

專利話廊

PCT 國際申請案之補充國際檢索 (supplementary international search) 制度

林景郁 專利師

PCT 制度已施行多年，單年度申請量在 2009 年因金融海嘯影響減少至 15 萬多件之後，2010 年又再次超過 16 萬件，並達到歷史新高的 164,170 件。申請人在向受理局提出 PCT 國際申請案時，須一併指定國際檢索機構 (International Searching Authority, 簡稱 ISA) 進行國際檢索，之後申請人會先收到 ISA 做出包含檢索意見的國際檢索報告，而申請人又必須在其 PCT 國際申請案的最早優先權日起 30 個月內讓申請案進入國家階段，之後則由國家階段的各國專利局根據各國法規進行實體審查。

然而在指定 ISA 的部份，並非可完全由申請人掌控，根據 PCT 第 16 條第 (3) 項 (b) 款規定，係由各 ISA 在與國際局 (International Bureau) 簽署作為 ISA 的協議中，訂定該 ISA 欲受理國際檢索申請的受理局案件或申請人國籍，因此縱然申請人有意願指定特定 ISA 進行國際檢索，仍必須依照該特定 ISA 與國際局的協議辦理。然而在 2009 年 9 月 22 日至 10 月 1 日時，PCT 立法機構 (Assembly) 開會決議，於 PCT 施行細則新增一補充國際檢索制度，並決定於 2010 年 7 月 1 日起施行，提供了申請人在原指定的 ISA 外得以請求另一 ISA 進行檢索的途徑。

上述補充國際檢索制度主為規範在 PCT 施行細則第 45 之 1 至 45 之 9 條 (PCT Rule 45bis)。根據 PCT 施行細則第 45 之 1 條規定，申請人可在其 PCT 國際申請案最早優先權日之後的 19 個月內，向國際局請求由另一 ISA 進行補充國際檢索，只要申請人完成該另一 ISA 為進行補充國際檢索所規定的要件，例如必須依 ISA 所要求語言提交申請案的譯本及繳交規費等，之後被指定進行補充國際檢索的 ISA 會在申請案優先權日起 28 個月內完成補充國際檢索報告。

不過，由於 PCT 施行細則第 45 之 9 條規定，只有在 ISA 於根據前述所提 PCT 第 16 條第 (3) 項 (b) 款所規定與國際局間的協議中有聲明會進行補充國際檢索者，才有義務要進行補充國際檢索，因此根據目前各 ISA 的協議可知，僅有歐洲專利局、奧地利專利局、芬蘭專利局、俄羅斯專利局、瑞典專利局和北歐專利組織 (Nordic Patent Institute) 會接受補充國際檢索的請求。

在瞭解了 PCT 國際申請案的補充國際檢索制度後，配合歐洲專利局行政理事會於 2009 年 10 月 28 日所做出「在 PCT 國際申請案進入歐洲階段後，若該申請案已由歐洲專利局製作補充國際檢索報告，則其因 ISA 非歐洲專利局所衍生之補充歐洲檢索報告的要件就可免除」的決定，可知若額外選擇歐洲專利局作出補充國際檢索，有以下優點：(1) 申請人可在其 PCT 國際申請案進入歐洲階段前，先收到一份由檢索品質深獲好評之歐洲專利局所完成的補充國際檢索報告，藉此判斷其申請案的可專利性；(2) 申請案進入歐洲階段後，只要依照 EPC 施行細則第 161 條規定在期限內回覆補充國際檢索報告的檢索意見，即可讓申請案正式進入實體審查，縮短申請案從進入歐洲階段後至進入實體審查所需的時間；(3) 實體審查階段中，歐洲專利局的審查委員有很高的可能與製作補充國際檢索報告者是同一人，因此若補充國際檢索報告中的檢索意見為正面者，則申請案獲准的機會也相對提高。

因此，筆者大膽思考：

「在目前台灣並非 PCT 會員國，我國申請人必須向中國大陸專利局申請 PCT 國際申請案，且必須指定中國大陸專利局作為 ISA 的情況下，我國申請人是否可利用 PCT 國際申請案的補充國際檢索制度，向國際局請求由歐洲專利局進行補充國際檢索？」

