

第 234 期

中華民國 107 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：高秀美
編審委員：
黃文發、林清結、吳佳穎、
林國塘、劉蓁蓁、毛浩吉、
何燦成、高佐良、邱淑玟、
黃振榮、徐銘峯、程芳斌、
張仁平、王琇慧、王德博、
王義明、吳逸玲、林明賢、
高秀美
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
廣告	04
編者的話	06

本月專題—國際間設計專利發展趨勢

日本加入海牙協定後之國際設計專利申請案 審查實務解析	08
-------------------------------	----

施佩其、魏鴻麟

解析日、韓與我國圖像設計審查實務 ——以一設計一申請原則為中心	37
------------------------------------	----

徐銘峯

論述

淺談海牙工業設計國際申請趨勢及實體審查 ——以美國、韓國及日本為例（上）	77
---	----

葉雪美

從 Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc. 案看美國專利權耗盡原則之 最新發展	106
--	-----

陳志遠

智慧財產權園地	124
智慧財產權資訊	126
智慧財產局動態	135
智慧財產權統計	147
智慧財產權相關期刊論文索引	148
附錄	149

Issue 234
Jun2018

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:
Hsiu-Mei Kao
Editing Committee:
Wen-Fa Huang; Ching-Chieh Lin;
Chia-Ying Wu; Kuo-Tang Lin;
Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao;
Chan-Cheng Ho; Tso-Liang Kao;
Shu-Wen Chiu; Cheng-Rong Hwang;
Ming-Feng Hsu; Fang-Bin Chern;
Jen-Ping Chang; Hsiu-Hui Wang;
Te-Po Wang; Yi-Ming Wang;
Yi-Lin Wu; Ming-Sheng Lin; Hsiu-Mei 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
Advertisement	04
A Word from the Editor	06
Topic of the Month — New Trend in International Design Patent Development	
A Analysis of the Examination International Design Patent Application for Japan Joined the Hague Agreement	08
<i>Pei-Chi Shih · Hong-Lin Way</i>	
A Comparative Analysis of the Examination Guidelines for Graphic Image Design in Japan, South Korea and Taiwan —— Focus on One Application per Design Rules	37
<i>Ming-Feng Hsu</i>	
Papers & Articles	
The Analysis of the Substantive Examination and the Trend of International Design Filing under the Hague System —— A Study of the Substantive Examination in U.S., Korea and Japan	77
<i>Sherry H.M. Yeh</i>	
The Latest Development of Patent Exhaustion Doctrine in the U.S. after Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.	106
<i>Chih-Yuan Chen</i>	
IPR Column	124
IPR News	126
What's New at TIPO	135
IPR Statistics	147
Published Journal Index	148
Appendix	149



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 期無間斷發行。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!!



最夯智財權議題專業文章新訊報你知！ 智慧局圖書室歡迎您蒞臨指導

想找專利、著作權、商標……等圖書、期刊嗎？

經濟部智慧財產局廣蒐國內外智慧財產權出版品，

館藏囊括中文、英文、日文等圖書 1 萬餘冊，及多種國內外智權專業期刊。

這麼棒的資源就在智慧財產局 4 樓圖書室！

我們的開放時間是週一至週五 8:30~17:30，歡迎大家前來查閱！

自 107 年 4 月 2 日起，本局期刊新訊將通知您最～夯～智財權議題專業文章出版資訊，歡迎您來電或來信訂閱！

馬上搜尋館藏資料：<https://book.tipo.gov.tw/opac880/>

（本局同仁可借閱館藏及查閱電子資源服務，非本局人員僅限現場閱覽紙本圖書、期刊及報紙等資料）

聯絡地址：10637 台北市大安區辛亥路二段 185 號 4 樓

聯絡電話：(02)2376-7186

E-mail:library@tipo.gov.tw

智慧財產局圖書室歡迎您！

廣告

兩岸智慧財產權協處機制

建立目的

依據「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」第7點規定建立，期以更直接、有效及快速的方式，協助國人解決在大陸地區面臨智慧財產權的問題，以提升智慧財產權的創新、應用、管理及保護。

適用對象

台灣地區之政府機關、法人、團體、個人及大陸地區之台資企業。台資企業係指台灣地區法人、團體或個人赴大陸地區投資或轉投資經營之農工商等事業。

適用範圍

智慧財產權為私權，且採屬地原則，因此，智慧財產權在中國大陸遭受搶註、仿冒或盜版時，仍須由權利人依照大陸相關的法令，提出救濟，政府係以協助的立場，幫助權利人解決問題。

以書面或電子郵件提出，書面請寄送經濟部智慧財產局（106台北市辛亥路2段185號3樓）；
電子郵件請寄送以下受理窗口：

受理方式及窗口

商標案件

電子信箱：kao40016@gmail.com
kao40016@tippo.gov.tw
洽詢電話：00886-2-23766142
高科長

專利案件

電子信箱：c20082@tippo.gov.tw
洽詢電話：00886-2-23766089
邱專門委員

著作權案件

電子信箱：iling00533@tippo.gov.tw
洽詢電話：00886-2-23767140
吳科長

如要了解更多詳情，歡迎與各窗口聯繫，或瀏覽經濟部智慧財產局「台商在大陸地區智慧財產權益維護專區」
(<http://www.tippo.gov.tw/np.asp?ctNode=7676&mp=1>)

編者的話

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 年修訂為更完備的法案。其所建立之國際註冊體系，提供一個設計專利，可以單一申請程序來取代分別到各國申請的複雜程序，並得於數個指定國家或國際組織間獲得保護的便捷管道。本月專題「國際間設計專利發展趨勢」，歐盟（2007 年）、美國與日本（2015 年）陸續加入協定後，迄今共有 66 個會員，保護的區域可涵蓋 84 個，但因為各國設計保護制度及法律規定不同，審查的基準也不一樣，導致申請案在各國實體審查結果可能不相同，因此了解各個指定國的實體審查基準與要件，是重要課題。

日本在 2015 年加入海牙協定後，國外申請案量有逐漸增加趨勢。專題一由施佩其小姐、魏鴻麟先生所著之「日本加入海牙協定後之國際設計專利申請案審查實務解析」，整理許多審查實務中的案例，瞭解日本對於國際申請案常見的拒絕事由，才能避免重蹈覆轍，使透過海牙協定指定日本為申請國時，審查過程能更加順利。

隨數位科技的發展，圖像設計有可能在使用過程中產生複數變化之外觀，為此，日本及韓國不約而同的在 2016 年圖像設計審查基準修正中，進行規範與案例擴充。專題二由徐銘峯先生所著之「解析日、韓與我國圖像設計審查實務——以一設計一申請原則為中心」，就日本與韓國最新規定進行介紹，並與我國在圖像設計一設計一申請原則的判斷進行比較，希冀作為我國未來修訂設計專利審查基準之參考。

海牙體系對於國際註冊申請的圖式並無特別規定，提交的圖式品質只要確保申請設計的所有細節均可清晰辨認，足以公告即可；但美國、韓國及日本在近幾年也加入了海牙協定，前述幾個國家在審查中對於圖式均有一定程度的要求，為了避免國際申請案在指定國審查因圖式揭露不足而被駁回的情形，論述一由葉雪美小姐所著之「淺談海牙工業設計國際申請趨勢及實體審查——以美國、韓國及日本為例（上）」，整理及分析美國、韓國及日本對於國際申請案件的審查情況，希望這些整理及分析的結果，能作為國內企業提出海牙體系國際申請時參考。

對專利商品進行「單一且未附條件的授權買賣」將終止該商品上之專利權，此稱為專利權耗盡原則，在買賣契約中專利權人可以約定售後限制，排除專利權耗盡原則之適用，然而，美國聯邦最高法院在 *Impression* 案卻推翻了此見解，對專利界不啻於投下一顆震撼彈。本期論述二，由陳志遠先生所著之「從 *Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.* 案看美國專利權耗盡原則之最新發展」，先分析專利權耗盡原則之立法背景、政策目標，再介紹歷來法院見解，最後針對 *Impression* 案探討判決理由，並提出此判決可能造成的影響及因應之道供讀者參酌。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

日本加入海牙協定後之國際設計專利 申請案審查實務解析

施佩其*、魏鴻麟**

摘要

本文除分析日本在 2015 年 5 月加入海牙協定後指定該國為專利保護之國際設計專利申請案的申請趨勢外，並介紹日本針對國際申請案所發出的拒絕事由，主要兩大原因為缺乏「產業利用性」以及不具「新穎性」，其他拒絕事由依序為不符「一意匠一申請」之物品分類名稱的規定、違反「先申請原則」及違反圖像設計「一意匠一申請」實質兩個以上之設計等。當外國申請人透過海牙協定之國際申請案欲指定日本時，該案申請時應注意的重點包含應了解日本法規的「意匠」範圍及提交經認證的優先權文件，並正確理解繪圖須知、意匠說明及放棄聲明等事項與法律效果。

關鍵字：海牙協定、設計專利、意匠專利、產業利用性、新穎性。

* 作者曾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。

壹、前言

日本於 2015 年 5 月 13 日正式加入世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，以下簡稱 WIPO）下的工業設計國際註冊之海牙協定（The Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs，以下簡稱海牙協定），開啟了日本意匠¹專利的另一段旅程碑。

本文主要是依據 WIPO 所公布的資料²，可從該資料中瞭解透過海牙協定申請體系指定日本為專利保護之國際設計申請案（以下簡稱國際申請案）的申請趨勢、並了解日本對於國際申請案常見的拒絕事由之審查實務及國際申請案若指定日本時應注意的重點，本文期盼能從了解日本相關規定的審查實務中，作為提供國人透過日本來申請國際申請案所應注意事項參考。

貳、國際申請案之申請趨勢分析

一、指定日本之國際申請案

根據 WIPO 統計資料顯示，日本自 2015 年 5 月加入海牙協定後至 2016 年 12 月止（如圖 1 所示），指定日本之國際申請案數量為 1,698 件，合計包含 3,660 個設計³。

¹ 日本的「意匠法」即為我國專利中的「設計專利」之意，由於本文章係介紹日本意匠相關審查實務，以下皆沿用日文中「意匠」一詞。

² 久保田大輔（Daisuke KUBOTA.）Feedback from the Japan Patent Office After Some Two Years of Membership. Seminar on the Hague System for the International Registration of Industrial Designs: The Expansion Continues, Geneva, Switzerland（March, 2017），http://www.wipo.int/edocs/mdocs/hague/en/wipo_hs1_17/wipo_hs1_17_4.pdf（最終瀏覽日：2018/4/25）。

³ 依海牙協定之國際申請案規定，一個申請案最多可以接受 100 個設計合案申請，日本簡稱：複數意匠一申請。

本月專題

日本加入海牙協定後之國際設計專利申請案審查實務解析



圖 1 指定日本之國際申請案統計表

如圖 2 所示，國際申請案指定日本，以來自歐洲等國家為最多的地區合計總占 63%，例如歐盟組織 (EU) 占 34%、瑞士 (CH) 占 12%、法國 (FR) 占 12% 及德國 (DE) 占 5%，而其他國家依序為美國 (12%) 及韓國 (12%)。

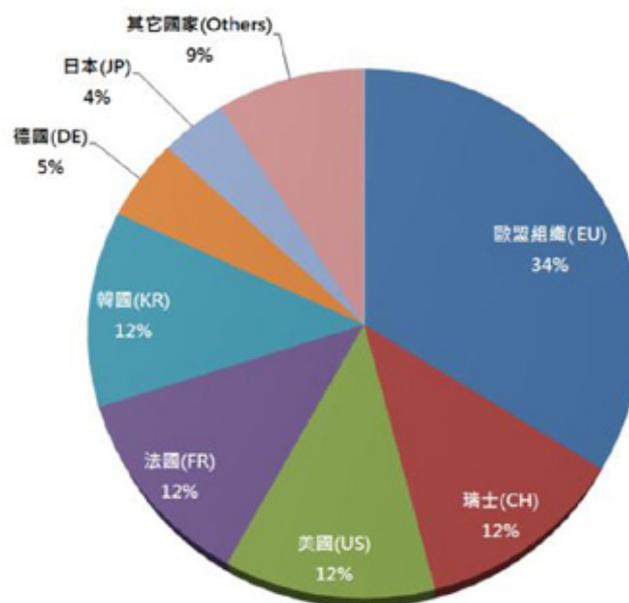


圖 2 申請人之締約方統計表

在這一年半期間，這些指定日本的國際申請案，在 2016 年已大幅增加意匠專利之外國申請人申請數量，約占日本意匠專利之外國申請人總件數的 32.5%，這顯示因海牙協定之國際申請案的增加，也使得整體意匠專利之國外申請案量有逐漸增加趨勢。

二、日本申請人所提出之國際申請案

從另一角度來觀察，這一年半期間（如圖 3 所示），由日本申請人所提交的國際申請案數量為 476 案件，其中包含 1,251 個設計，這當中有 44 件國際申請案（69 個設計）是透過第三方締約國所遞送之間接申請方式，這顯示海牙協定之申請體系已逐漸在日本申請人中廣泛使用。



圖 3 日本申請人所提交的國際申請案統計表

三、物品類別分析

這一年半期間，國際申請案的物品類別方面，其前三名依序為羅卡諾國際工業設計分類（Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs 以下簡稱 LOC 分類）的第 14 類記錄、通訊或資訊再生設備占 10.7%，第 12 類運輸或起重工具占 9.7%，以及第 9 類用於商品運輸或裝卸的包裝與容器占 9.0%。

四、審查期間與核准／核駁

這一年半期間，平均審查意見通知期間為 6.9 個月，並發出 801 件拒絕事由通知，申請人收到拒絕事由通知後，在一定期間內可提交申復理由或修正圖式，以克服日本特許廳的拒絕事由通知，因此這段期間共有 204 件獲准專利，但仍有 627 件無法克服拒絕事由而被核駁。

如圖 4 所示，日本針對國際申請案所發出的拒絕理由，主要兩大原因為缺乏「產業利用性」有 371 件以及不具「新穎性」有 224 件，其他的拒絕事由依序為不符「一意匠一申請」之物品分類名稱的規定有 89 件、違反「先申請原則」有 74 件及違反圖像設計「一意匠一申請」之實質兩個以上之設計有 30 件等。

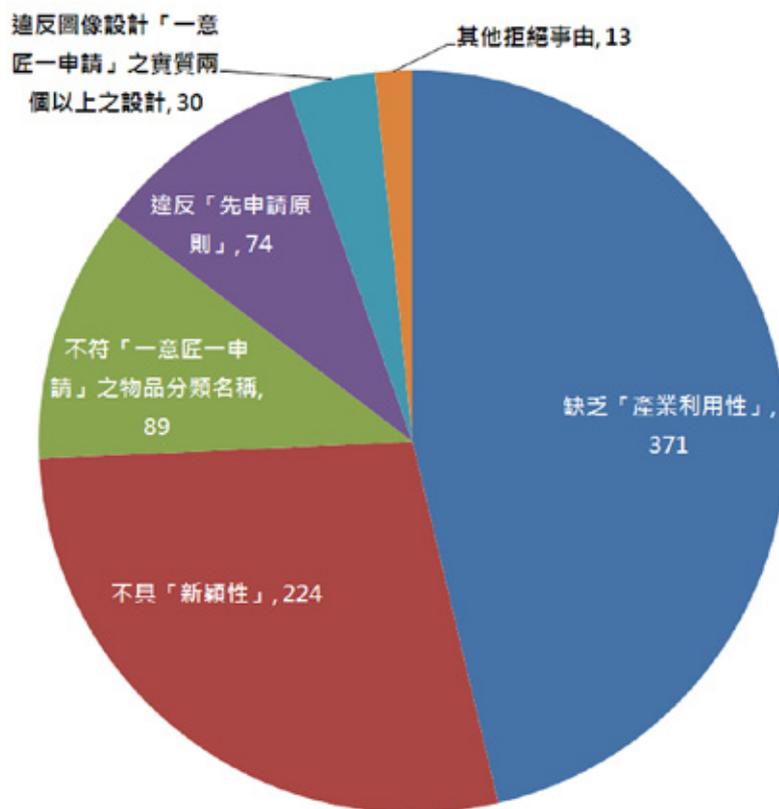


圖 4 國際設計申請案之拒絕通知態樣與件數

參、常見的拒絕事由

一、缺乏「產業利用性」

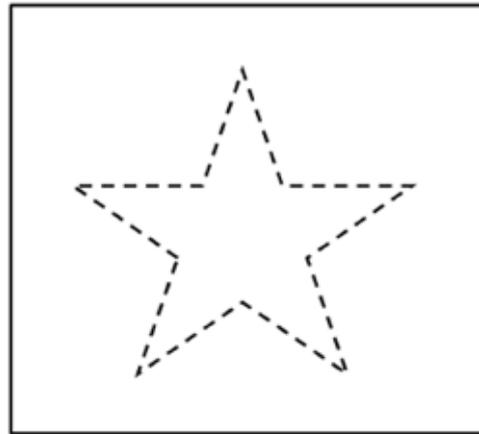
在拒絕事由中，最常見的引用法條為不符合日本意匠法第3條第1項「產業利用性」⁴，依據意匠審查基準之規定⁵，若申請案之所構成的設計是不夠具體或不夠明確，而不能為產業上利用時，將導致該設計無法據以實現，日本特許廳將會發出拒絕通知。其中錯誤的樣態有：圖式中的虛線並未於設計說明中解釋、圖式揭露不足而未提供完整的六面視圖、不符物品名稱用語、缺乏應用之物品及表面陰影線未具體說明等等，說明如下：

（一）設計說明欄位無任何說明

在部分設計方面，圖式中繪製有虛線，但未在設計說明中解釋該虛線所代表之意義，將不符產業利用性。如圖5所示物品名稱為手帕，不清楚是否是申請部分設計的程序，雖然圖式使用實線和虛線來表示該設計，但是關於請求主張設計之部分及不主張設計之部分，在設計說明欄位中，並無任何聲明，導致該設計不夠具體，不符產業利用性。

⁴ 日本意匠法第3條第1項（意匠登錄的要件）做出產業上可利用的創作者，除以下所列的意匠外，就其意匠可取得意匠登錄。

⁵ 參照日本意匠審查基準第2部 意匠登錄之要件，21.1 意匠法第3條第1項規定（第8~19頁），因日本意匠法並無類似我國專利法第126條設計專利之揭露的「可據以實現要件」當作核駁法條，因此相關規定都以「產業利用性」進行審查，http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/isyou-shinsa_kijun/5.pdf（最後瀏覽日期：2018/5/8）。



【物品名稱】手帕

【設計說明】無

圖 5 不具產業利用性之圖例 (1)

又如圖 6 所示為海牙註冊號 DM/090083 「儲能裝置的遙控器」該設計の後視圖與仰視圖繪製有虛線，但在設計說明欄位中並未說明虛線部分所代表的意思，因此無法判定是否為部分設計，導致指定日本為指定國時，審查認為設計不夠具體，不符產業利用性。

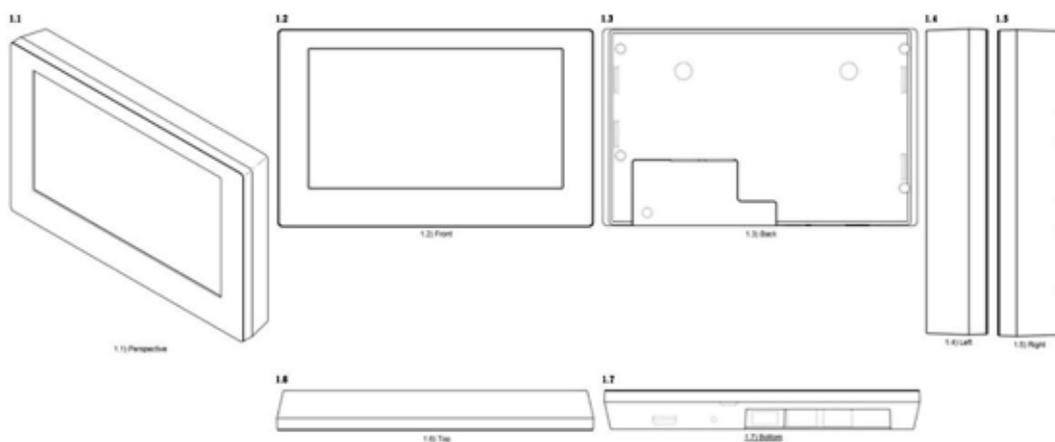


圖 6 不具產業利用性之圖例 (2)

(二) 圖式所揭露之視圖數量不足

如圖 7 所示物品名稱為潛水艇玩具⁶，圖式只揭露前視圖、右側視圖及俯視圖三個視圖，由於所揭露之視圖數量不足，亦即，尚必須揭露後視圖、左側視圖及仰視圖才算充分揭露本設計的各個視面，因此本設計未提供完整的六面視圖，導致設計不夠具體，不符產業利用性。

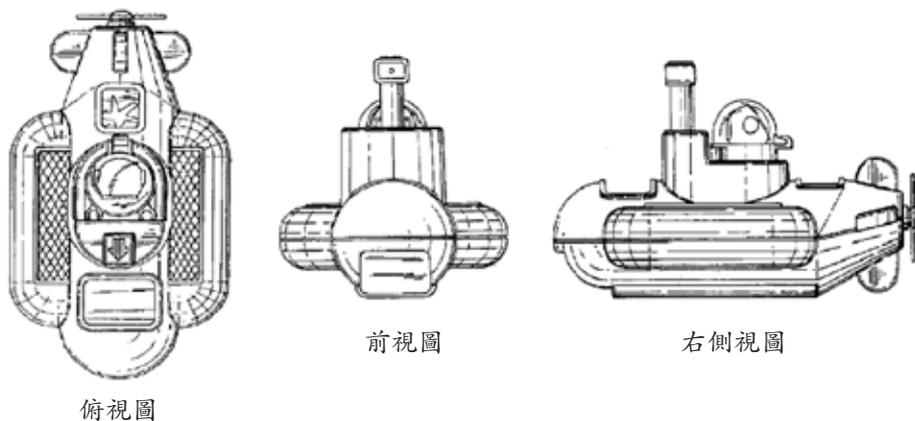


圖 7 不具產業利用性之圖例 (3)

由於日本意匠圖式應揭露六面視圖，因此由美國與歐盟申請指定日本之案件多面臨須增加視圖的要求，如圖 8 所示為海牙註冊號 DM/089433，此包裝盒申請時的圖式為多角度之立體圖，而日本特許廳審查時認為，在包裝設計領域中，右側視圖及仰視圖也是設計的重要部分，本案缺漏右側視圖及仰視圖，因此該領域的通常知識者無法由說明書及圖式得到一個具體的設計導致設計不夠具體，不符產業利用性。

⁶ 參考美國設計專利公告號 D326692，本文改編為圖例。



圖 8 不具產業利用性之圖例 (4)

(三) 缺乏應用之物品

若電腦圖像或使用者介面之設計若未繪出完整的應用物品，除違反意匠法第 2 條意匠的定義⁷外，也不符合意匠法第 3 條第 1 項「產業利用性」，而會發出拒絕通知，如圖 9 所示為海牙註冊號 DM/086903，該設計的圖 1.1 到圖 1.4，審查時認為該設計的花紋與色彩已與物品脫離，並不是物品的形狀、花紋、色彩或其結合，不符合意匠之定義，因此也不符合產業利用性。

⁷ 日本意匠法第 2 條 (定義) 本法所稱「意匠」，是指物品 (包含物品的構成部分。第 8 條除外，以下亦同) 的形狀、花紋、色彩或其結合，能夠引起視覺上美感者。
(2) 前項規定的形狀、花紋、色彩或其結合，包括供操作物品使用 (僅限為發揮該物品機能所進行的操作) 的圖像，且為該物品或與該物品一體使用的物品所顯示者。(以下第 3 項及第 4 項省略)。

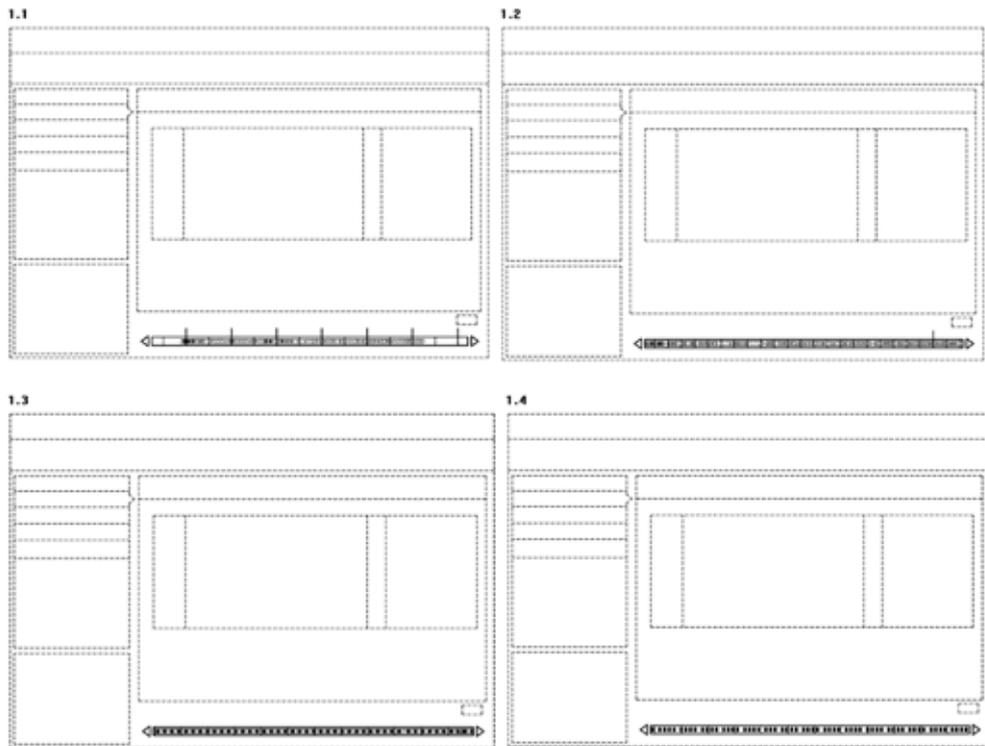


圖 9 不具產業利用性之圖例 (5)

(四) 表面陰影線未說明

在這一年半期間的審查案例中，圖式中物品表面的陰影線並未於說明書中解釋也是常見的錯誤型態，如圖 10 所示為海牙註冊號 DM/087332「包裝容器」，審查認為設計說明中不主張之部分敘述不明確，且圖式中的陰影線也並未在說明中作解釋，因此不符合產業利用性。然而日本於 2017 年 3 月 31 日修正公布意匠審查基準⁸，為符合國際間圖式規定（尤其是美國案）之趨勢，圖式中的陰影線可不必於設計說明中載明，且新基準則適用於 2017 年 4 月 1 日之後的申請案。

⁸ 日本意匠審查基準，於第 2 部第 1 章「可供產業利用之意匠」章節內增訂陰影線之說明可省略，https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/files/kaiteimae_isyou_shinsakijyun.pdf（最終瀏覽日：2018/4/25）。

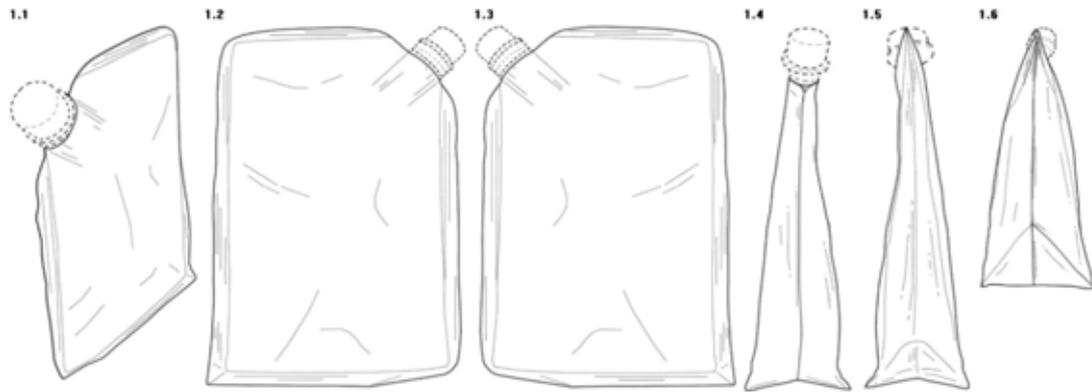


圖 10 不具產業利用性之圖例 (6)

二、不具「新穎性」

第二大常見的拒絕事由為缺乏新穎性，依據意匠法第 3 條第 1 項第 3 款⁹發出拒絕通知。如圖 11 所示，海牙註冊號 DM/091010 「空氣處理器」是缺乏新穎性案例，該申請案的第 3 個設計經日本特許廳審查認為缺漏仰視圖，而且審查人員提出美國發明案公開號 20080251608 圖 12 的 706 與 708 元件（如圖 12 所示），作為不符合新穎性之引證。

⁹ 日本意匠法第 3 條第 1 項（意匠登錄的要件）做出產業上可利用的創作者，除以下所列的意匠外，就其意匠可取得意匠登錄：第 1 款意匠登錄申請前已在日本國內或者國外公然知悉的意匠；第 2 款意匠登錄申請前在日本國內或者外國出版的刊物上刊載的意匠，或公眾透過網路可以利用的意匠；第 3 款與前兩款所列意匠近似的意匠。

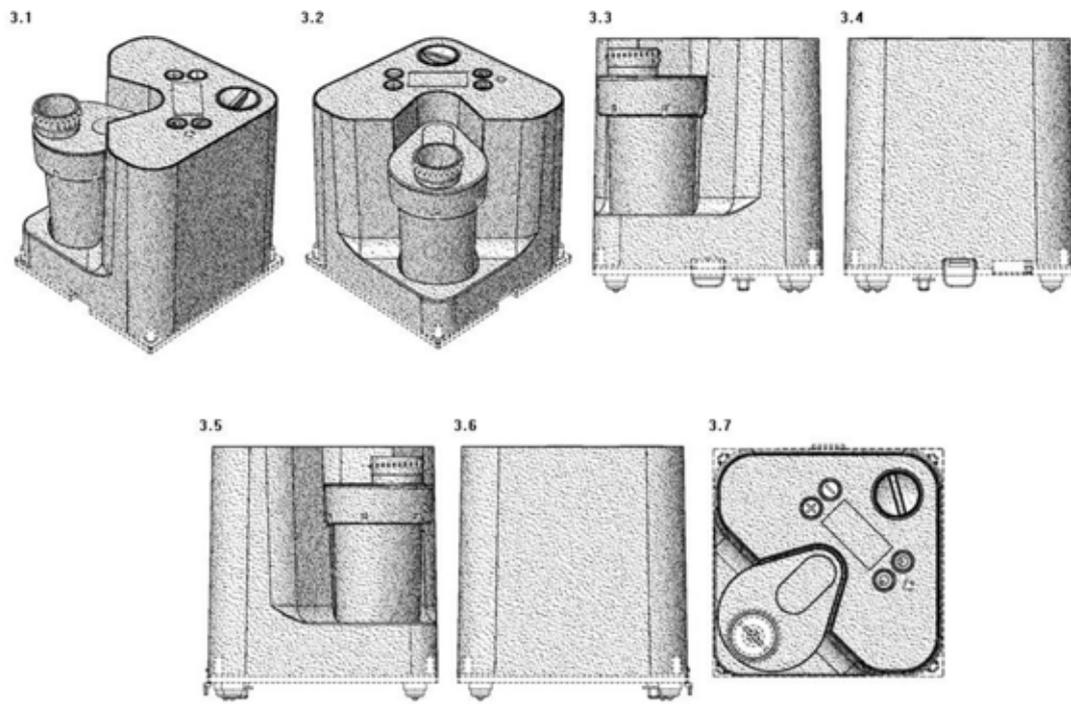


圖 11 不具新穎性之申請案圖例 (1)

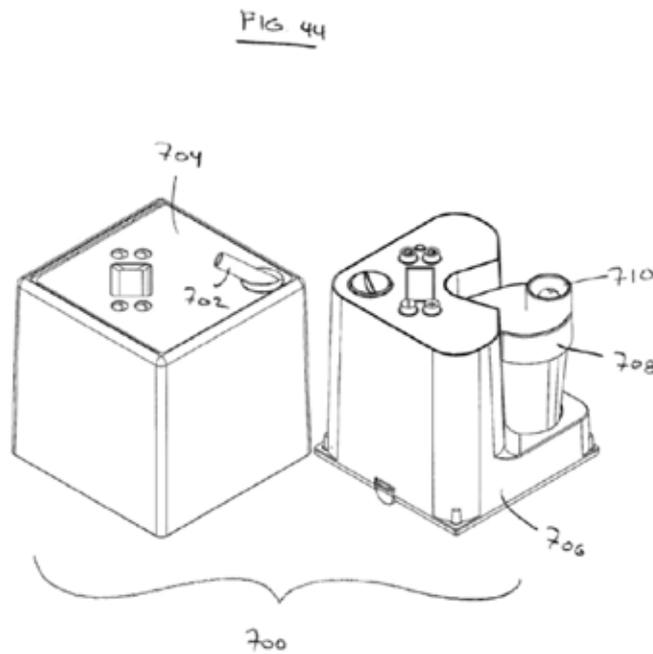


圖 12 不具新穎性之引證案圖例

三、不符「一意匠一申請」之物品分類名稱

若申請案之物品名稱（Indication of product）模糊或定義過於寬廣，日本特許廳將會依意匠法第 7 條¹⁰ 發出拒絕通知。該條規定物品名稱必須按照日本經濟產業省令規定的物品分類名稱做為申請意匠登記。例如家具（Furniture）這個名稱就比日本物品分類名稱之櫥櫃（Sideboard）更廣泛，屬定義過於寬廣之事例。

如圖 13 所示，物品名稱為「桌子之一部分」是不符規定，必須記載為「桌子」。如圖 14 所示，物品名稱為「輪胎胎面」是不符規定，必須記載為「汽車輪胎」。



圖 13 不符一意匠一申請之物品分類名稱圖例（1）

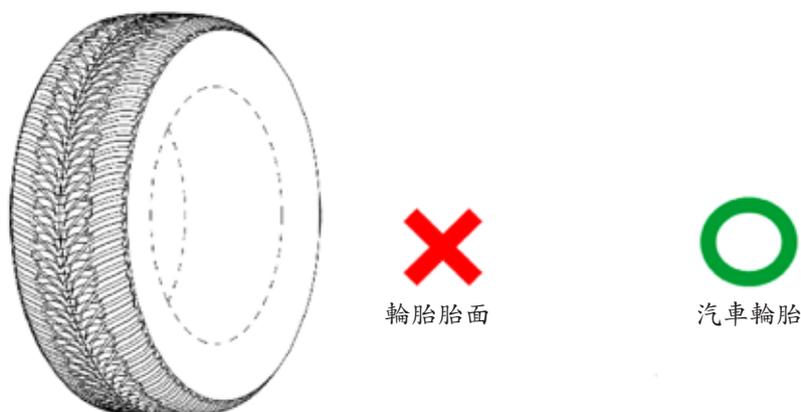


圖 14 不符一意匠一申請之物品分類名稱圖例（2）

¹⁰ 日本意匠法第 7 條（一意匠一申請）意匠登錄申請必須按照由經濟產業省令規定的物品分類，就每一意匠各別提出。

如圖 15 所示為海牙註冊號 DM/092124，原申請案之物品名稱為「安裝裝置」(Mounting device)，但因名稱過於模糊與上位，因此日本特許廳審查人員依據該申請的說明書及圖式建議名稱應改為「合磁共振安裝裝置」(Mounting device for magnetic resonance imaging machine)，經申請人修正後，日本意匠登錄為第 D1582825 號。

