冠中智訊

第 25 期

本期主題

- |智權趨勢| WIPO 公布 2018 年全球智權統計 P1
- |修法專題| 2019 商標法修正草案拋出了哪些重磅議題？ P2
- |國際動態| 香港新專利制度將於 2019 年 12 月 19 日實行 P9
- 「8 結蛋捲」之專利佈局策略──談部分設計專利 P11
- 淺談專利單一性 P18
- |實務案例| 營業秘密之要件及如何保全營業秘密 P21
- 2019 大陸商標新法─兼談《規範商標申請註冊行為若干規定》P25
- 2019 年《中華人民共和國商標法》新舊對照表 P29
- |國際動態| 義大利專利保護新途徑 P31

2019/12 出刊

冠中智訊 ISSN 2310-2055

發 行 人｜吳宗達　　發行單位｜冠中國際專利商標事務所

發行地址｜408 台中市南屯區南屯路二段 290 號 15 樓　　電 話｜886-4-24726466

冠中國際專利商標事務所
Kingcraft International Patent & Trademark Office

|智權趨勢| WIPO 公布 2018 年全球智權統計

【冠中國外部】

根據 WIPO 在 2019 年 10 月 18 日的報導，2018 年全球共有 330 萬件新專利申請案；1430 萬件新商標申請案，及 130 萬件新設計申請案。其中亞洲的案件量占了全球專利、商標及設計總量的三分之二。

美國繼續保持其在出口市場專利申請中的主導地位，而中國則是知識產權需求的整體增長的推手：中華人民共和國國家知識產權局在 2018 年收到了 150 萬件專利申請。

WIPO 總幹事弗朗西斯・加里（Francis Gurry）表示：「在全球經濟中心的專利、商標、工業品外觀設計和其他知識產權的申請活動中，亞洲繼續超過其他地區。僅中國就佔了世界專利申請總量的近一半，印度也取得了驚人的增長。亞洲已成為全球創新中心。」

資料來源：

http://www.ippromagazine.com/ippromagazinenews/article.php?article_id=7109

|修法專題| 2019 商標法修正草案拋出了哪些重磅議題？

【張甘穎 商標專員】

智慧局於 2019 年 9 月 27 日公布了「商標法部分條文修正草案」並預計於 10 月 15 日舉辦公聽會，再一次迎來了商標法秩序的重大變革。筆者整理十大重點並深入了解各議題，礙於篇幅，僅簡要說明，俾利各方瞭解因應。

一、廢除商標異議制度

現況：申請階段係採取全面審查，且已於今(2019)年6月20日發布「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」，預估異議申請之需求降低。

草案：廢除現行異議制度。配套作法係將第五十七條第一項修正，將絕對不得註冊事由放寬至「任何人」均得提請評定而與異議程序相當。其他原先評定準用異議制度之法條則新增規定於第58-2至58-5條。

第 57 條第 1 項 (現行法)	第 57 條第 1、2 項 (修正草案)
商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，**利害關係人**或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。	商標之註冊違反第四條、第二十九條第一項、第三十條第一項第一款至第八款規定之情形者，**任何人**得申請評定；其違反第三十條第一項第九款至第十五款或第六十五條第三項規定之情形者，**利害關係人**得申請評定。 商標之註冊有前項之情形者，審查人員得提請評定。

＊【公聽會後版本】：草案原擬刪除商標法第4節「異議」制度部分，雖公聽會中已取得外界共識，惟配合本局「商標爭議訴訟對審制」修法規劃，考量商標爭議制度宜作整體性之建構，避免法律更易影響其安定性，本次部分修正條文草案擬先保留原「異議」章節，未來將於對審制之相關修正草案中一併調整。

二、善意先使用之範圍限制改為個案衡量

現況：現行實務認為，立法過程刪除「以原產銷規模為限」用語，用意係不欲限制「**商品或服務**」以外的地理區域及業務規模。

草案：加強註冊保護原則，增加對善意先使用商標之限制。交由司法通盤考量，**原使用之商品或服務、地域、產銷規模、行銷管道等**範圍均可能受限。

筆者認為，現行實務對於「原使用之商品或服務」雖仍有爭議，但相較於修法草案各種「範圍」仍屬明確，故修法草案無疑增加了對善意先使用人之限制及不確定性，到底哪些經營行為不受商標權效力所及，倘非經訴訟程序恐難以明確，增加善意先使用人之經營風險及成本。故尚未申請註冊之老店、商號應留意，宜積極尋找合格的商標代理人(見後述第八點)評估申請註冊可行性，並討論如何避免經營上的不確定風險增加。

第 36 條第 3 款 (現行法)	第 36 條第 4 款 (修正草案)
在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之**商品或服務**為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。	在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之**範圍**為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。

三、建立對創作者更為友善的商標秩序

現況：若商標有侵害著作、專利或其他權利，現行法以「侵害……經判決確定」為適用之前提要件，因此，實務上幾乎無適用該款之空間。

草案：修正草案刪除之。筆者認為，此將建立對創作者友善的商標秩序，非常值得肯定。理由在於：

1. 商標圖樣上含著作權、設計專利之爭議時有所聞，但另啟民事爭訟之成本極高，以之為撤銷商標之前提要件，往往使個人創作者望而卻步。
2. 經過冗長司法訴訟、判決確定後，通常已超過商標評定之五年除斥期間。
3. 在處理姓名、商號、肖像等同屬於在先權利衝突時，並未要求必須「侵害……經判決確定」，唯獨在商標法第 30 條第 15 款要求，不甚合理。

此外，修正草案更進一步將此納入不受五年除斥期間限制之事由，因此，商標申請係惡意重製他人創作這種常見的不得註冊情形，將不再受評定五年之限制。

商標法第 30 條第 15 款 (現行法)	商標法第 30 條第 15 款 (修正草案)
商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，**經判決確定者**。但經其同意	**有**他人之著作權、專利權或其他**在先**權利[1]者。但經其同意申請註冊者，不

[1] 與中華人民共和國商標法第三十二條前段用語相同（申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利），然中國大陸商標法架構下「在先權利」經實務發展後涵蓋著作權、專利權、姓名權、字號權、商號權、商品化權……等等林林總總之在先權利，而臺灣現行法第 30 條已有各款具體規定可供涵蓋(事實上，針對臺灣現行法第 30 條第 13、14、15 款，曾討論是否將之整併為一個在先權利衝突條款)，第 15 款增加「在先權利」用語功能性不若中國大陸強大。

