

淺談海牙工業設計國際申請趨勢及實體審查 ——以美國、韓國及日本為例（下） ～承前期¹～

葉雪美*

陸、韓國的國際申請之實體審查

在 WIPO 締約時，韓國則聲明，對於國際分類第 2、5 及 19 類的設計，只審查新穎性，第 32 類圖形符號及標誌類（Graphic design and logo）的設計則不屬於韓國設計法所保護之設計標的，其他類別的設計則會進行實體審查。

一、非設計保護法之保護標的

韓國設計保護法（the Design Protection Act，簡稱設計保護法）第 2 條定義中（1）項規定：「設計」一詞是指物品的形狀，花紋或色彩或其結合，包括物品之部分和字形，經由視覺感知產生美感印象者，除了本法第 42 條²的情形外，適用於前述之規定。（2）項規定：「字形」一詞是指指示在記錄，標記或印刷時所使用的具有共同特徵的一組字形符號（包括數字，標點符號和符號等）。第 33 條（1）項前段規定：可供工業目的利用之設計為適格之設計註冊。

（一）非設計保護之標的

2015 年 6 月 16 日，德國 HERBACIN 化妝品公司提出 DM/088865 的國際申請是「Get-up」設計（如圖 3），指定國包含美國、日本、韓國及

¹ 參考網址：<https://www.tipo.gov.tw/public/AttachmentORG/234%E6%9C%9F-%E8%AB%96%E8%BF%B0%E4%B8%80-%E9%AB%98%E6%AA%94.pdf>（最終瀏覽日期：2018/6/12）。

* 作者曾為經濟部智慧財產局專利高級審查官，現已退休。
本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位之意見。

² 韓國設計保護法第 42 條：

一、至少兩件物品一起使用可視為一組物品，如果該組物品的設計是統一的，則該組產品的設計可以被註冊為一設計。
二、根據第一項的成組產品的分類應由貿易、工業和能源部的條例規定。

瑞士。KIPO 的拒絕通知說明：根據設計保護法第 62 條（1）項之規定，本設計不得取得設計註冊，因為不符合設計保護法第 33 條（1）項的規定。因與室內裝飾相關設計（房間內部的布置）都不是設計保護法第 2 條（1）項所規定設計保護之標的。

2016 年 2 月 18 日，OMEGA 公司提出 DM/090407 的國際申請是「裝飾性」設計（如圖 18 左側），指定國包含歐盟、韓國及瑞士等 23 個成員國。KIPO 的拒絕通知說明：本設計不得取得設計註冊，因為不符合設計保護法第 33 條（1）項、第 40 條（2）項之規定。其理由如下：（1）本設計是物品一部分的設計，不能成為獨立交易的對象，不具有設計保護法第 2 條規定的「物品的性質」。（2）由於其僅以一個方向的視圖表示，無法經由圖式及所指定之產品清楚得知其目的或功能，也無法清楚了解請求設計。（3）國際申請之類別不符合設計保護法施行細則附錄 4 的物品分類。此外，提交的設計的指定產品並不適當，因為表面裝飾本身並不是設計保護法第 2 條（1）項所保護之標的。

2016 年 10 月 20 日，Zhdanova olga 公司提出 DM/093886 的國際申請是「建築物」設計（如圖 18 右側），指定國包含歐盟、韓國及美國等 14 個成員國。KIPO 的拒絕通知說明：依設計保護法第 62 條（1）項，本註冊設計申請不得取得設計註冊，因為不符合設計保護法第 33 條（1）項的規定。因建築物設計不是設計保護法第 2 條（1）項所規定設計保護之標的。