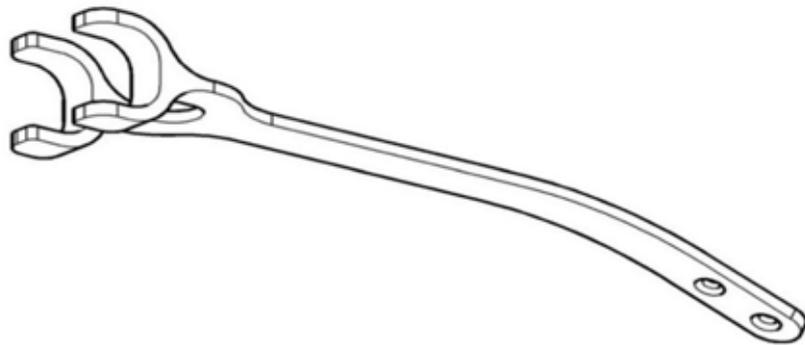


圖 15 不符一意匠一申請之物品分類名稱圖例 (3)

又如圖 16 所示為海牙註冊號 DM/090163 的設計 2 之圖 2.1 到圖 2.7，該圖式虛線與實線部分重疊，設計不夠具體明確，除不符合意匠法第 3 條第 1 項「產業利用性」外，另該案的物品名稱及用途為「無人機遙控器的支架」，但此案圖式除了有實線的支架之外，也繪出虛線的無人機遙控器，認為該案不符合意匠法第 7 條「一意匠一申請」，因此名稱建議應為「無人機遙控器」。然而申請人申復後仍保留設計名稱為「無人機遙控器的支架」，修正後的圖式只保留實線的支架，刪除虛線的遙控器部分，且原有繪製虛線圖式改為參考圖之圖 2.8、圖 2.9 及圖 2.10 (日本意匠登錄第 D1578575 號，如圖 17 所示)。

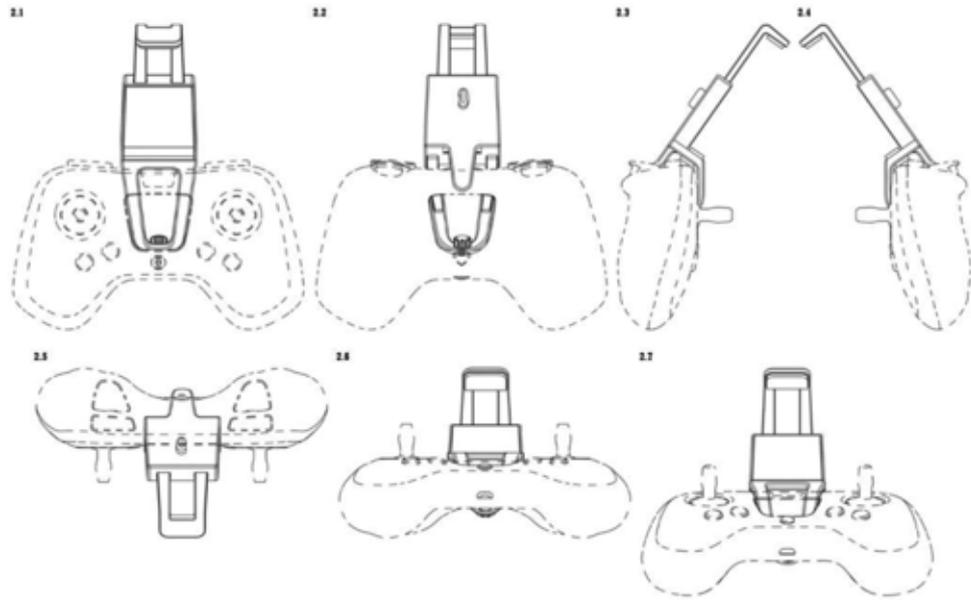


圖 16 不符一意匠一申請之物品分類名稱（申請時）圖例（4）

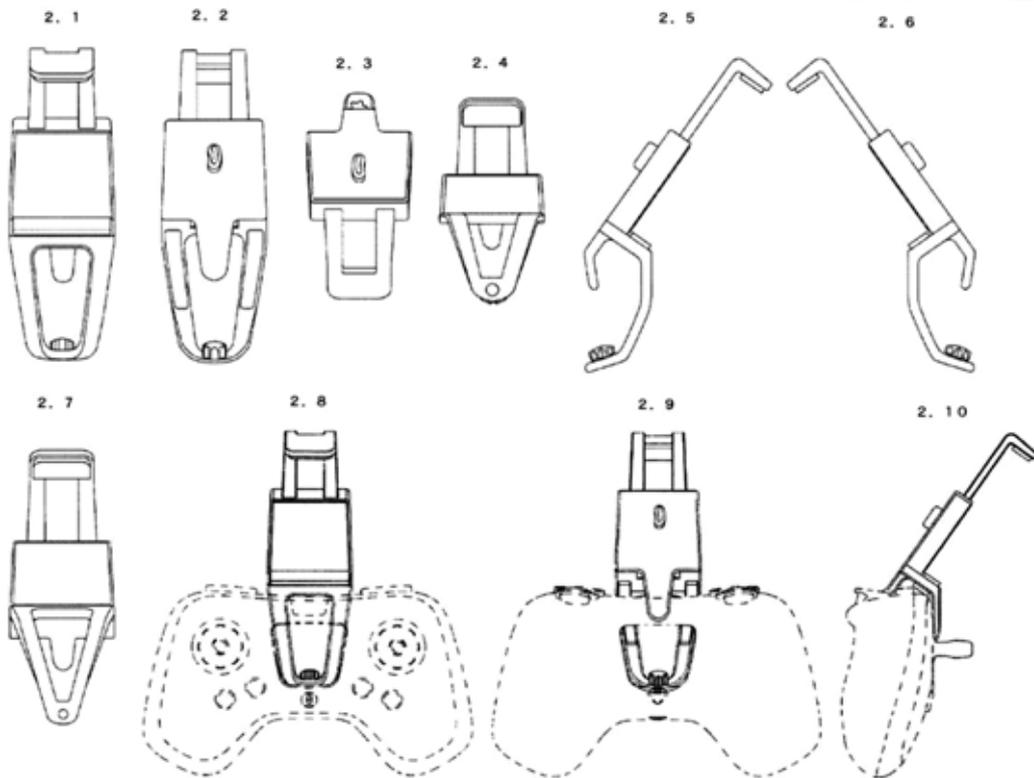


圖 17 不符一意匠一申請之物品分類名稱（修正後）圖例（5）

四、不符「先申請原則」

專利權之專有排他性係專利制度中一項重要原則，故一項設計僅能授與一項專利權，依意匠法第9條¹¹規定，相同或近似之設計有二個以上專利申請案時，僅得就最先申請者准予專利，此稱為「先申請原則」，其包含四種情況：（1）同一人於同日申請（2）不同人於同日申請（3）同一人於不同日申請（4）不同人於不同日申請。以下僅就同一人於同日申請的案例態樣進行解析，例如海牙註冊號DM/091296，申請案中的設計2之圖2.1與設計4之圖4.1是左右對稱的眼鏡（如圖18所示），日本特許廳審查判定該兩案為同日相同或近似之意匠，違反意匠法第9條第2項。申請人應在兩案中擇一，保留其中一案，而另一案可依意匠法第10條¹²改請為關連意匠。然而申請人也可提出意見書，主張兩標的並不構成近似作為申復意見，而日本特許廳會針對申復意見是否合理，進行後續准駁意匠專利的審查判定。

¹¹ 日本意匠法第9條（在先申請）就相同或近似的意匠，在不同日期有兩個以上的意匠登錄申請時，僅最先申請的意匠登錄申請人得就該意匠取得意匠登錄。

（2）就相同或近似的意匠，在同日有兩個以上的意匠登錄申請時，僅經意匠登錄申請人協議確定的其中一個意匠登錄申請人，得就該意匠取得意匠登錄。協議不成立，或者不能協議時，任何人均不能就該意匠取得意匠登錄。

（3）意匠登錄申請被放棄、被撤回或被駁回，或者拒絕授予意匠登錄的審定確定或審決確定者，該意匠登錄申請適用前兩項的規定時，該意匠登錄申請視為自始不存在。但是，意匠登錄申請因符合前項後段規定，而做出拒絕授予意匠登錄的審查確定或審決確定時，不在此限。

（4）特許廳長官在第2項的情況下，必須指定相當的期間，令意匠登錄申請人進行該項的協議，並且申報協議結果。

（5）依前項規定指定的期間內，特許廳長官未收到該項規定的申報時，第2項的協議得視為未成立。

¹² 日本意匠法第10條（關連意匠）意匠登錄申請人，與從自己的意匠登錄申請或自己的登錄意匠中選擇出一個意匠（以下稱“本意匠”）近似的意匠（以下稱“關連意匠”），該關連意匠的意匠登錄申請日（若是依第15條準用專利法第43條第1項或第43條之3第1項或第2項規定，有主張優先權的意匠登錄申請者，是最初申請或依1900年12月14日於布魯塞爾、1911年6月於華盛頓、1925年11月6日於海牙、1934年6月2日於倫敦、1958年10月31日於里斯本及1967年7月14日於斯德哥爾摩修改的關於保護工業財產權的1883年3月20日巴黎公約第條C（4）規定視為最初申請的申請，或同條A（2）規定的認定為最初申請的申請日，以下本項亦同）限於在本意匠的意匠登錄申請日後，且於第20條第3項規定的記載本意匠登錄申請的意匠公報（依同條第4項規定，刪除記載同條第3項第4款中記載事項的公報）發行日之前，才可不受第9條第1項或第2項規定所限，取得意匠登錄。

（2）對本意匠的意匠權設定專用實施權時，該本意匠之關連意匠不受前項規定所限，不能取得意匠登錄。

（3）僅與依第1項規定的取得意匠登錄的關連意匠相近似的意匠，不能取得意匠登錄。

（4）本意匠有兩個以上之關連意匠的意匠登錄申請時，該關連意匠不適用第9條第1項或第2項的規定。

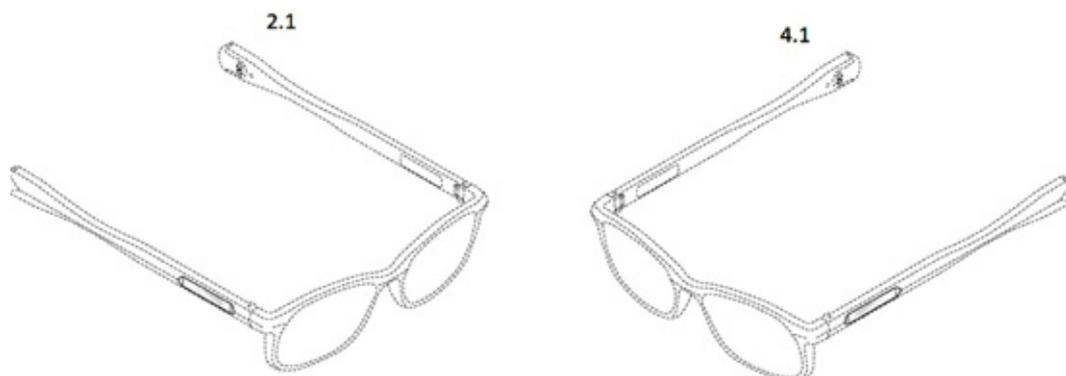


圖 18 不符先申請原則之圖例

五、違反圖像設計「一意匠一申請」之實質兩個以上之設計

若一件設計中日本特許廳認為裡面實際包含有兩個以上之設計，將會依意匠法第 7 條發出拒絕理由，該法條指出意匠登錄申請必須按照由經濟產業省令規定的物品分類，就每一意匠各別提出。如圖 19 所示為海牙註冊號 DM/088304 的設計 1，該圖像除了未繪出完整的應用物品，不符合意匠定義及產業利用性外，日本特許廳經審查後也認為該設計 1 之圖 1.1 及 1.2 並無關連性，應為兩個不同之設計，因此不符合一意匠一申請。

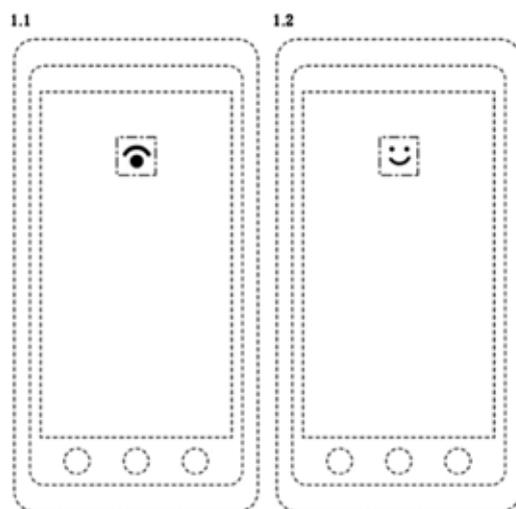


圖 19 違反圖像設計「一意匠一申請」之圖例

六、其他

若指定日本之設計為圖像，往往會因為設計名稱或圖式並未完整繪出應用的物品，因此不符合意匠法第 2 條意匠之定義，意匠法第 2 條指出本法所稱「意匠」是指物品的形狀、花紋、色彩或其結合，能夠引起視覺上美感者。

海牙註冊案 DM/089804，名稱為「顯示螢幕之圖像 (Display screens with icon)」(如圖 20 所示)，日本特許廳判定「顯示螢幕之圖像」不符合意匠法所定義之物品，意匠法之物品是在市場中流通之實體物，但不包括建築物，例如電腦或手機，因此不符合意匠法第 2 條。

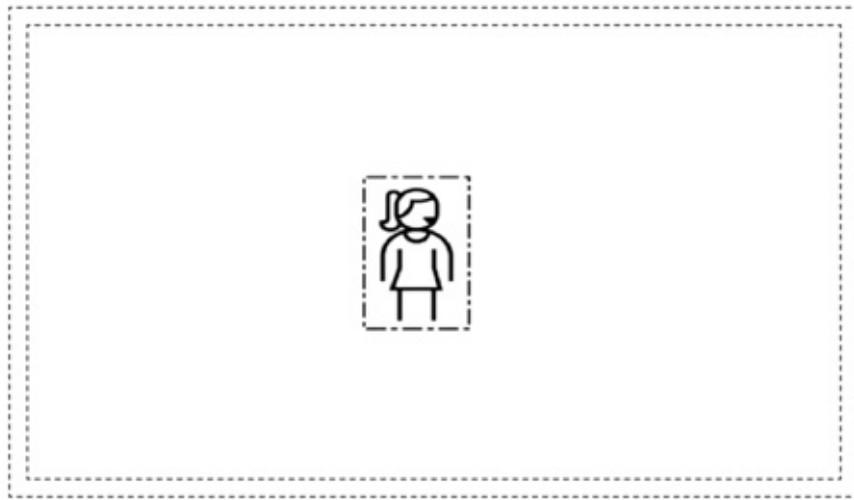


圖 20 違反意匠之定義圖例

肆、指定日本之重點說明

當海牙協定之國際申請案欲指定日本時，其該案申請時應注意的重點包含有了解日本法規的「意匠」範圍、提交經認證的優先權文件、繪圖須知、意匠說明、放棄聲明等，說明如下：

一、日本法規的「意匠」範圍

不構成物品的物品在日本不得成為設計保護的主題，依意匠法第2條第1項¹³規定，如圖21所示，這些物品通常是屬於羅卡諾類別的第32類，例如表面花紋¹⁴、商標¹⁵、字體¹⁶、沒應用在物品的電腦圖像¹⁷或圖形化使用者介面、不動產（例如建築物大廈）¹⁸等等。



圖 21 意匠之定義圖例（1）

¹³ 同註7。

¹⁴ 歐盟設計專利公告號 004723831-0001。

¹⁵ 歐盟設計專利公告號 004831014-0003。

¹⁶ 韓國設計專利公告號 DM/087965-001。

¹⁷ 美國設計專利公告號 D813269。

¹⁸ 美國設計專利公告號 D513803。

如圖 22 所示，左圖為揭露表面花紋且物品名稱記載「圖形符號」，此不符意匠之定義，圖式必須呈現有應用物品之外觀且物品名稱記載為「T 恤衫」，才符合意匠之定義（如圖 22 右圖所示）。



圖 22 意匠之定義圖例（2）

又如圖 23 所示，左圖為揭露圖形化使用者界面之花紋，外框繪製有虛線之顯示螢幕示意圖，而物品名稱記載「用於顯示螢幕的圖形化使用者界面」，此不符意匠之定義，圖式必須呈現有應用物品之外觀且物品名稱記載為「音樂播放器」，才符合意匠之定義（如圖 23 右圖所示）。

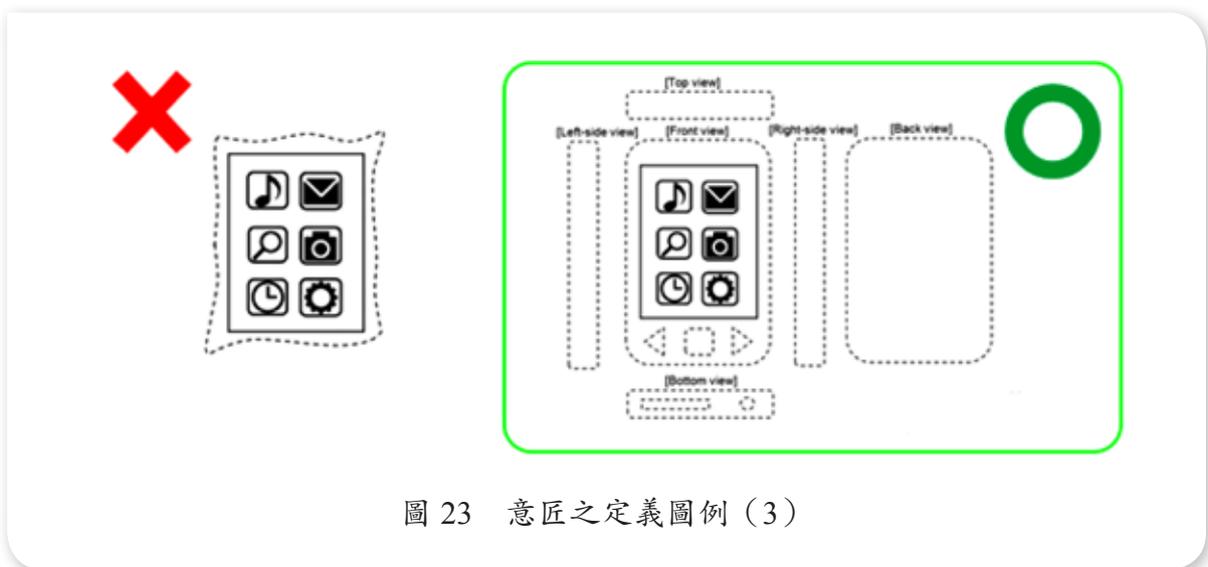


圖 23 意匠之定義圖例（3）

二、提交經認證的優先權文件

根據巴黎公約（Paris Convention）規定，國際優先權不僅涉及有關申請人，還涉及其他有關方面（包括競爭對手）的利益。因為「先申請原則」及「新穎性」之要求是日本審查的重要課題之一。在審查過程中，有必要確定國際優先權之請求是否有效，因為優先權日期將作為專利要件判斷之基準日。

除了形狀和花紋之外，實際的色彩和／或色調也是表現設計的基本要素。所有這些要素必須在沒有缺失／遺漏的情況下提交，並附有第一份備案的可靠性證明，亦即必須提交原始認證的優先權文件。

依據巴黎公約第4條，在申請國際優先權的程序方面，首先要求必須在申請國際申請時在申請表（DM / 1）或電子申請界面填寫足夠的信息（例如國家及基礎案之申請案號）來提出主張優先權，日本特許廳不接受事後才主張優先權。

後續必須將優先權證明文件提交給日本特許廳，依規定經正式認證核發優先權文件之原件正本，必須自國際註冊公告之日起3個月內提交。若認證的優先權文件未提交，或在上述期限後提交，優先權主張將喪失。

三、圖式繪製須知

依日本意匠法第6條¹⁹、相關施行細則規定與申請書及圖面之記載指南²⁰，構成工業設計的物品是立體者，應按照正投影方法製成的前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖及仰視圖。此外必須在應用的物品和外觀這兩個要素是明顯具體，如圖24所示左圖。不恰當的例子是僅揭露一個視圖表示該設計，如圖24所示右圖。

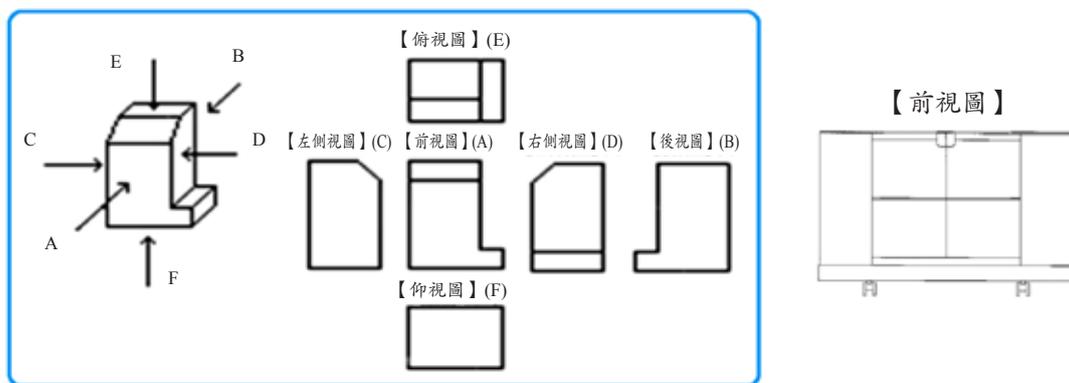


圖24 圖式繪製須知之圖例(1)

¹⁹ 日本意匠法第6條（意匠登錄申請）欲取得意匠登錄者，必須向特許廳長官提出記載有以下所列事項的申請書，並附以記載有欲取得意匠登錄的意匠的圖面。

- 一、意匠登錄申請人的姓名或者名稱、住所或者居所。
- 二、意匠創作者的姓名及住所或居所。
- 三、與意匠有關的物品。
- (2) 在經濟產業省令有規定時，得提交顯現欲取得意匠登錄的意匠的照片、模型或樣品，代替前項規定的圖面。在此情況下，必須在申請書中另外記載照片、模型或樣品的類型。
- (3) 根據第1項第3款有關意匠物品的記載，或申請書中附帶的圖面、照片或模型，具有該意匠所屬領域中具通常知識者不能理解與該意匠有關物品的材質或大小，進而不能識別該意匠時，必須在申請書中記載與該意匠有關物品的材質或大小。
- (4) 與意匠有關物品的形狀、花紋或者色彩因該物品的機能發生變化的情況下，就變化前後的該物品的形狀、花紋或者色彩或其結合，欲取得意匠登錄時，必須在申請書中記載該變化及物品機能的說明。
- (5) 依第1項或第2項規定提交的圖面、照片或模型上附有該意匠的色彩時，就白色或黑色中的其中一色，可省略色彩。
- (6) 依前項規定省略色彩時，必須在申請書中記載該內容。
- (7) 依第1項規定在提交的圖面上記載意匠，或依第2項規定在提交的照片或模型上表現意匠的情況下，若該意匠有關物品的全部或部分為透明時，必須在申請書中記載該內容。

²⁰ 意匠註冊申請之申請書及圖面的記載指南，第1部2.圖面的基本記載，http://www.jpo.go.jp/shiryu/kijun/kijun2/pdf/h23_zumen_guideline/01_02.pdf（最後瀏覽日期：2018/5/8）。

除所揭露之六面視圖應避免出現模糊性外，即使以揭露了有六面視圖，但或許有兩種或多種不同形狀的可能性，如圖 25 所示。

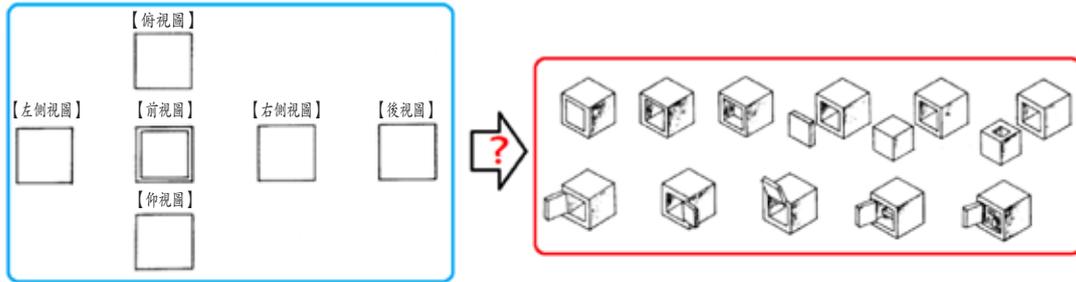


圖 25 圖式繪製須知之圖例 (2)

因此必須根據實際形狀，必要時應額外增加其他視圖來完全公開該設計，例如新增立體圖或剖面圖，如圖 26 所示。

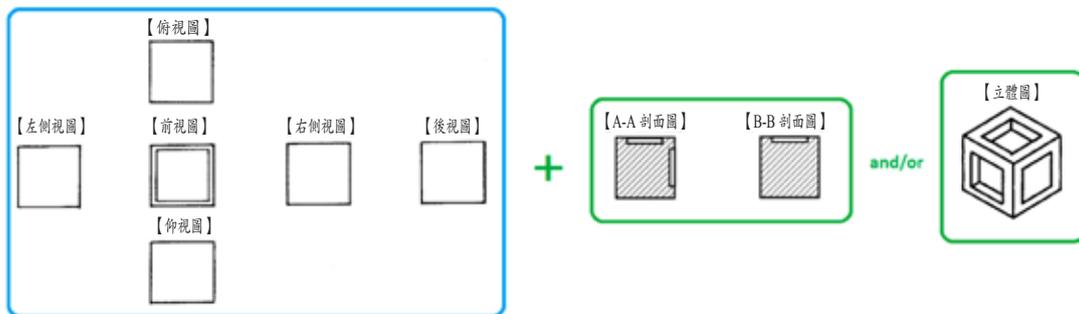


圖 26 圖式繪製須知之圖例 (3)

圖式之視圖必須按照正投影法來進行繪製，應正確理解該設計特徵，例如長度與寬度的比例，或是部分特徵的實際形狀、花紋的位置等來繪製，如圖 27 左圖所示。反之，若以隨機方向的透視圖來呈現則可能無法準確表明該設計，如圖 27 右圖所示。

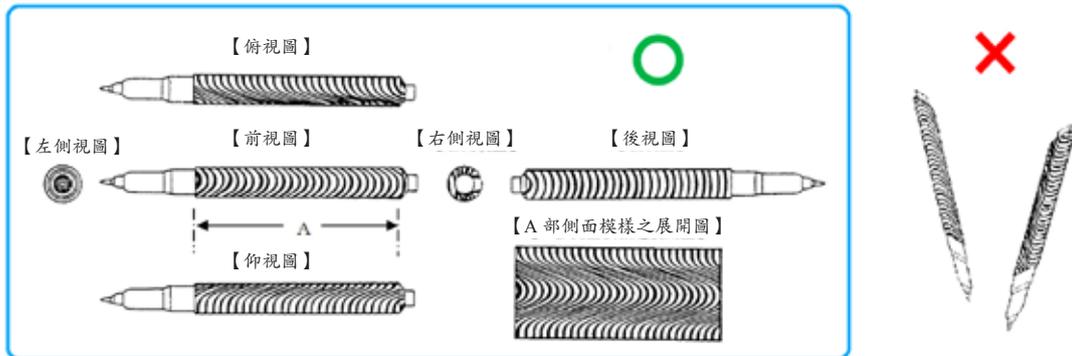


圖 27 圖式繪製須知之圖例 (4)

四、意匠說明

在一些情況下，例如省略某一視圖，應在說明書中進行適當說明，可記載某一視圖和另一視圖是相同或對稱。而對於平面的物品，後視圖若沒有裝飾性花紋也可省略後視圖。另外，對於通常看不到底部（例如大型機器，大型車輛）的大型或重型物品，也可以準確地理解該設計，故仰視圖可省略，如圖 28 所示。

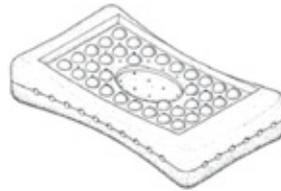


圖 28 意匠說明之圖例 (1)

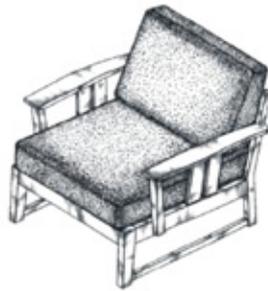
可以在六面視圖中繪製陰影線，例如點描或平行細線以表現立體產品的表面的浮雕或輪廓，如圖 29 所示。在這些情況下，為了避免與表面上的花紋和／或色彩混淆，這些表達的目的須在說明書中清楚地說明。



(A) 直線的表面陰影繪圖範例



(B) 點畫的表面陰影繪圖範例



(C) 混合的表面陰影繪圖範例

圖 29 意匠說明之圖例 (2)

惟依據日本特許廳於 2017 年 4 月 1 日開始實施修訂後之意匠審查基準，當確定點描或平行細線是明確地用於指定形狀的陰影變化時，將接受省略該陰影線的說明，但僅適用於 2017 年 4 月 1 日之後申請的國際申請案，如圖 30 左圖所示，從「眼鏡」之物品的特點來看，在鏡片的中間部分繪製平行細線之花紋並不常見，故應判斷為陰影線，可不必再說明解釋，如圖 30 中圖所示從「汽車」之物品的特點來看，在汽車車身或窗戶上繪製平行細線之花紋並不常見，故應判斷為陰影線，也可不必再說明解釋。但是圖 30 右圖所示從「肥皂」之物品的特點或性質來看，正面呈現有多條平行細斜線的花紋，可能造成不明確，不知是否為花紋或為陰影？此情況應在「設計說明」欄位特別說明。

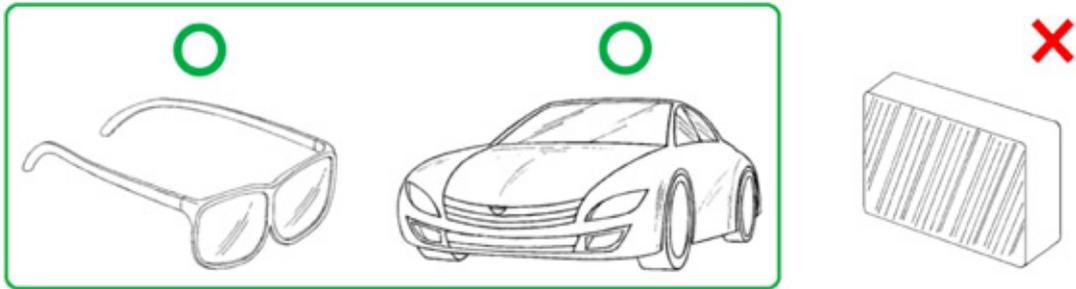


圖 30 意匠說明之圖例 (3)

此外，依據上述新修訂之意匠審查基準規定，對於具有亮度差異並使用電腦繪圖所繪製的視圖，當明顯的亮度差可清楚表示「陰影」時，則可以在與照片相同的處理中省略對陰影事實的解釋，如圖 31 左圖所示物品名稱為醫學影像攝影儀，該設計即使沒有解釋，顯而易見其亮度差異是指「陰影」視圖的圖例。

惟若如圖 31 右圖所示，物品名稱為橡皮擦，因所各視面繪製的效果落差極大，會造成審查時，不清楚其亮度差是否為「陰影」視圖的圖例。

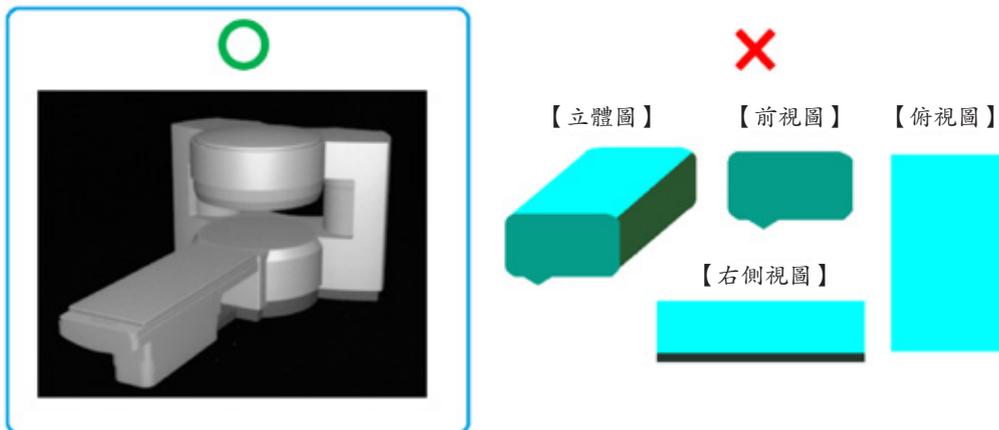


圖 31 意匠說明之圖例 (4)

當使用電腦繪圖繪製立體圖時，其背景施於著色部分，有時可以省略該視圖的背景著色之解釋說明，如圖 32 左圖所示物品名稱為滑鼠。

惟若如圖 32 右圖所示，物品名稱為裝飾貼紙，因不清楚其陰影是否背景著色的視圖示例或無任何解釋，則為不明確之揭露。



圖 32 意匠說明之圖例 (5)

五、放棄聲明

具有放棄聲明的設計可以被理解為日本的「部分設計」，在主張物品之一部分的设计保護情況下，如圖 33 左圖所示，在圖中顯示整個物品的外觀，可透過實線和虛線的呈現，清楚地區分所要請求保護之部分（主張設計之部分）和所要放棄之部分（不主張設計之部分），而圖 33 右圖所示，則不夠具體明確。

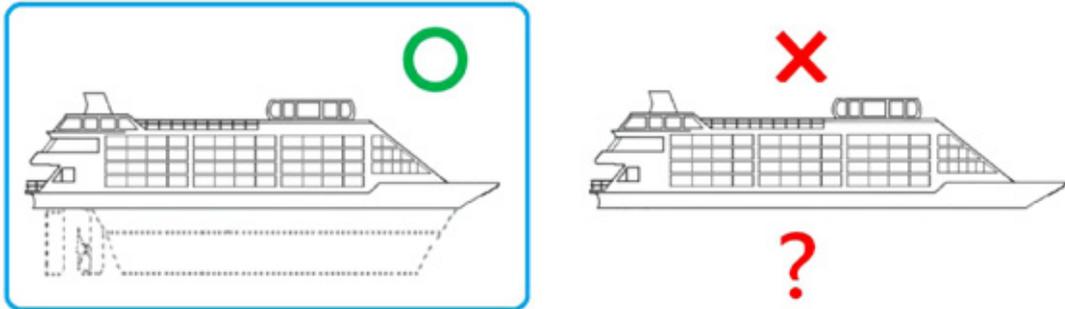


圖 33 放棄聲明之圖例

「最終產品」和「部分零組件」都是在市場上可交易的物品，但以整體設計（如圖 34 左圖所示）和部分設計（如圖 34 右圖所示）來申請，其保護的效果略有不同。



圖 34 整體設計與部分設計之圖例

伍、結論

從本文可知指定日本之國際申請案的審查結果，其實質審查的主要事項有：

- 一、意匠法第3條「產業利用性」，其審查標準在於意匠是否在物品和外觀上均具體明確；「新穎性」，其審查標準在於意匠是否與公知的相同或近似意匠；「創作性」，其審查標準在於該意匠是否是可以使所屬領域的普通知識者輕易創作的意匠。
- 二、意匠法第3條「意匠註冊條件」，其審查標準在於該意匠是否與先前技藝中的意匠的一部分相同或近似。
- 三、意匠法第5條「無法註冊之意匠」，其審查標準在於必須考慮到公共利益，意匠是否有資格獲得保護。
- 四、意匠法第7條「一意匠一申請」，其審查標準在於一個申請程序中是否聲明僅基於適當的一個申請專利範圍的意匠。
- 五、意匠法第9條「先申請原則」，其審查標準在於該意匠申請是否是最早提交（包含相同或近似意匠申請）。
- 六、意匠法第10條「關連意匠」，其審查標準在於必須從申請人自己所提交的意匠中選出一個意匠（稱之本意匠）及其他近似意匠（稱之關連意匠）。

