



內容提要

1. 寄發智慧財產權警告函之注意事項
2. 淺談吉普森式請求項
3. 法律小學堂

40866 台中市南屯區文心路一段324號3樓
TEL:886-4-23297766 FAX:886-4-23297755
E-mail:business@asialih.com
www.asialih.com

ALIPO is your best choice

專業團隊: 專利師 律師 專利代理人 商標代理人

■辦理國內外專利申請、商標註冊 ■專利、商標、著作權保護、救濟、策略研判 ■智慧財產權相關法律諮詢服務

寄發智慧財產權警告函之注意事項

一、前言

按，專利權、商標權、著作權等智慧財產權都有相關法規賦予權利人於法律上一定的排他效力。因此，當事業於他人有侵害其專利權、商標權、著作權時，可於訴訟前後寄發智慧財產權警告函而請求停止販售侵權產品。然而，寄發智慧財產權警告函雖屬於行使權利之一種手段，惟該手段是否有過度行使或濫用，而引發不公平競爭之情形，事業於行使時不可不慎，以免違反公平交易法及其他相關法令之規定。

二、公平交易法規定

(1)警告函定義

所謂「警告函」，係依現行《公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則》第2條規定，是指警告函、敬告函、律師函、公開信、廣告啟事或其他足使其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之書面。

(2)警告函的態樣

其包括有：

a. 對侵權者之警告：智慧財產權利人對於可能侵權者本身之警告函，目的在讓對方有所警惕或前來協商授權、和解，若對方不停止侵權行為亦協商或不授權，未來提起侵權訴訟時，則可依據警告函舉證對方實屬故意或過失，若為專利侵權且行為屬故意者，更能依據專利法請求損害額之三倍。

b. 侵權者交易對象之警告：警告函發給侵權製造商之交易對象，如經銷商、通路商、量販店或大賣場，其受信者難免有心理壓力，且若無法確定商品是否侵害他人智慧財產權，以及避免日後的法律責任，即有可能將商品下架、退貨，致使製造商無法出貨而蒙受金錢上之損失。

c. 將警告內容公開：其公開之方法包括刊登廣告、向媒體發表、登載於公司網站首頁等。然而此種方法常在侵權結果未判決前，讓競爭對手產生商譽上之損失。

(3)正當行為

依前開處理原則第3條規定，事業寄發「警告函」之前，若能踐行下列程序，則屬行使權利之正當行為。

文·邱昭中

a. 經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。

b. 經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。

c. 將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。

假如事業無法進行排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。

前述a、b點因已取得法院或公正機構之侵權認定之再發警告函自屬正當，但實務上由於警告函通常於爭訟之前，故此種情況較少見，而c點則由透過專業機構鑑定，取得鑑定報告，即可認為係屬正當行為，例如專利鑑定報告。

另外，處理原則第4條規定，事業如踐行發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害，或是於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實，亦屬行使權利之正當行為。

事實上常見的是，事業於警告函當中未具體載明專利權明確內容與範圍，如是侵權者是文義侵害或是均等侵害，侵害專利權那幾項申請專利範圍等，更甚者侵害專利權之事實未經相關單位認定，或是向競爭對手的經銷商、客戶或不特定的潛在客戶散佈侵權消息，該等

行為均不符合正當行使權利的規定。

(4)法律效果

事業未踐行前揭第3點或第4點規定之先程序，逕發警告函，且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，構成公平交易法第25條之違反。

如果事業雖踐行第四點規定之先程序而發警告函，但內容涉有限制競爭或不公平競爭情事者，公平會仍可依具體個案判斷，並檢視有無違反公平交易法之規定。

三、專利法的特殊規定

專利法第116條明文規定，「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」其立法理由為：「一、由於新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進行實體審查，即賦予專利權，為防止權利人濫發警告函，新型專利

權利人進行警告時，有提示新型專利技術報告作為客觀判斷資料之必要，惟其並非提起訴訟之前提要件。二、為彰顯新型專利技術報告在行使新型專利權時之重要性，爰明定權利人如未提示新型專利技術報告，不得進行警告，以資明確。」

準此，若新型專利權人於寄發警告函時未檢附新型技術報告，雖仍得提起專利侵權訴訟，然在公平競爭秩序之維護上，其行為內容應注意有無涉及欺罔且影響交易秩序。

另外，專利法未針對專利權人未提示技術報告書，即發函警告他人之相關規定，但從智慧財產法院100年度民專上字第33號判決可得而知，專利權人發函警告他人侵害權利，未提示技術報告書，且該專利有得撤銷之事由時，若警告函內據實敘明專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，且無違反公平交易法各項禁止規定之情事，即無須負侵權行為損害賠償責任。