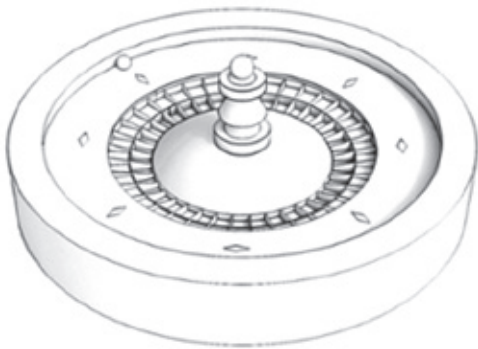
DM/090407（裝飾性設計）	DM/093886（建築物）
1 	1.5 

圖 18 國際分類第 32 類的裝飾圖形及第 25-03 類的建築設計

（二）可修正指定物品分類及產品名稱

2015 年 9 月 10 日，Staedtler mars 公司提出 DM/088191 的國際申請是 Ornamentation 設計（如圖 19 左側），指定美國、韓國等。KIPO 的拒絕通知中說明：本註冊設計是屬於國際分類第 32 類，所指定之產品（裝飾性圖形）並不適當，因為裝飾性圖形本身並不是設計保護法第 2 條（1）項所保護之標的。建議申請人如果要克服核駁理由，應將物品分類修正為「19-08」，指定產品修正為「貼紙或標籤」，並修正圖式。2017 年 1 月 23 日，KIPO 核准公告之圖式（如圖 19 右側），在裝飾圖形外圍增加一實線的矩形框，產品名稱為「標籤」。

DM/088191（裝飾性設計）	修正後（標籤）
1 	1 

圖 19 裝飾圖形設計

二、近似性與關連設計之審查

設計保護法第 40 條（1）項規定：應就每一設計提出一設計註冊之申請。不過，一個含有複數設計的國際申請案，視為複數的外觀設計申請案，可以取得複數的權利保護。第 35 條是關連設計（Related Designs）之規定，（1）除了第 33 條（1）項和第 46 條（1）項和（2）項規定外，設計權人或設計註冊申請人有權就與其註冊設計或已申請註冊之設計（以下簡稱主設計，the Principal Design）近似之設計（以下簡稱近似設計）應註冊為關連設計，且只能自主設計申請註冊之申請日起一年內提出申請。第 46 條（1）項規定：兩個或兩個以上的申請人在不同日期就相同或近似之設計提出申請時，僅最先申請的申請人得就該設計取得註冊設計。

2014 年 7 月 3 日，Thule 公司 DM/084080 的國際申請包含 4 個汽車車頂箱（Roof boxes for motor vehicles）設計（如圖 20），指定韓國、挪威、土耳其及新加坡。2015 年 3 月，KIPO 核准其中的設計 1 及設計 2，拒絕了設計 3、4，核駁理由說明：根據設計保護法第 62 條（1）款之規定，該等設計不得取得設計註冊，因為不符合設計保護法第 35 條（1）項的規定，原因如下：設計 3 與設計 1 近似，如果指定設計 1 為主設計，設計 3 改請為關連設計，可以克服這個核駁理由。另外，設計 4 與設計 2 近似，如果指定設計 2 為主設計，設計 4 改請為設計 2 之關連設計，就可以克服這個核駁理由。



圖 20 4 個車頂箱設計被分為 2 組不同的關連設計

2015 年 9 月 8 日，Cybex 公司 DM/088868 的國際申請包含 4 個童鞋（Foot muffs）設計（如圖 21），指定歐盟、美國、日本及韓國。2016 年 8 月，KIPO 核准設計 1，拒絕了設計 2、3、4，核駁理由說明：根據設計保護法第 62 條（1）項之規定，該等設計不得取得設計註冊，因為不符合設計保護法第 35 條（1）項之規定，原因如下：設計 2 與目前被指定為主設計之設計 1 不近似，如將關連設計改請為獨立設計時，可以克服這核駁理由。設計 3 與主設計之設計 1 不近似，如將其改請為獨立設計，可以克服這核駁理由。另外，設計 4 與目前被指定為主設計之設計 1 不近似，不過，設計 4 與設計 3 構成近似，如果將設計 4 的主設計改為設計 3，就可以克服這核駁理由。之後，申請人根據 KIPO 的審查意見，將設計 2 及設計 3 分別申請為獨立設計，再將設計 4 申請為設計 3 之關連設計，分別取得韓國設計註冊的保護。

