

衍生設計專利制度的探討與分析

葉哲維*、莊彩雪**

壹、前言

貳、我國衍生設計制度之介紹

一、102年專利法修法前的「聯合新式樣」制度

二、現行的「衍生設計」制度

參、各國有關同一人近似設計之保護制度介紹

一、日本的「關連意匠」制度

二、韓國的「關連設計」制度

三、美國的「多實施例」與「期末拋棄」制度

四、中國大陸的「相似外觀設計合案申請」與「國內優先權」制度

五、小結

肆、我國衍生設計制度改進之建議

一、允許同一人同日申請之衍生設計得合案申請

二、放寬衍生設計的申請時點

三、擴大衍生設計的適用範圍

四、改良衍生設計的改請制度

伍、結語

* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組三科專利審查官兼科長。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利一組三科專利助理審查官。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

基於工業設計產業的特殊性，許多國家對於同一申請人所申請的多項「近似」或「相關」的重複設計專利情事，設有允許例外設計保護之規定，例如：日本的「關連意匠」制度、韓國的「關連設計」制度、美國的「一申請案包含多實施例」及「期末拋棄」或中國大陸的「相似外觀設計合案申請」制度等；而於我國，則是透過「衍生設計」制度來對同一申請人之「近似型重複設計專利」給予例外的設計保護。然而，依現行衍生設計制度，其仍存有可改進的空間，本文即是針對各國有關近似設計的特殊保護制度為比較說明，並就我國衍生設計制度提出修正建議，期能作為未來我國修正專利法規改善衍生設計制度之參考。

關鍵字：工業設計、設計專利、近似、衍生設計、聯合新式樣、關連意匠、可專利性不足以區別、合案申請、期末拋棄

Industrial Design、Design Patent、Similarity、Derivative Design、Associated Design、Related Design、Insufficient to Patentably Distinguish、Multiple Designs、Terminal Disclaimer

壹、前言

專利權為國家授予權利人獨占其發明或創作的一種排他權利，若創作者欲就其發明或創作取得專利權的保護，必須向專利專責機關提出申請，並經審查¹後認可符合各項專利要件者，方可取得這樣的獨占權利。既然為國家授予權利人一項獨占的權利，自不得就相同或實質相同之發明或創作重複授予專利權，以避免產生權利實施上的衝突或混亂，此即所謂的「禁止重複專利原則」，或有謂「先申請原則²」概念。

而設計專利是為保護「物品的形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」，亦即，其係保護工業設計的視覺性外觀創作，其雖不同於發明或新型專利所保護的技術思想創作，惟其既屬工業財產權或智慧財產權的其一態樣，亦須適用禁止重複授予權利之原則。然而，就工業設計的產業實務而言，為使多項相關商品在消費市場上能產生連結或共鳴，設計師常會運用相同的設計概念或共通的創作元素來進行衍生性的系列設計或創作，而當申請人將這一系列的設計向專利專責機關申請設計專利時，卻可能會因彼此間的外觀「近似」，而有構成重複專利之虞，無法取得設計專利權。但若不就此種同一人之「近似型重複設計專利」給予適當的保護權利，將無法鼓勵設計者進行延續性的設計創作，且亦不符合設計產業實務上的期待。

因此，基於工業設計產業的特殊性，部分國家在考量其設計保護制度時，皆會對於此種屬於同一申請人所創作出「近似」或「相關」之設計，給予重複專利的例外保護規定，例如：日本的「關連意匠」制度、韓國的「關連設計（관련 디자인）」制度、美國的「一申請案多實施例（multiple embodiments in a single application，下稱『多實施例』）」及「期末拋棄（terminal disclaimer）」或中國大陸的「相似外觀設計合案申請」制度等；而於我國，則是透過「衍生設計」制度來對同一申請人之「近似型重複設計專利」給予例外的設計保護。

¹ 專利審查制度大致可分為「實體審查」及「形式審查」。實體審查制度如我國之發明、設計專利；採形式審查制度如我國新型制度或中國大陸實用新型、外觀設計專利制度，形式審查僅就部分專利要件進行判斷，通常不涉及需經前案檢索的專利要件判斷。

² 「先申請原則」是指相同創作有二以上之專利申請案提出申請時，專利專責機關原則上僅得就最申請者授予專利權，其目的亦是為了避免重複授予專利，故有謂「禁止重複專利原則」為上位概念，「先申請原則」為其下位概念。專利法逐條釋義，頁 107-108，經濟部智慧財產局，2014 年 9 月版。

貳、我國衍生設計制度之介紹

我國設計專利有關近似設計的保護，源自於早年的「聯合新式樣」制度，而自 102 年 1 月 1 日修正專利法後，廢除了聯合新式樣制度，改採現行的衍生設計制度。

一、102 年專利法修法前的「聯合新式樣」制度

102 年專利法修法前的聯合新式樣，其雖允許同一申請人就近似設計透過聯合新式樣制度提出申請³，惟聯合新式樣一旦經審查核准後，其必須附麗於原新式樣專利權中，僅得作為確認原新式樣的權利範圍⁴，而與原新式樣一同主張權利。因此，聯合新式樣本身並無實質的專利權，無法單獨主張權利且不及於近似之範圍⁵，此即學理上所謂的設計近似範圍的「確認說」⁶（如圖 1）。而申請聯合新式樣的時點，得於原新式樣申請時至原新式樣專利權期限屆滿前皆可提出。

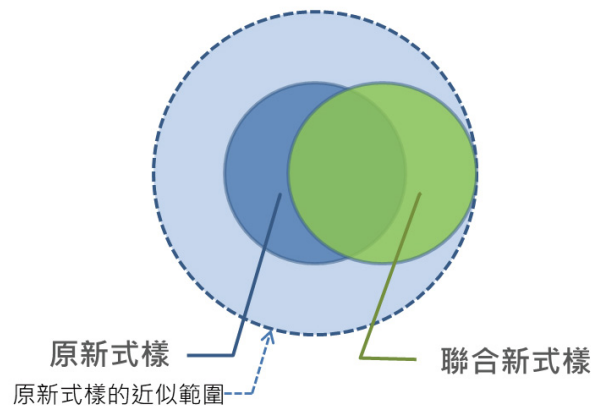


圖 1 聯合新式樣的權利效果

³ 參見我國 93 年專利法第 109 條第 2 項，聯合新式樣是「指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者。」

⁴ 新式樣的專利權範圍及於「相同」及「近似」，因此申請人得透過聯合新式樣的申請，並藉專利專責機關判斷聯合新式樣是否與原新式樣構成近似，以進一步確認原新式樣的權利範圍。

⁵ 參見我國 93 年專利法第 124 條第 1 項，「聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張，且不及於近似之範圍。」

⁶ 專利法逐條釋義，頁 406-407，經濟部智慧財產局，2021 年 6 月版。

然而，作為「確認」原新式樣近似範圍的聯合新式樣制度，其雖係為鼓勵申請人進行延續性的近似創作，但卻未具有實質的保護效果。因該聯合新式樣僅能依附於原新式樣而無法單獨主張權利，本身亦無近似的保護範圍，且一旦原新式樣經撤銷或消滅後，聯合新式樣也必須自動地一併撤銷或消滅，該制度對於近似設計保護的效果有限，往往僅是徒增申請人的申請成本但卻得不到具實益的保護效果。

