

日本意匠申請於權利取得階段之禁反言原則

呂正和*、劉信邦**

壹、前言

貳、有關權利取得階段之禁反言法理及案例

- 一、包袋禁反言之法理
- 二、意匠在權利取得階段禁反言法理之適用
- 三、違反禁反言之法院判決

參、日本智財高等法院第 10067 號判決

- 一、案件概要
- 二、本判決日本智財高等法院之判斷

肆、第 10067 號判決內容之探討

- 一、禁反言之法理應用的思考
- 二、意匠物品之相同或近似之探討
- 三、與我國之比較

伍、結語

* 作者現為經濟部智慧財產局專利行政企劃組約聘專利審查委員。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利行政企劃組專利審查官。
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

禁反言原則不僅適用於意匠權的行使階段，也適用於權利取得的階段，即當因意匠申請案之申請人提出與過去所主張相異之另一主張而成為爭議點時，應由審查官依職權及該案實際情況以「禁反言之法理」來判斷該主張是否被允許，本文以日本智財高等法院之案例（令和3年（行ケ）第10067號）討論關於禁反言原則的適用問題，該判斷原則應也可適用於意匠以外之特許、實用新型權利取得的階段，同時，上述之判決也對意匠物品之相同或近似作出了判斷。本文基於上述判決所揭示的內容，對意匠權取得階段禁反言之法律原則的適用，以及意匠物品之相同或近似判斷進行探討，並與我國設計專利現行審查實務進行比較。

關鍵字：設計專利、意匠、禁反言、審查歷史禁反言

Design Patent、Equitable Estoppel、Prosecution History Estoppel

壹、前言

日本禁反言的法理係有關民法¹第1條第2項規定的誠信原則。日本民法第1條第2項規定：「權利之行使及義務之履行，必須依據忠實而誠信進行」。因其規定「權利之行使及義務之履行」，故「誠信原則」也有可能被解釋為僅適用於權利之行使及義務之履行，然而，從實務上來看，「誠信原則」被認為可以更寬鬆適用，另一方面，民事訴訟法第2條²規定，「法院應盡力保證民事訴訟公正且迅速地進行，當事人必須依忠實而誠信地完成民事訴訟。」

誠信原則的禁反言法理不僅可以適用於意匠³權的行使階段，其應該也可以適用於意匠在權利取得的階段。日本智財高等法院之案例令和3年（行々）第10067號（下稱第10067號），有關意匠等在權利取得階段禁反言之法理的適用，日本智財高等法院發表了見解。本文將根據日本智財高等法院的判決內容，對意匠在權利取得階段之禁反言原則進行探討。並且，因本判決也針對日本意匠物品之相同或近似做出了判斷，在此也同時就有關意匠物品之相同或近似之判斷進行探討。

貳、有關權利取得階段之禁反言法理及案例

禁反言原則，是拘束當事人主張權利或法律上地位時，不得與先前權利取得時之主張互相矛盾，而破壞正當信賴。此種行為破壞相對人之正當信賴，並致其受有損害者，其權利之行使即有違反誠信原則，亦即當事人之主張應前後一貫，不得事後任意改變，如此始符合誠信原則，日本意匠對照禁反言之法理亦不容許權利人嗣後為相異的主張，但若於權利取得的階段是否亦是如此呢？

¹ 日本《民法典》（令和元年2019版），<https://hourei.net/law/129AC0000000089>（最後瀏覽日：2024/11/28）。

² 日本《民事訴訟法》（平成8年1996版），https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109#Mp-Pa_1-Ch_1-At_2（最後瀏覽日：2024/11/28）。

³ 相當於我國設計專利。

一、包袋禁反言之法理

上述「誠信原則」之觀點在專利訴訟上之具體化就是「包袋⁴禁反言之法理」。 「包袋禁反言」之見解認為在侵權訴訟時，不允許專利權人提出與審查過程中所提出的限定主張相互矛盾之主張。另外，專利權保護之發明技術範圍，係依據申請人提交之書面文件來做判斷。在界定發明專利的技術範圍時，通常不僅要考慮書面文件中所記載的事項，還要考慮申請人在權利取得階段所提出的修正及申復理由書等之主張，禁止與權利取得階段所提出的主張相互矛盾的主張之法理，就是「包袋禁反言」，也被稱之為「申請歷史禁反言」、「審查歷史禁反言」或「申請檔案禁反言」，係指專利權人於專利申請過程或維護專利過程中所為之修正、更正或申復，若導致限縮專利權範圍，則不得再藉由均等論而重為主張其已放棄之專利權⁵。「禁反言之法理」雖經常被討論其為適用於特許⁶侵權訴訟之法理，但也被認為適用於意匠權、商標權等侵權訴訟。這種「禁反言之法理」與本文所稱的「意匠權行使階段的禁反言之法理」相對應。

