淺談海牙協定與設計專利之國際申請——兼論一案多設計與一設計指定多物品之申請制度

葉雪美*

摘要

一般智慧財產權的保護只在申請並得到保護的國家或地區的領域中有效，然而，WIPO藉由國際條約的機制將專利、商標及工業設計的申請導向國際化及簡單化。在海牙體系的國際申請中，申請人只要提出一次的國際申請，他的設計就可在所有指定的締約國取得設計保護。2007年，歐盟設計體系加入海牙協定的國際工業設計註冊的體系，2014年韓國修訂設計保護法案並簽署加入海牙協定，美國也公布因應海牙協定而修定的施行細則草案，廣徵企業界及專利業界的意見，中國大陸及日本也因應國內企業的需求，相繼研究加入海牙協定的國際註冊的可行性與修法議題。

海牙國際註冊的多設計併案申請可減少申請人的文書作業與方便設計權的管理，歐盟的多設計併案申請以及一設計指定多產品的申請制度可擴大設計之保護範圍，美國的多實施例併案申請與指定多物品的申請制度，韓國的無實體審查的多設計併案申請制度，甚至中國大陸也在專利法第三次修訂時導入的相似外觀設計與成套產品的合案申請來擴大工業設計的保護範圍。由此可得知，藉由一設計指定多物品與多設計併案的申請制度來擴大及強化設計權已成為工業設計保護的國際趨勢，本文研究與探討前述的多設計併案申請與一設計指定多物品的申請制度，進一步討論在我國現行專利法與設計專利制度下，導入多設計併案申請與一設計指定多物品的申請制度的可行性。

關鍵字：海牙協定、海牙體系、歐盟設計、國際註冊、工業設計、設計專利、外觀設計、併案申請、合案申請、多設計、多實施例、指定多物品。

收稿日：103 年 4 月 28 日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利高級審查官。

壹、前言

一般而言，智慧財產權的保護只在申請並得到保護的國家或地區的領域中有效，然而，世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, 以下簡稱WIPO）藉由國際條約的機制將專利、商標及工業設計的申請導向國際化。專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，以下簡稱PCT）是一種國際專利保護協定共有148個締約國，主要目的是在簡化發明人在多國之間申請專利的程序，使得專利申請更為經濟、更有效率。專利申請人只需向在一個PCT受理局以一種規定的語言提出專利申請，並指定需要想獲得專利保護的締約國，則可在每一個「指定國」產生相當於其國內的申請效力，而該國際申請日也成為指定國之實際申請日。近年來，PCT國際申請已成為企業作智慧財產權全球布局的一種申請策略，2013年PCT國際申請量已達到205,300件，其中美國企業就申請了57,239件[1]。

WIPO另有在工業設計國際註冊的海牙協定下的國際工業設計註冊體系，2013年設計的國際申請量雖僅有2,990件，但註冊的設計卻多達67,113項[2]。對於申請人與企業而言，國際註冊是一種讓他們的創新設計能以比較簡單、經濟且有效率就能取得國際註冊與保護的機制，設計一旦在國際註冊簿中登記，即在國際註冊指定的每一個締約國享有該締約國法律給予的設計保護，這種國際申請與註冊機制不僅能刺激國際貿易與產品創新，也能增加新市場與商業交易的機會。

2007年9月24日，歐洲聯盟（European Union ,以下簡稱歐盟）向WIPO遞交關於國際工業設計註冊的海牙協定日內瓦法案的入會文件。2014年4月1日韓國簽署加入海牙協定，將於2014年7月1日生效。美國為了加入海牙協定也在徵求國內產業的意見，準備修訂國內相關的法律，日本與中國大陸也在考慮加入海牙協定。海牙體系的國際註冊是產業創新取得國際的設計保護的有效機制，是各國企業參與國際市場競爭中不可忽視的一項有效工具。

海牙體系的國際註冊除了有簡單的申請程序、單一貨幣付費、單一國際註冊及公告、權利延展與集中管理之優勢外，還有一案多設計的併案申請機制。不

---

1 參照「美國和中國推動國際專利申請增長創下年度新記錄」，日內瓦 , 13-03-2014, PR/2014/755 http://www.wipo.int/pressroom/zh/articles/2014/article_0002.html (最後瀏覽日期 24/03/2014)。

2 同前註。

過，國際之間有其他的併案申請制度，例如：美國的多實施例併案申請與中國大陸的近似設計合案申請都是確定設計之保護範圍，歐盟的一設計指定多產品則可擴大設計之保護範圍，前述幾種併案申請制度都可減少申請人的申請文件作業，也方便設計權的管理。另外，除了中國大陸的成組物品設計申請之外，日本及其他國家的成組物品設計都會限縮設計的保護範圍，除非有必要，不建議申請人採用，本文亦不加以論述。本文先介紹美國、日本與中國大陸都想加入的海牙協定的國際註冊，再探討海牙體系、歐盟、美國、中國大陸與韓國等的指定多物品與併案申請制度與相關法律規定，最後檢討我國設計專利制度開放指定多物品與多設計併案申請的可能性[3]。

貳、海牙協定

1883年，14個國家在法國巴黎簽署了保護工業財產權的巴黎公約（Paris Convention for the Protection of Industrial Property），巴黎公約中規定各會員國應立法保護工業設計。1925年11月6日，WIPO[4]的前身「保護智慧財產國際局」（The United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property, 簡稱BIRPI）的國際組織在荷蘭海牙簽訂工業設計國際寄存的海牙協定（The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs），1928年生效，同時成立海牙聯盟（Hague Union for the International Deposit of Industrial Designs）。

WIPO定義工業設計是指實用物品的裝飾性或美學特徵，可以是三維空間的立體特徵所構成，例如：物品的形狀或表面配置，可以是二維空間的平面特

---

3 以下本文在第1-第3章節之中有關工業設計的國際註冊的條約與相關規定，以及工業設計國際分類等有關者都沿用「工業設計」一詞，第6章節中國的外觀設計專利制度因與中國專利法、施行細則及專利審查指南的內容有關，故沿用「外觀設計」一詞。文中其他關於各個地區及國家的工業設計保護制度及其他非特定的「工業設計」字眼，鈞以「設計」一詞取代之，例如：日本的「意匠」。

4 1960年，BIRPI遷到日內瓦，1970年建立智慧財產權組織公約的生效後，歷經機構與行政改革後，成立對締約國負責的秘書處形成視界智慧財產權組織（WIPO），1974年WIPO成為聯合國的一個專門機構，負責管理智慧財產權的相關事務。1996年，WIPO與世界貿易組織（WTO）簽訂合作協定，擴大其在全球化貿易管理中的作用，並進一步證明智慧財產權的重要性。

徵，例如：圖案，線條或者顏色。工業設計廣泛應用在工業產品和手工製品（handicraft）上，從鐘錶，珠寶與時尚奢侈品到工業用具及醫療器具；從家用器皿、家具和電器具到車輛和建築的結構；從實用商品、紡織設計的圖案到戶外休閒用品、玩具及寵物用品等。一般而言，工業設計所應用的產品必須能以工業方法複製，不能複製的則是「藝術品」，應受著作權法所保護。

一、工業設計的國際寄存制度（International Deposit of Industrial Designs）

與工業設計國際寄存有關的海牙協定的主要內容為：凡任何一個具有海牙聯盟締約國國籍或在該國有住所或經營所的個人或企業都可以申請「國際寄存」。申請人只要向WIPO提出一次申請，就可以在指定的締約國，同時取得幾個國家的設計保護，國際保存的期限為5年，期滿後可以延長5年。海牙協定歷經多次修訂，每一次修訂的內容都不一樣，以下簡要說明：

（一）1934年6月2日，在倫敦的國際會議修訂的1934年倫敦議定書（London Act）版本，通稱為「1934年法案」共有23條規定，其中第7條規定：「國際保護的期限為自寄存之日起15年，該期限分為兩期，第一期5年，第二期10年，申請人可在第一期屆滿之前繳費並提出延展之申請」。在這個法案簽署的締約國有15個國家。

（二）1960年11月28日在海牙修訂的1960年海牙議定書（Hague Act）版本，通稱為「1960年法案」，其內容共有33條規定，其中第11條規定：「國際寄存已經延展者，其保護期限為自國際寄存日起10年，國際寄存未經延展者，自國際寄存日起5年。若締約國的國內法規定保護期限為10年以上者，根據國際寄存及其延展之規定，對於提交國際寄存者應給予該國相同的保護期限」。

在這個法案簽署的締約國有34個國家。

（三）1961年11月18日在摩納哥簽署附加議定書（Additional Act），該版本的內容計有1-8條，其中修訂寄存規費與其他經費的相關規定。

（四）1967年7月14日在斯德哥爾摩簽訂補充議定書（Complementary Act），1979年9月修訂完成，修訂的內容共有1-12條，其中修訂關於補充議定書與經費的規定。

2009年9月在日內瓦舉行的WIPO的第47屆的會員國大會，會議中議決凍結「1934年倫敦法案」，該法案共有15個締約國，2010年1月1日起凍結該法案的應用，不過不影響在2010年1月1日之前已註冊的國際申請案件之延續，亦即對於已經生效的國際註冊案件還是給予在1934年法案中最長的保護及延展期間（15年）。

二、工業設計的國際註冊制度

無論是1934年法案或1960年法案的國際寄存制度與世界幾大工業國／地區的工業設計保護制度都無法調和，WIPO為了讓海牙體系能更迎合全球產業與設計師的需求，另一方面為了那些因為其設計保護制度而不能加入1960年海牙議定書版本的國家，提供他們加入海牙協定的便利性。1999年7月2日，WIPO在日內瓦的外交會議中簽訂新的日內瓦法案（Geneva Act），將原有的「國際寄存」制度修訂為「國際註冊」制度，將海牙協定的全名修訂為「工業設計國際註冊之海牙協定」（the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs），就是現行的「1999年日內瓦法案」的海牙協定。截至2014年4月底，依1999年日內瓦法案加入海牙協定的共有47個國家／區域，其中包含4月1日剛簽署的韓國。

1999年日內瓦法案除了將國際寄存制度改為國際註冊制度之外，還有下列幾項重大的修改：

（一）配合締約國的主管機關是審查局（Examining Office），且其加入協定時的法律規定，締約國的主管機關可通知國際局的總幹事要求申請人需檢附（a）提出申請設計的設計人身份之說明；（b）提出申請之設計標的特徵的簡要說明；（c）所主張設計保護的範圍（claim）。

（二）將延緩公告的期限從12個月延長至30個月。

（三）申請人提出國際申請的文件與內容不符合法案與施行細則之規定，應通知申請人在限期內提出必要的改正。（a）如果申請人無法在限期內提出改正，該國際申請將被視為放棄。（b）如是因締約國國內法之規定而通知總幹事的特別要求，惟申請人無法在期限內改正，國際申請應被視為未包含該締約國的指定。

（四）為了配合一些締約國的設計保護制度有關設計單一性的規定，在法案第13條增加設計單一性（Unity of Design）的特別規定：「（a）如在締約當時締約國的法律規定，同一件申請案的設計標的必需符合設計單一性的要件，或是同時生產或同時使用，或屬於同一套或同一組物品，或是在單一申請案只能主張一個獨立且可區分的設計，締約國主管機關應聲明且通知國際局總幹事。（b）此聲明使得締約國主管機關在其通知的要求得到滿足之前，可依據法案第12條第（1）款規定拒絕國際註冊的效力」。

參、海牙體系的國際註冊申請

1999年日內瓦法案海牙協定的國際註冊制度有下列幾項優勢：（1）締約國的國民、居民或設在該國的企業，可藉由海牙體系的國際註冊只需提出一次簡單的申請程序，用一種語文（英文、法文或西班牙文）、一種貨幣繳納一套費用、向一個主管機關（WIPO的國際局或是締約國的國家主管機關）提出一份國際申請即可。（2）設計一旦在國際註冊簿中登記，在國際註冊中指定的每一個締約國或地區享有該締約國或地區法律給予的設計保護，除非該締約國或地區明確的核駁或拒絕保護，亦即國際註冊等同於在締約國或地區註冊。（3）無論是直接或間接的國際申請，都由國際局集中管理，因此，國際註冊對於設計申請與維護系統的運作更加方便，例如：國際註冊的延展、所有權變更或地址變更等，只需透過一次的申請程序即可。（4）將延緩公告期限延長至30個月，如果申請的設計是平面設計，例如：紡織品，則可提交樣品，而不是照片或圖式複製件。（5）申請與保護的費用不高，一般中小型企業負擔得起。以下簡單介紹海牙體系國際註冊的申請程序、申請文件內容與其他相關規定。

一、國際申請的程序

（一）申請人的資格條件

凡是締約國的國民、或在締約國境內有住居所（domicile）、經常居所（habitual residence）或真實有效的工商業營業所的自然人或法人（natural persons or legal entities），都有權申請海牙體系的國際註冊[5]。

