



ISSN : 2311-3987

中華民國 109 年 2 月

# 智慧財產權月刊

## 254

### 本月專題

2019 年國際間設計專利審查研析

2019 年韓國食品設計審查基準修正重點介紹

設計專利圖式明確且充分揭露之判斷

### 論 述

手段（或步驟）功能請求項之審查規範與法院判決的差異探討



經濟部智慧財產局 編製





第 254 期

中華民國 109 年 2 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、林希彥、吳佳穎、

林國塘、劉蓁蓁、毛浩吉、

何燦成、高佐良、邱淑玟、

黃振榮、徐銘峰、程芳斌、

周志賢、王德博、王義明、

吳逸玲、魏紫冠、高秀美

執行編輯：李楷元、林慧婷

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](mailto:ipois2@tipo.gov.tw)

服務電話：(02) 23767170

傳真號碼：(02) 27352656

創刊年月：中華民國 88 年 1 月

GPN：4810300224

ISSN：2311-3987

中文目錄 01

英文目錄 02

稿件徵求 03

編者的話 04

## 本月專題—2019 年國際間設計專利審查研析

2019 年韓國食品設計審查基準修正重點 06  
介紹

徐銘峰

設計專利圖式明確且充分揭露之判斷 39

劉信邦

## 論述

手段（或步驟）功能請求項之審查規範 63  
與法院判決的差異探討

張仁平

判決摘要 92

國際智財新訊 96

智慧財產局動態 104

智慧財產權統計 110

智慧財產權答客問 116

服務處諮詢與課程表 117

智慧財產權相關期刊論文索引 122

附錄 123

**Issue 254**  
**FEB 2020**

## **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; Shi-Yen Lin;  
Chia-Ying Wu; Kuo-Tang Lin;  
Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao;  
Chan-Cheng Ho; Tso-Liang Kao;  
Shu-Wen Chiu; Cheng-Rong Huang;  
Ming-Feng Hsu; Fang-Bin Chern;  
Chih-Hsien Chou; Te-Po Wang;  
Yi-Ming Wang; Yi-Lin Wu;  
Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao  
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;  
Hui-Ting Lin

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](mailto:ipois2@tipo.gov.tw)  
Phone: (02) 23767170  
Fax: (02) 27352656  
First Issue: January 1999

|                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Table of Content ( Chinese )</b>                                                                             | <b>01</b>  |
| <b>Table of Content ( English )</b>                                                                             | <b>02</b>  |
| <b>Call for Papers</b>                                                                                          | <b>03</b>  |
| <b>A Word from the Editor</b>                                                                                   | <b>04</b>  |
| <b>Topic of the Month — Research on International Trends for Design Patent Examination</b>                      |            |
| Introduction to the Amended Korean Examination Guidelines for Food Design                                       | <b>06</b>  |
| <i>Ming-Feng Hsu</i>                                                                                            |            |
| Study on Disclosure and Enablement Requirements of Design Patent Drawings                                       | <b>39</b>  |
| <i>Hsin-Pang Liu</i>                                                                                            |            |
| <b>Papers &amp; Articles</b>                                                                                    |            |
| Study on Difference between Examination Guidelines and Court Decisions for Means (or Step)-Plus-Function Claims | <b>63</b>  |
| <i>Jen-Ping Chang</i>                                                                                           |            |
| <b>Summaries of Court Orders</b>                                                                                | <b>92</b>  |
| <b>International IPR News</b>                                                                                   | <b>96</b>  |
| <b>What's New at TIPO</b>                                                                                       | <b>104</b> |
| <b>IPR Statistics</b>                                                                                           | <b>110</b> |
| <b>IPR Q&amp;A</b>                                                                                              | <b>116</b> |
| <b>IPR Consultation Service Counter &amp; Course Schedule</b>                                                   | <b>117</b> |
| <b>Published Journal Index</b>                                                                                  | <b>122</b> |
| <b>Appendix</b>                                                                                                 | <b>123</b> |



# 智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，每年 12 期已無間斷發行 21 年。本刊係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

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

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

**稿件徵求：**凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作、譯稿，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬，字數 4,000~10,000 字為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 20,000 字。

徵稿簡則請參：

<https://pcm.tipo.gov.tw/pcm2010/PCM/resources/document/contributionsrule.pdf>



閱讀智慧財產權  
月刊電子書  
即時掌握IP資訊  
掃我!!





## 編者的話

食品市場商機無限，韓國於 2019 年修正設計審查基準，特就食品設計審查進行專章規範，積極迎合「韓食世界化」政策推廣。我國如何透過一套明確的審查基準，使設計專利制度成為提升我國競爭力的利器，有深入探討之必要。又申請設計專利，依我國專利法規定，專利說明書及圖式應符合「可據以實現」要件，否則無法取得設計專利，並可能構成舉發事由。然而，設計專利之說明書及圖式應揭露至何等程度始符合可據以實現要件，相關議題亦值得探討。本月專題「**2019 年國際間設計專利審查研析**」，介紹韓國食品設計申請及審查概況，以及韓國食品設計審查基準的相關修正重點，以供我國審查實務借鏡參考；另藉由整理我國與國外設計專利之審查基準及案例，討論關於「說明書及圖式明確且充分揭露」之規定，提出各國就設計專利圖式要求之比較說明。本月論述則藉由整理美國與我國關於「手段（或步驟）功能請求項」之規範及重要判決，分析其間之差異，並提出相關爭議問題解決之道，以供我國實務之參考。

因外食文化、個人化食品及便利超商帶動了食品加工業的蓬勃發展，韓國特就食品設計開設專章規範，其背後隱含擴張世界文化影響力的經濟考量。專題一由徐銘峯所著之「**2019 年韓國食品設計審查基準修正重點介紹**」，歸納 2019 年韓國食品設計審查基準的相關重點，以供我國審查實務運作之參考。

關於申請設計專利實務上「可據以實現」要件之認定，我國與他國（例如美、日）有所差異，造成國外設計專利申請案在我國申請設計專利時的困擾。專題二由劉信邦所著之「**設計專利圖式明確且充分揭露之判斷**」，歸納整理美、日及我國法規及審查實務中，就設計專利圖式要求之差異，並提出精闢建議，期能供我國審查基準修正之參考。

手段（或步驟）功能請求項於我國司法實務之運作，至今已屆滿 20 年，如同美國一般，於實務上仍陸續產生若干問題。論述由張仁平所著之「**手段（或步驟）功能請求項之審查規範與法院判決的差異探討**」，針對上述該等實務問題，就審查規範與法院判決見解之差異進行分析檢討，最後綜整提出改善及因應之道，十分值得參考。

本期文章內容豐富實用，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

## 2019 年韓國食品設計審查基準修正重點介紹

徐銘峯\*

### 壹、前言

### 貳、韓國食品設計申請及審查概況

### 參、韓國食品設計審查基準修正重點

#### 一、食品設計的物品性判斷

#### 二、產業利用性的判斷

#### 三、食品設計的近似判斷

#### 四、創作非容易性的判斷

#### 五、一設計一申請的判斷

### 肆、結語

---

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利高級審查官。  
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。



## 摘要

為了搶食商機無限的食品市場，韓國政府自 2008 年就開始積極推廣「韓食世界化」概念，希望將「韓食」送上你我的餐桌。另一方面，由於許多食品設計本身就是取材自「自然物」，這與設計專利講求保護「人造物」外觀的理念背道而馳，同時也導致韓國食品註冊設計申請案的核准率遠低於其他產業。

基於上述的政策驅力及審查上的難題，韓國智慧財產局於 2019 年新修正的設計審查基準<sup>1</sup>中，爰就食品設計審查進行專章規範，而和食品設計具有高度文化意涵的字型設計，同樣另設專章說明，本文僅就韓國食品設計審查基準進行介紹。

關鍵字：設計專利、審查基準、食品設計

Design Patent、Examination Guideline、Food Design

---

<sup>1</sup> [https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=3083&catmenu=m04\\_02\\_02\\_21](https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=3083&catmenu=m04_02_02_21)（最後瀏覽日：2019/12/18）。

## 壹、前言

飲食為人類生存不可或缺的元素，拜食品加工技術所賜，日新月異的殺菌、冷凍、烹調技術除了可常保食品風味及延長保存期限外，還可提升食品的設計自由度與外觀精緻度。韓國智慧財產局（Korean Industrial Property Office, KIPO）認為食品工業化革命將為設計審查帶來重大變革，特於 2019 年 1 月 1 日頒布獨步全球的食品設計審查基準，希冀透過基準的修訂，讓審查標準趨於明確化。

值得一提的是，設計專利侵權訴訟已開始蔓延到食品加工業，例如美國薯片製造商 J.R. Simplot 為了搶食廣大的歐美市場，從 2017 年開始在美國<sup>2</sup>遞狀控告加拿大冷凍食品公司 McCain Foods 侵害旋風形薯片設計專利（圖 1），這兩家做薯片的公司年營收都比做晶片的聯發科要高，專利戰還一度延燒到加拿大和歐盟。另外 2013 年美國也曾發生過海鹽蝴蝶餅的設計專利訴訟案件（圖 2），該案發明人在 2007 年就已過世，專利權人是透過向發明人姊姊購買專利向食品公司提告<sup>3</sup>。

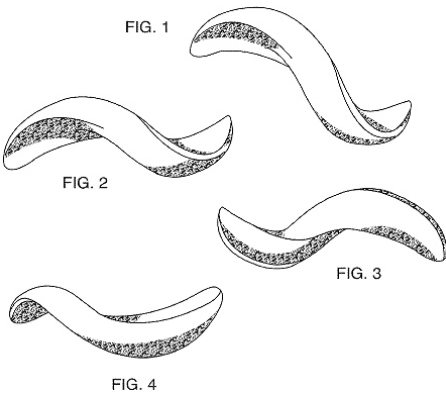
| 美國設計專利 D640,036 號案<br>(Spiral potato piece)                                         | 被控侵權產品                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

圖 1 J.R. Simplot v. McCain Foods 對照圖

<sup>2</sup> Complaint, J.R. Simplot Company v. McCain Foods USA, Inc., No. 1:2016cv004493 (D. Idaho 2017).

<sup>3</sup> Complaint, Leslie Friend v. Keystone Pretzels & Laurel Hill Foods, Inc., No.2:2013cv01028 (W.D.Pa. July 17, 2013).

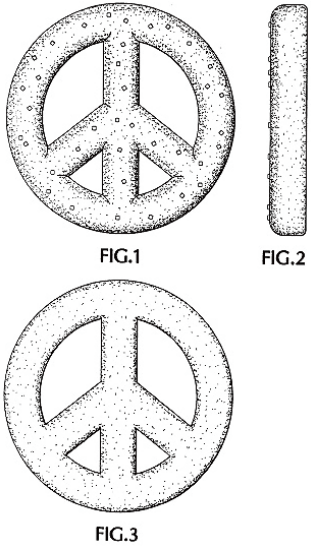
| 美國設計專利 D423,184 號案<br>(Pretzel)                                                                                           | 被控侵權產品                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>FIG.1</p> <p>FIG.2</p> <p>FIG.3</p> |  |

圖 2 Leslie Friend v. Keystone Pretzels & Laurel Hill Foods 對照圖

## 貳、韓國食品設計申請及審查概況

韓國早期對於註冊設計權的取得係採「實體審查制」，其做法與我國雷同，亦即必須審查產業利用性<sup>4</sup>、新穎性<sup>5</sup>、創作非容易性<sup>6</sup>（類似我國的創作性<sup>7</sup>）等要件，不過韓國在 1998 年 3 月導入「部分審查制」（表 1），其特徵在於僅審查產業利用性，以及毋庸檢索即可判斷屬於國內、外廣為人知的外觀，至於新穎性及創作非容易性的絕大多數事由則不予審查<sup>8</sup>。「部分審查制」創設目的主要是為了使生命週期較短的產品較快取得註冊設計權，另一方面也是為了要解決審查人力長期短缺的問題。

<sup>4</sup> 韓國設計保護法第 33 條第 1 項。

<sup>5</sup> 韓國設計保護法第 33 條第 1 項第 1-3 款。

<sup>6</sup> 韓國設計保護法第 33 條第 2 項。

<sup>7</sup> 我國專利法第 122 條第 2 項：「設計雖無前項各款所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時，仍不得取得設計專利。」

<sup>8</sup> 韓國設計保護法第 62 條。

表 1 韓國設計保護制度重要改革一覽表

| 制度修正重點          | 導入<br>「部分審查制」                    | 擴大「部分審查制」<br>適用物品類別                                                                        | 1. 加入海牙協定 <sup>9</sup><br>2. 改採羅卡諾國際工業設計分類 |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 適用「部分審查制」物品類別數量 | 1998 年 3 月：5 個物品類別 <sup>10</sup> | 2008 年 1 月：6 個物品類別<br>2010 年 1 月：10 個物品類別<br>2011 年 4 月：13 個物品類別 <sup>11</sup><br>(納入食品設計) | 2014 年 7 月：3 個物品類別 <sup>12</sup> (排除食品設計)  |
| 占總體註冊設計申請案量比重   | 18%                              | 40%                                                                                        | 18%                                        |

當時總共有 5 個物品類別適用「部分審查制」，約占總體註冊設計申請案量的 18%，不過由於韓國設計註冊申請案仍然不斷增加，到了 2011 年 5 月，適用「部分審查制」的物品類別已擴及至 13 個物品類別，約占註冊設計申請案量的 40%，其中包含食品設計，但食品設計納入「部分審查制」好景不常，由於「部分審查制」的註冊要件把關不若「實體審查制」嚴謹，導致註冊亂象頻仍（圖 3、圖 4），外界負評不斷。KIPO 遂於 2014 年 7 月 1 日加入海牙協定時，又將食品設計改回「實體審查制」。

<sup>9</sup> The Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial Designs.

<sup>10</sup> 韓國設計分類：衣服（B1）、寢具（C1）、印刷品（F3）、包裝容器（F4）、紡織品（M1）。

<sup>11</sup> 韓國設計分類：食品（A1）、服飾品（B2）、鞋類（B5）、教學用具（F1）、辦公用品（F2）、隨身攜帶用物品（B3）、皮包（B4）、衣服及隨身用部品（B9）、家庭用保健衛生用品（C4）、慶弔用品（C7）、室內用小型整理用具（D1）、廣告用品（F5）、電子計算機（H5）。

<sup>12</sup> 依據韓國設計保護法施行細則第 38 條第 3 項規定，適用「部分審查制」的物品包含羅卡諾國際工業設計分類：服飾以及服飾用品（02 類）、紡織品、人造和天然材料片材（05 類）、文具用品、辦公設備、藝術用品與教具（19 類）。

圖 3 煎餅<sup>13</sup>圖 4 茶葉<sup>14</sup>

食品設計在回歸到「實體審查制」後，截至 2017 年底 KIPO 總共收到了 885 件食品註冊設計申請案，由於食品設計本身有其特殊性，審查人員須耗費更多心力去判斷一些在其他物品類別鮮少發生的問題，例如物品性、大量生產、能否重複再現、一設計一申請，偏偏這些問題又是導致食品設計核駁率居高不下的原因。根據 KIPO 統計，相較於其他物品類別的核准註冊率可達 85%，食品設計的核准註冊率卻只有 60%，主要的核駁理由集中在「無法大量生產<sup>15</sup>」、違反「產業利用性」，最後才是「創作非容易性」。

<sup>13</sup> 韓國註冊設計第 3020130000185 號。

<sup>14</sup> 韓國註冊設計第 3006815970000 號。

<sup>15</sup> 同註 4。



表 2 2015 年~2017 年韓國食品設計申請及核准註冊一覽表

| 韓國設計分類   | 物品細目                              | 申請件數   |        |        |     |
|----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-----|
|          |                                   | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 小計  |
| A10      | 冰品類                               | 1      | 0      | 2      | 3   |
| A110     | 食品類—固體咖哩、壽司、飯糰、果汁                 | 5      | 0      | 10     | 15  |
| A111     | 肉製品類—火腿、培根、香腸、煙燻肉                 | 3      | 3      | 13     | 19  |
| A112     | 乳製品類—奶油、乳酪                        | 0      | 1      | 0      | 1   |
| A113     | 加工水產品和加工蔬菜類—串燒海鮮、海苔，豆腐、果凍、泡菜      | 12     | 25     | 27     | 64  |
| A114     | 加工穀物類—烏龍麵、麵條、意大利面、通心粉、年糕、拉麵、餃子、披薩 | 20     | 66     | 17     | 103 |
| A115     | 餅乾點心類—巧克力、冰淇淋、糖果、饅頭、口香糖、麵包、蛋糕、甜甜圈 | 248    | 237    | 195    | 680 |
| 申請件數總計   |                                   | 289    | 332    | 264    | 885 |
| 核准註冊件數總計 |                                   | 177    | 223    | 134    | 534 |

## 參、韓國食品設計審查基準修正重點

### 一、食品設計的物品性判斷

韓國設計保護法第 2 條第 1 項規定：「設計為物品之形狀、花紋、色彩或其結合，能夠引起視覺美感印象者，同時也適用於物品之部分（成組設計除外）及字體。」前述所指的「物品」，必須是可獨立進行交易之有體動產，且必須是人造物，又稱作是「物品性」，因此自然物外觀因違反物品性，無法作為韓國註冊設計的保護標的。

#### （一）問題所在

在過往，人們大多是將自然物以手工方式烹調製成食物，因此很難透過工業化生產方式製造出相同的外觀，當時韓國食品設計的申請重心大多集中在餅乾、冰淇淋、蛋糕這些類別，由於這些食品外觀在經過人



為加工後可以明顯地和自然物外觀作出區隔，因此要成為設計保護標的自然不成問題。

然而隨著保鮮技術的日新月異，近年來 KIPO 開始陸續收到一些冷凍食品的註冊設計申請案，例如圖 5 的「炸蝦」<sup>16</sup>，由於這些食品外觀僅是透過輕加工，而讓我們得以觀察到近乎蝦子的原貌，撇開註冊要件（新穎性、創作非容易性）不談，光是要認定圖式中的蝦子是否為人造物就是一大問題。另外，也有申請人向 KIPO 提出圖 6 的「紅蔘」註冊設計申請案<sup>17</sup>，儘管這個設計在蔘鬚末端有利用牙籤做打結固定的人為創作，不過紅蔘的整體外觀仍維持近乎自然物的原貌，同樣會產生「紅蔘」是否為人造物的疑義。



圖 5 炸蝦



圖 6 紅蔘

<sup>16</sup> 韓國註冊設計第 3007559700000 號。

<sup>17</sup> 韓國註冊設計第 3007443880000 號。

## （二）解決方案

本次增訂之韓國食品設計審查基準指出，食品設計，係指「飲食物之形狀、外觀、色彩或其結合」。食品設計如欲符合設計保護法第 2 條第 1 項「設計」之定義，必須符合物品性要件，也就是食品設計的外觀必須是定型物，且必須能以獨立單位進行販售，以下是違反物品性的相關例示。

### 1、必須透過盛放在容器才能維持在一定形狀或配列狀態者

從圖 7、圖 8 所示之粉狀、粒狀或液體食品觀察，由於這些食品都是以散裝且不具特定外觀的狀態存在，將判斷為不具物品性<sup>18</sup>。



圖 7 粉狀、粒狀食品



圖 8 液體食品

### 2、僅有在展示販賣時才能短暫呈現者

請參考圖 9 所示，該食品設計是將複數個物理分離的甜筒做扇形排列，儘管個別甜筒單元符合物品性要件，但扇形排列所構成的整體狀態僅能稱得上是一種專為商業服務的短暫設計（服務設計），同樣違反物品性要件<sup>19</sup>。

<sup>18</sup> 韓國設計審查基準第 279 頁。

<sup>19</sup> 同前註。

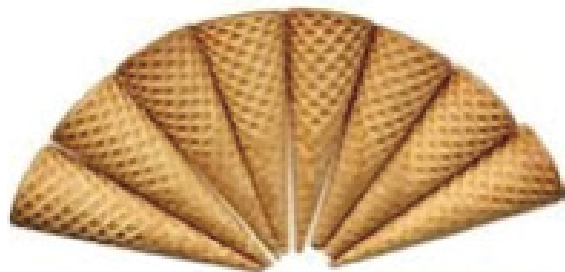


圖 9 僅供展示販賣的服務設計

## 二、產業利用性的判斷

韓國設計保護法第 33 條第 1 項前段規定：「可供產業上利用之設計可取得註冊，除有下列情事外……。」準此，無法透過工業生產方法而針對單一物品進行量產之設計，將違反產業利用性要件。

### （一）問題所在

產業利用性的概念大致上可歸納為「透過工業化手段大量製造相同外觀的物品」。不過相較於一般可透過開模製造出完全相同的產品外觀，這項原則在食品設計卻很難適用，主因是每一種自然物在進行加工前的外觀就不盡相同，即便透過加工，也可能因為烹調手法導致成形過程產生無法受到人為掌控的形變，因此從物品特性觀察，食品設計算是一種外觀再現性不高的領域。

### （二）解決方案

關於食品設計的產業利用性判斷，韓國曾出現過有人將圖 10 所示之「肋排」拿去申請註冊設計的案例<sup>20</sup>，申請人在設計說明指出這是從牛、

<sup>20</sup> 韓國註冊設計第 3007090960000 號。

豬隻取材而來，做法是去除掉肋骨部位的筋膜與脂肪層，並且沿著肉的方向各切 4 刀，形成 5 個蟹足部，由於肋骨肉是軟質的，為了維持固定形態，加工做法會有些許不同。

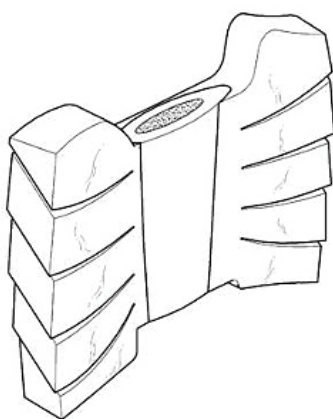


圖 10 肋排

KIPO 起先以違反產業利用性及創作非容易性核駁，申請人不服，上訴到韓國智慧財產法院（下稱韓國智財法院），韓國智財法院以下列理由認為本案具產業利用性<sup>21</sup>：

- 1、本設計是將生肉材料透過物理裁切方式所製成；
- 2、由於肋排可作為食品在市場或餐廳銷售，因此屬於可獨立交易的物品；
- 3、即便生肉材料確實會因尺寸不同，而讓裁切過的肋排外觀有些許差異，但只要所屬技藝領域中具有通常知識者認為這些肋排具有同一性時，仍符合利用工業化手段重複製造相同外觀之要件；
- 4、生肉材料加工成肋排後，可藉由冷凍技術直到最終販售時仍維持在相同外觀。

<sup>21</sup> 韓國智慧財產法院 2013 히 (HEO) 第 242 號判決。

另外韓國智財法院指出，儘管蟹足部屬於周知外觀，但在系爭申請案之前，並沒有任何人將蟹足部應用在肋排設計的先例，因此想要在肋排設計過程中聯想到蟹足顯非易事，韓國智財法院後來撤銷 KIPO 的處分，該案獲准註冊。基於上開判決，本次增訂之韓國食品設計審查基準指出，食品設計的產業利用性審查必須符合表 3 所列的要件，其中「工業生產方法」包含機械及手工生產；「大量製造」在於能否大量生產出相同外觀，因此即便是透過機械或手工生產出的食品，但量產出的食品外觀彼此間不具同一性，而認無法重複再現者，仍會違反產業利用性。

表 3 食品設計產業利用性審查要件一覽表

| 要件     | 說明                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工業生產方法 | 係指透過物理及化學變化的方式，將原料製造成有用之物品 <sup>22</sup> ，除了機械生產外，手工生產或加工亦屬之。惟必須透過廚房調理才能提供食用的食品外觀，不符合工業生產方法要件。                                                           |
| 大量製造   | 係指物品可透過重複生產的方式形成相同外觀 <sup>23</sup> 。其判斷方式是以食品設計所屬技藝領域中具有通常知識者能夠合理的解釋該物品形狀具有同一性，且能達到重複再現者，即符合大量製造要件。換句話說，基於食品的取材及加工過程確實有人為無法掌控的特殊性，食品設計的再現性審查會比一般物品要來得寬鬆。 |

為了使產業利用性的審查更明確化，KIPO 也列舉了一些過往實務上常見案例進行說明：

### 1、「加工食品」與「調理食品」

只有在生產階段就將原料進行加工或製造出的「加工食品」（第 2 級產業<sup>24</sup>），才符合大量製造的要件，例如圖 11、圖 12 是由工業生產部門所製造的冰淇淋與泡麵；至於必須透過服務業烹調過程才產生的「調理食品」（第 3 級產業<sup>25</sup>），則不屬於大量製造的食品，例如

<sup>22</sup> 韓國大法院 93 亨（HOO）1247 號判決。

<sup>23</sup> 同前註。

<sup>24</sup> 第 2 級產業又稱「工業」，係指利用各種原料所從事的製造活動。

<sup>25</sup> 第 3 級產業又稱「服務業」，係指為人們提供各類服務的活動。



圖 13 是冰品店收到點餐通知後才調理出的冰淇淋，圖 14 則是餐廳調理出的義大利麵，這都有違產業利用性規定<sup>26</sup>。綜上所述，「加工食品」與「調理食品」的區分不能僅從設計名稱逕予判斷，而是必須從圖式所揭露的實體內容推論其加工製造過程。



圖 11 加工食品



圖 12 加工食品



圖 13 調理食品

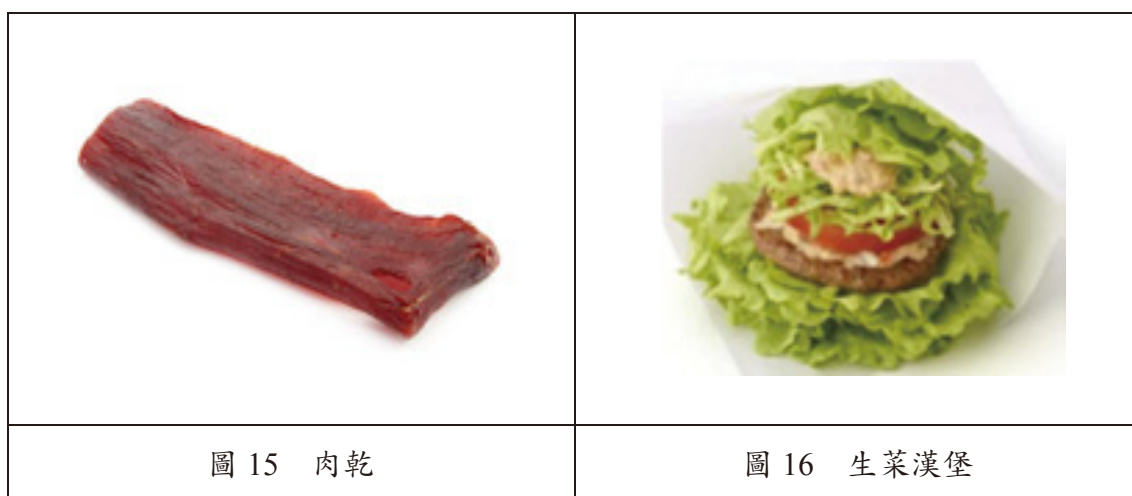


圖 14 調理食品

<sup>26</sup> 韓國設計審查基準第 283 頁。

## 2、自然物

如果是未經過加工的自然物原貌，或僅是透過自然風化、輕微加工而使食品外觀幾乎維持在自然物原貌者，將視為無法透過工業化手段大量生產之物品，例如圖 15 所示之「肉乾」或圖 16 所示之「生菜漢堡」皆屬之<sup>27</sup>。



## 3、液體、粉狀物、棉絮物

在生產及販賣時若無法維持在恆定形態的液體、粉狀物、棉絮物，亦違反產業利用性規定，例如圖 17 的「棉花糖」（棉絮物）<sup>28</sup>。惟若是透過冷凍方法而得以在販賣時維持相同形狀者，不在此限，例如圖 18 的「冰淇淋」<sup>29</sup>。要判斷液體、粉狀是否維持在恆定形態，判斷標準係以是否能定型及固定在特定外觀，且能單獨販賣為準，倘食品外觀到販賣時都還能維持在相同形狀者，仍符合產業利用性<sup>30</sup>。

<sup>27</sup> 韓國設計審查基準第 284 頁。

<sup>28</sup> 同前註。

<sup>29</sup> 同前註。

<sup>30</sup> 同前註。



圖 17 棉花糖



圖 18 冰淇淋

#### 4、發酵、加熱所產生的偶發形狀、外觀

支配食品設計美感係源自於發酵、加熱等加工過程中所偶發的形狀、外觀，由於缺乏再現性，故違反產業利用性規定，例如圖 19 烤麵包時所產生的裂縫、圖 20 窯烤披薩的焦灼痕跡、圖 21 披覆在美式熱狗表面上不規則分布的薯條，審查基準指出這些原則上都算是偶發的形狀、外觀。然而如果申請人能舉證在一定範圍內可重複再現者，即便看起來是偶發的形狀、外觀，仍符合產業利用性。



圖 19 麵包



圖 20 披薩



圖 21 熱狗

## 5、食物擺盤

在本次食品設計審查基準的增訂過程中，廚藝業者曾要求將食品擺盤設計（Plating）納入設計保護，他們認為只要能依據食譜實施出相同的食品擺盤，即使是用手工完成也應該受到設計保護。廚藝業抄襲料理設計的傳聞並非空穴來風，例如 2006 年一間澳洲餐廳曾把名廚 Grant Achatz 的分子料理設計抄的維妙維肖（圖 22），這起震驚國際的醜聞除了導致餐廳關門大吉外，也引發廚藝設計是否能受智慧財產權保護的討論<sup>31</sup>。

---

<sup>31</sup> Cathay Y. N. Smith, *Food Art: Protecting "Food Presentation" under U.S. Intellectual Property Law*, THE JOHN MARSHALL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW, [14:1 2014].

| 原創作品                                                                                | 抄襲作品                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
|    |    |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

圖 22 Grant Achatz 分子料理設計抄襲事件<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Daily Gullet Staff, *Sincerest Form*, EGFORUMS A SERVICE OF THE SOC'Y OF CULINARY ARTS & LETTERS, <http://forums.egullet.org/topic/84800-sincerest-form/> (last visited Oct. 31, 2019).



