

## 從各國專利制度中探討我國設計專利導入延緩公告制度之可行性

徐銘峯\*

### 摘要

相較於發明及新型專利保護的對象為創新的技術思想之創作，設計專利保護的對象則為表現於物品外觀的形狀、花紋、色彩之視覺創作，因此後者之創作內容較容易遭受模仿。鑒於設計本身的特性，設計專利申請案可能尚在進行投產準備時即已完成審查，並經專利專責機關核准公告其申請內容，如此，第三人可藉由檢索設計專利公報進而模仿抄襲。而縱使設計專利權尚在法律保護期間，如果市場上出現侵權產品競爭，設計專利權人的相關產品可能乏人問津，導致由設計專利權所獲得之利潤不敷研發成本。此外，若從權利作用的觀點切入，設計專利本身也有識別商品，維持商業交易秩序的目的，一旦設計專利遭第三人實施，總不免減損其識別性；可能造成設計專利權人不可回復的損害。從而，對於設計專利權相關的秘密保護，具有確保設計專利權人藉由設計專利權獲取相當利潤之功能，進而達成促進產業發展之目的。

目前世界上有部分國家設有延緩公告制度，延緩公告制度通常是透過申請人的請求，使得設計專利申請案在核准審定後僅公告申請人的基本資料，但不會公告設計名稱及圖式。鑒於各國對於設計專利得延緩公告的期限彼此互有差異，是以本文將先介紹延緩公告制度在設計專利保護制度的應用，接下來則就世界主要國家（區域）及協定的延緩公告制度進行鋪陳，研究對象涵蓋全球95個國家，其中日本、韓國、歐盟、海牙協定將以個案研究法進行分析，文後則就我國設計專利導入延緩公告的可行性進行說明。

研究結果顯示，延緩公告制度在產業經營及申請策略扮演著運籌帷幄的角色，目前包括歐盟、日本、韓國及海牙協定皆設有此制度。另研究也發現美國、中國大陸正積極尋求加入海牙協定，為避免因顧及我國延緩公告期限過短，而減損外國申請人向我國申請設計專利的動機，建議我國可嘗試導入延緩公告制度，制度內容可朝海牙協定靠攏，亦即延緩公告期限係自申請日起30個月屆滿，如主

## 本月專題

從各國專利制度中探討我國設計專利導入延緩公告制度之可行性

張優先權者，以優先權日為準。申請延緩公告的時點建議採用日本作法，即從申請日起至繳納證書費及第1年專利年費之日為止，皆可提出延緩公告請求。另考量利害關係人之權益，相關配套措施宜導入揭露延緩公告設計予第三人之事由，以及主張專利權時的事前通知機制。

關鍵字：設計專利、延緩公告、秘密意匠、申請日、註冊日、公告日

---

收稿日：103年11月10日

\* 作者徐銘峯現為經濟部智慧財產局專利一組專利審查官。

## 壹、前言

隨著美商蘋果電腦公司（下稱蘋果）在2007年推出第一代iPhone大賣以來，蘋果即奉行「饑餓行銷」的手法，所有的新產品不到最後的上市發表會，外界絕對無從得知任何產品資訊，蘋果藉由神秘的市場信號，讓廣大消費者不自覺地進行市場傳播（Marketing Communication）。在iPhone的開發過程中，所有的設計與功能細節保密長達30個月<sup>1</sup>。透過大費周章的保密措施，使得蘋果產品問市時，其嶄新的外觀與功能總是能對消費市場造成劇烈的衝擊，目前包括我國的HTC以及韓國的三星電子都十分熱衷饑餓行銷所造成的市場魅力。

然而，要達到饑餓行銷的保密效果，企業不但要在事前管制內部組織的研發訊息外，還必須避免外部組織洩露產品資訊，這些外部組織包括了供應商及經銷商，如果有提出設計註冊的申請，那麼還必須將註冊機關一併納入訊息管控的範圍。鑒於外觀設計申請案一旦核准註冊，即必須面臨公告的程序，如此將使保密措施面臨破功的窘境，是以目前全球有許多國家設有延緩公告制度；避免專利公報洩露申請人重要的設計資訊。

一般來說，導入延緩公告制度應衡酌設計專利權人和社會公眾的利益，並配合其他有關的規定，而採取最能符合國家政策的選擇。儘管我國目前雖設有延緩公告制度，然而若從延緩公告期限與是否取得設計專利權的面向觀察，我國的延緩公告制度實際上與國際間的作法略有差異，是以本文將介紹延緩公告制度在設計專利保護制度的應用，接下來則就世界主要國家（區域）及協定的延緩公告制度進行定量研究（Quantitative Research Method），研究對象涵蓋95個國家，其中日本、韓國、歐盟、海牙協定將以個案研究法（Case Study Method）進行分析，文後則就我國設計專利導入延緩公告的可行性進行說明。

<sup>1</sup> 葉健，2009，「蘋果公司核心競爭力分析及其啟示」，上海復旦大學管理學院工商管理學所碩士論文。

## 貳、延緩公告制度在設計保護制度的應用

相較於發明及新型的技術思想，設計創作乃訴諸於視覺感官效果，因此一旦設計的圖式內容公開於專利公報，就容易使第三人能了解其內容並進行模仿。為此，即必須透過延緩公告制度來避免公開設計圖式，本段將從產業及申請策略二個面向分析延緩公告在設計專利制度中的應用方式。

### 一、產業策略應用

對於日本及德國而言，導入延緩公告制度的立法目的主要是從產業面向出發，透過延緩公告制度，可以使得產品外觀在上市前，不會被第三人知悉。以下就日本及德國官方所提供的應用參考分項說明：

#### （一）日本特許廳<sup>2</sup>

##### 1. 投產準備期耗時較長之產業

有一些產業類別必須經過長時間的投產準備始能上市，其中最典型的例子就是汽車產業，為了避免在進行投產準備時，因為過早公告設計圖式而造成洩露產品外觀的情形發生，因此有必要透過延緩公告制度來防杜第三人得知該設計。

##### 2. 有延遲產品上市期間的狀況

從申請日至獲准公告這一段期間，倘若申請人必須延遲產品上市期間，可透過延緩公告制度，以避免設計圖式內容在上市前，即見於專利公報。

##### 3. 尋求商業合作不順遂的狀況

基於跨國企業在尋找代工廠商或合作研發的伙伴時，可能必須將設計圖式揭露給第三人知悉，囿於前揭商業談判的結果可能破裂，並導致產品無法上市或延後上市，因此設計專利申請人可透過延緩公告制度暫時避免將圖式公開，並尋找其他可能的合作對象。

<sup>2</sup> 日本特許廳。意匠を出願してみよう！〔基礎編〕。2014年3月28日，取自 [http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/mono\\_manual/mono02.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/mono_manual/mono02.pdf)

## （二）德國專利商標局

德國專利商標局則指出，申請人可以透過延緩公告，以開發市場行銷策略，或是針對上市進行最後準備。這樣的制度對於流行及汽車產業尤其重要，因為這二種產業若過早將設計圖式公開，可能會對產品的商業成功性造成危害。

## 二、申請策略應用

此種類型是由現行我國設計專利審查實務推之，也就是當設計專利申請案核准公告後，其全部的公告內容將可作為先前技藝。因此當申請人提出整體設計之申請，若想要在日後就其中的設計特徵申請部分設計，即有可能因為整體設計已核准公告，導致後申請的部分設計喪失新穎性。因此申請人可以透過延緩公告制度使得先申請的整體設計處於不公開的狀態，俾利後申請之部分設計取得設計專利權。值得一提的是，英國智慧財產局也在其官方聲明中，教示申請人可利用延緩公告制度來進行此類型的設計布局<sup>3</sup>。

