

我國衍生設計制度與日本關連意匠制度之差異探討

徐嘉鴻* 劉信邦** 呂正和*** 魏鴻麟****

摘要

我國於2013年新專利法開始施行後，新開放的標的，如部分設計、圖像設計、成組設計、衍生設計等，申請量也都逐漸提升。其中衍生設計制度的引進，乃參考美國設計專利之同一設計概念與日本意匠法中關連意匠之法律規定，本文乃針對我國的衍生設計制度與日本的關連意匠制度進行審查實務之差異研究。

我國與日本的設計專利制度，都是採「先申請原則」，故一項設計僅能授予一項專利權，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。但由於產業界在開發新產品時，通常在同一設計概念下會發展出多個近似之產品設計，或就同一產品先後進行改良而產生近似設計，為考量這些同一設計概念下之近似設計，或是日後改良之近似設計，其具有與原設計同等之保護價值，應給予同等之保護效果，故在兩國專利法規定，同一人有二個以上近似之設計，得分別申請專利，以保護設計專利權人的權益，此是不受「先申請原則」要件之限制的一種特殊申請態樣制度。

此制度，同一人有二個以上近似之設計，可分別申請專利，即我國專利法第127條規定之「衍生設計」或為日本意匠法第10條規定之「關連意匠」，本文針對兩國之同一人有二個以上近似之設計制度進行審查實務之差異比較，對於設計定義、揭露方式、近似的判斷等議題進行深入探討，最後再以日本特許廳登錄案例詳加分析兩國在審查實務差異與所面臨的問題。

關鍵字：設計專利、衍生設計、關連意匠、近似設計

收稿日：102年11月27日

* 作者徐嘉鴻現為經濟部智慧財產局專利一組專利審查官。

** 作者劉信邦現為經濟部智慧財產局專利一組專利助理審查官。

*** 作者呂正和現為經濟部智慧財產局專利一組專利約聘審查委員。

**** 作者魏鴻麟現為經濟部智慧財產局專利一組專利高級審查官兼科長。

壹、前言

我國專利法第一條明定「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。」即可明瞭國家制定專利法之目的，除保障專利權人利益外，透過技術公開，可避免他人重複研發，並經由授權機制利用此一技術，使大眾分享創作成果的好處，進而促進社會整體產業進步。

過去我國設計專利參考日本的意匠專利制度甚多，許多審查實務的判斷與操作都較為雷同，然而隨著時代的演進、各國設計專利蓬勃發展以及跨國企業到各國申請比例增加，申請態樣越趨複雜而多變，且我國於2012年新專利法開始施行後，新開放的標的，如部分設計、圖像設計、成組設計、衍生設計等，申請量也都逐漸提升。其中衍生設計制度的引進，乃參考美國設計專利之同一設計概念與日本意匠法中關連意匠之法律規定。因此，本文乃針對我國的衍生設計制度與日本的關連意匠制度進行審查實務之差異研究。

我國與日本的設計專利制度，都是採「先申請原則」，故一項設計僅能授予一項專利權，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。但由於產業界在開發新產品時，通常在同一設計概念下會發展出多個近似之產品設計，或就同一產品先後進行改良而產生近似設計，為考量這些同一設計概念下之近似設計，或是日後改良之近似設計，其具有與原設計同等之保護價值，應給予同等之保護效果，故在兩國專利法規定，同一人有二個以上近似之設計，得分別申請專利，以保護設計專利權人的權益，此是不受「先申請原則」要件之限制的一種特殊申請態樣制度。

此制度，同一人有二個以上近似之設計，可分別申請專利，即我國專利法第127條規定之「衍生設計」或為日本意匠法第10條規定之「關連意匠」，本文針對兩國之同一人有二個以上近似之設計制度進行審查實務之差異化比較，對於設計定義、揭露方式、近似的判斷等議題進行深入探討，最後再以日本特許廳登錄案例詳加分析兩國在審查實務差異與所面臨的問題，希望本文能提供我國未來修訂相關法規及審查基準之參考。

貳、設計定義之差異比較

一、二個以上近似之設計

(一) 台灣

考量申請人以同一設計概念或是日後改良二個以上之近似設計，其具有與原設計同等之保護價值，應給予同等之保護效果，專利法規定同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利，以保護設計專利權人的權益。

我國專利法第127條第1項所規定之衍生設計專利，係指同一人就二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利，不受「先申請原則」要件之限制，如圖1所示。

專利法第127條第4項則規定，同一人不得就與原設計不近似，僅與衍生設計近似之設計申請為衍生設計專利。此明定衍生設計必須與原設計近似。

惟有下列情事之一者，應以不符衍生設計之定義為理由，不予衍生設計專利：

1. 衍生設計與原設計完全相同，即物品相同且外觀相同者；
2. 衍生設計與原設計不近似，即物品不相同亦不近似，或外觀不相同亦不近似；
3. 在原設計尚未取得權利之申請過程中，原設計已撤回申請、已經審定不予專利或逾限未領證繳費者。

原設計(公告號D156511)



衍生設計(公告號D156512)



圖1 原設計與衍生設計之圖例

本月專題

我國衍生設計制度與日本關連意匠制度之差異探討

(二) 日本

日本意匠法第10條規定，近似於意匠登錄申請人從自己之意匠登錄申請中所選擇之一意匠(本意匠)之意匠，得申請「關連意匠」來意匠登錄。此關連意匠係提供同一人於一定時間內創作之複數個近似意匠之登錄制度，其必須符合以下條件：1. 所申請之關連意匠須與本意匠為同一申請人；2. 所申請之關連意匠須近似於本意匠之設計，如圖2所示¹。

而意匠法第10條第2款規定，如果所申請之關連意匠僅和其他關連意匠相互近似，而不與本意匠近似，是不能以關連意匠提出申請。

值得注意的是本意匠如已核准完成登錄，但尚未公告，該本意匠如將其意匠權設定專用實施權時，其申請的關連意匠是不可得取得意匠登錄。主要是因為專用實施權必須以本意匠與關連意匠一起實際執行，如果要設定專用實施權，可以先將本意匠之專用實施權解除，等到關連意匠完成登錄後，再與本意匠一起設定專用實施權²。



¹ 日本特許廳，「特許行政年次報告書 2000 年版，第 1 部 新産業創出と特許制度」，頁 35，2001 年。

² 日本特許廳，「意匠審査基準」，頁 121，2011 年。

二、申請時點

（一）台灣

我國的衍生設計為與原設計近似之設計，不論同時或先後提出申請者，衍生設計之申請日自不得早於原設計之申請日。另外，由於經核准公告之專利申請案，即成為其他申請案之先前技藝，因此為維護公眾之權益，對於原設計專利公告而成為公眾所知悉之先前技藝後，縱為同一人所申請，亦不得再以近似之設計申請衍生設計專利。亦即，衍生設計之申請，必須於原設計已提出申請之日（包括原設計申請當日）起，且於原設計專利公告日之前，始得為之，如圖3所示；衍生設計所主張之優先權日亦不得早於原設計之申請日（主張優先權者，不得早於其優先權日）³。

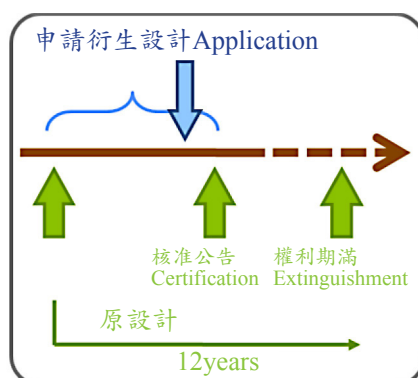


圖3 衍生設計之申請時點

（二）日本

意匠法第10條規定，該關連意匠之意匠登錄申請日限於該本意匠之意匠登錄申請日後，依第20條第3項之規定登載該本意匠之意匠登錄申請之意匠公報發行日前時，不論第9條第1項或第2項之規定得取得意匠登錄。

換言之，在登錄本意匠的意匠公報發行前，關連意匠可以在本意匠提出申請後（包括本意匠申請當日）再提出，惟本意匠如有設定專用實施權時，則不能再

³ 經濟部智慧財產局，「專利審查基準」，頁3-11-1，2013年。

本月專題

我國衍生設計制度與日本關連意匠制度之差異探討

提出關連意匠申請，除非先註銷其專用實施權的設定。值得注意的是，一般意匠或秘密意匠均須在公報發行之前申請⁴，如圖4所示。

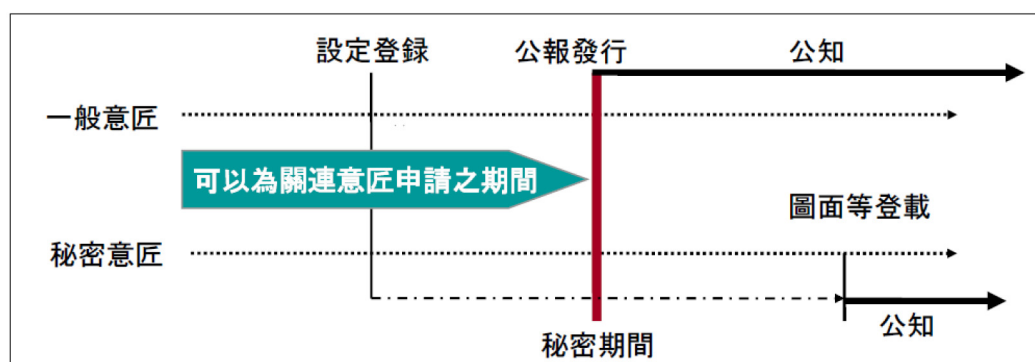


圖4 關連意匠之申請時點

一、小結

日本因有秘密意匠制度，所以在申請時點上，關連意匠須在第一次公報發行之前（僅刊登本意匠之基本登錄資料，並無刊登揭露圖面內容）申請。而我國並無此制度，其在核准之後僅只有一次公告，衍生設計同樣是必須在原設計專利公告日之前申請。