四、結語

綜上所述，智慧財產權受到侵害之虞時，應先向可能侵害之製造商、進口商或代理商「排除侵害通知」，並說明權利內容、範圍以及侵害的具體事實後，但並不以檢附完整鑑定報告，或是新型專利技術報告書為必要，惟仍須於函中載明使受信者足以合理判斷其鑑定結果有侵害之事實，始能寄發「警告函」，避免因不慎而違反《公平交易法》第25條的規定。

參考資料

1. 公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則。
2. 「事業發警告信函是否需檢附完整鑑定報告」，公平交易委員會2015/07/02行政解釋。
3. 智慧財產法院100年度民專上字第33號判決。

淺談吉普森式請求項

文·梁芷菱

一、前言

專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展。而該發明/新型專利之保護範圍以申請專利範圍為準，作為日後權利主張之依據。為了滿足新穎性及進步性的規定，在撰寫之前須先釐清發明/新型技術特徵與先前技術之間的差異，實務上獨立項最常見的撰寫方式有：組合式與吉普森式等等，對申請人究竟如何選擇適當格式以撰寫請求項亦是一門學問，本文即是針對吉普森式請求項撰寫優缺點作探討。

二、何謂吉普森式請求項

所謂吉普森式(Jepson-type)請求項，其文字通常包括「其特徵在於」之類的用語，其前為前言部分，其後為特徵部分，前言部分應描述申請專利之標的名稱及與先前技術共有之必要技術特徵，特徵部分則描述有別於先前技術的必要技術特徵。

依據專利法施行細則第20條之規定：『獨立項之撰寫，以二段式為之者，前言部分應包含申請專利之標的名稱及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以「其特徵在於」、「其改良在於」或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合。』

舉例1—

申請案：一種焊接裝置，包括有：一個A元件；一個B元件，其與A元件之間的技術關聯為「◎」；其特徵在於另包括一個C元件，其與A元件之間的技術關聯為「※」；一個D元件，其與B元件之間的技術關聯為「§」。

其中，前言部分所描述的A、B元件及彼此之間的技術關聯「◎」為先前技術；特徵部分描述的C元件及C元件與A元件之間的技術關聯「※」，以及D元件及D元件與B元件之間的技術關聯「§」為專利發明之特徵。

前案1：一種焊接裝置，其包括有：一個A元件；一個B元件，其與A元件之間的技術關聯為「◎」。

前案2：一種焊接裝置，包括有：一個A元件，其特徵在於：另包括一個C元件，其與A元件之間的技術關聯為「※」；及一個D元件，其與C元件之間的技術關聯為「*」。

吉普森式於審查過程：於審查時，以吉普森式撰寫請求項之優點在於：能清楚將申請案與先前技術作區隔，並突顯申請案之技術特徵，使審查委員在審查時容易了解其發明或創作與先前技術相較之下之特點所在。以前述申請案來看，審查委員僅需針對C元件及D元件之技術特徵作檢索，可使申請案之審查時間縮短，能夠快速取得專利權或核駁意見。

將申請案與前案1作比對，前案1無揭露C元件及D元件，且申請案之A元件及B元件被申請案視為先前技術，同時無其它前案揭露C元件及D元則申請案具有新穎性及進步性，便可取得

專利權。

若將申請案與前案2作比對，由於前案2已揭露C元件及D元件，雖然前案2並無揭示B元件與D元件之技術關聯，但是申請案已經將B元件歸屬於先前技術，而審查人員於審查過程中，會將B元件視為先前技術之一部分，相較之下，申請案之進步性較薄弱，審查委員便會發審查意見函給申請人，若申請人無法克服申請案與前案之技術特徵間的差異，則可能無法取得申請案之專利權。

因此，申請人於撰寫專利範圍時，針對A元件或B元件是否界定為先前技術之部分，須多加斟酌，建議先別將任一元件自我承認為先前技術，以免於審查過程中，將申請案之技術特徵受限於前言，雖然使用吉普森式寫法可將申請案與前案間之技術特徵作清楚區隔，使審查時間較為快速，但是相對其專利保護強度可能非牢固型專利。

三、吉普森式權利範圍之解讀：

根據我國專利法施行細則第20條之規定，於解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合，也就是說前言部分亦構成專利權的限制之一種。