## 參、世界主要國家（區域）的延緩公告制度

本段希冀能以多元層級，亦即分別從巨觀（Macro）及微觀（Micro）角度，試圖以綜合及交錯面向就世界主要國家（區域）的延緩公告制度進行歸納整理。透過此種研究法除了可以分析大量的樣本，亦可針對較具代表性的研究對象進行個案研究。

### 一、巨觀觀點

在巨觀觀點部分，本文將就全球95個國家的設計專利保護制度進行採樣，蒐集的文獻主要是以立法例為主，分別從延緩公告制度的有無、延緩公告期限以及延緩公告的起算日進行比對分析。

<sup>3</sup> UKIPO. Deferred publication of your design. Retrieved March 29, 2014, from <http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html>

## 本月專題

從各國專利制度中探討我國設計專利導入延緩公告制度之可行性

### (一) 延緩公告制度的有無

請參考圖3-1所示，在全球95個國家（區域）及協定中，計有47個國家設有延緩公告制度，占整體比例的49.4%。雖然設有延緩公告制度的國家幾乎可達到接近五成的比例，但從分布的區域分析，設有本制度的國家多以歐洲為主，推測其原因，似有可能因為歐洲國家多是歐盟成員國，且設計保護制度多實施形式審查，不進行前案檢索，因此申請案從申請至註冊公告的作業期間極為短暫，如此將使得設計權人的圖式很快的為公眾所知悉，是以可能會有利用延緩公告制度之需求。

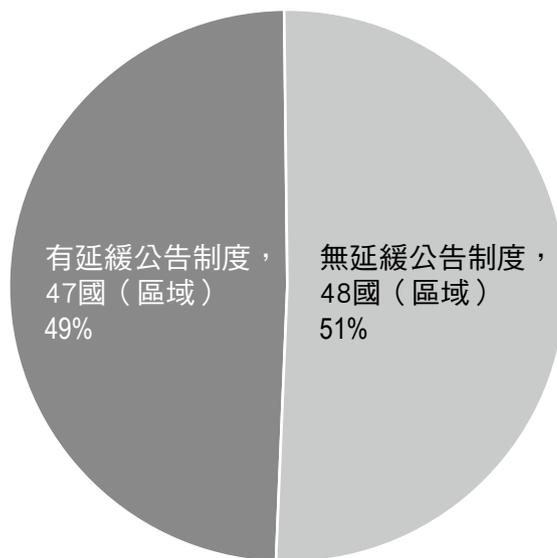


圖3-1 全球延緩公告制度分布比例圖

### (二) 延緩公告期限

請參考表3-1所示，目前全球各國提供的延緩公告期限從最短的6個月年至最長的5年均有，提供30個月的延緩公告期限之國家計有16個，占整體比例的34%，採用此類型的國家多以歐洲國家為主，另外歐盟及海牙協定亦屬此類型。

提供12個月的延緩公告期限之國家計有13個，占整體比例的28%，採用此類型的國家多以非洲國家為主，另有部分歐洲國家亦屬之。提供6個月的延緩公告期限之國家計有五個，占整體比例的11%，採用此類型的國家多以奧斯陸國家為主，即丹麥、芬蘭及挪威。至於我國周邊的鄰國，即日本與韓國則提供3年的延緩公告期限，占整體比例的4%。

表3-1 各國延緩公告制度設置一覽表

國家(區域)	延緩公告	延緩期限	國家(區域)	延緩公告	延緩期限
阿聯酋	×	-	白俄羅斯	×	-
孟加拉	○	24個月	瑞士	○	30個月
巴林	×	-	塞浦路斯	○	30個月
汶萊	○	12個月	捷克共和國	○	30個月
中國大陸	×	-	德國	○	30個月
香港	×	-	丹麥	○	6個月
印尼	×	-	愛沙尼亞	×	-
以色列	×	-	西班牙	○	30個月
印度	×	-	芬蘭	○	6個月
伊拉克	×	-	法國	○	3年
伊朗	×	-	英國	○	24個月
日本	○	3年	希臘	○	12個月
柬埔寨	×	-	克羅地亞	○	12個月
韓國	○	3年	匈牙利	○	30個月
寮國	×	-	愛爾蘭	×	-
馬來西亞	×	-	冰島	○	6個月
菲律賓	×	-	意大利	○	30個月
巴基斯坦	×	-	吉爾吉斯斯坦	×	-
沙烏地阿拉伯	×	-	哈薩克斯坦	×	-

## 本月專題

從各國專利制度中探討我國設計專利導入延緩公告制度之可行性

國家(區域)	延緩公告	延緩期限
新加坡	×	-
泰國	○	申請人指定
中華民國	×	-
越南	×	-
阿根廷	×	-
巴西	○	180天
加拿大	×	-
智利	×	-
墨西哥	×	-
秘魯	×	-
美國	×	-
阿爾巴尼亞	○	12個月
亞美尼亞	○	不詳
塞爾維亞	○	12個月
俄國	×	-
瑞典	○	6個月
奧地利	○	18個月
比利時	○	12個月
保加利亞	○	30個月
斯洛伐尼亞	○	12個月
斯洛伐克	○	30個月
聖馬力諾	○	12個月
塔吉克斯坦	×	-
土庫曼斯坦	×	-
土耳其	○	30個月
剛果共和國	○	12個月

國家(區域)	延緩公告	延緩期限
列支敦士登	○	30個月
立陶宛	×	-
盧森堡	○	12個月
拉脫維亞	○	30個月
摩洛哥	○	5年
摩爾多瓦	○	30個月
馬其頓	○	12個月
馬耳他	×	-
荷蘭	○	12個月
挪威	○	6個月
波蘭	×	-
葡萄牙	○	30個月
羅馬尼亞	○	30個月
賴比瑞亞	○	12個月
馬利	×	-
馬拉威	×	-
奈及利亞	○	12個月
史瓦濟蘭	×	-
查德	×	-
尚比亞	×	-
辛巴威	×	-
澳大利亞	×	-
紐西蘭	○	15個月
巴布亞新幾內亞	×	-
ARIPO	×	-
歐盟	○	30個月

國家(區域)	延緩公告	延緩期限
埃及	×	-
肯亞	×	-
科摩羅	×	-

國家(區域)	延緩公告	延緩期限
OAPI	×	-
WIPO (海牙協定)	○	30個月

### (三) 延緩公告期限的起算日

在設有延緩公告的國家中，其延緩公告的起算日除日本及韓國是從註冊日起算外，其餘皆是自申請日起算，若主張優先權者，以優先權日為準。

### (四) 小結

本節乃是以全球95個國家作為研究對象，經由蒐集相關立法例及文獻進行比較研究，據以了解研究對象在延緩公告制度上的相關規定。由前揭內容得知，目前大約有接近一半的國家設有延緩公告制度，延緩公告期限以30個月為最多（如圖3-2所示），另延緩公告的起算日除日、韓是從註冊日起算外，其餘皆是從申請日（優先權）日起算。