由於食品擺盤是一種在盤子上排列食物的方法，即使有可能以重複製造的方式產生相同的形狀，但仍必須假設這只是一種在品嚐或販賣時所短暫呈現的外觀，例如圖 23 所示之「石鍋拌飯」是一種經調理後的排列設計；圖 24 所示之「炸蝦」是一種食品的單純排列，由於這些食品擺盤無法符合產業利用性要件，因此在本次基準修訂拒絕給予保護<sup>33</sup>。



圖 23 石鍋拌飯



圖 24 炸蝦

### 三、食品設計的近似判斷

韓國設計近似判斷包含物品與外觀的近似判斷，外觀的相同、近似判斷只有在物品構成相同、近似的前提下始得為之<sup>34</sup>。

在進行物品的相同、近似判斷時，必須是以用途、功能作為區分依據，「用途」係指物品所要達到的使用目的；「功能」係指達成用途的手段。依據韓國最高法院判決<sup>35</sup>，即便物品不相同、不近似，惟若兩物品間的用途具有彼此混用之可能性者，仍視為近似之物品。前述「混用」係指用途改變，但功能相同之物品，例如「筷筒」用途是收納筷子；「筆筒」用途是收納筆具，即便兩者用途不同，但若兩物品達成收納筷子、筆具的手段相同，仍視為近似物品。

<sup>33</sup> 韓國設計審查基準第 285 頁。

<sup>34</sup> 韓國大法院 98 亨 (HOO) 492 號判決。

<sup>35</sup> 韓國大法院 2002 亨 (HOO) 2570 號判決。

在進行外觀的相同、近似判斷時，其判斷方式是以物品流通過程中的一般消費者標準進行肉眼整體觀察；觀察兩設計的整體外觀在美感上是否有所差異，若兩設計之外觀有混淆誤認之虞，應判斷為近似外觀。為了適度擴大近似範圍，韓國規定，即便兩外觀近似程度尚不足以構成混淆誤認之虞，惟若從所屬技藝領域的設計潮流可觀察到兩設計具有創作上的共通性，仍視為近似外觀<sup>36</sup>。

## （一）問題所在

近似設計在韓國設計保護法的定位與我國十分雷同，除了涉及新穎性判斷外，同時也和關聯設計<sup>37</sup>（相當於我國衍生設計）、設計權效力<sup>38</sup>有關。KIPO 原先希冀藉由法院在食品設計的侵權判決來引導新穎性的近似判斷，無奈發生在韓國法院的食品設計侵權案例並不多見，從 2015 年至 2018 年 6 月這段期間，雖然有 8 件與食品設計有關的侵權爭訟案件，但疑似因當事人和解之故，法院都未能作出判決，在欠缺司法判決的指引下，KIPO 其實很難勾勒出食品設計的近似範圍。

## （二）解決方案

在物品的近似判斷上，新修訂的食品設計審查基準指出一切比照一般設計的判斷準則。

至於在食品外觀的近似判斷方法上，其指出鑒於不同的食品種類各有不同特徵，在判斷時必須從各種食品種類過去的設計開發潮流，綜合考量申請註冊之設計的創作特點，透過整體比對觀察，判斷是否具有不同美感，倘若支配該設計的特徵已構成近似，即便有些許的差異，仍應判斷為近似設計。另基於自然物本身特徵或是調理過程通常變化所造成的外觀差異，不宜納入近似判斷的考量。

由於韓國食品設計審查基準僅以極小篇幅交代食品設計的近似判斷，本文試舉兩件 KIPO 審判部的無效決定供作參考（圖 25、圖 26），從這

<sup>36</sup> 韓國設計審查基準第 183 頁。

<sup>37</sup> 韓國設計保護法第 35 條第 1 項：「設計權人或註冊設計申請人必須在註冊設計權或申請註冊之設計之申請日起算 1 年內提出關聯設計之註冊申請。」

<sup>38</sup> 韓國設計保護法第 92 條：「設計權人有商業實施註冊設計或近似於註冊設計之權。」

些審判理由要旨推論，由於食品設計不易產生完全相同的外觀，而且在烹調過程勢將產生一定程度的形變，因此食品設計的近似認定會比一般物品要來得寬鬆。

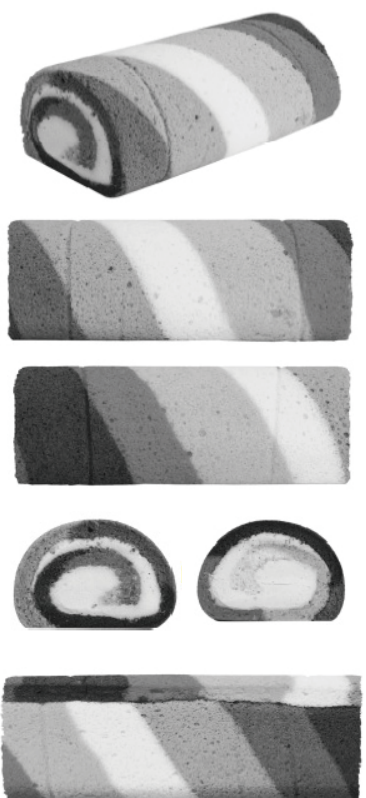
| 系爭設計                                                                                                                                           | 無效證據                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>【蛋糕捲】</p>                                                |  <p>【證據 1】</p>   |
|                                                                                                                                                |  <p>【證據 2】</p>  |
|                                                                                                                                                |  <p>【證據 3】</p> |
|                                                                                                                                                |  <p>【證據 4】</p> |
| <p>審判理由要旨</p> <p>證據 1~4 皆具有橢圓切面外觀，底部呈現平直狀，蛋糕捲各有 4~5 道由不同顏色組成之平行斜向條紋，雖然系爭設計的條紋數量、顏色與證據 1~4 有所差異，但它們在形狀或是構成主題上皆構成近似，因此證據 1~4 皆足以證明系爭設計不具新穎性。</p> |                                                                                                    |

圖 25 KIPO 審判部第 2016 당 (Dang) 2729 號無效決定<sup>39</sup>

<sup>39</sup> 決定書網址：[http://kdtj.kipris.or.kr/kdtj/grrt1000a.do?method=biblioDGFrame&masterKey=3020150048344,M001&index=0&kindOfReq=A&valid\\_fg=](http://kdtj.kipris.or.kr/kdtj/grrt1000a.do?method=biblioDGFrame&masterKey=3020150048344,M001&index=0&kindOfReq=A&valid_fg=)（最後瀏覽日：2019/12/18）。

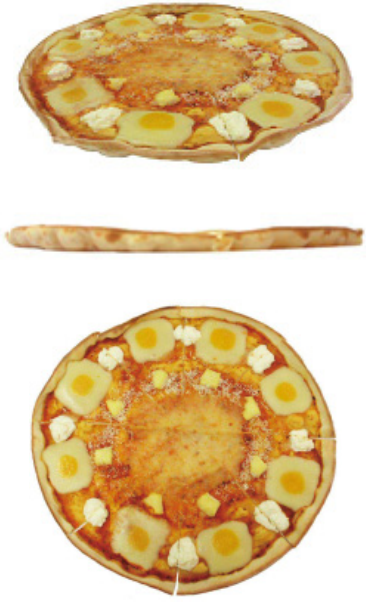
| 系爭設計                                                                                                                                                                            | 無效證據                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>【披薩】</p>                                                                                  |                                                                     |
| 審判理由要旨                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |
| 系爭設計與無效證據共同特徵                                                                                                                                                                   | 系爭設計與無效證據相異特徵                                                                                                                                          |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 披薩外緣布有 8 個環狀排列之蛋白，蛋白中央布有蛋黃。</li> <li>2. 8 個環狀排列之蛋白間隙布有環狀排列之白色奶酪，並界定出第 1 環圈。</li> <li>3. 蛋白與白色奶酪之內緣還設有較小環狀排列之奶酪，並界定出第 2 環圈。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第 1 環圈 8 個環狀排列之蛋白與白色奶酪間隙尺寸略有不同。</li> <li>2. 無效證據中央處的白色圓形區塊較為明顯，使人產生披薩表面具有一片煎蛋的意象，但系爭設計中央處就沒有如此明顯。</li> </ol> |
| 綜合判斷                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |
| <p>系爭設計與無效證據雖然在某些特徵上有間隙尺寸，或是中央處意象的差異，但此乃披薩在烹調過程中所產生的通常變化，且該些差異所產生的美感不足以抵銷系爭設計與無效證據共同特徵第 1、2 點，準此，兩設計顯已構成近似，無效證據足以證明系爭設計不具新穎性。</p>                                               |                                                                                                                                                        |

圖 26 KIPO 審判部第 2017 당 (Dang) 2006 號無效決定<sup>40</sup>

<sup>40</sup> 決定書網址：[http://kdtj.kipris.or.kr/kdtj/grrt1000a.do?method=biblioDGFrame&masterKey=3020160019892,M001&index=0&kindOfReq=A&valid\\_fg=](http://kdtj.kipris.or.kr/kdtj/grrt1000a.do?method=biblioDGFrame&masterKey=3020160019892,M001&index=0&kindOfReq=A&valid_fg=)（最後瀏覽日：2019/12/18）。



## 四、創作非容易性的判斷

韓國設計保護法第 33 條第 2 項規定：「若設計僅為所屬技藝領域具有通常知識者結合申請日前之先前技藝，或是結合在國內、外已為公眾廣泛知悉的外觀，繼而容易創作者，不能准予註冊。」前段「所屬技藝領域具有通常知識者」，係指對於表現設計之物品具有生產、使用等一般知識之人。「容易創作」，係指藉由變更、組合、轉用這類在設計所屬技藝領域常見的創作手法<sup>41</sup>。此外，單純變更商業、用途亦屬之，例如將國內、外已為公眾所知悉的「Keroro 軍曹」（圖 27）作些微姿態變化申請圖 28 之「搖頭娃娃」或圖 29「吊飾」者，都屬於變更商業、用途而違反創作非容易性的案例<sup>42</sup>。

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 圖 27 Keroro 軍曹                                                                     | 圖 28 搖頭娃娃                                                                          | 圖 29 吊飾                                                                              |

### （一）問題所在

餐桌上的演進史就如同人類的歷史一般，有無數種公知的設計。如果以嚴格的角度觀察，多數食品設計都是透過先前技藝的拼湊組合而來，因此要克服創作非容易性的挑戰可說是微乎其微。為了讓食品設計的註冊要件更明確化，韓國在食品設計的創作非容易性判斷提供不少案例供外界參考。

<sup>41</sup> 韓國設計審查基準第 149 頁。

<sup>42</sup> 韓國設計審查基準第 150 頁。

## （二）解決方案

在判斷食品設計是否為周知形狀、外觀時，除了得考慮廣為人知的形狀與外觀外，也必須考量該類食品的通常外觀<sup>43</sup>。在判斷食品設計是否為公知設計時，必須考量國內、外已為公知或公開實施設計及其組合，並考量該食品外觀是否僅是單純的變化、組合、排列、變更、重疊等<sup>44</sup>。韓國食品設計審查基準就食品設計的創作非容易性判斷有很多具體的例示，本文分述如下。

### 1、單純模仿廣為人知的形狀、花紋或立體形狀或外觀

例如圖 30「麵包」僅是運用心形外觀、圖 31「年糕」僅是運用圓柱形外觀、圖 32「巧克力」僅是運用國內廣為人知的土窯外觀，這些應判斷為違反創作非容易性<sup>45</sup>。

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 圖 30 麵包                                                                             | 圖 31 年糕                                                                             | 圖 32 巧克力                                                                              |

### 2、組合公知設計所構成之容易創作

例如圖 33「披薩」僅是將申請日以前即已公開的披薩單純組合成一塊披薩，或是圖 34 所示的鬆餅夾冰淇淋，應判斷為違反創作非容易性<sup>46</sup>。

<sup>43</sup> 韓國設計審查基準第 286 頁。

<sup>44</sup> 同前註。

<sup>45</sup> 韓國設計審查基準第 287 頁。

<sup>46</sup> 同前註。





圖 33 披薩



圖 34 鬆餅

### 3、變更公知設計構成要素的配置、數量

圖 35「漢堡」僅是增加先前技藝漢堡夾層數量，或是圖 36「冰棒」僅是將先前技藝冰棒數量由 2 個單元改成 3 個，這些都應判斷為違反創作非容易性<sup>47</sup>。



圖 35 漢堡

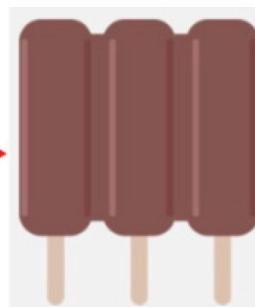


圖 36 冰棒

<sup>47</sup> 韓國設計審查基準第 288 頁。

#### 4、將公知設計的一部分置換成其他食品

例如圖 37 所示之「便當」，其僅是稍加改變便當盒的隔層並且替換不同的食材，應判斷為違反創作非容易性<sup>48</sup>。



#### 五、一設計一申請的判斷

韓國設計保護法第 40 條規定：「註冊設計應就每一設計提出申請。」依據審查基準的規定，一設計係指一物品一外觀，但這並非指物理上可分離的概念，而是在商業習慣上能否做為獨立交易的單元，以圖 38 所示之「室外造形物」為例，雖然圖式揭露複數個物理分離的外觀單元，但從社會通念可以理解為一個設計，故依然符合一設計一申請原則<sup>49</sup>。

<sup>48</sup> 同前註。

<sup>49</sup> 韓國設計審查基準第 77 頁。

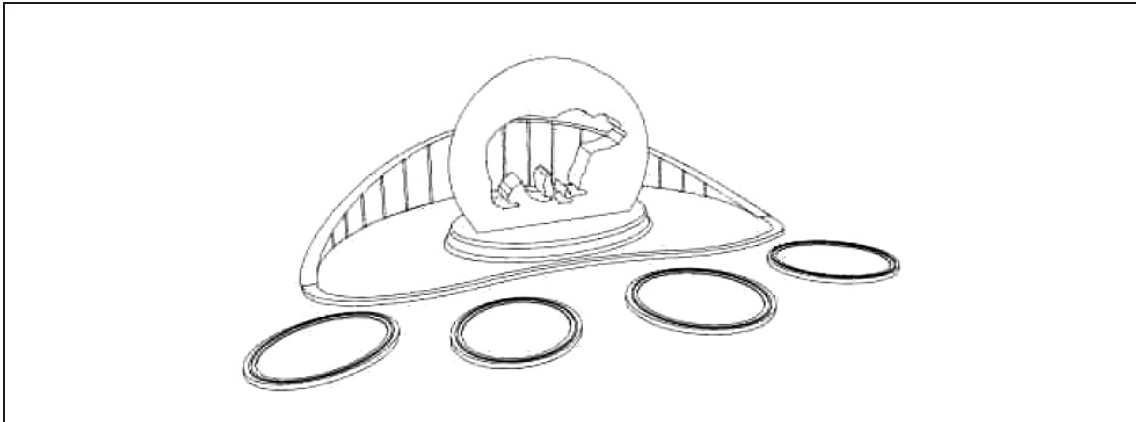


圖 38 室外造形物

### （一）問題所在

由於食物通常必須承裝在容器內，並且常會搭配輔助工具來食用，此時可能發生圖式與設計名稱不一致的問題。原則上，一設計一申請僅能允許有一個物品出現，若有其他物品與食品設計共同揭露在同一申請者，理應違反一設計一申請原則，例如在圖式中附加了鍋子、底座、勺子、叉子、杯子、容器等，又或者是在圖式中揭露多種不同種類的美食（圖 39），此時容易產生是否違反一設計一申請的爭議。



圖 39 漢堡<sup>50</sup>

## （二）解決方案

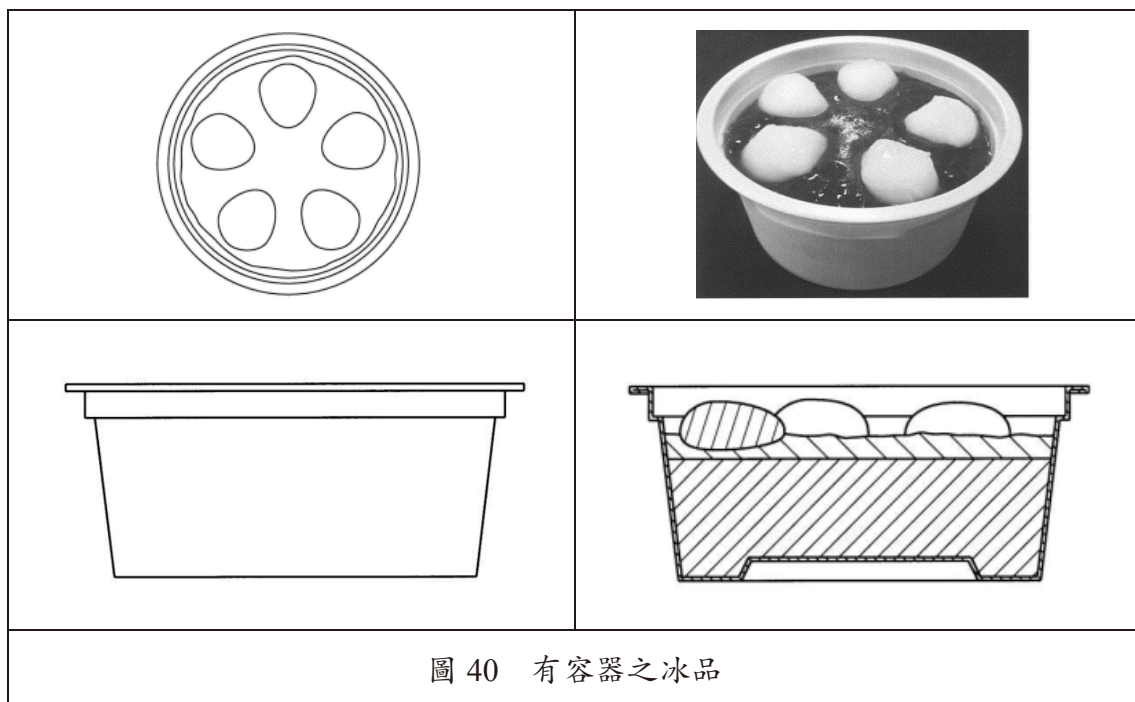
日本在 2016 年曾發生過一起著名的「井村屋行政撤銷事件<sup>51</sup>」，請參考圖 40 所示<sup>52</sup>，該案由於系爭設計在設計名稱及圖式揭露了「冰品」及「容器」兩個不同的物品，因此難以符合日本特許廳的一設計一申請原則，然而日本智慧財產法院卻撤銷特許廳的核駁審定，法院認為不能僵化地僅以構成單元之用途或功能是否相同進行一設計一申請之判斷，而是必須理解系爭設計從製造、配銷及使用各階段的實際運用狀況。若依社會通念的觀察與認知，系爭設計的各構成單元於組合後具有特定的用途與功能者，仍符合一設計一申請原則。

<sup>50</sup> 韓國註冊設計第 3020150065359 號。

<sup>51</sup> 日本知的財產高等裁判所平成 28（行ケ）10,034 審決取消請求事件。

關於本起事件之分析，可參考：徐銘鋒、葉哲維，「容器」+「冰品」= 兩物品？-- 從日本井村屋行政撤銷事件解析設計專利一設計一申請原則，專利師 32 期，頁 16-41。

<sup>52</sup> 日本意匠 D1571832 號案（部分視圖）。



以往韓國國內鮮少發生過一設計一申請的相關案例，因此本次基準修正主要參考上開判決意旨，針對食品設計的一設計一申請之判斷進行規範，其中指出，若在單一視圖中同時出現「兩個以上物理分離的食品」或「食品及其他物品」者，原則上應認定違反一設計一申請原則，例如在圖 41 單一視圖擺放複數個物理分離的食品設計者，或圖 42 在單一視圖同時擺放食物、餐盤、餐具外觀者<sup>53</sup>。

<sup>53</sup> 韓國設計審查基準第 282 頁。





圖 41 物理分離的食品



圖 42 食品及其他物品

除了上述違反一設計一申請的情況外，本次基準修訂也考量食品設計的特殊性，列出兩種例外狀況，分述如下：

### 1、在商業交易或實施具有物品一體性者

食品附加品（串接食品的竹籤、食品裝飾包裝紙、盛裝冰淇淋的甜筒），若它們在加工、製造時就能與食品相互結合<sup>54</sup>，也就是說食品與附加物品結合後，在商業交易或實施過程中（生產、流通、販賣）具有物品一體性者，例如圖 43 具有玩具的蛋糕、圖 44 具有棒體之糖、圖 45 贈禮用肉乾或圖 46 具有蜂巢及容器的冰淇淋，仍應判斷符合一設計一申請原則<sup>55</sup>。

<sup>54</sup> 韓國設計審查基準第 281 頁。

<sup>55</sup> 同前註。

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |
| <p>圖 43 蛋糕</p>                                                                     | <p>圖 44 糖果</p>                                                                      |
|  |  |
| <p>圖 45 贈禮用肉乾</p>                                                                  | <p>圖 46 冰淇淋</p>                                                                     |

## 2、食品設計須藉由輔助物品才能顯現其外觀者，必須敘明

例如圖 47、圖 48 所示之「蓮花茶葉」，如欲將這兩張蓮花茶葉開闔變化圖放在圖式，設計說明應記載：「視圖所揭露之液體係用來充分顯現茶葉展開後之外觀，又容器本身為本案不主張設計之部分。」也就是說，食品設計的外觀必須利用輔助物品才能充分展現其視覺效果者，申請人應在設計說明記載使用輔助物品之理由，方能符合一設計一申請原則的要求<sup>56</sup>。

<sup>56</sup> 同前註。



圖 47 茶葉閉闔圖



圖 48 茶葉展開圖

## 肆、結語

綜上所述，本文將韓國與我國關於食品設計註冊（專利）要件的差異整理如表 4。

表 4 韓國及我國關於食品設計註冊（專利）要件差異分析表

| 審查內容       | 例示               | 韓國                                 | 我國                                  |
|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 物品性        | 粉狀、粒狀等無固定凝合之形狀   | 不保護                                | 不保護 <sup>57</sup>                   |
|            | 不具三度空間特定形態（液體）   | 不保護                                | 不保護 <sup>58</sup>                   |
|            | 僅有在展示販賣時才能短暫呈現者  | 不保護                                | 保護 <sup>59</sup>                    |
| 產業利用性      | 加工食品             | 保護                                 | 保護                                  |
|            | 調理食品             | 不保護                                | 保護 <sup>60</sup>                    |
|            | 自然物              | 不保護                                | 不保護                                 |
|            | 發酵、加熱所產生的偶發形狀、外觀 | 不保護                                | 不保護 <sup>61</sup>                   |
|            | 食物擺盤             | 不保護                                | 保護 <sup>62</sup>                    |
| 近似判斷       | -                | 自然物本身特徵或是調理過程通常變化，不納入近似判斷考量（基準）    | 我國對於近似與創作性要件判斷係以一般性通則進行規範           |
|            | -                | 考量食品烹調產生的形變，近似認定比一般物品要來得寬鬆（無效決定實務） |                                     |
| 創作非容易（創作）性 | -                | 本次基準修正重點在於增訂許多單純變化、組合、排列、變更、重疊等例示  |                                     |
| 一設計一申請     | 兩個以上物理分離的食品      | 違反一設計一申請（加工、製造時就能與食品相互結合者除外）       | 違反一設計一申請（若各構成單元具有合併使用於該特定用途之必要性者除外） |
|            | 食品及其他物品          |                                    |                                     |

<sup>57</sup> 我國設計專利審查基準 3-2-1~3-2-2 頁。

<sup>58</sup> 我國設計專利審查基準 3-2-2 頁。

<sup>59</sup> 我國設計專利對於物品性僅要求必須是具有三度空間實體形狀之有體物，以實現物品之用途、功能以供產業上利用，因此推論在展示販賣時才能短暫呈現的食品外觀，仍符合設計必須應用於物品的要求。

<sup>60</sup> 我國設計專利對於產業利用性要求重點，不在於非得由工業生產部門製造才符合大量製造要件，而是在於食品設計能否有被製造或使用之可能性，倘若是經由餐廳所調理出的食品設計能構成再現之創作，仍符合產業利用性的要求。

<sup>61</sup> 我國設計專利審查基準 3-3-1 頁。

<sup>62</sup> 從我國審查實務加以推論，食品擺盤雖然僅是一種在盤子上排列食物的方法，但只要能以重複製造的方式產生相同的形狀，即便這只是一種在品嘗或販賣時所短暫呈現的外觀，在我國仍符合產業利用性的要求。



韓國政府這幾年把設計創新當成是展現國家影響力的重要一環，不論是加入工業設計國際註冊之海牙協定、頻繁的修法與修訂審查基準，每次改革都寓意深遠。隨著外食文化、個人化食品及便利超商帶動了食品加工業的蓬勃發展，使得韓國這次「專挑」食品設計開設專章規範，如果再把字型設計的基準修訂一同納入觀察，這些動作背後其實隱含著擴張世界文化影響力的經濟考量。

本文簡要介紹 2019 年韓國食品設計審查基準的相關重點，雖然我國目前對於部分設計、圖像設計與成組設計也有詳實的專門規範，但這是從設計專利保護標的出發所做的描述，對於產業想要了解專利專責機關是如何審查個別產品領域的幫助較為有限，未來如何讓我國設計專利制度成為提升國家競爭力的一環，類似像韓國提供重點產業一套專屬且明確的審查基準，值得我們借鏡與學習。



## 設計專利圖式明確且充分揭露之判斷

劉信邦<sup>\*</sup>

### 壹、前言

### 貳、設計專利可據以實現要件

### 參、我國設計專利充分揭露之規定

#### 一、我國相關規定

#### 二、我國審查實務

### 肆、美、日相關規定及案例

#### 一、美國據以實現要件及相關規定

#### 二、日本充分揭露相關規定

### 伍、結語

#### 一、實質地充分揭露該設計內容，比形式上具備足夠的視圖更為重要

#### 二、不論有無標示不主張設計之部分，未揭露之部分即不主張設計之部分

<sup>\*</sup> 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利審查官。  
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

## 摘要

關於申請設計專利，我國專利法第 126 條第 1 項規定：「說明書及圖式應明確且充分揭露，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，能了解其內容，並可據以實現。」即專利說明書及圖式應符合「可據以實現」要件，否則無法取得設計專利，並且可能構成舉發事由。

然而，對於設計專利之說明書及圖式應揭露至何等程度始符合可據以實現要件，我國在申請實務上與其他國家（例如美、日）具有部分差異，造成國外設計專利申請案在我國申請設計專利時的困擾。本文針對申請設計專利所送圖式是否視圖不足及應提交的視圖，就我國及國外設計專利之審查基準及案例，討論關於「說明書及圖式明確且充分揭露」之規定。

關鍵字：設計專利、充分揭露、據以實現

Design Patent、Disclosure、Enablement Requirements

## 壹、前言

我國專利法規定，圖式是申請設計專利欲取得申請日之必要文件<sup>1</sup>，且規定設計專利權範圍以圖式為準<sup>2</sup>，因此圖式所揭露的內容就是確定專利權範圍之主要內容。另外，我國施行細則亦規定，設計之圖式，應備具足夠之視圖，以充分揭露所主張設計之外觀<sup>3</sup>。

依據審查基準之解釋，「足夠之視圖」係指圖式所包含之視圖應足以充分表現該設計的各個視面，以構成申請專利之設計的整體外觀<sup>4</sup>，如果申請設計專利未具備足夠之視圖，無法清楚且明確得知設計專利所請求的保護範圍為何，在我國審查實務上，會以「圖式未明確揭露申請標的之形狀，以致部分造形難以確認，不符合專利法第 126 條第 1 項之規定。」為由發出審查意見通知。

國外也有關於申請設計專利必須具備足夠視圖之相關規定，如美國關於圖式標準之規定<sup>5</sup>，設計專利申請必須包含能充分且完整揭露請求設計外觀的足夠視圖（views），日本申請意匠也有相關規定，以提供足夠數量之視圖充分揭露該申請之意匠。

由於各國對於申請設計專利所需具備的「足夠之視圖」要求是有差異的，以致國外設計專利申請案在我國申請設計專利時，得到不同於國外制度的審查意見通知。

## 貳、設計專利可據以實現要件

我國設計專利可據以實現之要件，係申請專利之設計的揭露必須使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能了解其內容，並可據以實現<sup>6</sup>。我國審查基準所述之可據以實現要件，與美國、日本之相關規定大致一致。

<sup>1</sup> 專利法第 125 條第 2 項。

<sup>2</sup> 專利法第 136 條第 2 項。

<sup>3</sup> 專利法施行細則第 53 條第 1 項。

<sup>4</sup> 設計專利審查基準 3-1-9。

<sup>5</sup> 37 CFR 1.84 Standards for drawings, USPTO, <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s608.html> (last visited Dec. 12, 2019).