申請註冊者，不在此限。	在此限。
商標法第 58 條第 2 項 (現行法)	商標法第 58 條第 2 項 (修正草案)
商標之註冊違反第三十條第一項第九款、第十一款規定之情形，係屬惡意者不受前項期間之限制。	商標之註冊違反第三十條第一項第九款、第十一款**、第十五款**規定之情形，係屬惡意者不受前項期間之限制。

＊【公聽會後版本】：草案原擬刪除條文第 30 條第 1 項第 15 款「經判決確定」等要件，經多數與會者反映，恐會衍生實務其他紛爭等問題。考量在商標申請註冊之單方審查程序中，審查上確實不易判斷該等事實並進行認定，爰參考歐盟商標法第 60 條第 2 項規定，將現行第 30 條第 1 項第 15 款之不得註冊事由，移列至草案第 57 條第 2 項，作為可由利害關係人申請評定之事由；將透過兩造當事人舉證答辯後，再行認定，並不受 5 年除斥期間所限制。

四、擴大著名法人名稱之權利範圍

現況：現行實務認為，「所稱有他人商號名稱，係指申請註冊之商標內容，有與他人商號名稱特取部分**完全相同**者而言」。

草案：涵蓋「近似」於法人名稱之情形，回歸混淆誤認之虞判斷。

商標法第 30 條第 14 款 (現行法)	商標法第 30 條第 14 款 (修正草案)
有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。但經其同意申請註冊者，不在此限。	**相同或近似於**著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

五、明定商標廢止註冊確定後之失效日期

現況：被廢止商標失效日期涉及侵權損害賠償計算，但廢止爭議案所涉日期包括廢止申請日、處分確定日、廢止公告日等等，現行法失效日期不明確，且與行政程序法中有關行政處分確定失效日期均不相當。

草案：由於商標廢止制度係審查商標註冊後在「申請廢止前」有無合法使用之情事，故修正草案新增商標法第 66 條第 2、3 項規定，商標經廢止確定者，溯及於「廢止申請日」失其效力。

商標法第 66 條第 2、3 項 (現行法)	商標法第 66 條第 2、3 項(修正草案)

--	商標之註冊經處分廢止確定者，其商標權**自申請或依職權提起廢止之日後失其效力**。 前項廢止之確定，**準用第六十條之一第一項規定**。
商標法第 60-1 條第 1 項 (現行法)	商標法第 60-1 條第 1 項 (修正草案)
--	商標之註冊經評定撤銷後，**有下列情形之一者，即為確定：** **一、未依法提起行政救濟者。** **二、提起行政救濟經駁回確定者**。

六、放寬申請廢止之門檻

現況：針對商標迄未使用或繼續停止使用已滿三年之爭議案件，廢止申請前之廢止調查須提供相當之前提證據，申請後可能被認為調查不夠充分，現行審查實務將之歸於得補正事項。

草案：修正草案刪除第 65 條第 1 項但書後，對於廢止申請之事證或理由是否具體明確，將更明確列於得補正事項，審查委員認為有必要時，應先行通知補正而非逕行駁回，廢止申請人將不再擔心調查不夠充分、被認定為無具體事證或其主張顯無理由駁回申請，較能維護廢止申請人之程序利益。

商標法第 65 條第 1 項 (現行法)	商標法第 65 條第 1 項 (修正草案)
商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯；商標權人提出答辯書者，商標專責機關應將答辯書送達申請人限期陳述意見。**但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者，得逕為駁回。**	商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯；商標權人提出答辯書者，商標專責機關應將答辯書送達申請人限期陳述意見。~~**但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者，得逕為駁回。**~~

七、指示性合理使用之要件明文化

現況：「商標合理使用」解釋上分為「描述性合理使用」及「指示性合理使用」，已行之有年。所謂**「指示性合理使用」，係利用他人商標指示他人商品或服務來源的功能，來表示自己所提供商品或服務的內容或用途等**，故現行法第 36 條第 1 款文義上已有「用途」一詞可供涵蓋。

草案：根據草案說明，第 36 條第 1 款僅指「描述性合理使用」而言，故新增第 36 條第 2 款適用於「指示性合理使用」。此說明與現行實務有所出入。

不論如何，畢竟「描述性合理使用」及「指示性合理使用」性質不同，分

立為二款再加上「有使用他人之商標用以指示他人之商品或服務之必要」與「無產生混淆誤認之虞」二要件明文化後，可以更明確區分「描述性合理使用」及「指示性合理使用」，筆者樂見其成。

第 36 條第 1 款 (現行法)	第 36 條第 2 款 (修正草案新增) 指示性合理使用
以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。	以符合商業交易習慣之誠實信用方法，為表示商品或服務之使用目的，而有使用他人之商標用以指示他人之商品或服務之必要，且無產生混淆誤認之虞者。

八、商標代理人資格及管理辦法

現況：2011 年刪除「商標師」規定後，現行商標代理人並未受有法律規範，產生商標代理案件品質參差不齊，申請人只能循民事救濟等代理人管理困境。故將商標代理人納入管理成為共識。

草案：2017 年雖已開始舉辦 TIPA 商標能力認證，但考量現今通過的商標代理人仍是少數，尚不足以組成一個特定團體，詳細資格取得或登錄、管理對象為個人或組織等執行面仍需時間討論。不論如何，既然勢在必行，草案先行賦予制度推行之法源依據，先關配套辦法想必已在研議中。

第 6 條第 2 項 (現行法)	第 6 條第 2、3 項 (修正草案)
商標代理人應在國內有住所。	商標代理人應在國內有住所；其以執行商標代理業務為專業者，應以下列情形之一者為限： 一、 律師或其他依法得 執行商標代理業務。 二、 具備申請商標註冊、評定或廢止案件相關事務之專業知識。 前項第二款之商標代理人；其資格之取得、撤銷、廢止及其他管理相關事項之辦法，由主管機關定之。

＊ 【公聽會後版本】：文字調整為「商標代理人，應在國內有住所；其以執行商標代理業務為專業，應以下列情形之一者為限：
一、律師或其他依法得執行商標代理業務。
二、具備申請商標註冊及其他程序相關事務之專業知識。