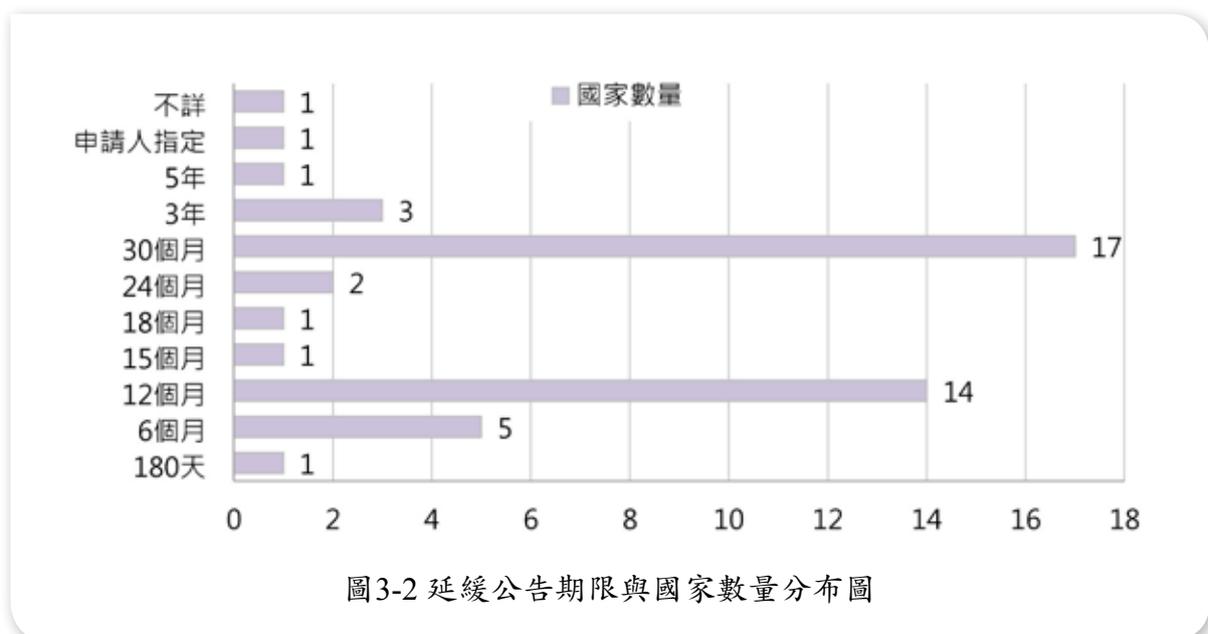


圖3-2 延緩公告期限與國家數量分布圖

## 二、微觀觀點

在微觀觀點部分，本文將從95個國家篩選四個重要工業化國家或協定進行個案研究，分別是歐盟、日本、韓國及海牙協定。以下分段說明：

### （一）歐盟

#### 1. 主要內容

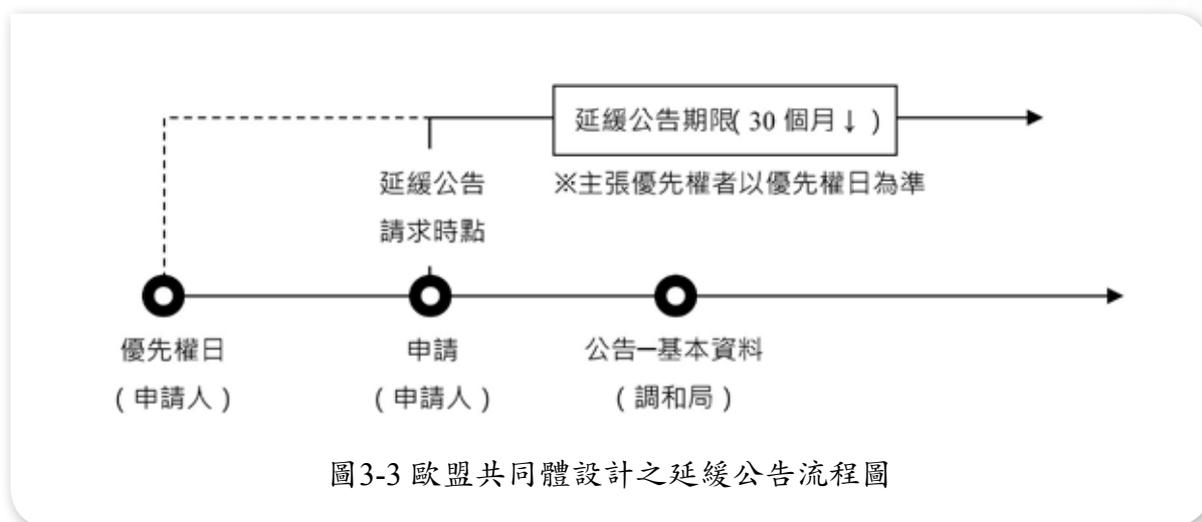
共同體註冊設計之申請人得提出30個月的延緩公告請求，延緩公告之起算日係自申請日起算，若主張優先權者，以優先權日為準<sup>4</sup>。

#### 2. 申請延緩公告的時點

由於歐盟對於共同體設計註冊申請案係採形式審查制，因此申請日與公告日很接近。為此，延緩公告請求必須在申請時同時提出（如圖3-3所示），倘若申請後才提出，即便與設計註冊申請書件同時送達，歐盟共同體內部市場調和局<sup>5</sup>（下稱調和局）也不會受理延緩公告請求。歐盟之所以會有如此嚴格的規定，主要在於歐盟共同體註冊設計係採形式審查制，因此從申請案僅需二個工作天即完成公告作業，甚至有時可能在申請日當天即完成公告。倘若申請人沒有在申請時一併提出延緩公告的請求，唯一的補救措施就是撤回申請案，另外有鑒於公告速度極快，因此申請人若要撤回申請案，還必須立刻和審查人員取得聯繫。

<sup>4</sup> 歐盟共同體設計規則第50條（1）。

<sup>5</sup> The Office for Harmonization in the Internal Market



對於複數設計申請案（即多件設計合案申請），申請人得就其中某些設計提出延緩公告請求。申請人若提出延緩公告請求者，應繳納規費，其計算方式是以設計數量為單位，若僅就其中一個設計申請延緩公告，須繳納40歐元；若申請延緩公告的設計數量介於2個至10個之間，那麼還要額外附加20歐元的費用；若申請延緩公告的設計數量超過（含）11個以上，那麼還要再額外繳納10歐元的費用。有關歐盟對於延緩公告制度的費用架構，茲整理如表3-2。

表3-2 歐盟延緩公告規費一覽表

設計數量	規費
基本延緩公告規費（含第一個設計）	40歐元（約NT\$ 1,689）
2（含）至第10個設計（附加費用）	20歐元（約NT\$ 844）
超過第11（含）個設計（附加費用）	10歐元（約NT\$ 422）

### 3. 揭露延緩公告之設計予第三人的情形

第三人僅有兩種事由始得調閱共同體註冊設計案的全部內容，第一項事由是經設計權人同意；第二項事由是在可建立法律利益的情況下；前述的法律利益係指當利害關係人舉證註冊共同體設計權利人欲以延緩公告之設計指控其侵害設計權時之利益<sup>6</sup>。

### 4. 主張設計權方式

對於延緩公告之共同體註冊設計，設計權人將不會取得註冊證書，因此欲以延緩公告之設計指控第三人侵害其設計權者，設計權人得向調和局請求取得具有設計圖式或其他足以證明其外觀之抄本。

### 5. 實施現況

在沒有不予註冊事由的情況下，共同體設計將被獲准註冊，若有提出延緩公告請求者，調和局僅會將申請案號、申請日、註冊號、註冊日、設計權人姓名及住居所登載於共同體設計公報，但不會在公告揭露設計名稱及圖式。

提出延緩公告後若有請求公告之需要者，申請人必須在延緩公告30個月期限屆滿前3個月，依據下列規定辦理：

- (1) 繳納公告費用。
- (2) 倘若原先是以樣品代替圖式提出申請者，必須繳交圖式。
- (3) 對於複數設計申請案，申請人除了必須明示所欲請求公告之設計；另對於仍要持續維持在延緩公告狀態之設計亦應說明。