<sup>6</sup> 設計專利審查基準 3-3-2。

表 1 設計專利之可據以實現要件

|         | 我國                                   | 美國                                 | 日本                                        |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 可據以實現要件 | PHOSITA 能了解其內容，並可據以實現 <sup>7</sup> 。 | PHOSITA 能製造具有該形狀之物品 <sup>8</sup> 。 | 是否據以實現係基於[設計所屬領域普通知識]之綜合判斷 <sup>9</sup> 。 |

美國專利法及專利審查基準（Manual of Patent Examining Procedure，MPEP）規定，申請專利之設計所揭露的內容，必須使該領域所屬技術人員能夠理解並可據以實現。

在日本申請意匠，「未充分揭露」屬「產業利用性」之範圍，圖式之揭露是否能據以實現，係基於設計所屬領域普通知識之綜合判斷。

我國設計專利審查基準對於產業利用性與可據以實現要件做出差異說明，認為圖式「未充分揭露」屬專利法所規範有關說明書及圖式「可據以實現」要件之範圍，無不符合產業利用性，而應以違反可據以實現要件為理由核駁。

可據以實現要件在我國、美國、日本幾乎都是以「該設計所屬技藝領域中具有通常知識者（PHOSITA）能了解其內容，並可據以實現」為標準，因此設計專利之圖式如何「充分揭露」才算「可據以實現」，也應以此為基準。

## 參、我國設計專利充分揭露之規定

### 一、我國相關規定

專利法第 126 條第 1 項規定之「明確且充分揭露」的標準，是指能使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能了解其內容，並可據以實現<sup>10</sup>。

<sup>7</sup> 設計專利審查基準 3-1-1，該設計所屬技藝領域中具有通常知識者（person having ordinary skill in the art，PHOSITA，<https://www1.tipo.gov.tw/public/Attachment/911115301879.pdf>〔最後瀏覽日：2019/12/23〕）。

<sup>8</sup> MPEP 1504.04 Considerations Under 35 U.S.C. 112，USPTO，“a designer of ordinary skill in the art”，<https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e156290.html> (last visited Dec. 12, 2019)。

<sup>9</sup> 日本特許庁，意匠審査基準の改訂について，第 2 部 意匠登録の要件，頁 11。

<sup>10</sup> 設計專利審查基準 3-3-2。

若申請專利之設計能被製造或使用，尚應審究說明書及圖式是否明確且充分揭露申請專利之設計對於先前技藝之貢獻，使設計之揭露內容達到該設計所屬技藝領域中具有通常知識者可據以實現之程度，始得准予專利<sup>11</sup>。

我國專利法施行細則第 53 條規定：「設計之圖式，應備具足夠之視圖，以充分揭露所主張設計之外觀；設計為立體者，應包含立體圖<sup>12</sup>。」

因此，對於具三度空間之立體設計，通常必須備具立體圖及多張其他視圖（例如另一立體圖，或前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖等視圖）以充分揭露申請專利之設計的各個視面，惟對於各圖間因相同、對稱或其他事由者，得省略部分視圖，並於設計說明簡要說明之<sup>13</sup>。

審查基準所列圖例，無論是以立體圖及六面視圖（如圖 1 之「mp3 耳機」設計）、立體圖搭配部分六面視圖（如圖 2 之「硬碟外接盒」設計）、或以二個以上之立體圖（如圖 3 之「耳機理線器」設計）等方式，只要其能明確且充分揭露該立體設計之空間立體形狀及其各個視面，均符合專利法施行細則之規定<sup>14</sup>。

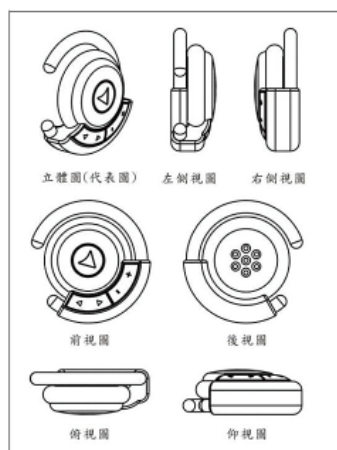


圖 1 立體圖及六面視圖

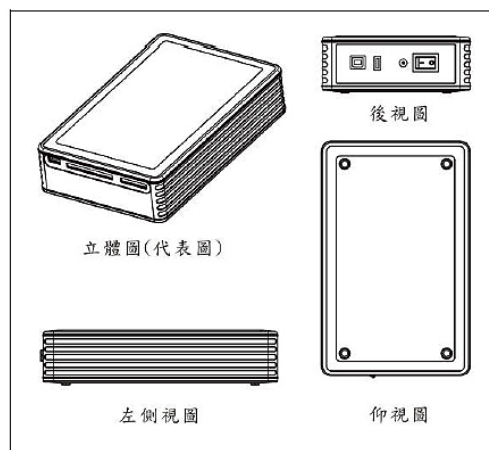


圖 2 立體圖搭配部分六面視圖

<sup>11</sup> 同前註。

<sup>12</sup> 同註 3。

<sup>13</sup> 設計專利審查基準 3-1-5。

<sup>14</sup> 設計專利審查基準 3-1-7。

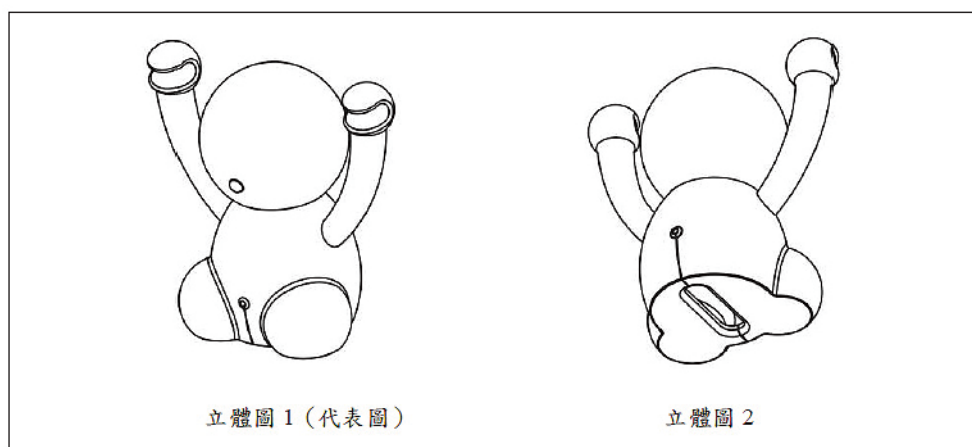


圖 3 二個以上之立體圖

由前述審查基準所列圖例（即圖 1 至圖 3）可得知，我國不一定要完整的六面視圖也能符合現行專利法施行細則之規定，即申請設計專利之圖式只要明確且充分揭露該立體設計之空間立體形狀及各個視面，形式上，圖式應包括立體圖及揭露各個視面。

在不具合理理由的情況下，缺少立體圖或未揭露各個視面均屬不符合專利法第 126 條之規定。

## 二、我國審查實務

我國審查基準對於具三度空間之立體設計，通常必須備具立體圖及多張其他視圖以充分揭露申請專利之設計的各個視面，如審查基準所舉設計專利申請態樣之圖例（上述圖 1 至圖 3），只要其能明確且充分揭露該立體設計之空間立體形狀及其各個視面，均符合專利法施行細則之規定。

上述具三度空間之立體設計形式上圖式應包括立體圖及揭露各個視面，立體圖為必要視圖，各個視面若缺少部分角度之視圖，在符合得省略視圖的情況下，仍然是符合規定的，依據審查基準，得省略部分視圖之理由如表 2 所示。



表 2 我國立體設計省略視圖之理由

| 省略視圖之理由                    | 須於「設計說明」<br>欄位說明之 | 實質未揭露該視圖 |
|----------------------------|-------------------|----------|
| 因相同或對稱 <sup>15</sup>       | ✓                 |          |
| 選購時或使用時不會注意 <sup>16</sup>  | ✓                 | ✓        |
| 不具設計特徵 <sup>17</sup>       | ✓                 | ✓        |
| 厚度極薄 <sup>18</sup>         | ✓                 | ✓        |
| 未包含「主張設計之部分」 <sup>19</sup> |                   | ✓        |

### （一）「使用時不會注意及不具設計特徵」之認定標準不明確

在我國三度空間之立體設計若缺少立體圖，或未揭露申請專利之設計的各個視面，也不具備上述得省略視圖之合理理由，審查人員會以違反專利法第 126 條第 1 項為由（未明確且充分揭露），發出審查意見通知，請申請人修正。上述未充分揭露申請專利之設計，被認為屬該設計所屬技藝領域中具有通常知識者未能據以實現之設計，且缺少視圖被認為違反第 126 條第 1 項，這是一項不准專利的核駁理由，若沒有修正，則會得到核駁審定，但設計若具備上述得省略視圖之理由（如：使用時不會注意、不具設計特徵等），同樣實質上亦缺少部分視角之視圖卻不會被認為未能據以實現，還可能核准專利，也就是具備省略視圖的理由就算缺少部分視圖仍被認為能據以實現，無具備省略視圖理由而缺視圖的設計卻被認為無法據以實現，同樣未揭露整體外觀，卻存在不合理的差異。

在 2013 年版的審查基準有一個可省略視圖的例子是一個「掛鐘」，該「掛鐘」的後視圖當時被認為可省略，因此有申請人認為若某些視面非為選購時之重點視面、不具設計特徵之視面，只要申請人敘明理由，即可省略這些視圖。

<sup>15</sup> 設計專利審查基準 3-1-6。

<sup>16</sup> 同前註。

<sup>17</sup> 同前註。

<sup>18</sup> 設計專利審查基準 3-1-7。

<sup>19</sup> 設計專利審查基準 3-1-8。

但在其他物品的申請案裡，有的設計得以「不具設計特徵」為由而省略部分視圖，有的設計卻不得以「不具設計特徵」作為省略部分視圖的理由。然而，該如何認定是否為消費者選購時或使用時不會注意的視圖而得省略者，審查實務上並無明確標準，申請人更無所依據。

因此，為避免申請人逕以「不具設計特徵」為由而任意省略視圖，2016 年版的審查基準刪除該「掛鐘」得以省略視圖的例子，改以汽車此種大型機械的例子，似欲限定僅大型機械物品方得省略視圖，但以機械物品的大小為其判斷標準，不僅無法解決上述問題，反而產生更多的爭議。

## （二）補充視圖後將產生「超出原申請範圍」之風險

美國設計專利之圖式中未揭露各個視面之核准公告案，並不罕見，圖 4 所示係一「風扇玩具」<sup>20</sup> 之設計專利，揭露立體圖、前視圖、後視圖及一側視圖，設計說明未有其他關於省略視圖或不主張設計之敘述內容。

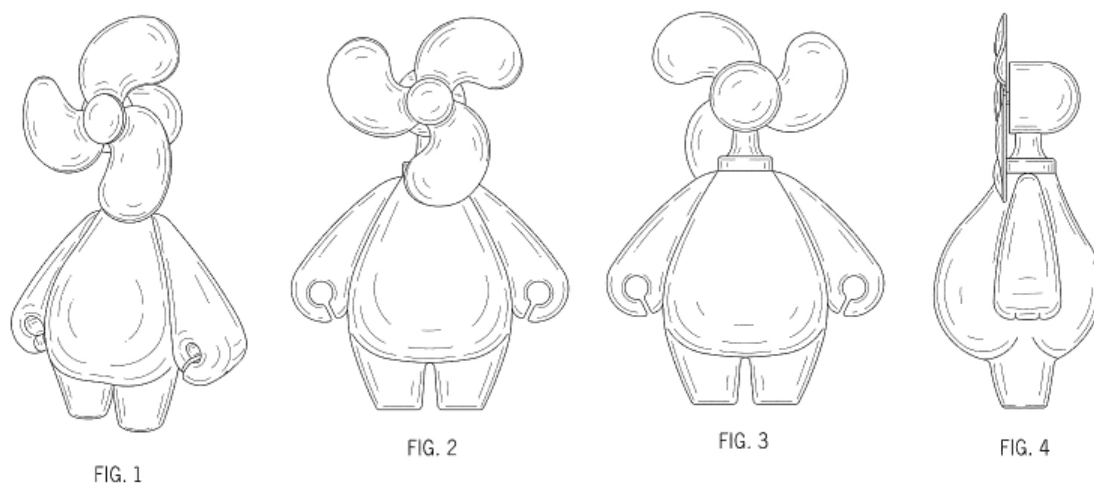


圖 4 美國 D826345 設計專利（公告日 2018/08/21）

<sup>20</sup> USD826345, Fan toy.

圖 5 所示係一「瓶」之美國設計專利，揭露一立體圖、俯視圖、前視圖及一側視圖，設計說明未有其他關於省略視圖或不主張設計之敘述內容<sup>21</sup>。

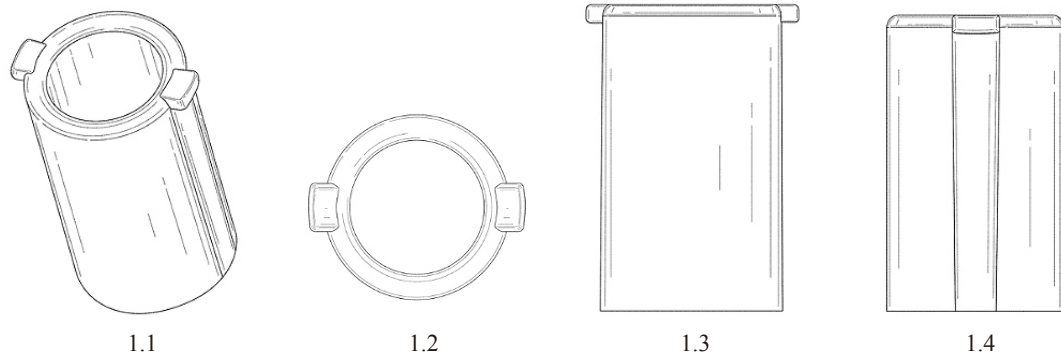


圖 5 美國 D855469 設計專利（公告日 2019/08/06）

圖 6 所示係一「滅火球」之設計專利，僅揭露一張立體圖，設計說明敘明唯一的視圖是火焰滅火球的前側立體圖，未顯示之所有視面均不構成所主張設計之部分<sup>22</sup>。



圖 6 美國 D856842 設計專利（公告日 2019/08/20）

<sup>21</sup> USD855469, Bottle neck.

<sup>22</sup> USD856842, Flame fire suppressant ball.

圖 7 所示係一「玩具車底盤」之美國設計專利<sup>23</sup>，揭露立體圖、俯視圖及左側視圖，設計說明未有其他關於省略視圖或不主張設計之敘述內容。

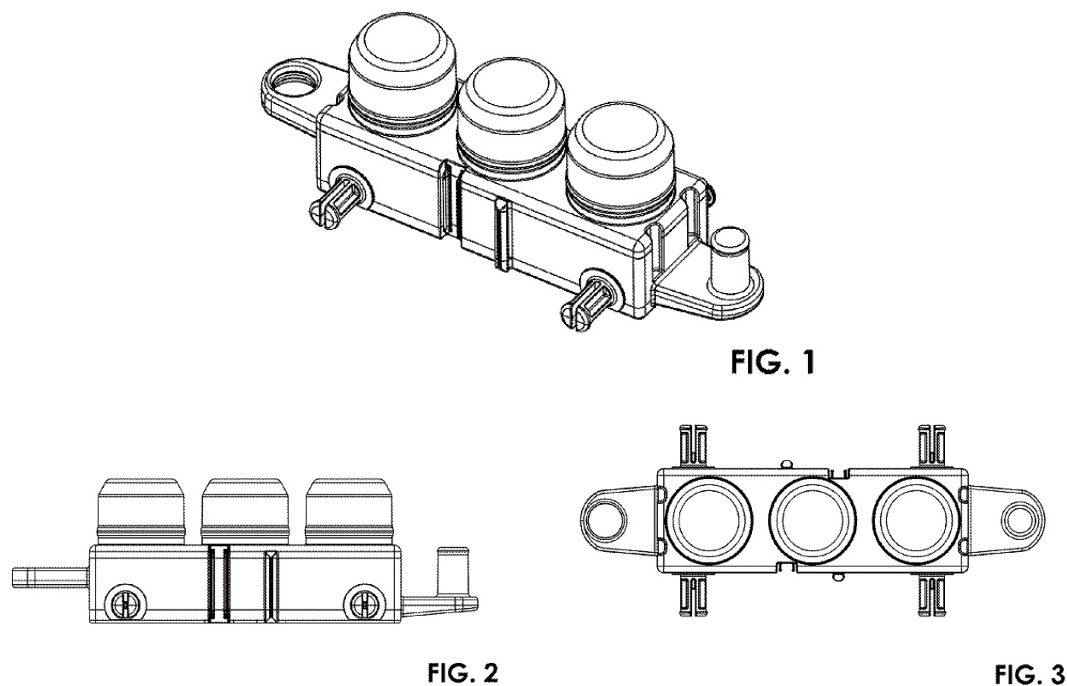


圖 7 美國 D758500 設計專利（公告日 2016/06/07）

上述所列幾個美國設計專利案例並非罕見的特殊案例，若在申請日起六個月內於我國申請設計專利，上述幾個案例均缺少數個角度的視面，由於圖 4、圖 5、圖 6、圖 7 之案例未揭露虛線或使用填色遮蔽等區分不主張設計之範圍，我國審查人員將直接判定這些案子為整體設計，以整體設計之方式審查，亦即原則上必須揭露該物品的所有視面，若未揭露部分視面，審查人員會以違反專利法第 126 條第 1 項為由（未充分揭露），發出審查意見通知，請申請人申復或修正，但是審查人員及代理人（申請人委任代理人）都知道，即使補充缺少之視圖，極有可能因其超出申請時所揭露之範圍，外形簡單者如圖 5「瓶」之設計，審查人員也許可以接受補充之仰視圖底部是簡單之圓形平面，而不視為超出，不過，對此有不同看法者，認為所補充之「圓形平面底部」雖然簡單，卻非由原來所揭露之視圖無歧

<sup>23</sup> USD854253, Water toy set.

異得知之內容，仍有超出之疑慮。有關圖 4、圖 5、圖 6、圖 7 之案例，也許申請人會改為部分設計的方式予以補救，但這些修正，除了繪圖的處理不容易以外，為了勉強配合我國部分設計的申請格式，申請人卻要改變原來主張設計的原意和主張的範圍。

原則上，立體物在我國申請設計專利，必須提交立體圖及六面視圖（或立體圖未揭露之其他視面），但在審查實務上，常見說明書敘明「選購時或使用時不會注意」、「不具設計特徵」而省略且未提交部分視圖，導致圖式具有未揭露之視面，然而，該省略之視圖究竟可不可省略，往往非常難定論，審查人員究竟該冒著超出的可能，請申請人補充該省略之視圖（最後核駁理由可能是超出），或以「選購時或使用時不會注意」、「不具設計特徵」作為放寬規定的理由而准予省略視圖，著實困擾申請人，也讓審查人員非常為難。

## 肆、美、日相關規定及案例

### 一、美國據以實現要件及相關規定

美國專利法 35 U.S.C. 112(a) 規定<sup>24</sup>，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、簡潔和正確的用語，使該領域所屬技術人員能夠理解，並可據以實現，並且應說明由實施發明人所設計的最佳模式。專利法 35 U.S.C. 112(b) 規定<sup>25</sup>，說明書應以一個或多個請求項，特別指明並清楚描述申請人所要求保護之標的。

美國專利法及 MPEP 規定，申請專利之設計所揭露之內容，必須使該領域所屬技術人員能夠理解並可據以實現，該領域所屬技術人員能製造具有該形狀之物品<sup>26</sup>。

<sup>24</sup> Three Separate Requirements for Specification Under 35 U.S.C. 112(a), USPTO <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2161.html> (last visited Dec. 12, 2019).

<sup>25</sup> 35 U.S.C. 112 Specification, USPTO, [https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#al\\_d1d85b\\_2ae65\\_215](https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#al_d1d85b_2ae65_215) (last visited Dec. 12, 2019).

<sup>26</sup> MPEP 1504.04 Considerations Under 35 U.S.C. 112, USPTO, <https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e156290.html> (last visited Dec. 12, 2019).



美國 MPEP 規定，在決定申請專利之揭露是否符合專利法 35 U.S.C. 112(a) 規定之充分揭露前，必須先判斷申請專利想要保護的範圍（scope of protection）以確認可據以實現<sup>27</sup>。設計圖式代表專利保護之範圍，如專利法 35 U.S.C. 112(a) 規定圖式要能據以實現（專利法 35 U.S.C. 112(a) 具體說明了說明書應該包括以下三個要件：書面描述、可據以實現及最佳實施方式），專利法 35 U.S.C. 112(b) 則要求圖式外觀必須充分揭露，以界定申請專利範圍。關於申請人合理之申請專利範圍大小為何，所屬技藝領域之技術人員所能據以實現之範圍應與申請人尋求保護的範圍相當<sup>28</sup>。

設計專利之圖式必須包含能充分顯示該設計多面視圖所構成的完整揭露<sup>29</sup>，即設計專利申請必須包含能充分且完整揭露請求設計外觀的足夠視圖。

美國設計專利申請指南<sup>30</sup>指出：不管繪圖或照片應該包含足夠數量的視圖，以完全揭露所要保護的設計之外觀，說明書已清楚明確說明設計中視圖重複或平面而沒有裝飾性之視圖可省略。若權利要求針對整個物品，但是物品使用時某些面是隱藏的，則沒有必要揭露該些隱藏部分。

### （一）美國實務做法

美國沒有嚴格地規定視圖必須具六個面向之要求（也沒有規定必須具備立體圖）。關於視圖是否足夠是基於該設計是否充分揭露而定，而非基於視圖之數量。各設計可依需要以不同數量之視圖來達到充分揭露該些設計。若某個視圖之內容並非主張設計之部分，則可不提交該視圖。在美國提交六面視圖或二個視角之立體圖並不能保證一定被認為是充分揭露，充分揭露乃基於這些視圖揭露之內容，而非基於視圖之數量。一般而言，正投影視圖和立體圖的搭配通常可充分揭露該設計<sup>31</sup>。

<sup>27</sup> MPEP 1504.04 35 U.S.C. 112, FIRST AND SECOND PARAGRAPHS Enablement and Scope of Protection, USPTO, <https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e156290.html> (last visited Dec.12,2019).

<sup>28</sup> MPEP In re Moore, 439 F.2d 1232, 1236, 169 USPQ 236, 239 (CCPA 1971), USPTO, <https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e216700.html> (last visited Dec.12,2019).

<sup>29</sup> 37 CFR 1.84 Standards for drawings.

<sup>30</sup> *Design Patent Application Guide*, USPTO, <https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/design-patent-application-guide#views> (last visited Dec.12,2019).

<sup>31</sup> WIPO 設計專利圖式指南 August 2016。



在美國申請設計專利時，圖式中未揭露且未以文字特別說明之部分，被認為屬於不主張設計之部分。例如，要求保護的設計為書櫃，但書櫃之背面並沒有揭露或其他描述，則該背面被認為是從主張範圍中被排除。不需要用虛線顯示整個背面之視圖<sup>32</sup>。

產品銷售中或使用者使用中為「隱藏」之產品表面，這些隱藏（未揭露）之產品表面缺乏圖式揭露，並無違反專利法 35 U.S.C. 112(a)(b) 之規定，因為設計僅與其揭露內容中可看見之外觀有關<sup>33</sup>。

## （二）美國實務案例

### 1、D 722,748 設計專利申請歷程

2006 年 6 月 14 日，Dynasty 鞋業公司向 USPTO 提交「Shoe sole bottom Pattern」的第 29 / 247,378 號設計專利申請案（如圖 8 所示），這是一個經過將近 9 年的審查過程，最終獲准的設計專利。該申請案圖式只有 1 張視圖，2008 年 5 月，審查人員的先行核駁：「由於缺乏視圖，審查人員無法了解圖式中所揭露之設計的造形細節，例如：X 形、心形、橢圓形及交叉形之高度、深度或厚度等，無法得知物品完整表面配置的構成與整體細部，無法了解所請求之設計」<sup>34</sup>。



圖 8 29/247,378 設計專利申請案

<sup>32</sup> 同前註。

<sup>33</sup> MPEP In re Harvey, 12 F.3d 1061, 1064, 29 USPQ2d 1206, 1208 (Fed. Cir. 1993), USPTO, <https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e156290.html> (last visited Dec.12,2019).