二、意匠在權利取得階段禁反言法理之適用

意匠之權利取得階段係包括以下數種階段⁷，是取得意匠權之過程（例如修正）或欲取得意匠權之抗辯過程：

⁴ 根據日本特許廳網站的用語解說，「包袋」是指專利申請人在提交專利申請後提交的文件、特許廳或審查員採取的所有處理或通知的原件，通知原件是指存放與專利申請相關的其他文件的袋子。「包袋禁反言」是指申請人縮小權利要求範圍，以避免因新穎性、創造性而被駁回的情況，主張將權利擴展到已經被刪節的區域，https://www.jpo.go.jp/toppage/dictionary/japanese_ho.html（最後瀏覽日：2024/11/28）。

⁵ 我國專利侵權判斷要點，2016年版。

⁶ 相當於我國發明專利。

⁷ 佐々木 真人，意匠等の権利化の段階における禁反言の法理の適用と意匠に係る物品の同一性判断，*パテント* 75卷5期，頁74，2022年5月。

- (1) 提出意匠申請後繫屬審查中之階段；
- (2) 核駁審查確定後，就該核駁審定請求不服核駁審定之審判階段；
- (3) 核准審定後，其後之無效審判階段；
- (4) 在收到不服核駁審定之審判之核駁審決後，針對該核駁審決提出撤銷審決訴訟階段；或
- (5) 就無效審判收到無效審決後，針對該無效審判提出撤銷無效審決訴訟階段。

上述數種階段包括基於修正或基於抗辯的禁反言，而「禁反言之法理」應可適用於上述修正或抗辯之數種階段的任何一種，但實際上其適用與否的判斷應由法院作出決定。具體事例，例如：在請求撤銷審決訴訟階段，因申請人提出與過去所主張之 A 相反之 B 而成為爭議點時，該主張之 B 將依「禁反言之法理」來判斷是否被允許。撤銷審決訴訟雖區分為撤銷審定審決訴訟及撤銷當事人審決訴訟，但均解釋為適用「禁反言之法理」。此外，對於意匠以外的特許及商標，於撤銷異議決定訴訟也均解釋為適用「禁反言之法理」。

三、違反禁反言之法院判決

日本智財高等法院的撤銷審決訴訟中存在不認可與認可違反「禁反言之法理」要旨之主張的判決，本文特別提出認可違反「禁反言之法理」要旨之主張的 2010 年 7 月 28 日日本智財高等法院判決之平成 22 年（行ケ）第 10083 號請求撤銷審決事件⁸（下稱第 10083 號）作為禁反言之實例，雖然第 10083 號案是一商標案，但由於「禁反言之法理」適用於特許、實用新型⁹、意匠及商標之訴訟歷程，本案例可作為日本意匠案的對照。

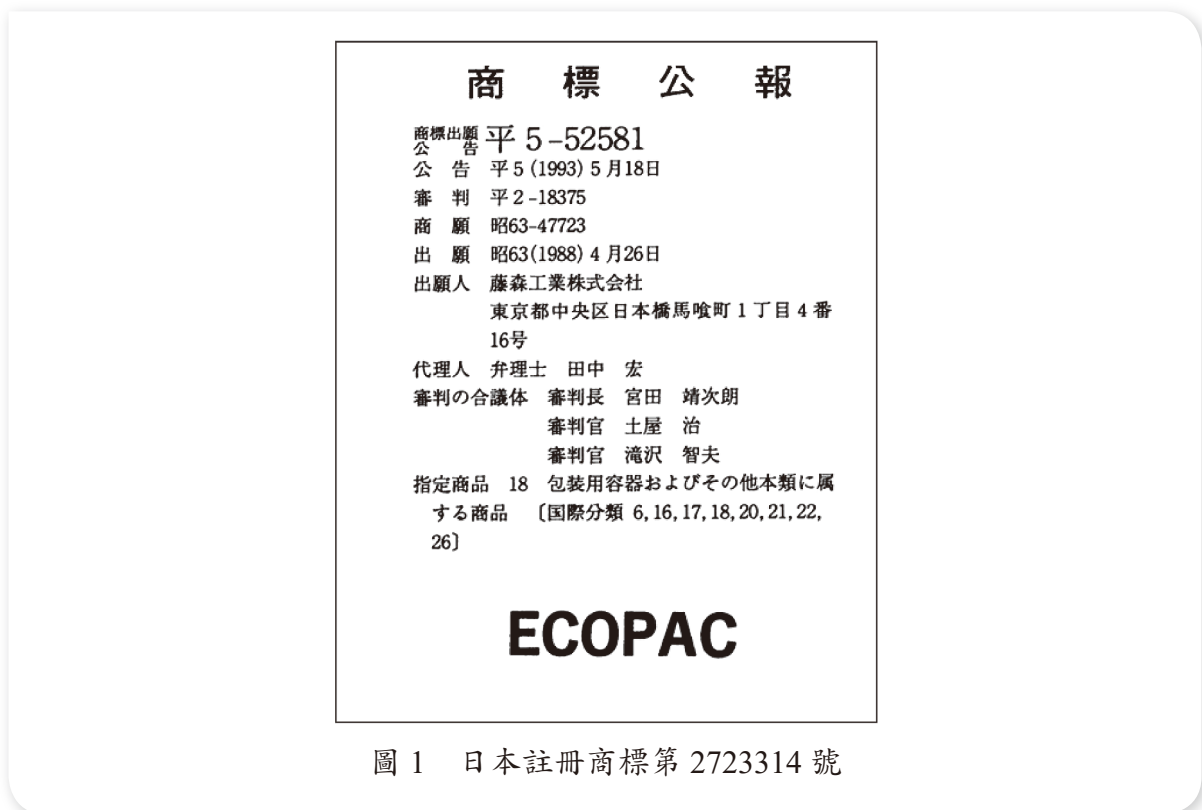
⁸ 日本智財高等法院平成 22 年（行ケ）第 10083 號審判結果歷史檔案，https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/080494_hanrei.pdf（最後瀏覽日：2024/11/28）。

