

新式樣的同一性與實質變更

*黃文儀

一、前言

前言從專利法來探求所謂新式樣「同一性」之法源依據。

我國專利法第 107 條第一項係有關新式樣專利申請案新穎性要件的消極規定。凡有該條第一款「申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者」，或第二款「有相同或近似之新式樣，申請在先並經核准專利者」，均無新穎性。在此所提到之「相同」即謂兩新式樣具有「同一性」之意思。又第 122 條準用第 27 條，其中原來的「同一之發明」與新式樣專利準用時應解讀為「同一之新式樣」，從而亦碰到同一性之概念。民國 86 年 4 月 15 日立法院三讀完成之專利法第 117 條第一項謂「新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權」，本項係根據 TRIPS 第 26 條第一項將「近似新式樣」明文為新式樣專利權之範圍，因此該項中的「該新式樣」理應解釋為與其具有「同一性」之新式樣。

除了上述條文涉及新式樣創作的同一性概念外，關於第 116 條新式樣專利申請案的補充、修正，專利法施行細則第 49 條第一項規定「申請人依本法第 116 條規定所為補充或修正圖說，不得變更原申請案之實質」，亦隱含運用同一性概念以判斷是否變更實質。

本文先論新式樣的同一性，並以新式樣專利申請案補充修正所涉及的不得變更實質為例，探討具體的判斷標準。另

* 作者任職於經濟部智慧財產局

外亦比較新式樣同一性與發明同一性之異同。

二、新式樣之同一性

專利法第 106 條第一項規定「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作」，此乃新式樣之定義，從而有關新式樣的同一性可從物品的同一與形態的同一兩方面來探討。

1. 物品之同一

凡是同一的新式樣，首先必須是物品同一。在此所謂物品同一，係指與新式樣有關的物品，在用途與機能上相同。

新式樣創作的同一性，會以物品同一為第一個要件，理由在於新式樣乃「物品的形狀、花紋、色彩或其結合」之觀念上。亦即，新式樣並非抽象存在的形體，而是於物品相關連中成立的形狀、花紋、色彩(形態)。由於新式樣係在物品上施予有意味的形態，故縱然形狀相同，只要物品相異的話，也會產生不同的形態價值。

物品存在的根本理由，旨在發揮其功用。物品伴隨著為達成一定目的之用途與機能之概念(大多數場合也伴隨形態上的概念)。在觀念上具有一定名稱者為一個物品，倘若所達成的用途與機能相異的話，物品也就相異，乃當然之理。因此物品的同一之所以須考量其用途與機能相同，乃因用途、機能係物品的本質所寄。

2. 形態之同一

其次，倘若新式樣為同一，則必須是形態為同一。

根據新式樣的形態構成要素，亦即客體構成資料來分類，可分成以下六種。

- (1) 形狀之新式樣；
- (2) 花紋之新式樣；(例如織物)

以新式樣專利申請案補充修正所涉及的不得變更實質為例，以期獲得具體標準。

同一性可分「物品」與「類型」的同一。

- (3)形狀與花紋結合之新式樣；
- (4)形狀與色彩結合之新式樣；
- (5)花紋與色彩結合之新式樣；(例如織物)
- (6)形狀、花紋與色彩結合之新式樣。

新式樣的同一，須在此等形態構成要素、客體構成資料之觀念下之新式樣中各別成立。亦即，在由物品的形態要素(形狀、花紋、色彩或其結合)所構成、觀念下的各別新式樣為同一的場合，始成立新式樣的同一性。

介紹「型態的同一性」，也就是將新式樣的型態構成要素作分類判定。

在此可瞭解，同一性係藉各種要素所成立的物品之形態，即形狀、花紋、色彩，依據專利法所定立的客體構成要素中，還原來看者。倘若經抽象後還原來看，它們分別為同一的話，即為同一的形態，同一的新式樣。

此種認定方式，不論是對於圖面所表現的新式樣，或現實物品上所體現的新式樣，並無不同。

所謂新式樣係於有體存在的物品中所體現的「形狀」等前述(1)~(6)的無體物，無體財產權。

亦即，於專利法中最基本的「形狀的新式樣」，係將有體存在的某一物品區劃其外界，賦予境界，外在的存在的「形狀」本身，做為權利客體的觀念之「新式樣」。新式樣並非指圖面本身，而係藉圖面所表現的物品之形狀，從認識的面向來說，係指由圖面之記載所讀取的空間上再構成的形狀。再者，新式樣也非指物品本身，而是將有體存在的物品(具有質量與做為物質屬性之色彩的某一物品)就其「形狀」予以觀念化的「新式樣」。也決非該物品的物質存在的所有觀念化的東西。因此，該抽象化認識的「形狀」為同一的話，則為同一的「物品形狀」，亦即同一的「新式樣」。

