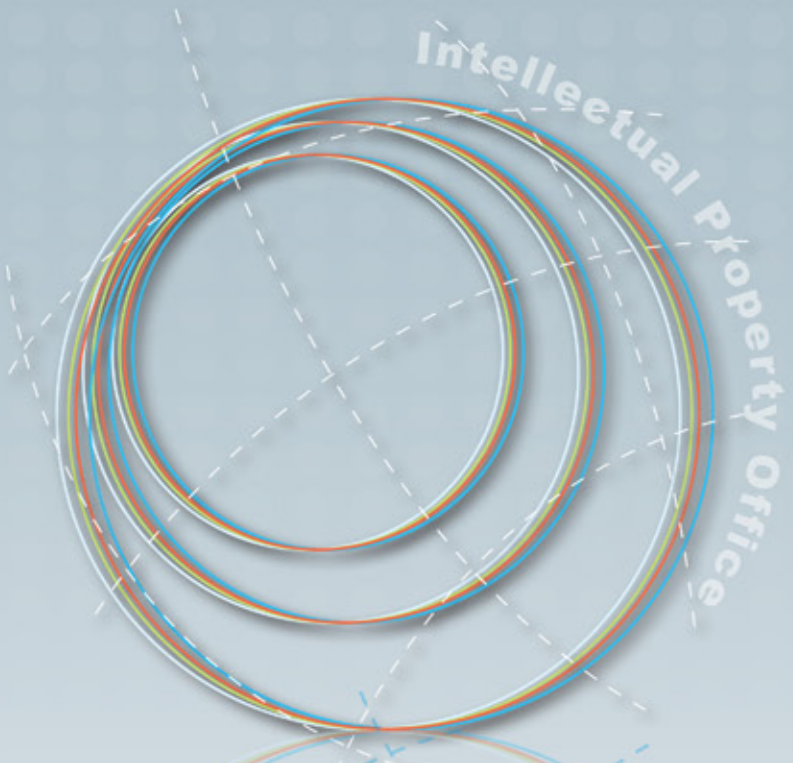
經濟部

ISSN：2311-3987

中華民國 112 年 2 月

智慧財產權月刊 290



本月專題

歐盟單一專利（UP）及單一專利法院（UPC）制度

歐盟單一專利制度介紹

歐盟單一專利制度下使用人策略初探

論　述

淺析加拿大工業設計保護制度

經濟部智慧財產局　編製

第 290 期
中華民國 112 年 2 月

智慧財產權月刊

刊　　名：智慧財產權月刊
刊期頻率：每月 1 日出刊
出版機關：經濟部智慧財產局
發 行 人：洪淑敏
總 編 輯：高佐良
副總編輯：高秀美
編審委員：
張睿哲、李清祺、林希彥、
劉蓁蓁、毛浩吉、何燦成、
高佐良、周志賢、邱淑玟、
傅文哲、謝敏哲、王樂民、
劉真伶、林怡君、魏紫冠、
高秀美
執行編輯：黃幼鳳、史浩禎、
吳盈瑩
本局網址：http://www.tipo.gov.tw
地　　址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 5 樓
徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw
服務電話：（02）23767170
傳真號碼：（02）27352656
創刊年月：中華民國 88 年 1 月
GPN：4810300224
ISSN：2311-3987

中文目錄 **01**

英文目錄 **02**

稿件徵求 **03**

編者的話 **04**

本月專題—歐盟單一專利（UP）及單一專利法院（UPC）制度

歐盟單一專利制度介紹 **06**
董延茜

歐盟單一專利制度下使用人策略初探 **22**
董延茜

論述

淺析加拿大工業設計保護制度 **39**
張雅筑、徐銘夆

附錄 **68**

Issue 290
Feb 2023

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Shu-Min Hong
Editor in Chief: Tso-Liang Kao
Deputy Editor in Chief:
Hsiu-Mei Kao
Editing Committee:
Jui-Che Chang; Ching-Chi Li;
Shi-Yen Lin; Chen-Chen Liu;
Hao-Chi Mao; Chan-Cheng Ho;
Tso-Liang Kao; Chih-Hsien Chou;
Shu-Wen Chiu; Wen-Che Fu;
Miin-Jer Hsieh; Le-Min Wang;
Chen-Lin Liu; Yi-Chun Lin;
Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao
Executive Editor: Yow-Feng Huang;
Hao-Chen Shih; Ying-Ying Wu

TIPO URL: http://www.tipo.gov.tw/
Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai Rd., Taipei 10637, Taiwan
Please send all contributing articles to:
ipois2@tipo.gov.tw
Phone:（02）23767170
Fax:（02）27352656
First Issue: January 1999

Table of Content （Chinese） **01**

Table of Content （English） **02**

Call for Papers **03**

A Word from the Editor **04**

Topic of the Month — A Study on the Unitary Patent（UP）and the Unified Patent Court（UPC）

An Introduction to the Unitary Patent System of the European Union **06**

Yen-Chien Tung

The Unitary Patent System of the European Union：Factors for Users to Consider **22**

Yen-Chien Tung

Papers & Articles

Industrial Design Protection System in Canada **39**

Ya-Chu Chang、Ming-Feng Hsu

Appendix **68**

智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

本刊自 103 年 1 月 1 日起，以電子書呈現，免費、開放電子資源與全民共享。閱讀當期電子書：

https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/Bookcases/BookcasesList.aspx?c=11

稿件徵求：凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、產業發展及政策探討等著作、譯稿，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元，超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬，字數 4000~10,000 字（不含註腳）為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 20,000 字（不含註腳）。

徵稿簡則請參：

https://pcm.tipo.gov.tw/pcm2010/PCM/resources/document/contributionsrule.pdf

閱讀智慧財產權月刊電子書
即時掌握IP資訊
掃我!!

TIPO Intellectual Property Office

編者的話

歐洲專利公約僅為單一申請、審查及異議的制度，核准後之專利維權及無效等程序，仍分屬各個生效的成員國所管轄，專利維權及提出專利無效（或撤銷）程序時，則面臨需分別至各個歐洲公約成員國主張的高額成本，同時可能在各個成員國面臨不同的審理結果。因此，2012 年歐洲議會及歐盟理事會通過單一專利保護條例，2013 年歐盟會員國簽署單一專利法院協議，為單一專利制度奠定基礎，有利於節省專利權取得及維持、執行的成本，並確保法律適用一致性及裁判一致性，被稱為歐盟單一市場的登月時刻而廣受期盼，該制度預計於 2023 年 6 月 1 日正式啟動，未來實務如何運作，值得各界持續關注。*本月專題*「**歐盟單一專利（UP）及單一專利法院（UPC）制度**」鑒於單一專利制度即將實施，爰就單一專利與單一專利法院相關規定進行介紹，並探討在單一專利制度下，申請人就已生效及申請中的歐洲專利，退出單一專利法院管轄與否的各項考量因素，以供各界參考。另*論述*「**淺析加拿大工業設計保護制度**」以加拿大工業設計保護制度為題，介紹保護標的、申請及審查流程並進行量化分析，同時剖析與我國現行設計保護制度之差異，深入了解加拿大在工業設計保護制度的近期發展。

*專題一*由董延茜所著之「**歐盟單一專利制度介紹**」依單一專利法院行政委員會規劃，單一專利制度將在 2023 年 6 月 1 日正式上路，為歐盟專利制度劃下重要的新篇章，爰針對單一專利及單一專利法院進行實務運作重點介紹，隨著單一專利法院開始運作，這個制度的實際面貌將會更為清晰，使用人應如何有效利用也會更為清楚，值得各界持續關注。

*專題二*由董延茜所著之「**歐盟單一專利制度下使用人策略初探**」提出單一專利制度上路後，單一專利法院就單一專利的判決效力不僅及於已批准單一專利協議的 17 個歐盟會員國，就未退出單一專利法院管轄的歐洲專利，其判決效力也會及於該歐洲專利指定之生效國家，因此已生效及申請中的歐洲專利是否要退出

單一專利法院管轄，必須審慎思考外，另該選擇涉及翻譯、生效、專利年費、訴訟等費用事項，以及其他非屬費用事項，歐洲專利申請人及專利權人必須權衡各項因素利弊來決定。本文就各項考量因素及其於決策之影響提出相關說明，希望提供單一專利制度潛在使用人參考。

*本月論述*由張雅筑、徐銘峯所著之「**淺析加拿大工業設計保護制度**」介紹加拿大工業設計保護制度，並就申請及審查期間、申請人等進行量化分析，亦探究該制度與我國現行設計保護制度之異同，試圖為我國設計專利制度尋思可能的改進方向。

本期文章內容豐富實用，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

歐盟單一專利制度介紹

董延茜

壹、前言

貳、單一專利

一、參與會員國

二、單一效力之取得

三、過渡措施

四、年費

五、開放授權

六、權利耗盡與先用權

參、單一專利法院

一、法院組織

二、法院管轄

三、上訴、再審與執行

四、退出單一專利法院管轄

五、訴訟當事人與訴訟代理人

肆、結語

作者現任職於經濟部智慧財產局國際事務及綜合企劃組。
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

歐洲專利公約（the European Patent Convention）於 1977 年生效後，申請人可以向歐洲專利局（European Patent Office）提出 1 個專利申請案，並在取得歐洲專利（European Patent）後，在其所選定的歐洲專利公約成員國發生效力，大幅減少申請人向個別歐盟會員國申請專利的費用及相關作業。

歐洲專利公約雖然簡化了歐洲地區的專利申請、審查與異議程序，但專利在選定成員國的生效仍有翻譯、公告及委任代理人等費用，且後續之執法與無效程序仍屬個別成員國的權責，因此，歐盟國家仍持續就相關議題進行討論。2012 年歐洲議會及歐盟理事會通過第 1257/2012 號條例，為具有單一效力的歐洲專利——單一專利（Unitary Patent）建立法律基礎，其後 25 個歐盟會員國在 2013 年 2 月簽署單一專利法院協議（Agreement on a Unified Patent Court），作為單一專利法院成立的基石，單一專利制度從而建立，成為在歐盟會員國專利取得、維護與執法的重要里程碑。

依據單一專利法院行政委員會規畫，單一專利制度將在 2023 年 6 月 1 日正式上路，隨著單一專利法院開始運作，這個制度的實際面貌將更為清晰，使用人應如何有效利用也會更為清楚，值得吾人持續關注。

關鍵字：單一效力、單一專利、單一專利法院
Single Effect、Unitary Patent（UP）、Unified Patent Court（UPC）

壹、前言

為了簡化在歐盟的專利申請程序，16 個歐盟會員國在 1973 年簽署歐洲專利公約（the European Patent Convention, EPC），EPC 於 1977 年生效，歐洲專利局（European Patent Office, EPO）也在同一年開始運作。自此，申請人可以向 EPO 提出 1 個專利申請案，並在取得歐洲專利（European Patent, EP）後，在其所選定的 EPC 成員國發生效力，大幅減少申請人向數個歐盟會員國申請專利的費用及相關作業。時至今日，歐洲專利已涵蓋 39 個成員國、1 個延伸國及 4 個認可國。

EPC 雖然簡化了歐洲地區的專利申請、審查與異議程序，但專利在個別選定成員國的生效仍有翻譯、公告及委任代理人等費用，且後續之執法與無效程序仍屬個別成員國的權責，專利權人還須面對在數成員國維權的高昂成本，甚至對於專利有效性及侵權行為成立與否的不同判斷。

單一專利制度意欲在歐盟跨越會員國建立具單一效力的專利，因此就專利權利及後續執法效力必須具有單一性，具體設計包含單一專利（Unitary Patent, UP）與單一專利法院（Unified Patent Court, UPC）兩部分。2012 年歐洲議會及歐盟理事會通過第 1257/2012 號「單一專利保護條例（Unitary Patent Regulation, UPR）」，為具有單一效力的歐洲專利——單一專利，建立法律基礎，2013 年 2 月 25 個歐盟會員國簽署單一專利法院協議（Agreement on a Unified Patent Court, UPCA），成為整合在歐盟會員國專利取得、維護與執法的重要里程碑。

單一專利制度預定 2023 年 6 月 1 日正式實施，考量國內在該發展的進程中雖陸續有相關報導，但尚缺乏整合性的資訊，在單一專利制度即將上路之際，本文擬分別就單一專利與單一專利法院作一簡要介紹，期能提供各界參考。

貳、單一專利

為在歐盟建立具有單一效力的專利制度，經過長時間的努力，仍因為語言與訴訟管轄權等問題遲遲無法在會員國間達成共識，因此，25 個會員國依據歐洲聯盟條約（Treaty on European Union）第 20 條「加強的合作（enhanced

cooperation）」規定，就建立單一專利保護加強合作，終於第 1257/2012 號「單一專利保護條例」[1] 及第 1260/2012 號「單一專利翻譯條例（Unitary Patent Translation）」[2] 於 2012 年 12 月 17 日經簽署成為歐盟法律。

為了制定次位階法規範，EPO 行政理事會下設立之專責委員會（Select Committee），並在 2015 年通過單一專利保護規則（Rules relating to Unitary Patent Protection）[3]，及單一專利保護規費規則（Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection, RFeesUPP），規範 EPO 執行單一專利相關任務及單一專利的年費、減免與補貼等事宜。

一、參與會員國

截至 2022 年底，歐盟 27 個會員國已有 25 個會員國參與單一專利保護加強合作，而西班牙因為語言問題自始即未參與，克羅埃西亞在 2013 年 7 月加入歐盟後，尚未參與此合作。至於英國，則是在 2020 年脫歐後不再屬於此加強合作的一員。

為了使單一專利在參與會員國間具有一致性的保護與效力，單一專利保護條例第 18.2 條規定：經登記於單一專利保護註冊簿之專利，僅在其登記之日單一專利法院對單一專利具有專屬管轄之參與會員國，始具有單一效力。亦即，單一專利效力並不及於參與加強合作但未批准單一專利法院協議的會員國。

截至 2022 年底，歐盟有 17 個參與加強合作的會員國 [4] 已批准單一專利法院協議，這些國家也是單一專利制度上路後單一效力可及的國家。此「第一代」單一專利的效力不會擴及於後續批准或加入單一專利法院協議之會員國，而每一代

---

1 REGULATION (EU) No 1257/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection.

2 COUNCIL REGULATION (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements.

3 Rules relating to Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection and to Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements.

4 奧地利、比利時、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞及瑞典。

的單一專利都是如此[5]。換言之，歐洲專利申請人要在這17個會員國以外的EPC成員國取得專利保護，例如愛爾蘭、匈牙利、波蘭及英國，仍需指定進入該等國家。

二、單一效力之取得

單一專利指在參與會員國具有單一效力之歐洲專利[6]，具體而言，單一專利在所有參與會員國取得相同的保護並具有相同的效力，其權利之限制、移轉、撤銷與失效必須及於所有參與會員國，但授權可就全部或部分參與國為之[7]。

單一專利架構在歐洲專利上，要取得單一效力必須先取得歐洲專利，因此仍須向EPO提出申請，並經EPO審查。為了配合單一專利必須在參與會員國有相同請求項限制，EPO自2022年9月1日起提供免費的擴充檢索（top-up search），亦即在歐洲專利及專利合作條約（Patent Cooperation Treaty, PCT）申請案外，額外檢索申請在先公開在後之會員國專利申請案，並於發給核准審定通知書時一併提供給申請人[8]，以利申請人在提出單一效力請求前，考量是否調整請求項範圍。

EPO准予專利並登載於歐洲專利公報後的1個月內[9]，欲取得單一效力的申請人必須：

（一）向EPO提交單一效力的申請，前提是該歐洲專利於所有參與會員國有完全相同的請求項[10]。

（二）在過渡期（單一專利制度實施後的6年內，最長不超過12年）須同時提交專利說明書的譯文[11]：1、在EPO程序以法文或德文為之時，必須提交英文譯文；2、在EPO程序以英文為之時，可提交英文以外的任何歐盟官方語言之譯文。EPO會公告譯文，但譯文不具法律效力，僅作為參考之用。

---

5 *When will the Unitary Patent system start*, EPO, https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/start.html (last visited Nov. 28, 2022).