<sup>34</sup> 葉雪美，解析設計專利圖式不明確對於權利範圍之影響，USPTO 審查實務篇，北美智權報 193 期，[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Expert\\_Column/IPNC\\_170906\\_1202.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Expert_Column/IPNC_170906_1202.htm)（最後瀏覽日：2019/12/12）。

申請人申復：引用 MPEP § 1504.04 中的敘述說明，當該設計之物品的可見部分並沒有顯示在圖式中，是因為沒有顯示的部分不構成要保護的權利要求的一部分。因此，本申請案中請求設計僅揭露鞋底俯視圖，已足以揭露請求設計想要保護的範圍。

審查人員認為所屬技藝領域中具有通常知識者若需經過猜測才能重現該設計即不屬於可據以實現的揭露。本案經過申復，仍未獲准專利。

2010 年 11 月 2 日，申請人向專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）提起訴願，最後 PTAB 的訴願決定理由說明：雖然審查人員認為申請人所揭露的鞋底設計包含邊緣輪廓及各種造形紋會有多種解釋，例如其中的各種造形紋是否在同一平面上。但申請人所請求設計的申請專利範圍是寬廣的可包含任何從上往下看鞋底具有相同的裝飾性設計。如 MPEP § 1504.04 所述，沒有顯示在圖式中，是因為沒有顯示的部分不構成要保護的權利要求的一部分。PTAB 認為審查人員並未恰當推定申請人所請求的申請專利範圍，這寬廣的申請專利範圍解釋並不會使得請求設計的保護範圍大到沒有邊界。PTAB 撤銷原處分，本案終於在 2015 年 2 月 24 日核准公告（如圖 9 所示）。

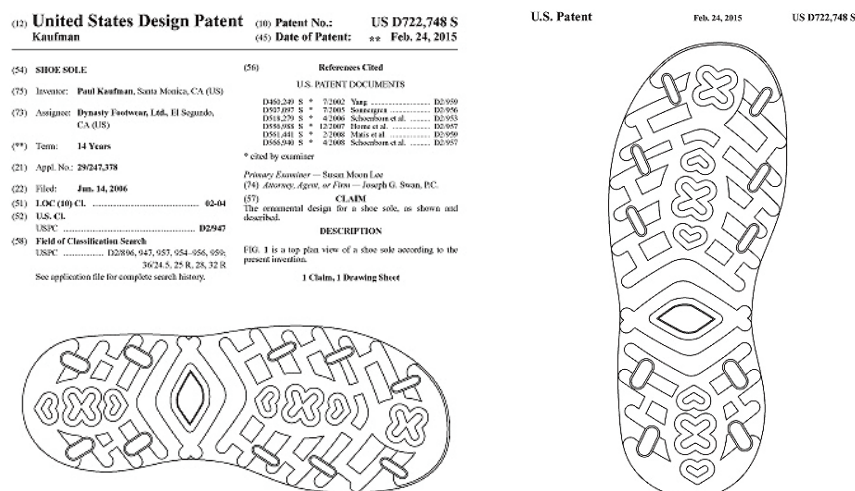


圖 9 D722,748 設計專利

## 2、第 29 / 404,677 號設計專利申請案

2011 年 10 月 24 日，申請人 Ron Maatita 向 USPTO 提交第 29/404,677 號設計專利申請案，是一項運動鞋底的设计。這是一個 USPTO、PTAB 均遭核駁的設計專利申請案（如圖 10 所示）。

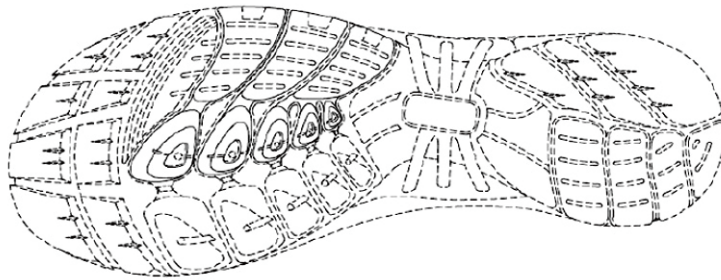


圖 10 29 / 404,677 設計專利申請案

審查人員根據專利法 35 U.S.C. 112 以申請專利範圍不明確核駁該申請案，認為平面圖無法整體呈現設計中所要保護的設計特徵，所揭露視圖會造成對設計特徵深度和輪廓的多種解釋。審查人員甚至根據所提對請求保護的設計特徵繪製了四種可能的立體狀態實施例（如圖 11 所示）。

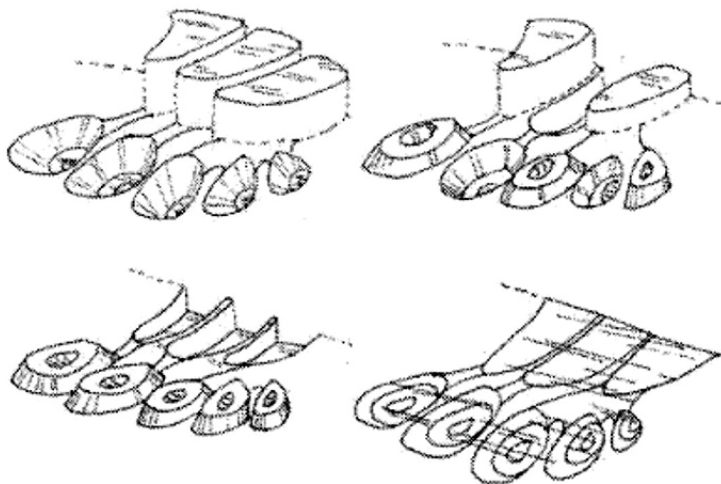


圖 11 29 / 404,677 設計專利申請案之審查意見

申請人不服 USPTO 的核駁理由，認為所屬技藝領域中具通常知識者可選擇適當的深度與輪廓實現此設計，向 PTAB 提起上訴，PTAB 仍以該設計案內容未明確揭示所請求之申請專利範圍，違反專利法 35 U.S.C. 112 予以核駁。申請人不服，再向美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱 CAFC）提起上訴。

CAFC 認為若能由平面圖清楚定義保護範圍即屬符合明確性及可實現之要件，物品是否侵權由觀察的視角決定，而平面圖由一個視角觀察可能侵權，從另一角度觀察可能不構成侵權。上述設計申請案之鞋底為立體設計物，其所揭露之平面圖已清楚揭露鞋底的視角，這樣的圖式也不會造成侵權判斷的困擾，因此，CAFC 判定，如所屬技藝領域中具通常知識者可以根據所揭露之平面圖進行侵權比對，則該設計申請案所請專利範圍符合專利法 35 U.S.C. 112 規定明確性及可據以實現之要件，CAFC 撤銷原處分。本案於 2019 年 10 月 1 日核准公告。

|                                                                                                                         |  |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
| (12) <b>United States Design Patent</b>                                                                                 |  | (10) Patent No.: <b>US D861,302 S</b>    |
| Maatita                                                                                                                 |  | (45) Date of Patent: <b>Oct. 1, 2019</b> |
| (54) <b>SHOE BOTTOM</b>                                                                                                 |  |                                          |
| (75) Inventor: <b>Ben Maatita</b> , Los Angeles, CA (US)                                                                |  |                                          |
| (73) Assignee: <b>Dynasty Footwear, Ltd.</b> , El Segundo, CA (US)                                                      |  |                                          |
| (*) Term: <b>14 Years</b>                                                                                               |  |                                          |
| (21) Appl. No.: <b>201404677</b>                                                                                        |  |                                          |
| (22) Filed: <b>Oct. 24, 2011</b>                                                                                        |  |                                          |
| (51) LOC (12) CL: <b>02-04</b>                                                                                          |  |                                          |
| (52) U.S. CL: <b>D2951</b>                                                                                              |  |                                          |
| (58) Field of Classification Search: <b>D2951</b>                                                                       |  |                                          |
| USPC: <b>D2951, 906, 908, 916, 918, 925, D2946-962, 973, 963 B, 22 B, 24 S, 3625 B, 26, 32 B, 34 B, 59 C, 67 A, 103</b> |  |                                          |
| See application file for complete search history.                                                                       |  |                                          |
| (56) References Cited                                                                                                   |  |                                          |
| U.S. PATENT DOCUMENTS                                                                                                   |  |                                          |
| D877,411 S * 1/2007 Murray                                                                                              |  | D2951                                    |
| D879,862 S * 6/2007 Murray                                                                                              |  | D2951                                    |
| D873,898 S * 4/2009 St. Louis                                                                                           |  | D2951                                    |
| D867,705 S * 11/2004 Turner                                                                                             |  | D2954                                    |
| D897,087 S * 7/2007 Sotomayor                                                                                           |  | D2955                                    |
| D815,191 S * 2/2008 Sotomayor                                                                                           |  | D2954                                    |
| D848,014 S * 4/2007 Tamar et al.                                                                                        |  | D2951                                    |
| D861,442 S * 2/2008 Kajano et al.                                                                                       |  | D2959                                    |
| D886,344 S * 2/2009 Farnet                                                                                              |  | D2959                                    |
| D188,001 S * 2/2000 Evans                                                                                               |  | D2957                                    |
| D191,046 S * 5/2000 St. Louis et al.                                                                                    |  | D2957                                    |
| D889,006 S * 2/2010 Christie                                                                                            |  | D2960                                    |
| D815,740 S * 5/2010 Davis et al.                                                                                        |  | D2956                                    |
| D817,541 S * 6/2010 Davis                                                                                               |  | D2955                                    |
| D812,943 S * 8/2010 Hargis                                                                                              |  | D2957                                    |
| D839,620 S * 1/2011 Hargis                                                                                              |  | D2951                                    |
| D812,970 S * 2/2011 Murthy et al.                                                                                       |  | D2955                                    |
| D854,158 S * 4/2011 McCarren et al.                                                                                     |  | D2951                                    |
| D841,448 S * 7/2011 McCarren et al.                                                                                     |  | D2951                                    |
| D813,477 S * 2/2012 Muehl                                                                                               |  | D2957                                    |
| D871,501 S * 11/2012 Doudrow                                                                                            |  | D2951                                    |
| D874,584 S * 1/2013 Klein                                                                                               |  | D2955                                    |
| D893,101 S * 11/2013 Doudrow                                                                                            |  | D2955                                    |
| D893,107 S * 9/2005 Green et al.                                                                                        |  | 3625 B                                   |

\* cited by examiner

Primary Examiner — T. Chase Nelson  
(74) Attorney, Agent, or Firm — Joseph G. Swan, PC

**CLAIM**  
(57) The ornamental design for a shoe bottom, as shown and described.

**DESCRIPTION**  
FIG. 1 is a plan view of a shoe bottom according to the present invention within a first environment of use; and, FIG. 2 is a plan view of the shoe bottom according to the present invention within a second environment of use. The portions shown in broken lines are solely for the purpose of illustrating context and form as part of the claimed design.

1 Claim, 2 Drawing Sheets

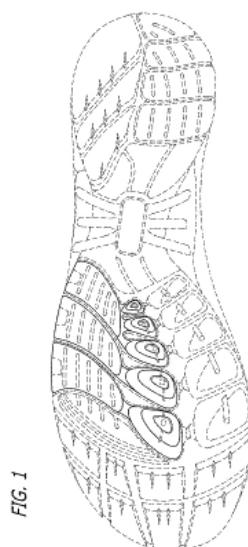
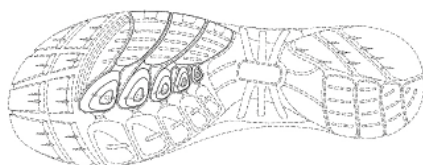


圖 12 D861,302 設計專利

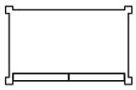
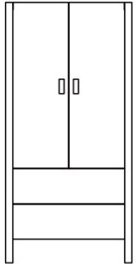
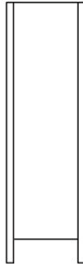
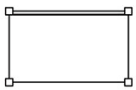
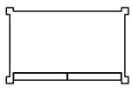
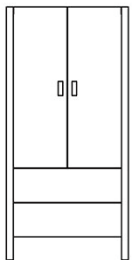
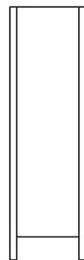
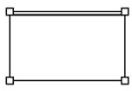


### （三）與我國之差異

美國審查基準並沒有必須揭露各個視面或揭露多少視圖之要求，也沒有規定必須具備立體圖，但其中關於圖式未揭露之部分（即圖式整體未揭露之外觀與隱藏之外觀），認為並無違反專利法 35 U.S.C. 112 之規定，而認為設計所請求的範圍僅僅與其已經揭露之外觀有關。

在世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）設計專利圖式指南中所舉衣櫃設計案，在美國圖式中未揭露且未以文字特別說明之部分被認為屬於不主張設計之部分，則該背面被認為是從主張範圍中被排除，不需要用虛線顯示整個背面之視圖，美國這項看法與我國不同，若某申請案之圖式均不含不主張設計部分（例如所有視圖均為主張設計之實線，全無不主張設計之虛線），在我國視為整體設計，而未揭露之視圖會被認為是未充分揭露，並不會被認為該設計是部分設計，這就是我國與美國設計專利實務上最具差異之處（如表 3 所示）。

表 3 我國與美國有關立體設計物之差異

| 美國申請案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 我國設計專利審查實務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Fig.1</p>  <p>Fig.5</p>  <p>Fig.3</p>  <p>Fig.2</p>  <p>Fig.4</p>  <p>Fig.6</p> |  <p>立體圖</p>  <p>俯視圖</p>  <p>左側視圖</p>  <p>前視圖</p>  <p>右側視圖</p>  <p>仰視圖</p> |
| 未揭露衣櫃之背面視為部分設計，未揭露之部分即不主張設計之部分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有視圖均為實線則視為整體設計，本案應補充後視圖。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

由上述兩個「鞋底」案例看來，美國不僅未規定申請設計專利必須提交立體圖或限制提交視圖的數量，對於立體設計物，僅有一個角度，甚至以平面顯示之視圖也有可能取得設計專利之保護。美國的審查基準沒有用太多的限制條件，是否充分揭露完全以個案判斷，審查人員認為所請求保護的設計有多種可能的實施態樣而不具明確性及可據以實現之要件，而 CAFC 卻認為已清楚揭露鞋底的視角，並不會造成侵權判斷的困擾，不論審查人員或 CAFC 的理論何者合理，可以確定的是，兩者都



是以每個案子所揭露的內容判斷該案是否符合充分揭露，並非以一個申請案僅揭露一個視圖或認為揭露的視圖數量太少，就認為違反美國專利法 35 U.S.C. 112 之規定。

上述兩個美國「鞋底」案例，如果在我國申請設計專利，同樣的，首先審查人員必定以違反專利法第 126 條第 1 項為由（未充分揭露），發出審查意見通知，請申請人修正，附帶說明欠缺立體圖及（所送前視圖以外之）其他後視圖、左側視圖、右側試圖、俯視圖及仰視圖。推斷可能會有兩種結果，一種是申請人堅持主張除所送前視圖外，其他未揭露部分並非請求設計想要保護的範圍，而未補充上述至少六個視圖，得到核駁審定；另一種是在代理人的引導下改成部分設計，並且除前視圖外，很技巧的將所送前視圖改繪成具有一點厚度的鞋底作為立體圖，以符合我國設計專利之規定，始可能核准專利，但即使為了符合我國規定而勉強得到設計專利，這個結果與申請人開始申請時所想要的申請專利範圍是有差異的，這個案子如果在我國提出設計專利，最不可能的結果就是以原來所提的一個視圖獲准專利。

## 二、日本充分揭露相關規定

在日本申請意匠，「未充分揭露」屬「產業利用性」之範圍，若圖式揭露不足，被認為申請案所主張之設計不具體或不明確，而不能為產業上利用時，將導致該設計無法據以實現，日本特許廳將會依據意匠審查基準之規定，以不符合「產業利用性」（日本意匠法第 3 條第 1 項）為由發出拒絕通知<sup>35</sup>。而圖式之揭露是否能據以實現，係基於設計所屬領域普通知識之綜合判斷。

### （一）日本圖式相關規定之改變

2019 年以前，日本對於申請之意匠有「一組圖面」的規定，即設計具有立體形狀，應提交符合正投影之六面視圖<sup>36</sup>，以提供足夠數量之視圖，充分揭露該申請之意匠，然而，WIPO 在 2019 年 4 月 18 日收到日本政府

<sup>35</sup> 日本特許庁，意匠審査基準の改訂について，第 2 部 意匠登録の要件，頁 7-21。

<sup>36</sup> 依照日本意匠法施行規則樣式 6 備考 8。

撤回根據海牙協定 1999 年法案和 1960 年法案共同實施細則第 9 (3) (a) 條之聲明<sup>37</sup> (即要求提供正投影六面視圖之聲明)。日本放棄該聲明意味著只要提交能充分揭露設計標的物之明確性的圖式即可，日本特許廳不強制要求提出之圖式數量。該撤回聲明已於 2019 年 5 月 1 日起生效，但並不影響生效日前所提出的海牙國際申請案。

日本在 2019 年 4 月公告一份意匠審查基準修訂綱要<sup>38</sup>，其中對於未揭露六面視圖的意匠申請案作了以下說明：意匠申請案圖式中僅揭露部分視圖，對於省略之視圖並未描述省略視圖之理由，若所申請意匠的用途功能明確，所揭露之視圖「主張設計之部分」及「其他部分」，若其位置大小關係及輪廓邊界明確時，則接受該意匠申請的揭露形式。未來即將開放許可的意匠申請案如圖 13 之「框架」申請案例。

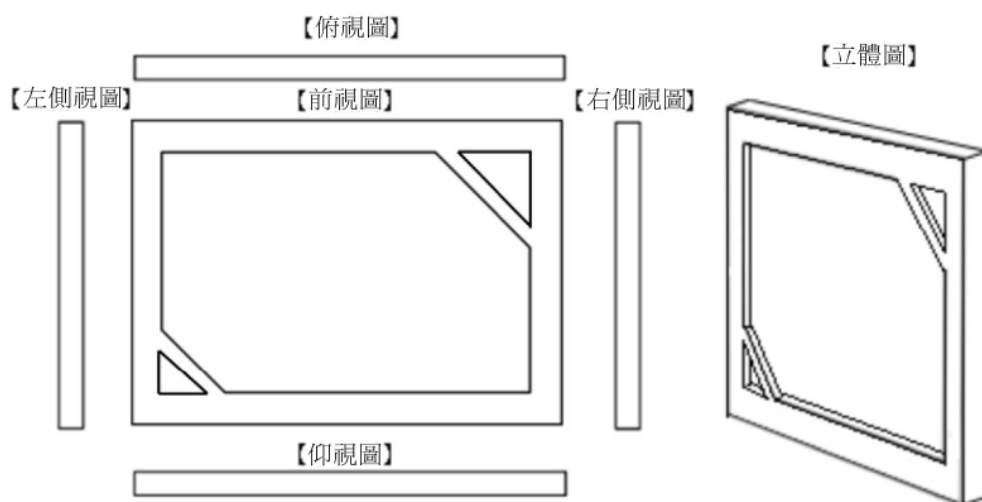


圖 13 意匠將許可之視圖揭露形式

<sup>37</sup> *Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs*, WIPO, [https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2019/hague\\_2019\\_1.pdf?utm\\_source=WI](https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2019/hague_2019_1.pdf?utm_source=WI) (last visited Dec. 12, 2019).

<sup>38</sup> 日本特許庁審査第一部意匠課意匠審査基準室，意匠審査基準改訂の概要，2019 年 4 月。

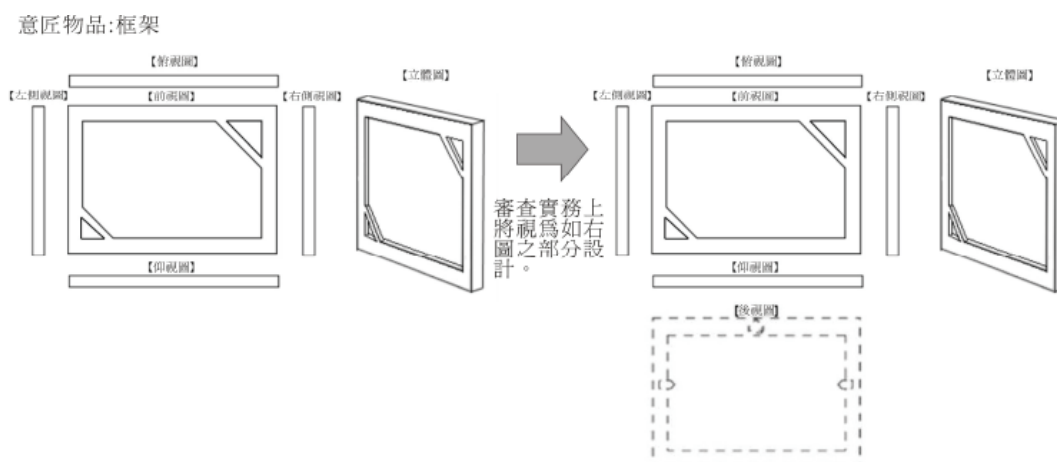


圖 14 未揭露視面等同部分意匠

日本將開放圖式未揭露之部分即視為不主張設計之部分，如圖 14 左側之框架意匠，揭露一個立體圖及六面視圖的其中五個視面，缺少後視圖，審查時，在沒有其他省略視圖說明的情況下，視為如圖 14 右側的部分設計一樣，其未揭露部分視為不主張設計之部分，實質上以等同後視圖全以虛線繪製之狀況來處理，若下列各點明確，則部分意匠判斷為具體之意匠：1、欲取得意匠登錄之部分的形態；2、欲取得意匠登錄之部分的用途、機能；3、欲取得意匠登錄之部分相對於物品整體之位置、大小、範圍；4、欲取得意匠登錄之部分與其他之部分的邊界。

根據日本審查基準所述，意匠法第 3 條第 1 項規定之「產業利用性」包括設計必須具體表達所呈現之外觀<sup>39</sup>，也就是圖式必須明確、清楚、充分揭露。以往在日本申請意匠，若設計具有立體形狀，應提交符合正投影之六面視圖<sup>40</sup>，以提供足夠數量之視圖充分揭露該申請之意匠，但目前日本已經放寬對於意匠申請案圖式數量之規定。

<sup>39</sup> 日本特許庁，意匠審査基準の改訂について，第 2 部 意匠登録の要件，頁 11-20。

<sup>40</sup> 同註 38。

## （二）與我國之差異

日本關於立體設計的意匠申請案，原本要求必須提供正投影六面視圖，包括部分設計不主張設計的內容也必須提供該些視圖，但在 2019 年 4 月日本公告的意匠審查基準修訂綱要改變了這項規定，如圖 14 之圖例，未揭露部分視面等同部分意匠，也就是圖 14 左側的申請案等同右側的部分意匠；而我國則規定具三度空間之立體設計，若為整體設計，則必須提交立體圖及各個視面之視圖（雖無強制提交六面視圖，但視圖必須六個視面均揭露）。部分設計方面，若整個均為不主張設計之部分的視圖，則可不提交，以圖 14 的圖例來看，左側的申請案若要以部分設計來看，所揭露的視圖全為主張設計之實線，其「後視圖」並不會整個都呈現虛線，而是至少會有最外圍矩形框線為實線，依據我國現行基準的規定，這個申請案不管視為整體設計或部分設計，「後視圖」都是不能省略的，因此審查人員也許可以接受補充之後視圖為簡單之平面矩形而不視為超出，不過，對此有不同看法者，認為所補充之「平面矩形背部」，並非由原來所揭露之視圖無歧異得知之內容，仍具超出之疑慮。

## 伍、結語

美、日及我國設計專利之法規及審查實務，申請設計專利圖式之要求大致可歸納整理如下：

表 4 各國設計專利圖式要求比較

|            | 我國 | 美國 | 日本 |
|------------|----|----|----|
| 清楚、明確及充分揭露 | ○  | ○  | ○  |
| 立體圖        | ○  | ×  | ×  |
| 六面視圖或各個視面  | ○  | ×  | ×  |

○：強制規定    ×：未強制規定

從我國審查基準有關「可據以實現」之規定，申請專利之設計的揭露必須使「該設計所屬技藝領域中具有通常知識者」能了解其內容，並可據以實現，也就是「PHOSITA 能據以實現」就算「充分揭露」，如圖 5「瓶」之案例，然而缺少部分視圖就不能為 PHOSITA 能了解其內容並可據以實現嗎？本文以為應該仍然能從所揭露的視圖實現所揭露的範圍，缺少一個或部分視圖就說無法據以實現，似乎略嫌嚴格。

申請設計專利之圖式應揭露至何等程度始符合可據以實現要件，是不是以「PHOSITA 能據以實現」為標準較為恰當呢？只是「據以實現」的標準也很難具有一致定論，有人認為保護範圍不能有多個不同的解釋，有人則認為寬廣的專利權範圍解釋並不會使得請求設計的保護範圍不明確，而實務上，各國審查基準之規定均有差異，但看得出來各國在做法上傾向於一步步減少形式上的限制，並調整原有規定，以更能保護申請人，並使申請人更容易在各國申請專利，我國將來若有調整審查基準的可能，本文提出以下建議：

## 一、實質地充分揭露該設計內容，比形式上具備足夠的視圖更為重要

專利法施行細則或審查基準所謂「充分揭露」，應該確實以「PHOSITA 能了解其內容，並可據以實現」為標準，減少以形式上的規定細節（例如：圖式應包含立體圖、應揭露各個視面、省略視圖之理由等），避免影響審查時應考量是否「PHOSITA 可據以實現」的基本精神。如果圖式之內容已經能代表申請人想要的申請專利範圍，審查基準在沒有更多合理理由的情況下，不應給予太多的形式限制。

## 二、不論有無標示不主張設計之部分，未揭露之部分即不主張設計之部分

可據以實現只看所揭露的外觀，讓設計所保護的範圍只與申請設計專利所揭露的外觀有關，而不討論未揭露之內容是否具有多種實現態樣。含有虛線或其他標示為不主張設計部分之申請案屬於部分設計，而圖 12 之日本修訂綱要「框架」這種不含虛線（沒有標示不主張設計處）的案例，究竟屬於整體設計或部分設計，



則非本文所欲探討之問題，設計（不論整體設計或部分設計）是否能據以實現，只看圖式所揭露之範圍，就如同部分設計一樣，是否能據以實現，只看主張設計之範圍，若所揭露之範圍明確，被認為「可據以實現」，則不討論未揭露之內容，未揭露之部分即不主張設計之部分，此作法亦無違反現行專利法施行細則第 53 條之規定。

上述兩項建議，期待能使我國審查基準之規定與美、日各國更趨一致，減輕外國申請人向我國提出設計專利申請或本國人向國外申請設計專利時準備圖式的負擔，甚至將來設計專利若有專利審查高速公路（PPH）制度，能順利與國際潮流接軌互相配合，而近期日本制度之開放及美國的案例，也許能作為我國未來修正設計專利審查基準之參考。

## 手段（或步驟）功能請求項之審查規範與法院判決的差異探討

張仁平\*

### 壹、前言

### 貳、「功能請求項」之解釋

- 一、國際上對於「功能請求項」之解釋
- 二、我國對於「一般功能請求項」之解釋
- 三、我國對於「手段（或步驟）功能請求項」之解釋

### 參、問題一——「手段（或步驟）功能請求項」之適用案件應溯自何時？

- 一、我國有關「手段（或步驟）功能請求項」之法規
- 二、美國有關「手段（或步驟）功能請求項」之演進
- 三、我國法院相關判決
- 四、分析

### 肆、問題二——「手段（或步驟）功能請求項」之條件應從寬或從嚴？

- 一、我國相關規範
- 二、美國相關規範
- 三、我國法院相關判決
- 四、分析

### 伍、問題三——「手段（或步驟）功能請求項」之明確性應如何判斷？

- 一、我國相關規範
- 二、美國相關規範
- 三、我國法院相關判決
- 四、分析

### 陸、我國有關「手段（或步驟）功能請求項」之審查方式的調整

### 柒、結論

\* 作者為經濟部智慧財產局研究員。  
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

## 摘要

有關適用手段（或步驟）功能請求項相關規定的起始時間，由於我國係於 87 年 10 月 7 日公告特定技術領域之「電腦軟體相關發明審查基準」（下稱 87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」），因此自該日起僅該技術領域之案件始得適用，93 年 7 月 1 日起專利法施行細則（下稱 93 年專利法施行細則）第 18 條第 8 項開始施行，相關規定始擴大適用於所有技術領域之案件，以符合法規適用的原則。有關手段（或步驟）功能請求項的三個適用條件，對於第 (1) 條件，宜採取我國專利審查基準之較嚴格的明確規定，而非法院判決所採較寬鬆的彈性判斷，以避免認定標準不一而產生的爭議。有關手段（或步驟）功能請求項之明確性判斷，只要被認定符合「手段（或步驟）功能請求項」之條件，說明書中即須揭露執行所述功能之結構、材料或動作，若未揭露，即不符合請求項之明確性要件，不得再另外認定其為「一般功能請求項」，而改由通常知識予以解釋。

關鍵字：功能請求項、一般功能請求項、手段（或步驟）功能用語、手段（或步驟）功能請求項、電腦軟體相關發明  
functional claim、means(or step)-plus-function term、means(or step)-plus-function claim、computer software related invention

## 壹、前言

物之發明的請求項，通常應以結構或特性予以界定，方法發明的請求項，通常應以步驟予以界定，若某些技術特徵無法以結構、特性或步驟界定，或者以功能界定較為清楚，且依說明書中揭露的實驗或操作能直接確實驗證該功能時，得以功能界定請求項。實務上，不允許以純功能界定物或方法的請求項，亦即，請求項中之全部技術特徵皆為功能技術特徵者，因此請求項中通常僅有部分技術特徵為功能技術特徵，此類「包含功能界定物或方法之技術特徵的請求項」，一般簡稱「功能請求項（functional claim）」。

參考美國專利法第 112 條第 6 項（現為第 112(f) 條）之規定，我國於 87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」導入「手段（或步驟）功能請求項（means(or step)-plus-function claim）」相關規定；又於 93 年專利法施行細則第 18 條第 8 項明定手段（或步驟）功能請求項之條件及解釋，並於 102 年 1 月 1 日施行之專利法施行細則（下稱 102 年專利法施行細則）將其改列為第 19 條第 4 項，並略作文字修正。

手段（或步驟）功能請求項於我國之運作，至今已屆滿 20 年，如同美國一般，於實務上陸續產生若干問題。本文乃針對審查規範與法院判決之差異進行分析檢討，主要包括三個問題：亦即手段（或步驟）功能請求項之適用案件應溯自何時，是否不限於基準及細則明定之後？手段（或步驟）功能請求項之適用條件為何，應從寬或從嚴？手段（或步驟）功能請求項之明確性應如何判斷，說明書中可否不揭露對應於所述功能之結構、材料或動作？最後針對上述該等實務問題提出改善及因應之道。

本文有關「包含一般功能技術特徵之請求項」，稱為「一般功能請求項」，以「手段（或步驟）功能格式（means(or step)-plus-function format）」撰寫或以「手段（或步驟）功能用語（means(or step)-plus-function term）」表示之技術特徵，稱為「手段（或步驟）功能技術特徵（means(or step)-plus-function limitation/element）」，包含「手段（或步驟）功能技術特徵」之請求項，稱為「手段（或步驟）功能請求項」。

## 貳、「功能請求項」之解釋

對於「功能請求項」，美國及我國特別區分為「一般功能請求項」及「手段（或步驟）功能請求項」兩種態樣；後者必須符合特定條件，其他國家或專利組織則僅有前者。

### 一、國際上對於「功能請求項」之解釋

對於「功能請求項」，於專利審查階段時，日本、歐洲、中國大陸<sup>1</sup>皆採最寬廣之解釋，亦即，請求項中包含功能界定之技術特徵時，解釋上應包含所有能夠實現該功能之實施方式。於侵權訴訟階段時，日本、歐洲亦採寬廣之解釋，中國大陸卻採限縮之解釋<sup>2</sup>，亦即，僅限於說明書及圖式中記載的對應實施方式。因此，日本、歐洲於前後二階段之解釋方式一致，中國大陸於前後二階段之解釋方式不一致。

美國<sup>3</sup>及我國對於「一般功能請求項」，於審查或侵權訴訟階段時，皆採寬廣之解釋，對於「手段（或步驟）功能請求項」，不論是在審查或侵權訴訟階段，皆採限縮之解釋，因此，同一類型請求項於前後二階段的解釋方式均為一致。

### 二、我國對於「一般功能請求項」之解釋

#### （一）專利審查階段

現行 102 年版「專利審查基準」中規定：「請求項中包含功能界定之技術特徵，解釋時應包含所有能夠實現該功能的之實施方式。」<sup>4</sup>即採寬廣之解釋。

<sup>1</sup> 「對於權利要求中所包含的功能性限定的技術特徵，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式。」審查指南第二部分第二章，頁 2-27（2010）。

<sup>2</sup> 中國大陸最高人民法院「關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋」（2010 年）第四條「對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特徵的內容。」北京市高級人民法院「專利侵權判定指南」（2017 年）「19. 在確定功能性特徵的內容時，應當將功能性特徵限定為說明書及附圖中所對應的為實現所述功能、效果不可缺少的結構、步驟特徵。」

<sup>3</sup> “When a claim is not limited to any particular structure for performing a recited function and does not invoke 35 U.S.C. 112(f), any claim language reciting the ability to perform a function per se would typically be construed broadly to cover any and all embodiments that perform the recited function.” MPEP § 2161.01 (Ninth edition, Rev. 08.2017, Jan. 2018).