上述實質審查的主要事項中，日本針對國際申請案所發出的拒絕理由，主要兩大原因為缺乏「產業利用性」及不具「新穎性」，這兩項的實體審查意見與要求，值得國人持續關注和欲透過日本申請國際註冊者之參考。

解析日、韓與我國圖像設計審查實務—— 以一設計一申請原則為中心

徐銘峯*

摘要

本文以 2016 年新修訂的日、韓圖像設計審查基準為主，針對一設計一申請原則之判斷與我國現行規範進行探討。

分析結果顯示，鑒於圖像設計具有在使用過程中產生複數變化外觀的特殊性，日本與韓國在 2016 年圖像設計審查基準修正中，均針對具變化外觀之圖像的一設計判斷，進行大篇幅的規範與案例擴充；日本的修正動向，側重於 6 種常見具變化外觀的連貫手法，而韓國則新增同一物品內具有兩個以上物理分離顯示幕圖像之判斷。

囿於我國時至 2011 年始導入圖像設計制度，故累積的案例與實務經驗其實不多，為縮短制度起步的摸索期，建議我國或可借鏡日、韓 2016 年圖像設計修正經驗，在具變化外觀之圖像的一設計判斷導入更多案例說明作為申請與審查之參考。

關鍵詞：設計專利、圖像設計、一設計一申請、審查基準。

* 作者現為經濟部智慧財產局專利高級審查官。
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

日本與韓國在 1986 年與 2003 年導入圖像設計保護後，隨著時代的更迭與數位科技的發展，時至今已累積了極為豐富的審查經驗。鑒於圖像設計有可能在使用過程中產生複數變化之外觀，因此在一設計一申請原則的判斷上，始終令人不易掌握及預測。為此，日、韓不約而同的在 2016 年圖像設計審查基準修正中，針對一設計一申請的審查實務，進行大篇幅的規範與案例擴充，本文就日本與韓國最新規定進行介紹，並簡單比較日、韓與我國在圖像設計一設計一申請原則的判斷原則，希冀能做為我國未來修訂設計專利審查基準之參考。

貳、日本圖像設計一意匠¹一申請原則

日本在 1986 年即將物品顯示幕之圖像納入意匠法保護標的，是東亞地區最早提供圖像設計保護的國家。為了強化、擴充意匠法對於圖像設計的保護，「產業構造審議智慧財產分科意匠制度小委員會」（簡稱：意匠委員會）爰於 2015 年 3 月至 11 月就意匠審查基準關於圖像設計篇章進行修正討論，其間確立了擴充圖像設計保護標的（開放「事後記錄」之圖像設計），使電腦軟體之圖像得以納入保護等措施，另外，尚就一意匠一申請的判斷提供更明確化的指引與案例介紹，修正後的意匠審查基準已於 2016 年 4 月 1 日正式實施。

一、立法例及一般原則

日本的一意匠一申請原則隨著多次意匠法修正的更迭，逐漸演進成今日的意匠法第 7 條：「每一意匠登錄申請必須依照經濟產業省命令規定的物品區分表，就每一意匠各別提出。」一意匠一申請原則落實到圖像設計主要可包含兩個要件，分別是「物品功能單一性」與「外觀單一性」。

¹ 我國專利法中之「設計專利」，在日本稱「意匠」，本文乃依日本之用語。

二、靜態圖像的一意匠判斷

當意匠物品包含兩個（含）以上不同附加功能者，將違反物品功能單一性要件。然而，倘若這些不同的附加功能同時顯現在一圖像中，或是有一體使用之必要者，則不在此限。

請參考圖 1 所示，在單一顯示幕中顯現兩個（含）以上不同的圖像單元，或兩個以上物理分離的「欲取得意匠登錄之部分」同時顯現於單一物品上者，將違反外觀單一性。申請意匠登錄之圖像只要有違反上述兩個要件之一者，即違反一意匠一申請原則²。

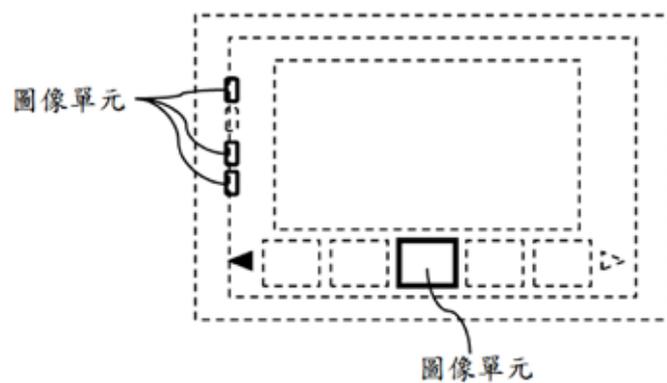


圖 1 違反外觀單一性例示

另請參考圖 2 所示，圖像若顯現於其他與意匠物品共同使用之物品上者，即便意匠登錄申請僅請求圖像作為受保護之部分，其意匠物品與共同使用之物品外觀若繪製於單一視圖中，將因構成兩個外觀而違反一意匠一申請原則，正確的做法是錄放影機與顯示幕分開繪製³。

² 參照日本特許廳（2016），「意匠審查基準」，頁 175。

³ 參照日本特許廳（2016），「意匠登錄出願の願書及び図面等の記載の手引き」，頁 132。

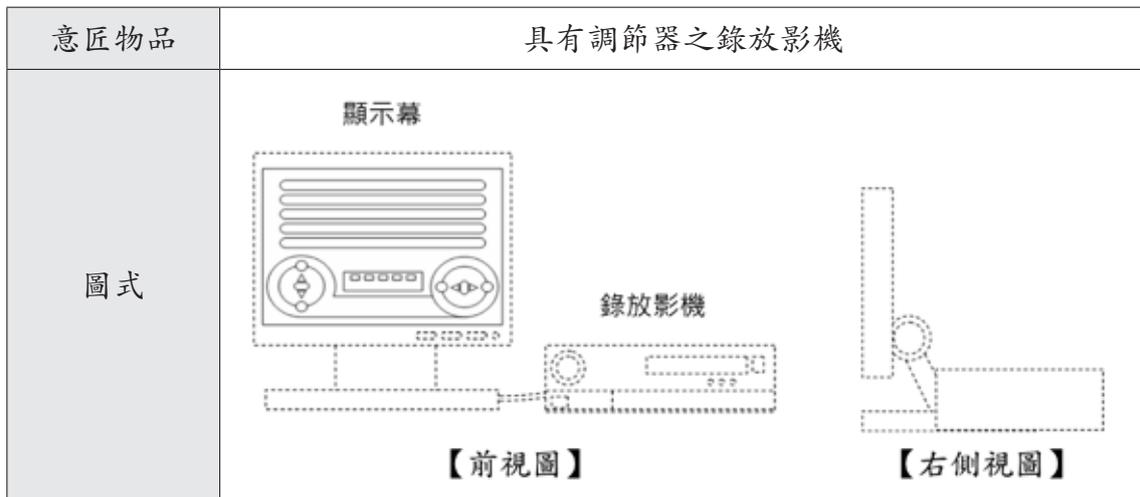
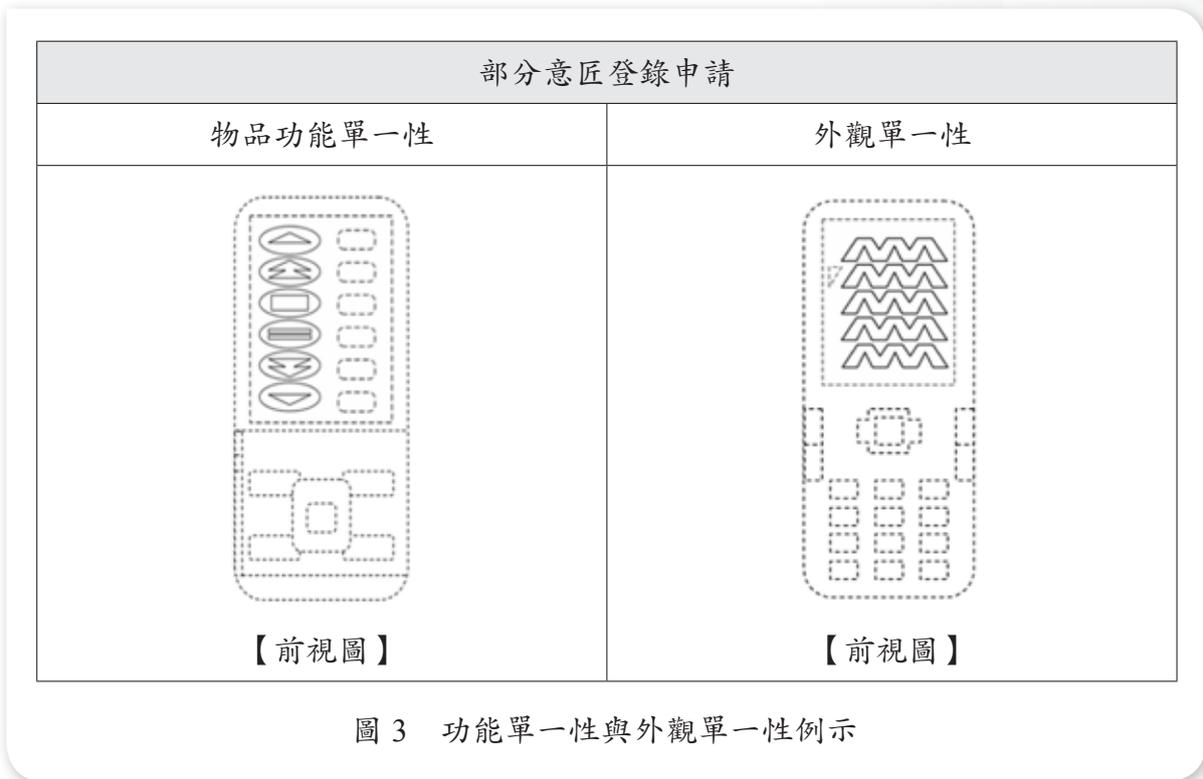


圖 2 違反外觀單一性例示

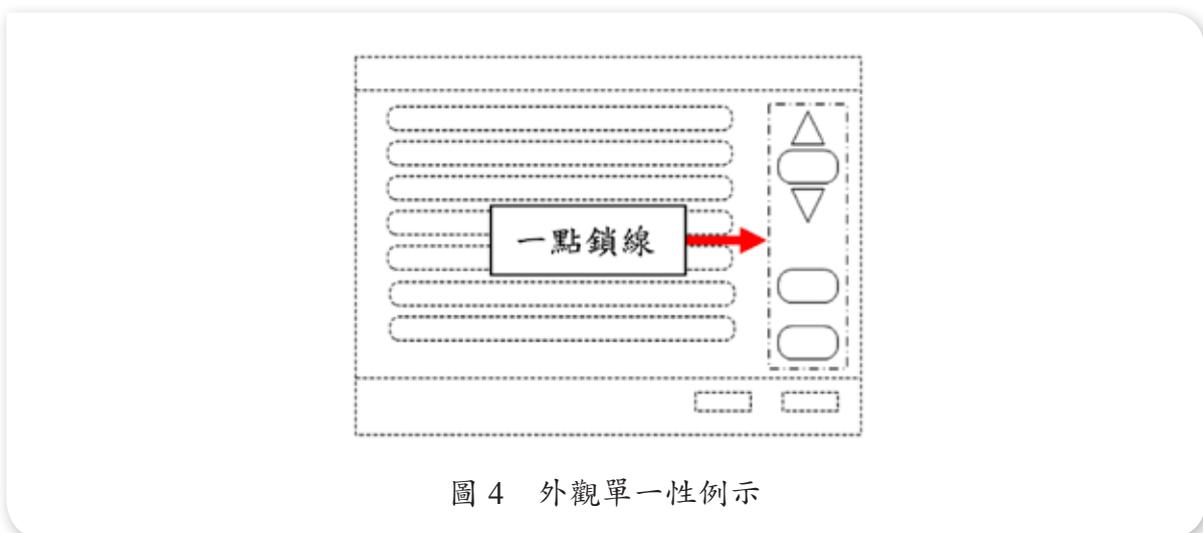
請參考圖 3 所示，關於圖像設計之部分意匠登錄申請，倘若兩個以上物理分離的「欲取得意匠登錄之部分」，是以一體性的關係進行創作，而產生整體上的功能者，仍視為符合物品功能單一性⁴。倘若兩個以上物理分離的「欲取得意匠登錄之部分」，彼此間具有創作關聯性者，例如構成對稱外觀或一組外觀，仍視為符合外觀單一性⁵。申請意匠登錄之圖像必須符合以上兩個要件，才符合一意匠一申請原則。

⁴ 同註 2，頁 176。

⁵ 同前註。



請參考圖 4 所示「具有調節器之錄放影機」，意匠登錄申請僅請求特定圖像單元作為受保護之部分，或是為了避免複數圖像單元違反物品功能單一性及外觀單一性要件者，可利用一點鎖線圍設所欲取得意匠登錄之部分⁶。



⁶ 同註 3，頁 133。

即便圖像包含複數個彼此分離之圖像單元，只要所欲取得意匠登錄的圖像單元間具有物品功能單一性及外觀單一性，仍得視為一意匠，以圖 5 所示「天氣預報表示器」為例，顯示幕上雖然揭露 5 種不同的圖像單元，不過這些它們所代表的是不同天氣外觀，因此足以構成外觀單一性⁷。

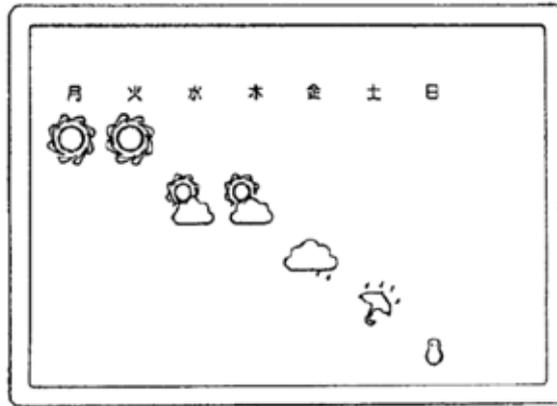


圖 5 外觀單一性例示

三、具變化外觀之圖像的一意匠判斷

在具變化外觀之圖像一意匠之判斷上，倘若變化前與變化後的圖像組合皆屬同一功能，以及變化前與變化後的圖像組合具有外觀單一性者，可視為一意匠。

(一) 物品功能單一性

複數個圖像係為了發揮物品的相同功能，或是為了提供操作之用，使物品能發揮相同功能者，將符合物品功能單一性要件。以圖 6 所示之「行動電話」為例，其為具有計步及顯示功能之行動電話，透過選擇前視圖的「履歷」按鈕，先前的計步紀錄可以顯現於顯示幕，前視圖及表示變化狀態前視圖的圖像係用以顯現計步及顯示功能之圖像，應判斷為符合物品功能單一性要件⁸。

⁷ 同註 3，頁 118。

⁸ 同註 2，頁 177~178。

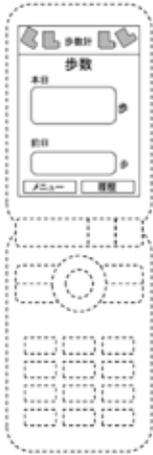
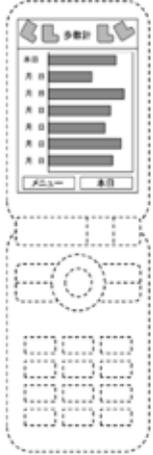
<p>意匠物品</p>	<p>行動電話</p>
<p>意匠物品說明</p>	<p>圖像係用於計步及顯示功能之用</p>
<p>圖式</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>【前視圖】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【表示變化狀態前視圖】</p> </div> </div>

圖 6 功能單一性例示

對於必須連續輸入指示（選取指示），使物品能發揮其功能之操作，將視為具有符合物品功能單一性要件。以圖 7 所示之「銀行 ATM 提款機」的匯款功能為例，初期圖像所對應之電腦圖像（ICON）功能選單，係透過點選匯款功能、輸入匯款帳戶、輸入匯款金額，不論是每一圖像單元或是所有匯款轉帳功能之圖像單元的過場畫面，目的皆在使物品能發揮相同功能⁹。

⁹ 同註 2，頁 179。

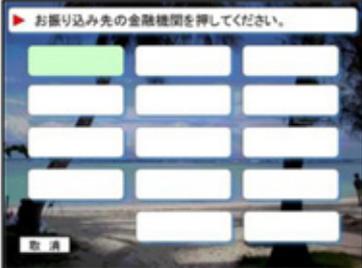
<p>意匠物品</p>	<p>銀行 ATM 提款機</p>
<p>意匠物品 說明</p>	<p>圖像係用於設定匯款帳戶及輸入匯款金額</p>
<p>圖式</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>【表示部放大圖】</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>【表示部變化後狀態放大圖 1】</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>【表示部變化後狀態放大圖 2】</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>【表示部變化後狀態放大圖 3】</p> </div> </div>

圖 7 功能單一性例示

(二) 外觀單一性

為了使包含有複數圖像設計之狀態符合一意匠原則，其主要是透過觀察各視圖間的前、後變化，判斷圖像是否具有共通性。關於以圖像作為欲取得意匠登錄之部分（部分意匠），係以欲取得意匠登錄之部分中的圖像前、後變化，作為外觀單一性的審查對象。以下是符合外觀單一性的變化手法與例示：

1. 圖像單元的移動等

圖像單元以連續移動、放大、縮小、旋轉、色彩變化，漸續的改變其自身形狀者，符合外觀單一性¹⁰。相關例示請參考圖 8 至圖 11 的說明。

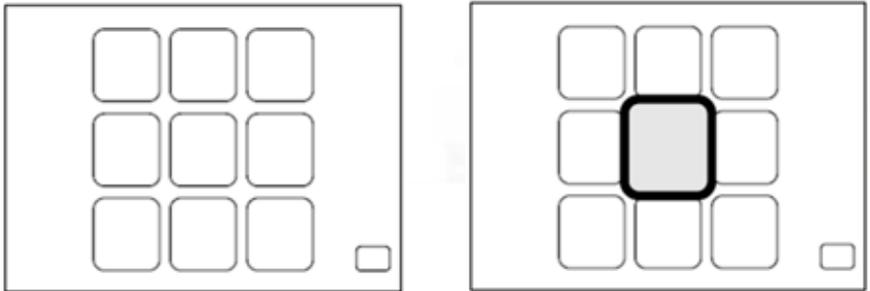
意匠物品	差勤管理機	
意匠說明	表示變化狀態之畫像圖係顯現指定圖像單元形狀變化後的狀態	
圖式		<p>【畫像圖】</p> <p>【表示變化狀態之畫像圖】</p>

圖 8 圖像單元的移動等之例示

¹⁰ 同註 2，頁 179~180。

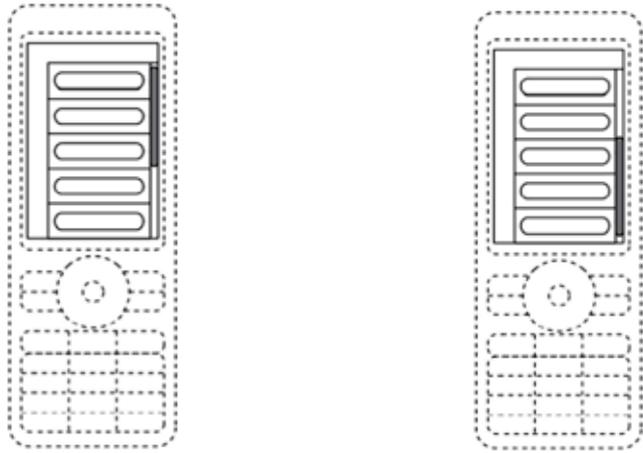
意匠物品	行動電話
意匠說明	前視圖及表示變化狀態前視圖所顯現的圖像，係透過操作在電話簿中選擇目標通話者，以發揮撥打電話之功能，圖像右側之捲軸部分係用來向上或向下移動
圖式	 <p style="text-align: center;"> 【畫像圖】 【表示變化狀態之畫像圖】 </p>

圖 9 圖像單元的移動等之例示

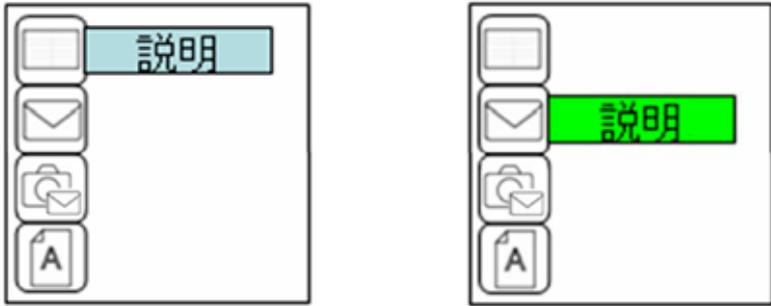
意匠物品	行動電話
意匠物品說明	表示部放大圖及表示部變化後放大圖，係用以發揮行動電話之電子郵件功能，如表示部放大圖及表示部變化後放大圖所示，透過操作時指定的操作用圖像單元不同，該功能說明也會同時移動
圖式	 <p style="text-align: center;"> 【表示部放大圖】 【表示部變化後放大圖】 </p>

圖 10 圖像單元的移動等之例示

<p>意匠物品</p>	<p>具有音樂播放機之行動電話</p>
<p>意匠物品說明</p>	<p>表示部放大圖及表示部變化後放大圖，係透過選擇哪一種音樂資訊分類方式，以發揮行動電話之音樂播放功能，如表示部放大圖及表示部變化後放大圖所示，透過操作時指定的操作作用圖像單元不同，該功能說明也會同時移動</p>
<p>圖式</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>【表示部放大圖】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【表示部變化後放大圖】</p> </div> </div>

圖 11 圖像單元的移動等之例示

2. 同一圖像單元的增減

請參考圖 12，同一圖像單元等，在圖像內以連續的方式增減（出現、消失），符合外觀單一性¹¹。

¹¹ 同註 2，頁 182。

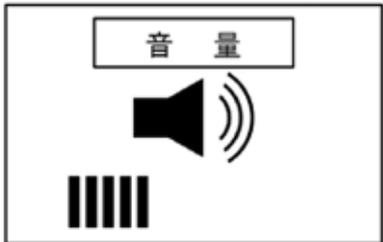
意匠物品	音樂播放機	
意匠物品說明	表示部放大圖及表示部變化後放大圖，係用於調節音量大小，音量量尺將隨著調節連動，並顯示目前的音量程度	
圖式	 <p>【表示部放大圖】</p>	 <p>【表示部變化後放大圖】</p>

圖 12 同一圖像單元的增減之例示

3. 圖像的編排變化

請參考圖 13 及圖 14 所示，當圖像的方向或縱向橫向比例隨著機器使用狀態而變更，該圖像單元的編排將會變化，且漸續地改變其自身形狀者，符合外觀單一性¹²。

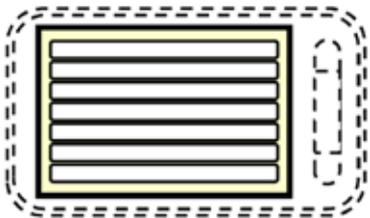
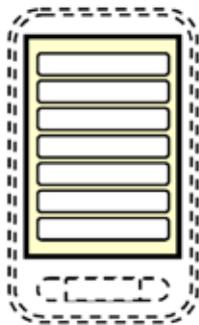
意匠物品	攜帶式資訊終端機	
意匠物品說明	前視圖所顯現的是可在物品複數功能中選擇特定功能的選單，當物品旋轉 90 度時，圖像的配置將隨著物品的方向而同時變化，如變化後前視圖所示	
圖式	 <p>【前視圖】</p>	 <p>【變化後前視圖】</p>

圖 13 圖像的編排變化之例示

¹² 同前註。

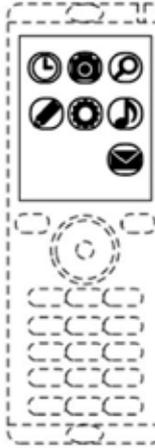
<p>意匠物品</p>	<p>行動電話</p>	
<p>意匠物品說明</p>	<p>前視圖所顯現的是可在物品複數功能中選擇特定功能的選單，其中的圖像配置可以變更，如變化後前視圖所示</p>	
<p>圖式</p>	 <p>【前視圖】</p>	 <p>【變化後前視圖】</p>

圖 14 圖像的編排變化之例示

4. 圖像或圖像單元本身的漸次變化

請參圖 15 至圖 18 所示，當新的圖像單元漸次出現，然而先前其他部分的圖像單元仍存在，而新的圖像單元最終完成移動，符合外觀單一性。關於最初及最後變化的圖像單元有所不同者，可揭露漸次變化之視圖¹³。

¹³ 同註 2，頁 183。

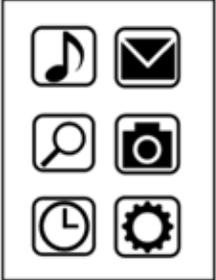
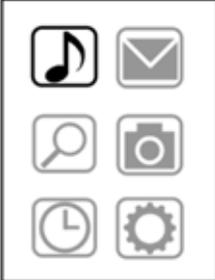
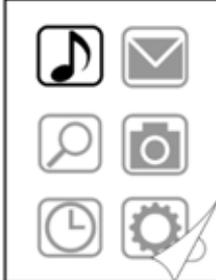
意匠物品	攜帶式資訊終端機	
意匠物品說明	表示部放大圖所顯現的是可在物品複數功能中選擇特定功能的選單，表示部放大圖 5 是做為選擇撥放哪一張專輯操作之用的圖像，表示部放大圖 2 至表示部放大圖 5 是當圖像被選擇時，專輯選擇畫面會從顯示幕右下角以翻頁效果顯現	
圖式	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>【表示部放大圖】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【表示部放大圖 2】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【表示部放大圖 3】</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>【表示部放大圖 4】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【表示部放大圖 5】</p> </div> </div>	

圖 15 圖像或圖像單元本身的漸次變化之例示

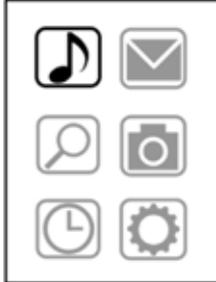
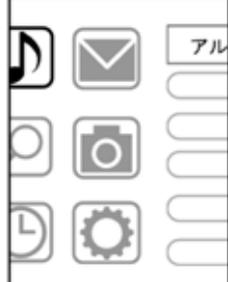
意匠物品	攜帶式資訊終端機		
<p>意匠物品說明</p>	<p>顯示幕的圖像是關於音樂播放功能的圖像設計，從表示部放大圖 1 至表示部放大圖 6，所顯現的是當點選顯示幕清單上的音樂播放圖像單元時，清單畫面將會往左以幻燈片的效果移動，並且會出現如表示部放大圖 6 專輯選擇的頁面</p>		
<p>圖式</p>	 <p>【表示部放大圖 1】</p>	 <p>【表示部放大圖 2】</p>	 <p>【表示部放大圖 3】</p>
	 <p>【表示部放大圖 4】</p>	 <p>【表示部放大圖 5】</p>	 <p>【表示部放大圖 6】</p>

圖 16 圖像或圖像單元本身的漸次變化之例示



本月專題

解析日、韓與我國圖像設計審查實務——以一設計一申請原則為中心

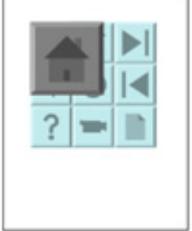
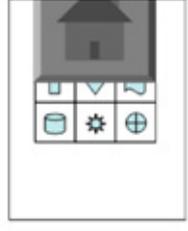
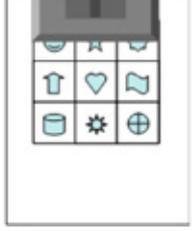
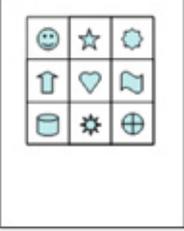
意匠物品	攜帶式資訊終端機			
意匠物品說明	「表示部擴大圖 1」至「表示部擴大圖 7」所顯現之圖像係做為初始設定之用，當點選「表示部擴大圖」左上方之圖像單元時，將會逐漸擴大至「表示部擴大圖 7」，而「表示部擴大圖 8」則會顯現下一層清單			
圖式				
	【表示部放大圖 1】	【表示部放大圖 2】	【表示部放大圖 3】	【表示部放大圖 4】
				
	【表示部放大圖 5】	【表示部放大圖 6】	【表示部放大圖 7】	【表示部放大圖 8】

圖 17 圖像或圖像單元本身的漸次變化之例示

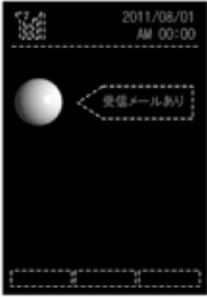
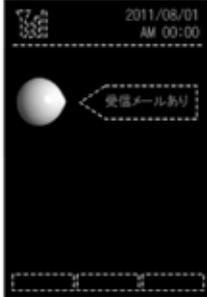
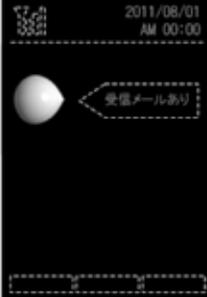
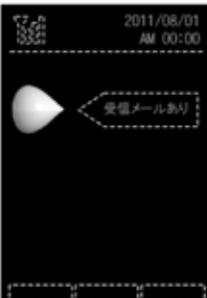
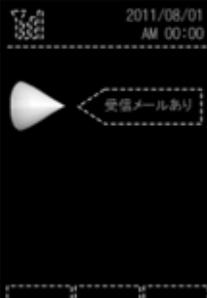
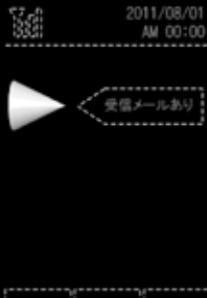
意匠物品	行動電話
<p>意匠物品說明</p>	<p>表示部放大圖 1 至 6 係顯現行動電話的待機畫面，欲取得意匠登錄之部分的圖像是做為電子郵件時通知之用，藉由選擇該圖像，顯示幕將會打開電子郵件。圖像將會如表示部放大圖 1 至 6 持續變化，再由表示部放大圖 6 至 1 變化成原來的圖像，直到電子郵件打開為止</p>
<p>圖式</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>【表示部放大圖 1】</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>【表示部放大圖 2】</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>【表示部放大圖 3】</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>【表示部放大圖 4】</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>【表示部放大圖 5】</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>【表示部放大圖 6】</p> </div> </div>

圖 18 圖像或圖像單元本身的漸次變化之例示

5. 連續使用共同主題

圖像的標題或背景以具有共同的主題圖案連續使用，符合外觀單一性。請參考圖 19 所示，由於音樂符號在各視圖具有共通性，故符合外觀單一性，另請參考圖 20 所示，物品顯示幕上的具變化外觀之圖像係做為達到物品功能之必要表示者，也符合外觀單一性¹⁴。

¹⁴ 同註 2，頁 184。

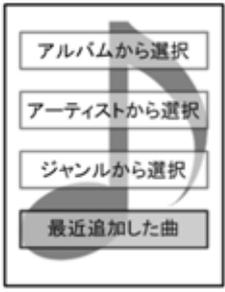
意匠物品	行動電話
<p>意匠物品說明</p>	<p>前視圖顯現的是可在物品複數功能中選擇特定功能的選單，藉由選擇圖像中的圖像單元，將會轉換到音樂播放功能，以及選擇哪一首音樂播放之操作。表示部放大圖 4 顯現播放音樂的進行狀態</p>
<p>圖式</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>【表示部放大圖】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【表示部放大圖 2】</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>【表示部放大圖 3】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【表示部放大圖 4】</p> </div> </div>

圖 19 連續使用共同主題之例示

意匠物品	影印機
意匠物品說明	表示部部分放大圖及變化後表示部部分放大圖顯現複印狀態的多種設定
圖式	<p>【表示部部分放大圖】 【變化後表示部部分放大圖】</p>

圖 20 連續使用共同主題之例示

6. 展開選單或視窗

請參考圖 21 所示，在連續的操作過程中，圖像會出現新的圖像單元，例如展開下拉式選單、次選單、次視窗，故判斷符合外觀單一性¹⁵。

意匠物品	攜帶式資訊終端機
意匠物品說明	前視圖所顯現的圖像，係用以做為攝影功能的啟動、設定操作之用，如變化後狀態前視圖所示，當指定操作圖像單元在一定時間過後，為提供操作之用會顯示對話框以解釋其功能
圖式	<p>【前視圖】 【變化後狀態前視圖】</p>

圖 21 展開選單或視窗之例示

¹⁵ 同前註。

請參考圖 22 所示，表示部擴大圖 1 至 2 在左側皆設有四個相同的圖像單元，表示部擴大圖 2 至 3 皆設有相同輪廓的跳出視窗，因此其變化前後的圖像具有外觀單一性。

意匠物品	攜帶式遊戲機		
意匠物品說明	表示部擴大圖 1 至 3 所顯現之圖像係做為遊戲機初期設計之用，當點選表示部擴大圖 1 的任意按鈕，將會跳出如表示部擴大圖 2 至 3 的視窗及變化，跳出視窗內會顯示點選按鈕之功能說明		
圖式	 <p>【表示部擴大圖 1】</p>	 <p>【表示部擴大圖 2】</p>	 <p>【表示部擴大圖 3】</p>

圖 22 展開選單或視窗之例示

(三) 違反一意匠之認定

複數圖像設計若有不具「相同物品功能」或「外觀單一性」之情事，應判斷為不符一意匠原則，故違反意匠法第 7 條之規定。為了協助審查人員瞭解複數圖像符合一意匠原則，申請人可透過補充參考圖的方式為之。以下是違反一意匠的例示：

1. 不具物品功能單一性

請參考圖 23 所示，由於表示部放大圖所顯現的是電子郵件功能，而變化後表示部放大圖卻顯現計算功能，故該複數圖像應不具「相同物品功能」¹⁶。

¹⁶ 同註 2，頁 185。

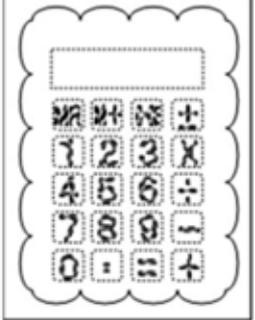
意匠物品	行動電話
意匠物品說明	圖像係用來做為寫電子郵件之輸入操作之用，變化後表示部放大圖具有計算功能，並且是用點選按鈕的方式執行計算
圖式	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>【表示部放大圖】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【變化後表示部放大圖】</p> </div> </div>