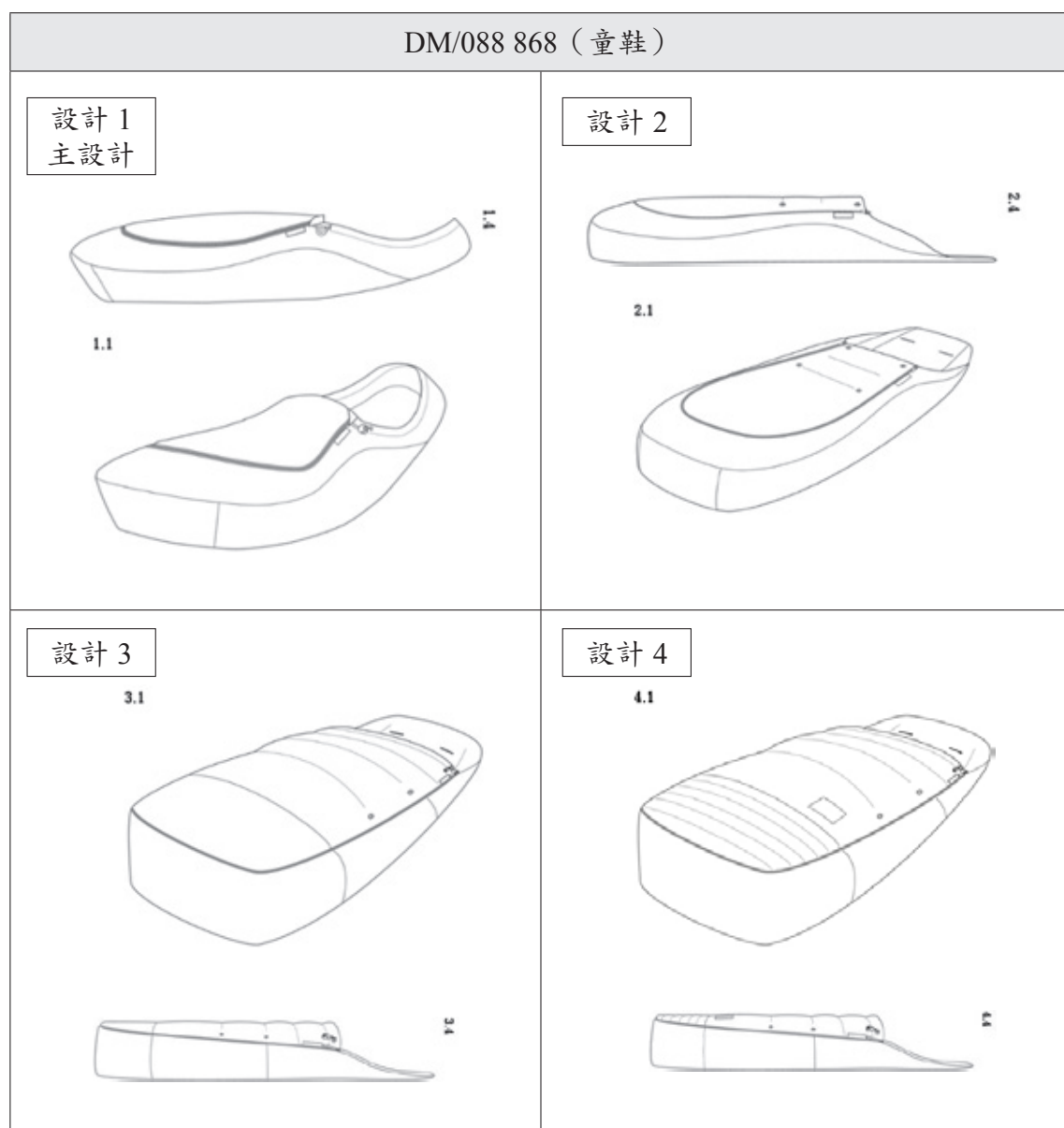


圖 21 4 個童鞋設計被分為 3 組不同之設計

三、說明書及圖式無法充分揭露

（一）無法充分揭露之圖式

2015 年 10 月 9 日，福斯汽車公司提出 DM/085593 的國際申請包含 6 個設計，第 1-4 設計是汽車設計，第 5 設計是汽車儀表板（Dashboard for vehicles）設計（如圖 22）只揭露 1 個視圖，指定歐盟、韓國、瑞士等，而第 6 是中控台設計。KIPO 的拒絕通知說明：本註冊設計申請不得取得設計註冊，因為不符合設計保護法第 62 條（1）項之規定。無法從所提交的 1 個視圖清楚且完整得知申請設計的整體外觀形狀。要克服核駁的理由必須修正圖式，不過，修正的圖式不可以改變從申請時原始圖式中所能了解之設計的實質內容。