（二）提出國際申請的程序

依據1960年法案或1999年法案第4條之規定，申請人可以選擇直接向國際局（International Bureau）提出申請，或可透過申請人的締約國國內主管機關提出申請，如果締約國法律允許的話。

二、國際申請的文件與內容

（一）國際申請應使用規定的語文或其中之一種。

（二）申請人名稱與地址、申請人之締約國。

（三）1999年法案施行細則第9條規定，申請寄存或註冊的設計如果是二維的平面設計，包括產品的圖案、線條或顏色，不得要求超過一張以上的視圖，如果是三維的立體設計，包括產品的形狀與表面裝飾，不得要求超過六張以上的視圖。而且，提交設計的複製件的品質要確保申請設計的所有細節均可清晰辨認，並可予以公告。

（四）應指定構成設計的產品或應用該設計的產品，並說明之。

（五）對於指定的締約國的名單。

（六）規定的費用。

（七）其他規定的細節。

（八）可就國際申請設計的特徵的簡要說明。

---

5 1960 年法案或 1999 年法案之海牙協定第三條之規定。

（九）主張設計保護的範圍（claim）。

（十）優先權及展覽優惠期之主張。

（十一）延緩公告。

其中第（一）至第（七）項是國際申請必要的內容，第（八）至第（十一）項的內容是依據締約國法律要求而補充的內容。

三、優先權主張

（一）國際申請可包含一項聲明，依據巴黎公約第4條關於優先權之規定辦理，可主張在任何巴黎公約的締約國或世界貿易組織會員國的任何一個或多個在先申請的申請案為優先權基礎案。而優先權主張之聲明，可在國際申請提交之後提出。施行細則中會規定優先權聲明提出的最晚時限。

（二）國際申請應當自申請日起，等同於巴黎公約第4條所指的正規申請，無論其以後可能的結果都不生影響。

四、國際申請日與國際註冊日

1999年法案第9條規定：「（1）如果申請人是向國際局直接提出國際申請，申請文件內容能符合法案的規定，國際局收到國際申請的日期就是國際申請的申請日。（2）如果申請人是透過締約國主管機關提交國際申請的，申請日應當依規定確定。（3）如果國際局收到國際申請認為無法符合法案與施行細則之規定，且這些不符合的內容會導致國際申請的申請日的延遲，那麼，國際局收到改正資料的日期就是國際申請之申請日」。

法案第10條規定，通常國際註冊日就是國際申請日，如果國際局收到國際申請時，因為申請文件或內容不符合法律規定而延遲申請日時，國際註冊日就是國際局收到改正資料的日期。

五、國際註冊的效力與拒絕（Refusal）

2013年，工業設計的國際申請量有2,990件，但指定締約國的總數達到16,159件，比2012年增加了13.9%，歐盟收到的指定數量最多（2,099件），隨後是瑞士（1,934件）、土耳其（1,339件）、挪威（785件）及新加坡（743件）。1999年法案第12條是關於締約國拒絕保護之規定，第14條是關於國際註冊的效力之規定。

（一）1999年法案第12條規定，每一指定締約國的主管或審查機關，可依據國內法律進行國際註冊案件的實質審查，應將審查結果通知國際局。不過，不得以不符形式要件的理由拒絕國際註冊的保護。如果是拒絕保護，必須從在WIPO網站國際公告之日起12個月內通知國際局。申請人可依締約國國內相關法律規定，在時限內提起上訴。

（二）1999年法案第14條規定，自國際註冊之日起，在每一個指定締約國，國際註冊至少應要有與該締約國依其法律規定正常申請的設計保護之同等效力。

（三）（a）如每一指定締約國的審查機關，並未在期限內依據法案第12 條規定發出核駁通知、或依據其施行細則做出相應之聲明，則國際註冊在締約國應有與該締約國依其法律規定正常申請的設計同等保護效力。（b) 如果指定締約國主管機關發出核駁通知，並隨後又將該核駁通知部分或全部撤回，該國際註冊在該核駁通知被撤回之日起，國際註冊在締約國應具有與該締約國依其法律規定正常申請的設計同等保護效力。

（四）任何締約國的審查機關可用聲明的方式通知國際局的總幹事，申請人的締約國就是指定締約國，因此這指定是無效的。如果在國際申請中已寫明申請人的締約國也是被指定的締約國，則國際局不應受理對該締約國的指定。

六、國際註冊的保護期間（Duration of protection）與延展（renewal）

一般而言，國際註冊初始保護期間是從註冊之日起算5年的保護期間。國際註冊可依據法律規定的程序繳納延展的規費可延展一次或多次，每一次延展可增加5年的保護期，直到各個指定締約國所法律允許的最長的保護期屆滿為止[6]。原則上，國際註冊在指定締約國的保護期間是從註冊之日起算15年的保護期間。如果指定締約國的法律對於核准設計的保護所提供的保護期間超過15年，對已延展的國際註冊應提供與該締約國法律相同的保護期間。

1999年法案第16條規定，所有權人可就國際註冊的一部分或全部，或僅對部分指定締約國的國際註冊進行轉讓，所以，同一國際申請的多個設計中的每一設計都可以單獨主張權利。另法案第17條規定，所有權人可就國際註冊的一部分或全部的設計提出延展，也可就一部分或全部的指定締約國提出延展。亦規定國際局應將國際註冊的延展登記在註冊簿上，並公告有關延展的效力，另將一份公告通知的複本寄送給每一相關締約國的主管機關。

七、一案多設計與指定產品的相關規定

1999年法案第5條（4）款規定，一件國際申請可包括兩件或多件的設計。1999年法案施行細則第7條（3）（ｖ）款規定，一申請案的設計總數不得超過100項，且須就每一項設計給予數字順序的標號。另在法案第5條（1）（iv)款規定，應指定構成設計的產品或應用該設計的產品，並說明之。1960年法案或1999年法案施行細則第7條（3）款規定，產品的名稱應參考羅卡諾國際工業設計分類（以下簡稱羅卡諾國際分類）所列的商品名稱。另在施行細則第7條（7）款規定，構成設計的產品或是使用設計的所有產品必須是屬於羅卡諾國際分類的同一分類（All Products to Be in Same Class）。

申請人在申請時，必須指明設計所應用的產品，指定的產品名稱對於二維的平面設計與三維設計的立體設計要有不同的考量。如果是產品的立體設計，應當使用產品的通用名稱，例如：「椅子」、「車燈」，如果是一個關於產品的二維平面裝飾圖案，則應指定的產品名稱，例如：「盤子上的裝飾圖案」或「紡織

[6] 參照 1999 年日內瓦法案之海牙協定第 17 條規定。

品的圖案」。申請人必須指明產品在羅卡諾國際分類的分類歸屬與編號，不過，同一國際申請案的幾個設計可以是羅卡諾國際分類的同一分類中的不同產品，例如：圖2中第1-第2設計應用的產品是保險桿、第3個設計應用的產品是水箱護罩、第4-第6設計應用的產品是裝飾板（trim panel）、第7-第10設計是車體的設計，原則上，每一設計僅能指定一項產品。

在單一國際申請案的多個設計，所有的設計都必須屬於羅卡諾國際分類的同一分類（Class, 第一階分類）。申請人可進一步指定到第二階的次分類，但這不是強制性的規定。如果，同一國際申請案的幾個設計屬於不同的羅卡諾國際分類中的大分類時，就是違反規定，將被通知修正。例如：車燈的國際分類是26-06（如圖1所示），汽車的保險桿、水箱護罩與車身零件等的國際分類是12-16（如圖2所示），車燈與保險桿的國際分類不在同一大分類中，不得置於同一件國際申請案中，要分別在兩個不同的國際申請案各別提出申請。

(11) DM/077169 (15) 15.11.2011

(73) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg (DE) (86) (87) (88) (85) DE,EM (89) EM (28) 8 (51) Cl. 26-06 (54) 1.-4. Headlamps for vehicles; 5. Signalling light for vehicles; 6. Flashing direction indicator for vehicles; 7.-8. Rear lights for vehicles

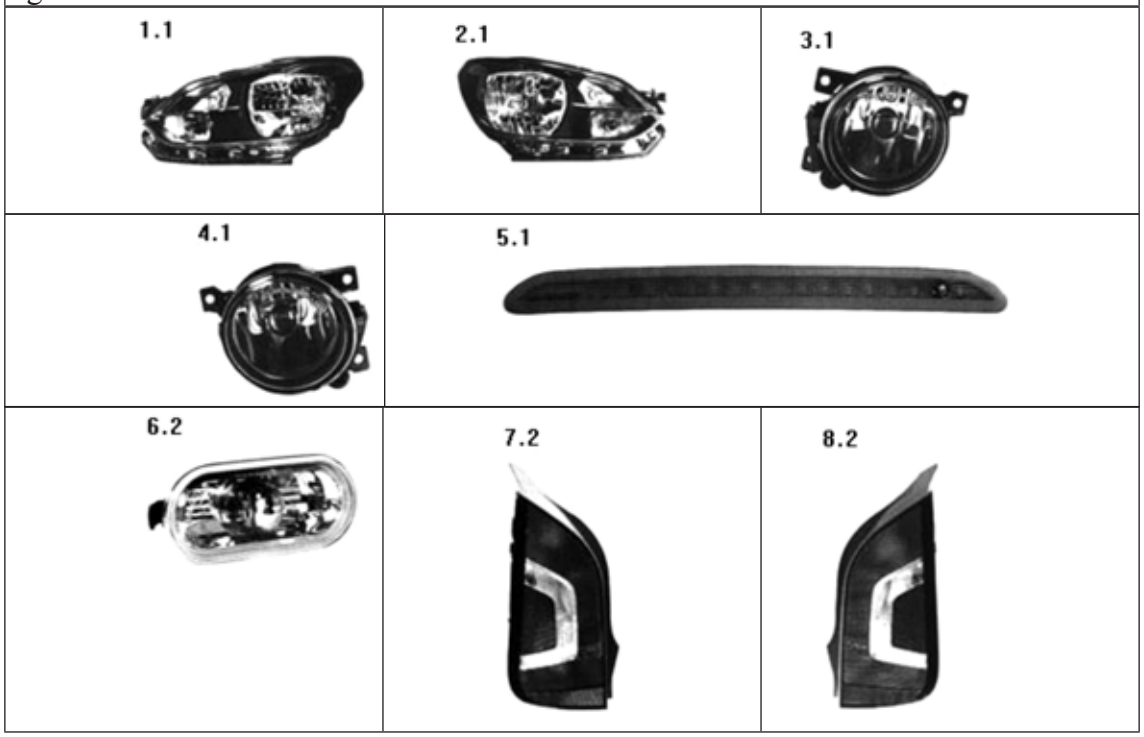


圖1 德國 VOLKSWAGEN 在WIPO註冊的車燈設計

Bulletin No. 09/2014 - 07.03.2014	
(11) DM/082 948 (15) 20.02.2014 (22) 20.02.2014 (73) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg (DE) (86) DE,EM (87) DE,EM (88) DE,EM (85) DE,EM (89) EM (28) 10 (51) Cl. 12-16 (54) 1. Rear bumper for vehicles; 2. Front bumper for vehicles; 3. Radiator grille for vehicles; 4.-6. Trim panel parts for vehicles; 7.-10. Body parts for vehicles.	
1.1 	2.1
3.1 	4.1
5.1 	6.1
7.1 	8.1
9.1 	10.1

圖2 德國 VOLKSWAGEN 在WIPO註冊的車體零組件設計

肆、歐盟設計的指定多產品與多設計併案申請制度

依據歐盟共同設計法（Community Design Regulation, CDR, 以下簡稱歐盟設計法及歐盟設計) 的規定，歐盟設計採用兩種不同的設計保護制度，一種是「無需註冊」（the Unregistered Community Design, UCD）的設計保護；另一種是「註冊設計」（the Registered Community Design, RCD）的設計保護，歐盟設計的相關業務是由歐盟內部市場協調局（The Office of Harmonization for the Internal Market, 簡稱OHIM）所掌管。2003年4月1日，註冊設計制度開始運作，申請人提出單一申請即可取得所有歐盟會員國的設計保護[7]，自申請註冊之日起為期5年的保護，保護期間可延展一次5年，最多可展延4次，因此，註冊設計可得到從申請之日起長達25年的保護期間。

歐盟設計法[8]第3條清楚定義「設計」是指產品的整體或一部份的外觀，其中包含有由線條、外形、色彩、形狀或材質／產品本身的材料／或是產品的裝飾等所構成的特徵。「產品」是是指工業產品或是手工藝產品的項目，包括複合產品的零件、包裝、產品外裝（get-up）或內裝、圖像表徵及印刷字體，但不包括電腦程式。因為多設計併案申請與指定產品的相關法律規定，歐盟設計申請實務中出現幾種不同保護範圍的申請樣態。

