



2-1 數位內容面臨的專利議題

2-2 專利要件

2-3 專利的類型

2-4 權利範圍



2-1 數位內容面臨的專利議題

- 軟體專利
- GUI及Icon專利

2-1

2-2

2-3

2-4



EXIT

軟體專利

- 1970 至 1980 年代，軟體產業蓬勃發展後，主張要把電腦軟體納入專利保護的聲音不斷出現。
- 1980 年代以前，美國在專利實務上，仍然認為電腦程式是一種數學演算法（Algorithm），不屬於專利法第101條中所規定的方法、機器、製品或物的組合，因此，無法授予電腦軟體專利。

軟體專利

- 1972 年 Gottschalk vs. Benson 案
 - 美國高等法院法官就認為數學公式與演算法如未與電腦連接使用不能授予專利。利，亦即「電腦軟體是不具可專利性的」。

軟體專利

- 1981 年 Diamond vs. Diehr 案
 - 美國最高法院認為：專利法不保護自然法則、自然現象或抽象觀念，單純的數學公式或演算法不能獲得專利。
 - 但是，若將數學公式或演算法與特別目的所設計的裝置或機器相結合，就有獲得專利的可能，本案可謂軟體專利之濫觴。

軟體專利

- 1994 年 In re Alappat 案
 - 聯邦巡迴上訴法院認為該發明所使用之演算法是利用在特定的機器，而未排除他人使用該演算法，且電腦裝上了演算法軟體，此一般性電腦變成了一個新型功能的新機器，符合專利要件應給予專利。
 - 該判決打破了 1972 年以來所建立的原則，全面開啟軟體專利的大門。

軟體專利

- 1994 年的 Trovato 及 Schrader 二案
 - 聯邦巡迴上訴法院卻又分別以「技術功能只不過是一系列的軟體指令與數學演算法，而未描述任何機器或裝置」及「只是數學演算法而非資料或訊號之物理轉換」為由，而不授予專利。

軟體專利

- Beauregard案
 - 電腦程式製品未獲專利，在上訴最高法院的情況下，美國專利商標局宣布「電腦程式儲存在一電腦可使用的媒體，為可專利的法定標的」。
- 美國專利商標局（United States Patent Trade Office,）USPTO於 1995 年 6 月草擬了「電腦施行發明審查準則」。

軟體專利

- 1998 年的 State Street Bank & Trust co. v.s. Signature Financial Group 案及 1999 年 AT&T v.s. Excel Communication 案的判決中，法院已認為電腦軟體可為專利之標的。

GUI及Icon專利

- Icon
 - 一種具有識別功能的圖像。
 - 是圖形化使用者界面的核心元素。
- 圖形化的使用者介面
 - 通常會與真正要表達的物件相像，才能傳達正確的意義給使用者，讓使用者一看到就能正確的使用。

GUI及Icon專利

- 1970年代的全錄(Xerox)的Palo Alto研究中心設計出第一個圖形化使用者介面。
- 1980年代蘋果電腦(Apple)的麥金塔(Macintosh)推出第一個為大眾設計的圖形化使用者介面的作業系統。

GUI及Icon專利

- 1985 年 10 月 28 日全錄開始申請Icon的設計專利，到 1988 年 5月已經有 21 件獲准專利，此時，用設計專利保護Icon的圖像，開始引起廣泛討論，如同軟體專利一樣，正反意見都存在。
- 1989年全錄的幾個電腦圖像專利申請案，相繼被美國專利商標局以非法定的適格標的為由核駁，全錄即向專利及衝突訴願委員會（Board of Patent Appeal & Interferences, BPAI）提起上訴。

GUI及Icon專利

- 專利及衝突訴願委員會認為單純的圖像不是設計專利保護的標的，設計專利的法定標的與單純的圖像或是單純的表面裝飾最大的區別，就是設計專利可以實施於工業產品上。
- 為統一見解，美國專利商標局在1996年公布電腦形成圖像的審查基準，規定電腦圖像的設計申請案，應遵循35U.S.C.第171條規定，符合工業產品的專利要件。