圖 23 不具物品功能單一性之例示

請參考圖 24 所示，由於初始畫像圖所顯現的是音樂播放功能，而變化後畫像圖卻顯現導航功能，故該複數圖像應不具「相同物品功能」¹⁷。

意匠物品	導航機
意匠物品說明	圖像係用來做為選擇音樂播放之用，透過點選左邊棋標按鈕，圖像將變化至導航設定環境，如變化後畫像圖所示
圖式	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>【畫像圖】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【變化後畫像圖】</p> </div> </div>

圖 24 不具物品功能單一性之例示

¹⁷ 同註 2，頁 186。

又如圖 25 所示，初始的表示部放大圖為多個圖像單元所組成的清單頁面，惟表示部放大圖 2 至表示部放大圖 4 卻顯示各圖像單元點選後的功能畫面，同樣不具「相同物品功能」。

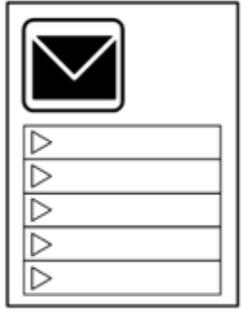
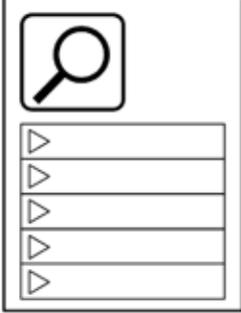
意匠物品	行動電話	
意匠物品說明	表示部放大圖係為清單頁面，當點選音樂圖像單元時，將會形成表示部放大圖 2 之音樂播放畫面，當點選電子郵件圖像單元時，將會形成表示部放大圖 3 之郵件功能畫面，當點選搜尋圖像單元時，將會形成表示部放大圖 4 之搜尋功能畫面	
圖式	 <p data-bbox="523 1137 764 1173">【表示部放大圖】</p>	 <p data-bbox="999 1137 1240 1173">【表示部放大圖 2】</p>  <p data-bbox="523 1552 764 1588">【表示部放大圖 3】</p>  <p data-bbox="999 1552 1240 1588">【表示部放大圖 4】</p>

圖 25 不具物品功能單一性之例示

2. 不具外觀單一性

變化前後的圖像缺乏共通性者或共通性極小者，則該外觀應不具外觀單一性¹⁸。相關例示請參考圖 26、圖 27 所示。

¹⁸ 同前註。

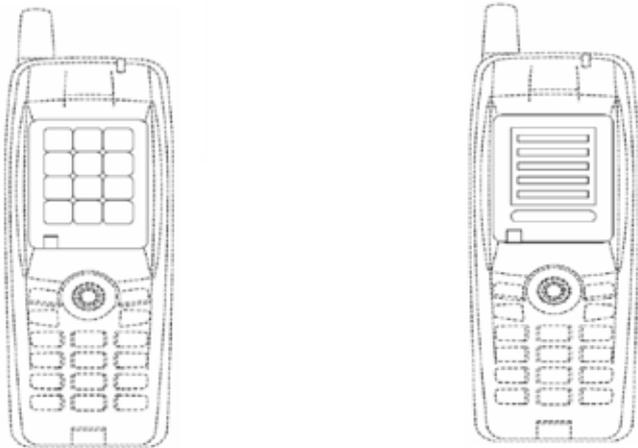
意匠物品	行動電話
意匠物品說明	前視圖及變化後狀態前視圖係用來作為選擇通話之用，透過點選前視圖右列最下方按鈕，圖像將替換成變化後狀態前視圖的清單介面
圖式	 <p style="text-align: center;">【前視圖】 【變化後狀態前視圖】</p>

圖 26 不具外觀單一性之例示

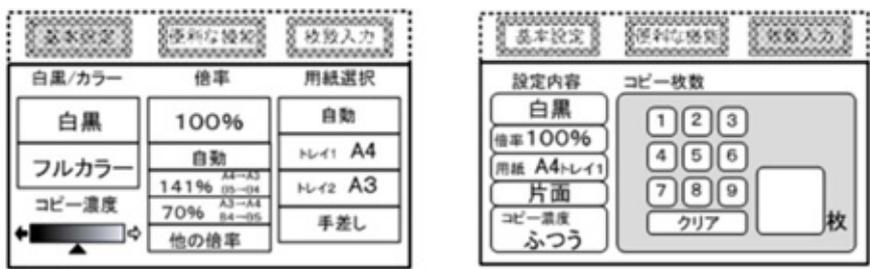
意匠物品	影印機
意匠物品說明	表示部部分放大圖及變化後表示部部分放大圖顯現複印狀態的多種設定
圖式	 <p style="text-align: center;">【表示部部分放大圖】 【變化後表示部部分放大圖】</p>

圖 27 不具外觀單一性之例示

請參考圖 28 所示，表示部放大圖 1 至表示部放大圖 2 同屬於表示同一功能之圖像，惟表示部放大圖 2 至表示部放大圖 3 則欠缺外觀單一性，在本例示中，表示部放大圖 1 至表示部放大圖 2 可認定為一意匠，表示部放大圖 3 為另一意匠，故為兩意匠¹⁹。

基於外觀單一性是以各視圖前後變化關係為中心，為了使圖 28 符合一意匠規定，其必須以圖 29 所示之作法表示之²⁰。

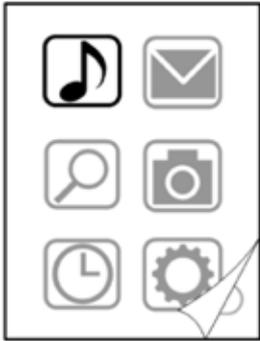
意匠物品	攜帶式資訊終端機		
意匠物品說明	顯示幕的圖像設計是關於音樂播放功能的圖像，自表示部放大圖 1 至表示部放大圖 3，所顯現的是當點選顯示幕清單上的音樂電腦圖像時，清單畫面將會從顯示幕右下方跳出，並且會出現如表示部放大圖 3 專輯選擇的頁面		
圖式	 <p data-bbox="461 1375 719 1413">【表示部放大圖 1】</p>	 <p data-bbox="764 1375 1023 1413">【表示部放大圖 2】</p>	 <p data-bbox="1067 1375 1326 1413">【表示部放大圖 3】</p>

圖 28 不具外觀單一性之例示

¹⁹ 同註 3，頁 182。

²⁰ 同註 3，頁 140。

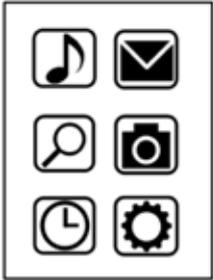
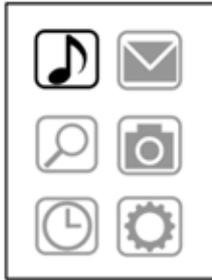
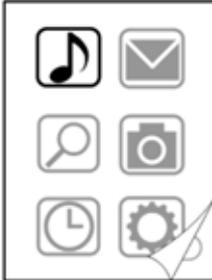
<p>意匠物品</p>	<p>攜帶式資訊終端機</p>	
<p>意匠物品說明</p>	<p>顯示幕的圖像設計是關於音樂播放功能的圖像，自表示部放大圖 1 至表示部放大圖 3，所顯現的是當點選顯示幕清單上的音樂電腦圖像時，清單畫面將會從顯示幕右下方跳出，並且會出現如表示部放大圖 3 專輯選擇的頁面</p>	
<p>圖式</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>【表示部放大圖 1】</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>【表示部放大圖 2】</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>【表示部放大圖 3】</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>【表示部放大圖 4】</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px;">  <p>【表示部放大圖 5】</p> </div> </div>	

圖 29 符合外觀單一性之例示

圖 30 儘管皆具有藍色背景，但因圖案缺乏共通性，因此不具外觀單一性²¹。

²¹ 同註 3，頁 153。

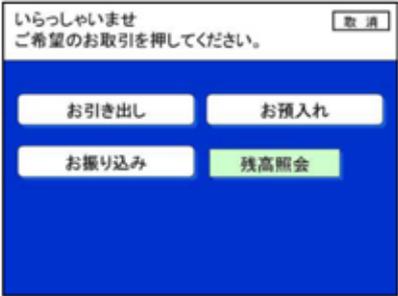
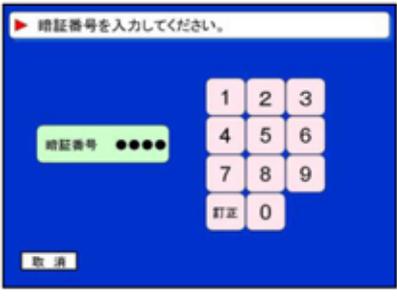
意匠物品	自動預借現金機
意匠物品說明	圖像係顯現銀行帳戶餘額查詢，透過點選銀行帳戶餘額查詢按鈕，將會轉移至密碼輸入畫面
圖式	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>【表示部部分放大圖】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【變化後表示部部分放大圖】</p> </div> </div>

圖 30 不具外觀單一性之例示

參、韓國圖像設計一設計一申請原則

為了帶動遊戲、軟體與電商產業發展，韓國在 2003 年及 2011 年先後將靜態圖像及動態圖像納入設計保護標的，對於圖像設計之審查，韓國智慧財產局（下稱韓國智慧局）原先僅參考日本作法在設計審查基準新增一章節進行規範²²。

然而，基於圖像設計對於產業發展之重要性不可言喻，再加上韓國智慧局認為電腦圖像設計的審查與一般設計有所不同，為強化審查結果的可預測性，爰於 2016 年 1 月 1 日頒布全球第一本獨立於設計審查基準以外的「圖像設計審查指南²³」，全面提升圖像設計在國家智財發展戰略上的定位，本次改革還特別就一設計一申請的判斷原則進行案例擴充，以提升審查判斷上的可預測性。

²² 韓國設計審查基準第 2 部第 2 章。

²³ 화상디자인 심사지침 (2016.01.01). Retrieved August 13, 2017, from http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=30732&catmenu=m06_03_04 (last visited Apr. 17, 2018).

一、立法例及一般原則

韓國設計保護法第 40 條規定：「設計註冊應就每一設計提出申請。」按設計審查指南的規定，一設計係指一物品一外觀。「一物品」並非指物理上可分離的概念，而是指在商業習慣上，可作為獨立交易的單元；「一外觀」則包含具有外觀單一性或變化一致性的具變化外觀之圖像。

二、靜態圖像的一設計判斷

請參考圖 31 所示，關於靜態圖像設計一設計要件的判斷，不論每一圖像單元在物理上是否分離，或是彼此間具有功能上的連結關係，只要是在顯示幕範圍內所揭露的圖像，皆符合一設計要件²⁴。

物品名稱	具有圖像表示之平板電腦	具有圖像表示之電腦螢幕
圖式		
說明	顯示幕範圍內揭露播放、停止、快轉、音量旋鈕以供收聽音樂之用	顯示幕範圍內揭露提供不同功能的天氣、時間、音樂撥放的小工具 (widget)

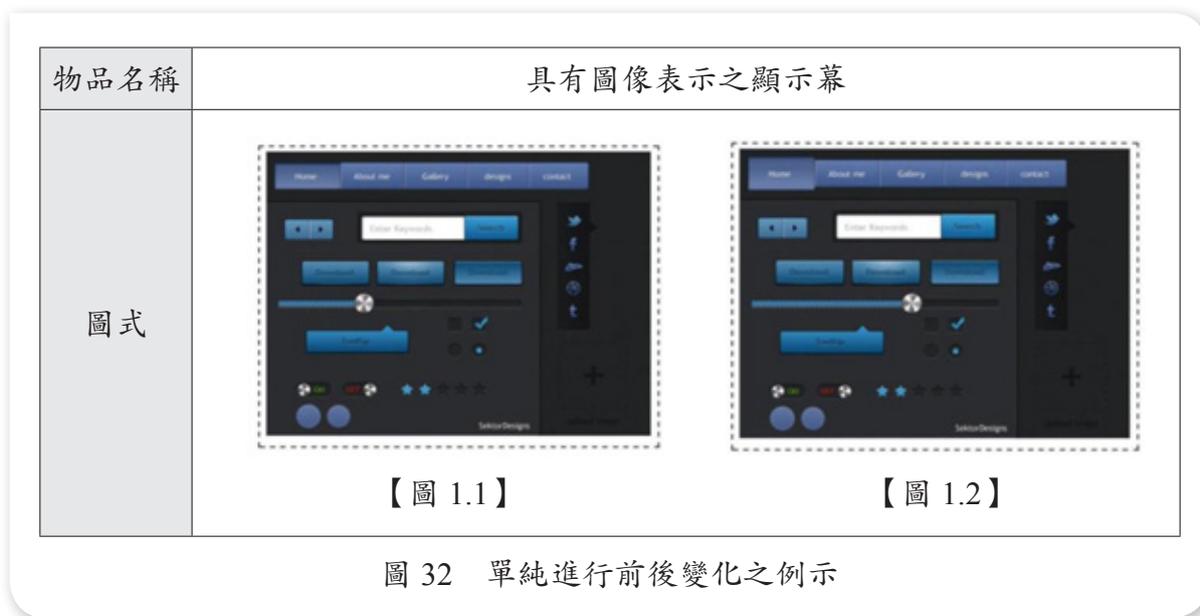
圖 31 符合一設計要件之靜態圖像

²⁴ 韓國智慧財產局 (2016)，圖像設計審查指南第 5 頁。

三、具變化外觀之圖像之一設計判斷

(一) 符合一設計之例示

關於具變化外觀之圖像之一設計要件判斷，原則上可分為兩種作法：第一種是圖像或圖像單元之移動、縮小、旋轉或色彩變化，在操作上僅是單純進行前後變化，請參考圖 32 所示，當音量調整滑桿 (slider) 單純左右移動時，某些電腦圖像也會有放大的變化效果，應判斷為符合一設計要件。第 2 種是圖像在前後變化過程中具有外觀單一性或變化一致性，請參考圖 33 所示，圖 1.1~圖 1.3 所揭露之四角形構成要素以連續旋轉作外觀變化，具有外觀單一性及變化一致性，應判斷為符合一設計要件²⁵。



²⁵ 同前註，第 6 頁。

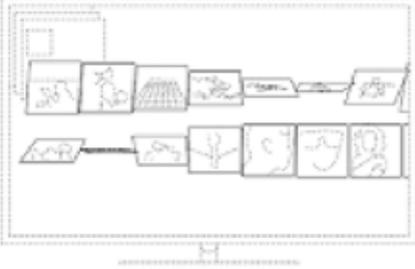
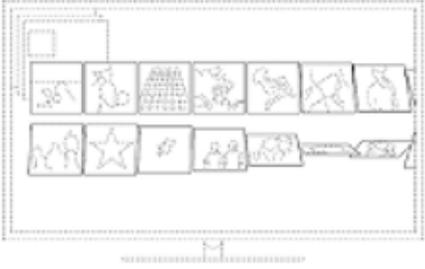
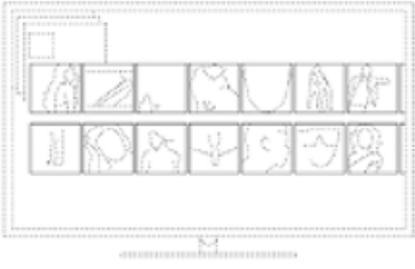
物品名稱	具有圖像表示之電視螢幕	
圖式		
	【圖 1.1】	【圖 1.2】
		
	【圖 1.3】	

圖 33 具有外觀單一性或變化一致性之例示

(二) 違反一設計之例示

當圖像欠缺外觀單一性或變化一致性，且未揭露其變化過程者，將違反一設計原則²⁶：

請參考圖 34 所示，雖然圖像單元皆顯示在同一顯示幕上，然而視圖間在變化前後的狀態是由「時鐘功能」轉變成「檢索功能」，且未揭露其變化過程者，應判斷違反一設計原則。

²⁶ 同註 24，第 7 頁～第 8 頁。

物品名稱	具有圖像表示之行動終端機
圖式	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>【圖 1.1】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【圖 1.2】</p> </div> </div>

圖 34 違反一設計之例示

請參考圖 35 所示，雖然圖像單元皆顯示在同一顯示幕上，然而視圖間構成要素之花紋及編排在變化前後的狀態明顯不同，且未揭露其變化過程者，應判斷違反一設計原則。

物品名稱	具有圖像表示之顯示幕
圖式	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>【圖 1.1】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【圖 1.2】</p> </div> </div>

圖 35 違反一設計之例示

請參考圖 36 所示，雖然圖像單元皆顯示在同一顯示幕上，且圖像均未更動，其僅在於背景圖面之變化，且未揭露其變化過程者，應判斷違反一設計原則。



請參考圖 37 所示，圖式中雖顯示一系列金融匯款過程，但由於各視圖間的圖像單元及編排有所不同，仍應判斷違反一設計原則。



(三) 在同一物品內具有兩個以上物理分離之顯示幕

倘若一物品中具有兩個以上顯示幕，原則上將違反一設計原則。請參考圖 38 所示，例如圖式分別揭露手機的正面及背面視圖，由於兩個顯示幕間的圖形及花紋皆有不同，故違反一設計原則²⁷。



圖 38 具有圖像表示之手機

惟若兩個以上顯示幕所揭露之圖像在整體上具有外觀單一性及物品功能關聯性者，即使各顯示幕彼此間處於物理分離狀態，仍應判斷符合一設計一申請原則。以下分別就符合的例示進行說明²⁸：

1. 外觀單一性

請參考圖 39 圖式中的運動服上具有兩個物理分離之顯示幕，但由於各顯示幕花紋的表現方法相同，構成「外觀單一性」。

²⁷ 同註 24，第 9 頁。

²⁸ 同前註。

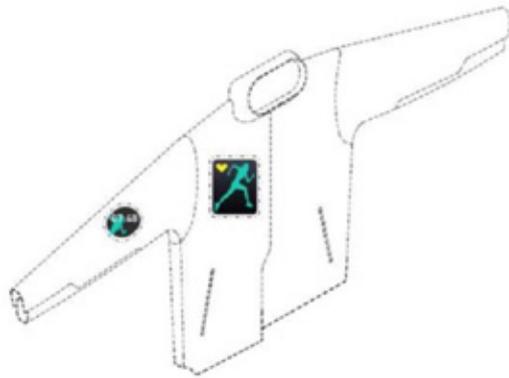


圖 39 具有圖像表示之運動服

2. 物品功能關聯性

請參考圖 40 所示，圖式中具有兩個物理分離的顯示幕，下方顯示幕是提供使用者操作之用；上方顯示幕顯示使用者的操作結果，仍應判斷為符合「物品功能關聯性」。

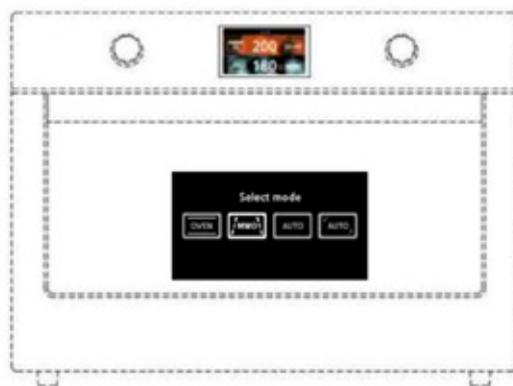


圖 40 具有圖像表示之烤箱

肆、我國圖像設計一設計一申請原則

為配合國內產業政策及國際設計保護趨勢之需求，2011年修正之新專利法開放圖像設計保護，其指出：「應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利²⁹。」

在我國，圖像設計包含電腦圖像（Computer Generated Icons）與圖形化使用者介面（Graphical User Interface，GUI）³⁰。電腦圖像係指單一之圖像單元，是一種具有操作或指示功能的圖像設計，又可分為靜態之電腦圖像與具變化外觀之電腦圖像³¹。圖形化使用者介面係指由兩個以上之電腦圖像、對話視窗或其他選單等單元所構成的整體圖形化操作介面，又可分為靜態之圖形化使用者介面與具變化外觀之圖形化使用者介面³²。綜上所述，我國圖像設計的分類可歸納如表1所示：

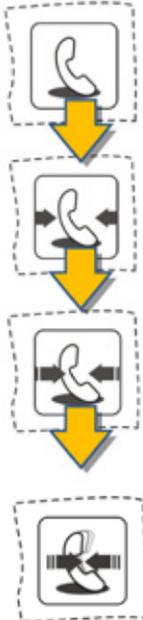
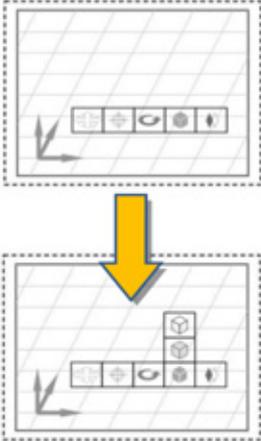
²⁹ 我國專利法第121條第2項規定。

³⁰ 參照我國專利審查基準第三篇設計專利審查第3-9-1頁。

³¹ 同前註，專利審查第3-9-1、3-9-2頁。

³² 同註30，專利審查第3-9-3頁。

表 1 我國圖像設計分類架構表

圖像設計				
類型	電腦圖像		圖形化使用者介面	
	靜態之電腦圖像	具變化外觀之電腦圖像	靜態之圖形化使用者介面	具變化外觀之圖形化使用者介面
說明	可提供點擊操作或指示狀態訊息之電腦圖像	電腦圖像在使用過程上，該設計之外觀能產生一個以上之變化	具有包含數個圖像單元及其背景所構成之圖形化使用者介面	指圖形化使用者介面在使用過程上，該設計之外觀能產生一個以上之變化
例示	 <p>【通話圖像】</p>	 <p>【通話狀態變化之通話鍵圖像】</p>	 <p>【遊戲畫面】</p>	 <p>【顯示面板之圖形化使用者介面】</p>

一、立法例及一般原則

在我國，以圖像設計申請專利者，亦須符合專利法第 129 條第 1 項「一設計一申請」之規定，其指出「申請設計專利，應就每一設計提出申請。」亦即，圖像設計原則上必須為單一圖像外觀應用於單一物品。

二、靜態圖像的一設計判斷

雖然我國在圖像設計的一設計一申請判斷主要是以單一圖像外觀應用於單一物品為原則，惟對於單一物品上揭露有二個以上之圖像單元者，也就是具有包含數個圖像單元及其背景所構成之圖形化使用者介面，如圖 41 與圖 42 所示，因其係就單一設計創作對象主張不同的設計部分，仍得將各圖像單元所構成之整體視為一設計，得以一申請案申請設計專利³³。另鑑於靜態之電腦圖像係指單一圖像單元之故，並沒有就此課題進行規範之必要性。

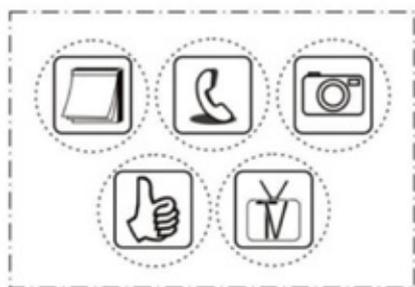


圖 41³⁴



圖 42³⁵

³³ 我國設計專利實體審查基準第九章圖像設計第 3-9-21 頁。

³⁴ 同前註，第九章圖像設計第 3-9-22 頁。

³⁵ 同前註。

三、具變化外觀之圖像之一設計判斷

由於具變化外觀之圖像之一設計判斷尤以圖形化使用者介面較為複雜，我國審查基準僅就此進行規範，其指出，對於單一物品上揭露有二個以上之圖形化使用者介面者，若無法由多個視圖之間得知各個介面之間的變化關係時，應視為兩個以上的圖像設計，審查人員以違反一設計一申請之規定，敘明理由並通知申請人限期分割申請或修正說明書及圖式³⁶。

伍、日、韓與我國關於圖像設計一設計一申請原則比較分析

一、立法例及一般原則

綜上所述，若將研究對象在圖像設計之一設計一申請原則判斷進行對照，可發現其判斷的要件皆是以「物品」與「外觀」為首要考量。此種概念主要發源自日本意匠制度而來，其考量點在於日、韓與我國的所保護的「設計」皆是指「物品之外觀」，由於必須經由實體審查始能取得保護，基於檢索、審查便利性與權利明確性的考量，在權利的主張上原則上是以「一設計」為單位，判斷上自然就以「一物品」與「一外觀」為要件。

另基於圖像設計有可能在使用過程中，產生一個以上的變化，因此，關於圖像設計一設計一申請原則的判斷，大體上又可分為「靜態圖像」與「具變化外觀之圖像」兩種，以下茲就前述兩種圖像設計類型之一設計判斷進行分析。

二、靜態圖像之一設計判斷

在「靜態圖像」的對照上，韓國與我國僅要求只要複數個圖像單元皆顯現於單一顯示幕或物品上皆符合一設計要件，至於圖像單元的各別外觀或功能間是否具有 consistency 則非所問。相較之下，日本的規定較為嚴格，其要求複數圖像單元必須具有功能與外觀單一性，才能視為一意匠。要突顯「日本」與「韓國、我國」

³⁶ 同註33。

在靜態圖像的一設計判斷實務的差異，或可參考圖 1 所示，在日本，此種圖像將是為違反「外觀單一性」，但在韓國與我國則不會發生。

三、具變化外觀之圖像的一設計判斷

由於具變化外觀之圖像將產生複數外觀的變化視圖，在一設計的判斷上難度較高，因此日、韓在近來的圖像設計審查基準中均就此課題進行內容擴充，其中最明顯變化就是增加大量的案例說明，讓圖片說話。

在研究對象中，日本在具變化外觀之圖像的一設計判斷規範最為詳盡，且論述的架構仍堅持功能與外觀單一性的思想，從一而終。在物品功能一體性上，日本嚴格要求靜態圖像，以及變化前、後的圖像必須具有功能連貫性，使物品能發揮相同的功能。在外觀一體性上，日本則針對具變化外觀之圖像，羅列了 6 種常見的變化外觀連貫手法。

在韓國部分，符合一設計的態樣可分兩種，第一種是圖像或圖像單元之移動、縮小、旋轉或色彩變化，第二種是圖像或圖像單元的前後變化過程中具有外觀單一性或變化一致性。前者是較為具體的觀變化說明；後者則為原則性的說明，但重點是兩者皆提供案例輔助解釋，且未如日本對於圖像或圖像單元有嚴格的功能單一性要求。值得一提的是，韓國還特別將同一物品內具有兩個以上物理分離之顯示幕的圖像納入一設計判斷的討論，但在此卻又出現功能關聯性的考量。

最後，囿於我國圖像設計導入時間較晚，累積的案例與實務經驗其實不多，因此僅能就本課題進行一般原則性的規範。

準此，本文將日、韓與我國關於圖像設計一設計一申請原則之規範重點整理如表 2 所示：

表 2 日、韓與我國關於圖像設計一設計一申請原則對照表

	日本	韓國	我國	
立法例	意匠法第 7 條	設計保護法第 40 條	專利法 129 條第 1 項	
一般原則	(1) 物品功能單一性 (2) 外觀單一性	(1) 一物品 (2) 一外觀	(1) 一物品 (2) 一外觀	
圖像設計				
導入期間	1986 年 ³⁷	2003 年	2011 年	
靜態圖像	欲取得意匠登錄的複數圖像單元若具有物品功能單一性及外觀單一性，仍視為一意匠	複數圖像單元只要在顯現在顯示幕範圍內，皆符合一設計要件	單一物品上揭露有複數圖像單元者，仍視為一設計	
具變化外觀之圖像	變化前、後的圖像組合符合物品功能與外觀單一性者，仍視為一意匠	(1) 圖像或圖像單元之移動、縮小、旋轉或色彩變化符合一設計要件 (2) 前後變化過程中具有外觀單一性或變化一致性符合一設計要件 (3) 在同一物品內具有兩個以上物理分離之顯示幕者，若符合外觀單一性與功能關聯性，符合一設計要件	由多個視圖之間可得知各個介面之間的變化關係時，應視為視為一設計	
	物品功能單一性			(1) 複數圖像係為了發揮物品的相同功能 (2) 連續輸入指示，使物品能發揮其功能之操作的複數圖像
	外觀單一性			(1) 圖像單元的移動等 (2) 同一圖像單元的增減 (3) 圖像的編排變化 (4) 圖像或圖像單元本身的漸次變化 (5) 連續使用共同主題 (6) 展開選單或視窗

³⁷ 參照日本產業構造審議會知的財産政策部會第 16 回意匠制度小委員會，我が国における画面デザイン保護の状況，2002 年 2 月 29 日。

陸、結語

本文主要是以 2016 年新修訂的日、韓圖像設計審查基準為主，針對一設計一申請原則之判斷與我國現行規範進行探討。從日、韓的規範觀察，要將圖像設計的一設計一申請原則說清楚、講明白，單靠文字說明還力有未逮，可能還是必須仰賴大量的案例解釋來釐清，從上述的日、韓在近期審查基準的修訂皆對本課題有所著墨來看，我國未來或可針對具變化外觀之圖像的一設計判斷，增加更具體、明確的判斷手法與案例以供專利申請人及審查人員參考，希冀有助於我國做圖像設計政策修訂之考量。

淺談海牙工業設計國際申請趨勢及實體審查 ——以美國、韓國及日本為例（上）

葉雪美*

摘要

在歐盟、韓國、美國與日本簽屬日內瓦法案的海牙協定後，大幅提升國際註冊的經濟效益。海牙體系的國際註冊簡化申請程序，有利於產品創新、增加商業交易機會，是智慧財產權布局不可忽視的利器。然而，有些成員國的設計保護制度要實體審查，且要求圖式揭露需符合明確性要件，才能取得設計保護。本文簡介海牙體系國際註冊申請（以下簡稱國際申請）的發展趨勢，再以指定美國、韓國及日本（韓國、日本將在下一期作介紹）的國際申請為例，說明國際申請的實體審查實務，提供給國內企業智慧財產權布局參考之用。

關鍵詞：海牙協定、國際註冊、拒絕通知、設計標的、單一性、圖式揭露、充分揭露、明確性、新穎性、創作性、非顯而易知。

* 作者曾為經濟部智慧財產局專利高級審查官，現已退休。
本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表本局之意見。

壹、前言

傳統智慧財產權保護只在提出申請且得到保護之國家或地區領域中有效，然而世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, 以下簡稱 WIPO）經由國際條約的機制將專利、商標及工業設計的申請與保護導向國際化。長久以來，WIPO 海牙協定（the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs）的工業設計國際註冊體系並不為各國企業所重視。2007 年，歐盟（European Union）加入日內瓦法案的海牙協定之後，非洲智慧財產權組織（OAPI）、丹麥、芬蘭、波蘭、立陶宛、挪威、韓國也相繼加入，2015 年美國與日本同時簽屬日內瓦法案，2016 年土庫曼斯坦與柬埔寨也加入海牙協定，到目前共有 66 個會員，保護的區域可涵蓋 84 個國家¹，大幅提升海牙國際註冊的經濟效益。海牙體系的國際註冊申請不僅簡化申請程序，也刺激國際貿易與產品創新，增加新市場與商業交易機會，例如日本 Sony 公司經 JPO 提出國際海牙註冊申請（如圖 1），已是各國企業參與國際市場競爭與智慧財產權布局不可忽視的有效工具。

¹ 其中 Benelux (BX) designation includes Belgium, Luxembourg and the Netherlands, European Union designation includes its 28 Member states, African Intellectual Property Organization (OAPI) designation includes its 17 Member states。

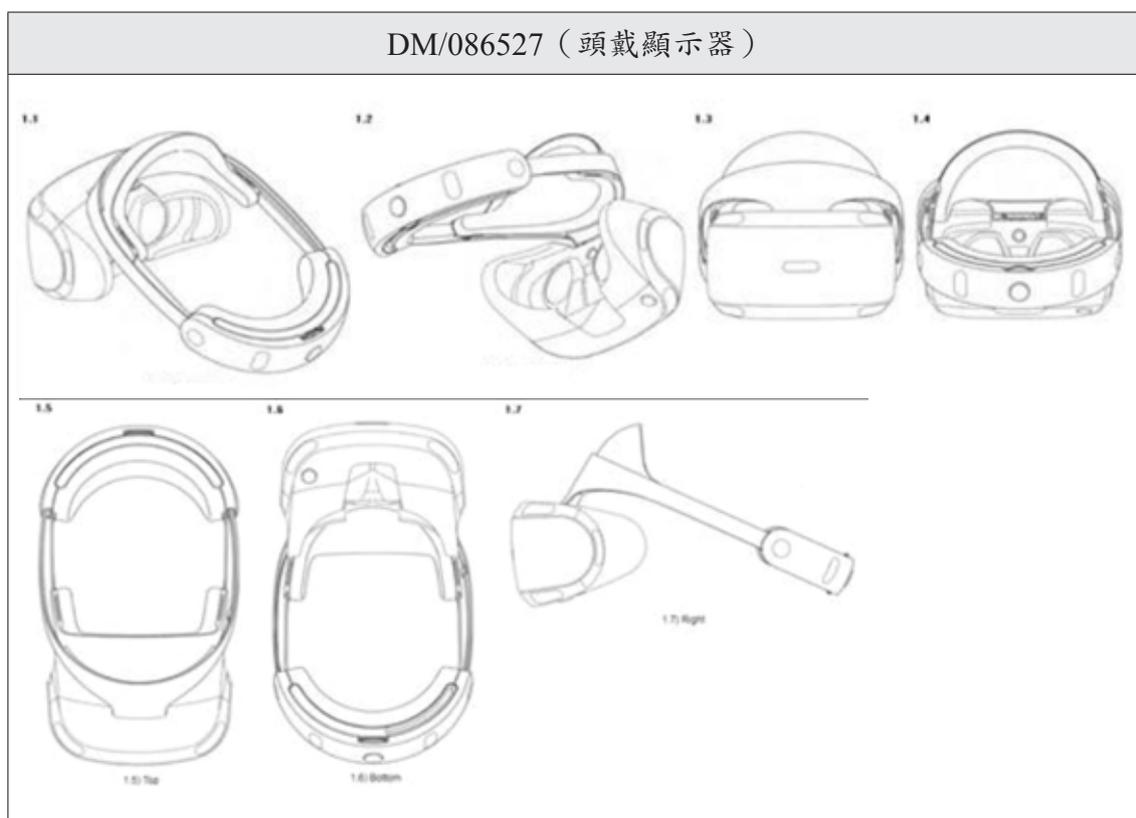


圖 1 Sony 公司的國際註冊設計²

海牙體系對於國際註冊申請的圖式（reproductions）並無特別規定³，提交的圖式品質只要確保申請設計的所有細節均可清晰辨認，可以公告即可。這幾年，由於韓國、日本及美國的加入，而其設計保護制度除了要經過實體要件的審查外，對於圖式也有一定程度的要求，為了避免國際申請案在指定國審查因圖式揭露不足而被駁回的情形，2016年8月，WIPO提出的一份關於「圖式準備及製作指南」提供給海牙體系的使用者作為參考⁴。本文首先說明海牙工業設計國際註冊申請

² 資料來源：2015/11/2, 3D MGAME, 日本 Sony 公司的 DM/086527 的 PSVR 設計，是日本加入海牙協定後，日本公司透過海牙\體系國際申請取得註冊設計的第 1 個設計，指定歐盟、挪威、非洲智慧財產權組織、瑞士等 8 個成員國。

³ 1999 年日內瓦法案的施行細則第 9 條規定，申請寄存或註冊的設計如果是二維的平面設計，包括產品的圖案、線條或顏色，任何締約國不得要求超過一張以上的視圖，如果是三維的立體設計，包括產品的形狀與表面裝飾，任何締約國不得要求超過六張以上的視圖。另海牙系統的國際申請可一次申請多個設計，第 1 個設計稱設計 1，設計 1 中第 1 張視圖為 1.1。

⁴ 參見 WIPPA s from August 10, 2016, a new document entitled Guidance on Preparing and Providing Reproductions in Order to Forestall Possible Refusals on the Ground of Insufficient Disclosure of an Industrial Design by Examining Offices is available for users of the Hague System。