二、現行的「衍生設計」制度

為了改善聯合新式樣制度的缺點，我國於 102 年修正施行之專利法改採衍生設計制度，由原來的「確認說」改為設計近似範圍的「擴張說」概念。亦即，申請人得申請衍生設計，表明該設計與原設計近似，以作為「禁止重複專利」或「先申請原則」的例外適用⁷，其所取得的衍生設計專利權具有與原設計專利權同等的保護價值，專利權人得單獨主張衍生設計專利權，且該衍生設計保護範圍及於近似之設計⁸（如圖 2）。

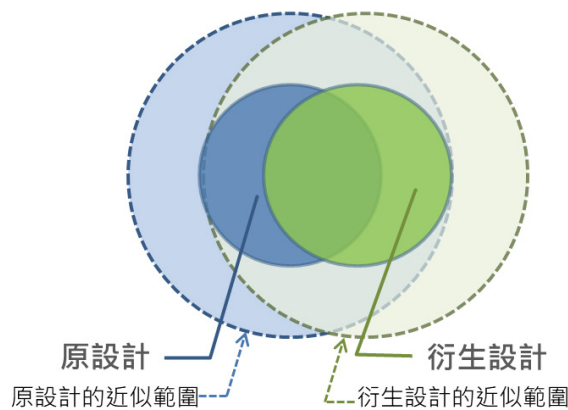
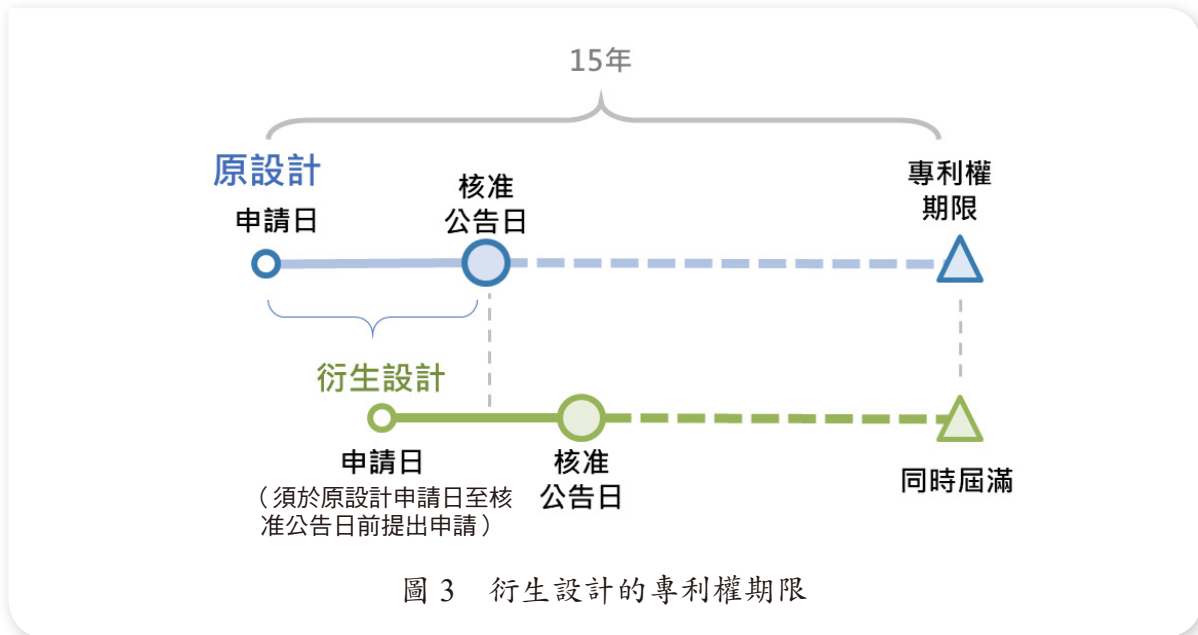


圖 2 衍生設計的權利效果

⁷ 我國專利法第 128 條第 4 項：「前三項規定（先申請原則），於下列各款不適用之：一、原設計專利申請案與衍生設計專利申請案間。二、同一設計專利申請案有二以上衍生設計專利申請案者，該二以上衍生設計專利申請案間。」

⁸ 我國專利法第 137 條。

不過畢竟衍生設計與原設計間仍有高度的相似性及重疊性，為避免產生申請人利用此制度來不當延長設計專利權期限，因此衍生設計專利權期限必須與原設計專利權期限同時屆滿⁹。此外，衍生設計申請的時點，必須介於原設計之申請日及公告日之間¹⁰（如圖3）。



以下整理聯合新式樣與衍生設計制度的差異（如表1）：

⁹ 我國專利法第135條。

¹⁰ 我國專利法第127條第2項，「衍生設計之申請日，不得早於原設計之申請日」；同條第3項，「申請衍生設計專利，於原設計專利公告後，不得為之。」

表 1 聯合新式樣與衍生設計的比較表

	聯合新式樣制度	衍生設計制度
目的	從屬於原新式樣，以幫助確認原新式樣的權利範圍	為給予同一申請人「近似型重複設計專利」例外的設計保護
定義	須與原新式樣近似	須與原設計近似
得提出申請的時點	原新式樣已提出申請（包括申請當日）， <u>至原新式樣撤銷或消滅前</u>	原設計已提出申請（包括申請當日）， <u>至原設計核准公告前</u>
專利要件	1. 以原新式樣（母案）之申請日為 <u>審查基準日</u> 2. 僅審查聯合新式樣之新穎性等專利要件，但 <u>無須審查其創作性</u>	1. 以衍生設計（子案）之申請日為審查基準日 2. 與一般設計大致相同，必須審查新穎性、創作性等專利要件（但不因原設計或其他衍生設計而構成「重複專利」）
專利權期限	與原新式樣專利權期限同時屆滿	與原設計專利權期限同時屆滿
獨立性／相依性	1. 原新式樣專利權撤銷或消滅時， <u>一併撤銷或消滅</u> 2. 且不得單獨讓與、信託、授權或設定質權	1. 原設計專利權撤銷或消滅時， <u>仍得單獨存在</u> 2. 但不得單獨讓與、信託、授權或設定質權
專利權效果	從屬於原新式樣專利權， <u>不得單獨主張</u> ，且不及於近似範圍	<u>得單獨主張</u> ，且及於近似範圍

參、各國有關同一人近似設計之保護制度介紹

為授予此種同一申請人之衍生性或系列性之設計創作一合理的保護範圍，許多國家亦提供相應的制度來例外保護同一申請人之近似或相關之設計。以下分別介紹日本、韓國、美國及中國大陸有關近似設計保護制度。

一、日本的「關連意匠」制度

早年日本有關近似設計的保護概念是採取「確認說」，稱為「類似意匠」，而我國過去的聯合新式樣即是參考日本的類似意匠制度。而在 1998 年後，日本廢除了類似意匠制度，而改採「擴張說」的「關連意匠」制度，而該關連意匠制度迄今歷經了多次修法的更迭。