就權利的效果而言，衍生設計與關連意匠之專利權均可單獨主張，且及於其個別之近似範圍。如圖5所示，如果有第三者之物品與本意匠不近似，但與其關連意匠近似，就可以以關連意匠來行使其權利⁵。

衍生設計與關連意匠之專利權期限亦均始於其公告日，而與原設計或本意匠專利權期限同時屆滿。由於衍生設計專利權有其獨立之權利範圍，縱使原設計專利權有未繳交專利年費或因拋棄致當然消滅者，或經撤銷確定者，衍生設計專利仍得繼續存續，不因原設計專利權經撤銷或消滅而受影響。

⁴ 日本特許廳，「意匠の審査基準と意匠制度の有効活用，当日説明資料」，頁47，2012年。

⁵ 日本特許廳，「意匠の審査基準と意匠制度の有効活用，当日説明資料」，頁45，2012年。



(一) 台灣

申請衍生設計專利除應於原設計申請案公告前為之外，其申請人應與原設計申請案之申請人同一，如不同一者，原設計申請案應辦理專利申請權讓與登記。有關設計名稱與一般設計專利之記載原則相同，但衍生設計之設計名稱無須與其原設計完全相同，如圖6所示。

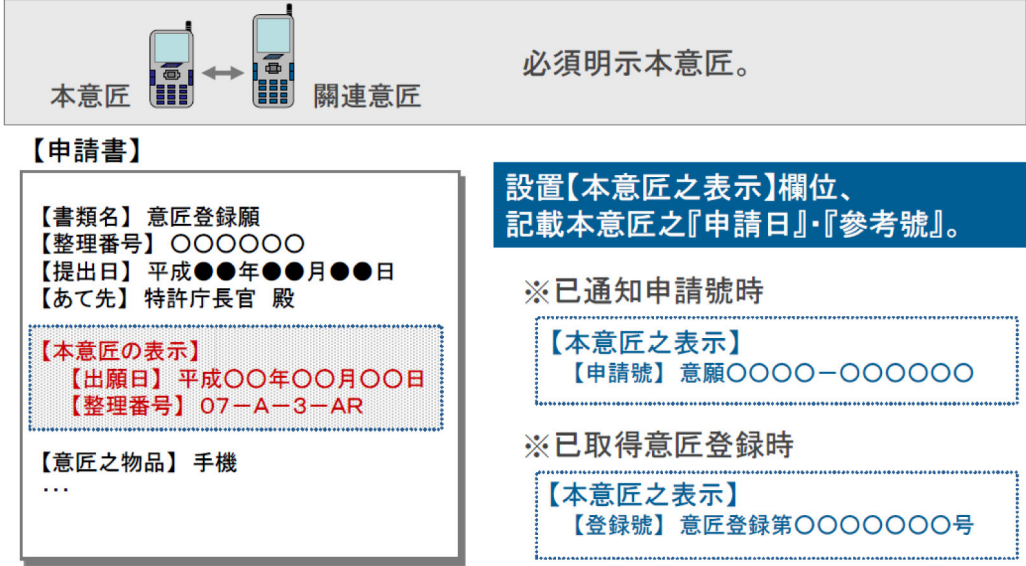
圖6 衍生設計之申請書記載示意圖

本月專題

我國衍生設計制度與日本關連意匠制度之差異探討

(二) 日本

關連意匠申請之基本欄位填寫，必須明確記載本意匠之申請日及申請案號或登錄號，如圖7所示。



必須明示本意匠。

【申請書】

【書類名】 意匠登録願
【整理番号】 ○○○○○○
【提出日】 平成●●年●●月●●日
【あて先】 特許庁長官 殿

【本意匠之表示】
【出願日】 平成○○年○○月○○日
【整理番号】 07-A-3-AR

【意匠之物品】 手機
...

※已通知申請號時

【本意匠之表示】
【申請號】 意願○○○○-○○○○○

※已取得意匠登録時

【本意匠之表示】
【登録號】 意匠登録第○○○○○○○号

設置【本意匠之表示】欄位、
記載本意匠之『申請日』・『參考號』。

圖7 關連意匠之申請書記載示意圖

此外，本意匠的內容可能因補正、追加、刪除等變更，對應於審查時近似與否之判斷結果，關連意匠於申請後也應做相對之補正⁶。

二、說明書

(一) 台灣

申請設計專利之說明書，其內容應包含設計名稱、物品用途及設計說明；其中，若物品用途或設計說明已於設計名稱或圖式表達清楚者，得不記載。申請衍生設計，其設計名稱亦應明確、簡要指定所施予之物品，並應與申請專利之設計內容一致，不得冠以無關之文字。

而衍生設計之設計名稱無須與其原設計完全相同，例如申請鋼珠筆為原申請案鋼筆之衍生設計，其設計名稱應記載為「鋼珠筆」，不須改為「鋼筆衍生

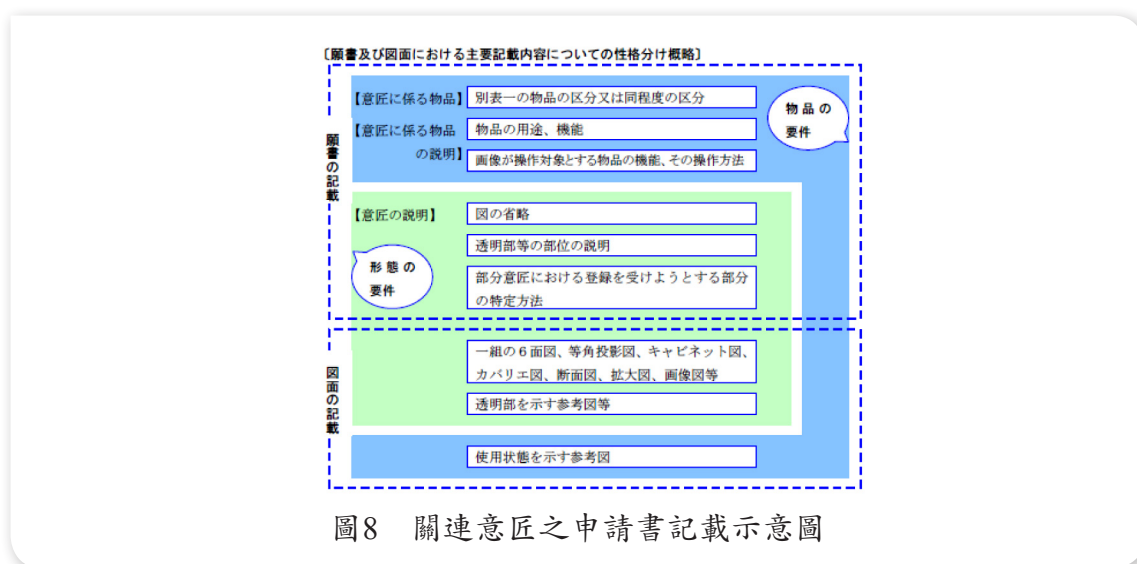
⁶ 日本特許廳，「意匠の審査基準と意匠制度の有効活用」，頁120，2012年。

一」，俾與申請專利之設計內容一致。

由於衍生設計係與原設計為近似之設計，其態樣包括近似外觀應用於相同或近似物品，或相同外觀應用於近似物品。因此，若為近似物品者，得於衍生設計說明書中之物品用途欄位載明其與原設計所應用物品近似之相關說明或其差異部分；若為近似外觀者，得於衍生設計說明書中之設計說明欄位載明其與原設計外觀近似之相關說明或其差異部分。

（二）日本

日本意匠之申請基本上無說明書，其申請書與圖面記載內容區分，如圖8所示⁷；另外，申請人在申請意匠登錄或請求審判時，可將意匠特徵記載在特徵記載書，如圖9所示⁸，供特許廳審查官參考，惟此意匠特徵之記載並非強制規定，申請人可選擇不記載。



⁷ 日本特許廳，「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」，頁7，2013年。

⁸ 日本特許廳，「知的財産権制度入門」，頁231，2013年。

本月專題

我國衍生設計制度與日本關連意匠制度之差異探討

【書類名】	特徴記載書
【提出日】	平成〇〇年〇〇月〇〇日)
【あて先】	特許庁長官 殿
【事件の表示】	
【出願番号】	意願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【意匠登録出願人】	
【識別番号】	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
【住所又は居所】	東京都千代田区霞が関3-3-3
【氏名又は名称】	意匠株式会社
【代表者】	意匠太郎 印又は識別ラベル
【意匠の特徴】	本願意匠は、自然動物であるペンギンをモチーフとして創作されているが、頭部においては、くちばしを半球状にふくらませ、目の周囲をデフォルメするなどの造形処理がなされていて、実物のペンギンの頭部の形態をそのまま模したものではない。又、本願意匠の基本構成もペンギン全体のプロポーションから大きく相違し、そのデフォルメに創作があるものである。
【説明図】	図を挿入 説明図の記載は任意です。