雖經筆者向 WIPO 詢問後得到 WIPO 正面的回應，認為補充國際檢索乃由申請人向國際局提出申請，與受理局並無直接關聯，然而對此筆者仍有疑慮，主因在於兩岸之間的關係相當微妙，在中國大陸專利局已要求提出 PCT 國際申請案的我國申請人必須指定其作為 ISA 的前提下，縱補充國際檢索是我國申請人出於自願多付一筆檢索費的自由意志而提出請求，仍難以預料中國大陸專利局對此事的態度，因此雖此制度表面上看來對我國申請人似乎有一些正面的意義，但實際上能否順利執行，尚有待考驗。

參考資料：

- 1.PCT 及其施行細則。
- 2.EPC 施行細則和收費規則。
- 3.英國 Dehns 事務所 Mr. Kerry Tomlinson 提供的資料。
- 4.ISA and IPEA Agreements
< http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html>

我國新式樣專利圖說記載的相關規定

游登銘

我國三種專利總件數自 20 年前的 3 萬多件增加到這幾年 8 萬件上下，但新式樣專利卻呈現明顯下滑現象。20 年前新式樣專利申請件數約為三種專利總件數的 1/4，逐年降低，自 2006 年起甚至低於一成，最近三年分別為 2008 年的 9.27%、2009 年的 8.59% 及 2010 年的 8.96%。

我國新式樣專利採實體審查制，而外觀設計專利為初步審查制的中國大陸，其外觀設計專利佔三種專利總件數的比例由過去的 1/4 卻逐年提高至超過 1/3。最近三年分別為 2008 年的 37.8%、在 2009 年的 36.0% 及 2010 年的 34.5%。

智慧局針對我國新式樣專利申請件數偏低且逐年下滑的情形也研擬了多項措施，除了目前在立法院審議的專利法修正案擴大可保護範圍之外，對於新式樣專利年費的顯著調降（參閱 2011 年 6 月 16 日所出刊之台一雙週電子報），自然人及符合中小企業認定標準的法人，自今年 7 月 1 日起前 3 年免繳年費，無非是在鼓勵創作人積極提出新式樣專利申請。

新式樣專利主要在保護呈現在物品外部的設計，在授予專利權時必須確認申請人所提出新式樣專利所欲保護的範圍，以及為使一般公眾可藉由圖說所揭露的內容得知新式樣內容，為此目的我國專利法第 117 條中明確規定，圖說應載明新式樣物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面等內容，且圖說內容應明確且充分揭露新式樣的設計，另在專利法第 123 條第 2 項規定，新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明，因此創作說明的內容在解讀權利範圍時，其重要性僅次於圖面。

中國大陸的外觀設計專利即相對應於我國新式樣專利，提出一件外觀設計專利在中國大陸專利法第 27 條規定應提出請求書、外觀設計的圖片或照片及簡要說明，其中可用以顯現產品的外觀設計的圖片或照片與應提出的簡要說明是分屬二份文件，此一規定與我國在一份圖說的文件中必須同時記載有創作說明與提出圖面的規定稍有不同。

兩岸在「圖說」及「簡要說明」應記載的項目整理如下：

我國新式樣專利的圖說應記載項目		中國大陸外觀設計簡要說明應記載項目
一、物品名稱		一、產品的名稱
二、創作說明	物品用途	二、產品的用途
	創作特點	三、設計的要點
三、圖面說明		
四、圖面(在一視圖上標示代表圖)		四、指定一幅最能表現設計要點的圖片或照片

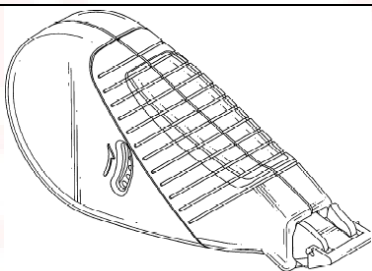
我國新式樣專利記載「物品用途」係用於輔助說明物品名稱中所指定之物品，因此記載的內容得為物品之使用、功能等有關物品本身之敘述，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施。在中國大陸外觀設計專利記載產品的用途，主要在有助於確定產品類別的用途，因此在我國專利審查基準或中國大陸專利審查指南均僅做原則性的記載要求，而有些許的差異，但記載原則實屬相同。進一步的觀察兩岸在實際案件中對物品「用途」的記載，若所申請的產品，其用途明確為單一用途或多用途產品則可藉簡明準確的文字直接寫明產品的用途，例如：手錶，可簡明記載為顯示時間，又例如：修正帶，可記載作為塗覆文字或圖案，以便於使用者塗改文字或圖案的一種文具；若所申

請為日常用品，則可記載該產品所屬類別，例如：床或桌椅等，可簡明記載為家具類產品；又若所申請為特殊領域或專業領域的產品，則可寫清楚該產品領域或用途，例如：機油濾清器座，可記載用於安裝機油濾清器等。

