

淺析加拿大工業設計保護制度

張雅筑*、徐銘峯**

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 Schmitzehe 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。

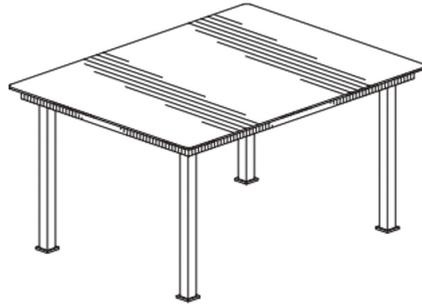


圖 4 茶几¹⁸



圖 5 汽車¹⁹



圖 6 鞋底²⁰

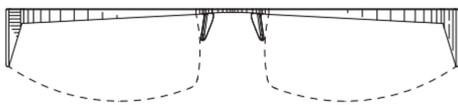


圖 7 眼鏡²¹

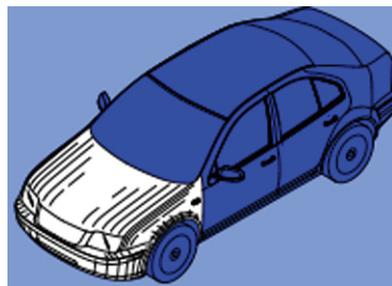


圖 8 汽車²²

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。

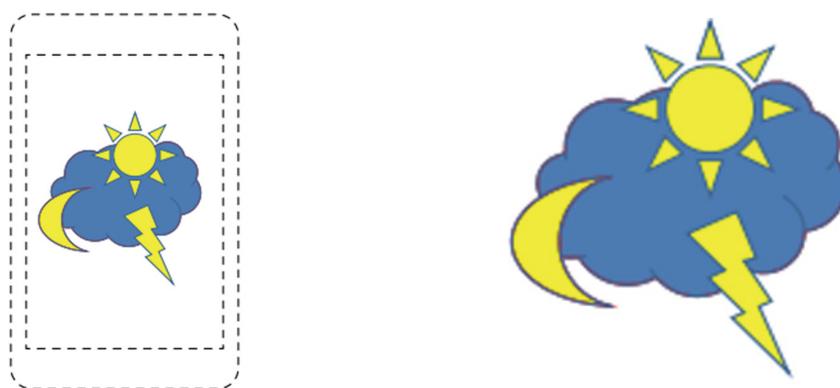
²⁰ CIPO，工業設計辦公室實務指南，48 頁，2022 年 8 月 1 日版。

²¹ 同註 18。

²² 同註 19。

(二) 圖像設計

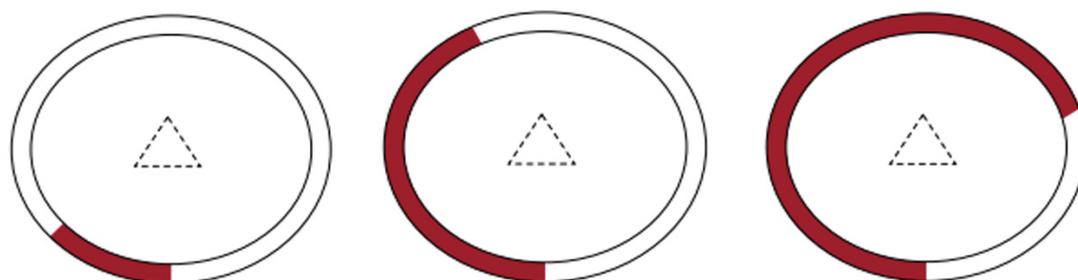
加拿大允許申請人得就電腦圖像提出設計申請案，該國電腦圖像分成如圖 9 之「電子圖像」(electronic icons)與圖 10 電腦產生之動態設計(computer-generated animated designs)，從以下案例觀察，加拿大對於圖像設計之保護仍有綁定在顯示幕的要求，但並不會強制非得在圖式中繪製出顯示幕才行。



【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。

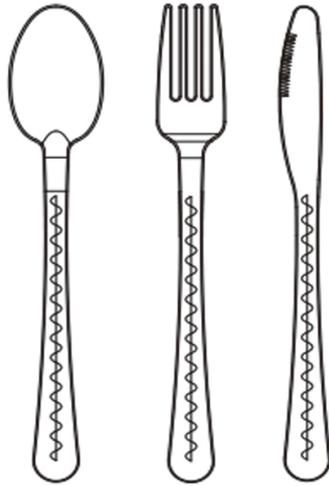


圖 11 餐具組²⁶

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

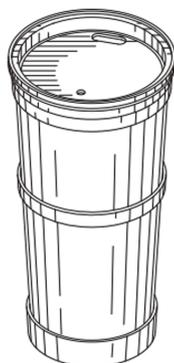
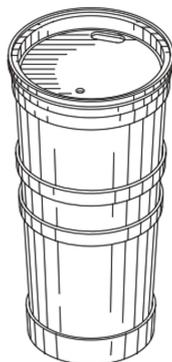
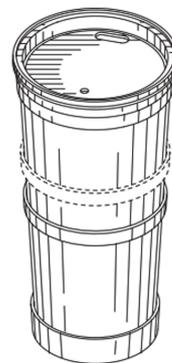
1、變體設計（Variants）