近幾年的發展情況，簡單介紹圖式製作指南，整理及分析美國、韓國及日本對於國際申請案件的審查情況，因為各國的設計保護制度及法律不同，對於圖式揭露、保護標的及實體要件的審查基準也不一樣，同一申請案件在各國的審查結果可能也不同，希望這些整理及分析的結果，能提供國內企業提出海牙體系國際申請時之參考。

貳、海牙工業設計國際申請的近況

由 WIPO 的 2017 年海牙年度回顧 (Hague Yearly Review)⁵ 可得知，2016 年海牙國際註冊體系的工業設計國際申請成長了 35.3%，這些國際申請的設計數量成長了 13.9%，2016 年提交的 5,562 件國際申請共包含 18,716 個設計（如表 1）。綜觀 2016 年的國際申請，德國是海牙體系的最大客戶，總共有 3,917 個設計，其次是瑞士有 2,555 個設計，韓國有 1,882 個設計，美國排名第 4 擁有 1,410 個設計和荷蘭則有 1,317 個設計。在前 10 排名之國家（如表 2）每年都有較大幅度的成長，日本（排名第 8 名）的國際申請從 2015 年的 411 個設計增加到 860 個設計，成長 109.2%；而土耳其從 244 個設計增加到 577 個設計，成長 136.5%。從 2014 年起，中國大陸的廠商也開始利用海牙體系在海外市場（歐盟、美國及日本等）保護其產品的外觀設計，由於中國大陸尚未加入海牙協定，廠商只能透過第三國提出國際申請，申請案件也逐年成長。

⁵ 參見 Hague Yearly Review - International Registrations of Industrial Designs-2017。參見 WIPO 網頁：
<http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4200&plang=EN>（最後瀏覽日：2018/4/18）。

表 1 2005-2016 年海牙國際申請案件的成長趨勢⁶

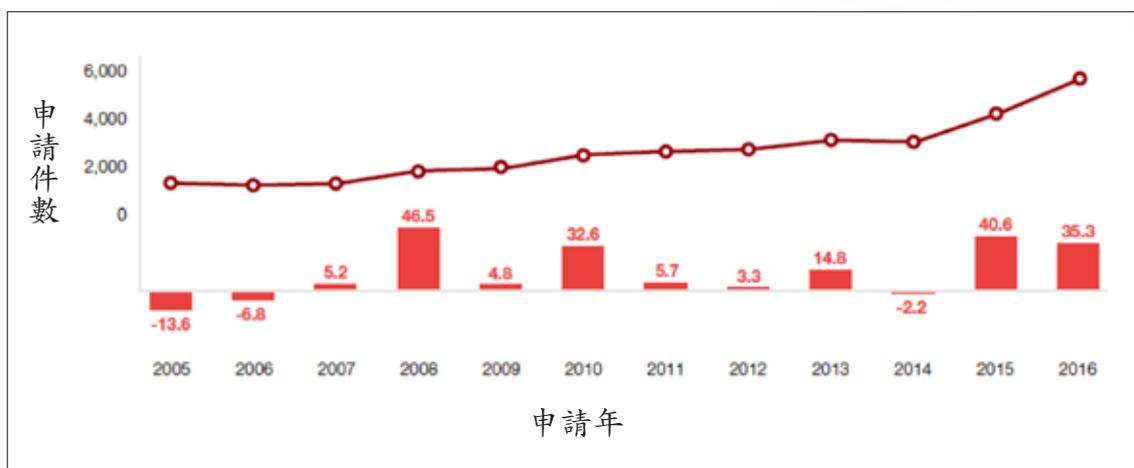
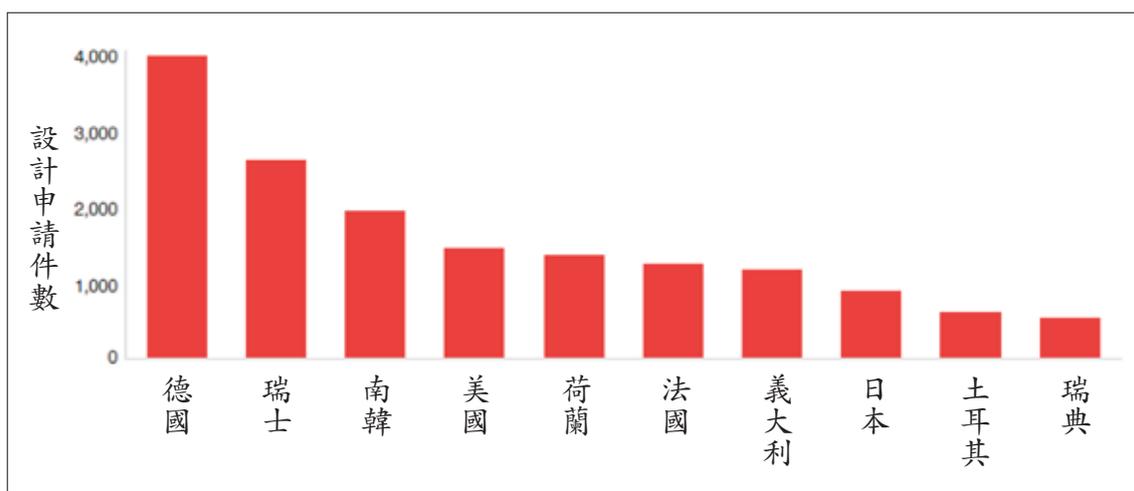


表 2 2016 年海牙國際申請設計數量排名前 10 的國家⁷



2016 年，海牙體系最大的客戶是荷蘭的 Fonkel Meubelmarketing 公司⁸，提出 32 件國際申請共有 953 個設計，申請的大都是 06-01、06-03、06-04 及 06-06 家具類的設計（如圖 2），所指定的成員國大都是歐盟。其次是韓國 Samsung 電子公司，提出 351 件國際申請共有 862 個設計，LG 電子公司提出 674 件國際申請共有 728 個設計，排名第 4 是瑞士 Swatch 公司提出 119 件國際申請總計 383 個設

⁶ 圖表 1-6 資料來源是 WIPO 的 2017 年海牙體系工業設計國際註冊年報回顧的內容，P.15, Figure A1, 參見 WIPO 網頁：http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_930_2017.pdf（最後瀏覽日：2018/4/18）。

⁷ 同註 5, p.8, Figure 2。

⁸ 網路上找不到該公司的網頁，也無相關資料。

計和美國寶潔企業（Procter & Gamble）提出 72 件國際申請有 348 個設計，排名第 6、7 及第 11 的是德國汽車廠商—福斯汽車（VOLKSWAGEN, VW）、雷諾汽車（Renault S.A.S）及戴姆勒汽車（Daimler AG），分別有 337 個設計、289 個設計及 166 個設計。日本三菱電子（Mitsubishi Electric）公司排名第 15 有 44 件國際申請包含 129 個設計；而中國大陸聯想集團（Lenovo）排名第 39，在 19 件國際申請中包含 59 個設計⁹。由前述資料可得知，Samsung 及 LG 公司的智慧財產權策略相當靈活，已會利用海牙體系一案多設計的申請優勢，取得成員國設計專利的保護。



圖 2 荷蘭 Fonkel Meubelmarketing 公司的國際申請案¹⁰

2016 年的國際申請案件以羅卡諾國際工業設計分類（以下簡稱國際分類）來分析占有率，第 6 類家具類占總設計額的最大比率（12.6%），其次是第 14 類的錄音和通訊設備類占有 11.3%，其中大部分是韓國、美國、日本及德國的廠商所申請，排名第 3 的是第 12 類交通工具類占 8.2% 和第 10 類的鐘錶類占 7.1%，第 9 類的包裝及容器類占 6.2%，排名第 6 是第 23 類的供熱及冷卻設備類占 6.1%，第 7 是第 11 類的裝飾品類占 5.8%¹¹。

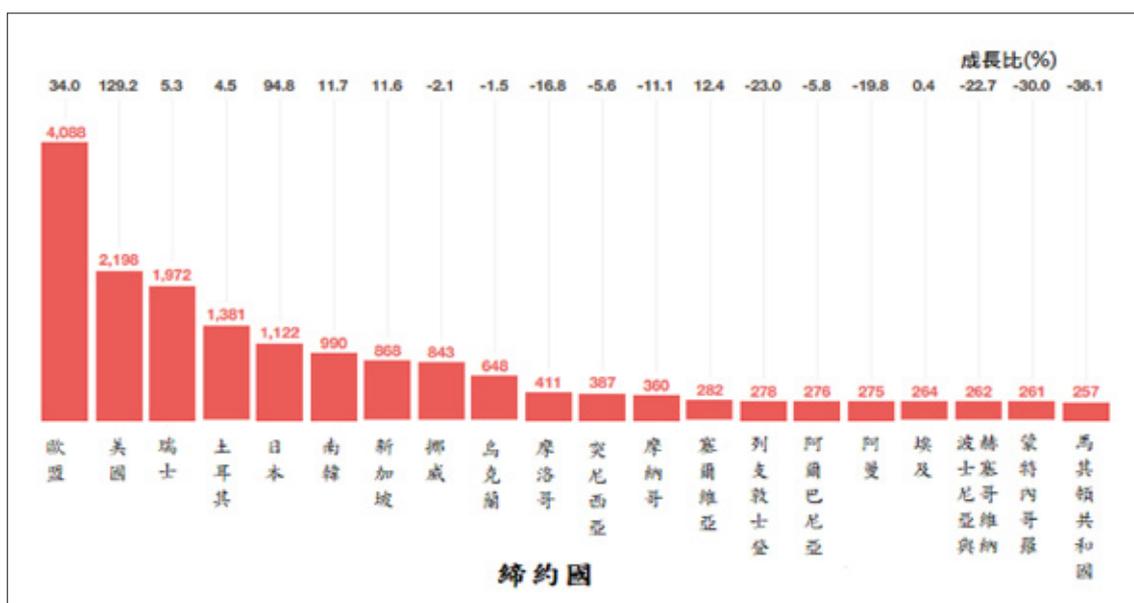
⁹ 同註 5, p.16, Table A4。

¹⁰ 荷蘭的 Fonkel Meubelmarketing 公司在海牙體系設計專利國際申請案的圖式中大都以多個立體圖的形式呈現所請求的家具設計。

¹¹ 同註 5, p.33, Table A5。

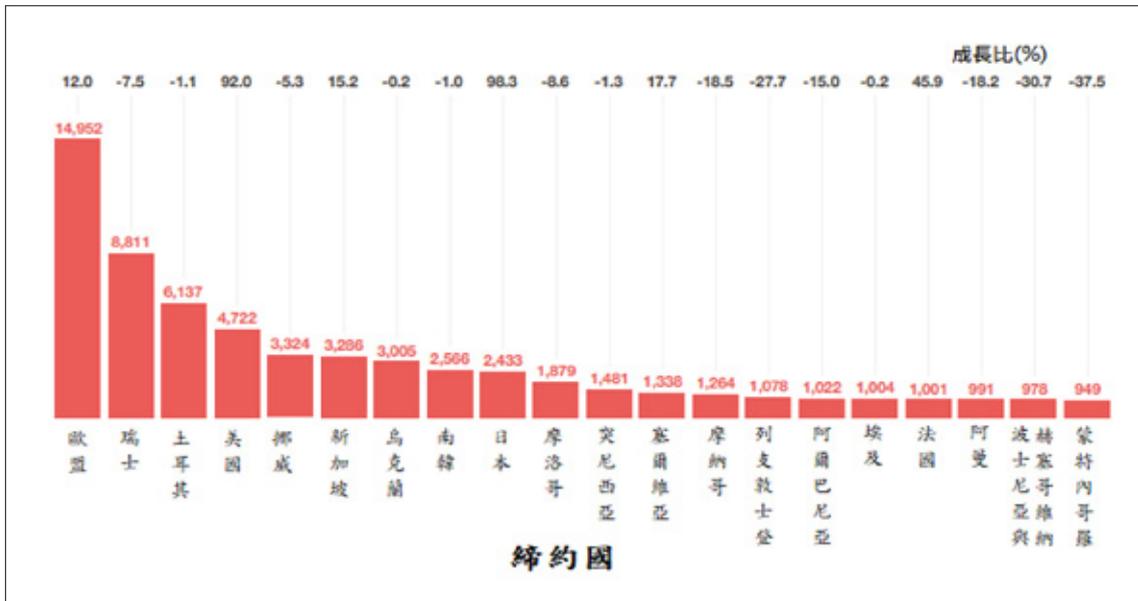
如表 3 及 4，歐盟是海牙國際申請最多的指定國，一共有 4,088 件申請，包含 14,952 個設計，其次是美國的 2,198 件申請包含 4,722 個設計，排名第 3 是瑞士 1,972 件申請包含 8,811 個設計，土耳其 1,381 件申請包含 6,137 個設計，日本的 1,122 件申請包含 2,433 個設計，韓國 990 件申請包含 2,566 個設計，新加坡 968 件申請包含 3,296 個設計以及挪威 843 件申請包含 3,324 個設計。

表 3 2016 年海牙國際申請指定國前 20 排名的申請數量¹²



¹² 同註 5, p.26, Figure A18。

表 4 2016 年海牙國際申請指定國前 20 排名的設計數量¹³



參、海牙體系的圖式準備及製作指南

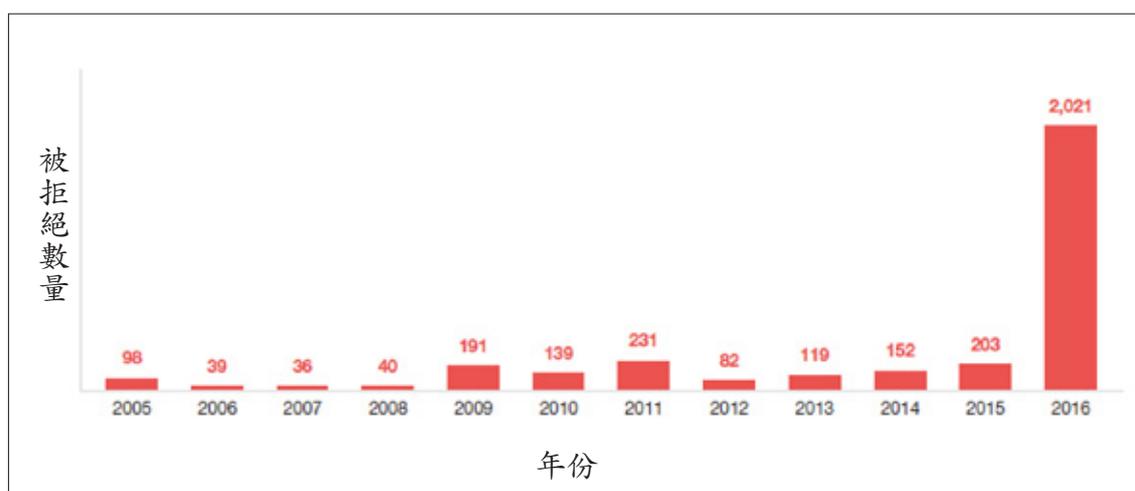
1999 年以前，海牙體系原為工業設計國際寄存制度（International Deposit of Industrial Designs），對於設計的圖式並沒有特別的規定。1999 年日內瓦法案將國際寄存制度改為國際註冊制度，海牙法案的共同施行細則（Common Regulations Under the 1999 Act and the 1960 Act of the Hague Agreement, 簡稱共同施行細則）第 9 條（3）項規定，如果申請註冊的設計是 2D 的平面設計包括產品的圖案、線條或顏色，任何成員國不得要求超過一張以上的視圖，如果是 3D 的立體設計包括產品的形狀與表面裝飾，任何成員國不得要求超過 6 張以上的視圖。提交的圖式品質要確保申請設計的所有細節均可清晰辨認，並可予以公告。

這幾年陸續有一些新成員國加入海牙協定，有些成員國的設計保護制度除了要進行實體審查之外，對於申請時所附之圖式揭露，也必須符合充分且清楚揭露請求設計的明確性要件。例如：日本、韓國、美國、羅馬尼亞及敘利亞，原則上，都須以六面視圖揭露 3D（立體）產品之設計，以前、後視圖揭露 2D（平面）產品之設計。必要時，也得以完整揭露的多個立體圖取代六面視圖，只有日本除外，

¹³ 同註 5, p.27, Figure A19。

尚須六面視圖的大小比例應一致；省略之視圖應予以說明；如果在視圖中揭露產品不主張設計之部分，應聲明之。另外，如果必須揭露產品的內部配置（internal configuration）或外觀表面，才能充分且明確的揭露請求設計時，在申請時應提出其他特定的輔助視圖，例如：剖面圖、放大圖等。共同施行細則第9條（4）項後段亦規定，成員國得以所附圖式無法充分揭露所請設計之理由拒絕該國際申請。因此，國際申請被拒絕的設計數量在過去3年急遽成長，由2014年的152件攀升到2016年的2,021件。

表5 2005-2016年海牙國際申請被拒絕的設計數量¹⁴



為了避免國際申請案在指定國審查時，因圖式揭露不足而被駁回或拒絕的情形，2016年8月，WIPO提出的一份關於「圖式製作與準備指南（Guidance on Preparing and Providing Reproductions 以下簡稱圖式指南）」¹⁵，提供給成員國的使用者參考，該指南係與海牙體系有審查機制的成員國磋商後編輯而成，非全面性的指導原則，僅以案例詳細說明各種可能被拒絕的樣態，協助申請人儘量避免因圖式無法充分揭露遭拒絕。圖式指南內容分為4大部分：（1）因視圖不足而未充分揭露；（2）視圖無法明確揭露請求之設計；（3）視圖無法明確揭露3D

¹⁴ 同註5, p.39, Figure A33。

¹⁵ As from August 10, 2016, a new document entitled Guidance on Preparing and Providing Reproductions in Order to Forestall Possible Refusals on the Ground of Insufficient Disclosure of an Industrial Design by Examining Offices is available for users of the Hague System, 參見 WIPO 網頁 http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/guidance.pdf（最後瀏覽日：2018/4/27）。

產品的外形輪廓及表面凹凸變化；（4）視圖之間所揭露的請求設計在造型或色彩的不一致。每一部分都有圖解的指導範例及詳細的文字說明¹⁶可供參考。

圖式指南最後一頁清楚表列匈牙利、日本、韓國、摩爾多瓦、羅馬尼亞、敘利亞及美國等成員國相關圖式揭露規則。簡單整理一下，美國對圖式及說明書的要求：（1）立體產品必須提供六面視圖或足以充分揭露的多個立體圖；（2）要適當的說明每一視圖的方向及視角；（3）圖式中不主張設計之部分的呈現方式應在說明書清楚說明；（4）應在圖式中以明暗變化、陰影或細線呈現產品的表面變化或外形輪廓；（5）所有視圖應採用相同的形式表達，且嚴禁彩色與黑白視圖混合使用。日本則嚴格要求：（1）立體產品必須提供六面視圖，且視圖的大小比例要一致；（2）要適當的說明每一視圖的方向及視角；（3）省略視圖之說明；（4）應提供剖視圖或立體圖來表示產品表面輪廓，無需在視圖中增加陰影線。

肆、指定國的實體審查及保護效力

1999年日內瓦法案第14條（1）款規定，從國際註冊日起，國際註冊在每一個被指定成員國至少要享有依該成員國法律正常提交申請之工業設計給予保護的同等效力。如果任何成員國對於已在國內或地區公告的設計提供臨時保護，那就必須對於已公告的國際註冊提供同一性質的臨時保護。海牙體系中有些成員國不進行實體審查，有些成員國僅審查是否符合設計定義，有些成員國則進行實體審查。原則上，拒絕通知的時限是從國際註冊公告之日起6個月，有些成員國則將拒絕通知的期限延長至12個月。

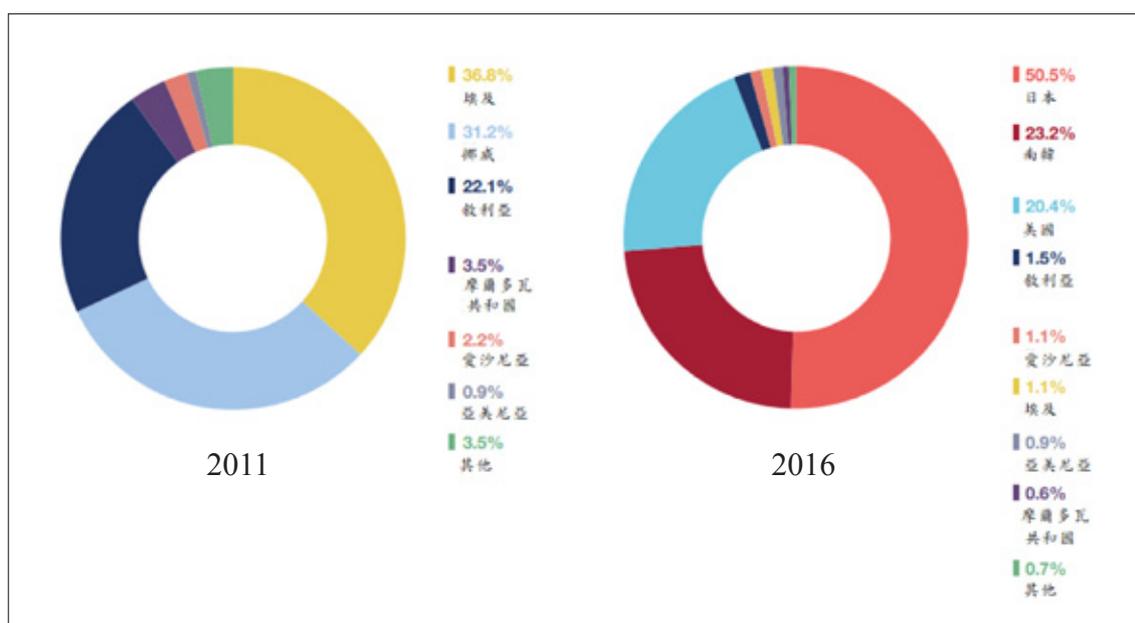
海牙體系不進行實體審查的成員國有：非洲智慧財產權組織、貝里斯、蒙古、納米比亞、希臘、列支敦斯登、黑山、摩納哥、馬其頓與阿爾巴尼亞，通常國際註冊給予保護的效力，自國際註冊日起。有些成員國只審查國際申請是否符合設計定義，是否為設計保護之標的，例如：歐盟、法國、瑞士、塞爾維亞、摩爾多瓦、

¹⁶ 可參考TIPO於106年4月26日發布中文本的WIPO的「設計專利製圖指南」，參見TIPO網頁<https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/74261151870.pdf>（最後瀏覽日：2018/4/27）。

烏克蘭、保加利亞與突尼西亞，原則上，國際註冊給予保護的效力自國際註冊日起，如果拒絕通知（全部或部分）已發出隨後被撤回，國際註冊給予保護的效力自國際註冊日起。

其他的成員國包含：亞美尼亞、德國、義大利、斯洛維尼亞、丹麥、阿曼、汶萊、冰島、吉爾吉斯、波蘭、拉脫維亞、波札那、喬治亞、埃及、摩洛哥、亞塞拜然、敘利亞共和國、匈牙利、羅馬尼亞、立陶宛、挪威與聖多美普林西比等，則審查單一性（unity of design）、新穎性（區域新穎性或絕對新穎性）、原創性等專利要件。其中挪威與聖多美普林西比特別註明，如有優先權主張，自優先權日起。原則上，拒絕通知的時限是從國際註冊公告之日起 6 個月，有些成員國則將拒絕通知的期限延長至 12 個月。

表 6 2011 及 2016 年指定國拒絕國際申請的比例圖¹⁷



¹⁷ 同註 5, p.40, Figure A34。

2016 年海牙國際申請的拒絕通知共有 2,021 件，其中有 50.5% 是日本特許廳（JPO）所為，23.2% 是由韓國智慧財產局（KIPO）發出的，20.4% 則是美國專利商標局（USPTO）所拒絕的，這 3 個國家的拒絕通知占了海牙體系的 9 成以上。本文檢索國際申請的拒絕通知內容加以整理分析，核駁理由大致上可分為：（1）非設計保護之標的，（2）設計的單一性，（3）說明書及圖式無法充分揭露，請求保護之設計不明確，（4）不具新穎性以及（5）不具創作性（非顯而易知性）等事由。其中又以第（2）項的「單一性」及第（3）項的「說明書及圖式無法充分揭露，以致設計標的不明確」的核駁比例最高，以下章節就 3 個國家以前述 5 項核駁事由的拒絕通知分別舉例說明之。

伍、美國的國際申請之實體審查

美國在 WIPO 締約時聲明，國際申請指定美國為指定國時，USPTO 對於國際申請的實體審查包含：新穎性、非顯而易知性、圖式是否充分揭露、請求設計的明確性、單一專利請求項及設計標的必須是可應用於工業產品的裝飾性設計等專利要件。

一、非設計保護之標的

美國專利法（本章節中簡稱專利法）第 171 條規定：凡對於工業產品之任何新穎、原創的及裝飾的（ornamental）設計，合於本法之規定及要件，取得設計專利。設計專利請求保護之標的是具體實施或應用於工業產品（或其一部分）的設計，不是產品本身¹⁸，也不是產品設計，而是應用於產品之設計，是由產品的視覺特所構成。設計必須實施於物品的外觀上，設計專利之標的應是關於物品的表面配置（configuration）或形狀，或應用在物品的表面裝飾，或表面配置與表面裝飾之的結合。因此，設計不能脫離其所應用之物品而單獨存在，也不能僅為表面裝飾之方案，設計必須是明確的、事先預期且能重製的，不能是方法的偶然結果¹⁹。

¹⁸ 參見 Ex parte Cady, 1916 C.D. 62, 232 O.G. 621 (Comm'r Pat. 1916)。

¹⁹ 參見 Blisscraft of Hollywood v. United Plastics Co., 189 F. Supp. 333, 127 USPQ 452 (S. D. N. Y. 1960) 294 F.2d 694, 131 USPQ 55 (2d Cir. 1961)。

（一）房間內的布置及安排（Get-up）

2015年6月16日，德國 HERBACIN 化妝品公司提出 DM/088865 國際分類第 32 類的「Get-up」國際註冊，包含兩個設計（如圖 3），指定國包含美國、日本、韓國及瑞士。在美國的申請序號為 35/500,495，2016 年 6 月，USPTO 發出非最終的核駁通知，其中說明：上訴法院認為，可授與專利之設計必須是「為裝飾所實施物品之目的而創作之設計」²⁰。本案的「Get-up」是房間內部的布置（擺設），其中涵蓋桌子、櫃檯、長方形隔板及隔牆等，不是特定的工業產品設計，這些初步證據足以證明本案設計缺乏裝飾性，並不是專利法第 171 條所規定之法定標的。

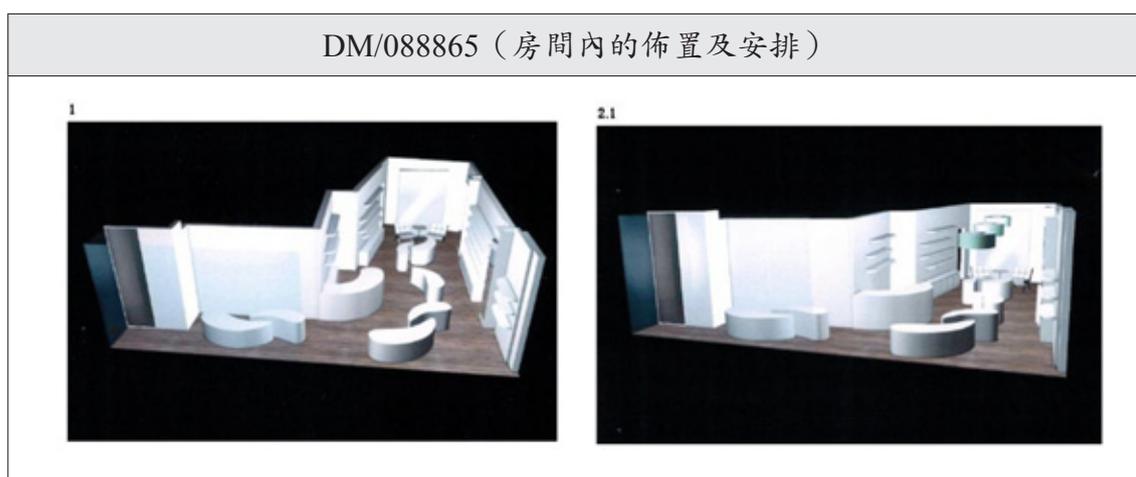


圖 3 Get-up 設計

2016 年 5 月 30 日，AOSSIA 公司提出 DM/091532 的「Get-up」，是一種球體內部護理服務空間安排的設計（如圖 4），指定國有美國、歐盟及瑞士。2017 年 6 月，USPTO 的核駁通知說明：專利法第 171 條規定「對於工業產品之任何新穎、原創的及裝飾性的設計」，其中至少包括三種樣態之設計標的：（1）應用或實施於工業產品的裝飾、壓印記、印刷或照片的設計（表面處理）；（2）用於工業產品形狀表面之設計；以及（3）

²⁰ 參見 *In re Carletti*, 328 F.2d 1020, 1022, 140 USPQ 653, 654 (CCPA 1964)。

以上兩者的結合²¹。申請人所主張之設計被認為僅是在一個房間內對於許多物品的布置或安排，不是應用在工業產品的裝飾性設計，而且佈置本身並不是工業產品，不符專利法第 171 條之規定。

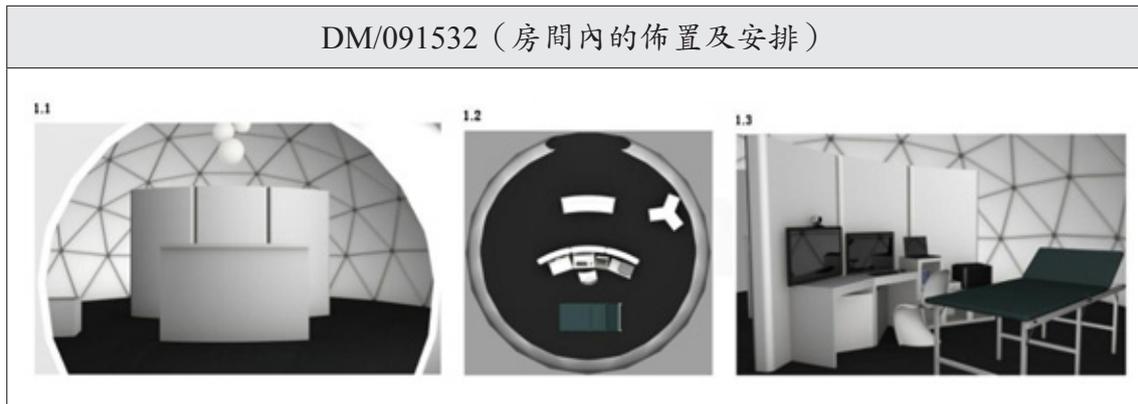


圖 4 Get-up 設計

（二）圖形符號、標誌等未揭露物品之平面設計

2015 年 10 月 6 日，BRAND 貿易公司提出 DM/088147 的「標誌（Logo）」設計之國際申請，只揭露一張視圖（如圖 5 右側），指定國包含美國及歐盟，在美國的申請序號為 35/500,288。2015 年 11 月 9 日，Felinfilms 公司提出 DM/088241 的「圖像符號（Graphic symbol）」設計之國際申請，只揭露一張視圖（如圖 5 左側），指定國包含美國、日本及歐盟，在美國的申請序號為 35/500,926。這兩個國際申請都屬於是國際分類第 32 類，USPTO 以不符專利法第 171 條之規定發出核駁通知，DM/088147 的核駁理由說明：本案圖式並未揭露其所應用之工業產品，且其設計名稱為「Logo」，這是一種符號或圖形設計，係為任何組織、企業所用來識別其產品、制服或車輛等。標誌是一種表面裝飾，其本身不是工業產品，又視圖中並未以任何有意義的方式揭露其所應用的工業產品。DM/088241 的核駁理由說明：其設計標的為「Graphic symbol」，

²¹ 參見 *In re Schnell*, 46 F.2d 203, 8 USPQ 19 (CCPA 1931); *Ex parte Donaldson*, 26 USPQ 2d 1250 (Bd. Pat. App. & Int. 1992)。

並未揭露其所實施或應用之工業產品。而且，依據本案圖式及說明之揭露，在修正時如不導入新事項是不可能完成修正的，故本案的整體揭露有致命的缺陷。

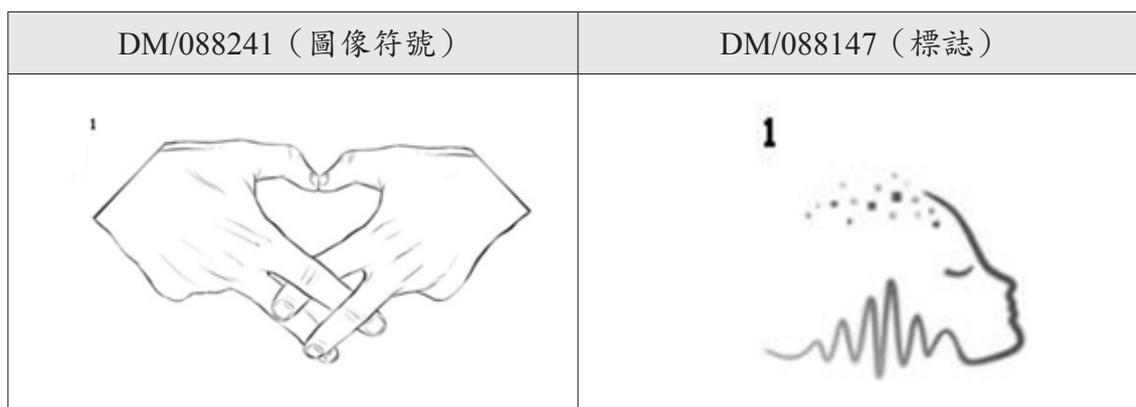


圖 5 圖形符號及標誌之設計

2016年5月20日，MURAVEINYK等提出DM/090868的國際申請是一種教學器材「等長運動手冊（Manual for isometric exercises）」設計（如圖6），指定美國及歐盟。在美國的申請序號為35/501,066，2017年5月，USPTO的核駁理由中說明：圖式中並未揭露設計所應用之工業產品，不符專利法第171條之規定。而且，設計不能脫離其所應用之物品而單獨存在，也不能僅為表面裝飾之方案，設計必須是明確的、事先預期且能重製的，不能是方法的偶然結果。本案之說明書及圖式都未曾揭露所實施之物品，為了克服這個缺點，本案必須清楚指明其所實施之物品，不過，任何企圖確認本案設計所實施之物品都可能會導入新事項。