圖9 特徴記載書

三、圖式

(一) 台灣

申請衍生設計，其圖式亦須符合專利法有關設計專利圖式之揭露要件。可參考圖10所示之案例。

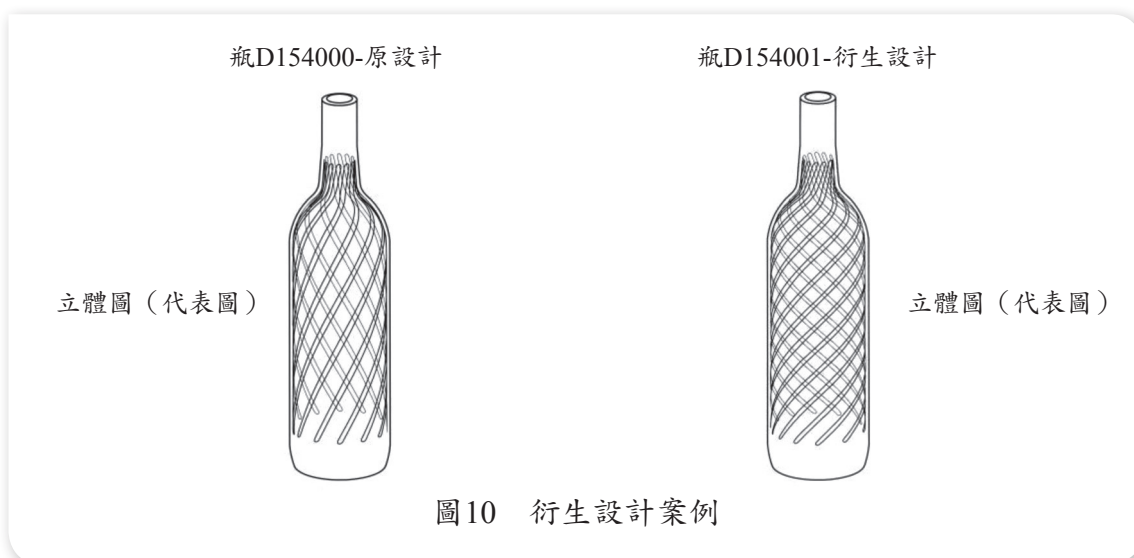
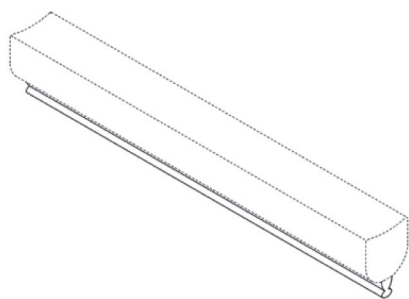


圖10 衍生設計案例

（二）日本

關連意匠之圖式要求與一般意匠之申請相同，其圖面需能表現出物體的六面視圖，以實線繪製。如申請部分意匠時亦以實線繪製欲主張保護的部分，虛線表示實施或應用於非主張設計部分之物品，如圖11所示，另可以一點鎖線框選出欲保護的範圍，關於操作部分的說明，可以「參考圖」方式記載。而有關圖面（照片、模型或樣本）無法表現該意匠內容物品之材質、省略色彩、物品全部或部分透明、圖面的省略、接連狀態等，可簡潔記載於「圖面說明」欄位，有助於理解該物品的說明。

導光板D1478004-本意匠（圓弧底部端面）



導光板D1478005-關連意匠（漸縮底部端面）

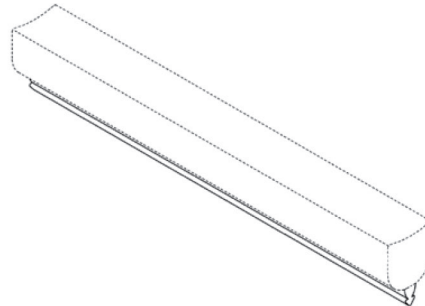


圖11 關連意匠之案例

四、小結

我國衍生設計與日本關連意匠圖式揭露方式之差異，大致同部分設計之規定。我國設計專利之圖式，原則上僅規定應備具「足夠之視圖」，申請為平面者，最少只要1個視圖就可達充分揭露所申請之標的，而申請為立體者，圖式應包含立體圖，因此包含立體圖及必要之另一立體圖或六面視圖，最少可以2個圖。而日本意匠申請書中最少應該要有3個視圖。

參、近似判斷之差異

一、判斷原則

(一) 台灣

判斷衍生設計是否符合近似，係就同一申請人所申請之衍生設計及其原設計之申請專利之設計為比對範圍，而據以判斷該衍生設計申請案是否近似於原設計申請案。

我國對於近似之設計共計三種態樣，說明如下：

1. 相同外觀應用於近似物品，屬近似之設計。
2. 近似外觀應用於相同物品，屬近似之設計。
3. 近似外觀應用於近似物品，屬近似之設計。

(二) 日本

意匠法的保護對象為物品的形狀、花紋或色彩或其結合，關連意匠雖然形狀、花紋或色彩或其結合與本意匠相同或近似，但如果物品不相同或不近似，仍不屬於該意匠的範圍。此處判斷物品是否相同係以物品的用途與功能來判斷，用途與機能相同則判斷為相同的物品，用途相同但機能不同則屬於近似物品。

二、判斷方式

(一) 台灣

1. 物品的相同或近似判斷

在判斷原設計與衍生設計之物品是否為相同或近似，係以圖式所揭露之內容並對照設計名稱所記載之物品為判斷基礎。

【案例1】物品相同，如圖12所示。

說明如下：左圖為申請原設計專利「湯匙之把手」，右圖為申請衍生設計專利「湯匙之把手」，因其皆指明使用在湯匙上的把手，應認定為物品相同，若二者之外觀相同，應認定二者為相同之設計，不得申請為設計專利及其衍生設計專利。

原設計「湯匙之把手」



衍生設計「湯匙之把手」



圖12 物品的相同或近似判斷圖例（1）

【案例2】物品近似，如圖13所示。

說明如下：左圖為申請原設計專利「湯匙之把手」，右圖為申請衍生設計專利「餐叉之把手」，因其皆為餐具之把手而為物品近似，且其二者之外觀相同，其二者為近似之設計，得申請為設計專利及其衍生設計專利。

原設計「湯匙之把手」



衍生設計「餐叉之把手」



圖13 物品的相同或近似判斷圖例（2）

【案例3】物品不近似，如圖14所示。

說明如下：左圖為申請原設計專利「湯匙之把手」，右圖為申請衍生設計專利「鐵鎚之把手」，因其二者為不同功能不同用途之把手，其二者非為近似之物品，即使其二者之外觀相同，應認定二者為不近似之設計，不得申請為設計專利及其衍生設計專利。

原設計「湯匙之把手」



衍生設計「鐵鎚之把手」

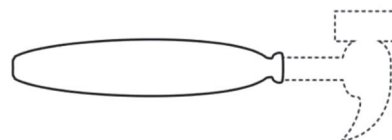


圖14 物品的相同或近似判斷圖例（3）

2. 外觀的相同或近似判斷

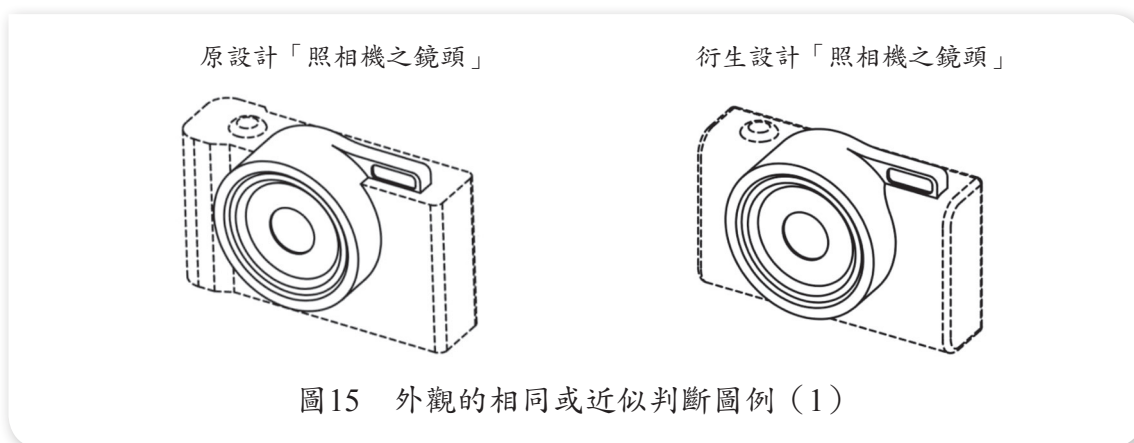
對於外觀的相同或近似判斷，其判斷方式如下：

- (1) 判斷主體為普通消費者。
- (2) 整體觀察。
- (3) 肉眼直接觀察比對。
- (4) 綜合判斷。

因此，在判斷其原設計與衍生設計之外觀是否為相同或近似，則係以圖式中
所主張設計的內容為準。例如，以部分設計申請設計專利及其衍生設計專利者，
應以其二者圖式中「主張設計之部分」為準，「不主張設計之部分」本身之內容
不得作為外觀比對之範圍，但可用於界定「主張設計之部分」與環境間之位置、
大小、分布關係，據以認定二者是否為相同或近似外觀。

【案例1】外觀相同，如圖15所示。

說明如下：左圖為申請原設計專利，右圖為申請衍生設計專利，皆為「照相
機之鏡頭」是相同之物品，其兩者「主張設計之部分」之外觀亦相同，且「不主
張設計之部分」在解釋「主張設計之部分」與環境間的位置、大小、分布關係大
致相同，所以應認定為外觀相同，二者為相同之設計，不得申請為原設計及衍生
設計。