關連意匠與舊有類似意匠制度的差別在於，關連意匠得單獨主張權利，且及於近似的範圍。在 1998 年日本廢除類似意匠而改採關連意匠之初，該關連意匠之申請時點採取十分嚴格的限制，關連意匠僅得與原意匠申請日同日提出申請；2006 年日本意匠法修法，允許關連意匠得於本意匠申請日至公告日前提出申請¹¹，我國現行衍生設計制度即是參考當時的日本關連意匠規定；而在 2020 年 4 月 1 日所施行的新意匠法，則再次放寬了關連意匠申請的時點，其得在本意匠之申請日至申請日（有主張優先權者，以優先權日起算）後 10 年內，皆得提出關連意匠的申請。

以下就 2020 年意匠法修法後，有關關連意匠制度的幾個重點分別介紹：

（一）關連意匠之申請期限延長至基礎意匠申請日起 10 年內

如前所述，2020 年意匠法修法的主要重點在於，其將關連意匠申請期限延長至基礎意匠（最早提出申請之本意匠）之申請日起 10 年內皆得提出，若基礎意匠有主張優先權者，則須於基礎意匠在外國第一次申請之優先權日起 10 年內提出。除此之外，關連意匠於申請及准予登錄時，該本意匠必須處於有效之狀態，且未授予他人專屬授權¹²（如圖 4）。

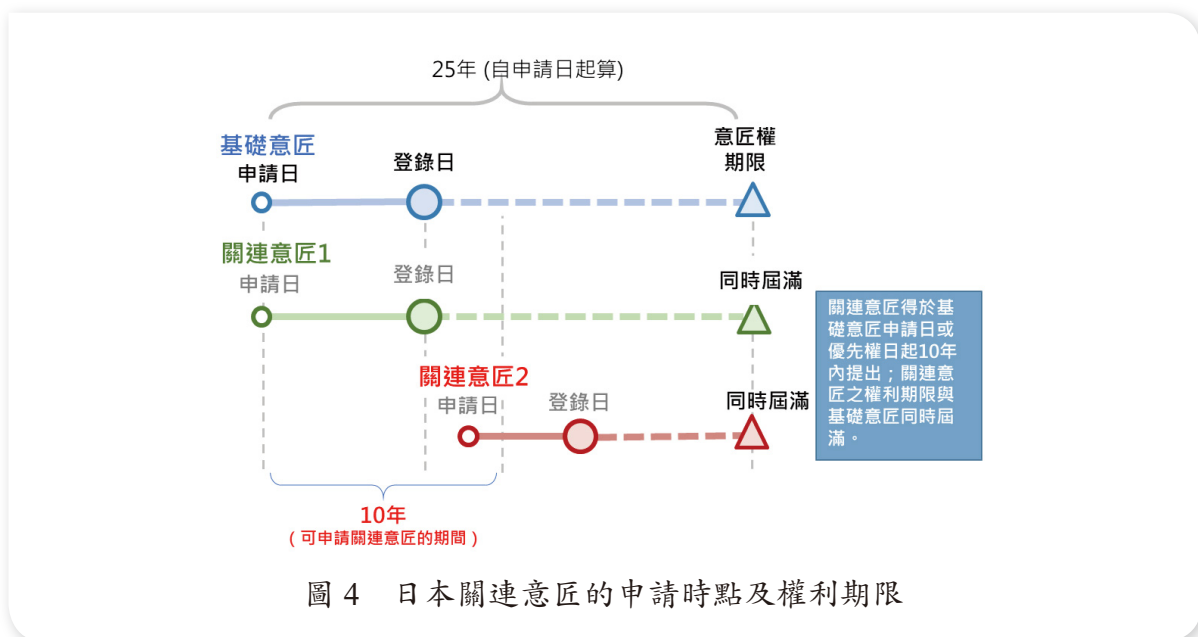


圖 4 日本關連意匠的申請時點及權利期限

¹¹ 梅澤修、土井健二、松井宏記、森有希，新しい關連意匠制度の概要と實務上の留意事項，特許 2020 Vol.73 No.11，頁 46，2020 年 1 月。

¹² 日本意匠法第 10 條第 6 項。

(二) 可申請僅與關連意匠近似，但與基礎意匠不近似之關連意匠

2020 年意匠法修法的另一重點，同一申請人得以僅與關連意匠近似，但未必與基礎意匠近似之另一關連意匠提出申請¹³，以達到強化保護關連意匠的目的。

如圖 5，藍色圓圈為最早申請之基礎意匠及其近似範圍，綠色圓圈為基礎意匠之關連意匠 A（基礎意匠為關連意匠 A 之本意匠）及其近似範圍，紅色圓圈為關連意匠 A 之關連意匠 B（關連意匠 A 為關連意匠 B 之本意匠）及其近似範圍¹⁴，但關連意匠 B 與最早的基礎意匠並未構成近似。在修法以前，申請人僅得就與基礎意匠近似之設計申請關連意匠，不得就與基礎意匠不近似、但與關連意匠近似之設計再申請關連意匠，亦即，過去的意匠法並不允許關連意匠 B 之申請案，但本次次修法後，則允許此種僅與關連意匠近似，但與基礎意匠不近似之關連意匠提出申請。

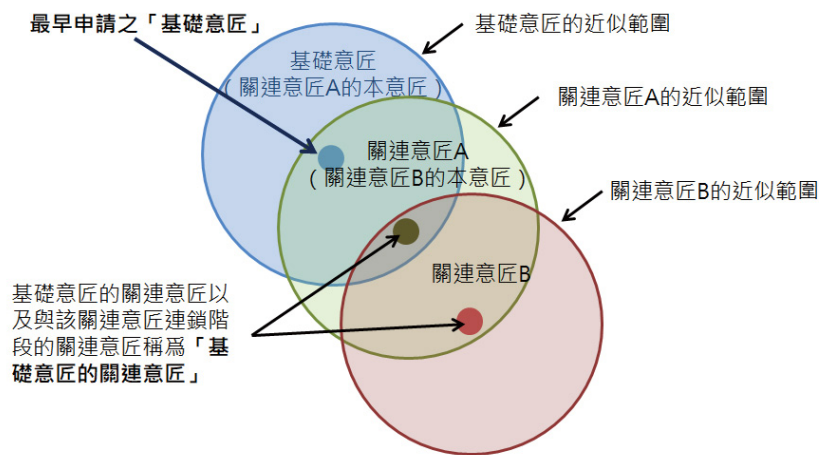


圖 5 得申請與關連意匠近似，但與基礎意匠不近似之關連意匠

¹³ 意匠法第 10 條第 4 項，「得授予僅與關連意匠近似之意匠註冊，該關連意匠將視為該申請意匠的本意匠。此規定同樣適用於僅與已獲准註冊之關連意匠近似的意匠，以及僅與任何相關於關連意匠近似的關連意匠。」

¹⁴ 林軒吉，日本意匠審查基準修訂簡介暨申請動向，台一國智慧財產事務所，https://www.taie.com.tw/tc/p4-publications-detail.asp?article_code=03&article_classify_sn=64&sn=2135（最後瀏覽日：2022/02/17）。

（三）關連意匠與基礎意匠的權利期限同時屆滿

2020年意匠法修法雖延長了關連意匠的申請時點，但就關連意匠的專利權期限，仍必須與最早提出申請的基礎意匠同時屆滿¹⁵，以避免意匠權人利用此制度不當地延長意匠權期限。