GUI及Icon專利

- 美國專利法第171條5中規定：凡對於工業產品之任何新穎、原創及裝飾的設計，合於本法之規定要件，才能取得專利。
- 關稅及專利上訴法院（Court of Customs and Patent Appeals, CCPA）在In re Schnell案中認為一個可應用工業產品新穎、原創及裝飾的設計，至少要包含：應用於物品表面的裝飾、應用在物品的形狀或表面配置、前二者的結合等三種可應用於工業產品的設計形式，而不只是一個單純的圖像而已。

GUI及Icon專利

- Ex parte Strijland案
 - 專利及衝突訴願委員會認為：
由於圖像應用在電腦系統內，而電腦系統為一種工業產品，當電腦系統執行時，由軟體所形成的圖像顯現在螢幕上，而形成電腦系統不可缺少的部份。
 - 美國專利商標局
本案中確定Icon、GUI及電腦字型（Type Font）都可以成為設計專利的標的。

GUI及Icon專利

- 美國申請GUI的設計專利時，是把想要主張權利的部份用實線（Solid Line）繪製，應用或實施該GUI的產品或環境用虛線（Broken Line）繪製。
- 用虛線繪製的部份非專利權主張的部份。

US D518829 號設計專利

- 圖2-1 US D518829號設計專利

2-1

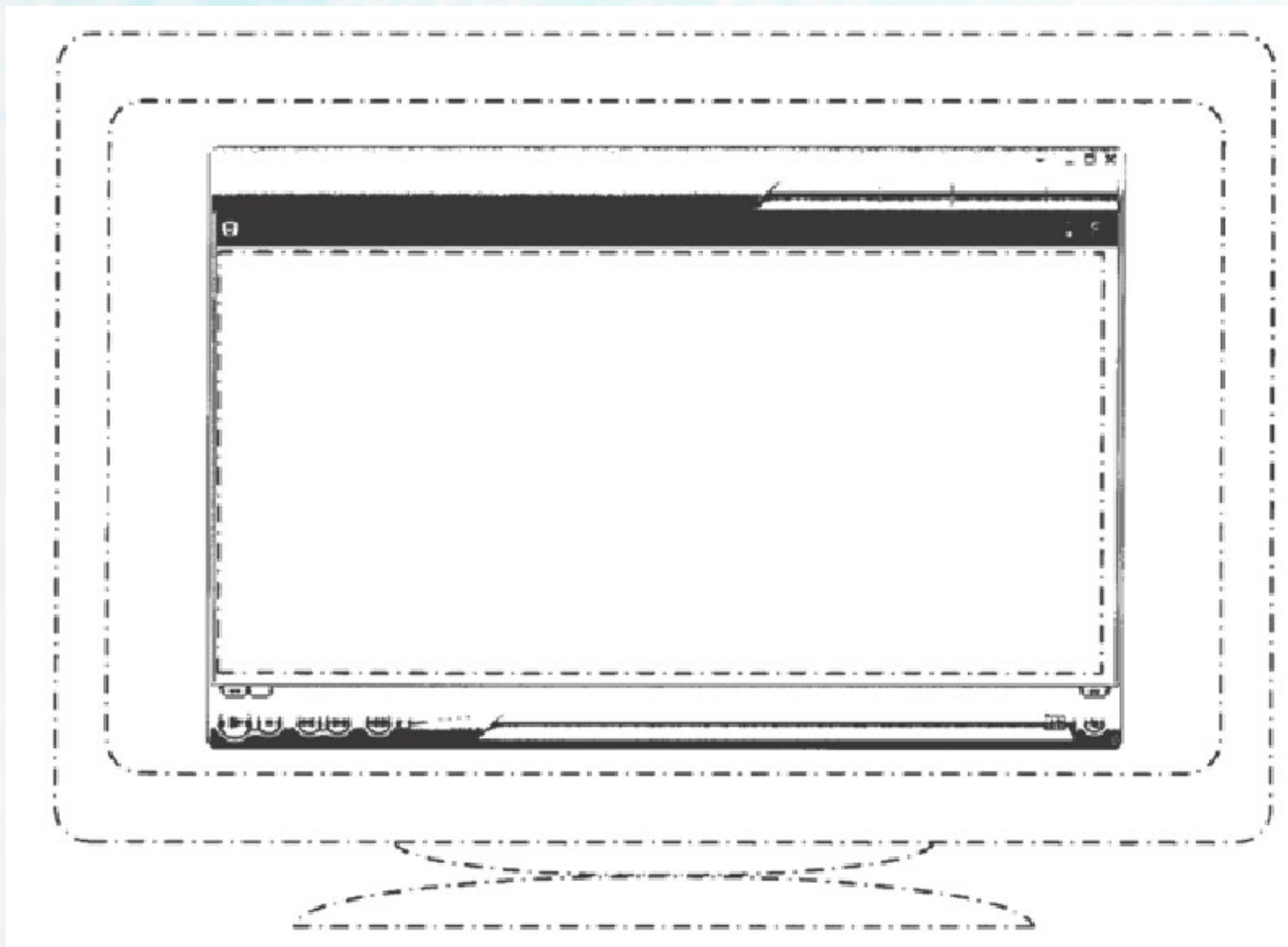
2-2

2-3

2-4



EXIT



US D441763 號設計專利

- 圖2-2 US D441763號設計專利

2-1

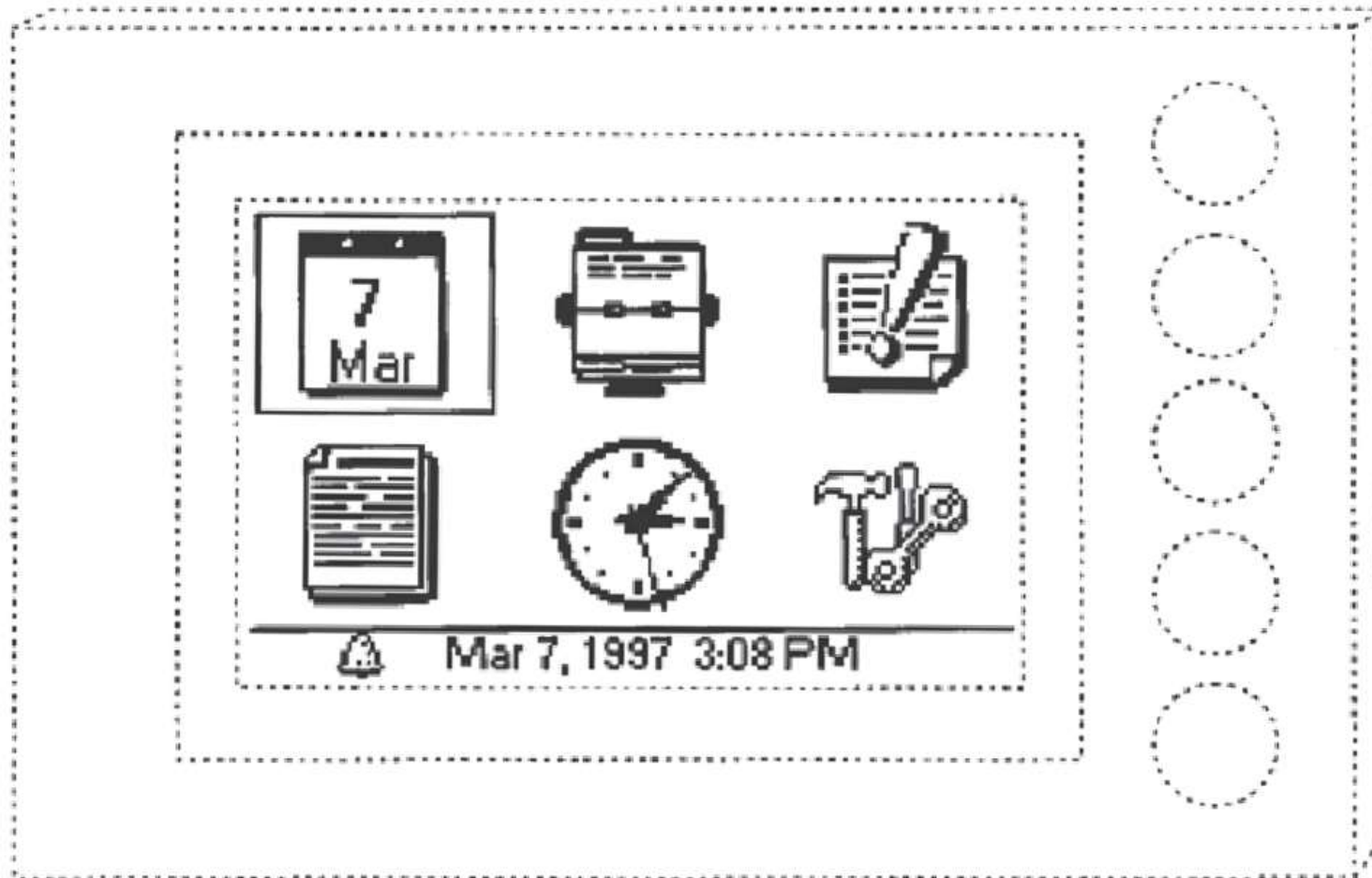
2-2

2-3

2-4



EXIT



US D536346 號設計專利