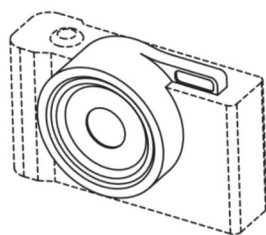


【案例2】外觀近似，如圖16所示。

說明如下：左圖原設計及右圖衍生設計皆為「照相機之鏡頭」而為相同之

物品，兩者「主張設計之部分」之外觀亦相同，但「不主張設計之部分」在解釋「主張設計之部分」其與環境間的位置、大小、分布關係雖不同，但該關係仍為該類物品領域所常見，應認定為外觀近似，二者為近似之設計，得申請為原設計及衍生設計。

原設計「照相機」



衍生設計「照相機之鏡頭」

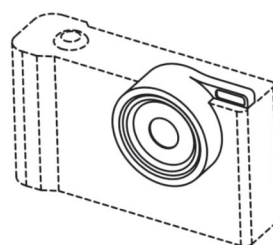
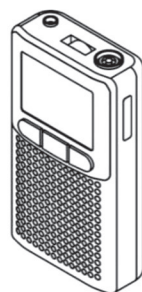


圖16 外觀的相同或近似判斷圖例（2）

【案例3】外觀不近似，如圖17所示。

說明如下：左圖為申請原設計專利「錄音筆」，右圖為申請衍生設計專利「錄音筆之操作面板」，應就原設計之整體外觀與衍生設計之「主張設計之部分」比對，其二者為不相同、不近似之設計，因此其不得申請為原設計及其衍生設計。

原設計「錄音筆」



衍生設計「錄音筆之操作面板」

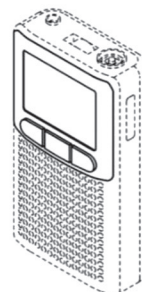


圖17 外觀的相同或近似判斷圖例（3）

本月專題

我國衍生設計制度與日本關連意匠制度之差異探討

【案例4】外觀近似，如圖18所示。

說明如下：左圖為申請原設計專利「輪圈」，右圖為申請衍生設計專利「輪圈之部分」，雖該衍生設計排除部分鉚釘特徵的主張，而與原設計之申請專利之設計的範圍略有不同，惟就前者之整體設計與後者「主張設計之部分」比對，其二者仍屬近似之設計，因此得申請為原設計及其衍生設計。

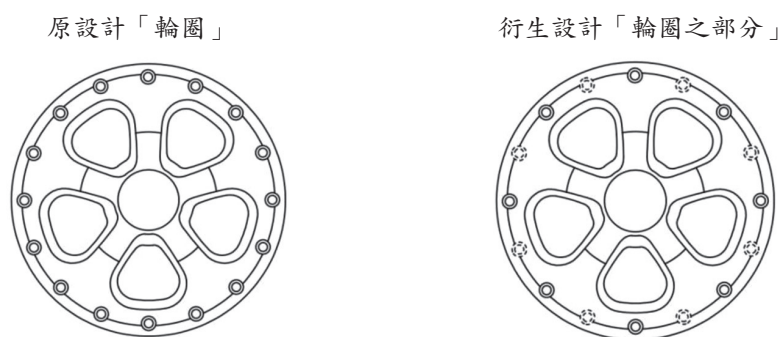


圖18 外觀的相同或近似判斷圖例（4）

（二）日本

由於關連意匠與本意匠必須要近似，所以首先要判斷兩者之物品為相同或近似，且形態相同或近似。

1. 物品的相同或近似判斷

應考量兩意匠之要旨的認定及意匠物品之用途、機能之共通點及差異點的認定。

2. 外觀的相同或近似判斷

對於外觀的相同或近似判斷，其判斷方式如下：

- （1）判斷主體為需要者（終端之使用者，包含交易者）。
- （2）直接比對觀察。
- （3）依肉眼作整體觀察。
- （4）基於與該類別之先前意匠作比對判斷。

一般而言，在進行外觀的相同或近似判斷時，除上述方式外，仍會對外觀形態進行下列程序：

(1) 形態之共通點及差異點的認定。

(2) 共通點及差異點的評價。

其中(2)的部分，在進行形態評價時，是站在需要者的觀點來判斷，並且須注意下列事項：

- A. 比對觀察該形態時，是否為引起注意之部分的認定及引起該注意之程度的評價，依據共通點及差異點之形態，對意匠整體所佔之比例大或小，是否為基於物品之特性易於觀察之部分等來進行。
- B. 基於與先前意匠類別之比對，其引起注意程度之評價，共通點及差異點之形態，在先前意匠是否為公然知悉、是否為普通常見等來進行。
- C. 最後以意匠整體作為共通點及差異點之綜合觀察與評價，來進行近似與否之判斷。

因此，判斷兩意匠之形態共通點的近似影響程度，相較於兩意匠之形態差異點的近似影響程度，如其共通點近似影響大時則判斷兩意匠為近似，如圖19所示。

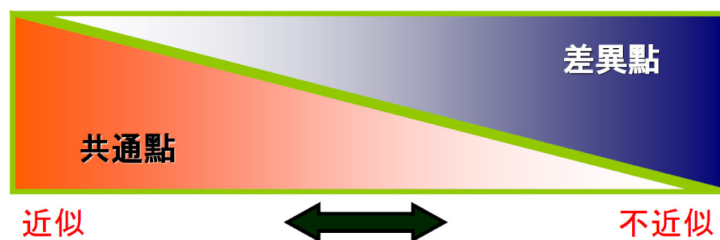


圖19 本意匠與關連意匠近似判斷示意圖

而有關形態共通點及差異點之一般性評價要點，說明下列：

(1) 易見部分，相對之影響大

如圖20所示，液晶電視雖然後方支撐背架不一樣，但其主要視覺為其正面，所以正面的近似影響也較大，兩者係判斷為近似意匠⁹。

⁹ 日本特許廳，「意匠の審査基準と意匠制度の有効活用，当日説明資料」，頁25，2012年。

本月專題

我國衍生設計制度與日本關連意匠制度之差異探討

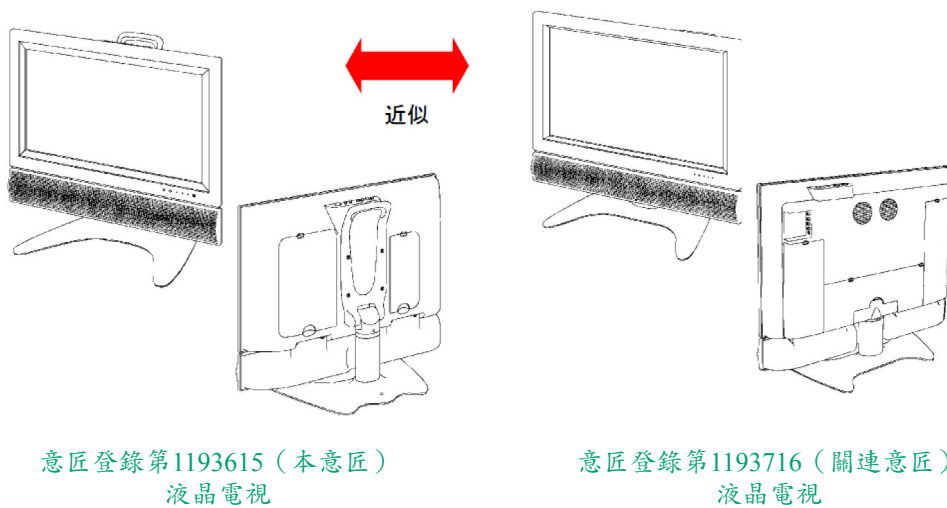


圖20 關連意匠之外觀近似判斷圖例 (1)