6 單一專利保護條例第2（c）條。

7 單一專利保護條例第3.2條。

8 *EPO introduces systematic top-up search for earlier national rights*, EPO, https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220725.html (last visited Dec. 11, 2022).

9 單一專利保護條例第9.1（g）條、單一專利保護規則第6.1條。

10 單一專利保護條例第3.1條、單一專利保護規則第5.2條。

11 單一專利翻譯條例第6條、單一專利保護規則第6.2（d）條。

向 EPO 提交單一效力的申請無須支付費用，在 EPO 將歐洲專利登載於單一專利保護註冊簿（Register for unitary patent protection）後，該專利自其登載於歐洲專利公報之日起具有單一效力。此外，申請人選擇取得單一專利保護後，就該等給予單一專利保護的會員國，不能再取得歐洲專利保護[12]。

倘單一效力之申請未在 EPO 准予專利並登載於歐洲專利公報後的 1 個月內提出，或所欲取得單一效力之歐洲專利不符合於所有參與會員國有完全相同請求項的要件，則該申請將被駁回[13]。至於申請書內容未完備或未提交譯文，則有 1 個月的補正時間，該期間不能延長[14]。不服單一效力申請被駁回的申請人可於收到 EPO 處分書後 3 周內向中央法院（單一專利法院之初審法院）提起上訴[15]。

EPO 會備置單一專利保護註冊簿，記載單一專利的法律狀態，包括：授權、移轉、無效及專利已失效等資訊[16]。

三、過渡措施

依據單一專利法院網站在 2022 年 10 月 6 日公布的單一專利法院實施路徑圖[17]，及 12 月 5 日公布的時程調整訊息[18]，顯示德國將於 2023 年 2 月交存單一專利協議批准書，2023 年 3 月 1 日開始日出階段（sunrise period）——單一專利法院正式運作前的準備期間，單一專利協議將於 2023 年 6 月 1 日生效。

在單一專利協議生效之日（即單一專利制度實施之日）或其後取得註冊之歐洲專利才具有請求單一效力的資格，為了鼓勵申請人利用單一專利制度，EPO 針對已進入核准審定最後階段的申請案，亦即 EPO 依歐洲專利公約施行細則第 71（3）條規定發給核准審定書（Intention to Grant, IGRA）之申請案，提供兩種過

12 單一專利保護條例第 4.2 條。
13 單一專利保護規則第 7.2 條。
14 單一專利保護規則第 6.3 條。
15 單一專利法院協議第 32.1（i）條、第 33.9 條、單一專利法院程序規則第 97.1 條。
16 單一專利保護條例第 9.1（b）、（h）條。
17 *Latest state of play in view of the launch of the Unified Patent Court,* UPC, https://www.unified-patent-court.org/en/news/latest-state-play-view-launch-unified-patent-court-0 (last visited Nov. 29, 2022).
18 *Adjustment of the timeline – Start of the Sunrise Period on 1 March 2023*, UPC, https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023 (last visited Dec. 11, 2022).

渡措施：單一效力早期請求（early request for unitary effect）及緩發准予專利決定之請求（request for a delay in issuing the decision to grant a European patent）[19]，說明如下：

（一）單一效力早期請求

早期請求讓申請人可就已核發核准審定書之專利申請案，於 2023 年 1 月 1 日至 5 月 31 日間提出單一效力的請求[20]，無須等到單一專利制度實施後才提出申請，EPO 會在單一專利制度實施後將該專利登載於單一專利保護註冊簿。

例如歐洲專利申請人於 2023 年 1 月 16 日收到 EPO 發給之核准審定書，依規定，申請人應該在 5 月 26 日前繳費及提交專利說明書譯文。假設申請人於 5 月 2 日繳費及提交譯文，依 EPO 工作排程，會在 6 月 7 日公告准予專利，則申請人可在 6 月 7 日之後 1 個月的時間內提出單一專利效力之請求。透過早期請求措施，申請人可於 2023 年 1 月 16 日至 5 月 31 日間提出早期請求，無須等到 6 月 7 日以後再提出。

（二）緩發准予專利決定之請求

此措施讓申請人可就已核發核准審定書之專利申請案，在 2023 年 1 月 1 日[21] 至依核准審定書履行繳費與提供譯文等事宜之期限末日，提出緩發准予專利決定之請求，使得本來會在單一專利協議生效日前註冊之歐洲專利，得透過延後准予專利，得以利用單一專利制度取得單一效力。

例如申請人在 2022 年 9 月 16 日收到 EPO 發給之核准審定書，依規定，申請人必須在 2023 年 1 月 26 日前繳費及提交專利說明書譯本，依 EPO

---

19 *Supporting users in an early uptake of the Unitary Patent*, EPO, https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html (last visited Dec. 23, 2022).

20 *Starting date of EPO transitional measures remains 1 January 2023*, EPO, https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221206.html (last visited Dec. 13, 2022).

21 *Id*.

工作排程，EPO 會在 6 月 1 日單一專利制度實施前准予專利，而無法請求單一效力。欲利用單一專利制度的申請人可在 2023 年 1 月 1 日至 1 月 26 日間提出緩發准予專利決定之請求，則 EPO 會延到單一專利制度實施後准予專利，讓申請人可提出單一效力之請求。就此情形，申請人也可以選擇在 2023 年 1 月 1 日至 5 月 31 日間提出早期請求，達到相同效果。

四、年費

單一專利權人必須逐年繳交其專利登載於歐洲專利公報翌年及其後之專利年費[22]，次年度年費繳交期限為歐洲專利申請日所在月份的末日，申請人可以提前繳交，但以 3 個月為限。倘未於期限內繳交，仍得於期限屆滿後 6 個月內繳交，但須額外支付年費 50% 的滯納金[23]。

單一專利權利自歐洲專利申請日起算 20 年，未依規定繳納年費或滯納金將導致權利於繳費期限當日失效[24]。專利權人倘「已盡適當注意義務」（all due care required by the circumstances having been taken）仍延誤期限時，可於導致延誤之事由消滅後 2 個月內以書面向 EPO 請求回復權利（re-establishment of rights），費用為 665 歐元，並繳納應繳之年費[25]。

五、開放授權（Licences of right）

單一專利權人可以向 EPO 提出將授權任何人使用其發明之開放授權聲明[26]，EPO 會將該聲明登載於單一專利保護註冊簿[27]，自該聲明之後所需繳納之年費可享有 15% 的減免[28]。

22 單一專利保護條例第 11 條。
23 單一專利保護規則第 13 條、單一專利保護規費規則第 2 條。
24 單一專利保護規則第 13 條、單一專利保護規費規則第 14 條。
25 單一專利保護規費規則第 2.2 條、EPC 規費規則第 2.1.13 條。
26 單一專利保護條例第 8 條。
27 單一專利保護規則第 12.1 條。
28 單一專利保護規費規則第 3 條。

六、權利耗盡與先用權

除非權利人有反對專利產品進一步為商業上利用的合法事由，單一專利的權利在權利人或得其同意之人將專利產品投放歐盟市場後耗盡[29]，因此單一專利制度採區域耗盡原則。

倘一發明已在單一專利協議之締約會員國（Contracting Member State, CMS）取得國家專利，則任何人可基於先使用或持有該發明，就該發明在該締約會員國享有專利之相關效力[30]。依據此規定，先用權僅限於特定締約會員國。

參、單一專利法院

為了在歐洲能進行有效率的專利執法與專利挑戰，降低同時在數國家法院提起訴訟的法律不確定性，並建立簡單、快速且有效的訴訟程序，2013 年 2 月 19 日歐盟 25 個會員國簽署「單一專利法院協議（Agreement on a Unified Patent Court）」，僅西班牙、波蘭未簽署[31]，而英國則在 2020 年 7 月 20 日撤回對於單一專利法院協議的批准，退出單一專利法院體系[32]。截至 2022 年 12 月底，歐盟有 17 個會員國已批准單一專利法院協議，這些國家也是單一專利制度上路後單一效力可及的國家[33]。

依據單一專利法院協議第 89 條規定，協議將在包括協議簽署前一年擁有有效歐洲專利最多的 3 國家（德、法、英，英國脫歐後為義大利）在內的第 13 個會員國交存批准書後第 4 個月的第一天生效，截至 2022 年底，除德國外，已有 12 個國家（包括法國、義大利）批准與交存批准書。德國已批准協議，只要單一專利法院完成所有準備程序，德國將交存批准書，啟動日出階段。依據單一專利法

29 單一專利保護條例第 6 條、單一專利法院協議第 29 條。

30 單一專利法院協議第 28 條。

31 奧地利、比利時、保加利亞、塞浦路斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、瑞典及英國。

32 Amanda Solloway, *Unified Patent Court Statement made on 20 July 2020*, UK Parliament, https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2020-07-20/HCWS395 (last visited Nov. 29, 2022).

33 奧地利、比利時、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞及瑞典。

院網站公告，日出階段將於 2023 年 3 月 1 日開始，單一專利法院協議將於 2023 年 6 月 1 日生效，單一專利法院也會在同日開始受理案件[34]。

單一專利法院係以單一專利法院協議作為基礎，另為確保協議有效執行與運作，單一專利法院下設行政委員會（Administrative Committee）[35] 決定次級規則，而該委員會已通過單一專利法院程序規則（Rules of Procedure of the Unified Patent Court）及法院費用表[36]，均於 2022 年 9 月 1 日生效。

一、法院組織

單一專利法院包含一審法院及上訴法院，上訴法院位於盧森堡，一審法院分為中央法院（central division）、地方法院（local division）及區域法院（regional division），中央法院位於巴黎，原規劃在英國倫敦及德國慕尼黑設分支機構，並負責審理特定國際專利分類（International Patent Classification, IPC）技術領域案件[37]，英國退出單一專利法院體系後，截至 2022 年底尚未決定取代倫敦法院的地點。

參與單一法院協議的會員國可請求於其境內設立地方法院，並可依受理案件量要求增設，最多可設置 4 個地方法院，兩個以上的參與會員國可共同請求設立區域法院，區域法院可在法院所在地以外的地點進行聽訟[38]。

依據行政委員會 2022 年 7 月 8 日的決議，奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、義大利、葡萄牙、斯洛維尼亞及荷蘭等 9 個會員國將各設立 1 個地方法院，德國境內設立 4 個地方法院，地點為杜賽道夫、漢堡、曼海姆及慕尼黑。另在斯德哥爾摩設立一個北歐波羅的海區域法院[39]。

---

34 *supra* note 18.

35 單一專利法院協議第 11 條。

36 *Administrative Committee*, UPC, https://www.unified-patent-court.org/en/organisation/administrative-committee (last visited Nov. 19, 2022).

37 單一專利法院協議附錄 II，巴黎法院負責（B）作業、運輸、（D）紡織、造紙、（E）固定建築物、（G）物理、（H）化學；倫敦法院負責（A）人類生活必需品、（C）化學、冶金；慕尼黑法院負責（F）機械工程、照明、加熱、武器、爆破。

38 單一專利法院協議第 7 條。

39 Decision of the Administrative Committee of 8 July 2022 on the Set-up of local and regional divisions of the Court of First Instance of the Unified Patent Court.

在 2022 年 10 月 19 日，行政委員任命了 85 位法官，其中 34 位為法律背景法官，51 位為技術背景法官[40]，這些法官組成法官團[41]。

一審法院的地方及區域法院係由 3 位具法律背景的法官組成多國籍合議庭，審理案件較少的法院（連續 3 年平均少於 50 件）由 1 位當地法官及 2 位不同於當地法官國籍，依個案自法官團指派之法官組成；審理案件較多的法院（連續 3 年平均每年有 50 件或多於 50 件）則由 2 位當地法官及 1 位不同於當地法官國籍，自法官團指派之法官組成，該法官依法院需要可以為長期派任。依一方當事人請求或合議庭認為有需要，可請求 1 位技術背景法官加入合議庭[42]。

一審之中央法院原則上由 2 位不同國籍之法律背景法官與 1 位技術背景法官組成多國籍合議庭，就有關 EPO 所為處分之案件，則由 3 位不同國籍的法律背景法官組成合議庭。就一審案件，當事人可合意由一位具法律背景的獨任法官審理[43]。

上訴法院的合議庭由 3 位不同國籍的法律背景法官與 2 位技術背景法官組成，關於 EPO 處分之上訴案件，則由 3 位不同國籍的法律背景法官組成合議庭[44]。

二、法院管轄

單一專利法院管轄包括：單一專利、歐盟藥品補充保護證書及未退出（opt out）單一專利法院管轄之歐洲專利與歐洲專利申請案[45]。

單一專利法院對專利侵權案件、未侵害專利權宣告案件、暫時性保護措施與禁制令、專利無效宣告案件，及 EPO 執行單一專利保護條例所為處分之訴（包括否准單一效力申請）等，具有專屬管轄權[46]。

---

40 *Unified Patent Court judicial appointments and Presidium elections*, UPC, https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-judicial-appointments-and-presidium-elections (last visited Dec. 2, 2022).

41 單一專利法院協議第 18 條。

42 單一專利法院協議第 8.1-8.5 條。

43 單一專利法院協議第 8.6-8.8 條。

44 單一專利法院協議第 9 條。

45 單一專利法院協議第 3 條規定，單一專利法院協議適用於單一專利、補充保護證書、在單一專利法院協議生效之日未屆期或協議生效日後始獲准且未選擇退出（opt out）單一專利法院管轄之歐洲專利，及在單一專利法院協議生效之日仍在審查中或協議生效日後始提出且未選擇退出（opt out）單一專利法院管轄之歐洲專利申請案。

46 單一專利法院協議第 32 條。

一審法院管轄說明如下：

（一）專利侵權案件：原則上侵權行為發生地之地方法院／區域法院，或被告／被告之一（多數被告時）住所、主營業所或營業處所（無住所或主營業所時）所在地之地方法院或區域法院具有管轄權。當被告之住所、主營業所或營業處所不在締約會員國境內時，案件由侵權行為發生地之地方法院／區域法院管轄，中央法院亦有管轄權，倘侵權行為發生地無地方法院或區域法院，則由中央法院管轄[47]。

（二）專利無效反訴案件：審理侵權訴訟的地方或區域法院，可於聽取當事人意見後，在一位技術法官協助下繼續審理全案；或將無效反訴移送中央法院審理，並暫停或繼續侵權訴訟案的審理；或在雙方當事人同意下，將全案移送中央法院審理。

（三）就專利無效宣告案件，以中央法院為管轄法院。倘就該專利當事人已在地方或區域法院有侵權案件繫屬中，則無效宣告案件應向該繫屬法院提起[48]。倘當事人係在無效宣告案件於中央法院繫屬後始就系爭專利提出侵權訴訟，則侵權訴訟管轄法院同前述（一）。就侵權案件之審理，法院可依前述（二）之方式處理[49]；提起侵權訴訟係在無效宣告案件提起的3個月內，則中央法院應暫停無效案件的審理[50]。

（四）就EPO執行單一專利保護條例第9條所為處分之訴，必須向中央法院提起。

由上述法院管轄規範可知，單一專利法院的制度設計是在中央法院合議庭配置1位技術法官，作為單獨提起專利無效案件之管轄法院，但因為就侵權訴訟的專利無效反訴部分，地方法院可請求指派一位技術法官協助，一併審理侵權與無效反訴，因此，並不同於德國的專利訴訟雙軌制。此外，相較於德國審理專利無效案件之聯邦專利法院，由5位法官組成合議庭，其中並有3位技術背景法官[51]，德國法院似乎更重視法官在技術性案件上的專業度。

---

47 單一專利法院協議第33.1條。
48 單一專利法院協議第33.4條。
49 單一專利法院協議第33.5條。
50 單一專利法院協議第33.6條，後續程序請參考單一專利法院程序規則第75-77條。
51 Gottfried Schüll, *Patent Litigation in Germany 2023*, LEXOLOGY, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=bcfc087c-4970-47c3-aec5-3ba2f0255bd5 (last visited Dec. 14, 2022).

