以目前專利公報新式樣專利公告探討新式樣專利審查的尺度

臧瑞明

壹、前言：

按專利法第一百十一條：『凡對於物品之形狀、花紋、色彩首先創作適於美感之新式樣者，得依本法申請專利。』及第一百十二條：『本法所稱新式樣，謂無左列情事之一者：一、申請前有相同或近似新式樣，已見於刊物或已公開使用者。二、有相同或近似之新型或新式樣核准專利在先者。』之規定，得知新式樣專利之專利要件有三：

一、新穎性：

新式樣專利新穎性之判斷，極爲嚴格，只要申請前有相同或近似之新型或新式樣專利核准在先，或公開使用、見於刊物者，即不得謂爲新式樣專利；而其中，『近似』一語之界定頗有困難，通常之原則爲：

1. 以一般消費者之注意爲判斷基準。
2. 以視覺對比觀察有無美感，不能隔離觀察判其是否發生混同。
3. 應整體觀察，不可拘泥於各個造形要素。
4. 新式樣之外觀（即形狀、花紋、色彩）爲判斷主體。
5. 以主要特徵部份爲判斷重點或易見之正面爲重點。
6. 通常公知或普遍習用之部份，不列爲考量的重點。
7. 近似之判斷在於物品之外觀造型及組織型態而非設計理念。
8. 尺寸比例之放大縮小仍屬造型上之近似，除非其與已知物形具顯著之特異性。
9. 材質、色彩之差異構成花紋差異時，應作爲判斷近似之依據。
10. 功能、構造、精度、耐久性、製造方法、材質等不予作爲辨別近似之依據。

二、創作性：

新式樣專利爲『熟知該項技藝的人非易於創作之設計』始具創作性，因此，一般基本幾何形狀之運用，自然生物形狀之模擬或自然生物情態之具體形象模仿，而不脫寫實之範疇者，仿傚有名之著作物、建築物或傳統圖案者，商業行爲之轉用者，相互類似關係之轉用等均不具有創作者本身認爲適於美感，而需一般人均體會出美的程度方可。

此新式樣的三專利要件僅爲一種原則性的界定，因此主管機關對一新式樣案件之審核，除了有確切的證據證明該新式樣案件有相同物品申請前公開的事實者，至於近似或完全無證據的佐證時，大部份仍要依審查人員的主觀判斷爲準，倘遇見該三要件有相互抵觸時，三者間的取捨甚爲困難，就如第十七類文具紙張及事務用品之電腦主機，由以往公告的案例可見，其整體之外觀形狀均是方方正正的，就創作性而言，僅爲一基本幾何形狀的運用毫無創作可言，應不得獲准專利，然而由於各主機之面板部份佈置設計略有不同，因此可斷定主管機關於審查時，係以主要特徵部份爲判斷重點或易見之正面爲重點，來判定各案之新穎性，倘若所申請之案件其面板的設計係爲前所未見者，便可獲准專利，另第三十七類工具之工具箱設計，其箱體造型亦經常可見各案間有相當程度的近似，最大的不同處係於內部擺設工具之孔穴位置形狀，而由此仍能獲得專利，可見主管機關對於該類物品之審查方向與電腦主機之審查相當。

由前述之舉例可知主管機關係以新穎性爲審查的考量方向，由公告之資料可知，該一審查心態對於該兩類物品之審查已相當明顯，然於其他類別之新式樣專利案件有專利要件相互衝突時，主管機關於審查各類物品時所需考慮的方向及以何種要件爲主？乃是令主管機關感到頭痛的問題，更是經常引發爭議的地方，而撰寫本文的目的旨在於提出幾個已公告的類型案例來討論目前主管機關對於各類物品於審查時若有前述三要件發生衝突時，其所持之觀點爲何？進而探究主管機關對於新式樣專利之審查尺度爲何？

貳、案例探討

前述新式樣專利三要件中之美感性乃由於各人主觀的認定不同，所產生之爭議較大，且無證據之佐證，故近來已不常見到主管機關以美感性的問題作爲核駁理由，於此僅以新穎性及創作性作爲以下各類型案例之探討。