（四）關連意匠得免除與其基礎意匠或其他相關的關連意匠相同或近似的「自己的意匠」，作為新穎性或創作容易性的先前技藝

由於修法後的關連意匠得於基礎意匠申請後10年內提出，因此關連意匠得在基礎意匠或其他關連意匠核准公告後才提出申請，此時若依舊法規定，關連意匠將因自己的基礎意匠或其他關連意匠而喪失新穎性或創作性。故為配合關連意匠申請時點的延長，2020年意匠法規定，就與基礎意匠或其他相關的關連意匠相同或近似的「自己的意匠」，得免除其作為判斷關連意匠是否具新穎性或創作性的先前技藝¹⁶。

所稱「自己的意匠」，是指關連意匠申請人所擁有意匠權的設計或有權擁有意匠權的設計；但不包括他人所擁有意匠權的設計或他人有權擁有意匠權的設計¹⁷。在審查關連意匠的要件時，若發現有先前技藝屬「自己的意匠」，且該「自己的意匠」與該關連意匠的基礎意匠或其他相關的關連意匠相同或近似者，即使該「自己的意匠」在關連意匠申請前已為公開或已被實施，其仍不得作為核駁關連意匠的先前技藝。惟若上述「自己的意匠」中，該基礎意匠權或其他相關的關連意匠權已經撤回、核駁、舉發成立或意匠權消滅者，該消滅之基礎意匠權或其他關連意匠權仍可作為關連意匠申請案不具新穎性或創作性的先前技藝¹⁸（如圖6所示）¹⁹。

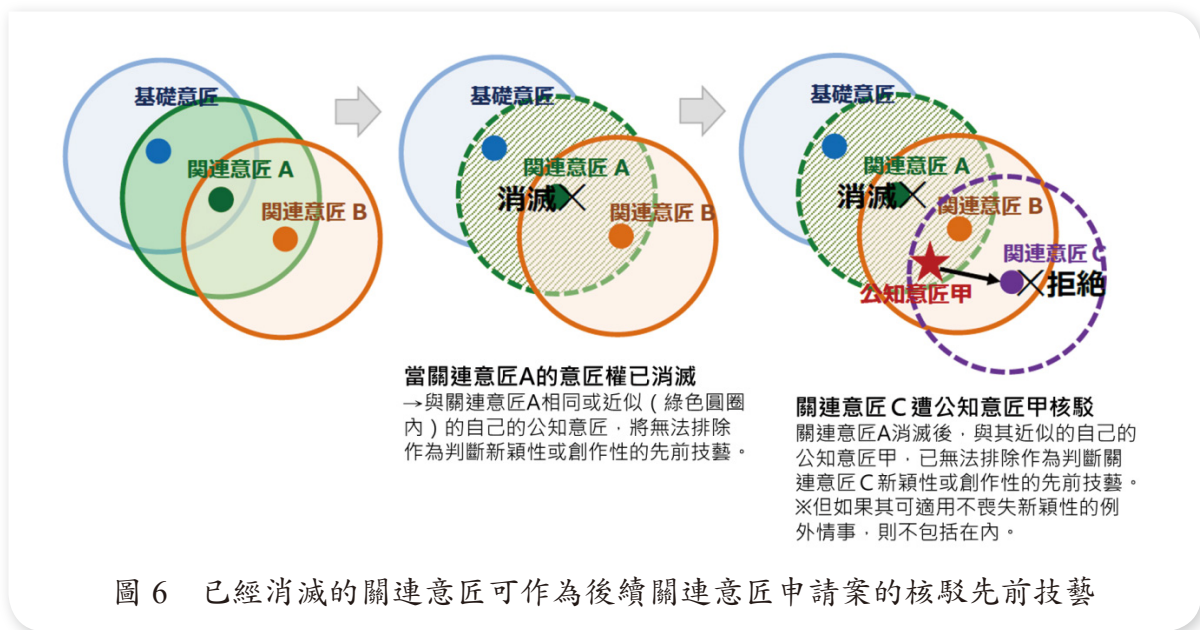
¹⁵ 日本意匠法第10條第1項。

¹⁶ 日本意匠法第10條第2項，「屬於意匠法第3條第1項第1款（公知意匠）或第2款（已見於刊物）之自己的意匠，其與依前項（意匠法第10條第1項）之規定所申請關連意匠的本意匠相同或近似，對於擬有同條第1項第1款或第2款情事之關連意匠申請案，應不適用同條第1項第1款（新穎性）及第2款（創作性）的規定。」

¹⁷ 日本意匠審查基準第V部3.7.1，頁7。

¹⁸ 日本意匠法第10條第8項。

¹⁹ 日本意匠審查基準第V部3.7.3，頁8。



二、韓國的「關連設計」制度

韓國現行之「關連設計」制度，與2020年日本意匠法修法前，或我國現行之「衍生設計」制度相似，皆是採取得單獨行使權利之「擴張說」的概念。以下分述韓國關連設計的幾個重點：

- (一) 同一申請人得就與自己提出的註冊設計（下稱「原設計」）近似之設計，提出關連設計之申請²⁰。
- (二) 關連設計必須於原設計申請日起一年內提出申請²¹。
- (三) 關連設計必須與原設計近似，但不得就與原設計不近似、僅與關連設計近似之設計，再申請關連設計²²。
- (四) 關連設計的保護期限，與原設計的保護期限同時屆滿²³。

²⁰ 韓國設計保護法第35條第1項。

²¹ 同前註。

²² 韓國設計保護法第35條第2項。

²³ 韓國設計保護法第91條：韓國設計的保護期限係自取得註冊日起算20年，而關連設計須與原設計同時屆滿。

(五) 關連設計權得單獨主張，即使原設計權因放棄註冊、註冊無效或註冊撤銷等原因而消滅，關連設計權仍得存續；惟關連設計不得單獨轉讓或設定質權²⁴。

綜上，韓國關連設計與我國現行衍生設計制度大致相仿，其主要差異在於，韓國關連設計的申請時點得在原設計申請日起一年內提出申請，而我國衍生設計則須在原設計專利公告前提出。其係基於韓國設計的審查制度係採取「實體審查制 (Substantive Examination System, SES)」與「部分實體審查制 (Partial-Substantive Examination System, PSES)」並行之雙軌制度，由於該 PSES 係針對產品生命週期較短暫之物品類別的申請案，僅就部分要件進行實體審查，故相較於一般 SES 類型之申請案，PSES 可十分快速地取得設計權²⁵，而若規定關連設計於原設計公告前提出申請者，則採取 PSES 之關連設計將僅剩十分短暫的期間得以提出，因此，為了衡平此二制度下之申請案，其規定關連設計須於原設計申請日起一年內提出申請的統一期限。