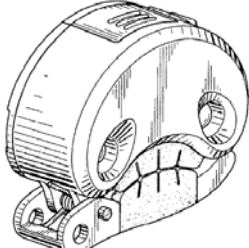
我國新式樣「創作特點」的記載規定，依專利審查基準規定係輔助說明圖面所揭露應用於物品外觀有關形狀、花紋、色彩之創作特點，包括新穎特徵（即申請專利之新式樣對照先前技藝之創新部分）、因材料特性、機能調整或使用狀態使物品外觀形狀或花紋產生變化之部分、設計本身之特性、指定色彩之工業色票編號及色彩施予物品之範圍等與設計有關之內容等。而中國大陸專利審查指南外觀設計的「設計的要點」在審查指南規定是指外觀設計區於現有設計的元素或者要素的結合，即產品的形狀、圖案或其結合，或者為產品的色彩與形狀、圖案的結合，或者記載為某一個視圖，或記載為產品的某一個部份等。

依實際案件觀察我國在「特點」及中國大陸在「要點」的內容記載差異較大，其中我國的新式樣專利在創作特點內容，通常均會以多達百字以上的文字描述所申請產品的新穎特徵之處，也就是會一一的將圖面上各視圖所呈現該物品的特點詳細的描述；然而在中國大陸的設計要點，通常僅簡明扼要的記載為產品的形狀、產品的某一個部份或某一個視圖等，此一差別由以下二件分別在台灣及中國大陸公告的案件可以獲得理解。

以修正帶的案件為例，在提出中國大陸的外觀設計專利申請時，在初步審查時審查員依職權修改了設計要點的內容為「設計要點在於形狀」，因此設計要點的記載原則上可針對特徵所在並簡明扼要記載即可符合初步審查的要求。

	新式樣的圖說內容	外觀設計的簡要說明內容
物品名稱	修正帶 證書號數(D137807)	修正帶 (授權公告號 CN301338004S)
物品用途	用來塗覆文字或圖樣以便使用者訂正的一種文具。	一種作為塗覆文字或圖案，以便於使用者塗改文字或圖案的一種文具
創作特點	主要呈現左寬右窄的殼體，表現出穩重富有機械感的整體造型，整體外圍輪廓呈現一致且連續的傾斜度，配合左端所形成的弧面設計，並以光滑的外表面搭配部份區塊凹形條紋的設置，以增加造型上的視覺豐富感，整體形成一水滴形體，簡潔又具趣味性，並呈現高機能的形象。	設計要點在於 <u>形狀</u> 。 

	新式樣的圖說內容	外觀設計的簡要說明內容
物品名稱	工具燈 (證書號數 D140051)	燈具 (授權公告號 CN301311543S)
物品用途	裝設於手工具，例如螺絲起子，或供使用者佩戴之用，具有照明功能的工具燈。	本外觀設計產品為一種用於照明的燈具。

創作特點	包括工具燈本體、夾具及兩夾固墊，工具燈本體前側設有一對照明燈體，夾具係樞設於工具燈本體，	本外觀設計產品的設計要點在於 <u>產品的形狀</u> 。
	兩夾固墊係分別與工具燈本體及夾具連結固定；本創作的 <u>外型特色在於有如骷髏頭般的造型設計</u> ，藉此構成一種具有新穎外觀及特殊視覺效果的工具燈。	

由於我國與中國大陸在解讀外形設計的權利範圍時，首要均以圖面所呈現的設計內容為準，但當在侵權行為發生時或我國進行實體審查時，所記載的物品用途與創作特點或設計要點等也有一定程度的重要性，因此在提出一件外形設計申請時，應留意兩岸在撰寫圖說及簡要說明的相關規定與要求，前述內容提供讀者撰寫上的參考。

參考資料：

- 一、我國經濟部智慧財產局九十九年年報。
- 二、2010 年中國大陸國家知識產權局年報。
- 三、我國專利審查基準第三篇新式樣專利實體審查。
- 四、我國“新式樣專利圖說圖面說明及圖面製作須知”，<http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=3817&guid=84c36b12-a92c-4b24-a758-5b6c9a5c163d&lang=zh-tw>。
- 五、中國大陸專利審查指南(2010 年)第一部第三章 4.2.2 圖片的繪製。
- 六、“如何撰寫外觀設計專利申請中的簡要說明”，劉悅，中國知識產權報，2011 年 5 月 27 日第 4 版。