

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

劉信邦* 徐嘉鴻** 呂正和*** 魏鴻麟****

摘要

在知識經濟與全球化的衝擊下，為鼓勵創新研發與創意發展，智慧財產儼然成為國家發展與產業競爭力的關鍵，尤其是專利制度之保護與運用。近年來各國專利訴訟中，已出現使用設計專利做為主要訴訟攻擊標的，例如2011年起蘋果公司對三星公司所掀起的訴訟戰爭，大家開始注意設計專利的重要性。

我國將「部分設計」納入設計專利保護標的，一方面乃為了鼓勵傳統產業對於既有資源之創新設計，另一方面為因應國內產業界在成熟期產品開發設計需求，爰參酌日本意匠法第2條、韓國設計法第2條、歐盟設計法第3條等之部分設計（partial design）之立法例，以強化設計專利權之保護。而日本意匠法早在1999年開始實行部分意匠制度，目的為了保護物品之部分具有新穎特徵之創作，防止第三者僅模仿其部分新穎特徵，使申請人有更周延的設計保護範圍。

因此，為了解兩國在設計專利制度之現況與未來發展趨勢，特別針對兩國的部分設計審查實務之差異進行比較研究，對於在設計定義、揭露方式、一設計一申請、主張國際優先權認可、修正、新穎性及創作性之判斷等議題進行比較分析，以作為未來我國設計專利相關法規及審查基準之修訂參考。

關鍵字：設計專利、部分設計、部分意匠、實線、虛線

收稿日：102年12月06日

* 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。

** 作者徐嘉鴻現為經濟部智慧財產局專利一組專利審查官。

*** 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。



本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

壹、前言

在知識經濟與全球化的衝擊下，為鼓勵創新研發與創意發展，智慧財產儼然成為國家發展與產業競爭力的關鍵，尤其是專利制度之保護與運用。近年來各國專利訴訟中，已出現使用設計專利做為主要訴訟攻擊標的，例如2011年起蘋果公司對三星公司所掀起的訴訟戰爭¹，大家開始注意設計專利的重要性。而隨著科技的成長，智慧型手機、平板電腦、數位電視及行動裝置等產品的蓬勃發展，已大大提升我們的生活品質與美感要求，為因應時代的快速變化，美、歐盟、中²、日、韓及我國都逐漸調整設計專利制度，適時而逐步的擴大設計保護，也因此設計專利在各國的申請量每年皆有增加趨勢。

我國為周延保護設計，提升國家競爭力，於2013年開始實施的新專利法，開放了部分設計、電腦圖像（Icon）及圖形化使用者介面（Graphic User Interface, GUI）設計、成組物品設計等申請標的以及廢除聯合新式樣並引進衍生設計新制度，以強化設計專利之保護，並適時與國際接軌，提供產業界更多元的專利布局與更有效的申請策略應用。

其中我國將「部分設計」納入設計專利保護標的，一方面乃為了鼓勵傳統產業對於既有資源之創新設計，另一方面為因應國內產業界在成熟期產品開發設計需求，爰參酌日本意匠法第2條、韓國設計法第2條、歐盟設計法第3條等之部分設計（partial design）之立法例，以強化設計專利權之保護³。而日本意匠法早在1999年開始實行部分意匠制度，目的為了保護物品之部分具有新穎特徵之創作，防止第三者僅模仿其部分新穎特徵，使申請人有更周延的設計保護範圍。

¹ 科技產業資訊室，專利情報【蘋果與三星互告事件觀察】2012-10，財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心。http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A116.htm

² 中國國家知識產權局，「關於徵求對《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》意見的通知——修改《專利審查指南》對包括圖形化使用者介面的產品外觀設計給予專利保護」，2013-10-22，http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/201310/t20131023_825539.html

³ 專利法暨其施行細則修法總說明與新舊條文對照，專利法修正條文對照表，頁6，100.11.29立法院三讀通過。

因此，為了解兩國在設計專利制度之現況與未來發展趨勢，特別是針對兩國的部分設計審查實務之差異進行比較研究，針對兩國在設計定義、揭露方式、一設計一申請、主張國際優先權認可、修正及專利要件的判斷上進行比較分析，以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。

貳、設計定義之差異比較

一、應用於物品

(一) 台灣

我國專利法第121條第1項規定，「設計」，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。所以有關「部分設計」，係指應用於物品之部分的外觀創作，以供產業上利用，其不能脫離所應用之物品而單獨構成設計專利權範圍。脫離所應用之物品之創作，並非設計專利保護之標的，不符合設計之定義。此外，有下列情事之一者，應認定不屬於設計保護之標的，不符合設計所應用於物品之定義⁴：

1. 粉狀物、粒狀物等之集合體而無固定凝合之形狀，例如炒飯、聖代等。
2. 物品不具備三度空間特定形態者，例如無具體形狀之氣體、液體，或有形無體之光、電、煙火、雷射動畫等。

因此，部分設計所應用之物品仍如同整體設計的規定，必須是具有三度空間固定實體形狀之有體物，以實現該物品之用途、功能。

⁴ 我國專利審查基準，第三篇設計專利實體審查，第二章何謂設計，頁3-2-2，經濟部智慧財產局。

本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

對於申請專利之設計所應用之物品之認定，應以圖式所揭露之內容為基礎，並得參酌設計名稱所指定之物品，使人了解該物品之用途、功能，如圖1左圖所示，圖式所揭露為「指示燈」的外觀內容，而參酌設計名稱所指定物品為「指示燈之基座」，即可知申請人所欲請求設計保護之範圍為應用於指示燈這類物品的基座。又如圖1右圖所示，圖式所揭露為「運動鞋」的外觀，且具有一定區域內的表面花紋特徵，而參酌設計名稱所指定物品為「運動鞋之部分」，即可知申請人所欲請求設計保護之範圍為應用於運動鞋這類物品的表面花紋特徵。

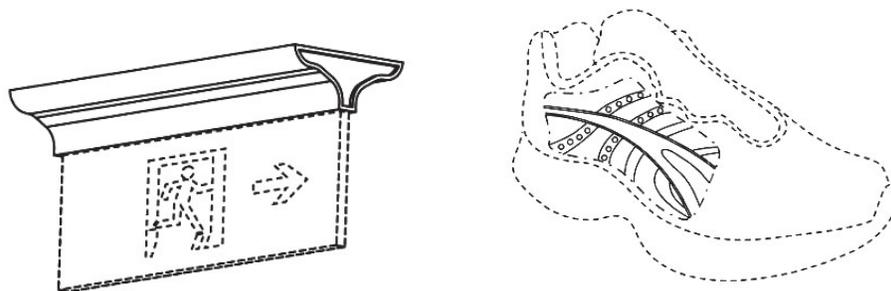


圖1 部分設計之物品認定圖例

(二) 日本

日本意匠法第2條第1項規定，「本法所稱『意匠』係指物品（包含物品之部分。第8條除外，以下相同。）之形狀、花紋或色彩或其結合，透過視覺而引起美感之創作。」，有關要符合「部分意匠」之登錄要件，必須是可供工業上利用之意匠，因此，必須符合下列1~3之全部要件。

1. 必須為構成意匠者。
2. 意匠必須為具體物。
3. 必須為可供工業上利用者。

其中第1點，對於以部分意匠提出意匠登錄申請時，基於該意匠所屬領域之通常知識，必須由該意匠申請時之申請書記載及附於申請書之圖面等，可直接導

出具體的一個意匠內容，包含下列（1）～（4），說明如下：

（1）部分意匠之意匠物品的認定

該部分意匠是在哪一個物品上，是最先判斷的基準。而且意匠物品必須為意匠法保護對象所認可之整體物品，因此所申請之物品名稱必須是一個整體物品的名稱，而不可以記載為「某物品之部分」。

（2）「欲取得意匠登錄之部分」之用途及機能

對於一個物品的一項設計都一定有其目的或用途，並考量其機能及用途的方式可來界定將來權利行使的範圍。

（3）「欲取得意匠登錄之部分」之位置、大小、範圍

物品之部分如何在整體物品中界定出來，必須依照下列方式來判斷：

- A. 位置：該部分之相對位置關係是在整體物品的哪一個地方。
- B. 大小：該部分在整體物品的相對性大小關係，一般以常識性範圍來認定。
- C. 範圍：必須在物品中佔一定範圍，即所謂在一個封閉的區域內，該部分可對應出在整體物品之相對面積比，佔整體面積比例大小。

（4）「欲取得意匠登錄之部分」之形態

是由形狀、花紋、色彩或其結合，所構成的外觀形態之設計。

因此，要符合「部分意匠」之登錄要件，並可供工業上利用之意匠物品，可由上述4項來認定，如圖2所示，如果有一項不符合明確的認定，則可做為核駁理由。



圖2 部分意匠之認定示意圖



本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

二、形狀、花紋、色彩或其結合

(一) 台灣

申請專利之設計所呈現之「形狀、花紋、色彩或其結合」的創作，必須符合「應用於物品」且係「透過視覺訴求」之具體設計，始為專利法所規定之設計，否則不得准予專利。

因此，我國部分設計專利保護之標的為物品之部分的形狀、花紋、色彩或其中二者或三者之結合所構成的設計之創作，而整體設計與部分設計對於「形狀、花紋、色彩及其結合（簡稱：外觀）」之定義，並無不同，以下分別說明之：

1. 形狀，指物品所呈現三度空間之輪廓或樣子，其為物品與空間交界之周邊領域。其形狀的形式包括以物品本身之形狀者，如車子；或是具變化外觀之物品形狀者，如變形機器人玩具。
2. 花紋，指點、線、面或色彩所表現之裝飾構成。花紋之形式包括以平面形式表現於物品表面者，如印染、編織、平面圖案或電腦圖像；或以浮雕形式與立體形狀一體表現者，如輪胎花紋；或運用色塊的對比構成花紋而呈現花紋與色彩之結合者，如彩色卡通圖案或彩色電腦圖像。
3. 色彩，係指設計外觀所呈現之色彩計畫或著色效果，亦即色彩之選取及用色空間、位置及各色分量、比例等。其亦不得脫離所依附之物品，單獨僅就色彩構成設計。
4. 形狀、花紋、色彩之結合，係指設計專利保護之標的為物品之形狀、花紋、色彩或其中二者或三者之結合所構成的整體外觀之設計。

透過形狀、花紋、色彩及其結合所揭露的整體外觀之設計，以部分設計申請專利，其圖式必須揭露具有「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」兩個部分，且應以可明確區隔之表示方式呈現。

因此申請部分設計專利，其所呈現「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」之外觀創作，大致上可分三種態樣，說明如下：

1. 物品之部分組件，如圖3左圖所示。
2. 物品之部分特徵，如圖3中圖所示。
3. 物品中複數個組件或複數個特徵，如圖3右圖所示。



圖3 部分設計保護標的之三種態樣的圖例

其中值得注意的是有關第二種「物品之部分特徵」之態樣，實務上並無和日本一樣規定，必須在物品中佔一定範圍，即所謂在一個封閉的區域內，申請人可申請「某物品之外圍輪廓線的一部分」，如圖4所示，左圖為「衛生棉之部分」，右圖為「鋸片之部分」。

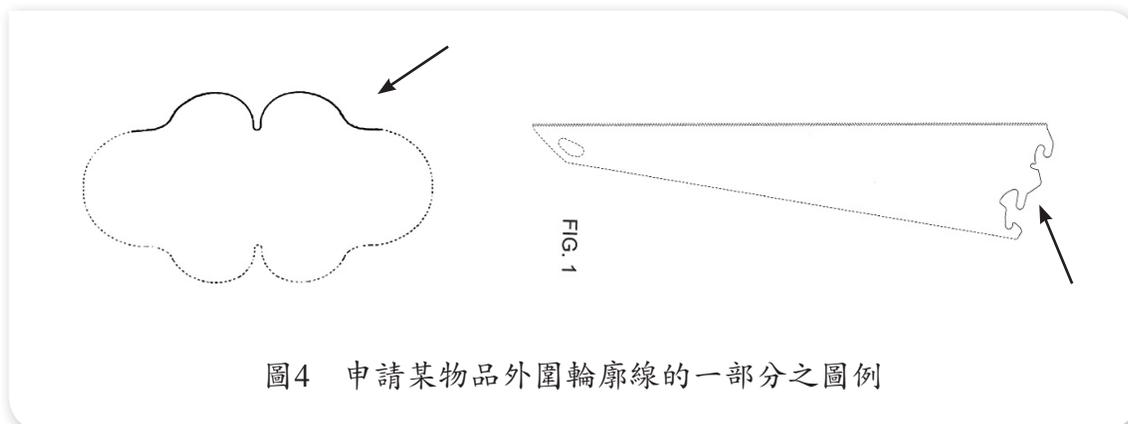


圖4 申請某物品外圍輪廓線的一部分之圖例

(二) 日本

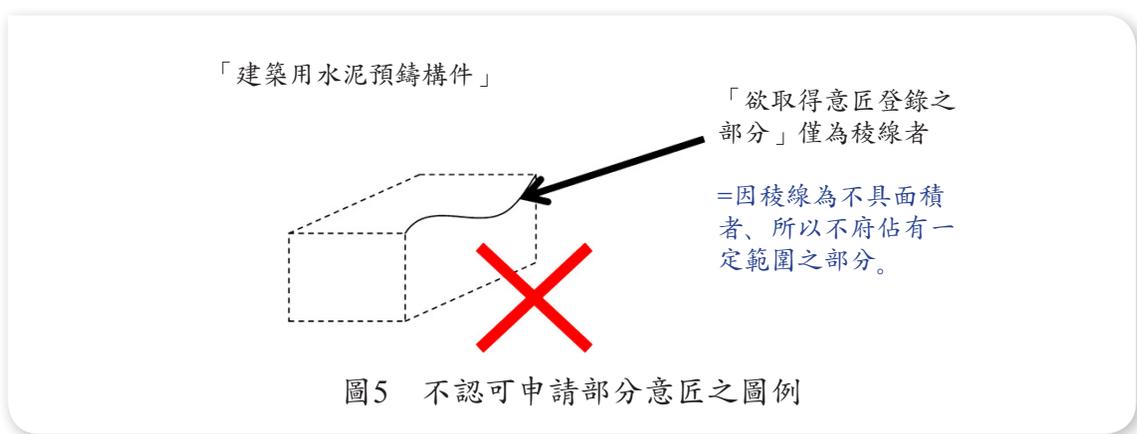
有關日本部分意匠對於由形狀、花紋、色彩或其結合所構成的整體外觀之創作，與我國最大的差異在於「欲取得意匠登錄之部分」在整體物品之形態中必須佔有一定範圍之部分，且必須是一個封閉區域。

本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

這在整體物品中所佔一定範圍的一個封閉區域內，是作為新穎性的比對單位基準，也就是說在與其他意匠比對時，這佔有一定範圍的部分是必須揭示可成為比對對象之意匠單位。

如圖5所示，則被視為不認可「欲取得意匠登錄之部分」佔有一定範圍之部分之圖例，因為該建築用水泥預鑄構件因稜線不具面積，沒有一定範圍，因此，提出來的圖面必須佔有一定的面積或範圍才能申請登錄⁵。



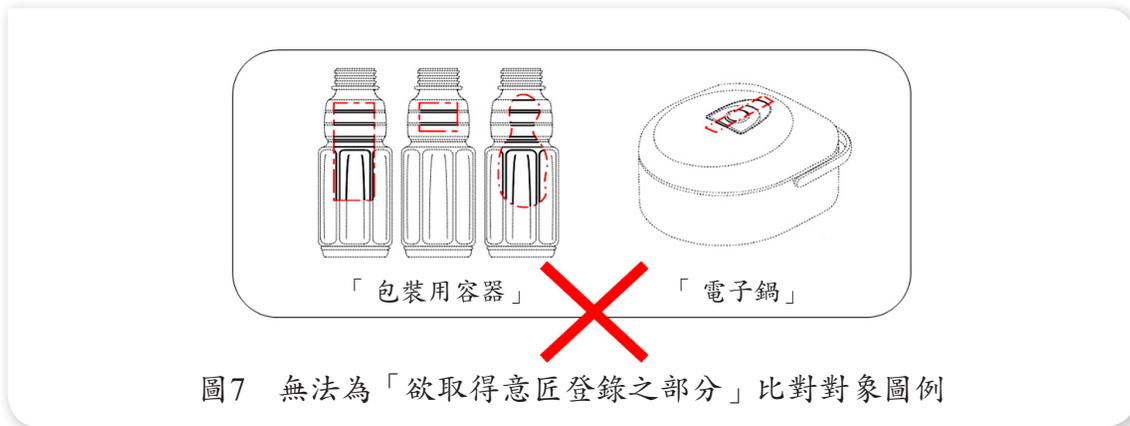
此外，在創作單位認定的條件上，如圖6所示是可獲得認可的，因為包裝用容器揭露出收縮凹凸等完整的創作單位⁶。



⁵ 「意匠の審査基準及び審査の運用，第10部 パリ条約による優先権等の主張の手続」，頁87，日本特許廳，平成23年。

⁶ 圖例編輯自日本意匠審査基準，http://kurumi-language.com/_userdata/shinsakijun/isho_all.pdf

但如圖7所示，則無法獲得認可，因為紅色線框起來的部分，不知道是要比對上面還是下面的部分，此種以不完整「創作單位」的呈現是不被認可⁷。



三、小結

兩國在設計定義之規定，申請專利之設計所呈現之「形狀、花紋、色彩或其結合」的創作，必須符合「應用於物品」，不能脫離所應用之物品，且為「透過視覺訴求」之具體設計，但兩國最大不同在於日本意匠著重於該部分意匠是在哪一個物品上，而且意匠物品必須為意匠法保護對象所認可之整體物品，因此所申請之物品名稱必須是一個整體物品的名稱，而我國則著重於設計專利所主張設計之部分，對於設計名稱則直接記載為「某物品之部分」或「某物品之組件」。

此外，日本意匠對於「欲取得意匠登錄之部分」的規定，要求在整體物品之形態中必須佔有一定範圍之部分，且必須是一個封閉區域，在我國則沒有如此限制，是給予申請人極大的發揮空間。