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 Rubinfeld*, 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。

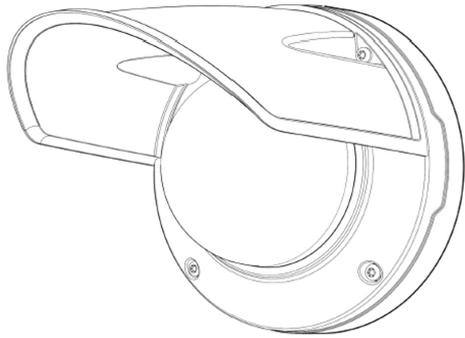


圖 17 原申請案³⁷

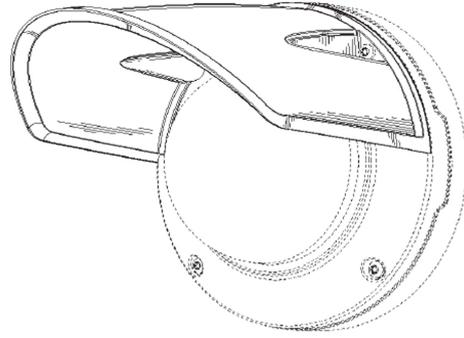


圖 18 分割案³⁸

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

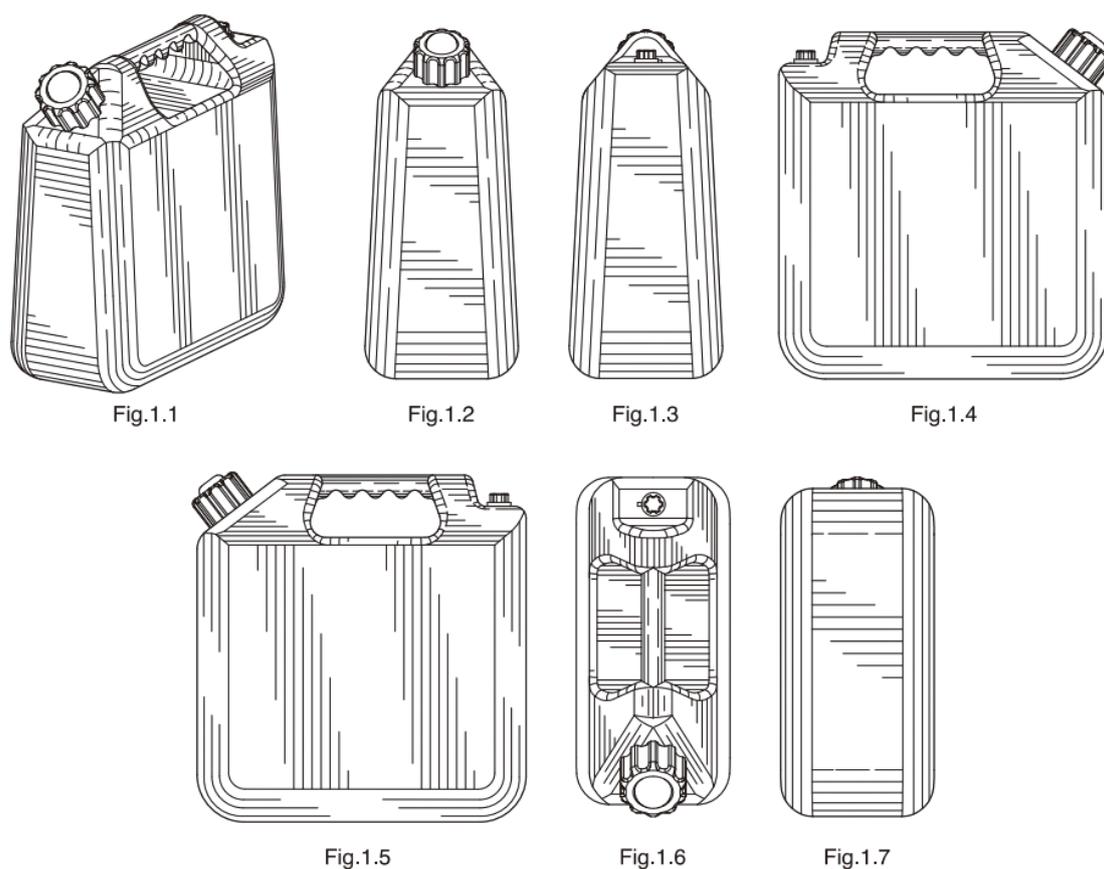
加拿大允許申請人以線稿、照片或以上組合來呈現設計圖式，但不接受以類似發明專利圖式的形式作為設計圖式，特別是尺寸、箭頭或任何說明文字皆不得出現在圖式中。而設計申請案的視圖標示係採用海牙國際註冊申請案做法，例如圖 19 揭露一個關於「容器」的設計，申請人必須在視圖下方標示「Fig. 1.1」、「Fig. 1.2」、「Fig. 1.3」……，然後

