

第 222 期
中華民國 106 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：洪淑敏
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、劉蓁蓁、毛浩吉、
林清結、何燦成、黃振榮、
吳佳穎、張仁平、王德博、
王義明、陳慶平、高佐良
執行編輯：李楷元、李佩蓁
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
稿件徵求	03
編者的話	04
本月專題—國際間設計專利的發展新趨勢	
探討 GUI 設計保護的國際現況及相關問題	06
葉雪美	
「區分」並「排除」功能性特徵？從蘋果	23
控告三星侵權事件探討功能性特徵對設計	
專利權範圍解釋之影響	
徐銘峯	
探討歐盟註冊設計與創新產品之實踐—	37
以 2016 年歐盟設計獎為中心	
施佩其	
論述	
探討我國設計專利新穎性的整體比對審查	56
原則—從智財法院 104 字行專訴第 32 號	
判決談起	
葉雪美	
著作權法修法專欄	
我國著作權法全盤修正之簡介	87
著作權組	
智慧財產權園地	97
智慧財產權資訊	99
智慧財產局動態	101
智慧財產權統計	113
智慧財產權相關期刊論文索引	114
附錄	116

Issue 222

Jun 2017

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Shu-Min Hong
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;
Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao;
Ching-Chieh Lin; Chan-Cheng Ho;
Cheng-Rong Hwang; Chia-Ying Wu;
Jen-Ping Chang; Te-Po Wang;
Yi-Ming Wang; Ching-Ping Chen;
Tso-Liang Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Pei-Zhen Li

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
Call for Papers	03
A Word from the Editor	04
Topic of the Month — New Trend in International Design Patent Development	
The Study Regarding the Current Situation on IP Protection of GUI and Related Issues	06
<i>Sherry H.M. Yeh</i>	
Functional Features in Claim Construction of a Design Patent: in View of Apple Inc. v. Samsung Electronics Co.	23
<i>Ming-Feng Hsu</i>	
A Study of the Registered Community Design and the Practice of Innovative Designs- Focusing on 2016 DesignEuropa Awards	37
<i>Pei-Chi Shih</i>	
Papers & Articles	
The Study of the Overall Comparison Rule in Examination of Novelty for Design Patent in Taiwan – A Review of the Decision of the IP Court	56
<i>Sherry H.M. Yeh</i>	
Special Column on Copyright Act Amendment	
Introduction to the Draft Amendment to the Copyright Act of Taiwan	87
<i>Copyright Division</i>	
IPR Column	97
IPR News	99
What's New at TIPO	101
IPR Statistics	113
Published Journal Index	114
Appendix	116



徵稿

智慧財產權月刊

智慧財產權月刊(以下簡稱本刊)，由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，每年 12 期已無間斷發行 18 年。本刊係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為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，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

本刊自 103 年 1 月 1 日起，以電子書呈現，免費、開放電子資源與全民共享。閱讀當期電子書：

<https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/Bookcases/BookcasesList.aspx?c=11>。

稿件徵求：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，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元，字數 12,000 字(不含註腳)以下為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 24,000 字(不含註腳)。

徵稿簡則請參：

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=329918&ctNode=6950&mp=1>。

閱讀智慧財產權
月刊電子書
即時掌握IP資訊
→
掃我!!



編者的話

產品的選擇，除了實用性外，越來越多消費者注重舒適度及美觀，故設計專利也愈加受到企業、廠商重視。本月專題「**國際間設計專利的發展新趨勢**」，探討圖形化使用者介面（GUI）的保護問題、大家耳熟能詳的手機大廠間的設計專利訴訟，再談及歐盟註冊設計獎，介紹歐盟對設計專利的重視及對企業的鼓勵，期許產業界能朝著美觀、實用、環保及人性化的設計方向發展。

隨著 3C 產品的日漸普及，電腦、手機早已與我們日常生活密不可分，圖形化使用者介面的保護及發展也愈來愈受到重視。專題一由葉雪美小姐所著之「**探討 GUI 設計保護的國際現況及相關問題**」，從蘋果與三星兩大手機廠牌的訴訟，探討外觀設計與 GUI 的潛在經濟價值，提醒專利業界應再更加注重其保護與相關法律規範。

審查設計專利時，功能性特徵是否予以區分並排除？專題二由徐銘峯先生所著之「**『區分』並『排除』功能性特徵？從蘋果控告三星侵權事件探討功能性特徵對設計專利權範圍解釋之影響**」，介紹蘋果控告三星侵權事件關於設計專利功能性特徵的爭點始末，並就三星在本案所提及的功能性特徵判決進行探討，希冀有助於釐清美國法院「區分」、「排除」功能性特徵之脈絡。

歐盟智慧財產局為推廣歐盟註冊設計制度，於 2016 年舉辦首屆歐盟設計獎。專題三由施佩其小姐所著之「**探討歐盟註冊設計與創新產品之實踐——以 2016 年歐盟設計獎為中心**」，本文先介紹歐盟註冊設計制度，再對得獎作品一一探討其得獎原因及特色，做出總結，期許讀者能從此設計獎中了解國際間設計專利的趨勢。

設計專利的無效審查或訴訟案件中，對於新穎性的整體觀察比對原則實務上究竟該如何操作，時有爭論。論述由葉雪美小姐所著之「**探討我國設計專利新穎性的整體比對審查原則——從智財法院 104 字行專訴第 32 號判決談起**」，首先就我國智慧財產法院在 104 年度行專訴字第 32 號的行政判決做分析，再藉中國大陸、歐盟、美國等實務上案例做探討，最後回歸我國相關實務舉例解說，期望能整理出一個審查時可供參考之方向，同時使我國設計專利審查基準未來若有修訂時做參考之用。

為配合著作權法之修法，本期開始新增新專欄，一期一篇文章共七期，向讀者們介紹本次著作權法修觀之相關議題。本期著作權法修法專欄文章由本局著作權組提供「我國著作權法全盤修正之簡介」，使讀者們在看過本文說明後，能對著作權修正草案之內容有所了解。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

探討 GUI 設計保護的國際現況及相關問題

葉雪美^{*}

摘要

在美國，Apple 控告 Samsung 的 2011-CV-1846 侵權訴訟案件，陪審團作出 Apple 可獲得 10.5 億美金的損害賠償之裁決，震驚了全球的企業及專利業界。其中的 3.99 億美元的損害賠償是關於產品外觀及 GUI 的設計專利的侵權部分，遠超出 Samsung 與全球專利業界的預期，這案件也突顯外觀設計與 GUI 的潛在價值，提醒全球企業、專利業界，GUI 的智慧財產權保護的經濟價值。WIPO 也意識到 GUI 保護的重要性，2016 年，AIPPI（國際智慧財產權保護協會）針對 GUI 的保護作了一份調查問卷，調查各國關於 GUI 的保護現況。本文針對國際間主要國家及地區的 GUI 保護現況予以分析，進一步討論幾個與 GUI 設計保護相關的重要問題及未來發展趨勢，希望能提供我國企業界及專利業界在申請各國 GUI 保護時可作為參考之用。

關鍵字：GUI、圖像、電腦字型、設計保護、設計專利、國際現況。

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利高級審查官。
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。

壹、前言

圖形化使用者介面（Graphical User Interface, 簡稱 GUI）是使用者與具有任何形式之顯示螢幕的裝置（apparatus）之間最好和最廣泛被使用的互動方式，GUI 是一種藉由圖形元素（例如：圖像、選單、捲軸，視窗，過渡動畫，對話框）容許使用者與電子裝置產生互動，而不是鍵入文字符號的介面。由於 GUI 不需要使用者鍵入複雜的文字命令，讓廣大的使用者群覺得可更親近且易於使用。就商業工具而言，GUI 可實現更快速、更及時的人機互動，從而提高工作效率，GUI 可直接連接使用者經驗，顯著影響消費者的產品，所以，許多公司已將大量資源用於 GUI 的開發。

2011 年，Apple 控告 Samsung 的侵權訴訟¹，其中涉案的設計專利中有一個是 GUI 的設計（如圖 1 所示），這案件是美國法院第一次審理有關 GUI 設計專利侵害的案件。2012 年，陪審團作出專利侵害的裁決，Apple 可獲得 10.5 億美金天文數字的損害賠償金，其中的 3.99 億美元是侵害設計專利的損害賠償，遠遠超出 Samsung 與全球專利業界的預期。這案件也突顯外觀設計與 GUI 的潛在價值，提醒全球企業、專利業界，GUI 的智慧財產權保護的經濟價值。WIPO（世界智慧財產權組織）也意識到 GUI 保護的重要性，2016 年，AIPPI（國際智慧財產權保護協會）² 針對 GUI 的保護作了一份調查問卷，調查各國關於 GUI 的保護現況³。本文針對國際間 GUI 的保護現況予以分析，且討論 GUI 相關之設計標的、動態 GUI 或圖像的呈現方式、GUI 的保護範圍與產品分類的關係等問題，希望能提供專利業界及企業界申請各國 GUI 保護參考之用。

¹ 2011 年 4 月 16 日，Apple 在美國北加州法院控告 Samsung 的產品侵害 iPad/iPhone 的使用者介面發明專利與外觀設計專利，訴訟編號：2011-CV-1846。2011 年 4 月 27 日，Samsung 也向北加州聯邦地區法院控告 Apple 的 iPhone 與 iPad 產品侵害該公司的發明專利，訴訟編號：2011-CV-2079。2011 年 6 月 30 日，北加州法院以「簡化法律程序」為由，同意將〔2011-CV-2079〕併入〔2011-CV-1846〕併案審理。Apple 繼續維持訴訟的設計專利有：D504889、D593087、D618677、D604305、D617334、D627790。其中 D604305、D617334、D627790 式有關 GUI 的設計專利。

² The International Association for the Protection of Intellectual Property, known as AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle), is the world's leading International Organization dedicated to the development and improvement of laws for the protection of intellectual property. It is a politically neutral, non-profit organization, based in Switzerland with over 9000 Members representing more than 125 countries。

³ 2016 年 8 月 31 日，WIPO（世界智慧財產權組織）發布了關於 GUIs 設計保護問卷調查的答復彙編（Study Question Protection of graphical user interfaces）（SCT/36/2），http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=348996（最後瀏覽日：2017/04/17）。



圖 1 Samsung 的產品與 Apple 的 GUI 設計專利比對圖

貳、GUI 的智慧財產權保護

GUI 的歷史可追溯到第一台個人電腦被發布的 1970 年代，隨著個人電腦的發展，Apple 和 Microsoft 等製造商已將 GUI 發展成一種標準介面。近年來，GUI 已廣泛的使用在智慧型手機、平板電腦及其他具有顯示螢幕的終端裝置中，且已對圍繞這些裝置的產業成長及發展做出了貢獻。就本質而言，電腦軟體已發展到能被廣泛應用，而電腦、智慧型手機、平板電腦、遊戲和其他固定及手持裝置只是 GUI 相關的一些產業。這些產業具有極高的競爭力，其業務範圍超越國界，對現有其企業和新的市場進入者而言，GUI 的適當智慧財產權保護以及在智慧財產權領域中是否能自由運作，都是非常重要的經濟課題。

一般而言，GUI 可以受到專利、設計權、著作權和商標權等傳統智慧財產權的法律保護，不同類型的智慧財產權保護可能適用於不同面向的 GUI。專利可以保護 GUI 功能方面的特，而設計權、著作權和商標權可以保護 GUI 的特定外觀。對於 GUI 的開發和 GUI 作用中使用者認知的改進（如圖 2 左側所示，例如：可用性和易於理解性），發明專利是 GUI 的技術貢獻最合適的保護模式；對於 GUI 外

觀的美學元素及視覺效果（如圖 2 右側所示），設計專利則是最適當的保護。而著作權可以保護 GUI 的原創表達，如果 GUI 具有識別產品或服務來源的功能（如圖 3 所示），商標權也是一種相關的保護模式。除了智慧財產權之外，有些國家或地區還以更廣泛形式的法律予以保護，例如：不正當競爭，不公平商業慣例或一般契約原則等，這些法律原則也可適用於 GUI 的保護，不過，並非本文所研究討論之範圍。

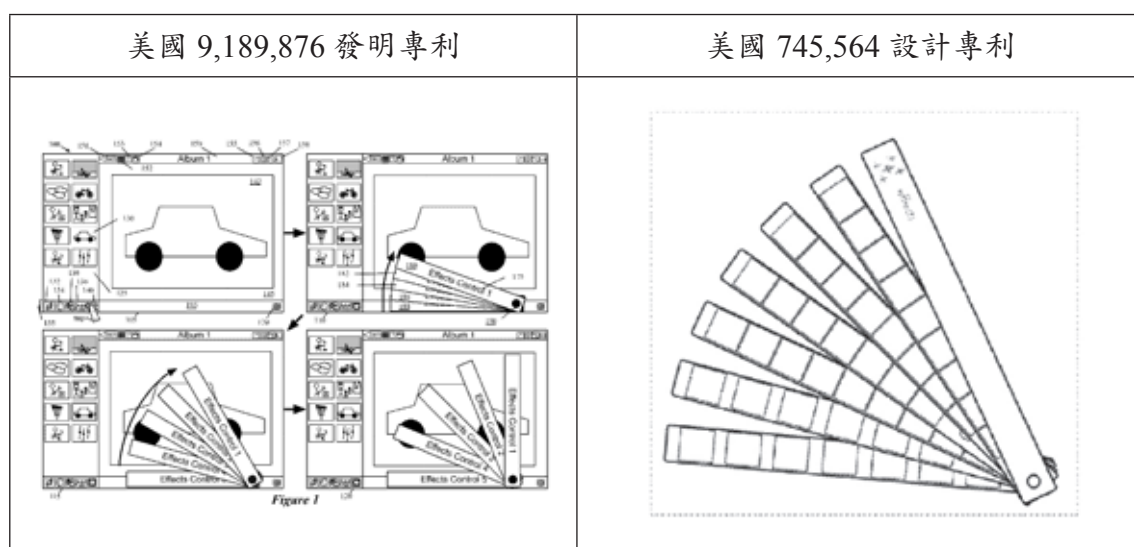


圖 2 Apple 與 GUI 相關的發明專利與設計專利

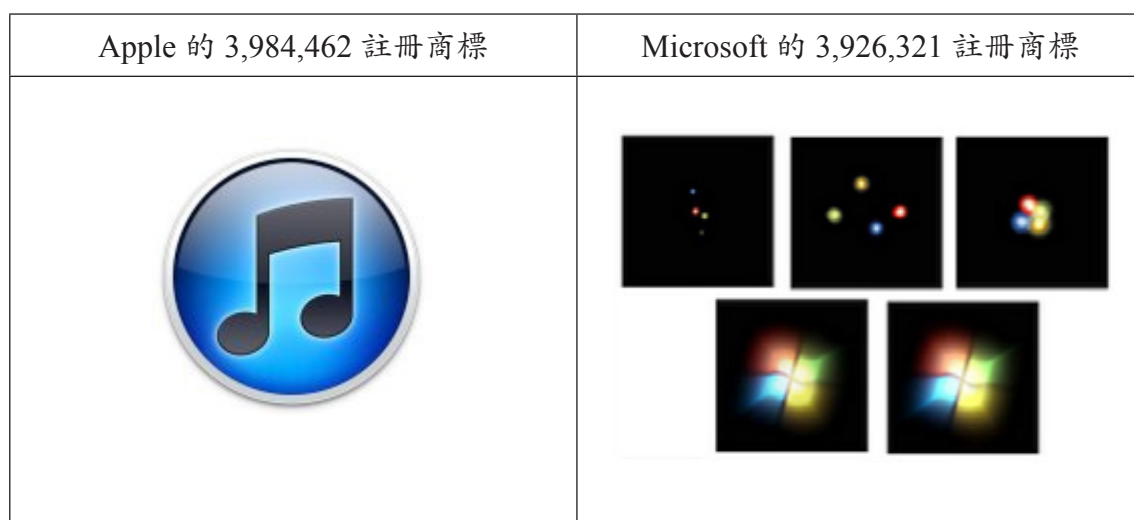


圖 3 USPTO 核准有關 GUI 的註冊商標

雖然，GUI 的不同面向可以透過不同形式或組合的智慧財產權來取得保護，從美國及歐盟的申請實務上可得知，Microsoft、Apple 及 Samsung 等製造廠商大部分還是以設計專利或註冊設計等相關制度來保護他們的 GUI 設計⁴，尤其是關於 GUI 外觀的美學元素及視覺性特徵。以下先介紹全球幾個主要地區及國家對於 GUI 相關設計標的之保護現狀，續就動態 GUI 及圖像的呈現方式、GUI 可否脫離產品以及一些相關問題，做進一步探討與分析。

參、全球主要地區與國家對於 GUI 設計保護的現況

這幾年，全球的電腦軟體、通訊及資訊等電子裝置及其他相關業者都大量使用 GUI，GUI 的設計發展與成長相當迅速，今天，幾乎所有電腦控制的程序都是由使用者藉由 GUI 啟動或管理，無論是本地企業或國際性的企業尋求設計專利保護的數量均逐年增長。由於 GUI 設計本身的某些獨特性質，各國或地區對於 GUI 所提供的設計保護及權利範圍等都有相當的差異。以下就全球幾個主要地區及國家對於 GUI 設計保護的現狀及差異，以及相關問題之研究，GUI 保護之適格標的（包括：靜態 GUI 與圖像、動態或變化的 GUI 及圖像、電腦字型或創作字體），動態 GUI 與圖像之呈現方式、保護範圍及 GUI 能否脫離產品而獨立等相關問題予以分析討論。

一、歐盟智慧財產局（EUIPO）⁵

歐盟設計法第三條對「design」的定義為：設計，是指產品（product）的整體或一部分的外觀，其中包含有由線條、外形、色彩、形狀或材質／產品本身的材料／或是產品的裝飾等所構成的特徵。其中清楚定義「產品（product）」是指工業產品或是手工藝產品的項目，包括：複合產品的零件、包裝、產品外裝（get-up）、圖像表徵（graphic symbols）及印刷字體（typographic typefaces），但不包括電腦程式⁶。因此，靜態或動態的 GUI、圖像及印刷字體都是註冊設計制度及不註冊設計制度保護之法定標的，只要符合共同設計的保護要件，即能取得法律保護。

⁴ 從 USPTO 的專利公報可得知，截至 2017 年 4 月 1 日止，Microsoft 獲准關於 GUI 及圖像的設計專利有 1,634 件，Samsung 有 1,305 件，Apple 有 494 件。

⁵ 2016 年 3 月，歐盟內部市場調和局（The Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM）改變名稱為歐盟智慧財產局（European Union Intellectual Property Office, EUIPO）。

⁶ Official Journal of the European Communities：General Provision：Community Design, Article 3.

設計法明定「圖像表徵、符號及印刷字體」都是產品，實務上，EUIPO 將印刷字體及電腦字型歸類於 LOC 國際分類⁷18-03 小類（如圖 4 左側所示），將圖像歸類於 14-04 或 32-00 小類，GUI 歸類於 14-04 小類，允許申請人僅揭露圖像或 GUI 設計（如圖 4 右側所示），並不強制申請人必須在圖面中以實線或斷線的形式表示 GUI 及圖像設計所實施之顯示螢幕、終端機或其他顯示器或其部分；也無需在设计說明中載明：「圖式中以點線或斷線所表示之部分，不是設計權所主張之部分」。

歐盟 000205364-0001（字體）	歐盟 000890371-0008（GUI）
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . : ! ? , ; () < > @ # \$ % ^ & * ' " + - = [] { } \ /	

圖 4 歐盟設計中圖像及 GUI 都是產品

至於「動畫圖像」的申請案，EUIPO 規定，必須在圖紙上清楚揭露圖像動態變化時的不同外觀樣貌，可提交一系列（不得超過 7 張）靜態依序排列的圖像圖式，審查人員可觀察依照排列順序的圖式，藉以得知圖像的變化狀態。

⁷ 1968 年 10 月 8 日巴黎公約全體會員國在瑞士 Locarno 召開外交會議，締結 Locarno 協定規定工業設計的國際分類，制定了 LOC 國際工業設計分類的分類表，LOC 分類原則是按照產品的用途進行分類，LOC 分類法純屬管理性質，格程原國對於工業設計的保護性質與範圍不受 LOC 分類之約束。

設計法第 36 條是有關申請案的形式要件之規定，第 2 項規定：申請人必須在申請案中指明設計所想要實施或應用之產品；第 6 項規定也說明：本條第 2 項及第 3 (a) 規定中所提資訊的元素將不會影響所請設計的保護範圍。因此，經註冊的圖像、GUI 及字體的保護範圍不受指定產品的影響，亦即，任何人未經設計權人同意，不得使用該註冊設計，例如：註冊時指定智慧型手機的 GUI，其保護範圍可能及於平板電腦、汽車顯示螢幕或其他具有顯示螢幕之產品。

二、非洲智慧財產權組織 (OAPI)⁸

OAPI 的班吉協定 (Bangui Agreement) 中工業設計法第 1 條規定，線條或顏色的排列或組合的平面設計，只要能賦予工業產品或手工產品獨特的外觀且可生產應用該設計之產品，圖像及 GUI 是一種外觀也是設計保護之法定標的，可取得法律保護。不過，電腦字型不屬於工業設計法保護之客體。

一般 GUI 的申請案，應在圖式中以實線表示 GUI 或圖像，另以虛線或點線的形式表示 GUI 或圖像所實施之產品或其部分。並在書面說明中記載著：點線或虛線的部分不構成請求設計之一部分。而「動畫 GUI 或圖像」的申請可提交一系列可表明順序的靜態圖式，不限制圖式之數量。

OAPI 認為，就外觀設計而言，所授予的保護與實施外觀設計的產品無關，外觀設計的分類不會影響保護的範圍。GUI 及圖像的保護可脫離其所附著的產品，因此，禁止在其他任何產品上使用相同的 GUI 及圖像，未經設計權人同意或授權使用就是對其權利的侵犯。

三、美國

美國專利法第 171 條之規定，設計必須符合「工業產品」的專利要件。USPTO 在 MPEP 第 15 章「設計專利」中說明：無論是顯示在整個螢幕上的 GUI

⁸ 1962 年 9 月 13 日，在加蓬共和國首都利伯維爾市簽定成立非洲工業產權局及馬達加斯加工業產權局 (OAMPI) 協議。1967 年多哥加入 OAMPI。1977 年 3 月 22 日在中非共和國首都班吉修訂了 OAMPI 協議，將 OAPI 更名為非洲智慧產權組織 (OAPI)。其後馬裡和幾內亞分別於 1984 年和 1989 年相繼加入 OAPI。目前非洲智慧產權組織的成員包括：喀麥隆、貝寧、布基納法索、中非共和國、剛果、乍得、加蓬、幾內亞、幾內亞比紹、科特迪瓦 (1986 年 1 月 1 日前名為象牙海岸)、馬裡、毛里坦尼亞、尼日爾、塞內加爾、多哥、赤道幾內亞等 16 個國家。

或是個別的圖像，都是二維空間的影像（image），僅是一種表面裝飾。圖像必須實施於工業產品上，才會成為適格之法定標的，取得設計專利的保護⁹。電腦字型、可變化的 GUI 或是動態圖像都是設計專利保護之客體。

GUI 申請案必須在圖式中實線表示請求保護之 GUI 或圖像，另以虛線或點線揭露其所實施之顯示螢幕、其他顯示器或其部分。並在書面說明中載明「圖式中以虛線或點線所揭露的顯示螢幕並不構成請求設計之一部分」。可變化的 GUI 或動畫圖像的申請案，可提交一系列依序排列的靜態圖式（如圖 5 所示），在圖紙上清楚揭露圖像動態變化時的不同外觀樣貌，另在書面說明中記載 GUI 或圖像的變化順序或狀態，審查人員可藉以得知 GUI 或圖像的變化狀態。

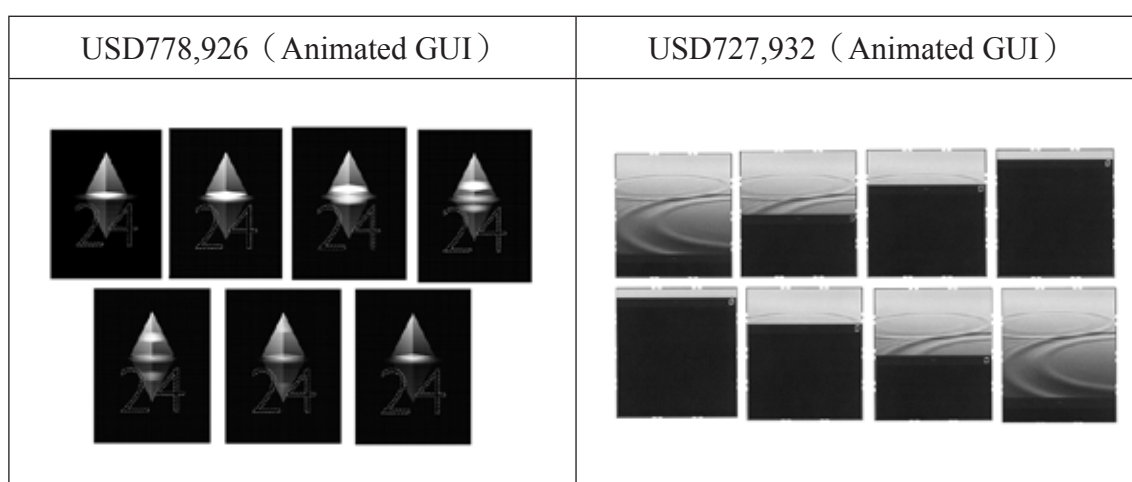


圖 5 美國 USPTO 核准的動態 GUI 設計專利申請案

MPEP 第 15 章 1504.01 (a) 說明：電腦圖像不得脫離其所應用的物品，而僅以表面裝飾計劃單獨存在，電腦圖像必須實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板或其部分，才能符合「工業產品」之要件¹⁰。不過，USPTO 允許申請人在設計名稱中記載其所應用之工業產品為「顯示螢幕或其部分」，原則上，產品的分類不會影響其保護範圍，只要是具有顯示螢幕的產品，例如：智慧型手機、平板電腦、遊戲機、筆記型電腦等電子裝置或設備，都會落入 GUI 設計專利的保護範圍。

⁹ 參見 USPTO 的 MPEP § 1502。

¹⁰ 參見 USPTO 的 MPEP § 1502(a)。

四、英國

英國已經決定要脫離歐洲聯盟，特別介紹英國的設計保護制度。英國的設計保護有註冊設計制度（UK registered design right, UKRD）與不註冊設計制度（UK unregistered design right, UKUDR）。註冊設計制度保護的期間，自第一次註冊起算 5 年，延展一次 5 年，最長有 25 年的保護期間。不註冊設計制度的保護期限有兩種計算方式，一種是從設計的第一次紀錄或依據設計首次製作產品之日起算 15 年，另一種是從依據設計製作的產品首次銷售日起算 10 年。

在 1949 年「註冊設計法案」中明確規定，註冊設計僅保護視覺外觀，圖像、符號和印刷字體可予以保護，但電腦軟體不受保護。法案的設計定義，將 GUI 及圖像視為是一種平面設計之產品，准予註冊，GUI、圖像及電腦字型都是註冊設計所保護之設計標的。然而，英國的不註冊設計制度只保護 3D 外觀設計或立體的設計，平面的 GUI、圖像及電腦字型並非其所保護之標的。

關於註冊設計圖式的呈現方式，英國智慧財產局（UKIPO）可接受單獨揭露 GUI 或圖像，或為了圖解說明目的而將 GUI 或圖像揭露於其所實施的某一產品中，或者將 GUI 或圖像與產品結合作為一個整體受到保護，例如：行動電話 + 圖像。IPO 已與 EUIPO 簽署關於外觀設計圖式揭露的 CP6（協同計畫）¹¹，會沿用 CP6 的做法。而且，產品及分類並不影響註冊的 GU 及圖像本身的保護範圍

五、日本

日本於 2006 年修訂意匠法，意匠法第 2 條第 2 項規定：前項物品之部分花紋或色彩或其結合為供物品操作用途之圖像者（限於為發揮物品之功能狀態而創作者），包含顯示於該物品及與其一體使用物品之圖像。將 GUI 和圖像視為是有形體物品外觀（例如：行動電話、數位相機、平板電腦、音樂播放機等）的某一部分外觀的組成部分，就可以受到保護。因為 GUI 和圖像本身是屬於無形體的，不屬於意匠法所規定之物品，因而不能受到保護。電腦字型本身也不受意匠法保護。

¹¹ EUIPO 和會員國的主管機關都同意在歐盟商標和設計網站上刊載與申請相關的實務作法（Common Practice，簡稱 CP6）。

至於動態 GUI 及圖像的呈現方式，JPO 不接受視頻類的文件，雖然，對要提交的視圖數量沒有限制，但申請中的任何外觀設計都必須遵守「一設計一個申請」的原則（外觀設計統一的要件）。為了符合這要件，必須滿足以下兩項要求：（i）所有圖形圖像（動畫圖像）必須具有與物品相同的功能；（ii）變化前後的圖形圖像必須在外觀上相互具有某些相關性。

設計權的保護範圍只及於在相同或類似產品上使用該外觀設計，GUI 及圖像的權利範圍亦是如此。不過，在侵權實務中，產品的近似程度、使用的近似程度和產品的功能等，法院都會加以考慮。