三、美國的「多實施例」與「期末拋棄」制度

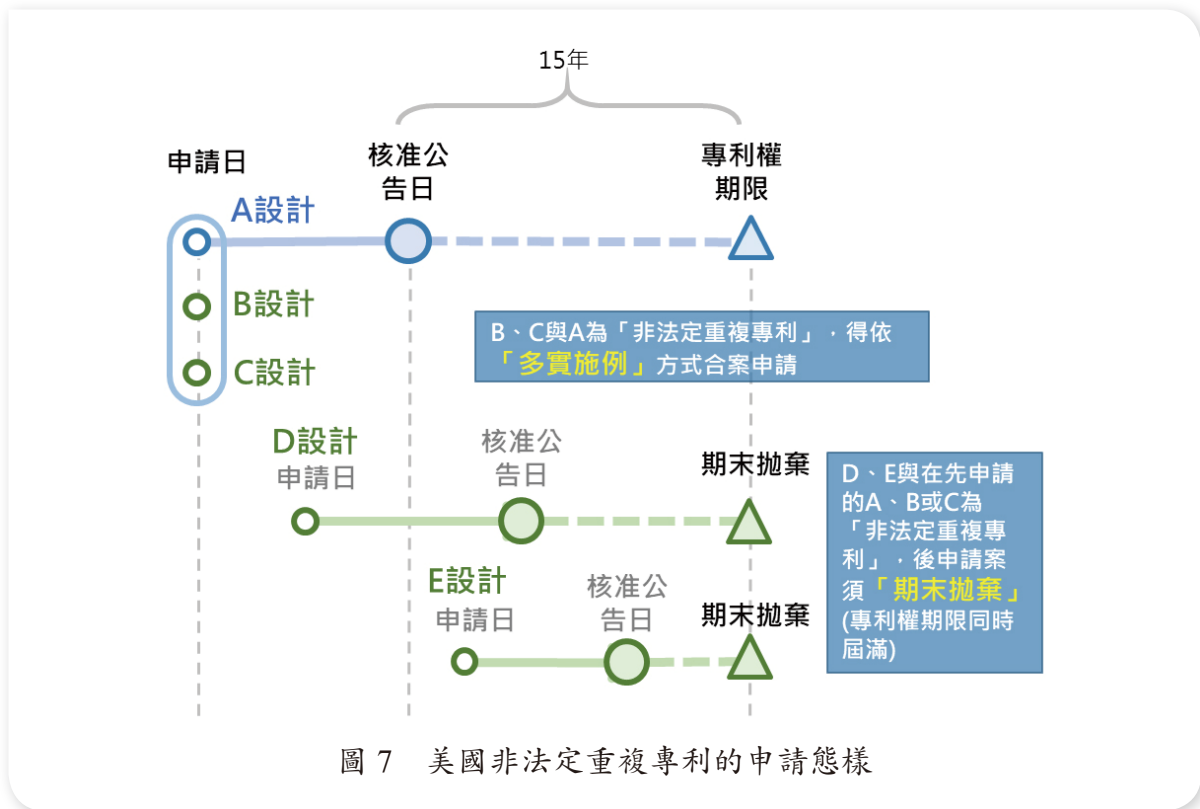
美國將重複專利區分為二種態樣，其一為完全相同之創作或稱「法定重複專利 (statutory double patenting)」；第二為非完全相同但其彼此間之可專利性無法區別，稱為「非法定重複專利 (nonstatutory double patenting)」或有稱「顯而易知型之重複專利 (obviousness-type double patenting)」，此種重複專利類型是為考量公共政策而避免專利權被不當地延長所訂定²⁶。當申請案遇有此二種態樣者，原則上皆將遭核駁處分。

然而，若同一申請人之多件設計係屬於前述第二種「非法定重複專利」情事者，則得透過一申請案合併「多實施例」於同日提出申請；若不同日申請者，後申請案得藉由「期末拋棄」之聲明，以例外地克服非法定重複專利之核駁事由（如圖 7）。

²⁴ 韓國設計保護法第 96 條第 1 項。

²⁵ 韓國一般「實體審查制」之申請案，審查期間約為 10 至 12 個月；「部分實體審查制」之申請案，審查期間則為 4 至 6 個月。以上資料參見：蔡垂宏，「韓國設計保護的特殊制度介紹」，智慧財產權月刊 273 期，頁 14，2021 年 9 月。

²⁶ Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Chapter 1500 Design Patents, 1504.06 Double Patenting [R-10.2019], p.1500-63.



以下就美國設計專利制度之「多實施例」與「期末拋棄」制度分別介紹：

（一）一申請案包含「多實施例」

一般而言，一個設計專利申請案中僅得包含單一個設計，然而，若申請人基於「同一創作概念（single inventive concept）」下而衍生出多個設計，彼此之間已構成「非法定重複專利」之情事者，則得於一個設計專利申請案中以「多實施例」方式合案申請。

在認定多個實施例間是否構成「非法定重複專利」，係依以下二個要件進行判斷：

- 1、多項設計在整體外觀上是否具有基本相同的設計特徵。
- 2、多項設計的差異是否符合「可專利性不足以區別（insufficient to patentably distinguish）」。

其中，「可專利性不足以區別」是指，各實施例間的差異僅是「微不足道（de minimis）」或對於所屬技藝領域中具有通常知識的設計者僅是「顯而易知（obvious）」者，則認定各實施例屬可專利性不足以區別，得合於一申請案提出申請。

若有不符一設計一申請者，或多個實施例間未符合「非法定重複專利」之情事者，審查委員將對申請人提出「限制要求（Restriction）」，要求申請人僅得選擇其中一個或一組設計於一申請案中提出申請，其餘設計得透過「分割（Division）」另案申請，分割案得享有援用原申請案申請日之利益²⁷。

（二）後申請案聲明「期末拋棄」

若同一申請人之先、後申請案有前述之非法定重複專利情事者，申請人得於後申請案聲明「期末拋棄」，並同意於取得專利權後須與先申請案共同讓與出售，以克服審查委員之核駁通知²⁸。亦即，針對此種非屬完全相同的重複專利類型，申請人得透過期末拋棄的聲明以例外地取得專利權，同時令後申請案的專利權期限與先申請案同時屆滿，以避免專利權不當的延長。

而此種先、後申請案是否符合非法定重複專利的判斷方式，與前述多實施例是否得併案申請的原則一樣，皆係依「（A）整體外觀是否具相同的設計特徵」及「（B）是否符合可專利性不足以區別」二要件來進行判斷²⁹。

（三）小結

綜上，美國設計專利制度在處理同一申請人之近似或可專利性不足以區別的複數設計時，係透過上述「多實施例」與「期末拋棄」制度來處理。

²⁷ Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Chapter 1500 Design Patents, 1504.05 Restriction [R-08.2017], p.1500-53, 1500-54.

²⁸ Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Chapter 1500 Design Patents, 1504.06 Double Patenting [R-08.2017], II. Nonstatutory Double Patenting Rejections, p.1500-63.

²⁹ *Id.*, at 1500-64, 1500-65.