新式樣的實施，不論是在製造、販賣、使用與新式樣相關的物品之場合，事情全無差異。當將做為無體財產權觀念化的物品之「形狀」等前述(1)~(6)之有體財產、物品，予以製造、販賣、使用時，便屬實施該新式樣。

三、新式樣專利申請案的補充與修正

接著我們舉新式樣專利申請案的補充與修正為例，來看新式樣同一性概念之運用。

根據專利法第 116 條第二款之規定，專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人補充或修正圖說。此一補充或修正，倘若係在新式樣專利案審定公告之後提出者，以誤記為限。專利法施行細則第 49 條第一項謂「申請人依本法第 116 條規定所為補充或修正圖說，不得變更原申請案之實質」，在此我們有必要進一步探討，何謂原申請案之實質，以及何謂變更原申請案之實質。

所謂新式樣的實質，也就是新式樣內容。而所謂原申請案之實質，係指在原申請日之時點所掌握到的新式樣之內容。原申請案新式樣之內容或範圍，可從申請書有關的物品、專利圖說中的新式樣創作說明、申請專利範圍、圖面、模型或樣品(如有的話，下同)所表現的客體來決定。因新式樣乃物品的外觀一目瞭然，故其中佔據新式樣內容中心位置的為圖面、模型或樣品。在此原申請案之內容即為原申請案之實質。

因此，將形成新式樣內容的圖面、模型或樣品，施予新式樣之物品，創作說明，申請專利範圍等予以變更，即是變更原申請案之實質。

然而並非所有的變更均為實質變更，明顯的誤記之更正或不明瞭記載之釋明，當然非屬實質變更。換言之，在保持新式樣同一性的範圍內的補充或修正，非屬實質變更；反之，有害於新式樣同一性的補充或修正，將導致實質變更。從而我們可以看到新式樣同一性概念之實際運用。

四、新式樣實質變更的認定基準

如前一節所述，補充或修正須不得變更原申請案的實

以專利申請案的補充與修正來說明是否符合「同一性」之規定，即後來之修正不可以變更原申請案之實質。

質，而是否變更實質係以是否喪失新式樣的同一性來決定。以下就新式樣專利圖說中的重要記載欄位，依物品名稱，新式樣創作說明，圖面說明，申請專利範圍，圖面之順序，敘述較具體之認定基準。

(一)新式樣物品名稱

專利法施行細則第 47 條第一項第一款規定圖說中的新式樣物品名稱應與申請專利標的相符，不得冠以無關之文字。

首先介紹之具體標準為物品名稱。可分為 1、是否為概括之同一物品。2、完成品或非完成品。

a. 同一物品

在申請書或專利圖說中的物品名稱之欄位，應記載施予該新式樣的物品名稱。由於新式樣物品不同，便為不同的新式樣，故非為同一物品，則無法保有新式樣的同一性。因此，進行同一物品以外的物品名稱之補正，原則上為實質變更。目前可以我國「新式樣之物品及類別」中各類標題下的所揭的物品來做為是否為同一物品之區分。例如關於第 22 類的鐘，物品可區分為手錶、掛鐘、台鐘、鬧鐘、馬錶等。在手錶中尚包含發條手錶、自動手錶等，這時不論是發條手錶也好，自動手錶也好，均為同一物品。因此最初名稱記載為發條手錶，其後修正為手錶，由於係在同一物品內改正物品名稱，故無實質變更。

又如將燒材爐或燒穀爐等修正為第 10 類正確的炒事爐，將西洋玩偶修正為第 26 類正確的玩偶，亦同。

換言之，將物品名稱未依正確的物品區分來記載，改變為同一物品範圍內正確的物品區分之名稱之補正，非屬實質變更。此外還有以下之情況需討論。

(i) 將附有商標名，○○式等固有名詞的名稱，進行刪除該固有名詞之補正；將附有形狀、花紋或色彩的名稱，進行刪除形狀、花紋或色彩的補正；將附有材質名的名稱，進行刪除該材質名的補正；將使用了一組、一套、一對、一隻等

用語的名稱，進行刪除一組、一套、一對、一隻等用語的補正，均為在同一物品範圍內改變為正確的物品區分，故無實質變更。

(ii)將使用省略化的物品名稱(例如魚釣修正為釣魚竿，泳帽修正為游泳帽)，使用外國文字(例如 V8 宜改為攝錄影機)，使用非本國化中文名稱(例如雪櫃宜改為冰箱)等，在同一物品的範圍內以正確的物品區分來替換，非屬實質變更。