⁹ 相當於我國新型專利。

(一) 第 10083 號事件之概要

有關第 10083 號事件，原告商標權人—藤森工業株式会社（下稱原告）主張請求撤銷特許廳之審決（日本特許廳作出的第 2009-300454 號，「ECOPAC」商標被撤銷第 16 類及第 20 類之審決）。

上述之審決係關於「ECOPAC」商標（註冊商標第 2723314 號¹⁰，如表 1），特許廳以其未使用於指定商品中的第 16 類「紙製包裝容器」和第 20 類「塑膠包裝用葉、其他木製、竹製或塑膠製之包裝容器」為事由，撤銷註冊商標第 2723314 號指定商品中，第 16 類及第 20 類之商標註冊之審決。第 10083 號事件即「ECOPAC」商標之商標權人請求撤銷上述審決，惟最後判決結果是日本智財高等法院駁回原告的請求，維持註冊商標第 2723314 號「ECOPAC」商標指定商品中，第 16 類及第 20 類被撤銷的結果。



¹⁰ 商標登錄 2723314，商標出願昭 63-047723。

表 1 註冊商標第 2723314 號歷史檔案

➤1988/4/26	申請人提出日本商標申請—出願昭 63-047723 號
➤1990/3/23	特許廳發出審查意見通知
➤1990/7/25	申請人提出申復理由書
➤1990/9/14	特許廳核駁審定
➤1990/10/15	申請人提出不服核駁審定之審判請求書—不服平 02-018375 號
➤1993/5/18	特許廳核准公告（第 18 類）
➤1993/7/19	異議人提起商標異議申請
➤1997/9/19	特許廳維持准予註冊審決
➤2009/4/15	申請人指定第 16 類及第 20 類之商標註冊
➤2010/1/27	特許廳作出第 2009-300454 號審決（商標被撤銷第 16 類及第 20 類之審決）
➤2010/3/9	申請人向日本智財高等法院提出撤銷特許廳作出的第 2009-300454 號審決
➤2010/7/28	日本智財高等法院作出第 10083 號之判決

（二）第 10083 號事件「禁反言之法理」之撤銷事由

有關第 10083 號事件，原告主張「撤銷事由 1」所述商標權人未將商標「ECOPAC」使用於「塑膠製包裝容器」之判斷有誤，原告之撤銷事由 1 係有關「禁反言之法理」之撤銷事由。

（三）商標「ECOPAC」申請歷程中原告之主張

1、原告對核駁理由通知書提出申復理由之主張

原告在針對特許廳之核駁理由書所提出之申復理由中，主張「包裝容器」之外來語在商業交易中普遍採用使用「package」或「pack」，「ECOPAC」商標的構成中「PAC」之文字，即使考慮與所指定商品之關係來看，也不能直接描述指定商品的品質、用途、用法等的情況，因為「ECOPAC」商標係由獨特的構成所形成，對應於構成之

文字組成，而「Ecopack」這個用詞具有特定含意，兩者是不同的，「ECOPAC」並非具有特定含意。但特許廳仍做出了核駁審定。

2、原告不服核駁審定商標所提出之主張

對於上述之核駁審定，原告請求不服核駁審定之審判，其提出與核駁理由通知書所提出之申復理由相同之主張，主張因「ECOPAC」商標係由獨特的構成所形成，對應於構成之文字組成，而「Ecopack」這個名稱具有特定含意，兩者是不同的，「ECOPAC」並非具有特定含意，「ECOPAC」商標不存在將「ECO」與「PAC」分離，沒有理由將「ECO」單獨抽出。特許廳依據商標申請人之該主張，做出「ECOPAC」商標如同商標申請人之主張，「ECOPAC」僅能一連串稱呼，判斷其係不具有特定含意，故撤銷該核駁審定而予以核准審決。