若申請人有多個相關之設計欲於同一日提出申請者，可透過「多實施例」合併於一案提出申請；若有多個相關設計先、後提出申請者，後申請案須透過「期末拋棄」之聲明，令其與先請案專利權同時屆滿，以克服重複專利之情事。

四、中國大陸的「相似外觀設計合案申請」與「國內優先權」制度

中國大陸的外觀設計專利原則上亦須符合「一設計一申請」之規定，惟若屬於「同一產品兩項以上的相似外觀設計」或「用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計」此二情事者，仍可以作為一件申請案提出申請³⁰（下稱「合案申請」）。由於「成套產品」的合案申請制度非本文所欲討論的範疇³¹，故本文僅就「相似外觀設計」的合案申請制度討論。

（一）相似外觀設計的合案申請規定

有關相似外觀設計的合案申請制度係 2008 年中國大陸專利法第三次修法所導入，其規定同一產品的多項相似外觀設計得作為一件外觀設計專利申請案提出申請，該制度是為了擴大申請人的保護範圍、降低外觀設計專利申請、維護費用，同時也避免近似外觀設計因個別申請而導致重複專利的不准專利事由³²。以下分述相似外觀設計合案申請的幾個重點：

- 1、以同一產品的多項相似外觀設計合案申請，應當於簡要說明中指定其中一項作為基本設計³³；該其他設計應當與所指定的基本設計相似³⁴。亦即，其必須以一基本設計為基礎，將該複數個與該基本設計相似的外觀設計合案提出申請。

³⁰ 中國大陸專利法第 31 條第 2 款，「一件外觀設計專利申請應當限於一項外觀設計。同一產品兩項以上的相似外觀設計，或者用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計，可以作為一件申請提出。」

³¹ 中國大陸之「成套產品合案申請」制度類似於我國的「成組設計」。

³² 葉雪美，解析中國外觀設計專利之合案申請制度（上），北美智權報第 115 期，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Design_Patent/publish-67.htm（最後瀏覽日：2022 年 8 月 3 日）。

³³ 中國大陸專利法施行細則第 28 條第 2 款。

³⁴ 中國大陸專利法施行細則第 35 條第 1 款前段。

- 2、一件申請案中的相似外觀設計不得超過 10 項設計³⁵。
- 3、所謂的「相似外觀設計」係指將同一產品之其他設計與基本設計單獨進行對比。經整體觀察，如果其他設計與基本設計具有相同或相似的設計特徵，且二者之間的區別在於（1）局部細微變化、（2）該類產品的慣常設計、（3）設計單元重複排列、（4）局部外觀設計（即我國之「部分設計」）在整體配置和／或比例關係的常規變化、或者（5）僅色彩要素的變化等情形，則通常認為二者屬於相似的外觀設計³⁶。
- 4、合案申請中的每一項外觀設計應分別符合專利要件，如果其中一項外觀設計不符合專利要件，則應當刪除該項外觀設計，否則該專利申請案不能被授予專利權³⁷。

（二）同一申請人之相似外觀設計先、後提出申請者，似可透過「國內優先權」實現合案申請

中國大陸就同一申請人之相似外觀設計，僅提供以合案申請方式同日提出，而對於同一申請人若有相似外觀設計先、後提出申請者，過去並未提供相關措施。

不過，中國大陸於 2021 年 6 月 1 日所施行之第四次修正專利法，導入了特有的外觀設計專利「國內優先權」制度³⁸。依中國大陸國家知識產權局於 2021 年 11 月所公布的「專利法實施細則修改建議（徵求意見稿）」之內容可大致得知，修法導入外觀設計專利之國內優先權制度，將可解決過去發明或實用新型專利案無法變更為外觀設計專利之問題³⁹。由於中

³⁵ 中國大陸專利法施行細則第 35 條第 1 款後段。

³⁶ 中國大陸專利審查指南第一部分第三章「9.1.2 相似外观设计」；其中有關「（D）局部外觀設計在整體置和／或比例關係的常規變化」為 2021 年 8 月「專利審查指南修改草案（徵求意見稿）」所新增。

³⁷ 中國大陸專利審查指南第一部分第三章「9.3 合案申請的外觀設計應當分別具備授權條件」。

³⁸ 中華人民共和國專利法第 29 條第 2 款。

³⁹ 馮春時，淺讀專利法實施細則修改建議（徵求意見稿）第三十二條，http://www.lungtinlaw.com/article/show_article.php?id=1882（最後瀏覽日：2022 年 8 月 3 日）。杜燕文，中國大陸專利法實施細則與專利審查指南修改方向－外觀設計，https://www.taie.com.tw/tc/p4-publications-detail.asp?article_code=03&article_classify_sn=64&sn=2095（最後瀏覽日：2022 年 8 月 3 日）。張韜略，論外觀設計本國優先權制度的功能及其局限性，<http://www.ciplawyer.cn/html/llqyzl/20220318/148055.html>（最後瀏覽日：2022 年 8 月 3 日）。

中國大陸專利法並未設有不同專利類型間的「改請」制度，故當申請人欲將先申請之發明或實用新型改為另一類型時，須透過變更種類後之後申請案並主張國內優先權，以達到改請之目的⁴⁰。惟在本次修法前，國內優先權制度僅適用於發明與實用新型，發明或實用新型並無機會變更為外觀設計，但藉本次專利法修正導入了外觀設計專利之國內優先權制度後，自此將可透過國內優先權制度來達成發明或實用新型專利變更為外觀設計專利之目的。

此外，亦有論者認為，外觀設計的國內優先權制度亦可解決先、後申請的相似外觀設計專利問題。由於同一申請人之多件相似外觀設計須透過合案申請，若申請人因申請策略失誤或先、後作出相似外觀設計，而未能於同日提出合案申請者，其申請的多件申請案將產生重複專利之問題，申請人只能在各申請案中進行取捨。而修法增加了外觀設計之國內優先權制度後，申請人即可運用此制度，將新增的相似外觀設計納入後申請案中，並主張先申請案已揭露之基本設計及相似設計為國內優先權基礎案⁴¹，以解決中國大陸相似外觀設計必須合案申請之規定（如圖8）。

⁴⁰ 陳巧伶，大陸專利申請有改請制度嗎？http://www.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/CN-6.htm（最後瀏覽日：2022年8月3日）。