單一專利法院為協議締約會員國共同的法院，並為締約會員國法院系統的一部分，為確保歐盟法規正確適用與解釋的一致性，必須與一般國家法院一樣，受歐盟法院（Court of Justice of the European Union, CJEU）決定的拘束，而單一專利法院就歐盟法規的適用與解釋有疑義時，可向 CJEU 請求先行裁決[52]。

原則上單一專利法院的判決與命令將會對外公布，但會移除個人資料以符合歐盟一般資訊保護法（General Data Protection Regulation, GDPR）的規範，以及當事人請求不公開並獲法院同意之機密資訊[53]。

三、上訴、再審與執行

不服一審法院判決的當事人可在判決通知之日起 2 個月內向上訴法院提起上訴，並可基於法律或事實問題[54]，不服中央法院承審法官（standing judge）對於授予專利單一效力判決時，則有 3 周的上訴期間[55]。

上訴法院判決為終審判決，在特定情形會受理再審，包括原判決可能存在詐欺或其他犯罪行為或有重大程序瑕疵，再審必須在判決做成後的 10 年內為之，且不得晚於發現新事實或程序瑕疵之日的 2 個月內提出[56]。

締約會員國有義務執行單一專利法院之判決與命令，執行程序依據締約國內國法規範。當事人對法院命令有遵守的義務，違反時法院可處以罰鍰[57]。

四、退出單一專利法院管轄（opt-out）

單一專利法院係設計用來統一審理單一專利、醫藥品補充保護證書及歐洲專利的法院，但在協議生效日後 7 年的過渡期間（得經行政委員會延長為 14 年），歐洲專利的侵權與無效訴訟及補充保護證書的侵權與無效宣告訴訟，仍可向國家法院或其他權責機關提出[58]。亦即，在過渡期間國家法院與單一專利法院就上述案件均有管轄權。

---

52 單一專利法院協議第 1.2 條、第 21 條。
53 單一專利法院程序規則第 262 條。
54 單一專利法院協議第 73 條。
55 單一專利法院程序規則第 97.5 條。
56 單一專利法院協議第 81 條。
57 單一專利法院協議第 82 條。
58 單一專利法院協議第 83.1 條。

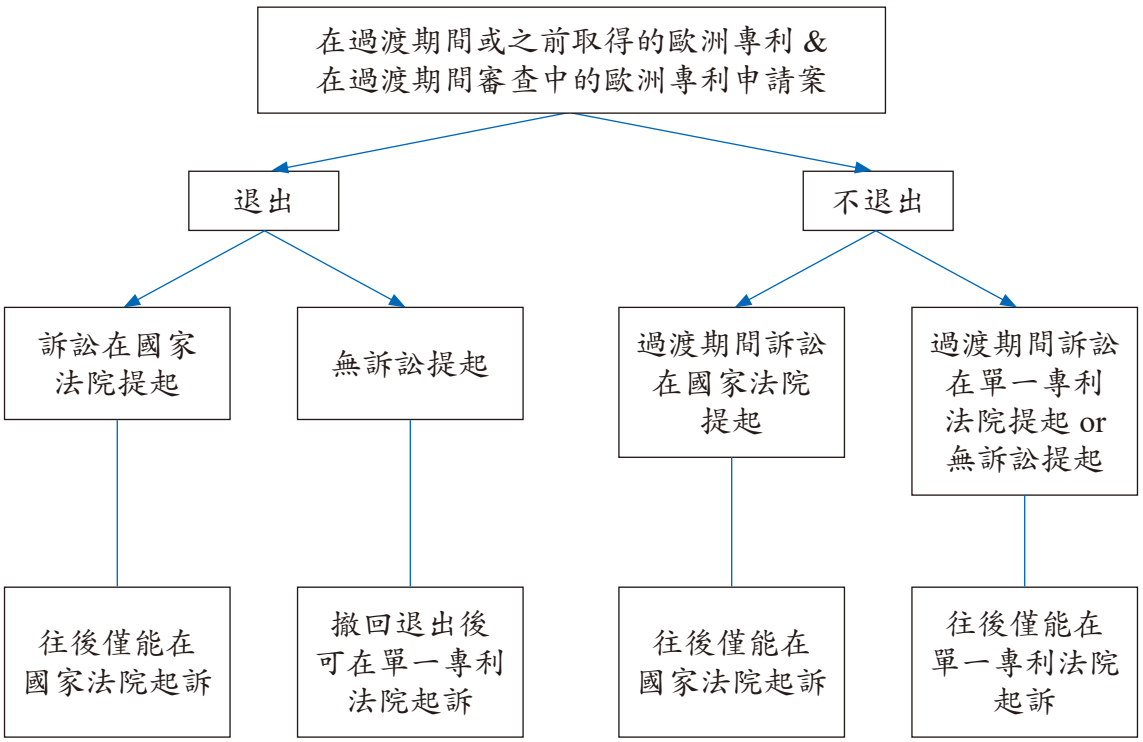
一旦歐洲專利或依據歐洲專利發給的補充保護證書在單一專利法院有訴訟提起，單一專利法院就歐洲專利案件所為之判決，效力將及於該歐洲專利已生效之協議締約會員國[59]。希望排除單一專利法院管轄的歐洲專利權人、申請人及補充保護證書所有人得選擇退出單一專利法院的管轄[60]。

退出必須向單一專利法院登記處（Registry）提出申請，日出階段就可以提出退出的申請，日出階段的申請將於單一專利法院協議生效之日生效[61]，最遲必須在過渡期屆滿的 1 個月前提出，並自該退出記錄於單一專利法院登記簿時生效[62]。另外，退出必須就所有授予歐洲專利國家或指定之生效國家為之，並且需要取得所有專利權人或所有申請人的同意[63]。退出在整個專利期間都有效，包括過渡期後的專利有效期間。要注意的是，在過渡期間一旦第三人在單一專利法院就歐洲專利提起訴訟，單一專利法院即取得該案及該專利未來訴訟的管轄權，為避免此情形發生，已決定退出單一專利管轄的專利，宜在 2023 年 3 月 1 日至 5 月 31 日的日出階段，即提出退出申請。

在歐洲專利、補充保護證書於國家法院提起訴訟前，已退出單一專利法院管轄的歐洲專利專利權人、申請人及補充保護證書所有人可以隨時撤回其退出（withdraw an opt-out，有稱之為 opt-in），但仍必須就所有授予歐洲專利國家或指定生效國家為之，並取得所有專利權人或所有申請人的同意[64]。撤回退出後不得再次提出退出的申請[65]（如圖）。

---

59 單一專利法院協議第 34 條。
60 單一專利法院協議第 83.2 條。
61 （1）單一專利法院程序規則第 5.12 條。
（2）*Filing an Opt-out*, EPO, https://www.unified-patent-court.org/en/registry/opt-out (last visited Dec. 4, 2022).
62 單一專利法院協議第 83.3 條。
63 單一專利法院程序規則第 5.1 條。
64 單一專利法院程序規則第 5.7 條。
65 單一專利法院程序規則第 5.10 條。



圖：退出或不退出單一專利法院管轄之訴訟程序

歐洲專利的退出及撤回退出都沒有費用，且效力都會及於基於該專利所發給的補充保護證書[66]。另單一專利不能請求退出單一專利法院管轄。

五、訴訟當事人與訴訟代理人

自然人與法人，及依其國家法律可等同於法人提起訴訟者，均可作為單一專利法院程序當事人[67]。

專利權人可提起訴訟，除非授權契約另有約定，專利專屬被授權人在事先通知專利人的情況下，亦得在單一專利法院提起訴訟。除非授權契約有明確約定，且已事先通知專利權人，非專屬授權人沒有提起訴訟的權利。專利權人有權參與被授權人提起的訴訟[68]。

66 單一專利法院程序規則第 5.2 條。
67 單一專利法院協議第 46 條。
68 單一專利法院協議第 47 條。

在被授權人提出的侵權訴訟中，倘專利權人未參與訴訟，被控侵權人不得在該訴訟中提出專利無效的反訴，必須另以專利權人為被告提起專利無效訴訟[69]。

當事人應委任於締約會員國法院具有訴訟代理人資格的律師（lawyer），或具有例如歐洲專利訴訟證書等適當資格的歐洲專利律師（European Patent Attorney），單一專利法院登記處應製作該等歐洲專利律師的名單。前述訴訟代理人可由專利律師（patent attorney）協助於法院聽審時發言[70]。

肆、結語

單一專利制度使一專利在歐洲多數會員國可如同一國家專利，不僅大幅節省在多數會員國取得及維持、執行專利權的成本，在權利及爭議決定也能具有一致性，因此有人稱此制度為歐盟單一市場的登月時刻（man on the moon moment）[71]，是眾所關注且殷殷期盼的制度。

現在距離 2012 年 12 月 17 日單一專利保護條例簽署為歐盟法律已逾 10 年，依據規畫，單一專利制度將在 2023 年 6 月 1 日正式上路，隨著單一專利法院開始運作，這個制度的實際面貌將更為清晰，使用人應如何有效利用也會更為清楚，值得吾人持續關注。

---

69 單一專利法院協議第 47.5 條。

70 單一專利法院協議第 48 條。

71 Rory O'Nell, *Unitary patent is EU market's 'man on moon' moment: UPC event*, Managing IP, https://www.managingip.com/article/2awc8a2rl7cpua9sebif4/unitary-patent-is-eu-markets-man-on-moon-moment-upc-event (last visited Dec. 5, 2022).

歐盟單一專利制度下使用人策略初探

董延茜

壹、前言

貳、考量因素

一、專利取得與維護費用

二、訴訟費用

三、專利強度

四、重複專利

五、禁制令取得難易程度決策之考量

參、決策之考量

一、是否退出單一專利法院管轄

二、選擇單一專利或傳統歐洲專利

肆、結語

作者現任職於經濟部智慧財產局國際事務及綜合企劃組。
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

單一專利制度上路後，讓規劃在歐盟會員國取得專利保護的申請人在國家專利及傳統歐洲專利外，又多了一個單一專利的新選項。此外，單一專利法院就單一專利的判決效力不僅及於已批准單一專利協議的 17 個歐盟會員國，就未退出單一專利法院管轄的歐洲專利，其判決效力也會及於該歐洲專利指定之生效國家，因此已生效及申請中的歐洲專利是否要退出單一專利法院管轄，也必須要妥為思考。

前述選擇涉及翻譯、生效、專利年費、訴訟等費用事項，以及其他非屬費用事項之考量，歐洲專利申請人及專利權人必須權衡各項因素利弊來決定。本文就各項考量因素及其於決策之影響提出相關說明，希望提供單一專利制度潛在使用人參考。

關鍵字：單一效力、單一專利、單一專利法院
Single Effect、Unitary Patent（UP）、Unified Patent Court（UPC）

壹、前言

單一專利制度主要係為簡化在歐盟國家的專利申請程序，以及在數個會員國提起專利訴訟的勞費，並就專利爭議有統一的判斷，改善過去可能存在的法律不確定性。

因此單一專利的特色就是向歐洲專利局（European Patent Office, EPO）提出歐洲專利申請；核准後請求單一效力，登記於註冊簿後在參與單一專利制度的歐盟會員國（目前為 17 個[1]）取得單一專利權，並在該等國家受到相同的保護（uniform protection），其後僅需繳交單一年費，就專利侵權及有效性爭議提出於單一專利法院，以取得覆蓋範圍及於該等會員國的判決結果。

單一專利制度大幅翻轉今日歐洲專利的權利取得、維持與執法途徑，除了權利取得、維護與執行相關費用外，制度實際運作，包括禁制令取得難易、損害賠償額度、單一專利有效性判斷等，都影響了使用人是否利用單一專利制度的決策。

這個全新的制度預定在 2023 年 6 月 1 日正式開始運作，需要一段時間的實際操作後，才會有清楚的面貌。在制度未上路前，本文擬就目前可得之影響因素提出說明，提供單一專利制度潛在使用人初步參考，並希望未來有更多相關文章發表，向國人作更為深入的介紹。

貳、考量因素

以下分別就翻譯與生效費用、專利年費、訴訟費用等費用事項，及專利強度、重複專利與禁制令取得難易等因素進行說明。

一、專利取得與維護費用

單一專利與歐洲專利在取得與維護費用上，主要有翻譯、生效費用與專利年費的差異。

[1] 奧地利、比利時、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞及瑞典。

（一）翻譯

歐洲專利申請在送件時，只要向 EPO 提交英語、德語及法語 3 種官方語言之一撰寫的專利說明書即可，核准後，再提交申請專利範圍另 2 種官方語言的譯本。在進入指定國家時，還需要依照各國的規定提交專利說明書，對於批准或加入倫敦協議（Agreement on the application of Article 65 of the Convention on the Grant of European Patents, London Agreement）[2] 的會員國，雖然無須提交專利說明書，但仍可能需要提交申請專利範圍的譯本[3]。

倘申請人欲取得單一專利，在過渡期仍須提交專利說明書的譯文——在 EPO 程序以法文或德文為之時，必須提交英文譯文；在 EPO 程序以英文為之時，可提交英文以外的任何歐盟官方語言之譯文。因此，在過渡期間，倘申請人希望歐洲專利生效的國家含有未批准或加入倫敦協議的會員國，則單一專利在翻譯費用上會具有優勢[4]；在過渡期後，取得單一專利無須再提交譯文，可完全節省翻譯費用。

（二）生效費用

在生效部分，歐洲專利進入指定國時，需依個別國家規定，繳交生效與公告等費用，而單一專利之單一效力申請、生效與公告等，均無須額外繳納費用。

---

2 為簡化歐洲專利公約（EPC）第 65 條有關歐洲專利進入指定生效國提交譯文的規定，2000 年 10 月 17 日德國、英國等 8 個成員國簽署倫敦協議，法國於 2001 年簽署，協議於 2008 年 5 月 1 日生效，目前有 22 個 EPC 成員國批准或加入該公約。

3 目前 25 個參與加強保護的歐盟會員國中，奧地利、保加利亞、塞浦路斯、捷克、愛沙尼亞、希臘、義大利、馬爾他、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克仍未加入倫敦協議。而 17 個參與單一專利制度的歐盟會員國中，奧地利、保加利亞、愛沙尼亞、義大利、馬爾他、葡萄牙尚未加入倫敦協議。參看 EPO 網站 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement.html（最後瀏覽日：2022/12/5）。

4 奧地利官方語言為德文，當歐洲專利申請案以德文提出時，會是一個例外。

（三）專利年費

在多個歐盟會員國維護歐洲專利是一件複雜的工程，因為每個國家的年費、繳交期限與付款方式不盡相同，而且可能需要委任代理人。與此相比，單一專利的維持只需要向 EPO 繳交一筆年費，程序精簡許多，而且任何人都可以繳交年費，無須委任代理人[5]。

其次，單一專利年費是 2015 年歐洲專利選擇生效最多的前 4 國（德、法、英國、荷蘭）的年費總和，因此，與 25 個單一效力所及的 25 個會員國年費總和相較，是非常經濟的。例如目前歐洲專利平均維持年限大概為 10 年，單一專利前 10 年年費為 4,685 歐元，不到 25 個會員國的年費總合 29,778 歐元的 16%（如表 1）。此外，向 EPO 為開放聲明的專利還可享有 15% 的年費減免。

單一專利年費逐年遞增，且後期增加較多，但以 20 年的專利有效期間來看，單一專利年費為 35,555 歐元，約為 25 個會員年費總合 160,633 歐元的 22%，仍較為低廉（如表 1）。

表 1　單一專利與 25 個參與加強合作會員國年費比較表[6]

年度	單一專利（€）	25 個會員國（€）*
2	35	220
3	105	1,452
4	145	1,857
5	315	2,506
6	475	3,250
7	630	3,861

（續下頁）

[5] *Cost of a Unitary Patent*, EPO, https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/cost.html (last visited Dec. 5, 2022).