前項商標代理人之登錄條件、管理措施、撤銷或廢止登錄及其他相關事項之辦法，由主管機關定之。

九、導入商標加速審查機制

現況：現行法並無此機制，目前案件平均首通約 5-6 個月、審結平均約 7-8 個月，實踐上仍不時有商標申請人詢問是否能更快速獲知審查結果。

草案：應產業需求呼聲，第 14 條新增第 3 項導入商標加速審查機制，適用於申請、評定及廢止等程序，未限制商標種類，亦未明定申請加速之時點，且不論目的是公益或私益，為了因應產業發展或民眾即時維護權利之必要，得依職權或據申請加速審查以符合縮短審查時間之需求。

例如：配合國家政策或舉辦國際性活動需要（世大運標章之申請註冊）之公益目的，或遭侵權涉訟、商品上市、廣告行銷、國外商標申請需求等即時取得權利之私益目的，均可啟動加速審查機制。

第 14 條第 3 項 (現行法)	第 14 條第 3 項 (修正草案)
--	第一項案件**涉及公益或有即時取得權利者**，商標專責機關得**依職權或據申請加速審查**。

＊【公聽會後版本】：商標加速審查機制的適用範圍，將限縮至「註冊申請案」。原草案修正條文由第一章「總則」之第 14 條第 2 項，將移列至第二章第一節「商標申請註冊」之第 19 條第 8 項，並配合修正第 104 條，作為「加速審查」申請規費之依據。未來並參照專利加速審查作業方案，訂定具體作業要點，以供民眾參考援用。

十、其他重要修正

1. 明確商標圖樣「部分」取得後天識別性或「部分」具功能性之權利範圍(草案第 29 條第 3 項、第 30 條第 4 項)：

草案第 29 條第 3 項增加但書規定，係將現行審查實務明文化：商標圖樣「部分」取得後天識別性者，無須聲明不專用即可註冊。值得注意的是，現行審查實務係在商標圖樣「全部」取得後天識別性之情形始加註「依商標法第 29 條第 2 項規定核准」，倘商標圖樣中之「部分」取得後天識別性而毋須聲明不專用之情形，未來是否亦會如此加註以資明確？值得關注。

而商標圖樣「部分」具功能性者，現行實務有以虛線方式呈現，亦

有以實線並加上聲明不專用後呈現，修正草案則明定「其不能以虛線方式呈現者」，應聲明不專用，似明定以虛線方式呈現作為處理原則。

2. 明定商標法適格之申請主體(草案第 19 條第 3 項)：

目前非法人團體申請商標註冊，以「非法人團體名稱+代表人名稱」作為申請名義人。修正草案則明定商標法適格之申請主體包括「自然人、法人、合夥組織、行政機關、依法設立登記之非法人團體或依商業登記法登記之商業等從事商品製造或提供服務之業務者」。

畢竟非法人團體在社會活動上仍是合法存在的經濟體，有使用商業標識的必要，現今非法人團體(例如產銷班、工作室、校友會、事務所、紀念館……等等)之商業或非商業活動均甚為活躍，對外亦以團體名義為法律行為，從消費者權益及的角度亦有需要開放，故參考大法官釋字第 486 號解釋及原住民族傳統智慧創作保護條例、水利法施行細則等特別法，並因應商業主體於市場經營、組織發展之實際需求，為免代表人/負責人異動引發權利歸屬爭議，並保障交易安全、便於行政管理，依法登記之非法人團體權益歸屬明確，故開放可成為適格申請人。

3. 放寬主張優先權之程序要件(草案第 20 條第 4 項)：

申請人仍應在三個月內提交優先權證明文件，但可提交任何證明受理之文件，不再限於必須提交「申請文件」。

4. 明確專責機關以電子方式為送達之授權依據(草案第 13 條)：

此係將現行審查實務賦予法源依據。

|國際動態| 香港新專利制度將於 2019 年 12 月 19 日實行

【張映婷 國外部專員】

香港的新專利制度將於 2019 年 12 月 19 日在《2016 年專利（修訂）條例》及《2019 年專利（一般）（修訂）規則》生效時正式實行。在新專利制度推行下，標準專利仍可透過「再註冊」途徑取得保護。

現行的兩種專利制度

1. 標準專利

專用期限最多至 20 年。現行標準專利只能以香港指定的境外國家的專利申請案即中國發明專利申請、英國發明專利申請與歐洲專利申請指定英國案，透過兩階段登記途徑，也就是申請案公開後 6 個月內登記第 1 階段，並於專利核准後再登記第 2 階段取得保護。

2. 短期專利

得以保護具有短期商業價值的發明並能儘快獲得專利權，專用期限最多至 8 年，現行短期專利可直接向香港專利註冊處申請，且只進行形式審查。

此次重大改革

新專利制度主要實施一項原授標準專利制度，於 2019 年 12 月 19 日起或之後，標準專利可直接於香港專利註冊處提出申請、說明

書可以英文或中文提交、標準專利的申請日或是最早優先權日起 3 年內必須提出實審要求，且現行的「再註冊」途徑仍適用。香港知識產權署將委託中國專利局進行實審，並依據中國專利局審查委員提供對於新穎性與進步性的技術意見作出審查意見通知。

新專利制度優化現行的短期專利制度，將原本限制每項申請最多可包含 1 項獨立權利要求放寬為 2 項，且依據以下兩種情形專利註冊處將進行實質審查：

1. 一項短期專利獲授予後，經其所有人或具合理理由／正當商業利益的第三方請求，以裁定該項專利的有效性。

2. 一項短期專利的所有人在展開強制執行的法律程序前，必須先請求專利註冊處對該項專利進行實質審查。

結語

新的專利制度下，標準專利可直接向香港知識產權署提出申請且同樣享有 20 年的專用期限，申請人可不用先於香港指定的境外國家的申請專利後提出再註冊，將有助於減省申請費用及時間，修改後的短期專利制度，獨立項限制為 2 項，且核准後可要求實審，確保未來強制執行的效果，也提升短期專利的整體效益，此重大改革將使專利法制更加現代化，讓其制度與世界接軌，並更有利於促進香港創新科技發展，吸引更多外商投資。

「8 結蛋捲」之專利佈局策略
——談部分設計專利

【曾冠銘 專利師】

一說到蛋捲，大家心中浮出的畫面應該都是長條、捲狀的蛋捲，而最近有創意的業者將蛋捲設計成不同的形狀，例如，水滴狀、數字 8、愛心形狀等，其中，形狀為數字 8 的蛋捲被業者及消費者們稱為『8 結蛋捲』，該蛋捲經過業者的努力悄悄成為家喻戶曉美食，其獨特的外觀及口味受到廣泛消費者的青睞。試問：