一、指定物品與分類與多設計併案申請的相關規定

（一）分類

申請人可依據羅卡諾國際分類自己指定其所申請之設計想要實施或應用之產品的類別，但並不強制申請人必須將進行分類，只是強烈建議或希望，因為確定產品分類會加速註冊程序的處理。施行細則（Implementing Council Regulation,

---

7 加入歐盟共同設計保護的國家有：比利時、丹麥、德國、希臘、西班牙、法國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、奧地利、葡萄牙、芬蘭、瑞典、英國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛維尼亞、馬爾他、塞普勒斯、羅馬尼亞、保加利亞等，2013 年 7 月 1 日，克羅埃西亞加入歐盟，目前共有 28 個國家。

8 參照 COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002, of 12 December 2001, on Community designs, amended by Council Regulation No 1891/2006 of 18 December 2006 amending Regulations (EC) No 6/2002 and (EC) No 40/94 to give effect to the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs, 本文簡稱歐盟設計法。

CDIR）[9]第3條（2）款規定載明：產品的分類是為了行政作業之目的。另設計法第36條（6）款規定也清楚說明：本條第2款及第3（a）及（d）規定中所提供關於圖式與樣品的說明及產品分類的資訊內容將不會影響所請設計的保護範圍。

施行細則第3條（1）款規定：「產品應依羅卡諾協定第1條所訂定的羅卡諾國際分類予以分類」。（4）款規定：「產品應依照羅卡諾國際分類的類別進行分組，每一組產品應註記該組產品所屬的大分類（class）與次分類（subclass）的分類號碼。分類是為了行政目的而提供的，特別是為了方便第三人在歐盟設計資料庫進行檢索」。

（二）指定產品（Indication of the products）

設計法第36條（2）款規定申請文件之內容必須包含指定設計所想要實施或應用之產品。第36條（6）款規定亦說明：如果沒有指定產品，也沒載明產品所歸屬的國際分類，只是不符合申請內容之形式要件，並不會影響請求設計的保護範圍。

施行細則第3條（2） 款規定說明：「指定產品是為了行政作業之目的」。（3）款規定：「指定產品應以下列方式為之，清楚顯示產品的性質，並將每一產品都應歸入羅卡諾國際分類中的一個分類之中，最好使用已出現在分類表所表列之名稱」。

歐盟註冊設計程序審查指南（以下簡稱審查指南）[10]第五章第5.1.4小節「指定產品」中說明：如果申請人在一個申請案中指定羅卡諾國際分類同一次分類中5個以上的不同產品，審查人員會函請申請人以次分類的標頭名稱取代所指定的產品。例如：申請人在一個申請案中指定下列產品：鎖閂裝置、防盜門、機車防

---

9 COMMISSION REGULATION (EC) No 2245/2002, of 21 October 2002, Implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs, amended by Commission Regulation (EC) No 876/2007 on 24 July 2007 amending Regulation (EC) No 2245/2002 implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs following the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs. 本文簡稱施行細則。

10 歐盟註冊設計程序審查手冊“The Manual Concerning Proceedings Before the Office For Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Desidns), Registered Community Designs, Examination of Applications”，03/12/2012 的版本。

盜桿（的一部分），掛鎖（的一部分）、門窗關閉裝置、門插銷、平頭鎖閂、掛鎖、自行車掛鎖、防盜鎖、門擋制器、滾筒鎖、車輛門鎖、卡車裝卸門扣、自行車安全鎖等，由於所有這些指定產品都歸屬於羅卡諾國際分類中的同一次分類，審查人員會建議將一長串的指定產品修改為08-07次分類的「鎖定或關閉裝置」的標頭。

如果是一個產品的部分設計，而申請案是指定整體產品「刀具」，例如：刀具握柄之設計，而指定產品是08-03類的刀具，審查人員將以「刀具之部分」（Part of）取代之（如圖3左側所示）。另外，成組產品之設計，在申請案中必須以成組或成套之名稱指定之（如圖3右側所示），例如：06-03次分類的小桌組（a set of small tables），而不能使用複數個桌子（tables）。

歐盟002172619-0003	歐盟002234278-0008
Handle for knives (part of)	Small tables (Set of)
08-03	06-03

圖3 歐盟設計的部分設計與成組設計申請案

如果指定產品的超過5個以上，且不屬於羅卡諾國際分類中的同一次分類，審查人員會通知申請人要限制指定產品的數量，且建議指定其中5項產品。如果申請人在時限內與審查人員溝通，表示希望能保持原始列表所指定的產品，審查人員會考慮延續其原始清單的產品。如果申請人未在時限內作出答覆，則依據審查人員的建議處理。

（三）多設計併案申請（Multiple application）

設計法第37條是有關多設計併案申請的規定：（1）多個設計可以併入單一申請案提出申請，除了裝飾設計（ornamentation）之外，其他設計想要實施或應用的產品，應屬於羅卡諾國際分類的同一大類（如圖4所示之車燈設計），不得跨越大分類。不過多設計所指定的產品可以屬於同一大類中的不同次分類，例如：圖5所示之汽車、器保險桿之部分與水箱護罩等設計，分別歸屬於12-08及12-16的次分類。（4）款規定：在併案申請案中的每一設計，都可單獨適用法律。可單獨授權、強制執行、單獨主張權利、執行扣押或破產程序、或是單獨放棄、延展、讓度。在相關的法律規定下，多設計併案申請也可以分割成若干個單獨的申請案。所以，併案申請中的每一設計的權利都是獨立的，其中任一設計的無效宣告之效力都不及於其他設計。

第37條（2）、（3）款規定：「多設計併案申請除了第36條（4）款的所規定的費用外，還要繳付額外的註冊費及公告費用。該等增加的費用視設計的數目而遞增。以及多設計併案申請的提出應遵守補充的法律規定」。

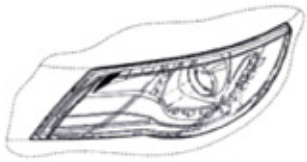
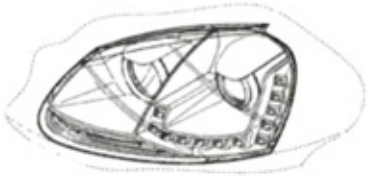
歐盟002012831-0001-0004	
26-06	
Lights for vehicles	
	
	

圖4 歐盟的多設計申請案指定同一分類的多項物品

歐盟001598582-0001-0006
12-08；12-16
Automobiles ; Automobiles (part of -) ; Air-intake grilles for vehicles ; Bumpers for vehicles

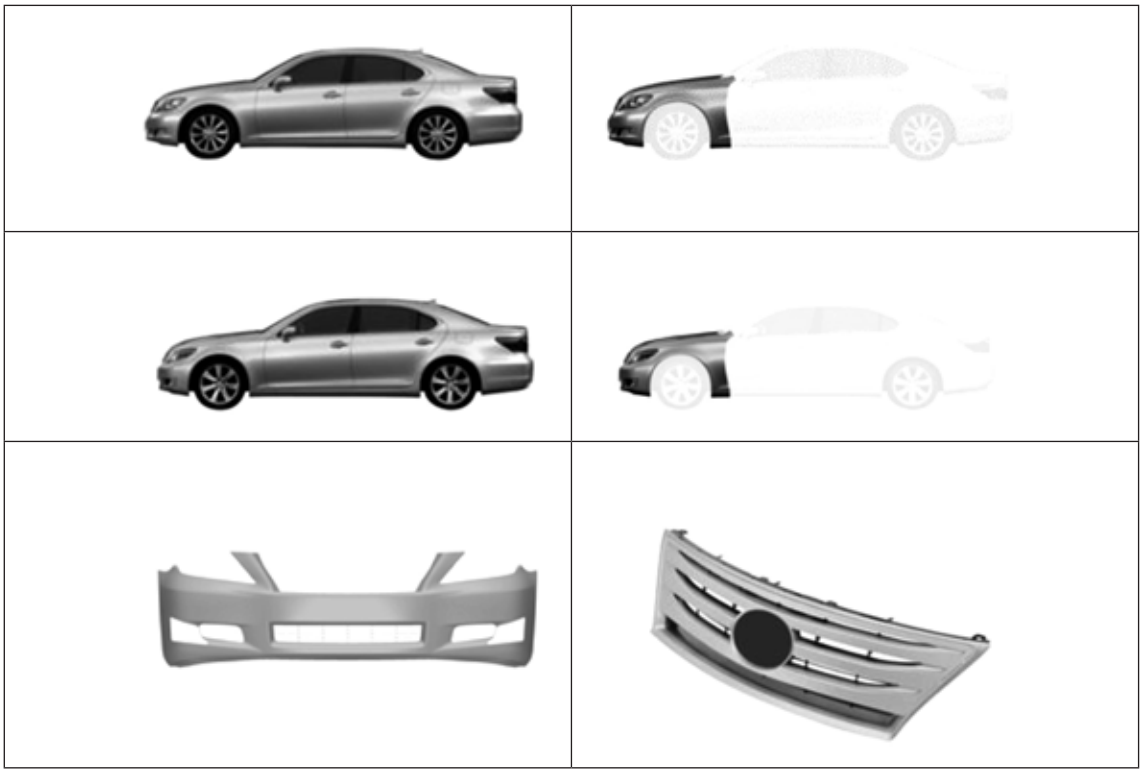


圖5 歐盟的多設計申請案指定同一分類的多項物品

二、指定產品與多設計併案申請之申請類型

（一）單一設計指定多產品

審查指南說明：一申請案可指定一個以上的產品，如果申請案中單一設計要指定多個產品，這些產品不必屬於羅卡諾國際分類中的同一類別（class）。例如：圖6左側的註冊設計的指定產品如下：麵包、餅乾、糕點、通心粉和其他穀物產品、巧克力、糖果、冰品、奶酪製品；鞋類；容器；飾品；桌子、壁爐、牆飾、花瓶、花盆、展示和銷售設備；遊戲和玩具；電氣或非電氣的光源。而產品

分類則是橫跨幾大類：01-01、01-03；02-04；09-03；11-02；20-02；21-01；26-04。

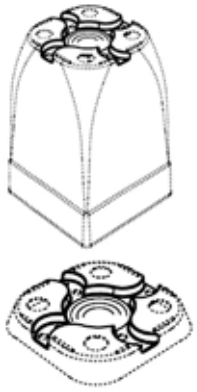
歐盟001332498-0001	歐盟001965377-0001
Bakers' products, biscuits, pastry, macaroni and other cereal products, chocolates, confectionery, ices ; Cheese food preparations ; Footwear ; Containers ; Trinkets, table, mantel and wall ornaments, flower vases and pots ; Display and sales equipment ; Games and toys ; Luminous sources, electrical or not	Window buckets (outdoor) ; Bottoms of plant pots (indoor) ; Bottoms of plant pots (packaging
01-01、01-03；02-04；09-03；11-02；20-02；21-01；26-04	09-03；11-02；25-02
	

圖6 歐盟的單一設計申請案可指定跨類多項物品

（二）多設計併案申請

施行細則第2條（1）、（3）、（4）款規定說明：一申請案可請求註冊多個設計。其中沒有設計數量的上限限制，也不要求多個設計彼此之間在外觀、性質與目的要相近似。（3）（4）款規定：「多設計申請案中的每一設計必須提供圖式以及每一設計想要實施或應用的產品」。申請人應當將每一設計使用阿拉伯數字依序的編號，圖式也要依著設計之編號在編號。

施行細則第2條（2）款規定是多設計併案申請之單一類別（unity of class）限制，當一個申請案中包含多個設計，而這些設計想要實施或應用的產品不屬於羅卡諾國際分類的同一大類，那麼這些設計就必須分割申請，只有裝飾性設計例外。例如：多設計申請案中有三個設計，而每一設計的指定產品是「汽車」（是屬於12-08的類別）以及「模型車」（是屬於21-01的類別），審查人員會要求申請人將該申請案分割為兩個申請案，一案的三個設計的指定產品為「汽車」，另一案的三個設計指定產品是「模型車」。或是分割為三個申請案，每一申請案中只有單一設計就可以指定跨類的「汽車」及「模型車」產品（如圖7所示）。

<table>
<tr><td>歐盟002055178-0001</td><td>歐盟002055202-0001</td></tr>
<tr><td>Vehicles ; Model car
12-08；21-01</td><td>Vehicles ; Model car
12-08；21-01</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>歐盟002055095-0001</td><td>歐盟001230577-0001-0002</td></tr>
<tr><td>Vehicles ; Model car
12-08；21-01</td><td>Motor vehicles
12-08</td></tr>
<tr><td rowspan="2"> </td><td> </td></tr>
<tr><td> </td></tr>
</table>