<sup>4</sup> 第二篇第一章「2.5.3 以功能界定物或方法之請求項」。



## （二）專利侵權訴訟階段

現行 105 年版「專利侵權判斷要點」與上述 102 年版「專利審查基準」作相同規定，亦即：「請求項中包含功能界定物或功能界定方法之技術特徵，於解釋該技術特徵時，應包含專利申請時該發明屬技術領域中具有通常知識者所知所有能夠執行該功能之實施方式。」

## 三、我國對於「手段（或步驟）功能請求項」之解釋

### （一）專利審查階段

93 年版「專利審查基準」<sup>5</sup>總則篇配合同日施行之專利法施行細則第 18 條第 8 項，規定：「於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍（專施 18.VIII），而其均等範圍應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限。」<sup>6</sup>97 年版「電腦軟體相關發明審查基準」<sup>7</sup>亦作相同規範<sup>8</sup>，現行 102 年版「專利審查基準」<sup>9</sup>總則篇僅略作文字修正<sup>10</sup>。

### （二）專利侵權訴訟階段

93 年版「專利侵害鑑定要點」<sup>11</sup>首次規定了手段（或步驟）功能技術特徵之解釋方式，亦即「以功能界定物或方法之申請專利範圍，請求項中並未記載對應的結構、材料或動作，而係以手段功能用語或步驟功能用語（means plus function or step plus function）表示，……該技術特徵僅能包含發明（或新型）說明實施方式中對應於該功能之結構、材料或動作，及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等物或均等方法，以認定其專利權範圍。」<sup>12</sup>105 年版「專利侵權判斷要點」<sup>13</sup>規定「若請

<sup>5</sup> 93 年 7 月 1 日修正施行。

<sup>6</sup> 第二篇第一章「3.5.3 以功能界定物或方法之請求項」。

<sup>7</sup> 97 年 5 月 20 日修正施行。

<sup>8</sup> 第二篇第九章。

<sup>9</sup> 102 年 1 月 1 日修正施行。

<sup>10</sup> 第二篇第一章「2.5.3 以功能界定物或方法之請求項」。

<sup>11</sup> 經濟部智慧財產局於 93 年 10 月 4 日公告。

<sup>12</sup> 下篇第三章「四、解釋申請專利範圍之原則」。

<sup>13</sup> 經濟部智慧財產局於 105 年 2 月 5 日檢送司法院參考，並於 105 年 2 月 15 日發布。

求項中包含手段（或步驟）功能用語技術特徵，於解釋該技術特徵時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，……。」並進一步規範「均等範圍」，即「係指相對於說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作，於專利申請時以實質相同的方式，執行相同的功能及得到實質相同的結果者」<sup>14</sup>。

以下針對我國有關手段（或步驟）功能請求項之審查規範與法院判決的差異，提出三個主要問題進行分析探討。

## 參、問題一——「手段（或步驟）功能請求項」之適用案件應溯自何時？

「手段（或步驟）功能請求項」之解釋方式異於「一般功能請求項」，其範圍受到大幅的限縮，影響申請人之權益甚鉅，我國何時開始之申請案適用該特殊規定，攸關請求項範圍或專利權範圍之大小，亦影響其可專利性或有效性，實有釐清之必要。

### 一、我國有關「手段（或步驟）功能請求項」之法規

我國 87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」<sup>15</sup> 首先導入「手段（或步驟）功能請求項」之相關規定<sup>16</sup>，因此手段（或步驟）功能用語之規定應僅適用於電腦軟體相關發明之案件。

參考美國專利法第 112 條第 6 項（現為第 112(f) 條）之規定<sup>17</sup>，我國 93 年專利法施行細則第 18 條第 8 項明定「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示，於解釋申請專利範圍時，

<sup>14</sup> 「2.7.3.2 包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項的解釋」。

<sup>15</sup> 列於「第一篇發明專利審查基準」「第八章特定技術領域之審查基準」第二節，97 年 5 月 20 日修正施行之審查基準改列於「第二篇發明專利實體審查」第九章，103 年 1 月 1 日修正施行之審查基準改列於「第二篇發明專利實體審查」第十二章。

<sup>16</sup> 頁 1-8-25。

<sup>17</sup> “An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.”

應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」之後手段（或步驟）功能用語之規定始適用於各發明技術領域之案件。

102 年專利法施行細則改列為第 19 條第 4 項，並略作文字修正為：「複數技術特徵組合之發明，其請求項之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」

## 二、美國有關「手段（或步驟）功能請求項」之演進

手段（或步驟）功能請求項起源於美國，其專利法第 112(f) 條特別允許發明人以功能性用語申請新組合中的某元件，最早且最有名之功能請求項出現於 1853 年之 O'Reilly v. Morse 案<sup>18</sup>，電報之發明人 Samuel Morse 欲申請電磁於遠距傳輸信號之任何應用，其請求項為「電流於標記及列印可理解的字元之應用」<sup>19</sup>，係包含單一手段子句（single means clause）之請求項，亦即「單一手段請求項（single means claim）」<sup>20</sup>，明確表示其不欲被限制為「說明書或請求項中所述特定之機器或元件」，但美國最高法院拒絕該請求項，因為其涵蓋之範圍遠大於 Morse 實際發明的電報機，亦即法院採限縮解釋，認為可予專利之請求項應侷限於該概念的實際應用及實施。

於該案之後，功能請求項開始出現於組合式請求項（combination claim）中，在撰寫請求項時，得於不詳述其元件之結構、材料、動作的情形下，以一種實現某一特定功能之手段或步驟的方式表示，利於簡化請求項的文字敘述。

於 1946 年之 Halliburton 案<sup>21</sup>，最高法院再度審理功能請求項，基於功能性語言可能涵蓋執行該功能之所有能夠想到的方式，已經請求超過發明人所發明者，或是請求已為公眾所知悉之標的，為了防止「功能請求項之過廣、歧異及潛在的威脅（overhanging threat）」，最高法院禁止使用該類特殊的功能式申請（functional

<sup>18</sup> O'Reilly v. Morse, 56 U.S. (15 How.) 62 (1853).

<sup>19</sup> “Use of electricity.....for marking or printing intelligible characters.”

<sup>20</sup> 此類請求項為現行專利法第 112 條所明確禁止，因為要求說明書的可據以實現之揭露（enabling disclosure）必須與請求項之範圍對應。

<sup>21</sup> Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 329 U.S. 1, 9 (1946)。Walker 之美國專利 2,156,519 號乃針對先前專利有關測量油井頂部至油之液面距離的改良設計。

claiming），然而，該案的重點僅在於組合式請求項之新穎性問題（因為其廣泛之請求無法與習知者區隔），並非完全禁止使用功能請求項。

判決指出，請求項中對於「新」組合（combination）中最關鍵的元件，僅以「其將做甚麼（what it will do）」的用語描述，而非以其本身之物理特性……的用語描述，將導致具有該敘述之物品請求項為無效<sup>22</sup>，違反專利法<sup>23</sup>之規定，應屬無效，然而該立場受到律師界的反對，認為其妨礙專利權人欲尋求之更有效的保護。

基於Halliburton案，美國國會於1952年修正專利法時，著手保護功能請求項，允許使用功能性的格式，以方便涵蓋組合式請求項中執行某元件之廣泛變化的方式，正式將該特殊類型的請求項明定於第112條第3項中，於1978年修正為同條第6項，2013年再修正為第112(f)條。

雖然允許使用功能性語言，但1952年專利法並未忽視其範圍過廣的問題，因此要求申請人於說明書中描述其想要執行該特定功能的不同結構、材料或動作，法條規定限縮至說明書中對應之結構、材料、動作及其均等範圍。然而，1952年至1994年間，美國專利商標局（USPTO）於審查階段決定發明申請案之可專利性時，對於手段功能用語仍採最寬廣合理解釋（broadest reasonable interpretation），亦即涵蓋所有能夠實現該功能之手段，僅就先前技術是否具有請求項所述功能，認定該請求項是否具有新穎性及非顯而易知性，亦即對於該功能性技術特徵仍依「是否涵蓋所有能夠實現該功能之手段」進行審查，至於限縮解釋為說明書中對應之結構、材料、動作及其均等範圍者，僅是法院於專利侵權訴訟階段時之解釋方式，該立場受到美國海關與專利上訴法院（United States Court of Customs and Patent Appeals, CCPA）之認同<sup>24</sup>。然而，1982年成立聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）後，其於1994年2月14日In re Donaldson案之全院審判決中，對於USPTO之上述作法提出糾正，指出「審查人員對於手段

<sup>22</sup> “The language of the claim thus describes this most crucial element in the 'new' combination in terms of what it will do rather than in terms of its own physical characteristics..... We have held that a claim with such a description of a product is invalid.....”

<sup>23</sup> R.S. § 4888，相當於現行專利法35 U.S.C. 112。

<sup>24</sup> CCPA於1957年In re Lundberg一案之判決指出「對於原本不具專利性的請求項而言，不能依據僅記載於說明書而未記載於請求項之具體敘述，即認定其具有可專利性」。1968年In re Sweet一案之判決指出「使用功能性限定之請求項，應被認為是涵蓋所有能夠實現該功能之手段，而不限於說明書中所記載之具體結構」。



功能用語可給予之『最寬廣合理解釋』，乃指第 6 項所明定者。因此，PTO 於決定可專利性時，不得忽視說明書中所揭露對應於該用語之結構。」<sup>25</sup> 亦即該限縮解釋方式不僅適用於專利侵權訴訟程序中，亦應適用於專利審查程序中，專利法並無明示或暗示 USPTO 於進行專利審查時可以不遵守該法條的規定。根據該判決，USPTO 乃於 1994 年 5 月 17 日發布相關審查基準<sup>26</sup>，改採限縮解釋方式，明定於解釋第 112 條第 6 項規定之手段（或步驟）功能請求項時，應限制其範圍至說明書中所揭露對應於該功能之結構、材料、動作及其均等範圍，其後將相關規定併入專利審查作業手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）中<sup>27</sup>，於 1997 年 12 月 1 日生效施行。

### 三、我國法院相關判決

手段（或步驟）功能請求項之適用案件應溯自何時？茲以我國法院三個相關判決說明如下。

#### （一）臺灣高雄地方法院 94 年度智字第 21 號民事判決<sup>28</sup>

系爭專利「電路元件裝卸裝置」之申請案號為 85105250，申請日為 85 年 4 月 30 日，公告日為 89 年 11 月 11 日。由於解釋請求項之基準日在於系爭專利的申請日，因此系爭專利應不適用 93 年專利法施行細則第 18 條第 8 項，亦不適用 87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」有關「手段功能用語」的規定，然而法院卻認定適用<sup>29</sup>。

判決指出：

「本件專利元件 (a) 及 (f) 更正前後均維持結構特徵，元件 (b)、(c)、(d)、(e)、(h) 更正前後均維持手段功能用語之特徵等情，……亦即第 1 項

<sup>25</sup> In re Donaldson, 29 USPQ2d 1845, 1850 (Fed. Cir. 1994) (en banc).

<sup>26</sup> Examination Guidelines For Claims Reciting A "Means or Step Plus Function" Limitation In Accordance With 35 U.S.C § 112, 6th Paragraph.

<sup>27</sup> MPEP § 2181 (Sixth edition, Rev.3, July 1997).

<sup>28</sup> 裁判日期：100 年 6 月 3 日。

<sup>29</sup> 專利權人於 94 年 7 月對被告提起侵權訴訟，系爭專利之請求項被認定為手段功能請求項（元件 (b) 至 (e)、(g) 及 (h) 於更正前、後均為以手段功能用語方式表示）而予以限縮解釋，惟法院於 100 年 6 月 3 日仍判決侵權成立，賠償金為 7 億元。被告上訴至智慧財產法院，雙方於 101 年 11 月 29 日以 4.75 億元達成和解。



之(a)及(f)於更正前、後之字義仍相同，且係屬結構用語。另第1項更正後(b)、(c)、(d)、(e)、(h)及(h)對應更正前之附屬項，係皆屬於功能手段用語撰寫者。」

## （二）智慧財產法院 98 年度民專上字第 22 號民事裁定<sup>30</sup>

系爭專利「冷陰極螢光驅動電路」之申請案號為 89115355，申請日為 89 年 7 月 31 日，公告日為 91 年 5 月 1 日。由於解釋請求項之基準日在於系爭專利的申請日，因此系爭專利應不適用 93 年專利法施行細則第 18 條第 8 項，另因非屬電腦軟體案件，亦無法適用 87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」有關「手段功能用語」的規定，然而法院卻認定適用<sup>31</sup>。

判決指出：

「（甲）我國專利法承認手段功能用語之演進約可以分為三階段，包括 87 年 10 月 7 日公告特定技術領域之電腦軟體相關發明基準之前；公告特定技術領域之電腦軟體相關發明基準之後，至 93 年 7 月 1 日施行專利法施行細則第 18 條第 8 項之前；以及施行專利法施行細則第 18 條第 8 項之後。……

（丁）上訴人雖稱：系爭專利係 89 年 7 月 31 日申請，91 年 5 月 1 日核准公告，因設有手段功能用語之專利法施行細則第 18 條第 8 項係於 93 年 4 月 7 日始修正公布，並於 93 年 7 月 1 日始施行，專利法施行細則……第 18 條第 8 項前段雖有『複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。』之規定，惟於『發明專利審查基準』中，並無關於如何認定請求項之記載符合『手段功能用語』之規定，因此，在系爭專利的審查階段，實無由適用『手段功能用語』的相關規定云云。然查：……手段功能用語亦見於 87 年 10 月 7 日公告專利審查基準之電腦軟體相關發明第 1-8-25 頁，可證手段功能用語存在

<sup>30</sup> 裁判日期：99 年 7 月 29 日。

<sup>31</sup> 系爭請求項被認定為手段功能請求項而限縮解釋後，與被告產品之技術特徵有所差異，因此判決侵權不成立，專利權人上訴至最高法院，經認定上訴為不合法而判決上訴駁回。參見最高法院 100 年度台上字第 172 號民事裁定（裁判日期：100 年 1 月 27 日）。

已久，並非如上訴人所認首見於 93 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第 8 項。因此，上訴人此部分之主張，尚非可採。

（戊）手段功能用語……既自美國導入，且其遠在 1946 年已有手段功能用語之適用<sup>32</sup>，故相關手段功能用語觀念及用法為已知者，對國內專利審查人員並不陌生；再者，……專利審查人員不論從國外相關審查知識或國內審查基準皆有所據，故上訴人訴稱：實際上於審查系爭專利之申請案時，並無可能適用有關『手段功能用語』之相關規定……不可能解釋該技術特徵僅包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍等理由，殊不足採。」

### （三）智慧財產法院 101 年度民專上字第 10 號民事中間判決<sup>33</sup>

系爭專利「將紗在一紗通道中作空氣處理的裝置」之申請案號為 93107745，申請日為 93 年 3 月 23 日，公告日為 95 年 8 月 21 日。由於解釋請求項之基準日應為系爭專利的申請日，因此系爭專利應不適用 93 年專利法施行細則第 18 條第 8 項，另因非屬電腦軟體案件，亦無法適用 87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」有關「手段功能用語」之規定，然而法院卻認定適用<sup>34</sup>。

判決指出：

「『手段功能／或步驟功能用語』撰寫之請求項於我國之發展演進：按我國專利法相關規定導入以『手段功能／或步驟功能用語』撰寫之請求項，主要係參考美國『Means/Step Plus Function Language』請求項之相關規定……，始見於 87 年 10 月 7 日中央標準局（後改制為智慧財產局）公告之專利審查基準第八章『特定技術領域之審查基準』第二節『電腦軟體相關發明』第 1-8-25 頁，當時翻譯為『功能手段語言』，……惟對於『功能手段』用語撰寫之請求項，未見於當時施行之專利法及專利法施行細則，僅規範於電腦軟體相關發明之『特定技術領域』審查基準，是以在 87 年 10 月 7 日之後，專利審查實務上，基本上已承認得以『功能手段』

<sup>32</sup> 如上文所述，應為 1952 年。

<sup>33</sup> 裁判日期：102 年 5 月 15 日。

<sup>34</sup> 系爭請求項 1 雖經限縮解釋，惟被告產品仍構成侵權。

用語撰寫之請求項，惟是否有適用於所有技術領域之請求項，尚有未明。嗣於 93 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第 8 項方有規定……。是以 93 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第 8 項規定及其修正說明可知，……不限於電腦軟體相關發明之請求項方得適用……。綜上，『手段功能用語或步驟功能用語』撰寫之請求項於我國之發展演進，係導源美國參考其專利法第 112 條第 6 項『Means/Step Plus Function Language』請求項之相關規定及審查實務而形成，先發軔於特定技術領域之審查基準，逐步發展擴及至所有技術領域。」

#### 四、分析

正如上述智慧財產法院之判決所述，我國承認手段功能用語之演進約可以分為三階段，第一階段為 87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」公告之前；第二階段為該基準公告之後，至 93 年專利法施行細則第 18 條第 8 項施行之前；第三階段為該細則施行之後。

上述兩件智慧財產法院判決案件屬第二階段申請者，應不適用 93 年專利法施行細則第 18 條第 8 項，且皆非屬電腦軟體案件，亦不適用 87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」有關「手段功能用語」之規定，惟上述判決卻指出，其既自美國導入，且遠在 1946 年已有手段功能用語之適用，故相關觀念及用法為已知者，專利審查人員不論從國外相關審查知識或國內審查基準皆有所據，故於審查時即可能適用相關規定。

然而，上述判決理由有待商榷，美國專利法雖遠在 1952 年已有手段功能用語之規定，但備而不用，對於該類型之請求項，專利審查階段仍採原先之最寬廣合理解釋方式，與其他類型請求項之解釋方式並無差異，遲至 1997 年 12 月 1 日後始正式改採限縮解釋，與我國公告 87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」的時間（1998 年 10 月 7 日）相去不遠，因此難謂我國能夠參考美國「長期以來」之觀念及用法而採限縮解釋。至於第一階段申請之案件，則更無適用之空間，上述臺灣高雄地方法院 94 年度智字第 21 號民事判決，針對我國 85 年申請之專利案件，已早於美國修正版 MPEP 於 1997 年 12 月 1 日之生效施行日，卻被認定為手段功能請求項，顯有不當。

## 肆、問題二—「手段（或步驟）功能請求項」之條件應從寬或從嚴？

相對於「一般功能請求項」，「手段（或步驟）功能請求項」之範圍受到大幅限縮，因此，何種撰寫方式或條件，始會被認定為手段（或步驟）功能請求項，此問題攸關請求項範圍或專利權範圍之大小，影響其可專利性或有效性，實有釐清之必要。

### 一、我國相關規範

87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」並未規範手段（或步驟）功能用語之條件，97 年 5 月 20 日修正施行之「電腦軟體相關發明審查基準」始增訂 3 項判斷條件，亦即該等條件僅能適用於 97 年 5 月 20 日後申請之案件，其中規定「請求項中之記載符合下列三項條件者即認定其為手段功能用語或步驟功能用語：

- （1）使用『手段（或裝置）用以（means for）……』或『步驟用以（step for）……』之用語記載技術特徵。
- （2）『手段（或裝置）用以……』或『步驟用以……』之用語中必須記載特定功能。
- （3）『手段（或裝置）用以……』或『步驟用以……』之用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。」<sup>35</sup>

由於上述三項條件僅列於審查基準之「特殊領域」部分，並未列於「總則」部分，因此僅適用於電腦軟體相關發明之案件，93 年專利法施行細則導入手段（或步驟）功能用語之後，有關手段（或步驟）功能用語之規定未必限於電腦軟體相關發明之案件始能適用，亦適用於其他技術領域，因此現行 102 年版「專利審查基準」之「總則」部分<sup>36</sup>引入該三項條件，明示該手段功能用語可適用於各發明技術領域。

<sup>35</sup> 第二篇第九章「4.3.1 手段功能用語或步驟功能用語之判斷」。

<sup>36</sup> 第二篇第一章「2.5.3 以功能界定物或方法之請求項」。



至於專利侵權判斷階段，如何認定手段（或步驟）功能技術特徵，93 年版「專利侵害鑑定要點」並未規範，現行 105 年版「專利侵權判斷要點」配合上述 102 年版「專利審查基準」作相同三項條件之規定。

## 二、美國相關規範

實務上較有爭議者乃第 (1) 個條件的認定，美國對於如何認定一請求項中的技術特徵是否為落入專利法第 112(f) 條（或之前第 112 條第 6 項）<sup>37</sup> 之手段（或步驟）功能用語，時有爭議案例<sup>38</sup>。

1995 年版 MPEP<sup>39</sup> 首度規定手段（或步驟）功能請求項之審查方式，於解釋專利法第 112 條第 6 項規定之手段（或步驟）功能請求項時，應限制其範圍至說明書中所揭露對應於該功能之結構、材料、動作及其均等範圍，亦即採限縮解釋方式。審查人員必須判斷申請人是否意圖使用該法定之手段（或步驟）功能用語，請求項中之該技術特徵中必須有部分係以執行之功能予以界定，至於落入該法條之條件為何，MPEP 僅例示幾個情況，並未明定請求項必須使用的特定用語。

2000 年版 MPEP 中首度規定三個基本的判斷標準，即三部分分析（3-prong analysis），包括 (1) 請求項之技術特徵（limitation）必須使用「means for」或「step for」片語；(2) 該「means for」或「step for」必須被一功能性文句所修飾；(3) 該「means for」或「step for」片語必須不被達成該特定功能之充分的結構、材料及動作所修飾<sup>40</sup>。

其後之 2012 年版 MPEP 擴大第 (1) 個條件的範圍，即 (1) 請求項之技術特徵使用「means for」或「step for」片語或非結構用語（「means for」用語之單純替代用語）；(2) 該「means for」或「step for」片語或非結構用語必須被一功能性文句所修飾；(3) 該「means for」或「step for」片語或非結構用語必須不被達成該特定功能之充分的結構、材料及動作所修飾<sup>41</sup>。

<sup>37</sup> 以下省略括號部分。

<sup>38</sup> 例如「means of」、「means by」或甚至「component for [a specific function]」等用語是否屬於手段功能用語？

<sup>39</sup> MPEP § 2181 (Sixth edition, Rev.1, Sept. 1995).

<sup>40</sup> MPEP § 2181 (Seventh edition, Rev.1, Feb. 2000).

<sup>41</sup> MPEP § 2181 (Eighth edition, Rev.9, Aug. 2012).



2018 年版 MPEP 再度擴大第 (1) 個條件的範圍，即 (1) 請求項之技術特徵使用「means」或「step」用語或用以替代「means」之用語<sup>42</sup>，亦即執行所述功能之上位占位語（generic placeholder）（亦稱「臨時造出的用語（nonce term）」或不具特定結構意義之非結構用語）；(2) 典型地，該「means」或「step」或上位占位語被功能性文句所修飾，但未必與連接字「for」串接（例如「means for」）或其他串接字或詞串接，例如「configured to」或「so that」；(3) 該「means」或「step」用語或上位占位語不被執行所述功能之充分的結構、材料及動作所修飾<sup>43</sup>。

至於如何判斷第 (1) 個條件的範圍，當請求項之技術特徵未使用「means」或「step」用語時，即引發不適用該法條之爭議性的假設，此時審查人員必須判斷該假設是否能被克服，若請求項之技術特徵使用上位占位語（「means」用語之單純替代用語），則可能克服該假設，得適用該法條之非結構上位占位語例如「mechanism for」、「module for」、「device for」、「unit for」、「component for」、「element for」、「member for」、「apparatus for」、「machine for」、「system for」<sup>44</sup>等，但不限於此，其他非結構上位占位語亦得適用該法條。

### 三、我國法院相關判決

手段（或步驟）功能請求項之條件應從寬或從嚴？茲以我國法院兩個相關判決說明如下。

#### （一）智慧財產法院 98 年度民專上字第 22 號民事裁定<sup>45</sup>

系爭專利「冷陰極螢光驅動電路」之申請案號為 89115355，申請日為 89 年 7 月 31 日，公告日為 91 年 5 月 1 日。

請求項 1 為「一種冷陰極螢光燈驅動電路，包含複數個主要線圈及次要線圈，每一該主要線係以平行方式配置且耦合至一電壓源，每一該

<sup>42</sup> 不再限定「means」或「step」用詞與所述功能間須使用連接詞「for」，亦可使用其他連接詞如「so that」、「configured to」或省略連接詞。

<sup>43</sup> MPEP § 2181 (Ninth edition, Rev. 08.2017, Jan. 2018).

<sup>44</sup> Welker Bearing Co., v. PHD, Inc., 550 F.3d 1090, 1096, 89 USPQ2d 1289, 1293-94 (Fed. Cir. 2008); Massachusetts Inst. of Tech. v. Abacus Software, 462 F.3d 1344, 1354, 80 USPQ2d 1225, 1228 (Fed. Cir. 2006); Personalized Media, 161 F.3d at 704, 48 USPQ2d at 1886-87; Mas-Hamilton Group v. LaGard, Inc., 156 F.3d 1206, 1214-1215, 48 USPQ2d 1010, 1017 (Fed. Cir. 1998).