六、中國大陸

中國大陸國家知識產權局（SIPO）於 2014 年 5 月將 GUI 納入外觀設計專利保護之客體，可授予外觀設計專利。圖像不能脫離產品，圖像與 GUI 必須應用於物品才可成為外觀設計專利保護之標的，無論是在設計名稱、圖式的揭露或是設計說明的記載都必須符合「應用物品」的揭露要件。SIPO 專利審查指南第一部分第三章外觀設計專利申請的初步審查第 7.4 節第一段「不授予外觀設計專利權的情形」第（11）項說明：「遊戲介面及與人機交互無關或者與實現產品功能無關的產品顯示裝置所顯示的圖案，例如：電子螢幕壁紙、開關機畫面、網站網頁的圖文排版等都不是外觀設計專利保護之類型」。SIPO 認為，電腦字型不是外觀設計專利所保護之客體。

外觀設計專利申請的初步審查第 4.2 節第三段之後新增內容說明：就包括 GUI 的產品外觀設計而言，應當提交整體產品外觀設計視圖。如果 GUI 為動態圖案的，申請人應當至少提交一個狀態的上述整體產品外觀設計視圖，對其餘狀態，可僅提交關鍵幅的視圖，所提交的視圖應當能唯一確定動態圖案中動畫的變化趨勢。第 4.3 節第三段第（7）項之內容說明：對於包括圖形化使用者介面的產品外觀設計專利申請，必要時說明圖形化使用者介面的用途、圖形化使用者介面在產品中的區域、人機對話模式以及變化狀態等。

至於 GUI 外觀設計的保護範圍，中國大陸目前沒有部分外觀設計制度，GUI 必須以產品為載體，整體保護。而外觀設計權的保護範圍只及於在相同或類似產品上使用該外觀設計。

七、韓國

韓國智慧財產權局（KIPO）於 2003 年開放圖像及 GUI 的設計保護，圖像設計包括：GUI、圖像（Icons）、字型及 Character 的圖像或符號、螢幕保護畫面及指示標記（indices）等設計，圖像設計必須要能實施於實際物品上。自 2011 年 4 月起，KIPO 允許申請人以 IGES¹² 提交立體圖像之申請，以影音格式檔案（video files）提交動態圖像的申請。可接受的影像格式包括：SWF、MPEG、WMV 和動畫 GIF¹³。也允許申請人提交影像文件作為參考文件，以便審查人員能更準確地掌握動態或動畫圖像設計的細節，從而使權利保護範圍更為明確。

肆、GUI 設計保護的相關問題與發展趨勢

由 WIPO 的 SCT/36/2 答復彙編及前面的分析可得知，大部分的國家或區域對於圖像或 GUI 都提供設計專利、註冊設計或不註冊設計制度的法律保護。但是對於電腦字型、動態圖像或 GUI 是否提供設計的保護，GUI 或圖像本身是否可作為設計專利或註冊設計保護之客體，還是必須實施或應用於有形體之產品，才能成為設計專利保護之標的；動態圖像之呈現方式以及產品分類是否限制設計的保護範圍等議題則有不同的法律見解及規定，以下逐一加以分析及討論。

一、電腦字型的設計保護

由 SCT/36/2 答復彙編得知，EUIPO、美國、英國、澳大利亞、以色列、冰島、瑞典、瑞士、新加坡、南非與土耳其等大部分的國家都對於電腦字型提供設計專利或註冊設計的法律保護，韓國雖未答覆問卷，韓國的圖像設計也包含字體或字型的設計。OAPI、中國大陸、日本、馬來西亞、祕魯與菲律賓都認為電腦字型不屬於設計保護之客體，中國大陸以著作權法及商標法來保護電腦字型，日本僅提供著作權法的保護，菲律賓、祕魯和 OAPI 則完全不給予法律保護。

¹² IGES（Initial Graphics Exchange Specification，初始圖形交換規格）。

¹³ SWF（小型網路格式）、MPEG（動態圖像專家組）、WMV（視窗媒體影像）和動畫 GIF（圖像交換格式）。

電腦字型圖式之呈現方式，EUIPO 規定：必須表列出所有字母的大寫和小寫、符號、所有阿拉伯數字的字形以及使用該字體的五行文本（a text of five lines），全部為 16 間距字體。USPTO 雖然沒有特別規定，不過，由 Microsoft、Apple 及 Adobe 等公司的申請實務看來，電腦字型圖式也要列出所有字母的大、小寫、符號及所有阿拉伯數字的字形（如圖 6 左側所示），也有只申請阿拉伯數字的字型設計（如圖 6 右側所示）。

Microsoft 的 USD740,354（字型）	USD570902（數字字型）
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZab cdefghijklmnopqrst uvwxyz1234567890	12345 67890

圖 6 美國 USPTO 核准電腦字型的設計專利

我國設計專利制度也保護電腦圖像設計，圖像設計包含靜態的圖像及 GUI、動態的圖像及 GUI 設計，但不包括電腦字型。在我國，電腦字型是否可受著作權保護呢？依據相關函釋：「字型繪畫屬於繪畫之一種，係指一組字群，包含常用之字彙，每一字均具有相同特質之設計，而表達出其整體性之創意，例如：印刷上經常使用之無著作權之明體字或宋體字，故字型繪畫是指整組字群整體性之繪畫，係以整組字群之文字為素材所為之藝術創作。」¹⁴ 依此見解，電腦字型是屬於一種「美術著作」，當受著作權保護。

電腦字型中文字體的設計專利比較少見，USPTO 核准設計專利的電腦字型也僅限於少數的中文字體（如圖 7 所示），可能是中文字型的結構與組合的複雜程

¹⁴ 參見內政部著作權委員會民國 87 年 02 月 20 日台（87）內著會發字第 8703775 號函釋。

度及難度很高。依據康熙字典來看大約有 47,035 個中文繁體字，我國教育部編輯的「國字標準字體及字表」中所收集的常用字集也有 4,808 字，如果要在設計專利申請案的圖式中表列所有創作的中文字體是一件很困難且不可能的呈現方式。目前為止，美國設計專利中最多也只揭露 300 個中文字體¹⁵，或許中文創作字體及電腦字型的保護還是以著作權保護方式較為得宜。

Microsoft 的 USD740,354 (字型)	USD570902 (數字字型)

圖 7 美國 USPTO 核准中文電腦字型的設計專利

二、動態 GUI 或圖像的呈現方式

現代的 GUI 與圖像設計經常是與使用者互動或是動態的，對大部分的地區或國家於保護靜態的或動態的 GUI 或圖像，仍有一些國家不接受動態 GUI 或圖像的註冊申請，例如：白俄羅斯、捷克、馬來西亞、墨西哥及阿拉伯等國。加拿大以前也不接受動態 GUI 或圖像的註冊申請，2017 年 1 月才開放電腦動態圖像設計的保護。

通常，動態 GUI 或圖像的圖式必須採用明顯可理解的漸進方式呈現，大部分的國家可接受以一系列表明次序（或順序）的靜態圖式來顯示不同時刻動態 GUI

¹⁵ 參見 Adobe 系統公司的 USD 578,565 設計專利的中文字體設計。

外觀變化的先後順序。然而，中國大陸、美國、挪威、俄羅斯、南非、美國及我國等還要求申請人另以書面說明動態 GUI 或圖像外觀變化的順序。

這幾年，許多資訊業者或設計師都認為，似乎很難用一張或幾張的靜態圖片來表示動態或可變化的 GUI 或圖像的視覺重點或設計特徵，希望能以影像或視頻類文件提出申請或作為參考文件，以便審查人員能更準確地掌握動態或動畫圖像設計的細節，從而使權利保護範圍更為明確。目前，除了韓國之外，挪威也可以接受以影像文件提出動態 GUI 和圖像申請或作為參考文件。

隨著資訊技術（IT）進展快速，日新月異，或許在不久的將來，各國 IPO 的 IT 能力提升，允許申請人可提出影像或視頻類文件清楚呈現動態圖像設計的視覺效果，更進一步，也能以電子格式公布這些 GUI 或圖像設計的影像或視頻類檔案，如此，就能避免將其轉換為靜態圖式的過程中可能損失的圖像特徵。

三、GUI 或圖像本身是否可作為設計保護之客體

EUIPO 認為，依據歐盟設計法之規定，任何工業產品和手工產品均可視為申請註冊設計的合適產品。圖形符號和印刷字體被明確列為此類產品法定標的，而圖像及 GUI 涵蓋在圖形符號的寬廣概念內，因此，GUI 或圖像本身也被視為可申請註冊設計的產品，可註冊於羅卡諾國際分類之 14-04 或 32-00 小類。除了 EUIPO 之外，OAPI、英國、喬治亞（Georgia）、新加坡、挪威、羅馬尼亞等都可接受 GUI 或圖像本身可申請註冊設計保護。

美國、墨西哥、澳大利亞、馬來西亞、日本、中國大陸及我國都認為 GUI 及圖像必須要與其所應用或實施之產品一起註冊，GUI 及圖像脫離物品而僅單獨申請圖像或 GUI 本身，則不符合圖像設計之定義，或是不符合工業產品或產品的一部分之規定，而無法成為設計保護之標的。

這幾年，在資訊科技的發展和商業環境的變化等雙重因素的驅動，電子商務（Electronic commerce）快速且蓬勃的發展，這種新型商業運營模式，在網際網路開放的網路環境下，買賣雙方不需謀面，而以電子交易方式在全球各地進行商業貿易和相關的服務活動，例如：消費者的網路購物、線上交易與電子支付、以及各種商務、交易、金融活動和相關的綜合服務等。隨著全像投影（holography

projected) 應用技術的發展與進步，將來我們的電子支付、網路購物、其他的電子交易及金融活動，很可能會採用不需要實體置、電纜、電線、不占空間及不需維修的全像投影的商業介面或 GUI。

羅卡諾國際工業設計分類原則是按照產品的用途進行分類，工業設計分類的 14-04 小類「顯示螢幕與圖像」有 3 項產品，包含：G0172 的圖形化使用者介面（GUI）、I0022 的圖像（Icons）以及 I0094 的介面（Interfaces）。智慧財產權本身是一種無形的資產，而 GUI 及圖像本身是一種工業方式生產的無形體產品，無形體產品也是一種有價值的工業產品，因此，GUI 及圖像本身應該能成為設計專利或註冊設計所保護之標的。

四、產品或分類是否限制設計的保護範圍

羅卡諾協定中說明，國際工業設計分類純屬管理性質，各成員國所給予的外觀設計專利保護的性質與範圍不受國際工業設計分類的約束。不過，有許多國家認為 GUI 或圖像的保護範圍會受到註冊時所指定的產品或分類所限制，日本的答覆聲明，GUI 及圖像的保護範圍只及於在相同或類似產品上使用該外觀設計，在侵權實務中，產品的近似程度、使用的近似程度和產品的功能等都會被考慮。以色列及南非則認為 GUI 及圖像的保護範圍會被註冊時的類別所限制。而新加坡、俄羅斯、菲律賓與中國大陸認為，GUI 及圖像的保護範圍會被註冊時指定的產品所限制。

EUIPO、QAPI、澳大利亞、墨西哥、荷蘭、沙烏地阿拉伯、瑞典等都認為產品或分類並不影響 GUI 或圖像的保護範圍。美國的答覆是，保護範圍高度依賴每一外觀設計申請和授予的外觀設計專利權的個案情況。不過，在實務上，美國的 GUI 及圖像設計申請案所指定的工業產品大部分是顯示螢幕或顯示器，是屬於國際工業設計分類 14-04 小類的「顯示螢幕與圖像」，只有少數的個案會指定特定產品，例如：數位相機、電視接收器等，GUI 及圖像的保護範圍雖受顯示螢幕之限制，仍可及於所有具有顯示螢幕之產品。

我國於 2013 年在設計專利制度導入圖像設計之保護，我國圖像設計申請實務比較像 USPTO 的作法，指定實施或應用的物品可以是比較上位的顯示螢幕、

其他顯示裝置或其部分，如此，GUI 或圖像的保護範圍會比較寬廣，可及於所有具有顯示螢幕之電子產品或資訊、通訊等產品。

中國大陸的第四次專利法和實施細則的修改正在進行中，「專利法修訂草案（送審稿）」中增加了對外觀設計產品的局部保護，修改為「外觀設計，是指對產品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計」，這一修改可能會涉及到 GUI 以及圖像的申請及保護範圍¹⁶。

伍、結語

過去 10 年間，在行動裝置技術迅速擴張的基礎上，GUI 及圖像普遍的被應用在與行動裝置相關，或以網際網路為基礎的應用市場（App Marketplaces）。如今，成千上萬的應用程式開發商充斥在這個全球性的電子市場，這個由電信、媒體與科技產業串連在一起的就業市場的漣漪效應，所產生的經濟利益已超過公司本身。這些年，對於圖像及 GUI 的設計保護已經成為全球工業設計保護的主流，大部分的國家及區域已將圖像及 GUI 納入設計專利（或註冊設計）保護之法定標的，可取得法律保護。

有些曾經被我們視為是夢想的未來科技，如今即將成為產業發展的主流之一，例如：無人駕駛汽車、全像投影的鍵盤、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）及混合實境（MR）頭戴式顯示器等。這一類新技術設計經濟利益的發展，遠超過傳統的實體公司或企業，相關應用技術的發展也越來越多。然而，抬頭顯示的虛擬 GUI、全像投影投射出虛擬的顯示器、鍵盤或 GUI 都未實施或應用於特定物品或工業產品，不符合「工業產品」或「應用於物品」的要件，在許多國家都無法成為設計專利或註冊設計保護之標的。還有，虛擬實境與混合實境的 GUI 或圖像都是無法直接觀察的，必須透過頭戴式顯示器才能觀看及使用，這一類新興科技的 GUI 及圖像所顯現的視覺效果是否符合「肉眼辨識」的要件，仍有待觀察。

¹⁶ 參見 WIPO 發布的 SCT/36/2 文件「關於 GUI、圖像及字體／類型字體設計保護問卷調查的答復彙編」，中國大陸官方在調查問卷中的答覆。

除了通訊及資訊等產業，醫療、保健、教育以及我們日常生活的食、衣、住、行等相關產業也都開始大量使用 GUI 及圖像，對於企業而言，GUI 及圖像本身就是一種有經濟價值的無形體產品（非實體產品）。2017 年 4 月 3 日，新加坡律政部（Ministry of Law）在國會提出產品外觀設計法（Registered Designs Act）修正法案，擴大相關智慧財產權法定保護範圍，使符合條件的非實體產品具有實體產品的智財權效力¹⁷。而我國專利法第 121 條第 2 項明定，電腦圖像或圖形化使用者介面必須應用於實體物品，脫離物品而僅單獨申請電腦圖像或圖形化使用者介面之圖形本身者，不符合圖像設計之定義，不得予以專利。在這快速變遷的時代，一方面因應全球 IT 產業的迅速發展、另一方面順應全球 GUI 的設計保護趨勢，我國下一次專利法修正時，是否能將專利法第 121 條第 2 項中「應用於物品」之限制條件刪除，修正為「電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法專利」。

GUI 及圖像設計已是工業設計活動中重要的經濟驅動力，可是，國際間對於 GUI 及圖像的設計保護之間存有很多的差異，WIPO 對於 GUI 的設計保護相當重視，除了已著手收集相關資訊，且已整理彙編也在網站上公布；另一方面，也提供平台讓大眾可以討論世界各國如何對於 GUI 及圖像設計提供保護¹⁸。WIPO 所發布的 SCT/36/2「關於 GUI、圖像及字體／類型字體設計保護問卷調查的答復彙編」，其中都是由各地區及各國智慧財產權主管機關官方所做的答覆，具一定參考價值。本文藉由該彙編分析主要國家及地區對於 GUI 保護的差異，探討與 GUI 相關適格之設計標的、呈現方式及保護範圍等相關議題，希望有助於國內資訊業界、介面設計界及相關的企業界、專利業界能進一步了解國際間對於 GUI 及圖像之設計保護的差異及未來可能的趨勢。

¹⁷ 所謂非實體產品係指可被投影至任何表面或媒介，並具備實際用途的虛擬產品（例如：全像投影鍵盤）。

¹⁸ WIPO 這次的調查問卷僅有 44 個國家及 2 個地區提交調查問卷的答覆。

「區分」並「排除」功能性特徵？ 從蘋果控告三星侵權事件探討功能性特徵對 設計專利權範圍解釋之影響

徐銘峯*

摘要

本文介紹蘋果控告三星侵權事件關於設計專利功能性特徵的爭點始末，並就三星在本案所提及的功能性特徵判決進行探討，希冀有助於釐清美國法院「區分」、「排除」功能性特徵之脈絡。

相較於我國將功能性特徵界定為因應其本身或另一物品之功能或結構，而非透過視覺訴求之創作內容。本文分析結果顯示，美國設計專利的功能性特徵係指非出現於圖式上的抽象功能概念，任何揭露於圖式之申請專利的設計皆應視為裝飾性特徵，從而納入設計專利權範圍之解讀。對於純粹以「功能」考量的外觀特徵，則可透過參酌先前技藝的方式限縮其近似範圍，如此當可符合設計專利侵權判斷「整體觀察、綜合判斷」的指導原則。

關鍵詞：設計專利、功能性特徵

* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

本文有部分內容係摘錄自：經濟部智慧財產局專利三組 105 年度工作計畫。美國設計專利功能性原則研析——以法定功能性及純功能性特徵為中心。未出版，台北。

相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

長期以來，美國法院一直難以在設計專利功能性特徵議題上，發展出一套完整而為人信服的判斷標準，因此法院及實務界的討論始終未曾間斷。鑑於功能性特徵在近期美國設計專利侵權判決所扮演的角色日益吃重，實有進一步探討。本文將以美商蘋果電腦公司（以下簡稱：蘋果）控告韓國三星電子公司（以下簡稱：三星）侵權事件為主軸，就該判決在功能性特徵之爭點進行分析，並針對美國法院對於相關課題的見解脈絡進行探討。

貳、蘋果控告三星侵權事件¹

一、事實背景

蘋果在 2011 年 4 月向三星發動侵權訴訟，一審陪審團認為三星有 23 款智慧型手機侵害蘋果所持有的 3 件發明專利權²、4 件設計專利權及 2 件營業包裝³，並判賠超過 9.3 億美金⁴。

本案一審判決出爐後，三星不服向美國聯邦巡迴上訴法院（下稱 CAFC）提起上訴，歷經多次的法庭攻防，終在 2015 年 5 月 18 日作出判決⁵。由於以上判決兩造雙方爭執事項不只一項，本文僅摘錄關於設計專利功能性特徵之爭點。

二、系爭設計專利

本案計有 3 件系爭設計專利，分別是設計專利第 618,677 號（下稱 '677 專利）、設計專利第 593,087 號（下稱 '087 專利）以及設計專利第 604,305 號（下稱 '305 專利），相關基本資料請參考表 2-1 所示。以下針對這 3 件設計專利為進一步說明。

¹ *Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., Inc.*, 14-1335 (Fed. Cir. 2015).

² 美國專利號：7,469,381、7,844,915、7,864,163。

³ 美國營業包裝註冊號：No.3,470,983；不註冊營業包裝：Unregistered iPhone 3G Trade Dress。

⁴ 若再依據本案所牽涉到的智慧財產權類型加以區分，發明專利約 1.5 億美金、設計專利判賠金額約 4 億美金、營業包裝約 3.8 億美金。

⁵ 法院維持一審對於發明專利與設計專利侵權的判決，因此三星仍應分別就侵害發明專利與設計專利賠償約 1.5 億美金及 4 億美金。但由於蘋果未能成功舉證營業包裝得以克服 Disc Golf 四因素檢測法，CAFC 以營業包裝具功能性為由宣判無效，因此三星無須賠償營業包裝的 3.8 億美金。

表 2-1 系爭設計專利基本資料表

	公告號	申請日	公告日	專利權到期日
'677 專利	D618,677	2008/11/18	2010/6/29	2024/6/29
'087 專利	D593,087	2007/7/30	2009/5/26	2023/5/26
'305 專利	D604,305	2007/6/23	2009/11/7	2023/11/7

(一) '677 專利

請參考圖 2-1 所示，'677 專利主張的是一種電子裝置的裝飾性設計，申請日為 2008 年 11 月 18 日，申請專利之設計包括一個在手機正面的黑色拋光表面，以及螢幕上方的矩形聽筒，至於螢幕下方的 HOME 鍵、該裝置的側面及背面則是以虛線來表示不主張的部分。

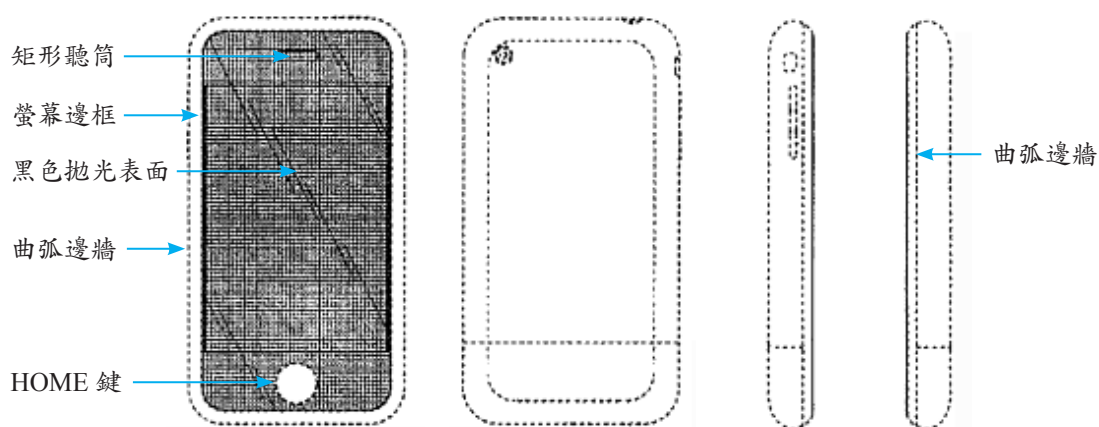


圖 2-1 '677 專利

(二) '087 專利

請參考圖 2-2 所示，'087 專利主張的是一種電子裝置的裝飾性設計，申請日為 2007 年 7 月 30 日，申請專利之設計包含矩形聽筒的手機正面，直到外周緣的曲弧邊牆，至於曲弧邊牆側部之後及手機背面則面則是以虛線來表示不主張的部分。

本月專題

「區分」並「排除」功能性特徵？
從蘋果控告三星侵權事件探討功能性特徵對設計專利權範圍解釋之影響

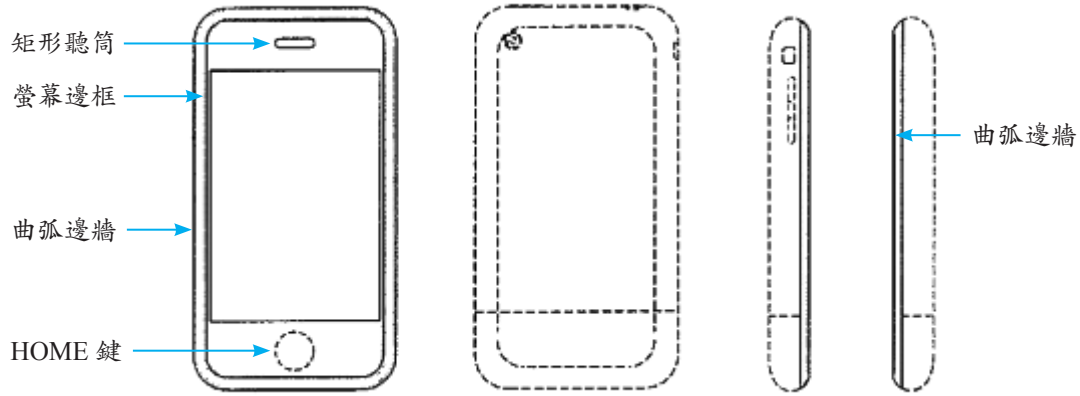


圖 2-2 '087 專利

(三) '305 專利

請參考圖 2-3 所示，'305 專利主張的是一種應用於顯示幕之部分的圖像化使用者介面裝飾性設計，申請日為 2007 年 6 月 23 日，為符合美國專利法第 171 條對於設計必須施予或應用於工業製品的規定，蘋果以虛線來表示顯示幕之部分。



圖 2-3 '305 專利

三、上訴理由

三星在上訴時首先指出，美國設計專利保護的是「具有新穎性、原創性及裝飾性設計的工業用製品」⁶。設計專利不保護「機構或功能性特徵」、「基本輪廓」⁷，還有「一般設計概念」⁸。此外「當設計包括功能性及非功能性特徵，僅得將非功能性特徵納入權利範圍解讀」⁹。」三星還批評一審法院不論是在解釋專利權範圍（claim construction）或是在提供給陪審團的指南¹⁰中，均未提及侵權判斷應排除功能性特徵的用語，例如法院在陪審團指南寫到「倘若被控產品的『整體外觀』與系爭設計的『整體外觀』構成實質相同，那麼即應認定侵權」。三星主張一審在進行侵權判斷時，應當排除「受到功能目的所支配」的元素¹¹或「物品的機構特徵（structural aspect）」¹²，並在陪審團指南中，將系爭設計與系爭產品的侵權判斷從「比對整體外觀」改為「比對整體裝飾性外觀」¹³。

為了向 CAFC 說明 '677 專利及 '087 專利具有機構或功能性特徵，三星指出蘋果的專家證人承認智慧性手機必須要有顯示幕，並且絕對是功能性的；蘋果資深設計師也承認為了要接聽電話，聽筒必須要在裝置的上方。此外，具有倒角的矩形智慧性手機外觀完全是基於機構考量，例如為了易於放置於口袋、易於握持或是強化裝置掉落在地面上的耐受力，以上種種的功能性描述，即可證明 '677 專利及 '087 專利應予無效。在 '305 專利部分，三星指出蘋果的專家證人承認電腦圖像（Icon）是用來進行資訊溝通之用，而且基於手勢操作上的需求，每個電腦圖像間必定要有間隙。

⁶ 35 U.S.C. § 171(a).

⁷ *Lee v. Dayton-Hudson Corp.*, 838 F.2d 1186, 1188 (Fed. Cir. 1988).

⁸ *OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc.*, 122 F.3d 1396, 1405 (Fed. Cir. 1997).

⁹ *id.*

¹⁰ Final Jury Instructions (Amended Tentative). Signed by Judge Lucy H. Koh on 4/27/14. (lhklc1, COURT STAFF) (Filed on 4/27/2014).

¹¹ *Richardson v. Stanley Works, Inc.*, 597 F.3d 1288, 1294 (Fed. Cir. 2010).

¹² *Lee v. Dayton-Hudson Corp.*, 838 F.2d 1186, 1188 (Fed. Cir. 1988).

¹³ *Apple v Samsung CAFC Oral Arguments*, 2014-12-04, Retrieved June 24, 2015, from U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit Web site: <http://oralarguments.cafc.uscourts.gov/default.aspx?fl=2014-1802> (mp3.) (last visited Apr. 28, 2017).

四、判決理由及結果

CAFC 首先針對三星所引述的 *Richardson v. Stanley Works, Inc*（下稱 Richardson 案）進行說明，請參考圖 2-4 所示，其指出該案的系爭設計是一件多功能槌具，圖式中有許多組件確實受到「功能性目的所支配」。不過該案在一審法院解釋專利權範圍時，並沒有排除這些功能性特徵所在的外觀，而是仍將它們全部納入專利權範圍解釋，其指出「一個標準形狀的槌頭、菱形撬體、頂部設有一鉗夾部、導弧頸部、相對於工具頭部的另一端設有撬體，以及平坦未裝飾握把¹⁴。」況且這樣的解釋在上訴時也受到二審法院所認同。準此，CAFC 認為 Richardson 案中所指的「受功能性目的所支配」用語只不過是進行事實陳述的一般用語而已，並非如三星所指，是要將所有的功能性特徵的外觀全部從專利權範圍中剔除。綜上所述，三星並未能藉由 Richardson 案判決來證明本案在解釋專利權範圍時，有任何的法律錯誤。

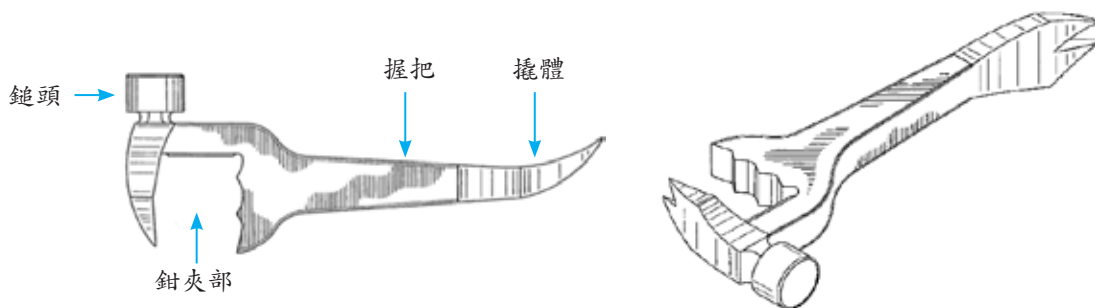


圖 2-4 Richardson 案系爭設計

¹⁴ *Richardson v. Stanley Works, Inc.*, 610 F. Supp. 2d 1046 (D. Ariz. 2009)

(“the standard shape of the hammer-head, the diamond-shaped flare of the crow-bar and the top of the jaw, the rounded neck, the orientation of the crow-bar relative to the head of the tool, and the plain, undecorated handle.”)