圖7 歐盟的單一設計申請案與多設計申請案之指定產品

（三）裝飾性設計

裝飾性設計是能被應用到各種產品表面的裝飾元素，而不會影響產品的外形輪廓。可以是一個平面圖形或是三維空間的凹凸裝飾或浮雕，在產品表面產生凹凸起伏的表面變化。雖然羅卡諾國際分類中32-00類的標頭是裝飾，不過許多裝飾性設計的主要目的是構成其他產品的表面特徵之一，因此，多設計申請案中的裝飾性設計可以和不同類別的產品結合。例如：一個多設計申請案中的設計是可結合產品的裝飾性設計，該設計是32-00類的裝飾圖案，也是可應用在07-01類的「瓷器」以及「茶具組」的裝飾圖案。如果圖式無法揭露裝飾設計可被應用的所有產品，而這種產品的外形輪廓並非主張之部分，則可這種特定產品的分類列入指定產品的清單之中（如圖8所示）。

歐盟001954512-0058	歐盟001255756-0003
China, glassware, dishes ; China, glassware, dishes (Ornamentation for -)	Graphic symbols and logos, surface patterns, ornamentation ; Key rings ; Jewellery
07-01 ; 32-00	03-01；11-01

圖8 歐盟的裝飾性設計與指定多產品

三、小結

綜上分析，歐盟的註冊設計不但可指定多項產品，甚至可指定幾個不同類別的產品，這種方式除了簡化設計保護之申請，進而可擴大了設計的保護範圍。不過，這種指定多產品的申請方式指現於單一設計之申請案與裝飾性設計，其他的多設計申請案則不適用。海牙體系的國際申請中設計不能指定多項產品，更不允許跨類的產品指定，不過，海牙體系的國際申請優勢是歐盟所欠缺的，因此，歐盟才會申請加入WIPO的海牙協定。

2008年1月1日，歐盟成為海牙體系的國際註冊的締約國，此後，歐盟境內的公司或設計師可依據1999年法案的規定提出設計的國際申請與保護，只要提出一次的國際申請，他們的設計不僅在歐盟地區、還可在其指定的所有日內瓦法案的締約國取得設計保護，對於歐盟境內的公司、企業或設計師而言，歐盟加入海牙體系除了簡化設計保護的申請程序，降低國際申請與保護的費用之外，單一的延展與維護系統的運作，使得設計權的管理更有效率、更加方便。

伍、美國的指定多物品與多實施例併案申請制度

美國專利法第171條規定：「凡任何應用於工業產品之新穎的（new）、原創的（original）、及裝飾性的（ornamental）設計，合於本法之規定及要件者，取得專利。除另有規定外，本法有關發明專利的條款適用於設計專利」。這法條說明除了特別規定外，專利法中其他有關發明的條款規定都可適用於設計專利。第172條是有關設計專利優先權的規定：第119條（a）至（d）款有關優先權之規定，及第102條（d）款所指定之時間，在設計為六個月，第119條（e）款關於優先權之規定不適用於設計。第173條規定設計專利之專利期限：設計之專利權期間為自核准專利之日起14年。

美國專利法及施行細則，都未對「設計」作出定義，而由設計專利法案的歷史沿革與一些前導判例（leading case）中法院對於「凡應用於工業產品之任何新穎的、原創的、及裝飾性的設計」的解釋可得知，「設計」是實施或應用在物品

外觀上的設計，係由物品所呈現的外觀樣貌或是視覺特徵（visual characteristics）所構成，因為設計是實施（manifest）於物品的外觀上，設計專利之標的應是關於物品的外觀（表面）構成（configuration）或形狀（shape），或物品外觀的表面裝飾（surface ornamentation）。

美國專利法與施行細則對設計專利的規定不多，美國專利商標局（U.S. Patent and Trademark Office, 簡稱USPTO）許多申請實務的運作是法院依據立法理由與歷史沿革與相關的法律解釋而發展出來的，以下介紹有關設計專利可指定多項物品與多時施例併案申請的相關規定與實務作法。

一、設計名稱中指定多物品的相關規定與法理

美國國會希望推廣工業產品的設計專利，如果申請人無法教導開示如何應用他的設計，或無法將其發明付諸實施，那麼，他對該項技藝則無所貢獻（contribution）；如果申請人的設計可應用於超過一項以上物品，為了要教示（teaching）如何將該設計應用在不同的物品，原則上，他必須提出超過一個以上的圖式；但必須注意的是，他不能因為要應用在不同的物品而修改他的設計，否則，USPTO會認為他提出一個以上的設計。

美國專利法施行細則（37 CFR）第1.154條（b）規定，設計專利的說明書中必須載明：設計名稱（title）、說明（description）及申請專利範圍（claim）。施行細則第1.153條規定設計名稱應指明特定的物品，設計專利的申請專利範圍應以「如圖所示，或所示及所述之（明確且特定的）物品之裝飾設計」之特定形式記載，設計名稱必須與申請專利範圍的物品名稱一致。另外施行細則第 1.75中有關申請專利範圍之規定不適用於設計專利，有關設計申請專利範圍的形式及相關規定是在施行細則第1.153條。設計專利僅得主張單一的權利請求項（claim），如果設計專利的權利請求項超過1項時，是不符規定且不被允許的，審查人員會要求選擇（election）及分割（restriction）。

（一）William Schnell案例[11]

在William Schnell案例中，William Schnell申請一個「可應用於汽車車身內部配件或其他近似物品的裝飾性設計」，另在說明書中敘明「如圖所示之設計，可應用於把手，也可應用於汽車其他配件上」。申請人所附之圖式的側視圖及前視圖揭示該汽車門把由兩個部份組合而成，一為固定在車門內側之門板，以及類似一般裝置於門上敲門用的可活動的手把、門把。審查人員認可該設計是新穎的設計，但是，認為該申請案所記載的「設計可應用的物品名稱」是一種廣泛的種類名稱（generic），與其圖式所揭示之特定物品相比較，他的權利主張太過寬廣。因此，審查人員建議，設計名稱應修改為「汽車門把或其他近似物品」，專利申訴和抵觸委員會（Board of Patent Appeals and Interferences, 簡稱BPAI）也同意審查人員的意見，申請人不服，提起上訴。

（二）CCPA的判決理由與理論依據

海關和專利上訴法院（Court of Customs and Patent Appeals, 以下簡稱CCPA）認為：「依據專利法案之目的，發明人的實質標的（subject matter）至少可創作出三種不同類型應用於工業產品的設計[12]：（1）可應用在物品的表面裝飾性設計；（2）應用在物品的形狀、或表面配置設計；（3）前者與後兩者的結合設計」。BPAI在Fulda案例[13]建立規則是「不得限制申請人只能將其設計實施於單一項明確的工業產品」，有些法院已經確認這種作法，而使這種解釋更加明確。也就是說，如果，申請人在說明書中載明他的設計可被當作裝飾性的圖案，可應用於所列舉的各種商業產品上，這種是一種恰當不過的作法，這種作法明顯地表示出申請人的設計是「可應用於其他產品」。因此，如果其他人沒有得到專利權人的同意，而將那些裝性圖案應用在申請人所列舉的各種商業產品上，就會構成設計專利侵害。

---

11 參照 In re William Schnell, 18 C.C.P.A. 812; 46 F.2d 203; 1931 CCPA.。葉雪美，（智慧財產權月刊）「美國設計專利類型的揭露要件與權利保護範圍」，第 101 期，第 41-55 頁，2007。

12 同前註。

13 參照 In Ex parte Fulda, 1913 C. D. 206, 194 O. G. 549。

在 Andrews案例[14]中，BPAI的助理委員Clay撰寫了一個很好的意見，其部分內容如下：「曲解法律規定去限制設計專利中的設計僅能應用於一種特定的盤子，或是容器或是其他物品上，這是一件很荒謬的事實。換言之，如果一個人的創作可應用於茶具組中的每一品項設計，因為必須限制該設計於只能應用於如圖所示的盤子上，而不能獲准茶具組所有品項的設計專利，這種作法會與立法原意與精神相違背。雖然，專利的圖式只顯現出該設計可應用於淺盤，然而，無須進一步解釋或是說明，很明顯地，該設計的模式和視覺效果也可應用於杯子、或是糖罐子時，如果要求申請人必須申請一系列的設計專利去涵蓋所有的物品，這種作法不合理。」事實上，所謂的「一個單一發明」（one single invention），是意味著該設計是可應用於廣義的盤子，而不是單一特定的盤子。

CCPA說明：我們必須了解，許多非常出眾的設計的主要價值（principal value），是在於該設計可應用於許多種不同種類的物品。因此，法院解釋「應用於一個物品的設計」這句子中的「一個（an）」並不是指一項特定的物品，但是在許多案例中，必須參考總類名稱的物品（generic article），例如：應用於盤子的設計，不僅包括那些圖式上所揭示的特定盤子，同時也涵蓋其他所有的盤子，只要是應用該設計即可明顯地產生如圖所示的相同效果的盤子，只要是應用該設計的所有盤子應都被涵蓋，無須作更進一步解釋或是說明。

CCPA認為：在法律中找不到任何規定是要求申請人必須「揭露可應用該設計的一些特定工業產品」，如果申請人的設計可應用於多項物品，他主張的保護範圍不應受單一物品的限制，在申請專利時，申請人已清楚表示他的設計可應用在玻璃用具（glassware），雖然在圖式中僅揭露該設計應用在淺碟上，但並不因此而限制該設計專利的保護範圍僅及於圖式所揭示的單一物品。

CCPA認為：在申請實務中，USPTO早已同意申請人在某些設計專利的設計名稱中使用「…or the like」（或相似物品）以及「…or similar article」（或近似物品）的用詞，例如：「Panel for partitions or the like」（隔板或其他相似物品）「Teapot or similar article」（茶壺或近似物品）、「Ski or a similar skating device」（滑雪板或近似的溜冰裝置）、「Handle for luggage or similar article」

[14] 參照 In Ex parte Andrews, 1917 C. D. 13 ，234 O. G. 37。

（行李箱把手或近似物品）。雖然這種作法未經法律授權，但在法律的解釋下，允許使用「及相似物品」的用詞，這種作法能給予法律一個更寬廣的解釋，這不僅是慷慨而已，還額外附送小費[15]。

CCPA說明：檢視設計專利法案的歷史沿革及過去法規的文義解釋之後，我們瞭解法案中「可授予專利的設計」（design patentable）法律用語的「真正意涵」，法律並未限制設計專利所實施的物品只能有「單一物品」，因此，USPTO在設計專利申請實務中「單一物品」的限制是不符合法律規定。

（三）USPTO之後的實務作法

工業設計必須像機械發明一般具有商業上目的和實用功能，但又要像藝術創作一樣必須具有美學的特質。設計的實用價值是藉由產品外觀上的實施，而增加產品外觀的吸引力以及產品的商業價值，所以，只有可實施或應用於工業產品的設計才能獲准設計專利。工業設計的商業價值正如同助理委員Clay的意見，「許多非常出眾的設計的主要價值（principal value），是在於該設計可應用於許多種不同種類的工業產品」，因此，CCPA認為：申請人的權利主張不應受單一物品的限制，如果申請人的設計可應用於多項產品，在申請專利時，申請人可藉由適當的圖式、文字或列舉可實施或應用設計的產品來表示他想要主張的保護範圍。

在William Schnell案例之後，USPTO修改專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure，以下簡稱MPEP）之規定，給予申請人在設計名稱的用詞使用上的自由程度（latitude）。在設計專利的申請實務中，USPTO對設計名稱的要求相當寬鬆，允許設計名稱中使用「Object made of glass, glassware」（玻璃及玻璃器皿）[16]、「article of jewelry」（珠寶）[17]或「Electronic device」（電子裝置）[18]等上位概念的通用物品名稱，也允許申請人在設計名稱中列舉可應用或實施設計的多項物品，藉以明確設計專利的保護範圍。

---

15 參照 In re William Schnell, 18 C.C.P.A. 812; 46 F.2d 203; 1931 CCPA.。
16 參照 D 658,533 設計專利。
17 參照 D 473,484 設計專利。
18 參照 D558,756 設計專利。

近年來，愈來愈多的設計專利使用這種包含可應用該設計的多項物品及其他近似物品的設計名稱，這種明確指定設計所及於之物品項目的作法，亦可避免在專利侵權訴訟中負擔說明「保護範圍」的舉證責任。以下舉例說明：（1）裝飾性設計，設計名稱為：應用於背包、拉鏈或其他相似物品的新穎裝飾（如圖9所示）；（2）方向盤（如圖9左側所示）或汽車設計，因為汽車設計可直接應用於模型汽車、玩具汽車或是汽車吊飾物品，世界知名汽車大廠在美國申請汽車的設計專利時，儘可能使用這類的設計名稱，設計名稱為：車包含玩具車、汽車、汽車複製品、模型車以及其他類型的複製品 （如圖10右側所示）；（3）可組合的單元設計，設計名稱為：應用於吊飾、耳環、戒指、胸針、項鍊、髮飾、袖扣、領帶夾之飾品單元 ，除上述設計外，還有許多使用多項物品的設計名稱。