設計權人在延緩公告之日起算後27個月內提出公告請求者，倘若未指定公告日期，調和局將在延緩公告屆滿之日（30個月）公告該設計。儘管申請人提出公告之請求，但如果之後變卦，仍然可在尚未公告前向調和局提出不公告的請求，但公告費用將不退還。

<sup>6</sup> 共同體設計規則第74條(1)、(2)。

在延緩公告期限屆滿前，調和局不會主動通知申請人必須要提出公告請求，因此申請人必須要自行確認請求公告的最後期限（即申請日／優先權日往後加27個月）。倘若申請人未能在期限內提出公告請求，那麼將失去共同體註冊設計權，惟申請人仍得申請回復原狀（*restitution in integrum*）<sup>7</sup>。

## （二）日本

延緩意匠公告制度在日本又被稱為秘密意匠，日本近100年來對於秘密意匠的改革計有二次，分別是在明治42年<sup>8</sup>以及平成18年<sup>9</sup>，以下分段說明：

據史料記載<sup>10</sup>，日本在明治42年導入秘密意匠制度。當時的立法目的主要是考量流行設計較容易遭受模仿，如此將導致設計圖式於核准公告後遭外界盜用或得知其流行趨勢，因此當時的意匠法第16條<sup>11</sup>規定，意匠註冊申請人在申請時得請求將意匠保持在秘密狀態，惟秘密請求期間自登錄日起算不得超過3年。

日本自導入秘密意匠制度後，其相關法條文字隨著時代演進不斷的被充實，不過立法的精神卻未曾改變。最近一次的改革發生在平成18年，修正內容主要是放寬意匠註冊申請人提出秘密意匠的時點，亦即舊法規定秘密意匠請求必須在申請時同時提出，但新法規定意匠註冊申請人得在申請或繳納註冊費時提出秘密意匠請求。以下就日本目前秘密意匠制度的內容與實施現況分項介紹：

### 1. 主要內容

意匠註冊申請人得指定一段期限使意匠維持在保密狀態，惟秘密請求期間自登錄日起算不得超過3年<sup>12</sup>。

<sup>7</sup> 共同體設計規則第67條。

<sup>8</sup> 西元1909年。

<sup>9</sup> 西元2006年。

<sup>10</sup> 日本特許廳意匠課。意匠制度120年のみ。2009年3月。

<sup>11</sup> 意匠登録ノ出願ヲ為ス者ハ出願中及登録後三年以内其ノ意匠ヲ秘密ニセムコトヲ請求スルコトヲ得。

<sup>12</sup> 日本意匠法第14條（1）。

## 本月專題

從各國專利制度中探討我國設計專利導入延緩公告制度之可行性

### 2. 申請秘密意匠的時點

意匠註冊申請人提出秘密意匠請求者，必須在申請意匠註冊或繳納第1年註冊費用時提出（如圖3-4所示），且應以書面方式敘明意匠註冊申請人的姓名或名稱，以及住居所<sup>13</sup>。另秘密意匠在最長保密期限3年的範圍內，意匠註冊申請人或意匠權人得請求縮短或延長秘密期間<sup>14</sup>。目前每一件秘密意匠請求的費用為5,100日元（約NT\$ 1,511）<sup>15</sup>。

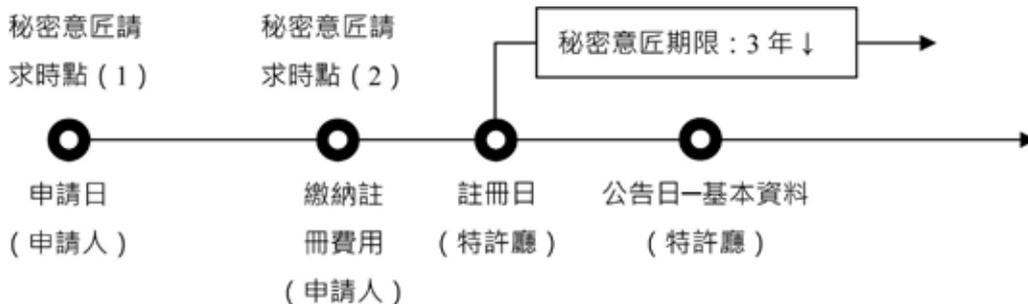


圖3-4 日本秘密意匠制度流程圖

### 3. 揭露秘密意匠予第三人的情形

有下列情形者，特許廳應將秘密意匠揭露給意匠權人以外的人知悉<sup>16</sup>：

- (1) 經意匠權人同意。
- (2) 與秘密意匠有關，或近似於秘密意匠有關的審查、審判、再審或訴訟之當事人或參加人之請求。
- (3) 法院命令。
- (4) 利害關係人提交記載有意匠權人姓名或名稱、註冊號、以及其他

<sup>13</sup> 日本意匠法第14條(2)。

<sup>14</sup> 日本意匠法第14條(3)。

<sup>15</sup> 日本特許廳，產業財產權係料金一覽(2012年4月1日以降)。2014年4月2日，取自 <http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm>

<sup>16</sup> 日本意匠法第14條(4)。

由經濟產業省命令所要求書面的請求。

#### 4. 主張意匠權方式

依據意匠權效力的法條規定，對於侵害意匠權人或其他專屬授權人之意匠權將推定為過失。然而此種推定過失的前提將不適用於維持秘密狀態的意匠權或專屬授權<sup>17</sup>。秘密意匠權人或其專屬授權人在進行主張設計權時，必須先向侵權人發出請求停止侵權之警告函。前述的警告函必須檢附日本特許廳所提供的意匠權證明；該證明會敘明意匠權人姓名或名稱、申請案號、申請日、註冊號、註冊日以及圖式<sup>18</sup>。

#### 5. 實施現況（含申請數據）

對於秘密意匠，日本特許廳僅會在意匠公報揭示意匠權人的姓名、住居所、註冊號碼、取得意匠權的時間、必要事項等，不揭示設計名稱及圖式<sup>19</sup>。目前日本秘密意匠的請求件數，每年大約維持在一千件上下，近年來所占的比重有略微上升的趨勢，其詳細的統計圖表請參考圖3-5及表3-3所示。

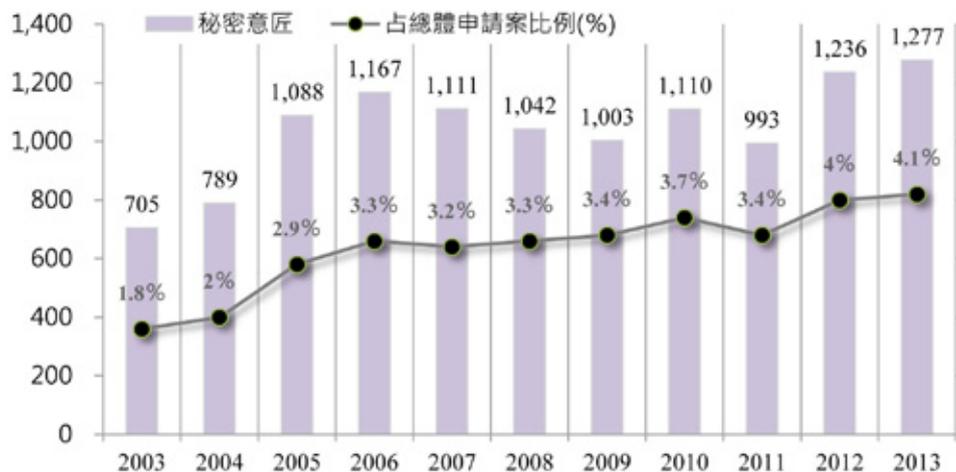


圖3-5 日本秘密意匠請求件數及占整體申請案之比例圖（2003年至2013年）

<sup>17</sup> 日本意匠法第40條。

<sup>18</sup> 日本意匠法第37條（3）。

<sup>19</sup> 日本意匠法第20條（4）。

表3-3日本秘密意匠請求件數與整體申請案之統計表（2003年至2012年）

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
秘密意匠	705	789	1,088	1,167	1,111	1,042	1,003	1,110	993	1,236	1,277
申請案量	38,273	39,569	37,778	35,140	34,992	32,049	29,464	30,337	29,412	30,813	31,125
比例	1.8%	2%	2.9%	3.3%	3.2%	3.3%	3.4%	3.7%	3.4%	4%	4.1%