⁷ 「意匠の審査基準及び審査の運用，第10部 パリ条約による優先権等の主張の手続」，頁88，日本特許廳，平成23年。

參、揭露方式之差異比較

一、申請書或說明書之記載

(一) 台灣

1. 【設計名稱】欄位

我國在申請書及說明書之設計名稱記載規定，為使設計名稱所指定之物品與申請專利之設計的實質內容一致，以物品之部分組件申請部分設計者，該設計名稱應載明為何物品之何組件；若該部分設計係就物品之部分特徵主張設計而難以指明為物品之何組件者，設計名稱則應記載為「物品之部分」。如圖8左圖所示，其所「主張設計之部分」為指示燈之基座，設計名稱應記載為「指示燈之基座」，而右圖所示，設計名稱應記載為「球鞋之部分」。

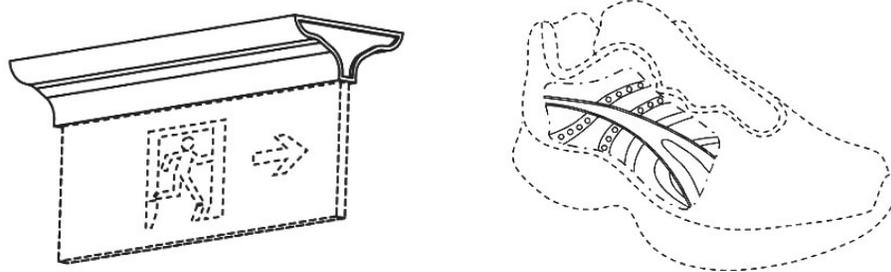


圖8 部分設計之設計名稱記載方式圖例

2. 【物品用途】欄位

我國設計說明書之物品用途的記載規定，主要是針對「主張設計之部分」進行使用方式或功能之敘述，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能藉此幫助瞭解該設計所應用之物品。例如記載為「本設計所應用之物品為指示燈之基座，該基座之底部係用於連接指示面板，頂部則可鎖固於天花板或吊掛於牆面」。此外，若該物品用途已於設計名稱或圖式表達清楚者，得不記載。

3. 【設計說明】欄位

我國設計說明書之設計說明欄位應就「不主張設計之部分」的表示方式為簡

要說明，例如以圖8左圖指示燈之基座為例，設計說明應記載為「圖式所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分」，而右圖球鞋之部分為例，應記載為「圖式所揭露之虛線係表示所應用之球鞋物品，為本案不主張設計之部分；圖式中一點鏈線所圍繞者，係界定本案所欲主張之範圍，該一點鏈線本身為本案不主張設計之部分」。若只敘明其主張設計之部分，如「圖式所揭露之實線部分，為本案欲主張設計之部分」，則會被要求依專利法施行細則之規定修正之。

(二) 日本

日本對於部分意匠申請記載方式，是規定在申請書上，如圖9所示⁸。

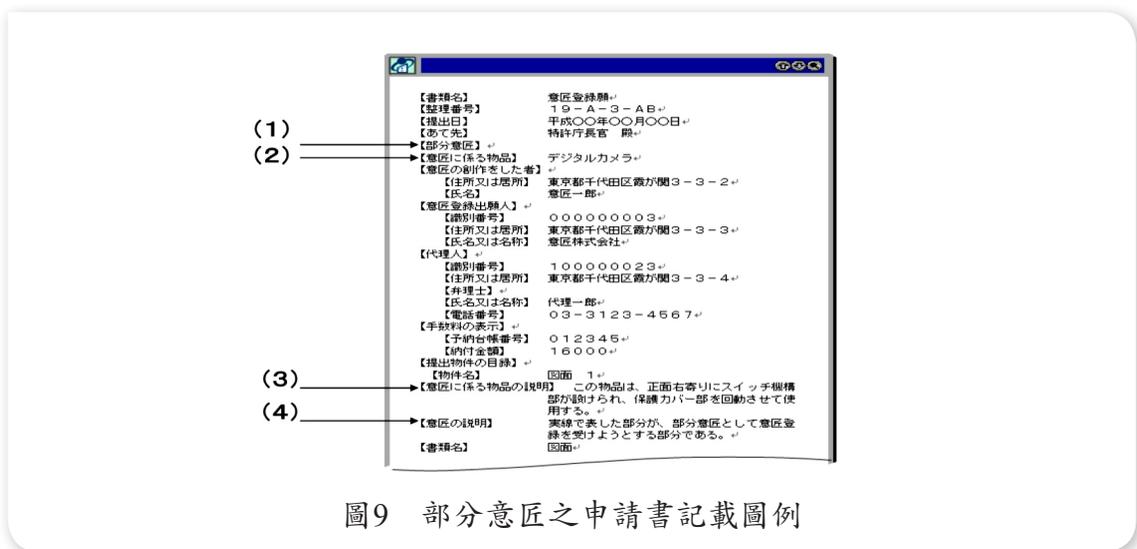


圖9 部分意匠之申請書記載圖例

其中圖內標示1~4說明如下：

1. 【部分意匠】欄位

申請書如有記載此欄位者，即表示申請人是要申請部分意匠，因為有時只看圖面無法瞭解是要申請整體或部分意匠。例如：牛仔褲口袋的花樣常用虛線來表示，常與車縫線無法區別，無法清楚所申請之主張為何，至於欄位後面不必記載任何內容，以空格欄方式表示。

⁸ 意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き，第2部部分意匠の表し方，頁46，日本特許庁，平成25年。

本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

2.【意匠之物品】欄位

此欄位等同於我國的「設計名稱」，部分意匠之意匠物品名稱記載方式規定，必須是整體物品之名稱，不可以記載為「某物品之部分」。例如照相機之創作，以其「握持部之部分」作為部分意匠欲取得意匠登錄者，如圖10所示，應記載為「照相機」⁹，而不認可「照相機之握持部分」的方式來記載。這是來自於法律的定義，將來行使權利時，即可知道要保護的是照相機而不是照相機的部分。

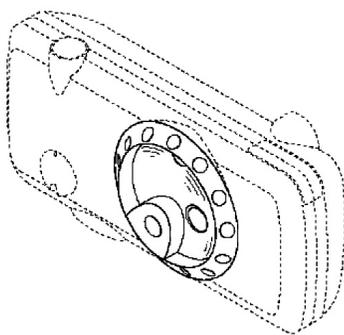


圖10 部分意匠之「意匠之物品」欄位記載圖例

3.【意匠物品之說明】欄位

此欄位等同於我國的「物品用途」欄位，此記載有關「欲取得意匠登錄之部分」之用途及機能之明。此欄位的設計跟將來權利行使是有相關的。此外，如在【意匠之物品】欄位所記載之物品名稱，不屬於意匠法施行細則中「附表一」之物品區分中之任何一項時，則可在此欄位記載相關內容，以助於理解該物品之使用目的與狀態。日本也如同我國作法，如在圖面已揭露清楚，則可不用文字在此欄位記載其物品的用途及機能。

4.【意匠之說明】欄位

此欄位等同於我國的「設計說明」欄位，是記載以何種方法表示特定之「欲取得意匠登錄之部分」，例如：「以實線表示之部分作為部分意匠，為欲取得意

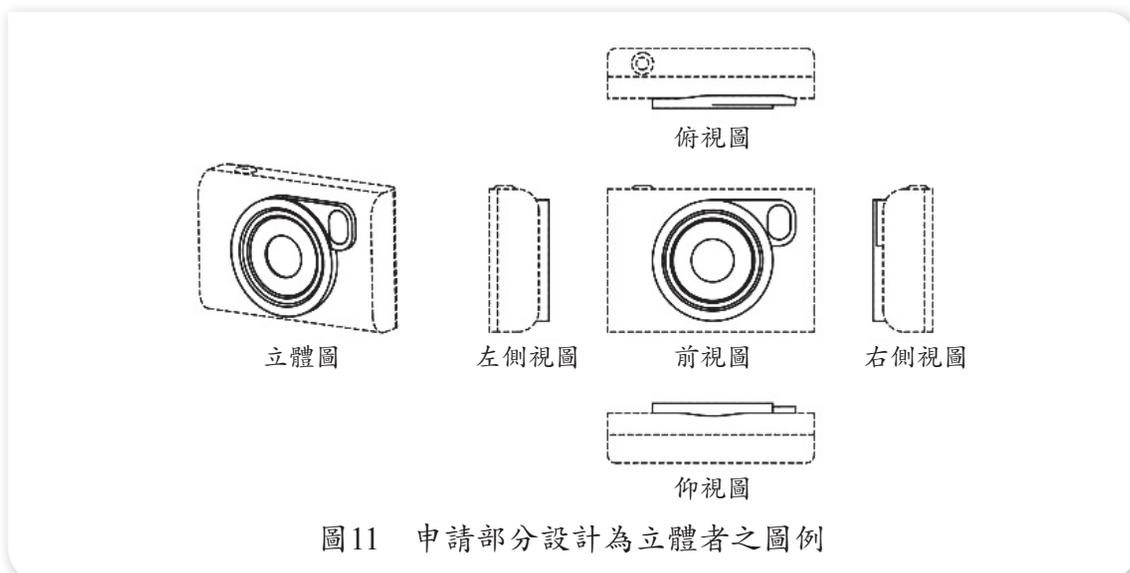
⁹ 意匠登錄出願の願書及び図面等の記載の手引き，第2部部分意匠の表し方，頁43，日本特許廳，平成25年。

匠登錄之部分」。日本是直接表達欲主張意匠之部分，與我國作法完全不同。此外，若以一點鎖線繪製「欲取得意匠登錄之部分」之境界時，必須記載「一點鎖線僅表示作為部分意匠欲取得意匠登錄之部分與其他之部分之境界線」。

二、圖式之記載

(一) 台灣

我國部分設計之圖式，應備具足夠之視圖，以充分揭露所「主張設計之部分」的所有外觀內容，亦即，若申請之部分設計為立體者，應以立體圖並搭配其他視圖以充分揭露所「主張設計之部分」的全部外觀，例如「相機之鏡頭」，如圖11所示之。因此，無論是以立體圖及六面視圖、立體圖搭配部分六面視圖、或以二個上之立體圖等方式，只要其能明確且充分揭露該立體設計之空間立體形狀及其各個視面，均符合專利法施行細則之規定。



若為平面形式者，申請設計專利之圖式得省略立體圖，僅以前、後二視圖，或僅以平面圖呈現，例如「手帕之部分」，如圖12所示。但如設計為連續平面者，則應包含構成該平面設計之單元圖。

本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

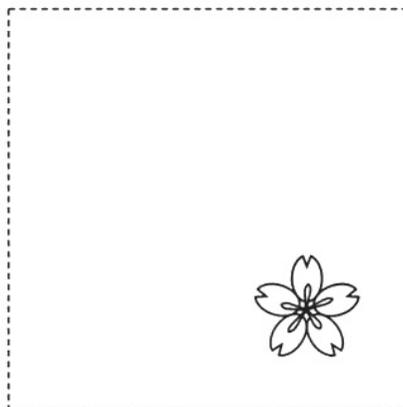


圖12 申請部分設計為平面者之圖例

以部分設計申請專利，其圖式中「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」應以可明確區隔之表示方式呈現，以墨線圖表現部分設計者，其所「主張設計之部分」應以實線具體、寫實地描繪申請專利之設計的外觀，「不主張設計之部分」則應以虛線等斷線方式（如圖13（1）所示）或以灰階填色方式呈現（如圖13（2）所示）；以電腦繪圖或照片表現部分設計者，「不主張設計之部分」則應以半透明填色等方式呈現（如圖13（3）、（4）所示），俾使「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」得以明確區隔。

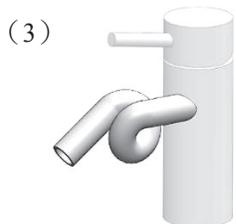
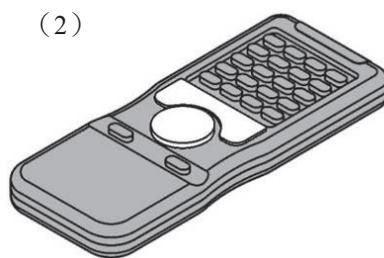
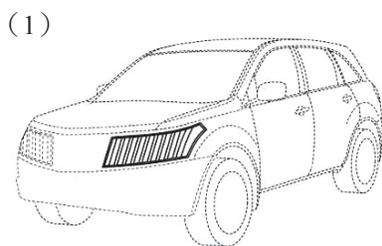
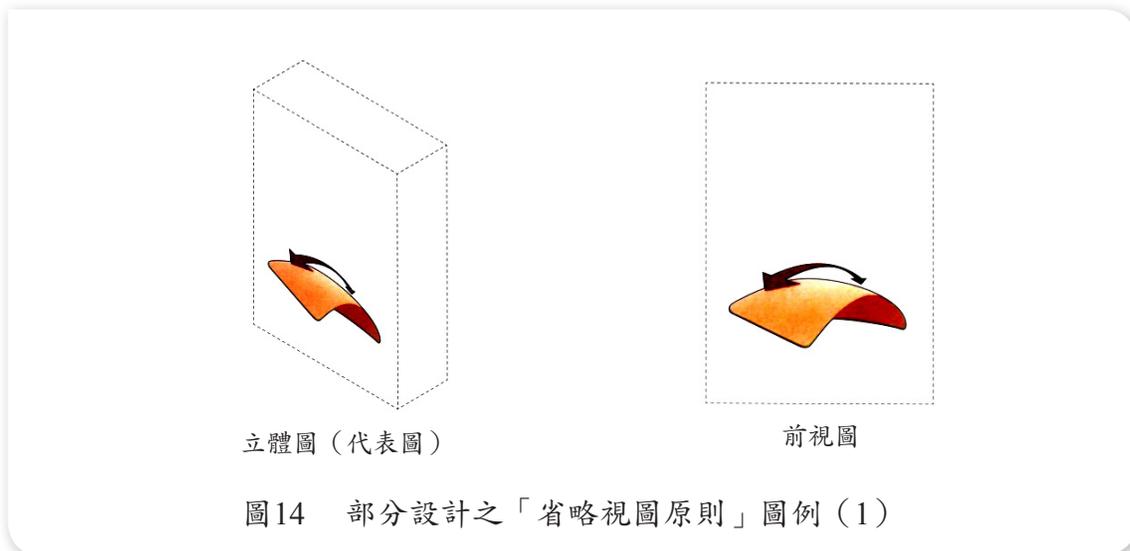


圖13 部分設計之圖式表現形式圖例

我國設計專利之圖式，原則上僅規定應備具「足夠之視圖」，在申請實務上，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個圖即充分表現「主張設計之部分」的所有內容，如圖14所示。



再者，我國對於各圖間因相同、對稱或其他事由者，得省略部分視圖。說明如下：

(1) 各視圖間因相同或對稱之事由而省略視圖者

為充分揭露申請專利之設計的外觀，圖式所備具之視圖通常必須能揭露該設計各個視面，惟各視圖間因相同或對稱者，因其得以由其一視圖直接得知另一視圖之內容，故得省略該視圖，惟必須於設計說明簡要說明之，例如：「仰視圖與俯視圖相同，故省略仰視圖」。

(2) 因其他事由而省略視圖者

若申請專利之設計的部分視面為全然平面或厚度極薄者，為普通消費者於選購時或使用時不會注意而不具設計特徵者，該視面之視圖亦得省略之。

值得注意的是，若申請部分設計專利，其部分視圖所揭露之內容均未包含「主張設計之部分」者，亦得省略該視圖，惟該省略事由無須於設計說明欄位特別載明，如圖15所示，其後視圖所揭露之內容均未包含「主張設計之部分」者，得省略之。

本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

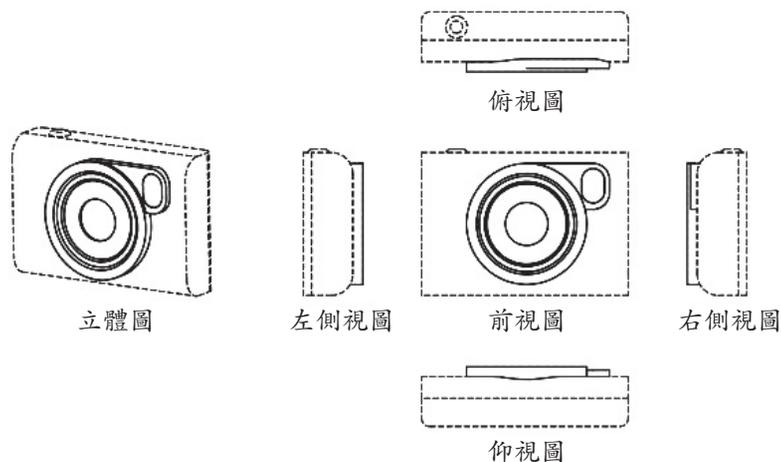


圖15 部分設計之「省略視圖原則」圖例(2)

此外，部分設計之圖式，規定其「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」應以可明確區隔之表示方式呈現，其中圖式之「不主張設計之部分」本身的內容不得用於界定申請專利之設計的外觀，因此只要能明確且充分解釋「主張設計之部分」與環境間之位置、大小、分布關係以及解釋申請專利之設計所應用之物品的情況下，該「不主張設計之部分」並無須揭露所應用物品的全部外觀。如圖16所示。

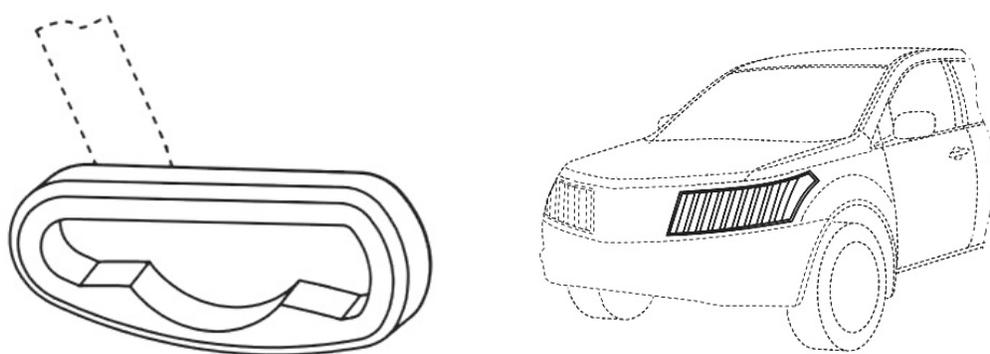


圖16 部分設計之「省略視圖原則」圖例(3)

我國設計專利之圖式，亦得繪製其他輔助圖以幫助充分揭露申請專利之設計，例如：為表現設計之表面特徵所繪製的「剖視圖」、為強調設計之局部特徵的「局部放大圖」、為表現具變化外觀之設計的「使用狀態圖」¹⁰。原則上並無強制規定，若該立體圖與其他視圖已明確且足夠充分揭露所主張部分設計之外觀，是可不必要再揭露其它輔助圖，如圖17所示。