如圖21所示，雖然下方電腦背面幾乎是相同，但通常使用上的視覺效果都是正面，而兩者前視圖的正面特徵配置並不相同，所以不近似¹⁰。

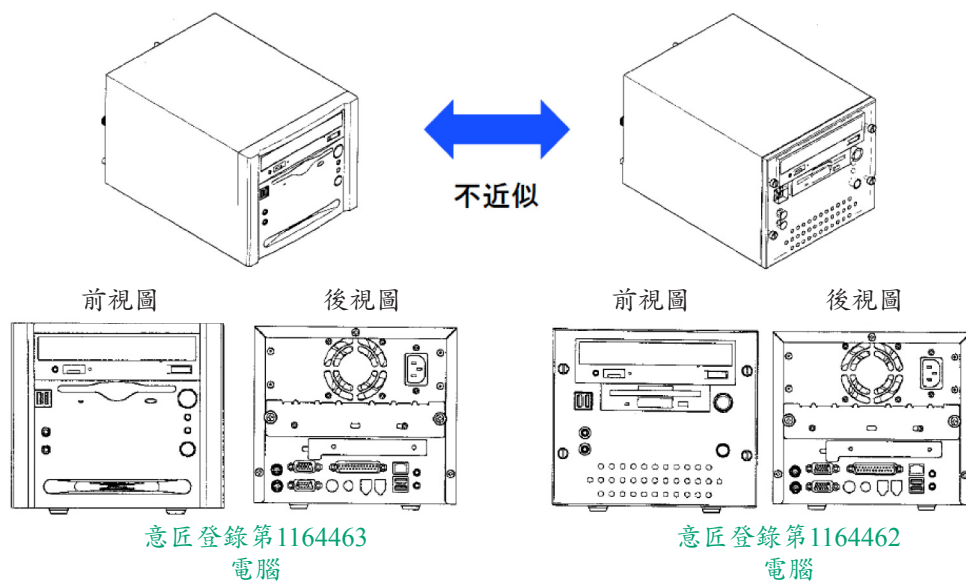
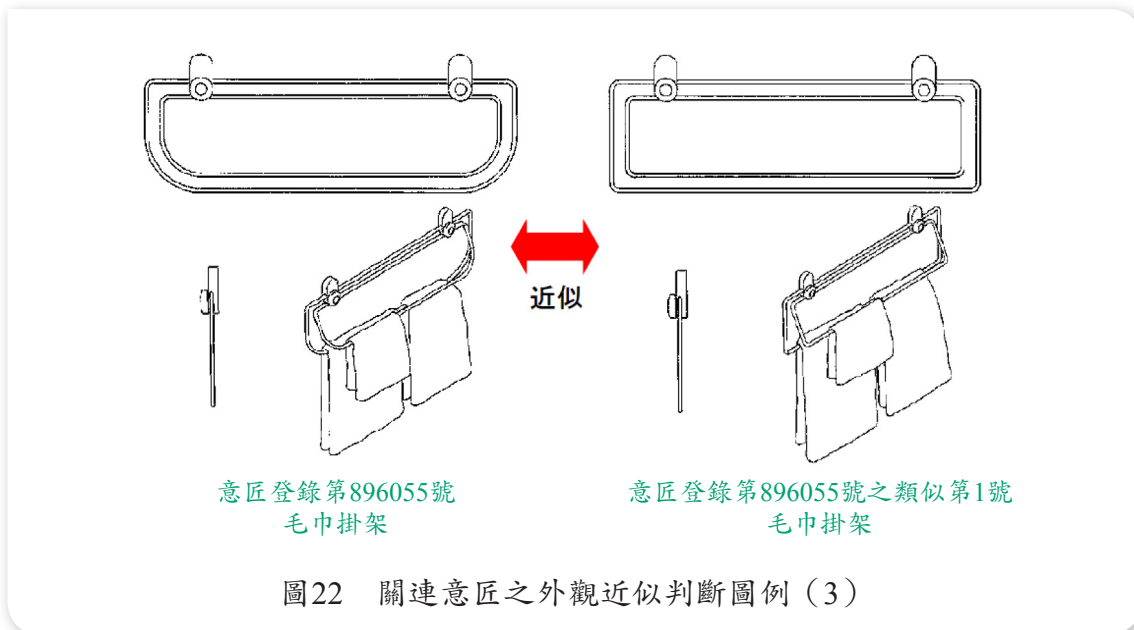


圖21 關連意匠之外觀近似判斷圖例 (2)

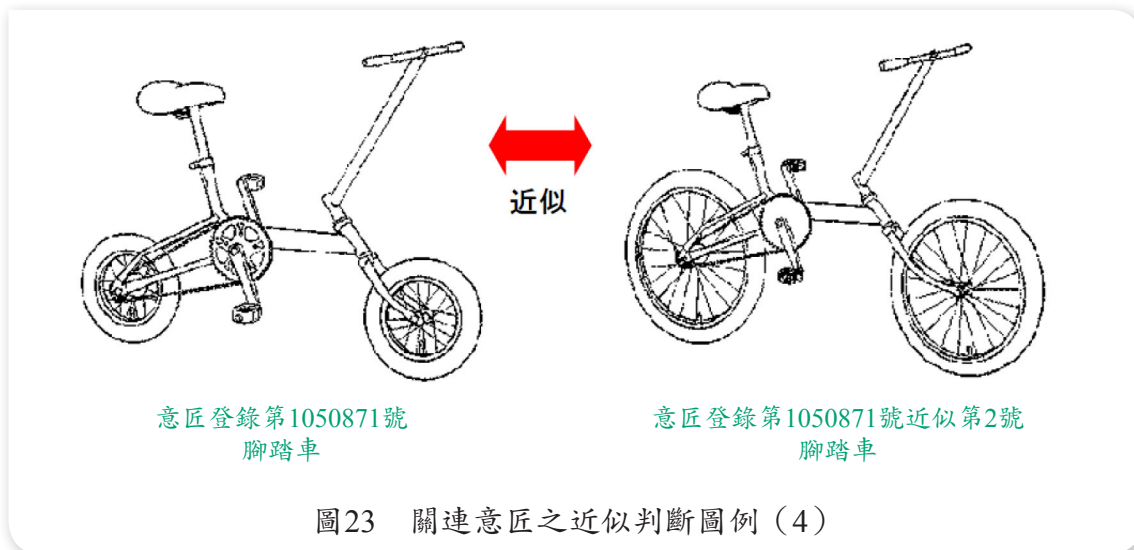
¹⁰ 日本特許廳，「意匠の審査基準と意匠制度の有効活用，当日説明資料」，頁26，2012年。

(2) 普通常見形態之部分、相對之影響小

如圖22所示，兩毛巾掛架雖然下方邊角造形不一樣，但在該類別產品中兩者都是常見的形態，對使用者來說該邊角變化不會造成太大之差異，所以不會影響到不近似的因素；兩者都有兩道平行環框，可認定兩者近似¹¹。



(3) 大小之差異，若為該意匠所屬領域常識性範圍內者、幾乎不帶來影響¹²，如圖23所示。



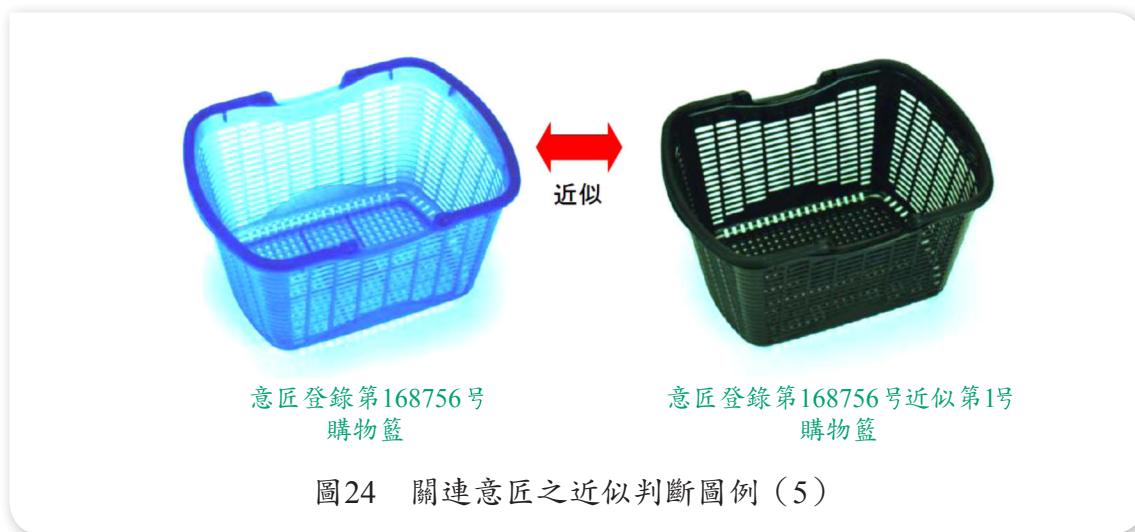
¹¹ 日本特許廳，「意匠の審査基準と意匠制度の有効活用，当日説明資料」，頁27，2012年。

¹² 日本特許廳，「意匠の審査基準と意匠制度の有効活用，当日説明資料」，頁28，2012年。

本月專題

我國衍生設計制度與日本關連意匠制度之差異探討

(4) 僅為色彩或材質之差異、比對形狀或花紋之差異時、幾乎不帶來影響¹³，如圖24所示。



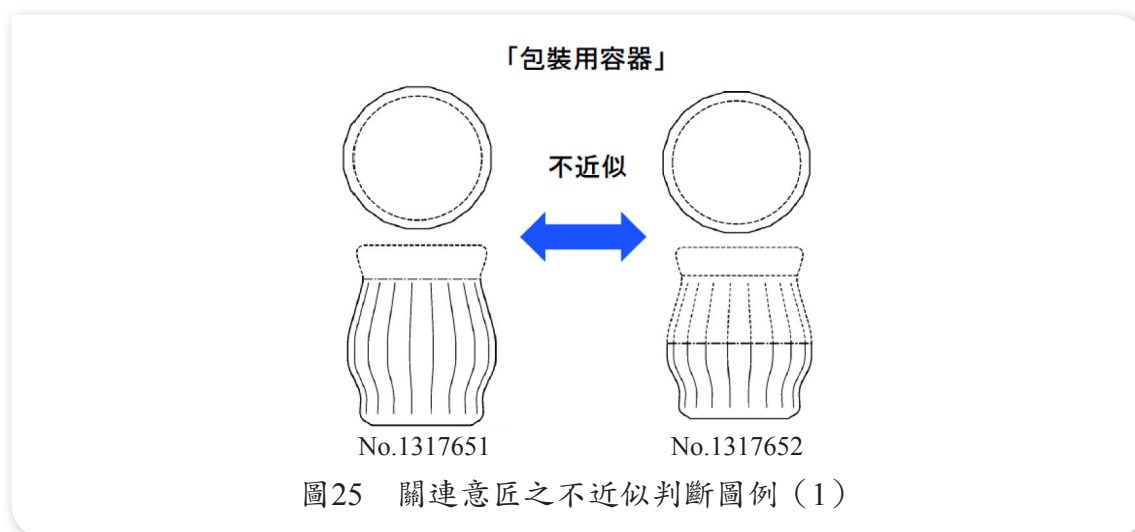
3. 關連意匠之近似與否判斷案例

依據意匠法第9條（先後申請）、第10條（關連意匠）之判斷，欲取得意匠登錄之部分的範圍差異大時，兩者均能以不近似之意匠取得登錄。再者，部分意匠與整體意匠時，因不適用意匠法第9條、第10條之規定，所以兩者均能取得登錄。但不同申請人於不同日之申請時，後申請之意匠符合意匠法第3條之2之規定，不可以取得意匠登錄。