參、解析

基於設計專利保護裝飾性設計的立法意旨，設計專利功能性議題原則上可區分為兩種內涵¹⁵。第一種討論的是系爭設計是否符合設計專利保護之標的，亦即當申請時，圖式所揭露的「整體外觀」（as a whole）受到功能性所支配，且缺乏裝飾性時，則不能取得設計保護。

第二種則是法院在解釋專利權範圍時，必須區分並排除功能性特徵。本類型旨在引導事實調查者（fact finder）在進行侵權判斷前，先釐清系爭設計的功能性特徵及裝飾性特徵，俾使侵權判斷的焦點不會落在功能性特徵。在蘋果控告三星侵權事件中，三星將設計專利的不侵權抗辯重心聚焦於此，其背後的考量因素即在於功能性特徵在設計專利領域的定位語焉不詳，不論是「區分」或「排除」，時常淪為各說各話的局面。為還原事實真相，本文將三星在本事件所列舉的在先判決進行探討。

一、「區分」裝飾性特徵與功能性特徵

將系爭設計區分為裝飾性特徵與功能性特徵的見解首先揭櫫於 *OddzOn Products v. Just Toys* 案（下稱 *OddzOn* 案）¹⁶，請參考圖 3-1 所示，該案系爭設計是一個具有尾翼機構的乳膠橄欖球玩具，市面上稱為「Vortex ball」。在一審階段，原告認為他們是第一家將尾翼裝設在玩具球上的公司，透過這樣的尾翼及橄欖球體的發明，可以讓玩具飛得更遠，因此他們主張市面上只要任何具有「尾翼」的「橄欖球」玩具皆構成侵權。而被控侵權人認為既然專利權人主張的排他權範圍可及於所有具有「尾翼」的「橄欖球」外觀，那麼他們也可理所當然從先前技藝引用具有「尾翼」的「橄欖球」外觀，證明系爭設計專利無效。

地方法院在解釋專利權範圍時，並未採納兩造的主張，而是仍將專利權範圍限制在系爭設計所揭露之整體外觀，其指出系爭設計是「一個類似美式足球的球體，後方突出一修長、筆直的尾軸，'001 專利（系爭設計）設有 3 個翼狀部以對

¹⁵ Carani (2014). Design Patent Functionality: *A Sensible Solution*, *Landslide*, V.7, No. 2. American Bar Association, *Landslide® Magazine*, Featured Article.

¹⁶ *OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc.*, 122 F.3d 1396, 1405 (Fed. Cir. 1997).

本月專題

「區分」並「排除」功能性特徵？

從蘋果控告三星侵權事件探討功能性特徵對設計專利權範圍解釋之影響

稱排列的方式環繞在尾軸，自球體的最遠端處，每一片翼狀部以最大的面積逐漸形成平緩曲弧部，且沿著尾軸延伸到球體的側部，並使得翼狀部看似是從球體延伸而來。」由於系爭設計與系爭產品的外觀有別，而先前技藝也難證系爭設計專利無效，地方法院遂作成專利有效但系爭產品不侵權的判決¹⁷。

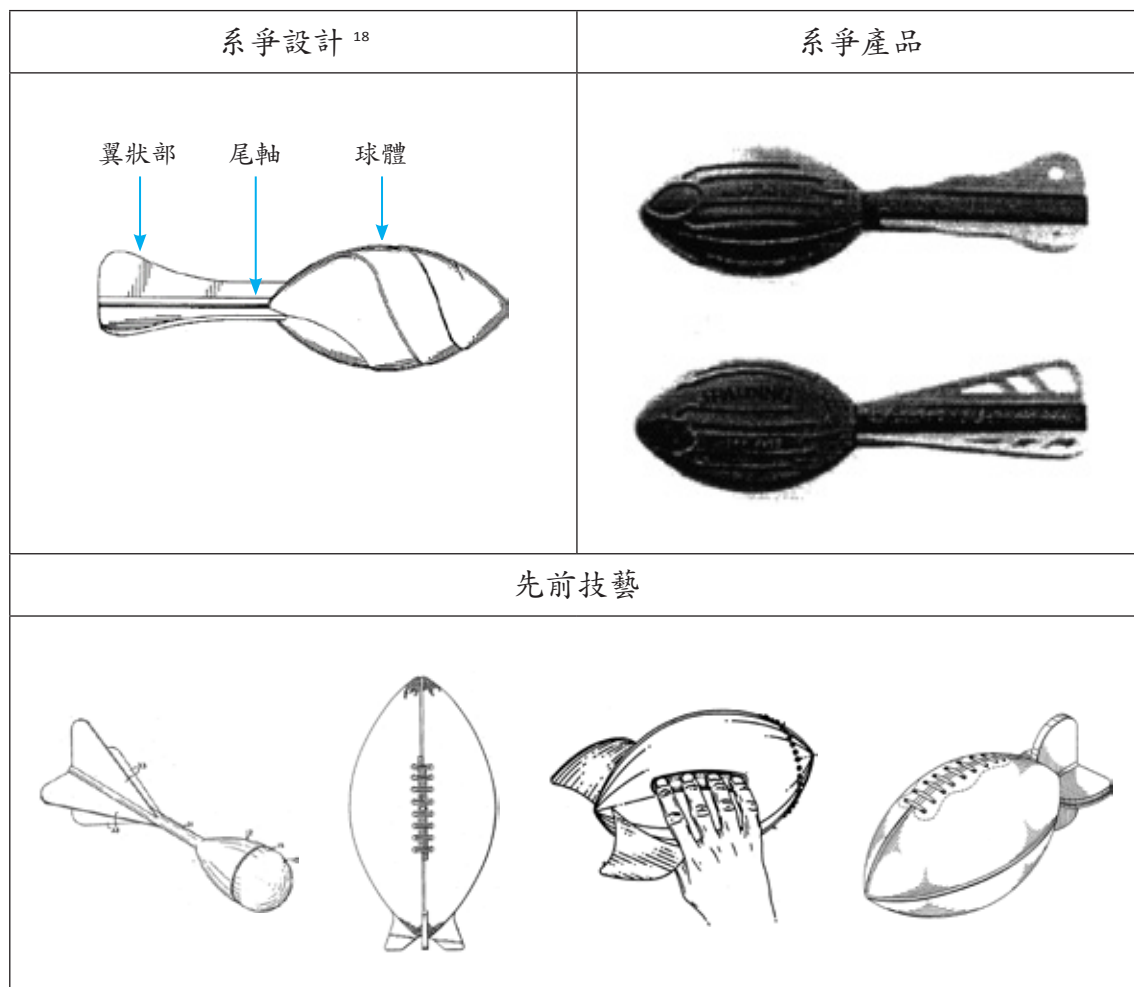


圖 3-1 OddzOn 案系爭設計、系爭產品及先前技藝比較圖

專利權人不服一審判決提起上訴，CAFC 判決指出當設計包含功能性及裝飾性特徵時，僅得將裝飾性特徵納入權利範圍解讀。要構成顯而易知或侵權成立的判斷重點在於裝飾性特徵，而非功能性特徵。最終，CAFC 仍維持一審的判決。

¹⁷ *OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc.*, No. 95-CV-1077 (N.D.Cal. July 29, 1996).

¹⁸ 美國設計專利 D346,001 號（公告日：1994 年 4 月 12 日）。

二、「排除」功能性特徵

請參考圖 3-2 所示，Richardson 案的系爭設計是一件多功能鉗具，在一審階段，地方法院在解釋專利權範圍時引用 OddzOn 案指出「當設計包括功能性及裝飾性特徵，僅得將裝飾性特徵納入權利範圍解讀。」由於設計師在結合握把、鉗頭、鉗夾、撬體時，將不可避免的將鉗頭與鉗夾放在同一方向，撬體則須設於工具的另一方向。鉗頭與鉗夾以相對位置設計是為了區分本身的功能，並減緩使用者在揮擊時的衝擊力及干擾。再者，先前技藝也揭露鉗頭與鉗夾放同一方向；撬體設於另一方向。準此，地方法院認為握把、鉗頭、鉗夾、撬體所構成的工具一般輪廓係單純受功能性所支配，不受到設計專利保護。另外，「鉗頭與鉗夾放同一方向；撬體設於另一方向」也屬於功能性特徵。

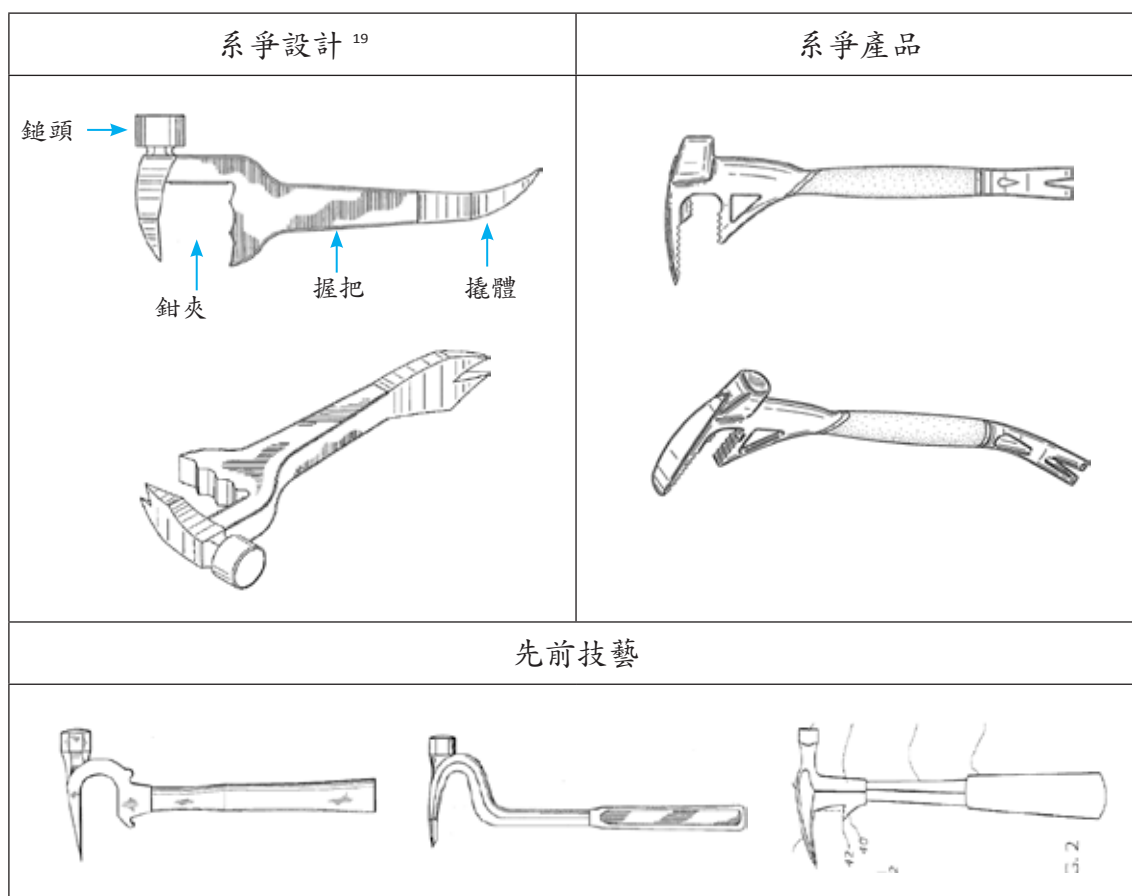


圖 3-2 Richardson 案系爭設計、系爭產品及先前技藝比較圖

¹⁹ 美國設計專利 D507,167 號（公告日：2005 年 7 月 12 日）。

本月專題

「區分」並「排除」功能性特徵？
從蘋果控告三星侵權事件探討功能性特徵對設計專利權範圍解釋之影響

儘管系爭設計有絕大部分是受到功能性所支配，不過地方法院並未排除功能性特徵所在部位的外觀，而將系爭設計的整體外觀納入專利權範圍解釋，其包括：「一個標準形狀的鉗頭、菱形撬體、頂部設有一鉗夾部、導弧頸部、相對於工具頸部的另一端設有撬體，以及平坦未裝飾把手。」同時系爭產品包括：「一個錐形鉗頭，流線型撬體以及兩側具有齒部的鉗夾部、更呈三角狀的頸部，偏向於一側的鉗夾部及一個具有點綴之把手。」透過以上專利權範圍解釋及系爭產品的解析，地方法院認為系爭設計與系爭產品相似之處僅在於一般輪廓，亦即鉗頭與鉗夾採相對位置設計，撬體設於工具的另一方向，但由於整體視覺外觀仍不相同，遂作出不侵權判決，專利權人不服並提起上訴。

在上訴階段，CAFC 引用 OddzOn 案將系爭設計區分為功能性及裝飾性特徵的見解，並指出地方法院排除（factor out）系爭設計的功能性特徵並無違誤。CAFC 進一步指出，在忽略（ignoring）手工具的功能性要素後，系爭產品係以流線形視覺主題來涵蓋錐狀鉗頭、流線形鉗夾部、曲弧表面的三角形頸部及平滑輪廓的握把，在與系爭設計進行整體視覺效果比對後，系爭產品顯得較為圓潤、且鉗邊較少。準此，CAFC 認為地方法院在解釋專利權範圍與不侵權的判斷上並無任何法律錯誤。最終，CAFC 仍維持一審的判決。

三、小結

從 OddzOn 案的判決脈絡可知，CAFC 之所以會陳明專利權範圍的解讀僅得包含裝飾性特徵，而非功能性特徵的理由，主要在於專利權人及被控侵權人均以發明專利權範圍的解釋手法誤用至設計專利（例如只要有「尾翼」及「橄欖球」特徵的產品皆落入系爭設計的專利權範圍），CAFC 才被動地指出系爭設計的尾軸及翼狀部是為了達到物品行進間的穩定性而設，任何人不得透過設計專利主張只要有尾軸及翼狀的球體即構成侵權；同樣的，在進行無效抗辯時，被控侵權人也不能僅以先前技藝已有尾軸及翼狀部特徵，即認為系爭設計專利無效。畢竟，設計專利的侵權及有效性判斷皆應該以圖式所揭露的整體外觀為對象，因此，即便系爭產品或先前技藝皆是具有尾軸、翼狀部及橄欖球體，但它們彼此間的設計細節不盡相同，因此系爭產品並未落入系爭設計的專利權範圍；先前技藝也無法證明系爭設計專利無效。不過由於 CAFC 確實在本案中有提到「設計包括功能性

及裝飾性特徵」的用語，因此容易讓人誤以為是要將一個完整的外觀區分為「功能性特徵」及「裝飾性特徵」。在蘋果控告三星侵權事件的上訴過程中，三星就是將系爭設計拆解成多個部位，並分別說明每一個部位皆屬功能性特徵，其中包括必須是矩形的顯示幕、必須要在裝置上方的聽筒、易於放置於口袋、易於握持或強化耐受力的倒角矩形正面。

除了 OddzOn 案區分功能性與裝飾性特徵容易引人誤會外，Richardson 案排除功能性特徵的見解，更讓實務界誤以為是要將功能性特徵的外觀排除在侵權比對的範圍之外。在蘋果控告三星侵權事件的上訴過程中，三星就是將系爭設計拆解成多個功能性特徵後，旋即主張在解釋專利權範圍時，應排除這些功能性特徵的外觀。請參考圖 3-3 所示，若以 '677 專利為例，倘若將這些欲排除的功能性特徵以虛線表示為不主張設計，也就是排除比對之部分，當系爭設計在陸續排除矩形顯示幕、聽筒及倒角矩形正面後，將不會得到僅如三星所說的兩側邊導弧矩形之聽筒，而是一個全部虛線的外觀，亦即專利權範圍將空無一物，即便真如三星所稱的僅剩兩側邊導弧矩形聽筒，也和當初授予之專利權範圍有所不同。

申請專利之設計	矩形顯示幕	聽筒	倒角矩形正面
	智慧型手機必須要有顯示幕	為了接聽電話，聽筒必須要在裝置的上方	1. 易於放置於口袋 2. 易於握持 3. 強化耐受力

圖 3-3 '677 專利排除功能性特徵推移圖

本月專題

「區分」並「排除」功能性特徵？
從蘋果控告三星侵權事件探討功能性特徵對設計專利權範圍解釋之影響

請參考表 3-1 所示，在 OddzOn 案及 Richardson 案中，法院雖然指出系爭設計有部分特徵係屬功能性，而不受設計專利保護。不過法院在解釋專利權範圍時，確實誠如 CAFC 在蘋果控告三星侵權事件所說的，這些功能性特徵的外觀仍被納入專利權範圍之解釋，顯然未如三星辯稱法院有將功能性特徵外觀排除在專利權範圍以外的情形。

表 3-1 OddzOn 案及 Richardson 案認定功能性特徵及裝飾性特徵之解釋一覽表

案件名稱	判決重點	法院認定的功能性特徵	法院認定的裝飾性特徵（專利權範圍）
OddzOn 案	當設計包括功能性及非功能性特徵，僅得將非功能性特徵納入專利權利範圍之解釋 ²⁰	尾軸	一個修長、筆直的尾軸
		翼狀部	三個翼狀部以對稱排列圍繞在尾軸…每一片翼狀部以最大的面積逐漸形成平緩曲弧部
Richardson 案	當系爭設計包含裝飾性特徵與功能性特徵時，應排除功能性特徵 ²¹	握把	平坦未裝飾把手
		鉗頭	一個標準形狀的鉗頭
		鉗夾	頂部設有一鉗夾部
		撬體	菱形撬體

綜上所述，本文認為專利權範圍中的功能性特徵應理解成：「基於避免專利權人透過設計專利來主張類似發明專利所保護的功能概念，法院應協助事實發現者區辨兩者差異，俾使設計專利的侵權判斷是以圖式所揭露的整體外觀為準」。

²⁰ “Where a design contains both *functional and nonfunctional elements*, the scope of the claim must be construed in order to identify the non-functional aspects of the design as shown in the patent.”

²¹ “The district court here properly *factored out* the functional aspects of Richardson’s design as part of its claim construction…when the design also contains ornamental aspects, it is entitled to a design patent whose scope is limited to those aspects alone and does not extend to any functional elements of the claimed article.”

肆、結論

當美國 OddzOn 案及 Richardson 案判決出爐後，美國不乏法院或實務界誤以為設計專利權範圍的解釋，必須將功能性特徵予以「區分」並「排除」。然而 CAFC 終在蘋果控告三星侵權事件中對前揭兩起判決作出澄清，肯認圖式中所揭露的整體外觀（overall appearance）皆應納入專利權範圍之解釋，且不得任意排除。準此，在專利權人未透過設計專利主張功能概念；被控侵權人未透過先前技藝的功能性概念主張系爭專利無效的前提下，刻意區分功能性特徵或裝飾性特徵似無太大實益。此外，藉由本文的實證研究也顯示任何排除圖式中部分外觀特徵的作法可能導致專利權範圍之解釋與授予之專利權範圍不同，甚至演變成專利權範圍空無一物的矛盾，此種案例在美國法院判決中已真實上演，且遭到上級法院的糾正²²。

將焦點轉回至我國，在設計專利之侵權判斷上，系爭專利之特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構，而非透過視覺訴求之創作內容者，原則上應認定該內容為純功能性特徵，比對、判斷時，不應納入考量；惟若該內容兼具視覺性，則不應認定為純功能性特徵，比對、判斷時，應將該內容納入考量²³。準此，我國對於功能性特徵的理解與美國有所不同，我國功能性特徵便有可能指的是產品的結構形狀；美國功能性特徵指的是功能概念。在我國，任何圖式上所揭露的螺牙、刻槽甚或齒槽等因應其本身或另一物品之形狀者，如果該內容不具視覺性者，將不納入侵權判斷的考量；在美國，任何圖式上所揭露的內容皆視為裝飾性特徵，並納入專利權範圍之解釋。

或有論者認為，功能概念本身即非設計專利保護之標的，美國法院何須再議；又或者是侵權判斷究應如何看待這類純粹是「功能」考量的外觀特徵。事實上，美國法院區分、排除功能性特徵的理由，主要還是歸因於專利權人想要在設計專

²² 在 *Covidien Sales LLC et al v. Ethicon Endo-Surgery, Inc.* 案中，美國俄亥俄州南區地方法院（Ohio Southern District Court）認為系爭設計（超音波刀）的每一特徵皆出自於「功能性考量」，並在確定專利權範圍時將前揭組件的外觀加以排除（factor out），最後導致系爭設計的專利權範圍「空無一物（nothing）」，從而無法比對並作出不侵權的決定。在上訴階段，CAFC 難以苟同地方法院這種排除功能性特徵的作法，其指出基於圖式中已揭露一個超音波刀外觀的事實，即便每一設計特徵皆具功能性，亦不得在確定專利權範圍時，將該特徵所在部位的外觀（裝飾性特徵）予以排除。

²³ 我國專利侵權判斷要點（105 年版）第 79 頁。



本月專題

「區分」並「排除」功能性特徵？
從蘋果控告三星侵權事件探討功能性特徵對設計專利權範圍解釋之影響

利侵權訴訟主張功能概念，但由於後續法院僅引用該些判決的隻字片語，才引發外界誤以為排除掉的是「外觀」。其實基於每一設計特徵均會對專利權範圍造成限制的原則，即便是我國所認為的「功能性特徵」，也應納入整體觀察的範圍；讓事實發現者可透過參酌先前技藝的方式限縮系爭設計的近似範圍，從而讓設計專利的侵權判斷呼應「整體觀察、綜合判斷」的最高指導原則。以上簡單介紹美國法院在功能性特徵對於設計專利權範圍解釋的判決脈絡，希冀有助於釐清我國與美國對於功能性特徵的理解與操作差異。

探討歐盟註冊設計與創新產品之實踐 ——以 2016 年歐盟設計獎為中心

施佩其^{*}

摘要

歐盟智慧財產局為獎勵註冊設計中的優良創新產品及推廣歐盟註冊設計制度，於 2016 年舉辦首屆歐盟設計獎，其中企業類的得獎設計為 Thule 慢跑嬰兒車，小型及新興公司類則由 Flap 隔音板獲得，而終身成就獎為設計師 Giorgetto Giugiaro 先生。得獎產品多強調人性化設計且使用永續材質，入圍之公司也善用歐盟設計保護制度，將產品外觀造型視為公司之無形資產，而具彈性的歐盟註冊設計制度符合設計者之需求，讓設計獲得更完善的保護。

關鍵字：歐盟設計獎、歐盟註冊設計、人性化設計

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。
相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

工業設計結合了科學與美學，優質的產品設計提升了大眾生活的便利性與視覺美感，以一般消費者而言，工業設計與我們的日常生活關係密切，從手機、家具到汽車等各種產品，以公司商業行銷的角度來說，產品的外觀設計更是吸引消費者目光的重要因素，因此設計者或公司應為自己優良創新的產品設計妥善規劃設計專利的保護策略。在歐盟地區的設計保護制度則為歐盟註冊設計（Registered Community Design, RCD），註冊設計權人具有專屬的排他權，且防止任何未獲得其同意之第三方使用該設計¹，註冊設計審查期間快速，且權利效力及於歐盟的各個國家，權利期間可長達 25 年，因此該制度廣受設計師及公司的青睞，將計劃產銷於歐盟市場的創新設計產品先申請歐盟註冊設計之保護。主管機關歐盟智慧財產局也積極推動註冊設計，例如 2016 年首次舉辦歐盟設計獎（DesignEuropa Awards），獎項分為企業獎、小型及新興公司獎與終身成就獎，一方面獎勵已註冊的優質創新設計，並同時介紹註冊設計之制度，提升相關產業申請歐盟註冊設計之意願。

貳、歐盟註冊設計簡介

歐盟智慧財產局（European Union Intellectual Property Office, EUIPO）²為保護歐盟地區產品設計的造型外觀，2002 年訂定歐盟註冊設計制度且生效。註冊設計申請案之審查皆為形式審查，並無新穎性等實質審查，申請人提出申請案後，EUIPO 會審查文件資料是否齊備³，若申請案之文件齊全、符合設計定義且無違反公共政策及道德原則即可核准註冊設計⁴，因此審查期間快速，而獲得權利後便可在歐盟所有會員國境內獲得設計保護，保護期間為自申請日起 5 年，一次可延長 5 年，共可延展 4 次至 25 年。

¹ 歐盟設計規則第 19 條。

² 2002 年訂定歐盟註冊設計制度時為歐洲內部市場協調局（Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM），2016 年 3 月 23 日歐洲內部市場協調局（OHIM）更名為歐盟智慧財產局（EUIPO）。

³ 歐盟設計規則第 45 條。

⁴ 歐盟設計規則第 48 條。

一、制度特色

註冊設計對於設計之定義，依歐盟設計法第 3 條規定：「設計」是指整體或部分產品的外觀，其中包含由線條、輪廓、顏色、形狀、產品材質、紋理或／及其裝飾性所構成之特徵。而「產品」是指任何工業產品或手工藝品，包括複合式產品的組裝零件、包裝、產品外裝、圖形符號和印刷字體但不包含電腦程式。簡言之，歐盟智慧財產局對於設計與產品之定義較為寬廣，例如電腦圖像、圖案花紋和印刷字體可單獨主張，不須依附於使用的物品上。此外，歐盟設計制度允許一件申請案中包含多個設計，若有多個設計皆屬於同一羅卡諾分類，則可合案申請，一申請案也可指定多個物品，這些物品不限於同一類別。由於該制度申請方式的彈性，申請人可就同一設計所發展出的各種變化請求設計保護，讓產品外觀的保護更加周全。

二、設計產業與歐盟註冊設計

設計產業是歐盟創新與經濟成長的重要驅動力，而保護設計的法律機制更有助於促進設計的開發與創意工作的投資。由於歐盟設計產業的活絡，相關產業界對於取得設計保護的需求也日益增加，在歐盟各類智慧財產密集型產業中，高度利用設計的產業占歐盟整體就業的 11.9%，且其產值占歐盟生產總額（GDP）的 13.4%，其中捷克、德國、義大利、葡萄牙、斯洛維尼亞及斯洛伐克等國家皆高於平均值⁵。由此數據可知，歐盟設計密集型產業的發展蓬勃，且在歐洲經濟發展中具影響力。強調造形美學的設計產業，外觀設計的保護策略已成為企業管理的一部分，如註冊設計的申請及後續發展過程。

參、歐盟設計獎

2016 年歐盟智慧財產局舉辦首屆歐盟設計獎，創立該獎的目的在於提升歐盟境內對產品設計的保護觀念，以及推廣歐盟註冊設計，鼓勵設計相關產業多運用註冊設計以獲得較穩定之設計權利，同時表揚目前歐盟註冊設計中優質的創新產

⁵ European Patent Office and European Union Intellectual Property Office, Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union 8.9.83(2016).

品及其公司的智慧財產管理，最後評比出的得獎設計於同年 11 月 30 日在米蘭舉辦頒獎典禮，且入圍設計的實際產品圖片及理念皆展示於歐盟設計獎網站上。

一、評選制度

依據歐盟設計獎的比賽規則⁶，該獎項分為企業獎、小型及新興公司獎與終身成就獎，企業獎是規定員工在 50 人以上，且營業額或資產負債淨額超過 1000 萬歐元的企業；小型及新興公司獎是員工在 50 人以下，且營業額或資產負債淨額不超過 1000 萬歐元的企業，或是在 2003 年 1 月 1 日之後新成立的公司；終身成就獎是獎勵對於設計產業有重大貢獻的個人。各獎項的基本參賽資格為任何國籍的個人、機構或企業，參賽產品在比賽階段必須是擁有具有效力的歐盟註冊設計，且該設計已在市場中販售使用。

評審是由歐盟智慧財產局挑選在商業、設計及智慧財產權領域中具有豐富經驗的專家，評審團針對參賽產品依據其美學價值及視覺吸引力、顯著的市場影響力、對於註冊設計及其他智慧財產權有健全的行銷管理等三方面評比，企業獎與小型及新興公司獎皆選出入圍者，最後由評審團再選出優勝者。入圍者將受邀參加 2016 年米蘭的頒獎典禮，旅宿費用將由主辦單位支付，而得獎者可獲得獎杯與證書，入圍者及得獎者所屬的公司企業、產品照片、設計概念及採訪影片將會展示於官方網站、社群媒體及其他推廣活動，歐盟設計獎雖無提供實質的獎金，但可藉由此獎項宣傳該公司的優質產品且提升公司正面形象。

二、獲獎設計⁷

企業獎的優勝作品為 Thule Urban Glide 慢跑嬰兒車、小型及新興公司獎的優勝作品為 Flap 吸音板，而終身成就獎則頒給設計師 Giorgetto Giugiaro。

⁶ European Union Intellectual Property Office, Rules of the DesignEuropa Awards, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/design_awards/DesignEuropa_Awards_rules_en.pdf (last visited Mar 2017).