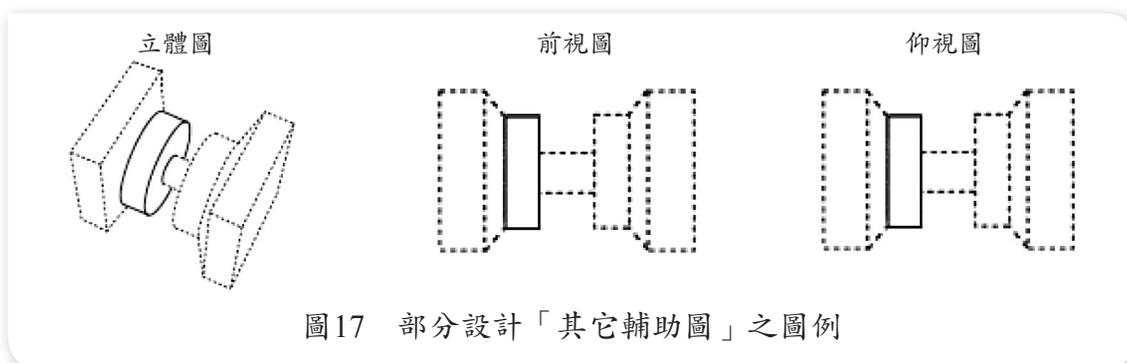


圖17 部分設計「其它輔助圖」之圖例

我國以部分設計申請專利，其圖式中「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」應以可明確區隔之表示方式呈現。若「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」仍未能具體明確表現所欲「主張設計之部分」的申請專利範圍時，申請人得以其他斷線方式（例如一點鏈線）繪製其邊界範圍，此即所謂的邊界線（boundary）。邊界線的作用，說明如下：

(1) 界定「主張設計之部分」的邊界，如圖18所示。

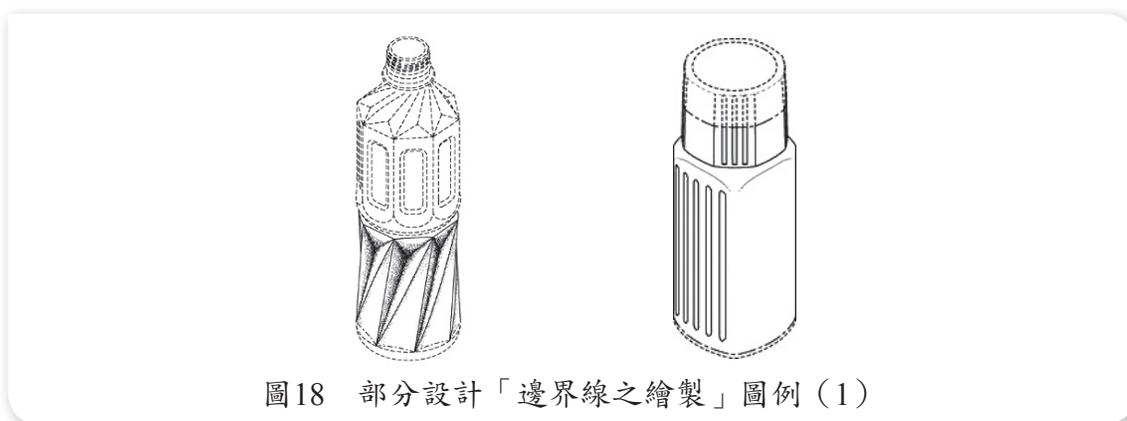


圖18 部分設計「邊界線之繪製」圖例(1)

¹⁰ 我國專利審查基準，第三篇設計專利實體審查，第一章說明書及圖式，頁3-1-10，經濟部智慧財產局，2013年版。

本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

(2) 界定複數個外觀及其構成之整體為單一設計，如圖19所示。

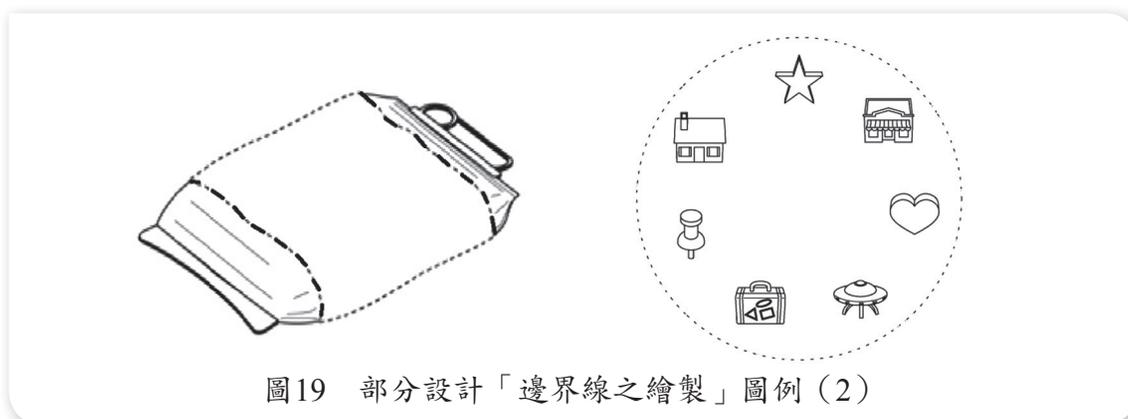


圖19 部分設計「邊界線之繪製」圖例(2)

(3) 界定複數個外觀之組合為單一設計，如圖20所示。



圖20 部分設計「邊界線之繪製」圖例(3)

因此邊界線可為某物品之組件或部分特徵的外觀形態之外圍輪廓線，如圖18左圖所示。或是界定所欲「主張設計之部分」所圍繞出或區隔出一定區域範圍的一條虛擬假想線，該假想線本身為「不主張設計之部分」，如圖18右圖所示。

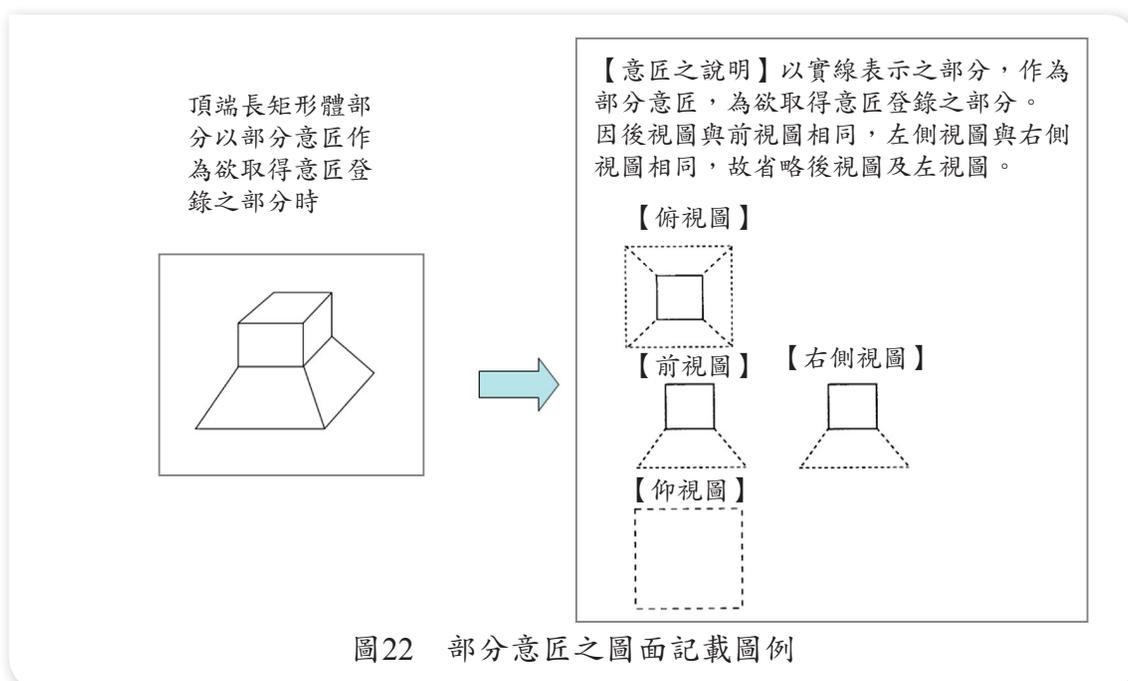
我國對於圖式中「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」之呈現方式，如圖21所示，以其它繪製方式圖例，都符合「明顯區隔之表示方式呈現」的規定。



圖21 部分設計「其它繪製方式」圖例

(二) 日本

日本部分意匠之圖面記載，一般原則與我國大致相同，僅在「省略視圖」方面稍有差異。一般而言，申請部分意匠為立體者，原則上以「正投影圖法」表示一組的圖面，如以實線及虛線表示時，「欲取得意匠登錄之部分」為實線，「其他」之部分為虛線，如圖22所示¹¹。



日本意匠專利之圖面，原則上應包含完整之六面視圖，如23左圖所示¹²。但對於部分意匠圖面中，若該視圖僅表示「其他之部分」之圖面時，可以省略一部分，如圖23右圖所示。其適用下列1至3者，且必須於申請書之【意匠之說明】記載圖之省略，說明如下：

1. 前視圖或後視圖之其中一個視圖。
2. 左側視圖或右側視圖之其中一個視圖。
3. 俯視圖或仰視圖之其中一個視圖。

¹¹ 意匠登錄出願の願書及び図面等の記載の手引き，第2部部分意匠の表し方，頁49，日本特許廳，平成25年。

¹² 意匠登錄出願の願書及び図面等の記載の手引き，第2部部分意匠の表し方，頁55，日本特許廳，平成25年。

本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

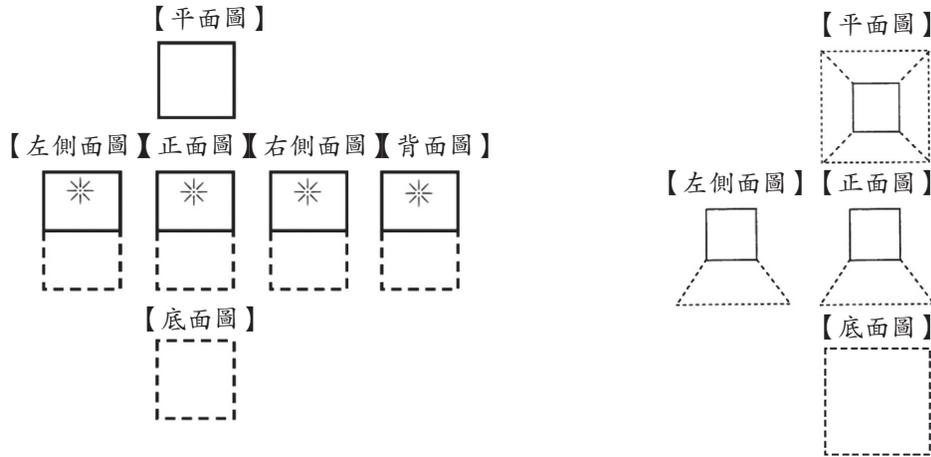


圖23 部分意匠之「省略視圖原則」圖例(1)

因此意匠申請書中最少應該要有3個視圖，其主要目的在於要讓審查人員能明確了解所提出來的圖面內容是申請人的責任及義務，故設置最低圖例的限制，如圖24所示¹³。

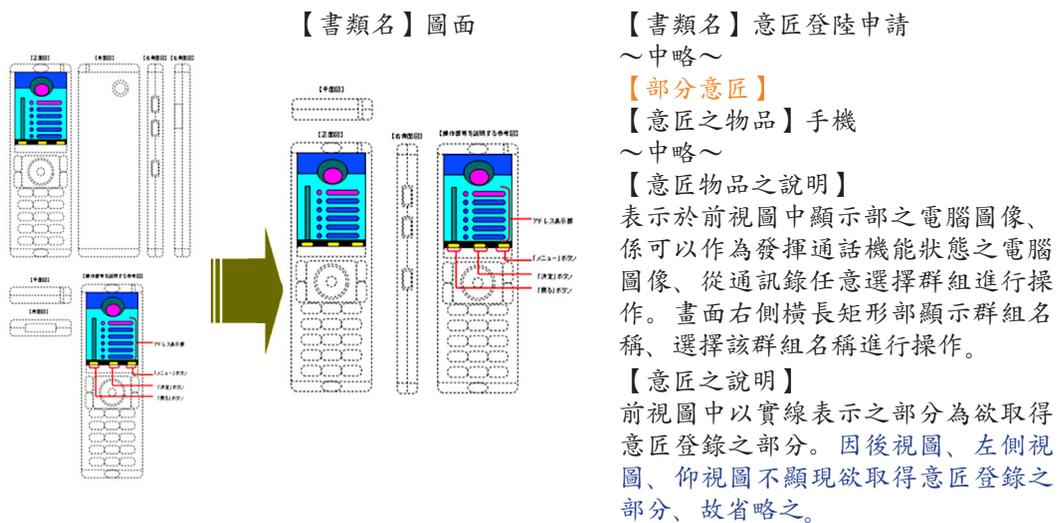


圖24 部分意匠之「省略視圖原則」圖例(2)

此外，部分意匠之圖面，因申請之意匠物品必須為意匠法保護對象所認可之整體物品，其圖面「欲取得意匠登錄之部分」與「其他之部分」之關係，必須透

¹³ 圖例編輯自意匠審查基準，http://kurumi-language.com/_userdata/shinsakijun/isho_all.pdf

過位置、大小、範圍來界定該物品之「欲取得意匠登錄之部分」如何分布在整體物品中，因此必須揭露所應用物品之全部外觀。如圖25所示，此規定與我國明顯不同。

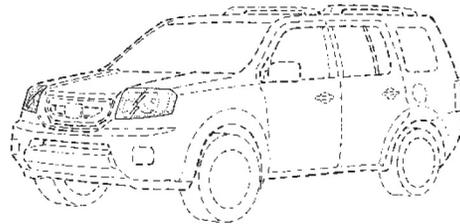


圖25 部分意匠之「省略視圖原則」圖例(3)

日本意匠專利之圖面，並無規定一定要繪製立體圖，因此對於部分意匠而言，在某些特定「欲取得意匠登錄之部分」之範圍及形態上，是有必要加入剖面圖。例如圖26所示¹⁴，其右上方三個視圖上看不出所要主張的是圓形還是方形，無法明瞭申請的範圍。

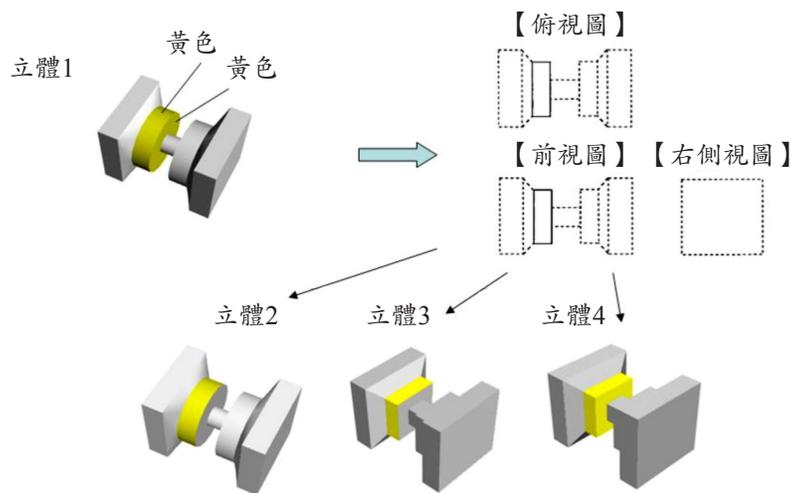


圖26 部分意匠「其它輔助圖」之圖例(1)

因此必須以剖面圖來表示特定「欲取得意匠登錄之部分」之範圍及形態之圖式，如圖27所示。

¹⁴ 「意匠登錄出願の願書及び図面等の記載の手引き，第2部部分意匠の表し方」，頁51，日本特許廳，平成25年。

本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

【意匠之說明】以實線表示之部分、作為部分意匠、為欲取得意匠登錄之部分。
包含前視圖中央橫剖面圖及A-A'線剖面圖、作為部分意匠、特定欲取得意匠登錄之部分。
因後視圖與前視圖相同、左側視圖與右側視圖相同、仰視圖與俯視圖相同、故省略後視圖、左側視圖及仰視圖。

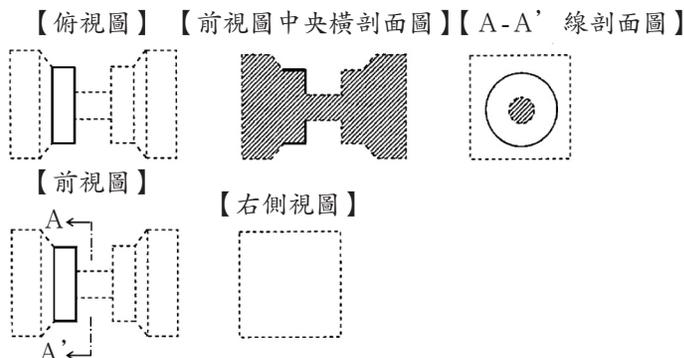


圖27 部分意匠「其它輔助圖」之圖例(2)

日本對於「欲取得意匠登錄之部分」與「其他之部分」之境界線（等同於我國的邊界線（boundary）），是有較明確規定，如圖28所示¹⁵，該左上方之立方體，其上半部分為欲取得意匠登錄時，以左側之六面視圖來看，因無法清楚知道從哪邊開始是屬於要申請的上半部，所以必須在圖上標示申請範圍的境界線，如右側六面視圖標示出境界線，並在「意匠之說明」欄位記載：「一點鎖線僅表示作為部分意匠欲取得意匠登錄部分與其他部分之境界的線」。

