

日本意匠喪失新穎性之例外實務分析—— 兼評延長我國衍生設計專利申請期限 與制度鬆綁之可行性

徐銘峯

壹、前言

貳、日本意匠喪失新穎性之例外

一、制度沿革

二、實務介紹

參、分析及討論

一、日本及我國實務比較

二、延長我國衍生設計專利申請期限及鬆綁申請限制

肆、結語及建議

作者現為經濟部智慧財產局專利行政企劃組專利高級審查官。
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

本文係針對日本意匠法中「喪失新穎性之例外」制度，從歷次修法演進與現行實務操作進行深度探討，並與我國設計專利制度相互比較。另本文兼評延長我國衍生設計專利申請期限及放寬申請限制之可行性與潛在風險。

研究結果顯示，臺、日喪失新穎性之例外在「出於本意所致公開」的主張期間及「公報所為之公開」存在一定差異。在設計創作公開機制多元化的趨勢下，我國或可將衍生設計專利申請期限調整為與新穎性優惠期一致。此外，對於放寬衍生設計申請限制的議題，我國須留意對中小企業之衝擊，以期達成制度調和與權利平衡之目標。

關鍵字：設計專利、喪失新穎性或創作性之例外、優惠期、關連意匠、衍生設計專利

Design Patent、Exception to Lack of Novelty、Grace Period、Related Design、Derivative Design Patent

壹、前言

由於我國對設計專利係採先申請主義，原則上申請人必須在設計創作公開前就要先提出專利申請，否則該公開行為將成為先前技藝，從而導致他的創作喪失取得專利權的資格。然而，隨著近年來臺灣出現了「嘖嘖」這類群眾募資平台，其先透過公開設計來集資，再決定是否商品化。另外，也有透過引入外部企業或消費者協作，共同完成產品委託製造或開發的「共享經濟」，這些新興經濟模式容易導致設計在募資或開發過程就提早曝光。在這樣背景下，要如何確保設計創作公開後，又不致違反先申請原則從而錯失專利保護的機會呢？「喪失新穎性或創作性之例外」（下稱：喪失新穎性之例外），堪稱是解決此課題的救濟方案。

喪失新穎性之例外，係指在特定條件下，申請人首次公開設計創作一段期間後才提出專利申請者，該公開事實將不會導致申請專利之設計喪失新穎性之例外制度。前述所指的一段期間，又稱為「優惠期」（Grace Period），會給一段有限期間的目的是為了在保障申請人權利的同時，也要兼顧第三人對法律的預期性。

從申請角度觀察，鑒於目前我國設計專利僅提供 6 個月優惠期，這對於有意尋求設計保護的集資人或新創公司而言，其實壓力不小。舉審查實務分享，有許多被審查人員以違反新穎性核駁的設計專利申請案，其引證很可能出自於申請人自己公開逾 6 個月才提出專利申請者。然此乃非戰之罪也，畢竟從產品公開後要募集到充分資金，到開模、量產、上市，申請人需要有足夠時間來改良產品及思考是否要取得專利保護。從比較法角度觀察（表 1），美國、日本、韓國及歐盟皆提供設計專利 1 年或 12 個月優惠期。為配合新興經濟模式崛起，同時也為了和重要工業化國家進行調和，我國經濟部智慧財產局（下稱：智慧局）在本次專利法修正草案將設計專利優惠期自 6 個月放寬為 12 個月¹。

¹ 智慧財產局，公告「專利法部分條文修正草案」第 2 稿，頁 8，2025 年。

表 1 五大局設計專利優惠期一覽表

	中國大陸	美國	日本	韓國	歐盟
優惠期	6 個月 ²	1 年 ³	1 年 ⁴	12 個月 ⁵	12 個月 ⁶

從上表來看，儘管多數重要工業化國家看似把優惠期調和得很一致，但各國的適用條件及實務卻別具一格。在我國設計專利的改革歷程中，日本意匠⁷制度對我們的影響深且遠矣，本文爰以該國為研究對象分析喪失新穎性之例外實務，並藉此梳理我國設計專利未來在發展相關課題的可能性。

另外在本次專利法修正草案公聽會席間，有外界以日本提供 10 年關連意匠⁸申請期限、韓國提供 3 年近似設計⁹申請期限為由，建議我國延長衍生設計申請期限¹⁰。也有希望我國參考日本關連意匠制度開放僅與衍生設計近似，而不與原設計近似之設計申請衍生設計專利的聲音，本文會從喪失新穎性之例外補充個人觀點。

貳、日本意匠喪失新穎性之例外

以下將從制度沿革及實務運作這二個面向，就意匠喪失新穎性之例外分項說明。

一、制度沿革

意匠法對於喪失新穎性之例外曾歷經多次修法過程，本文僅列舉事由、公報所為之公開及優惠期等具本質重要性之改革作說明。

² 中國大陸專利法第 24 條參照。

³ 美國專利法第 102(b)(1) 條參照。

⁴ 日本意匠法第 4 條參照。

⁵ 韓國設計法第 36 條參照。

⁶ 歐盟設計規則第 7 條第 2 項 (b) 款參照。

⁷ 我國「設計專利」，在日本稱「意匠」，本文乃依原本名稱。

⁸ 日本「關連意匠」相當於我國「衍生設計專利」，本文乃依原本名稱。

⁹ 韓國「近似設計」相當於我國「衍生設計專利」，本文乃依原本名稱。

¹⁰ 經濟部智慧財產局，「專利法部分條文修正草案」（第 1 稿）預告期間外界之修正建議暨本局之研復說明，頁 10-11，2025 年。

（一）1926 年（大正 10 年）意匠法：導入喪失新穎性之例外

日本在大正 10 年導入喪失新穎性之例外制度，當時的立法框架是讓意匠法僅能準用特許法一項事由，即公開於展覽會才能主張喪失新穎性之例外¹¹，至於非出於本意，或因實驗所致公開，意匠法都不能準用，據說這是因為當時官方認為不需要開放如此多的例外事由來保護意匠所致¹²。不過實際情況卻恰恰相反，畢竟特許法所保護之發明是一種技術思想創作，在多數情況下，即使進行了行銷或產品宣傳，還是能將技術隱藏起來，但意匠法保護的是物品外觀，產品一旦展示出來就會讓設計曝光。

（二）1959 年（昭和 34 年）意匠法：導入出於本意及非本意所致公開

基於設計一旦公開容易遭人模仿，在申請前違反申請人意願變成先前技藝的可能性也比發明高出許多。再者，設計往往需要透過販賣、展示試作品，及提供樣品給銷售業等方式，來判斷是否符合市場需求，問題是一旦進行販賣等公開行為後才提出申請，又會遭到拒絕註冊¹³。於是日本在昭和 34 年意匠法修正中，特別針對喪失新穎性之例外訂定獨立條文¹⁴，也就是將「出於本意所致公開¹⁵」及「非出於本意所致公開¹⁶」都納入事由。

附帶一提，當時特許法¹⁷及實用新案法¹⁸喪失新穎性之例外的事由，仍維持在非出於本意所致公開、試驗及學術發表等，也就是說日本曾有一段期間特許法的喪失新穎性之例外事由比意匠法還窄。此乃因為技術思想創作一旦公開，即構成社會上技術水準的一部分，而往後的技術活動便會在此基礎向上疊加，因此，若對已公開的技術再授予專利權，將

