理。在英國，CMOs 是著作權制度的主要部分，每年總營業額超過 10 億英鎊，大約有 50 萬個會員，基於其所管理的權利種類，傳統上比較偏向獨占經營，因此確保其堅守高標準是非常重要的。

註：英國「2016 年著作權集體管理條例」請參閱

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/503421/Guidance_on_CRM_Directive_implementing_regulations.pdf

相關連結：<https://www.gov.uk/government/news/new-law-to-give-uks-rights-holders-a-better-deal>

專利

● 智慧局 AEP 04 月份統計資料簡表

表一：105 年 04 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份統計：

申請時間	本國				本國 合計	外國				外國 合計	總計
	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		
105 年 01 月	7	0	11	4	22	15	0	1	0	16	38
105 年 02 月	4	0	6	3	13	12	1	1	1	15	28
105 年 03 月	9	0	13	0	22	20	1	9	0	30	52
105 年 04 月	7	0	2	2	11	10	3	0	0	13	24
總計	27	0	32	9	68	57	5	11	1	74	*142

* 註：包含 4 件不適格申請（3 件事由 4、1 件事由 3）。

依申請人國別統計：

申請人國別	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4	總計
中華民國 (TW)	27	0	32	9	68
日本 (JP)	28	2	2	0	32
美國 (US)	10	1	0	0	11
中國大陸 (CN)	0	0	9	0	9
德國 (DE)	5	1	0	0	6
瑞士 (CH)	2	0	0	0	2
南韓 (KR)	2	0	0	0	2
香港 (HK)	2	0	0	0	2
澳大利亞 (AU)	1	0	0	0	1
瑞典 (SE)	1	0	0	0	1
以色列 (IL)	1	0	0	0	1
沙烏地阿拉伯 (SA)	0	0	0	1	1
比利時 (BE)	1	0	0	0	1
丹麥 (DK)	1	0	0	0	1
薩摩亞 (WS)	1	0	0	0	1
奧地利 (AT)	0	1	0	0	1
百慕達 (BM)	1	0	0	0	1
挪威 (NO)	1	0	0	0	1
總計	84	5	43	10	*142

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

申請事由	加速審查案件 申請時間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	至 2016 年 4 月底	72.3
事由 2	至 2016 年 4 月底	81.9
事由 3	至 2016 年 4 月底	139.3
事由 4	至 2016 年 4 月底	98.4

註：事由 1 係自 98 年 1 月至 105 年 4 月底，
 事由 2、3 係自 99 年 1 月至 105 年 4 月底，
 事由 4 係自 103 年 1 月至 105 年 4 月底。

表三：主張之對應案國別統計（105 年 1-4 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	50	1	51	54.84%
日本（JP）	16	2	18	19.35%
歐洲專利局（EP）	12	2	14	15.05%
中國大陸（CN）	8	0	8	8.60%
南韓（KR）	2	0	2	2.15%
總計	88	5	93	100.00%

註：其中有 3 件加速審查申請引用複數對應案。

- 本局訂於 105 年 6 月至 7 月間假台北、台中及高雄舉辦「105 年度政府機關辦理採購及業務需注意之著作權觀念說明會」3 場次，歡迎踴躍報名參加！

鑒於今（105）年度陸續發生政府機關及國營事業利用圖片製作宣導文宣、短片衍生多起著作權爭議，為加強各政府單位之著作權基本觀念，協助各機關瞭解辦理採購、宣導及各項業務過程應注意之著作權規範，本局今年度規劃辦理 3 場次說明會，歡迎各機關所屬人員踴躍報名參加。

線上報名請逕至本局智慧財產權研討會登錄中心（路徑：智慧局首頁／便民服務／智慧財產權研討會登錄中心／著作權）。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=590352&ctNode=7127&mp=1>

- 公告專利法、商標法及著作權法因應 TPP 修正草案，歡迎參考

為配合推動我國加入 TPP 之政策方向，智慧局已依照行政院「TPP/RCEP 專案小組」會議決議，於 5 月 10 日將因應 TPP 之專利法、商標法及著作權法修正草案送行政院，列入政權交接項目。因相關修正草案涉及未來財經政策方向，須與接任政府團隊說明及討論後始能決定，因此本次公告之修正草案並非定案，未來仍有進一步調整的可能性。