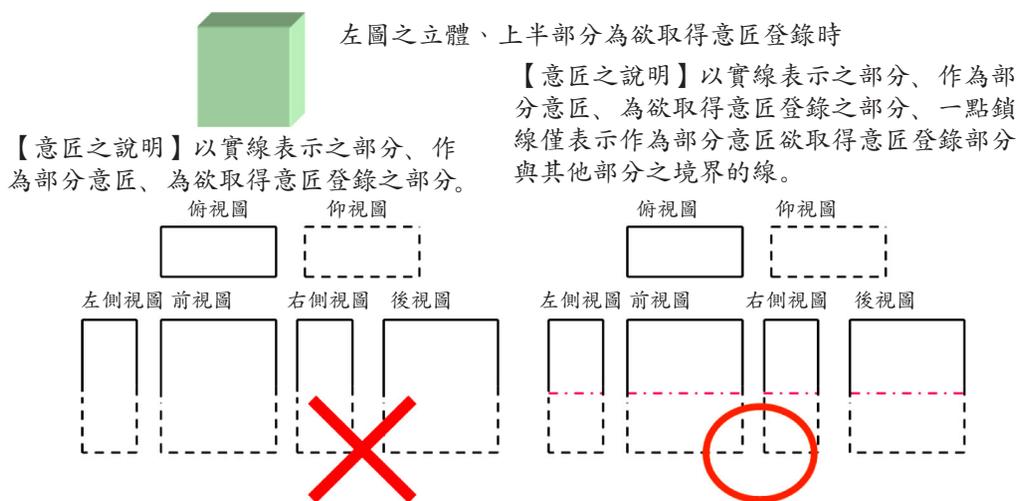
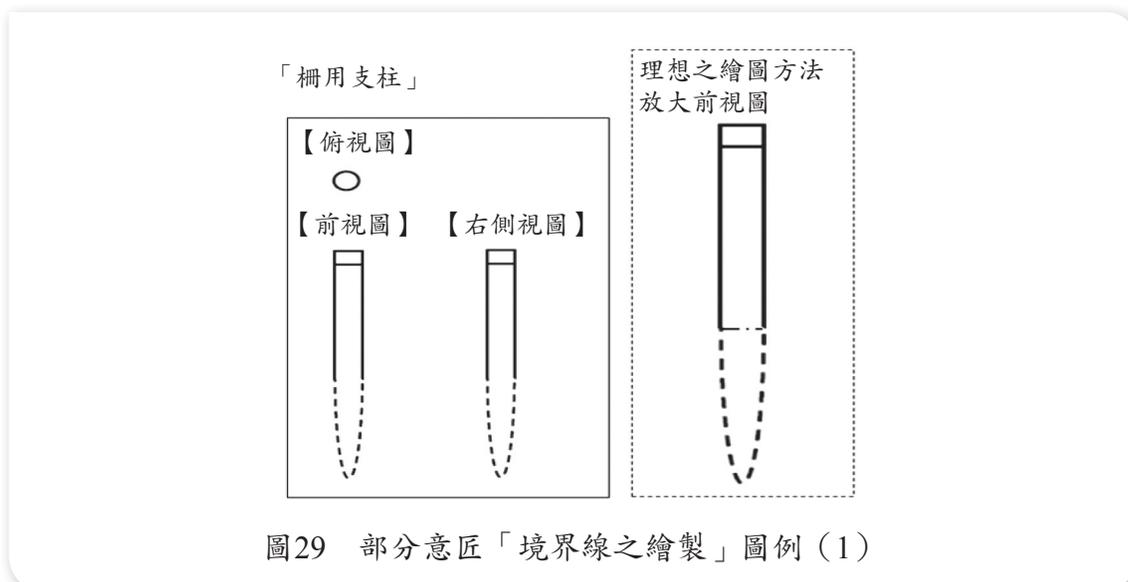


圖28 部分意匠「境界線之繪製」圖例(1)

¹⁵ 「意匠登錄出願の願書及び図面等の記載の手引き，第2部部分意匠の表し方」，頁52，日本特許廳，平成25年。

又如圖29及圖30所示，即使在【意匠之說明】欄位未記載境界線，對於認可「欲取得意匠登錄之部分」是應佔有一定範圍，則圖面應以一點鎖線為境界線，區分申請的範圍，或以顏色標示申請的範圍，如圖31所示¹⁶。



¹⁶ 「意匠の審査基準及び審査の運用，第10部 パリ条約による優先権等の主張の手続」，頁90，日本特許廳，平成23年。

本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

「包裝用箱」

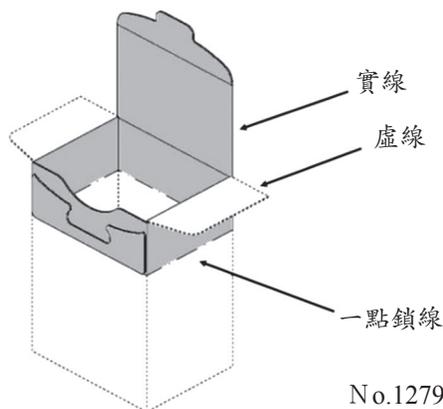
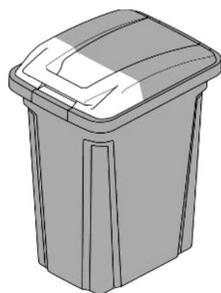
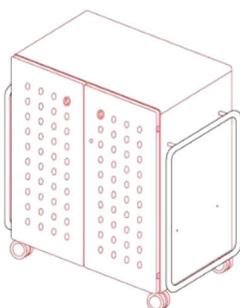


圖31 部分意匠「境界線之繪製」圖例(3)

日本對於圖面中「欲取得意匠登錄之部分」與「其他之部分」之呈現方式，如圖32所示，以其它繪製方式圖例，都符合「明顯區隔之表示方式呈現」的規定。



其它之部分以「灰色」表示



其它之部分以「紅色線」表示



其它之部分以「灰色」表示



其它之部分以「紅色」表示

圖32 部分意匠「其它繪製方式」圖例

三、小結

由於我國認為申請專利之設計的實質內容係主張設計之部分而非物品之整體，因此我國在申請書及說明書之設計名稱記載規定，為使設計名稱所指定之物品與申請專利之設計的實質內容一致，以物品之部分組件申請部分設計者，該設計名稱應載明為何物品之何組件；但日本與我國設計專利最大之不同在於日本意匠著重於該部分意匠是在哪一個物品上，而且意匠物品必須為意匠法保護對象所認可之整體物品，因此所申請之物品名稱必須是一個整體物品的名稱。

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個圖即充分表現「主張設計之部分」的所有內容，而且申請部分設計專利，其部分視圖所揭露之內容均未包含「主張設計之部分」者，亦得省略該視圖，該省略事由亦無須於設計說明欄位特別載明。而日本意匠申請書中最少應該要有3個視圖，其主要目的在於要讓審查人員能明確了解所提出來的圖面內容是申請人的責任及義務，故設置最低圖例的限制。

此外，部分意匠之圖面，因申請之意匠物品必須為意匠法保護對象所認可之整體物品，其圖面必須透過位置、大小、範圍來界定該物品之「欲取得意匠登錄之部分」如何分布在整體物品中，因此必須揭露所應用物品的全部外觀，此規定與我國明顯不同。

關於「可成為比對對象之部分」，部分意匠欲取得意匠登錄之部分在與其他意匠比對時，佔有一定範圍的部分是必須揭示可成為比對對象之意匠單位，若以境界線框起來的部分為不包含完整「創作單位」者，是不被認可而不得准予專利；而我國設計專利制度雖未提及「可成為比對對象之部分」之規定，但從審查基準中舉例所示，我國設計專利似乎未對此項做限制。

在我國審查基準允許設計專利得以墨線圖呈現、以電腦繪圖或以照片表現，其中以墨線圖呈現「不主張設計之部分」應以虛線或其他斷線（如一點鏈線、二點鏈線等）方式，而日本則開放以紅色線條與黑色線條來區隔主張與不主張設計之部分，我國是否不侷限於墨線圖進而開放以顏色線條來呈現則是有其討論的空間。

肆、一設計一申請之差異比較

為考量申請人、公眾及專利專責機關之便利，我國與日本都是採「一設計一申請」制度，所謂「一設計一申請」，係指一設計申請案僅得就單一外觀應用於單一物品提出申請。惟兩國對於一設計是否要考量形態一體性或機能一體性，有著相當不同的差異。

本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

一、台灣

我國部分設計關於一設計一申請之認定原則，同整體設計之規定，其一物品，係指一個獨立的設計創作對象，為達特定用途而具備特定功能者，例如杯子。惟若物品之構成單元具有合併使用於該特定用途之必要性，得將該構成單元之組合視為一物品。例如手錶為錶帶與錶體的組合是具有匹配關係之物品；例如成雙之鞋是具有左右成雙關係之物品；例如成副之撲克牌是具有整組設計關係之物品。

而一外觀，指申請專利之設計具有一特定形狀、花紋、色彩或其結合之創作。通常一設計僅具有一特定外觀，惟若因其物品本身之材料特性、機能調整或使用狀態等而為具變化外觀之設計者，此種外觀變化係屬設計的一部分，在認知上應視為一外觀，得將其視為一個整體之設計以一申請案申請設計專利。

我國對於一設計一申請之認定較日本寬廣，並無日本一樣須考量「形態的一體性」或「機能的一體性」之規定，因此，對於一物品包含有二個以上分離的「主張設計之部分」者，因其係就單一設計之創作為對象，其主張2個不同區域的申請範圍，仍得將所有「主張設計之部分」所構成之整體外觀視為一設計，而得以一申請案申請設計專利，如圖33所示。

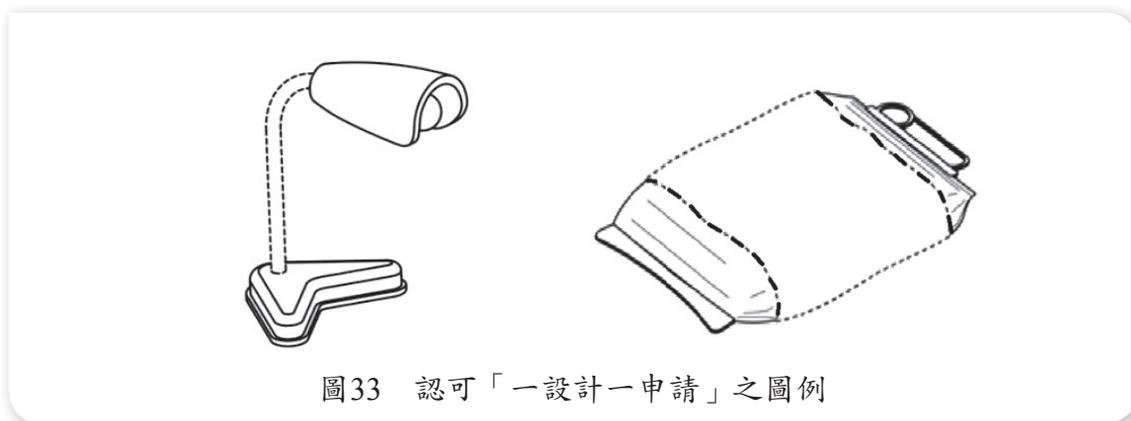


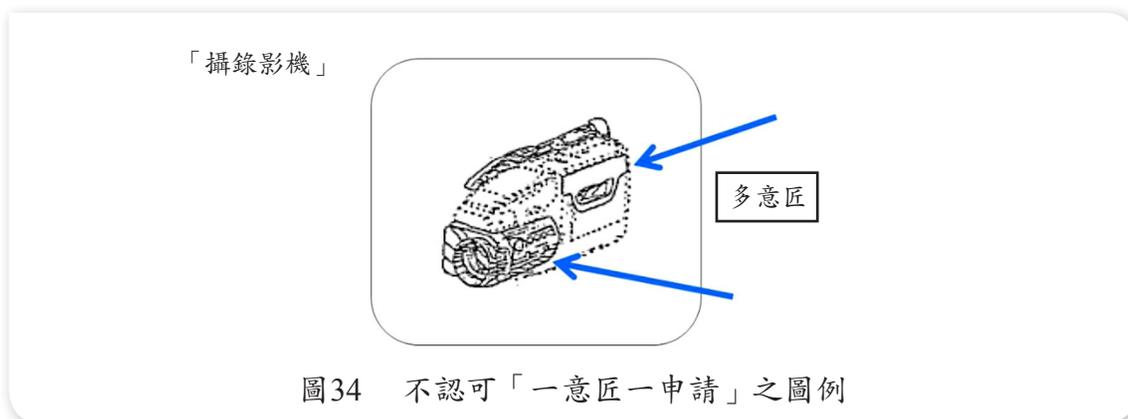
圖33 認可「一設計一申請」之圖例

二、日本

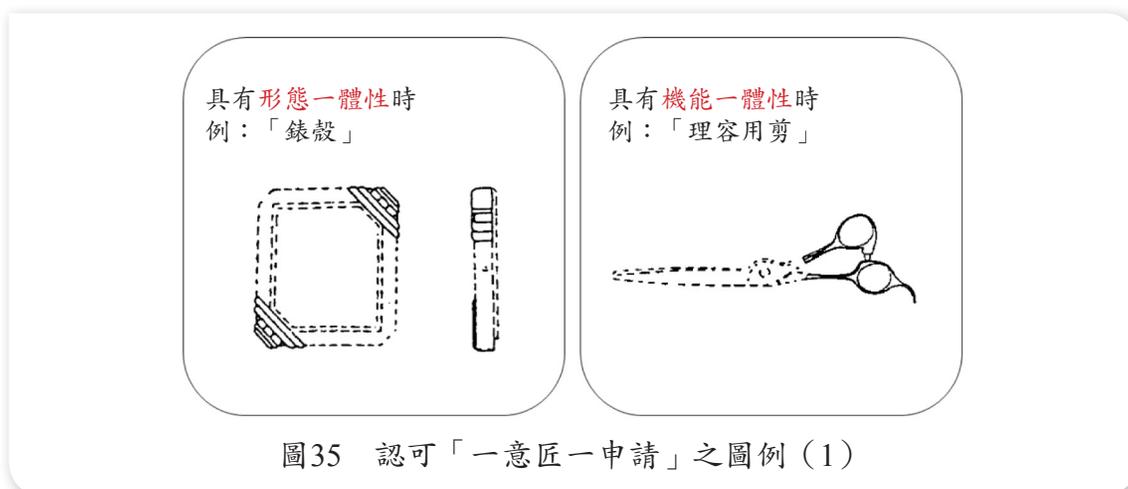
日本對於一意匠一申請之規定，必須考量「形態的一體性」或「機能的一體

性」，比我國有較多的限制條件，判斷原則是只要該物品「欲取得意匠登錄之部分」如有包含物理上可分離之2個以上之部分時，如圖34所示¹⁷，原則上不認可為一意匠一申請，必須分別提出申請。

但若將錄影帶夾、鏡頭以一點鎖線的方式框起來，則是可以用一意匠申請登錄，然而即使是可以一個案件來申請登錄，但兩者機能用途不同，形態也不同，一般認為這樣的申請意義在哪裡，其實是有很多疑問的。因此，日本考量形態的一體性或機能的一體性，主要目的是針對將來權利行使上，其近似的比對能明確。



但有些情況屬於例外，如圖35所示¹⁸，雖是分離的部分，但使用上是具有形態一體性或機能一體性，且該意匠物品一定放在一起使用，則會認為是一個設計，符合一意匠一申請。



¹⁷ 圖例編輯自意匠審查基準 http://kurumi-language.com/_userdata/shinsakijun/isho_all.pdf

¹⁸ 「意匠の審査基準及び審査の運用，第10部 パリ条約による優先権等の主張の手続」，頁99，日本特許廳，平成23年。

本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

又如圖36所示，左上角的包裝用箱，其兩側是對稱的，機能具有一體性，符合一意匠一申請；右下角的扣具，蓋子與下方相互扣住的部分，用途上是結合的，符合一意匠一申請。

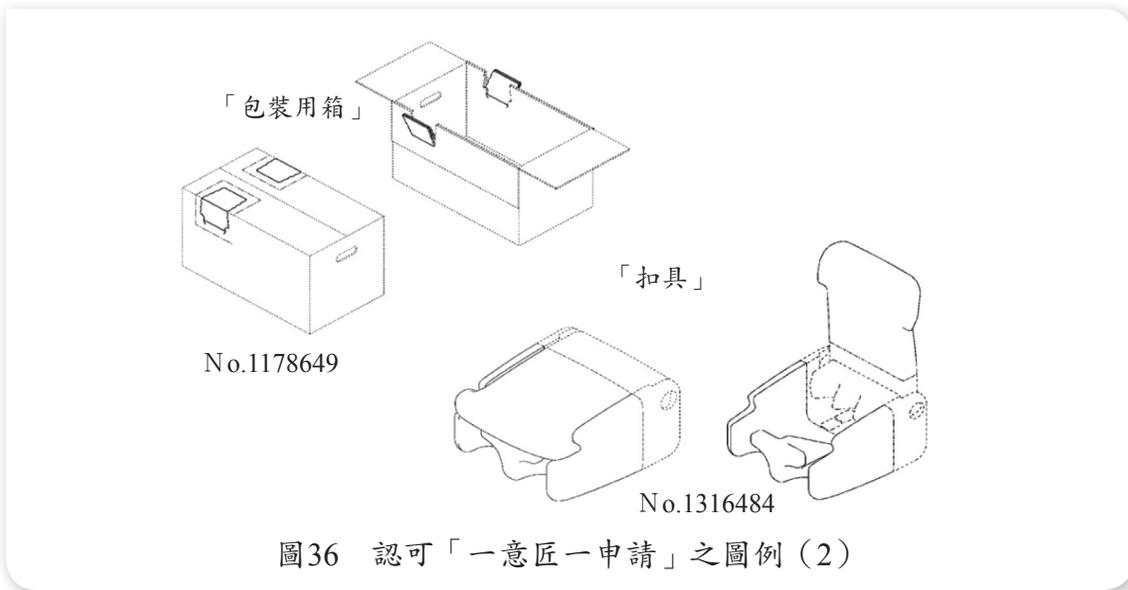
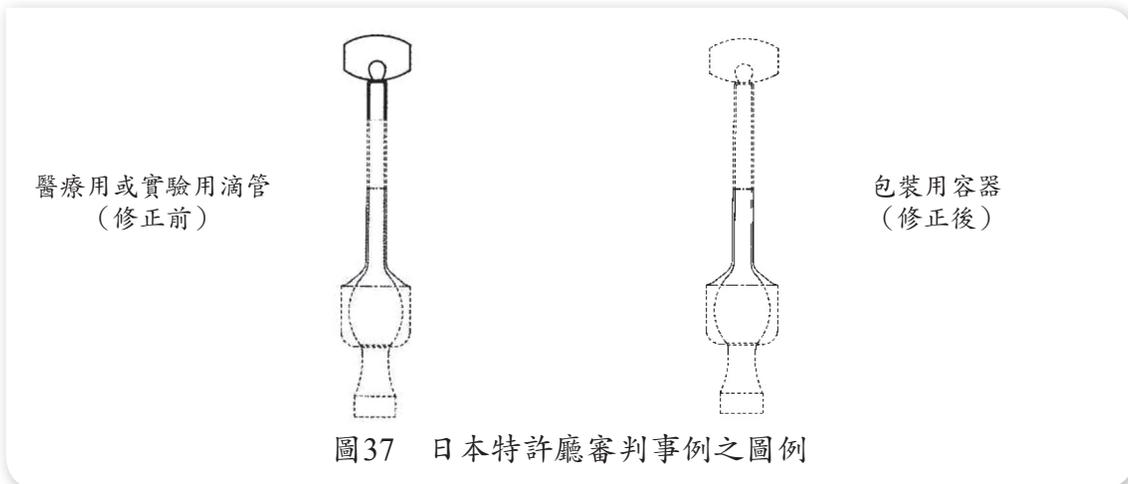