¹¹ 大正 10 年意匠法第 25 條準用特許法第 6 條第 1 項規定。

¹² 日本特許廳編，工業所有權法（產業財產權法）逐條解說〔第 22 版〕，頁 1260，2022 年。

¹³ 同前註。

¹⁴ 昭和 34 年意匠法第 4 條參照。

¹⁵ 昭和 34 年意匠法第 4 條第 2 項參照。

¹⁶ 昭和 34 年意匠法第 4 條第 1 項參照。

¹⁷ 我國「發明」，在日本稱「特許」，本文乃依原本名稱。

¹⁸ 我國「新型專利」，在日本稱「實用新案」，本文乃依原本名稱。

對產業的技術活動造成阻礙，相較之下，意匠法保護的是外觀創作，沒有這種問題¹⁹。

（三）2011 年（平成 23 年）意匠法：排除公報所為之公開

基於日本法院判決²⁰，申請人因自身申請行為導致設計創作被刊載於公報者，不適用喪失新穎性之例外，這項實務在平成 23 年意匠法修正被法律明文化。與此同時，基於採用限定列舉界定喪失新穎性之例外事由，已無法反映技術公開形式的多樣化，日本特許法及實用新案法遂仿效意匠法規定，在同年將喪失新穎性之例外事由擴及至「出於本意所致公開²¹」，同時也明文規定，申請人向國內外提出申請被刊載於公報者，不能適用喪失新穎性之例外。

（四）2018 年（平成 30 年）意匠法修正：優惠期延長到 1 年

意匠法喪失新穎性之例外的優惠期原先只有 6 個月，考量到共同研發及產學合作頻增，導致設計從開發到商品化時間漸長，再加上美國、歐盟、韓國及新加坡等先進國家對喪失新穎性之例外的優惠期皆為 1 年²²。日本在平成 30 年意匠法修正時爰將優惠期由「6 個月」放寬到「1 年²³」。

綜上所述，本文將日本意匠喪失新穎性之例外各階段的修法重點，整理如表 2 所示。

¹⁹ 同註 12，頁 1261。

²⁰ 東京高判平成 12 年 11 月 28 日判時 1748 号 159 頁（平成 12 年（行ケ）第 331 号）〔おろし器事件〕。

²¹ 平成 30 年特許法第 30 條第 2 項參照。

²² 同註 12。

²³ 平成 30 年意匠法第 4 條第 1 項參照。

表 2 日本意匠喪失新穎性之例外的制度沿革

時間	修法重點
1926 年	導入喪失新穎性之例外制度，但僅開放展覽會公開事由
1959 年	喪失新穎性之例外事由包含「出於本意所致公開」及「非出於本意所致公開」
2011 年	申請人因自身申請行為導致設計創作刊載於公報者，不適用喪失新穎性之例外
2018 年	優惠期自 6 個月放寬到 1 年

二、實務介紹

本段將介紹日本意匠喪失新穎性之例外相關實務，將分別從事由、優惠期、主體要件、法律效果、手續依序說明。

（一）事由

1、出於本意所致公開

日本對「出於本意所致公開」喪失新穎性之例外事由，係規範在現行意匠法第 4 條第 2 項²⁴。

前述「出於本意所致公開」，不僅限於申請權人親自公開的情況，也包含在本人知悉的情況下由他人所公開的設計，例如日本曾發生過第三人向意匠申請權人購買商品，嗣後於網路販售而公開，法院依然認定該公開行為適用「出於本意所致公開」²⁵。

儘管「刊登於公報」係出自於申請權人自己的申請行為所致，似乎也能解釋為「出於本意所致公開」，但在尚未入法之前，日本法院曾以下列 3 項理由指出「刊登於公報」不能適用「出於本意所致公開」。

²⁴ 意匠法第 4 條第 2 項：「起因於有權取得意匠註冊之人的行為，而致該意匠符合第三條第一項第一款或第二款之情形者（但因刊登於有關特許、實用新型、意匠或商標公報，而致符合同項第一款或第二款規定者除外），對於該人自符合上述情形之日起一年內所提出與意匠註冊申請有關之意匠，在適用該項及該條第二項之規定時，準用前項之規定。」

²⁵ 大阪地判平成 31 年 3 月 28 日裁判所（平成 29 年（ワ）第 849 号）〔電子タバコケース事件〕。

- (1) 設計實務上，通常會在申請前先行販售以確認市場需求，此乃第4條第2項之立法目的，基於此項規定乃救濟規定，適用時要從嚴解釋。
- (2) 若該設計能夠刊載於公報，顯然可證申請權人當時已具備提出申請之準備，依據前項立法目的及從嚴解釋原則，即無再給予救濟之必要。
- (3) 基於意匠國際優先權為6個月，新穎性優惠期卻有12個月之故，若允許申請人將自己的外國公報納入喪失新穎性之例外適用範圍，恐導致投機者利用此制度實質延長意匠保護期限，如此將有違巴黎公約精神，且可能對第三人造成無法預期的損害²⁶。

日本在2011年透過修法將上開法院見解明文化，其指出若因申請權人向國內外智慧局或國際組織申請之行為，導致該設計刊載於特許、實用新案、意匠或商標公報而喪失新穎性者，該情況不適用喪失新穎性之例外²⁷。

2、非出於本意所致公開

日本對「非出於本意所致公開」喪失新穎性之例外事由，係規範在現行意匠法第4條第1項²⁸。

前述「『非出於本意』所致公開」，係指在自己意志無法支配或不知情的情況下遭到公開者²⁹。從判決實務來看，基本上只要申請權人與公開的人為不同主體，即便雙方簽訂保密協議³⁰，或存在僱傭³¹、

²⁶ 同註20（參考「特許庁総務部総務課制度審議室編，平成30年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説，頁17，2019頁」及「鈴木康平，意匠法における新規性喪失の例外規定の検討，頁87，2022年」）。

²⁷ 同註24。

²⁸ 意匠法第4條第1項：「因違反有權取得意匠註冊之人的意願，而致該意匠符合第三條第一項第一款或第二款之情形者，對於該人自符合上述情形之日起一年內所提出與意匠註冊申請有關之意匠，在適用該項及該條第二項之規定時，視為其不合同條第一項第一款或第二款之情形。」

²⁹ 斎藤瞭二，意匠法〔第2版〕，1986年，頁217。

³⁰ 東京高判昭和54年5月16日判例工業所有權法2563の37の2頁（昭和53年（行ケ）第91号）〔灰皿事件〕。

³¹ 東京高判昭和56年10月28日無体集13卷2号780頁（昭和55年（行ケ）第160号）〔人命安全防災システム事件〕。

親子關係³²，一旦公開行為有違反申請權人本意者，「非出於本意所致公開」就會成立。至於前述所稱的「公開」，係指日本國內外為公眾所知悉之設計、刊載於刊物之設計，及可透過通信線路³³等方式自由取得並得以被社會公眾利用之設計等³⁴。

最後，「非出於本意所致公開」並未就「刊登於公報」設有排除規定，這是因為一旦該設計在違反申請權人意願下刊載於公報者，即代表這是由非真正專利申請權人所提出的，此時將構成「冒認申請」之情事。對於這種情形在日本國內取得註冊之意匠權者，真正申請權人可以依意匠法規定請求權利移轉³⁵，或請求無效審判撤銷該意匠權³⁶（類似我國舉發制度）。又若該「冒認申請」係刊登於外國公報，但該設計在日本沒有提出申請者，真正申請權人向日本申請時依然可拿非真正專利申請權人的外國公報主張「非出於本意所致公開」。