⁷ 獲獎及入圍設計資料參考自 <https://euipo.europa.eu/ohimportal/designeuropa-finalists>，最後瀏覽日期 2017 年 3 月 29 日。

（一）企業獎

1. Thule 城市滑翔——慢跑嬰兒車——拓樂智慧財產權公司（Thule IP AB）

Thule 城市滑翔嬰兒車是由 Thule 及瑞典設計公司 Veryday 的 O. Juhlin、P. Reinius 及 M. Birath 於 2013 年合作而成。Thule 於歐盟提出的註冊設計中包含 Thule 城市滑翔嬰兒車（如圖 1 及圖 2 所示）及另一類似車款，Thule 城市滑翔嬰兒車系列的 0002 是申請部分設計專利，以墨線外輪廓加上陰影線繪製出立體圖及六面視圖完整呈現細節，其主張設計之部分為嬰兒車前方構成的斜長倒三角形骨架，中間區域設有遮棚、座椅及下方置物箱，車底為三輪之造型設計，前端一小輪與後方兩大輪胎，但座椅綁帶及圓形的支架接合處為虛線表示不主張之部分，0004 則是以照片拍攝的立體圖，但椅背則為平躺狀態，0006 則為實品拍攝之立體圖，二者為申請整體設計專利，且增加黑白對比之設計，Thule 公司以同一設計概念，分別運用不同主張申請專利範圍的多案申請方式，來表現嬰兒車的細節及變化狀態，給予產品更完整的保護。評審團認為 Thule 嬰兒車的平衡性佳，大人在享受慢跑運動的同時，也為嬰幼兒提供更舒適安全的乘坐環境，且車外型時尚具有美學價值，給予高度評價，認為 Thule 嬰兒車已成功將實用功能與美感達到平衡，該設計具有獨創性、技術結構精良、具社會敏銳性且符合現代人生活模式。



圖 1 嬰兒車 RCD 002394130-0002,-0004,-0006

本月專題

探討歐盟註冊設計與創新產品之實踐—以 2016 年歐盟設計獎為中心

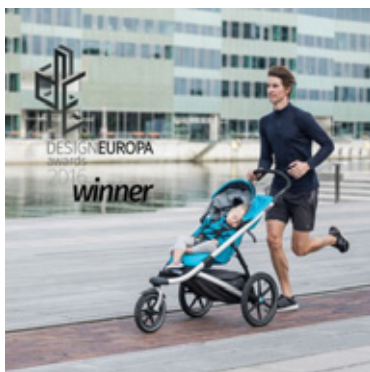


圖 2 Thule 城市滑翔嬰兒車⁸

關於該項歐盟註冊設計專利所帶來的實質經濟效益，Thule 公司表示城市滑翔嬰兒車已銷售至世界各地，是該公司開拓新市場、增加品牌能見度的重要產品。該公司同時認為作為全球性的品牌，必須多運用歐盟註冊設計系統且在設計專利布局方面投注更多經費，包括產品開發、申請設計專利及維持年費，如此，將可持續擴大商業利益及提升品牌效益。

2. 小雞（Pulcina）濃縮咖啡壺—艾烈希（Alessi）公司

Pulcina 濃縮咖啡壺（如圖 3 及圖 4 所示）為義大利知名設計師 Michele De Lucchi 設計，Pulcina 義大利文的意思為小雞，而此咖啡壺的造型與尺寸恰如其名，外觀精巧且有小雞造型的尖壺嘴，壺身則上下呈現圓胖曲線型。整體而言，評審團認為 Pulcina 濃縮咖啡壺的外型「小而美」。該壺為多設計的其中一個設計 RCD 002699801-0004，此項歐盟註冊設計是申請整體設計專利，其餘為餐具及廚房用具等產品，本設計圖式以灰階的方式呈現並無顏色對比，繪製出產品的立體圖及六面視圖，該註冊設計之主張申請專利範圍為整體咖啡壺之造型，以階層狀的方式構成上下圓胖中間有一圓弧凹陷的壺身，且前方有一尖形壺嘴，後方有一垂直把手。

⁸ 圖片源自 <https://euipo.europa.eu/ohimportal/designeuropa-finalists-urban-glide>，最後瀏覽日期 2017 年 3 月 29 日。



圖 3 咖啡壺 RCD 002699801-0004



圖 4 小雞濃縮咖啡壺⁹

艾烈希為居家生活用品公司於 1921 年在義大利成立，目前將品牌定位為「義大利設計風格的工廠」，艾烈希公司透過智慧財產管理及擁有許多歐盟註冊設計的表現，已持續創作出美感與實用兼具的生活用品。

3. Raval 自行車架—Escofet 1886, SA 公司

入圍的設計 Raval 自行車架（如圖 5 及圖 6 所示）為 Escofet 公司最新發表的創意都市設計產品系列，產銷全世界。Raval 自行車架由巴塞隆納設計師 Gerard Arqué 及柏林設計師 Martin Caneda 所設計，在產品開發的階段與建築師共同合作。架體由超高性能混凝土（Ultra-High Performance Concrete, UHPC）¹⁰ 製成，且經過防酸蝕與防水處理。該項歐盟註冊設計是申請部分設計專利，該車架主張設計之部分為露出地面上之部分，車架外形成扁薄狀、架體形成圍繞成一圈封閉的圓角梯形，其底部圓柱安裝部則為虛線不主張之部分。此車架可簡約地隱藏在城市路面上，由於堅固耐用，兩側皆可鎖上腳踏車，其三角形截面且內部以不鏽鋼加強可優化其彎曲及抗衝擊性。該車架之簡約外

⁹ 圖片源自 <https://euipo.europa.eu/ohimportal/designeuropa-finalists-pulcina>，最後瀏覽日期 2017 年 3 月 29 日。

¹⁰ 1990 年代初，因應軍事工程上的需要，法國 Bouygues 公司開發出超高性能混凝土（UHPC），這種去除粗粒料、採用最佳化顆粒堆積及添加微細鋼纖維的混凝土，具有高強度、高韌性及高耐久性的特性，打破傳統鋼筋混凝土的束縛。

本月專題

探討歐盟註冊設計與創新產品之實踐—以 2016 年歐盟設計獎為中心

觀能融入於現代城市之街景、架體三邊都可上鎖的設計讓騎乘者使用上更為方便，因此評審團讚賞 Raval 自行車架的申請以及此設計的包容性、同理心及混凝土材質的永續性，且 Escofet 公司也妥善運用歐盟註冊設計系統。

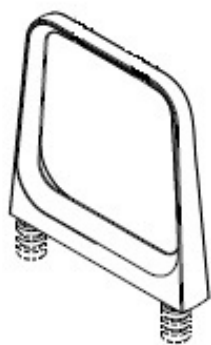


圖 5 街道家具 RCD 002225276-0001

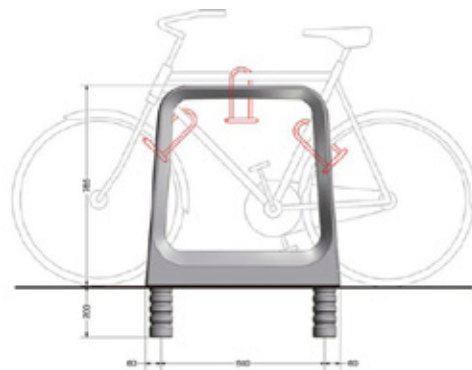


圖 6 Raval 自行車架¹¹

Escofet 公司創建於 1886 年，在 1906 年該公司設計的六角形磁磚被使用於知名建築家高第的米拉公寓中，目前已成為西班牙巴塞隆納的歷史遺產之一，在 1980 年轉型為國際化經營。

¹¹ 圖片源自 http://www.escofet.com/pages/productos/ficha_productos.aspx?IdP=173，最後瀏覽日期 2017 年 3 月 29 日。

4. XDiavel 重型機車—杜卡迪（DUCATI）公司

杜卡迪公司創立於 1926 年為無線電器材製造公司，1946 年後逐漸發展成具高品質與高性能的全球摩托車生產商。2015 年上市的 XDiavel 重型機車（如圖 7 所示）是由杜卡迪公司的設計中心以及研發部門共同合作，其設計元素富有該品牌的經典特色，如整體 L 型雙缸引擎及桁架式鋼管車架展現於車身，XDiavel 重機融合品牌傳統的設計再創造出具現代感的車身造型，使它成功進入運動式巡航車款的市場。評審委員認為 XDiavel 機車之外型設計繁複精巧且有高度的整體美學素質。該重型機車是申請整體設計專利，也以同一設計概念表現兩種不同車體色階對比的專利布局方式，以便保護其不同的對比配置效果。



圖 7 機車 RCD 002861856-0001, -0002

（二）小型及新興公司獎

1. Flap 隔音板—Caimi Brevetti 公司

Flap 隔音板（如圖 8、圖 9 及圖 10 所示）是由 Caimi Brevetti 設計公司的 Alberto Meda 和 Francesco Meda 父子所設計，本設計靈感來自於父子的一次會面，Alberto 因環境嘈雜無法聽到對方的講話，並受到隔音面板的啟發從而正式發想出隔音板設計。Flap 隔音板內部為不

本月專題

探討歐盟註冊設計與創新產品之實踐—以 2016 年歐盟設計獎為中心

同密度的聚酯纖維，不規則狀的外形可打散聲波，也成為室內裝飾，評審團讚賞該產品結合了視覺及觸覺的元素，實現了產品功能與工業設計的完美融合。使用者可以通過自由選擇本設計的形狀、顏色、位置來達到自己想要的視覺效果，同時可以顯著降低環境中的噪音。給使用者帶來實用性的同時，還增強了使用的愉悅體驗。本項歐盟註冊設計是申請整體設計專利，主張申請專利範圍為單片之隔音板（如圖 8），由圖式可知為不規則形狀之薄板，且背面分別為無掛鉤及有掛勾之設計，公司將單一片隔音板、有支架可懸掛的、不同顏色及各種特殊的排列組合皆置於同一案件中，以多設計合案申請的專利布局方式，獲得完整保護。

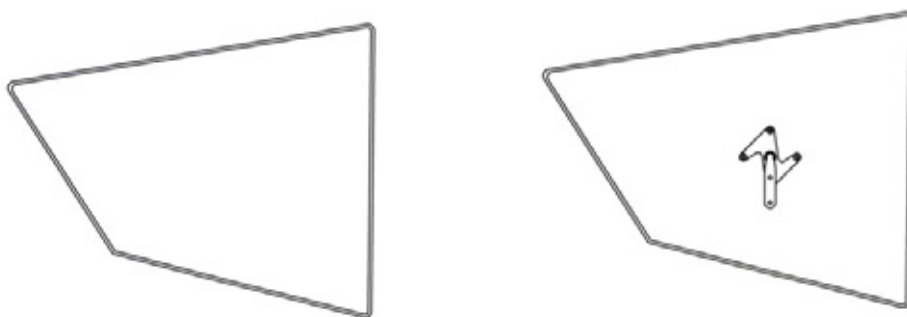


圖 8 隔音板 RCD 001367262-0004, 0005

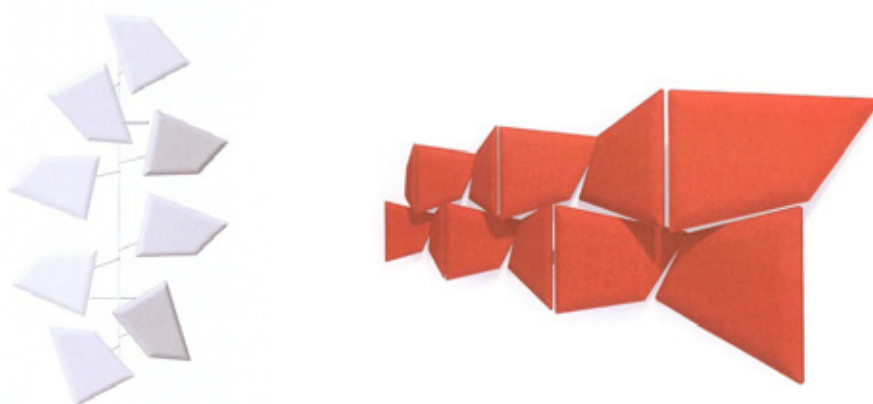


圖 9 隔音板 RCD 001367262-0011, 0019

圖 10 Flap 隔音板¹²

創立於 1949 年的 Caimi Brevetti 為製造家具及辦公室裝飾公司，著重設計師的概念及創新產品的發想，並且透過公司的智慧財產管理方式及申請策略靈活運用歐盟註冊設計系統，將多年的技術及經驗於產品設計上予以實現。

2. Aria 燈飾——Slamp 公司

Aria 燈飾（如圖 11 及圖 12 所示）由國際建築師札哈·哈蒂（Zaha Hadid）設計團隊設計，本項歐盟註冊設計是申請部分設計專利，其主張設計之部分為由數枚片材所環繞而成，一片片薄板構成如圖式所呈現的不規則波浪狀立體燈飾，但中間懸掛燈飾之圓柱形部件為虛線不主張之部分。評審們表示 Aria 燈飾將感性的元素巧妙的融入工藝製造過程中，該燈飾由數枚片材環繞而成，整體非常輕盈且透過片材反射出的燈光可增添飄渺的氛圍，該設計也運用了 Slamp 的專利聚合物材料。

¹² 圖片源自 <https://euipo.europa.eu/ohimportal/designeuropa-finalists-flap>，最後瀏覽日期 2017 年 3 月 29 日。

本月專題

探討歐盟註冊設計與創新產品之實踐—以 2016 年歐盟設計獎為中心

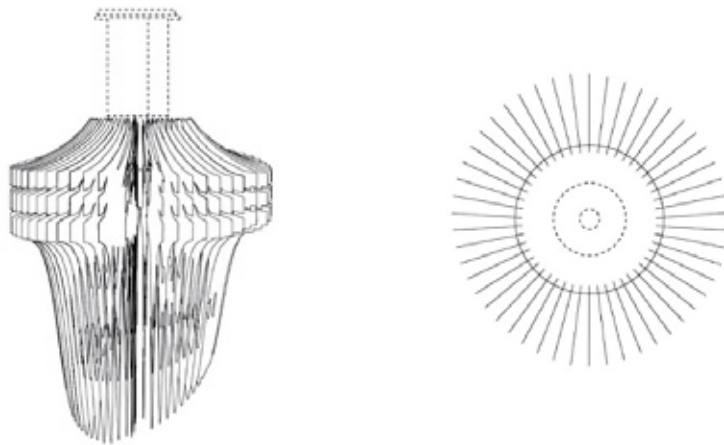


圖 11 燈飾 RCD 002258327-0001

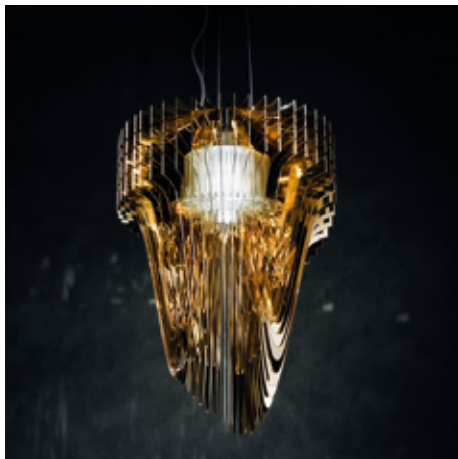


圖 12 Aria 燈飾¹³

Slamp 公司成立於 1994 年，專門製造高品質燈具，旨在設計創新且運用永續可回收的材質，而 Aria 燈飾則體現了公司的哲學。Slamp 公司善用歐盟註冊設計申請保護制度，廣泛應用高科技創造新材質，再運用設計到新產品。

¹³ 圖片源自 <https://euipo.europa.eu/ohimportal/designeuropa-finalists-aria>，最後瀏覽日期 2017 年 3 月 29 日。

3. IDO 長椅— Anna Szonyi 工作室

設計師 Anna Szonyi 所設計的 IDO 長椅為公共空間座椅（如圖 13 及圖 14 所示），本項歐盟註冊設計是申請整體設計專利，該設計主張整體長椅之造型，椅面由複數個〈形條構成，底部設數個倒 V 形椅腳，且申請各種經典之椅面造型變化。IDO 長椅的材質為固雅木（Accoya wood）¹⁴ 及鋼，每一片木材可依不同的坐姿隨意改變，該長椅能順應各種環境、與使用者的互動及其具動態的外觀受到評審的肯定。

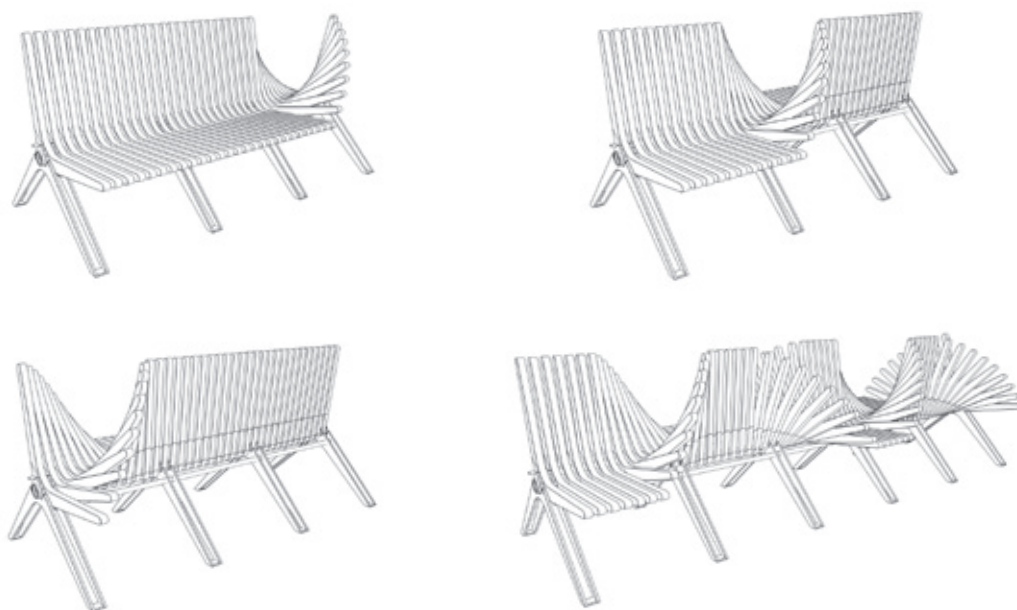


圖 13 座椅 RCD 002690412-0001, 0002, 0003, 0005

¹⁴ 以木材的乙醯化為基礎，改變木材分子結構，製成耐水性高、穩定、耐久、無害環境的永續環保材料。

本月專題

探討歐盟註冊設計與創新產品之實踐——以 2016 年歐盟設計獎為中心



圖 14 IDO 長椅¹⁵

Anna Szonyi 在布達佩斯學習建築、藝術及家具設計，畢業後在阿拉伯從事建築及設計管理工作，在歐盟註冊設計系統中，IDO 長椅是年輕設計師從製圖、市場行銷到取得設計保護的成功案例。

4. Mooove 燈飾——霍隆工業設計公司（Holon ID）

Mooove 燈飾（如圖 15 及圖 16 所示）是 David Saupe 及 Aaron Rauh 自 2009 年大學畢業後到德國霍隆工業設計公司的第一件設計，由瑞士照明製造商製作，本項歐盟註冊設計是申請整體設計專利，該設計的外型由圖式可知，燈飾之骨架為三段長方型板，接合處皆有一圓形環，燈飾底部設 Y 字形基座。使用者可運用每一連接件末端具專利的磁性圓芯作連結，此方式在變化任何角度時都能將零件緊密地接合。該燈飾可依使用者的情緒散發不同的光線，工作時可散發偏冷調的光線，而閱讀和放鬆時則散發溫暖且舒適的光線，且可透過手勢來控制燈光。該燈飾完美地將功能與美感達成平衡，其優雅的曲線及可自由調整的特性受到評審的青睞。Mooove 燈飾同時取得發明專利及歐盟註冊設計，而新成立的 Holon 公司也同樣與其他入圍設計公司有著良好智慧財產管理策略。

¹⁵ 圖片源自 <https://euipo.europa.eu/ohimportal/designeuropa-finalists-ido>，最後瀏覽日期 2017 年 3 月 29 日。



圖 15 燈飾 RCD 001615436-0004



圖 16 Mooove 燈飾¹⁶

¹⁶ 圖片源自 <https://euipo.europa.eu/ohimportal/designeuropa-finalists-mooove>，最後瀏覽日期 2017 年 3 月 29 日。

（三）終身成就獎

在本屆歐盟設計獎中，義大利著名設計師 Giorgetto Giugiaro 先生榮獲終身成就獎。Giugiaro 出生於 1938 年，受到藝術家祖父的影響，14 歲進入都靈美術學院就讀，17 歲進入飛雅特汽車公司工作，1968 年成立 Italdesign-Giugiaro 設計公司，在他的職業生涯中為眾多世界主要汽車製造商生產超過 200 個的模型，Giugiaro 的設計理念強調應運用最先進的技術提升產品的功能性、舒適度與整體美學，讓設計符合人體工學，並減輕產品重量及降低生產成本。全世界公路上近 6 億汽車的設計均出自其手，其中包括福斯汽車的高爾夫車款、飛雅特汽車的熊貓車款，以及著名的瑪莎拉蒂 3200 GT 等（如圖 17、圖 18 及圖 19 所示）。除了汽車等設計產品外，Giugiaro 也為許多世界知名品牌設計產品，例如尼康相機（如圖 20 及圖 21 所示）與精工手錶等。



圖 17 福斯汽車的高爾夫車款¹⁷

¹⁷ 圖片源自 <https://euipo.europa.eu/ohimportal/designeuropa-finalists-giugiaro>，最後瀏覽日期 2017 年 3 月 29 日。



圖 18 瑪莎拉蒂 3200 GT¹⁸

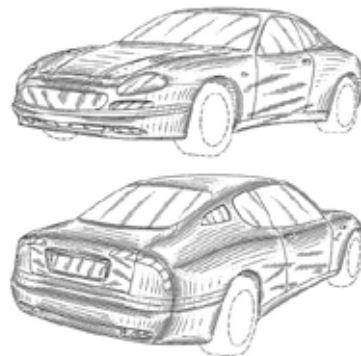


圖 19 美國設計專利 D422942



圖 20 Nikon D4s¹⁹

0001 .1



圖 21 數位相機 RCD
002063735-0001

¹⁸ 圖片源自 <https://euipo.europa.eu/ohimportal/designeuropa-finalists-giugiaro>，最後瀏覽日期 2017 年 3 月 29 日。

¹⁹ 圖片源自 <http://magazine.volkswagen.com/scirocco-giugiaro.html>，最後瀏覽日期 2017 年 3 月 29 日。

肆、結論

歐盟智慧財產局依其美學價值、市場影響力及智慧財產管理等三面向評比出歐盟設計獎的優良工業設計產品，這些得獎作品有良好的設計理念，且將設計圖式實踐成目前市場上販售之產品，透過這些產品的設計概念、註冊設計的申請方式及智慧財產管理模式，不僅評選出目前工業設計領域中的優良設計，更推廣歐盟註冊設計制度，讓更多公司了解設計保護之重要性。而本文觀察此屆歐盟設計獎各公司之得獎作品及註冊設計制度綜合歸納出以下幾點結論：

一、強調人性化設計及環保材料

此次歐盟設計獎的入圍產品幾乎都環繞著人性化設計之主軸，考量消費者的需求及使用習慣，將功能與美學達到平衡，如 Thule 慢跑嬰兒車為因應現代人熱愛戶外運動的生活方式，為嬰幼兒設計了舒適且避震良好的推車、Flap 吸音板是為了解決人們環境噪音之問題，不規則的薄板造型且繽紛的色彩，可依使用者的喜好擺放與配色，成為美麗的室內擺設、Mooove 燈飾之角度與燈光可依人們的使用方式與心情改變，也同樣是以人性為出發之設計理念，而許多產品皆使用永續的環保材料，如 Aria 燈飾及 IDO 長椅。

二、註冊設計為公司的無形資產

歐盟設計獎設立的宗旨在推廣歐盟註冊設計系統，以及提倡歐盟地區企業或小型工作室對於智慧財產權的保護意識，每位入圍者及優勝者的得獎設計除了是受到市場好評的優良設計，在公司智慧財產管理方面也表現優良，其中拓樂、艾烈希、Caimi Brevetti 及 Slamp 公司皆申請百件以上之歐盟設計，且多數都延長專利年限，將專利權續存至今。而 Mooove 燈飾與 Aria 燈飾之設計同時擁有註冊設計及發明專利，公司產品設計人員將公司發明專利之技術應用於產品中，且透過造型設計美化產品外觀。

三、具彈性的歐盟設計制度

歐盟地區設計產業的興盛造就歐盟設計制度的蓬勃發展，除了其設計產業的發展興盛，歐盟註冊設計之制度彈性，符合設計者對於產品的保護需求，例如專

利期間 5 年，最多可延長至 25 年，以及多設計合案的申請方式等，也是讓歐盟註冊設計受到歡迎的因素。此屆入圍者及得獎者申請的歐盟設計圖式，多具備立體圖及六面視圖且以線稿或灰階繪製方式呈現，若產品的材質及色彩較具特色再附加彩圖或照片，而產品各種可能的變化則以多設計合案申請的方式提出。

綜上，歐盟設計產業的活絡使得企業對於歐盟註冊設計的運用度高，且歐盟智慧財產局對於境內相關設計產業的研究及推廣歐盟註冊設計系統不遺餘力，歐盟設計獎之設立不僅能推展歐盟註冊設計制度，也有助於主管機關與產業界之互動。

探討我國設計專利新穎性的整體比對審查原則 ——從智財法院 104 字行專訴第 32 號判決談起

葉雪美*

摘要

我國設計專利實體審查基準中明白規定，新穎性之審查應以說明書及圖式所揭露申請專利之設計的整體為對象，而新穎性審查判斷之其他注意事項中又規定「純功能性特徵非屬比對、判斷的範圍」。通常，純功能設計是被排除於設計保護之外¹，然而，這種排除的精確參數並不清楚。可能是只要有功能相同的替代方案可用，即可提供設計保護；或者是全然不予以保護。還有在侵權訴訟及有效性爭議中如何處理有效設計權中所存在功能性特徵的問題。例如，因為功能性特是整個設計的一部分，是否應被忽略？還是應在整體比對中發揮某種作用？本文藉由我國智慧財產法院的行政判決、中國大陸的無效宣告決定、美國及歐盟設計的相關案例來探討設計專利新穎性審查的整體比對原則與功能性特 是否排除比對等問題。

關鍵字：設計專利、新穎性、整體比對原則、功能性特。

* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利高級審查官。

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。

¹ 參見「與貿易有關的智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱 TRIPS）」第 25 條「工業設計保護要件之規定」。

壹、前言

這些年，在各國設計專利的無效審查或行政爭訟案件中都曾論及「新穎性的整體觀察比對原則是否要排除功能性特」。2015 年 10 月，我國智慧財產法院在 104 年度行專訴字第 32 號的行政判決中清楚論述新穎性的整體觀察比對以及功能性設計與特徵的判斷原則。判決中顯示出我國設計專利審查實務的幾個重大問題，一是新穎性的審查係以申請專利之設計的主要設計特，或是整體設計作為比對判斷之依據；其二是引證資料的先前技藝是否充分揭露，第三問題是功能性設計及功能性特徵之審查判斷²。

本文藉由該案件來探討我國設計專利審查基準中新穎性整體比對判斷原則與主要設計特為重點之間的矛盾，另藉由分析中國大陸、美國及歐盟註冊設計相關案件中新穎性審查的整體觀察原則，是否排除功能性特以及先前技藝揭露的問題，希望能藉此釐清我國設計專利審查實務及審查基準的紛爭，以及作為設計專利審查基準將來修訂之參考。

貳、Apple 公司的設計專利的申請歷程

2011 年 8 月 17 日，Apple 公司在我國智慧財產局（以下簡稱智慧局）提出「電子裝置之組件」的設計專利申請案（如圖 1 所示，以下稱系爭申請案）。初審過程，Apple 公司將設計名稱修正為「攜帶式顯示裝置之組件」，該案審查人員認為申請前有近似之設計（簡稱引證案）³已公開見於刊物，以系爭申請案不具新穎性發給審查意見通知。

² 有關設計專利功能性設計與功能性特徵的判斷原則及審查基準的修訂建議，參見「解析我國設計專利中功能性設計之審查判斷—從智財法院 104 年度行專訴字第 32 號行政判決談起」北美智權報，第 163 期，2016 年 8 月 10 日，本文中不再探討。