3、原告對註冊商標異議過程中之主張

對於「ECOPAC」商標之核准審決，異議人提起商標異議申請。原告主張「ECOPAC」商標不能將「ECO」與「PAC」做分離，即使分離個別考慮，「ECO」之文字也沒有作為表示「ecology」之簡稱而為普遍採用使用之事實，另外，「包裝容器」之外來語在商業交易中普遍採用使用「package」或「pack」，與「ECOPAC」商標之「PAC」構成不同，由「ECO」與「PAC」兩部分結合為「ECOPAC」之一連串連續拼字所構成之商標，其並非所稱「充分考慮環保之包裝容器」，沒有「環保包裝」的概念，且也沒有普遍使用為包裝容器之事實，原告之創作為不具有特定含意。特許廳依據原告之該主張，判斷無論是「エコパック」或是「ECOPAC」，就「充分考慮環保之包裝容器」而言，均無法認定為使用作為表示包裝容器之一般名稱或品質之事實。另外，「ECOPAC」商標如同原告之主張，「ECOPAC」僅能一連串稱呼，其係不具有特定含意，且判斷與引證商標不近似，故仍維持准予註冊。

4、原告對未使用之撤銷審判之主張

日本商標法規定，課予商標權人使用註冊商標的義務，規範商標註冊後應依法使用，如有連續3年以上未使用¹¹，則屬構成該註冊商標之廢止事由。對「ECOPAC」商標請求未使用之撤銷審判，在未使用之撤銷審判上，原告主張本使用商標「エコパック」與「ECOPAC」在社會觀念上應為相同之商標。但特許廳不僅不認可商標權人所提本使用商標「エコパック」與「ECOPAC」在社會觀念上為相同之商標，而且因係為「經濟環保的包裝容器」，且被認為係表示塑膠包裝容器的品質，但無表示產品產地的機能，故不認可為「ECOPAC」商標之使用。另外，理由中亦敘述「エコパック」與「ECOPAC」在社會觀念上不認可為相同之商標使用，維持審決結果，撤銷「ECOPAC」商標指定商品中第16類「紙製包裝容器」及第20類「塑膠包裝用葉、其他木製、竹製或塑膠製之包裝容器」之商標註冊。

（四）日本智財高等法院就第10083號「禁反言之法理」之判斷

依據第10083號事件申請歷程，不服核駁審定之爭議點與該撤銷審決訴訟之撤銷事由未必一致，以及在「ECOPAC」商標與商標使用之社會觀念上的相同性判斷上，比較「ECOPAC」商標申請當時（昭和63年，1988年）與不服核駁審定當時（平成9年，1997年），即使考量現在有關環境保護意識高漲之社會情勢，原告在「ECOPAC」商標申請歷程中明確主張本商標之「PAC」與「包裝容器」之外來語構成不同，係與「ECO」一連串連續拼字所構成之商標「ECOPAC」，其並非所稱「充分考慮環保之包裝容器」，原告之創作為不具有特定含意。但原告於提出撤銷請求時，原告竟推翻其之前所述之主張，主張由「ECOPAC」商標可以產生「環保包裝」之觀念，其違反禁反言原則，應不被允許。因此，雖然「ECOPAC」商標與「エコパック」之使用，在名稱及觀念上為相同，但法院仍不能採信原告主張「ECOPAC」商標與「エコパック」之使用在社會觀念上為相同之主張。

¹¹ 日本商標（撤銷商標註冊之審判）第50條，<https://www.tipo.gov.tw/trademarks-tw/dl-263362-78d4e7d92c3749eb8f26faa4269cc349.html>（最後瀏覽日：2024/11/28）。

參、日本智財高等法院第 10067 號判決

一、案件概要

日本智財高等法院第 10067 號之判決¹²（下稱本判決）內容，意願 2019-017357 號意匠（注射器藥筒）之申請人即本判決之原告（下稱原告）因該意匠申請被核駁審定而請求不服核駁審定之審判（不服 2020-11187 號，下稱本審判），但特許廳作出審判請求不成立之審決（下稱本審決），本判決為撤銷本審決的訴訟（下稱本訴訟）所作出的判決，上述意匠申請案審查及訴訟過程如表 2 所示。

表 2 意願 2019-017357 號意匠申請案歷史檔案

➤2019/8/2	申請人提出日本意匠申請案—意願 2019-017357 號
➤2019/10/24	特許廳發出審查意見通知
➤2020/3/2	申請人提出申復理由書
➤2020/4/20	特許廳核駁審定
➤2020/8/12	申請人提出審判請求書—不服 2020-11187 號（本審判）
➤2021/1/6	特許廳作出「審判請求不成立」之審判決定（本審決）
➤2021/5/25	申請人向日本智財高等法院提出撤銷審決訴訟（本訴訟）
➤2022/1/12	日本智財高等法院作出「撤銷審決」之判決—第 10067 號（本判決）
➤2022/12/12	特許廳核准意匠申請案公告（意願 2019-017357 號，公告號 1731935 號）