【案例1】申請主張專利範圍不同，不構成近似，如圖25所示。

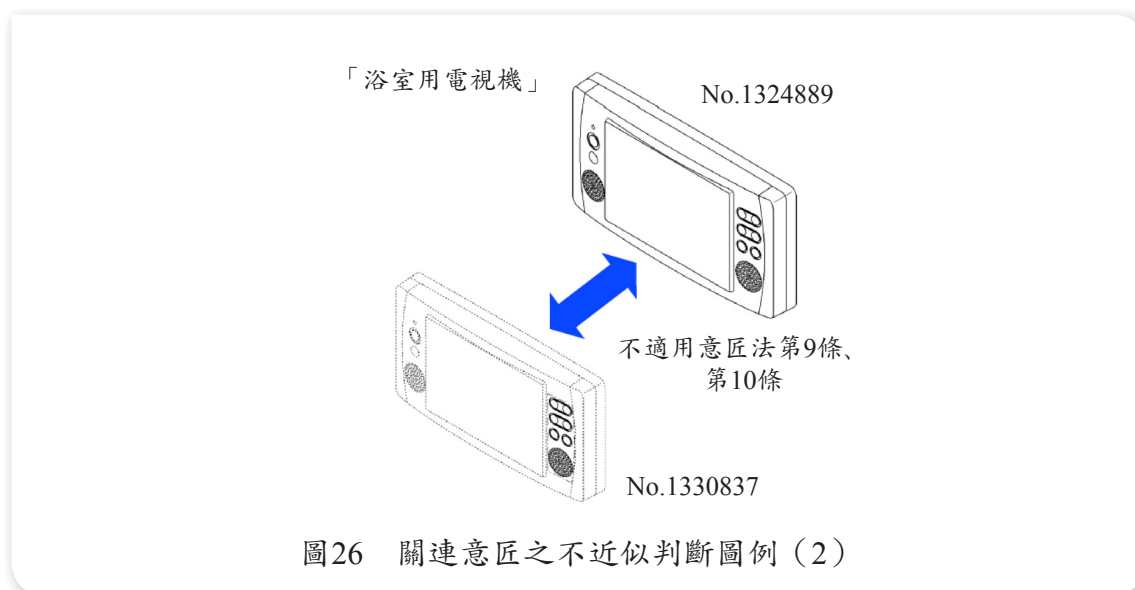
說明如下：「包裝用容器」，因兩者所申請的範圍不一樣，不構成近似；這部分就不會用新穎性判斷，是依申請部分範圍的不同來判斷兩者是不近似的。

¹³ 日本特許廳，「意匠の審査基準と意匠制度の有効活用，当日説明資料」，頁29，2012年。



【案例2】屬整體意匠與部分意匠之關係，不適用關連意匠申請，如圖26所示。

說明如下：「浴室用電視機」，其一邊是整體電視的意匠，另一邊是部分意匠，在整體與部分進行比較時，不會以申請日的先後進行判斷，也不可成為關連意匠。



【案例3】墨線圖與彩色照片之近似判斷，如圖27所示。

說明如下：左圖本意匠「原子筆」為墨線圖，右圖關連意匠「原子筆」為彩色照片，其有顏色、材質上的差異，然該顏色與透明材質等設計均常見於該領域產品

本月專題

我國衍生設計制度與日本關連意匠制度之差異探討

之設計手法，所以在判斷時係著重在筆頭、筆桿等形狀上，而判斷為近似設計¹⁴。

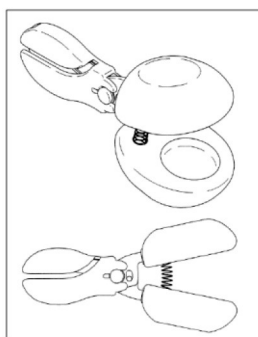


圖27 關連意匠之近似判斷圖例（1）

【案例4】主要特徵之近似判斷，如圖28所示。

說明如下：雖然兩剪刀不同處在刀刃部分，但握柄處均是用壓蓋的形態所構成，在該產品領域中是具有特色的外形，所以兩者為近似¹⁵。

「剪刀」



Reg. No. 1194091 (本意匠)

Reg. No. 1194271 (關連意匠)

圖28 關連意匠之近似判斷圖例（2）

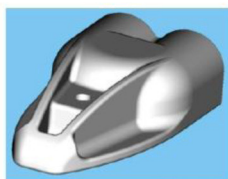
¹⁴ 日本特許廳，「意匠の審査基準と意匠制度の有効活用，当日説明資料」，頁48，2012年。

¹⁵ 日本特許廳，「意匠の審査基準と意匠制度の有効活用，当日説明資料」，頁49，2012年。

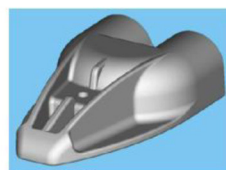
【案例5】整體外觀之近似判斷，如圖29所示。

說明如下：該等管接頭前窄後寬的本體與斜度上雖有些許不同，但整體外形看起來並無太大之差異，判斷其為近似。

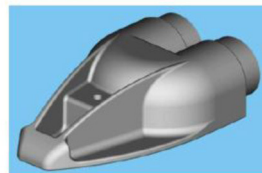
「管接頭」



意匠登錄第1205413号（本意匠）



意匠登錄第1205575號（關連意匠）



意匠登錄第1205576號（關連意匠）

圖29 關連意匠之近似判斷圖例（3）

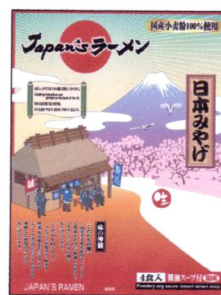
【案例6】包裝圖案之近似判斷，如圖30所示。

說明如下：包裝圖案的審查的重點，像是主要的視覺焦點與位置等，其即是以相關重點圖案與相對配置、比例等，都是審查的考量，其兩者有許多共通點，故判定近似。

「包裝用箱」



意匠登錄第1351947號（本意匠）



意匠登錄第1352100號（關連意匠）

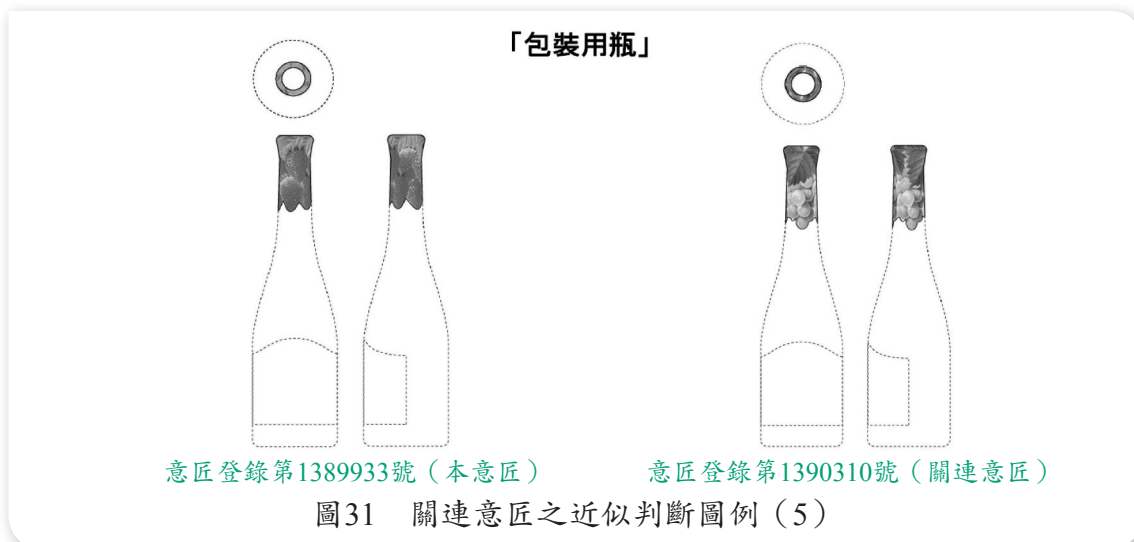
圖30 關連意匠之近似判斷圖例（4）

本月專題

我國衍生設計制度與日本關連意匠制度之差異探討

【案例7】包裝圖案之近似判斷，如圖31所示。

說明如下：瓶口包裝上的封紙，雖然其植物、水果花紋不一樣，但在該類別領域中，其以水果邊緣為下緣邊界的設計很特別，且水果紋的瓶封紙是很少見的，兩者為近似可登錄為關連意匠。



【案例8】包裝圖案之近似判斷，如圖32所示。

說明如下：有關花紋為主體之意匠之近似與否判斷，各別之花紋構成單元之配置態樣的共通性與否，對近似判斷結果有極大影響。此為該物品領域普通常見之花紋，以帶給需要者美感之影響較小來處理。所以配置排列是重點，在這案例中，果菜圖案放在包裝中在該領域是常見的手法，還有在判斷有近似性時，不會只看正面，其他圖面也會一起來判斷近似性，一般來說，左邊這兩個通常會被認為是有近似性的，再過來第三、第四兩個也會被認為是有近似性。



4. 日本特許廳登錄事例¹⁶

【案例1】包裝用容器

意匠登錄第D1306350號與第D1306352號均是申請為個別之本意匠，都以揭示於容器上方表面周緣之橫長橢圓形部分為欲取得意匠登錄之部分，兩意匠之差異在於長橢圓形部中央之分隔線為S形或直線形，如圖33所示。