（二）優惠期

主張喪失新穎性之例外的優惠期，係自公開日起1年內提出申請³⁷，因此即使是有主張國際優先權者，同樣必須自公開日起1年內向日本提出申請，方可適用喪失新穎性之例外³⁸。

（三）主體要件

主張喪失新穎性之例外的主體必須是申請權人，也就是即使該公開行為係由他人所為，只要是由申請權人提出申請，就能符合主體要件³⁹。

³² 東京高判昭和47年4月26日無休集4卷1号261頁（昭和41年（行ケ）第175号）〔農用牽引車の進行停止裝置事件〕。

³³ 這裡所指的「通信線路」，係指能以有線或無線方式進行雙向通信的電氣通信手段。因此，若僅能由單方面進行資訊傳送（例如廣播），則不包括在內（日本特許廳編，工業所有權法（產業財產權法）逐條解說〔第22版〕，頁87，2022年）。

³⁴ 意匠法第3條第1項第1款、第2款參照。

³⁵ 意匠法第26條之2第1項參照。

³⁶ 意匠法第48條第1項第3款參照。

³⁷ 意匠法第4條第1項、第2項參照。

³⁸ 日本特許廳，意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集，頁54，2023年。

³⁹ 日本特許廳，意匠審査基準第Ⅲ部第3章新規性喪失の例外，頁2，2023年。

例如申請權人甲將設計創作公開後，再將申請權讓與給乙，乙只要能在甲公開設計之日起1年內提出申請，亦能主張喪失新穎性之例外。

（四）法律效果

只要符合主張喪失新穎性之例外要件並提出申請者，該公開事實視為不屬於「已為公眾所知之設計」⁴⁰，亦不屬於「刊載於刊物及可透過通信線路使公眾利用之設計」⁴¹，也就是不能拿來作為核駁申請案不具新穎性⁴²或創作非容易性⁴³的引證文件。

除此之外，在意匠權侵害訴訟中，日本法院會參酌申請日（優先權日）前的先前技藝，針對系爭意匠與被控侵權物的共通點及差異點進行評價。但系爭意匠若有主張喪失新穎性之例外者，法院在進行共通點及差異點評價時，會將系爭意匠的公開事實自動排除在先前技藝外⁴⁴。

（五）手續

1、出於本意所致公開

申請人若要主張「出於本意所致公開」，必須在申請時就要聲明，且要在申請日起30日內提交證明書⁴⁵。請參考表3所示，前述證明書包含「公開事實」及「意匠申請權讓與或繼承事實」欄位，若設計人、公開行為時的申請權人、申請人非屬同一人時，必須在「意匠申請權讓與或繼承事實」記載他們的姓名及申請權讓與或繼承的經過。若設計人、公開行為時的申請權人非屬同一人時，要在「意匠申請權

⁴⁰ 意匠法第3條第1項第1款參照。

⁴¹ 意匠法第3條第1項第2款參照。

⁴² 意匠法第3條第1項參照。

⁴³ 意匠法第3條第2項參照。

⁴⁴ 同註25。

⁴⁵ 現行意匠法第4條第3項：「欲主張前項規定之人，須於意匠註冊申請時向特許廳長官提出記載此意旨之書面，並且，應於意匠註冊申請之日起三十日內，向特許廳長官提出能證明該意匠符合前項規定之文件（以下在本條及第六十條之七中稱為「證明書」）。但若關於同一或類似之意匠，係由具有意匠註冊申請權之二人以上之行為所致而符合第三條第一項第一款或第二款者，提出證明書時，僅需針對該些行為中最早之行為提出一份證明書即可。」

讓與或繼承事實」記載該公開行為是基於公開行為時的申請權人授意所致，例如委託公開、接受採訪所致公開都算。另外，如果申請人的設計有多次公開事實者，日本對於主張手續還有不少的計較，本文整理如下。

表 3 「證明書」空白書表⁴⁶

適用主張喪失新穎性之例外規定所提之證明書	
公開事實	公開之設計照片等 (可另附附件)
① 公開日期	
② 公開地點	
③ 公開人	
④ 公開的設計創作(需附上照片等資料)	
意匠申請權讓與或繼承事實	
① 設計人	
② 公開行為時的申請權人	
③ 申請人(記載於申請書者)	
④ 公開人	
⑤ 申請權讓與或繼承(①之人將權利經由②之人讓與給③之人)	
⑥ 公開時申請權人與公開人的關係等	
(例如：因②之人的行為而導致④之人進行公開等內容)	
茲證明上述所記載事項與事實相符。	
令和○年○月○日	
申請人○○○	

⁴⁶ 同註 39，頁 4。

(1) 相同設計複數回公開

請參考圖 1 所示，實務上，申請人可能會在多個不同時點與平台上自行公開相同或近似之設計，針對這類「複數回公開」的情況，申請人無須針對每次公開都逐一提出證明書，只需就「首次揭露申請註冊之設計」的事實提出完整證明即可涵蓋其後公開行為。