(iii)使用總括名稱，例如應記載為木板套窗卻記載為建築用品時，不論是門扉、或建築用扉、或間壁，由於新式樣並不具體，均應補正為木板套窗。再者，以瓶為物品名稱來申請，由於也是一種總括名稱，不知道究竟是熱水瓶、咖啡壺、牛奶瓶、水瓶、或糖瓶，故應補正為正確的物品名稱，倘該一物品名稱如為可從圖面等依常識推測得知，則無實質變更。

使用未明確顯示用途的物品名稱，例如應記載為建築用塊，卻記載為塊，其補正方式亦同。

類似物品與非類似物品之分類。

b. 類似物品、非類似物品

物品的區分在理論上好像可以和其他物品的區分劃定明確的界限，但實際上往往存在鄰接區分物品間的中間形態。例如炊飯器與兩耳鍋，熱水瓶與熱水罐，點心容器與餐桌用果物鉢，酒瓶與花瓶，包裝用紙與餐桌用紙，保溫盆與燒肉器，此等物品之間並非同一物品，但有可能新式樣非常近似。因此雖然說原則上同一物品以外的物品名稱的補正，為實質變更，但新式樣非常近似的場合，也有不屬實質變更的情況發生。

由於決定新式樣內容之中樞為圖面，故應從圖面等的新式樣所能推測的該物品名稱來做是否容許補正的判斷。

從圖面等推測後加以修正而認為妥當的程度，可超越同一物品之範圍給予某一程度的例外，而不認為是實質變更。

但倘若對此太過廣泛的認定，則會產生先後申請案的混

亂與二重專利的危險。然而明顯為物品名稱的誤記，例如應記載為「眼鏡」卻記載為「棉被」的場合，所進行的名稱修正屬誤記的訂正，無實質變更。

c. 完成品與部分品

由於完成品與部分品乃不同的物品，例如手錶與錶蓋為不同物品。因此由完成品至部分品，從部分品至完成品的物品名稱之改變，原則上為實質變更。

但是在例如收音機與收音機外箱之場合，從新式樣的立場來看，具有相同的圖面，這時部分品與完成品間的物品名稱之改變，非屬實質變更。

(二) 新式樣創作說明

專利圖說中的新式樣創作說明應簡要敘述指定施予物品之用途、使用狀態及新式樣物品之創作特點(專施 47 I 五)。

a. 最初有什麼未記載時，可主動或依審查官要求進行補正，在圖面等可推測且常識可理解的範圍內，對不充分與錯誤處所做的訂正，不屬實質變更。再者，僅記載物品的用途，而忘了記載使用狀態時的補充場合，亦同。

但是，原已有記載了什麼，然後對其補正的場合，倘若是在從該記載不能夠類推，從圖面等也無法推測，且屬常識上無法理解的範圍內之補正，則為實質變更。

b. 對於常識上難以判斷的材質或大小其後做了說明。倘若為常識上可判斷的程度，則補充此一說明，非屬實質變更。

c. 關於可活動的新式樣，所做的「可活動一事」及「其機能」之說明，省略色彩的說明，透明處所的說明，必須事先予以記載，否則事後補充的話，很可能會被認定為實質變更。

例如，桌子的面板，椅子的坐墊為透明的場合，原先未記載，其後才加以補充，因不屬常識上當然可預期的範圍，故為實質變更。關於可以活動的說明，省略色彩的說明也同

第二個標準「新式樣創作說明」，其依創作說明內容性質判定是否屬實質變更。

樣。

但是，在極為普遍地常識，例如手錶的玻璃殼面，眼鏡，照相機等的透鏡等場合，縱然原先未記載，其後始加以補充，事實上係以非實質變更來運用。再者，於可活動的新式樣中，也有像冰箱或立體音響那樣，其門可以打開或關閉的狀態於圖面上有所顯示，但未必有說明的必要。這時補充該等說明，也非屬實質變更。

d.新增加或改變「省略圖面」的說明，倘若從圖面等可推測、常識上可判斷的程度的話，非屬實質變更。

e.對於底層等僅在一個方向連續的意旨之說明原未記載，其後予以補充，非屬實質變更。

f.在線繩等的中間省略圖面中，補充說明省略處所為多少公分，非屬實質變更。

第三個具體標準為「圖面說明」，其錯誤、遺漏、不明確等，補正都不視為實質變更。

(三)圖面說明

在圖面說明欄中，應以簡明文字說明其圖面(專施 47 I 六)。

一般而言，本欄大都以「第一圖 為本創作○○(新式樣物品名稱)之前視圖」、「第二圖 為本創作○○(新式樣物品名稱)之左側視圖」、「第三圖 為本創作○○(新式樣物品名稱)之右側視圖」、「第四圖 為本創作○○(新式樣物品名稱)之俯視圖」、「第五圖 為本創作○○(新式樣物品名稱)之仰視圖」、「第六圖 為本創作○○(新式樣物品名稱)之後視圖」、「第七圖 為本創作○○(新式樣物品名稱)之立體圖」、「第八圖 為本創作○○(新式樣物品名稱)之使用狀態參考圖」等用語來記載。