圖36 認可「一意匠一申請」之圖例(2)

在日本第2010-15185號意匠申請案，不服核駁審定請求之審判事例中，原審查以本案之意匠因不認可為經濟產業省規定之物品區分之一意匠申請，不符合意匠法第7條之要件。具體而言，本案意匠於一意匠物品中包含物理上可分離之兩個「欲取得意匠登錄之部分」，不認可為一意匠一申請（如圖37左圖所示）。在申請人要求修正物品名稱及圖式後（如圖37右圖所示¹⁹），審判部撤銷原審查，而准予登錄。



¹⁹ 圖例編輯自意匠審決公報，<http://isho.shinketsu.jp/originaltext/ds/1253430.html>

而此案例在我國修正前的圖例已符合一設計一申請原則，反而修正後設計名稱由「醫療用或實驗用滴管」修正為「包裝用容器」，其設計名稱之修正，係依其功能或用途之變更是否屬於申請時說明書或圖式所能直接得知的內容²⁰，該項設計名稱之修正是否超出仍有些疑義，若該修正後之「包裝用容器」在物品用途或設計說明無任何敘明文字，則反而令人難以了解申請專利之設計，若專利專責機關認為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，將依職權通知申請人限期修正²¹。

三、小結

日本對於一意匠一申請之規定，必須考量「形態的一體性」或「機能的一體性」，比我國有較多的限制條件，判斷原則是只要該物品「欲取得意匠登錄之部分」在整體物品之形態中必須佔有一定範圍之部分，且必須是一個封閉區域，如有包含物理上可分離之2個以上之部分時，原則上不認可為一意匠一申請，必須分別提出申請。

我國設計專利則沒有相關限制，就單一設計之創作為對象，其主張2個不同區域的申請範圍，仍得將所有「主張設計之部分」所構成之整體外觀視為一設計，而得以一申請案申請設計專利，兩國對於「一設計一申請」的看法不同，在物品中複數個組件或複數個特徵的申請案則有不同的結果。

伍、主張國際優先權認可之差異比較

國際優先權制度首先揭鑿於巴黎公約（Paris Convention）第4條，明定會員國國民或準國民在某會員國申請專利後，再到其他會員國提出相同設計之專利申請時，得依專利種類之差異分別給予一年或六個月的優先權期間。此制度主要的目的在於保障創作人不至於在某一會員國申請專利後，公開、實施或被他人搶先在其他會員國申請該設計，以致相同設計不符合專利要件，無法取得其他會員國之專利保護。

²⁰ 我國專利審查基準，「第三篇設計專利實體審查，第六章修正、更正及誤譯之訂正」，頁3-6-9，經濟部智慧財產局，2013年版。

²¹ 我國專利審查基準，「第三篇設計專利實體審查，第一章說明書及圖式，頁3-1-4」，經濟部智慧財產局，2013年版。

本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

我國與日本都同屬相互承認其優先權之國家，惟兩國對於主張國際優先權認可之「相同設計」的判斷，仍有些不同的看法。

一、台灣

關於部分設計主張國際優先權之認可，其應以是否為「相同設計」為判斷基礎，說明如下：

應以後申請案圖式所揭露申請專利之設計是否已揭露於優先權基礎案說明書或圖式之全部內容為基礎，而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準。

若後申請案圖式所揭露申請專利之設計未產生不同的視覺效果，而為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者依據優先權基礎案之圖式及其說明書中之輔助說明文字所揭露之內容，即能直接得知者，則應認定該設計為「相同設計」。

「相同設計」並非僅指優先權基礎案與後申請案圖式所揭露設計之外觀及文字記載事項在形式上完全一致，若設計之外觀細部稍加變化，例如角隅之圓角的略微修飾，而對於整體視覺效果並無顯著影響者，仍屬「相同設計」之範圍。

【案例1】 優先權基礎案僅揭露一個視圖，如圖38所示。

說明如下：優先權基礎案僅揭露「微波爐」前方面板之設計，如到我國以部分設計提出申請，將原未揭露之部分以「不主張設計之部分」之虛線表示。由於其所新增「不主張設計之部分」為簡單平面而為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者所能直接得知之內容，其二者為「相同設計」，因此，得認可其優先權主張。

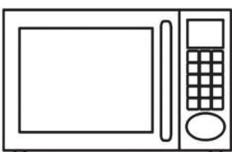
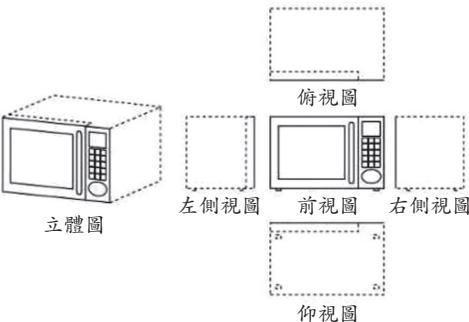
優先權基礎案	申請案	認可與否
 <p>微波爐</p>		認可

圖38 部分設計「主張國際優先權」之認可圖例(1)

【案例2】優先權基礎案與申請案，其申請主張設計之範圍不同，如圖39所示。

說明如下：優先權基礎案所揭露之內容包含「主張設計之部分」的鏡頭及「不主張設計之部分」的機身，於我國申請時將機身之部分改為「主張設計之部分」，雖其二者申請專利之設計的範圍不同，但後申請案申請專利之設計與優先權基礎案所揭露的內容為相同設計，故得認可其優先權。

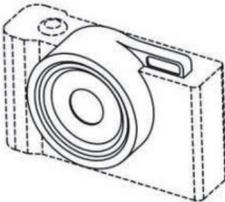
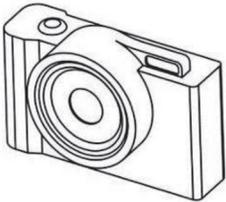
優先權基礎案 照相機之鏡頭	申請案 照相機	認可與否
		認可

圖39 部分設計「主張國際優先權」之認可圖例（2）

【案例3】優先權基礎案與申請案，其申請主張設計之範圍不同，如圖40所示。

說明如下：優先權基礎案所揭露之設計為「包裝紙」之平面花紋設計，包含多個不同大小、圖案所構成一整體之設計，於我國申請時將部分內容改為「不主張設計之部分」，雖其二者申請專利之設計的範圍不同，但後申請案申請專利之設計與優先權基礎案所揭露內容中相對應之部分為相同設計，故得認可其優先權。

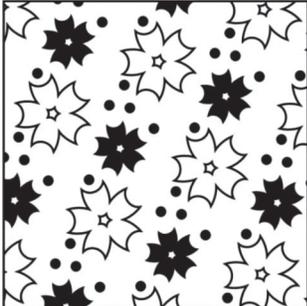
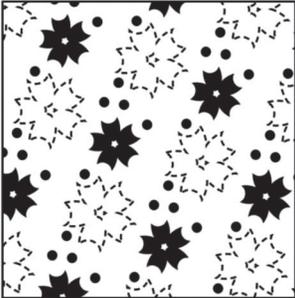
優先權基礎案 包裝紙	申請案 包裝紙之部分	認可與否
		認可

圖40 部分設計「主張國際優先權」之認可圖例（3）

本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

【**案例4**】優先權基礎案與申請案，其申請主張設計之範圍不同，如圖41所示。

說明如下：優先權基礎案所揭露之設計為「包裝紙之部分」設計，於我國申請時將原所揭露「不主張設計之部分」刪除。由於該「不主張設計之部分」仍會用於界定「主張設計之部分」與其環境間之分布關係，故刪除該部分後應認定後申請案申請專利之設計與優先權基礎案為不同之設計，不得認可其優先權主張。

反之，若將右圖所揭露之「包裝紙」為優先權基礎案，左圖「包裝紙之部分」為設計專利申請案，雖申請案僅係新增「不主張設計之部分」的虛線內容，惟該新增部分為優先權基礎案所未揭露之內容，應認定後申請案申請專利之設計與優先權基礎案為不同之設計，不得認可其優先權主張。

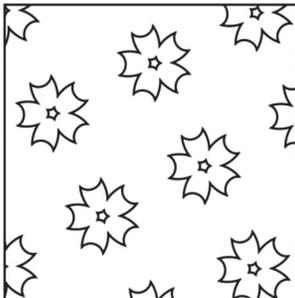
優先權基礎案 包裝紙之部分	申請案 包裝紙	認可與否
		不認可

圖41 部分設計「主張國際優先權」之不認可圖例

二、日本

關於部分意匠主張國際優先權之認可，說明如下：

不論意匠之表現形式，如果優先權證明書中揭示與向日本提出意匠登錄申請之意匠實質相同之意匠²²，則認可。

優先權證明書中是否揭示向日本提出意匠登錄申請之意匠，基於該意匠所屬領域之通常知識，從優先權證明書整體之記載內容作綜合性判斷。

²²「意匠の審査基準及び審査の運用，第10部 パリ条約による優先権等の主張の手続」，頁184，日本特許廳，平成23年。

優先權證明書記載之意匠的認定，對於該意匠物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作，應考量「欲取得意匠登錄之部分」相對於「意匠整體」之位置、大小、範圍等因素，並考量第一國（最初提出申請之國家）之法令與日本法令之差異。

【案例1】 優先權基礎案僅揭露一個視圖，如圖42所示。

說明如下：優先權證明書記載之意匠，僅揭露物品之一部分形態，未揭露整體之形態時，僅就揭露之部分作為部分意匠時，如圖所示該微波爐優先權證明書記載之意匠，僅揭露物品之一部分形態，未揭露整體之形態時（把手處是一個凹洞屬於常識性的判斷），此案例可當作部分意匠處理，其一個視圖就能主張優先權，並予以認可其主張。

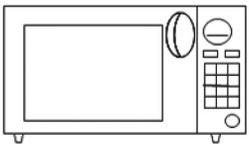
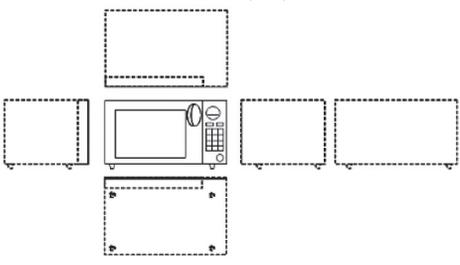
優先權基礎案	申請案	認可與否
<p>優先權證明書記載之意匠</p>  <p>微波爐 *僅有一圖</p>	<p>意匠之登錄申請之意匠</p>  <p>微波爐</p>	<p>認可</p>

圖42 部分意匠「主張國際優先權」之認可圖例（1）

【案例2】 優先權基礎案有說明欲主張之部分等文字，如圖43所示²³。

說明如下：從申請書之記載可以導出欲取得意匠登錄之部分時，如圖所示其優先權證明書記載之意匠說明中敘明欲主張之部分，則在日本申請部分意匠可認該優先權主張。

²³ 圖例編輯自意匠審查基準，http://kurumi-language.com/_userdata/shinsakijun/isho_all.pdf

本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

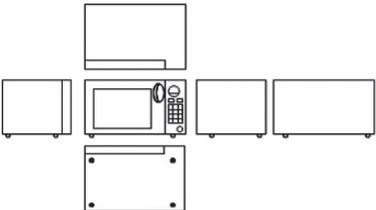
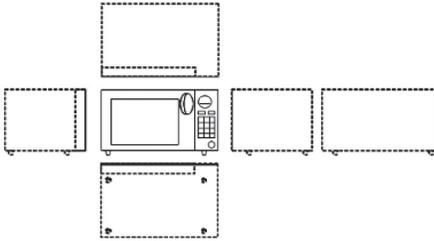
優先權基礎案	申請案	認可與否
<p>優先權證明書記載之意匠</p>  <p>意匠之物品 微波爐之門及操作部 意匠之說明 本意匠登錄申請、係請求 <u>微波爐之門及操作部之意匠登錄。</u></p>	<p>意匠登錄申請之意匠</p>  <p>微波爐</p>	認可

圖43 部分意匠「主張國際優先權」之認可圖例(2)

【案例3】優先權基礎案與申請案，其申請主張設計之範圍不同，如圖44所示。

說明如下：優先權證明書記載之意匠為整體意匠，而向日本提出申請之意匠為部分意匠時，但因「欲取得意匠登錄之部分」的範圍不同，不認可為相同之意匠，部分意匠不可以主張以該整體意匠為優先權。

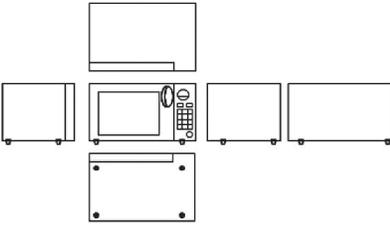
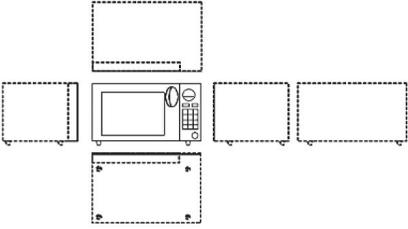
優先權基礎案	申請案	認可與否
<p>優先權證明書記載之意匠</p>  <p>意匠之物品 微波爐</p>	<p>意匠登錄申請之意匠</p>  <p>微波爐</p>	不認可

圖44 部分意匠「主張國際優先權」之不認可圖例

三、小結

在圖42的案例中，以我國設計專利審查基準來說，優先權基礎案並非立體圖且僅有一前視圖，未揭露整體之形態難以推測把手處或其他欲主張部分之外觀，不容易將把手處是一個凹洞視為常識性的判斷，該例在我國難以認可該優先權之

主張。惟審查基準中另一近似情況之案例，優先權基礎案僅揭露「微波爐」前面板之設計，於我國以部分設計提出申請，將原未揭露之部分以「不主張設計之部分」之虛線表示。由於其所新增「不主張設計之部分」為簡單平面而為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者所能直接得知之內容，其二者為「相同設計」，因此，得認可其優先權主張。

另外，優先權證明書記載之設計為整體設計（如圖44），其向我國提出申請之設計為部分設計時，認可優先權之主張，但向日本提出意匠申請時則會被認為已變更「欲取得意匠登錄之部分」範圍，不認可其優先權主張。對此，在我國是否認可優先權之主張，是以「揭露原則」為判斷基礎，與是否改變原基礎案「主張設計之部分」的範圍較無關係，此與日本意匠之判斷有極大的差異。

陸、修正之差異比較

我國與日本都採先申請原則之規定，因此，申請人為優先取得申請日，在完成設計後，就儘速檢具申請書、說明書及圖式等文件向專利專責機關提出申請，以致其申請文件可能發生錯誤或表達未盡清楚明白之情事。為使揭露之申請專利之設計明確且充分，得允許申請人修正說明書或圖式。惟兩國對於申請書、說明書及圖式是否准予修正，仍有些許不同之處。

一、台灣

我國設計專利規定，為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，修正應僅限定在申請時說明書及圖式所揭露之範圍內始得為之。而修正說明書或圖式之時機，應於申請日起至審定書送達前之期間內，且專利申請案仍係屬初審或再審查階段，專利專責機關始得依申請或依職權通知申請人為之。

關於是否准予修正之判斷，審查時，應以修正後之說明書或圖式與申請時之說明書或圖式比較，若其超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，亦即修正結果導入新事項（new matter），則應敘明理由以審查意見書通知申請人限期申復；屆

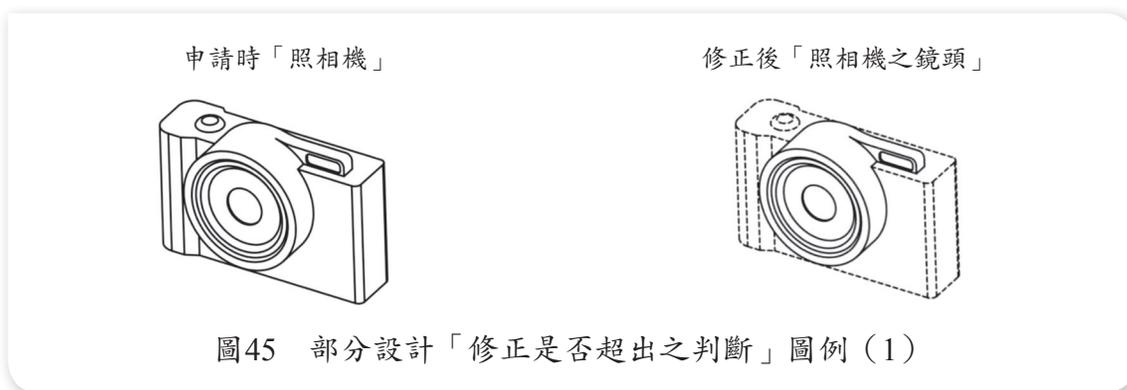
本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