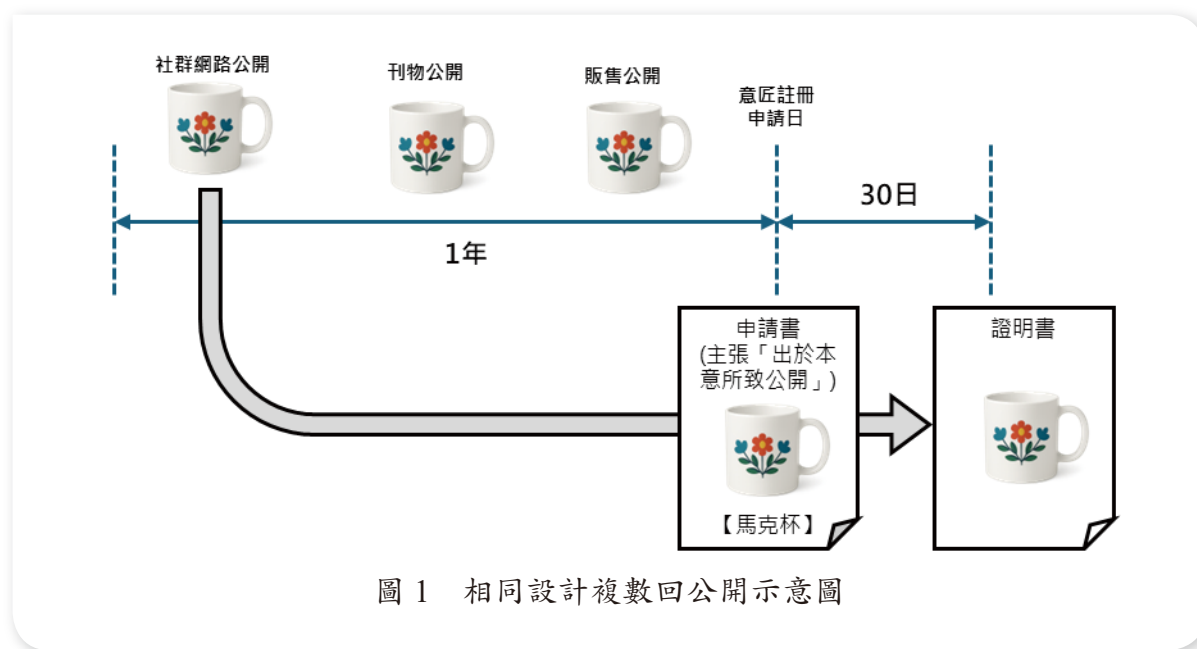
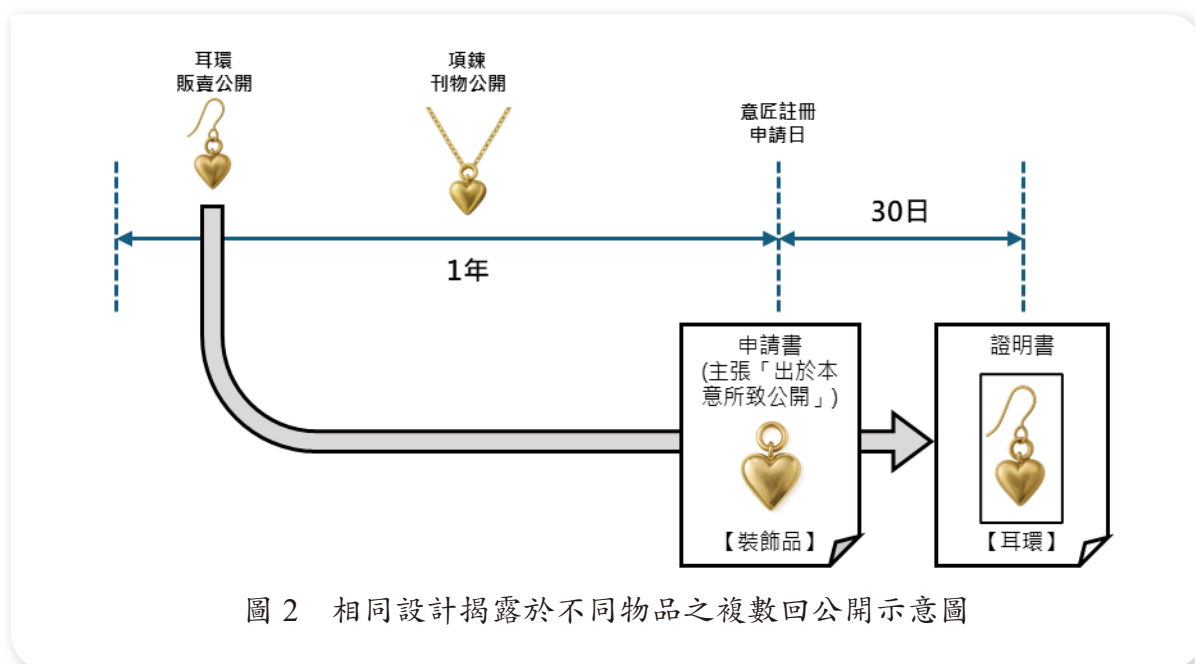


圖 1 相同設計複數回公開示意圖

(2) 相同設計揭露於不同物品之複數回公開

請參考圖 2 所示，在一些流行配件領域，申請人可能會將「裝飾品」加工在諸如「耳環」、「項鍊」等物品進行銷售或展示。此時，若申請人想就該「裝飾品」提出意匠註冊申請，而公開紀錄卻是存在於加工後的不同物品者。基於公開的加工品已揭露「裝飾品」設計，即便裝飾品未單獨展示，仍視為已公開；在這種情況下，申請人只需就「最先公開的物品」提出一份「證明書」，即可涵蓋「裝飾品」加工在不同物品後的公開行為。



（3）相同外觀實施在不同物品之複數回公開

在文創產業中，會發生將既有外觀實施在不同物品之情形，請參考圖 3 所示，申請人先後公開外觀相同的汽車「軟糖」及「玩具」，但二者因物品不同之故，可能會判斷為非近似之設計。在這種情況下，「軟糖」將無法涵蓋「玩具」的公開行為，因此如果要以「軟糖」提出意匠註冊申請，證明書務必同時載明「軟糖」及「玩具」的公開事實。否則像這種跨物品的轉用手法若屬該設計領域（此例為「軟糖」）所常見者，審查人員會以「玩具」作為創作非容易性引證文件，核駁掉「軟糖」意匠申請案。

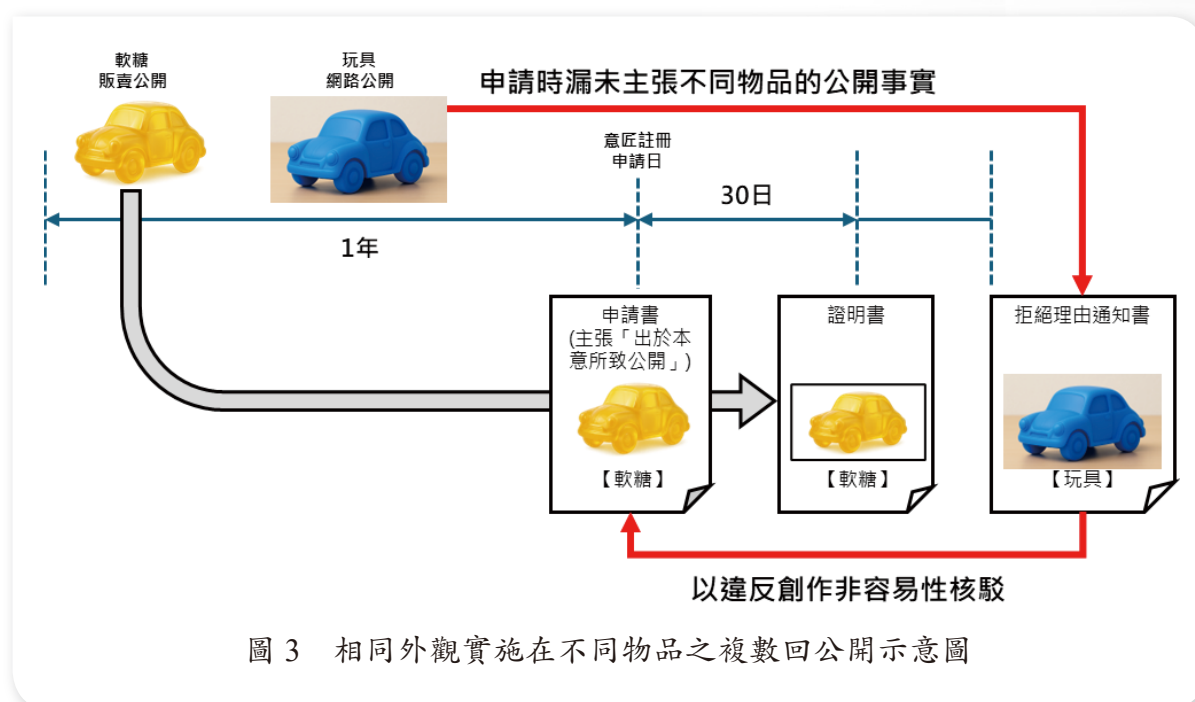
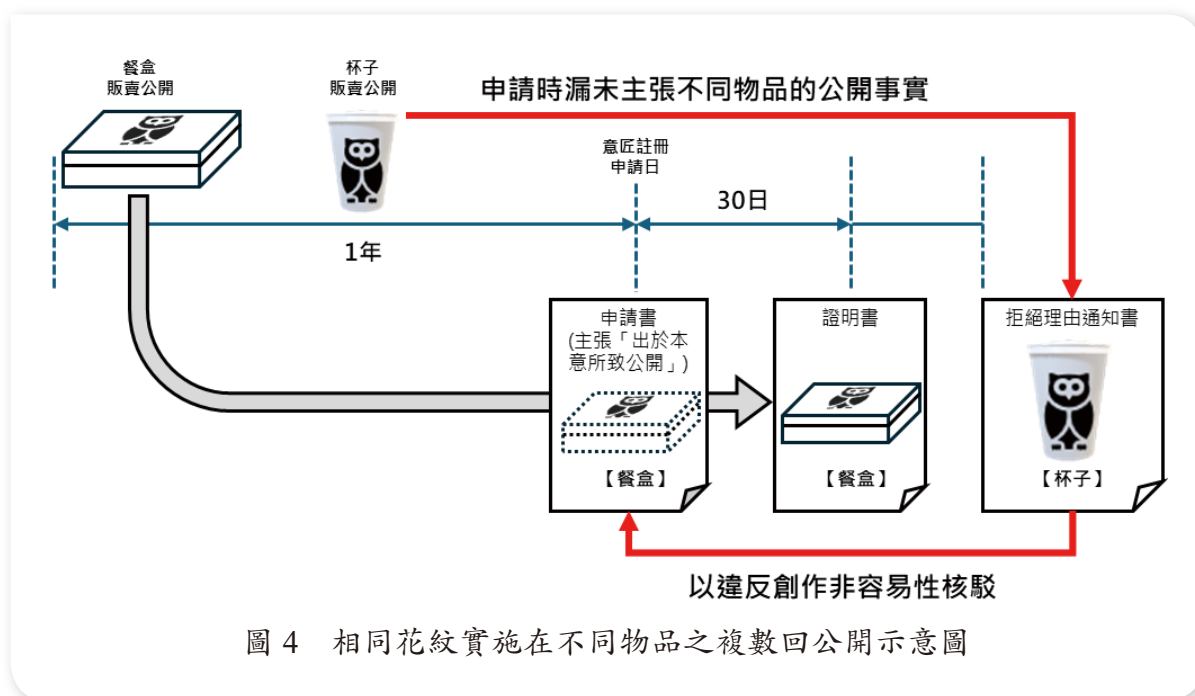