本欄中之修正，例如將左側視圖記載改為右側視圖，倘若從圖面來看，熟習該項技術者可以瞭解原先之記載明顯係出於錯誤，可認為無實質變更而容許補正。

另外在申請時，即附有圖面，但遺漏圖面說明，例如原

有右側視圖，卻未於圖面說明中記載，可容許補正，並認為無實質變更。綜言之，圖面名稱錯誤、遺漏、不明確或與圖面不一致，予以適當之補正，原則上為無實質變更。

我國專利法施行細則第 47 條第一項第八款雖有所謂「使用狀態參考圖」，但實務上常出現「參考圖」或「○○參考圖」，其意涵和「使用狀態參考圖」有違；這時倘若將「參考圖」或「○○參考圖」修正為「○○圖」，或者將「○○圖」修正為「參考圖」或「○○參考圖」，須注意熟習該項技術者是否能夠由原來圖說探求其真意本應如此；倘若答案是肯定，則無實質變更，否則為實質變更。

至於涉及物品名稱之修正，可依照前述物品名稱之補正是否為實質變更的判斷原則處理。

(四)申請專利範圍

實務上本欄可就如下幾種方式之一來記載，即「如圖所示○○(新式樣物品名稱)之形狀」、「如圖所示○○(新式樣物品名稱)之花紋」、「如圖所示○○(新式樣物品名稱)之形狀及花紋」、「如圖所示○○(新式樣物品名稱)之形狀及色彩」、「如圖所示○○(新式樣物品名稱)之花紋及色彩」、「如圖所示○○(新式樣物品名稱)之形狀及花紋及色彩」。

為使申請專利的新式樣標的明確，在新式樣構成要素形狀、花紋、色彩間的連接詞必須用「及」，而不能用頓號「、」或「或」。倘有後兩者之情況，須將「、」與「或」修正為「及」，此種修正可認為無實質變更。

倘若變更新式樣的構成要素，例如原先僅就物品之「形狀」請求，而後改對「形狀及花紋」請求，如由圖面原來已有花紋之存在，則增加該一構成要素，因解釋上範圍較小，變更後之新式樣並未脫出原新式樣之範圍，原則上可容許該補正，而無實質變更。

反之，從原先的「形狀及花紋」或「形狀及花紋及色彩」

第四為「申請專利範圍」，如增加一構成要素使範圍較小，應可允許其補正。反之亦然。

之請求，刪除其中之花紋或花紋及色彩，變成僅對形狀請求，由於解釋上範圍變大，有可能包含不在原新式樣範圍內之新式樣，故原則上認為有實質變更，而不容許補正。

(□)圖面

前述決定新式樣範圍的各事項，每一個均有其的意義，所以我們應綜合此等事項，來判斷新式樣是否保持同一性。在各事項中以圖面、模型或樣品為最重要。凡是在保有最初提出的圖面、模型或樣品所顯示的新式樣之形狀、花紋、色彩或其結合的同一性之範圍內，所為之補充或修正，非屬實質變更。反之，喪失其同一性者，則為實質變更。

a.對於僅為形狀之新式樣附加花紋或色彩，或在形狀、花紋以及色彩的結合新式樣中除去花紋或色彩(申請專利範圍原來係對形狀及花紋及色彩請求)，當然有害其同一性，故為實質變更。

b.對於原來提出之圖面等所表現之形狀、花紋或色彩進行形狀、花紋或色彩上的附加、刪減、改變等，除了對於外觀幾乎沒有影響的程度以外，均屬有害其同一性，為實質變更。

c.對於以圖面提出的新式樣，補換照片，或相反地對於以照片提出的新式樣補換圖面之場合，倘若是在圖面本身實施的可推察的範圍內的話，非屬實質變更。由於以圖面所表現的新式樣，很難表現材質感，故圖面與照片或模型樣品有某種程度之差異，是可體諒的。

但是在以照片來對圖面做補正的場合，圖面僅為形狀的新式樣，照片則是與花紋或色彩相結合，這時當然為實質變更。

d.圖面相互不一致使其一致之補正。

依據專利法施行細則第 47 條第一項第八款之規定，新式樣圖說中之圖面，應參照工業製圖方法以墨線繪製，且物品之形狀應繪製六面圖(前視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、