原告在提出申復理由書後遭到特許廳以韓國設計注射器核駁審定，本案及韓國設計注射器之設計名稱及圖式如表 3 所示。


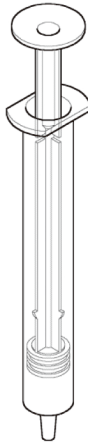
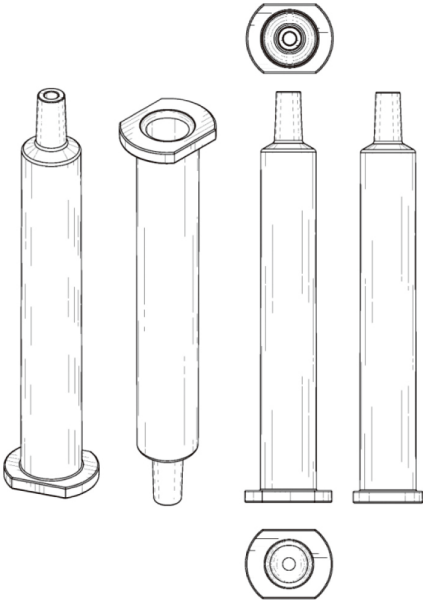
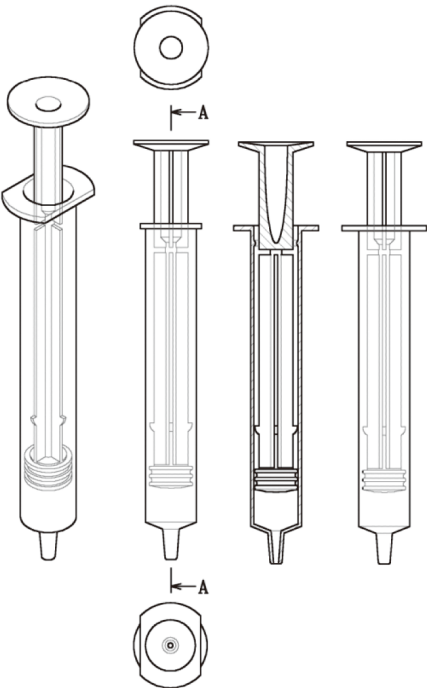
¹² 日本智財高等法院令和 3 年（行々）第 10067 號審判結果歷史檔案，https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/849/090849_hanrei.pdf（最後瀏覽日：2024/11/28）。



本月專題

日本意匠申請於權利取得階段之
禁反言原則

表 3 本案日本意匠與引證韓國設計

<p>本案日本意匠 (意願 2019-017357 號) 設計名稱：インジェクターカートリッジ (注射器藥筒)</p>	<p>引證韓國設計 (韓國設計第 3003095010000 號) 設計名稱：주사기 (注射器)</p>
	
	

二、本判決日本智財高等法院之判斷

(一) 禁反言法理之適用

1、原告在審查過程中之主張

原告在對核駁理由通知書之申復理由及審判請求書中，認可「本案之物品為注射器藥筒（インジェクターカートリッジ¹³），引證韓國設計之物品為注射器（注射器用シリンジ¹⁴），本案與引證韓國設計之物品是相同或近似的」之主張。

2、原告在撤銷審決訴訟之主張

針對審查過程中所提出之上述主張，在撤銷審決之訴訟（本訴訟）中，本判決之原告主張「本審決中認定申請之本案與引證韓國設計均屬「醫療用注射器之外筒」是錯誤的」。也就是說，原告相對於在本案作出審決之前階段，如前所述，主張本案之物品為注射器藥筒，引證韓國設計之物品為注射器，本案與引證韓國設計之物品是相同或近似的。但在撤銷審決訴訟（本訴訟）階段卻變成不同的主張。

3、日本智財高等法院有關禁反言之法理的適用之判斷

日本智財高等法院，就上述原告之主張的禁反言之法理的適用，做出如下所述之判斷。

意匠申請是否有核駁理由，應由審查官依職權判斷（日本意匠法第 17 條¹⁵），申請人在審查或審判階段所作的供述不具有約束力，其爭議焦點不是原告前後主張不同的問題，而是特許廳在本案審查、審判階段給予申請人禁反言之限制是否合適的問題，本訴訟對應作為被告（特許廳）之行政機關之主張，就本案之物品而言，若從考量原告

¹³ インジェクター（Injector），カートリッジ（cartridge），意願 2019-017357 號優先權美國案原文：Injector cartridge。

¹⁴ シリンジ（syringe），韓國設計名稱原文：주사기（syringe）。

¹⁵ 日本意匠法第 17 條係意匠法關於審查官審查時拒絕授予專利的審定之規定，<https://www.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-271172-78277bde1b92486bb8339fd8f9684eea.html>（最後瀏覽日：2024/11/28）。