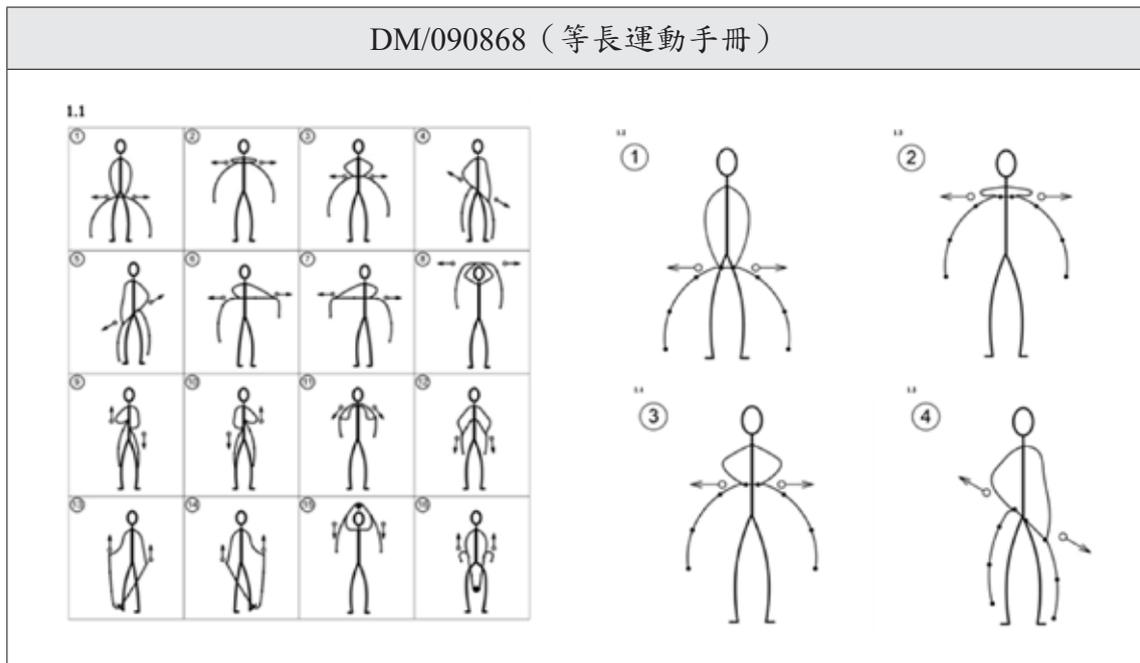


圖 6 國際分類第 19-07 類教學器材之手冊設計²²

二、設計的單一性

（一）不符單一性之多設計

2015 年 8 月 17 日，Reinhart Macharis 提出 DM/088277 的國際申請包含 3 個旗子設計（如圖 7），指定美國及歐盟。美國的申請序號為 35/500,319，2016 年 5 月，USPTO 核駁通知理由說明：圖²³.1、2 及 3 分別揭露 3 個實施例，單一發明概念的多個實施例，僅在其可專利性無法區別之情況下，方得合併在同一申請案中²⁴。在彼此可專利性可以區別之情況，這些實施例並不構成單一發明概念，不得併入同一申請案中²⁵。本案 3 個實施例的背景圖案的水平或對角條紋或多條對角條紋，以及一條垂直條紋的差異，結合不同的淺、中間及深色調和不同的標記，創造出可專

²² DM/090 868 國際申請中共包含 17 張視圖，由於篇幅的限制只呈現其中 5 張視圖。

²³ 視圖美國標示用法為 Fig，相關案件參見 In re Platner, 155 USPQ 222 (Comm'r Pat. 1967)。

²⁴ 參見 In re Rubinfeld, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959)。

²⁵ 參見 In re Platner, 155 USPQ 222 (Comm'r Pat. 1967)。

利性不同的設計，整體外觀基本上既不相同，差異明顯，依專利法第 121 條²⁶之規定，這些實施例應被分割為 3 個群組或申請案。



2015 年 9 月 24 日，FONDACIA 提出註冊號為 DM/088402 的國際申請，其中包含 5 個掛勾 (peg) 設計 (如圖 8)，指定美國。美國的申請序號為 35/500,352，2016 年 5 月，USPTO 核駁通知理由說明：圖 1.1-1.7 是第 1 實施例、圖 2.1-2.7、3.1-3.7、4.1-4.7 及 5.1-5.7 分別是第 2-5 實施例，單一發明概念的多個實施例，僅在其可專利性無法區別之情況下，方合併在同一申請案中²⁷。在可專利性彼此可以區別之情況下，其實施例並不構成單一發明概念，不得併入同一申請案中²⁸。本案 5 個實施例的整體外觀形狀基本上不相同，彼此之間的差異並非細微差異，彼此的專利性是可區別的，因此，不符專利法第 121 條的規定，這些實施例被分為 5 個群組，應分割申請。2016 年 8 月，申請人保留第 1 實施例，2017 年 2 月核准公告，公告號 USD779,928 (如圖 9)。

²⁶ 若同時載有兩個或以上獨立或可區隔的發明，則會被要求分割處理。

²⁷ 參見 *In re Rubinfeld*, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959)。

²⁸ 參見 *In re Platner*, 155 USPQ 222 (Comm'r Pat. 1967)。

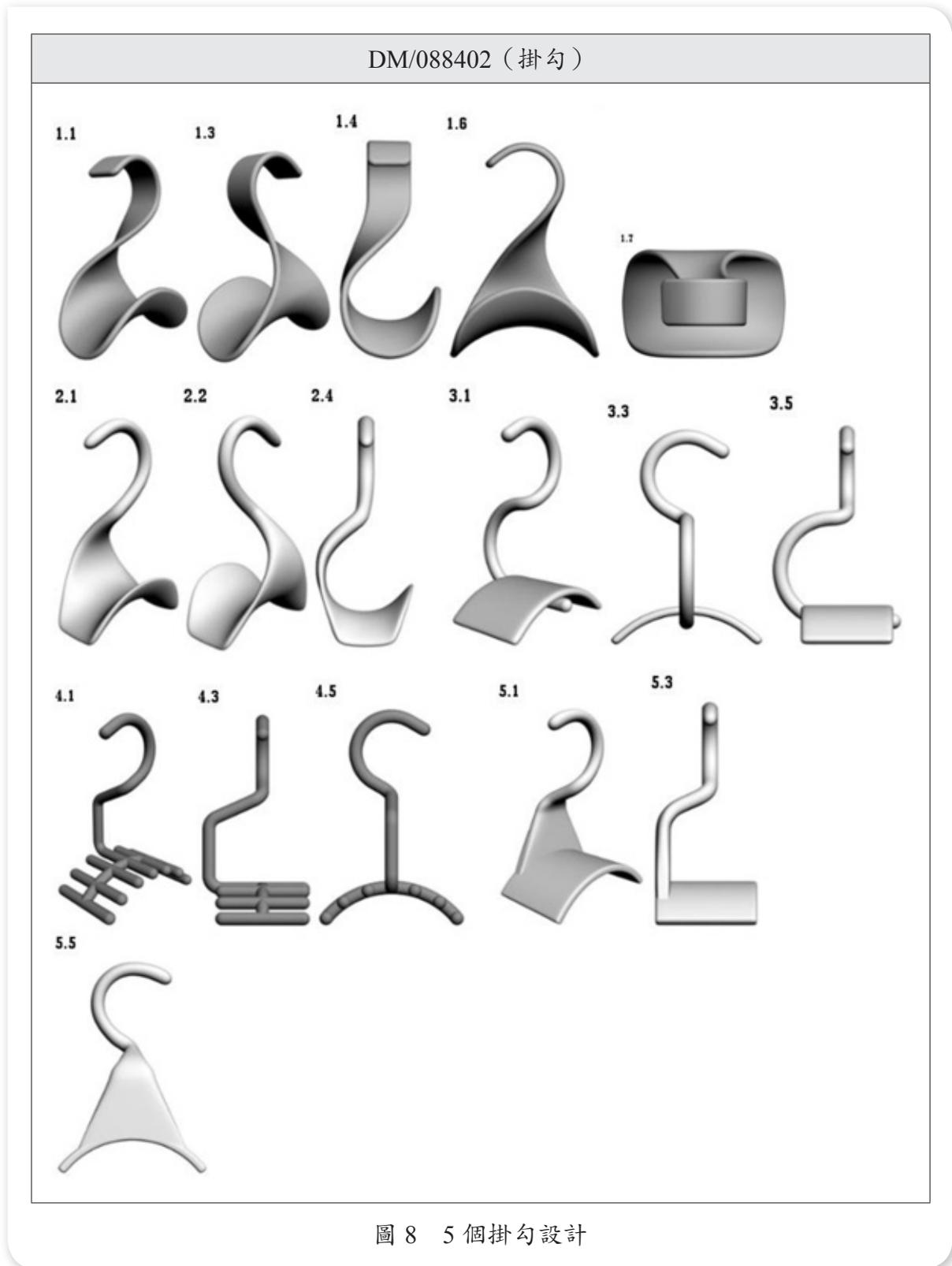


圖 8 5 個掛勾設計

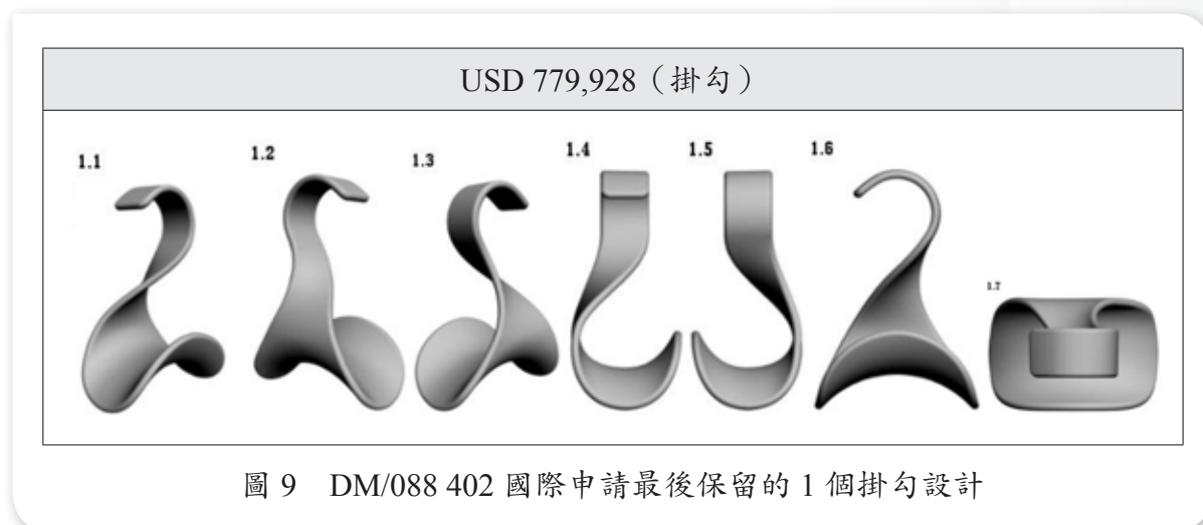


圖 9 DM/088 402 國際申請最後保留的 1 個掛勾設計

（二）符合單一性之多設計

2015 年 9 月 24 日，CINNA 提出 DM/087157 國際申請包含 1 個把手椅及 1 個沙發設計，指定美國。美國申請序號為 35/500,099，2016 年 5 月，USPTO 核准通知說明：圖 1.1-1.5 是第 1 實施例、圖 2.1-2.5 是第 2 實施例，單一發明概念的多個實施例，僅在其可專利性無法區別之情況下，方得合併在同一申請案中²⁹。本案 2 個實施例的整體外觀形狀基本不相同，且彼此之間的差異非常細微，彼此的專利性是無法區別的。不過，設計名稱應修正為「座椅」，圖名義應修正「1.1 是第 1 實施例的透視圖」、「2.1 是第 2 實施例的透視圖」。2017 年 5 月核准公告，公告號 USD785,955（如圖 10）。

²⁹ 參見 In re Rubinfeld, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959)。



論述

淺談海牙工業設計國際申請趨勢及實體審查——
以美國、韓國及日本為例（上）



圖 10 USD785,955 核准公告的 2 個實施例

三、說明書及圖式無法充分揭露，請求保護之設計不明確

（一）無法充分揭露之圖式

2015年10月26日，Dsquared2公司提出DM/088415衣夾（Clip for clothes）設計的國際申請，只有1張視圖（如圖11左側），指定美國。在美國申請序號為35/500,356，2016年9月，USPTO核駁通知說明：本案只有單一照片，且其對比及明亮度不足，無法充分揭露請求設計，所屬技藝領域中具有通常知識者無法了解請求設計整體外觀之視覺特，尤其是中央螺旋形區域的整體外形輪廓、相鄰部分的表面及深度變化。因為說明書及圖式無法清楚揭露請求設計整體外觀之視覺特，須經由推測才能了解該設計的整體視覺外觀，故專利權範圍不明確且無法據以實施，不符專利法第112條³⁰之規定。

2015年9月13日，Jan Sieveking提出DM/088617影音架設計國際申請，只揭露1張視圖（如圖11右側），指定美國。在美國的申請序號為35/500,356，2016年9月，USPTO核駁通知說明：本案照片所揭露的資訊無法了解請求設計之整體外觀、表面構成，尤其是後面、兩側及底部任何表面的凹凸起伏變化。只有單一視圖是無法充分揭露請求設計，而且照片的品質不佳，所屬技藝領域中具有通常知識者必須經由推測才能了解請求設計整體外觀。因此，專利權範圍不明確，無法據以實施，不符專利法第112條（a）項及（b）項之規定。

³⁰（a）專利說明書應包含發明的書面描述，以及製造和使用發明的方式和過程，以清楚、簡潔和正確的術語，使本領域技術人員能夠理解，並可據以實施，並且應闡述由實施發明人或聯合發明人所設想的最佳模式。

（b）專利說明書應包含並清楚地指出發明人或聯合發明人所欲請求之一個或多個專利請求項。

（c）專利請求項可為獨立請求項、附屬請求項或多重附屬請求項等形式表示。

（d）附屬請求項應參考其所依附之獨立請求項，然後進一步闡述專利標的之限制。附屬請求項應被解釋為包含所依附之獨立請求項的所有限制。

（e）多重附屬請求項不應作為任何其他多重附屬請求項的基礎。

（f）專利請求項的元件可以功能手段用語表示，若以功能手段用語來表示請求項的元件，在說明書必須要有對應的結構、材料或動作及其等同物，以避免請求項得不到說明書的支持。

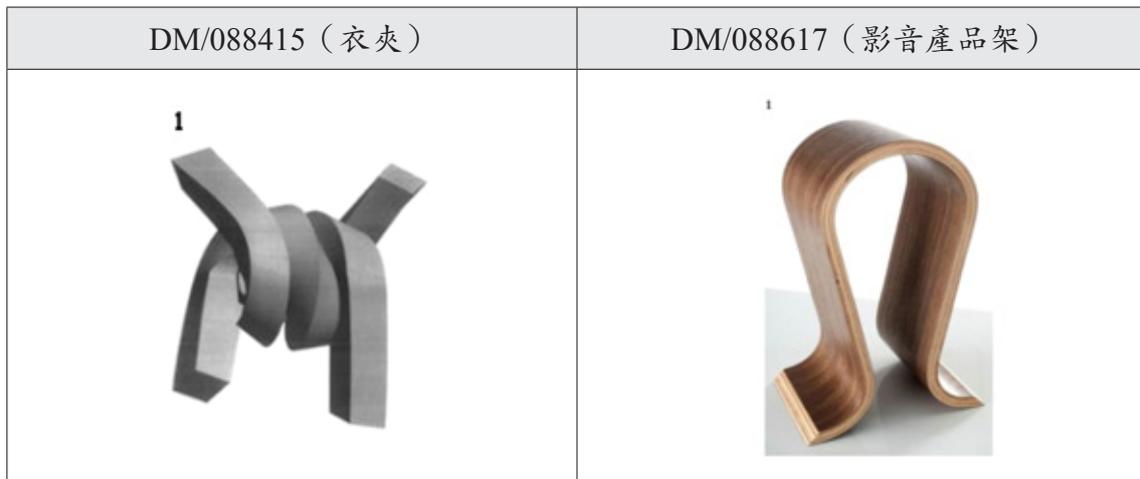


圖 11 單一視圖揭露設計

2015年5月14日，R.T. 鑽石貿易公司提出 DM/088171 珠寶設計的國際申請（如圖 12），只有兩張透視圖，指定美國及瑞士。在美國的申請序號為 35/500,295，2016年4月，USPTO 核駁通知說明：請求設計是不明確的且無法據以實現，因為由其圖式無法清楚了解該設計，圖 1.1 的前視圖不經由推測無法得知該珠寶的圖案，審查人員無法得知該設計的另一側面的不同部位有多少個小圓形元件，它們可能是突出的、下沉的、或是對應的。還有設計下方兩側的長方形元件，是黑色的與其他部分色彩的對比，到底是表示凹陷的，還是有個孔洞可通到珠寶的內部。說明書及圖式揭露不明確，所屬技藝領域中具通常知識者無法了解請求設計的整體外觀形狀及相關配置，無法據以實施，不符專利法第 112 條 (a) 項及 (b) 項規定。

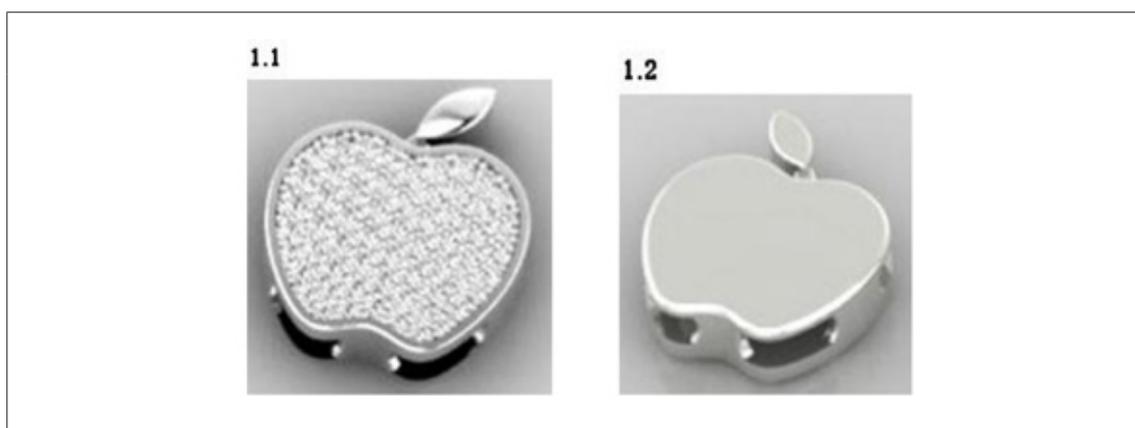


圖 12 DM/088171 的珠寶設計

（二）圖式揭露不明確

2015 年 10 月 1 日，MAPED 公司提出 MD/088108 的羅盤頭（Compass head）設計國際申請（如圖 13），指定國有美國、瑞士及歐盟等 8 個成員國。在美國申請序號為 35/500,273，2017 年 4 月，USPTO 核駁通知說明：圖 1.1、1.2 及 1.8 中模糊化的部分是本案不主張設計之部分，但在圖 1.1、1.2、1.6 及 1.7 中呈現出羅盤頭中央部分在兩把手之間，這些視圖模糊化的部分並不一樣，無法清楚區分究竟哪一部分是主張設計之部分，哪些部分是不主張設計的部分，因此，專利權範圍不明確，無法據以實施，不符專利法第 112 條（a）項及（b）項規定。申請人來回多次修正圖式，2017 年 7 月 18 日核准公告（如圖 13）。



論述

淺談海牙工業設計國際申請趨勢及實體審查——以美國、韓國及日本為例（上）

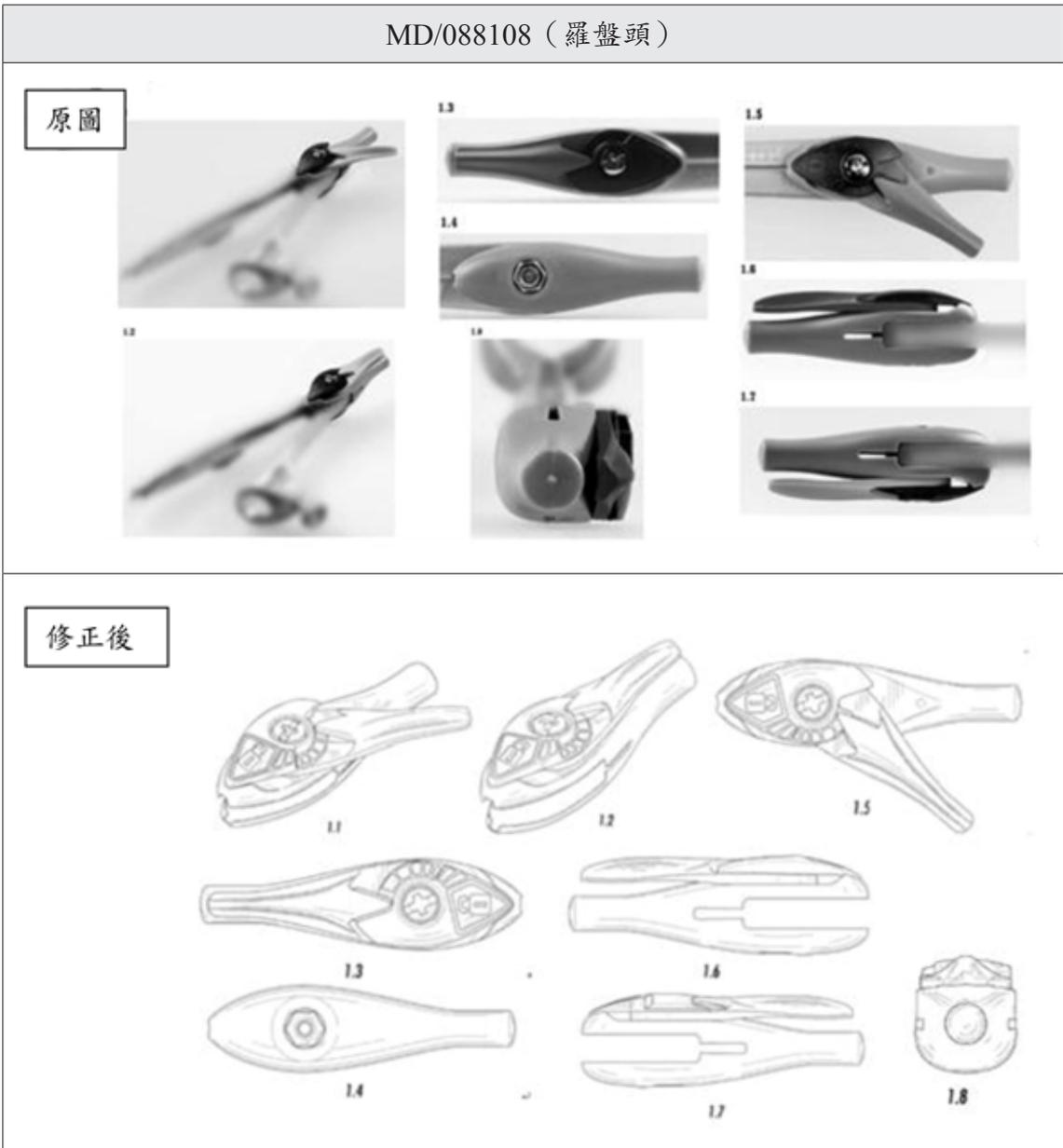


圖 13 原始圖式與 USPTO 公告之圖式

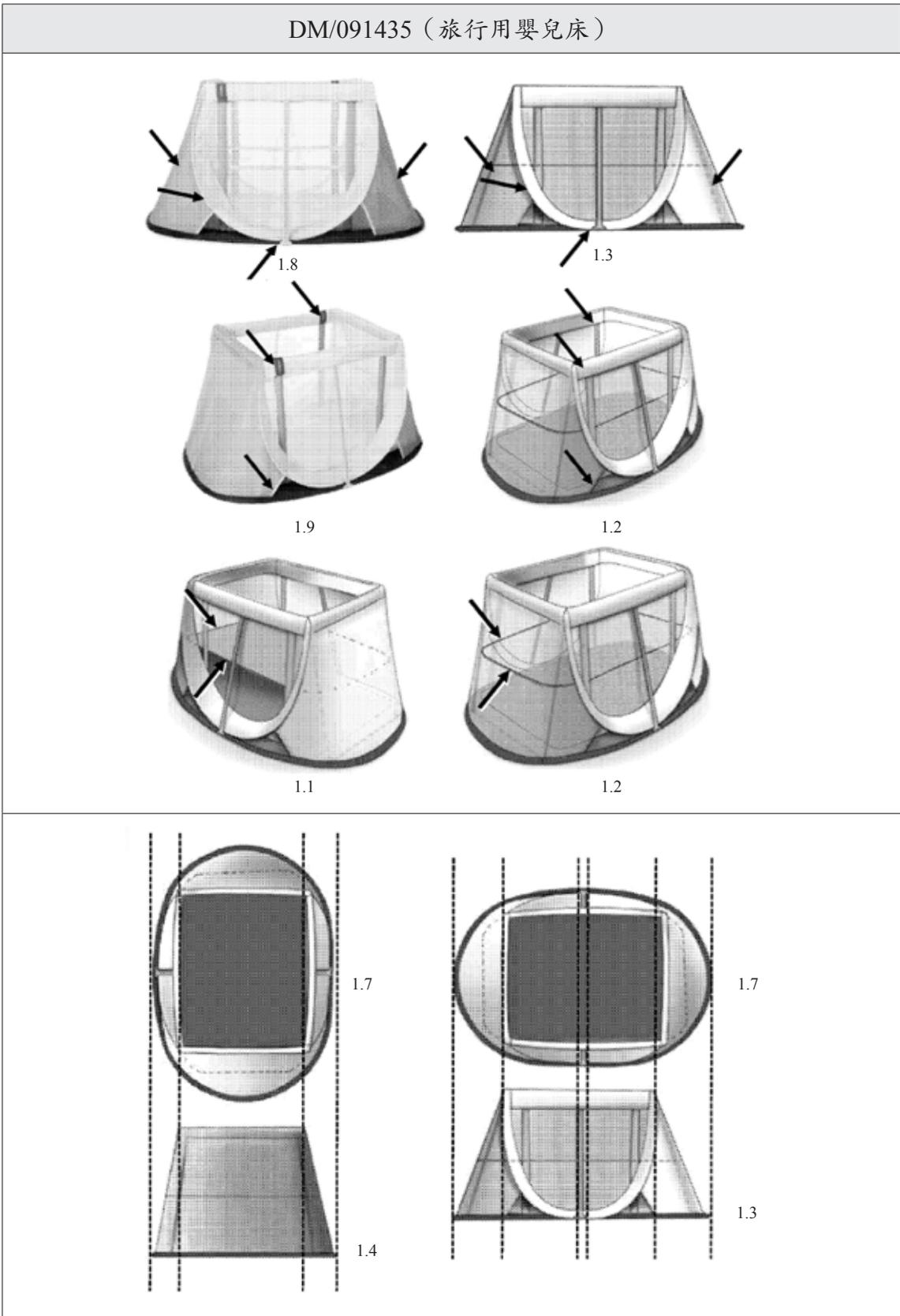
（三）圖式揭露不一致

2016年7月1日，Aerosleep公司提出DM/091435之旅行嬰兒床（Infant travel cot）設計國際申請，指定美國及歐盟。在美國的申請序號為35/501,222，2017年6月，USPTO核駁通知中以圖解方式說明視圖中不一致之處：圖1.1-1.7是電腦繪製的黑色及灰色線條及灰色色階變化之陰影所構成的圖式，圖1.8-1.9則是照片，然而，圖1.1-1.7中許多的特徵與圖1.8-1.9不一致，例如：靠近前部中心支柱下面的形狀，沿著前側上部的水平頂框的特徵以及圍繞側面的面板的後部配置。圖1.1的前方中央部分是灰色，而圖1.2則呈現該部分是透明的（如圖14上方所示），還有圖1.3及1.4所揭露的頂面的形狀及大小都比圖1.7的頂面狹窄（如圖14下方），因為視圖中許多特徵都不一致，因此，專利權範圍不明確，無法據以實施，不符專利法第112條（a）項及（b）項規定。



論述

淺談海牙工業設計國際申請趨勢及實體審查——以美國、韓國及日本為例（上）



（四）圖名之修正

2015年7月7日，Roset公司提出DM/086948之扶手椅（Armchair）設計國際申請（如圖15），指定美國。在美國申請序號為35/500,065，2016年6月，USPTO核准通知說明：說明書應提供視圖之說明，應修正為「圖1.1是前側方之透視圖；1.2是前方透視圖；1.3是側面透視圖；1.4是前後透視圖；1.5俯視圖」。2016年11月核准公告。



圖 15 USD770,191 核准公告之圖式

四、新穎性

2015年9月13日，Baltag Radu提出DM/088657牙齒矯正器設計的國際申請（如圖16左側），只揭露1張視圖，指定美國、日本、韓國及瑞士等7個成員國。美國申請序號為35/500,431，2016年10月，USPTO提出先前技藝（2014年6月22日在Comfort Dental Guards公開揭露的牙齒矯正器產品）作為引證案，說明本案設計的整體外觀形狀已見於引證案（如圖16右側）之中，兩個設計是實體上相同，本案不具新穎性，不符專利法第102條（a）項³¹之規定。

³¹ 美國專利法第102條是有關新穎性之規定，第102條（a）（1）規定：任何人應有權獲授專利，除非所請發明有效申請日前，所請發明已獲准授予專利、載於印刷刊物、公開使用、為販售之用，或以其他方式可為公眾取得。（a）（2）規定任何人應有權獲授專利，除非所請發明已記載於依專利法第151條規定公告之專利或（視為）依專利法第122條（b）公開之專利申請案，而該專利或申請案所列發明人另有其人，且於所請發明有效申請日前即有效申請。

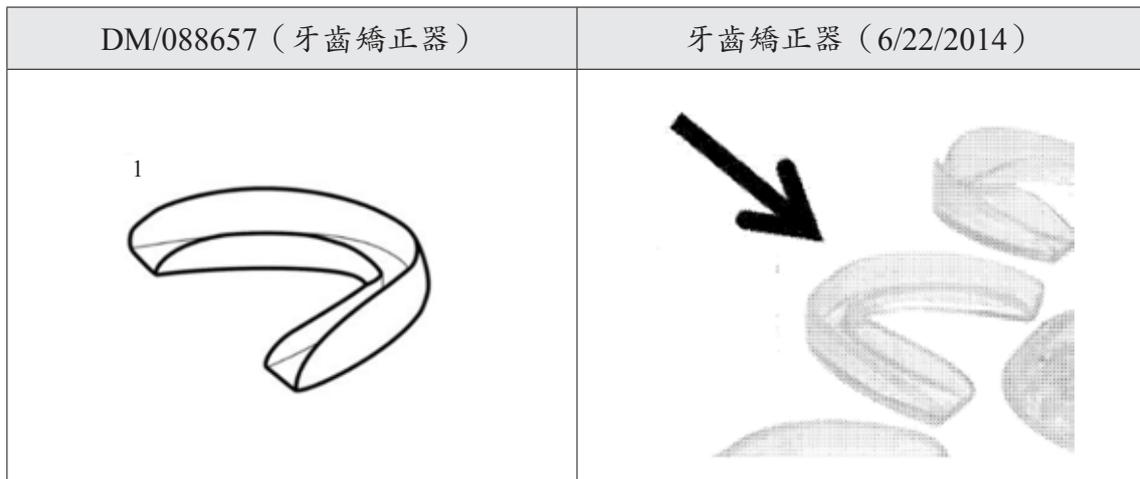


圖 16 國際申請案與先前技藝比對圖式

五、非顯而易知性

2016 年 4 月 20 日，Jacquet Brossard 食品供應商提出 DM/088269 糕點 (Pastries) 設計的國際申請 (如圖 17 左側)，指定美國。美國申請序號為 35/501,022，2017 年 5 月，USPTO 審查人員提出相關類似技藝的先前技藝：(1) 2012 年公開揭露的 Prince's Raspberry Loaf Cake (樹莓磅蛋糕) 產品作為主要引證 (如圖 17 中間)；(2) 2014 年公開揭露的 Who Spiked That Cake Mini Loaf Cake 迷你蛋糕 (如圖 17 右側) 作為次要引證，並將本案設計與主要引證及次要引證並列比較。

核駁理由說明：雖然請求設計與主要引證案並不是完全相同的，主要引證之整體外觀基本上與請求設計相同，兩個設計都是長方形體的蛋糕形狀，頂端表面略為弧凸，呈現出良好烘焙質感及金棕色表面。兩個設計在頂面表面中央有多個圓形果凍填充點排成一行。請求設計不同於主要引證之處，在於它在頂表面上具有較少的填充點，且其表面呈現出質感較佳的外觀。然而，次要引證的迷你蛋糕表面表現出較少紋理呈現出較有質感的外觀。請求設計與主要引證的差異已在次要引證中顯現，這些差異對所屬技藝領域中具有通常知識者是顯而易知。亦即，對於烘焙業領域具通常水平的烘焙師 (one skilled in the art of pastry) 而言，在蛋

糕頂面移除一個圓形果凍填充點是顯而易知的簡易修飾。因此，請求設計是顯而易知的，不具可專利性，依據專利法第 103 條³² 規定予以核駁。

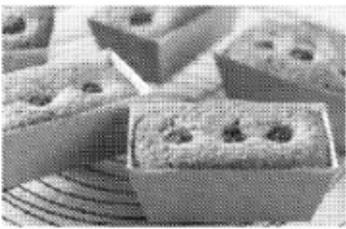
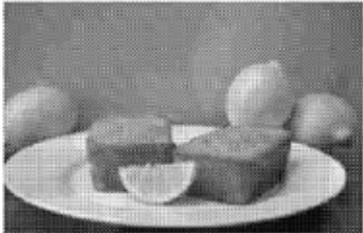
DM/088269	樹莓磅蛋糕	迷你蛋糕
1.1 		

圖 17 國際申請案與主要引證及次要引證對比圖式

（待續）

³² 所請發明並無美國專利法第 102 條所述的事項，但若所求保護的發明與現有技術之間的差異，以整體視之，在所求保護的發明的有效申請日期之前，為所請發明之所屬技術領域之人顯而易見，則仍不能准予專利。

從 *Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.* 案看美國專利權耗盡原則之最新發展

陳志遠*

摘要

美國聯邦最高法院於 *Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.* 案梳理專利權耗盡原則之本質，並指出該原則乃基於專利權之本質而來，從而買受人違反售後限制契約條款無專利權侵害問題，僅生契約法上效力；且該原則之適用並無國內外地域之限制。

關鍵字：專利權耗盡原則、售後限制契約條款、禁止轉讓限制政策、專利商品重要特徵、專利權侵害、第一次銷售原則。

* 作者現為國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授。
本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表本局之意見。

壹、前言

2017年5月30日美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States）作出 *Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.* 案判決¹（下稱 *Impression* 案），樹立專利權耗盡理論（doctrine of patent exhaustion）在美國發展上重大里程碑。理由是，多年來聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit）主張，專利權人得以契約條款約定售後限制（post-sale restriction），藉以排除該原則之適用。因此，一旦當違反限制行為被定性為專利侵權行為時，專利權人即可訴諸專利法排除該等侵害²。本案中聯邦最高法院推翻該見解，預料將對美國專利實務運作投下震撼彈，尤其是對現代日益複雜的生產供應鏈模式，從而該判決見解理由與結論之重要性不言可喻。對於深受美國專利實務影響之臺灣專利界而言，此判決之內容更是不可不知。

職是，本文擬先剖析專利權耗盡原則內涵與背後政策目標，接著簡介歷來聯邦最高法院對該原則之發展與適用，最後再逐項拆解該判決理由，指出將來可能造成之影響，俾供作為後續研究之基礎。

貳、專利權耗盡原則之簡介

聯邦最高法院自19世紀中葉起開始發展本原則，迄今該原則輪廓因嗣後專利法制變革、市場日益複雜與各級法院間見解歧異而日漸模糊。以下，本文擬先簡介該原則內容與演進。

一、專利權耗盡原則內涵

從定義來看，專利權耗盡原則可以被定義為：「對專利商品進行『單一且未附條件的授權買賣』（a single authorized and unconditional sale of a patented

¹ *Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.*, 137 S.Ct. 1523 (2017).