第五為「圖面」，其原則在於凡保有最初提出圖面、模型或樣品所顯示的新式樣形狀等若在同一性之範圍內，不視為實質變更。

仰視圖、後視圖)、立體圖。此等視圖有時會有相互不一致的地方。這時將不一致的地方補正成一致，倘為明顯誤記之訂正，原則上非屬實質變更。

例如，於立體的新式樣之六面圖中，有五面相互一致，並可讓人想到一定形態的新式樣，在剩下的一面並不一致的場合，將剩下不一致的一面補正為和其他五面相一致，應非屬實質變更。但是，倘若以剩下的一面為中心而修正其他五面，其結果為和最初圖面所想到的新式樣之印象相異的話，則此種補正屬實質變更。

e.不鮮明照片等的補正。

由專利法施行細則第 47 條第一項第八款可知，六面圖、立體圖、圖卡及使用狀態參考圖得以照片代之。

(i)圖面，照片等過小或不鮮明，以致無法正確地知悉新式樣時，藉提出適當大小的鮮明的圖面或照片的補正，由於和最初提出的東西相比，並未喪失同一性，故非屬實質變更。

(ii)雖為鮮明的照片，但背景、明度反差、陰影等有多餘的東西，以致無法正確知悉新式樣時，進行除去該背景、明度反差、陰影的補正，因無害於新式樣的同一性，故非屬實質變更。

f.抽象說明新式樣的場合。

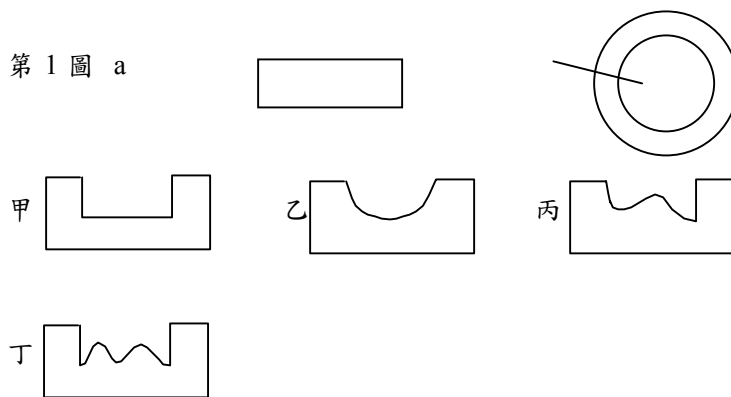
新式樣創作說明採用圖面中的文字、符號等對於新式樣有關的形狀、花紋或色彩做抽象地說明。

(i)倘若可以很容易地以剖面圖、切斷部端面圖、擴大圖等圖面來表現，然而卻未附加此等圖面，僅在創作說明欄中予以說明，或以圖面中的文字、符號等來說明形狀。

例如，關於煙灰缸於圖面中僅有六面圖，而無剖面圖，但在創作說明欄中記載了「中央落灰部分(a)呈凹陷狀」之說明，如第 1 圖所示者。在此對凹陷狀究為何種形狀並不明白，由於新式樣不能以抽象的方式來表現，是否容許進行補充剖面圖而使新式樣具體化的補正？煙灰缸的落灰部分呈凹陷狀

如何符合圖面的同一性，文章提出了許多判定方法。

乃常識可接受的。因此，凹陷部分以常識上的凹陷方式，如第 2 圖中的甲、乙來補正時，似應以非實質變更來處理。倘若採丙或丁的凹陷方式做補正，由於該兩種凹陷方式非屬常識上可預期的，故為實質變更。



第 2 圖

新式樣不能以抽象方式表現，故除非為常識所能預期，否則視為實質變更。

(ii)於圖面中僅描繪形狀，而於創作說明欄中有如下說明之場合，就該說明進行圖面之補正，是否有實質變更？

- A.記載「全體為黃色」之場合或附有色卡之場合；
- B.記載「區分為紅色及黃色」或「下部為濃的紫色暈」之場合；
- C.記載「蓋子為透明，本體施加各種色彩」之場合；
- D.記載「全體附有楓葉花紋」之場合。

在 A 之場合，刪除創作說明之該部分敘述，並藉色卡來修正圖面，非屬實質變更。於記載「全體為黃色」之場合，僅以文字說明黃色，雖然說是黃色有各種黃色，多少會有點問題，但如果是施予常識上的黃色之彩色的話，似應認為非屬實質變更。

在 B 之場合，由於是區分顏色的花紋或暈染的花紋，和 D 的場合同樣，僅以文字來說明花紋並無法使新式樣具體化，

想要進行不實質變更的圖面之修正會有困難。一般而言，除了實施一個物品程度的常識之表現以外之補正，均屬實質變更。

在 C 之場合，「蓋子為透明」還算好，但僅說明「本體施加各種色彩」並不能使新式樣具體化。推測申請人之意圖，似想申請不同顏色的多物品。在此種場合，似可容許刪除「說明」並限定於一色的補正。