### （三）韓國

韓國自有設計專利保護制度以來均採實體審查制，然有鑒於韓國成衣產業外移中國大陸之影響，逐漸轉型為重視流行以及追求前衛尖端之服裝設計產業，是以韓國於1998年3月1日針對了部分物品類別導入了無實體審查制。因此，韓國在現今全球設計保護制度體系中，形成了十分罕見的實體審查與無實體審查同時並行的雙軌制。

鑒於設計具有容易被抄襲的特性，而且韓國的設計審查期間又不斷縮短，如此可能導致設計權人尚未完成商業準備的情況下，設計圖式即遭韓國智慧財產局核准公告。為了防止第三人抄襲設計搶先上市，進而造成設計權人的商業損失，韓國遂導入秘密設計制度，其立法例的結構大體與日本相仿。秘密設計權的實施僅限於保護公眾濫用（abusive enforcement）其權利。

#### 1. 主要內容

設計註冊申請人得請求設計維持秘密狀態，該秘密狀態自註冊日起算不得超過3年。對於複數設計申請案，申請人必須以整件申請案為單位提出秘密設計，亦即不得僅就其中某些設計提出秘密設計請求<sup>20</sup>。

<sup>20</sup> 韓國工業設計法第13條（1）。

## 2. 申請秘密設計的時點

申請人欲提出秘密設計請求者，自申請設計註冊到繳納第1年註冊費用時均得提出<sup>21</sup>（如圖3-6所示）。另秘密意匠在最長保密期限3年的範圍內，註冊申請人或設計權人得請求縮短或延長秘密期間<sup>22</sup>。至於在秘密設計的請求費用部分，以電子申請案提出者，每一設計為18,000韓圓（約NT\$ 513）；以紙本申請案提出者，每一設計為20,000韓圓（約NT\$ 570）。

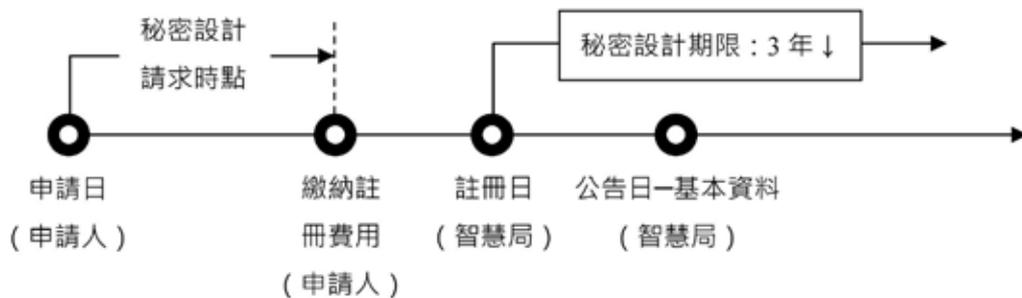


圖3-6 韓國秘密設計制度流程圖

## 3. 揭露秘密設計予第三人的情形

有下列情形者，韓國智慧財產局應將秘密設計揭露給設計權人以外之人知悉<sup>23</sup>：

- (1) 經設計權人同意。
- (2) 與秘密設計有關，或近似於秘密設計有關的審查、無審查設計註冊之異議、審判、再審或訴訟之當事人或參加人之請求。
- (3) 受到秘密設計權人指控其侵害設計權之當事人請求。

<sup>21</sup> 韓國工業設計法第13條(2)。

<sup>22</sup> 韓國工業設計法第13條(3)。

<sup>23</sup> 日本意匠法第14條(4)。

(4) 法院或智慧財產審判庭之命令。

### 4. 主張設計權方式

依據設計權效力的法條規定<sup>24</sup>，侵害設計權人或其他專屬授權人之設計權將推定為過失。然而此種推定過失的立場將不適用於維持秘密狀態的設計權或專屬授權。秘密設計權人或專屬授權人在進行主張設計權時，必須先向侵權人發出請求停止侵權之警告函<sup>25</sup>。前述的警告函必須檢附韓國智慧財產局所提供的設計權證明，該證明會敘明權利人姓名或名稱、申請號、申請日、註冊號、註冊日以及圖式（線稿、相片或樣品）。

### 5. 實施現況

申請人一旦提出秘密設計的請求，公報上僅會揭露基本資訊，至於設計名稱、設計說明以及圖式（相片）將不會公告。即便市面上有人實施該設計，韓國智慧財產局仍會將該設計的實質內容維持在秘密狀態。

此外，韓國秘密設計的註冊得作為擴大先申請原則（即擬制新穎性）的引證文件<sup>26</sup>。倘若設計申請案經註冊核准，並維持秘密狀態，如果有後申請案與秘密設計構成相同或近似，只要該秘密設計最終仍公告，即得作為核駁後申請案的引證文件。不過韓國智慧財產局在核駁後申請案時，並不會將秘密設計登載在檢索報告的引證文獻，而是會在秘密設計公告後，再發出核駁審定書。職此，如果申請人的設計與申請在先的秘密設計構成相同或近似，進而違反擴大先申請原則，那麼這件申請案可能必須等到秘密設計公告後，才能獲得進一步的審查結果。

<sup>24</sup> 韓國工業設計法第 65 條（1）。

<sup>25</sup> 韓國工業設計法第 62 條（2）。

<sup>26</sup> 韓國工業設計法第 5 條（3）。

<sup>27</sup> 分別是：1. 加入日內瓦議定書僅適用 1960 年法；2. 加入日內瓦議定書僅適用 1960 年法及 1934 年法；3. 僅加入倫敦議定書適用 1934 年法。

由於韓國對於無實體審查之設計申請案設有公告後異議制度，亦即設計公告後3個月內，任何人均得提起異議。因此對於無實體審查之申請案提出秘密設計者，異議的請求則是延至秘密設計實體內容公告後3個月內提出。

#### （四）海牙協定

海牙協定是一種可透過單一國際申請案，並在多個成員國或跨政府組織取得設計註冊的制度。海牙協定的行政管理組織為世界智慧財產權組織的國際局（International Bureau of WIPO, 下稱國際局）。除了韓國已於2014年加入海牙協定外，美國、中國大陸及日本未來也可望加入。目前海牙協定計有61個締約國（區域），依據締約國是否批准日內瓦議定書尚可區分為三組<sup>27</sup>，囿於近年來以及未來計畫加入的國家多是以日內瓦議定書（下稱1999年議定書）為主<sup>28</sup>，因此本文僅就此文本進行延緩公告制度的介紹。

國際局應在收到國際申請時或更正文件齊備時，立即就每一件設計國際申請的工業設計進行註冊，是以國際註冊日應為國際申請的申請日<sup>29</sup>。而國際申請會在註冊日之後6個月登載於設計會報<sup>30</sup>。指定國若從公開日起未於6或12個月期限屆滿之日前發出核駁通知者，國際申請案應自前述屆滿之日起發生效力<sup>31</sup>。