<sup>45</sup> 裁判日期：99 年 7 月 29 日。

次要線圈耦合至一冷陰極螢光燈電路至少一個該冷陰極螢光燈電路包含一感測阻抗，用以感測流經該冷陰極螢光燈電路之電流，以及一控制器，用以至少部分依據流經該冷陰極螢光燈電路之電流而調整該電壓源。」

請求項 13 項為「一種傳輸功率至一冷陰極螢光燈（CCFL）之方法，該方法包含下列步驟：

驅動複數個主要線圈，該主要線圈平行於一電源；

驅動複數個個別的次要線圈，該次要線圈連結於個別的冷陰極螢光燈電路；

提供一感測阻抗於至少一個該冷陰極螢光燈電路中，用以判定流經該冷陰極螢光燈電路之電流；且調整該電源，至少部分由流經該冷陰極螢光燈電路之電流決定調整值。」

有關請求項 1，判決指出：

「『至少一個該冷陰極螢光燈電路包含一感測阻抗，用以……』本身亦非單純的『……手段（或裝置）用以……』之用語記載，且……對該領域具通常知識者而言，其記載亦足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作，因此亦顯不符專利審查基準之手段功能用語記載之條件，故其根本非一手段功能用語。……另查，『一控制器，用以……』本身亦非單純的『……手段（或裝置）用以……』之用語記載，且……對該領域具通常知識者而言，其記載亦足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。因此，亦顯不符專利審查基準之手段功能用語記載之條件，是故，其根本非一手段功能用語甚明。」

至於請求項 13，判決指出：

「『提供一感測阻抗於至少一個該冷陰極螢光燈電路中，用以判定流經該冷陰極螢光燈電路之電流』以及『調整該電壓源，至少部分由流經該冷陰極螢光燈電路之電流決定調整值。』等步驟，顯非單純的『……步驟用以……』之用語記載，且……對該領域具通常知識者而言，其記

載實足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作，因此顯不符專利審查基準之手段功能用語記載之條件，故其根本非一步驟功能用語。」

因此，請求項 1 及 13 雖符合條件 (2)，但不符合條件 (1) 及 (3)，故非手段功能用語及步驟功能請求項。

## （二）智慧財產法院 101 年度民專上字第 10 號民事中間判決<sup>46</sup>

系爭專利「將紗在一紗通道中作空氣處理的裝置」之申請案號為 93107745，申請日為 93 年 3 月 23 日，公告日為 95 年 8 月 21 日，並非電腦軟體相關發明之案件。

請求項 1 為「一種紗的空氣處理裝置，將紗在一紗通道中處理，該紗通道至少部分地設在一個可封閉的噴嘴板中，其中該裝置有一叉形實心軛及一彈簧夾緊手段，該軛具有上攜帶器及下攜帶器，該噴嘴板可利用一移動槓桿移到一開放之穿入位置及一封閉之操作位置，其特徵在：該裝置有一個整合的鬆開輔助手段，具有力量提升傳動裝置，以將彈簧壓力解除。」

判決指出：

「該『彈簧夾緊手段』已記載一種『手段』及『彈簧夾緊』之特定功能（已滿足上揭條件 (2) 及條件 (3)），惟並無使用『用以』之語詞（記載形式上未符合上揭條件 (1)），惟依前說明，仍應考量時空背景及請求項所載的實質意義，尚不能據此即認定該『彈簧夾緊手段』非屬手段功能用語，而查系爭專利甲（I260354）申請日為 93 年 3 月 23 日，距今將近十年，『手段功能用語』之撰寫尚在發展階段，且使用『手段（或裝置）用以（means for）……』，僅屬記載形式而已，就中文之表達方式而言，不使用『用以』不必然就表示無『用以』之意思表示，仍應就完整說明書所載之技術內容作實質判斷。系爭專利甲申請專利範圍第 1 項所載之『彈簧夾緊手段』，即在『用以』達成彈簧夾緊之功能者，再者該請求項未記載足以達成該『彈簧夾緊手段』特定功能之完整結構、材料或動作，

<sup>46</sup> 裁判日期：102 年 5 月 15 日。

蓋因僅單有一彈簧無法自主達成夾緊之功能，是以詳究系爭專利甲申請專利範圍第1項所載『彈簧夾緊手段』文字之實質意義，足以認定該『彈簧夾緊手段』屬『手段功能』用語無誤。次查，……是以詳究系爭專利甲申請專利範圍第1項所載『鬆開輔助手段』文字之實質意義，亦足以認定該『鬆開輔助手段』屬『手段功能』用語無誤。」

#### 四、分析

近年來，配合法院相關判決，美國 MPEP 已將其用語之類型逐步放寬為「手段」之替代詞或不具特定結構意義之非結構性用語，我國雖然參採美國相關制度，惟審查基準之相關規範並未隨著 MPEP 逐步放寬，因此適用範圍較窄，亦即較不易被認定為該特殊類型之請求項而予以限縮解釋。然而，近年來法院的相關判決對於手段（或步驟）功能請求項之適用條件卻有不同的見解。

認定手段（或步驟）功能技術特徵之三條件的第(1)條件，我國專利審查基準之規定較窄，仍維持與美國最早 2000 年版 MPEP 相同之規定，並未放寬，但我國法院判決之認定較寬，不受限於審查基準之規定，以實質認定為主，較具彈性，採類似 MPEP 放寬後之認定，若請求項之限定條件為用以取代「means for」之替代語或非結構用語，即使欠缺「手段（或步驟）」或「用以」等字，仍可能會被認定為適格之手段（或步驟）功能用語。

然而，若依法院採取彈性認定第(1)條件，實務上如何認定替代語或非結構用語，須依個案之實際情況判斷，欠缺一致的標準，勢必產生諸多爭議。

#### 伍、問題三—「手段（或步驟）功能請求項」之明確性應如何判斷？

若經認定為「手段（或步驟）功能請求項」，但說明書中未記載對應之結構、材料或動作時，是否可逕行認定該請求項為不明確？或可另行認定為「一般功能請求項」而改以通常知識者所了解之範圍予以解釋？此問題攸關請求項是否明確，影響其可專利性或有效性，實有釐清之必要。



## 一、我國相關規範

有關手段（或步驟）功能請求項，我國 93 年版「專利審查基準」僅配合同年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第 8 項規定如何解釋<sup>47</sup>，至於該類請求項之「明確性」應如何判斷，並未進一步規定。102 年版「專利審查基準」始規定「解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，惟若說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作，或說明書記載之結構、材料或動作之用語過於廣泛，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料或動作，會導致請求項不明確。」<sup>48</sup>亦即有兩種情況會導致請求項不明確，因此，只要說明書中未記載對應於該功能之結構、材料或動作，即使能藉由「通常知識」予以解釋，亦屬上述第一種請求項不明確之情況。

至於專利侵權判斷階段，我國 93 年版「專利侵害鑑定要點」亦僅規定如何解釋手段（步驟）功能請求項<sup>49</sup>，未說明如何判斷其明確性，105 年版「專利侵權判斷要點」始與上述 102 年版「專利審查基準」針對明確性之判斷作相同規定<sup>50</sup>。

## 二、美國相關規範

如何判斷手段（或步驟）功能請求項之明確性，美國 MPEP 之規定及法院相關判決重點如下。

### （一）手段（或步驟）功能技術特徵之解釋範圍較小

CAFC 於 1994 年 2 月 14 日 In re Donaldson 案之全院聯席判決中指出「『手段或步驟功能』技術特徵應該被如下解釋：審查人員對於手段功能用語可給予之『最寬廣合理解釋』，乃指第 6 項所明定者。因此，PTO 於決定可專利性時，不得忽視說明書中所揭露對應於該用語之結構。」<sup>51</sup>因此，請求項依據專利法第 112(f) 條之「最寬廣合理解釋」，乃針對說明書

<sup>47</sup> 第二篇第一章「3.5.3 以功能界定物或方法之請求項」。

<sup>48</sup> 第二篇第一章「2.4.1.7 以功能、特性、製法或用途界定物所致之不明確」。

<sup>49</sup> 「第三章鑑定方法」「第一節解釋申請專利範圍」「四、解釋申請專利範圍之原則」。

<sup>50</sup> 「第二章發明、新型專利請求項之解釋」「2. 請求項之解釋」「2.7.3.2 包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項的解釋」。

<sup>51</sup> In re Donaldson, 29 USPQ2d 1845, 1850 (Fed. Cir. 1994) (en banc).



中所述執行所述功能之結構、材料或動作及其均等範圍，其結果是，適用專利法第 112(f) 條的技術特徵，相較於非以「手段功能」格式撰寫的技術特徵，將被賦予較窄的解釋。

## （二）若說明書中未記載對應結構，則請求項不符合明確性要件

專利法第 112(f) 條規定，請求項之技術特徵以手段或步驟功能用語表現者，應被解釋為涵蓋說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，「於請求項中使用手段或步驟功能用語表現者，必須於說明書中提出適當之揭露，以顯示該用語所指為何，若申請人未能提出適當之揭露，即未能如第 112(b) 條（或之前第 112 條第 2 項）<sup>52</sup> 所要求者明確指出且清楚地申請該發明」<sup>53</sup>。

## （三）說明書中必須揭露對應之結構，使熟悉該技術者能夠了解什麼結構能執行所述功能

是否符合明確性要件的適當測試，乃說明書中必須揭露手段（或步驟）功能技術特徵對應之結構（或材料、動作），使熟悉該技術者能夠了解什麼結構（或材料、動作）能夠執行所述功能。於 *Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc.* 案中<sup>54</sup>，所請裝置包含「高電壓產生手段」之技術特徵，適用專利法第 112 條第 6 項，說明書中併入一參考資料，係來自技術期刊的非專利文獻，其中描述一特定之高電壓產生電路。CAFC 認為，對於熟悉該技術者而言，說明書中所述物品名稱本身已經足以顯示執行所述功能之手段的精確結構，因此將案件發回重審，要求地方法院「基於無可反駁的證詞，考量熟悉該技術者之知識，認定說明書中是否已揭露對應於高電壓產生手段之技術特徵的充分結構」。

<sup>52</sup> 以下省略括號部分。

<sup>53</sup> *In re Donaldson*, 16 F.3d 1189, 1195, 29 USPQ2d 1845, 1850 (Fed. Cir. 1994) (en banc).

<sup>54</sup> *Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc.*, 198 F.3d 1374, 1381, 53 USPQ2d 1225, 1230 (Fed. Cir. 1999).

於 *Budde v. Harley-Davidson, Inc.* 及 *Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med.*<sup>55</sup> 案中，法院於解釋請求項之「監控 ECG 信號以啟動……之第三監控手段」時，發現說明書中所述可能執行該功能的唯一實體是醫師，法院認為，除了醫師之外，說明書的實施方式中未揭露任何執行所述功能之結構，因此說明書中欠缺專利法第 112 條第 6 項要求之結構，不符合專利法第 112 條第 2 項之規定。

#### （四）說明書中未揭露對應結構，僅稱可利用習知技術，將不符合請求項之明確性規定

請求項以手段（或步驟）功能用語描述技術特徵時，若因說明書中未揭露執行所述功能之適當的結構（或材料、動作），其是否符合專利法第 112(b) 條之「明確性要件（definiteness requirement）」，將與說明書是否符合專利法第 112(a) 條（或之前第 112 條第 1 項）<sup>56</sup> 之「書面說明要件（written description requirement）」的問題密切相關。

若說明書中未揭露執行所述功能之結構、材料或動作，僅敘述可以利用已知的技術或方法，則認定未揭露手段（或步驟）功能技術特徵之對應結構，請求項將不符合專利法第 112(b) 條之規定。於 *Biomedino, LLC v. Waters Technology Corp.*<sup>57</sup> 案中，對於所請「操作閥之控制手段」，說明書中僅敘述「得利用已知的壓差、閥門及控制裝備來控制該發明」，並非對應於該功能之任何結構的揭露，因此認定請求項無效。

#### （五）手段（或步驟）功能請求項不符合「明確性」要件及說明書不符合「書面說明」、「可據以實現」要件之情況

當審查人員判斷請求項中某技術特徵為使用專利法第 112(f) 條之手段（或步驟）功能技術特徵時，應先確認所述功能，然後檢視說明書之內容，

<sup>55</sup> *Budde v. Harley-Davidson, Inc.*, 250 F.3d 1369, 1376, 58 USPQ2d 1801, 1806 (Fed. Cir. 2001); *Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc.*, 296 F.3d 1106, 1115-18, 63 USPQ2d 1725, 1731-34 (Fed. Cir. 2002).

<sup>56</sup> 以下省略括號部分。

<sup>57</sup> *Biomedino, LLC v. Waters Technology Corp.*, 490 F.3d 946, 952, 83 USPQ2d 1118, 1123 (Fed. Cir. 2007).

判斷其中是否有揭露對應於執行所述功能之結構、材料或動作，亦即由熟悉該技術者之觀點判斷說明書中是否已揭露對應之結構、材料或動作。

對應於請求項之手段（或步驟）功能技術特徵，說明書中之結構（或材料、動作）的揭露，於某些情況下，無須是明示的，對於熟悉該技術者而言，甚麼結構能夠執行所述功能是清楚的，則該揭露也可以是隱含的。

須注意者，圖式亦得作為專利法第 112 條要求之發明的說明書內容<sup>58</sup>，亦即對應之結構、材料或動作得揭露於原始之圖式、表格或序列表中，但其不得僅揭露於併入說明書之參考資料或先前技術資料中<sup>59</sup>。

說明書內容揭露之結構、材料或動作必須與所述功能清楚地連結或關聯，若無法連結或關聯，或說明書內容未揭露對應於所述功能之結構、材料或動作（包括單純敘述得使用已知的技術或方法），則不符合請求項之明確性要件，構成專利法第 112(b) 條之核駁。

實務上，當審查人員無法確認對應之結構、材料或動作時，得以審查意見通知要求申請人確認，若申請人申復欠缺資料或無法確認對應之結構、材料或動作，則依據專利法第 112(b) 條予以核駁。

此外，當說明書內容未充分揭露執行整個所述功能的對應結構、材料或動作，導致包含專利法第 112(f) 條之手段（或步驟）功能技術特徵的請求項被認定不明確而違反專利法第 112(b) 條時，說明書亦將因欠缺適當之書面說明而違反專利法第 112(a) 條。此時，審查人員應進一步判斷說明書內容是否包含有關申請標的之充分資訊，使熟悉該技術者能夠製造及使用所請發明的整個範圍，以判斷說明書是否符合專利法第 112(a) 條之可據以實現要件。

<sup>58</sup> Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1565, 19 USPQ2d 1111, 1117 (Fed. Cir. 1991).

<sup>59</sup> Pressure Prods. Med. Supplies, Inc. v. Greatbatch Ltd., 599 F.3d 1308, 1317, 94 USPQ2d 1261, 1267 (Fed. Cir. 2010).

### 三、我國法院相關判決

手段（或步驟）功能請求項之明確性應如何判斷？茲以我國法院兩個相關判決說明如下。

#### （一）最高行政法院 102 年度判字第 355 號判決<sup>60</sup>

判決指出：

「上開施行細則僅規定複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。並於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。但並未規定……，如未包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作，即不符前揭專利法第 26 條第 3 項<sup>61</sup>有關申請專利範圍應明確之規定。而審查基準所記載以手段功能用語表示時，說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料，僅係提示以手段功能用語撰寫申請專利範圍時，因解釋上包含此等內容，故如於發明說明中敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，較能符合專利法所規定之明確及揭露等要件，但並非以手段功能用語之方式撰寫時，若未敘述該功能之結構、材料或動作及其均等範圍等，即謂不符專利法有關明確及揭露要件之規定，而仍應視該記載對所屬技術領域中之通常知識者是否符合明確或可達充分揭露要件。」

#### （二）最高行政法院 105 年度判字第 149 號判決<sup>62</sup>

判決指出：

「（四）蓋因專利請求項係以手段（步驟）功能用語撰寫時，其請求項之解釋，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍；……然此僅在規範請求項解釋方法，亦即施行細則第 19 條第 4 項係用來解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項，其

<sup>60</sup> 裁判日期：102 年 6 月 7 日。

<sup>61</sup> 相當於現行專利法第 26 條第 2 項。

<sup>62</sup> 裁判日期：105 年 3 月 31 日。



法條僅係規定『若需解釋』手段或步驟功能用語時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，並未規範專利於撰寫時，必須要在說明書中進一步描述達成該功能之對應結構或動作，亦無規定若未於說明中敘述對應於該手段功能用語之結構、材料或動作，即不符合專利法規定之明確性要求。是以施行細則第 19 條第 4 項所要補充或連結之法律係申請專利範圍之解釋（專利法第 58 條第 4、5 項參照），僅係在劃定申請專利範圍之邊界而已，並非關於明確性要求之規定。……

（五）……縱申請專利範圍被解釋為係以手段功能用語之方式撰寫，亦不代表如未於發明說明中敘述對應該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，即一定不符合專利法第 26 條第 2 項所規定之專利明確性要求，仍應視該記載對所屬技術領域中之通常知識者是否符合明確性要求。……所以審查手段功能用語之記載，是否明確性者，其重點應在於明確性之『發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據說明書揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，能了解該功能所涵蓋之範圍』為準，而非在於解釋規範施行細則所規定之：『說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍』……。

（六）發明專利審查基準 2.4.1.7 規定：……『若該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、特性、製法或用途，參酌申請時之通常知識，能夠想像一具體物時，由於能瞭解請求項中所載作為判斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術特徵，應認定請求項為明確』部分之文字，即合於上開法規意旨，堪予贊同。

（七）從而，本件原判決徒以規範解釋申請專利範圍之專利法施行細則第 19 條第 4 項規定，誤用於申請階段之明確性之審查，認系爭申請案未於說明書中記載結構、材料或動作，而忽略應依明確性標準之『發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據說明書揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，能瞭解該功能所涵蓋之範圍』，自有適用法規不當之違法，……。」



## 四、分析

縱觀上述美國 MPEP 之規定及法院相關判決，適用專利法第 112(f) 條之規定而被認定為手段（或步驟）功能技術特徵時，只要說明書中未揭露揭露執行請求項所述功能之結構、材料或動作，或說明書中揭露之結構、材料或動作與所述功能未能清楚地連結或關聯，即使另敘述得使用已知的技術或方法，仍不符合請求項之明確性要件，甚至說明書亦可能違反書面說明及可據以實現要件，請求項亦可能違反支持性要件。因此，適用專利法第 112(f) 條時，申請人並未免除遵守專利法第 112(a) 及 112(b) 條之規定，於 *In re Donaldson* 案<sup>63</sup> 中，法院指出「第 112 條第 6 項不得被解讀為創造一個例外，無論是第 112 條第 1 項之書面說明要件……或第 112 條第 2 項之明確性要件。請求項可使用手段功能用語，但仍須精確地界定發明。」

然而，上述我國法院相關判決之論述與美國 MPEP 之規定及法院判決卻顯有出入，首先，我國法院判決認為專利法施行細則第 19 條第 4 項所要補充或連結之法律係申請專利範圍之解釋（專利法第 58 條第 4、5 項參照），僅係在劃定請求項之邊界而已，並非關於明確性要求之規定，若有敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，較能符合專利法所規定之明確及揭露等要件，未敘述則未必不符合。然而，本文認為，請求項之審查，必須先予以解釋，始能進行後續可專利性（新穎性、進步性、可據以實現性、明確性、支持性等）之判斷，二者不可切割，亦即解釋請求項乃不可或缺之前提要件，並非判決所稱「若需解釋」時，才須限定於說明書中對應之結構、材料或動作及其均等範圍，因為於審查階段及民事侵權訴訟階段，都必須先解釋請求項。其次，我國法院判決認為明確性之重點應在於發明所屬技術領域中具有通常知識者，是否能了解「請求項所述功能」所涵蓋之範圍。然而，其乃「一般功能請求項」之明確性判斷方式，至於「手段（或步驟）功能請求項」之明確性判斷方式，應是發明所屬技術領域中具有通常知識者，是否能了解「說明書中對應之結構、材料或動作」所涵蓋之範圍，若未揭露該結構、材料或動作，則所屬技術領域中具有通常知識者無法據以進行後續之判斷，當然不符明確性要件，如圖 1 所示。簡言之，「一般功能請求項」之

<sup>63</sup> *In re Donaldson*, 16F.3d at 1195, 29 USPQ2d at 1850 (Fed. Cir. 1994) (en banc).

明確性判斷，係以請求項中所述「功能」為對象，而「手段（或步驟）功能請求項」之明確性判斷，則以說明書中所述「結構、材料或動作」為對象，二者截然不同，不可混為一談。

事實上，依據上述我國「專利審查基準」及「專利侵權判斷要點」之規定，若經認定符合三條件而成為「手段（或步驟）功能請求項」，只要說明書中欠缺對應的結構、材料或動作之描述時，請求項即不符合明確性要件，將不予專利或判斷專利無效，不得再重新認定其為「一般功能請求項」，而改由通常知識予以解釋。

總而言之，對於「手段（或步驟）功能請求項」，不得僅因通常知識者能了解何種結構、材料或動作能夠執行請求項所述功能，即無須於說明書中進一步揭露對應之結構、材料或動作。若允許該情形發生，則不但原本因不明確而應無效之專利反而變成有效，且允許專利權人對實現該功能之所有可能的技術手段主張權利，涵蓋較說明書應揭露者更寬廣的範圍，反而不當擴大其專利權範圍，二者之結果有天壤之別，顯非合理，其結果是「手段（或步驟）功能請求項」與「一般功能請求項」之解釋方式將無任何區別，喪失創設該特殊撰寫形式請求項之本意及功能。

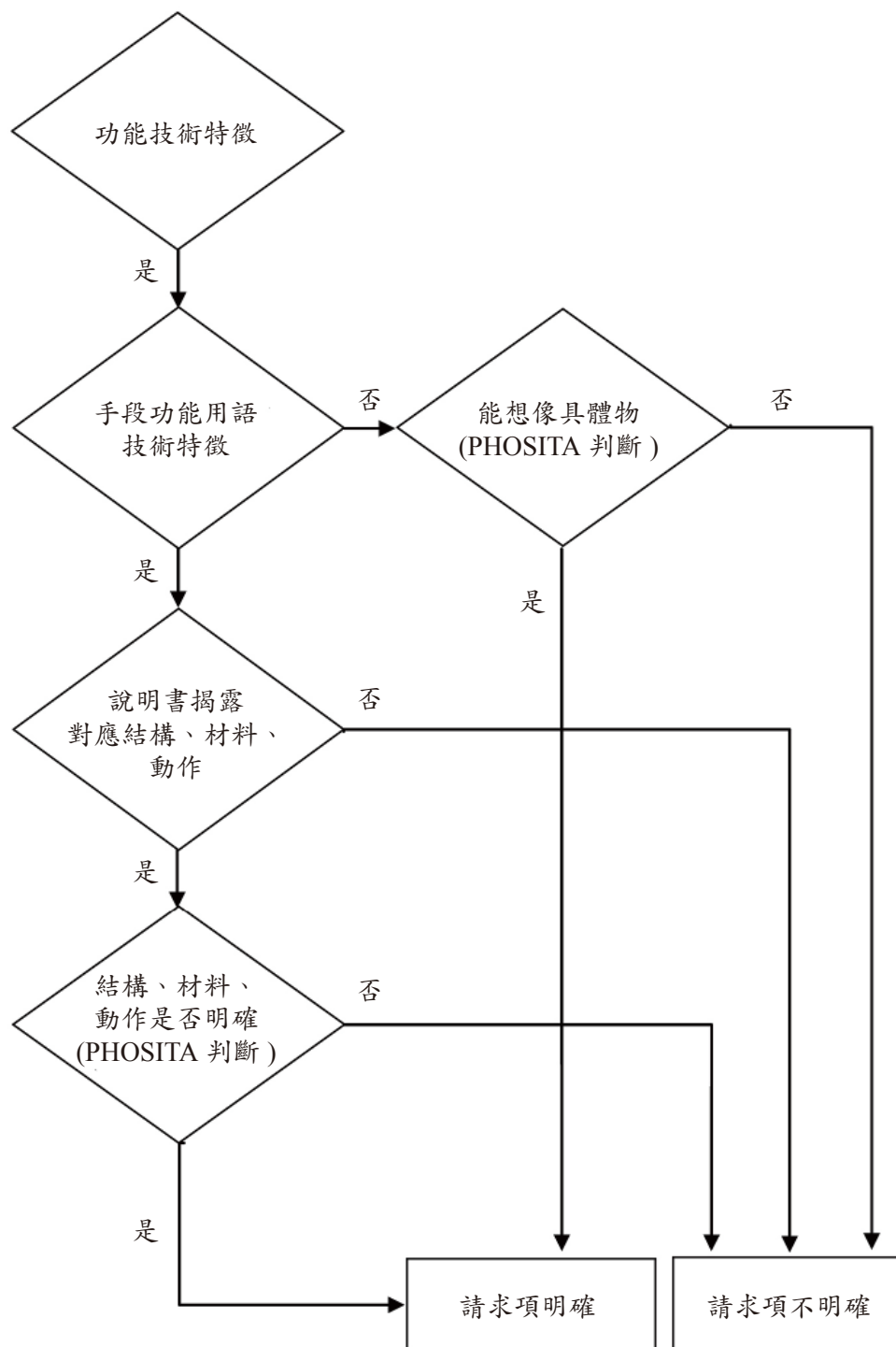


圖 1 「一般功能技術特徵」及「手段（或步驟）功能技術特徵」之明確性判斷

## 陸、我國有關「手段（或步驟）功能請求項」之審查方式的調整

基於上述「手段（或步驟）功能技術特徵之請求項」的適格性與明確性之判斷的爭議，我國近年來乃於審查實務上進行調整。

首先，對於「手段（或步驟）功能技術特徵」，係先初步將其認定為「一般功能技術特徵」，亦即將該功能技術特徵解釋為包含能夠達成該功能之所有實施方式，以最寬廣的範圍予以審查，使其較容易涵蓋先前技術而不具新穎性或進步性，經審查人員發出審查意見通知後，若申請人對於該解釋方式有所質疑，得申復說明該技術特徵並非「一般功能技術特徵」，而是「手段（或步驟）功能技術特徵」，經確認或修正為符合相關的三條件後，再改以較狹窄的範圍予以審查。

其次，若經認定為「手段（或步驟）功能技術特徵」，惟申請人與審查人員雙方對於說明書中對應於該功能之結構、材料或動作的認定有所差異時，將由審查人員予以認定，並記載於審查意見表中，經取得專利後，未來於舉發或訴訟階段中欲解釋該請求項時，認定其是否為「手段（或步驟）功能技術特徵」及其對應之範圍為何，該等申請歷史檔案將可作為內部證據，提供審查或判決時之參考。

## 柒、結論

功能請求項在美國曾被廣泛使用，因為其可涵蓋執行請求項所述功能的所有方式，得以主張較廣的權利範圍，直到美國法院重新解釋專利法，限制手段（或步驟）功能請求項之權利範圍僅能涵蓋專利說明書中所揭露的結構、材料或動作及其均等範圍，使得申請人開始卻步，避免撰寫該類型請求項，然而自著名的 *Festo* 案<sup>64</sup> 之後，均等論的範圍大幅受限，部分申請人覺得以手段（或步驟）功能請求項撰寫似乎較有利，因為其至少可涵蓋較為明確的法定均等範圍，雖然該均等範圍係以申請時為準，小於均等論係以侵權時為準的範圍。

功能請求項乃特殊類型之請求項，其係提供專利申請人一種簡單便利的請求項撰寫方式，以避免請求項文字過於繁雜，為了因應電腦軟體相關發明等新型態

<sup>64</sup> *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722 (2002).

的申請案件，美國進一步發展出手段（或步驟）功能請求項，並規範其特殊的解釋方式，然而運作多年以來，產生諸多爭議，陸續經由法院判決而不斷調整實務作法，我國多年前引入該特殊規範，實務上亦產生類似問題，主要在於法院判決與審查規範之差異。

有關本文探討的第一個問題，亦即適用手段（或步驟）功能請求項的起始時間，由於我國係於 87 年 10 月 7 日公告特定技術領域之「電腦軟體相關發明審查基準」，因此自該日起僅該技術領域之案件始得適用，93 年 7 月 1 日起專利法施行細則第 18 條第 8 項開始施行，相關規定始擴大適用於所有技術領域之案件，如此始有法源依據。有關第二個問題，亦即手段（或步驟）功能請求項之適用的條件，對於第 (1) 條件，宜採取我國專利審查基準之較嚴格的明確規定，而非法院判決所採較寬鬆的彈性判斷，以避免認定標準不一而產生的爭議。有關第三個問題，手段（或步驟）功能請求項之明確性判斷，只要被認定符合「手段（或步驟）功能請求項」之條件，說明書中即須揭露執行所述功能之結構、材料或動作，若未揭露，即不符合請求項之明確性要件，不得再另外認定其為「一般功能請求項」，而改由通常知識予以解釋，換言之，其標準是以通常知識者之觀點判斷能否了解「說明書中已揭露對應於請求項所述功能之結構、材料或動作」，而非能否了解「有任何結構、材料或動作能執行請求項所述功能」，前者判斷的對象是說明書，而後者判斷的對象則是請求項。

為了改進審查方式的明確性、一致性及可預測性，USPTO 於 2018 年 12 月 20 日公告（2019 年 1 月 7 日生效）修正之「符合 35 U.S.C. 112 之電腦實施的功能性請求項技術特徵的審查」基準，對於手段（或步驟）功能請求項之審查，其中強調只要說明書未揭露對應之結構、材料或動作時，即不符合請求項之明確性要件。

針對我國導入手段（或步驟）功能請求項後產生的諸多問題，尤其是法院判決與審查規範出現的差異，我國近年來於審查方式上做出適當因應，其重點在於探求申請人本意後，始適用相關的嚴格規定，以保障其權益，並進行正確的審查，日後對於該特殊類型請求項之審查規範及實務，仍有待持續的檢討及調整。

<sup>65</sup> Examining Computer-Implemented Functional Claim Limitations for Compliance with 35 U.S.C. 112.