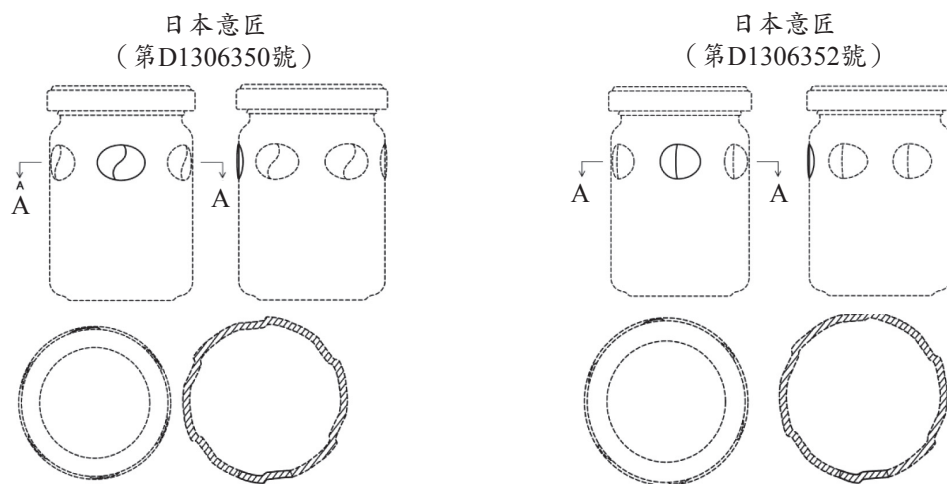


圖33 日本特許廳登錄事例（1）

如圖34所示，係判斷為近似之本意匠登錄第D1306352號與關連意匠登錄第D1307883號。

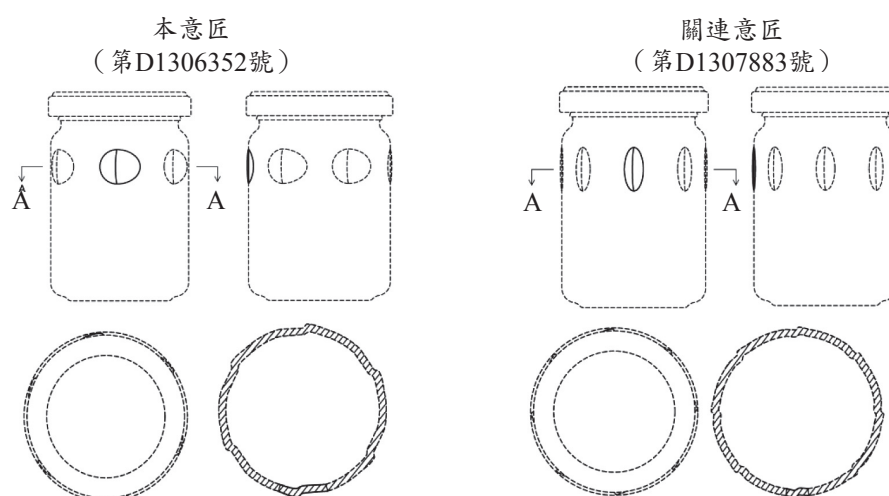


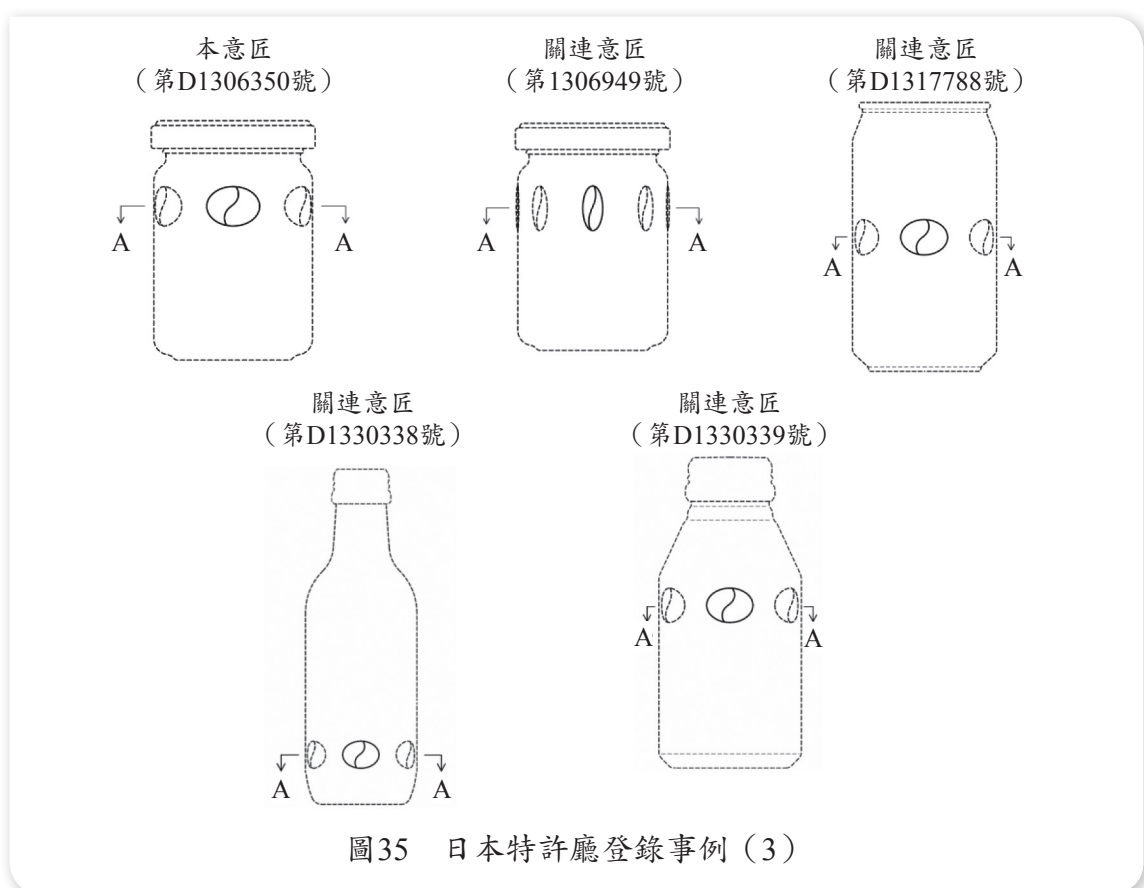
圖34 日本特許廳登錄事例（2）

¹⁶ 「部分意匠登錄事例研究，類否判斷を中心に」，頁 6-21，パテント，2012 年 08 月。

本月專題

我國衍生設計制度與日本關連意匠制度之差異探討

圖35所示之案例為判斷為近似之本意匠登錄第D1306350號、關連意匠登錄第D1306949號、關連意匠登錄第D1307788號、關連意匠登錄第D1330338號、關連意匠登錄第D1330339號。



其中圖34、35所示之有關實線部分之形狀本身，均為將橫長橢圓形變更為縱長橢圓形，但值得注意的是，圖35之案例中其欲取得意匠登錄之部分不僅僅是與本意匠一樣均位於幾乎相同之位置（容器上方），即使是位於容器之中央、容器之下方，也都判斷為與本意匠近似之意匠。

在此案例中，日本在近似性的判斷上傾向於認定長橢圓形部中央之分隔線為S形或直線形（雖僅是細微之差異），對近似與否仍有很大之影響。

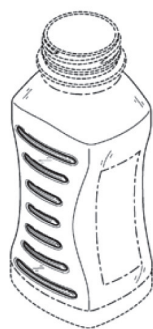
而在此案例中，若在我國判斷部分設計之外觀與先前技藝是否相同或近似時，應以圖式中「主張設計之部分」的整體外觀為對象，就其與先前技藝相對

應之部分進行比對¹⁷；因此於圖33中，雖兩者環境間之位置、大小、分布關係均相同，若「主張設計之部分」不近似，我國也認定為外觀不近似。另「主張設計之部分」的整體外觀與先前技藝相對應之部分相同或近似，但其於環境間之位置、大小、分布關係非為該類物品領域所常見者，則應認定為外觀不相同、不近似¹⁸，因此於圖35之第D1330338號及第D1330339號中，不盡然會被我國認定為近似範圍。

【案例2】包裝用容器

如圖36所示，判斷為不近似之本意匠登錄第D1426828號與本意匠登錄第D1426829號。

本意匠（第D1426828號）



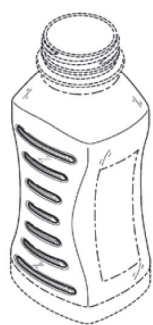
本意匠（第D1426829號）



圖36 日本特許廳登錄事例（4）

如圖37所示，判斷為近似之本意匠登錄第1426828號與關連意匠登錄第1426981號。

本意匠（第D1426828號）



關連意匠（第D1426981號）



圖37 日本特許廳登錄事例（5）

¹⁷ 我國專利審查基準3-8-8頁。

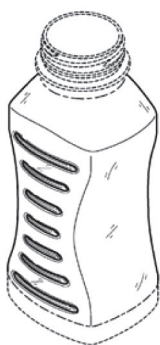
¹⁸ 我國專利審查基準3-8-8頁。

本月專題

我國衍生設計制度與日本關連意匠制度之差異探討

如圖38所示，判斷為近似之本意匠登錄第D1426829號與關連意匠登錄第D1426982號。

本意匠（第D1426829號）



關連意匠（第D1426982號）



圖38 日本特許廳登錄事例（6）

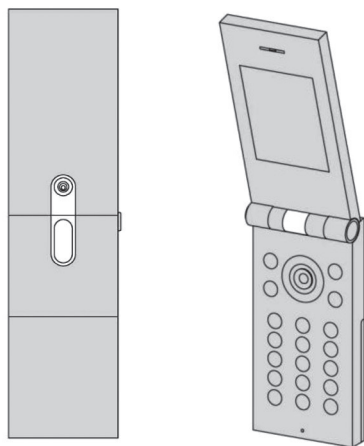
若從圖36～圖38來檢討其近似與否之判斷方法，可以想像其係以容器側面所設之以一點鏈線包圍之長矩形部分（一點鏈線係表示欲取得意匠登錄之部分與不欲取得意匠登錄之部分的境界線）之有無來作判斷。即，可以理解係以意匠審查基準對部分意匠近似與否判斷4個要件中，其他部分之形態（即我國不主張設計之部分）的位置、大小、範圍是否相同作為判斷之方法參考。