[6] *Id.*

年度	單一專利（€）	25 個會員國（€）*
8	815	4,615
9	990	5,554
10	1,175	6,463
11	1,460	7,526
12	1,775	8,655
13	2,105	9,854
14	2,455	11,028
15	2,830	12,189
16	3,240	13,569
17	3,640	14,912
18	4,055	16,166
19	4,455	17,729
20	4,855	19,227
總額	**35,555**	**160,633**

* 以 2020 年 1 月 1 日各國年費為計算基礎

（四）小結

依據 EPO 自專利律師的取樣資料觀察，單一專利與進入 4 個參與單一專利制度會員國的歐洲專利在權利取得與維持的全部費用，包括翻譯、生效、公告、年費與維持專利的律師或代理人費用等，在專利期間為 10 年時，單一專利費用將較歐洲專利節省 3% 的花費；專利期間為 12 年時，節省 5%；專利期間為 15 年到 20 年，則節省 8%[7]。

原則上，倘申請人有意在 4 個或 4 個以上參與單一專利制度會員國取得專利，則單一專利的成本會低於申請歐洲專利或國家專利。但目前

[7] *supra* note 5.

許多歐洲專利僅選擇在德、法及英國生效，且英國脫歐後已不屬於單一專利制度的一員，利用單一專利取得德、法專利保護並以歐洲專利進入英國生效，並沒有節省取得與維持權利費用的效果[8]。此外，醫藥化工領域專利權人在專利權後期若只想在部分國家維持權利，因為單一專利年費在後期增加較多[9]，則單一專利可能就不是一個最適選項[10]。

此外，單一專利轉讓須就全部單一專利參與會員國為之，且不能放棄個別國家專利以減少年費支出，是取得單一專利時須注意的地方。

二、訴訟費用

於單一法院進行訴訟，主要的成本是法院規費與代理人費用，這也影響到專利權人與第三人的訴訟場域選擇。

（一）法院規費（Court fees）

依據單一專利法院行政委員會 2022 年 7 月 8 日公布，並於同年 9 月 1 日生效之法院規費表（Table of Court Fees），單一專利法院所收取的訴訟規費將包括固定規費（fixed fees）與以訴訟標的金額（value of the action）為基礎計算的額外規費（value-based fees）兩個部分，侵權訴訟、侵權反訴、未侵權宣告、開放授權補償金及請求決定損害賠償額等訴訟的一審與上訴審，都會收取這兩種費用，且計算方式相同。

---

8 Georg Anetsberger, Alexander Haertel, Tobias Kaufmann, Klaus Reindl, *The Unitary Patent and the Unified Patent Court–What applicants and patent proprietors need to know already now*, BARDEHLE PAGENBERG, https://www.bardehle.com/en/ip-news-knowledge/ip-news/news-detail/the-unitary-patent-and-the-unified-patent-court-what-applicants-and-patent-proprietors-need-to-know-already-now (last visited Dec. 14, 2022).

9 單一專利年費在前 10 年，每年年費增加在 185 歐元以下，第 10 年到第 15 年，每年年費增加在 375 歐元以下，第 15 到 20 年間年費增加數在 400 至 415 歐元之間。*Cost of a Unitary Patent*, EPO, https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/cost.html (last visited Dec. 5, 2022).

10 徐銘夆、唐之凱、高嘉鴻，出席「2015 年泛歐智慧財產權高峰會（Pan-European Intellectual Property Summit）」報告，經濟部智慧財產局，2016 年 3 月 2 日。

侵權訴訟、侵權反訴及未侵權宣告等訴訟的固定規費均為 11,000 歐元，請求法院決定損害賠償額的固定規費為 3,000 歐元，詳下表 2。在額外規費部分，訴訟標的金額在 50 萬歐元以下時，無須繳納額外規費，超過 50 萬歐元時，額外規費大約是訴訟標的金額的 3.3‰ 至 6.7‰ 之間，當訴訟標的金額超過 5 千萬歐元時，額外規費為 325,000 歐元，詳下表 3。

單獨提起專利無效訴訟、暫時禁制令、不服 EPO 處分提起之訴訟等，一審與上訴法院都只收取固定規費，分別為 20,000、11,000 及 1,000 歐元。倘在侵權訴訟程序提起專利無效反訴，費用計算方式與侵權訴訟相同，但以 20,000 歐元為上限，詳下表 2。

表 2　法院規費 [11]

訴訟／程序	法院規費
侵權訴訟	€ 11,000 + 額外費用
侵權反訴	€ 11,000 + 額外費用
未侵權宣告	€ 11,000 + 額外費用
無效訴訟	€ 20,000
無效反訴	€ 11,000 + 額外費用 以€ 20,000 為上限
暫時禁制令	€ 11,000
不服 EPO 處分訴訟	€ 1,000

[11] 單一專利法院法院規費表。

表 3　額外費用略表 [12]

訴訟標的金額	額外費用
€ 500,000	0
€ 750,000	€ 2,500
€ 1,000,000	€ 4,000
€ 5,000,000	€ 32,000
€ 10,000,000	€ 65,000
€ 30,000,000	€ 150,000
€ 50,000,000	€ 250,000
超過　€ 50,000,000	€ 325,000

關於訴訟標的金額應如何決定，授權金、原告所失利益及被告利得等都是可行的計算方式，其中合理授權金是較簡易而容易利用的作法[13]。而無論是原告或提出反訴的被告，原則上都必須於提出書狀時繳納法院規費，否則視為未提起訴訟或反訴[14]。

法院規費在特定情況下可以減免，例如當事人合意由獨任法官審理案件，法院會返還 25% 的規費[15]。當事人撤回訴訟或和解（例如透過調解或仲裁），依照案件進行的階段，法院會返還不同百分比的規費：在書面程序結束之前，退還 60%；在中間程序結束之前，退還 40%；在口頭審理程序結束之前，退還 20%[16]，在程序越早的階段，返還百分比越高。

12　同前註。
13　*UPC: COSTS AND FEES*, Herbert Smith Freehills, https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/upc-costs-and-fees (last visited Dec. 13, 2022).
14　單一專利協議第 70 條、單一專利保護規則第 371 條。
15　單一專利保護規則第 370.9（a）條。
16　單一專利保護規則第 370.9（b）、（c）條。

此外，符合第 2003/361 號歐盟執委會有關微中小型企業建議文件[17]定義之小型及微型企業，可請求減免 40% 法院規費[18]。當事人非自然人，倘支付法院規費對其經濟情況造成威脅而影響其存續，可提出證據請求法院退還全部或部分規費[19]。

（二）可回收訴訟費用

依據單一專利法院協議（Agreement on a Unified Patent Court, UPCA）第 69.1 條規定，勝訴方的訴訟成本及其他費用，應在合理及合比例性下，在單一專利法院程序規則（Rules of Procedure of the Unified Patent Court）設定的上限下，由敗訴方負擔。

而關於訴訟、專利律師等代理人費用，單一專利法院程序規則第 152.2 條規定行政委員會應通過依訴訟價值（value of the proceeding）設定之可回收代理人費用上限。至於法院規費、專家費用、通譯與翻譯費用及證人費用等非屬代理人費用部分，單一專利法院程序規則並無相關限額規定，因此勝訴方可就全額請求敗訴方負擔[20]。

就代理人費用上限，2016 年 2 月 25 日單一專利法院籌備委員會曾就可回收訴訟成本達成共識[21]，可回收費用依訴訟價值有不同上限，詳下表 4。

---

17 COMMISSION RECOMMENDATION of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises.

18 單一專利保護規則第 370.8 條。

19 單一專利保護規則第 370.10 條。

20 Catherine Jewell, *The Unified Patent Court(UPC)*, Beck Greener, https://www.beckgreener.com/the-unified-patent-court-upc-2/ (last visited Dec. 10, 2022).

21 Paul England, *Unified Patent Court fees,* Taylor Wessing, https://www.taylorwessing.com/synapse/ti-upc-fees-agreed.html (last visited Oct. 8, 2022).

表 4　可回收代理人費用

訴訟價值		可回收代理人費用上限
≦	€ 250,000	€ 38,000
	€ 500,000	€ 56,000
	€ 1,000,000	€ 112,000
	€ 2,000,000	€ 200,000
	€ 4,000,000	€ 400,000
	€ 8,000,000	€ 600,000
	€ 16,000,000	€ 800,000
	€ 30,000,000	€ 1,200,000
	€ 50,000,000	€ 1,500,000
＞	€ 50,000,000	€ 2,000,000

可回收代理人費用上限可能因當事人請求調整，例如案件複雜或涉及多國語言時可以請求提高，訴訟價值不超過 1 百萬歐元時，上限可提高 50%；訴訟價值超過 1 百萬歐元且不超過 5 千萬歐元時，上限可提高 25%；訴訟價值超過 5 千萬歐元時，上限為 500 萬歐元。當事人負擔此費用可能影響其經濟上存續時，可請求法院將上限降低[22]。

（三）德國法院與單一專利法院之比較

德國為歐洲最熱門的專利訴訟地，大約有 80% 的歐洲專利案件訴訟是在德國提起[23]，因此，在德國法院與單一專利法院提起侵權與無效訴訟時，法院規費與可回收代理人費用的差異[24]，將是一重要的考量點。

---

22 *supra* note 20.

23 Unified Patent Court and Unitary Patent System-Users' Perspective: Strategies, Heinz Goddar 簡報 2022 Global Innovation Law Summit.

24 Jan Bösing & Alexander Haertel, *UPC: Court fees and coast reimbursement*, BARDEHLE PAGENBERG, https://www.bardehle.com/en/ip-news-knowledge/ip-news/news-detail/upc-court-fees-and-cost-reimbursement (last visited Dec. 10, 2022).

1、侵權與無效訴訟價值分別為 100 萬歐元與 125 萬歐元

德國專利訴訟制度採雙軌制，侵權訴訟由地方法院審理，無效訴訟則由聯邦法院審理，法院規費與可回收代理人費用如下表 5[25]。

表 5　德國法院規費與可回收代理人費用

	侵權訴訟	無效訴訟	總額
法院規費	€ 17,643	€ 26,464.5	€ 44,107.5
可回收代理人費用	€ 25,945	€ 30,070	€ 56,015

在單一專利法院的侵權訴訟程序提起無效反訴時，法院規費與可回收代理人費用如下表 6[26]。

表 6　單一法院規費與可回收代理人費用

	侵權訴訟	無效反訴	總額
法院規費	€ 15,000	€ 15,000	€ 30,000
可回收代理人費用	—	—	上限 € 400,000

2、侵權與無效訴訟價值分別為 500 萬歐元與 625 萬歐元

德國法院規費與可回收代理人費用如下表 7[27]：

[25] *Id.*
[26] *Id.*
[27] *Id.*

表 7　德國法院規費與可回收代理人費用

	侵權訴訟	無效訴訟	總額
法院規費	€ 65,163	€ 120,019.5	€ 185,182.5
可回收代理人費用	€ 91,945	€ 112,570	€ 204,515

單一專利法院之法院規費與可回收代理人費用如下表 8[28]：

表 8　單一法院規費與可回收代理人費用

	侵權訴訟	無效反訴	總額
法院規費	€ 43,000	€ 20,000	€ 63,000
可回收代理人費用	—	—	上限 € 800,000

由上述比較可見，在法院規費部分，單一專利法院提起侵權與無效訴訟的費用較德國法院低廉，尤其在無效訴訟／反訴，因單一專利法院僅收取 2 萬或以 2 萬歐元為上限的法院規費，遠低於德國法院。在可回收代理人費用部分，單一專利法院也明顯較德國法院高出許多。因此，勝訴方在單一專利法院訴訟所支出的相關訴訟費用，相較於在德國法院訴訟，大部分可以得到填補。不過從敗訴方角度而言，在單一專利法院訴訟所支出的費用，相對在德國法院會高出許多。需要注意的是，此比較係假設個案在德國法院與單一專利法院有相同的訴訟價值，因單一專利法院涵蓋較廣的地域範圍，其訴訟價值通常會高於在個別國家法院的訴訟，此時侵權訴訟的法院規費會提高，侵權訴訟與無效訴訟的可回收代理人費用也會增加。

不過單一專利法院之所以允許較高額的可回收代理人費用，主要也是預期在單一法院訴訟的律師費等代理人費用會較國家法院訴訟高

[28] *Id.*

出許多。依據估計，專利權人在德國一審法院提起侵權訴訟及處理被告在聯邦法院提起無效訴訟，在訴訟標的金額為 1 百萬歐元時，全部的訴訟費用大概是 5 萬至 10 萬歐元，但在單一專利法院提起侵權訴訟，同時被告提起專利無效反訴時，全部的訴訟費用將是在德國法院訴訟的 3 至 4 倍，因此德國企業，尤其是中小企業，普遍擔心無力負擔單一專利法院的訴訟費用[29]。

三、專利強度

單一專利法院對於單一專利的判決效力會及於 17 個已批准單一專利法院協議的歐盟會員國，對於未退出單一專利管轄的歐洲專利，判決效力會及於該歐洲專利的生效國家，這對專利權人既是優點，也可能是致命的缺點。優點在於一個禁制令或侵權訴訟的法院決定，可以在 17 個歐盟會員國生效與執行，相較在多數個別國家法院起訴，不僅程序簡便、費用節省，更具有跨越國界的效力。但同時也有競爭對手在單一專利法院提起無效訴訟或無效反訴的中央攻擊（central attack）風險。一般而言，越是質佳的高強度專利（strong patent），越能安然度過無效訴訟的考驗，因此專利品質會是重要的考量點。

或有建議企業將其具有關鍵重要性的歐洲專利退出單一專利法院管轄，將可避免遭受中央攻擊的風險，但也會使得該專利喪失利用單一專利法院的優勢。此外，在英國脫歐後，單一專利法院的判決效力已不及於英國，因此，個別歐洲專利是否退出單一專利法院管轄，建議還是考量其專利強度及專利布局之因素。

四、重複專利

依據歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）第 139.3 條規定，EPC 締約國可自行決定就同一發明是否同時授予國家專利與歐洲專利保護，過去德、法並不允許同一發明同時取得國家專利與歐洲專利，但已修法，在單一專利制度實施後，允許同一發明可取得國家專利與單一專利保護，或同時取得國家專利與未退出單一專利法院管轄之歐洲專利保護[30]。

---

[29] *supra* note 23.
[30] *supra* note 8.