如果您是 8 結蛋捲的創造者，會如何捍衛如此成功的創造成果，進而守護最大的商業利益？

一、如何申請：

日常生活中常常出現一些獨特、具有市場性的創作，如上述 8 結蛋捲，但創作人往往不知道要以何種形式進行保護，抑或是不確定創作是否能夠通過專利審查，更進一步的，即便獲准了，也不清楚專利權所能涵蓋的範圍；

事實上，以上的問題都可以由專利法、專利審查基準及侵權判斷要點中的規範配合靈活思考獲得解決，就如同面臨複雜的數學問題，依據不同的情境運用不同公式，就有機會能夠找出最佳解，『眼前的產品要以何種形式進行保護』是個複雜的數學題，而『相關的法規、基準』就是我們所能運用的公式，本文將透過 8 結蛋捲的案例，帶出專利法相關的規範，以供各位創作者依循這個思路構思屬於自己產品的專利佈局之策略；

【各篇論述僅屬作者個人觀點不代表本所立場。歡迎註明出處後轉載】2019.12 出刊

依據專利法第二條規定，將專利分為三種：1.發明專利、2.新型專利、3.設計專利，各種專利保護的範疇不盡相同(請參下表一)，因此，在思考專利佈局策略前，應先回歸產品本身，並詳細審視產品的優勢、特別之處、與傳統產品的區隔在哪，在釐清前述問題後，再回歸對應最適合的專利種類進行保護；本案例中，8 結蛋捲主要吸消費者引眼球的重點在於蛋捲外觀呈現數字 8 的形狀，以及其餅皮層疊的造型，因此，**視覺訴求**即為 8 結蛋捲的一大重點，而專利法中保護透過視覺訴求之創作的種類即為**設計專利**，因此可選擇從設計專利為佈局的出發點。

專利種類	發明專利	新型專利	**設計專利**
保護範疇	1.物品、2.物質 3.方法、4.用途	物品	物品**外觀**之**視覺性創作**

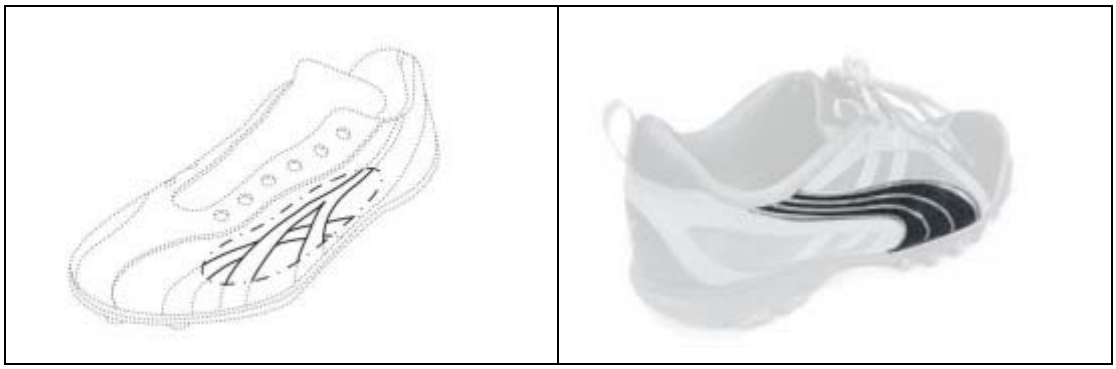
表一

二、設計專利：

依據專利法第 121 條第 1 項規定，『設計，指對物品之**全部**或**部分**之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。』可知設計專利不僅可保護物品全部的外觀，亦能夠保護物品部分的外觀，前述保護物品全部的外觀稱為『**整體設計**』，而保護物品部分的外觀稱之為『**部分設計**』；

『**部分設計**』制度係由美國引入，早年國內對於設計專利之見解係認為『可分離的產品元件』才是設計專利保護的標的，也就是將設計專利侷限於能夠獨立交易的『整體物品』，直到民國 100 修正專利法才將『**部分設計**』納入設計專利保護之範圍，開放在不可分離的產品上區隔出『主張設計之部分』及『不主張設計之部分』，以表二的

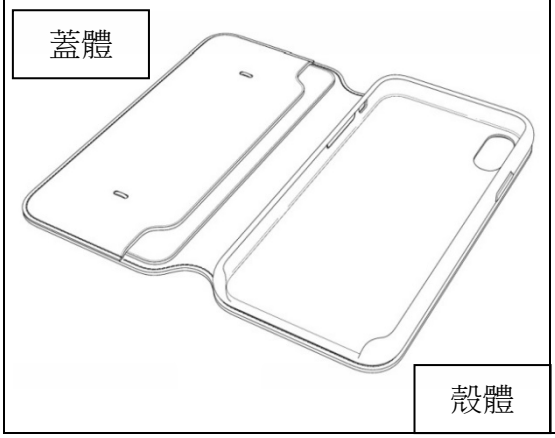
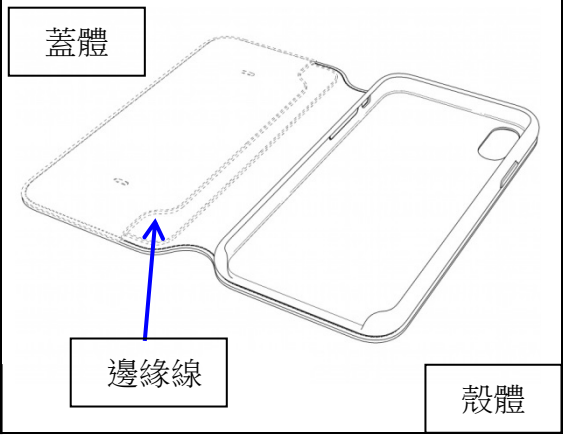
鞋子為例，鞋子本身為一個不可分離的產品，而表二左圖中，以實線呈現的部分為『主張設計之部分』，虛線呈現的部分為『不主張設計之部分』，一點鏈線則為區隔『主張設計之部分』與『不主張設計之部分』的邊界線，另外『主張設計之部分』與『不主張設計之部分』亦可透過灰階的方式表示(如表二右圖所示)；



表二

『部分設計』制度最主要的優勢在於**避免市場競爭者抄襲產品局部的設計重點而輕易迴避該設計專利的保護**，認定部分設計的專利範圍主要以，『主張設計之部分』為主，而『不主張設計之部分』則不得用於界定申請專利之設計的外觀，但可用於解釋與『主張設計之部分』之間的位置、大小、分布之關係，藉此，當市場競爭者對於『不主張設計之部分』進行些微改變，仍有可能與設計專利之外觀近似，進而使專利權人順利主張權利；