此外，在著作權法修正草案方面，有二點須特別加以說明：

- 一、調整非告訴乃論罪範圍：因應 TPP 關於刑事責任追訴之要求，須調整現行侵害著作權之非告訴乃論罪範圍，考量本條規定對司法實務影響重大，修正草案暫列甲、乙案（修正條文第一百條），後續智慧局仍須與司法院及法務部等司法機關會商，始能決定採取之方案。
- 二、賦予錄音物上表演人報酬請求權：關於 TPP 是否要求賦予錄音物上表演人「公開演出」及「公開播送」報酬請求權方面，經觀察美、日等 TPP 締約方對相關條文之解釋及修法方向並不一致，另衡酌上開報酬請求權之賦予，將涉及一般社會大眾及廣播業者之利用行為，影響深遠，因此暫不就本項議題研提修正草案，智慧局將於進一步蒐集資料及諮詢其他締約方意見後，再行研議。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=590359&ctNode=7127&mp=1>

- **本局專利商標權開放資料之開放 API 服務 (Open Application Programming Interface)**，預訂於 105 年 5 月 3 日至 7 月 2 日徵求有使用意願的組織 (產業、研究單位、學術界、企業) 或個人參與系統試營運

為促進專利商標權資料之利用，本局業於今 (105) 年 3 月 31 日正式上線對外提供 11 個開放資料集，提供免費資料下載；為便利外界更便利利用前揭資料，另完成 11 個開放 API 服務 (如附件)，提供應用程式連結以查詢所關注之專利權、商標權案件資料。

為蒐集使用意見以為服務改善之依據，本局預訂於 5 月 3 日起進行試營運 2 個月，歡迎有意願參與試營運之使用者，填妥 API 服務驗證碼申請書 (可於專利商標開放資料下載網站 / 首頁下載) 後回傳至本局信箱申請 (電郵: ipoid@tipo.gov.tw、本局聯繫窗口資訊室盧小姐電話: 02-23767452)。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=587149&ctNode=7127&mp=1>

- **本局訂於 105 年 6 月至 9 月間舉辦「文創產業著作權實務與案例探討」系列座談會 6 場次，歡迎踴躍報名參加！**

為使文化创意產業業者對智慧財產權觀念有更深入之瞭解，本局特別以「數位出版」、「數位內容」、「圖文創作者 (含 SOHO 族)」、「影視音產業」及「文創商品產銷契約」為主題，邀請業界知名講座與專業律師分別就產業實務經驗與著作權法進行分享與解說，期使文創工作者對著作權法之相關規定與權利有進一步瞭解與認識，歡迎文化创意相關產業業者及有興趣之民眾踴躍報名參加！

「文創產業著作權實務與案例探討」系列座談會第一場次—「數位出版的著作權契約與案例剖析」訂於 105 年 6 月 3 日 (星期五) 下午 13:30~17:00 假國立臺灣大學法律學院霖澤館 3 樓多媒體教室辦理，邀請城邦文化法務部門邱大山資深經理與北辰著作權事務所蕭雄淋律師擔任講座，今日已開放報名，其餘場次亦將陸續開放報名！

線上報名請逕至本局智慧財產權研討會登錄中心 (路徑: 智慧局首頁 / 便民服務 / 智慧財產權研討會登錄中心 / 著作權)。

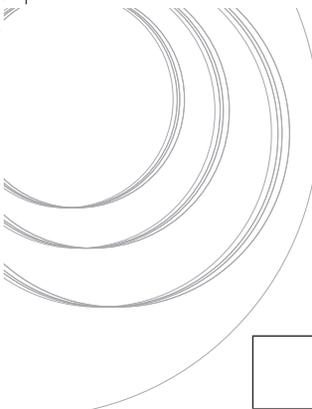
<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=587852&ctNode=7127&mp=1>



智慧財產局動態

- 鑒於商標核駁理由以商標不具識別性為最大宗，本年度商標法令說明會以商標識別性審查實務為主題，於5月24日、5月25日、5月27日、5月31日及6月1日分別在台北、新竹、台南、台中及高雄各辦理1場次。