³ 2011 年 1 月出版之 Electronics 第 161 頁所刊載之平板電腦。

論述

探討我國設計專利新穎性的整體比對審查原則
——從智財法院 104 字行專訴第 32 號判決談起

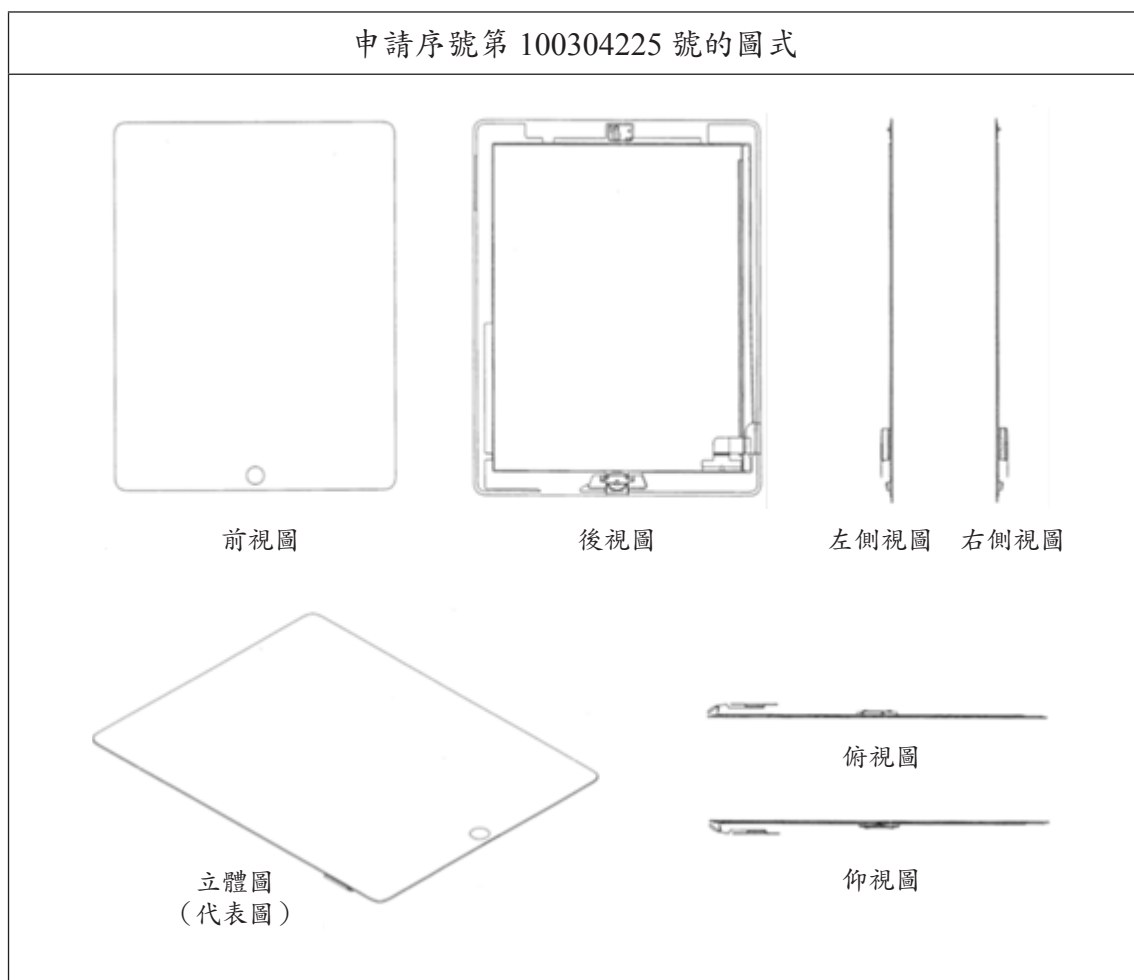


圖 1 Apple 公司系爭申請案之圖式

Apple 公司申復說明：引證案（如圖 2 右側所示），只揭露該產品的正面，並未揭露其他面向的視圖，該引證案不具說服力。不過，審查人員並不認同，且說明：系爭申請案本體正面下緣具圓形按鈕已見於引證案其背面之模組亦為引證案物品所必備之組件（如圖 2 左側紅色圈標示之處），引證案雖未揭露其形狀，但其係屬功能性設計之造形，其整體外觀並未見明顯之視覺效果差異，係屬近似之作，難謂具新穎性，而為核駁處分。

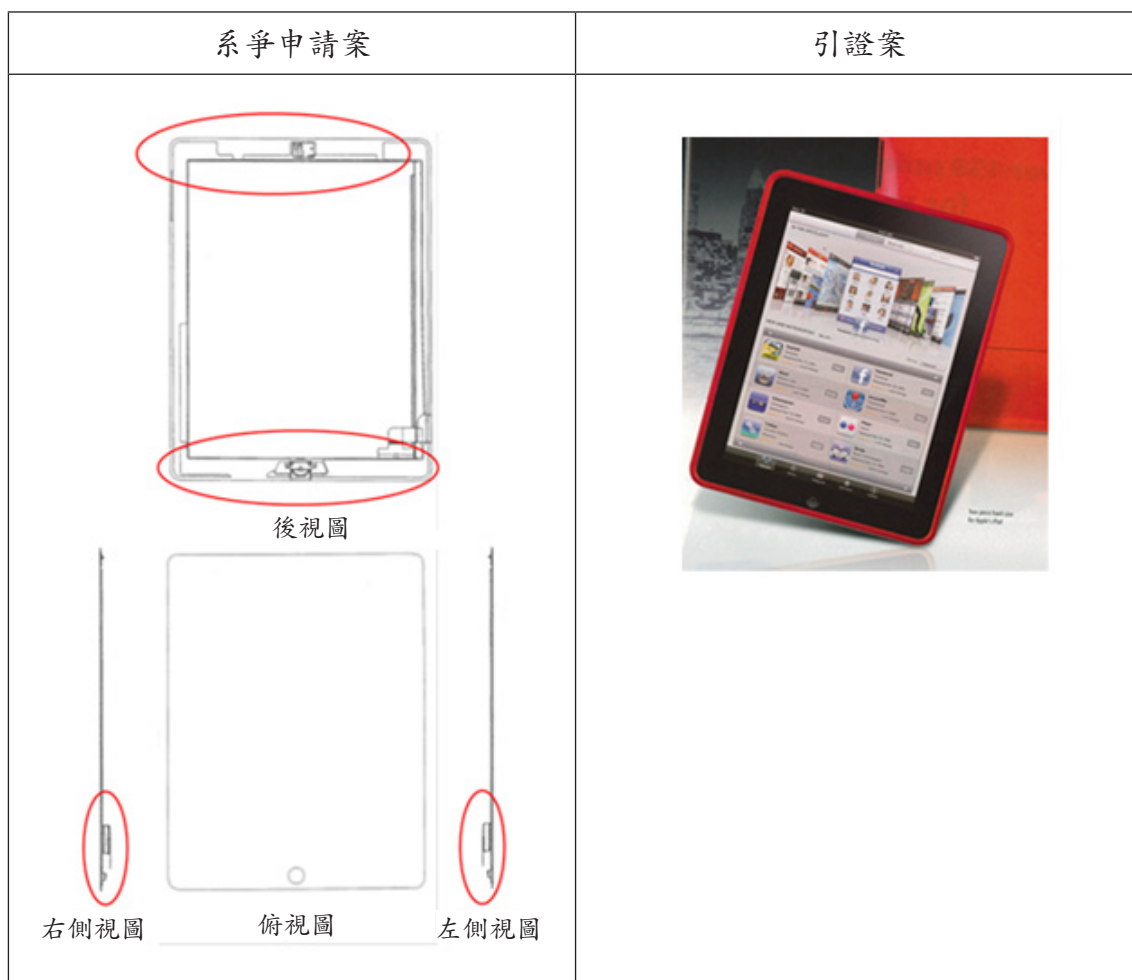


圖 2 系爭申請案與引證案之比對圖式

再審查階段，Apple 公司說明：系爭申請案「背面模組」近底部處的橋形件及另一側面的不規則懸浮件之造形皆非「取決於兩物品必然匹配（must fit）部分之基本形狀」，且有其他的造形變化，故不屬於「純功能性設計之造形」。初審在沒有舉證資料的情形下，直接斷言「背面模組屬功能性設計」，而不予審查，直指稱系爭申請案不具新穎性，實有失公允。

再審查核駁審定認為：（1）設計專利審查基準中新穎性之整體觀察比對原則⁴，是指就申請專利之設計的整體外觀與先前技藝中相對應之內容進行比對，前函以系爭申請案顯示裝置之組件比對初審引證相對應之「前半部分」，並無違

⁴ 參見 102 年版專利審查基準第 3-3-7 頁及 3-3-9 頁。

誤；（2）系爭申請案後半部元件之配置雖有其設計空間，惟其仍屬為了裝配於另一部分之功能、結構特徵，或為內部結構，其所呈現之內容應屬純功能性特徵；（3）系爭申請案內部構造元件雖有差異，該等差異應屬純功能性特徵，而不致影響其整體視覺效果，仍不具新穎性。Apple 公司不服，提起訴願，訴願會駁回訴願並維持原處分。Apple 公司仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

參、我國智慧財產法院之審理與判決

2015 年 10 月 22 日，智慧財產法院（以下簡稱智財法院）的行政判決撤銷訴願決定及原處分⁵。其中對於新穎性審查的判斷：（1）系爭申請案之產品屬性及其新穎性審查之判斷主體，（2）先前技藝之揭露程度，（3）整體比對的判斷原則等爭點分別予以審理，以下係就前述幾個爭點逐一解析。

一、產品屬性及其新穎性之判斷主體分析

我國專利法並未規定新穎性審查之判斷主體，設計專利審查基準第三章 2.4.1 小節判斷主體中說明：惟為排除他人在消費市場上抄襲或模仿設計專利之行為，專利制度授予申請人專有排他之設計專利權範圍，包括相同及近似之設計，故判斷設計之相同或近似時，審查人員應模擬市場消費型態，以對該設計所應用之物品具有普通認知能力的消費者為主體，依其選購商品之觀點，判斷申請專利之設計與引證之先前技藝是否相同或近似。

智財法院認為：設計專利新穎性之判斷主體是「普通消費者」，並非該設計所屬技藝領域中之專家或專業設計者，且不同類型之物品可能具有不同程度的認知能力之普通消費者。例如：日常用品的普通消費者是一般大眾；而醫療器材的普通消費者則是醫院的採購人員或專業醫師等。系爭申請案之標的並非整個平板電腦或攜帶式顯示裝置，而係應用於攜帶式電子裝置之組件（通稱 iPad 或是平板電腦），基於使用者替換之需求（如顯示面板碎裂），可單獨購買或交易，並供使用者或採購者觀察、比對。因此，其銷售對象或交易客體，並不侷限於一般的消費大眾或是終端使用者，尚包括具有相當程度的專業知識及較佳的辨識能力與較強的注意程度的契約採購者或是專業維修人員。

⁵ 104 年度行專訴字第 32 號行政判決。

二、引證文件應揭露的程度

系爭申請案是應用於攜帶式電子裝置之組件，製造商、契約採購者或是專業維修人員等與一般「普通消費者」應有區別，此類專業人員在採購該等電子裝置組件時，會直接觀察到組件完整之外觀形狀（包括後側之觸控面板、中框、後蓋等），並對顯示面板後側之元件配置、導線布局等施以一定程度之視覺注意，而非僅針對電子裝置組裝後之完成品（如引證案所示）進行視覺性之統合判斷，故審查系爭申請案是否具有可專利性時，應以交易時之組件整體外觀考量為宜。

審查新穎性時，應以引證文件中所公開之內容為準，引證文件揭露之程度必須足使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能實現申請專利之設計。⁶ Apple 公司係申請電子裝置組件之完整外觀形狀而非部分設計，引證案僅揭示產品正面之外觀輪廓，其餘各面之形狀或造形特徵為何不得而知。因此，引證案並未揭示該電子裝置相對應於系爭申請案之完整形狀，其側面輪廓及背面之觸控模組之導線布局為何亦未揭示，無法確定該電子裝置組件的整體外觀及具體內容。

三、新穎性審查之整體比對原則

設計專利審查基準第三章 2.4 小節「新穎性之判斷基準」開宗明義規定：新穎性之審查應以說明書及圖式所揭露申請專利之設計的整體為對象。且在整體觀察原則中說明：判斷設計的相同、近似時，應以圖面所揭露之整體設計作為觀察、判斷的對象，不得拘泥於各個設計要素或細微的局部差異。

智財法院說明：由側面觀察系爭申請案並非單純呈一厚度極薄之平直設計，尚有突出之元件。智慧局並未說明引證案未揭示之側面、背面外觀形狀及其何項功能、結構特徵係為裝配目的以及係於何項元件進行裝配等，亦未審酌引證案與系爭申請案整體外觀之差異，即逕予認定系爭申請案前面板呈薄板之形態應屬可直接推知以及後側部分為純功能性特徵，即有疑義。且就立體物設計而言，申請專利之設計係由圖式所揭露視圖構成物品之外觀，六個視面中的每一個視面均同等重要。Apple 公司申請的是「電子裝置組件之完整外觀形狀」而非部分設計，引證案僅揭示產品正面之外觀輪廓，並未揭示其相對應於系爭申請案之側面輪廓及背面之觸控模組，無法得知其餘各面之形狀或造形特徵，尚難就引證案與系爭

⁶ 參見 102 年版專利審查基準第 3-3-6 頁。

申請案之整體外觀進行比對。審查人員在欠缺客觀證據比對之前提下，逕以引證案所揭示產品之單一視面而認定系爭申請案之後側部分屬純功能性特徵，而將之省略不予比對，進而審定系爭申請案不具新穎性，實有違設計專利新穎性判斷採整體比對之原則。

四、小結

智財法院撤銷訴願決定及原處分並說明：（1）系爭申請案之標的並非整個平板電腦或攜帶式顯示裝置，而係平板電腦或攜帶式顯示裝置的組件，（2）其銷售對象或交易客體包括大量採購的中間製造商、契約採購者或專業維修人員等，此類人員在採購電子裝置組件時，可直接觀察到組件完整之外觀形狀，並對顯示面板後側之元件配置、導線佈局等施以一定程度之視覺注意，（3）引證案的內容揭示不完整，無法與系爭申請案之整體外觀形狀進行比對，更不足以證明其不具新穎性。（4）系爭申請案是否具新穎性或創作性，有待智慧局依本院有關功能性造形及功能性特徵的法律見解進行整體比對後，再另為適法之處分。

肆、各國針對設計專利新穎性的判斷

在中國大陸的無效案件、歐盟註冊設計的無效審查以及美國設計專利的新穎性審查中都會有相同或類似的問題，以下藉由分析各國設計專利新穎性相關案件的法律規定、法律見解與審查基準，來探討我國設計專利審查基準中新穎性審查的整體觀察比對是否應直接排除（純）功能性特，先前技藝是否充分且明確揭露等問題。

一、中國大陸國家知識產權局的無效案件

中國大陸專利法第 23 條第 1 款規定，授予專利權的外觀設計，應當不屬於現有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公告的專利文件中。2010 年版的專利審查指南中說明，「不屬於現有設計，是指在現有設計中，既沒有與涉案專利相同的外觀設計，也沒有與涉案專利實質相同的外觀設計」⁷。在涉案專利申請日

⁷ 參見 2010 年版的中國大陸專利審查指南第四部分第五章「無效宣告程式中外觀設計專利的審查」。

以前任何單位或者個人向專利局提出並且在申請日以後（含申請日）公告的同樣的外觀設計專利申請，稱為牴觸申請。其中，同樣的外觀設計是指外觀設計相同或者實質相同。

關於相同或實質相同的外觀設計判斷基準，專利審查指南中說明：判斷對比設計是否構成涉案專利的牴觸申請時，應當以對比設計所公告的專利檔全部內容為判斷依據。一般應當用一項對比設計與涉案專利進行單獨對比，而不能將兩項或者兩項以上對比設計結合起來與涉案專利進行對比。僅以產品的外觀作為判斷對象直接觀察，而確定涉案專利時應以外觀設計授權文本中的圖片或照片表示的外觀設計為準，在進行比對時應採用整體觀察、綜合判斷的方式⁸。所謂整體觀察、綜合判斷是指由涉案專利與對比設計的整體來判斷，而不從外觀設計的部分或者局部出發得出判斷結論。

2016 年初，中國大陸國家知識產權局專利複審委員會（簡稱專利複審委員會）選出 2015 年度專利複審無效十大案件，其中第 9 件的「手機（100C）」外觀設計專利權無效請求案，詮釋了外觀設計判斷主體「一般消費者」的法律內涵，並以現有設計作為客觀參照，進行綜合對比分析，體現「整體觀察、綜合判斷」的審查原則。第 10 件的「裝飾櫃（6102-173）」外觀設計專利權無效請求案，明確了微信公眾平臺網路證據的採證原則和標準，也說明證據應充分且明確揭露現有設計的整體形狀。

（一）整體觀察綜合比對原則

涉案專利是 201430009113.9 號外觀設計專利「手機（100C）」（如圖 3 所示，簡稱涉案專利 1），於 2014 年 7 月 9 日授權公告。2015 年 3 月 30 日，Apple 公司提出無效宣告請求，其理由之一是涉案專利 1 不符合中國專利法第 23 條第 1 款、第 2 款的規定，並提交了 9 個證據作為對比設計，Apple 公司主張：涉案專利 1 與證據 1、證據 2 及證據 4 均屬實質相同的外觀設計，不符中國專利法第 23 條第 1 款規定⁹。

⁸ 參見 2010 年版的中國大陸專利審查指南第四部分第五章第 5.1 小節中關於相同或實質相同的外觀設計判斷基準。

⁹ 參見中國國家知識產權局專利複審委員會無效宣告決定號：27878 號。

論述

探討我國設計專利新穎性的整體比對審查原則
——從智財法院 104 字行專訴第 32 號判決談起

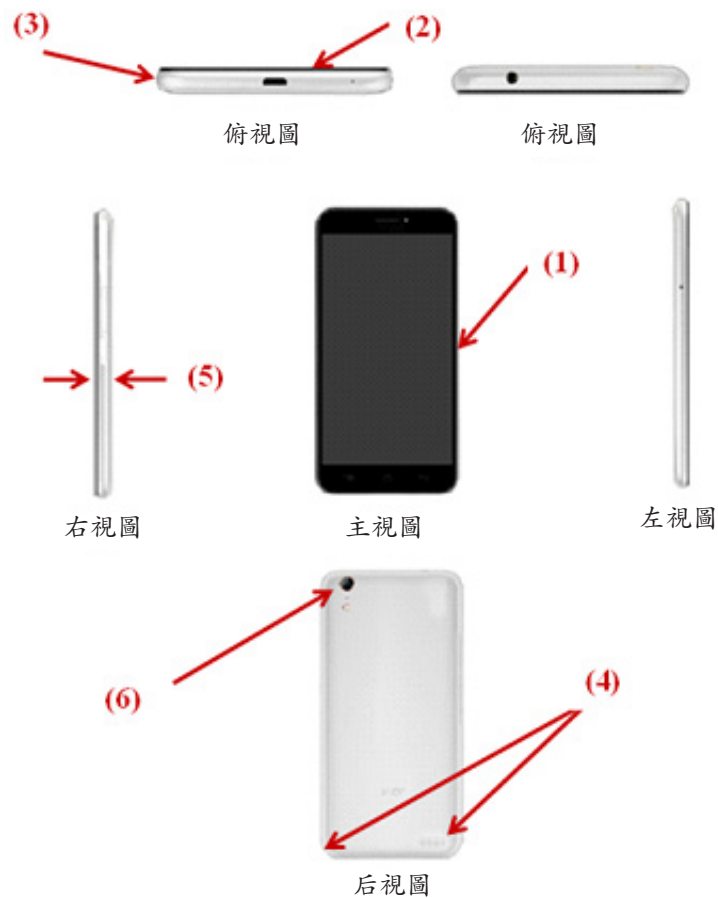


圖 3 佰利公司的手機（100C）外觀設計專利

專利複審委員會依法成立「合議組」進行審理，合議組認為涉案專利 1 具有 6 項主要設計特徵。其中特徵（6）：條形按鍵、聽筒、觸控按鍵、卡槽、介面槽、耳機插孔及攝像鏡頭和閃光燈等功能性部件¹⁰。合議組說明：隨著智慧手機的普及，手機正面的外觀設計逐步趨向於大螢幕、簡潔式設計，而設計重點轉向手機側面或背面的外形、棱角、弧度等部位，一般消費者對一些細節上的設計也會施以更大關注力。由於手機正面到背面的側面過渡設計、背面與側面之間的過渡設計以及四個角部的設計關係到手機產品的整個外部輪廓，同時因側面設計與正面和背面及

¹⁰ 其他 5 項設計特徵內容請參閱葉雪美，解析中國手機外觀設計專利實質相同的判斷——從手機（100C）與 iPhone 6 的行政裁定談起一文，北美智權報，第 163 期，2016 年 8 月 10 日。

整個機身厚度都有關聯，也會影響到產品的整體觀感。因此，涉案專利 1 的主要特徵（2）（3）（4）（5）對產品的整體視覺效果均具有顯著影響。然而，特徵（6）中功能部件的形狀與配置是以功能性向度為主，裝飾性向度較弱，且這些功能部件的形狀與排列都是現有設計群中常見的，特徵（1）與（6）的細節改變相對於手機外形的整體外觀屬於局部細微變化，對整體視覺效果影響較小，綜合判斷時所占的權重較輕。

專利複審委員會認為：涉案專利 1 與證據 1、證據 2 及證據 4 分別單獨對比，在手機側面的弧形設計方面均存在明顯區別，而側面的弧形設計關係到手機的外部輪廓及整體設計風格，對整體視覺效果具有顯著影響，因此，涉案專利 1 與各個對比設計不相同也不實質相同，涉案專利 1 符合中國專利法第 23 條第 1 款的規定。

（二）證據充分揭露原則

北京皇家現代家具有限公司於 2014 年 11 月 4 日提出「裝飾櫃（6102-173）」的外觀設計專利申請（如圖 4 所示，簡稱涉案專利 2），2015 年 1 月 7 日授權公告，公告號 CN303065438S6。2015 年 3 月 5 日，上海明軒家具有限公司向專利複審委員會提出無效宣告請求，其理由是涉案專利 2 不符合中國專利法第 23 條第 1 款的規定，提交的證據 1 是「卡米羅國際家居發佈的網站宣傳資料」¹¹。

¹¹ 參見中國國家知識產權局專利複審委員會無效宣告決定號：26912 號。

論述

探討我國設計專利新穎性的整體比對審查原則
——從智財法院 104 字行專訴第 32 號判決談起

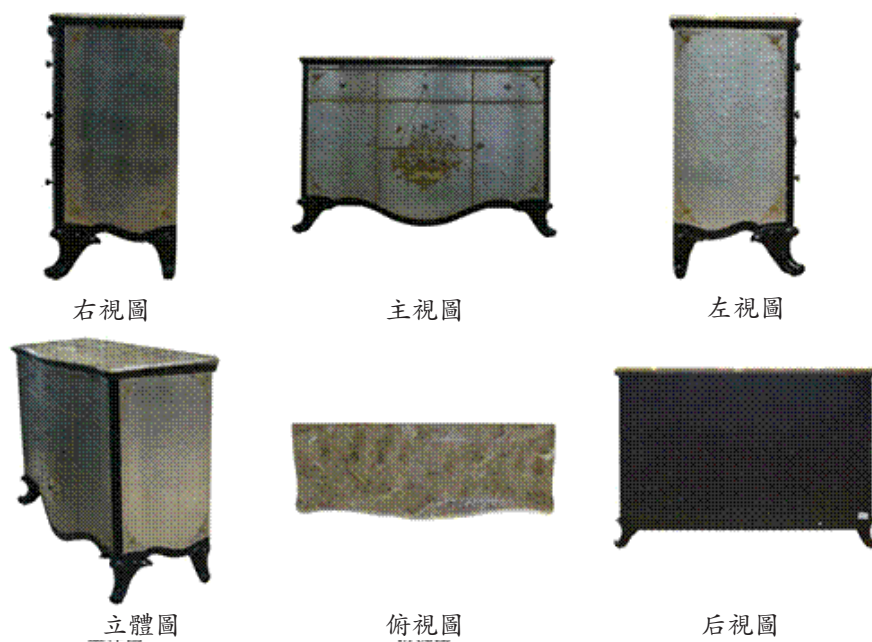


圖 4 北京皇家公司的裝飾櫃外觀設計專利

涉案專利 2 是裝飾櫃產品外觀設計，證據 1 第 4 頁下方圖左側展示之對比設計（如圖 5 所示），二者用途相同，屬於種類相同的產品。不過，對比設計是由一幅視圖表示，圖中僅顯示了櫃體的正面和頂面。櫃體由櫃身和支腳組成。櫃身正面由四條邊線環繞，邊角有花邊圖案裝飾，其底邊呈波浪形弧線；正面從左自右劃分為三個收納功能區域，以中間區域為軸，呈左右對稱設計，中間區域自上而下以逐漸加寬的間隔劃分為三個抽屜區域，其上有裝飾圖案，左右兩側區域上部為抽屜、下部為櫃體，功能區有釘狀把手設計。



圖 5 卡米羅國際家居發佈的網站資料所示的裝飾櫃

合議組說明：專利審查指南第四部分第五章第 5.2.4.1 節規定，對比設計的圖片未反映產品的各面視圖，依據一般消費者的認知能力來確定其所公開的資訊。這裡依據的認知能力是根據已公開內容和該類產品的常識性瞭解，可由已公開的資訊推定對比設計中未反映的視圖面和已公開面為對稱的具體設計。亦即，所述之推定應有依據而非憑空推定。在本案中，對比設計未顯示其左右兩面的形狀和圖案，未顯示頂部檯面的形狀設計，也無法由該視圖確定其中支腳的具體形狀，以及櫃身正面是平面還是弧面等資訊。

合議組認定：涉案專利 2 通過弧面、弧線、不規則形狀支腳設計的部分體現其顯著的設計特點，足以使涉案專利 2 區別於對比設計，同時，這些區別不屬於審查指南第四部分第五章第 5.1.2 節所列構成實質相同的情形。因此，涉案專利 2 符合中國專利法第 23 條第 1 款的規定。

二、歐盟註冊設計的新穎性審查判斷

歐盟設計法¹²（Community Design regulation，簡稱 CDR）第 5 條及第 6 條規定，設計必須具有新穎性（new）與獨特性（individual character），方能取得保護，這兩項保護要件的評估是以設計註冊的申請日為判斷基準日。CDR 第 5 條第 1（b）款規定：如果沒有相同或同一的設計已公開在先，該註冊設計被認為具有新穎性；第 2 款規定：兩個設計之間只在無關緊要的細節（immaterial details）略有差異，則該二設計應被視為「同一設計」。2016 年 3 月 23 日修訂的「歐盟註冊設計無效申請審查指引」¹³第 5 章註冊設計「無效的各種不同理由」，第 5.5 小節中詳細說明先前設計之揭露原則與新穎性之審查原則，以下摘錄部份相關規定與原則予以說明。

（一）先前設計的揭露

1、一般原則

無效宣告的申請人要挑戰註冊設計的有效性，如果是證明其缺乏新穎性，必須提交證據證明與註冊設計同一或是產生近似整體印象的先前設計（prior design），先前設計是指在註冊設計提交申請之前已為公眾所知悉之較早設計。至於該先前設計是不是 CDR 第 3 條所稱的設計（是一個商標、著作權作品，或是實用新型專利或其他），是否享有法律保護，都不重要。

CDR 第 7 條（1）款所稱的「公眾（the public）」指在歐盟境內特定相關商業領域（circles specialized in the sector concerned）運作的成員¹⁴。其並不限於創作、開發爭設計或製造產品的人員，而是在該特定相關商業領域相關設計的人員。至於，誰可以被認為是「特定相關商業領域」的成員，CDR 第 7 條（1）款規定中並沒有關於自然人或法人的商業活動性質的限制，因此，商業交易者也可能是其中的成員¹⁵。

¹² 參見 COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 of 12 December 2001, on Community designs (OJ EC No L 3 of 5.1.2002, p. 1)。

¹³ 參見 REGISTERED COMMUNITY DESIGNS EXAMINATION OF DESIGN INVALIDITY APPLICATIONS, version 10, 23/01/2016。

¹⁴ 參見歐盟設計法第 7（1）之規定。

¹⁵ 參見 judgment of 13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 27。

2、不充分揭露

先前設計是否充分揭露是兩個設計進行比對之前要釐清的前提要件。如果先前設計並非公眾所知悉或未充分揭露，就不符合 CDR 第 7（1）條所規定的公開揭露¹⁶。訴願委員會（The Boards of Appeal）在 R 586/2007-3 上訴案件中說明，申請人所提的照片證據無法充揭露先前設計（如圖 6 所示），無法將兩個設計進行比對。

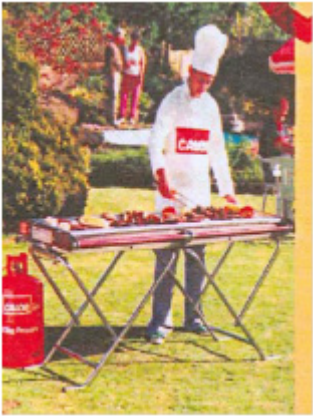
No.000036645-0001（燒烤爐架）	先前設計
	

圖 6 歐盟 No.000036645-0001 註冊設計與先前設計之比對圖

無論是 CDR 還是設計補充規則（Community Design implementing regulation，簡稱 CDIR）中都沒有關於公開揭露證據的特定形式要求及強制性規定。CDIR 第 28（1）（b）（v）規定必須提交「先前設計已存在的證據」。CDIR 第 65 條僅列舉提供證據的可能方式，但從它的內容看來這列舉清單並不詳盡，只要公開揭露的內容是無效宣告申請人要斟酌的事項，原則上，任何能支持或證明公開證據都可以被接受。