因此，申請人可視需要，在單一專利或未退出單一專利法院管轄之歐洲專利之外，同時取得國家專利保護，則專利權人可在個案選擇於德國或法國等國家法院單獨提起訴訟，或於單一專利法院提起訴訟，例如同時取得國家專利與單一專利時，倘侵權僅在個別國家發生，專利權人以國家專利在國家法院提起訴訟，可能較為經濟。此外，德國法院在處理專利訴訟有豐富經驗與長久歷史，具有法律確定性的優勢[31]，也是於德國法院提起訴訟的一個考量點。

五、禁制令取得難易程度

德國專利訴訟採雙軌制，專利侵權與有效性分別由民事法院與聯邦專利法院審理，聯邦專利法院審理往往費時較久，不論有效性判決結果，專利權人只要以專利受侵害為由向民事法院提起訴訟，並提出足夠的證據及理由，便可依德國專利法第 139 條之規定，請求針對侵權產品核發禁制令，這對專利權人有利，故專利權人，尤其是所謂的非實施專利實體（Non-Practicing Entities, NPE，俗稱專利蟑螂），特別喜歡在德國提起侵權訴訟，藉此要求高額的賠償金或和解金[32]。德國法院這種依申請近乎自動核發禁制令（quasi-automatic-injunctive reliefs）的司法實務，也因遭權利人特別是非實施專利實體濫用，以取得禁制令作為手段迫使被告以高價和解[33]，而遭詬病。為了改善此問題，德國議會在 2021 年 6 月通過專利法修正案，在專利法第 139 條第 1 項增加依個案特殊情況和誠信原則，如果核發禁制令將會給侵權人或第三方帶來不成比例（disproportionality）的影響，則法院將駁回核發禁制令的請求。

法律界認為該規定將適用於例外情形，不會改變德國法院發給禁制令的實務，因為該實務係基於禁制令為專利權人最重要的救濟途徑，禁制令的排除將減損智慧財產權的價值[34]。而且，該修正案在 2021 年 8 月 18 日生效，經過一年的

---

[31] Gottfried Schüll, *Patent Litigation in Germany 2023*, Cohausz & Florack, https://www.cohausz-florack.de/blog/artikel/patent-litigation-in-germany-2023/ (last visited Dec. 18, 2022).

[32] 張撼軍，德國核發專利禁制令應考慮是否造成第三人不成比例的影響，台一國際智慧財產權事務所，https://www.taie.com.tw/big5/news.287.c.pdf（最後瀏覽日：2022/12/14）。

[33] 馮震宇，德國關上專利流氓敲詐大門，聯合新聞，https://udn.com/news/story/6868/5724962（最後瀏覽日：2022/12/14）。

[34] Markus Gampp & Vera Buriánek, *The End of the 'Automatic Injunction' in Germany - Reform of the German Patent Act Enters Into Force*, LEXOLOGY, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=26bbdebf-7fa9-44cf-8ad5-d80572e19aa0 (last visited Dec. 14, 2022).

時間，似乎沒有被告能透過引用該例外規定而排除專利權人的禁制令申請[35]。因此，德國法院仍會是一個在發給禁制令上對專利權人友善的法院，雖預期單一專利法院會站在一個較為衡平的立場，但單一專利法院所發禁制令的效力可涵蓋德、法、義等 17 個歐盟國家，對專利權人會是一個非常富有吸引力的選項。

參、決策之考量

一、是否退出單一專利法院管轄

關於在過渡期間或之前取得的歐洲專利，及在過渡期間審查中的歐洲專利申請案，是否退出單一專利法院管轄，主要的考量為訴訟費用、專利強度、禁制令取得難易程度等，其中專利強度會是重要的因素，高強度的專利比較不擔心競爭者的中央攻擊，可以不選擇退出單一專利法院管轄，以利用其判決效力及於 17 個歐盟會員國的優勢。

其次，有在多數國家維護權利的需求時，訴訟費用會是重要的因素，而單一專利法院在費用與法確定性上具有優勢，所以不退出會是一個有利的選項。不過因為單一專利法院有高額的可回收代理人費用，在敗訴時可能需要負擔勝訴方龐大的費用，可能的解決之道，是在訴訟階段的早期即評估勝訴可能性與敗訴的費用風險，以決定是否利用和解結束訴訟。禁制令是專利權人迫使對造和解的有力工具，而在德國法院取得禁制令相對容易，倘德國、英國為主要市場，選擇退出可以確保未來侵權訴訟得於德國國家法院提出。

單一專利法院需要運作一段時間後，法院決定才會具有比較高的可預測性，而且退出與撤回退出都沒有費用，在法律確定性的考量下，也可選擇先退出單一專利法院管轄，待制度運作穩定後，再評估是否撤回該退出。

[35] Mathieu Klos, *One year since the new German patent law, the injunction remains the same*, JUVE Patent Newsletter, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/one-year-since-the-new-german-patent-law-the-injunction-remains-the-same/ (last visited Dec. 14, 2022).

此外，倘申請人有足夠的財力，在其歐洲專利選擇不退出單一專利法院管轄時也可以考慮同時取得德、法等國家的專利權，在過渡期及之後，均可保有向單一專利法院或國家法院提起訴訟的選擇權。

二、選擇單一專利或傳統歐洲專利

倘申請人意欲在目前 17 個參與單一專利制度國家中的 4 個以上國家取得專利保護，單一專利具有取得與維護費用節省的優勢，倘申請人主要在德、法、英取得專利保護，則以歐洲專利指定進入該等國家生效，是較為經濟的選擇。

不過除了取得專利權與維護費用外，訴訟費用會是更大的一筆支出，因此，申請人還是要參考專利強度、禁制令取得等前述是否退出單一專利法院管轄的各項訴訟上因素，才能做出妥適決定。

肆、結語

單一專利制度除了讓一專利在歐洲多數會員國可如同一國家專利，節省取得及維護、執行權利成本，並在爭議決定具有一致性外，可及於 17 個歐盟會員國或歐洲專利指定生效國的禁制令也可能讓歐洲成為與美國抗衡的全球專利戰爭重要戰場，在未來，單一專利制度的運作將為眾所矚目的焦點。依據規劃單一專利制度將在 2023 年 6 月 1 日正式上路，希望未來有更多制度運作的相關報導，提供國人更為細膩、具體之參考。

淺析加拿大工業設計保護制度

張雅筑*、徐銘夆**

壹、前言

貳、保護標的

一、設計定義

二、法定不予註冊標的

三、特殊標的

參、申請與註冊

一、國內設計申請案

二、海牙國際註冊申請案

肆、審查

一、審查流程

二、註冊要件

伍、量化分析

一、申請及審查期間分析

二、申請人分析

陸、加拿大與我國設計保護制度比較

一、保護標的

二、申請與註冊

三、審查

柒、心得與結論

* 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。
** 作者現為經濟部智慧財產局專利高級審查官。
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

加拿大設計保護制度早期繼受自英國設計法而來，不過因為地緣政治因素的考量，導致該國納入不少美國設計專利制度的思維。基於我國往常對於外國設計保護制度大多著重在歐、美、日、韓等先進國家的探討，對於加拿大制度及實務的了解相對陌生，本文爰以加拿大為題，探討該國在工業設計保護制度的近期發展。

關鍵字：加拿大、設計專利、工業設計註冊、海牙協定
Canada、Design Patent、Industrial Design Registration、Hague Agreement

壹、前言

對於曾作為英、法前殖民地的加拿大而言，其工業設計法（Industrial Design Act）早期係繼受自英國設計法而來，這樣的作法延續了 120 年之久[1]。而為了使該國的設計保護制度與國際作法調和，加拿大在 2018 年 6 月 28 日對設計制度做了大幅調整，政策目標是以現代化、有效且降低行政成本的方式來扶助設計產業的發展，嗣後於 2018 年 11 月 5 日加入「工業設計國際註冊之海牙協定」（Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs，下稱海牙協定）。本文首先介紹加拿大工業設計註冊的保護標的，次而說明該國的申請及審查流程，並進行量化分析，最後比較加拿大與我國現行設計保護制度差異，供各界參考。

貳、保護標的

一、設計定義

依據加拿大工業設計法第 2 條規定，「設計」或「工業設計」係指最終物品（finished article）之形狀、配置（configuration）、花紋、裝飾或前揭特徵之結合，並可透過肉眼辨識且具備視覺效果者。針對以上立法例的解釋，在加拿大工業設計辦公室實務指南（下稱實務指南）做了進一步的解釋，分述如下：

（一）何謂「最終物品」

最終物品係指可藉由手工、工具或機器製造的任何完整實體物，也就是只要能讓外觀所應用到的完整實體物[2]（physical embodiment），皆能符合最終物品要求[3]。加拿大對於最終物品還有一個認定標準，就是該

[1] Mitchell, Robert E. “Protection of Industrial Designs in Canada,” University of Baltimore Law Review: Vol. 19 : Iss. 1, Article 21, 1989.

[2] Milliken & Co v Interface Flooring Systems (Canada) Inc (1998), 3 FCR 103, 83 CPR (3d) 470 (FCTD), Milliken & Co v Interface Flooring Systems (Canada) Inc (2000), 5 CPR (4th) 209 at 218 (FCA).

[3] CIPO（Canadian Intellectual Property Office, 簡稱 CIPO），工業設計辦公室實務指南（Industrial Design Office Practice Manual），59 頁，2022 年 8 月 1 日版。

物品必須能作為單獨交易的物品，以燈座為例，雖然其僅是檯燈的組件，但只要能單獨販售者，依然可作為最終物品；相較之下，襪子的腳跟處由於無法拆開來單獨販售，故不能作為最終物品[4]。

此外，固著於土地的建築物（含室內設計）或結構由於非屬最終成品，故不能作為保護標的[5]。除非這些建築物或結構能以最終物品的形式可事前預製、移動且能作為單獨交易的客體[6]，或是透過簡單組裝（例如螺栓連接）即能成型，則不在此限。另外，未應用在最終物品的單純圖案或商標（Logo），在加拿大也無法成為設計保護標的[7]。

（二）形狀、配置、花紋或裝飾特徵

「形狀」及「配置」的特徵為具立體結構的最終物品，前述「形狀」為外觀[8]或輪廓[9]；而「配置」係指複數組件所組成的最終物品[10]。

「花紋」與「裝飾」的特徵是以裝飾目的將平面元素施予在最終物品表面，前述「花紋」係指重複相同的裝飾元素；而「裝飾」係指在最終物品表面上有其他裝飾元素者[11]。

（三）可透過肉眼辨識且具備視覺效果

形狀、配置、花紋和裝飾的設計特徵必須「可透過肉眼辨識且具備視覺效果」。其判斷方式係以熟悉相關市場領域之消費者的角度進行評斷，這項要求旨在避免消費者在選擇商品時是基於實用性考量而非視覺訴求[12]。前揭「視覺訴求」並非從審美或藝術層面上來判斷，而是端看視覺上是否能引起消費者的注意力[13]。

---

4 同前註。
5 2426-7536 Québec Inc. v. Provigo Distribution Inc., [1992], 50 C.P.R. (3d) 539.
6 Concrete Ltd's Application (1939) 57 R.P.C. 121; Collier & Co., Ltd.'s Appl'ns (1937), 54 R.P.C. 253.
7 CIPO，工業設計辦公室實務指南，77 頁，2022 年 8 月 1 日版。
8 Gramophone Co v Magazine Holder Co (1910), 27 RPC 152, (1911) RPC 221 (UK CA).
9 Schmittzehe v Roberts [1959] RPC 347 (UK HCJCD).
10 *Id*, See also Cow (PB) & Co Ltd v Cannon Rubber Manufacturers Ltd [1959] RPC 347.
11 CIPO，工業設計辦公室實務指南，58 頁，2022 年 8 月 1 日版。
12 Amp Incorporated v Utilux Proprietary Ltd [1972] RPC 103 at 108 (HL) [Amp Incorporated].
13 *Id*. at 112.

二、法定不予註冊標的

加拿大法定不予註冊標的只有二種，第一種是單純受到實用功能所支配的設計[14]；第二種是違反倫理道德及公共秩序的設計[15]，例如加拿大智慧財產局（Canadian Intellectual Property Office, CIPO）能以違反公共秩序核駁任何含有加拿大楓葉（圖 1）的設計申請案，例如加拿大國旗（圖 2）、加拿大國徽（圖 3）[16]。

圖 1　加拿大楓葉

圖 2　加拿大國旗

圖 3　加拿大國徽

三、特殊標的

（一）部分設計

加拿大允許申請人得就最終物品之部分外觀提出設計申請案[17]，也就是相當於我國設計專利制度中的部分設計，申請人如欲主張部分設計者，應在說明欄中記載之，例如圖 4 所揭露的是一張茶几，但「主張設計之部分」若僅在於桌面者，申請人可於說明欄記載「本設計僅限於茶几的形狀及配置特徵，桌腳為本設計不主張之部分」。除了上述記載方式外，加拿大亦允許申請人以模糊線條（圖 5）、圈選（圖 6）、虛線（圖 7）

[14] 加拿大工業設計法第 7 條第 4 項。
[15] 加拿大工業設計法第 7 條第 5 項。
[16] CIPO，工業設計辦公室實務指南，60 頁，2022 年 8 月 1 日版。
[17] CIPO，工業設計辦公室實務指南，44 頁，2022 年 8 月 1 日版。

或半透明填色（圖 8）來表示「不主張設計之部分」。值得一提的是，我國設計專利通常會將實線看待成「主張設計之部分」，因此類似像圖 4 ～ 6 圖以實線表示「不主張設計之部分」的案例，在我國實務上是不允許的。

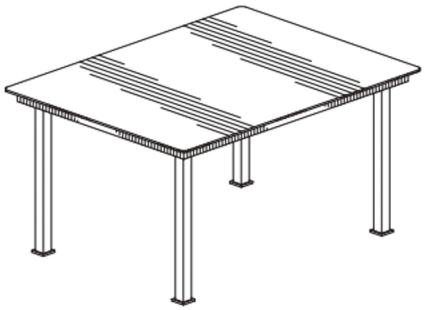


圖 4　茶几[18]

圖 5　汽車[19]

圖 6　鞋底[20]

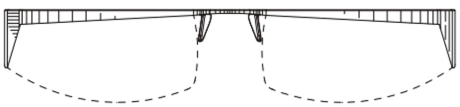


圖 7　眼鏡[21]

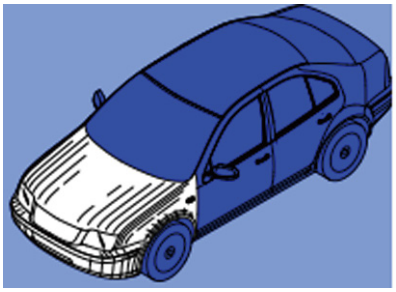


圖 8　汽車[22]