期末申復或修正後仍超出者，應予以核駁審定。

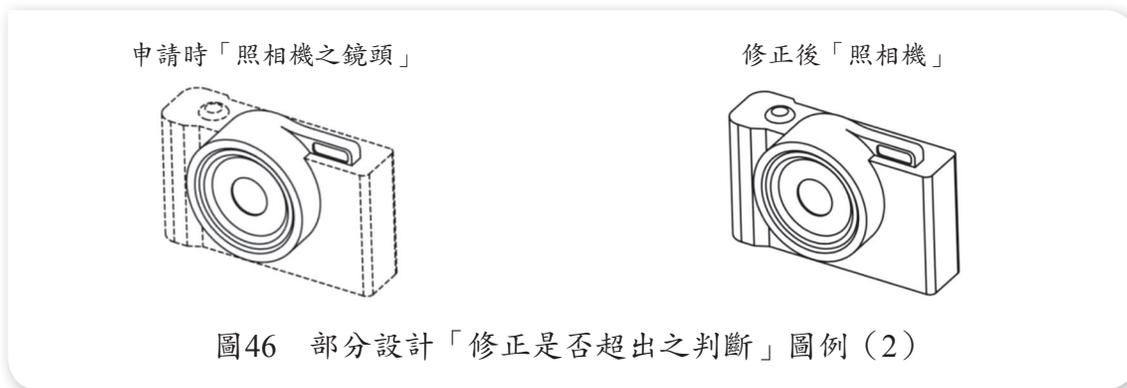
【**案例1**】部分實線改繪為虛線，修正未超出，如圖45所示。

說明如下：申請時之「照相機」整體設計，將原揭露之部分實線改繪為虛線，且設計名稱修正為與圖式之內容一致。因修正後「照相機之鏡頭」之部分設計已揭露於申請時之圖式中，判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。



【**案例2**】部分虛線改繪為實線，修正未超出，如圖46所示。

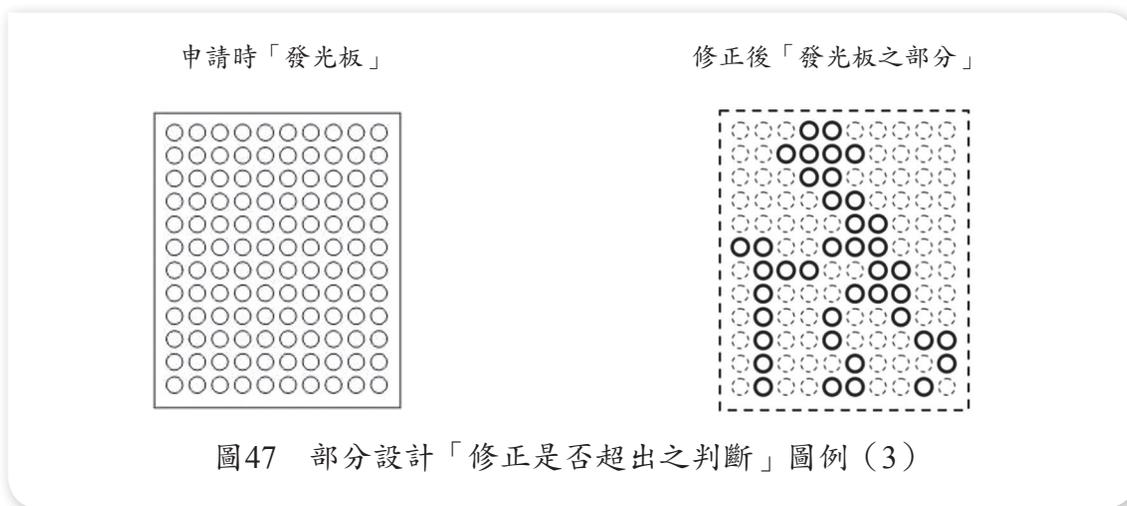
說明如下：申請時之「照相機之鏡頭」部分設計，將原揭露之部分虛線改繪為實線，且設計名稱修正為與圖式之內容一致。因修正後「照相機」之整體設計已揭露於申請時之圖式中，判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。



【**案例3**】部分虛線改繪為實線，修正超出，如圖47所示。

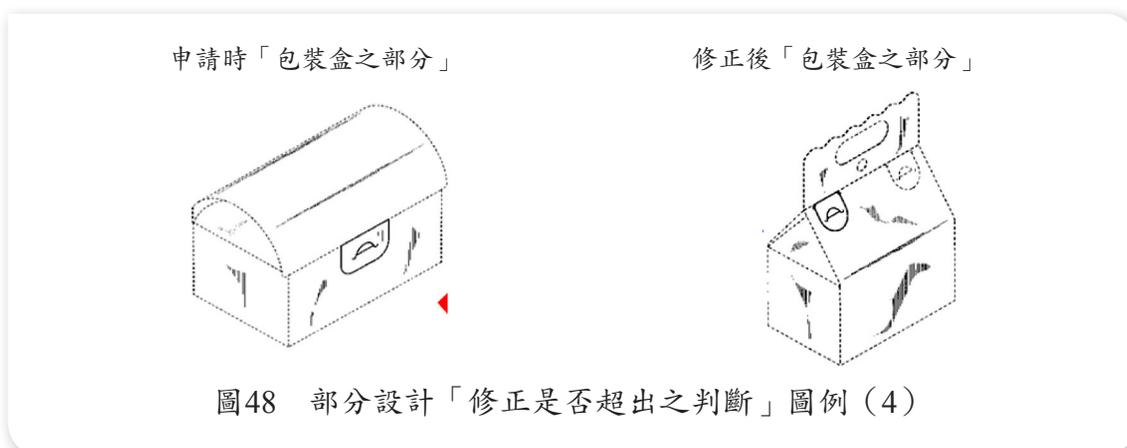
說明如下：申請時之「發光板」整體設計，修正後改為「發光板之部分」，雖僅係就申請時圖式中既有之部分實線改為虛線，惟修正後所呈現之設計為申請

時所未揭露而屬無法直接得知的內容，判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。



【案例4】改變不主張設計之部分，修正超出，如圖48所示²⁴。

說明如下：申請時之「包裝盒之部分」部分設計，修正後完全改變「不主張設計之部分」的外觀形態，雖「主張設計之部分」為相同，惟修正後所呈現之設計為申請時所未揭露而屬無法直接得知的內容，判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。



²⁴ 圖例編輯自意匠審查基準，http://kurumi-language.com/_userdata/shinsakijun/isho_all.pdf

本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

二、日本

意匠法補正（同我國之修正）相關法令是依意匠法第60條之3，相關規定說明如下：

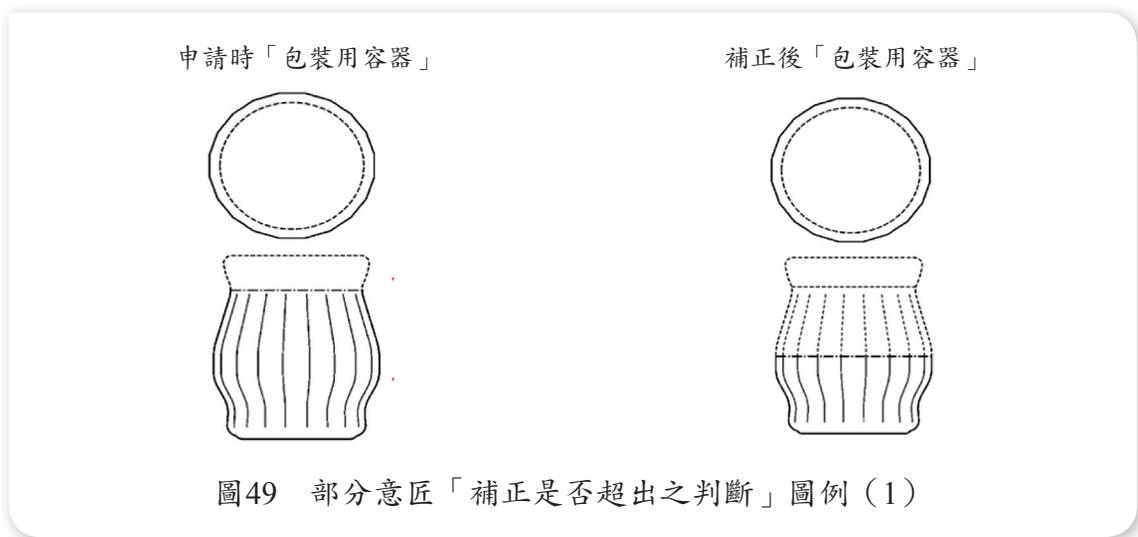
補正之內容性限制：限於申請時文件等之誤記及不明瞭之記載等之訂正或補充。

補正之時間性限制：限於係屬於審查、審判或再審時。

要旨之變更，補正不受理：有關「意匠之要旨」，係指基於該意匠所屬領域之通常知識，認定揭示於申請書之記載及添附於申請書之圖面等之部分意匠之各個要素，可以從（1）部分意匠之意匠物品；（2）「欲取得意匠登錄之部分」之用途及機能；（3）「欲取得意匠登錄之部分」之位置、大小、範圍；（4）「欲取得意匠登錄之部分」之形態，直接導出具體之意匠內容。

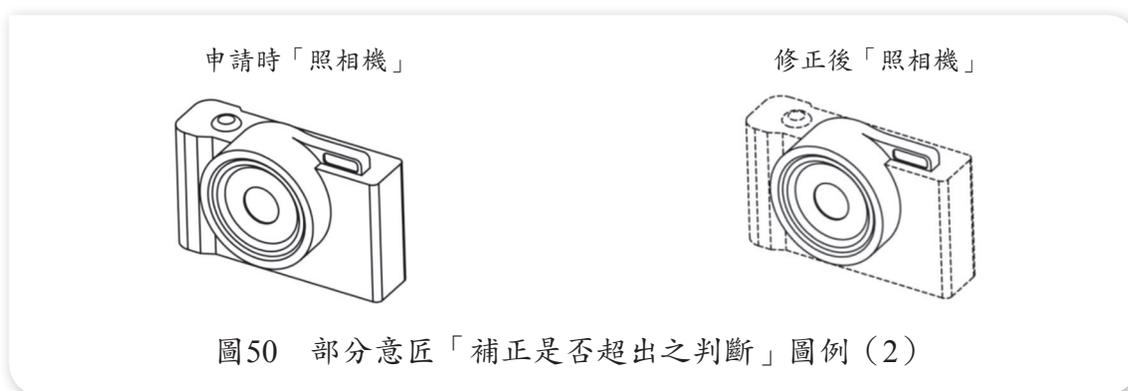
【案例1】要旨的變更，補正不受理，如圖49所示。

說明如下：補正後的包裝用容器，其「欲取得意匠登錄之部分」超出在該物品整體形態相同之位置、大小、範圍，已變更超出意匠之相同範圍之補正，認定為要旨變更。



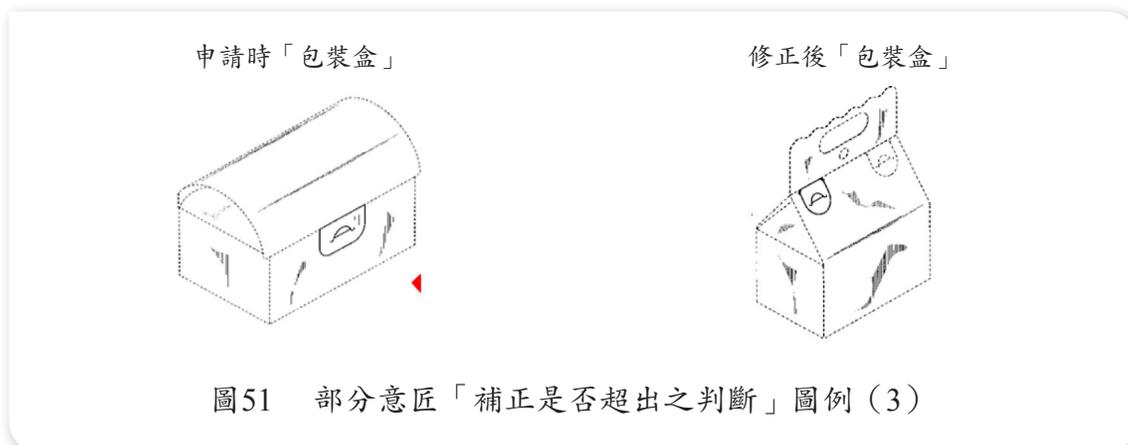
【案例2】要旨的變更，補正不受理，如圖50所示。

說明如下：補正後的照相機，為實線改為虛線，其「欲取得意匠登錄之部分」已超出原申請該物品整體形態相同之位置、大小、範圍，變更超出意匠之相同範圍之補正，認定為要旨變更。



【案例3】「欲取得意匠登錄之部分」之形態變更，補正超出，如圖51所示。

說明如下：補正後包裝盒改變整體形態，已超出原申請該物品「欲取得意匠登錄之部分」之形態，認定為要旨變更。



三、小結

兩國之修正的規定最大不同之處，在於我國說明書及圖式之修正不能超出申請時說明書或圖式所「揭露」之範圍，亦即實線修正為虛線或虛線修正為實線，都僅是「所主張設計之部分」的範圍區域的修正，並無超出申請時說明書或



本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

圖式所「揭露」之範圍，在我國可以接受此項修正，但在日本則認為此修正已變更申請要旨，拒絕認可這樣的變更。

柒、新穎性判斷之差異比較

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開設計，使公眾能利用該設計之制度；我國與日本對於申請專利前相同或近似之設計已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，或已揭露於另一先申請案之設計，並無授予專利之必要。

因此，與申請專利之設計相同或近似之設計未構成先前技藝的一部分時，稱該設計具新穎性，新穎性係取得設計專利的要件之一。惟兩國對於新穎性的判斷方式，仍有些許不同之處。

一、台灣

審查部分設計之新穎性時，審查人員應模擬普通消費者選購商品之觀點，以說明書及圖式所揭露申請專利之設計為對象，若申請專利之設計所揭露之外觀與引證文件中單一先前技藝相對應之部分相同或近似，且該設計所應用之物品相同或近似者，應認定為相同或近似之設計，不具新穎性。

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。

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；「不主張設計之部分」之外觀並非申請專利之設計的範圍，但其可用於解釋「主張設計之部分」與環境間之位置、大小、分布關係，判斷外觀的相同或近似時仍應予以參酌。

【案例1】「主張設計之部分」與先前技藝相對應之部分相同，如圖52所示。

說明如下：以右圖「照相機之鏡頭」申請部分設計，因其所「主張設計之部

分」與左圖之先前技藝相對應的部分為相同物品之相同外觀，其二者屬相同之設計，該設計不具新穎性。

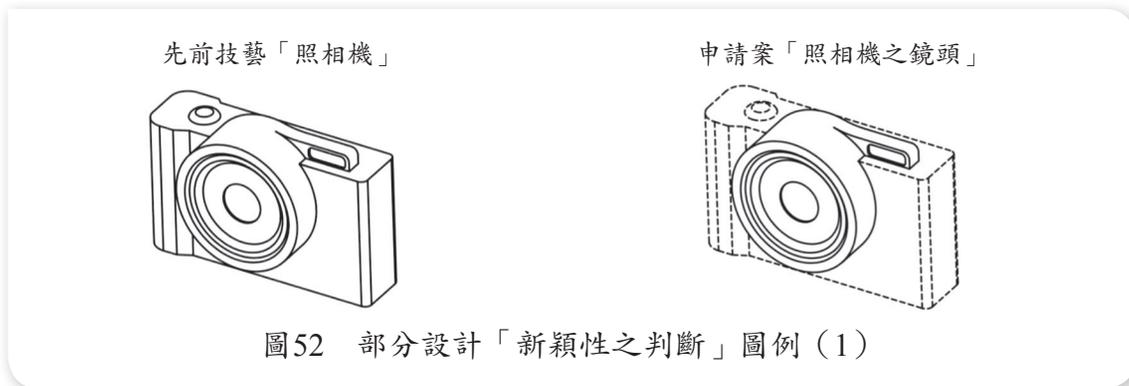


圖52 部分設計「新穎性之判斷」圖例（1）

【案例2】「主張設計之部分」與先前技藝相對應之部分相同，如圖53所示。

說明如下：右圖為申請「照相機」，但該照相機之整體設計與先前技藝「照相機之鏡頭」所揭露之內容，包含「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」所構成之整體為相同設計，該設計仍不具新穎性。

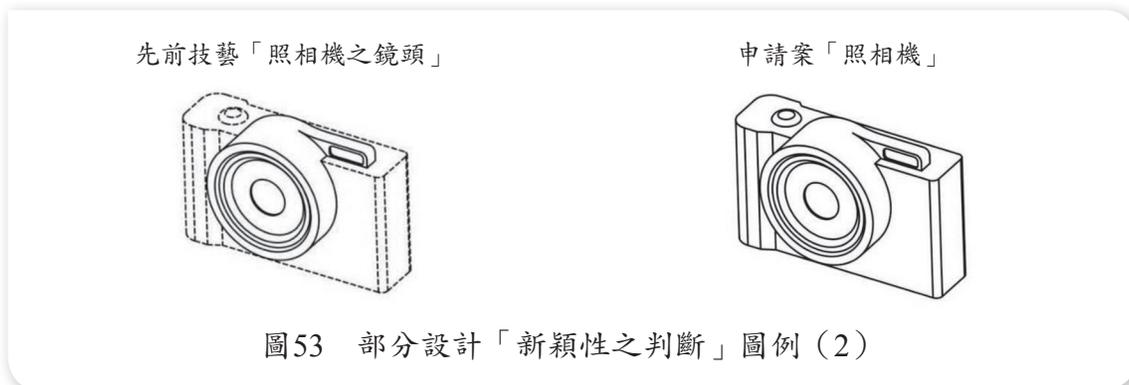


圖53 部分設計「新穎性之判斷」圖例（2）

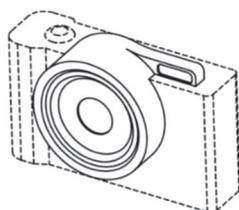
【案例3】「不主張設計之部分」本身之內容不得用於界定申請專利之設計的外觀，如圖54所示。

說明如下：以右圖「照相機之鏡頭」之部分設計申請專利，該「主張設計之部分」與左圖先前技藝相對應部分之外觀相同，雖「不主張設計之部分」之外觀不同，但其二者「主張設計之部分」與環境間之位置、大小、分布關係大致相同，應認定為相同物品、相同外觀，其二者屬相同之設計，該設計不具新穎性。

本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

先前技藝「照相機之鏡頭」



申請案「照相機之鏡頭」

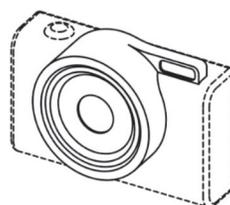
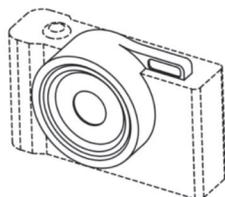


圖54 部分設計「新穎性之判斷」圖例(3)