資訊的揭露不能經由概率或推測的方式來證明，必須以實質且客觀的證據有效且充分的揭露先前設計。在特殊情況下，無效部門曾經

¹⁶ 參見 decision of 10/03/2008, R 0586/2007-3, Barbecues, § 22 et seq。

論述

探討我國設計專利新穎性的整體比對審查原則
——從智財法院 104 字行專訴第 32 號判決談起

由考量所有相關因素而對這類關連證據進行全面性評估¹⁷。證據項目的整體性審查意味著，這些項目必須依據彼此的連結關係進行評估。即使證據本身的一些項目並不是決定性的證據揭露，在審查時，結合其他事證可能有助於確定揭露之事實¹⁸。

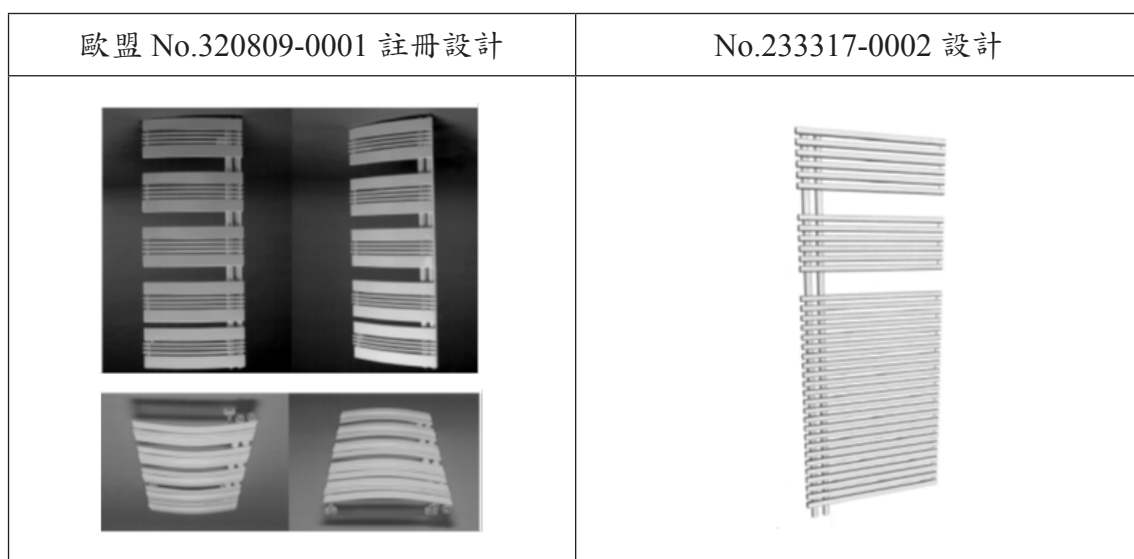


圖 7 ICD 2228 無效決定中註冊設計與先前設計之比對圖

如果申請人並未提供進一步的說明及主張，無效部門不需藉由假設和推論來決定申請人書面證據圖式中先前設計可能是有關連性的。除了那些是申請人特別提到相關的先前設計外，其他較早的設計都將被忽略。如果先前設計的圖式不能充分揭露，是無法與有爭議的設計進行任何的比較，因為這種揭露並不符合 CDR 第 7 (1) 的規定¹⁹。

在歐盟境內，在一般正常商業程序或特定相關商業領域中對於一個企業充分揭露系爭設計是可能的，至於這種揭露是否會構成公開揭露的問題，則應根據具體情況逐案進行評估與判斷。

¹⁷ 參見 decision of 04/10/2006, ICD 2 228。

¹⁸ 參見 judgment of 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 25 and 30-45。

¹⁹ 參見 decision of 10/03/2008, Barbecues, R 0586/2007-3, § 22。

(二) 新穎性審查

註冊設計的新穎性必須依據相關的先前設計加以審查判斷，通常是以其申請日作為判斷基準日，如有優先權的主張，則以優先權日為基準日。依據 CDR 第 7 條的規定，先前設計的揭露應由無效宣告申請人所提供的證據來證明。

1、一般原則

新穎性的審查原則，註冊設計與公開揭露之先前設計非屬同一設計，就具有新穎性。如果兩個設計之間只有無關緊要的細節特徵不同，這兩者將被視為是相同的。因為註冊設計所揭露的每一個造形元素與先前設計相同，註冊設計與先前設計會被視為是同一設計。新穎性的比對僅限於那些構成註冊的設計特徵，因此，先前設計是否也揭露了其他的特徵是無關緊要的（如圖 8 所示）。如果註冊設計被包含在一個複合式產品的先前設計之中，該註冊設計就不具新穎性²⁰。

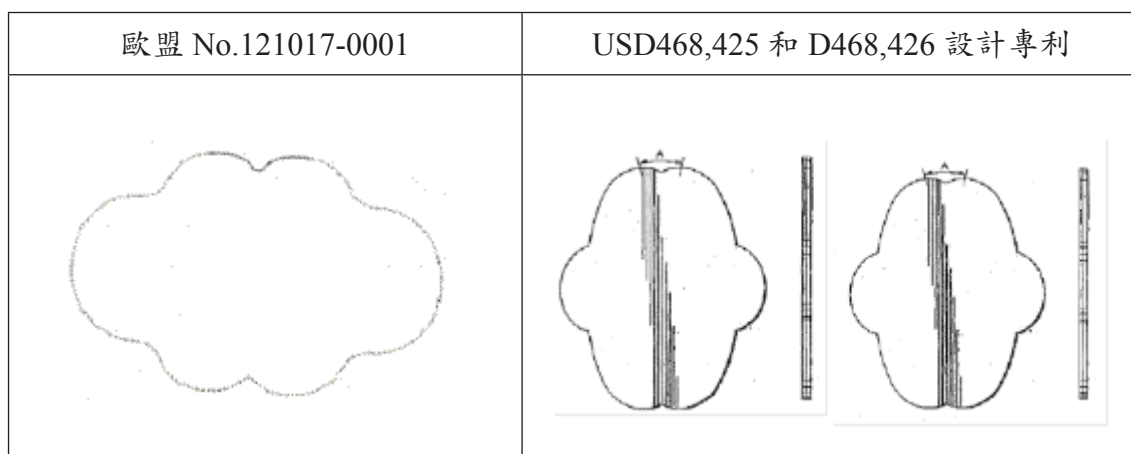


圖 8 歐盟 No.121017-0001 註冊設計與先前設計之比對圖

²⁰ 參見 decision of 25/10/11, R 0978/2010-3, Part of a sanitary napkin, § 20-21。

評估新穎性時，註冊設計具有與先前設計不同或額外的設計特徵是有重要關係的，如果這些元素（特徵）是如此微不足道，就可能會被忽視。上訴委員會同意無效部門的決定，註冊設計的銼刀與先前設計只有在握把顏色濃淡變化上稍有不同。另一個案例是，註冊設計與先前設計之間的差異是在中央凹處上的扁菱形標籤，標籤的尺寸上非常小不被認為是重要的特徵（如圖 9 所示）。

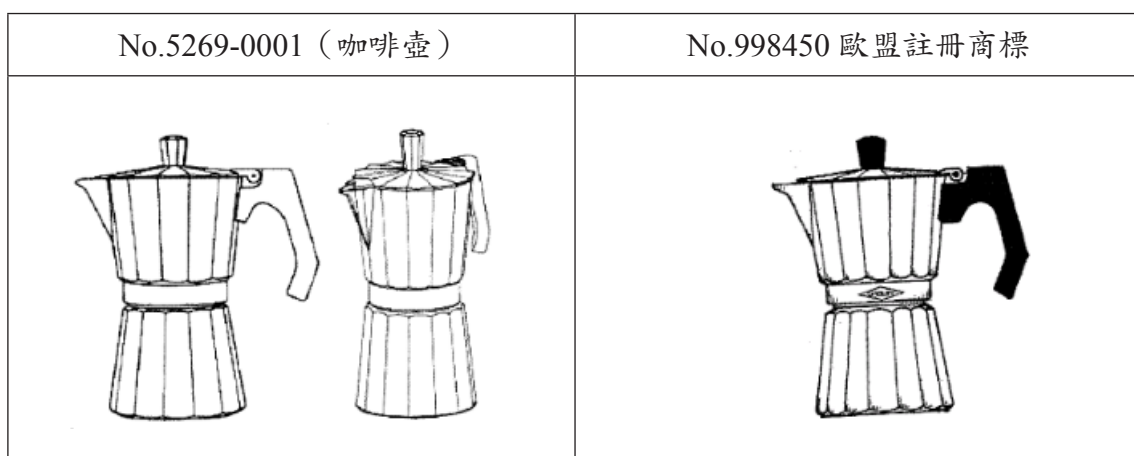


圖 9 R 216/2005-3 無效決定中註冊設計與先前設計之比對圖

2、整體比對

註冊設計必須與每一個先前設計個別的進行比較。新穎性的審查不能結合多個先前設計的特徵而予以比對。審查時，註冊設計的所有特徵都必須被考量，但這原則也有一些例外情形。如果該特徵僅取決於功能性和功能上的相互連結，那些僅取決於技術功能的特徵，或是該外觀上的特徵是取決於精確的形狀與尺寸規格，且必須應用該特徵與另一產品相互連接才能執行其功能時，這些特徵對於註冊設計的新穎性及獨特性並無貢獻，因此，在比對註冊設計與相關的先前設計時，這些特徵必須被忽略。

3、清晰可辨識的特徵

如果圖式中的註冊設計特徵並不是清晰可辨識的，則這些特徵對於註冊設計的新穎性或獨特性就無貢獻。同樣的，如果先前設計的特徵不能明確且充分且的揭露，且無法辨識其所有的細節，在審查新穎性，那些特徵是不會被考量的。不過，先前設計的特徵可藉由其他證據補充說明，其他可為公眾知悉的補充證據，例如：證據（1）是先前註冊設計，證據（2）是公司出版的產品型錄來補充說明，產品型錄圖片所揭露的設計必須與先前設計是同一或是相同的（如圖 10 所示）²¹。

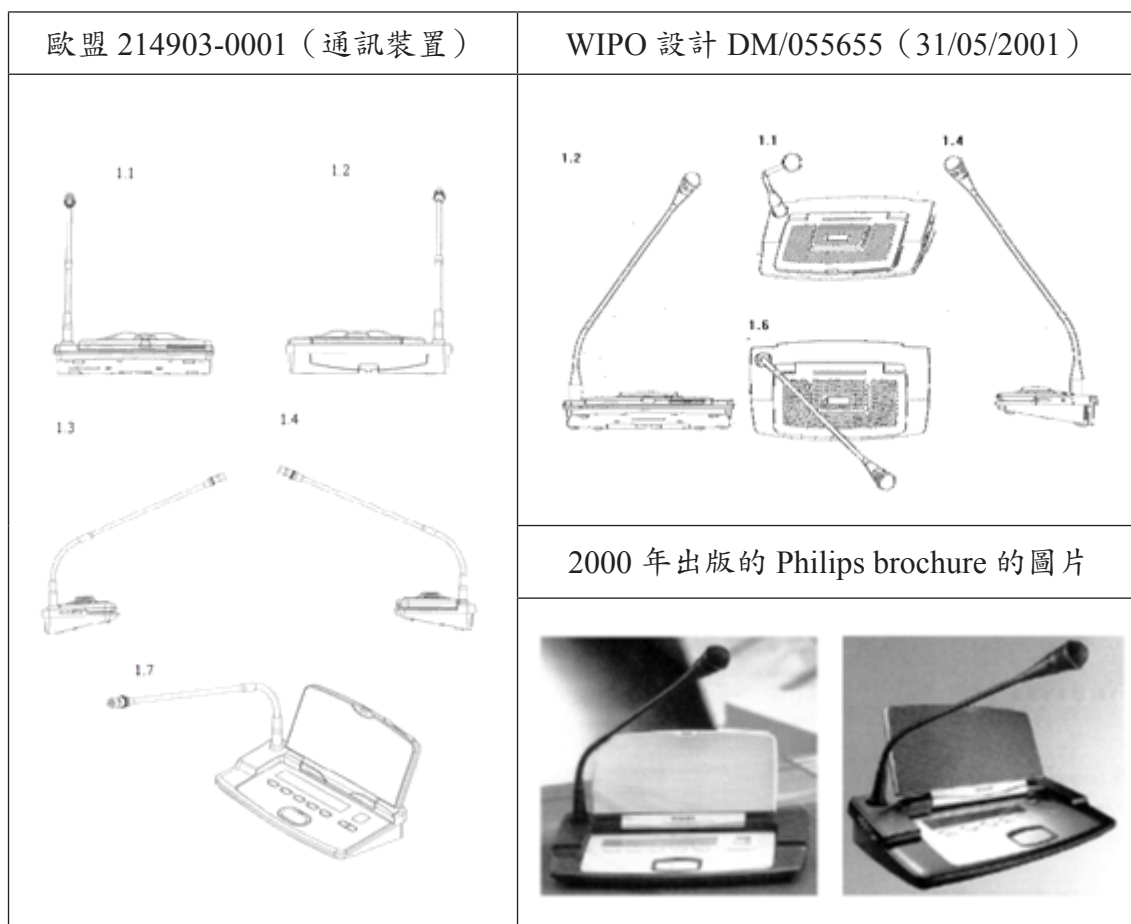


圖 10 T-153/08 判決中的註冊設計與先前設計之比對圖

²¹ 參見 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 23-24。

4、不主張的特徵

在評估新穎性，註冊設計不主張的特徵會被忽視，就是在圖式中以用虛線、邊界線、著色或其他方式清楚表現出該等特徵或部分是不主張設計之部分²²。不過，先前註冊設計中不主張的特徵則是會被考慮在內的。在設計法第 5 條及第 6 條的規定下，先前設計的設計權人主張或不主張的設計特徵的保護，這一點並不重要的，重要的是先前設計的整體設計中是否已揭露那些不主張的設計特徵。

（三）小結

無效宣告的申請人必須證明，在某一時間點在世界上的任何地方，該先前設計已藉由註冊、展覽、商業上或其他方式或形式而公開，這種公開必須符合 CDR 第 7 條所規定的公開揭露，該設計才會被視為公眾所知悉。不過，如果設計權人能提出具說服力的事實、證據來支持，在歐盟境內一般正常的商業程序或特定相關的商業領域中，該設計不是合理地公開，亦即被明示或暗示應該保守機密的第三人所公開時，該設計則視為未曾公開²³。

三、美國設計專利的新穎性審查判斷

美國專利法第 102 條 a 款規定：「新穎性：先前技藝，一個人應當被授予專利，除非（1）提出的發明已被他人取得專利，發表在印刷出版物，或已供公眾使用，被販賣、銷售，或者除此之外，在提出發明的有效申請日之前，已為公眾所知悉或可取得。或者（2）所提出的發明已被描述在依據第 151 條規定核准之專利，或是依據第 122（b）條規定在已公開或被視為公開的專利申請案中，前述專利或專利的申請人可能是其他的發明者，在所提發明的有效申請日之前已經有效地申請了。」亦即，已公開或有先前技藝的專利申請案，已喪失新穎性，不得取得專利權。專利法第 171 條後段規定，「除另有規定外，本法有關發明專利的規定適用於設計專利」。因此，第 102 條有關新穎性的規定亦適用於設計專利。2015 年 10 月，美國專利商標局（USPTO）為了配合海牙協定工業設計的國際申請修訂美

²² 參見 judgment of 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 59-64。

²³ 參見 decision of 22/03/2012, R 1482/2009-3, Insulation blocks, § 38。

國專利審查基準（Manual of Patent Examining Procedure，MPEP）第 15 章設計專利審查基準，其中第 1504.02 章節有關新穎性的審查規定幾乎重新改寫。以下簡單介紹新穎性審查之相關規定。

（一）可預見性（anticipation）

申請專利之設計被依美國專利法第 102 條之規定核駁，就是該設計已在一個為公眾所知悉的先前技藝揭露中可預見，而決定該設計是否已為先前技藝參考資料中可預見之事實調查與發明專利相同。可預見性被發現的理由是申請專利之設計與先前技藝的設計是實質上相同（substantially the same）²⁴。參考資料中的先前技藝與主張設計必須是「所有重要部分都是同一（identical in all material respects）」²⁵，否則，就不是可以預見的（如圖 11 所示）。

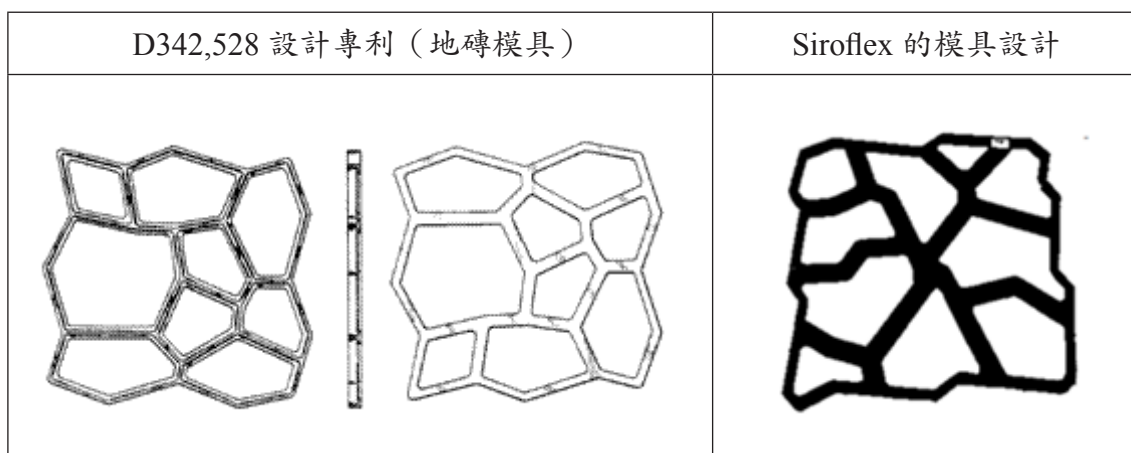


圖 11 Hupp 的人行步道地磚模具與被告 Siroflex 的模具之比對

²⁴ 參見 Door-Master Corp. v. Yorktowne, Inc., 256 F.3d 1308, 1313, 59 __ USPQ2d 1472 __, 1475 __ (Fed. Cir. 2001)。

²⁵ 參見 Hupp v. Siroflex of America Inc., 122 F.3d 1456, 43 USPQ2d 1887 (Fed. Cir. 1997)。

（二）一般觀察者檢測

在 Int'l Seaway Trading Corp. 案件²⁶中，美國聯邦巡迴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）認為一般觀察者檢測是可預見性的唯一檢測。一般觀察者檢測原本是應用在侵權訴訟中，「以一般觀察者的觀點施以購買時的通常注意力，認為兩個設計實質上是相同的，亦即，如果兩個設計之間的相似之處欺騙觀察者，誘導他購買一個他認為是有專利保護之設計，則該設計專利被另一個設計所侵害²⁷。CAFC 在 Egyptian Goddess 的全院聯席判決²⁸中重新定義「一般觀察者檢測」，就是一般觀察者要去觀察該設計專利與被告產品及先前技藝之間的差異。CAFC 說明：當系爭專利非常接近先前技藝，就一般觀察者觀點而言，被告設計與系爭專利之間的微小差異可能是很重要的（如圖 12 所示）。

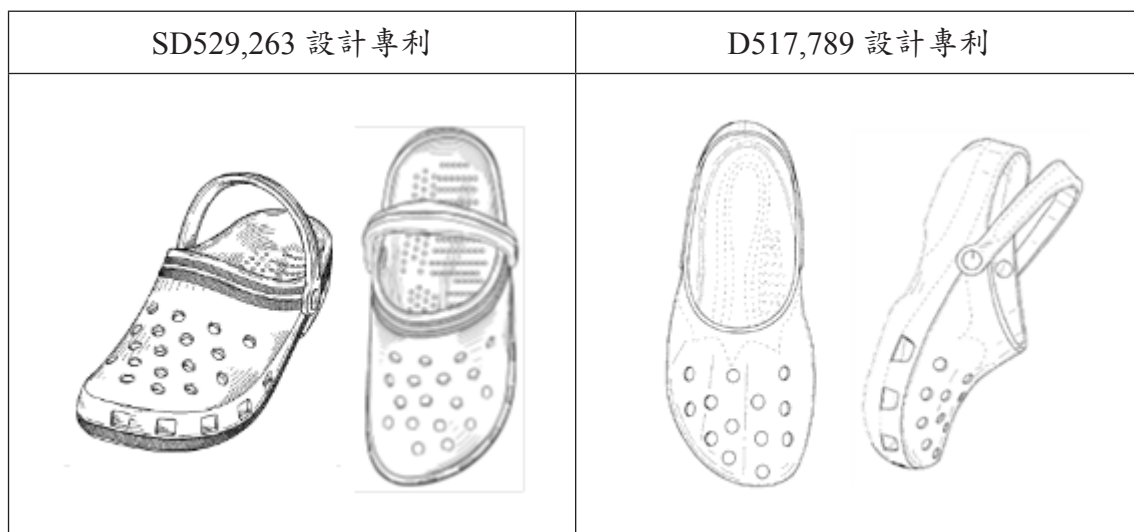


圖 12 Seaway 國際商業公司與 Crocs 公司的設計專利之比對

²⁶ 參見 In International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233, 1239-40, 93 USPQ2d 1001, 1005 (Fed. Cir. 2009)。

²⁷ 參見 *Gorham*, 81 U.S. at 528。

²⁸ 參見 *Egyptian Goddess Inc. v. Swisa Inc.*, 543 F.3d 665, 676, 88USPQ2d 1658, 1666-67 (Fed. Cir. 2008) (en banc)。

(三) 整體觀察比對原則 (Design as a whole)

一般觀察者檢測必須考量整體設計，在 Richardson 案件²⁹中，CAFC 說明：應用一般觀察者檢測來確定「該發生的欺騙是在整體設計之間相似之處所導致的，而不是各個裝飾性特徵的不近似」。CAFC 在判決中說明：一般觀察者檢測不是將設計專利分解出各種設計元素的功能特徵，將整體觀察的侵權檢測轉變為就各個造形元素逐一比對。在 Fanimation, Inc. 案件³⁰，法院說明：法定的整體觀察比較是要考慮到這兩種設計之間的明顯差異，兩個設計之間必須存在一些不是輕微或微不足道的差異，兩個設計彼此都不是抄襲對方（如圖 13 所示）。



圖 13 設計專利與先前技藝及被告產品之間的比對³¹

²⁹ 參見 Richardson v. Stanley Works Inc., 93 USPQ2d 1937, 1941 (Fed. Cir. 2010), citing Amini Innovation Corp. v. Anthony California, Inc., 439 F.3d 1365, 1371 [78 USPQ2d 1147, 1151](Fed. Cir. 2006)。

³⁰ 參見 Seaway, 589 F.3d at 1243, 93 USPQ2d at 1008。

³¹ 參見 Fanimation, Inc. v. Dan's Fan City, Inc. (S.D. Ind., Dec. 16, 2010)。

（四）新穎性之先前技藝與技藝領域無關

可預見性的審查並不要求申請專利之設計和先前技藝是相關類似的技藝。先前技藝只是參考資料所揭露的物品設計，該物品的用途與申請專利之設計的可專利性無關，如果先前技藝中所揭露的任何物品外觀與申請人所申請的外觀實質相同，物品的用途則是無關緊要的。因此，就可預見性而言，僅與單一先前技藝的揭露有關，申請專利之設計與先前技藝是不是類似技藝領域並不會造成問題。

（五）功能性設計或特徵之考量

如果申請專利之設計因為不能克服先前技藝而不具新穎性，申請人不得依據該設計的功能性特徵及／或在最終使用中被隱藏的特徵去支持該設計的可專利性³²。如果申請專利之設計與引證之先前技藝之間僅有功能因素的差異，這差異並不能否定請求設計已可預見之事實³³。不過在新穎性審查中，如果審查人員認為申請人所主張的某些設計特徵是功能性，必須提出初步證據及足夠的證據基礎支持他的事實假設。法院在 *In re Oetiker* 案例³⁴ 中說明：審查人員負有最初的引證責任，在審查新穎性或其他理由，應提出申請案不具可專利性的初步證據。

CAFC 在 *L.A. Gear* 案例³⁵ 中說明：在決定申請專利之設計究竟是以功能性或以裝飾性考量為主時，最終考量不在於各個特徵的功能性或裝飾性因素，而是物品的整體外觀來決定其是否為物品之實用目的所支配³⁶。在 *Norco* 案例³⁷ 中，法院認為：以功能性為主要考量的創作不得授與設計專利，不過，應用於物品的設計，不能因為所應用的物品似乎以功能為主，而被認為主張設計必然欠缺裝飾性。

³² 參見 *In re Cornwall*, 230 F.2d 447, 109 USPQ 57 (CCPA 1956) ; *Jones V. Progress Inc.*, 119 USPQ 92 (D. R.I. 1958) 。

³³ 參見 *Black & Decker, Inc. v. Pittway Corp.*, 636 F.2d 1193, 231 USPQ 252 (N.D. Ill. 1986) 。

³⁴ 參見 *In re Oetiker*, 977 F.2d 1443, 1445, 24 USPQ2d 1443, 1444 (Fed. Cir. 1992)。

³⁵ 參見 *L.A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117, 1123 25 USPQ2d 1913, 1917 (Fed. Cir. 1993) 。

³⁶ 參見 *L.A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117, 1123 25 USPQ2d 1913, 1917 (Fed. Cir. 1993) ; *Norco Products, Inc. v. Mecca Development, Inc.*, 617 F.Supp. 1079, 1080, 227 USPQ 724, 725 (D. Conn. 1985) 。

³⁷ 參見 *Norco Products, Inc. v. Mecca Development, Inc.*, 617 F.Supp. 1079, 1080, 227 USPQ 724, 725 (D. Conn. 1985) 。

伍、建議與結論

藉由前面的分析，對於我國設計專利審查基準的幾個問題：（1）功能性特徵與功能性設計的審查與判斷；（2）先前技藝是否充分揭露；（3）新穎性的整體觀察比對是否應排除功能性特徵；（4）新穎性審查的綜合判斷是否要依據新穎特徵及視覺正面為重點等，以及基準中的相關規定，一一予以討論並提出修定的建議。

一、功能性特徵與功能性設計的審查與判斷

由前面的分析可得知，美國的設計專利及歐盟註冊設計對於功能性設計或特徵之審查判斷，如同新穎性與創作性（非顯而易見、或是獨特性）的審查都是要依賴證據才能進行判斷，審查人員須提出能證明之初步證據，初步證據可能是發明專利的說明書或是申請人的產品廣告或型錄中所強調的功能特徵等，不可以沒有證據直接斷言申請專利之設計或其特徵為功能性設計或功能性特徵³⁸。

我國設計專利審查基準第二章 2.2 小節「純功能性之物品造形」說明：若物品之特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構者，即為純功能性之物品造形。例如螺釘與螺帽之螺牙（如圖 14 所示）、鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽等，其造形僅取決於純功能性考量，此等物品必須連結或裝配於另一物品始能實現各自之功能而達成用途者，其設計僅取決於兩物品必然匹配部分之基本形狀，這類純功能性之物品造形不得准予設計專利。這一段說明文字的內容只是說明「物品之特徵取決於必然匹配之基本形狀，即是純功能性之造形」，並未說明要如何審查與判斷功能性設計（造形）及設計特徵。筆者建議應在第二章 2.2 小節之後，另增 2.2.1 小節或段落說明純功能性之物品造形（功能性設計）的審查及判斷，其中可分為「審查的舉證責任」、「功能性特徵的審查判斷」及「功能性設計之審查判斷」。

³⁸ 參見美國 MPEP Chapter 1500, § 1504.01(c)—Lack of Ornamentality, II. ESTABLISHING A PRIMA FACIE BASIS FOR REJECTIONS UNDER 35 U.S.C. 171。

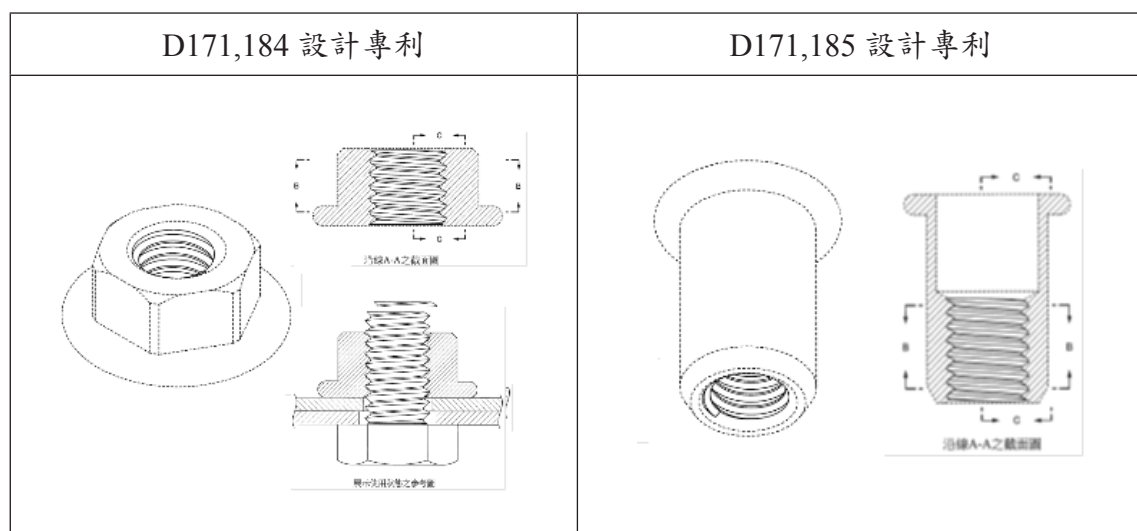


圖 14 我國核准的螺帽內部螺牙的設計專利

（一）審查的舉證責任

基準中應清楚說明，審查人員必須負擔最初的舉證責任，審查先前技藝或是其他理由，提出申請專利之設計是屬於純功能性之物品造形的初步證據，證明不符合專利要件的事實假設。易言之，以功能性設計或純功能性造形作為核駁理由，必須要有證據能支持，不能沒有證據就作成純功能性之物品造形的核駁。