⁴¹ 趙亮，引入局部外觀設計和外觀設計本國優先權的影響，中國智慧財產權雜誌，2020年8月13日。

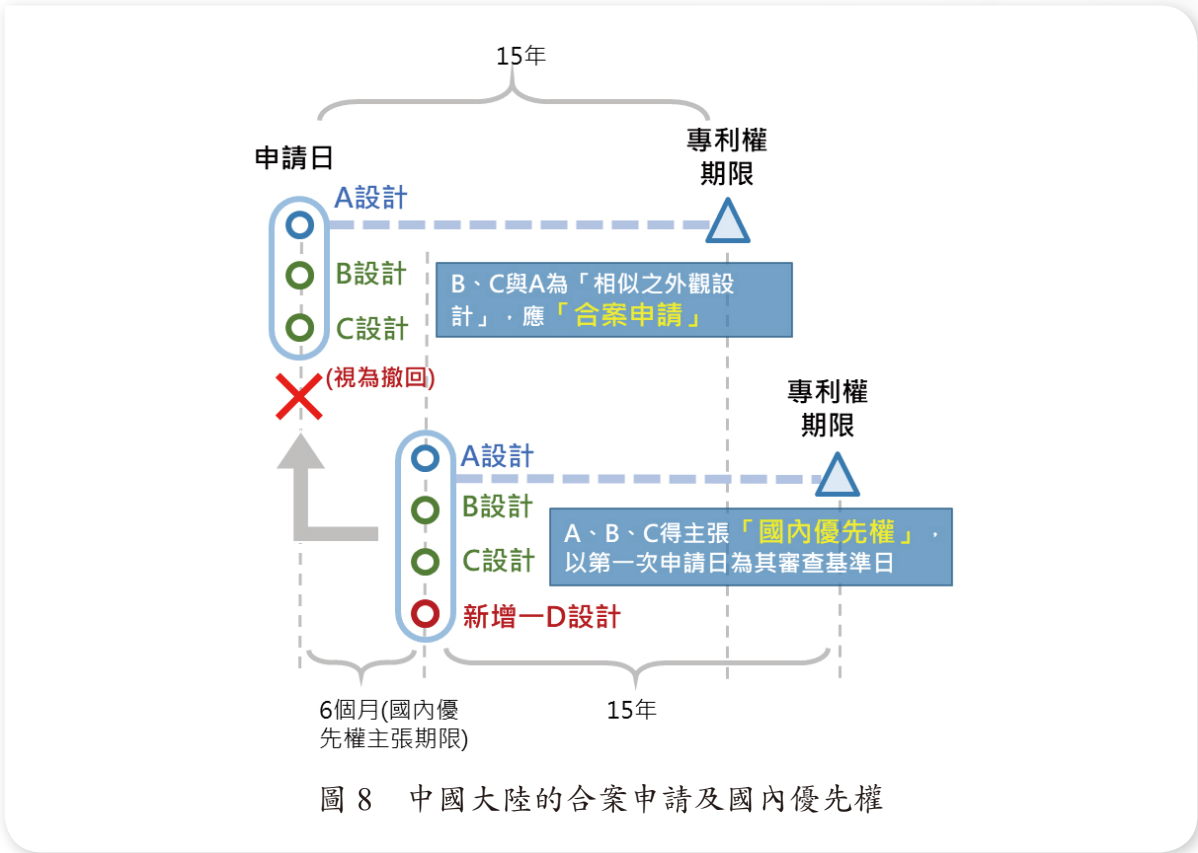


圖 8 中國大陸的合案申請及國內優先權

惟外觀設計專利之國內優先權僅為 6 個月，故可後續提出相似外觀設計之時間亦應僅 6 個月；且利用國內優先權來解決先、後申請的相似外國設計，將可能造成申請人變相延長其專利權期限，此與各國所採近似設計須與原設計之專利權期限同時屆滿或期末拋棄的概念有所分歧。

五、小結

以下綜整各國對於同一申請人之近似或相關設計的保護制度，整理比較如下表 2：

表 2 各國近似設計的保護制度比較表

		日本	韓國	美國	中國大陸	我國
制度名稱		關連意匠	關連設計	1. 多實施例 (同日) 2. 期末拋棄 (不同日)	合案申請 (同日)	衍生設計
說明	同日申請	同日或先後申請之近似設計，須以本意匠及其關連意匠分別提出	同日或先後申請之近似設計，須以原設計及其關連設計分別提出	同日採多實施例合案申請(僅繳交一筆申請費用)	同日採合案申請(僅繳交一筆申請費用)	同日或先後申請之近似設計，須以原設計及其衍生設計分別提出
	先後申請	(逐設計繳交申請費用)	(逐設計繳交申請費用)	不同日得先後分案申請，但須期後須末拋棄(分別繳交先、後案之申請費用)	未規定。但有論者認為得透過優先權來補充合案申請(重新繳交申請費)	(逐申請案繳交申請費用)
要件		1. 須為同一申請人 2. 關連意匠須與本意匠「近似」(可與最先之基礎意匠不近似，而僅與本意匠近似之意匠再申請關連意匠)	1. 須為同一申請人 2. 關連設計須與原設計「近似」(不得就與原設計不近似，僅與關連設計近似之設計申請關連設計)	1. 須為同一申請人 2. 各設計須符合「可專利性不足以區別」	1. 須為同一申請人 2. 須與所指之基本設計「近似」	1. 須為同一申請人 2. 衍生設計須與原設計「近似」(不得就與原設計不近似，僅與衍生設計近似之設計再申請衍生設計)

(續下頁)

	日本	韓國	美國	中國大陸	我國
可提出申請時點	基礎意匠申請日(有主張優先權者,依優先權日)起10年內	原設計申請日(有主張優先權者,依優先權日)起1年內	無限制(原則上在最先申請案有效期間皆可適用,期末拋棄)	1. 原則上須為同日提出合案申請 2. 不同日者,可能得透過國內優先權(6個月內)來案補充合案申請	原設計申請日(有主張優先權者,依優先權日)起至原設計核准公告日止
專利權期限	與基礎意匠同時屆滿	與原設計同時屆滿	與最先申請案同時屆滿	可能透過國內優先權來變相延長專利權期限	與原設計同時屆滿
不符近似要件下的變更程序	1. 關連意匠與本意匠不近似時,僅取消申請書上關連意匠之註記(不會變更為新申請案) 2. 各獨立意匠有近似之情事時,僅須修正申請書上關連意匠之註記(不會變更為新申請案)	透過「修正」將關連設計改為獨立設計,反之亦然 ⁴² (不會變更為新申請案)	1. 多實例中有明顯區別之設計,須透過「分割」申請為另案 2. 先、後申請案有可區別之情事時,須透過「修正」來加註後案採期未拋棄(不會變更為新申請案)	合案申請中有不近似時,須透過「分割」申請為另案	1. 衍生設計與原設計不近似時,須透過「改請」來變更為獨立設計(變更為新申請案) 2. 各獨立設計有近似之重複專利情事時,須透過「改請」來變更為衍生設計(變更為新申請案)

⁴² 韓國設計保護法第48條第2項。

肆、我國衍生設計制度改進之建議

以下就我國現行衍生設計制度所面臨的問題，提出改進方式及修法建議：

一、允許同一人同日申請之衍生設計得合案申請

依我國現行專利法第 129 條第 1 項有關「一設計一申請」之規定：「申請設計專利，應就每一設計提出申請。」因此，一設計申請案中僅得為單一設計；若有同一申請人同日所申請之多項近似設計，也必須分別以原設計及衍生設計分案申請。

然而，衍生設計既與原設計構成近似，二者即屬內容高度重疊之創作，其所需進行的檢索範圍以及專利要件的判斷自應具共通性，合併於一案以供審查人員進行共同判斷，不僅較符合申請程序或審查作業的經濟原則，也可避免審查不一致的情事發生；對申請方而言，近似設計合併於一案並收取單一申請費用，其可降低設計專利申請及維護費用，減少在申請多件設計取捨上的困擾，進而提供一較友善的申請制度，鼓勵申請人提出多件設計之申請。

對照美國或中國大陸的近似設計申請制度，如美國設計專利的「多實施例」或中國大陸外觀設計專利的「相似外觀設計合案申請」制度，其就同一申請人於同日所申請之多個近似設計，得將該等近似設計合併於一案中提出申請，以供審查人員進行共通性的檢索及專利要件判斷。而若發現各項設計間有非屬近似或得明顯區別其可專利性者，此時方須要求申請人進行分割申請，以符合申請及審查的成本效益。