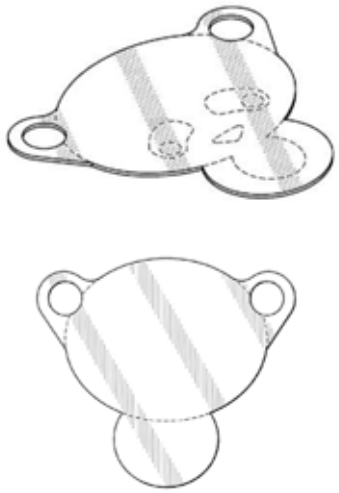
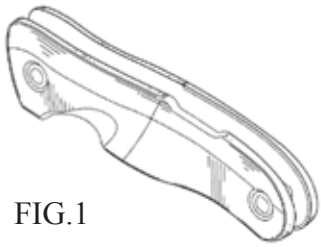
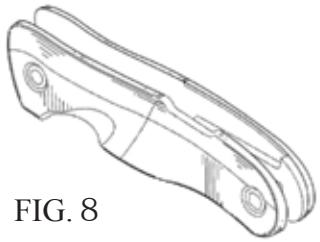
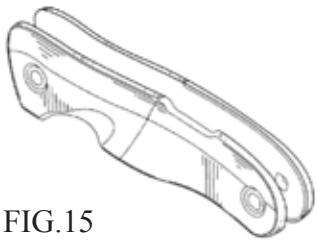
美國D591,653設計專利	美國D595,103設計專利
Novelty decoration for backpacks, zippers, or the likes	Scales for knives, and tools, and the likes
	 FIG.1
	 FIG. 8
	 FIG.15

圖9 美國設計專利指定多項物品的案例

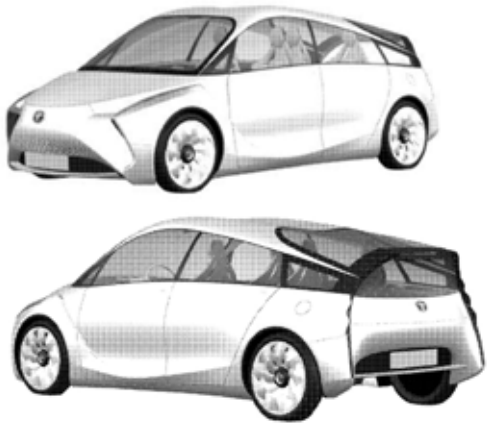
美國D686,938設計專利	美國D689,398設計專利
Steering wheel for game controller and steering wheel for toy-car, motor car, replica car and scale-model-car	Motor vehicle and/or toy replica thereof
	

圖10 美國設計專利指定多項產品的案例

二、多實施例併案申請的制度

1959年之前，USPTO認為依據施行細則第1.153條之規定，一個設計專利申請案僅能有一個申請專利範圍（one claim），因此，申請人不能在圖式揭露多個申請專利範圍及多個設計實施例。1959年，CCPA對於In re Rubinfield[19]案件作出判決之後，USPTO修改施行細則第1.153條及MPEP的相關規定，如果是屬於同一設計概念（one design conception）下所形成的數個實施例（multiple embodiments），或因略作修飾而形成稍有差異的設計，則例外地允許，申請人可以在同一個設計專利申請案中，同時揭露多個實施例或是稍有差異的設計。以下簡單介紹CCPA在In re Rubinfield案例的理論基礎及法律解釋。

[19] 參照 In re Rubinfield, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210（CCPA 1959）。

（一）In re Rubinfield案例[20]

Rubinfield提出一個「應用於於地板蠟盒的設計」的專利申請案（如圖11 所示），申請案揭露兩個相似但確實不同的外觀設計，一個是在圖1至4所揭示的設計，另一個是圖5至8所揭示的設計，該案的三個申請專利範圍如下：（1）包括實質上如圖1至4所示應用於地板蠟盒的裝飾性設計；（2）包括實質上如圖5至8所示應用於地板蠟盒的裝飾性設計；（3）包括實質上如圖1至8所示具有共同外觀的地板蠟盒的裝飾性設計。審查人員沒附引證資料也沒有論述請求設計的可專利性，而是基於該案的申請專利範圍不明確，審查人員在最終核駁理由載明：「再次註明，這個申請案中包含多個設計及三個申請專利範圍，這種作法不符合施行細則第1.153條之規定」[21]。BPAI同意審查人員的理由：「本案包含多個設計以及多個申請專利範圍」。

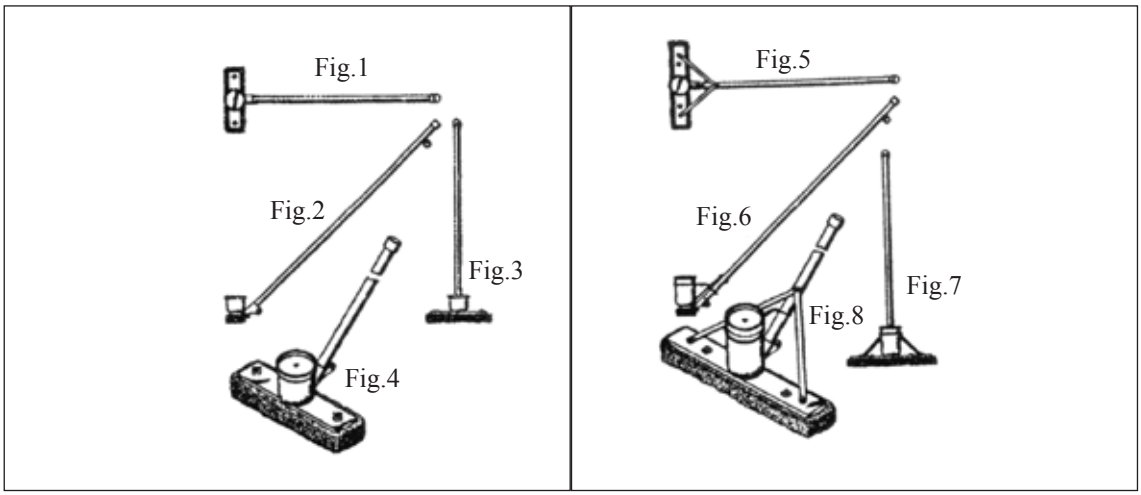


圖11 Rubinfield 的地板蠟盒的設計

[20] 參照 In re Rubinfield, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210（CCPA 1959）。葉雪美，(智慧財產權月刊)「美國設計專利類型的揭露要件與權利保護範圍」，第 101 期，第 55-60 頁，2007。

[21] 參照 In re Wagenhorst，20 CCPA 991 ，64 F. 2d 780 ，17 USPQ 330；In re Wahl, 30 CCPA 719 ，132 F. 2d 323 ，56 USPQ 158.

（二）CCPA的法律解釋及理論依據

美國專利法第171條是「關於設計的規定」，第101條「對於發明的規定」，前者是「任何人發明任何可應用於工業產品上新穎的、原創的、裝飾性設計」，後者是「任何新的、有用的製程、機器、製造品或物質的組合」，兩者所引用的詞彙中都未包含有任何多數的用詞、也沒有以多數的型式表示不同的製程、機器、製造品以及物質的組合，如果是同一發明的多個實施例，通常可記載於同一專利申請案，且可記載於一個申請專利範圍之中。況且，第101條規定的用語並未排除多個實施例，在第171條規定有相似的用語，因此，沒有任何理由禁止在一個設計創作中揭露兩個或更多實施例。

CCPA說明：在現行法律的規定下，如果發明人想要得到一定的保護，為什麼他不可以經由適當的圖式及權利主張來揭露他想要得到的保護範圍，如此，其他人也可藉此而得知發明人的設計保護範圍。而且，在William Schnell 案例[22]中，上訴法院已清楚說明「如果設計的應用於超過一項物品時，申請人必須且必要使用超過一張以上的圖面，才能教導如何將設計應用於不同的物品時，沒有任何法律及以論理論依據禁止設計專利的申請人提交不止一項物品的圖面。」因此，在一個設計專利申請案中揭露超過一個以上的實施例是恰當的。

BPAI的核駁理由摘要中說明：根據USPTO長期以來的實務作法，在單一設計專利申請案中不可以有兩個實施例。關於對一個特定實施例揭露的限制，是在實務上所建立的。在William Schnell 的案例中，USPTO的律師討論過相同的問題，說明為了符合「設計可應用於同一的工業產品」的規定，這是實務上的一貫作法。但是，在William Schnell 案例中，沒有看見USPTO所做的決定被引用，也沒有其他的證據可以支持這種長期以來的實務作法。在設計專利申請案中提出幾個不同的實施例，為什麼USPTO拒絕作出類似的決定，其中的道理並不明顯。無疑地，就像BPAI在In Ex parte Lunken[23]案例中所說的「對於揭露及專利性的問題，USPTO以一個不變的方式來處理這類問題，是一種最方便的作法」。CCPA經過仔細的思考後，認為USPTO「實務作業的方便性」不能優於申請人的權利。

---

22 參照 In re William Schnell, 18 C.C.P.A. 812; 46 F.2d 203; 1931 CCPA.。

23 參照 in Ex parte Lunken, 1896 C.D. 22, 76 O.G. 785。

CCPA說明：基於前面所論述的諸多理由，設計專利申請案中「不能揭露一個以上的設計實施例」並不是一個不可改變的規則。理論上，申請人不能在一個設計專利案中以圖式的方式揭露兩個設計，同時主張兩個不同設計概念的申請專利範圍，但可利用實施例的方式去揭露一個發明概念的兩個實施例。至於這種圖式的揭露方式是否適當，應依個案的性質來決定，只是以一種「多個設計」的填充式理由核駁申請案，這種作法是不恰當的。

不過，關於施行細則第1.153 之規定，限制一個設計專利申請案只能主張單一申請專利範圍，USPTO長久以來的實務作法並不會造成任何困擾，實際上，這個實務作法也是經過法院同意的 。因此，CCPA對於「一個設計專利申請案中只能有一個申請專利範圍」的核駁理由，予以維持。

（三）MPEP中與多實施例申請的相關規則

在In re Rubinfield案例之後，USPTO修訂了MPEP第1504.05章節中有關分案申請（Restriction）的規定。其中記載著：除了本節所提的特別規定外，有關發明專利的申請限制的一般原則亦適用於設計專利。發明專利申請案中可包含多項申請專利範圍及多個發明，設計專利申請案僅有單一申請專利範圍，且限於可專利性無法區別（indistinct design）設計。因此，設計專利申請案中包含一個以上專利性可區分之創作時，審查人員應要求分割。

如果是屬於同一設計概念下所形成的多個實施例，或是略作修飾而形成稍有差異的設計，則例外地允許，申請人可以在一個設計專利申請案中同時揭露該等實施例或是稍有差異的設計。例如：圖12之二個容器手提架（container carrier）在整體造形上僅有孔洞數量的細微差異，可認定該二容器手提架設計係屬於同一設計概念下的實施例，所以，可以在同一設計專利申請案中同時揭露該等實施例。

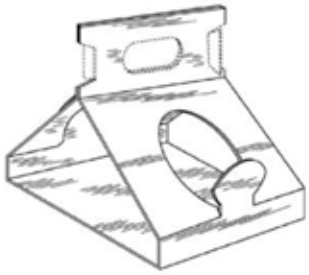
美國D694,125設計專利（容器手提架）有2個實施例	
	

圖12 美國多實施例併案申請之實務案例

在同一申請案中，以圖式揭示同一設計創作兩個以上的實施例是可接受的，必須是基於同一的設計概念（single design concept），且彼此之間可專利性無法區別（patentable indistinct design）的情況下，才可在一個申請案中以多個實施例的方式提出申請（如圖13所示）。雖然是基於同一設計概念下，如果多個實施例彼此的可專利性是可區別的（如圖14-圖16所示），或者不是由同一發明概念發展出來的實施例，則必須選擇及分割申請 。

美國D693,139設計專利（辦公椅）有8個實施例			

圖13 美國同一設計概念下多實施例併案申請

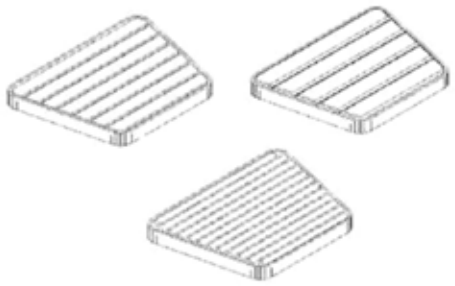
美國D694,563設計專利（母案） 座椅組件模組	美國D697,350設計專利（分割案1） 座椅組件模組
	