如果審查人員已提出純功能性造形的初步依據，提出申復及舉證的責任就轉移到申請人。申請人可提出其他不同的設計方案的證據，顯示出可自由選擇採用不同形狀和外觀與其他組件相匹配，均可實現相同的功能，申請專利之設計的形狀和外觀係眾多設計選擇之一，並非兩物品必然匹配部分之基本形狀。亦即，如果申請專利之設計的形狀及外觀仍存有其他可替代性設計的選擇，即可說明該設計不是僅取決於兩物品必然匹配部分之基本形狀，並非純功能性之物品造形。

（二）功能性設計之審查判斷

功能性設計之審查判斷，首先要分析產品的性質與功能，進一步解析產品的造形元素與設計特徵，再以設計特徵為基礎，來執行功能性特徵的審查把關。最終是以整體設計作為判斷的依據，如果申請專利之設計的某些特定特徵是取決於技術功能的考量，並不意味著該設計就是於純功能性之造形，而是該等功能性特徵對於整體外觀設計有顯著的影響，或是該設計的所有特徵都是僅取決於純功能性考量，才可能是專利法所稱的純功能性之物品造形。

（三）功能性特徵的審查判斷

工業設計係工業產品之造形創作，而工業產品常因其基本機能與實用目的上之限制而使其在外觀形狀上形成難以改變之基本形態，此等基本形態並非設計專利審查之重點，應就其可透過造形設計技巧作造形變化之部分予以審酌，是否能具有創意變化而產生不同之視覺效果。設計專利係結合設計與產品，產品必然有其功能性，判斷申請專利之設計的某一設計特徵是否屬純功能性特徵，應在於所論斷的設計特徵除功能性考量之外，是否還具有裝飾性設計，如該裝飾性尚可產生不同之視覺效果，即不應認定其為純功能性特徵。

二、先前技藝是否充分揭露

無論是中國大陸的外觀設計制度、歐盟的註冊設計制度或是美國的設計專利制度的新穎性審查都是採用整體觀察比對原則，如果引證資料的先前技藝或先前設計不能清楚揭露申請專利之設計所有的造形元素及特徵，就無法作為新穎性比對之對象。

建議在我國計專利審查基準第三章第 2.2.1「先前技藝」小節中增加「先前技藝應充分揭露」的段落加以說明：資訊的揭露不能經由概率或推測的方式來證明，而必須以實質且客觀的證據有效且充分的揭露先前設計。如果引證資料的先前技藝或先前設計不能清楚揭露申請專利之設計所有的造形元素及特徵，就無法作為新穎性比對之對象。另外說明關聯性的補強證據，在某些特殊情況下，審查人員

可利用關連性證據達到先前技藝的充分揭露，這些關連性證據必須是可顯示出彼此的連結關係，即使有些證據本身並不是決定性的證據，仍可結合其他事證可能有助於確定先前技藝充分揭露之事實。

三、新穎性的整體觀察比對是否應排除功能性特徵

設計專利實體審查第三章專利要件中第 2.3 小節「新穎性之審查原則」，第 2.4.3.2「判斷方式」說明：判斷設計之外觀的相同、近似時，應以圖式所揭露之形狀、花紋、色彩構成的整體外觀作為觀察、判斷的對象，不得拘泥於各個設計要素或細微的局部差異，並應排除純功能性特徵。如果審查人員在新穎性比對時，直接排除純功能性特徵，就違反了設計專利整體觀察比對的原則；如果是在判斷時，排除純功能性特徵，就不是以整體外觀作為判斷的對象，也違反了整體觀察的原則。因此，建議將「並應排除純功能性特徵」這段文字刪除。

另外，在「綜合判斷」中說明「功能性特徵」的判斷與處理。例如：在比對申請專利之設計與單一先前技藝的相同與不同之處後，如果兩個設計之間的差異是功能性特徵，且對整體的視覺印象影響甚微，就可將該功能性特徵的權重降低，甚致忽略之。如果該功能性特徵還具有裝飾性視覺效果，又對申請專利之設計的整體視覺印象有一定程度或顯著的影響，更不應排除該功能性且具裝飾性之特徵。

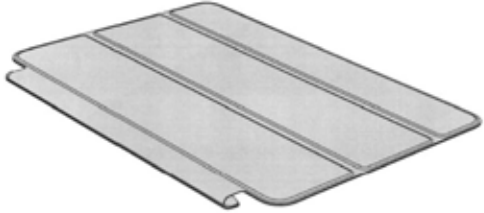
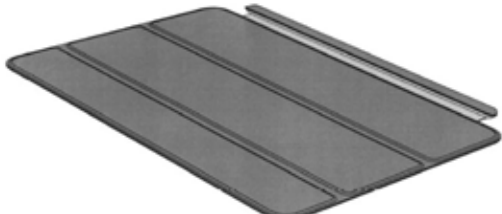
四、設計特徵及視覺重點為判斷重點

第 2.4.3.2.3 小節「綜合判斷」中說明：「外觀之相同、近似判斷，應以申請專利之設計的整體外觀為對象，而非就商品之局部特徵逐一進行觀察、比對」，不過，後段記載著：「審查時應以容易引起普通消費者注意的特徵為重點，再綜合其他部分構成申請專利之設計整體外觀統合的視覺效果」。接著又解釋「容易引起普通消費者注意的特徵部位」通常是指設計特徵、視覺重點及具變化外觀之設計三種類型³⁹。就其內容觀之，這種判斷方式只是將「新穎設計特徵的檢測」暗藏在新穎性的綜合判斷章節中，擺脫不掉「新穎特徵」的迷思。

³⁹ 經濟部智慧財產局在 2016 年 4 月版的設計專利實體審查基準中將第三章第 2.4.3.2.3「新穎特徵」改為「設計特徵」，將「視覺正面」改為「視覺重點」。

(一) 定義「外觀相同」與「外觀近似」

新穎性的審查中從未定義「外觀相同」與「外觀近似」，「外觀相同」與「外觀近似」的法理論述是不同的，建議修訂如下：「外觀相同，是指申請外觀設計專利之設計與先前技藝相對應的造形元素及表面配置相同，外形輪廓與形狀相同或幾乎沒有差異，兩個設計的外觀是相同的（如圖 15 所示的 4 個專利案的外觀相同，主張設計之部分不同）。外觀近似，是指申請專利之設計與先前技藝並不相同，兩個設計之間的差異對於其所產生的視覺印象影響甚微，且會使得普通消費者將其誤認為該先前技藝，亦即產生混淆、誤認之視覺印象者，應判斷申請專利之設計與該先前技藝近似（如圖 16 所示，兩個前保險桿外觀近似）」。

D157,830 設計專利（外罩）	D161,244 設計專利（外罩）
 立體圖 1 （代表圖）  立體圖 2	 立體圖 1 （代表圖）  立體圖 2

論述

探討我國設計專利新穎性的整體比對審查原則
—從智財法院 104 字行專訴第 32 號判決談起

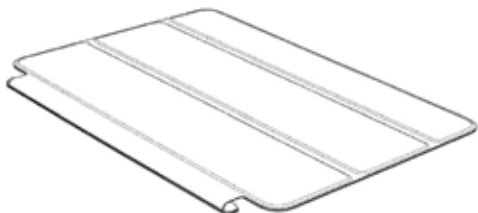
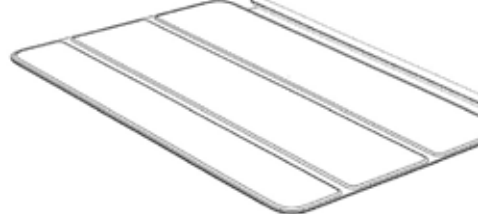
D161,013 設計專利（外罩）	D161,246 設計專利（外罩）
 立體圖 1 （代表圖）  立體圖 2	 立體圖 1 （代表圖）  立體圖 2

圖 15 Apple 公司在我國申請與平板電腦外罩相關的設計專利

D176,048 計專利（前保險桿） （104304495）	D176,049 計專利（前保險桿） （104304495 D01）
 立體圖（代表圖）  前視圖	 立體圖（代表圖）  前視圖

圖 16 豐田公司在我國申請前保險桿的衍生設計專利

（二）新穎性之判斷方式

在 2012 年的 Apple v. Samsung 侵權訴訟中，CAFC 駁回地區法院的裁決且說明：在新穎性及非顯而易見性（創作性）的審查中，設計專利圖式中所主張的實線部分都應被考量進去，先前技藝之日本 1,241,638 專利（簡稱 638 專利）揭露的電子裝置中央段高起的拱形凸面與 Apple 公司 D 593,087 專利（簡稱 D087 專利）的平坦表面是有明顯區別的（如圖 17 所示），因此，該先前技藝無法證明 D087 專利是可預見或是顯而易知的。



圖 17 Apple 的 D087 專利與 Samsung 所提的先前技藝之比對⁴⁰

設計專利的新穎性比對並不是將整體外觀進行分解比較，也不是將產品外觀設計分割為「判斷重點」或「非判斷重點」，而是以兩個設計的整體外觀所產生的視覺印象作為相同或近似的判斷基礎，判斷時可區分兩個設計所產生整體視覺印象的「相同之處」及「相異之處」。而且，新穎的設計特徵或視覺重點（正面）也不一定是將容易引起普通消費者注意的判斷重點。

第二段在說明判斷的方式，建議修訂如下：「外觀之相同、近似判斷，應以申請專利之設計的整體外觀為對象，而非就商品之局部特徵逐一進

⁴⁰ 圖片來源：APPLE, INC., v. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., No. 2012-1105. May 14, 2012. 2012 WL 1662048 (C. A. Fed.)。

論述

探討我國設計專利新穎性的整體比對審查原則
—從智財法院 104 字行專訴第 32 號判決談起

行觀察、比對，以其所產生的整體視覺效果作為判斷的依據。觀察比對之後，分析兩個設計之間相同之處與相異之處，再確認相異之處對於整體視覺效果的影響是否顯著，如果影響顯著就不會使普通消費者有混淆、誤認之虞，應認定為整體外觀不構成近似」。其實，衍生設計的近似判斷（如圖 18 所示）與新穎性的近似判斷是相同的，只是比對的對象不同。

D176,050 設計專利	D176,051 設計專利	D176,052 設計專利
		
立體圖（代表圖）	立體圖（代表圖）	立體圖（代表圖）

圖 18 豐田公司的後保險桿設計與衍生設計⁴¹

陸、結論

無論是美國設計專利的新穎性審查，或是歐盟註冊設計無效宣告的新穎性審查，都未區分為「判斷重點」及「非判斷重點」，只有「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」的分別，新穎性比對及判斷的重點是「主張設計之部分」，兩個設計近似與否的綜合判斷，是在分析申請專利之設計與先前技藝的相同及相異之處後，評估那些不同的造形元素對於整體視覺效果的影響是否顯著。現在，我國已開放部分設計專利制度，申請人可將各個重要特徵或是視覺重點部分以部分設計提出申請，在圖式中以實線或其他方式揭露的「主張設計之部分」都是判斷重點，審查時，不應再強調「應以容易引起普通消費者注意的特徵為重點」，這種「設計特徵」及「視覺重點」的判斷方式不僅違背整體觀察比對的原則，且與國際間設計專利的新穎性審查判斷也不一致。

⁴¹ 日本豐田公司在我國的第 104304497 號申請案「汽車用後保險桿」及第 104304497D01 號（D176,051）與第 104304497D02 號（D176,052）的衍生設計。

我國著作權法全盤修正之簡介

壹、前言

著作權法全盤修正草案歷經 7 年的修正討論，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於 103 年 4 月首度對外公告全盤修正草案第一稿，由於各界對於修正草案踴躍提出建言，智慧局為因應外界意見，經多次調整後，於 105 年 4 月對外公告第四稿，並於同年 9 月送請行政院審查，經 5 次會議審查後，預定於 106 年上半年送請立法院審議。

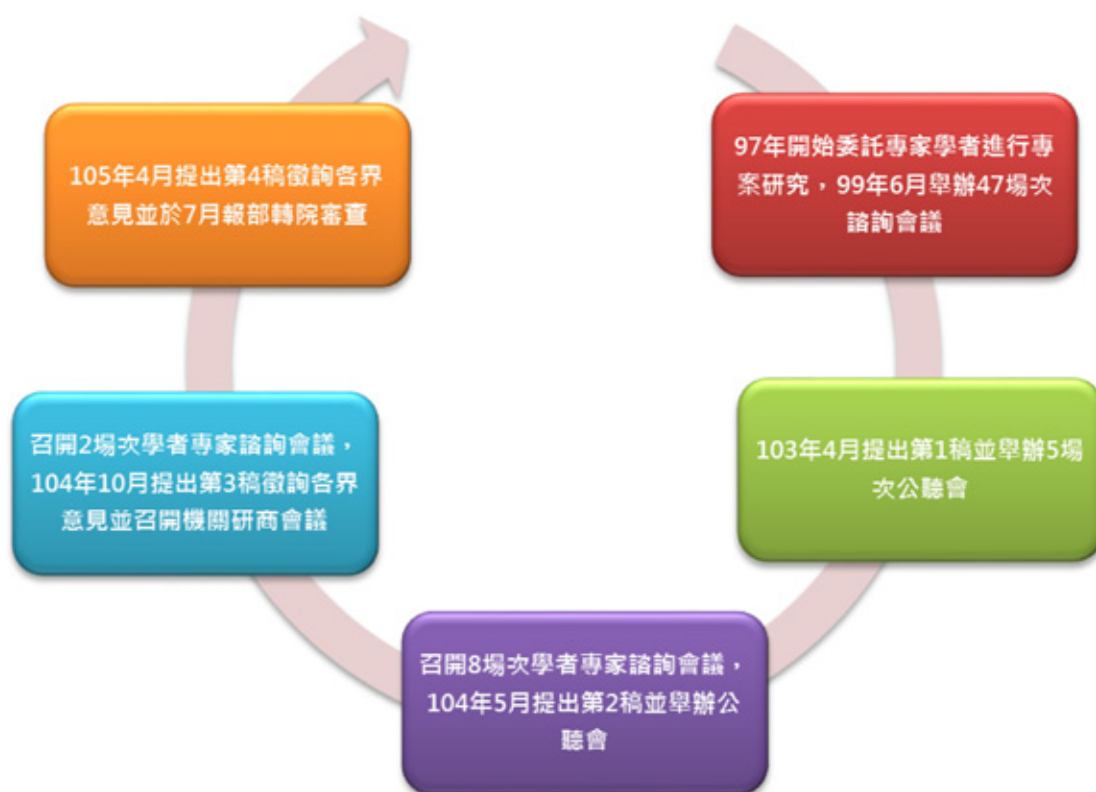
著作權法與民眾日常生活息息相關，自 87 年 5 月 14 日公布施行，雖曾於 87 年為全案修正，嗣並歷經多次修正，惟均係以原有架構為基礎，未作大幅更張及全盤檢視調整，若干不合時宜之處，相繼突顯，然而面對數位時代所產生之各項議題，現行著作權法制顯然彈性不足，例如：數位匯流的發展導致利用型態與權利範圍界線模糊，產生爭議。另依據實務經驗，亦有不合時宜之處，例如：著作權利規範不盡明確、著作流通常遇到阻礙、著作權人權利保護不夠完善，以及著作權侵權行為未獲有效遏止等問題，有進一步釐清與調整之必要。

貳、本次修正源起

因此，智慧局從 97 年開始針對歷年來各界反映的修法議題進行蒐集，並委託專家學者進行專案研究，提出研究成果，包括修正著作權法的具體建議條文，經召開諮詢會議後，於 103 年 4 月提出修正草案第一稿¹，並召開 5 次公聽會廣納意見，智慧局經積極研析各界關切議題之處理方向，彙整公聽會各界所提修法意見上百則，逐項檢討，擬具回應說明資料以回復外界疑慮，並再次召開 8 場次

¹ 第一稿修正重點包括因應數位科技發展需要，整併及修正著作財產權之無形權能規定；促進著作流通利用，修正著作人格權規定；促進市場和諧，釐清著作財產權散布權能規定；調整表演人及錄音著作保護；將著作財產權限制及例外，作更為合理之修正；增訂著作財產權人不明強制授權規定；修訂邊境管制措施；檢討修正不合時宜之刑事責任規定。詳細內容請參智慧局網站著作權法修法專區 https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7773&CtUnit=3827&BaseDSD=7&mp=1&xq_xCat=20（最後瀏覽日期：2017.5.17）。

學者專家諮詢會議，與產業界及權利人團體溝通，於 104 年 5 月再次提出著作權法修正草案第二稿²，同時召開公聽會聽取外界建言及 2 場次學者專家諮詢會議。104 年 10 月再次提出著作權法修正草案第三稿，並召開機關研商會議聽取相關政府機關意見，以審慎完備法制。針對第三稿各界所提修法意見，經積極研析處理方向，並調整修法草案內容後，於 105 年 4 月再次提出著作權法修正草案第四稿，主要調整包含依法規申請程序之合理使用範圍明定為專利、商標或藥事之申請程序；圖書館等典藏機構將合法重製物於館內公開傳輸提供閱覽之合理使用排除商業發行視聽著作之適用；增訂使用非供公眾使用設備於街道、公園等開放空間或其他向公眾開放之戶外場所舉辦之社會救助、公共安全、公共衛生及個人身心健康目的之活動得主張合理使用；修正法定賠償規定；恢復光碟非告訴乃論罪相關規定，修法歷程如下圖所示。



² 同前註連結。

參、行政院審查通過修正草案修正重點

茲經行政院召開 5 次審查會議後，著作權法修正草案依據會議結論進行修正調整，著作權法原條文計 117 條，修正後條文合計 144 條，因本次係全盤大幅度修正，囿於篇幅，本文僅就全案修正重點予以說明，本刊後續將另外針對著作財產權之無形權能規定之整併及修正、表演人及錄音著作保護之調整、遠距教學與教科書之合理使用、非營利活動之合理使用、公法人與圖書館之合理使用及刑事責任規定之檢討等專題陸續介紹，敬請期待。

一、整併及修正著作財產權之無形權能規定

- (一) 公開播送納入網路同步傳輸：現行法凡屬於網路傳輸者均屬於公開傳輸權之範圍，僅透過行政解釋將受管控網路內的同步傳輸除外，納入公開播送之範圍³，例如：中華電信 MOD 電視節目部分。然而網路頻寬提升及科技日新月異，透過網路傳輸線性節目或廣播甚為普遍，公開播送所指的應是即時、線性節目之播放行為，因此本次予以調整，修正後不論是一般電視台播送或是透過網路平台同時直接轉播金鐘獎等節目均屬於公開播送權。
(修正草案第 3 條第 6 款)
- (二) 公開傳輸：此項權利修正後以具互動性之電腦或網際網路傳輸之形態為特色，只要公眾得依其個人選擇的時間以及地點獲得著作內容之情形，即屬之。例如 YouTube、中華電信 MOD 隨選視訊部分。(修正草案第 3 條第 9 款)
- (三) 公開口述併入公開演出：由於相聲、詩詞吟詠、朗讀等行為究屬語文著作之公開口述或屬具有演技之公開演出，實難區分，為簡化著作利用行為之分類及適用，爰將現行條文之公開口述融入公開演出之定義；另公開演出修正後係指：1. 現場演出、演奏或演講等，包含於現場使用擴音設備以加強或輔助現場演出效果之情形在內；2. 將現場演出再以螢幕、擴音器或其他類似螢幕、擴音器之機械設備同時傳播至演出地點以外之空間。例如：將國家音樂廳之現場演奏會，同時在兩廳院的廣場以大螢幕播放提供其他

³ 詳參 98 年 12 月 14 日智著字第 09800110140 號函釋，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?ctNode=7448&mp=1&xItem=218177>（最後瀏覽日期：2017.5.17）。

未入場之觀眾欣賞；3. 將錄音物、視聽物再向觀眾傳達之情形。例如：將歌手於錄音室錄製之 CD 在賣場向公眾播放。（修正草案第 3 條第 8 款）

- （四）增訂再公開傳達：智慧局解釋認為於各種營業場所以一般家用接收設備接收廣播或電視，未再另外以擴音器材或拉線方式擴大播送之效果者，係屬單純開機，不涉及著作之利用行為，此一見解與國際公約迥異，因而新增再公開傳達權，其權利範圍包含下列 3 個部分：1. 原單純開機部分，例如：營業場所單純播放電視、收音機節目或透過網路播放同步音樂電台；2. 原公開演出後段以擴音器或其他器材，將原播送之聲音或影像向公眾傳達著作內容，例如：營業場所加裝擴音設備播放電台音樂；3. 透過網路播放互動式影片，例如：營業場所透過網路及螢幕設備播放 YouTube 影片。至於原屬於單純開機所涉及之問題，將另以合理使用解決。（修正草案第 3 條第 10 款）

二、檢討著作人歸屬規定之合理性

- （一）職務著作及出資聘人完成著作之著作財產權歸屬：依現行法，受雇人於職務上完成著作之著作財產權依規定僅能全部歸雇用人或約定給受雇人享有，無第三種約定之選擇。為符合契約自由原則，讓雇用人與受雇人之約定更有彈性，例如：雙方各享有一部之著作財產權，或約定著作財產權由第三人享有，使雇用人與受雇人得以契約約定著作財產權歸屬之對象；另外，在出資聘請法人完成著作時，依現行法需先檢視該法人與其受雇員工之僱傭關係成立時就著作人或著作財產權有無特別約定而定，造成出資聘請他人完成之著作，其著作歸屬之認定會因受聘人為自然人或法人而有所不同的法律效果，本次修正後，無論受聘人為自然人或法人，出資人均得依規定約定成為著作人，在法律的適用上更有彈性，也符合實務運作的需要。（修正草案第 13 條及第 14 條）
- （二）錄音著作及視聽著作權利法定歸屬出資人享有：實務上視聽著作及錄音著作多為出資聘人完成之著作，且參與創作者眾多，如未約定著作人，其著作人歸屬於受聘人，實務上因有著作財產權之歸屬未約定者，衍生出資完成之視聽或錄音作品後續難以利用及流通之問題，爰將錄音著作及視聽著作之著作權利歸屬，明定歸出資人享有。（修正草案第 15 條）

- (三) 視聽著作之表演人權利法定移轉出資人享有：因表演係以獨立之著作保護，惟表演人非屬視聽著作之著作人，為避免表演人之權利影響視聽著作後續利用產生困難，爰參考視聽表演北京條約明定經表演人同意固著於視聽著作之表演，其重製權、散布權、出租及公開傳輸權等著作財產權，歸出資人享有。（修正草案第 37 條）

三、促進著作流通利用，修正著作人格權規定

- (一) 刪除碩博士論文推定同意公開發表規定：參酌各國著作權法並無碩、博士論文之公開發表權相關規定，且教育部擬研提「學位授予法」修正草案，有關碩、博士論文公開陳列之問題，宜回歸「學位授予法」處理，爰予以刪除。（修正草案第 17 條）
- (二) 刪除公務員職務著作之著作人格權：按現行法規定，公務員職務上之著作，其著作財產權歸屬機關享有，而以公務員為著作人的情形下，公務員依現行法不得主張公開發表權及姓名表示權，惟仍得主張禁止不當修改權，對著作人格權之限制條件並不一致，修正後其著作財產權歸屬隸屬之法人享有，公務員職務上著作不適用著作人格權之規定，即亦不得主張禁止不當修改權，使其規定一致。（修正草案第 17 條及第 24 條）
- (三) 刪除法人消滅後著作人格權：依現行法規定，法人消滅後其著作人格權雖視同存續，惟受侵害並無法主張救濟，與自然人可由遺族或遺囑指定之人主張之情形不同，爰參照國際公約及國外立法例，修正後法人消滅，其不再享有著作人格權之保護。（修正草案第 20 條）
- (四) 增訂公開發表著作人生前未公開之著作，不構成著作人格權侵害：有鑑於公開發表與著作之利用關係較為密切，涉及公益程度較高，因而對著作人死亡後之公開發表權保護宜予以限制，例如：某教授生前已預定投稿期刊但尚未公開發表的遺作，應可予以公開發表，以促進著作流通及國家文化發展。但著作人生前之書信、日記等私密文書，依社會通念，公開發表應可認為違反著作人之意思，則仍不得任意給予公開發表。（修正草案第 20 條）

四、釐清散布權及出租權相關規定

- (一) 釐清散布及散布權：現行法對於散布、輸入與權利耗盡原則之規定不盡明確，修正後散布之定義，係指現實交付之行為，包含以移轉所有權之方式、出租及出借等，排除「為散布而公開陳列」、「為散布而持有」等準備階段態樣，但明知為侵害著作財產權之物而意圖散布之公開陳列或持有者仍屬視為侵害著作權。另散布權部分則區分為以「移轉所有權」與「出租」方式所為者，明確表達上開權利體系，修正為「以移轉所有權方式」之散布權」及「以出租方式」之散布權，以為區辨。（修正草案第 33 條、第 34 條及第 97 條）
- (二) 整併並修正以移轉所有權及出租等方式之散布權相關權利耗盡規定：國際上權利耗盡原則之意義係指著作財產權人以移轉所有權之方式散布著作原件或重製物後，對該著作原件或重製物即不得再行主張散布權及出租權，爰整併以移轉所有權及出租等方式之散布權相關權利耗盡規定，惟仍保留禁止真品平行輸入規定，賦予著作權人市場區隔之權利，但修正後同時刪除散布或意圖散布而公開陳列或持有真品者的刑事責任，以為衡平。（修正草案第 73 條及第 97 條）

五、調整表演人及錄音著作保護

- (一) 表演人及錄音著作獨立條文規範：現行法有關表演人及錄音著作保護規定分散於各專有權利條文中，不易瞭解，故將表演人及錄音著作之權利另分別以獨立條文規範，以資明確。（修正草案第 35 條及第 36 條）
- (二) 現行法表演人僅就其未固著之表演或已固著於錄音著作之表演享有專有權利，因應視聽表演北京條約，本次修正增訂表演人（例如演員）就其錄製於「視聽物」上（例如電影）之表演，享有與「錄音物」上（例如 CD）之表演人（例如歌手）相同權利，例如：電影賽德克·巴萊之表演人就該電影之重製、販售、出租及公開傳輸享有的權利。（修正草案第 36 條）

六、將著作財產權限制規定，作更為合理之修正

- (一) 刪除「在合理範圍內」之要件：依現行法規定，第 44 條至第 63 條如有「在合理範圍內」之要件，尚須符合現行條文第 65 條第 2 項各款所定要件，致使現行條文在適用上並不明確。依各國立法例，凡利用著作行為符合「著作權之限制或例外」規定者，即不構成對著作之侵害（例如：美國著作權法第 108 條至第 122 條）。修正後第 53 條至第 75 條於利用行為滿足各該條要件時，即屬於合理使用。（修正草案第 53 條至第 57 條、第 61 條、第 63 條、第 65 條至第 69 條、第 72 條至第 74 條及第 77 條）
- (二) 增訂遠距教學合理使用：隨科技發展運用科技進行遠距教學以擴大受教範圍及效果，為各國教育政策之趨勢，修正後依法設立之學校或其擔任教學之人將可於網路教學時，使用他人已公開發表的著作，但限於已採取技術措施防止正式註冊該課程以外之人接收該課程，以避免損害著作財產權人之權益，例如：某教授於校內創設數位教學平台（已採技術措施防止未選課之人接收）對選課學生進行授課，或將他人著作上傳該平台作為選課學生之教材，但以不有損害著作財產權人之利益為限。（修正草案第 55 條及第 56 條）
- (三) 修正圖書館等典藏機構合理使用：由於典藏機構得依規定向讀者提供重製物，但對於是否可提供讀者數位重製物，現行是透過行政解釋，本次修正後明訂不得提供數位重製物；另依圖書館法，國家圖書館為我國法定送存機關，本次修正增訂該館得基於文化保存之目的，就經送存著作及機關或公法人於網路上向公眾提供之資料予以重製的法源；另考量數位閱讀趨勢，另增訂圖書館等典藏機構得於適當要件限制下，提供讀者於館內線上瀏覽。（修正草案第 58 條）
- (四) 修正非營利活動合理使用：依現行法對於經常性辦理的非營利活動仍須取得授權始得利用，修正後經常性辦理的非營利活動僅須向著作財產權人支付適當之使用報酬後即可利用著作，例如：學校午休時間播放音樂；至於非經常性辦理的非營利活動以及使用個人私有設備於街道、公園、建築物等戶外場所舉辦社會救助、公共安全、公共衛生及個人身心健康目的等活