² *See, e.g., Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 703 (Fed. Cir. 1992); *Princo Corp. v. International Trade Com'n*, 616 F.3d 1318, 1328 (Fed. Cir. 2010); *LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc.*, 453 F.3d 1364, 1369-70 (Fed. Cir. 2006).

article) 將終止所有該商品上之專利權」³。換言之，前揭類型之買賣將使得專利權人無法再排除或限制買受人對專利商品之使用、占有或轉售⁴。

在適用上，應嚴格區分買賣與授權兩種情形。質言之，前者以未附條件之專利商品買賣為最典型該原則適用情形。一旦對專利商品進行前述「單一且未附條件的授權買賣」，所有該商品上之專利權將因此終止。而專利授權契約則「僅是允許被授權人從事某種行為之同意」而已⁵。從而，若專利權人透過在授權契約中加入條件，欲藉該等條件來對被授權人與最終消費者間買賣契約賦加限制時，該限制將因專利權耗盡原則而無效⁶。此種對最終消費者使用等行為之限制學理上稱為買賣後限制（post-sale restrictions），聯邦最高法院並不承認其效力⁷。舉例而言，若專利權人甲授權給製造商乙製造與銷售 A 專利商品，但在授權契約中又限制乙在嗣後與最終消費者所訂定之買賣契約中，須限制後者不能再出售給回收業者。若乙日後與消費者丙簽訂買賣契約確有遵守該限制，但丙卻違約賣給回收業者丁時，甲不得對丙提起專利權侵權訴訟，即為適例。

二、專利權耗盡原則之立法政策探究

從政策目的角度觀察，本原則係為達成美國憲法第 1 條第 8 項所稱促進科學與實用工藝發展之憲法目的⁸。細言之，可再分為下列三項子目的⁹：第一，保護消費者免於因不知情下使用專利商品而侵害專利權，進而衍生侵權責任；第二，消除專利商品之售後限制；第三，確保專利權人不得被過高或過低補償（over- or under- compensated）。前兩者要達成的政策目的在於，避免專利商品買受人或嗣後所有人日後使用專利商品時可能面臨責任或限制¹⁰。如此，除可鼓勵商業交易

³ *Quanta Comput., Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 553 U.S. 617, 625-26 (2008).

⁴ Yuichi Watanabe, *The Doctrine of Patent Exhaustion: The Impact of Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 14 VA. J.L. & TECH. 273, 275 (2009).

⁵ *License*, BLACK'S LAW DICTIONARY (10th ed. 2014).

⁶ *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502 (1917).

⁷ *Adams v. Burke*, 84 U.S. 453, 456 (1873).

⁸ U.S. CONST. art. 1, § 8, cl. 1, 8.

⁹ Lucas Dahlin, Note, *When Is a Patent Exhausted? Licensing Patents on a Claim-by-Claim Basis*, 90 CHI. KENT L. REV. 757, 769-70 (2015). 另有論者以為，基於類似債之相對性概念，最終端消費者於購得專利商品時，通常無法獲悉最初專利權人對渠等所賦予之使用等限制，因此專利權耗盡原則有其道理。Id. at 761.

¹⁰ See, e.g., Samuel F. Ernst, *Patent Exhaustion for the Exhausted Defendant: Should Parties be Able to Contract Around Exhaustion in Settling Patent Litigation?*, 2014 U. ILL. J.L. TECH. & POL'Y 445, 453.

外，讓專利權人保有日後對買受人提起專利侵權訴訟，也將大幅增加交易成本，實為市場所不樂見者¹¹。另外，允許專利權人可以對銷售後專利商品附加限制，也與禁止轉讓限制政策（policies against restrictions on alienation）不符。

第三個政策理由較為複雜。在防止過度補償專利權人方面，適用該原則可避免專利權人在允許專利商品流通進入市場後，仍可一再重複收取權利金，造成其受到過度補償而墊高售價¹²。反之，若過度擴張該原則適用範圍時，又恐將導致專利權人無法收取充足權利金，反而抑制潛在發明人創作欲望。職是之故，本原則不適用於專利商品之複製品，專利權人仍得對之提起專利權侵害訴訟。蓋通常而言，專利權人創作過程中須投入大筆研發資金，該筆研發費用須於嗣後進行大規模生產才能攤平壓低¹³。若容任買受人購買專利商品後即得任意進行複製生產，由於後者無須負擔前階段大量研發費用，從而其生產成本將遠較專利權人為低，如此將不利於專利權人回收專利權之經濟利益¹⁴。

三、聯邦最高法院歷來見解

聯邦最高法院歷來對該原則之見解並非一成不變，毋寧是數度更易其內涵以契合其前述所追求之法政策。起初，該院在 *Bloomer v. McQuewan* 案¹⁵ 與 *Adams v. Burke* 案¹⁶ 嘗試提出專利權耗盡原則。首先，*Bloomer v. McQuewan* 案（下稱 *Bloomer* 案）涉及專利權人以契約條款限制買受人在專利延展期間對專利產品之使用¹⁷。該院指出買賣該專利商品將使該產品脫離專利權保護傘下¹⁸，如此解釋的正當化基礎在於買受人透過使用專利商品方能享受利益，該利益不應受到專利權存續之影響¹⁹。其次，該院在 *Adams v. Burke* 案（*Adams* 案）表示專利物品一旦經專利權人（或其他有權之人，例如受讓人或被授權人）合法販賣並收取報酬後，

¹¹ Lorelei Ritchie de Larena, *Re-Evaluating Declaratory Judgment Jurisdiction in Intellectual Property Disputes*, 83 IND. L.J. 957, 975 (2008).

¹² *Bloomer v. Millinger*, 68 U.S. 340, 350 (1863).

¹³ Jeffrey W. Schmidt, Note, *Authorized Personnel Only: The Patent Exhaustion Doctrine after Helferich*, 91 Notre Dame L. Rev. 2115, 2122 (2016).

¹⁴ *Id.*

¹⁵ 55 U.S. 539, 549 (1852).

¹⁶ 84 U.S. 453, 456 (1873).

¹⁷ *McQuewan*, 55 U.S. at 548.

¹⁸ *Id.* at 549.

¹⁹ *Id.* at 550.

從 *Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.* 案
看美國專利權耗盡原則之最新發展

該專利物品即脫離原專利權所附加限制（亦即專利權人限制該專利物品之權利已然耗盡），因此對於專利物品使用區域的限制無法進一步對抗買受人。

到了 1912 年，該院在 *Henry v. A. B. Dick Co.* 案（下稱 *Henry* 案）²⁰ 中肯認專利權人對知情的消費者所設售後限制條款之執行力（enforceable）。本案系爭售後限制條款要求消費者在使用專利滾筒油印機（mimeograph）時，僅能配合使用專利權人所生產非專利之油墨²¹。結果，專利權人對知悉系爭售後限制條款並出售油墨給消費者之第三人，提起共同專利侵權訴訟。聯邦最高法院於本件中肯認系爭售後限制條款效力²²。

翌年（1913 年），該院在 *Bauer & Cie v. O'Donnell* 案（*Bauer* 案）²³ 中區別本案與 *Henry v. A. B. Dick Co.* 案（*Henry* 案）不同，進而否定專利商品上所貼限制轉售售價通知之效力²⁴。理由是，*Henry* 案限制是授權契約之售後限制條款，而 *Bauer* 案則非授權契約，而是完整買賣契約的售後限制條款²⁵。也因此，隔年國會基此制定了 Clayton 法（Clayton Act）透過反托拉斯法（antitrust law）禁止系爭限制轉售售價通知之效力。

四年後，聯邦最高法院在 *Motion Pictures Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.* 案²⁶（*Motion Pictures* 案）直接推翻 *Henry* 案見解。質言之，本案事實略為：專利權人 Motion Pictures Patents 公司授權被授權人製造並銷售動畫投影機（patented motion pictures projector），但授權契約中卻限制使用投影機時，僅能播放專利權人所擁有之另一專利動畫。Universal Film 公司因出售二部自有之動畫給系爭投影機所有人，因此專利權人對 Universal Film 公司與該投影機所有人提出專利侵權訴訟。該院在本案中提出最經典的意見：單一且未附條件的買賣將耗盡專利權，已銷售的專利商品因此將脫離專利法壟斷範圍，出賣人自不得再附加相關限制²⁷。

²⁰ 224 U.S. 1 (1913).

²¹ *Id.* at 11.

²² 然而，本件判決結果引起當時廣泛批評，認為此例一開恐將引起對非專利商品之獨占性保護。See, e.g., Note, *Control of Patentee Over Unpatented Commodities*, 25 HARV. L. REV. 641, 641-43 (1912).

²³ 229 U.S. 1 (1913).

²⁴ *Id.* at 16-18.

²⁵ *Id.* at 14-17.

²⁶ 243 U.S. 502 (1917).

²⁷ *Id.* at 516-19.

接著，在 1938 年 *General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.* 案²⁸，聯邦最高法院在特定領域專利授權情形，對此原則之適用設下例外限制。本案事實略以：擁有真空管放大器 (vacuum tube amplifier) 專利的 AT&T 公司，將此專利專屬授權給所屬子公司製造、銷售真空管放大器專供動畫產業領域使用；另就收音機領域之製造與銷售非專屬授權給 American Transformer Company(ATC)，而 ATC 並非 AT&T 子公司。該院認為在 ATC 於明知情形下銷售真空管放大器給動畫產業之買受人，此時已構成專利侵權情形。質言之，當專利被授權人並未遵守授權契約就特定領域授權之條款時，形同專利權人未同意被授權人與買受人間之買賣，專利權並不會因此耗盡²⁹。

在 1942 年，聯邦最高法院在 *United States v. Unis Lens Co.* 案³⁰（下稱 *Univis* 案）中，試圖在現代複雜分工系統下，定義何謂 *Motion Pictures* 案所提及專利商品之「買賣」。簡言之，本案中專利權人 Univis 公司就專利多焦點矯正鏡片（patented multifocal corrective lenses）之製造與銷售部分，設計了一套相當複雜的授權系統³¹。首先，Univis 公司先授權一家公司製造並銷售系爭鏡片毛胚（lens blank），並限定該公司僅能出售系爭鏡片毛胚給指定的批發商與零售商。接著，後者再依據後端消費者條件，量身打磨拋光系爭鏡片毛胚。此時，Univis 公司再要求批發商與零售商以特定價值出售給最終端消費者³²。聯邦最高法院認為，專利權人雖出售未完成的專利商品，然一旦該商品已經顯現專利重要特徵（embody essential features of the patented article）時，此等「買賣」即耗盡專利權。此處，系爭鏡片毛胚已經體現系爭多焦點矯正鏡片之重要專利特徵³³。從而，專利權耗盡原則將使專利權人無法再施加本案件的銷售後使用（post-sale use）限制³⁴。

在 2008 年，聯邦最高法院藉 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* 案³⁵（下稱 *Quanta* 案）將本原則適用範圍推廣至方法專利（method patent）。本案涉

²⁸ 304 U.S. 175 (1938).

²⁹ *Id.* at 181.

³⁰ 316 U.S. 241 (1942).

³¹ *Id.* at 243.

³² *Id.* at 244.

³³ *Id.* at 250-51.

³⁴ *Id.*

³⁵ 553 U.S. 617 (2008).

及 LG Electronics (LGE) 公司所擁有關於微處理器與晶片組的電腦技術方法專利。LGE 公司將所有專利組合 (patent portfolio) 授權給 Intel 公司，允許 Intel 公司製造、使用、(直接或間接) 銷售、要約銷售或進口實施 LGE 公司專利的產品³⁶。然而，該授權契約伴隨著一份「獨立」合約，內容要求 Intel 公司須通知渠等客戶不得將 Intel 公司所生產系爭專利產品與非 Intel 公司產品合併³⁷。

本件 Quanta 公司自購買 Intel 公司所生產產品後，即擅自將之與非 Intel 公司產品併用，從而導致 LGE 公司對之提起專利侵權訴訟³⁸。該院一反聯邦巡迴上訴法院否認專利權耗盡原則可適用於方法專利之見解，全院一致認為方法專利得因買賣而耗盡，並引該院先前所作 *Ethyl Gasoline Corp. v. United States* 案³⁹ 與 *Univis* 案作為佐證。再者，該院以為根據 *Univis* 案見解，既然 Intel 公司所出售予 Quanta 公司之微處理器與晶片組，已經體現了專利 LGE 公司專利之重要特徵，則此買賣契約已然耗盡 LGE 公司系爭專利權⁴¹。加之，LGE 公司對 Intel 公司授權契約中亦未附加條件限制 Intel 公司出售專利商品，亦即為全權授權 (fully authorized)，從而 Intel 公司在此全權授權契約下出售體現 LGE 公司專利重要特徵之專利商品時，立即耗盡 LGE 公司系爭專利權⁴²。

最近有關專利權耗盡原則的聯邦最高法院判決，是 2013 年涉及基因改造黃豆種子的 *Bowman v. Monsanto* 案 (下稱 *Bowman* 案)⁴³。該案事實略以：孟山都公司 (Monsanto) 研發出一種可以抵禦草甘膦除草劑 (glyphosate-based herbicides) 的 Roundup Ready™ 專利基因改造黃豆 (genetically-modified soybean)⁴⁴。早先，當事人即印第安那州農夫 Bowman 先生自穀倉 (grain elevator) 購買非供種植的商品黃豆 (commodity soybean) 並種植於自有田地。在施用草甘膦除草劑後，Bowman 懷疑系爭商品黃豆其實混有 Monsanto 公司 Roundup Ready™ 基改黃豆。然而，Bowman 在未支付 Monsanto 公司權利金情況下，自行保存成長作物的黃豆

³⁶ *Id.* at 623.

³⁷ *Id.* at 623-24.

³⁸ *Id.* at 624.

³⁹ 309 U.S. 436 (1940).

⁴⁰ *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 US at 629.

⁴¹ *Id.* at 634.

⁴² *Id.* at 638.

⁴³ 133 S. Ct. 1761 (2013).

⁴⁴ *Id.* at 1764.

為種子，並將之用於次年季末以及以後數年的黃豆種植上⁴⁵。Monsanto 公司因此對 Bowman 提起專利侵權訴訟。而 Bowman 則抗辯專利權耗盡原則應適用於此。

聯邦最高法院在本案中拒絕 Bowman 的專利權耗盡原則抗辯。雖然在該原則下，Bowman 可以自由再出售或消費自穀倉購得之黃豆，但卻不被允許生產該專利黃豆的任何額外複製品 (any additional copies)⁴⁶。理由是，前揭第三點立法政策：避免對專利權人補償不足⁴⁷。

參、聯邦最高法院於本案見解分析

在 *Bowman* 案之後，聯邦最高法院於今年 5 月 30 日又作出本件極為重要的里程碑式判決，除詳細梳理該原則本質並據此作出結論外，亦駁斥聯邦巡迴上訴法院先前對該原則之諸多誤會。本文以下即詳細解析本案之事實與構成理由：

一、案例事實梗概

本案例事實略以：Lexmark 公司設計、製造系爭雷射印表機碳粉匣，並將之銷售於美國境內與全球。Lexmark 公司對於系爭碳粉匣零組件與使用方式擁有數項專利權⁴⁸。該碳粉匣內碳粉於用罄後仍可回充並再度使用。職是，此等特性遂開創了另一個市場：由其他再製造商 (remanufacturer) 自美國境內或國外其他國家消費者手中購買系爭碳粉匣並回充碳粉後，再以低於原廠價格銷售給其他消費者⁴⁹。

鑒於系爭碳粉匣之可填性，Lexmark 公司提供消費者兩種購買系爭碳粉匣方案：第一，原價購買系爭碳粉匣，此時 Lexmark 公司對買賣契約不附任何條件；第二，按回收方案 (Return Program) 購買系爭碳粉匣。亦即 Lexmark 公司以原價八折之價格出售系爭碳粉匣給消費者，但消費者必須簽屬獨立於買賣契約外，另一份「一次性使用且不得轉售」限制 (single-use/no-resale restriction) 契約⁵⁰。

⁴⁵ *Id.* at 1765.

⁴⁶ *Id.* at 1766.

⁴⁷ *Id.* at 1768.

⁴⁸ *Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.*, 137 S.Ct. 1523, 1529 (2017).

⁴⁹ *Id.*

⁵⁰ *Id.* at 1529-30.

亦即，消費者此處必須同意對系爭碳粉匣作一次性使用，且於用罄後不得將該碳粉匣出售予 Lexmark 公司外第三人⁵¹。為此，Lexmark 公司特地在適用回收方案的碳粉匣上貼上微晶片，以防該方案消費者重複使用⁵²。

然而，為規避 Lexmark 公司的微晶片偵測，許多再製造商發展出嶄新方法以應付之。其中，再製造商常常主張「一次性使用且不得轉售」條件乃 Lexmark 公司與最初消費者間約定，並非與再製造商間的協議，無法拘束再製造商⁵³。惟 Lexmark 公司並不認同於此，故於 2010 年間對諸多再製造商提起專利權侵權訴訟⁵⁴。本件即為 Lexmark 公司對再製造商 Impression 公司所提出者。

本案涉及兩組碳粉匣之再回填與轉售：第一組是 Lexmark 公司在美國境內銷售的回收方案碳粉匣。渠主張因該公司已明文禁止系爭碳粉匣之回填與轉售，從而 Impression 公司在對前揭碳粉匣進行回填與轉售時，即發生專利侵權行為⁵⁵。第二組是 Lexmark 公司在美國境外銷售的所有碳粉匣。因 Impression 公司從國外進口系爭碳粉匣，而 Lexmark 公司卻從未授權他人進口，是以 Impression 公司此舉已構成專利侵權行為⁵⁶。

二、聯邦巡迴上訴法院意見

結論上，聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals, Federal Circuit）否認本件有專利權耗盡原則之適用。該院論證以美國憲法第 271 條（a）⁵⁷ 專利侵權（infringement of patent）作為出發點⁵⁸。

⁵¹ *Id.* at 1530.

⁵² *Id.*

⁵³ *Id.*

⁵⁴ *Id.*

⁵⁵ *Id.*

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ 35 U.S.C. § 271(a). It prescribes that “Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.”

⁵⁸ *Lexmark Intern., Inc. v. Impression Products, Inc.*, 816 F.3d 721, 726 (Fed.Cir. 2016).

首先，該院引用同院 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed.Cir. 1992) 見解，認為當專利權人在「一次性使用且不得轉售」條件下出售專利商品，且買受人清楚地、合法地知悉此情時，其並未因該買賣而授與買受人或其後手轉賣或再使用權利。既然專利權人並未如此授權，則前述情形下的轉售與再使用仍構成美國憲法第 271 條專利侵權⁵⁹。

其次，再根據該院 *Jazz Photo Corp. v. International Trade Comm'n*, 264 F.3d 1094 (Fed.Cir. 2001) (*Jazz Photo* 案) 判決，若專利權人僅僅在美國境外出售或授權專利商品買賣者，並不能認為渠等已授權買方進口並在美國境內銷售或使用該專利商品之權利⁶⁰。該判決揭示專利權耗盡原則適用之例外：在外國主權掌控下的市場並不同於美國主權掌控下的市場，而在後者情形才有該原則之適用⁶¹。準此，美國聯邦巡迴上訴法院在 *Jazz Photo* 案採取的是國內耗盡而非國際耗盡立場。

聯邦巡迴上訴法院在本案中採取 *Jazz Photo* 案相同見解，並認為 *Jazz Photo* 案之見解並未遭聯邦最高法院 *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* 案⁶² 推翻。*Kirtsaeng* 案判決理由雖認為著作權作品所有人可以在未經著作權人授權下採取行動，但該案涉及的是著作權而非專利權，故於本案並不適用之⁶³。

三、聯邦最高法院見解之構成

結論上，該院認為 Lexmark 公司在決定出售系爭碳粉匣一刻起即無法再保有對該物之專利權，不論該買賣契約發生於境外與否，亦不論該公司是否有與買受人簽定任何限制轉售契約—後者情形僅是使 Lexmark 公司取得對買受人違約的契約法上救濟方式。其論理可解析如下：

(一) 專利權耗盡原則之本質

從專利權本質出發，可得出「一旦專利權人選擇出售受專利保護之物品時，專利權之保護將立即終止」之結論。按美國專利法第 154 條 (a)

⁵⁹ *Id.*

⁶⁰ *Id.* at 727.

⁶¹ *Id.*

⁶² *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S.Ct. 1351 (2013).

⁶³ *Lexmark Intern., Inc. v. Impression Products, Inc.*, 816 F.3d at 727.

項規定，明文賦予專利權人在專利期間得以排除他人在未經授權下製造、使用、販賣要約或販賣發明物品⁶⁴。職是，一旦專利權人決定出售受專利保護之物品，由於該物品已經轉換為私人個別財產，基於所有權之作用，買受人自然可以完全支配該物品而決定是否再加轉售，原專利權保護效力應即終止⁶⁵。

聯邦最高法院再從歷史脈絡角度出發，指出專利權耗盡原則的根源在於普通法上禁止限制財產轉讓原則（common law principle against restrictions on alienation）⁶⁶，法理基礎乃如此限制轉讓作法將有違交易往來慣例，並有礙嗣後就該動產之磋商締約。從此原則延伸至專利權領域，既然專利法立法意旨在於賦與發明人一定期間獨占回收該發明所衍生之經濟上利益，進而促進科學暨實用工藝進步，則在專利權人已回收該發明之經濟上利益時起，專利法即無再提供專利權保護之正當化基礎⁶⁷。

此外，該院同時駁斥聯邦巡迴上訴法院在前審中所表示關於立法者對專利權耗盡原則之態度。詳言之，聯邦巡迴上訴法院表示此原則僅是採取「反限制轉讓立場」之普通法系國家一時性司法政策而已⁶⁸。然而，聯邦最高法院駁斥此見解，指出專利法之制定與隨後多次修正均在反對限制轉讓立場之歷史脈絡下作成，且禁止轉讓限制將斷傷公眾利益至為灼然，足證立法者反對限制轉讓立場前後一貫而非一時性政策⁶⁹。該院又同時舉出之前所作出之 *Straus v. Victor Talking Machine Co.* 案⁷⁰ 與 *Keeler v. Standard Folding Bed Co.* 案⁷¹ 作為論證基礎，已實其說。

⁶⁴ 35 U.S.C. § 154(a).

⁶⁵ *Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.*, 137 S.Ct. 1523, 1531 (2017).

⁶⁶ 普通法上「第一次銷售原則」(first sale doctrine) 有著完整悠久的歷史根源。在17世紀早期Coke 爵士 (Lord Coke) 就曾經寫道：若某人占有一匹馬……或任何其他動產，……嗣將該動產全部利益給與或出售他人，並附上下列條件：「受讓人或買受人不得轉讓該動產予他人」，此條件誠屬無效。蓋他（出賣人）的全部利益已經移轉出去，從而已不具有歸復的不確定權益 (possibility of a Reverter)，如此限制轉讓作法將有違交易往來慣例，並有礙之後磋商締約。*Id.* at 1532.

⁶⁷ *Id.*

⁶⁸ *Lexmark Intern., Inc. v. Impression Products, Inc.*, 816 F.3d 721, 750 (Fed. Cir. 2016).

⁶⁹ *Id.*

⁷⁰ 243 U.S. 490, 501 (1917).

⁷¹ 157 U.S. 659, 661 (1895).

職是之故，縱使專利權人在銷售受專利權保護之商品時附加轉售或再散布限制條件，嗣該買受人未遵守該條件時，專利權人僅能依據契約法債務不履行相關規定進行損害賠償，不得提起專利權侵害訴訟（*patent infringement suit*）進行救濟⁷²。

而聯邦巡迴上訴法院之所以會得出相反結論，實是基於對該原則本質錯誤理解所致。聯邦巡迴上訴法院認為，該原則應理解成一個任意規定：亦即一旦專利權人出售專利商品，即推定其授權給買受人使用與轉售權利。然而，專利權人並非必定要授與買受人此等權利，渠等可透過明示約定方式保留此權利而不授權⁷³。一旦如此，專利權人嗣後仍可主張專利侵權⁷⁴。

然而，聯邦最高法院卻指出，專利權耗盡原則「本質」應是對專利權範圍之一種限制，而非一種附隨於出售專利商品而來的推定授權⁷⁵。質言之，買受人之所以有權使用、出售或進口專利商品，完全是基於對專利品已取得所有權而來，並非源自專利法之授權⁷⁶。專利權毋寧僅是防止買受人以外之人使用、出售或進口專利商品⁷⁷。舉例而言，在 *Boston Store of Chicago v. American Graphophones Co.* 案中，留聲機製造商銷售留聲機給零售商，在雙方買賣契約中，製造商並要求零售商必須以指定價格販售留聲機給消費者。嗣後，某零售商卻違反此約定以低於指定價格出售留聲機給消費者，製造商據此對該零售商提起侵害專利權訴訟。聯邦最高法院在本案指出：製造商在出售留聲機給零售商時，就已經將該留聲機置於專利法保護範疇之外，再也不能夠藉由使用限制之約定保留專利獨占利益⁷⁸。

⁷² *Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.*, 137 S.Ct. at 1533.

⁷³ *Id.* at 1533.

⁷⁴ *Id.* at 1534.

⁷⁵ *Id.* at 1534. (citing *United States v. General Elec. Co.*, 272 U.S. 476, 489[1926]).

⁷⁶ *Id.* (citing *Crown Die & Tool Co. v. Nye Tool & Machine Works*, 261 U.S. 24, 35[1923]).

⁷⁷ *Id.*

⁷⁸ *Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.*, 137 S.Ct. at 1533. (citing *Boston Store of Chicago v. American Graphophones Co.*, 246 U.S. 8, 17-18[1918]).

至於聯邦巡迴上訴法院表達限制專利權人保留銷售後專利權，恐將形成「專利權人銷售」與「被授權人銷售」兩種情形之不當差別待遇乙節，聯邦最高法院認為此實屬誤會。申言之，聯邦巡迴上訴法院舉例，某電腦開發商若授權製造商僅能將生產之專利電腦銷售與非商業用途之個人作使用，並以此作為授權條件⁷⁹。若製造商違反前揭條件，銷售專利電腦供商業用途時，電腦開發商得據此向製造商提出專利侵權訴訟⁸⁰。根據聯邦最高法院 *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.* 案見解⁸¹，若專利權人曾清楚表達「自被授權人購得專利商品之售後行為（post-sale activities）限制」時，專利權人亦可對在明知狀態下違反該限制之買受人提出專利權侵害訴訟。

聯邦最高法院對此見解認為係該院誤解所致。本質上，專利授權與買賣並非相同⁸²。前者並未涉及轉讓任何專利產品之權利，僅僅是改變了專利權人獨占利益的範圍，亦即同意對被授權人實施製造或銷售行為不加以追究；而後者則是讓專利產品流通進入市場，此時不應該還讓專利產品的權利存有任何瑕疵，否則後手無法安心交易，將會影響專利商品流通效率⁸³。結果是，在被授權人遵守專利權人授權條件下所為之轉售行為，就足以耗盡專利權人之專利權，使其無法再向買受人提起專利權侵害訴訟⁸⁴。舉例而言，若專利授權契約中約定被授權人在之後買賣契約中，須限制買受人僅能將專利電腦供個人非商業使用者，而被授權人也依約在嗣後買賣契約與買受人作成如此限制約定，則此買賣契約將耗盡所有該電腦上所存在之專利權。此點該院早在 *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.* 案⁸⁵ 闡明甚詳。倘若買受人違約將專利電腦作為商業使用時，被授權人至多僅能依照契約法加以救濟，專利權人無從於此提起專利權侵害訴訟。

⁷⁹ *Id.* at 1534.

⁸⁰ *Id.*

⁸¹ *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 304 U.S. 175 (1938).

⁸² *Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.*, 137 S.Ct. at 1534, 1535.

⁸³ *Id.* at 1534.

⁸⁴ *Id.* at 1535.

⁸⁵ 243 U.S. 502 (1917).

（二）專利權耗盡原則不因境外買賣而受影響

本案另一個議題是，專利權耗盡原則是否因境外買賣而受影響。Lexmark 公司主張：除非專利權人明示或默示地移轉或授權專利權，否則境外買賣專利商品應不適用專利權耗盡原則⁸⁶。職是，境外買賣該公司專利碳粉匣並不適用專利耗盡原則，不論該碳粉匣是否屬於回收計畫⁸⁷。聯邦巡迴上訴法院贊同前述主張，但聯邦最高法院在此則持相反見解。

類比於著作權法「第一次銷售原則」（first sale doctrine），聯邦最高法院指出美國國會當初制定專利法時，並無意將專利權耗盡原則適用範圍僅限縮於國內⁸⁸。該院在 *Bauer & Cie v. O'Donnell* 案⁸⁹ 中表示，「對一個已長久存在的普通法原則而言，……法院可初步推論除非有證據顯示適用該原則將違背立法宗旨，否則應推定立法者立法當初應預期該原則可資適用」。⁹⁰ 鑒於著作權第一次銷售原則與專利權耗盡原則兩者間強烈相似性與目的相同性，⁹¹ 兩者應做相同處理，亦即兩者均應無「地的適用範圍」限制。

據此，聯邦最高法院進一步駁斥 Lexmark 公司所提出之「專利權耗盡原則不適用於境外買賣」主張。詳言之，Lexmark 公司認為，由於專利法並未給予專利權人得以在外國行使專利權之機會，從而專利權人無法以國內相同售價銷售專利商品於國外市場，故專利權人雖將專利商品導入市場，卻無法藉此獲取與國內市場相同之報酬。準此，專利權於境外買賣情形不應耗盡⁹²。

然而，聯邦最高法院並非持相同見解。該院再度重申專利權耗盡原則本質上是對專利權的一種限制，該限制並非以專利權人銷售專利權而獲

⁸⁶ *Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.*, 137 S.Ct. at 1535.

⁸⁷ *Id.*

⁸⁸ *Id.* at 1536.

⁸⁹ 229 U.S. 1, 13 (1913).

⁹⁰ *Id.*

⁹¹ *Id.* (citing *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 439, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574[1984]).

⁹² *Id.* at 1536.

取不定金額之溢酬 (premium) 為前提⁹³。一旦專利權人決定讓商品流通進入市場，藉以收取它認為適當之對價時，專利權耗盡原則即應適用⁹⁴。

最後，美國聯邦法院中有採取承認明示保留專利權條款效力的見解，那是基於對交易雙方合法期待之錯誤理解所致。過去一百多年期間，僅有零星聯邦地區法院與巡迴上訴法院對國外買賣採取承認明示保留專利權條款效力之立場⁹⁵，此誠不足以形成專利權人期待明示保留專利權條款有效之基礎⁹⁶。再者，專利權耗盡原則與交易雙方對買賣如何移轉專利權之期待毫無瓜葛，毋寧是專利權人進行交易之「決定」才是關鍵⁹⁷。承認專利權人得透過明示保留專利權條款保有專利權之立場，恰恰抵觸普通法上禁止限制財產轉讓原則⁹⁸。

(三) 小結

整體而言，聯邦最高法院在梳理專利權耗盡原則本質後，否定聯邦巡迴上訴法院「專利權人可透過契約條款限制該原則適用範圍」之見解，指出：專利權人可以透過授權契約對被授權人附加條件或限制，但不得執此限制穿透被授權人再對與被授權人交易之買受人，主張專利侵權行為。蓋只要被授權人在進行買賣專利商品時遵守授權契約，專利權人等於事實上也授權了該次買賣⁹⁹。換言之，任何對已「出售」之專利商品未來如何使用作出限制的契約條款，僅具有契約法上效力；該契約條款違反時並不構成專利侵權行為。另外，該院也在本案例中揭示該原則之適用也擴及專利權人親自參與或經授權的外國買賣。

⁹³ *Id.* at 1537.

⁹⁴ *Id.*

⁹⁵ *Id.* at 1538. (citing *Dickerson v. Tinling*, 84 F. 192, 194-195 [C.A.8 1897]; *Dickerson v. Matheson*, 57 F. 524, 527 [C.A.2 1893]).

⁹⁶ *Id.*

⁹⁷ *Id.*

⁹⁸ *Id.*

⁹⁹ *Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.*, 137 S.Ct. at 1535.