【案例4】「主張設計之部分」與環境間之位置、大小、分布關係不同，如圖55所示。

說明如下：以右圖「照相機之鏡頭」之部分設計申請專利，「主張設計之部分」與左圖先前技藝相對應部分之外觀相同，雖其二者「主張設計之部分」與環境間之位置、大小關係不同，但該關係仍為該類物品領域所常見，應認定為外觀近似，其二者屬近似之設計，該設計不具新穎性。

先前技藝「照相機之鏡頭」



申請案「照相機之鏡頭」

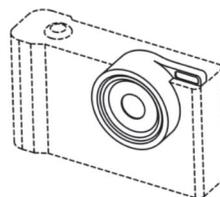


圖55 部分設計「新穎性之判斷」圖例(4)

二、日本

部分意匠與公知意匠符合下列全部要件時，則兩者意匠為近似。

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。

其中第4點有關在物品整體形態中之部分位置、大小、範圍等關係，日本專家學者有兩派不同意見，說明如下：

(1) 要部說

贊成應考慮部分之位置、大小、範圍之觀點，「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。

(2) 獨立

不考慮部分之位置、大小、範圍之觀點，只看是在哪個物品上。若使用該「部分」，不論在那個部位，近似關係均成立。也就是「其它之部分」（以虛線繪製之部分），不影響其權利範圍。

對日本特許廳而言，沒有一定支持哪一方，但一般判斷基準是比較傾向考慮部分之位置、大小、範圍之觀點，但若屬於常識性的範圍，會認為是近似的，例如圖56所示之多媒體播放器。但有些情況所在位置是很特殊的或特別大或小，則可能認為是不近似的。

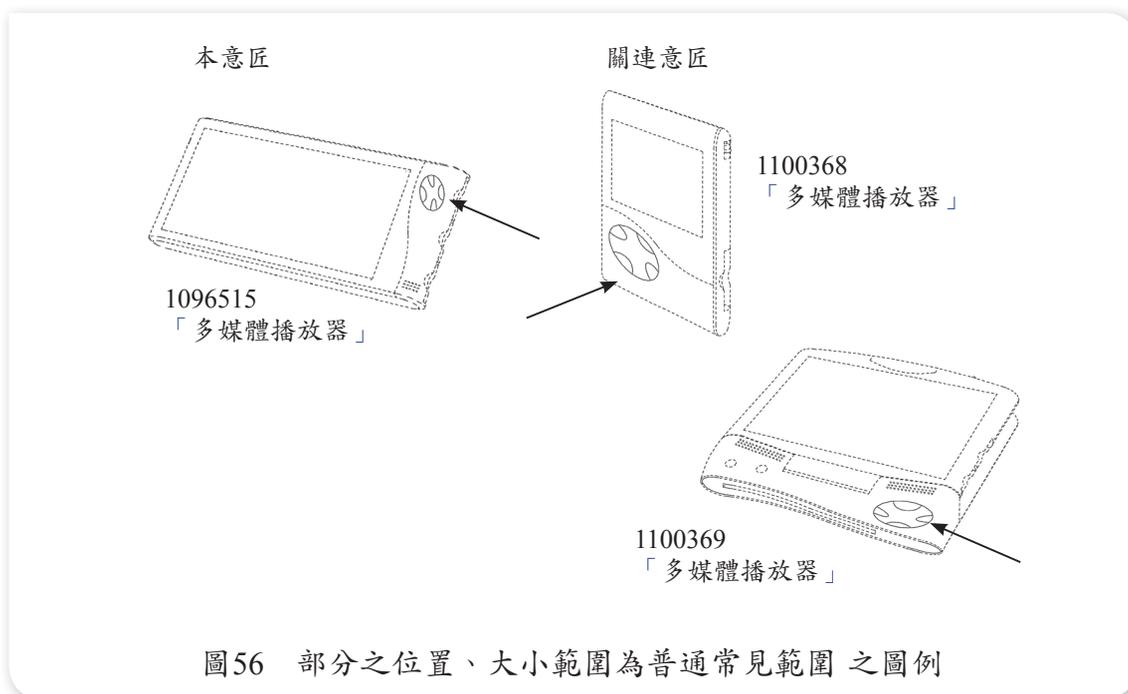


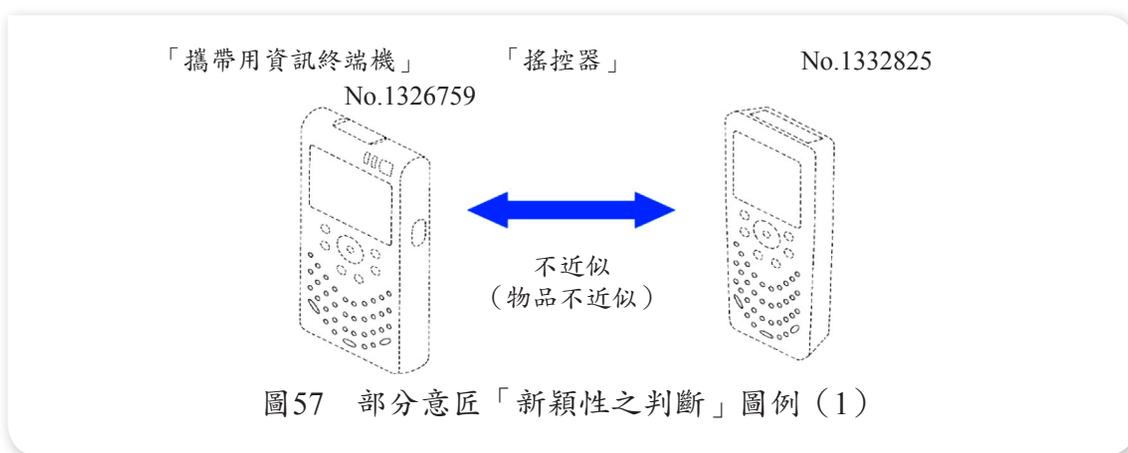
圖56 部分之位置、大小範圍為普通常見範圍之圖例

本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

【案例1】物品不同，形狀相同，如圖57所示²⁵。

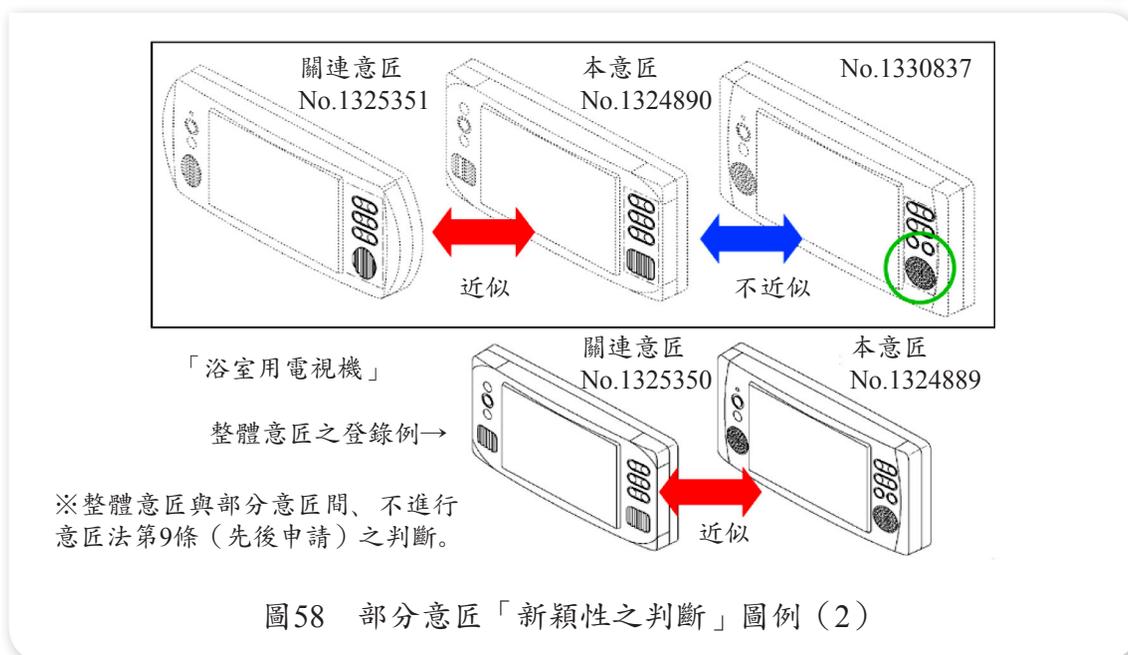
說明如下：左圖為「攜帶用資訊終端機」，右圖為「遙控器」，兩者在形狀細節相似，但「攜帶用資訊終端機」與「遙控器」用途是不同的，兩者物品並不同，則判斷為不近似。



【案例2】形狀之近似與否判斷，如圖58所示。

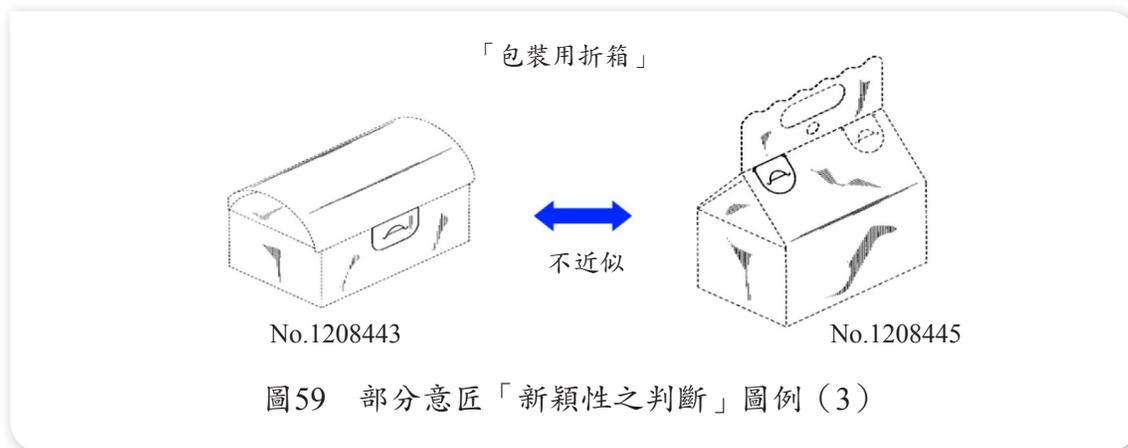
說明如下：如圖58之「浴室用電視機」上方左側兩者雖喇叭形狀不同，但都呈柵狀之型態，判斷兩者是近似的；上方右側兩者並列的按鈕最下面一排不同，喇叭形狀不同且一呈柵狀之型態另一呈網狀，所以兩者是不近似的；如圖58之下排兩圖整體意匠判斷的時候，雖然局部按鈕及喇叭形狀不同，但以整體來說，整體外觀是相似的。所以在部分意匠的判斷上會在細節的部分作判斷，圖58上方部分意匠與下方整體意匠都是可以登記登錄，但有公知的情況下會遭核駁，如果是同一天申請，部分意匠與整體意匠兩者都可以登記登錄。

²⁵ 圖例編輯自意匠審查基準，http://kurumi-language.com/_userdata/shinsakijun/isho_all.pdf



【案例3】「其它之部分」之位置、大小、分布關係不同，如圖59所示。

說明如下：如圖包裝紙盒主張扣合處的形狀，左邊四方形的形狀，右邊則有比較圓的感覺，如果是部分意匠僅以形狀來做判斷的話會被判斷是近似的，但兩者所在位置不同，所以判斷為不近似的。

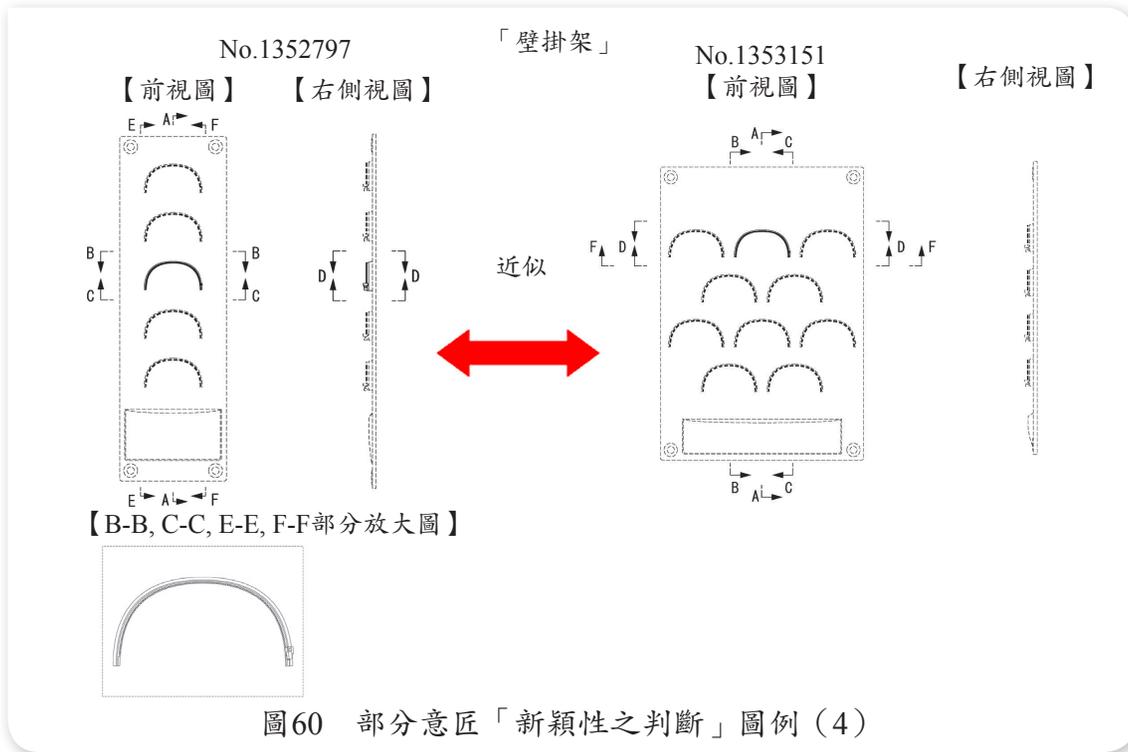


【案例4】「主張設計之部分」與環境間之位置、大小、分布關係不同，如圖60所示。

說明如下：如圖掛帽子之壁掛架，左邊的是直排一列的排列，右邊以上下左右排列的方式呈現，兩者都是在很多個其中的一個，且由掛架的曲線形狀，具有相同特徵的形狀，兩者判斷為近似的。

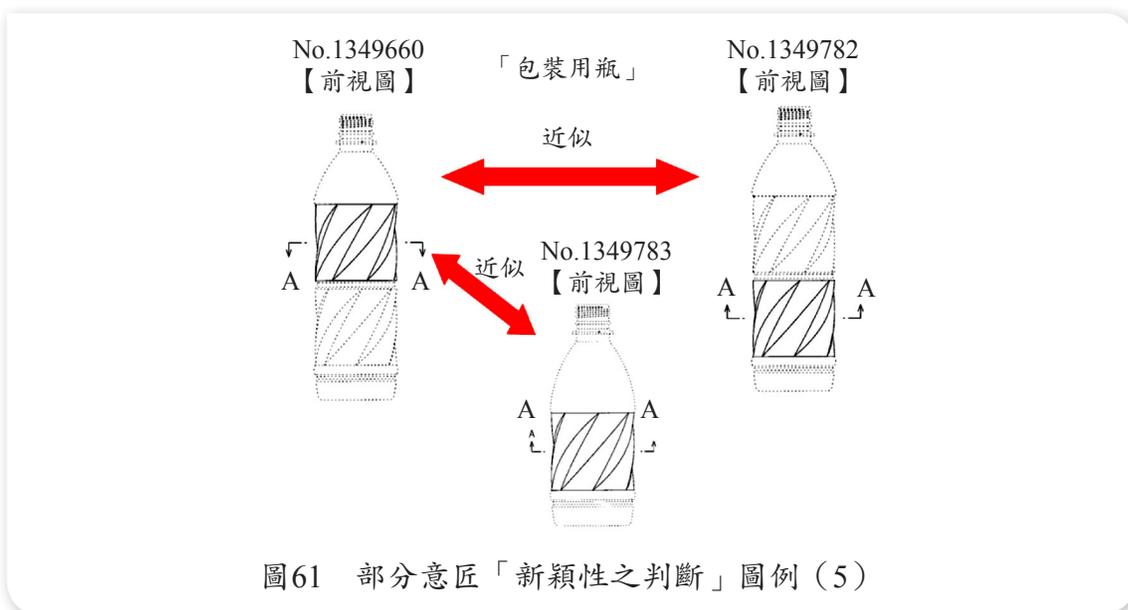
本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討



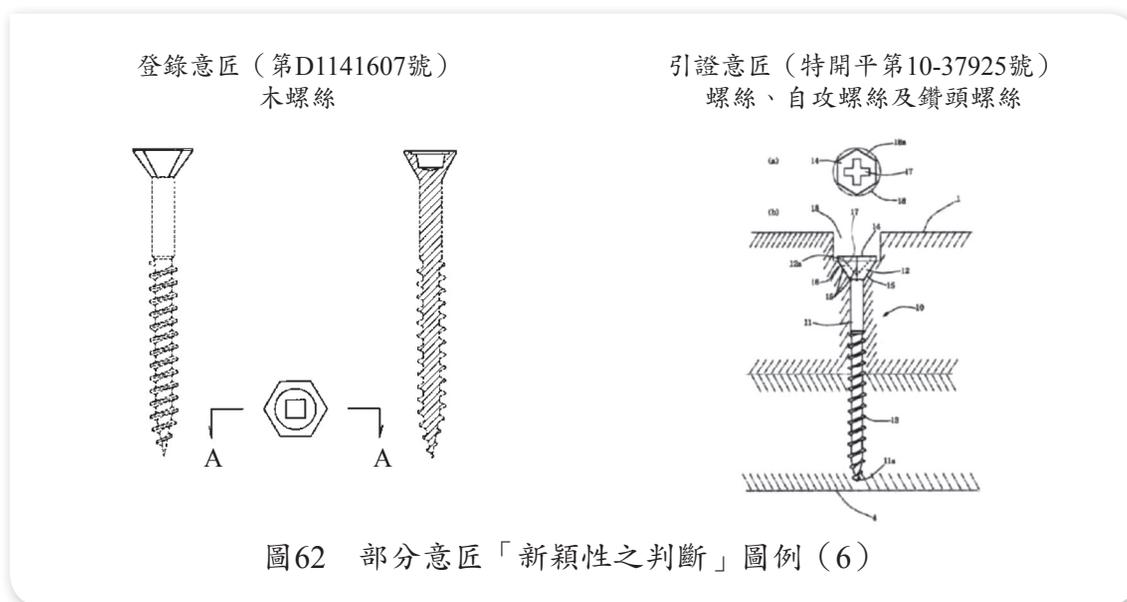
【案例5】「主張設計之部分」與環境間之位置、大小、分布關係不同，如圖61所示。

說明如下：包裝用瓶，瓶身有斜凹紋呈線狀排列，一個凹紋用在上方或下方，在保特瓶的領域是常見的，相同凹紋用在保特瓶上方或下方，這是屬於關連意匠的領域，在保特瓶的領域中會判斷這幾個是近似的。