圖3 相同外觀實施在不同物品之複數回公開示意圖

（4）相同花紋實施在不同物品之複數回公開

在平面設計領域中，時常會發生將相同花紋實施在不同物品之情形，請參考圖4所示，申請人先後將相同的貓頭鷹花紋實施在「餐盒」及「杯子」，但二者因物品不同之故，應判斷為非近似之設計。在這種情況下，如果要以「餐盒」的貓頭鷹花紋提出部分意匠註冊申請，證明書務必要同時載明「餐盒」及「杯子」的公開事實。否則，審查人員會以「杯子」作為創作非容易性引證文件，核駁掉「餐盒」意匠申請案。



2、非出於本意所致公開

申請權人若要主張「非出於本意所致公開」，基於這種情形通常是由第三者違反申請權人的意願而公開，申請人應檢附相關證明文件予以證明⁴⁷。

參、分析及討論

一、日本及我國實務比較

本文進行臺、日實務比較時，將延續上開日本實務介紹的架構，依序分析二國間的異同。

⁴⁷ 同註 38，頁 58。

（一）事由

1、立法例結構

日本喪失新穎性之例外的事由，係在意匠法第4條採分項立法的方式作處理，第1項規範「非出於本意所致之公開」，第2項規範「出於本意所致之公開」。我國設計專利喪失新穎性之例外的事由，雖包含「出於本意所致之公開」及「非出於本意所致之公開」，但都把這二種事由寫在專利法第122條第3項⁴⁸。

2、商標公報所為之公開

意匠法在「出於本意所致之公開」的立法例中，有明文排除因登載於特許、實用新案、意匠或商標公報所致之公開，不得適用喪失新穎性之例外。相較之下，我國係規範在專利法第122條第4項，其指出「因申請『專利』而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者，不適用前項規定。」也就是說我國不適用喪失新穎性之例外的種類僅止於「專利」公報，前揭專利類型包括發明專利、新型專利、設計專利⁴⁹。復按專利法逐條釋義的解釋，「專利公報」所為之公開不適用喪失新穎性之例外的理由，乃是基於公報公開之目的在於避免他人重複投入經費，或使公眾明確知悉專利權範圍⁵⁰。在法無明文規定申請商標不能適用例外來看，於我國申請設計專利執商標公報主張例外並無不可。

然而，設計專利是一種物品外觀之創作，其中也包含部分設計和圖像設計專利，相較於發明、新型專利保護的是技術思想創作，設計專利保護客體其實與商標法的圖形商標、立體商標、動態商標更具重疊性，因此如果連申請人自己的發明、新型專利公報都不能適用優惠，那麼申請人自己的商標公報就更不應該用來主張喪失新穎性之例外才是。綜上所述，我國專利法第122條第4項或可修正為「因申請專利

⁴⁸ 我國專利法第122條第3項：「申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後六個月內申請者，該事實非屬第一項各款或前項不得取得設計專利之情事。」

⁴⁹ 我國專利法第2條。

⁵⁰ 經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義（110年6月版），頁396，2021年。

『或商標』而在我國或外國依法於公報上所為之公關係出於申請人本意者，不適用前項規定。」

3、非出於本意在公報所為之公開

在日本，對於從申請人處得知設計創作提出申請所致的公報公開，該國是以第三人顯非真正申請權人為由，將它定調成「冒認申請」的行為，因此真正申請權人可以依意匠法規定請求將意匠權移轉到自己名下⁵¹，或請求無效審判撤銷該意匠權⁵²。相較之下，我國審查基準規定則允許申請人（真正申請權人）拿第三人專利公報主張喪失新穎性之例外⁵³。但這會有一個盲點，就是如果第三人今天申請的是設計專利（下稱「先申請案」），那麼真正申請權人事後如果有提出一件設計專利申請案（下稱「後申請案」）並拿著「先申請案」專利公報主張例外。由於該例外的法效只能禁止審查官不能用「先申請案」專利公報核駁「後申請案」違反新穎性或創作性。但由於先申請案的專利權依然存在，如果審查人員還核准「後申請案」的話，就會發生相同或近似之設計被授予二個以上專利權，也就是俗稱的「重複專利」（double patenting），因此後申請案應以違反先申請原則為由⁵⁴，予以核駁。

前段的論理較為複雜，作者舉例說明，請參考圖 5 所示，假設甲完成杯子創作後被乙得知，且在未經甲同意的情況下向我國提出設計專利申請案，嗣後經獲准刊登於專利公報。而甲在乙設計專利公告後 6 個月內申請設計專利並主張喪失新穎性之例外，儘管審查人員不能拿乙專利公報作為核駁甲設計專利違反新穎性、創作性的引證文件，但基於相同或近似之設計有二以上專利申請案時，僅得就其最先申請者准予設計專利，審查人員還是必須以違反先申請原則核駁掉甲設計專利，否則會有「重複專利」之虞。但有一種情況例外，就是如果乙