## 智慧財產法院 107 年民專訴字第 34 號「滴水條封邊擋板結構」民事判決

【爭點】被證四至六是否足以證明系爭專利請求項 1 至 3 不具新穎性。

### 【案件事實】

原告主張：其為系爭新型「滴水條封邊擋板結構」專利（附圖 1）之專利權人，詎被告 A 公司與 B 公司未經其同意或授權，而將系爭專利施作於 A 公司之蘇澳蠟筆工廠之滴水條及 B 公司之新莊瓏山林集合住宅之滴水條（即系爭產品）。且經原告送鑑定後，認被告之系爭產品（附圖 2）侵害其新型專利權，乃訴請被告應負侵權責任。被告則舉證抗辯：綜合被證四至六證據資料，可證本件原告早在系爭專利申請日前，即將具有系爭專利請求項所揭技術內容之「滴水條」產品，公開對外銷售，是系爭專利請求項 1、2、3 均不具有新穎性。案經法院審理後判認：原告之系爭專利不具新穎性，有應撤銷事由存在，故駁回原告之訴。

### 【判決見解】

- 一、證據分析：被證四之「滴水條」為原告之公司網站中所示甲公司之系爭宜蘭建案；被證五之「滴水條」為被證四之現場照片；被證六為原告之公司提供予甲公司之滴水條「出貨單」。其中被證四之圖片與被證五之照片外觀比對為相同，故兩者為同一之證據。
- 二、被證四及五於系爭專利申請前已經公開：經查被證四與被證六時間皆為 101 年，且時間為被證六於 101 年 10 月 4 日出貨，亦即出貨在前，施工在後，再於 101 年 11 月 15 日網站顯現實績，此亦可相互佐證一為出貨，另一為施工完之實績，與經驗法則相符；且被證四、五為同一證據，並經與被證六相互勾稽，可證被證四及五之滴水條於系爭專利申請日 101 年 10 月 25 日之前已公開實施。

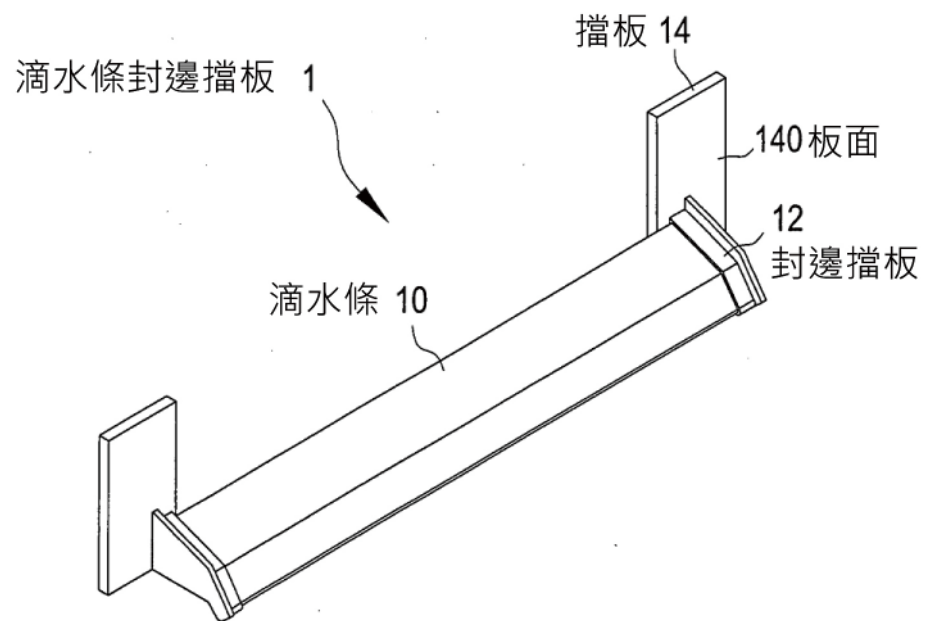
**三、經與被證六勾稽可認被證四、五為系爭專利之先前技術：**復查被證六之出貨單格式、貨品編號方式及承辦人員皆與以某公司名義向原告公司購買滴水條、滴水條封邊及擋板（原證十五）相符，故被證六之資料應為可信，且依被證六所載之貨單日期為101年10月4日可知，被證四及五之滴水條已為公開販售，即其早於系爭專利申請日101年10月25日之前已公開實施者，故被證四、五可為系爭專利之先前技術。

**四、系爭專利請求項1之技術特徵已完全揭露：**由被證五所標示滴水條相關各細部構件，其包含有滴水條、複數封邊擋板及複數擋板，且其連結關係亦揭露「複數封邊擋板，各該封邊擋板係分別裝設於該滴水條兩端」以及「複數擋板，各該擋板係分別設置於該封邊擋板，且該擋板係供安裝設置於該窗台立面同時抵靠側壁面」，已完全揭露系爭專利請求項1之技術特徵，又系爭專利請求項2、3均為請求項1之附屬項。且觀之被證五之照片及標示，其亦揭示「其中該封邊擋板係垂直設置於該擋板之板面」、「其中該滴水條係形成一供排水之傾斜面」之技術，而完全揭露系爭專利請求項2、3之附加技術特徵。故被證四至六足以證明系爭專利請求項1至3不具新穎性。

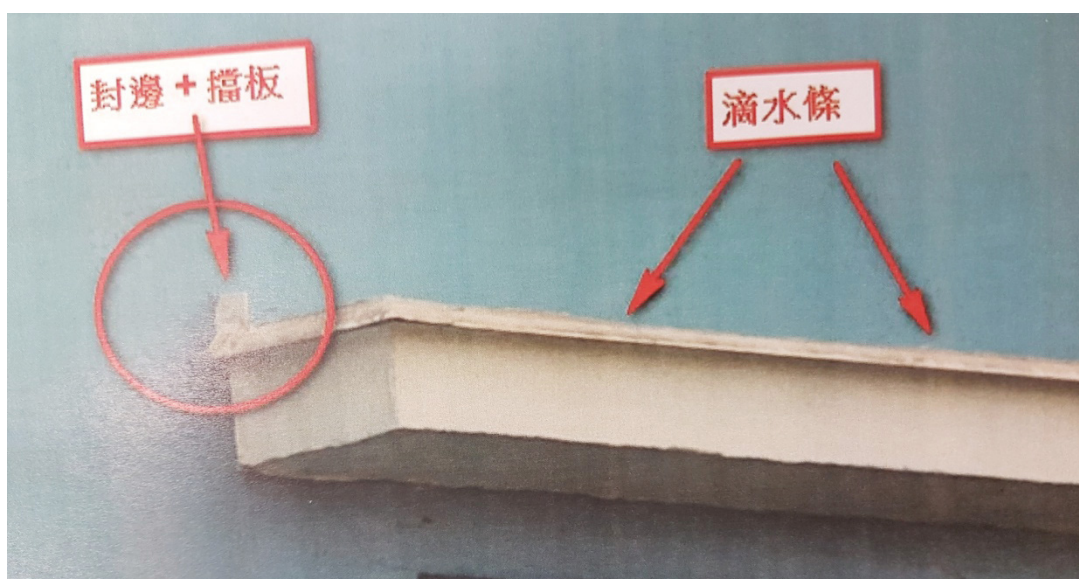
**五、結論：**本件原告訴請被告未經其同意或授權，而施作使用其系爭專利應成立侵權；然被告則舉證抗辯：該系爭專利請求項1、2、3均不具有新穎性。案經法院審理後判認：被證四及五之「滴水條」照片經與被證六「出貨單」勾稽後，可證其早於系爭專利申請日前已公開實施，故可為系爭專利之先前技術。再者，被證五所標示「滴水條」相關各細部構件，也已完全揭露系爭專利請求項1之技術特徵，爰判認：原告之系爭專利不具新穎性，有應撤銷事由存在，而駁回原告之訴。

【圖示】

附圖 1：系爭專利



附圖 2：系爭產品





## ● 澳洲智慧財產局推出全球人工智慧平臺

澳洲智慧財產局最近推出一款安全且可擴充之人工智慧（AI）網路平臺，簡稱為 IP GAIN，該平臺提供最先進的人工智慧、機器學習（ML）工具及服務，全球用戶包括各國智慧財產局均可共享此資源。

這款新的智慧財產領域專用之人工智慧網路平臺就像是一個專門提供數位服務的 app 商店，用戶可透過此平臺獲取人工智慧與機器學習相關工具及服務。該平臺藉由增加使用者之間的協力合作和共同開發，除了可以共享資源大幅降低重複性工作，進一步強化國內外協力夥伴的數位能力，並可透過人工智慧在全球的普及應用來提升服務品質。

IP GAIN 實現了澳洲智慧財產局之前在該局「邁向 2030 年策略地圖」中提出的一項人工智慧計畫，該計畫聚焦於擴大國際間的協力合作和共同開發。其後，澳洲智慧財產局已針對專利檢索和審查流程進行端對端（end-to-end）的審查，藉以找出可提升效率或導入自動化和人工智慧的領域。

相關連結：

<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/global-artificial-intelligence-platform-launched>

## ● 紐西蘭更新 GPPH 加速審查請求之評估方式

紐西蘭專利局最近更新全球專利審查高速公路（GPPH）試行計畫加速審查的評估方式。

紐西蘭專利局評估 GPPH 專利申請案請求項是否「充分對應」（sufficiently correspond）（即申請專利範圍是否相同或類似，且範疇是否相同）到參與計畫之其他專利局所接受的請求項時，將認定瑞士型請求項（Swiss-style claims）可對應到先審查專利局已核准的其他形式之第二醫療用途請求項。

另 GPPH 加速審查申請，如有未符合強制要件，紐西蘭專利局不再直接駁回申請，而是給予申請人先行釐清或提供進一步的證明文件的機會，申請人則必須在一定期間內做出回應。



然而，如 GPPH 申請案之請求項，未充分對應先審查局的請求項、或申請人提交無效的審定書或審查意見函、抑或是所提出之加速審查申請文件未達最低要求，則紐西蘭專利局仍將選擇拒絕 GPPH 加速審查之請求。

相關連結：

<https://www.iponz.govt.nz/news/update-of-patent-practices-for-gpph-expedited-examination-requests/>

### ● 新加坡《2014 年地理標示 (GI) 法案》條款隨著歐盟 - 新加坡自由貿易協定 (EUSFTA) 生效後生效

隨著歐盟 - 新加坡自由貿易協定 (EUSFTA) 於 2019 年 11 月 21 日生效，新加坡《2014 年地理標示 (GI) 法案》的以下條款隨之同日生效：

1. 第 4 條第 (6) - (9) 項 (利害關係人可對某些違反規定使用地理標示之人提起訴訟)。
2. 第 15-16 條 (註冊的例外規定)。
3. 第 75-76 條 (初步證據及註冊合法性爭議的證明)。

更多訊息請參閱 EUSFTA。

地理標示是一種使用在產品上的 IP 標誌，用來表彰該產品之特定品質、聲譽或其他特性，主要係歸因於該地理來源。上述規定生效後，地理標示產品的製造商和貿易商將享有更高水準的保護。這是繼新加坡於 2019 年 4 月 1 日成立新的地理標示註冊處 (Registry of Geographical Indications) 之後的新措施，消費者同受保障，可於市面上購買到標示來源地和優質的 GI 商品，包括葡萄酒、烈酒和各式農產品。

相關連結：

<https://www.ipos.gov.sg/media-events/updates/ViewDetails/gi-act-provisions-brought-into-force-with-eusfta-entry-into-force/>

## ● 《2019 年世界智慧財產權報告》- 區域熱點，全球網絡：促進創新活動之合作與國際化

2019 年版的《世界智慧財產權報告》分析了幾十年來數百萬筆的專利和科學刊物，得到的結論是，創新活動已逐漸走向跨國合作，而這種創新活動起源於少數國家的幾個大型集群。

在 2015 年至 2017 年期間，約 30 個都會區熱點就貢獻了全球 69% 的專利和 48% 的科學活動，且集中在中德日韓美等國。

該報告指出，創新活動的模式，已逐漸朝向團隊合作化。在 2000 年代初期，科學家團隊合作產出所有科學論文的 64%，而發明家以團隊形式獲得所有專利的 54%。到了 2010 年代下半期，這些數字分別成長至近 88% 和 68%。

此外，團隊合作的本質，也變得更加國際化。在 2017 年，由兩名或兩名以上跨國研究人員共同從事之科學合作，占比約 25%。在專利方面，國際共同發明 2009 年的占比增加到 11%，但此後略有下降，部分原因係由於某些地區（如中國大陸）境內合作的占比快速增長。大多數國際合作發生在全球主要都會區熱點。前十大熱點 -- 舊金山，聖荷西，紐約，法蘭克福，東京，波士頓，上海，倫敦，北京，班加羅爾和巴黎，佔所有國際共同發明的 26%。美國的都會區更是全球聯繫最緊密的熱點。

WIPO 總幹事 Francis Gurry 表示，「當今的創新格局在全球緊密相連。」  
「面對全球共同的挑戰，日漸複雜的技術解決方案需要仰賴更多且更具專業的研究團隊進行國際合作。各經濟體保持開放以追求創新是當務之急。」

### 重要發現

報告中其他主要結論：

- 在 2000 年之前，日本、美國和西歐三大經濟體佔全球專利申請量 90%，佔全球科學出版活動 70% 以上。但在 2015-2017 年間，該占比隨著中國大陸、印度、以色列、新加坡、韓國等的成長，而分別下降至 70% 和 50%。
- 跨國公司在能提供專業知識和技能的地區展開研發（R&D）活動。  
例如，Google 在其矽谷總部的專利活動僅佔該公司專利總量的不足

一半，發明人聚集之所蘇黎世，紐約和倫敦等城市才是該公司重要研發來源。

- 來自中等收入經濟體的跨國公司，例如巴西航空工業公司（Embraer）和印度的 Infosys 公司，經常會從高收入經濟體的熱點城市“獲取（source）”創新資源，卻鮮少會從其他中等收入經濟體中獲取創新資源。
- 科學活動和發明活動的模式存在顯著差異。科學活動廣泛分布全球。有許多中等收入經濟體的大學和學術機構，經常與其美國和歐洲的合作夥伴共同發表大量的科學出版作品。但是，這些經濟體的專利數量占比卻相對較少量。一般來說，在科學出版方面的國際合作比在專利方面的合作更加頻繁。
- 高度成功的創新熱點的興起，與其國內日益加劇的區域內收入、高技術就業和工資間兩極化的趨勢相吻合，儘管其他因素也導致了這種地區間的不平等，但地區支持和發展政策在幫助落後地區方面，仍扮演重要的角色。例如：正蓬勃發展的創新經濟以色列，該國創新活動高度集中在大城市台拉維夫（Tel Aviv）這個「冠軍區域」，77% 的新創公司及 60% 的高科技工作集中在該區，超過半數的專利申請發明人來自該區域，導致該國外圍地區的工資低於核心地區約 35%，該國政府已開始關心科技發展的擴張帶來高房價、貧富懸殊及區域發展失衡的問題，並採取因應對策。

### 創新重塑汽車產業：資訊科技（IT）公司占有一席之地

該報告深入探討了正在發生劇變的兩種產業的全球創新版圖。其中之一是汽車產業，自動駕駛技術的運用對傳統汽車產業帶來顛覆性的改變。有來自汽車產業，也有來自資訊科技（IT）產業的新加入者，正挑戰原已存在的汽車業者。

專利數據顯示，傳統汽車製造商及其供應者處於自駕車（AV）創新技術的最前沿。福特，豐田和博世（Bosch）是自駕車專利申請的前三名，分別擁有 357、320 和 277 項的 AV 專利家族。然而，值得注意的是非汽車製造商也出現在專利申請人領先名單中，Google 及其投資於自駕車領域的子公司 Waymo 以 156 項專利位居第八名，領先於日產（Nissan）、BMW、和現代

(Hyundai) 等傳統汽車製造商。科技公司如 Uber 和 Delphi 分別擁有 62 項 AV 專利，並列第 31 名。

自駕車技術的出現擴大了創新格局，其中幾個以 IT 為中心的熱點地區（其傳統上並非汽車創新的中心）變得越來越重要。汽車製造商和 IT 公司似乎仍偏好在其原來的基地進行創新活動。例如：戴姆勒（Daimler）公司，該公司全部專利的 72.6% 及自駕車專利的 76.8% 集中在其德國總部 Stuttgart，日本汽車公司超過 82% 的專利或自駕車專利發生於其日本本土的群聚地如東京。

#### 農作物生物技術構思於城市實驗室並傳播至農業地區

該報告還研究了農業生物技術的趨勢。大多數農作物生物技術的科學和發明活動集中在少數幾個經濟體中。中國大陸、德國、日本、韓國和美國五大經濟體占有所有農作物生物技術論文 55% 以上的產出，占有所有專利的 80% 以上。在這些經濟體內，創新活動主要發生在大都市地區。然而，相對於其他創新領域，農作物生物技術領域之創新活動的地域分布更為廣泛，遍及在非洲、拉丁美洲和亞洲地區的許多國家。地域分布反映了農作物生物技術領域的創新活動（特別是位於農村的實驗場域）必須適合當地的土壤、地形、氣候等條件需求。

四大私有跨國集團 - 拜耳作物科學（Bayer Cropscience），巴斯夫（BASF），中國化工（ChemChina）和科蒂瓦（Corteva）在植物生物技術的研發的投資中占了很大比重，但與公部門合作以獲取公共研究機構所擁有的種源和栽培品種的資源需求日益增加。自 2000 年代以來，公私部門間的共同獲取專利已超越私人公司間共同獲取專利，而成為主要的合作類型。

相關連結：

[https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article\\_0013.html](https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0013.html)

#### ● 歐盟加入使 WIPO《里斯本協定日內瓦法案》自 2020 年 2 月 26 日起生效

2019 年 11 月 26 日報導，由於歐盟加入《里斯本原產地名稱及地理標示協定日內瓦法案》（The Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications）（以下簡稱《里斯本協定日內瓦法案》）



成為關鍵性的第 5 個成員，促使該法案生效的里程碑。該國際註冊體系係為了識別咖啡、茶、水果、酒類、陶器、玻璃和布匹等產品地理來源的名稱提供國際保護。隨著歐盟的加入，《里斯本協定日內瓦法案》將於 2020 年 2 月 26 日對其所有締約方生效。

歐盟理事長 Gurry 先生表示：「歐盟的加入使《里斯本協定日內瓦法案》生效，同時也大大擴大了這項重要註冊制度的地理涵蓋範圍。」他接著表示：「隨著對產品來源地興趣的提高，原產地名稱和地理標示的保護有益於追求真實性的消費者，同時也有助於尋求新方法以增加產品價值而得以在日益全球化且競爭激烈的市場中脫穎而出的生產商。」

歐盟農業和農村發展委員會 Hogan 先生表示：「歐盟已投入了二十多年的時間發展一套成功的地理標示政策，以保護區域內、外農民和食品生產者的智慧財產權。」他同時表示：「加入《日內瓦法案》後，我們將加強提升食品品質至國際水平及強化對追蹤食品來源的承諾。這將為我們的全球合作夥伴，歐盟的生產商、消費者、以及區域成長與就業帶來明顯的好處。」

《里斯本協定日內瓦法案》於 2015 年 5 月 20 日通過使地理標示和原產地名稱透過向 WIPO 的單一註冊程序獲得國際註冊，並准許跨政府組織包括歐盟和非洲智慧財產權組織（OAPI）的加入。

《保護原產地名稱及其國際註冊里斯本協定》最初於 1958 年簽訂。

《里斯本協定日內瓦法案》與《里斯本協定》共同構成所謂的「里斯本體系」。

### 【背景知識】

「原產地名稱（AO）」和「地理標示（GI）」均用於指稱識別產品的標示，該標示必須在其所指之產品及其原產地之間建立特定的關聯性。這兩種標示都是令生產者感興趣的行銷工具，因為它們讓消費者了解一項產品的地理來源及與該來源地相關聯之品質，特徵及聲譽。這兩個專有名詞之間的基本不同，在於「原產地名稱」有更強烈的產地來源關聯性。

與所有的智慧財產權一樣，「原產地名稱」或「地理標示」所授予的權利基本上具有屬地性，僅在該標示受保護的國家或地區中有效。



里斯本體系提供一套透過 WIPO 的單一程序取得「原產地名稱」和「地理標誌」國際註冊的系統。經由單一註冊程序和最低的費用，一個國家或地區「原產地名稱」或「地理標示」的所有人即可在里斯本體系的其他締約方獲得識別產品標示的保護。

「原產地名稱」和「地理標示」的例子包括貢布胡椒（Kampot Pepper）、大吉嶺紅茶（Darjeeling Tea）、盤錦大米（Panjin Rice）、哥倫比亞咖啡（Café de Colombia）、帕瑪火腿（Prosciutto di Parma）、奧庫蜂蜜（Oku Honey）、蘇格蘭威士忌（Scotch Whisky）、龍舌蘭酒（Tequila）、阿甘油（Argane，摩洛哥堅果油）、丘盧卡納斯陶瓷（Chulucanas）、科赫洛瑪手工藝品（Khokhloma）、清邁青瓷（Chiangmai Celadon）、瑞士鐘錶（Swiss Watches）和波西米亞水晶（Bohemia Crystal）。

相關連結：

[https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article\\_0015.html](https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0015.html)

## ● EPO 發布新版 Espacenet，讓全世界最大的免費專利文獻資料庫更好用

歐洲專利局（EPO）於 2019 年 11 月 19 日發布新版 Espacenet，這是該局原版專利資料檢索工具經過大幅修正及改進之後的最新版本。新版 Espacenet 有最進步和增強的功能特性讓使用者更容易進行專利檢索，並免費提供給全球使用者超過 1.1 億筆專利文獻。

EPO 局長 António Campinos 表示，專利資料對所有智慧財產（IP）領域的從業人員都是極為豐富的資源，隨著新版 Espacenet 的推出，EPO 正在兌現讓這些資源更容易取得的承諾。新版 Espacenet 可以讓發明者更容易評估當前技術的現狀，讓企業做出更明智的 IP 戰略決策，也讓決策者更了解專利地圖分布。透過專利資料的取得才能有效的支援 IP 布局，有效的 IP 布局才能支撐經濟發展。

自 1998 年原版 Espacenet 發布以來，該工具的主要目的是讓 EPO 的使用者得以與世界各地最先進的專利資料相連結。近年來，Patent Translate 機器翻譯軟體新增功能，可將英語、法語和德語翻譯成多達 32 種的歐洲和亞洲語言，不僅提供高品質且能即時翻譯，增進各國使用者利用 Espacenet 取得專利資料。

新版 Espacenet 提供的新功能主要包括：

1. 更容易檢索的動態查詢工具（query builder）。
2. 更豐富、更俐落、更快捷的查詢結果列表。
3. 查詢結果的篩選。
4. 改良的專利家族法律狀態概述。
5. 透過檢索工具的回應式設計（responsive design）。

新的篩選工具可以顯示最常使用的分類、申請人、發明人、國家等，並允許使用者修改檢索式，以改善檢索結果。「進階檢索（Advanced search）」的功能既靈活又動態，透過結合廣泛的書目欄位和圖形視覺化邏輯關係，幫助使用者構建自定、複雜的布林（Boolean）檢索。現在使用者也可自由靈活地在「進階檢索（Advanced search）」和「簡易檢索（Smart search）」模式間作切換，不會遺失檢索結果。

相關連結：

<https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20191119.html>

## 專利

### ● 智慧局 AEP 12 月份統計資料簡表

表一：2019 年 12 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份／國內外統計

| 申請月份        | 本國      |         |         |         | 本國<br>合計 | 外國      |         |         |         | 外國<br>合計 | 總計   |
|-------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|------|
|             | 事由<br>1 | 事由<br>2 | 事由<br>3 | 事由<br>4 |          | 事由<br>1 | 事由<br>2 | 事由<br>3 | 事由<br>4 |          |      |
| 2019 年 01 月 | 3       | 0       | 10      | 2       | 15       | 16      | 0       | 0       | 1       | 17       | 32   |
| 2019 年 02 月 | 0       | 0       | 2       | 0       | 2        | 7       | 0       | 0       | 0       | 7        | 9    |
| 2019 年 03 月 | 2       | 0       | 8       | 1       | 11       | 12      | 1       | 0       | 0       | 13       | 24   |
| 2019 年 04 月 | 2       | 0       | 12      | 0       | 14       | 12      | 2       | 1       | 0       | 15       | 29   |
| 2019 年 05 月 | 2       | 1       | 7       | 0       | 10       | 14      | 1       | 0       | 0       | 15       | 25   |
| 2019 年 06 月 | 2       | 1       | 15      | 2       | 20       | 7       | 1       | 2       | 0       | 10       | 30   |
| 2019 年 07 月 | 3       | 0       | 9       | 1       | 13       | 11      | 1       | 0       | 0       | 12       | 25   |
| 2019 年 08 月 | 0       | 1       | 18      | 3       | 22       | 9       | 0       | 1       | 0       | 10       | 32   |
| 2019 年 09 月 | 2       | 0       | 5       | 2       | 9        | 8       | 3       | 1       | 0       | 12       | 21   |
| 2019 年 10 月 | 0       | 0       | 7       | 0       | 7        | 11      | 1       | 1       | 0       | 13       | 20   |
| 2019 年 11 月 | 3       | 0       | 11      | 1       | 15       | 10      | 1       | 2       | 0       | 13       | 28   |
| 2019 年 12 月 | 1       | 0       | 13      | 1       | 15       | 17      | 2       | 3       | 0       | 22       | 37   |
| 總計          | 20      | 3       | 117     | 13      | 153      | 134     | 13      | 11      | 1       | 159      | *312 |

依申請人國別統計

| 申請人國別     | 事由 1 | 事由 2 | 事由 3 | 事由 4 | 總計   |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 中華民國 (TW) | 20   | 3    | 117  | 13   | 153  |
| 日本 (JP)   | 54   | 4    | 4    | 0    | 62   |
| 美國 (US)   | 30   | 2    | 1    | 0    | 33   |
| 德國 (DE)   | 14   | 5    | 0    | 1    | 20   |
| 丹麥 (DK)   | 4    | 1    | 1    | 0    | 6    |
| 瑞典 (SE)   | 5    | 0    | 0    | 0    | 5    |
| 義大利 (IT)  | 4    | 0    | 0    | 0    | 4    |
| 香港 (HK)   | 4    | 0    | 0    | 0    | 4    |
| 盧森堡 (LU)  | 3    | 0    | 0    | 0    | 3    |
| 芬蘭 (FI)   | 3    | 0    | 0    | 0    | 3    |
| 南韓 (KR)   | 2    | 0    | 1    | 0    | 3    |
| 中國大陸 (CN) | 0    | 0    | 3    | 0    | 3    |
| 荷蘭 (NL)   | 3    | 0    | 0    | 0    | 3    |
| 開曼群島 (KY) | 3    | 0    | 0    | 0    | 3    |
| 英國 (GB)   | 1    | 1    | 0    | 0    | 2    |
| 瑞士 (CH)   | 2    | 0    | 0    | 0    | 2    |
| 越南 (VN)   | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    |
| 澳大利亞 (AU) | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    |
| 挪威 (NO)   | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    |
| 總計        | 154  | 16   | 128  | 14   | *312 |

\* 註：包含 8 件不適格申請（2 件事由 1、1 件事由 2、5 件事由 3）。

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<br>回覆期間           | 首次審查回覆<br>平均時間（天） |
|------|--------------------------|-------------------|
| 事由 1 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月底 | 48.7              |
| 事由 2 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月底 | 46.8              |
| 事由 3 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月底 | 81.4              |
| 事由 4 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月底 | 75.8              |

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（2019 年 12 月）

| 國別        | 事由 1 | 事由 2 | 總計  | 百分比     |
|-----------|------|------|-----|---------|
| 美國（US）    | 74   | 4    | 78  | 44.32%  |
| 歐洲專利局（EP） | 35   | 9    | 44  | 25.00%  |
| 日本（JP）    | 32   | 3    | 35  | 19.89%  |
| 中國大陸（CN）  | 5    | 0    | 5   | 2.84%   |
| 澳大利亞（AU）  | 4    | 0    | 4   | 2.27%   |
| 南韓（KR）    | 3    | 0    | 3   | 1.70%   |
| 英國（GB）    | 2    | 0    | 2   | 1.14%   |
| 芬蘭（FI）    | 2    | 0    | 2   | 1.14%   |
| 瑞典（SE）    | 1    | 0    | 1   | 0.57%   |
| 新加坡（SG）   | 1    | 0    | 1   | 0.57%   |
| 德國（DE）    | 1    | 0    | 1   | 0.57%   |
| 總計        | 160  | 16   | 154 | 100.00% |

註：其中有 5 件加速審查申請引用複數對應案。



## 專利

### ● 修正「專利舉發案件聽證作業方案」，自 8 月 5 日起實施

為符合 CEDAW 第 15 條及第 33 號一般性建議第 17 段 b 款規定，修正「專利舉發案件聽證作業方案」第 14 點內容為「聽證時，應用國語，如欲使用其他語言陳述意見者，得向本局申請翻譯人員」。

修正後之「專利舉發案件聽證作業方案」，詳如附件，亦可至本局局網「專利／聽證專區」下載或查詢，相關訊息歡迎各界多加利用。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-859321-e4119-1.html>

### ● 修正「專利審查基準」第二篇發明專利實體審查第七章、第九章、第十章、第四篇新型專利形式審查第二章、第五篇舉發審查第一章、第二章，並自中華民國一百零八年十一月一日生效

經濟部 令

發文日期：中華民國 108 年 10 月 30 日

發文字號：經授智字第 10820032870 號

修正「專利審查基準」第二篇發明專利實體審查第七章、第九章、第十章、第四篇新型專利形式審查第二章、第五篇舉發審查第一章、第二章，並自中華民國一百零八年十一月一日生效。

附修正「專利審查基準」第二篇發明專利實體審查第七章、第九章、第十章、第四篇新型專利形式審查第二章、第五篇舉發審查第一章、第二章

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-859322-4b5c2-1.html>

● **修正「專利審查基準」第二篇發明專利實體審查第十三章醫藥相關發明，並自中華民國一百零九年一月一日生效**

發文日期：中華民國 108 年 11 月 5 日

發文字號：經授智字第 10820032920 號

修正「專利審查基準」第二篇發明專利實體審查第十三章醫藥相關發明，並自中華民國一百零九年一月一日生效。

附修正「專利審查基準」第二篇發明專利實體審查第十三章醫藥相關發明

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-859323-99166-1.html>

## 商標

● **商標申請註冊指定使用之商品暨服務名稱及檢索參考資料之異動公告**

因應「商品與服務國際（尼斯）分類」第 11 版定期修正，商標申請註冊指定使用之商品／服務名稱，總計增修 283 項、刪除 17 項，另增刪修 22 項組群／小類組名稱或備註事項（詳附表）。以上異動將自 109 年 1 月 1 日起實施。商標電子申請系統建置之「指定使用商品／服務類別及名稱」將同步更新（有關系統資料正式更新時程，以本局資訊室公告為準）。