圖14 美國同一設計概念下多實施例的分割申請

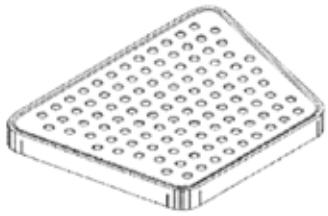
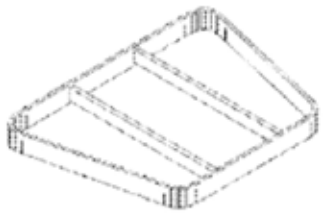
美國D696,884設計專利（分割案2） 座椅組件模組	美國D696,885設計專利（分割案3） 座椅組件模組
	

圖15 美國同一設計概念下多實施例的分割申請

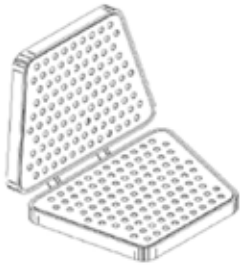
美國D697,351設計專利（分割案4） 座椅組件模組	美國D697,352設計專利（分割案5） 座椅組件模組
	

圖16 美國同一設計概念下多實施例的分割申請

三、小結

綜上分析，美國的設計專利不僅可將同一設計概念下可專利性不可區分的多實施例並案提出申請（沒有數量之限制），且可指定多項產品，甚至可指定幾個不同類別的產品，美國的設計專利申請制度似乎比較能達成申請人所想要的保護範圍。不過，海牙體系的國際申請可在47個締約國與區域取得設計保護之優勢是美國制度所欠缺的，這也是美國企業在全球布局所想要的申請機制，因此，美國才會考慮加入WIPO的海牙協定。

USPTO公布因應海牙協定而修定的施行細則草案，並希望大眾能提供意見。此次修法與現行制度的差異包括：（1）單一國際設計申請案最多可包含100件設計，但是申請案進入美國實體審查，可能還是要選組或分割；（2）如國際申請案指定於美國註冊，應在WIPO國際局公開日到USPTO公告日間享有暫時性保護；（3）設計專利的專利權期間由14年延長為15年；（4）國際申請案可作為優先權之基礎案；（5）已公開的國際設計申請案可視為「申請在先、公開在後」的先前技術文獻，可用以核駁比較晚申請的美國設計申請案。值得注意的是，美國的國民、居民或企業仍需先在USPTO提出申請，如果繞道海牙體系進入美國，設計創作人仍需簽署宣誓書，依然是要通過USPTO的實體審查，才能取得美國的設計專利。

陸、中國大陸外觀設計的併案申請制度

中國大陸專利法所稱之外觀設計，是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。專利審查指南第一部分第三章說明：外觀設計是產品的外觀設計，其載體應當是產品。不能重複生產的手工藝品、農產品、畜產品、自然物不能作為外觀計的載體。又專利法實施細則（以下簡稱實施細則）第16條規定，請求書要記載使用外觀設計的產品名稱，產品的名稱一般應符合國際工業設計分類表中小類列舉的名稱。專利法第42條規定，外觀設計專利權的期限為十年，自申請日起計算。

法定不授予外觀設計專利權的情形，除了專利法第5條第1款的規定：「對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造」。專利法第三次修正時，增加專利法第25條第1款第（6）項之規定，對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計，亦不授予專利權。另外，還有11項不授予外觀設計專利權的情形是規定在專利審查指南中[24]。

在外觀設計專利申請的初步審查中，審查人員要根據專利法實施細則第44條第1款第（3）項的規定，審查使用外觀設計的產品是否屬於平面印刷品。如果一件外觀設計專利申請同時滿足下列三個條件，則認為所述申請屬於專利法第25條第1款第（6）項規定的不授予專利權的情形：（1）使用外觀設計的產品屬於平

[24] 2010 年版的專利審查指南第一部分第三章「外觀設計專利申請的初步審查」中第 7.4 小節規定：不授予外觀設計專利權的情形根據專利法第二條第四款的規定，以下屬於不授予外觀設計專利權的情形：（1）取決於特定地理條件、不能重複再現的固定建築物、橋樑等。例如，包括特定的山水在內的山水別墅。（2）因其包含有氣體、液體及粉末狀等無固定形狀的物質而導致其形狀、圖案、色彩不固定的產品。（3）產品的不能分割或者不能單獨出售且不能單獨使用局部設計，例如襪跟、帽檐、杯把等。（4）對於由多個不同特定形狀或者圖案的構件組成的產品，如果構件本身不能單獨出售且不能單獨使用，則該構件不屬於外觀設計專利保護的客體。例如，一組由不同形狀的插接塊組成的拼圖玩具，只有將所有插接塊共同作為一項外觀設計申請時，才屬於外觀設計專利保護的客體。（5）不能作用於視覺或者肉眼難以確定，需要借助特定的工具才能分辨其形狀、圖案、色彩的物品。例如，其圖案是在紫外燈照射下才能顯現的產品。（6）要求保護的外觀設計不是產品本身常規的形態，例如手帕紮成動物形態的外觀設計。（7）以自然物原有形狀、圖案、色彩作為主體的設計，通常指兩種情形，一種是自然物本身；一種是自然物模擬設計。（8）純屬美術、書法、攝影範疇的作品。（9）僅以在其產品所屬領域內司空見慣的幾何形狀和圖案構成的外觀設計。（10）文字和數位的字音、字義不屬於外觀設計保護的內容。（11）遊戲介面以及與人機交互無關或者與實現產品功能無關的產品顯示裝置所顯示的圖案，例如，電子螢幕壁紙、開關機畫面、網站網頁的圖文排版。

面印刷品；（2）該外觀設計是針對圖案、色彩或者二者的結合而作出的；（3）該外觀設計主要起標識作用。

2009年中國大陸在專利法第三次修正時，將原有的成套產品的同一類別由羅卡諾國際分類的同一小類（subclass）擴大到同一大類（class），另增加相似外觀設計的申請制度。專利法第31條第2款規定，一件外觀設計專利申請應當限於一項外觀設計。同一產品兩項以上的相似外觀設計，或者屬於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上的外觀設計，可以作為一件申請提出（簡稱合案申請）。合案申請的每一外觀設計都享有獨立的權利，因此，每一外觀設計應當分別具備授權條件。除了前述的兩種合案申請之外，在專利審查指南及實務運作中還有一種組件產品的併案申請，以下介紹這三種不同的併案申請制度（合案申請也是併案申請的一種）的相關規定與申請實務。

一、相似外觀設計

中國大陸專利法第31條第2款的規定，同一產品兩項以上的相似外觀設計可作為一件申請提出。實施細則第16條規定，一件外觀設計專利申請中的相似外觀設計不得超過10項。因此，超過10項者，審查人員應發出審查意見通知書，申請人修改後未克服缺陷者，則會駁回該專利申請。

「同一產品」是指屬於羅卡諾國際分類中的同一大類同一小類的同一項產品。例如：申請人申請的外觀設計分別是餐盤、杯子、碗、碟子的外觀設計，雖然這些產品同屬於國際外觀設計分類表中的同一大分類，但並不是同一產品。

實施細則第28條第2款規定，對同一產品的多項相似外觀設計提出一件外觀設計專利申請的，應當在簡要說明中指定其中一項作為基本設計，以便判定其他的外觀設計是否屬於與基本設計相似的外觀設計。另實施細則第35條第1款規定，應簡要說明該產品的其他設計與指定的基本設計之間的相似。「相似外觀設計」是指經過整體觀察，如果其他的外觀設計和基本設計具有相同或者相似的設計特徵，並且二者之間的區別是屬於局部的細微變化，或是該類產品的慣常設計（如圖17所示），或者僅色彩要素的變化（如圖18所示）或是設計單元重複排列（如圖19所示）等情形，通常認為二者是屬於相似的外觀設計。在合案申請中，

應將每一設計依序編號，並在每一設計的視圖名稱前以設計之編號標註，例如：設計1主視圖。

圖17 中國大陸相似外觀設計的合案申請

圖18 中國大陸相似外觀設計的合案申請

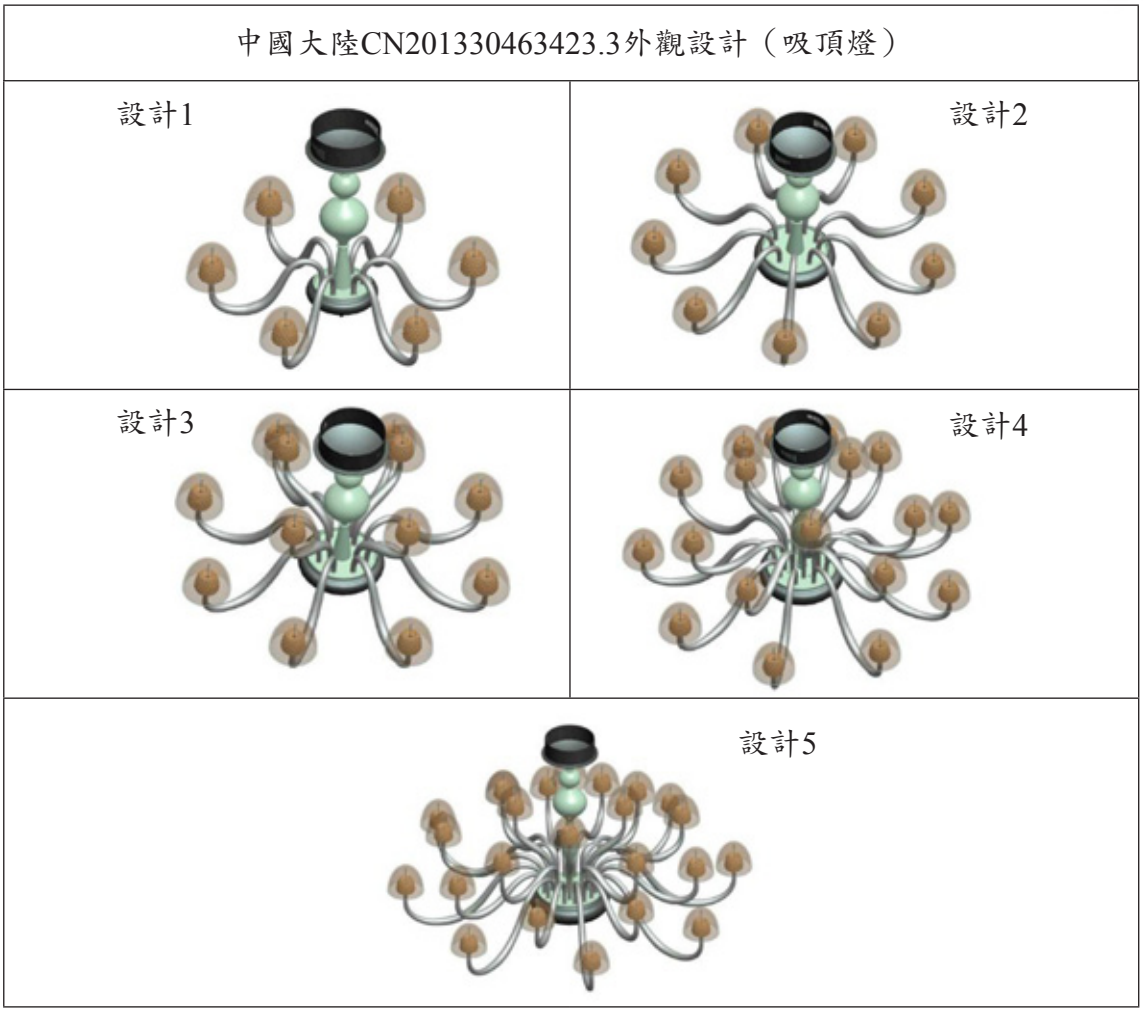


圖19 中國大陸相似外觀設計的合案申請

二、成套產品

中國大陸專利法第31條第2款規定，一件外觀設計專利申請應當限於一項外觀設計。同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上的外觀設計，可作為一件申請提出。實施細則第35條第2款規定，用於同一類別並且成套出售或者使用的產品並且具有相同設計構思的兩項以上外觀設計，可以作為一件申請提出。成套產品是指由兩件以上屬於羅卡諾國際分類的同一大類、各自獨立的產品組成，各產品的設計構思相同，其中每一件產品具有獨立的使用價值，而各件產品組合在一起又能體現其組合使用價值的產品，例如：茶杯、茶壺、茶水壺、茶盤等組成的茶具（如圖20所示）。