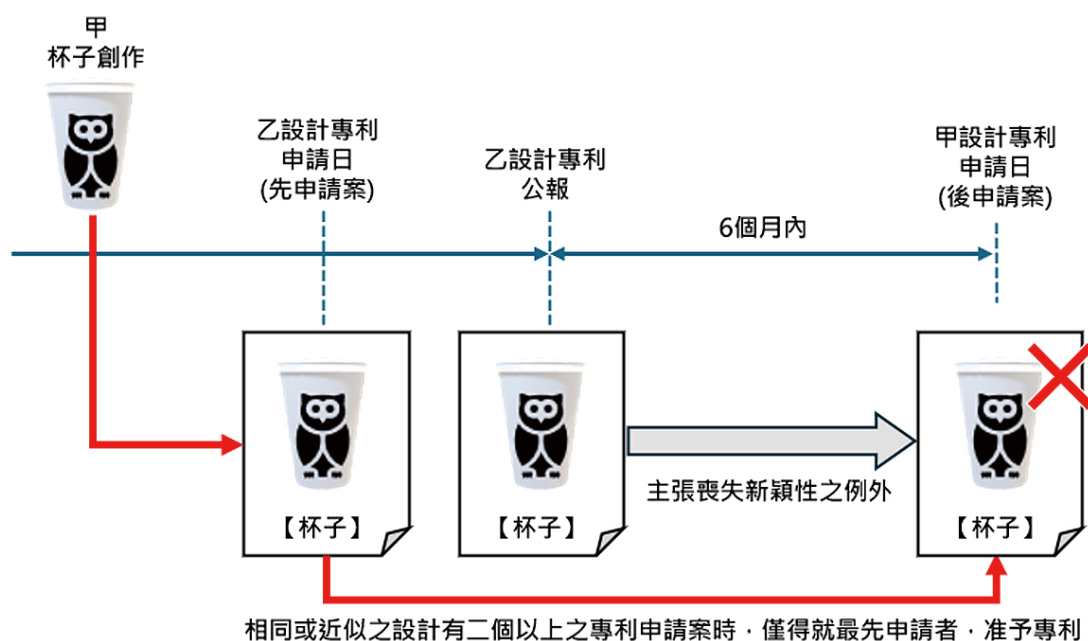
⁵¹ 同註 35。

⁵² 同註 36。

⁵³ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第三篇設計專利實體審查第三章專利要件第 4 節喪失新穎性或創作性之例外，頁 3-3-22~3-3-23，2025 年。

⁵⁴ 我國專利法第 128 條第 1 項。

在國內提出的先申請案並非設計專利，而是發明或新型專利，基於發明及新型兩種專利均係利用自然法則之技術思想之創作，設計專利係透過視覺訴求之創作，因此發明與設計之間，或新型與設計之間，均不會有重複專利的情形，此時甲主張喪失新穎性之例外，才有實益。



- 甲產出【杯子】創作
- 乙未經甲同意申請【杯子】設計專利
- 乙【杯子】設計專利刊登在專利公報
 - 甲在公告日6個月內申請【杯子】設計專利，主張喪失新穎性之例外
 - 乙設計專利公報雖排除在先前技藝之外，但由於乙設計專利未撤銷，甲設計專利仍違反先申請原則

圖 5 以第三人在國內設計專利公報主張設計專利喪失新穎性之例外示意圖

從以上案例可證，當第三人申請的是我國設計專利時，即便真正申請人持第三人專利公報主張喪失新穎性之例外，還是會因違反先申請原則而無法獲准。因此審查基準用語可以用得更精準些，例如「若該專利公報上所為之公開係出於……第三人直接或間接得知申請人之設計的技藝內容，未經申請人同意而『向我國申請發明或新型專利，或向外國』提出專利申請所導致者，且申請人於該公開後 6 個月

內申請設計專利，則申請專利之設計適用喪失新穎性或創作性之例外的優惠……。」

（二）優惠期

日本優惠期是從公開日起 1 年內提出申請⁵⁵，我國現行設計專利優惠期是從公開日之次日起算 6 個月內提出申請⁵⁶，二國優惠期起算日相差 1 天。

（三）主體要件

日本將主張喪失新穎性之例外的主體要件明定在意匠法，其必須是「申請權人」，這其中也包含受讓人或繼承人，且在主張「出於本意所致公開」時，證明書應詳列申請權讓與或繼承的經過，並交代公開人與申請人之間的關係。

我國專利法則指出主張喪失新穎性之例外的主體為「申請人」，前揭「申請人」，指具有專利申請權而具名提出專利申請之人，除了設計人外，尚包含其受讓人或繼承人、僱傭或委聘研發關係之當事人⁵⁷，但我國沒有制式書表要求申請人交代申請權移轉經過，或申請人與公開人的關係。

（四）法律效果

臺、日對主張喪失新穎性之例外之效果均有明確限定，在日本方面，申請人成功主張喪失新穎性之例外後，該公開事實不會構成意匠法第 3 條所列「已為公眾所知」或「可透過通訊方式被利用」之先前技藝。此一排除效力不僅適用於審查程序，還會延伸到意匠權侵害訴訟，也就是說主張喪失新穎性之例外的公開事實不會對系爭意匠與被控侵權物的近似判斷，帶來任何影響。

⁵⁵ 同註 37。

⁵⁶ 我國專利法第 121 條第 4 項。

⁵⁷ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理第三章專利申請人第一節專利申請權，頁 1-3-1，2022 年。

我國喪失新穎性之例外亦能排除該公開事實不作為判斷新穎性與創作性之先前技藝，但在設計專利侵權判斷是否會排除該公開事實，目前似無判例可考。

（五）手續

日本主張喪失新穎性之例外係依事由作區分，主張「出於本意公開」者，一定要在申請時聲明，並於申請日起 30 日內提交證明書，只要申請時未聲明或逾期未補送證明書，一概不受理。日本對「出於本意公開」的主張期限及證明書會有如此嚴格的要求，是因為申請時本當就可聲明而迴避的核駁理由，卻因申請人不作為導致特許廳還要為此發出拒絕理由通知書，如此不僅會增加行政成本，也會延宕申請案處理期程⁵⁸。至於「非出於本意公開」無須申請時即主張，但必需在申請書或申覆函檢附相關證明文件予以證明。

我國設計專利喪失新穎性之例外手續對申請人相對友善，不論是「出於本意所致公開」或「非出於本意所致公開」，皆未強制要求申請時就要提出聲明，亦未針對提交證明書之期間作限制，申請人可在審查階段補聲明並敘明公開事實、事實發生日及檢附相關證明即可。在現行設計專利審查實務上，智慧局審查官若檢索到能用來挑戰申請案違反新穎性或創作性的非專利文獻時，會作以下項判斷：其一，先確認非專利文獻的公開人是否為申請人；其二，非專利文獻自公開之次日起至申請日是否在 6 個月內，如果二者答案皆「是」，其自可適用優惠期之情事，審查官將排除該文獻作為核駁之引證文件。

（六）小結

綜上所述，本文將日本及我國在喪失新穎性之例外的實務比較，整理如表 4 所示。

⁵⁸ 財団法人知的財産研究所，平成 21 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「多様化するデザイン創作活動を促進する意匠制度の在り方に関する調査研究報告書」，頁 114，2010 年 3 月。