基此，本文建議我國得參考美國及中國大陸的相關制度，若同一申請人欲就多項近似設計同時提出申請者，得允許原設計及其多個衍生設計合併於一申請案提出申請。

二、放寬衍生設計的申請時點

依我國現行專利法第 127 條第 2、3 項有關衍生設計申請時點之規定：「（第 2 項）衍生設計之申請日，不得早於原設計之申請日。」及「（第 3 項）申請衍

生設計專利，於原設計專利公告後，不得為之。」亦即，衍生設計得提出申請的時點為原設計申請日起至其公告日止。

此是基於原設計既經核准公告而已為公知之先前技藝，為避免損及公眾利益，縱為同一申請人所申請，仍不得再以近似之設計申請衍生設計專利⁴³。

然而，僅允許申請人於原設計申請日至公告日這個短暫期間⁴⁴內申請衍生設計，並無助於企業或設計實務界有效地進行系列性的設計創作，而有違衍生設計制度設制的初衷。再者，依現行專利法第135條後段規定「衍生設計專利權期限與原設計專利權期限同時屆滿」，其已對衍生設計專利權給予一定的限縮，申請人已無從藉此制度來變相的延長設計專利權。又若為避免損及第三者利益者，得進一步規定在後的衍生設計申請案，僅得排除以同一人在先的原設計及衍生設計等相關創作作為先前技藝，若期間有他人之創作已成為公知的先前技藝者，仍可能造成在後申請的衍生設計違反新穎性或創作性等專利要件，故放寬衍生設計的申請時點對於公眾利益的影響並不大。

且參考美國之期末拋棄制度，在後的申請案仍得在先申請案申請期間或專利權有效期間提出申請，其僅會因該先、後申請案有「非法定重複專利」之虞，而須聲明後申請案與先申請案之專利權年限同時屆滿。而日本於2020年修正意匠法後，亦已放寬關連意匠的申請時點，即使本意匠已經核准公告，關連意匠得於基礎意匠申請日（有主張優先權者，以優先日起算）起10年內提出，並與本意匠保護期限同時屆滿，以鼓勵申請人不斷的提出延續性創作，藉此能更全面的保護設計創作。

因此，建議我國放寬衍生設計的申請時點，允許申請人得於原設計專利申請日起至專利權有效期限內前提出申請；且規定衍生設計不受在先之原設計或衍生設計等相關先前技藝，而有喪失新穎性或不具創作性之情事。

⁴³ 專利法逐條釋義，頁407，經濟部智慧財產局，2021年6月版。

⁴⁴ 目前（110年）設計專利的審定期間平均約為7.29個月。

三、擴大衍生設計的適用範圍

依我國現行專利法第 127 條第 4 項之規定：「同一人不得就與原設計不近似，僅與衍生設計近似之設計申請為衍生設計專利。」此規定的目的是為了避免後續的衍生設計不斷的衍化變形，而造成設計案之間近似關係的複雜化⁴⁵。

然而，在設計產業實務上，本可能以某一衍生設計為基礎再為衍生性之創作，以達到一系列產品設計之目的，而不僅限於依最原始的原設計來進行其他衍生設計。且現行衍生設計制度已摒棄「確認說」之概念，而為了賦予衍生設計具等同於一般設計的保護效果，已改採「擴張說」概念，理應給予設計人擁有進一步再進行衍生創作的空間及保護機會。而相關多代的衍生設計既具延續性及關連性，只要限制在後申請之衍生設計專利權期限須與原設計同時屆滿，以避免其不當延長專利權期限即可，應無須加諸不必要的限制。

因此，建議我國得參考美國或日本之概念，只要屬於同一家族的後續申請案，不論後代之衍生設計是否與最初代之原設計仍構成近似，只要其與某一衍生設計近似者，即得視為同一家族之後續申請案，並令其與原設計專利權同時屆滿。

四、改良衍生設計的改請制度

依現行設計專利制度，若遇有衍生設計申請案與原設計不近似而不符衍生之定義者，或遇有二以上之申請案為近似之設計而有重複專利之情事者，申請人為克服此等情事，得依專利法第 131 條「改請」規定另案提出申請。舉例而言，若衍生設計與原設計未構成近似，而不符專利法第 127 條第 1 項衍生設計之定義，申請人得透過改請申請，將衍生設計改為獨立之設計，以克服前述不服衍生設計之定義；或若設計申請案與同一申請人申請在先之設計屬近似之設計，而有違專利法第 128 條第 1 項先申請原則之規定者，申請人得透過改請申請，將該設計改請為在先申請案之衍生設計，以克服重複專利之情事。

⁴⁵ 同前註 43。

然而，當申請人提出多件相關設計專利申請案時，往往不易自行準確地判斷各設計間之近似關係，常需待審查人員發出審查意見通知後再配合提出改請申請，以克服前述不予專利之情事。此時申請人必須再重新支應額外的改請費用，而將衍生出一倍的申請成本，同時智慧財產局也將重啟一新申請案程序，重新進行案件的程序檢查及實體審查，故此種改請作業不僅徒增行政作業的成本，所衍生的改請費用也令申請人常生抱怨。

而思考此種「設計改請衍生設計」或「衍生設計改請設計」的改請申請案，其與「發明、新型與設計間的改請⁴⁶」或「發明與新型間的改請⁴⁷」的性質並不相同。就發明、新型與設計案間的改請案而言，其經改請後將產生申請標的之變更，而就發明與新型間的改請而言，其經改請後將改變實體審查或形式審查之作業方式。但反觀設計與衍生設計間的改請案，該改請後之申請標的或創作內容並未產生任何實質上的變動，在審查作業上亦僅係承續前申請案而續行審查，然若依現行改請作業，則將重啟申請及審查程序並須再收取額外申請費用，似不甚合理。

又參考日、韓的關連設計或美國的期末拋棄制度，當遇有前述必須確定各設計間之近似關係時，其皆僅須透過說明書的補充聲明或修正加註即可，而無須再提出另案的改請申請，也不會重啟一新的申請案程序以及衍生後續的改請費用。

因此，建議我國得參考美、日、韓的做法，同一申請人之相關申請案若遇有前述不符專利法第 127 條第 1 項衍生設計之定義，或遇有專利法第 128 條第 2 項後段重複專利之情事者，僅須透過設計專利說明書的修正加註，以表示其將變更為他案之衍生設計，或刪除加註以變更為獨立案，而無須要求申請人提出改請之申請，也無須另外收取一新改請申請案之費用。

⁴⁶ 我國專利法第 108、132 條。

⁴⁷ 同前註 46。

伍、結語

我國自 102 年專利法修法後，將聯合新式樣制度改為現行的衍生設計制度，自此，對於同一申請人所申請的近似設計，給予較明確且具實質效果的保護範圍。而參考其他主要國家的設計保護制度，其亦提供相應的措施來例外保護同一人所申請的近似或相關之重複設計，例如：日本的「關連意匠」、韓國的「關連設計」、美國的「多實施例」搭配「期末拋棄」制度或中國大陸「相似外觀設計合案申請」制度等等。

而借鏡日本於 2020 年就意匠法進行大規模的修正，其為了擴大意匠權的保護範圍及完善意匠保護制度，已大刀闊斧地修正關連意匠制度，反觀我國修正專利法改採衍生設計制度至今已逾十年，該制度亦應有值得反思及改進之處。是以，本文參考各國相關措施，提出衍生設計制度的修正建議，包含：一、允許同人同日申請之衍生設計得合案申請；二、放寬衍生設計的申請時點，得自原設計專利申請日至專利權有效期限內提出；三、擴大衍生設計的適用範圍，得就僅與衍生設計近似之設計再申請衍生設計；四、改良衍生設計的改請制度等等。期盼本文之拙見能作為我國未來修正專利法之參考，以健全我國設計專利保護制度。