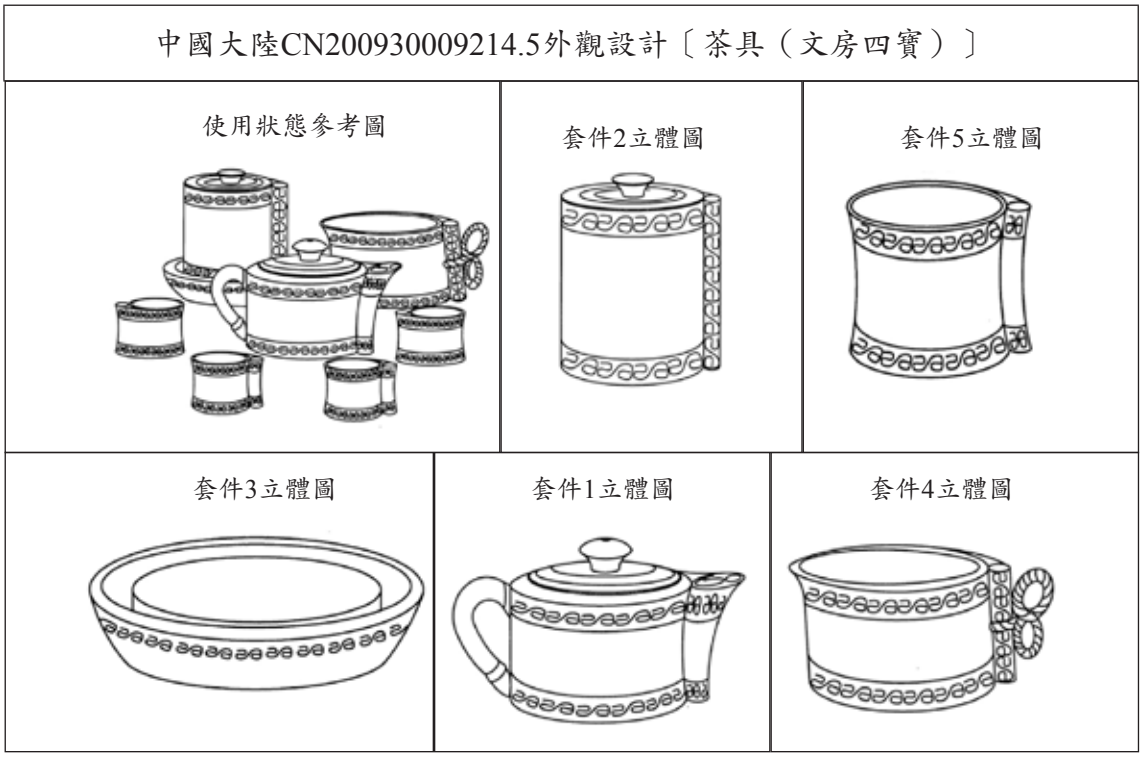


圖20 中國大陸成套產品外觀設計的合案申請

同一類別是指該兩項以上的產品屬於羅卡諾國際分類的同一大類。成套產品除了屬於同一大類，還應當滿足專利法第31條第2款有關成套出售或者使用以及屬於相同設計構思的規定，成套出售或者使用，是指習慣上同時出售或者同時使用並具有組合使用價值。以下分別說明成套產品的授權要件：（1）同時出售，是指外觀設計產品習慣上同時出售，例如：床罩、床單和枕套等組成的床上用品套件（如圖21所示）。不過，一些為促銷而隨意搭配出售的產品，例如：書包和鉛筆盒，雖在銷售書包時贈送鉛筆盒，但不是習慣上同時出售，故不能作為成套產品提出申請。（2）同時使用，是指產品習慣上同時使用，亦即使用其中一件產品時，會產生使用聯想，從而想到另一件或另幾件產品的存在，而不是在同一時刻同時使用這幾件產品。例如：咖啡用具中的咖啡杯、咖啡壺、牛奶壺、糖罐等。（3）設計構思相同，是指各產品的設計風格是統一的，亦即對各產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的設計是統一的。

圖21 中國大陸成套產品外觀設計的合案申請

成套產品一旦授予專利權後，成套產品中的每一產品都享有獨立的權利，因此，每一產品外觀設計都應當清楚地顯示出來。成套產品應當在其中每件產品的視圖名稱前以阿拉伯數字順序編號標記，例如：成套產品中的第3套件的主視圖，其視圖名稱為「套件3主視圖」。如果外觀設計產品屬於成套產品，必要時應當寫明各套件所對應的產品名稱。

值得注意的是，成套產品中不應包含相似外觀設計，以成套產品外觀設計專利申請，其中不能再包含針對某個或全部套件而提出的兩項以上相似外觀設計。例如：包含杯子與餐盤的成套產品外觀設計專利申請，其中不應包括兩項以上的杯子與餐盤的相似外觀設計。

三、組件產品

專利審查指南第一部第三章第4.1的「請求書」小節中說明：組件產品，是指由多個構件相結合構成的一件產品，可分為無組裝關係、組裝關係唯一或者組裝關係不唯一的組件產品。在審查實務中，「組件產品」不論以任何方式連接都被視為一件產品而給予保護。由此可得知，中國大陸的「組件產品」相當於我國與美國、日本等國所稱的「成組物品」。以下分別對於前述的三種不同的組裝關係予以說明。

（一）組裝關係唯一的組件產品，例如：由水壺和加熱底座組成的電熱水壺產品、由沖泡杯與過濾組件組成的沖泡器（如圖22所示），在購買和使用這類產品時，一般消費者會對各個構件組合後的電熱水壺與沖泡器的整體外觀設計留下印象，所以，這類產品應提交產品組合狀態的視圖，以組合狀態下的整體外觀設計作為判斷對象，而不是以各個單元構件的外觀進行判斷。

中國大陸CN201330039125.1外觀設計（沖泡器）		
組合狀態	組件1	組件2

圖22 中國大陸組件產品外觀設計申請案

（二）組裝關係不唯一的組件產品，例如：插接或組合式的玩具產品（如圖23所示），在購買及使用這類產品的過程中，一般消費者會對單個組件的外觀留下印象，所以，應當以插接或組合式元具的所有構件單元外觀作為判斷對象，而不是以插接後的整體的外觀設計作為進行判斷的對象。這類產品應當提交各個組件的視圖，並將每一組件以阿拉伯數字順序編號標記，並在每一組件的視圖名稱冠以組件編號。例如：組件產品中第3組件的左視圖，其視圖名稱為：組件3左視圖。

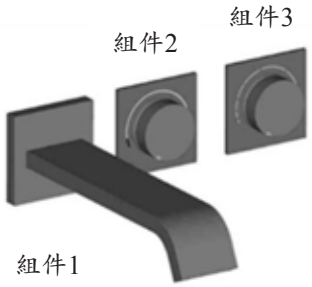
中國大陸CN201230631529.5外觀設計（玩具）	中國大陸CN201230305688.6外觀設計（水龍頭）
	

圖23 中國大陸組件產品外觀設計申請案

（三）各構件之間無組裝關係的組件產品，例如：撲克牌、象棋、浴室櫃組等產品（如圖24所示），在購買和使用這類產品的過程中，一般消費者會對單元構件的外觀留下印象，所以，應當以所有單個組件的外觀作為對象進行判斷。

中國大陸CN201330246893.4外觀設計（仿古浴室櫃）	中國大陸CN201230631604.8外觀設計（玩具）

圖24 中國大陸組件產品外觀設計申請案

四、小結

專利審查指南特別提到需要注意的是，無論是同一產品的兩項以上的相似外觀設計，還是成套產品的外觀設計專利申請，其中的每一項外觀設計或每一件產品的外觀設計除了必須滿足合案申請的相關規定外，還應當分別具備其他的授權要件；如果其中的一項外觀設計或者一件產品的外觀設計不具備授權條件，則應當刪除該項外觀設計或者該件產品的外觀設計，否則，該專利申請不能被授予專利權。無論是由相似外觀設計合案申請中的各個設計所圍成的保護範圍、或是由成套產品合案申請中各個套件所形成的保護範圍，不僅能擴大設計的保護範圍，更能增強外觀設計專利的保護強度。因此，對一般申請人或企業而言，合案申請制度不僅簡化申請程序，也是節省申請費用及維持年費、方便管理的一種有效率的申請機制。

柒、韓國的併案申請制度與加入海牙協定的修法內容

一、韓國的併案申請制度

韓國的設計專利制度包含兩種不同的申請制度1、實體審查制度（Substantive Examination System, 以下簡稱SES）及2、無實體審查制度（Non-Substantive Examination System, 以下簡稱NSES）。SES制度與我國的設計專利制度相似，也有一設計一申請的單一性限制，所以只有成組設計才能以多物品併案申請，這種併案申請是增加設計權的限制條件並限縮設計的保護範圍，非本文探究之範圍。

NSES制度中的併案申請，允許申請人在單一申請案中可提出20個（或少於20個）設計，而這些設計必須屬於韓國註冊設計產品的分類（Korean Classification of Products for the Registration of Designs）中的單一種類（single category），韓國註冊設計產品的分類共有74個大分類。這單一種類必須是屬於韓國智慧財產局（KIPO）所指定的18個產品分類。NSES制度是採用形式審查（Formality examination），主要是判斷所請求之設計是否符合工業利用性、是否為形狀、花紋及色彩或其組合之設計標的，以及是否包括下列不授予設計專利之事由：（1）國旗、國徽、軍旗與相關的裝飾，（2）違反公共秩序與道德，（3）與其他人的商品造成混淆，或（4）產品形狀僅取決於功能考量。

一般而言，NSES制度比較適用於具有流行趨勢的時尚產品（sensitive to trends）或是生命周期較短的產品，例如：食品（A1類），服裝（B1類），服裝（B2類）的配件，其他配件（B3類），手提袋及錢包（B4類），鞋類（B5類），衣服或配件（B9類），寢具與地毯（C1類），家庭保健衛生用品（C4類），慶典用品（C7類類）室內小型擺設（D1類），教具和繪畫材料（F1類），事務用品（F2類），紙張和印刷品（F3類），包裝容器（F4類），電腦（H5類），紡織品（M1類）以及螢幕顯示的圖像設計等18個大分類。不過，KIPO在官方網頁上指明：家居用品（C0類），馬桶座（B7類）及室內裝潢用品（C2類）等也適用NSES制度[25]。

[25] 參照 KIPO 網站中的“Korea industrial design protection”網頁中介紹韓國的設計專利申請系統，http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6b30d6aea8a3076f504c2fb7da842a7e240b9f.e34RahyTbxmRb40LaxyPahaRa34Qe0?a=user.english.html.HtmlApp&c=93002&catmenu=ek04_02_02，最近瀏覽日期 20/04/2014

二、加入海牙體系設計法之修法內容

韓國為了加入海牙協定修訂了設計法，2014年4月1日，韓國簽署依據1999年日內瓦法案加入海牙協定，修訂的設計法將於7月1日生效，其重要內容如下[26]：

（一）採用羅卡諾國際分類，NSES制度所指定的類別將對應到羅卡諾國際分類。

（二）廢止類似設計制度，引進關連設計制度，關連設計有獨立的專利權及專利權期限。關連設計之申請最遲不得晚於原設計提出申請後一年。

（三）現行法的設計專利權期限自發證日起算15年，修法後改為自申請日起起算20年。

（四）NSES的申請案最多只能包含20個設計，修法後，單一申請案最多可包含100個設計，雖然那些設計所應用的物品不同，只要那些物品屬於羅卡諾國際分類的同一分類及可。如果申請案中有一部分的設計不符規定而被拒絕或核駁，其餘的設計仍可取得設計保護。

[26] 參照 " New IP laws in Korea "WIPR, 2013 年 9 月 1 日 , <http://www.worldipreview.com/article/new-ip-laws-in-korea>。

捌、各國併案申請制度與指定多物品制度之比較與分析

綜觀以上對於各國指定多物品與多設計併案申請的制度、法律規定與申請實務之介紹與解說，我們將各國指定多物品之申請制度整理為表1，將各國多設計併案申請制度整理為表2，以方便後續之說明及比較分析。

一、各國指定多物品制度之之比較與分析

表1 各國指定多物品制度之之比較列表

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">美國</td><td colspan="2">歐盟</td><td>中國大陸</td></tr>
<tr><td>單一設計</td><td>多設計併案申請</td><td>成套產品</td></tr>
<tr><td>申請程序</td><td>一申請案</td><td>一申請案</td><td>一申請案</td><td>一申請案</td></tr>
<tr><td>指定產品數量之限制</td><td>無限制</td><td>原則上不超過5項產品，有特殊理由的情形可多於5項</td><td>每一設計指定一項產品，但每一設計可指定不同的產品</td><td>無限制</td></tr>
<tr><td>產品分類之限制</td><td>無限制</td><td>無限制</td><td>羅卡諾國際分類的同一分類</td><td>羅卡諾國際分類的同一分類</td></tr>
<tr><td>單一性限制</td><td>有</td><td>無</td><td>無</td><td>有</td></tr>
<tr><td>審查制度</td><td>實質審查</td><td>形式審查</td><td>形式審查</td><td>初步審查</td></tr>
<tr><td>設計權</td><td>每一指定產品有獨立的權利</td><td>每一指定產品有獨立的權利</td><td>每一設計指定的產品有獨立的權利</td><td>每一指定產品有獨立的權利</td></tr>
<tr><td>無效宣告的效力</td><td>單一設計的無效效力及於所有產品</td><td>單一設計的無效效力及於所有產品</td><td>每一設計的無效效力不及於其他設計</td><td>每一設計的無效效力不及於其他設計</td></tr>
<tr><td>設計權期間</td><td>14</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">申請費用</td><td rowspan="3">視為單一申請案收費</td><td rowspan="3">視為單一申請案收費，基本註冊費350歐元</td><td>基本註冊費350歐元（包含第1個設計）</td><td rowspan="3">視為單一申請案收費</td></tr>
<tr><td>第2-10個設計，每一設計單獨收費115歐元</td></tr>
<tr><td>第11個設計以後，每一設計單獨收費50歐元</td></tr>
<tr><td>備註</td><td>無論是單一設計或多實施例的申請案均可指定多項產品</td><td>無</td><td>32類裝飾性設計指定產品可跨羅卡諾國際分類的大類</td><td>1.同時出售或同時使用
2.設計構思相同</td></tr>
</table>