因此，此案例若在我國判斷部分設計之外觀與先前技藝是否相同或近似時，應以圖式中「主張設計之部分」的整體外觀為對象，就其與先前技藝相對應之部分進行比對；因此於圖36中，其兩者「主張設計之部分」相同或近似，且兩者環境間之位置、大小、分布關係均相同或近似，應認定為外觀近似。

【案例3】無線電話機

如圖39所示，中灰色部分以外之部分為欲取得意匠登錄之部分。雖然設置於電話機之樞軸外側之長圓狀為相同形態，但相對於本意匠登錄第D1283832號之長圓形下方設「字幕顯示部」，而本意匠登錄第D1289388號之相當部分設「喇叭部」，因此兩者欲取得意匠登錄之部分的機能不同。另外，相對於「字幕顯示部」為長圓狀，「喇叭部」為花瓣狀，兩者之態樣也不同，故兩意匠為不近似。

本意匠
(第D1283832號)



本意匠
(第D1289388號)

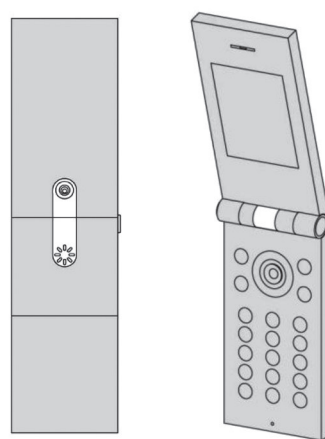
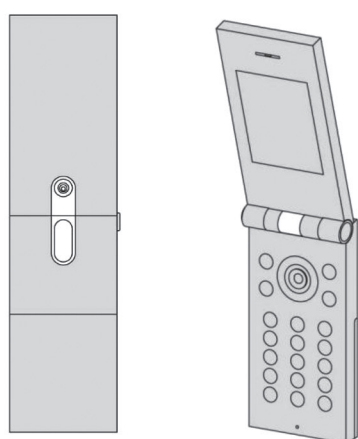


圖39 日本特許廳登錄事例(7)

如圖40所示，中灰色部分以外之部分為欲取得意匠登錄之部分。雖然本意匠設置於電話機之樞軸外側為長圓狀形態，關連意匠為長矩形形態，且其「字幕顯示部」之態樣本意匠之長圓狀與關連意匠之長矩形也不同，但因兩者都設置有相同機能的「字幕顯示部」，故兩意匠可以近似之意匠取得意匠登錄。

本意匠
(第D1283832號)



關連意匠
(第D1284070號)

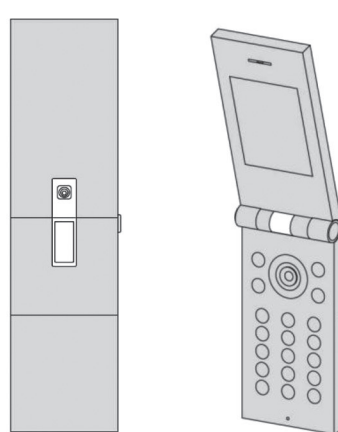
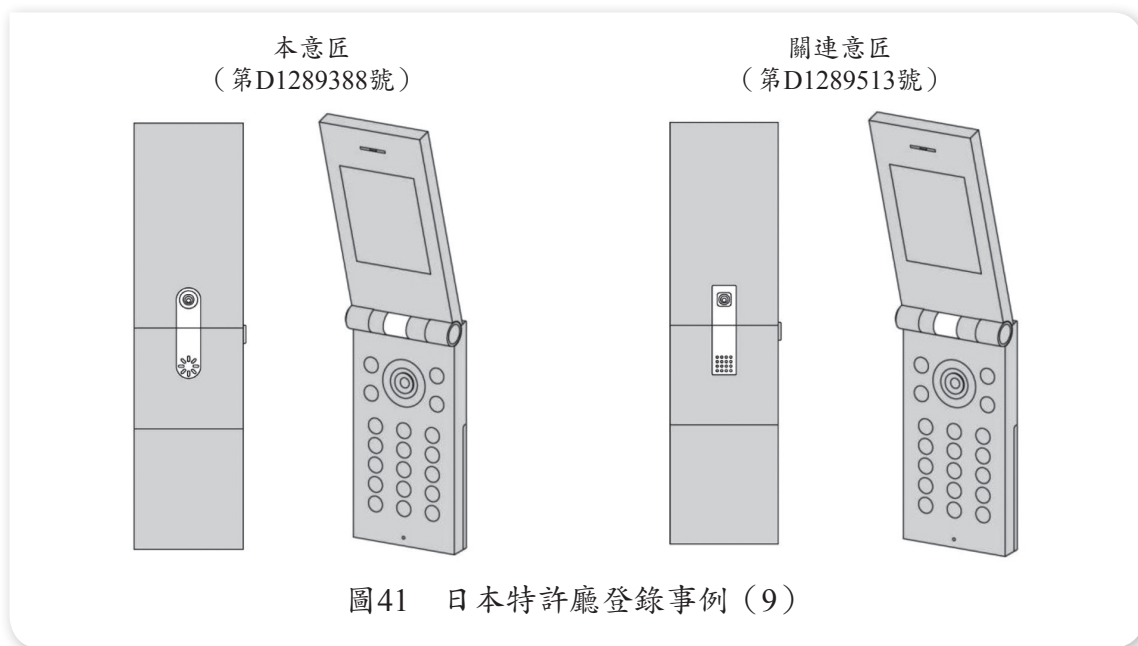


圖40 日本特許廳登錄事例(8)

本月專題

我國衍生設計制度與日本關連意匠制度之差異探討

如圖41所示，中灰色部分以外之部分為欲取得意匠登錄之部分。雖然本意匠設置於電話機之樞軸外側為長圓狀形態，關連意匠為長矩形形態，且其「喇叭部」之態樣本意匠之花瓣狀與關連意匠之矩形狀也不同，但因兩者都設置有相同機能的「喇叭部」，故兩意匠可以近似之意匠取得意匠登錄。



日本特許廳認為，本案例圖39～圖41，欲取得意匠登錄之部分的機能因「字幕顯示部」與「喇叭部」不同而成為近似與否之判斷方法。

在此案例中，我國審查基準之判斷上，申請專利之設計為物品之部分組件時，物品的相同、近似判斷係以該物品之組件為對象，就該物品之組件的用途、功能判斷其是否屬相同或近似物品¹⁹，因此於圖39中，若「主張設計之部分」組件用途、功能屬不近似，則應認定為兩者不近似。另於圖40及圖41中，該物品之組件的用途、功能雖屬相同，但「主張設計之部分」外觀不近似，仍應認定為外觀不近似。

¹⁹ 我國專利審查基準3-8-7頁。

三、小結

我國與日本在近似性的判斷方式上，主要均以物品及外觀的相同或近似與否為判斷基礎。惟日本對於物品的相同或近似判斷及外觀是否近似判斷，考量兩意匠之要旨的認定及意匠物品之用途、機能之共通點及差異點的認定，較我國來的強度高些，從日本特許廳登錄事例這幾個案例中，就可知兩國在近似與否判斷上，仍有相當不同的審查方式。

肆、結論

由於我國在制定衍生設計專利之初，係參考美國設計專利之同一設計概念與日本意匠法中關連意匠之相關規定，所以台灣在衍生設計制度方面，除了專利權存續期間為自原設計之申請日起12年，與日本關連意匠之自登錄日起20年略有不同外，其餘權利效果及判斷基準等並無太大差異，即原設計與衍生設計各有獨立的專利權，如果原設計遭撤銷或消滅時，衍生設計專利亦不會一併撤銷或消滅，且衍生設計專利須與原設計共同為轉讓與或授權。

而近似性的判斷方式上，雖然兩國均以物品及外觀的相同或近似與否做為審查的判斷標準。惟日本對於本意匠與關連意匠是否為近似判斷，乃依據四個要件來判斷，分別為1. 意匠之物品必須相同或近似；2. 部分之用途及機能必須相同或近似；3. 部分之形態必須相同或近似；4. 在物品整體形態中之部分之位置、大小、範圍必須相同或為該意匠所屬領域中普通常見範圍內者。且其中第4點也偏重於「要部說」的觀點，其「要部」是指在近似與否判斷時，應評價該意匠形態上之要點，或引起觀察者注意之部分。因此，考量兩意匠之要旨的認定及意匠物品之用途、機能之共通點及差異點的認定，都較我國有明確步驟及審查方式的規定，此兩國不同審查實務的差異，都可作為我國在未來修訂設計專利相關法規及審查基準之政策的重要參考。