在審查確定及審判之各階段中之主張與本訴訟之主張不同來看，其並不存在導致被告之利益受到不當損害之關係，不能說因原告在核駁理由通知書之申復理由與審判請求書中之主張不同，而以禁反言原則不允許原告提出與本案審決前不同的主張。另外，在與被告以外的第三人的關係中之適用禁反言原理來看，即使原告行使本案之意匠權會有受到限制之虞，但因特定當事人間權利行使之限制適當與否與賦予權利適當與否是兩種完全不同的情況，不能說不應授予意匠權之保護。再者，因撤銷審決訴訟之審理對象為該審決之判斷違法，其範圍限定於該審判手續上爭議之具體核駁理由¹⁶，各當事人雖不允許主張審判手續上無爭議之具體核駁理由，但主張審判手續上爭議之具體核駁理由的判斷適當與否及提出證明之證據則不受到限制。原告主張本案物品為「插入自動注射器之內部可替換之藥液」與引證韓國設計之物品為「注射器」之物品不同，本審判手續上爭議之核駁理由為「與引證韓國設計之近似」，因其係屬審理對象之事項，從此觀點來看，也無限制原告主張之理由。

（二）物品之相同或近似

既然日本智財高等法院已敘明依據禁反言之法理的適用，不能不允許原告於本訴訟中主張與本審決之前不同之主張。在原告主張本案與引證韓國設計之物品不相同、不近似的前提下，就本案與引證韓國設計之物品不相同、不近似做判斷。

1、本案之物品

意願 2019-017357 號申請書之【意匠物品】僅記載「注射器藥筒」（Injector cartridge），而無【意匠物品之說明】之欄位，且其他欄位亦未記載物品之說明。日本智財高等法院就「注射器藥筒」之辭句做

¹⁶ 昭和 42（行ツ）28，昭和 51 年 3 月 10 日，https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/053170_hanrei.pdf（最後瀏覽日：2024/11/28）。

探討，認定其係由「Injector」與「Cartridge¹⁷」兩個單字所組成。就「注射器」與「筒」，在確認字典中之意義及優先權日前先前技藝使用例後，日本智財高等法院解釋「Injector」之意思為注射器，「Cartridge」之意思為填充更換用之液體、氣體等之小容器。日本智財高等法院依據這意義判斷認定「Injector cartridge」為與「注射器用可更換液體、氣體等之填充小容器」相當之物品。

2、日本智財高等法院有關物品之相同或近似之判斷

本審決就物品之相同或近似做了判斷，本案之物品為「注射器藥筒」，引證韓國設計之物品為「注射器」，雖其記載不同，但因都具有醫療用注射器外筒之功能、用途，兩者之物品為相同或近似，因此，判斷兩意匠之物品為相同或近似。相對於上述之審決，本判決日本智財高等法院判斷認定本案之物品為「Injector cartridge」，係屬「可填充更換液體、氣體等之小容器」，且因該小容器與醫療用注射器之外筒不同，本審決所認定本案之物品為「具有醫療用注射器外筒之功能、用途¹⁸」係有誤的，也就是日本智財高等法院認為日本意匠「注射器藥筒」與引證韓國設計「注射器」為不相同、不近似之物品。

肆、第 10067 號判決內容之探討

依本判決之內容來探討意匠於權利取得階段之禁反言法理之適用及物品之相同或近似之判斷，對原理應用的思考「禁反言之法理」如前所述，其基本之見解可以解釋為另一方相信一方採取的行動或主張，相對於在這相信之前提下一方所採取的行動或主張，不允許一方隨後採取與另一方的合理期望相矛盾的行動或主張。在此，希望探討「禁反言之法理」在意匠於權利取得階段可否適用。本文希望聚焦於提起審定審判之撤銷審決訴訟及當事人審判之撤銷審決訴訟（包含申請異議之撤銷訴訟）做各別之探討。

¹⁷ Cartridge 具有墨水匣、槍彈等的含意（Google 翻譯），若按照原告「插入自動注射器之內部可替換之藥液」之主張，則有藥筒、匣的含意。

¹⁸ 昭和 42（行ツ）28，昭和 51 年 3 月 10 日，https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/053170_hanrei.pdf（最後瀏覽日：2024/11/28）。

一、禁反言之法理應用的思考

(一) 提起審定審判之撤銷審決訴訟

本案審定審判之撤銷審決訴訟之另一方當事人是特許廳，本判決日本智財高等法院認為特許廳的利益並未受到不公平損害，再者，特許廳除了採用了職權探知主義¹⁹之外，在撤銷審定審判訴訟之事件上，原告可能很難確定其所主張哪一部分實際上會被特許廳所採納。原告提出意匠申請後係屬審查中之階段，在審定審判之撤銷審決訴訟上，原告之變更主張，特許廳不適合以禁反言原則加以限制。但若是請求訂正審判²⁰不被認可時，由於專利權已確定，因此可能會出現核准專利之主張與核准公告後之訂正審判中的主張發生衝突的情況。因為核准公告已經完成，就意味著獲得核准公告之主張已被特許廳接受，因此，不認可訂正審判之請求，應與其後所述之當事人審判之撤銷審判審決採相同之適用觀點。