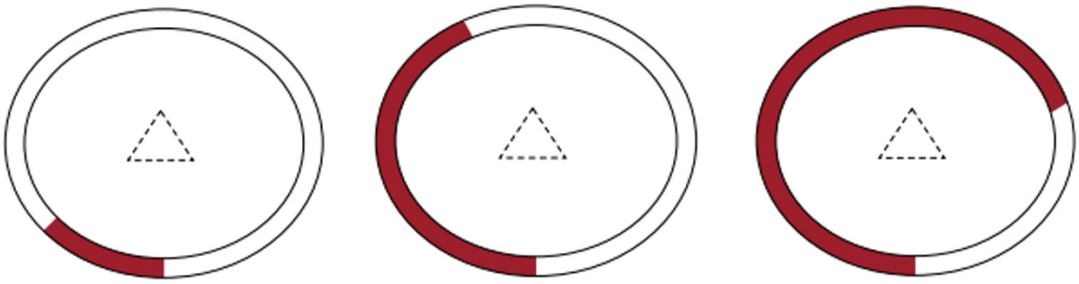
[18] CIPO，工業設計辦公室實務指南，45 頁，2022 年 8 月 1 日版。
[19] CIPO，工業設計辦公室實務指南，47 頁，2022 年 8 月 1 日版。
[20] CIPO，工業設計辦公室實務指南，48 頁，2022 年 8 月 1 日版。
[21] 同註 18。
[22] 同註 19。

（二）圖像設計

加拿大允許申請人得就電腦圖像提出設計申請案，該國電腦圖像分成如圖 9 之「電子圖像」（electronic icons）與圖 10 電腦產生之動態設計（computer-generated animated designs），從以下案例觀察，加拿大對於圖像設計之保護仍有綁定在顯示幕的要求，但並不會強制非得在圖式中繪製出顯示幕才行。

【具有電子圖像之顯示幕的前視圖】　　【電子圖像視圖】

圖 9　具有電子圖像之顯示幕 [23]



【依序變化第一幀圖】　【依序變化第二幀圖】　【依序變化第三幀圖】

圖 10　恆溫器顯示幕 [24]

[23] CIPO，工業設計辦公室實務指南，42 頁，2022 年 8 月 1 日版。
[24] CIPO，工業設計辦公室實務指南，43 頁，2022 年 8 月 1 日版。

（三）成組設計

加拿大允許申請人得將同時販賣或同時使用的複數物品合併在一件設計申請案[25]，前提是這些複數物品必須具備相同的設計特徵，例如圖 11 餐具組在把手上皆具有螺旋紋路特徵。

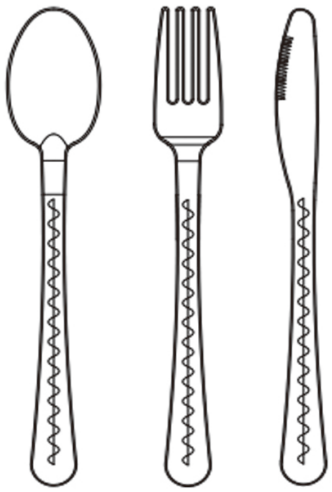


圖 11　餐具組[26]

參、申請與註冊

目前要在加拿大取得工業設計註冊有二種途徑可供選擇，第一種是直接向 CIPO 提出國內設計申請案（圖 12）；第二種可經由世界智慧財產權組織國際局（International Bureau, IB）提起海牙國際註冊申請案，並將加拿大作為指定國（圖 13），本章節會先就加拿大工業設計註冊制度進行說明：

[25] 加拿大工業設計法第 2 條。
[26] CIPO，工業設計辦公室實務指南，20 頁，2022 年 8 月 1 日版。

圖 12　加拿大國內設計申請流程

圖 13　指定加拿大之海牙國際註冊設計申請流程

一、國內設計申請案

（一）申請[27]

申請加拿大設計申請案若是以紙本提出者，並沒有如同我國有提供既定的申請書表給申請人記載。也就是說申請文件沒有一定格式，然而申請人至少應記載以下資訊及繳納費用：

1、申請人姓名和郵遞地址。

2、最終物品的名稱。

3、設計圖式。

4、審查費用。

若上述資訊有不備或缺繳費用者，CIPO 會發出補正通知，申請人須在 2 個月內補正，否則就會被視為未申請[28]，有繳納費用者將不退費。另申請人也可額外提供下列資訊，但這並非取得申請日的必要資訊：

[27] CIPO，工業設計辦公室實務指南，18 頁，2022 年 8 月 1 日版。
[28] CIPO，工業設計辦公室實務指南，17、18 頁，2022 年 8 月 1 日版。

1、若有指定代理人者，應提供代理人之姓名與住址。

2、設計說明。

3、主張國際優先權聲明。

4、分割案請求。

5、限制設計範圍之聲明。

（二）特殊申請

1、變體設計（Variants）

加拿大註冊設計制度有類似像美國設計專利的多實施例制度[29]，加拿大稱為「變體」[30]，其指出應用在相同物品或一組物品上的複數變體設計，若它們彼此間不具實質差異；也就是高度近似者，可以併案申請[31]。例如圖 14 ～圖 16 之咖啡杯由於外觀彼此近似，故能合併在同一設計申請案中提出申請，並得就其每個設計單獨行使權利。

[29] 美國專利法施行細則規定設計專利僅得有一個申請專利範圍，原先這段話的意思是指「一件設計專利申請案只能有一個物品的特定外觀」。但在 1959 年美國法院在一起行政爭訟事件判決中（In re Rubinfield, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210（CCPA 1959）），作出一個申請專利範圍不限於單一物品外觀實施例；而是能包含多個實施例的解釋，但前提是多個實施例彼此間必須具有「專利不可區別性」（patentably indistinct）。換句話說，同一設計概念下的多實施例彼此間的外觀及形狀若構成近似，得以同一申請案提出。

[30] 同註 25。

[31] 同註 27。

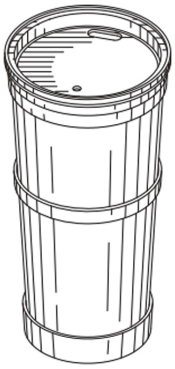


圖 14　咖啡杯 [32]

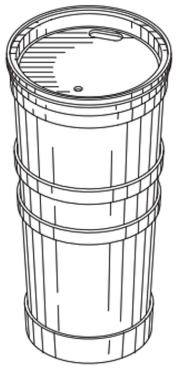


圖 15　咖啡杯 [33]

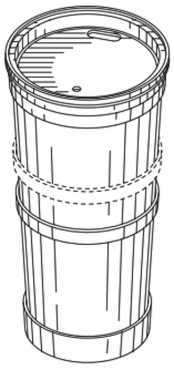


圖 16　咖啡杯 [34]

2、分割案

加拿大有類似像美國設計專利的連續申請案制度[35]，申請人得將原申請案圖式揭露之部分內容提出分割申請[36]，但前提是所應用之物品必須已揭露在原申請案中，例如圖 17（原申請案）主張的是一個監視器鏡頭的整體設計，而圖 18（分割案）主張的是一個監視器鏡頭外罩的部分設計。不過由於分割案會被當成是另一設計申請案，因此申請人仍需繳納個別的審查費用，申請人若提出分割案者，必須在分割案申請日起算 3 個月內，在申請案中或以獨立文件向 CIPO 提出聲明。

32　同前註。

33　同前註。

34　同前註。

35　美國專利法第 120 條規定，基於「較早於美國申請之利益（benefit of earlier filing date in the United States）」，專利申請案若依據相關規定有較早於美國申請之申請案時，該同一發明人在該較早申請案（或與其同樣享有該較早申請案之申請日利益之申請案）核准專利、放棄或審查確定前所提出之後申請案，若該後申請案與較早申請案具特定關聯性者，該後申請案得享有較早申請案之申請日之效力。簡言之，依較早於美國申請之利益的規定，申請人得以較早申請案為基礎申請相關之後申請案，例如連續申請案（continuation application，簡稱 CA 案）或分割申請案（divisional application）等，惟該後申請案之申請專利之設計（claimed design）的內容必須已揭露於原申請案中。

36　CIPO，工業設計辦公室實務指南，54 頁，2022 年 8 月 1 日版。

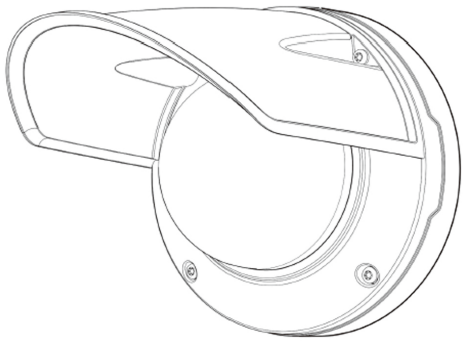


圖 17　原申請案[37]

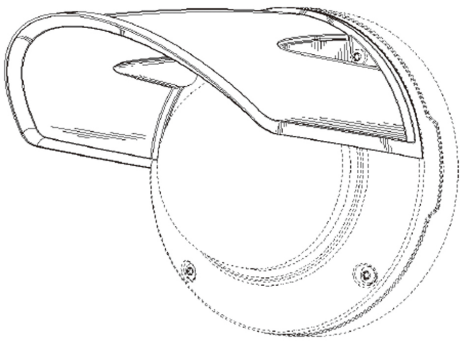


圖 18　分割案[38]

分割案的申請期限有二項限制，首先必須在原申請案尚未審定（pending）前為之，例如原申請案必須尚未撤回、放棄、核駁或取得註冊；其二是分割案必須在原申請案申請日起算 2 年內提出，但如果申請人在同一申請案中有揭露多個變體設計，且經過 CIPO 審查後認為其中有不近似者，則該申請案仍可分割，不受 2 年內提出分割案的限制。

3、請求公開

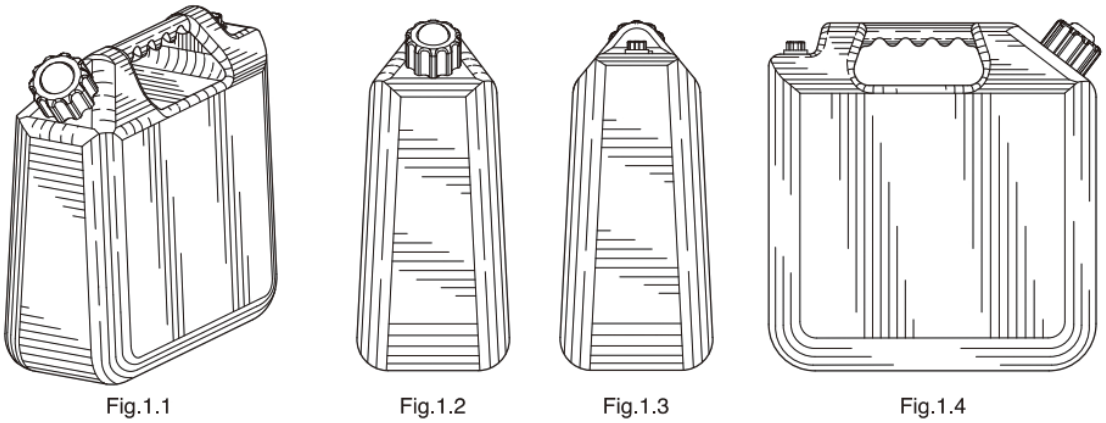
加拿大設有請求公開制度，也就是說設計申請案可在尚未取得註冊前，據申請人請求先向大眾公開[39]。

（三）圖式

加拿大允許申請人以線稿、照片或以上組合來呈現設計圖式，但不接受以類似發明專利圖式的形式作為設計圖式，特別是尺寸、箭頭或任何說明文字皆不得出現在圖式中。而設計申請案的視圖標示係採用海牙國際註冊申請案做法，例如圖 19 揭露一個關於「容器」的設計，申請人必須在視圖下方標示「Fig. 1.1」、「Fig. 1.2」、「Fig. 1.3」……，然後

[37] 加拿大設計註冊號：188,726 號。
[38] 加拿大設計註冊號：200,210 號。
[39] CIPO，工業設計辦公室實務指南，71 頁，2022 年 8 月 1 日版。

在說明欄指出「Fig. 1.1 是容器的立體圖」、「Fig. 1.2 是容器的前視圖」、「Fig. 1.3 是容器的後視圖」……。若有變體設計者，第二個標的則依序標示為「Fig. 2.1」、「Fig. 2.2」……，並且在說明欄記載視圖名稱（例如 Fig. 2.1 是（最終物品名稱）的○○圖、Fig. 2.2 是（最終物品名稱）的○○圖……）。



最終物品：容器
說明：
Fig. 1.1 是容器的立體圖
Fig. 1.2 是容器的前視圖
Fig. 1.3 是容器的後視圖
Fig. 1.4 是容器的左側視圖
Fig. 1.5 是容器的右側視圖
Fig. 1.6 是容器的俯視圖
Fig. 1.7 是容器的仰視圖

圖 19　容器[40]

[40] CIPO，工業設計辦公室實務指南，22 頁，2022 年 8 月 1 日版。

儘管 CIPO 建議申請人儘可能提出不同視角的視圖以充分揭露設計，但在某些情況下，單一視圖其實已能充分揭露該設計，例如圖 20 關於顯示幕的圖像設計只要一張視圖為已足。

Fig. 1.1

最終物品：顯示幕
說明：本設計限定在如圖所示顯示幕的裝飾特徵
Fig. 1.1 是顯示幕的前視圖

圖 20　顯示幕[41]

按照實務指南的規定，除申請人有另外說明，圖式所呈現的「形狀」、「配置」、「圖案」和「裝飾」都會被視為主張範圍。另申請人可透過說明欄限制主張範圍，例如「本設計限定在形狀和配置」，申請人的限制聲明必須明確記載主張的特徵，且不能對主張範圍產生第二種解讀，例如「本設計是如圖所示整體物品的視覺特徵，其可包含形狀、配置、圖案或裝飾其中之一的特徵」，如果遇到這種情形，CIPO 會以設計範圍不明確為由核駁。

[41] CIPO，工業設計辦公室實務指南，23 頁，2022 年 8 月 1 日版。

（四）註冊和公告

1、註冊

若 CIPO 認為設計申請案沒有違反相關法律事由，就會核准註冊[42]，除非申請人請求公開，否則註冊日通常就是公告日，而且 CIPO 會寄給申請人一份註冊包裹[43]，其中文件包含：

（1）設計註冊之通知。

（2）設計圖式之副本。

（3）與註冊資訊有關的資訊報告。

（4）關於維持註冊設計權的通知。

註冊內容將記錄在工業設計註冊簿（下稱註冊簿），註冊簿將包含申請日、任何移轉內容、註冊人基本資料及設計註冊日。

2、延緩註冊

為了使申請人能在不同國家提交相同設計申請案，或是有更多的時間在加拿大提交分割案，加拿大設有延緩註冊制度[44]。申請延緩註冊期限原則上在註冊前均得為之，不過申請人最好把 CIPO 的作業期間算進去，不要等到快註冊前才提出延緩註冊請求，延緩註冊期間自申請日（優先權）日起算可長達 30 個月。

（五）保護期限

加拿大註冊設計權保護期間有二種算法，第一種是從註冊日起算 10 年屆滿、第二種是從申請日起算 15 年屆滿，以較晚結束者為準[45]。延展費必須在保護期間屆滿前繳納[46]，超過期限未繳納者設計權會消滅，但設計權人可在屆滿後 6 個月內繳納延展費和逾期金，申請回復設計權。

---

42 CIPO，工業設計辦公室實務指南，69 頁，2022 年 8 月 1 日版。
43 同前註。
44 加拿大工業設計規則第 24 條。
45 加拿大工業設計法第 10 條。
46 加拿大工業設計規則第 33 條第 2 項。

（六）規費

加拿大的註冊設計規費每年都會依據該國公布的 4 月份消費者物價指數而有所浮動，本文將 2022 年～ 2023 年的規費整理如表 1 所示。

表 1　2022 ～ 2023 年加拿大註冊設計規費一覽表 [47]