經濟部智慧財產局台北服務處 105年6月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
6/1 (三) 09:30—11:30	專利	祁明輝
6/2 (四) 14:30—16:30	專利	張仲謙
6/3 (五) 09:30—11:30	專利	丁國隆
6/3 (五) 14:30—16:30	專利	趙志祥
6/7 (二) 09:30—11:30	商標	林存仁
6/7 (二) 14:30—16:30	專利	卞宏邦
6/8 (三) 14:30—16:30	專利	李秋成
6/13 (一) 14:30—16:30	專利	陳逸南
6/14 (二) 09:30—11:30	商標	高尹文
6/14 (二) 14:30—16:30	專利	林坤成
6/15 (三) 09:30—11:30	專利	閻啟泰
6/15 (三) 14:30—16:30	專利	沈怡宗
6/16 (四) 09:30—11:30	專利	宿希成
6/16 (四) 14:30—16:30	專利、商標	林金東
6/17 (五) 09:30—11:30	專利	彭秀霞
6/17 (五) 14:30—16:30	商標	徐雅蘭
6/21 (二) 09:30—11:30	專利	王彥評
6/22 (三) 09:30—11:30	專利	陳昭誠
6/22 (三) 14:30—16:30	專利	胡書慈
6/23 (四) 09:30—11:30	商標	張文彬
6/24 (五) 09:30—11:30	商標	鄭憲存



智慧財產局動態

6/24 (五) 14:30—16:30	專利	陳群顯
6/28 (二) 14:30—16:30	專利、商標	鄭振田
6/29 (三) 09:30—11:30	商標	梅文萱
6/30 (四) 09:30—11:30	專利	甘克迪

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局台北局址，服務處地點（106 台北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓）
2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話（02）2738-0007 轉分機 3063 洽詢（請於服務時段內撥打）

經濟部智慧財產局台中服務處 105年6月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
06/01 (三) 14:30—16:30	商標	林昌助
06/02 (四) 14:30—16:30	專利	朱世仁
06/03 (五) 14:30—16:30	商標	陳建業
06/15 (三) 14:30—16:30	商標	陳逸芳
06/16 (四) 14:30—16:30	商標	陳鶴銘
06/17 (五) 14:30—16:30	商標	施文銓
06/22 (三) 14:30—16:30	專利	吳宏亮
06/23 (四) 14:30—16:30	專利	趙嘉文
06/24 (五) 14:30—16:30	專利	趙元寧
06/28 (二) 14:30—16:30	專利	林湧群
06/29 (三) 14:30—16:30	商標	周皇志
06/30 (四) 14:30—16:30	商標	顏永堅

註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段 503 號 7 樓

2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話 (04) 2251-3761~3 洽詢

經濟部智慧財產局高雄服務處 105年6月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
6/01 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳明財
6/02 (四) 14:30 — 16:30	商標	楊家復
6/03 (五) 14:30 — 16:30	商標	李德安
6/06 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
6/07 (二) 14:30 — 16:30	商標	李彥樑
6/08 (三) 14:30 — 16:30	商標	蔡明郎
6/13 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
6/14 (二) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
6/15 (三) 14:30 — 16:30	商標	王增光
6/16 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉建萬
6/17 (五) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
6/20 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
6/21 (二) 14:30 — 16:30	商標	王月容
6/22 (三) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
6/23 (四) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
6/24 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳柏禎

註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：（高雄市成功一路436號8樓）

2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話（07）271-1922 洽詢

105 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1 月	5,157	3,694	6,464	1,640	656	42
2 月	4,610	3,727	6,664	1,283	474	32
3 月	6,882	4,295	5,965	1,423	712	50
4 月	5,572	3,366	5,784	1,359	496	44
合計	22,221	15,082	24,877	5,705	2,338	168

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

105 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	6,178	5,982	602	82	22	62	3,599
2 月	4,448	4,957	783	55	13	33	2,702
3 月	7,407	3,814	753	91	24	62	4,350
4 月	6,644	5,658	879	69	14	38	3,324
合計	24,677	20,411	3,017	297	73	195	13,975