由於國際局公布設計公報時，尚須等待6或12個月始生效力，因此設計公報實則應屬「公開公報」的性質。職此，國際申請案請求延緩刊登於設計公報的行為，應屬延緩公開制度，以下為相關說明：

##### 1. 主要內容

國際申請案中得包含延緩公開請求，由於國際申請案必須是在公開日後6或12個月起發生效力，因此在延緩公開期間是處於尚未取得權利的狀態。若提出延緩公開請求者，則國際申請案將於其申請日

<sup>28</sup> 參加1999年議定書的締約國計有46個。

<sup>29</sup> 國際工業設計註冊海牙協定日內瓦議定書施行細則第10條。

<sup>30</sup> 國際工業設計註冊海牙協定日內瓦議定書施行細則第17條（1）Ⅲ。

<sup>31</sup> 國際工業設計註冊海牙協定日內瓦議定書第14條（2）。

(優先權日)起算30個月屆滿公開。另國際申請案所指定之締約國若於加入協定時已聲明不適用延緩公開制度，或該國適用法律的延緩公開期間短於1999年議定書規定的30個月期限者，則依下列作法辦理：

- (1) 在國際申請案的指定國中，倘若其中有1個國家的適用法律規定延緩公開期限短於30個月者（如汶萊延緩公開期限為12個月），那麼國際申請的延緩公開期限即依短於30個月之締約國適用期間辦理（12個月）。
- (2) 在國際申請案的指定國中，倘若其中有2（含）個以上國家的適用法律規定延緩公開期限短於30個月者（如汶萊延緩公開期限為12個月、丹麥延緩公開期限僅有6個月），那麼國際申請的延緩公開期限即依適用延緩公開最短的締約國法律辦理（6個月）。
- (3) 在國際申請案的指定國中，倘若其中有一個國家的適用法律規定不得提出延緩公開請求者，那麼還可以從申請人所提交的設計是以圖式或樣品形式再區分出不同的辦理方式：

### A. 以圖式提出者

國際局將通知申請人，其所提出的延緩公開請求不適用於指定國適用法律，申請人可在通知函送達後1個月內取消指定不適用延緩公開的指定國，倘若申請人未依限未取消，那麼延緩公開請求將不會受理。

### B. 以樣品提出者

國際局將不會考量指定國適用法律，也不會通知申請人<sup>32</sup>。

如圖3-7所示，經查1999年議定書的締約國中，計有6個國家<sup>33</sup>未設有延緩公開制度，另有9個國家（區域）<sup>34</sup>的延緩公開期間短於30個月以內。

<sup>32</sup> 國際工業設計註冊海牙協定日內瓦議定書第11條（3）。

<sup>33</sup> 匈牙利、冰島、摩洛哥、波蘭、新加坡、烏克蘭。

<sup>34</sup> 非洲智慧財產權組織（OAPI）（12個月）、汶萊（12個月）、克羅埃西亞（12個月）、丹麥（6個月）、愛沙尼亞（12個月）、芬蘭（6個月）、挪威（6個月）、斯洛維尼亞（12個月）、敘利亞（12個月）。

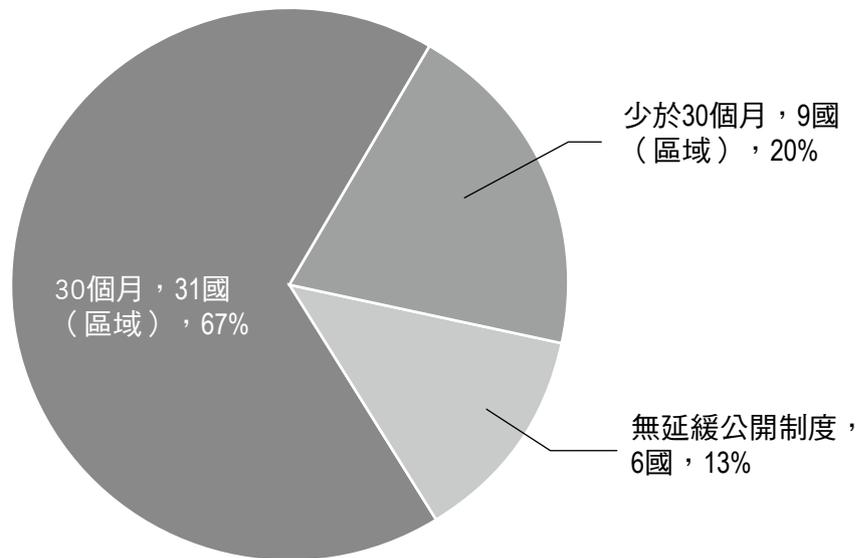


圖3-7 海牙協定締約國（1999年議定書）對於延緩公開期限之分布比例圖

## 2. 申請延緩公開的時點

在延緩公開期間，設計權人得申請公開延緩公開之設計。對於複數設計申請案（即多件設計合案申請），申請人必須以整件國際申請案為單位請求延緩公開，亦即不得就其中某些設計提出延緩公開請求。國際申請若有提出延緩公開請求者，無須繳納延緩公開費用，且公開費用可以在延緩公開30個月屆滿或指定公開日前3個月繳納即可。

## 3. 揭露延緩公告之設計予第三人的情形

依締約國適用法律規定。

## 4. 主張設計權方式

依締約國適用法律規定。

## 5. 實施現況

經查國際局所提供的海牙協定年報數據（如圖3-8所示），雖然可在2013年年報中觀察到2005年至2012年延緩公開的堆疊直條圖，不

## 本月專題

從各國專利制度中探討我國設計專利導入延緩公告制度之可行性

過其在該年整體公開案件數所占比例卻是一直到2009年之後才有具體的數據。

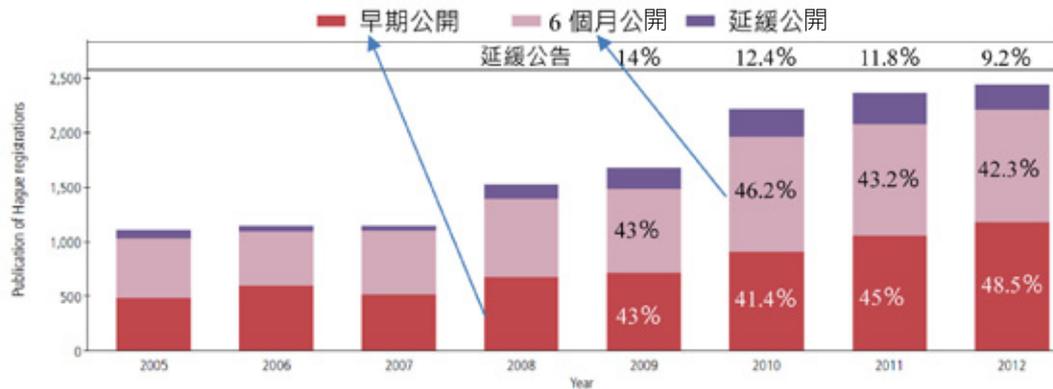


圖3-8 海牙協定延緩公開占整體公告案件比例圖（2005年至2012年）

若從2009年至2012年這一段期間觀察，我們可以發現海牙協定的延緩公開比例逐年下降（自14%降至9.2%），相較之下早期公開請求的比例卻逐年攀升（自43%升至48.5%）。推測其背後原因可歸結為以下二項，以下分別說明：