表 4 日本意匠及我國設計專利喪失新穎性之例外實務比較表

事由		日本	我國
		1. 出於本意所致公開 2. 非出於本意所致公開	1. 出於本意所致公開 2. 非出於本意所致公開
自己申請行為所致公報之公開	發明	不適用優惠	不適用優惠
	新型	不適用優惠	不適用優惠
	設計	不適用優惠	不適用優惠
	商標	不適用優惠	可適用優惠
優惠期		公開日起 1 年內	公開日之次日起算 6 個月內（未來修法後將改為 12 個月）
主體要件		申請權人	申請人
法律效果		不作為判斷新穎性及創作非容易性之先前技藝	不作為判斷新穎性及創作性之先前技藝
手續		1. 「出於本意所致公開」必須在申請時提出聲明，申請日起 30 日內提交證明書 2. 「非出於本意所致公開」只需在申請書或申覆函陳述該公開是違反本意即可	「出於本意所致公開」及「非出於本意所致公開」，皆可在申請或審查階段敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明

二、延長我國衍生設計專利申請期限及鬆綁申請限制

關於外界建議我國延長衍生設計專利申請期限及鬆綁申請限制，或許外界會認為，這不過就是把衍生設計申請期限從原設計專利公告前再延長個幾年，然後開放僅與衍生設計近似的設計也能取得專利權，有這麼難？本段就從日本關連意匠制度近期改革，次而以喪失新穎性之例外的觀點向大家說明作者疑慮。

（一）關連意匠申請期限及註冊範圍的改革

請參考圖 6 所示，日本在 1998 年（平成 10 年）導入關連意匠制度之初，對於關連意匠申請期限的要求是必須與本意匠同日申請才行⁵⁹。也就是「先申請原則的例外」僅適用於同一人同日申請的 2 件以上近似之申請案，但在本意匠申請後就不能再提出關連意匠申請。請參考圖 7 所示，到了 2006 年（平成 18 年），日本將關連意匠的申請期限放寬到本意匠公告日之前⁶⁰。也就是「先申請原則的例外」擴大適用到同一人在不同日所提之先申請案，但在本意匠公告後就不能再提出關連意匠申請，由於我國專利法第 127 條第 3 項指出「申請衍生設計專利，於原設計專利公告後，不得為之。」此時日本關連意匠與我國現行衍生設計專利申請期限是相同的。

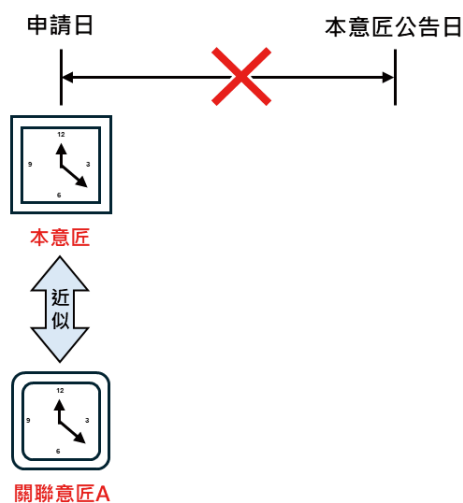


圖 6 平成 10 年意匠法關連意匠申請期限示意圖

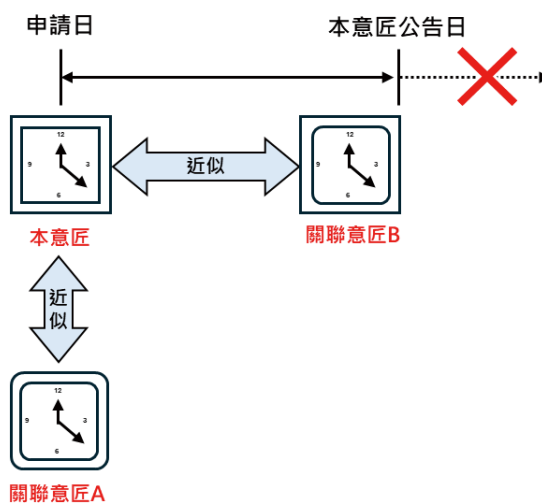
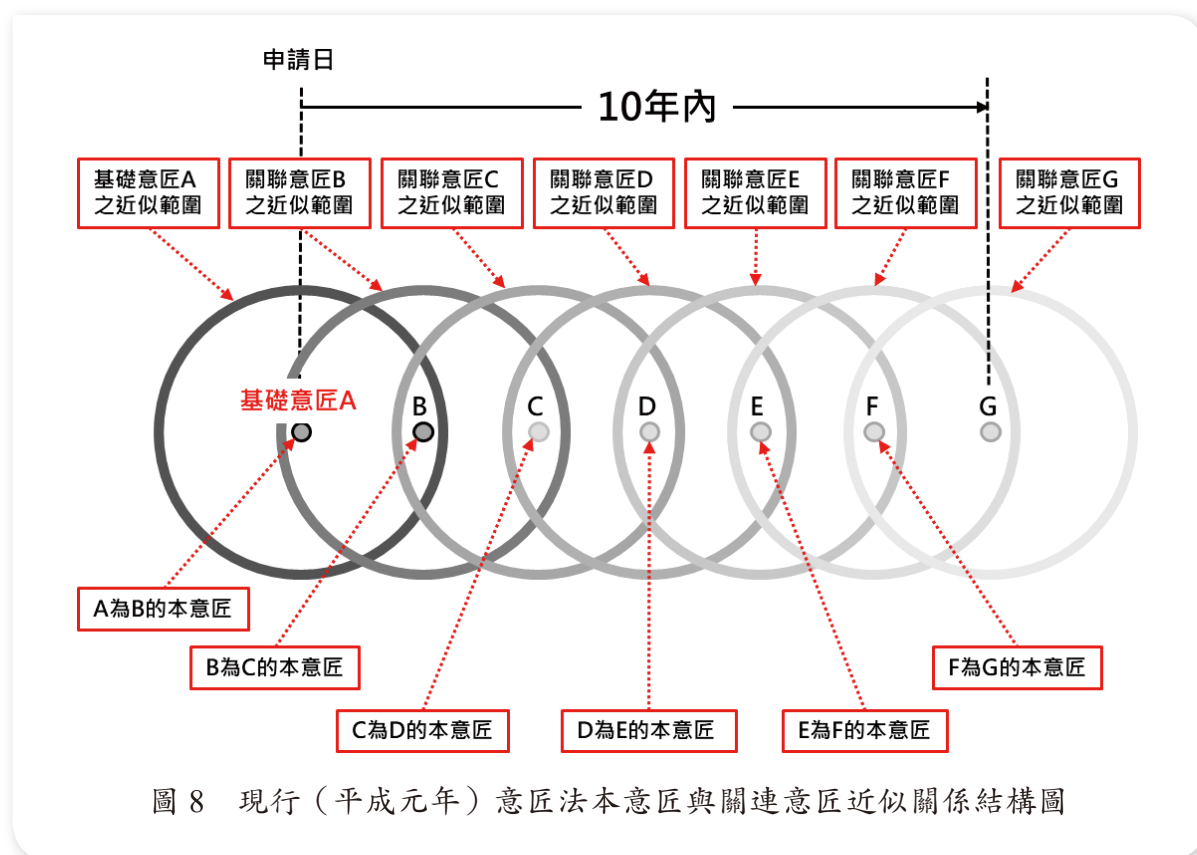