105 年本局辦理申請核驗著作權文件證明書件數統計表

單位：件

月	申請核驗著作權文件證明書件數
1 月	2,154
2 月	1,735
3 月	2,541
4 月	2,131
合計	8,561

期刊論文索引

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
許炳華	智慧財產權訴訟核發初步禁制令中「不可回復損害」判準之探討——以美國最近商標權訴訟發展為核心	專利師	25	2016.04
陳匡正	相關消費者對商標熟悉程度與商標反向混淆之互動與認定——從智慧財產法院 103 年度行商訴字第 151 號行政判決談起	專利師	25	2016.04

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
蔡惠如	著作權合理使用概括規定之回顧與前瞻	智慧財產權月刊	209	2016.05
胡心蘭	權利耗盡不耗盡—簡析數位著作次級市場之建構	智慧財產權月刊	209	2016.05
張俊宏	從美國 Oracle America, Inc. v. Google, Inc. 案探討電腦程式著作之爭議	智慧財產權月刊	209	2016.05
邵瓊慧	封鎖境外侵權網站之立法與案例發展——英國 Newsbin2 案件評析	月旦法學雜誌	252	2016.05

智慧財產權月刊徵稿簡則

105年6月修訂

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作、譯稿，歡迎投稿。
- 二、字數以 10,000 字 以內為宜（不含註腳，如篇幅較長，本刊得逕行退稿），稿酬每千字 1,200 元；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內暫停接受該作者之投稿。但收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。



附錄

智慧財產權月刊徵稿簡則

七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（紙本印行或數位媒體方式）及再授權第三人使用。

八、投稿可採 **e-mail** 或 **書面** 方式：

以 **e-mail 投稿者** 請寄至：ipois2@tipo.gov.tw

以 **書面投稿者** 請寄至：

10637 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 5 樓

經濟部智慧財產局資料服務組「智慧財產權月刊」編輯室收。

（聯絡電話：02-2376-7170 劉宥妤小姐）

智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附 10 個左右的**關鍵字**及 100 字左右之**摘要**，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以**摘要**起始，內文依序論述，文末務請以**結論**為題撰寫。
- 三、文章分項標號層次如下：
 - 壹、貳、參、……
 - 一、二、三、……；（一）（二）（三）……； 1、2、3、……；（1）（2）（3）……；
 - A、B、C、……；（A）（B）（C）……； a、b、c、……；（a）（b）（c）……
- 四、圖片、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、表上。
- 五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

- 1、專書：羅明通，「著作權法論」，頁 90-94，台英國際商務法律事務所，1998 年 8 月第 2 版。
- 2、譯著：Douglass C. North 著，劉瑞華譯，「制度、制度變遷與經濟成就」（*Institutions, institutional change, and economic performance*），頁 45、69，時報文化，1995 年。
- 3、期刊：王文宇，「財產法的經濟分析與寇斯定理」，月旦法學雜誌第十五期，頁 6-15，1996 年 8 月。
- 4、學術論文：林崇熙，「台灣科技政策的歷史研究（1949～1983）」，國立清華大學歷史研究所碩士論文，1989 年。
- 5、法律資料：商標法第 37 條第 10 款但書；
大法官會議解釋第 245 號；
最高法院 84 年度台上字第 2731 號判決；
經濟部經訴字第 09706106450 號決定；
經濟部智慧財產局民國 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋；
最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議；

經濟部智慧財產局，電子郵件 990730b 號解釋函。

- 6、網路文獻：謝龍田，【309 株「黑珍珠」種苗疑走私到大陸】，2002- 06-10 / 聯合報 / 14 版，

<http://udnnews.com/FLASH/73405.htm>（最後瀏覽日：2002/06/10）。

四、英文文獻註釋方法舉例如下：

- 1、專書：作者姓名，書名引註頁碼（出版）。

例：RICHARD EPSTEIN, *TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER OF EMIENT DOMAIN* 173 (1985).

- 2、期刊：作者姓名，文章名，出處之期刊起始頁，引註頁碼（出刊）。

例：Charles A. Reich, *The New Property*, 73 *Yale L.J.* 733, 737-38 (1964).

- 3、網路文獻：作者姓名，論文名，網站名，頁碼，網址（最後瀏覽日）。

例：Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, *New Fiscal Year Brings No Relief From Unprecedented State Budget Problems*, *CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES*, 1, <http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf>. (last visited Feb. 1, 2009).

五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。