類型一：仿自既有物型

此一類型之新式樣案件，幾乎於每一期公報上均有相當數量獲准專利，如公告號數爲一〇四八七三號、一〇四八七四號、一〇四八七五號及一〇四八七六號等以法拉利、福特、吉甫車及金龜車等迷你玩具，以及近期的公告號數爲一〇七二一八號貨櫃車玩具，均是以實物縮小尺寸後申請新式樣專利而獲准專利者，很明顯的該等案例已有違新式樣專利要件中之創作性，然而就新穎性而言，可能因該等案例之外形乃爲同類物品中前所未見者，係爲一新穎作品，而准其專利，此種類型之專利案經常見於第二十六類玩具類中。

類型二：僅改變部份外觀造型者

此類案例可見於公告號數爲第一〇六三六五、一〇六二六六、一〇六三六七、一〇六六三六、一〇六六三七及一〇七一八八號等均爲筆的新式樣專利，該等案例其整體設計乃不脫一般筆的外型，彼此間所不同的僅在於筆套，或於筆桿上有不同條紋之設置，即有細微的差異，而此等差異係爲同類產品之全新設計者，故各案例得以符合新穎性而個別獲准專利。

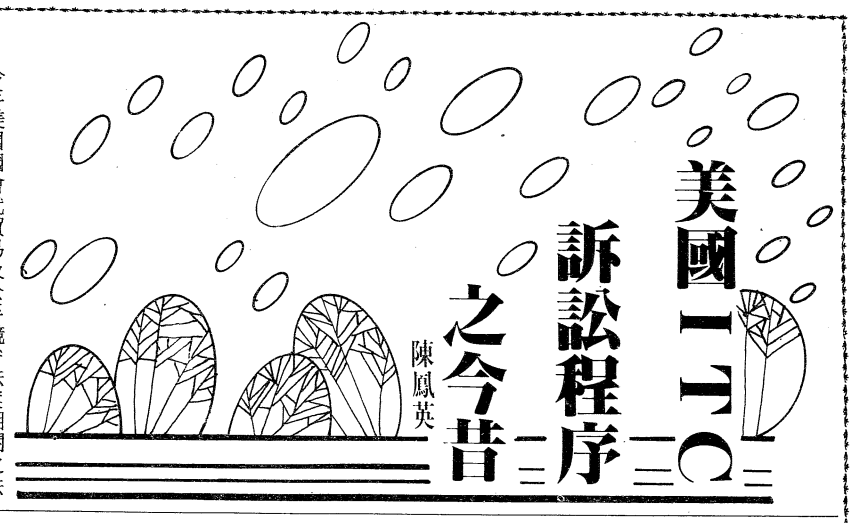
類型三：外形簡單，基本幾何形狀之運用

如公告號數爲第一〇五四六〇、一〇五四六一號之電動剃刀、一〇五九六一號之磁磚及一〇五一二四～六號之手電筒，均是以簡單的幾何形狀爲設計之主體，應不具有創作性，然卻爲同類產品中之首見，故符合新式樣專利要件之新穎性而獲准專利。

由前述所例舉之案例中，可明顯的看出該等案例其所具有之新式樣專利要件並未齊全，且有各要件衝突之情事發生，然經由主管機關之仲裁，均取對申請案件有利之要件爲該申請案件之審究方向，進而准其專利者，因此可見主管機關對於申請案件有新式樣專利要件發生衝突時，似乎採取較爲寬鬆的審查尺度，令該申請案件得以獲准專利公告者。

參、結論：

前所舉之案例雖爲獲准公告專利中之一小部份，然由此仍可看出一些目前主管機關對新式樣之審查尺度爲何？目前由於市面上之物品造型均已有大抵的輪廓，要脫出現有之形狀已頗爲困難，因此主管機關對於新式樣專利之審查尺度似乎趨向寬鬆，如此對於有心投入產品設計行列的人士，乃產生一極大的激勵作用，爲一可喜的現象，但過於寬鬆者，容易流於獲准專利之案件過於浮濫，產生許多與前案近似程度極高或毫無創意可言之案件核准，雖可藉由公告後之公衆審查作爲彌補，但卻已失去主管機關審查新式樣專利之意義，因此主管機關於目前的法令規範下，經審慎的執行多年，爲業界提供一約略的標準實爲不容易，且如何方能達到對所有專利申請案均採一致公平、公正的看法？又爲主管機關一相當困難的課題，故主管機關之審查尺度仍會因審查員個人的主觀意識而有極大的變化幅度。