圖 7 平成 18 年意匠法關連意匠申請期限示意圖

⁵⁹ 平成 10 年意匠法第 10 條第 1 項參照。

⁶⁰ 平成 18 年意匠法第 10 條第 1 項參照。

然而，為了扶持汽車產業的發展，日本於 2019 年以關連意匠申請期限無法跟上設計迭代演進為由，將關連意匠申請期限大幅放寬到基礎意匠（最早申請的本意匠）申請日起算 10 年內⁶¹，此外也開放僅與關連意匠近似之設計仍得取得註冊，也就是允許多個本意匠的存在⁶²。請參考圖 8 所示，日本在放寬關連意匠的申請期限及註冊範圍後，本意匠與關連意匠的近似關係已演化成前所未見的鏈狀結構，這也導致關連意匠快變成全世界最難操作的制度。不僅如此，考量關連意匠申請期限大幅延長，勢必會發生申請前已有近似於本意匠或其他關連意匠實施品公開的情形，為了避免關連意匠因此遭到拒絕註冊，日本還為此量身訂做了例外條款，其指出在申請註冊之關連意匠申請日前，若申請人自己的公知設計與「本意匠」、或權利未消滅之「其他關連意匠」構成相同或近似者，該公知設計不得用來作為核駁申請註冊之關連意匠的引證文件⁶³。



⁶¹ 意匠法第 10 條第 1 項參照。

⁶² 意匠法第 10 條第 4 項參照。

⁶³ 意匠法第 10 條第 2 項、第 8 項參照。

（二）政策風險評估

如果將日本關連意匠移植到我國設計專利制度，請參考圖 9 所示，若我們把討論範圍簡化到只有一個原設計及一個衍生設計，並且開放原設計公告後仍可申請衍生設計，為了避免原設計申請後它的實施品導致衍生設計專利申請案喪失新穎性，假設我國提供衍生設計 10 年申請期限，那麼優惠期就該有 10 年，如果沒這種配套衍生設計只是一具空殼。常有人說量變會帶來質變，在法律層面來看，如此將導致我國衍生設計從「先申請原則的例外」擴張到「喪失新穎性之例外」，這項變更除了會涉及專利法以新穎性創作為核心的原則外，還會演變成「獨立案或原設計」優惠期只有 1 年，但「衍生設計」優惠期卻有 10 年的怪現象。再者，我國若進一步開放僅與衍生設計近似而與原設計不近似之設計取得專利權，也會削弱衍生設計向來都是以原設計為基礎的核心架構，導致第三人法律預期不確定性大增，甚至可能連申請人自己都不知道鏈狀結構的末端會變成甚麼樣子。

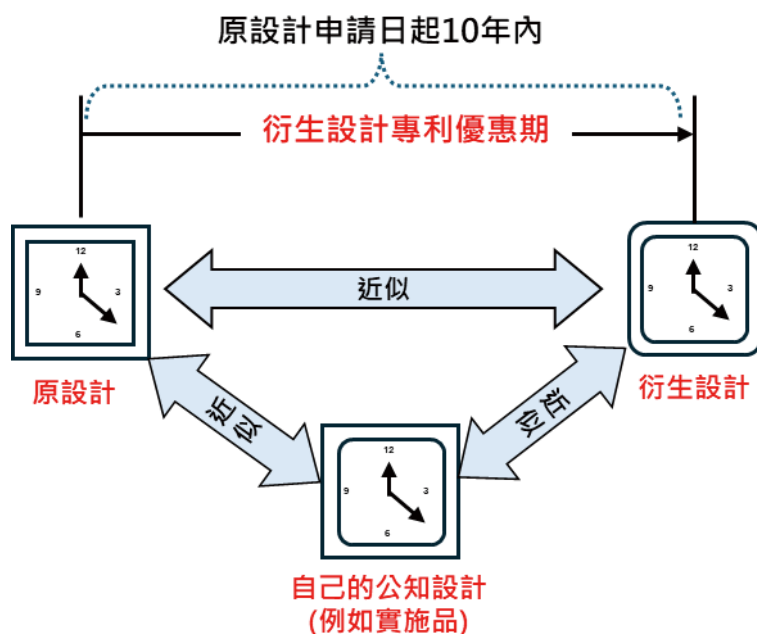


圖 9 衍生設計專利申請期限及其優惠期示意圖

需要澄清的是，作者不是反對延長我國衍生設計專利申請期限，如果真要調整，申請期限理應和我國設計專利優惠期延長到 12 個月看齊，否則就會發生「獨立案或原設計」和「衍生設計」優惠期不一的鴻溝。因此衍生設計申請期限除了現行必須在原設計專利公告前為之外，隨著我國設計專利初審審結期間已逐年下滑至 6.6 個月⁶⁴，作者認為下一次修法時可考慮開放自原設計申請日起 12 個月內亦得申請衍生設計專利的制度，如此申請人在原設計申請日後若有公開事實者，於申請衍生設計專利亦可適用喪失新穎性之例外，這種期限設計才會合理。

肆、結語及建議

一、結語

本文乃是以日本意匠喪失新穎性之例外為題，綜合筆者多年觀察，並參酌特許廳資料及法院判決分析該國實務。若將臺、日喪失新穎性之例外制度進行比較，二國在「『出於本意所致公開』的主張期間」及「公報所為之公開」存在一定差異。

在日本，若要以「出於本意所致公開」作為主張喪失新穎性之例外事由者，申請人務須在提出意匠申請案同時聲明，且申請註冊之外觀或花紋有應用在不同物品之公開事實者，記得秉持「寧濫勿缺」的策略，把所有公開事實如實記載於意匠申請書，否則容易發生憾事。

二、建議

（一）喪失新穎性之例外

在我國，考量商標與設計專利的同質性遠高於發明或新型專利，「公報所為之公開」除了專利公報之外，商標公報似乎也應納入。另基於真正申請人持第三人在我國之設計專利公報主張例外者，即便主張成功也

⁶⁴ 經濟部智慧財產局，113 年智慧財產局年報，頁 24。

會因違反先申請原則而無法獲准，如果審查基準可以把前提說清楚些，適用上會較為明確。

（二）延長衍生設計專利申請期限

對於延長我國衍生設計專利申請期限，本文向大家演繹這項制度要和優惠期做配套，否則只會事倍功半。如果硬要改，拙見認為可以在不牴觸新穎性優惠期前提下，將我國衍生設計專利申請期限同步延長到 12 個月，提供申請人另一種選擇。

（三）鬆綁衍生設計專利申請限制

在開放僅與衍生設計近似，而不與原設計近似之設計申請衍生設計專利上，考量我國中小企業家數占全體企業超過 98% 之故，這會讓大企業可好整以暇地無限延伸近似範圍，如此恐會限制中小企業的設計自由度，這絕非兒戲，畢竟連韓國也不敢開放，因此作者對這項議題是抱持戒慎恐懼、而非來者不拒的思維來看待。不過從外界對於本次專利法修正草案所提建議來看，作者還是要對實務界對國內外制度的了解表達欽佩，如果沒有大家的幫忙，這次設計專利的改革勢將充滿荊棘，在此也期待我國專利法修正草案能順利通過，讓這種在臺灣看不見的專利，能有最完美的平凡。