- 圖2-3 US D536346號設計專利

2-1

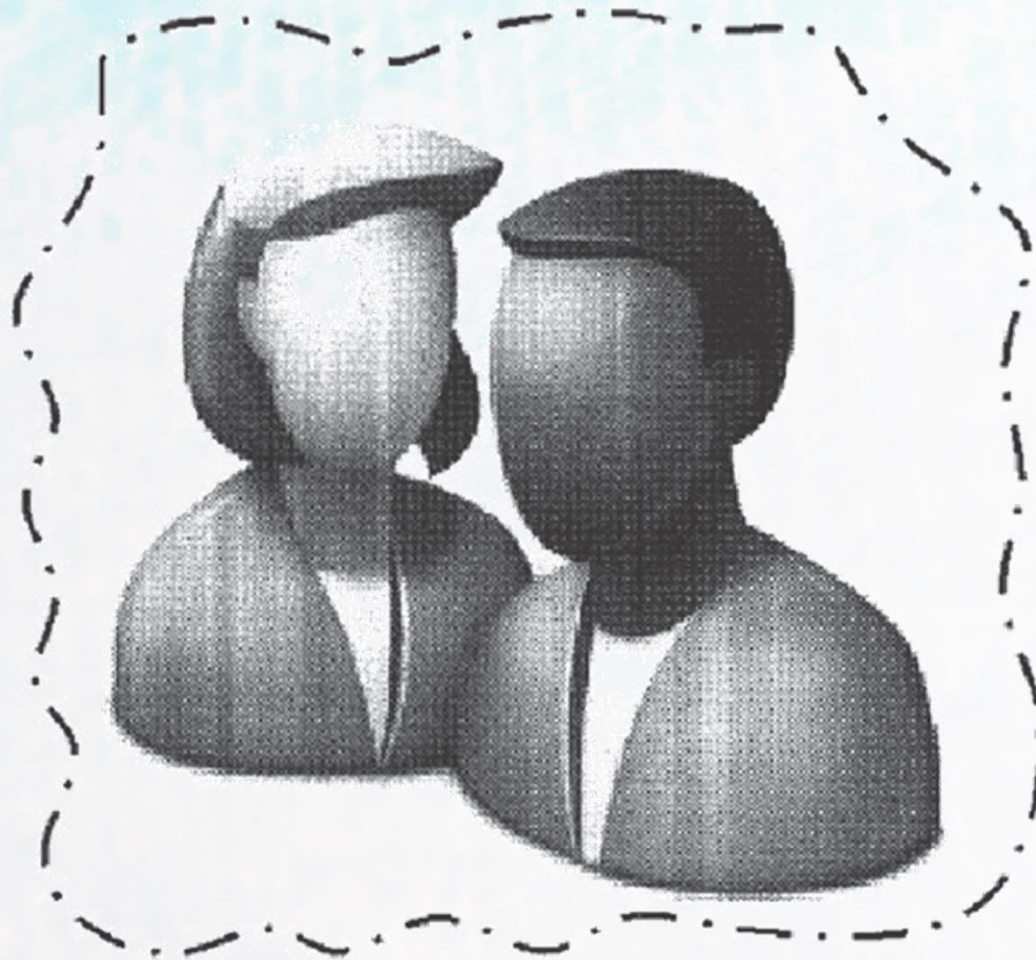
2-2

2-3

2-4



EXIT



US D496392 號設計專利

- 圖2-4 US D496392號設計專利

2-1

2-2

2-3

2-4



EXIT

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z
a b c d e f g h i j
k l m n o p q r s t
u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
. : ! ? , ; () < >
@ # \$ ^ & % * ' " +
- = [] { } \ /