### （1）海牙協定公開期間過長

囿於海牙協定的一般公開期間需時6個月，相較於不進行實體審查的國家來說，似有公開期間過長之疑慮。如此將使得申請人向國際局提出早期公開請求。

### （2）申請人欲提早實施設計權

經查1999年議定書締約國的設計保護制度，其中有部分國家對於早期公開的設計權設有類似我國發明專利早期公開的補償金制度<sup>35</sup>（如表3-4所示）。職此，申請人可能會因為希冀早日實施其設計權，而向國際局提出早期公開請求。

<sup>35</sup> 中華民國專利法第41條（補償金請求權）第1項「發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。」

表3-4 1999年議定書締約國早期公開及補償金制度一覽表

國名	早期公開	補償金制度	審查制度
丹麥	○	○	實體
挪威	○	○	實體
芬蘭	○	○	形式
冰島	○	○	實體
摩爾多瓦	○	○	形式
馬其頓	○	○	形式
阿爾巴尼亞	○	○	形式
亞塞拜然	○	○	形式
羅馬尼亞	○	○	形式
波士尼亞	○	×	形式
喬治亞	×	×	形式
塞爾維亞	×	×	形式
吉爾吉斯坦	○	×	形式
斯洛伐尼亞	×	×	形式
蒙古	○	×	形式
塔吉斯坦	×	×	形式
匈牙利	×	×	形式
奈米比亞	×	不詳	形式

### (五) 小結

本節以歐盟、日本、韓國及海牙協定為研究對象，經由蒐集立法例及相關文獻進行個案研究，據以了解目前全球主要工業化國家（區域）對於延緩公告制度的相關規定。有關前揭4個研究對象對於延緩公告制度之規定，茲對照整理如表3-5所示。

## 本月專題

從各國專利制度中探討我國設計專利導入延緩公告制度之可行性

表3-5 重要工業化國家延緩公告制度一覽表

	歐盟	日本	韓國	海牙協定
主要內容	申請日 (優先權日) 起算30個月	註冊日起算3年	註冊日起算3年	申請日 (優先權日) 起算30個月
申請時點	申請時	1. 申請時 2. 繳納第1年註冊 費用	從申請日之日起 至繳納第1年註冊 費之日為止	申請時
揭露延緩公告 之設計予第三 人的情形	1. 設計權人同意 2. 可建立法律 利益之人請求	1. 意匠權人同意 2. 與秘密意匠有 關的審查、審 判、再審或訴 訟之當事人或 參加人之請求 3. 法院命令 4. 利害關係人請 求	1. 設計權人同意 2. 與秘密設計有 關的審查、審 判、再審或訴 訟之當事人或 參加人之請求 3. 遭秘密設計權 人指控其侵害 設計權之當事 人請求 4. 法院或智慧財 產審判庭之命 令	依締約國適用 法律規定
主張設計權 方式	設計權人得向 調和局請求取 得具有設計圖 式或其他特定 足以證明其外 觀的抄本	1. 侵害秘密意匠 權將不適用推 定過失責任 2. 應先發出請 求停止侵權之 警告函	1. 侵害秘密設計 權將不適用推 定過失責任 2. 應先發出請 求停止侵權之 警告函	依締約國適用 法律規定
費用	1 (設計) = 1,689元 2至10 =844元 10以上=422元	1,511元	電子：513元 紙本：570元	免費

## 肆、導入延緩公告制度之可行性及調整

目前我國專利法施行細則規定專利申請人若有延緩公告專利之必要者，應於繳納證書費及第1年年費時，向專利專責機關申請延緩公告，另延緩之期限不得超過3個月<sup>36</sup>。然而，本文所探討的延緩公告似與我國現行制度略有差異，其差異主要可分為二個部分。

首先，在延緩期限部分，我國的延緩期限不得超過3個月，而本文探討的其他國家，倘若設有延緩公告制度者，延緩期限至少是從6個月起跳。另一方面，請參考表4-1所示，我國對於在延緩公告期限的效力也和本文的個案研究對象有所差異，由於我國設計專利係自公告之日起始授予專利權，因此只要申請專利之設計尚未公告，申請人即無法實施專利權，然而歐盟、日本及韓國的設計註冊申請人在延緩公告期間即視為取得權利，因此即便設計內容未登載於公報，只要在寄發警告函時，出示經官方認證的設計權註冊證明，一旦侵權人收到通知後仍持續侵權行為，設計權人即可進行後續的主張設計權行動。

表4-1 我國與外國延緩公告制度比較表

	中華民國	歐盟、日本、韓國	海牙協定（延緩公開）
設計權在延緩公告期間是否生效	未生效	生效	未生效
延緩公告期間的主張設計權作法	無法主張專利權（因未公告，故無法給予專利權）	可主張專利權（先發警告函+經專責機關認證的設計權證明）	依締約國適用法律規定

<sup>36</sup> 中華民國專利法施行細則第86條。

### 一、我國設計專利延緩公告實施現況

我國近年來設計專利申請延緩公告的理由，大多是以尚有至外國申請設計專利的打算為居多。另從2007年至2012年的申請延緩公告件數統計（如圖4-1所示）可發現，申請人利用我國延緩公告的比例未曾超過1%，其實施成效並不理想。推測其背後原因，似有可能是因為3個月的延緩期限不足以符應產業或申請策略應用的需求所致。



圖4-1 我國申請延緩公告占整體公告案件比例圖（2007年至2012年）

### 二、導入延緩公告制度之必要性說明

從前揭延緩公告的實施現況可知，其利用率偏低應非申請人沒有使用延緩公告的需求所致，而是我國延緩公告制度本身的內涵與國際間的規定稍有落差。接下來本文將從三個面向切入以說明導入延緩公告制度之必要性，論述架構將從設計專利布局、跨國申請的阻礙以及國際工業設計制度的調和進行分項討論。

#### （一）設計專利布局

近年來我國在設計專利制度上的改革，主要是在擴大保護標的（部分設計、電腦圖像及圖形化使用者介面）、強化設計權（廢除聯合新式樣，導入衍生設計

制度)以及提供更多元化的申請選擇(導入成組設計制度)。透過前揭制度,申請人可在申請的同一時間或是在第一申請案尚未公告前,透過特殊設計申請制度來形成有效的保護網。

然而囿於我國設計專利的審結期間目前有日趨縮短之勢,一旦第一申請案核准公告後成為先前技藝,日後申請人恐將難以透過多元化的專利組合來完整保護自己的設計。職此,藉由導入延緩公告制度,將可讓申請人有更大的迂迴縱深來構思完整的設計專利布局。

## (二) 跨國申請的阻礙

專利制度不僅是促進社會進步及產業競爭的首要利器,其更肩負著「建構具吸引力投資環境」的功能。因此透過對於設計專利申請人的國籍結構分析,或可作為我國衡酌導入延緩公告制度的一項對策信號。

經查我國近5年來的設計專利申請案國籍統計(如圖4-2所示),本國人的新申請案比例有略趨萎縮的情形,反觀日本申請人的申請比例卻逐年增加,且已從2010年的13.1%來到了2013年的16.8%。由此可知,日本申請人對於我國設計專利申請案的案件量扮演著舉足輕重的角色。隨著日本近幾年積極尋求加入海牙協定的可能性,相信在不久的將來,日本意匠申請人極有可能在海牙協定的架構下,透過單一國際申請同時在多個國家取得設計權。囿於我國並非海牙協定的締約國,因此日本一旦加入海牙協定後,未來就必須另起獨立的程序向我國提出申請,如此是否會減損日本申請人向我國提出設計專利申請案的意願,值得我方觀察。