以美商蘋果公司在台灣申請的兩件『攜帶式電子裝置之對開外殼』設計專利為例，請參照表三，'222 專利為**『整體設計』**，而'654 專利則為**『部分設計』**，其中以虛線表示不主張設計的部分，實線表示主張設計的部分；

TW D198222	TW D197654
	

表三

這兩件設計專利最主要的差異在於，解釋設計專利之專利範圍時，外觀的相同或近似之判斷結果將略有不同，以'222 專利為例，被控侵權對象的外觀必須在左側的『蓋體』、右側的『殼體』皆與'222 專利的外觀皆為相同或近似，才有可能會判斷為構成侵權；反觀，在'654 專利與被控侵權對象比對時，即便被控侵權對象於左側『蓋體』之外觀設計的有別於'654 專利左側的『蓋體』 (例如，被控侵權對象左側『蓋體』之邊緣線更改為直線，而非如'654 專利為具有兩個反轉的曲線) ，使右側的『殼體』於環境間的位置、大小、分布關係略有不同，仍可認定'654 專利與被控侵權對象之外觀近似，易言之，即使被控侵權對象在左側的『蓋體』略做改變仍有可能構成侵權。

因此，在創作的產品外觀有**多處**特別設計，且各部分皆能夠產生特異視覺效果時，建議可如美商蘋果公司，除了申請**『整體設計』**外，將產品具有特異視覺效果的部分設定為『主張設計之部分』，其餘部分設定為『不主張設計之部分』提出**『部分設計』**之申請，以提升佈局的完整性。

三、回歸 8 結蛋捲 (圖一)：



圖一

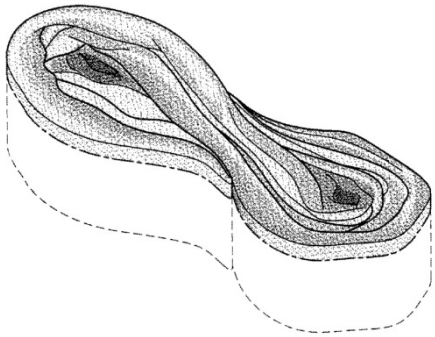
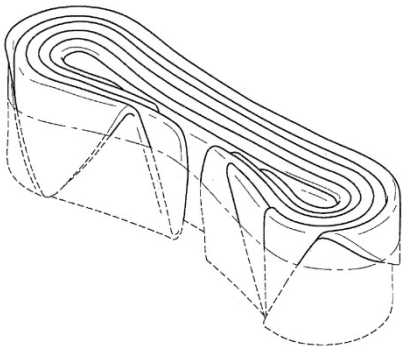
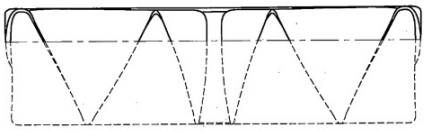
8 結蛋捲的外觀特點在於從俯視角度(即上側)看到的**數字 8 造型**，前述造型跟傳統捲狀蛋捲或水滴狀蛋捲皆有明顯的區隔，故應以其為主要的訴求；

然而，設計專利之外觀相同或近似的判斷應基於整體觀察之原則，若以『**整體設計**』對 8 結蛋捲進行保護，則無論在申請階段或是侵權判斷階段，在解釋設計專利之專利範圍時，除了比對上側的外觀，其他各面(周側面、底面)的外觀，仍將成為比對的內容而不得忽略之；

另外，8 結蛋捲為了兼顧優異的口感，產品本身具有多層次、層疊的結構，因此，表面並非平滑的型態，而是佈滿層疊交錯的紋路，且層疊交錯的紋路不僅出現在 8 結蛋捲的上側，也出現在周側、下側等各側面，是以，在判斷外觀上勢必成為比對的重點；

若期望申請專利所能達到的效果為：只要他人的蛋捲產品從俯視角度(上側)看的到**數字 8 造型**即落入設計專利的專利範圍，而不論蛋捲周側、下側造型如何改變(例如，將 8 結蛋捲側面設計為平滑、無層次之型態，或於 8 結蛋捲側面增加裝飾性造型)，以防止競爭者的迴避設計；

為達到前述目的，即須考慮採取『部分設計』，並將 8 結蛋捲頂部界定為『主張設計之部分』，其餘部分界定為『不主張設計之部分』，便能夠降低被競爭者迴避的疑慮，如同設計專利證書號 D195260、D196881 的專利權人所採取得申請策略，請參照表四。

--	D195260	D196881
立體圖		
前視圖		

表四

四、結論：

工業產品的種類、型態眾多，以何種形式的智慧財產權保護之考量，應回歸相關法規；

當創作是「應用於物品」，且為「透過視覺訴求」的具體設計時，應考慮選擇申請設計專利。更進一步的，當創作產品的局部具有獨特的設計或足認為是不可或缺的設計重點時，應當考慮以部分設計作為申請策略，進而避免競爭者惡意抄襲前述獨特、不可或缺的設計重點。例如本文中的手機殼與蛋捲物品之創作人即藉由部分設計之申請，避免競爭者對物品其他虛線部分外觀稍作改變，輕易迴避設計專利的窘

況，以取得更周延的設計保護範圍。值得注意的是，筆者參考目前市面上看到的 8 結蛋捲物品外觀均是專利號第 D195260 號的設計專利，專利號第 D196881 號設計專利是否實施猶未可知，該案可能是業者為保護「蛋捲產品從俯視角度(上側)看的到**數字 8 造型**」而設想的其他可能性，此種申請策略值得創作人參考，建議申請前應與專利師充分討論，將有效降低競爭者可趁之機。

淺談專利單一性

【曾奕華 專利工程師】

一、前言

台灣專利法第三十三條第一項規定「申請發明專利，應就每一發明提出申請。」而同條第二項中另規定「二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。」專利法第三十三條之立法目的係為考量申請人、公眾及專利專責機關在專利申請案的分類、檢索及審查上之便利，但是一個申請案中常包含有複數個發明，因此一件案子中有二個以上發明者，原本應個別提出發明之申請，而專利法中另有規範，使二個以上的發明屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請，此即為單一性之概念。