	2022 年	2023 年
審查費	416.15 加幣（約新臺幣 9,730 元）[48]	430.30 加幣（約新臺幣 10,060 元）
圖式超出 10 頁者，每多一頁加收	10.4 加幣（約新臺幣 243 元）	10.75 加幣（約新臺幣 251 元）
延展費（5 年一期）	364.12 加幣（約新臺幣 8,513 元）	376.50 加幣（約新臺幣 8,802 元）
加速審查費用	520.18 加幣（約新臺幣 12,162 元）	537.87 加幣（約新臺幣 12,575 元）
延緩註冊	100 加幣（約新臺幣 2,338 元）	100 加幣（約新臺幣 2,338 元）

二、海牙國際註冊申請案

海牙國際註冊申請案是一種透過單一程序向多個國家提出設計申請案的制度，而且相關規費是以單一貨幣支付一次費用給 WIPO，加拿大在 2018 年成為海牙協定締約國。

值得注意的是，國際註冊申請案和加拿大國內設計申請案在制度上仍有些許差異，例如加拿大國內設計申請案必須遵守一設計一申請原則，但國際註冊申請案可在國際工業設計分類中的同一大類下提出 100 個以內之設計，另外國際註冊申請案需要指定申請人想要取得註冊的國家，費用會依照不同的指定國家數量而異，其餘說明如下：

[47] CIPO 官方網頁：https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00640.html（最後瀏覽日：2022/11/22）。

[48] 1 加幣等於新臺幣 23.38 元，匯率取自 2022 年 11 月 15 日。

（一）申請和公告

國際註冊申請案必須向WIPO的國際局以書面或電子形式提出申請，可使用英文、法文或西班牙文，申請人需提供以下資訊：

1、申請人姓名和地址。

2、申請人的成員國。

3、設計的數量與圖式。

4、產品名稱。

5、指定國家。

6、繳納規費，要以瑞士法郎支付，費用會依據指定國家而有差異。

國際局會先檢查申請案文件是否齊備，若有缺漏者，國際局會限期3個月內補正，文件齊備取得申請日後，國際局會先寄給申請人一份國際註冊證明，並且在申請之日起算12個月會刊登在國際設計公告，此外，加拿大特殊申請制度（變體設計、分割案）也能適用在國際註冊申請案。

（二）註冊

國際註冊申請案有指定加拿大者，CIPO會比照國內申請案進行實體審查，差別在於審查通知是由國際局發給申請人，且會記錄在國際註冊系統供人瀏覽。如果國際註冊申請案經實體審查核准通過，CIPO會向國際局發送一份授予保護聲明，而國際局會通知申請人已獲得加拿大的設計註冊，此類申請被稱為「海牙註冊」。

（三）保護期限

國際註冊申請案的註冊設計權保護期限係從取得加拿大註冊日起算10年屆滿；或是從國際註冊日起算15年屆滿，以較晚結束保護期限者為準。透過國際註冊申請案取得加拿大設計註冊的設計權人在延展保護期限時，必須向國際局以瑞士法郎支付延展費。

（四）規費[49]

海牙申請的費用是依照 WIPO 所規定[50]，這些費用一律由申請人向國際局繳納。指定為加拿大的國際註冊設計的保護期間從國際註冊日開始至第 5 年，之後可以再延展 2 次直到 15 年屆滿。

在第 5 年保護期限屆滿前 6 個月，國際局將通知申請人第一次延展，申請人要向 WIPO 官網上提出延展申請，並在繳納基本費和指定加拿大延展費後，才能將保護期間可延展至第 10 年。第二次延展（第 11 ～ 15 年）可不用繳納費用，不過必須向 WIPO 官網提出延展申請後，才能將保護期間延展至第 15 年。

表 2　2023 年國際設計申請案指定加拿大規費一覽表

項目	費用
基本費	397 瑞士法郎（約新臺幣 13,113 元）[51]
每多一個設計加收	19 瑞士法郎（約新臺幣 628 元）
公告費	每一視圖的公告費為 17 瑞士法郎（約新臺幣 562 元）；若以紙本提出申請者，除了第一頁外，每多一頁要加收 150 瑞士法郎（約新臺幣 4,955 元）
指定費（加拿大）	316 瑞士法郎（約新臺幣 10,437 元）[52]
延展費	國際註冊設計每 5 年需延展一次，指定為加拿大可延展 2 次。第一次延展（第 6 ～ 10 年）須繳納 476 瑞士法郎（約新臺幣 15,722 元）[53]，第二次延展（第 11 ～ 15 年）則不須繳納延展費[54]。

[49] WIPO 官方網頁：https://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.html（最後瀏覽日：2022/11/22）。
[50] 同前註。
[51] 1 瑞士法郎等於新臺幣 33.03 元，匯率取自 2022 年 11 月 15 日。
[52] 原為 303 瑞士法郎，2023 年 1 月 1 日之後調漲為 316 瑞士法郎，取自 https://www.wipo.int/hague/en/news/2022/news_0027.html（最後瀏覽日：2022/11/22）。
[53] 原指定加拿大之延展費為 265 瑞士法郎，2023 年 1 月 1 日之後指定加拿大之延展費調漲為 276 瑞士法郎，加上延展基本費 200 瑞士法郎，共需繳納 476 瑞士法郎。取自 https://www.wipo.int/hague/en/news/2022/news_0027.html（最後瀏覽日：2022/11/22）。
[54] WIPO 官方網頁：https://www.wipo.int/hague/en/fees/individ-fee.html（最後瀏覽日：2022/11/22）。

肆、審查

一、審查流程

為了避免後案的優先權日可能早於前案，CIPO 收到設計申請案時，會在申請日後 6 個月才開始進行前案檢索，但申請人有提交關於該案的國際優先權聲明與證明文件者，可向 CIPO 提出「加速檢索」（Accelerated Search）[55]。申請「加速檢索」的前提必須是優先權證明文件包含該優先權案之申請日，且優先權證明文件圖式必須和申請註冊之設計相同，若該文件非以加拿大官方語言（英文、法文）做成者，必須提交英文或法文譯本，CIPO 會在文件齊備後才進行加速檢索。

審查時若有不可註冊事由者，審查官會敘明理由並發出審查報告（a report setting out the objections to registration），申請人在收到審查報告應在 3 個月內申復，若無法在指定期限內申復者，可在申復期限內向 CIPO 提出延長請求，申請人可額外獲得自提出延長請求之日起算 6 個月的申復期間，但只限 1 次 [56]。

若申請人無法克服審查報告中的核駁理由，審查官會發出核駁先行通知書（Notice of Possible Refusal），申請人有 3 個月的時間向專利上訴委員會（Patent Appeal Board）提起上訴，若沒有上訴，該案才算核駁確定。如果申請人提出上訴仍遭到專利上訴委員會核駁者，可在 2 個月內向加拿大聯邦法院提起上訴。另加拿大設計保護制度設加速審查（Accelerated Examination）制度，依據該國設計規則第 23 條規定，若申請人提出加速審查並完成繳納規費者，CIPO 會在 1 周內回覆申請人，並開始進行加速審查 [57]。

二、註冊要件

我國設計專利要件包含新穎性和創作性，但加拿大工業設計註冊要件只有一個，就是只要符合新穎性即可 [58]，新穎性是指在設計申請案的申請日（優先權日）

---

55 CIPO 官方網頁：https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00255.html（最後瀏覽日：2022/11/22）。

56 加拿大工業設計規則第 22 條第 4 項、第 5 項。

57 加拿大工業設計規則第 23 條。CIPO 官方網頁：https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00255.html#acceleratedExamination（最後瀏覽日：2022/11/22）。

58 加拿大工業設計法第 7 條。

之前，在國內外沒有出現過相同或實質近似之設計者[59]。另加拿大除了有 12 個月新穎性優惠期外還有一項特殊規定，那就是申請人若在提出申請案（先申請案）之日起算 12 個月內提出與先申請案實質近似的後申請案者，該先申請案不能作為核駁後申請案的新穎性先前技藝[60]。

鑒於相同、近似判斷乃是設計保護制度的中心思想所在，對此，作者會就加拿大新穎性判斷基準進行具體說明，加拿大將新穎性測試分為以下 4 個步驟：

（一）確認設計特徵

例如圖式中揭露一個具有花紋的瓶子，但說明欄已指明僅限定在瓶子形狀而不包括花紋者，那麼只有形狀會納入新穎性測試，倘申請人沒有在說明欄特別指出限定在何種特徵者，那麼所有特徵都會納入新穎性測試中。

（二）確認註冊要件判斷基準日

原則上是以申請人向 CIPO 提出註冊設計申請日為準，但若有主張國際優先權者，則以國際優先權日作為註冊要件判斷基準日。

（三）確認相關先前技藝

相關先前技藝包括與申請註冊之設計相同和相關的最終物品，審查官對於相關物品是以功能是否具有共通性為判斷準則[61]。

（四）比對申請之設計與相關先前技藝

為了判斷申請之設計是否有相同或實質近似之設計，審查官會從有知識的消費者觀點（the Perspective of the Eye of the Informed Consumer）做視覺測試[62]，在判斷手法上，加拿大法院曾在不同判決中提出指引，相關重點歸結如下：

---

59 加拿大工業設計法第 8.2 條。
60 加拿大工業設計規則第 31 條。
61 Dover, Ltd v Nurnberger Celluloidwaren Fabrik Gebruder Wolff (1910), 27 RPC 175 at 179 (ChD).
62 Rothbury, *supra* note 8 at paras 30-31.

1、隔離觀察法

相較於我國設計專利的相同或近似判斷是以直接觀察法為之，加拿大作法則與我國完全相反。該國法院判決指出設計的相同或實質近似判斷不能用直接觀察的方式進行[63]，而是必須採用隔離觀察法，舉凡二設計的差異若微不足道，以至於消費者在短時間內無法區分差異者，將會認定為實質近似[64]。

就作者觀察，由於隔離觀察法是採用類似像商標概念異時異地的方式，把近似判斷透過人類記憶進行混淆誤認判斷，這將會忽略掉很多枝微末節的細節差異，因此隔離觀察法所構成的近似範圍通常會比直接觀察法大上許多。

2、整體觀察

在進行設計的相同、近似判斷時必須做整體觀察，這部分和我國設計專利的相同、近似判斷原則相同[65]。

3、須有顯著、實質性差異

在該物品領域中，申請之設計必須和已經存在很久的設計呈現出顯著、實質性的差異[66]。

4、功能性物品近似範圍較窄

當一件外觀所應用的物品主要是以功能性為主時（例如手工具），那麼只要在美感上有一些差異就能克服新穎性挑戰[67]。

5、排除功能性特徵

倘吸引消費者的特徵是因為功能增益，而非視覺效果，那麼該特徵在比對時應予忽略[68]。

---

63 Jones v Teichman, [1930] Ex CR 103 at 105, [1930] 3 DLR 437.

64 Dunlop Rubber Co v Golf Ball Developments Ltd (1931), 48 RPC 268 at 281(ChD); Re: Paramount Pictures Corporation Industrial Design Application (1981), 73 CPR (2d) 273 (Can Pat App Bd & Pat Commr).

65 Lewis, *supra* note 13.

66 Bodum, *supra* note 15 at para 98, citing Le May v Welch (1884) 28 Ch D 24 at 34-35, 33 WR 33 (CA).

67 Rothbury, *supra* note 8 at para 38.

68 Amp Incorporated, *supra* note 9.

6、與單一先前技藝比對

新穎性判斷並非是要求「概念、想法或表達」上必須新穎，而是要最終物品的外觀是新的，而且與先前技藝有實質差異。即便是組合先前技藝而產生一個新的設計，只要能和先前技藝具有實質差異者，仍然具有新穎性[69]。相較之下，在我國若僅是簡易組合先前技藝內容而無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，可能會因為易於思及而不具創作性。

伍、量化分析

一、申請及審查期間分析

請參考圖 21，在 2018 年以前，加拿大設計申請件數每年大約維持在 6 千件左右，不過 2018 年拜海牙國際註冊申請案之賜，申請件數有向上攀升的趨勢，截至 2021 年底，加拿大的設計註冊申請件數已突破 9 千件，比 2020 年高出一成。儘管申請件數增加是件好事，不過這也造成加拿大近年取得註冊期間（Turnaround Times）[70] 有呈現上揚的趨勢。

[69] 同前註。

[70] CIPO 官方網頁：https://www.ic.gc.ca/eic/siTe/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04978.html#Turnaround（最後瀏覽日：2022/11/22）。

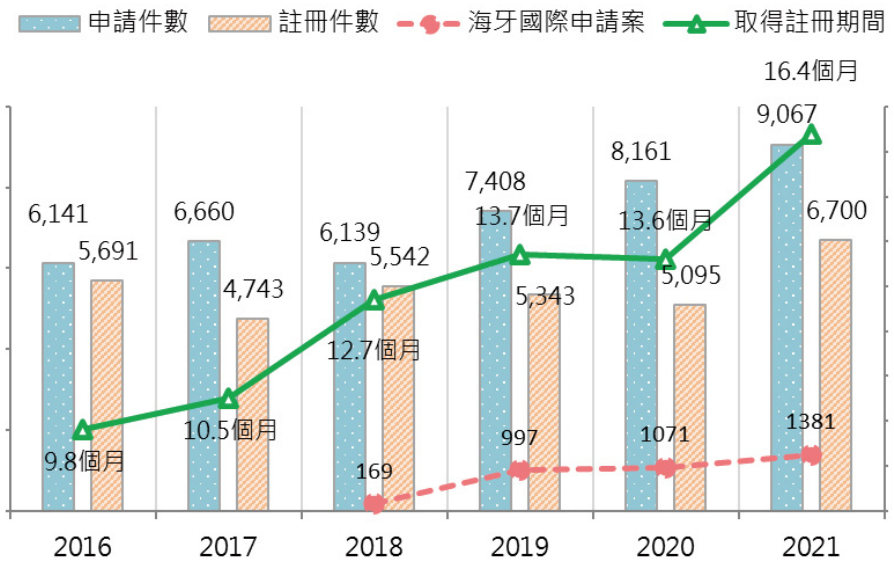


圖 21　加拿大註冊設計申請件數統計圖（2016 年至 2021 年）

二、申請人分析

請參考圖 22，由於加拿大經濟增長的動力主要是以農業及原物料出口為主，因此加拿大所提出的註冊設計申請件數每年只有 7、8 百件之譜，這導致該國設計申請案有將近九成都是由外國人一手包辦。

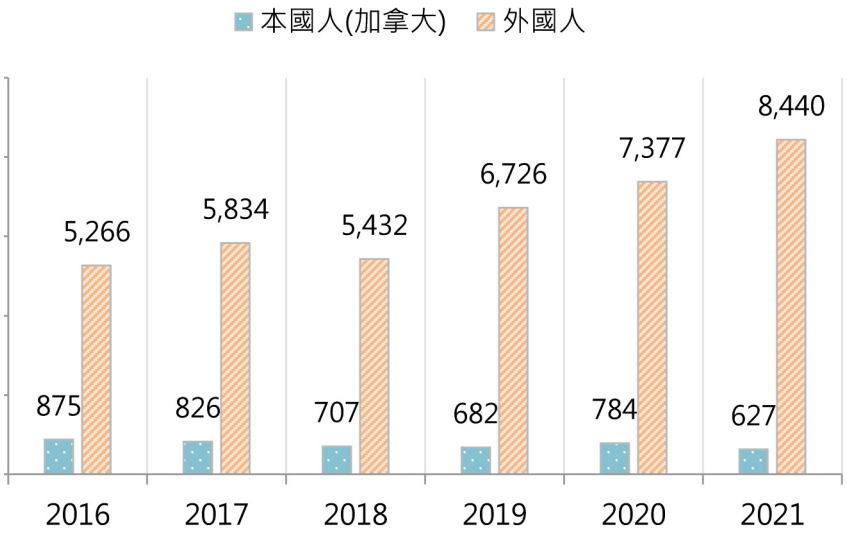


圖 22　加拿大人與外國人註冊設計申請件數統計圖（2016 年至 2021 年）

請參考圖 23，在 2021 年外國申請人中，其中又以美國人一枝獨秀，囊括外國申請案超過一半的比例，至於其他國家的主要申請人國籍依序是中國大陸、瑞士、德國和英國（僅排序至第五名），而我國申請人在 2021 年僅向加拿大申請了 9 件設計申請案。