【案例6】用途及機能具有共通性，如圖62所示。

說明如下：本案為日本登錄意匠第1141607號「木螺絲」，最後維持無效審決的日本法院判決²⁶。法院判決認為具有正方形凹槽之螺絲與具有十字狀凹槽之螺絲，兩螺絲因都使用於同樣之接合作業，用途及機能具有共通性，所以意匠物品為相同。且該物品在頭部凹槽一般採用十字形、六角形、正方形3種形狀，無論是哪一種形狀均是螺絲性質上極為普通常見之形狀，不能說是引起交易者或需要者注意之部分。



三、小結

日本意匠與我國設計專利在外觀近似與不近似之間的判斷較接近，但對於落在相同與近似之間的判斷則有差異，以圖54的例子來說，對於「不主張設計之部分」之外觀不同，但其二者「主張設計之部分」與環境間之位置、大小、分布關係大致相同，我國認定為二者屬相同之設計，日本意匠會認定為近似。

²⁶ 圖例編輯自意匠審決公報，<http://isho.shinketsu.jp/originaltext/ds/1195360.html>

捌、創作性判斷之差異比較

我國與日本不但均對於申請專利前相同或近似之設計已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，或已揭露於另一先申請案之設計，無法取得專利授權，且就算無前列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時，仍不得取得設計專利。

因此，非所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，稱該設計具創作性，創作性亦為取得設計專利的要件之一。惟兩國對於創作性的判斷方式，仍有些許不同之處。

一、台灣

審查部分設計之創作性時，主要係以「主張設計之部分」的整體為對象，判斷其是否易於思及。若其為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者以先前技藝為基礎，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技藝以模仿、轉用、置換、組合等簡易之設計手法完成該部分設計，且未產生特異之視覺效果者，應認定為易於思及，不具創作性。

「不主張設計之部分」係用於表現設計所應用之物品或其與環境間之位置、大小、分布關係，並無須考量「不主張設計之部分」之創作性。惟該「主張設計之部分」與環境間之位置、大小、分布關係非為該類物品中所常見者，則仍應判斷該位置、大小、分布關係之差異是否為參酌其他先前技藝及申請時通常知識所為之簡易手法，據以判斷該部分設計是否為易於思及。

【案例1】直接轉用，如圖63所示。

說明如下：右圖為「湯匙之把手」設計專利申請案，其僅將左圖其他物品領域的先前技藝「鐵鎚之把手」外觀作直接轉用的簡易手法，應認定為易於思及，不具創作性。

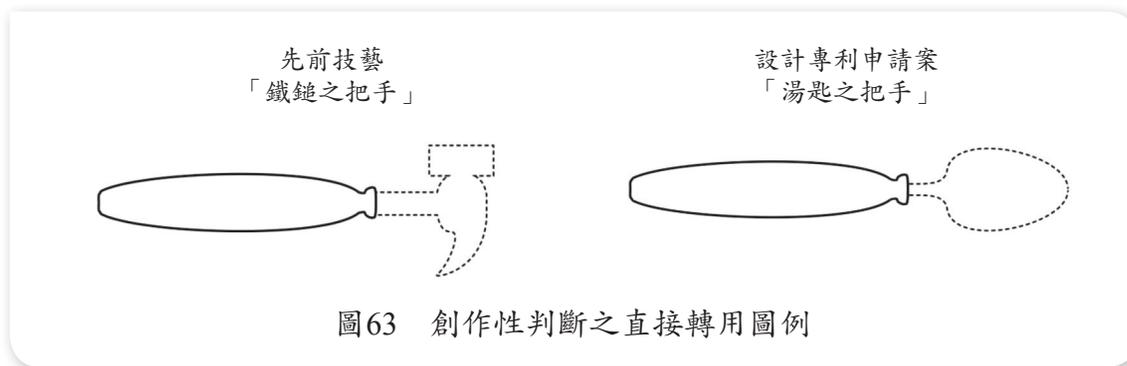


圖63 創作性判斷之直接轉用圖例

【案例2】改變「主張設計之部分」位置，如圖64所示。

說明如下：設計專利申請案為「鞋底之部分」，其係將先前技藝（1）之鞋子表面花紋應用於該申請案之鞋底，雖該鞋底花紋之設計非為該類物品所常見之位置，惟若參酌其他引證之先前技藝（2）可得知將球鞋表面花紋應用於鞋底設計已為習知之應用手法者，其仍應屬易於思及之設計。

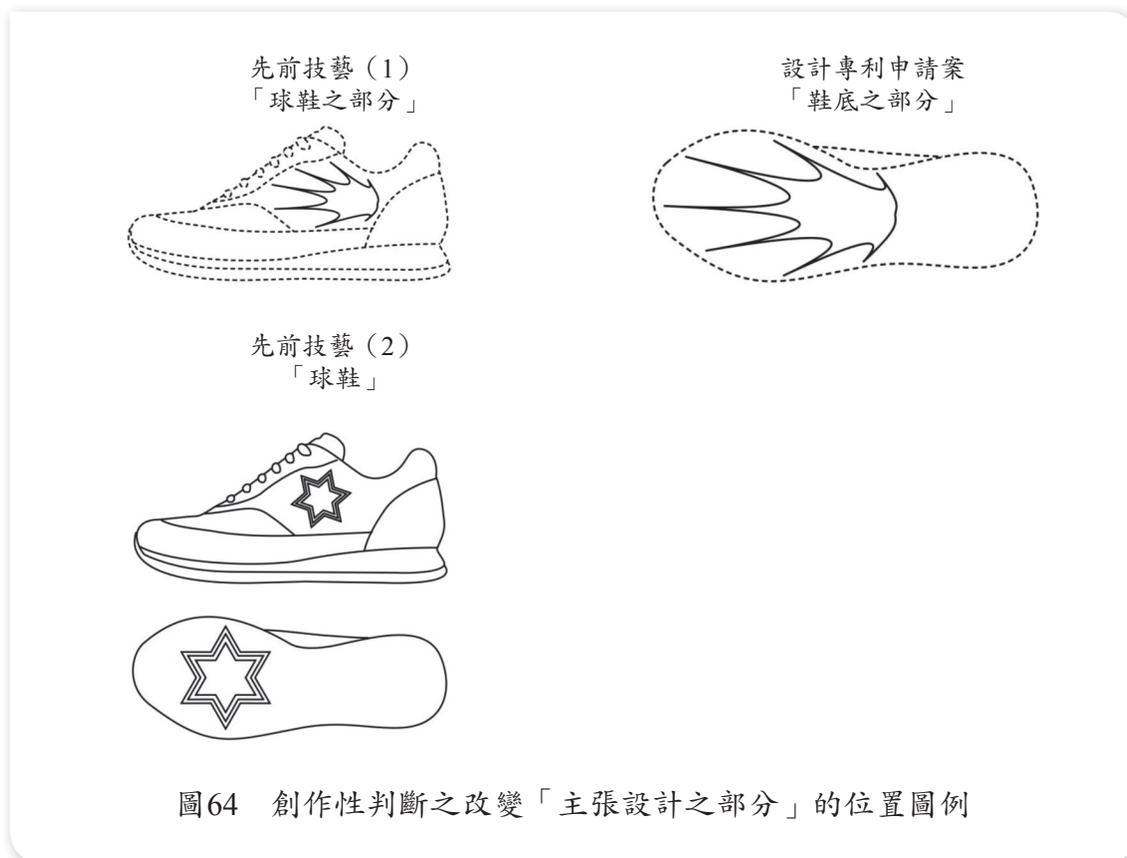
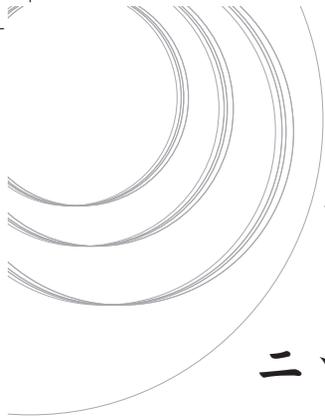


圖64 創作性判斷之改變「主張設計之部分」的位置圖例



本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

二、日本

認定為創作容易之判斷，包括下列幾個方式，說明如下：

(一) 置換取代之意匠

該意匠所屬領域，將物品之一部分置換為其他物品之一部分，對當業者（我國稱之所屬技藝領域中具有通常知識者）來說是普通常見之手法。

(二) 拼湊組合之意匠

該意匠所屬領域，拼湊組合複數之物品的一部分而構成一個物品，對當業者來說是普通常見之手法。

(三) 變更排列配置之意匠

該意匠所屬領域，變更物品之部分配置，對當業者來說是普通常見之手法。

(四) 變更構成比例或增減連續單位數量之意匠

該意匠所屬領域，適當增減反復連續構成要素之單位，對當業者來說是普通常見之手法。

(五) 運用公眾知悉之形狀、花紋或色彩或其結合原本呈現之意匠

將該意匠所屬領域公然知悉之花紋，幾乎原原本本揭示於物品之一部分，對當業者來說是普通常見之手法。

(六) 只不過是變更螢幕畫面分割態樣之意匠

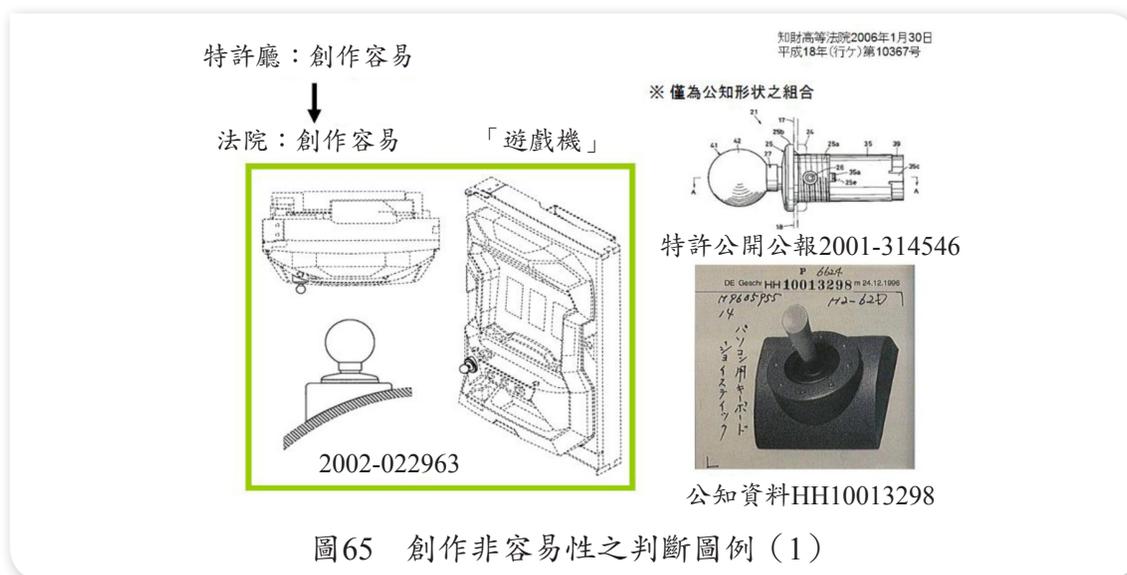
對於該意匠所屬領域中，其螢幕分割態樣，只不過是基於普通常見之分割手法變更之意匠。

(七) 依普通常見之手法呈現變化態樣之意匠

基於公然知悉之形狀、花紋或色彩或其結合，只不過是依普通常見之手法呈現變化態樣之意匠。

【案例1】拼湊組合之意匠，如圖65所示。

說明如下：左圖所示之遊戲機的搖桿，法院認為僅是將右圖兩個公知的設計組合起來而已，左圖左右弧形基座與右圖公知上下弧形面的基座設計手法是一樣的，法院認為兩者基座是近似的，因此判斷為是創作容易。



【案例2】創作非容易性之意匠，如圖66所示。

說明如下：本案為日本第2011-22089號意匠申請案不服核駁審定之審判事件²⁷，法院認為本案右圖「菸盒」在寬度、高度、比例、留白配置均不同於先前技藝之花紋態樣，是不能依左圖引證意匠，而直接容易完成之創作。

對照我國而言，申請專利之設計，雖係以先前技藝為基礎所為之置換、組合或轉用等設計手法，惟若於參酌申請時之通常知識的觀點，其仍能產生特異之視覺效果者，仍不應認為易於思及。

²⁷ 圖例編輯自意匠審決公報，<http://isho.shinketsu.jp/originaltext/ds/1277765.html>

本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

引證資料（歐盟設計第000500749-0001號
包裝箱設計）



日本意匠（第2011-22089號意匠申請案）

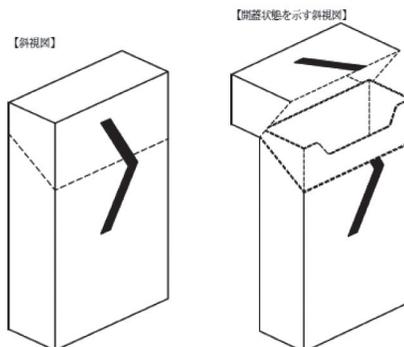


圖66 創作非容易性之判斷圖例（2）

三、小結

日本意匠創作非容易性判斷，例如置換取代、拼湊組合、變更排列配置、變更構成比例或增減連續單位數量等判斷原則，與我國創作性之判斷是否易於思及的原則是接近的。但新穎性與創作性的範疇之間，在我國與日本仍有不同的判斷，例如前案為某申請人以應用於汽車的後照鏡之部分意匠來申請，認定的物品是「汽車」，而後案為另一申請人僅以「後照鏡」（完全相同的組件和外觀）來申請，兩者在日本意匠認為屬「汽車」與「後照鏡」之不同物品，但後案「後照鏡」若可裝置在汽車上使用時，則可能會以創作容易之理由遭到駁回，屬於創作性的範疇，其認為「汽車」與「後照鏡」之間沒有所為相同或近似的問題存在，然而同樣的例子在我國將認為兩者是相同設計，屬於新穎性的範疇，此在新穎性和創作性之專利要件判斷上的差異，乃導因於兩國對「設計之定義」有關物品的認定有所不同所致。

玖、結論

國際上包括歐、美、日、韓等國家都有部分設計的制度，而在我國部分設計立法時，日本意匠也是我國參考的對象之一，雖兩國設計專利的體制上是最為接

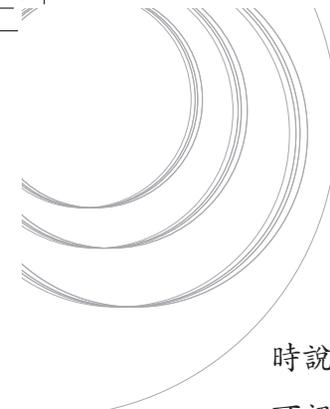
近的，但實際審查實務運作下來，仍有多處相異之處。

兩國在設計定義上，雖都規定申請專利之設計所呈現之「形狀、花紋、色彩或其結合」的創作，必須符合「應用於物品」，不能脫離所應用之物品，且「透過視覺訴求」之具體設計，但兩國最大不同在於日本意匠著重於該部分意匠是在哪一個物品上，而且意匠物品必須為意匠法保護對象所認可之整體物品，因此所申請之物品名稱必須是一個整體物品的名稱，而我國則著重於設計專利所主張設計之部分，對於設計名稱則直接記載為「某物品之部分」或「某物品之組件」。此外，日本意匠對於「欲取得意匠登錄之部分」的規定，要求在整體物品之形態中必須佔有一定範圍之部分，且必須是一個封閉區域，在我國則沒有如此限制。另外，日本在物品中複數個組件或複數個特徵來申請部分意匠有相當的限制條件，必須考量「形態的一體性」或「機能的一體性」，而我國則無此限制條件。

兩國在揭露方式上，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，申請為立體者，圖式應包含立體圖，最少可以2個圖即充分表現「主張設計之部分」的所有內容。而日本意匠申請書中最少應該要有3個視圖，但並無規定一定要揭露立體圖。此外，部分意匠之圖面，因申請之意匠物品必須為意匠法保護對象所認可之整體物品，其圖面必須透過位置、大小、範圍來界定該物品之「欲取得意匠登錄之部分」如何分布在整體物品中，因此必須揭露所應用物品的全部外觀。此規定與我國明顯不同，我國只要所揭露的圖式看的出是運用在那個物品上，無需揭露該物品的全部外觀。

兩國在一設計一申請方面，日本必須考量「形態的一體性」或「機能的一體性」，比我國有較多的限制條件，判斷原則是只要該物品「欲取得意匠登錄之部分」在整體物品之形態中必須佔有一定範圍之部分，且必須是一個封閉區域，如有包含物理上可分離之2個以上之部分時，原則上不認可為一意匠一申請，必須分別提出申請。而我國設計專利則沒有相關限制，就單一設計之創作為對象，其主張2個不同區域的申請範圍，仍得將所有「主張設計之部分」所構成之整體外觀視為一設計，而得以一申請案申請設計專利。

兩國在修正之規定，最大不同在於我國說明書及圖式之修正是不能超出申請



本月專題

我國部分設計專利與日本部分意匠專利之差異探討

時說明書或圖式所「揭露」之範圍，亦即實線修正為虛線或虛線修正為實線，是可認可修正，但在日本則認為此修正已變更申請要旨，不認可其修正。

兩國在新穎性及創作性之判斷，基本原則雖大致相同，但因為一開始對「設計之定義」有關物品的認定，已有不同的看法與判斷，導致衍生出在相同的案例裡，有稍較不同的判斷過程和結果。

綜上所述，兩國在實務操作方面，仍有多處不同的審查方式和判斷步驟，縱然在兩國的部分設計保護制度將分別遇到不同的問題與挑戰，但經過問題的討論與修正，以達到更周全的設計保護，則是兩國審查實務一致的目標。