二、二個以上發明是否具備單一性之判斷

台灣專利法中所稱二個以上發明「屬於一個廣義發明概念」，指二個以上之發明，於技術上相互關聯。又前述所稱「技術上相互關聯」，是指每一個請求項中所載之發明應包含至少一個相同或相對應的特別技術特徵。最後「特別技術特徵」則是指發明整體相較於先前技術具有新穎性及進步性的技術特徵。

在實務上判斷二個以上發明之間是否具備單一性，會優先判斷二個以上發明是否具有『相同或對應的技術特徵』，若二個以上發明之間並不具有相同或對應的技術特徵，則二個以上發明之間當然不可能具備相同或對應的特別技術特徵，故可判斷二個以上發明之間

並不具備單一性。

(一) 二個以上發明之間具相同技術特徵之判斷，舉例如下：

申請專利範圍中記載

1. 一種光學鏡組 A。
2. 一種攝像裝置，包含光學鏡組 A。

從前述例子可以得知，請求項 1 及請求項 2 中共同包含了「光學鏡組 A」的技術特徵，因此可以判斷此二個發明之間具有相同的技術特徵。

(二) 二個以上發明之間具對應技術特徵之判斷，舉例如下：

申請專利範圍中記載

1. 一種攝像裝置，具有一結構 B。
2. 一種光學鏡組，具有與結構 B 相互組配合的結構 C。

從前述例子可以得知，請求項 1 中包含了結構 B，雖然請求項 2 實質上並不包含結構 B，但是請求項 1 的「結構 B」與請求項 2 的「結構 C」之間能夠相互組配合，因此判斷二個發明之間具有對的技術特徵。

判斷二個以上發明之間確實具有相同或對應的『技術特徵』後，再經檢索確認其是否為『特別技術特徵』，在此須注意的是，所謂「特別技術特徵」與前面所談之「技術特徵」不一定是相同的特徵，也可以是相對應的特徵，特別技術特徵係指對於先前技術有所貢獻之技術特徵。

特別技術特徵與技術特徵之間最大的差異，即在於「特別技術特徵是相較於先前技術具有新穎性及進步性之技術特徵」，原則上，先將每一個發明之間相互比對，以確認相同或相對應的技術特徵，

再經過檢索確認特別技術特徵，則能夠判斷二個以上的發明之間具有單一性。

結語

關於單一性規定的立法目的，除了基於經濟上之原因，主要係為有效利用審查資源，方便分類、檢索及審查，以利於公眾對於專利資料之查閱與利用。由於違反單一性對公眾利益並沒有直接的影響，因此，單一性只在申請階段進行審查，而在後續舉發階段，並不會因為案件不符合單一性的規定而成為舉發理由。

|實務案例| 營業秘密之要件及如何保全營業秘密

【蘇靜雅 律師】

美國聯邦檢察官於民國（下同）107 年 11 月以經濟間諜罪起訴台灣聯聯公司與中國晉晉公司共同謀議竊取營業秘密案件，該起訴書中指出聯聯公司與其員工於 104 年即有計畫竊取台灣美美公司關於 DRAM 之設計和生產流程等營業祕密。這也引起國人對於企業營業秘密如何保全之重視。

到底營業秘密之要件是什麼？應該如何保全營業秘密呢？

案情簡介：

A 原為美美公司之董事長，於 104 年 7 月離開美美公司到聯聯公司，A 在聯聯公司工作時，協助聯聯公司與晉晉公司協商合作協議，即晉晉公司提供資金，聯聯公司負責研發 DRAM 技術，並轉移給晉晉公司進行量產，技術由聯聯公司與晉晉公司共享。

A 斯時即招募多位美美公司之員工跳槽聯聯公司，其中 B 和 C 兩人偷竊、下載美美公司之 DRAM 設計和製造的營業秘密帶到聯聯公司。從 105 年 9 月到 106 年 3 月間，聯聯公司與晉晉公司在美國聯合取得的多個專利中，均與美美公司被盜用的的技術相同或高度相似，**並且該等營業祕密「無法藉由逆向工程的方式取得」**[2]。

其中有一專利列了六個發明人，包括被起訴的前美美員工 D，

[2] 此涉及「逆向工程/還原工程」是否屬於「不正方法」取得營業秘密？之議題。由於在證明營業秘密存在後，尚須證明他人有不當取得、使用或洩漏營業秘密。而本文旨在說明營業秘密存在之要件及保全方法，故此議題已非本文探討之範圍，待另為文探討。

【各篇論述僅屬作者個人觀點不代表本所立場。歡迎註明出處後轉載】2019.12 出刊

專利申請揭露的內容，即是來自美美公司被盜用的機密文件。

法規及目前實務分析：

營業秘密法第 2 條規定：「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計，或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合下列要件者：

一、非一般涉及該類資訊之人所知(秘密性)；

二、因其秘密性而具有實際或潛在經濟價值者(經濟價值)；

三、所有人已採取合理保密措施(合理保密措施)」。

因此，被害人於提告之際即必須釋明上開三要件，檢調方能依法發動後續偵查作為，**而目前實務上最爭議也最困難的要件為「合理保密措施」**，是採取「綜合認定法」，非單一保密措施即該當該要件，如新竹地院 102 年度智易字第 17 號判決中認定如僅在員工手冊中提及應遵守保護營業秘密，僅係告訴人公司單方面公告並提醒原告應遵守之事項，無法據以認定被告有保守營業秘密之義務等語。

並如台南地院 103 年度易字第 704 號判決中指出何項物品或資訊方屬鼎力金屬公司有意保密者，**仍需藉由員工簽屬個案保密協定、標示機密等級、編號或以他法嚴格控管流向等「合理之保密措施」加以彰顯**，俾使員工得已預見及遵行等語。強烈表達應有保密協定及標明為機密之措施!