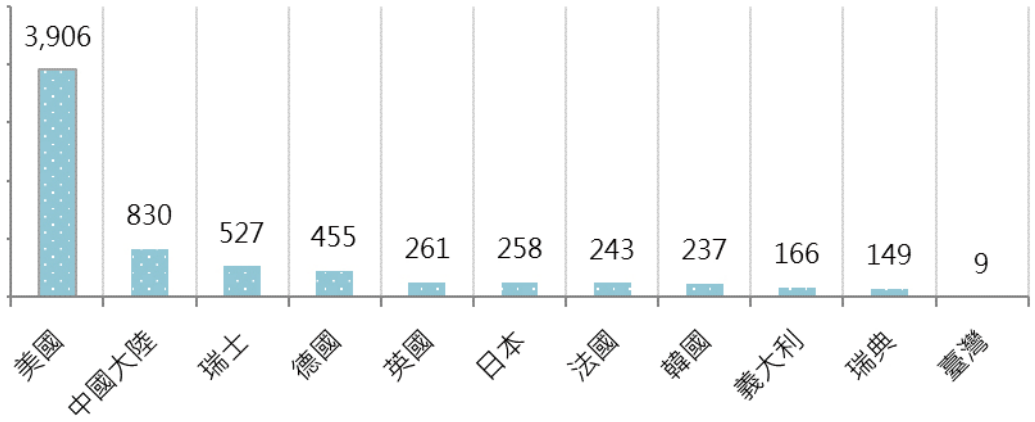


圖 23　2021 年外國人註冊設計申請件數統計圖

請參考表 3，從 2021 年前 10 大申請人的申請類別觀察，加拿大註冊設計主要申請類別集中在居家用品與 3C 家電產品，若把這些前 10 大註冊設計申請人所申請的件數加總計有 1,092 件；約占 2021 年註冊設計申請件數（9,067 件）的 12% 左右，且申請人國籍同樣也是以美國占多數。

表 3　2021 年加拿大前 10 大註冊設計申請人一覽表

申請人名稱	國籍	申請類別	申請件數
Kroninklijke Philips	荷蘭	電子產品	201 件
RH US, LLC.	美國	家具	145 件
Harry Winston SA	瑞士	珠寶	140 件
Kronoplus Limited	馬爾他	建材	130 件
Delta Faucet Company	美國	衛浴設備	127 件

（續下頁）

申請人名稱	國籍	申請類別	申請件數
Citic Dicastal Co,LTD	中國大陸	輪圈	78 件
Ford Global Technologies, LLC	美國	汽車零件	75 件
Shenzhen Eigate Technology, LTD	中國大陸	電子菸	70 件
Walker Edison Furniture Company	美國	家具	67 件
GM Global Technology Operations	美國	汽車零件	59 件
			總計：1,092 件

陸、加拿大與我國設計保護制度比較

本章節將加拿大與我國設計保護制度分成保護標的、申請與註冊、審查等 3 項課題依序比較。

一、保護標的

首先在保護標的上，我國法定不予專利之事由還包含純藝術創作和積體電路電路布局。而在特殊保護標的部分，加拿大與我國皆提供部分設計、圖像設計、成組設計保護，但二國皆不保護圖案商標，另建築設計、室內設計在我國能夠作為設計保護標的，加拿大則不行。

二、申請與註冊

在申請途徑上，加拿大除了接受申請人提出國內設計申請案外，隨著該國在 2018 年加入海牙協定之故，申請人亦得透過國際設計申請案指定加拿大在該國取得設計保護。加拿大雖然沒有像我國設有衍生設計制度，然只要在先申請案提出後 12 個月內提出後申請案者，該後申請案不會因為先申請案而違反先申請原則。

在特殊申請制度上，加拿大設計申請案可包含複數近似設計的變體制度乃是仿效美國而來，我國就同一申請人同日申請的複數近似設計則僅得透過衍生設計制度分案申請。設計申請案在分割案制度上，加拿大註冊設計的主動分割期間除了要原申請案審定前為之外，且分割案必須在原申請案申請日起算 2 年內提出，不過如果是 CIPO 要求分割者，則沒有期限上的限制。相較之下，我國設計專利

分割期限只要在原申請案審定前為之[71]，並沒有替申請人主動分割額外設下固定期間的限制。最後，加拿大設有請求公開制度，申請人可依據自身需求向 CIPO 請求公開書目資料及圖式內容。

在註冊制度上，可能是為了配合海牙協定有 30 個月延緩公告之故，加拿大也對應提供 30 個月延緩註冊的措施供申請人選擇，我國設計專利延緩註冊（公告）制度則僅有 6 個月且未提供加速審查制度。

在保護期限上，加拿大有二種計算保護期限的算法，分別是從註冊日起算 10 年屆滿，或是申請日起算 15 年屆滿，以晚者為準。意思是說，如果一件設計申請案從申請之日起算超過 5 年後才取得註冊者，那麼保護期限是從註冊之日起算 10 年屆滿，如果是在 5 年內取得註冊者，則是從申請日起算 15 年屆滿。相較之下，我國設計專利制度則一律從申請日起算 15 年屆滿[72]。

三、審查

在實體審查上，除非有國際優先權證明文件而提出加速檢索者，加拿大設計申請案會在申請之日起算 6 個月後才進行前案檢索。相較之下，我國則是在設計專利申請案程序齊備後依序進行實體審查。而加拿大註冊設計的新穎性優惠期可達 12 個月，我國設計專利優惠期仍停留在 6 個月。另加拿大的註冊要件只要新穎性即可，我國設計專利還多了一個創作性要件，且由於加拿大註冊設計的審結期間長達 11.8 個月，因此還有提供申請人加速審查的服務。

綜上所述，本文將加拿大與我國設計保護制度的差異整理如表 4 所示。

[71] 我國專利法第 130 條第 2 項：「分割申請，應於原申請案再審查審定前為之」。
[72] 我國專利法第 135 條前段：「設計專利權期限，自申請日起算 15 年屆滿……」。

表 4　加拿大與我國設計保護制度比較表

		加拿大註冊設計	我國設計專利
保護標的	法定不予註冊（專利）之標的（事由）	1. 純功能性之物品造型 2. 物品妨害公共秩序或善良風俗者	1. 純功能性之物品造形 2. 物品妨害公共秩序或善良風俗者 3. 純藝術創作 4. 積體電路電路布局及電子電路布局
	部分設計	保護	保護
	圖像設計	保護	保護
	成組設計	保護	保護
	圖案商標	不保護	不保護
	建築設計	不保護	保護
	室內設計	不保護	保護
申請與註冊	申請途徑	1. 國內申請案 2. 海牙國際註冊申請案	國內申請案
	衍生設計	△[73]	有
	變體設計	有	無
	分割案	有	有
	請求公開	有	無
	延緩註冊	有（30 個月）	有（6 個月）[74]
	保護期限	1. 註冊日起算 10 年屆滿 2. 申請日起算 15 年屆滿 （以晚到期者為準）	申請日起算 15 年屆滿

（續下頁）

[73] 加拿大雖然沒有衍生設計制度，不過申請人只要在先申請案提出之日起算 12 個月內提出與實質近似的後申請案者，該先申請案不會成為後申請案的先前技藝，其精神與我國衍生設計制度相仿。

[74] 專利法施行細則第 86 條。

		加拿大註冊設計		我國設計專利
審查	審查流程	申請後 6 個月開始檢索，有國際優先權證明文件可申請加速檢索		程序齊備依序審查
	優惠期	12 個月		6 個月
	註冊要件	新穎性（隔離觀察法）		新穎性（直接觀察法）、創作性
	加速審查	有		無
	取得註冊期間／審結期間	11.8 個月		7.4 個月
2023 規費（新臺幣）[75]	申請途徑	國內申請案	海牙國際註冊申請案	國內申請案
	申請費		13,113 元	3,000 元
	審查費	10,060 元		
	指定費		10,437 元	
	公告費		每一張視圖收取 562 元	
	領證費			1,000 元
	延展費／專利年費	5 年一期收 8,802 元	只需繳納一期收 15,722 元[76]	第 1-3 年：800 元／年 第 4-6 年：2,000 元／年 第 7 年以後：3,000 元／年
	加速審查	12,575 元		
	延緩註冊	2,338 元		

[75] 1 加幣等於 23.38 新臺幣；1 瑞士法郎等於新臺幣 33.03 元，匯率取自 2022 年 11 月 15 日。
[76] 第二次延展（第 11 ～ 15 年）不須繳納延展費。

柒、心得與結論

儘管以往我國的設計專利制度及實務大多是參考歐、美、日等先進國家而來，但畢竟我國行政資源不若歐美智財大國豐沛是不爭的事實，對此，這些年來我國經濟部智慧財產局也試著從其他設計申請案或產業型態與我國相仿的國家尋思可能的改進方向。以加拿大為例，該國因為和美國具地緣關係且申請人主要來自美國的考量，因此加拿大把美國設計專利的多實施例及連續申請案制度引進該國。另外，加拿大會為了實體審查耗時較久的因素而導入加速審查，並參考海牙協定導入 30 個月的延緩註冊制度，以上政策明顯是基於國際現實面的考量。

至於在特殊申請制度上，作者認為如果發明專利都能在申請專利範圍記載多個請求項，且同樣將設計保護制度架構在專利法制度下的美國、中國大陸都已經有類似制度（美國設計專利的多實施例、中國大陸外觀設計專利的近似設計合案申請），我國不妨可參考美國、中國大陸或加拿大的作法，允許申請人將複數個近似設計合在一案中申請，如此方能開展出多樣化的申請服務給人民選擇。

最後一點值得關注的是，加拿大設計權效力和新穎性相當，該國的實體要件只有新穎性，也就是在註冊要件和侵權判斷只要關注在相同或近似設計就好。相較之下，我國設計專利權效力也和新穎性相當，但申請案除了克服新穎性外，尚應面臨創作性的挑戰，這種高門檻要件在美國、日本、韓國、中國大陸都有相關規定，不過作者也發現其實有不少國家的註冊要件只要新穎性已足，例如新加坡、印尼、泰國、馬來西亞和菲律賓。鑒於我國創作性是為了排除保護對先前技藝沒有貢獻之設計，此乃延續發明專利的進步性而來，但私見認為在設計專利權保護效力本就與新穎性相當的前提下，我們的第一要務應該是思考如何合理擴大近似範圍，至於是否還要為設計專利扣上一頂創作性的高帽，也許加拿大作法能給我們一個較佳的解答。

智慧財產權月刊徵稿簡則

109 年 1 月 1 日實施

一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作或譯稿，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。

二、字數 **4,000~10,000 字**為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 20,000 字，**稿酬每千字 1,200 元（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。**

三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。

四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。

五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。

六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非屬書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內拒絕接受該作者之投稿；惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。

七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（經由紙本印行或數位媒體形式）及再授權第三人使用。

八、投稿採 e-mail 方式，請寄至「智慧財產權月刊」： ipois2@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

聯絡人：經濟部智慧財產局資料服務組 史浩禎小姐。
聯絡電話： 02-2376-7779

智慧財產權月刊本文格式

一、來稿請附中英文標題、3~10 個左右的關鍵字、100~350 字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。

二、文章結構請以文章目次、摘要起始，內文依序論述，文末務必請以結論或結語為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次於 108 年 1 月正式實施），舉例如下：

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

　一、清晰描繪標準（the distinct delineation standard）

　二、角色即故事標準（the story being told test）

　三、極具獨特性標準（especially distinctive test）

　四、綜合分析

參、第九巡迴上訴法院於 DC Comics v. Towle 所提出之三階段測試標準

　一、案件事實

　二、角色著作權的保護標準

肆、結語

三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……；一、二、三、……；（一）（二）（三）……；
1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……

四、圖片、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、表上。

五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

六、標點符號常見錯誤：

常見錯誤	正確用法
「你好。」，我朝他揮手打了聲招呼。	「你好。」我朝他揮手打了聲招呼。
「你好。」、「感覺快下雨了。」	「你好」及「感覺快下雨了」 「你好」、「感覺快下雨了」
...然後	……然後
專利活動包括研發、申請、管理、交易、以及訴訟等。	專利活動包括研發、申請、管理、交易，以及訴訟等。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者姓名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓 , *supra* note 註碼 , at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用**正體中文**。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

（一）專書：

羅明通，著作權法論，頁 90-94，三民書局股份有限公司，2014 年 4 月 8 版。
作者姓名　書名　引註頁　出版者　出版年月　版次

（二）譯著：

Lon L. Fuller 著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁 45，
原文作者姓名　譯者姓名　中文翻譯書名　（原文書名）　引註頁

五南圖書出版有限公司，2014 年 4 月 2 版。
中文出版者　出版年月　版次

（三）期刊：

王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15，1996 年 7 月。
作者姓名　文章名　期刊名卷期　引註頁　出版年月

（四）學術論文：

林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949 ～ 1983），清華大學歷史研究所碩士論文，
作者姓名　論文名稱　校所名稱博／碩士論文

頁 7-12，1989 年。
引註頁　出版年

（五）研討會論文：

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，
發表者姓名　　文章名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，
研討會名稱　　研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。
引註頁　出版年月

（六）法律資料：

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定。

經濟部智慧財產局 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋。

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

經濟部智慧財產局電子郵件 990730b 號解釋函。

（七）網路文獻：

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，
作者姓名　　文章名　　網站名

http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518（最後瀏覽日：2017/03/10）。
網址　　（最後瀏覽日：西元年 / 月 / 日）

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

（一）專書範例：

RICHARD EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER
作者姓名　書名
OF EMIENT DOMAIN 173 (1985).
引註頁 (出版年)

（二）期刊範例：

Charles A. Reich, *The New Property,* 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).
作者姓名　文章名　卷期　期刊名稱縮寫　文章起始頁　引註頁 (出刊年)

（三）學術論文範例：

Christopher S. DeRosa, A million thinking bayonets: Political indoctrination
作者姓名　論文名
in the United States Army 173, Ph.D. diss., Temple University(2000).
引註頁 博 / 碩士學位　校名 (出版年)

（四）網路文獻範例：

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, *New Fiscal Year Brings No Relief From*
作者姓名　論文名
Unprecedented State Budget Problems, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1,
網站名　引註頁
http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf (last visited Feb. 1, 2009).
網址 (最後瀏覽日)

（五）法律資料範例：

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994).
卷　法規名稱縮寫　條　(版本年份)

範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,
原告 v. 被告　卷　彙編 輯 名稱縮寫　案例起始頁

672 (Fed. Cir. 2008).
引註頁 (判決法院 判決年)

五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。

Intellectual Property Office

經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office
台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓
TEL:(02)2738-0007　FAX:(02)2377-9875
E-mail:ipo@tipo.gov.tw
經濟部網址 : www.moea.gov.tw
智慧財產局網址 :www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7
9 772311 398008
ISSN:2311-3987
GPN:4810300224