(iii)圖面描繪梅花的花紋，創作說明則記載可施予其他各種花的花紋之場合，只能進行刪除不能使新式樣具體化的說明，而限定於梅花花紋之補正。

若創作說明並無法使新式樣具體化，則無法對其相對應圖面作補正。

g.對於可以動的物品、可以打開的物品需於創作說明做相關的記載(日本意匠法第六條第五項有明文規定，我國專利法未明文)，倘若僅由創作說明，而沒有變化的圖面不能理解該新式樣的話，則須附加該變化狀態之圖面。在此場合可分為以下兩情況，即(1)原無變化狀態之圖面而予以補充者，(2)最初曾提出變化狀態圖面而後予以變更，或對於一度提出的變化狀態圖面其後再予變更者。

首先在(1)之情況，乃不足圖面之補充，只要和其他圖面不相矛盾，且該變化狀態就具有通常知識者來看並無特別的內涵，原則上非屬實質變更。

例如對於冰箱，在閉門狀態之六面圖之外，要求補充開門狀態之正面圖或斜視圖。對於立體音響，在喇叭箱門閉合狀態之六面圖之外，要求該補充該門打開狀態的圖面。對於風琴等的蓋子閉合的狀態之圖面或打開狀態之圖面，要求補充另一方之圖面。

但在此一場合，視物品之不同，新式樣的主體例如可能為閉合狀態的蓋子或門，或打開狀態的蓋子或門，兩者情況稍有差異。

例如錄音機，普通係以蓋子打開的狀態為新式樣主體，在此場合最初以沒有蓋子狀態的六面圖來申請，其後補充透

明蓋子狀態的圖面，似可認為沒有實質變更。反之，最初以有蓋子狀態的六面圖來申請，其後補充蓋子打開狀態的圖面，是否為實質變更更有疑問。在此一場合，蓋子打開狀態所看到的錄音機的部分，如為普通機能的極常見的形狀之場合似可容許，此外大多數的情況恐怕會有實質變更之虞。

在(2)之場合，由於是將一度提出的新式樣予以具體化，所做圖面的補正，依一般原則，倘若非於無害新式樣同一性範圍內補正的話，則為實質變更。

h.在圖形中出現陰影、指示線等其他非構成新式樣的線、符號或文字等的場合，為刪除的補正，原則上非實質變更。但是，為刪除此等文字等所進行的圖面之補正，應該以和沒有文字等的地方的底色各圖均一致的方式來塗掉。倘若在文字等的地方留下不同顏色的雲形或四角形的挖空區塊之場合，由於它們將被視為花紋，故多數情況為實質變更。

i.將比例尺不同的各圖使其比例尺一致，所進行的補正，非屬實質變更。

j.必要圖面不足而予以補充的場合，在和已經提出的圖面所能想起的新式樣相比不喪失同一性的程度內者，非屬實質變更。例如右側視圖欠缺時，倘若已提出的左側視圖為無花紋，常識上可讓人想起也是無花紋的右側視圖之新式樣，這時如果補充具有混雜花紋的右側視圖，則為實質變更。

k.未依照正投影圖法所繪的圖面，以正投影圖法的圖面來補正之場合，在和最初未依正投影圖法的圖面可以想起的新式樣相比未喪失同一性的程度內，無實質變更。

l.於表現形狀或花紋為連續，或為反覆連續的圖面中，該連續狀態並不明白的場合，進行使該連續狀態讓人明瞭的圖面修正時，在和最初圖面可以想起的新式樣相比未喪失同一性的程度內，無實質變更。

m.對於線繩等中間省略的圖面，在省略處未以二根平行的虛線切斷，藉二根平行虛線來切斷的圖面來修正，非屬實

對於可以動的物品，需於創作說明作相關記載。

質變更。

n.在僅以六面圖(立體物品的場合)或二面圖(平面物品的場合)不能充分表現新式樣的場合

(i).以展開圖、擴大圖；

(ii)以積木、組木的斜視圖等；

來補充，在和先前圖面可以想起的新式樣相比未喪失同一性的程度內，無實質變更。

o.圖面等的切斷面以及切割處所の表示，或部分擴大圖面の擴大處所の表示，不完全或欠缺時，進行使其完全的補正，非屬實質變更。

p.如蓋子與本體那樣能夠分離的物品，組合起來不能充分表現新式樣的場合，則組合圖與各別構成部分之圖面均有必要，補充欠缺的一方之圖面，在和先前圖面可以想起的新式樣相比未喪失同一性的程度內，無實質變更。

q.新式樣圖面的透明部分未適當繪製，進行適當方式繪製の圖面之補正，在和先前圖面可以想起的新式樣相比未喪失同一性的程度內，無實質變更。但在此場合創作說明應對透明的處所有相關之記載。