US D341848 號設計專利

• 圖2-5 US D341848號設計專利

2-1

2-2

2-3

2-4



EXIT



2-2 專利要件

- 產業利用性
- 新穎性
- 進步性

2-1

2-2

2-3

2-4



EXIT

產業利用性

- 指該發明可以在產業上加以實施、利用。
- 產業利用性係取得發明專利的要件之一，由於其係發明專利本質上的規定，不須進行檢索即可判斷，故通常在審查申請案是否具新穎性及進步性之前即應先行判斷。

新穎性

- 申請專利範圍中所記載之發明，如果不是先前技術（Prior Art）的一部分時，該發明就具備了新穎性。
- 申請專利之發明是否具新穎性，通常於其具產業利用性之後始予審查。

新穎性

- 專利法第二十二條第一項
 - 申請專利之發明，在申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，不得取得發明專利。至於新型專利，在第一百二十條中規定準用第二十二條之規定。

新穎性

- 專利法第一百二十二條第一項
 - 申請專利之設計，如果在申請前有相同或近似之設計已見於刊物或已公開實施或申請前已為公眾所知悉者，均不得申請設計專利。因為在專利申請前不管是已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，基本上都已喪失其發明之新穎性。

新穎性的例外

- 在專利法的第一百二十二條第三項
 - 如因於刊物發表、陳列於政府主辦或認可之展覽會、非出於申請人本意而洩漏，以致於喪失新穎性者，可以在事實發生之日起6個月內申請，而不會受到新穎性的限制。

擬制新穎性

- 專利法第二十三條
 - 申請專利之發明與申請在先而在其申請後才公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，亦不得取得發明專利。對於新型專利則是在第一百二十條中規定準用第二十三條。
 - 第二十三條也有但書規定，後申請發明專利的申請人，如果與申請在先之發明或新型申請案之申請人相同時，則不在此限。

進步性

- 一個發明經審查具有新穎性後，接著會再審查其是否具有進步性，如果一個專利經審查不具新穎性，即不具備專利要件，無需再就是否具備進步性加以審查。
- 該發明之整體係該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，則該發明將會被認定不具進步性。

2-3 專利的類型

- 發明專利
- 新型專利
- 設計專利

2-1

2-2

2-3

2-4



EXIT

發明專利

- 專利法第二十一條
 - 利用自然法則之技術思想之創作
 - 發明必須要具有技術性（Technical Character），也就是說，發明所要解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。
 - 自然法則本身、單純的發現、違反自然法則及非利用自然法則等，都不屬於發明的範圍。

法定不予專利項目

- 專利法第二十四條
 - 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法
 - 人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法
 - 妨害公共秩序或善良風俗者

發明專利權的例外

- 專利法第五十九條
 - 非出於商業目的之未公開行為。
 - 以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。
 - 申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。
但於專利申請人處得知其發明後未滿6個月，
並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。

發明專利權的例外

- 專利法第五十九條
 - 僅由國境經過之交通工具或其裝置。
 - 非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前，以善意在國內實施或已完成必須之準備者。
 - 專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。

發明專利權的例外

- 專利法第五十九條
 - 專利權依第七十條第一項第三款規定消滅後，至專利權人依第七十條第二項回復專利權效力並經公告前，以善意實施或已完成必須之準備者。

發明專利的類型

• 圖2-6 發明專利的分類



2-1

2-2

2-3

2-4



EXIT

新型專利

- 指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。
- 專利法第一百十二條規定：經過形式審查後，沒有下列情事之一者，即可授予新型專利
 - 非屬物品形狀、構造或組合者。
 - 妨害公共秩序或善良風俗者。