本判決因屬意匠權核准公告前階段之審定審判之撤銷審決訴訟，日本智財高等法院認為「依禁反言之法理的適用，應允許原告於本訴訟之主張與本審決前之主張不同」是合理的。若依照日本智財高等法院之判決內容，即使申請人在審定審判之審決前主張錯誤時，由於口供被認為不具有約束力，因此可以說在此階段之訴訟中允許提出與此錯誤主張相矛盾的主張。但申請人之主張為特許廳所相信，如果明顯證明審決是基於信賴之前提下而做出時，則不允許申請人提出與該主張不同的主張。

(二) 提起當事人審判之撤銷審決訴訟

當事人審判之典型為無效審判，對於提起當事人審判之撤銷審決訴訟之案件，可以理解的是與審定審判之撤銷審決訴訟一樣，適用上述「禁反言之法理」的基本觀點。但當事人審判之案件，因已經完成意匠權之

¹⁹ 審判便覽 36-1 職權主義と職權調査事例，https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran/36-01.pdf（最後瀏覽日：2024/11/28）。

²⁰ 日本的「訂正審判」相當於我國之「申請更正」。

核准公告，核准公告前申請人（權利人）之主張與核准公告後之該申請人（權利人）之主張的關係將形成爭議之所在。核准公告前申請人全部之主張實際上是否為特許廳所採納可能還有檢討的空間，但核准公告後申請人主要之主張已經被特許廳所採納。因此，如果核准公告後申請人主張與核准公告前不同的主張時，該主張可以說因「禁反言之法理」可能不被允許。由此可見，作為申請人，當然不應為了取得核准公告而提出過多的主張。有關在撤銷異議決定訴訟中「禁反言之法理」之適用，也是依撤銷當事人審判之審決訴訟相同的觀點來做判斷。

第 10083 號案例，申請人的主張在不服核駁審定之審判中被特許廳採納，並在隨後的商標註冊異議中以相同的主張做出了維持該商標註冊的決定。之後於撤銷未使用之審判中提出不同之主張，該主張被判斷違反「禁反言之法理」而不被允許。第 10083 號案的確是「申請人之主張被特許廳採納（信任），對於在信任前提下特許廳做出註冊審決及維持決定，其後不被允許不符特許廳正當期待之行為或主張。」的基本觀點，日本智財高等法院之判斷符合「禁反言原理」。

二、意匠物品之相同或近似之探討

本判決同時也對意匠物品之相同或近似做出了判斷，本案原告為外國公司，意匠之物品當初英文名稱記載為「Injector cartridge」，在日本申請時翻譯為「インジェクターカートリッジ²¹」。有關該「注射器藥筒」，如前所述，日本智財高等法院將「注射器」與「藥筒」分開，在確認字典中之意義及優先權日前之先前技藝之使用例後，解釋該用語之意思內容，而認定為「注射器用可填充更換液體、氣體等之小容器」。因「インジェクター」與「カートリッジ」有其各別特定之意思，雖然日本智財高等法院將「インジェクターカートリッジ」分解為「インジェクター」與「カートリッジ」而解釋其各別之意思，該解釋之手法合理。該解釋之手法被認為適用於與並排列出多個名詞特定之物品的解釋。特別是，可以適用於當與用英文記載之物品以片假名記載時。

²¹ 同註 13，インジェクター（Injector），カートリッジ（cartridge）。

相對於上述本案之物品，引證物品為「注射器」，日本智財高等法院認定具有注射器外筒之用途及機能，因與「注射器用可填充更換液體、氣體等之小容器」之用途及機能不同，故不能稱之為相同或近似之物品。日本智財高等法院判斷的結論是本案與引證韓國設計之物品並非相同或近似。

三、與我國之比較

上述日本智財高等法院第 10067 號判決所述日本意匠權利取得階段之「禁反言」，該案在所應用物品用途上形同我國指定之物品的修正，而指定之物品的修正是否超出，我國設計專利修正設計名稱，若已變更申請專利之設計所應用物品的用途、功能，係自申請時說明書或圖式所無法直接得知的內容者，原則上應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍；而物品用途欄修正設計之物品的用途、功能，如該物品之用途、功能敘述僅係為使設計名稱所指定之物品更為具體、明確者，例如設計名稱為「燈具」，於物品用途欄中補充說明該燈具係用於路燈或街燈等戶外照明之燈具設計，應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍²²。

因此，上述日本意匠案例，若申請人以設計名稱「注射器藥筒」在我國申請設計專利，並主張該「注射器藥筒」係一種「醫療用注射器之外筒」來涵蓋「注射器藥筒」及「注射器」領域範圍，事後又變更主張該「注射器藥筒」實際上是一種「插入自動注射器之內部可替換之藥液」的「注射器藥筒」，由於修正名稱或物品用途使其與圖式所揭露之內容實質相符而明確者，該修正應認定未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，審查官以實際情況判斷，修正後更符合事實而更明確，該修正在我國審查實務上是被允許的。