以上敘述了有關新式樣補充或修正時是否變更實質之參考基準。由於補正前後新式樣須保有同一性，故此一非實質變更之判斷基準有嚴格界限。目前我國新式樣專利圖說中有申請專利範圍一欄，此和日本早期之意匠法，於申請書中有「登錄請求之範圍」項目類似。日本在有「登錄請求之範圍」時期，對於意匠的補正，解釋上也比僅以圖面本身做為請求範圍的現行法來得嚴格。可見補正是否實質變更的判斷，和法律規定有密切關聯。我國新式樣專利在保有申請專利範圍的情況下，關於實質變更的認定也有嚴格化的依據。

但另外有一種見解則係對補正採取較為寬鬆之立場。其中一種寬鬆的基準是，只要是在原專利圖說中有揭露的新式樣形態，且在同一物品名稱的範圍內，便可做刪除新式樣部

分構成要素(形狀、花紋、色彩)或部分構件之補正。理由是，既然在原專利圖說中已揭露該等部分構件或形態要素之新式樣，表示該部分亦為其創作之貢獻所及，准其補充或修正似無不妥。尤其是在審定公告前並不以申請專利範圍為準，而係以整份專利圖說為準，所以只要在原提專利圖說有揭露，縱然刪除部分可活動構件或形態要素，均應容許其補正。

然而，不論有無考量申請專利範圍，就原提專利圖說其實已可界定一個新式樣之內容或實質，而並不是說在不考慮申請專利範圍的情況下，新式樣之實質可以從完成品到各種部分品間做隨意的變動。這可以美國或澳洲關於發明專利的暫時申請案為例，暫時申請案雖然同樣須提出專利說明書，但可以不要有申請專利範圍。於提出正式申請案時，才附上申請專利範圍。當然該正式申請案和暫時申請案相比不能有實質變更。這時我們不能說既然暫時申請案沒有申請專利範圍，所以正式申請案的請求標的可以從完成品到部分品間任意選擇或變動。其實就暫時申請案的說明書本身已可確立其請求標的，沒有申請專利範圍只是保有審慎撰寫各種不同大小的請求項以及在符合發明單一性範圍內考量不同請求標的組合之自由度，但並不是說可以變動原來之請求標的或原申請發明之實質。

另外，縱然由完成品到部分品間之修正以仍然保持原物品的用途與機能為限，例如將有扶手的椅子(完成品)修正為扶手(部分品)並不接受，但將有扶手的椅子修正為沒有扶手的椅子，則因用途與機能相同而可接受。倘若有扶手的椅子為組合(combination)，則扶手與沒有扶手的椅子均為其次組合(sub-combination)，理論上同處於部分品的地位。欲將沒有扶手的椅子僅因仍保有椅子的用途與機能，就以非部分品視之，似很牽強。退一步言，此一沒有扶手的椅子和原申請有扶手的椅子相比，在物品的同一上給予寬認，但因有扶手與沒有扶手的椅子間，其視覺效果並不相同，亦即並無形態同

對於採取補正手段，有兩種掌握鬆緊不同之見解。

一的可能。從而此一觀點已逸脫新式樣同一性的範疇，該一修正會產生實質變更。

我國在未修法的情況下，是否可以逕採此一寬鬆之立場，存有不同看法。當然採寬鬆之做法對申請人而言是一種便利，但因偏離補正須保持新式樣同一性與不得變更實質之原則，甚至可說是一種不同的原則與政策上之考量。此種考量在普通法國家或可透過實務上的運作與解釋為之。但我國係屬成文法國家，最好能夠先有法源基礎後才來採行較好。

在寬鬆的判定標準下，其是否有法源基礎，作者仍有疑義。

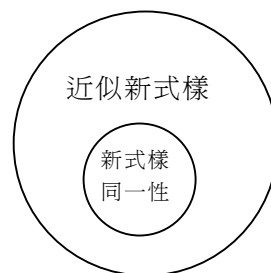
五、新式樣同一性與發明同一性之比較

我國專利可分為發明專利、新型專利與新式樣專利三種。其中發明與新型專利偏重於技術思想之創作，而新式樣專利則偏重於物品外觀設計之視覺效果。在發明與新型中也有所謂同一性，茲僅以發明為例來和新式樣同一性做比較。

發明同一性之概念通常係在判斷新穎性、新穎性喪失例外規定以及補充修正是否實質變更時運用。發明同一性主要係就申請專利範圍(claim)所記載發明的目的、技術手段與功效三方面來與引證案(或補正內容)做比較後綜合判斷。於運用發明同一性後之客體會比申請專利範圍字義所敘述的發明客體來得大。如第 3 圖所示。