新型專利

- 違反第一百二十條準用第二十六條第四項規定之揭露形式者
- 違反第一百二十條準用第三十三條擬制新穎性、說明書及圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者。

設計專利

- 專利法第一百二十一條
 - 設計係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
 - 申請設計專利之標的必須是有關物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作，且必須為有關物品的創作，如果創作離開物品，則設計就不能成立，故形狀、花紋、色彩等，均應附著於物品上申請。

法定不予設計專利項目

- 專利法第一百二十四條
 - 純功能性之物品造形
 - 純藝術創作
 - 積體電路電路布局及電子電路布局
 - 物品妨害公共秩序或善良風俗者
 - 圖像設計

2-4 權利範圍

- 專利原則的保護
 - 屬地主義
 - 互惠原則
 - 優先權
- 專利申請權
- 權利的歸屬
 - 職務上完成之創作
 - 非職務上完成之創作
 - 委託研究之創作

專利權利範圍

- 專利法第五十八條第一項
 - 物的發明
物的發明之實施，係指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。
 - 方法發明
方法發明之實施，則是指使用該方法，或使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

專利權利範圍

- 新型專利與設計專利亦準用第五十八條相關規定。

2-1

2-2

2-3

2-4



EXIT

專利保護的原則

- 屬地主義
- 互惠原則
- 優先權
 - 國際優先權
 - 國內優先權

屬地主義

- 屬地主義
 - 世界各國對於創新且具產業利用價值的發明，都會提供專利的保護
 - 發明人為了對其創作發明進行保護，就必須到各國去申請專利

屬地主義

- 屬地主義
 - 1966年美國於世界智慧財產權組織（WIPO）提出了專利合作公約（PCT）
發明人只要在規定的受理單位提出專利申請，由受理單位進行形式審查，專利申請人只要在20個月以內再向想要申請保護的國家，提出實質審查的申請即可。

互惠原則

- 互惠原則
 - 各國對於外國人在本國的專利申請案，必須要同等對待，才不致於有岐視的情事發生，這就是所謂的國民待遇原則（The Principle of National Treatment）。

互惠原則

- 互惠原則

- 專利法第四條

外國人所屬之國家與中華民國如未共同參加保護專利之國際條約或無相互保護專利之條約、協定或由團體、機構，互訂經主管機關核准保護專利之協議，或對中華民國國民申請專利，不予受理者，其專利申請，得不予受理。

優先權

- 國際優先權

- 專利法第二十八條第一項規定
申請人就相同發明在與中華民國相互承認
優先權之國家或世界貿易組織會員第一次
依法申請專利，並於第一次申請專利之日
後12個月內，向中華民國申請專利者，得
主張優先權。

優先權

- 國內優先權
 - 申請人於其發明或新型專利申請12個月以內，再就其所提出之發明或新型之技術再予以改良，得以經補充改良之發明或新型再行提出專利申請，並以先前申請案之申請日為優先權日。

國內優先權的例外

- 專利法第三十條第一項
 - 自先申請案申請日起已逾12個月者。（第一款）
 - 先申請案中所記載之發明或新型已經主張國際優先權或國內優先權者。（第一款）
 - 先申請案已依第三十四條第一項規定的分割案（第三款）
 - 先申請案已依第一百零八條的改請案（第三款）
 - 先申請案已經審定或不予處分確定者（第四款）

專利申請權

- 指申請專利之權利。
- 專利申請權人
 - 發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。

專利申請權

- 專利法第三十五條
 - 發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，於該專利案公告後2年內，依第七十一條第一項第三款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同發明申請專利者，即可以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日，且不再公告。

權利的歸屬

- 職務上完成之創作
 - 專利法第七條第一項
受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。
契約另有約定者，從其約定。
發明人或創作人享有姓名表示權。（第二款）

權利的歸屬

- 非職務上完成的創作
 - 受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，專利法第八條規定其專利的申請權及專利權係屬於受雇人。
 - 其發明、新型或設計係利用雇用人的資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。

權利的歸屬

- 委託研究之創作
 - 專利法第七條第三項
一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定。
契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人，但出資人得實施其發明、新型或設計。
 - 專利申請權及專利權歸屬於出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。