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。

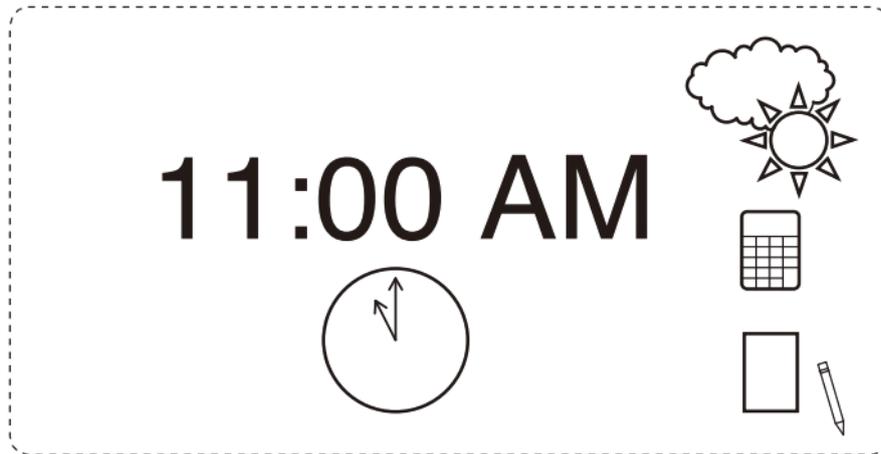


Fig. 1.1

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，只要能與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）。

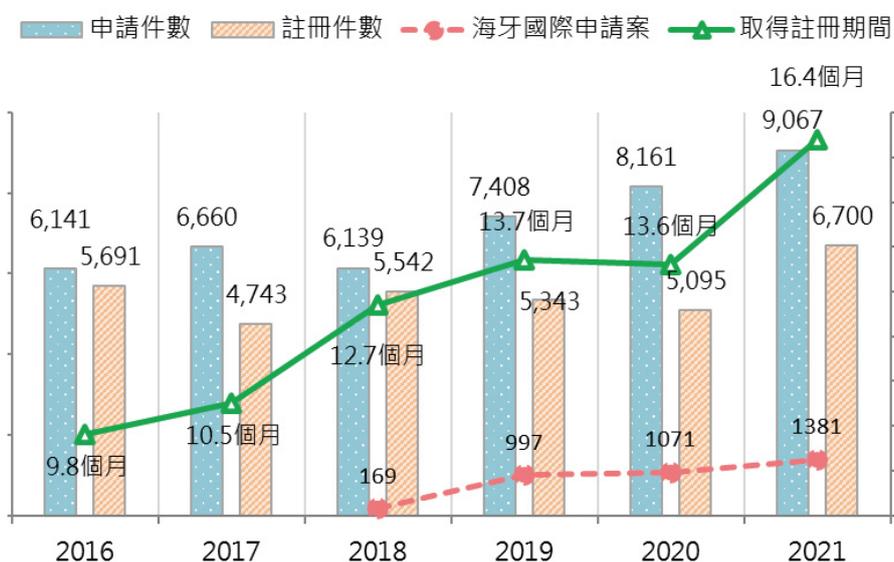


圖 21 加拿大註冊設計申請件數統計圖 (2016 年至 2021 年)

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。

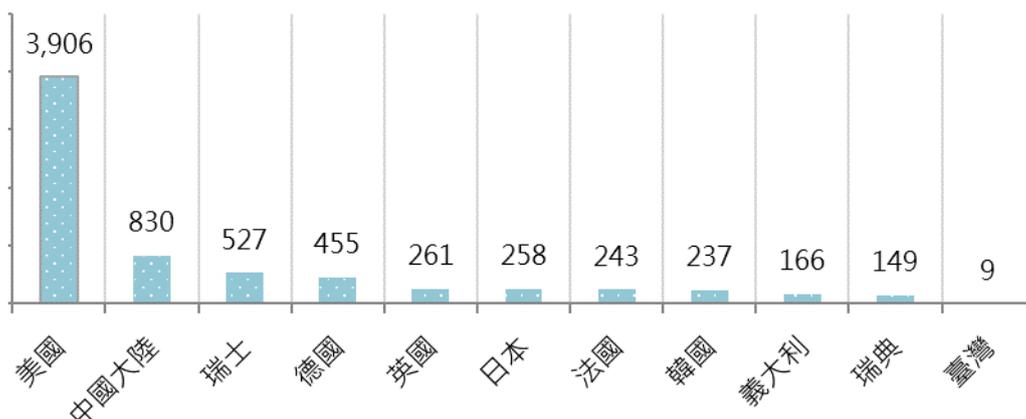


圖 23 2021 年外國人註冊設計申請件數統計圖

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. 純功能性之物品造型 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。