再如台中地方法院 105 年度智易字第 89 號判決中表明對接觸營業秘密者加以管制、於文件上標明「機密」或「限制」等註記、**對營業秘密之資料予以上鎖、設定密碼、作好保全措施等綜合判斷**之等語。

綜上，現行實務確實對於合理保密措施採取嚴格認定，考量點

應為營業秘密為無形資產，客觀上必須企業內部有一具體且合理之保密措施，以利清楚標明及界定營業秘密範圍。

評析及結語：

台灣近年來發生多起跨國性竊取營業祕密的案件，已經引起國內企業的危機意識，對於如何保護營業秘密、避免竊取日益重視。而首先要了解的議題便是：營業秘密之要件是什麼？應該如何保全營業秘密呢？

例如本案中，被害人美美公司必須舉證說明對於被竊之機密文件已採取合理保密措施，且其內容並非一般涉及該類資訊之人所知。

因為現行實務對於合理保密措施要件採取嚴格、綜合型認定，為求對竊取營業秘密之人提出告訴取得勝利，企業必須注意其所欲保護之營業秘密確實符合營業秘密法第 2 條規定之三要件，具體施行上則應考量：

（1）建立營業秘密清單；

（2）具體簽訂明確、個別之保密契約；

（3）文件及電磁紀錄應採取分級管制措施，如屬營業秘密應標明「機密」；

（4）建立資安及保密政策；及最重要的

（5）員工離職時應進行面談，且員工返還電腦設備時應加以檢視，例如本案中，離職員工用美美公司配發的電腦下載免費軟體 CCLEANER，將相關使用紀錄都清除再將電腦返還美美公司，**美美公司還原該離職員工安裝 CCLEANER 之過程，即為重要罪證**。因此，對離職員工進行面談查核是否有下載及清除之紀錄

甚為重要；

（6）起訴後，應向法院聲請限制或禁止閱卷，避免再度流出營業秘密。

畢竟營業秘密需各位業主將之當作「秘密」，即「主動並積極」提供「合理保密措施」加以保護，以維持其「秘密性」，關於「合理保密措施」已有諸多實務案例可參考，值得業主多加注意並實際落實執行，以保護自己之權益！

2019 大陸商標新法
——兼談《規範商標申請註冊行為若干規定》

【冠中商標部】

中國大陸在實踐中摸索並進行改革，藉由強調誠信原則打擊商標蟑螂[3]，這些經驗終成為 2019 年中國大陸商標修法的重點內容。新《中華人民共和國商標法》（以下簡稱《商標法》[4]）及《關於規範商標申請註冊行為的若干規定》（以下簡稱《若干規定》[5]）分別於 2019 年 11 月 1 日及 12 月 1 日施行，特別是《若干規定》細化商標註冊部門依據新商標法第 4 條進行審查時應考量的因素，且對惡意商標申請註冊行為和違法代理行為嚴厲懲治，祭出罰款及處罰規定，同時將處罰資訊結合信用紀錄向社會公示，值得注意。

一、明確規定違背誠實信用原則的商標申請註冊行為

《商標法》第 4 條規定：「自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標註冊。不以使用為目的的惡意商標註冊申請，應當予以駁回。」為 2019 年大陸商標新法的重頭戲，該條文除了適用於商標註冊申請程序，亦納為異議及無效宣告事由，同時，對惡意註冊行為本身也增加了行政處罰措施，更是商標代理人資格品質審核的標準之一！對於惡意或囤積商標行為可以說是全程且全方位的監管。

「誠實信用原則」在商標法中散見於多個條款，故《若干規定》第 3 條進行梳理總結，明確規定屬於違反誠信原則的行為包

[3] 中國大陸 2018 年商標審查和異議階段累計駁回「非正常商標申請」約 10 萬件，而 2019 年前 9 個月光在審查階段，就駁回非正常商標申請 3.2 萬餘件。
[4] 新舊對照表見附錄。
[5] 全文見 http://www.king-craft.com.tw/news_detail.asp?nid=1933&spage=1&cid=。

括：

- 不以使用為目的惡意申請商標註冊行為（商標法第 4 條）；
- 複製、摹仿或者翻譯他人馳名商標（商標法第 13 條）；
- 基於關係明知他人在先使用的商標存在而申請註冊該商標（商標法第 15 條）；
- 損害他人現有的在先權利或以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標（商標法第 32 條）；
- 以欺騙或者其他不正當手段申請商標註冊；
- 其他違反誠實信用原則，違背公序良俗，或者有其他不良影響者。

值得注意的是，《若干規定》第 9 條明定，商標轉讓情況不影響商標註冊部門對違反上述情形的認定。

對惡意申請商標註冊的，《商標法》第 68 條規定，將根據情節給予警告、罰款等行政處罰；對惡意提起商標訴訟的，由人民法院依法給予處罰。《若干規定》第 12 條更進一步對惡意商標申請人設置了處以違法所得三倍、最高不超過三萬元的罰款。

二、對商標代理機構提供代理服務予以明確規範

呼應《商標法》第 19 及 68 條修正，《若干規定》第 4 條同步要求商標代理機構亦應遵循誠實信用原則，**若知道委託人申請商標註冊屬於商標法第 4、15、32 條者，不得接受委託**。同時進一步強調，**商標代理機構除對其代理服務申請商標註冊外，不得申請註冊其他商標**，不得以不正當手段擾亂商標代理市場秩序，以解決商標代理機構進行惡意搶註之行為。

違反上述《若干規定》第 4 條規定的商標代理機構，將依法追究責任：根據《若干規定》第 13 條規定，處以最高十萬元的罰款，情節嚴重的停止其受理業務；第 15 條規定，由智慧財產權管理部門

對其負責人進行整改約談；第 18 條規定，由商標代理行業組織依法採取行業自律措施等。

三、列舉對惡意申請商標註冊進行審查時的考慮因素

為增強審查商標註冊行為的操作性和透明度，《若干規定》第 8 條明定**商標申請是否屬於惡意註冊行為，應綜合判斷以下因素**：

（一）申請人或者與其存在關聯關係的自然人、法人、其他組織申請注冊商標數量、指定使用的類別、商標交易情況等；

（二）申請人所在行業、經營狀況等；

（三）申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意註冊行為、侵犯他人注冊商標專用權行為的情況；

（四）申請註冊的商標與他人有一定知名度的商標相同或者近似的情況；

（五）申請註冊的商標與知名人物姓名、企業字型大小、企業名稱簡稱或者其他商業標識等相同或者近似的情況；

（六）商標註冊部門認為應當考慮的其他因素。

具體而言，審查員需要綜合多項考慮因素和個案證據進行分析判斷，例如：查詢申請人的申請歷史、轉讓情況等相關事項，判斷是否無正當理由大量申請商標註冊、交易商標、佔用公共資源，或是否多次在非類似商品或服務上搶註他人商標等情形，也需要篩查馳名商標、知名地名等禁註詞，並通過營業執照、企業資訊公示系統等對所在行業、違法記錄等進行查詢。此外，審查員更可運用商標法第二十九條的規定，在審查過程中一旦認為申請人涉嫌惡意申請或者囤積註冊的，可以要求其做出相關說明。