美國ITC訴訟程序之今昔

陳鳳英

今年美國國會就貿易及公平競爭法案相關之法律作了一部分的修正，其中最令人注目的是關稅法第三三七條之修正。此次的修正，大幅度地擴張了適用範圍、縮減申請人資格限制，及增加金錢損害賠償等多項。

美國關稅第三三七條之制定主要在禁止進口產品進入美國市場之不正當競爭與不正當行爲。近幾年來，由於保護國內貿易呼聲之抬頭，美國於是透過國際貿易委員會（International Trade Commission）之介入，大肆對外國進口物品採取報復，又由於國際貿易委員會（簡稱ITC）之成員全爲行政官，並且直接對總統負責，因此，一般人稱之爲ITC救濟程序。

在今年通過關稅第三三七條修正以前，欲提出ITC訴訟之人必須證明(1)申請人爲美國廠商，(2)進口貨物採不正當行爲而爲非法的，(3)被告之不正當行爲造成美國國內有效率、經濟地經營的產業有不正當之損失，或遏制美國之商業。由於適用條件之嚴苛，非美國廠商如因其他不正當競爭行爲受有損失時，即無法取得有效之救濟。所謂有效之救濟係請求國際貿易委員會發出排除令，以禁止特定商品之進入美國市場，此種排除令可針對特定被告之特定商品在特定期間而適用，甚至亦有適用於各國之特定商品，或係永久之禁止進口。

此次關稅法第三三七條之修正主要在實務上之改變，謹分項析述之：

一、擴張國內產業之定義

依新的定義，所謂國內產業係指在美國廠房設備之顯著投資或在美國人力資源之明顯僱傭關係而言，因此，就系爭具工業所有權之物品之相關產業故屬國內工業之範疇，即如爲開發工業所有權而成立之工程、研究、發展或授權等實質投資亦認係國內產業一部分，從而，主張關稅法第三三七條之原告無須證明其國內產業係有效地、經濟地運作。同時，美國以外之廠商如合乎前項國內產業之要件時亦可主張。

二、不再依侵害案要件之個別認定處理

昔日，得主張第三三七條者只有專利權人，如今，凡在美國取得專利、商標、著作權或光罩著作之權利人均主張之，且擁有此等權利者無須證明其受有損害，但如主張商業秘密、習慣法之商標侵害、錯誤之廣告或其他類似之不正當競爭行爲者則仍須負舉證之責。

三、獲得事先救濟程序之改進

由於整個ITC調查程序最遲須在一年半內完成，因此，所有各項程序之進行須以最快之速度完成，又救濟之方式主要爲暫時排除令，即於一特定期間內對特定人生效之排除令，昔日，ITC委員發出暫時排除令之期限爲九個月（複雜案件爲十二個月），如今，更加速此項期間，在一般案件，得於九十日內發出暫時排除令，而複雜案件亦縮短爲一五〇日，此項期間之計算乃自調查之通知公告於聯邦登記簿之日起算。

若原告希望儘快得到暫時排除令時，可提供擔保。惟經調查結果，倘被告並無違反第三三七條時，則該項擔保金將沒入財政部（國庫）。

四、不到庭程序之簡化

昔日，被告若不到或未參加調查程序時，推定被告即有控訴所陳之情事。如今，允許原告在被告未到庭時可請求救濟命令及調查通知，如果所有的被告均未到庭，可能發生一般性的排除令。然而，原告請求一般性排除令時，應提供實質的可信賴的證據。

五、違反排除令時有沒收及處罰之規定

此爲新規定，如果違反排除令時，該進口物品將被扣押或沒收，然就其適用有關之注意事項將另行公布。

六、違反禁止商業欺詐行爲命令之金錢賠償

昔日，ITC委員會亦得就第三三七條之違反行爲發出禁止商業欺詐行爲命令（Cease-and-Desist Order），俾由特定人停止從事以不公平之方式或行爲。倘有違反此項命令時，其罰款爲美金一萬元以下或與已進入美國市場商品等值之罰金。此次之修正則提高其罰款爲美金拾萬元以下或所有進口商品價額之二倍。