## 本月專題

從各國專利制度中探討我國設計專利導入延緩公告制度之可行性

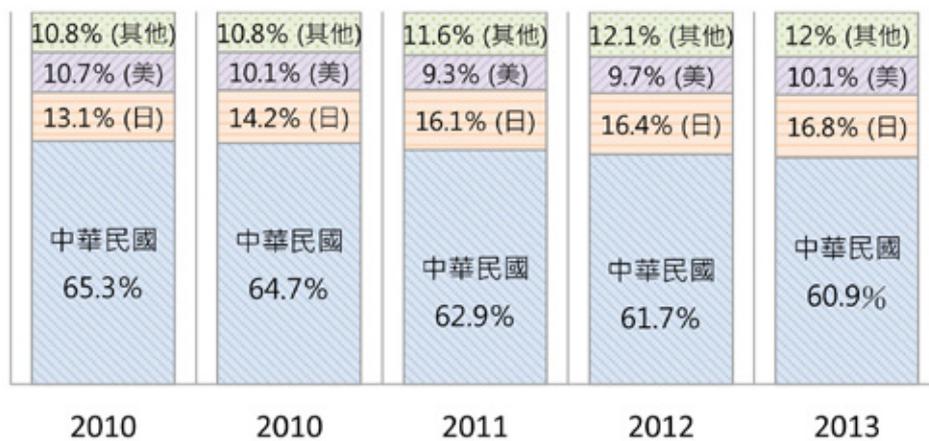


圖4-2 我國設計專利申請案之申請人國籍分布比例圖（2010年至2013年）

此外，目前海牙協定所訂的延緩公開期限可達30個月，而我國的延緩公告期限卻僅有3個月，如此是否會導致日本人所提的國際申請案尚在海牙協定的延緩公告期限內，即遭我國核准公告。因此我國延緩公告制度若未能與國際調和，可能在日後會影響到外國人向我國申請設計專利的意願，這將多少會對我國致力於建構優質投資環境的政策造成些許阻礙。

### （三）國際工業設計制度的調和

若說到近年來國際間設計專利保護制度的大事，就非「工業設計法條約（Industrial Design Law and Practice）」莫屬。該條約是WIPO商標、工業設計和地理名稱法規常設委員會<sup>37</sup>為了消弭各國對於工業設計註冊程序不一的問題，朝著簡化、統一化設計註冊程序的方向邁進，並透過工業設計法條約的制定，希冀在未來能提供一套更有效率的註冊程序供申請人利用。截自目前為止，由於已開發國家與開發中國家對於條約中的技術協助條款仍有歧見，導致該法案遲遲未能送交外交部長會議討論，然而，條約中有許多與設計保護制度有關的本質重要性議題目前已大致底定。

<sup>37</sup> Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications.

值得注意的是，工業設計法條約第9條（1）規定「締約國應允許工業設計在其適用的法律規定的期限內暫不公開，但該期限不得小於施行細則規定的最短期限。」，又工業設計法條約施行細則第6條規定前揭延緩公告期限的最短期限，係自申請日起6個月；若主張優先權者，為優先權日起6個月。

另我國目前的延緩公告係自預定公告日起算3個月，再加上我國2013年的平均審結期間約須耗時9.03個月，因此申請人倘若提出延緩公告請求者，大約會在申請之日起1年後公告，其實質的延緩公告期限已可達到工業設計法條約的最低門檻。然而為了避免申請人希冀適用外國或海牙協定較長的延緩公告期限，進而減損向我國申請設計專利的動機，工業設計法條約的規定其實僅得作為我國擬訂延緩公告最短期限的參考，其適當的期限仍應以提供饒富彈性的申請制度，以及提升我國投資環境的長程目標為下一波改革考量。

### 三、導入延緩公告制度之可行性說明

針對我國導入延緩公告制度之架構設計，本文將以前揭個案研究的論述架構進行說明。

#### （一）主要內容

現行專利法施行細則第86條：「專利申請人有延緩公告之必要者，應於繳納證書費及第1年專利年費時，向專利專責機關申請延緩公告。所請延緩之期限，不得逾3個月。」囿於延緩公告目前已在設計專利制度同時扮演著產業經營及申請策略的關鍵角色，參酌各國經驗，我國延緩公告制度宜提升至專利法位階，在法理上應為可行之途徑。另外隨著未來美國、日本、韓國等重要工業化國家陸續加入海牙協定之趨勢，延緩公告期限亦建議朝1999年議定書規定靠攏，亦即延緩公告期限係自申請日起30個月屆滿，如主張優先權者，以優先權日為準。

#### （二）申請延緩公告的時點

目前歐盟及1999年議定書對於申請延緩公告的時點係規定應在申請時提出，而日本則是規定必須在申請時或繳納第1年註冊費用時提出，韓

國的規定則相對寬鬆，其規定自申請日起至繳納第1年註冊費用這一段期間均可提出。基於申請延緩公告的時點比較可能發生在提出設計專利申請或申請繳費領證這二個時點，職此，建議參考日本的作法，將申請延緩公告的時點設定在申請日或申請繳費領證之日。

### （三）揭露延緩公告之設計予第三人的情形

延緩公告制度之設計，除了應考量申請人的保密利益外，亦必須在其他關係人或公眾的利益間取得平衡。由於設計專利申請案一旦進入延緩公告階段，仍具有專利權效力，因此在某些特定的情況下，該設計仍有可能必須揭露給第三人，是以本文建議我國或可參考日、韓作法，針對延緩公告之設計揭露予第三人的例外情形進行以下四點規範：

1. 經專利權人同意。
2. 與延緩公告相同或近似之設計的審查、再審查、舉發或訴訟之當事人或參加人之請求。
3. 受到延緩公告之設計專利權人指控其侵害專利權之當事人請求。
4. 法院或智慧財產法院之命令。

### （四）主張設計權方式

參考國外規定，由於延緩公告制度在申請人繳交註冊費後，僅會公告書目資料，但不會公告設計名稱及圖式。為避免第三人在不知情的情況下實施延緩公告之設計，因此對於延緩公告之設計專利權人的主張設計權方式，建議能參考日、韓及歐盟作法，明定專利權人在進行主張設計權時，必須先向侵權人發出請求停止侵權之警告函。前述的警告函必須檢附專利專責機關所提供的設計專利權證明，該證明應敘明專利權人姓名或名稱、申請號、申請日、公告號、公告日以及圖式。

## 伍、結語

近年來，隨著無體財產權交易比重日增，使得全球許多傑出的經濟學家紛紛投入智慧財產權的研究。從這些研究文獻中，我們大體上可從專利長度與專利寬度來描述專利制度。專利長度指的是專利期限；專利寬度則決定了保護的範圍。若將這樣的觀點應用於設計專利制度，那麼與專利長度有關的制度，除了專利權期限外，尚包括延緩公告、加速審查及早期公開制度<sup>38</sup>，對於採行實體審查制的國家而言，前述的早期公開制度將使申請人可透過補償金制度保護自己的設計；專利寬度則包含整體設計、部分設計、衍生設計、圖像設計及成組設計等制度。

綜上，我國102年1月1日施行的新專利法所開放的特殊標的可解釋為專利寬度取向，然而隨著企業行銷與設計專利申請策略日趨多元化，我們除了可以觀察到日本設有秘密意匠制度外，韓國更同時具有秘密設計與早期公開制度，是以我國下一波設計專利制度改革或可從改善專利長度的面向努力。再者，隨著時空及國際局勢丕變，我國導入延緩公告制度之時機已然成熟。本文簡單介紹延緩公告制度的應用及外國相關規定，希望有助於我國施策之參考。

---

<sup>38</sup> 韓國工業設計法第23條之2。