在討論專利申請於權利取得階段，修正是否超出之問題，除了判斷上述自申請時說明書或圖式是否可直接得知，我國專利侵權判斷要點指出，設計專利權人於申請過程中為克服不具新穎性或創作性之專利要件，而申復某設計特徵為容易引起注意的部位或特徵，嗣後不得再主張該設計特徵係不足以影響整體視覺印象的細微差異，另設計專利權人於申請過程中將設計名稱「顯示面板之圖像」修正

²² 我國設計專利審查基準 3-6-3 (2016 年版)。

為「手機之圖像」，嗣後不得再主張其範圍及於所有產品顯示面板上之圖像²³，而這裡所指「嗣後不得再主張……」，指修正為「手機之圖像」係為克服可專利性取得核准，則在取得專利後不得再反悔，主張其範圍及於所有產品顯示面板上之圖像。

換言之，修正（申請人改變主張）之「事由」係為克服可專利性，始能引發禁反言，申請人或專利權人之修正或更正雖可能導致禁反言之結果，惟並非所有的修正或更正行為，均會引發禁反言，仍應視其目的或理由而定²⁴，引發禁反言之要件，乃其目的或理由與可專利性有關；若非如此，則無違反禁反言。

另外，在判斷物品之相同或近似時，不僅是特定物品而使用之各個用語之字典的意思內容，也應考量各別用語之使用例來解釋物品之用途及機能。例如在日本使用片假名記載而包含英語等外來語之意思時，應考量該英語等字典之意思。複數名詞並列記載特定物品時，應考量各個名詞之意思，以綜合了解特定物品之用途及機能，來判斷物品之相同或近似。與我國略有不同之處是在我國不允許非一般公知或業界慣用之外來語，而由於設計名稱應明確且充分指定所施予之物品，複數名詞並列之情況（例如「用於藥物注射器之圓筒」）在我國亦屬常見，不只應考量各個名詞之含意，設計名稱或圖式未能清楚表達該設計所應用之物品的用途時，必須於物品用途欄位加以敘明，因此，實際上我國審查時考量說明書及圖式整體所呈現設計物品的真正含意，是否能使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能了解其內容，並可據以實現。

伍、結語

由上述案例顯示日本特許廳於權利取得的階段之審查，將以「禁反言之法理」來判斷權利人變更主張是否被允許，而審查官依職權以該案實際情況而論，本文揭示了在權利取得階段「禁反言之法理」之適用的判斷，由日本智財高等法院第

²³ 我國專利侵權判斷要點，2016年版。

²⁴ 李素華，均等侵權判斷下之申請歷史禁反言，智慧財產權月刊 277 期，頁 70，2022 年 7 月，<https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-280295-2d16545f20bd405589ee31f278ec9b47.html>（最後瀏覽日：2024/11/28）。

10067 號判決可知特許廳對於在採納申請人之主張所進行之判斷後，申請人又提出與判斷前相異之主張，此時可以依「禁反言原理」而不允許。另外，特許廳審定之案件及意匠核准公告後請求訂正審判主張，其與核准公告前之主張不同時，可以依「禁反言之法理」而不允許。當事人之案件主張（例如舉發答辯）與核准公告前之主張不同時，同樣可以依「禁反言原理」不允許，這應該是要特別留意的；惟在第 10067 號判決中，日本智財高等法院認為特許廳「不能不允許本訴訟所提之主張不同於本審決前之主張」，審查官應依職權以該案事實進行判斷，本案原告並沒有違反禁反言原則的問題，「禁反言」之判斷原則應也可適用於意匠以外之日本特許、實用新型在權利取得的階段。若依照本判決在核准公告前之審定案件依案件之情況，申請人應該有較自由變更主張之可能。簡而言之，日本意匠與我國設計專利於權利取得階段，均是只要變更主張或修正目的不涉及可專利性，不是因為該變更而取得專利，這樣的變更主張則無違反禁反言。

另外，在判斷物品之相同或近似時，我國在考量物品用途上，應考量各個名詞的意思，考量說明書及圖式整體所呈現設計物品的真正含意，理論上和日本意匠是一致的，不過，物品是否相同或近似在審查實務上仍具部分歧見（例如當設計申請案與引證設計所指定之物品具有差異，應該以不具新穎性或以不具創作性發出審查意見通知，不同審查人員可能有不同之判斷結果），以第 10067 號判決之案例來說，日本智財高等法院認定韓國引證之物品「注射器」外筒之用途及機能，因與日本意匠「注射器用可填充更換液體、氣體等之小容器」之用途及機能不同，故不能稱之為相同或近似之物品，其細緻而精確之判斷，實可作為我國審查基準上的借鏡。