第 3 圖



第 4 圖

新式樣的同一性由於不涉及純機能與技術思想上考量，故只就圖面等所呈現的物品之形狀、花紋、色彩或其結合之

內容與範圍來與引證案(或補正內容)做比較後綜合判斷。而且在新式樣中係以近似之概念擴大其保護範圍，如第 4 圖所示。

從而我們可以瞭解，在偏重技術思想的發明係以同一性擴展申請專利之範圍，而在偏重視覺效果的新式樣則係以近似的概念擴展由同一性所界定的保護範圍。反而是在功能上發明的同一性與新式樣近似性相當。

新式樣專利中之同一性與發明專利的同一性相比，雖然在法規來源上類似，在實務運用上有大的差異。此乃由於在新式樣專利中，存在著「近似」的概念，因此在新穎性、競合申請案或權利的關係中，較少論及同一性之概念。直接與新式樣同一性關連的，通常在於新穎性喪失之例外(日意 4)、申請案改請以及補正時的實質變更等場合。

在我國新式樣與發明、新型同在一部專利法中規定，雖然三者均為智慧財產權，但在本質上仍有其差異，從而產生前述之差異。

茲舉一例來看運用新式樣同一性之概念澄清專利審查實務上之爭點。在新式樣專利申請案審定公告前所做之修正，在只有一次修正的場合，判斷是否實質變更必然是以原提之專利圖說為比較之基礎，這沒有問題。但是在多次修正的場合，究竟是以原提專利圖說為基礎或以前一次經受理的專利圖說修正本為基礎，我國實務上有不同的見解。

一說認為須以原提的專利圖說為基礎，因為於審定前，所有修正本均未公告，如果以最後一次專利圖說修正本為基礎，恐怕會有由圓柱體修正成近似的六角柱體，再由六角柱體修正為近似的四角柱體，但四角柱體和圓柱體並不近似，而逸出與原提專利圖說的圓柱體之近似範圍。

另有一說則認為須以最後一次被認可的專利圖說修正本為基礎。因為實務上曾發生針對專利專責機關不接受修正而提起行政救濟的例子。如果專利專責機關不接受修正的處分被上級機關或行政法院撤銷，最後專利專責機關接受該修正

偏重技術的發明以同一性擴展申請專利範圍；偏重視覺效果的新式樣以「近似」擴展由同一性所界定的保護範圍。

本。這時就該一修正本，專利專責機關須受到上級機關決定或行政法院判決的拘束。從而不能再對該修正本視而不見，而仍堅持以原提專利圖說為比較基礎。又前述擔心由圓柱體經近似的六角柱體再修正為不近似的四角柱體之情況，主要是將近似的概念和實質變更相混淆。在實質變更的判斷中，主要係以新式樣同一性為界限，如第 4 圖所示的小圓，倘跨到近似新式樣的大圓，則明顯已逸出同一性小圓之範疇。換言之在新式樣的補充修正僅能以同一性為範疇，而不能容許補正到近似的範疇。近似的新式樣係聯合新式樣的標的，既言近似表示兩者存在有差異，故應認為已有實質變更而不准修正。倘若固守在同一性的範疇內做修正，應不致於產生前述由近似修正到不近似之情況。筆者贊同後一說之觀點。

在新式樣專利申請案之修正方面，若有多次修正場合，應以原提專利圖說或是以前次經受理之專利圖說為基礎，實務上有不同見解。

六、結論

新式樣的同一性，須就物品以及形態兩方面加以探討。僅當物品與形態均為同一時，兩新式樣始具有同一性。

和發明、新型專利的情況一樣，新式樣專利申請案於補充或修正時，不得變更原申請案之實質，亦即補正前後之新式樣須保有同一性。倘若是在公告後為補充或修正，僅以誤記事項之更正為限。

新式樣的實質，也就是新式樣內容。原申請案新式樣之內容或範圍，可以申請書有關的物品、專利圖說、圖面、模型或樣品所表現的客體來決定。

判斷補充修正時是否有實質變更乃新式樣同一性之直接運用例。基本上可認為凡是在新式樣同一性之範圍內所做的補充或修正，不會產生實質變更。

以原提專利圖說所揭露的內容為得以補充或修正之範圍，此一寬鬆做法非新式樣同一性之運用。因為原提專利圖說所揭露的內容，僅為充分條件，倘逸出新式樣同一性，縱然仍屬原提專利圖說所揭露內容，亦應因實質變更而不准補

正。如果容許補正，則是另一種審理原則與政策考量。

發明同一性與新式樣同一性雖然在法規來源以及涵意上有其類似之處，但在發明的場合，偏重技術思想，同一性較常被運用；反之在新式樣之場合，偏重在物品外觀設計之視覺效果，則是近似的概念比同一性運用的較頻繁。

只有物品與型態均為同一時，兩新式樣才有同一性。而判斷補充修正是否有實質變更就是新式樣同一性的運用