依101年度行專訴字第18號提到，『解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合。……發明（或新型）之獨立項如係以二段式之形式撰寫，自應於特徵部分明確記載專利申請之發明或創作為解決問題所不可或缺之技術特徵，倘於特徵部分未就前言部分已記載之技術特徵進一步界定其有別於先前技術之必要技術特徵，前言部分所記載之技術特徵即應被推定與該發明（或新型）之先前技術相同，自不得透過發明（或新型）說明及圖式之內容而主張前言部分所記載技術特徵與先前技術有何差異』。

由判決可得知，解讀吉普森式之請求項時，由於吉普森式包含了先前技術特徵的敘述，為申請人自己認為他人之先前技術成果，較不利於專利權人日後之專利維護與權利主張，也就是說，前言記載之元件會作為解讀申請專利之限制，因此，在前言中所列舉先前技術中的元件，建議應盡可能做寬廣地描述。

舉例2—

一種機械驅動裝置，其包含：一本體；一扭力彈簧，其設於該本體……；其特徵在於：該本體設有……。其中，前言之扭力彈簧屬於下位化名稱，建議可改由上位化名稱，例如彈性元件來替代前言之扭力彈簧，可將其下位化名稱於附屬項中作進一步界定，減少前言

對於申請專利之限制，以取得較廣之專利範圍。

舉例3—

一種電腦系統，其特徵在於包括：A；B；以及C。此種寫法在專利範圍解讀上，則專利名稱視為前言，換言之，專利名稱視為專利範圍之限制，例如：一種由影像攝影分析解讀手勢動作之智慧型電腦系統，其

四、結論：

以吉普森式撰寫申請專利範圍能夠清楚表示發明/新型技術特徵之所在，有利於專利案件之審查與專利範圍之閱讀及解釋，但是容易受限於前言或專利名稱之限制，因此，撰寫專利範圍時，應依照各國格式調整其專利範圍，盡可能以寬廣及上位化名稱撰寫獨立項，盡可能不作多餘之限制，以取得較廣之專利保護範圍。

參考資料

1. 專利法施行細則。
2. 專利說明書撰寫及閱讀，經濟部智慧局，2014。
3. 101年度行專訴字第18號(新型專利舉發)。



法律小學堂

文·章芳慈

問題：

在提出申請商標後，若審查委員以「相同或近似」的前案商標作為核駁理由，能否將與前案商標「相同或近似」的部分「聲明不專用」後，取得商標註冊嗎？

答案：不可以

因為商標最主要的功能，就是用來表彰「自己品牌」的商品或服務，並與「他人品牌」相區別，消費者也是藉由不同「商標」來辨識不同來源的商品或服務，以進行選購。因此當市場上出現兩個「相同或近似」的商標時，可能會造成消費者誤認兩個商標為同一來源。

例如「麥當勞速食店」與「麥當勞購物中心」、「妙管家」與「超級妙管家」等，若使用在相同商品或服務上時，容易引起消費者誤認兩個商標所表彰的商品或服務是產自同一個來源，或誤認兩個商標間存在關係企業、授權、加盟等關係，使消費者無法藉由商標正確識別商品來源。所以商標法對於兩個「相同或近似」的商標造成消費者「混淆誤認」的情形予以禁止，以保障消費者及商標權人的權益。

而「聲明不專用」制度的適用，是因為申請人為了行銷，常常將商品或服務相關的「品質、功能、產地等說明」、「廣告標語」、「通用標誌」等不具識別性的文字或符號加入商標圖樣中申請註冊，但因其他同業也有可能使用相同文字，為避免由個人獨占此類文字或符號，進而影響市場公平競爭，商標法規定商標申請人應就商標中此部分「聲明不專用」，即將來不得就此不專用部分主張權利。

例如「隆美居家大師」商標使用在「清潔劑」商品、「尚頂好茶來自真功夫」商標使用在「冷熱飲料店」服務，其中「隆美」、「尚頂」都是具有識別性的文字，而「居家大師」、「好茶來自真功夫」則是商品或服務的內涵說明，所以申請人應聲明不就「居家大師」、「好茶來自真功夫」文字主張商標權後，才能獲准註冊。

因此，「兩個商標近似，造成消費者混淆誤認」與「將商標中不具識別性的部分聲明不專用，以取得註冊」，在商標制度中是分屬於兩個完全不同的概念，適用的情形也不相同。故提出申請商標後，若審查委員引證「相同或近似」前案商標，屬於構成「混淆誤認」的問題，沒有「聲明不專用」的適用。

參考法條

1. 聲明不專用審查基準(101年5月2日修正發布)
2. 混淆誤認之虞審查基準(101年4月20日修正發布)



台灣發明 · 無限創新