結語

中國大陸的商標便利化改革雷厲風行，漸次深化，《冠中智訊》

自 22 期以來便持續提供最新改革進度。除商標註冊審查平均週期已縮短至 5 個月，晉身於國際較快水準外，更進一步將商標秩序的方方面面納入法制下：包括在申請、異議、無效宣告各階段強調誠信原則，並增強申請人、註冊人及代理人的商標使用意識，對惡意或囤積註冊的行為在審查階段予以駁回，並同時可作為提出異議和請求宣告無效的事由。同時，對惡意註冊行為本身也增加了行政處罰措施。2019 年商標法修改和《若干規定》的出臺，為嚴厲打擊「惡意申請」及「囤積註冊」的行為提供了更加明確和直接的法律依據。

此外，為進行全方位監管，除了對商標申請人及註冊人進行要求，也同時對代理組織嚴格要求遵循，商標代理機構知道或者應當知道委託人存在惡意註冊行為的不得接受委託，亦不得自行提出商標註冊申請，一經發現，依法追究責任並透過信用記錄向社會公示。

根據知識產權局說明，商標註冊部門在審查過程中將根據輿情[6]、舉報線索等發現相關申請或註冊商標是否屬於商標法第 4 條規定的不以使用為目的的惡意商標註冊申請，下一步，商標註冊部門將儘快制定具體規程，對該惡意申請商標註冊行為進行細化，並發佈近年來處理的商標惡意申請典型案例。相信不久將來，惡意申請和囤積商標的蟑螂將在各環節改革優化下，受到有效抑制。

最後，除了在前階段的嚴厲打擊及管控，在商標侵權的後階段也祭出提高處罰規定，包括賠償數額由三倍、三百萬元以下提高到五倍、五百萬元以下，同時對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或工具處置予以明確規定，彰顯其重視商標權保護之決心。

[6] 例如：知名網紅「敬漢卿」的名字被他人惡意搶注事件便曾引發社會輿論廣泛關注。

＊ 附錄—2019 年《中華人民共和國商標法》新舊對照表：

	舊條文	新條文
第 4 條	自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標註冊。	自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標註冊。**不以使用為目的的惡意商標註冊申請，應當予以駁回。**
第 19 條第 3 款	商標代理機構知道或者應當知道委託人申請註冊的商標屬於本法第十五條和第三十二條規定情形的，不得接受其委託。	商標代理機構知道或者應當知道委託人申請註冊的商標屬於本法**第四條**、第十五條和第三十二條規定情形的，不得接受其委託。
第 33 條	對初步審定公告的商標，自公告之日起三個月內，在先權利人、利害關係人認為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的，或者任何人認為違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，可以向商標局提出異議。公告期滿無異議的，予以核准註冊，發給商標註冊證，並予公告。	對初步審定公告的商標，自公告之日起三個月內，在先權利人、利害關係人認為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的，或者任何人認為違反本法**第四條**、第十條、第十一條、第十二條、**第十九條第四款**[7]規定的，可以向商標局提出異議。公告期滿無異議的，予以核准註冊，發給商標註冊證，並予公告。
第 44 條第 1 款	已經註冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，由商標局宣告該註冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該註冊商標無效。	已經註冊的商標，違反本法**第四條**、第十條、第十一條、第十二條、**第十九條第四款**規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，由商標局宣告該註冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該註冊商標無效。
第 63 條第 1 款及第 3~5 款	侵犯商標專用權的賠償數額，按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定；權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該商	侵犯商標專用權的賠償數額，按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定；權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該商標許可使用費的倍數合理確定。對惡意侵

[7] 第十九條第四款規定：「商標代理機構除對其代理服務申請商標註冊外，不得申請註冊其他商標。」

	標許可使用費的倍數合理確定。對惡意侵犯商標專用權，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上三倍以下確定賠償數額。賠償數額應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。 …… 權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益、註冊商標許可使用費難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予三百萬元以下的賠償。	犯商標專用權，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。賠償數額應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。 …… 權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益、註冊商標許可使用費難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五百萬元以下的賠償。 **人民法院審理商標糾紛案件，應權利人請求，對屬於假冒註冊商標的商品，除特殊情況外，責令銷毀；對主要用於製造假冒註冊商標的商品的材料、工具，責令銷毀，且不予補償；或者在特殊情況下，責令禁止前述材料、工具進入商業渠道，且不予補償。** **假冒註冊商標的商品不得在僅去除假冒註冊商標後進入商業渠道。**
第 68 條第 1 款第 3 項、第 4 款	商標代理機構有下列行為之一的，由工商行政管理部門責令限期改正，給予警告，處一萬元以上十萬元以下的罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，處五千元以上五萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任： （三）違反本法第十九條第三款、第四款規定的。	商標代理機構有下列行為之一的，由工商行政管理部門責令限期改正，給予警告，處一萬元以上十萬元以下的罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，處五千元以上五萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任： （三）違反本法**第四條**、第十九條第三款和第四款規定的。 …… **對惡意申請商標註冊的，根據情節給予警告、罰款等行政處罰；對惡意提起商標訴訟的，由人民法院依法給予處罰。**

|國際動態| 義大利專利保護新途徑
——2020 年 7 月 1 日生效

【冠中國外部】

義大利 Decreto Crescita（"成長法"）的新發展

Decreto Crescita（"成長法"）最近導致義大利工業產權法（CPI）的一些變化，帶來了旨在振興該國經濟的一系列措施。

專利和 "Decreto Crescita"（成長法）：為在義大利尋求保護的人提供了新的機會

在義大利，由於 Decreto Crescita（"成長法"）及隨後對工業產權法的修訂（第 55 和 160 條之二），可以直接而不用通過提交歐洲專利來延伸 PCT 申請於義大利保護。最近，"成長法"促成了義大利工業產權法的一些變化。特別是—關於專利主題—為 PCT 申請人（專利合作條約）提供了新的可能性。該法令中加入的規則允許直接開放義大利專利的國家程序，而無需通過歐洲專利申請。經濟發展部（MISE）的實施法令將詳細定義新規則，這有望大大降低保護成本和時間。希望通過國家路徑直接進入義大利的國際申請案申請人，將能夠在國際申請日或優先權日起 30 個月內直接提出進入義大利專利申請。

＊ 以上制度於 2020 年 7 月 1 日生效，故申請日在 2020 年 7 月 1 日後的 PCT 申請案將適用 30 個月內直接進入義大利國內階段。