肆、本判決衝擊之可能因應

誠如前述，本件判決不僅打破長期以來聯邦巡迴上訴法院所持「專利權人可透過契約條款限制該原則適用範圍」之見解，也同時宣示專利權耗盡原則應自動適用，且不限於美國境內。如此一來，將為美國各大廠商帶來巨大衝擊，如何因應，不容小覷。

就此，論者有提出下列觀察重點與建議，殊值關注¹⁰⁰：

一、以「專利權所有人歸屬」因應

既然專利權耗盡原則適用於專利權人「出售」該專利物品，則在現代企業集團組織下，母公司是否可以考慮將專利權歸屬於某一子公司下，再以專利授權方式授權給其他子公司，並在專利授權契約上附加被授權人嚴格的出售條件。基於最高法院所強調的授權與買賣間不同差異，或可藉此實質保有售後限制條款之效力。

二、儘量避免「銷售」交易型態

既然專利權耗盡理論適用於專利物品銷售時，則日後美國各企業在安排專利權交易時，可能會儘量避免使用「銷售」此一交易型態，而改以租賃等其他方式為之。例如，精密機台製造商原本擁有專利機台，原本以賣斷方式出售該專利機台與汽車零組件製造商，並在買賣契約中附加「不得轉讓予其他汽車零組件製造商」之售後限制條款。現為因應本件判決，可能不再出售該專利機台，而改以出租方式交易。然而，此因應之道仍有不切實際之處。蓋若銷售對象為最終消費者（end customer），廠商實無法要求與渠等締結租賃契約，至為灼然。

三、置入嚴格契約條件

根據聯邦最高法院意見，專利權人或可考量在買賣契約或授權契約中置入嚴格買賣或授權條件，使買受人或被授權人在未能促成條件成就時，仍可提起專利侵權訴訟。例如，本案中 Lexmark 公司可以將系爭獨立於買賣契約外的「一次性使用且不得轉售」限制契約重新改寫，轉化其為買賣契約之解除條件（condition

¹⁰⁰ Robert Walters, Attorney, Ergoniq LLC., Keynote Address at Practical Guidance for Standard Essential Patents in the United States: The Newly Energized Patent Exhaustion Doctrine (Aug. 23, 2017).

subsequent)。一旦買受人違約不履行時，買賣契約將因此失效，故 Lexmark 公司尚保有專利權，可控告再製造商等他人侵害專利權。

伍、結論

聯邦最高法院在 *Impression* 案否認聯邦巡迴上訴法院向來所承認「售後限制條款」效力見解，並指出專利權耗盡原則適用範圍並不受限於地理區域，預料將對嗣後專利授權等契約產生深遠影響。

本來，該原則是指專利商品「單一且未附條件的授權買賣」將終止所有該商品上之專利權。此原則並未見於美國專利法上，而是聯邦最高法院透過判決逐漸累積而成者。該原則背後立法政策大致可歸納為：一、保護消費者免於因不知情下使用專利商品而侵害專利權，進而衍生侵權責任；第二，消除專利商品之售後限制；第三，確保專利權人不得被過高或過低補償。

從聯邦最高法院發展該原則的軌跡觀察，該原則的內涵是從 19 世紀 *Bloomer* 案起不斷累積相關判決而逐漸成形。*Bloomer* 案先肯定買賣該專利商品將使該產品脫離專利權保護傘；*Adams* 案肯定專利轉讓契約中對地點限制之合法性，但跨區時並不適用。1912 年 *Henry* 案中，該院肯認專利權人對知情的消費者所設售後限制條款之執行力。隔年，*Bauer* 案區別買賣與授權契約之售後限制條款效力。*Motion Pictures* 案直接推翻 *Henry* 案見解，同時表示：單一且未附條件的買賣將耗盡專利權，已銷售的專利商品因此將脫離專利法壟斷範圍，出賣人自不得再附加相關限制。

在 1942 年，該院於 *Univis* 案在現代複雜分工系統下，定義何謂 *Motion Pictures* 案所提及專利商品之「買賣」。質言之，一旦該商品已經顯現專利重要特徵時，此等「買賣」即耗盡專利權。在 2008 年，聯邦最高法院藉 *Quanta* 案將本原則適用範圍推廣至方法專利。在 2013 年 *Bowman* 案中，該院認為雖然在該原則下，農夫 Bowman 可以自由再出售或消費自穀倉購得之黃豆，但卻不被允許生產該專利黃豆的任何額外複製品。

本案乃聯邦最高法院於 2017 年作成，涉及售後限制契約條款之效力與該原則適用範圍是否及於美國境外。先前，聯邦巡迴上訴法院指出，基於美國憲法第 271 條 (a) 款，既然專利權人在「一次性使用且不得轉售」條件下出售專利商品，且買受人清楚地、合法地知悉此情時，其並未因該買賣而授與買受人或其後手轉賣或再使用權利。準此，系爭轉售與再使用仍構成美國憲法第 271 條專利侵權。再者，基於聯邦巡迴上訴法院 *Jazz Photo* 案判決，採取的是國內耗盡而非國際耗盡立場。

聯邦最高法院從專利權耗盡原則本質出發，指出聯邦巡迴上訴法院前述見解誤謬，並重新澄清該原則應有內涵與適用範圍。首先，從專利權本質出發，可得出：一旦專利權人選擇出售或授權製銷專利商品而使之流通進入市場時，專利權之保護將立即終止。蓋此時專利權人已經回收專利商品上經濟利益。其次，根據普通法上禁止限制財產轉讓原則，肯認售後限制契約條款將有礙嗣後就該專利商品之磋商締約。結論上，該售後限制契約條款雖不能訴諸專利法以執行之，卻可以主張違反契約法加以救濟。

聯邦巡迴上訴法院之所以會作出錯誤判決，是誤解該原則本質所致。該法院錯誤地將專利權耗盡原則理解為任意規定，亦即「一旦專利權人出售專利商品，即推定其授權給買受人使用與轉售權利。但專利權人可以以約定保留權利而不授權」。然而，聯邦最高法院指出，專利權耗盡原則「本質」應是對專利權範圍之一種「限制」，而非一種附隨於出售專利商品而來的「推定授權」。

最後，本文也提出專利權人將來可能因應之道，作為後續觀察之重點。第一，專利權人可能藉由將專利權歸屬於其中一子公司後，再由其授權給另一子公司製造販售，藉此方式實質保有「售後限制使用權」；第二，日後儘量以租賃或其他交易型態取代買賣，俾防止專利權耗盡。但此法有時失於不切實際；第三，在買賣或授權契約中加入嚴格契約條件，使買受人或被授權人在違約時，專利權人仍然保有專利權。

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 詢問。

著作權

問：擷取新聞影片中自己受訪片段放到網路上，是否會侵害著作權？

答：剪輯新聞影片中的片段放到網路上之行為，可能涉及「公開傳輸」、「重製」等利用行為，除有著作權法第 44 條至第 65 條所規定合理使用情形外（例如：個人非營利在合理範圍內可以重製），均需取得影片著作財產權人之同意或授權，否則可能構成對著作權之侵害，而須負擔民、刑事責任。

由於該影片的著作財產權人通常是節目製作人或是電視台，而非受訪的來賓，故如欲利用影片片段時，仍應取得影片的著作財產權人同意或授權（例如在影片留言處詢問電視台能否利用），但如果只是單純將報導影片網址之連結放在網路上，讓大家自行點閱的話，則不涉及著作利用的問題喔！

商標

問：什麼情形下使用他人商標不需取得商標權人同意？

答：商標權人在註冊指定的商品／服務上，取得商標權，他人未經其同意，除不得使用相同的商標於同一的商品／服務外，亦不得使用近似的商標於相同或類似的商品／服務而有致混淆誤認之虞，以保障商標正確指示商品／服務來源功能的權益（商 35 II），但有下列情形之一者，其使用非作為自己商標的使用，或無影響市場公平競爭或消費者權益等情事，自不受商標權效力所拘束（商 36）。

- 以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己的姓名、名稱，或其商品／服務的名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品／服務本身的說明者。例如以描述性文字的原始文義表示商品／服務的品質、性質、特性、產地說明的情形；或電池上標示為特定品牌手機所適用，無以突顯的方式，例如顏色、字體粗細、大小等，引人誤認為該品牌電池的情形；商品上指示含有特定品牌的產品或零組件情形。此等情形，因非作為指示來源的商標使用，消費者若無因此對表彰的商品／服務產生混淆誤認之虞時，自不受商標權效力所拘束。
- 為發揮商品／服務功能所必要者。所謂功能性，指特定的商品或服務的 design 或特徵（例如商品形狀、商品包裝、聲音、顏色或氣味等），就商品／服務的用途或使用目的來說，為不可或缺，或會影響商品／服務的成本或品質者而言，其使用自不應受他人商標權效力所拘束。
- 在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似的商標於同一或類似的商品／服務者。但以原使用之商品／服務為限；商標權人並得要求其附加適當的區別標示。
- 附有註冊商標的商品，由商標權人或經其同意的人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權，例如真品平行輸入情形。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。所以商品進口商應注意，不宜任意改變輸入商品的包裝或商品的狀態，實務上案例認為若已非原「經其同意於國內外市場上交易流通」的商品者，則有但書的適用。

● 英國智慧財產局自 2018 年 4 月 6 日起調整專利規費

英國智慧財產局 (UKIPO) 公布，新調整的專利規費結構自 2018 年 4 月 6 日起實施，並提供企業指南供參考，重點如下：

一、調整專利規費目的

- * 以現代化、高品質及有效率的客戶服務為本，維持一套具全球競爭性的規費架構。
- * 達到適度調整、及時回收成本，同時持續滿足 UKIPO 核准專利到年費的大部分成本，而非只在核准前的業務執行。
- * 維持一個以合理假設、可永續支應未來 UKIPO 業務的收入。
- * 鼓勵申請人提出優質申請案。

二、規費變動說明

- * 提高申請費，且新增如未在申請時繳交，加收 25% 費用的規定。
- * 提高檢索費和實體審查費。
- * 如係電子申請，提高上述各項規費的折扣數。
- * 新增專利請求項超出 25 項的附加費。
- * 新增說明書超過 35 頁時的附加費。
- * 第 12 至 20 年的年費，每年增加 10 英鎊。

三、國際申請案進入英國國家階段

國際申請案如原先不是以英文提出，在進入英國國家階段後請求實體審查時，實體審查將以英文譯本為準，並依照英文版說明書的頁數來計算附加費。

四、規費之部分繳交

若一項規費已部分繳交，UKIPO 將通知申請人補足，這個通知會隨附於初步審查報告或另函通知，繳足全額後才視為已完成專利書表提交，任何欠繳規費應在提出書表的期限內繳交。

相關連結：<https://www.gov.uk/government/news/patent-fee-changes-on-6-april-2018>

● 歐洲專利局利用專利資料進行 CAR T 細胞之技術分析

專利資料可以反映一個技術的趨勢、瞭解其如何發展及誰是技術主導者，歐洲專利局（EPO）藉由進行嵌合抗原受體 T 細胞（CAR T-cells）的研究來加以說明，並公布研究結果摘要如下。

嵌合抗原受體 T 細胞免疫療法（Chimeric Antigen Receptor T-cell immunotherapy）是治療某些類癌症的新興技術，T 細胞可對抗感染且是人體免疫系統的一部分，但是 T 細胞無法對抗所有疾病，因為在 T 細胞表面的受體化合物無法辨識癌細胞。然而，T 細胞可以從病人血液中萃取，並經由基因改造產生會辨識癌細胞的新形受體分子 - 嵌合抗原受體分子，經改造的 CAR T 細胞再注入人體並繁殖後，可以摧毀它們辨識出的癌細胞。

EPO 專利資料中心的專家從 CAR T 免疫療法申請專利情形來研究其演進，說明利用 EPO 專利資料的有用性，圖 1 顯示 CAR T 技術申請案的成長情形，圖 2 顯示 CAR T 發明的申請國及件數。

這個報告同時也顯示，藉由分析 EPO 專利資料，可以：

- 說明 CAR T 技術的崛起
- 確認最多產的發明人
- 確認在 CAR T 領域中，誰和誰在合作。
- 利用引證分析來找出最重大的突破
- 建立利用專利資料來做技術研究的方法。

這個報告藉由圖表和視覺化效果來輔助，將複雜的資料以易懂的方式呈現，顯示良好的分析可以產出有深度的見解，利用該報告的結論，可以預測未來 CAR T 技術的可能趨勢，未來 EPO 計畫進行其他不同技術領域的類似報告，並歡迎各界提供意見。

相關連結：[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/82591A0A7A7E267C1258257004E2EA3/\\$File/patent_information_news_0118_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/82591A0A7A7E267C1258257004E2EA3/$File/patent_information_news_0118_en.pdf)

● 2017 年德國專利商標局業務概況—自駕系統專利申請領先

德國專利商標局（DPMA）2018 年 3 月 1 日發布新聞稿表示，至 2017 年底，德國的自動駕駛系統發展大幅超前，德國公司在這項尖端科技上擁有德國市場上 42% 的有效專利，遠遠領先日本（28%）和美國（11%），如單以 2017 年核准的專利來看，德國占 38%、日本占 30%、美國占 13%；在製造商中，奧迪（Audi AG）獲得最多專利，其次是豐田（Toyota）和福斯（Volkswagen）。2017 年德國專利申請案中，自動駕駛相關申請案較前一年增加超過 14%，達 2,633 件，是 5 年前的兩倍。

電動車領域的創新能量也很大，和自駕系統一樣，電動車廠商的開發亦高度依賴保護，2016 年的電動汽車相關專利申請曾小幅下滑，2017 年則大幅增加 10%，總計 3,410 件，最活躍領域是電池和燃料電池，占三分之一以上。

專利申請案持平：

2017 年發明專利申請共計 67,707 件，與 2016 年創歷年來新高量的 67,907 件相比，只小跌 0.3%；審查件數共 46,419 件，比前一年增加 3.2%，審結量增加 2.8% 達 36,768 件，公告核准專利共 15,653 件，與前一年相當，未核予專利共 21,115 件，核准率為 42.6%。審查人員共完成 14,581 件檢索報告，增加 9.8%，創 2005 年開始這項統計以來新高；申請人在 4 個月內提出審查請求時，75% 案件在 10 個月內收到首次審查意見通知。

2017 年專利舉發案件比前一年大幅減少，待處理案件降到 1,670 件，2017 年底在德國有效的專利共 128,921 件本國專利，以及 523,193 件歐洲專利。

以專利申請案最多的技術領域來看，仍維持近年來趨勢，運輸類以 11,469 件領先，其次是電機、裝置、能源領域共 7,209 件及機械元件共 6,247 件；公司排名前 3 名是 Robert Bosch、Schaeffler 及 Ford Global。

2017 年外國申請人直接向 DPMA 提出的發明專利申請案共 19,928 件，比前一年增加 3.3%；另外，透過世界智慧財產權組織（WIPO）受理的 PCT 申請案共 5,192 件，申請量最大的是日本，其次是美國和韓國，與前一年相同。

2017 年 DPMA 擴大電子化服務，大部分業務都已電子處理，發明、新型、商標和設計電子申請都大幅增加，雖已提高效率，但目前仍有 20 萬件電子申請積案，需增聘 200 名專利審查員及 100 名商標及資訊人員。

新型專利申請案再度減少：

2017 年申請新型專利件數再度下降，共 13,299 件，較前一年下滑 5.2%，積案已進一步減少，未審結的案件量較 2016 年大幅降低，2017 年底有效新型專利總計 81,001 件。

商標申請量創 9 年來新高：

2017 年商標申請案共計 76,719 件，創 9 年來新高；外國人直接向 DPMA 申請件數達 4,592 件，比前一年增加 12.8%，WIPO 國際商標申請案亦大幅增加。截至 2017 年底，DPMA 註冊在案的商標共 811,478 件，較前一年增加 0.8%，2017 年完成 71,096 件商標審查，比 2016 年減少 5.8%，50,944 件商標完成註冊，註冊率為 71.6%。DPMA 最近開始一項新服務，事先通知商標所有人其商標保護截止日期，在此之前是保護期屆滿 3 個半月後才發出通知。為因應修正後的歐洲商標法，將改在期滿日至少 6 個月前發出通知。

設計申請案所含設計個數減少：

2017 年 DPMA 受理設計申請案共 6,944 件，其中 5,761 件完成註冊，幾乎九成的申請取得註冊。申請案所包含的設計數量持續減少（一件申請可包括最多 100 個設計），2017 年申請的設計共 44,297 個，比 2016 年 57,057 個下跌 22.4%，截至 2017 年底，在 DPMA 註冊的設計總共 312,860 個。

電子化及遠程辦公：

DPMA 各類案件的電子申請比率持續上升，其中發明專利約 82%，比前 2016 年增加 4.8%，新型專利為 55.5%，設計申請超過 80%，商標申請為 67.2%。新的 DPMAdirekPro 電子服務啟用後，從申請、審查到發文已全部電子化，也由於高度電子化，遠程辦公的員工超過 750 人，部分時間可在家或局外地點上班。

性別平衡：

截至 2017 年底，DPMA 員工共 2,623 人，男女比率平衡（女性 1,264 人，男性 1,359 人）。

預算盈餘：

2017 年 DPMA 的預算盈餘為 1 億 8,160 萬歐元，將挹注聯邦經費；收入幾乎都來自規費，比前一年再增加 2.7%，達 3 億 9,020 萬歐元，支出則為 2 億 860 萬元，上升 1.1%。

相關連結：https://www.dpma.de/english/services/public_relations/press_releases/20180301.html

● 英國批准國際工業設計海牙協定

英國於 2018 年 3 月 13 日遞交批准加入工業設計海牙協定文書，完成加入該體系的最後一步，將於 3 個月後正式生效，使用者將可以選擇在英國提出申請案來取得國際設計保護。

英國決定以國家身分加入海牙體系是基於其彈性，係改革英國設計制度，精簡設計法制架構的一部分，企業在進行設計國際註冊時，將有較多的選擇，同時也可以：

- * 節省設計註冊費用
- * 更有效率的取得國際保護
- * 鼓勵非英國籍設計擁有人在英國註冊

海牙協定使申請人可以在 67 個締約國的任一國申請設計註冊，只要向世界智慧財產權組織（WIPO）國際局提出一次申請，繳交一套規費，即可在高達 82 國境內取得設計保護。

英國智慧財產局局長 Tim Moss 表示，英國設計密集產業的產值占國內生產毛額（GDP）超過 11%，在由設計權保護的無形資產上的投資總額約達 140 多億英鎊，以國家身分加入海牙體系，使英國企業對於如何全球性的保護、管理和註冊他們的設計，可以有較多的選擇，並且可節省費用。另外，亦可鼓勵非英國籍的設計所有人在英國註冊，生產、行銷或授權他們的智慧財產。

自 2008 年以來，英國企業需要以歐盟成員國身分來利用海牙體系，在加入協定成為締約國後，可以提供使用者另一選擇。

相關連結：<https://www.gov.uk/government/news/uk-ratifies-hague-agreement-for-industrial-designs>

● 2017 年專利、商標及工業設計國際申請均成長

世界智慧財產權組織（WIPO）公布，2017 年中國大陸緊追長期領先的美國，成為第二大專利合作條約（PCT）國際專利申請國，同時在專利、商標和工業設計申請亦創新紀錄。

2017 年中國大陸公司華為和中興通訊的 PCT 申請案量分居第一、二，其次是英特爾、三菱和高通。日本強勁成長，但被中國大陸擠出前二名，以目前趨勢，預計中國大陸有望在三年內超越美國，成為最大 PCT 申請國。總體而言，在中國大陸和日本大幅成長帶動下，全球發明人向 WIPO 提出 243,500 件國際專利申請，比前一年成長 4.5%。另國際商標申請案（馬德里體系）成長 5%，達 56,200 件；工業設計國際註冊海牙體系成長 3.8%，國際申請中所含的外觀設計達 19,429 項，這是 WIPO 三大申請體系連續第 8 年維持成長。

一、專利

2017年，美國申請人提出56,624件PCT申請，其次是中國大陸（48,882件）和日本（48,208件），德國（18,982件）和韓國（15,763件）分列第四、五。PCT申請案的前15大中，僅有中國大陸和印度是中等收入國家。所有PCT申請中，來自亞洲的幾乎占半數（49.1%），歐洲（24.9%）和北美（24.2%）則各占四分之一。

在前15大中，中國大陸是唯一兩位數（+13.4%）成長的國家，自2003年以來，每年的成長率都高於10%。瑞典（+7%）和日本（+6.6%）也強勁成長，而荷蘭（-5.2%）和義大利（-4.5%）的申請量均減少。

位於中國大陸深圳的兩家電信公司—華為（4,024件PCT公開案）和中興通訊（2,965件）名列第一、二。華為重新從中興手中奪回第一，中興2017年PCT公開案大幅減少，接著是美國英特爾（2,637件）、日本三菱（2,521件）和美國高通（2,163件）。前10大中，有7家公司來自亞洲，2家來自美國，1家來自歐洲。

在教育機構中，加州大學以482件PCT公開案，自1993年起蟬聯第一，麻省理工學院（278件）第二，接著是哈佛大學（179件）、德州大學（161件）和約翰·霍普金斯大學（129件）。儘管美國包辦前10名，但前20名仍包含10所亞洲大學；歐洲大學排名最前的是第24名的牛津大學創新有限公司。

電腦技術（占總量8.6%）超越數位通信（8.2%），成為在PCT申請案占比最高的技術領域，其次是電氣機械（6.8%）和醫療技術（6.7%）。排名前10大的技術領域中，運輸（+11.8%）、電腦技術（+11.4%）和生物技術（+9.6%）的成長率最高。

二、商標

2017年美國申請人提交馬德里體系國際商標註冊的件數最多（7,884件），緊接著是德國（7,316件）、中國大陸（5,230件）、法國（4,261件）和英國（3,292件）。

在前15大中，中國大陸（+36.3%）成長最多，其次是俄羅斯（+23.9%）、韓國（+9.8%）和英國（+9.3%）。中國大陸和俄羅斯都是連續第二年呈兩位

數成長；而奧地利（-4.9%）、義大利（-6.6%）和荷蘭（-5.8%）的申請量則下降。

法國萊雅以 198 件申請名列第一，其次是匈牙利 Richter Gedeon Nyrt.（117 件）、德國 ADP Gauselmann GMBH（104 件），和瑞士諾華集團（96 件）和 Abercrombie & Fitch 歐洲公司（82 件）。值得注意的是，Richter Gedeon Nyrt. 2017 年提出的申請比前一年多 106 件，2016 年僅 11 件。前 15 大公司中，12 家來自歐洲，2 家來自亞洲，1 家來自美國。

電腦和電子是國際申請中指定最多的類別，占總量 9.8%，其次是商業服務（7.9%）和技術服務（6.2%）。在前 10 大類中，機械和機床（+13.4%）和商業服務（+6.2%）的成長最快。

三、工業設計

2017 年透過海牙體系提交的設計申請案共 5,213 件，比前一年減少 6.3%，惟申請中所含的設計數達 19,429 項，成長 3.8%。工業設計數的成長使海牙體系得以連續 11 年保持成長記錄。

德國仍是國際工業設計體系的最大用戶（4,261 項），其次是瑞士（2,935 項）、韓國（1,742 項）、美國（1,661 項）和法國（1,396 項）。在前 10 大申請國中，比利時（+189.2%）的增幅最大，其次是美國（+17.8%）、法國（+15.2%）和瑞士（+14.9%）。

韓國的兩大電子公司—三星（762 項外觀設計）和 LG（668 項）—在申請人排名分占第一、二名。荷蘭的 Fonkel Meubelmarketing（490 項）提交的設計減少 463 項，從 2016 年第一名降為 2017 年第三名。寶僑公司（488 項）和福斯汽車（369 項）排名第四、五。在裝飾照明業很活躍的希臘公司 I. Paleohorinos Fotistika Abee 以 357 項外觀設計位居第六，而其前一年只提交 8 項設計。

在所有外觀設計中，傢俱占比最高（10.5%），緊接著是包括電腦設備和行動電話在內的錄音和通訊設備（10.3%）以及運輸工具（7.6%）。

相關連結：http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2018/article_0002.html

● 歐洲專利局自 2018 年 4 月 1 日起降低專利規費

歐洲專利局（EPO）公布，歐洲專利組織行政理事會去（2017）年 12 月通過降低專利規費提案，自今年 4 月 1 日起正式生效實施。最重要的是 EPO 將不進行基於通貨膨脹兩年一次（2018-2020）的例行調整，預期僅 2018 年即可為申請人節省 1,500 萬歐元。

其次，降低 PCT 檢索費和審查費各 100 歐元，檢索費由 1,875 歐元降為 1,775 歐元，初步審查費由 1,930 歐元降為 1,830 歐元，預估 2019 年將為使用者節省 700 萬歐元。

第三，提高 PCT 申請案進入歐洲區域階段的審查費減免折扣，由原先 50% 增加至 75%，亦即申請人現在只要支付 456.24 歐元，而非 912.5 歐元。所以，PCT 申請案進入歐洲階段，利用 EPO 進行檢索和審查的費用共減少 656 歐元，比原來下降 14%。

整體上，此項規費調降預估在 2018 年，即可為申請人節省 2,500 萬歐元。

相關連結：<https://www.epo.org/news-issues/news/2018/20180404.html>

專利

● 智慧局 AEP 4 月份統計資料簡表

表一：2018 年 4 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		
2018 年 01 月	1	1	10	1	13	8	3	1	0	12	25
2018 年 02 月	1	0	5	0	6	10	1	0	0	11	17
2018 年 03 月	1	0	12	2	15	25	0	0	0	25	40
2018 年 04 月	2	1	7	2	12	14	0	0	0	14	26
總計	5	2	34	5	46	57	4	1	0	62	*108

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)	5	2	34	5	46
日本 (JP)	30	2	1	0	33
美國 (US)	9	0	0	0	9
德國 (DE)	4	0	0	0	4
英國 (GB)	2	0	0	0	2
法國 (FR)	0	2	0	0	2
瑞典 (SE)	2	0	0	0	2
瑞士 (CH)	2	0	0	0	2
南韓 (KR)	2	0	0	0	2
印度 (IN)	2	0	0	0	2
盧森堡 (LU)	1	0	0	0	1
義大利 (IT)	1	0	0	0	1
以色列 (IL)	1	0	0	0	1
荷蘭 (NL)	1	0	0	0	1
總計	62	6	35	5	*108

* 註：包含 8 件不適格申請（2 件事由 1、2 件事由 2、3 件事由 3、1 件事由 4）。

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	2018 年 1 月至 2018 年 4 月底	42.5
事由 2	2018 年 1 月至 2018 年 4 月底	63
事由 3	2018 年 1 月至 2018 年 4 月底	87.3
事由 4	2018 年 1 月至 2018 年 4 月底	60.2

註：統計數據計算自文件齊備至首次回覆之平均期間。

表三：主張之對應案國別統計（2018 年 4 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	40	2	42	60.87%
歐洲專利局（EP）	9	2	11	15.94%
日本（JP）	6	0	6	8.70%
中國大陸（CN）	3	0	3	4.35%
南韓（KR）	2	0	2	2.90%
德國（DE）	2	0	2	2.90%
世界智慧財產權組織 （WO）	0	1	1	1.45%
新加坡（SG）	1	0	1	1.45%
總計	63	5	68	100.00%

註：其中有 1 件加速審查申請引用複數對應案。

專利

● 專利師法第 4 條、第 37 條、第 40 條修正草案經行政院院會審查通過

專利師法第 4 條、第 37 條、第 40 條修正草案於 107 年 4 月 26 日經行政院院會審查通過，將函送立法院審議。本次修法刪除「罹患精神疾病或身心狀況違常者，不得充任專利師或擔任專利代理人」之消極資格限制，並自公布日施行，以落實身心障礙者權利公約第 27 條規定，保障身心障礙者享有平等的工作權利，促進其自立及發展，展現我國維護身心障礙者權益之決心。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=666094&ctNode=7127&mp=1>

商標

● 「無須聲明不專用例示事項」修正公告

無須聲明不專用例示事項自 101 年 5 月 2 日發布，101 年 7 月 1 日生效迄今，已將近 6 年，對商標審查各類別無致商標權範圍產生疑義之虞的不具識別性事項，已累積相當實務案例，擬具「無須聲明不專用例示事項」之修正內容，俾利商標審查人員及民眾向本局申請註冊商標時有所依循。

本次修正內容，主要是增修各類別指定使用商品或服務無須聲明不專用之例示事項，並酌作部分文字修正（劃底線部分），另為便於查閱，中文例示事項以首字筆畫及字數多寡由少到多排序，外文例示事項則以字母及字數排序。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=666657&ctNode=7127&mp=1>

著作

● 公告好樂迪股份有限公司、錢櫃企業股份有限公司、中華伴唱設備暨著作利用人協會及星聚點文創股份有限公司申請審議社團法人亞太音樂集體管理協會（ACMA）「卡拉 OK、KTV 概括授權（公開演出）使用報酬率」案

主旨：公告好樂迪股份有限公司等 5 家公司、錢櫃企業股份有限公司等 6 家公司、中華伴唱設備暨著作利用人協會及星聚點文創股份有限公司申請審議

社團法人亞太音樂集體管理協會（ACMA）「卡拉OK、KTV 概括授權（公開演出）使用報酬率」案。

依據：著作權集體管理團體條例第 25 條第 2 項規定，暨好樂迪股份有限公司 107 年 3 月 27 日使用報酬率審議申請書、錢櫃企業股份有限公司 107 年 3 月 28 日使用報酬率審議申請書、中華伴唱設備暨著作利用人協會 107 年 4 月 2 日音協忠字第 10705 號函及星聚點文創股份有限公司 107 年 4 月 3 日使用報酬率審議申請書。

公告事項：

一、旨揭公司申請審議社團法人亞太音樂集體管理協會（ACMA）「卡拉OK、KTV 概括授權（公開演出）使用報酬率」為：

（一）以包廂數計算：每年每間包廂 4,500 元（大廳以一包廂計）。

（二）電腦伴唱設備（單一主機單一包廂，設置於固定場域供點唱者）：

1、以每台每年 4,500 元計算。

2、公益性目的之利用：

（1）為文化、教育或其他公益性之目的而利用者，每台每年以 3,000 元計算。

（2）為公益性等目的而利用而無涉及營利者，每台每年以 2,500 元計算。

（三）以營業面積計算：每坪每年以 900 元計算，不足五坪以五坪計算。

（四）單曲授權：以點唱次數計算，每點唱 1 次為 3.5 元。

1、係指電腦伴唱機之概括授權，以點唱次數計價；

2、本項單曲授權限使用電腦伴機供點唱之利用人，能依著作權集體管理團體條例第 37 條規定，詳實提供經雙方同意計次機制及公正單位認證之使用清單，作為計算使用報酬之依據且須於使用前與本會簽定授權契約書者。

二、申請審議之事由詳如附件 1-4。

三、就本公告申請案於有相同利用情形之利用人如欲參加本案，請具備書面理由及相關資料，寄送本局（地址：台北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓）表明欲參加申請審議。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=666160&ctNode=7127&mp=1>

綜合

- 自本（107）年 5 月 1 日起，本局所發之紙本公文新增電腦列印黑色章戳同時於公文文末加蓋紅色校對章型式。

依據「行政院文書處理手冊」及「經濟部部稿紙本公文採電腦列印章戳作業規範」規定，自本（107）年 5 月 1 日起，本局所發之紙本公文除目前蓋用藍色章戳外，新增電腦列印黑色章戳同時於公文文末加蓋紅色校對章型式，此 2 種簽章之公文皆屬本局所發之有效公文，樣式如附檔。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=666144&ctNode=7127&mp=1>

- 2018 臺歐協助中小企業、學研機構強化智財能力建構研討會」精彩成功！

經濟部智慧財產局與歐洲經貿辦事處（EETO）、歐盟在臺商業與法規合作計畫（EBRC）於 4 月 25 日共同舉辦「2018 臺歐協助中小企業、學研機構強化智財能力建構研討會」，邀請歐盟貿易總署駐北京參贊 Mr. Benoît LORY、歐盟貿易總署 IPR 政策官 Mr. Jorg WEBERNDORFER、歐盟智慧局駐曼谷 ECAP（Arise+）及東南亞 IP Key 等合作計畫主持人 Mr. Ignacio DE MEDRANO、歐

盟中小企業中國知識產權服務處計畫專員 Ms. Aida BALBUENA-DIEZ、我國科技部產學及園區業務司涂君怡副司長、工研院技轉法律中心王丕華業務經理、資策會科法所吳文珠副所長、世博科技顧問股份有限公司張淑貞營運長及本局資料服務組高佐良組長等擔任講師。

研討會中，歐方分享其學術計畫、對於協助中小企業利用 IP 促進創新與成長的策略，及協助中小企業在中國大陸與東南亞國家保護智財權的具體作法；我國則報告推動產學合作的策略與實務、協助中小企業及學研機構強化智財能力的重要措施及計畫。臺歐雙方產官學研界等逾 200 人與會，與會來賓與臺歐專家進行了充分的意見交換與經驗交流，臺上臺下互動熱烈，與會者咸認這是一場非常成功的研討會。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=666022&ctNode=7127&mp=1>

● **2 電子申請系統 (E-SET) 訂於 107 年 5 月 1 日更新「發明專利分割申請書」、「新型專利分割申請書」表單及填表須知**

配合「發明專利分割申請書」、「新型專利分割申請書」申請書及其申請須知之修正，將自 107 年 5 月 1 日生效，電子申請系統同日一併發布更新，請於 5 月 1 日起依附件「html2pdf/WORD 增益集重新更新方式」、「E-SET 重新更新方式」說明進行操作。如未更新，仍可正常使用原系統功能，不影響申請作業。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=665785&ctNode=7127&mp=1>

經濟部智慧財產局各地服務處
 107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	6/07 (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
	6/14 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	
	6/21 (四) 10:00—11:00	商標申請實務	
	6/28 (四) 10:00—11:00	著作權概論	
台中	6/07 (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
	6/14 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	
	6/21 (四) 10:00—11:00	商標申請實務	
	6/28 (四) 10:00—11:00	著作權概論	
台南	6/05 (二) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	陳震清主任
	6/12 (二) 10:00—11:00	專利申請實務	
	6/19 (二) 10:00—11:00	商標申請實務	
	6/26 (二) 10:00—11:00	著作權概論	
高雄	6/06 (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
	6/13 (三) 09:00—10:00	專利申請實務	
	6/20 (三) 09:00—10:00	商標申請實務	
	6/27 (三) 09:00—10:00	著作權概論	

經濟部智慧財產局台北服務處 107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
06/01 (五) 09:30—11:30	商標	鄭憲存
06/04 (一) 14:30—16:30	專利	黃雅君
06/05 (二) 09:30—11:30	專利	王彥評
06/05 (二) 14:30—16:30	專利	林坤成
06/06 (三) 09:30—11:30	專利	陳昭誠
06/06 (三) 14:30—16:30	專利	胡書慈
06/07 (四) 09:30—11:30	專利	宿希成
06/07 (四) 14:30—16:30	專利、商標	林金東
06/08 (五) 09:30—11:30	專利	丁國隆
06/11 (一) 14:30—16:30	專利	吳俊彥
06/12 (二) 09:30—11:30	商標	高尹文
06/12 (二) 14:30—16:30	專利	卞宏邦
06/13 (三) 09:30—11:30	商標	徐雅蘭
06/13 (三) 14:30—16:30	專利	李秋成
06/14 (四) 09:30—11:30	專利	陳翠華
06/14 (四) 14:30—16:30	專利、商標	徐宏昇
06/15 (五) 09:30—11:30	專利	彭秀霞
06/15 (五) 14:30—16:30	專利	趙志祥
06/19 (二) 09:30—11:30	商標	林存仁
06/19 (二) 14:30—16:30	專利	賴正健
06/20 (三) 14:30—16:30	專利	沈怡宗

06/21 (四) 09:30—11:30	專利	甘克迪
06/22 (五) 14:30—16:30	專利	陳群顯
06/25 (一) 09:30—11:30	商標	柯佩羽
06/25 (一) 14:30—16:30	專利	陳逸南
06/26 (二) 09:30—11:30	專利	閻啟泰
06/26 (二) 14:30—16:30	專利、商標	鄭振田
06/27 (三) 09:30—11:30	專利	祁明輝
06/28 (四) 14:30—16:30	專利	張仲謙
06/29 (五) 09:30—11:30	商標	梅文萱

- 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 107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
06/06 (三) 14:30—16:30	專利	楊傳鍾
06/07 (四) 14:30—16:30	專利	朱世仁
06/08 (五) 14:30—16:30	商標	陳建業
06/13 (三) 14:30—16:30	商標	陳逸芳
06/14 (四) 14:30—16:30	商標	陳鶴銘
06/15 (五) 14:30—16:30	商標	周皇志
06/20 (三) 14:30—16:30	專利	吳宏亮
06/21 (四) 14:30—16:30	專利	趙嘉文
06/22 (五) 14:30—16:30	專利	趙元寧
06/27 (三) 14:30—16:30	專利	林湧群
06/28 (四) 14:30—16:30	商標	施文銓
06/29 (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 107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
06/04 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
06/05 (二) 14:30 — 16:30	商標	鄭承國
06/06 (三) 14:30 — 16:30	商標	楊家復
06/07 (四) 14:30 — 16:30	商標	李德安
06/08 (五) 14:30 — 16:30	商標	魏君諺
06/11 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
06/12 (二) 14:30 — 16:30	商標	蔡明郎
06/13 (三) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
06/14 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉建萬
06/15 (五) 14:30 — 16:30	商標	王增光
06/19 (二) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
06/20 (三) 14:30 — 16:30	商標	王月容
06/21 (四) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
06/22 (五) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
06/25 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
06/26 (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

107 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	5,788	3,435	4,986	704	496	44
2 月	4,802	3,036	5,263	682	393	54
3 月	7,085	4,688	5,355	781	414	54
4 月	5,137	4,111	5,100	767	262	46
合計	22,812	15,270	20,704	2,934	1,565	198

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。

107 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	7,158	5,581	727	60	12	60	3,644
2 月	5,138	6,287	767	41	11	30	2,273
3 月	7,914	4,160	485	80	19	59	4,287
4 月	6,592	6,599	872	75	36	42	3,588
合計	26,802	22,627	2,851	256	78	191	13,792

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
劉國讚	自動且一致的專利權國際耗盡原則——論美國最高法院 Impression v. Lexmark 判決	專利師	33	2018.04
林育輝	談民事專利侵權訴訟中之專利更正權	專利師	33	2018.04
陳怡如	淺談設計專利物品「相同或近似」之判斷	台一專利商標雜誌	219	2018.05

* 著作

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
月旦法學教室編輯部	蓬萊熊 v.s 餐旅熊——論著作權抄襲	月旦法學教室	187	2018.05

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
林子方	從行政訴訟判決探討註冊商標使用之同一性	台一專利商標雜誌	219	2018.05
林美宏	防止商標搶註條款 -- 實務重點簡析	台一專利商標雜誌	219	2018.05

智慧財產權月刊徵稿簡則

106年5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、文章結構請以文章目次、摘要起始，內文依序論述，文末務請以結論為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次預定於108年1月正式實施）。
- 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。