由表1中可得知，指定多種物品或產品的申請制度有（一）歐盟的單一設計申請案，（二）美國的設計專利申請，（三）中國大陸的成套產品。以下分別予以說明：

（一）歐盟的單一設計申請案，一申請案中僅有單一設計，方能指定多項產品，產品種類並不限於羅卡諾國際分類的同一分類，不過，如果指定產品屬於同一次分類（subclass）且超過5項，審查人員會建議使用次分類之分類名稱；如果指定產品超過5項且分別屬於不同的分類，審查人員會通知申請人將產品減少至5項產品，如申請人堅持且能說明理由的特殊情形則保持初始的指定產品。每一指定產品都可單獨主張權利，所有指定產品的權利加成之後。會形成一個比較大的設計保護範圍。通常，原則上，多設計得併案申請並不適用指定多產品，只有裝飾性設計是例外的，亦即申請人可指定多產品，且產品種類不受到羅卡諾國際分類同一分類之限制。

（二）美國設計專利申請，無論是單一實施例或是多實施例都可指定多項物品，指定物品沒有數量上限之限制，且指定物品亦不限於羅卡諾國際分類的同一分類，每一項物品都可單獨主張權利，所有指定物品的權利加成之後，可以形成一個比較大的設計保護範圍。

（三）中國大陸的成套產品外觀設計專利申請案，成套產品申請制度其實是一種另類的指定多產品的申請制度，因為成套產品的套件產品必須是不同的產品，這些不同的產品並沒有數量上限的限制，不過，這些套件產品除了要符合同時出售或同時使用，以及設計構思相同的受權要件，套件產品必須屬於羅卡諾國際分類的同一分類。例如：CN201330338853.2的成套咖啡具，成套出售及成套使用的咖啡具，其中包含套件1之咖啡壺，套件2之奶壺，套件3之糖罐，套件4之咖啡杯，套件5之托碟（如圖25所示）。每一產品的外觀設計有獨立的權利。每一套件都可單獨主張權利，所有套件的權利加成之後可以形成一個比較大的設計保護範圍。

圖25 中國大陸CN201330338853.2的成套咖啡具外觀設計專利

二、併案申請制度之比較與分析

表2 各國併案申請制度之比較比較列表

	海牙	歐盟	韓國	中國大陸		美國
		RCD 註冊設計	NSES 無實體審	相似外觀	成套產品	多實施例
申請方式	一申請案	一申請案	一申請案	一申請案	一申請案	一申請案
設計數量之限制	100	無限制	20	10	無限制	無限制
產品與分類的限制	羅卡諾國際分類同一分類	羅卡諾國際分類同一分類	韓國產品分類的同一分類	同一產品	羅卡諾國際分類同一分類	同一產品
單一性的限制	無	無	無	有	有	有
其他限制條件	無	無	無	近似之外觀設計	1.同時出售或同時使用 2.設計構思相同	1.同一設計概念 2.可專利性不可區分
審查制度	形式審查	形式審查	形式審查	初步審查	初步審查	實質審查
設計權	每一設計有獨立的權利	每一設計有獨立的權利	每一設計有獨立的權利	每一設計有獨立的權利	每一設計有獨立的權利	每一實施例有獨立的權利
無效宣告的效力	每一設計的無效效力各自獨立	每一設計的無效效力各自獨立	每一設計的無效效力各自獨立	每一設計的無效效力各自獨立	每一套件設計的無效效力各自獨立	每一實施例的無效效力及於所有實施例
設計權期間	15	25	15	10	10	14
申請費用	基本註冊費397瑞士法郎（包含第1個設計）	基本註冊費350歐元（包含第1個設計）	每一設計單獨收費	視為單一申請案收費	視為單一申請案收費	視為單一申請案收費
	第2-100個設計，每一設計單獨收費17瑞士法郎	第2-10個設計，每一設計單獨收費115歐元				
		第11個設計以後，每一設計單獨收費50歐元				

由表2中可得知，多設計併案申請制度可分為兩種：（一）簡化申請程序之併案申請，例如：海牙體系、歐盟註冊設計與韓國NSES的多設計併案申請。（二）簡化申請程序且節省申請費用又能擴大設計的保護範圍的併案申請、例如：美國的多實施例併案申請與中國大陸的相似外觀設計及成套產品的合案申請。以下分別予以說明：

（一）簡化申請程序之併案申請

海牙體系的國際申請一申請案最多可包含100件設計，每一設計有獨立的權利，可單獨授權、強制執行、單獨主張權利、執行扣押或破產程序、或是單獨放棄、延展、讓渡等，不過，申請費用除了基本的註冊費之外，還是按設計的數量每一設計另外收費。歐盟的註冊設計中多設計併案申請制度與海牙體系略有差異，歐盟註冊設計的每一申請案可包含的設計數量無上限之限制，設計保護期間比較長，申請費用的計算方式略有差異。韓國NSES的多設計併案申請制度，一申請案最多只能包含20件設計，每一設計有獨立的權利，每一設計單獨收費。

（二）節省申請費用又能擴大設計的保護範圍的併案申請

美國的多實施例併案申請制度中，一申請案可包含的實施例數量沒有上限之限制，無論多少個實施例只需繳交一個申請案的費用，每一個實施例有獨立的權利，所有的實施例的權利會圍成一個較大的保護範圍，但是，各個實施例不得單獨授權、單獨放棄、延展或讓渡。取得設計專利後，由於各個實施例之間的可專利性無法區分，其中任何一個實施例的專利權無效都回及於所有的實施例。

中國大陸的相似外觀設計合案申請，一申請案可包含的10個以下的相似外觀設計，只需繳交一個申請案的費用，每一設計有獨立的權利，所有設計的權利會圍成一個較大的保護範圍，不過，由於每一設計應當分別具備授權條件，任何一設計的無效宣告應該不會使其他設計的專利權也隨之無效。另外，成套產品的外觀設計申請，一申請案可包含的套件產品數量並無上限的限制，只需繳交一個申請案的費用，每一套件產品設計都有獨立的權利，所有套件設計的權利會圍成一個較大的保護範圍，也是由於每一設計應當分別具備授權條件，任一套件外觀設計的無效宣告並不會使其他套件的外觀設計專利權無效。

玖、結論

2013年1月1日，我國施行的專利法，新的設計專利制度中開放部分設計與電腦圖像的設計保護，導入成組設計與衍生設計的申請制度，刺激產業界申請設計專利的意願，另一方面，Apple與Samsung在美國的專利侵權訴訟（2011-CV-01846）的巨額賠償金（9.2億美元）再次證明，產品外觀與電腦圖像的設計專利對於企業會造成巨大的衝擊、有時甚至會超越技術專利。保護產品外觀設計的設計專利日漸受到企業的重視，2013年我國設計專利的申請量有8,968件，相較於2012年成長8.73%。

不過，綜觀前面所做有關設計專利指定多物品與多設計併案申請制度的分析與實務運作，相較於海牙體系、歐盟設計、美國設計專利制度甚至是中國大陸的外觀設計專利制度，我國設計專利制度的申請方式與費用似乎不夠簡化也不夠經濟，保護的實質內容的較為保守，以至於設計專利權的力度與強度都嫌不足，不僅無法滿足國內申請人與企業的需求，同時也無法吸引大量的外國廠商來我國申請設計專利。

在我國現行專利法與施行細則的規定下，主管機關似乎可採取比較寬廣的法律解釋，一方面可簡化申請的方式，另一方面可擴大設計專利的保護範圍，增加設計專利權的力度與強度。以下是作者對於我國現行專利法與設計專利制度是否可開放「依申請案指定多物品」與「多設計併案申請」的建議與分析。

一、一申請案可指定多項物品之可行性

美國設計專利制度也有設計單一性之規定，USPTO當初也認為設計專利只能有一個申請專利範圍（claim），只能指定一項物品。在William Schnell案例[27]中，CCPA檢視設計專利法案的歷史沿革及過去法規的文義解釋之後，瞭解法案中「可授予專利的設計」（design patentable）法律用語的「真正意涵」，CCPA認為法律並未限制設計專利所實施的物品只能有「單一物品」。CCPA說明：如果申請人的設計可應用於多項物品，他主張的保護範圍不應受單一物品的限制。如果一個人的創作是可應用於盤子、杯子及碗、淺碟、糖罐等玻璃器皿（glassware）的圖

[27] 參照 In re William Schnell, 18 C.C.P.A. 812; 46 F.2d 203; 1931 CCPA.。

案設計，因為設計專利實務的限制，該設計的保護範圍只能及於如圖所示的淺碟（saucer），而不能及於其他可應用該圖案設計的盤子、玻璃杯、淺碟、糖罐等玻璃器皿，這種作法與設計專利的立法原意與精神相違背。因此，USPTO在設計專利申請實務中「單一物品」的限制是不符合法律規定。

中國大陸的外觀設計專利制度也有設計單一性的規定，中國大陸專利法第31條第2款規定，一件外觀設計專利申請應當限於一項外觀設計。不過，中國大陸知識產權局對於法律採取較寬廣的解釋，允許申請人在一申請案中可包含最多10項相似的外觀設計，甚至在成套產品的合案申請中並不限制套件產品的數量，也不認為這種申請方式有違反單一性之規定。這種作法不但方便申請人簡化申請程序、節省申請費用、擴大設計的保護範圍以及也強化設計權的效力，同時也符合工業設計保護的精神。

我國專利法第129條第1項規定：「申請設計專利，應就每一設計提出申請」。這是一設計一申請的單一性規定。第3項規定：「申請設計專利，應指定所施予之物品」。申請人應在說明書中指定請求設計可應用或實施之物品。專利法及施行細則都沒有規定或限制設計專利只能指定一項物品。可是，卻在設計專利審查基準第一章的設計名稱記載原則中規定著：「申請設計專利，應就每一設計提出申請，設計名稱不得指定一個以上之物品，例如指定為『汽車及汽車玩具』或『鋼筆與原子筆』，應以不符合一設計一申請為理由，通知申請人限期修正或分割申請」。另在第四章一設計一申請中規定著：「一設計揭露二個以上之外觀，或一設計指定二個以上之物品，原則上不得合併在一申請案中申請。」

另由前述美國Andrews案例[28]中，BPAI的助理委員Clay在法律意見所說明的「曲解法律規定去限制設計專利中的設計僅能應用於一種特定的盤子或容器或是其他物品上，這是一件很荒謬的事實」。因此，如果我國的智慧財產權政策決定要開放一設計專利申請案可指定多項物品，原則上，無需修訂專利法，只要清楚的解釋法律，再將審查基準中與指定「一物品」之相關規定刪除即可。

[28] 參照 In Ex parte Andrews, 1917 C. D. 13 ，234 O. G. 37。

二、近似設計併案申請之可行性

我國專利法第129條第1項規定：「申請設計專利，應就每一設計提出申請」。第2 項規定：「二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用者，得以一設計提出申請」。原則上，我國僅有成組物品設計才得以併案申請。

另我國對於近似設計的保護係採用衍生設計制度，專利法第127條第1項規定：「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」。第2 項規定：「衍生設計之申請日，不得早於原設計之申請日」。無論是同一申請人同一日或之後申請的近似設計都必須分別以衍生設計的形式提出申請。

如果我國要開放類似於美國的多實施例或是中國大陸的相似外觀設計的併案申請制度，因為近似設計的併案申請與現行專利法的法律規定不符，勢必要重新修訂專利法第129條之規定，可能要增一項「同一產品兩項以上的近似設計，可作為一件申請提出」之規定。不過，在國際之間，尚未見有衍生設計或類似衍生設計制度同時也有近似設計併案申請制度的國家，如果我國要開放近似設計的併案申請，是否會與現行的衍生設計制度發生牴觸，是否要在衍生設計專利與近似設計併案申請中作選擇，或是經修改後可將兩種制度整合在一起，這些問題還需要進一步的釐清與研究分析，故暫時不建議開放。