109 年 1 月 1 日後透過商標電子申請系統申請註冊者，申請前請確實下載最新異動內容，以避免申請書記載之指定使用商品／服務名稱與電子申請系統建置之內容不同，而無法享有減免 300 元規費之優惠。

自即日起，「商標申請註冊指定使用之商品／服務名稱（異動後新版本）」之全部類別文檔，可於商標檢索系統之「商品及服務名稱分類查詢」下載

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-859377-12dbe-1.html>

● **更新公告商標申請註冊指定使用之商品及服務名稱暨檢索參考資料的異動內容！**

有關商標申請註冊指定使用之商品／服務名稱，總計增修 284 項（較 12 月 10 日公告增修 1 項）、刪除 17 項，另增刪修 22 項組群／小類組名稱或備註事項（詳附表）。

以上異動將自 109 年 1 月 1 日起實施。商標電子申請系統建置之「指定使用商品／服務類別及名稱」將同步更新（有關系統資料正式更新時程，以本局資訊室公告為準）。

於 109 年 1 月 1 日後透過商標電子申請系統申請註冊者，申請前，請確實下載最新異動內容，以避免申請書記載之指定使用商品／服務名稱與電子申請系統建置之內容不同，而無法享有減免 300 元規費之優惠。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-859398-67c60-1.html>

**營業秘密**

● **「營業秘密保護實務教戰手冊」2.0**

為協助企業建構更完善營業秘密保護機制，智慧局前於 102 年編製「營業秘密保護實務教戰手冊」供企業參考，經過 6 年來實務累積之經驗，該手冊有與時俱進之必要，故重新編撰「營業秘密保護實務教戰手冊」2.0，提供企業更切合實務之參考，此次修正重點如下：

- 一、以合理保密措施之實施程序為核心，並配合司法判決之觀點，提出建議企業建置合理保密措施之作為。
- 二、納入司法實務作法及企業配合偵辦之因應策略。
- 三、營業秘密 QA 增訂關於營業秘密保護之評估建議、營業秘密保護之時點及落實保密義務之作法。
- 四、提供簡易企業營業秘密資訊盤點。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-859471-6c0c7-1.html>

108 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

| 項目<br>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     | 6,112  | 4,377  | 5,361  | 823    | 417   | 47  |
| 2 月     | 4,314  | 3,401  | 4,705  | 755    | 319   | 28  |
| 3 月     | 6,557  | 4,226  | 4,566  | 821    | 368   | 28  |
| 4 月     | 5,865  | 4,787  | 4,577  | 864    | 357   | 35  |
| 5 月     | 6,309  | 2,676  | 4,745  | 850    | 492   | 33  |
| 6 月     | 6,117  | 5,049  | 5,213  | 871    | 407   | 27  |
| 7 月     | 6,519  | 5,133  | 5,092  | 934    | 445   | 60  |
| 8 月     | 6,395  | 4,332  | 4,985  | 894    | 405   | 29  |
| 9 月     | 6,062  | 4,031  | 4,854  | 905    | 434   | 34  |
| 10 月    | 6,416  | 3,665  | 4,598  | 1,085  | 485   | 39  |
| 11 月    | 6,379  | 3,209  | 4,599  | 1,008  | 520   | 37  |
| 12 月    | 7,346  | 3,135  | 4,594  | 708    | 547   | 35  |
| 合計      | 74,391 | 48,021 | 57,889 | 10,518 | 5,196 | 432 |

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。

107/108 年專利案件申請及處理數量統計對照表

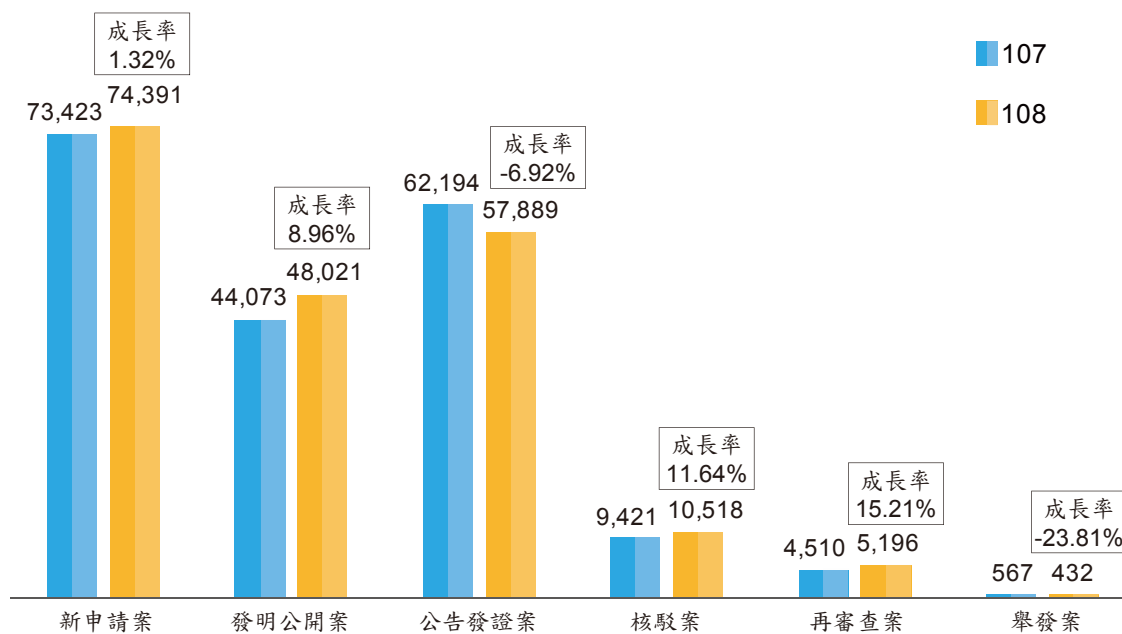
單位：件

| 項目<br>年份<br>月份 | 新申請案   |        | 發明公開案  |        | 公告發證案  |        | 核駁案   |        | 再審查案  |       | 舉發案 |     |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|
|                | 107    | 108    | 107    | 108    | 107    | 108    | 107   | 108    | 107   | 108   | 107 | 108 |
| 1 月            | 5,788  | 6,112  | 3,435  | 4,377  | 4,986  | 5,361  | 704   | 823    | 496   | 417   | 44  | 47  |
| 2 月            | 4,802  | 4,314  | 3,036  | 3,401  | 5,263  | 4,705  | 682   | 755    | 393   | 319   | 54  | 28  |
| 3 月            | 7,085  | 6,557  | 4,688  | 4,226  | 5,355  | 4,566  | 781   | 821    | 414   | 368   | 54  | 28  |
| 4 月            | 5,137  | 5,865  | 4,111  | 4,787  | 5,100  | 4,577  | 767   | 864    | 262   | 357   | 46  | 35  |
| 5 月            | 6,345  | 6,309  | 3,530  | 2,676  | 5,072  | 4,745  | 860   | 850    | 374   | 492   | 60  | 33  |
| 6 月            | 6,138  | 6,117  | 3,821  | 5,049  | 5,262  | 5,213  | 724   | 871    | 334   | 407   | 53  | 27  |
| 7 月            | 6,133  | 6,519  | 4,293  | 5,133  | 5,345  | 5,092  | 820   | 934    | 381   | 445   | 42  | 60  |
| 8 月            | 6,476  | 6,395  | 4,158  | 4,332  | 5,231  | 4,985  | 806   | 894    | 365   | 405   | 41  | 29  |
| 9 月            | 5,719  | 6,062  | 3,475  | 4,031  | 5,037  | 4,854  | 850   | 905    | 356   | 434   | 29  | 34  |
| 10 月           | 6,283  | 6,416  | 3,954  | 3,665  | 4,824  | 4,598  | 860   | 1,085  | 377   | 485   | 53  | 39  |
| 11 月           | 6,568  | 6,379  | 3,060  | 3,209  | 5,061  | 4,599  | 823   | 1,008  | 420   | 520   | 49  | 37  |
| 12 月           | 6,949  | 7,346  | 2,512  | 3,135  | 5,658  | 4,594  | 744   | 708    | 338   | 547   | 42  | 35  |
| 合計             | 73,423 | 74,391 | 44,073 | 48,021 | 62,194 | 57,889 | 9,421 | 10,518 | 4,510 | 5,196 | 567 | 432 |

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。



107/108年專利案件申請及處理數量統計對照圖



108 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

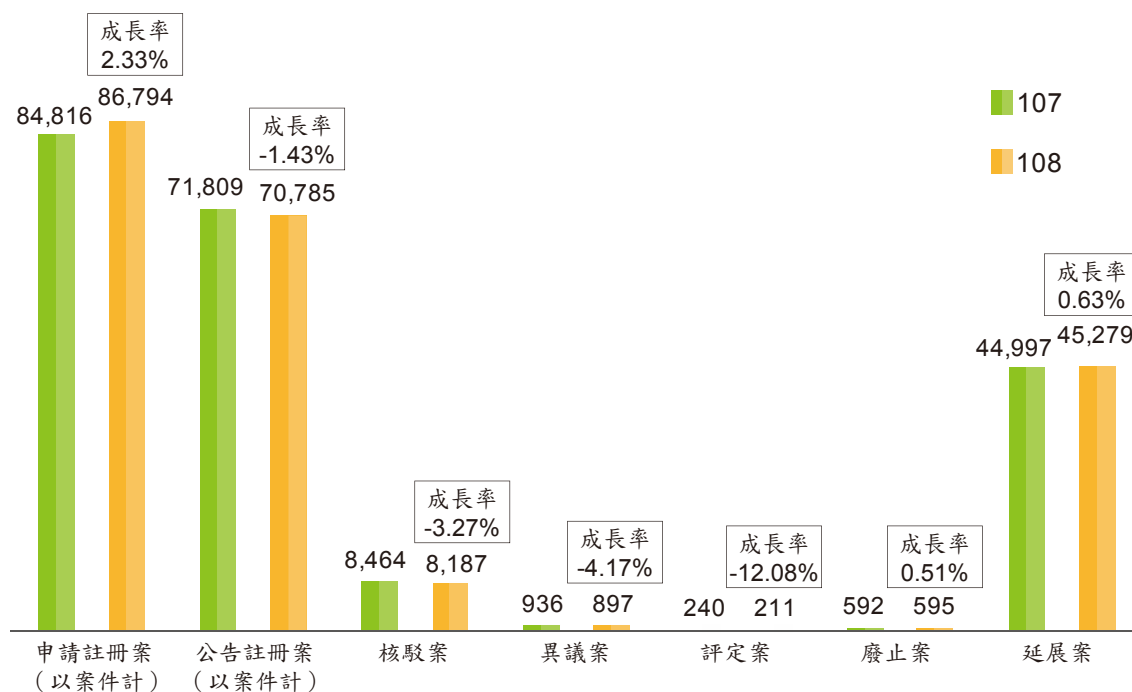
| 項目<br>月 | 申請註冊案<br>(以案件計) | 公告註冊案<br>(以案件計) | 核駁案   | 異議案 | 評定案 | 廢止案 | 延展案    |
|---------|-----------------|-----------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 1 月     | 7,194           | 5,993           | 605   | 84  | 21  | 38  | 3,823  |
| 2 月     | 5,259           | 6,671           | 910   | 76  | 18  | 52  | 2,626  |
| 3 月     | 7,022           | 4,323           | 539   | 79  | 23  | 51  | 4,370  |
| 4 月     | 7,522           | 5,860           | 607   | 74  | 16  | 58  | 4,233  |
| 5 月     | 7,959           | 5,273           | 697   | 81  | 18  | 39  | 4,990  |
| 6 月     | 7,030           | 6,469           | 657   | 66  | 11  | 46  | 3,510  |
| 7 月     | 8,081           | 5,290           | 650   | 93  | 14  | 47  | 4,560  |
| 8 月     | 7,425           | 6,386           | 816   | 65  | 17  | 51  | 4,286  |
| 9 月     | 6,769           | 6,123           | 630   | 38  | 18  | 36  | 2,803  |
| 10 月    | 7,446           | 5,728           | 556   | 81  | 19  | 79  | 3,801  |
| 11 月    | 7,303           | 6,526           | 828   | 96  | 23  | 50  | 2,870  |
| 12 月    | 7,784           | 6,143           | 692   | 64  | 13  | 48  | 3,407  |
| 合計      | 86,794          | 70,785          | 8,187 | 897 | 211 | 595 | 45,279 |

107/108 年商標案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

| 項目<br>年份<br>月份 | 申請註冊案<br>(以案件計) |        | 公告註冊案<br>(以案件計) |        | 核駁案   |       | 異議案 |     | 評定案 |     | 廢止案 |     | 延展案    |        |
|----------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
|                | 107             | 108    | 107             | 108    | 107   | 108   | 107 | 108 | 107 | 108 | 107 | 108 | 107    | 108    |
| 1 月            | 7,158           | 7,194  | 5,581           | 5,993  | 727   | 605   | 60  | 84  | 12  | 21  | 60  | 38  | 3,644  | 3,823  |
| 2 月            | 5,138           | 5,259  | 6,287           | 6,671  | 767   | 910   | 41  | 76  | 11  | 18  | 30  | 52  | 2,273  | 2,626  |
| 3 月            | 7,914           | 7,022  | 4,160           | 4,323  | 485   | 539   | 80  | 79  | 19  | 23  | 59  | 51  | 4,287  | 4,370  |
| 4 月            | 6,592           | 7,522  | 6,599           | 5,860  | 872   | 607   | 75  | 74  | 36  | 16  | 42  | 58  | 3,588  | 4,233  |
| 5 月            | 7,833           | 7,959  | 4,802           | 5,273  | 534   | 697   | 87  | 81  | 19  | 18  | 53  | 39  | 3,741  | 4,990  |
| 6 月            | 7,521           | 7,030  | 6,291           | 6,469  | 734   | 657   | 90  | 66  | 9   | 11  | 58  | 46  | 3,233  | 3,510  |
| 7 月            | 7,352           | 8,081  | 6,079           | 5,290  | 631   | 650   | 81  | 93  | 20  | 14  | 47  | 47  | 4,696  | 4,560  |
| 8 月            | 7,482           | 7,425  | 6,234           | 6,386  | 769   | 816   | 78  | 65  | 29  | 17  | 50  | 51  | 5,224  | 4,286  |
| 9 月            | 6,226           | 6,769  | 6,310           | 6,123  | 806   | 630   | 78  | 38  | 22  | 18  | 54  | 36  | 3,518  | 2,803  |
| 10 月           | 7,425           | 7,446  | 5,805           | 5,728  | 605   | 556   | 97  | 81  | 22  | 19  | 39  | 79  | 3,988  | 3,801  |
| 11 月           | 7,194           | 7,303  | 7,061           | 6,526  | 758   | 828   | 95  | 96  | 28  | 23  | 40  | 50  | 3,352  | 2,870  |
| 12 月           | 6,981           | 7,784  | 6,600           | 6,143  | 776   | 692   | 74  | 64  | 13  | 13  | 60  | 48  | 3,453  | 3,407  |
| 合計             | 84,816          | 86,794 | 71,809          | 70,785 | 8,464 | 8,187 | 936 | 897 | 240 | 211 | 592 | 595 | 44,997 | 45,279 |

107/108年商標案件申請及處理數量統計對照圖



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：在網路上販賣商品時，可以使用該商品官方網站的照片作為行銷之用嗎？

答：官方網站上的商品照片，如果具有「原創性」（不是抄襲他人著作）與「創作性」（達到一定之創作高度），就是屬於受著作權法保護的「攝影著作」，依著作權法第 22 條與第 26 條之 1 的規定，著作財產權人專有「重製」與「公開傳輸」的權利，利用人（例如網拍賣家）如果要在網頁中使用他人的商品照片（攝影著作），會涉及重製與公開傳輸的利用行為，除了有符合著作權法第 44 條至第 65 條所規定合理使用的情形外，利用前應該要另外取得該攝影著作著作財產權人的同意或授權，以免侵害他人的著作財產權，否則建議使用自己所拍攝的商品照片。

### 商標

問：如何申請影印商標資料或查閱商標案卷？

答：申請人得檢附下列書件親自或傳真（傳真號碼：02-27370577）向智慧局商標權組（14 樓）辦理，申請影印註冊簿者，將即時處理；其他商標案卷資料若先以電話聯絡（02-23767575），可先行調閱，更節省時間。

- 申請人可自行上網直接下載申請表格使用，網址為 [https://www1.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7044&CtUnit=3488&BaseDSD=7&mp=1&xq\\_xCat=07](https://www1.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7044&CtUnit=3488&BaseDSD=7&mp=1&xq_xCat=07)，或逕向智慧局 4 樓資料服務組櫃檯洽購（每份新台幣 15 元整），電話：（02）23767164；23767165 或劃撥郵政 0012817-7 號帳戶，戶名「經濟部智慧財產局」。
- 規費：申請影印每張 A4 紙 2 元整；申請查閱案卷，每件新台幣 500 元整。



| 經濟部智慧財產局各地服務處<br>109 年 2 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                                    | 02/06 (四) 10:00 — 11:00 | 中小企業 IP 專區簡介<br>檢索系統推廣課程 | 胡德貴主任  |
|                                       | 02/13 (四) 10:00 — 11:00 | 專利申請實務                   |        |
|                                       | 02/20 (四) 10:00 — 11:00 | 商標申請實務                   |        |
|                                       | 02/27 (四) 10:00 — 11:00 | 著作權概論                    |        |
| 臺中                                    | 02/06 (四) 10:00 — 11:00 | 中小企業 IP 專區簡介<br>檢索系統推廣課程 | 余賢東主任  |
|                                       | 02/13 (四) 10:00 — 11:00 | 專利申請實務                   |        |
|                                       | 02/20 (四) 10:00 — 11:00 | 商標申請實務                   |        |
|                                       | 02/27 (四) 10:00 — 11:00 | 著作權概論                    |        |
| 臺南                                    | 02/04 (二) 10:00 — 11:00 | 中小企業 IP 專區簡介<br>檢索系統推廣課程 | 黃吳鳳珍技士 |
|                                       | 02/11 (二) 10:00 — 11:00 | 專利申請實務                   |        |
|                                       | 02/18 (二) 10:00 — 11:00 | 商標申請實務                   |        |
|                                       | 02/25 (二) 10:00 — 11:00 | 著作權概論                    |        |
| 高雄                                    | 02/05 (三) 09:00 — 10:00 | 中小企業 IP 專區簡介<br>檢索系統推廣課程 | 陳震清主任  |
|                                       | 02/12 (三) 09:00 — 10:00 | 專利申請實務                   |        |
|                                       | 02/19 (三) 09:00 — 10:00 | 商標申請實務                   |        |
|                                       | 02/26 (三) 09:00 — 10:00 | 著作權概論                    |        |

| 經濟部智慧財產局臺北服務處<br>109 年 2 月份專利商標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 |
| 2/03 (一) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 陳翠華    |
| 2/04 (二) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 王彥評    |
| 2/04 (二) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 林瑞祥    |
| 2/05 (三) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 潘柏均    |
| 2/05 (三) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 胡書慈    |
| 2/06 (四) 14:30 — 16:30                   | 專利、商標  | 林金東    |
| 2/07 (五) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 彭秀霞    |
| 2/07 (五) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 趙志祥    |
| 2/10 (一) 09:30 — 11:30                   | 商標     | 歐欣怡    |
| 2/11 (二) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 閻啟泰    |
| 2/11 (二) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 張耀暉    |
| 2/12 (三) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 祁明輝    |
| 2/12 (三) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 沈怡宗    |
| 2/13 (四) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 張仲謙    |
| 2/14 (五) 09:30 — 11:30                   | 商標     | 鄭憲存    |
| 2/14 (五) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 江日舜    |
| 2/17 (一) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 陳群顯    |
| 2/17 (一) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 吳俊彥    |
| 2/18 (二) 09:30 — 11:30                   | 商標     | 林存仁    |
| 2/19 (三) 09:30 — 11:30                   | 商標     | 梅文萱    |
| 2/20 (四) 09:30 — 11:30                   | 商標     | 柯颯羽    |

|                        |       |     |
|------------------------|-------|-----|
| 2/20 (四) 14:30 — 16:30 | 專利、商標 | 徐宏昇 |
| 2/21 (五) 09:30 — 11:30 | 專利    | 丁國隆 |
| 2/21 (五) 14:30 — 16:30 | 專利    | 邵而康 |
| 2/24 (一) 09:30 — 11:30 | 商標    | 高尹文 |
| 2/24 (一) 14:30 — 16:30 | 專利    | 陳逸南 |
| 2/25 (二) 14:30 — 16:30 | 專利、商標 | 鄭振田 |
| 2/26 (三) 14:30 — 16:30 | 專利    | 李秋成 |
| 2/27 (四) 09:30 — 11:30 | 專利    | 宿希成 |

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局臺北局址，服務處地點：106 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話 (02) 2738-0007 轉分機 3063 洽詢

| 經濟部智慧財產局臺中服務處<br>109 年 2 月份專利商標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 |
| 02/05 (三) 14:30 — 16:30                  | 專利     | 楊傳鍾    |
| 02/06 (四) 14:30 — 16:30                  | 專利     | 朱世仁    |
| 02/07 (五) 14:30 — 16:30                  | 商標     | 陳建業    |
| 02/12 (三) 14:30 — 16:30                  | 商標     | 陳逸芳    |
| 02/13 (四) 14:30 — 16:30                  | 商標     | 陳鶴銘    |
| 02/14 (五) 14:30 — 16:30                  | 商標     | 周皇志    |
| 02/19 (三) 14:30 — 16:30                  | 專利     | 吳宏亮    |
| 02/20 (四) 14:30 — 16:30                  | 專利     | 趙嘉文    |
| 02/21 (五) 14:30 — 16:30                  | 專利     | 趙元寧    |
| 02/25 (二) 14:30 — 16:30                  | 專利     | 林湧群    |
| 02/26 (三) 14:30 — 16:30                  | 商標     | 施文銓    |
| 02/27 (四) 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. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，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<br>109 年 2 月份專利商標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 |
| 2/03 (一) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 趙正雄    |
| 2/04 (二) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 鄭承國    |
| 2/05 (三) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 簡國靜    |
| 2/06 (四) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 戴世杰    |
| 2/07 (五) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 劉高宏    |
| 2/10 (一) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 郭同利    |
| 2/11 (二) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 蔡明郎    |
| 2/12 (三) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 王增光    |
| 2/13 (四) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 劉慶芳    |
| 2/14 (五) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 俞佩君    |
| 2/17 (一) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 李榮貴    |
| 2/18 (二) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 盧宗輝    |
| 2/19 (三) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 王月容    |
| 2/20 (四) 14:30 — 16:30                   | 專利、商標  | 洪俊傑    |
| 2/21 (五) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 黃耀德    |

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：高雄市苓雅區政南街 6 號 7 樓
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話 (07) 715-1786、715-1787 洽詢



### \* 專利

| 作者  | 文章名稱                                       | 期刊名稱   | 期數  | 出版日期    |
|-----|--------------------------------------------|--------|-----|---------|
| 呂紹凡 | 專利之非典型更正                                   | 萬國法律   | 226 | 2019.08 |
| 周碧鳳 | 我國衍生設計案例介紹                                 | 萬國法律   | 226 | 2019.08 |
| 賴名亮 | 先前技術認定影響專利侵權判斷之案例討論／智財法院 105 民專上字 39 號民事判決 | 台灣法學雜誌 | 374 | 2019.08 |

### \* 著作權

| 作者  | 文章名稱                  | 期刊名稱   | 期數  | 出版日期    |
|-----|-----------------------|--------|-----|---------|
| 許曉芬 | 歐盟數位單一市場著作權指令之變革      | 會計研究月刊 | 406 | 2019.09 |
| 蕭雄淋 | 里民活動中心利用伴唱機歌唱引起的著作權問題 | 台灣法學雜誌 | 375 | 2019.09 |

### \* 商標

| 作者                  | 文章名稱               | 期刊名稱                   | 期數            | 出版日期    |
|---------------------|--------------------|------------------------|---------------|---------|
| 蔡瑞森、陶思妤、<br>簡秀如、曾鈺琇 | 台灣商標實務             | LEE AND LI<br>BULLETIN | 2019 卷<br>9 期 | 2019.09 |
| 林佳瑩                 | 用註冊商標保護品牌價值——談商標意識 | 月旦會計實務<br>研究           | 37            | 2019.09 |

## 智慧財產權月刊徵稿簡則

109 年 1 月 1 日實施

- 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司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作或譯稿，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。
- 二、字數 **4,000~10,000 字** 為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 20,000 字，**稿酬每千字 1,200 元**（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），**超過 10,000 字每千字 600 元**，**最高領取 15,000 元稿酬**；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屬書資料出版品（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，本刊得於三年內拒絕接受該作者之投稿；惟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（經由紙本印行或數位媒體形式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至「智慧財產權月刊」：[ipois2@tipo.gov.tw](mailto:ipois2@tipo.gov.tw)，標題請註明（投稿）。

聯絡人：經濟部智慧財產局資料服務組 林慧婷小姐。

聯絡電話：02-2376-7170

## 智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附中英文標題、3~10 個左右的關鍵字、100~350 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，文末務必請以結論或結語為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次於 108 年 1 月正式實施），舉例如下：

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

一、清晰描繪標準（the distinct delineation standard）

二、角色即故事標準（the story being told test）

三、極具獨特性標準（especially distinctive test）

四、綜合分析

參、第九巡迴上訴法院於 DC Comics v. Towle 所提出之三階段測試標準

一、案件事實

二、角色著作權的保護標準

肆、結語

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。

六、標點符號常見錯誤：

| 常見錯誤                     | 正確用法                           |
|--------------------------|--------------------------------|
| 「你好。」，我朝他揮手打了聲招呼。        | 「你好。」我朝他揮手打了聲招呼。               |
| 「你好。」、「感覺快下雨了。」          | 「你好」及「感覺快下雨了」<br>「你好」、「感覺快下雨了」 |
| … 然後                     | ……然後                           |
| 專利活動包括研發、申請、管理、交易、以及訴訟等。 | 專利活動包括研發、申請、管理、交易，以及訴訟等。       |

## 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「作者姓名，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：

### （一）專書：

羅明通，著作權法論，頁 90-94，三民書局股份有限公司，2014 年 4 月 8 版。  
作者姓名      書名      引註頁      出版者      出版年月      版次

### （二）譯著：

Lon L. Fuller 著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁 45，  
原文作者姓名      譯者姓名      中文翻譯書名      （原文書名）      引註頁  
五南圖書出版有限公司，2014 年 4 月 2 版。  
中文出版者      出版年月      版次

### （三）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 6-15，1996 年 7 月。  
作者姓名      文章名      期刊名卷期      引註頁      出版年月

### （四）學術論文：

林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），清華大學歷史研究所碩士論文，  
作者姓名      論文名稱      校所名稱博／碩士論文  
頁 7-12，1989 年。  
引註頁      出版年



**(五) 研討會論文：**

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

發表者  
姓名

文章名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

研討會名稱

研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁      出版年月

**(六) 法律資料：**

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定。

經濟部智慧財產局 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。

**(七) 網路文獻：**

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，

作者姓名

文章名

網站名

<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518>（最後瀏覽日：2017/03/10）。

網址

（最後瀏覽日：西元年/月/日）

## 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）：

## （一）專書範例：

RICHARD EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER  
作者姓名 書名  
OF EMIENT DOMAIN 173 (1985).  
引註頁 (出版年)

## （二）期刊範例：

Charles A. Reich, The New Property, 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).  
作者姓名 文章名 卷期 期刊名稱縮寫 文章引註頁 (出刊年) 起始頁

## （三）學術論文範例：

Christopher S. DeRosa, A million thinking bayonets: Political indoctrination  
作者姓名 論文名  
in the United States Army 173, Ph.D. diss., Temple University(2000).  
引註頁 博 / 碩士學位 校名 (出版年)

## （四）網路文獻範例：

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From  
作者姓名 論文名  
Unprecedented State Budget Problems, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1,  
網站名 引註頁  
<http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf> (last visited Feb. 1, 2009).  
網址 (最後瀏覽日)

## （五）法律資料範例：

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994).  
卷 法規名稱縮寫 條 (版本年份)

範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,  
原告 v. 被告 卷 彙編輯案例起始頁名稱縮寫  
672 (Fed. Cir. 2008).  
引註頁 (判決法院 判決年)

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。





Intellectual Property Office



**經濟部智慧財產局**  
**Intellectual Property Office**

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓

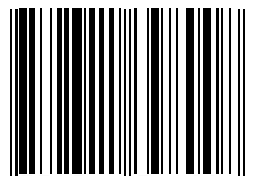
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

E-mail: ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址: [www.moea.gov.tw](http://www.moea.gov.tw)

智慧財產局網址: [www.tipo.gov.tw](http://www.tipo.gov.tw)

ISSN 2311-398-7



9 772311 398008

ISSN: 2311-3987

GPN: 4810300224