動則屬合理使用，不用取得授權或付費，例如：總統就職典禮使用的音樂，或民眾每日早晨於公園使用自行攜帶的手提音響播放音樂跳舞。（修正草案第 66 條）

- （五）增訂使用通常家用設備合理使用：配合本次修正增訂再公開傳達權後，原屬於單純開機不涉及著作利用行為將變更為著作財產權型態之一，但是考量我國實務上於公共場所內（無論是否涉及營利活動），利用通常家用之接收設備收聽廣播、電視節目進行二次利用之情形非常普遍，特別是小型商家（小吃店、家庭美容院等），而公開播送後之二次利用行為，權利人所能獲取之經濟利益有限，爰參考國外立法例就此類利用型態新增合理使用規定，以為衡平。（修正草案第 67 條）

七、增訂著作財產權人不明強制授權及著作財產權設質登記規定

- （一）現行文化創意產業發展法第 23 條及第 24 條分別定有著作財產權設質登記、著作財產權人不明強制授權等規定，惟其執行均係由著作權專責機關執行，為使事權及法規統一，將前述二種情事移至著作權法規定。修正後著作權法將增訂著作財產權之設質融資規定，民眾向智慧局為質權之設定、讓與、變更、消滅或處分之限制等登記後，便於融資利用，以保障交易安全。（修正草案第 80 條及第 83 條）
- （二）另前述文化創意產業發展法第 24 條著作財產權人不明強制授權規定，主要考量係因年代久遠或其他原因以致於著作財產權人不明或其所在不明之著作，倘未能授權利用，將有礙於文化傳承與流通，修正後提供利用人合法利用著作之管道，經向智慧局申請許可後，即可在授權範圍內利用該著作，以促進著作之利用及我國產業之發展。此外，為兼顧著作財產權人不明時之著作利用時效性及促進著作權專責機關審查效率，並參考日本著作權法新增於著作權專責機關審查期間，允許利用人提存保證金後，得先行利用之規定。（修正草案第 80 條）

八、修正損害賠償不易舉證之問題

- (一) 參酌專利法及商標法有關損害賠償之規定，增訂「依授權所得收取之權利金」為損害計算之規定之一，便利權利人計算損害賠償額，解決損害賠償不易舉證之問題。（修正草案第 99 條）
- (二) 被害人依現行條文第 88 條第 2 項請求法定賠償，需先證明其實際損害額或因侵害所失之利益，惟著作權係無體財產，被害人實際受損害之情形，往往難以計算或證明，修正後被害人於選擇請求法定賠償額時，即無庸證明其損害，由法院依侵害情節，在新臺幣 1 萬元以上 1 百萬元以下酌定賠償額之規定，又損害行為故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣 5 百萬元，以提升被害人以民事賠償取代刑事訴訟之意願，並減輕被害人之舉證責任。（修正草案第 99 條）

九、修訂邊境管制措施

- (一) 現行法有關邊境管制措施規定，海關依申請所為查扣，著重於著作權人或製版權人防止侵害之急迫性，惟查扣物是否為侵害物，尚待司法機關認定，爰參酌民事訴訟法允許債務人提供擔保後撤銷假扣押或假處分之精神，增訂被查扣人亦得提供 2 倍之保證金或相當之擔保，向海關請求廢止查扣。（修正草案第 104 條）
- (二) 為調查侵權事實或提起訴訟之必要，參考商標法規定，增訂允許海關依權利人之申請，提供權利人侵權貨物相關資訊之規定，並限制相關資訊之用途。（修正草案第 108 條）
- (三) 另對於侵權認定困難，權利人有向海關調借貨樣進行侵權認定之必要者，增加允許權利人得提供保證金向海關申請調借貨樣進行侵權認定之規定，期能周全保護著作權人或製版權人之權益。（修正草案第 109 條）

十、檢討修正不合時宜之刑事責任規定

- (一) 現行為銷售或出租之目的而重製他人著作、重製光碟或散布光碟等侵害著作權刑事責任規定有 6 個月法定刑下限，實務執行部分案例呈現情輕法重

之失衡問題，致罪責不相符，爰刪除該下限規定，由法院依個案衡酌之。

（修正草案第 121 條及第 122 條）

（二）針對擅自以移轉所有權之方式散布著作原件或其重製物之行為，現行法分別針對散布正版本及盜版本訂有處罰規定，惟規範要件及刑度差異不大，惟散布正版本與盜版本歸責性不同，爰刪除散布正版本之刑事處罰規定，使散布正版本循民事途徑，除與散布盜版本之歸責性加以區隔外，亦較符合社會情感。（修正草案第 122 條）

（三）至於意圖散布而公開陳列或持有盜版本之行為，因現行條文第 87 條第 1 項第 6 款與第 91 條之 1 第 2 項就「公開陳列或持有」重覆規定，爰刪除第 91 條之 1 相關規定，使之回歸屬於「視為侵害著作權」之規定。（修正草案第 122 條）

（四）此外，由於現行法就違反禁止真品平行輸入之規定僅有民事責任，為求衡平，修正後違反禁止真品平行輸入規定之後續散布行為，刪除其刑事責任，惟仍有民事賠償責任。（修正草案第 125 條）

肆、結語

本次著作權法修正草案預計於 106 年上半年經行政院通過並函送立法院審議，後續智慧局將配合立法院審查儘速完成立法程序，以期建構更優質的著作權法制環境，提升著作權人保護，有效遏止侵權，並適度調和社會利益，以促進我國文化發展與創意，強化國家整體競爭力。

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：公司每天透過播音系統播放音樂給員工聽，是否須取得授權？

答：著作權法所稱之「公眾」為「不特定人或特定之多數人」，對於公司而言，員工屬於「特定之多數人」而屬「公眾」的範圍，因此不論是透過播音系統播放廣播或 CD 仍涉及公開演出他人音樂及錄音著作的行為，需取得著作財產權人或其所加入之著作權集體管理團體的授權，才可利用。又因每天播放音樂的行為屬經常性利用，故無法主張著作權法第 55 條特定活動合理使用的規定，因此，仍需取得著作財產權人的授權，方屬合法利用。

商標

問：商標註冊後，得申請廢止商標註冊的情形為何？

答：商標註冊後有商標法第 63 條第 1 項規定的情形之一，智慧局得依任何人的申請或依職權廢止其註冊。

- 自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似商品／服務的註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者；被授權人為前述行為，商標權人明知或可得而知而不為反對的表示者。
- 無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者。但被授權人有使用者，不在此限。
- 未依第 43 條規定附加適當區別標示者。但於商標專責機關處分前已附加區別標示並無產生混淆誤認之虞者，不在此限。
- 商標已成為所指定商品／服務之通用標章、名稱或形狀者。
- 商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品／服務的性質、品質或產地之虞者。

問：不同人對相同的註冊商標分別提出異議及申請評定，實務上是否會優先處理異議案件，或是二者併行審理，有無重複處分之嫌？

答：爭議案件的審理，原則上係以其申請先後及雙方當事人交互答辯及陳述意見程序是否終結而足以進行審理以為斷，並不一定會先處理異議案件，且應就各案主張的事實及理由分別審查。但先處分的異議或評定案件，於後案審理時，將注意有無商標法第 56 條及 61 條一事不再理規定的適用，避免有重複處分的情形。

● 世界五大專利局（IP5）副局長開會討論合作事項

2017 年 4 月 11 日至 12 日世界五大專利局（IP5）副局長在德國慕尼黑開會，確認目前進行中計畫的進展和成果，包括分類、資訊技術（IT，即全球檔卷和資料交換）、統計、工作分享（PPH 專利審查高速公路、合作檢索等）、品質管理、專利審查作業調和化，並積極交換意見。

此外，JPO 小柳副局長在日德產業協會（Japanese-German Business Association）就第四次產業革命對智慧財產制度的影響發表演說，並且訪問德國專利商標局（DPMA），就兩局間合作倡議進行意見交換。

IP5 包括日本特許廳（JPO）、美國專利商標局（USPTO）、歐洲專利局（EPO）、中國大陸國家知識產權局（SIPO）及韓國智慧財產局（KIPO）。在 IP5 架構下，5 局一直在討論專利審查作業調和化議題，重點包括專利說明書充分揭露、先前技術之引證及發明單一性。

相關連結：

http://www.jpo.go.jp/shoukai_e/soshiki_e/photo_gallery2017041401.htm

● 澳洲智慧財產局開辦資訊與通訊技術所（ICT）學生見習計畫

澳洲智慧財產局（IP Australia）和 Pegasystems 公司及坎培拉大學（University of Canberra）合作，為表現優異的資訊與通訊技術所（ICT）學生開辦見習計畫，藉由參與政府機構內部業務，提供他們一個從高等教育環境順場地轉換至專業職場的機會。

獲選的兩個學生將獲邀請至位於美國麻州劍橋的 Pegasystems 全球總部參加一項為期 3 週的基礎教育訓練，回到澳洲後再安排至澳洲智慧財產局的簽約廠商 Pegasystems 公司顧問組擔任副系統架構師。

Pegasystems 目前正與澳洲智慧財產局共同進行該局歷來最大的作業與 ICT 系統改造，稱為 RiO（Rights in One）計畫，該計畫包括 4 個核心任務：

- * 開發一個新的智慧財產權管理系統。
- * 簡化及調和業務流程。
- * 開發一個新的檢索系統。
- * 提供更豐富、即時的商業智能（business intelligence）。

RiO 計畫下新近推出的產品是 2017 年 2 月 10 日在墨爾本 PauseFest 新創技術研討會中公布啟用的澳洲商標檢索系統 (<https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/quick>)，該系統取代了舊的 ATMOSS 系統，新系統整合商標圖形辨識技術，使近似商標檢索變得更容易且快速，可在幾秒內從超過 40 萬個商標申請案擷取檢索結果。

相關連結：

<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/australian-first-graduate-program-ict-students>

● 三邊專利局 (Trilateral Offices) 慶祝成立 35 周年

日本特許廳 (JPO)、歐洲專利局 (EPO) 及美國專利商標局 (USPTO) 局長 2017 年 3 月底在西班牙塞維亞 (Seville) 會面，簽署了一份瞭解備忘錄 (MOU)，以繼續致力促成一個全球性更有效率的專利制度，會議前並先與來自日、歐、美三地區的業界人士聚會，收集使用者對專利制度的回饋意見。

回顧三邊局 1983 年首次會議迄今 35 年來的合作，EPO 局長 Benoît Battistelli 表示：三邊局一直是國際專利合作和工作分享的先驅，從資料取得與交換、共同的分類、檢索及審查工具，已提升專利程序的效率和品質，嘉惠三局及使用者，最終結果是希望全球企業和發明人可使用相似的專利申請程序。

三邊局是電子資料交換的先鋒，且訂定了全球標準，最近的合作成果包括持續開發及改進共同引證文件 (Common Citation Document, CCD) 服務，以方便從網路取得各專利局對同一發明所做的檢索結果；另一項是啟動及推廣世界五大專利局 (IP5) 全球檔卷系統 (Global Dossier)，除三邊局外，再加上中國大陸和韓國，對同一專利家族的所有專利申請案相關資訊提供一站式檢索服務。

在本次簽署的 MOU 中，三局承諾將持續與三區域內業界討論實體專利法調和，探究更安全、便利的優先權文件交換方式，以改善使用者服務，並支援 IP5 優先權地區全球檔卷系統的進一步發展。

相關連結：<https://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170330.html>

專利

● 智慧局 AEP 04 月份統計資料簡表

表一：106 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		
2017 年 01 月	3	0	2	4	9	17	0	0	0	17	26
2017 年 02 月	5	0	7	2	14	10	0	0	0	10	24
2017 年 03 月	9	0	6	1	16	20	0	0	1	21	37
2017 年 04 月	3	0	6	4	13	11	2	0	0	13	26
總計	20	0	21	11	52	58	2	0	1	61	*113

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)	20	0	21	11	52
日本 (JP)	20	1	0	0	21
美國 (US)	14	0	0	0	14
德國 (DE)	6	0	0	0	6
英國 (GB)	4	0	0	0	4
義大利 (IT)	2	1	0	0	3
比利時 (BE)	3	0	0	0	3
南韓 (KR)	1	0	0	1	2
貝里斯 (BZ)	2	0	0	0	2
盧森堡 (LU)	2	0	0	0	2
中國大陸 (CN)	1	0	0	0	1
新加坡 (SG)	1	0	0	0	1
愛爾蘭 (IE)	1	0	0	0	1
荷蘭 (NL)	1	0	0	0	1
總計	78	2	21	12	*113

* 註：包含 3 件不適格申請（3 件事由 1）。

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 2017 年 04 月底	71.6
事由 2	至 2017 年 04 月底	79.7
事由 3	至 2017 年 04 月底	134.0
事由 4	至 2017 年 04 月底	100.9

註：事由 1 係自 98 年 1 月至 106 年 04 月底，
 事由 2、3 係自 99 年 1 月至 106 年 04 月底，
 事由 4 係自 103 年 1 月至 106 年 04 月底。

表三：主張之對應案國別統計（106 年 04 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	40	1	41	49.40%
日本（JP）	16	0	16	19.28%
歐洲專利局（EP）	14	1	15	18.07%
澳大利亞（AU）	4	0	4	4.82%
中國大陸（CN）	3	0	3	3.61%
南韓（KR）	2	0	2	2.41%
德國（DE）	1	0	1	1.20%
紐西蘭（NZ）	1	0	1	1.20%
總計	81	0	83	100.00%

註：其中有 3 件加速審查申請引用複數對應案。

● **臺日專利審查高速公路（PPH MOTTAINAI）試行計畫自 106 年 5 月 1 日起延長 3 年**

臺日經貿關係向來密切，日本是外國人向我國申請發明專利最多的國家，去（105）年計申請 12,006 件，而我國人向日本申請發明專利案件數亦有 1,306 件。為加速雙方發明專利案件審查速度，使申請人能快速取得專利，臺日自 101 年 5 月 1 日起開始實施專利審查高速公路（PPH）試行計畫，並於 103 年 5 月 1 日起修正為增強型專利審查高速公路（PPH MOTTAINAI）。

臺日 PPH MOTTAINAI 試行計畫於本年 4 月 30 日屆期，經雙方同意自 106 年 5 月 1 日起延長試行期間 3 年，以繼續提供臺日兩國申請人便捷的 PPH 服務。詳細申請書及作業方案請參閱智慧局網頁（<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=6716&CtUnit=3227&BaseDSD=7&mp=1>），或日本特許廳網頁（http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/japan_taiwan_highway_e.htm）。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=622085&ctNode=7127&mp=1>

● **修正專利審查基準「第二篇發明專利實體審查第三章專利要件」**

經濟部令

發文日期：中華民國 106 年 04 月 27 日

發文字號：經授智字第 10620031381 號

修正專利審查基準「第二篇發明專利實體審查第三章專利要件」第 4 節喪失新穎性或進步性之例外、「第三篇設計專利實體審查第三章專利要件」第 4 節喪失新穎性或創作性之例外，並自 106 年 5 月 1 日生效。

附修正專利審查基準「第二篇發明專利實體審查第三章專利要件」、「第三篇設計專利實體審查第三章專利要件」

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=622064&ctNode=7127&mp=1>

● **本局專利審查品質之回饋意見信箱**

提升專利審查品質一直是本局施政重要目標，各界之寶貴建議均是提升專利審查品質之重要助力；關於專利審查品質之回饋意見，請逕寄至局長信箱（hotline@tipo.gov.tw），本局收到您的來信後，將會儘速處理與回應。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=622079&ctNode=7127&mp=1>

● **106 年度商標法令說明會開跑了！**

106 年度商標法令說明會已於 4 月 24 日假國立台灣大學霖澤館揭開序幕。台中、台南及高雄場次還有名額，誠摯邀請各界人士踴躍至本局研討會登錄中心（<http://activity.tipo.gov.tw/>）報名參加。

本年度說明會課程內容為「商標使公眾誤認誤信商標之虞的審查原則及案例類型；包含原住民族文化表達及藥品、保健食品、化妝品等相關議題的審查原則。」說明會議程及課程內容如附件所示，歡迎各界蒞臨參加。

連結網站：<http://activity.tipo.gov.tw/>

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=622088&ctNode=7127&mp=1>

● **WIPO 發布最新「設計專利圖式指南」，本局彙整相關資訊，歡迎各界參考使用。**

本文為 WIPO 於 2016 年 8 月發布之設計專利圖式指南，係提供申請人於 WIPO 會員國申請設計專利之參考，申請人若事先熟悉主要國家之圖式要求，可避免因各視圖無法充分明確揭露而被專利局發出拒絕專利授權之審查意見。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=621918&ctNode=7127&mp=1>

● **公告修正「發明專利申請書」等專利申請書表及其相關申請須知共 15 式，並自 106 年 5 月 1 日生效**

經濟部智慧財產局 公告

發文日期：中華民國 106 年 4 月 21 日

發文字號：智專字第 10612100980 號

主旨：公告修正「發明專利申請書」、「新型專利申請書」、「設計專利申請書」、「衍生設計專利申請書」、「專利面詢申請書」、「發明專利分割申請書」、「新型專利分割申請書」、「設計專利分割申請書」、「發明專利改請新型專利申請書」、「新型專利改請發明專利申請書」、「發明專利改請設計專利申請書」、「新型專利改請設計專利申請書」、「設計專利改請新型專利申請書」、「設計專利改請衍生設計專利申請書」、「衍生設計專利改請設計專利申請書」及其申請須知共 15 式，並自 106 年 5 月 1 日起生效。

依據：專利法施行細則第 2 條第 2 項。

公告事項：

一、本次書表修正之主要內容說明如下：

- (一) 配合專利法及施行細則修正優惠期相關規定，專利申請案符合優惠期相關規定者，不以申請時敘明為程序要件，爰修正旨揭專利相關申請書及其申請須知，俾利申請人於申請時得於專利申請書之聲明事項欄勾選「☐ 本案符合優惠期相關規定」，並載明公開事由、事實發生日期、檢附相關公開之證明文件。
- (二) 配合專利面詢作業要點修正「專利面詢申請書」，爰增列「面詢依據之版本」、「面詢事項與說明」之欄位及「面詢申請應在專利案件審定前提出，且辦理面詢以 1 次為原則」之注意事項。
- (三) 考量申請人於原申請案如有主張優先權者，分割或改請後之申請案亦多會援用原申請案之優先權主張，爰修正旨揭相關申請書及其申請須知，以設定分割或改請後之申請案援用原申請案之優先權主張為原則，申請人如例外不援用始需勾選聲明事項「☐ 本案不援用原申請案之優先權主張」，以確保申請人之權益。另發明專利分割申請案主張生物材料寄存者，亦請於聲明事項方格☐ 本申請援用原申請案之生物材料主張內為標記，並檢送生物材料寄存證明文件。

二、旨揭專利申請表格，可至本局網頁依序點選「專利」／「申請資訊及表格」／「專利申請表格暨申請須知」，再依申請專利事項所需之表格下載使用。（<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=7487&CtUnit=3633&BaseDSD=7&mp=1>）

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=621698&ctNode=7127&mp=1>

- 修正「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」第 2 章、第 4 章、第 7 章及第 13 章，並自中華民國 106 年 5 月 1 日生效

發文日期：中華民國 106 年 4 月 19 日

發文字號：經授智字第 10620031210 號

修正「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」第二章、第四章、第七

章及第十三章，並自中華民國一百零六年五月一日生效。

附修正之「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」第二章、第四章、第七章及第十三章

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=621608&ctNode=7127&mp=1>

● 4 月 26 日—世界智慧財產權日（World IP Day）

世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，簡稱 WIPO）於 2000 年通過以「建立世界智慧財產權組織公約」生效日 4 月 26 日，定為「世界智慧財產權日」（World Intellectual Property Day），並自 2001 年起每年慶祝這個特別的日子。讓人們有機會認真思考智慧財產在人類生活中扮演的角色；著作權如何幫助人們聽到音樂、欣賞藝術、電影及文學作品；工業產品設計幫助人類設計自己的世界；商標協助人們辨別產品質量；專利則有助於催生天才發明。使生活更加便利、安全，甚至完全改變人類生活方式。

世界許多國家在 4 月 26 日這一天都會配合 WIPO 公布的主題，以貼近日常生活的方式舉辦各種慶祝活動，今（2017）年智慧財產權日的活動主題為「創新改變生活」（Innovation – Improving Lives）。創新可以使我們的生活更舒適、更便利，企業透過創新更可提升競爭力，例如 Apple 公司 iPhone 及 iPad 的推出，改變人們使用電話與電腦的習慣，也為公司帶鉅額的營收。身處「創新研發 智慧領航」的 21 世紀，世界各國為厚植研發實，更以創新為策，透過鼓創意學習、培養跨領域多元能，創造新產品、新產業模式及新價值。而在這股創新潮流中，要加強智慧財產權全球布局與建構對智慧財產權的完整保護，更是促進創新研發以及投資者信賴的保障。

為了與世界同步慶祝智慧財產權日，宣導尊重智慧財產權的觀念，智慧財產局也配合舉辦了一系列活動，包括座談會、商標、專利及著作權法令說明會、頒獎及得獎作品展示宣傳活動及企業參訪等（詳如附表），歡迎大家踴躍參加。讓我們攜手一起為推動尊重智慧財產權觀念、落實智慧財產權保護以及建構優質的智慧財產權環境而努力，讓國內的創新研發源源不絕。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=621548&ctNode=7127&mp=1>

● 2017 台北國際發明暨技術交易展報名開跑！

新創意！新商機！

為展現國人豐沛的創新活力，並使發明、創新、投資三者緊密結合，「2017 台北國際發明暨技術交易展」將於本年 9 月 28 日至 30 日在台北世貿一館盛大展出，歡迎各界踴躍報名參展。

本展規劃創新產品展示（發明競賽區）以及技術交易與交流（技術交易區）兩大區域，並於發明競賽區同步舉辦發明競賽，除了於發明競賽類組中評比出金、銀、銅牌的作品外，更將選出各類組第 1 名的作品，頒發最高榮譽鉅金獎，俾藉由政府肯定得獎作品促進交易商機。為展出新研發專利作品，報名之參展作品，須為最近 4 年內（即民國 102 年 6 月 30 日至 106 年 6 月 30 日間）取得專利權且仍為有效之專利，或已提出專利申請取得專利申請案號之作品，有意報名者請特別留意。展覽期間本展將同步舉辦包含技術商談會、技術經驗交流分享會、開幕典禮、頒獎典禮等多樣豐富的周邊活動，希望透過密集多元交流活動，促進技術交易、專利移轉授權等投資商機。

發明競賽區報名期間自 4 月 1 日起至 6 月 30 日止，鑒於我國投身發明創作的發明家及業者為數眾多，且報名參展踴躍，近 3 年來甚至曾出現有多達上百位候補的盛況，歡迎有興趣之廠商、發明人儘早報名，以免向隅。

「2017 台北國際發明暨技術交易展」參展實施規範及報名表相關資料已於官方網站公布並開始接受報名，有意參展者歡迎聯絡本展執行單位「中華民國對外貿易發展協會」展覽業務處雷孟蓁小姐，電話：（02）2725-5200 分機 2672。欲知更多展覽訊息，歡迎參閱本展官方網站：www.inventaipai.com.tw 或 email：invent@taitra.org.tw。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=621437&ctNode=7127&mp=1>

經濟部智慧財產局各地服務處 106 年 6 月份智慧財產權課程時間表			
地區	課程時間	主題	主講人
新竹	6/01 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	胡德貴主任
	6/08 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	6/15 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	6/22 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	6/29 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
台中	6/01 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	余賢東主任
	6/08 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	6/15 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	6/22 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	6/29 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
台南	6/06 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	陳震清主任
	6/13 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	6/20 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	6/27 (二) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
高雄	6/07 (三) 09:00 — 10:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	郭振銘主任
	6/14 (三) 09:00 — 10:00	專利申請實務	
	6/21 (三) 09:00 — 10:00	商標申請實務	
	6/28 (三) 09:00 — 10:00	著作權概論	

經濟部智慧財產局台北服務處
106 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	義務諮詢人員
6/01 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
6/02 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆
6/06 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
6/06 (二) 14:30 — 16:30	專利	林坤成
6/07 (三) 09:30 — 11:30	專利	陳昭誠
6/07 (三) 14:30 — 16:30	專利	胡書慈
6/08 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	徐宏昇
6/09 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
6/13 (二) 09:30 — 11:30	商標	林存仁
6/13 (二) 14:30 — 16:30	專利	卞宏邦
6/14 (三) 09:30 — 11:30	專利	祁明輝
6/14 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成
6/15 (四) 09:30 — 11:30	專利	陳翠華
6/15 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
6/16 (五) 09:30 — 11:30	專利	彭秀霞
6/19 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
6/20 (二) 09:30 — 11:30	專利	黃雅君
6/21 (三) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰
6/22 (四) 09:30 — 11:30	商標	李怡瑤
6/22 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
6/23 (五) 09:30 — 11:30	商標	歐麗雯

6/27 (二) 09:30 — 11:30	商標	張慧玲
6/27 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
6/28 (三) 09:30 — 11:30	商標	彭靖芳
6/28 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
6/29 (四) 09:30 — 11:30	專利	甘克迪
6/30 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
6/30 (五) 14:30 — 16:30	專利	陳群顯

- 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 106 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	義務諮詢人員
6/07 (三) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鍾
6/08 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
6/09 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
6/14 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
6/15 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
6/16 (五) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
6/21 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
6/22 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
6/23 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
6/28 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
6/29 (四) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
6/30 (五) 14:30 — 16:30	商標	林柄佑

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 106 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	義務諮詢人員
6/05 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
6/06 (二) 14:30 — 16:30	商標	陳明財
6/07 (三) 14:30 — 16:30	商標	楊家復
6/08 (四) 14:30 — 16:30	商標	李德安
6/09 (五) 14:30 — 16:30	商標	李彥樑
6/12 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
6/13 (二) 14:30 — 16:30	商標	蔡明郎
6/14 (三) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
6/15 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉建萬
6/16 (五) 14:30 — 16:30	商標	王增光
6/19 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
6/20 (二) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
6/21 (三) 14:30 — 16:30	商標	王月容
6/22 (四) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
6/23 (五) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
6/26 (一) 14:30 — 16:30	商標	魏君諺
6/27 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	洪俊傑

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

106 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	5,570	3,627	6,433	882	610	34
2 月	4,796	3,926	5,943	992	512	42
3 月	7,304	4,007	5,547	1,072	509	37
4 月	5,107	2,955	6,671	1,010	390	39
合計	22,777	14,515	24,594	3,956	2,021	152

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。

106 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	5,762	6,415	921	48	11	44	3,158
2 月	5,006	4,944	850	46	18	38	2,183
3 月	8,208	4,986	571	90	19	69	4,658
4 月	6,416	6,652	755	76	17	36	3,409
合計	25,392	22,997	3,097	260	65	187	13,408

106 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	1,790
2 月	1,830
合計	3,620

備註：自 106 年 3 月起取消本業務，故僅統計至 2 月分。

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
宋獻濤 孫寶成 王懿融 楊林勳 路勇 劉鋒	中國專利實務	理律法律雜誌雙月刊	2017 卷3期	2017.03
沈宗倫	以跨境分工非法實施行為論專利侵權法制的困境與續造——以智慧財產法院一〇三年度民專訴字第一一二號判決為例	月旦法學雜誌	264	2017.05

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
魏紫冠	著作權集體管理之自治—論財務透明性之必要與集管實務觀察	智慧財產權月刊	221	2017.05
黃夢涵	探討英國美術著作集體管理團體	智慧財產權月刊	221	2017.05
洪若婷	美國音樂集管團體新媒體授權的挑戰與困境	智慧財產權月刊	221	2017.05

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
蔡瑞森 廖雍倫	台灣商標實務	理律法律雜誌 雙月刊	2017 卷 3 期	2017.03

* 智慧權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
李素華	智慧財產侵害之「損害發生」與損害賠償法制建構——從智慧財產法院九十七年度民專訴字第四七號民事判決談起	月旦法學雜誌	263	2017.04
莊郁沁	台灣智慧財產訴訟實務	理律法律雜誌 雙月刊	2017 卷 3 期	2017.03

智慧財產權月刊徵稿簡則

106 年 3 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 12,000 字（不含註腳）以內為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 24,000 字（不含註腳），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。
- 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、投稿採 e-mail 方式，請寄至：ipois2@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

相關事宜請洽詢「智慧財產權月刊」編輯室，

經濟部智慧財產局資料服務組（10637 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 5 樓），
聯絡電話：02-2376-7170 李佩蓁小姐。

智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附中英文標題、10 個左右的關鍵字、100 字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、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 90-94，1998 年 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、69，1995 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 15 期，頁 6-15。

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：林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518>（最後瀏覽日：2017/03/10）。

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

1、專書：作者姓名，書名 引註頁（出版年）。

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

2、期刊：作者姓名，文章名，卷期 期刊縮寫名稱 文章起始頁，引註頁（出刊年）。

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，引註頁，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）。

4、法律資料：卷 法規縮寫名稱 條（版本年份）。

例：35 U.S.C. § 173（1994）。

原告 v. 被告，卷 彙編縮寫名稱 輯 案例起始頁，引註頁（判決法院判決年）。

例：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 672（Fed. Cir. 2008）。

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。