圖 22 福斯汽車公司的國際申請中汽車儀表的 1 個視圖

（二）圖式揭露不明確

2016 年 12 月 1 日，Guccio Gucci 公司提出 MD/093927 鞋跟的國際申請（如圖 23 左側），指定國有美國、韓國、日本及土耳其。KIPO 的拒絕通知說明：本設計申請不得取得設計註冊，因為不符合設計保護法第 33 條（1）項的規定。所提交的 1 個視圖無法完整呈現申請設計的整體外觀，也無法充分且明確的揭露該設計的整體形狀，其後面、頂面、底部

及兩側側面的形狀必須經由推測才能知曉。然而，要克服核駁的理由必須修正圖式才能充分且明確的揭露，所修正之圖式不可以改變從申請時原始圖式所能了解之設計的實質內容（the gist）。不過，申請人修正補充六面視圖（如圖 23 右側），KIPO 認為該修正並未變更實質內容，2017 年 8 月 2 日核准。

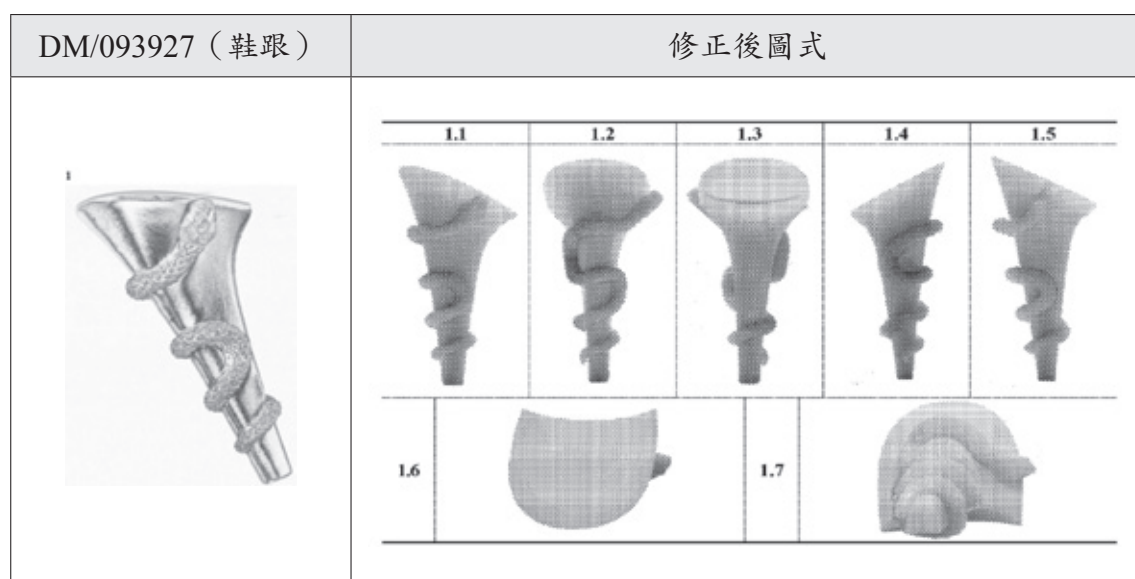


圖 23 鞋跟設計修正時增加了 6 面視圖

2015 年 7 月 20 日，Muhlbauer 科技公司提出 MD/087607 的國際申請是圍堰的設計（如圖 24 左側），指定國有美國、韓國等。KIPO 的拒絕通知說明：所提交的視圖無法完整呈現申請設計的整體外觀，也無法充分且明確的揭露該設計的整體形狀。然而，修正圖式必須充分且明確的揭露，才能克服核駁理由，所修正之圖式案不可以改變從申請時原始圖式中所能了解之設計的實質內容。申請人修正圖式時，補充其他的視圖（如圖 24 右側）。申請人申復時，補充其他五面視圖（如圖 24 右側），KIPO 認為該修正並未變更實質內容，2017 年 3 月 5 日發出核准通知。



圖 24 圍堰設計修正後增加未曾揭露的其他視圖

（三）圖式揭露不一致

2015 年 6 月 22 日，Dara levy 公司提出 MD/089329 的國際申請是一種化妝用器具的設計，指定國有歐盟、美國、韓國及日本。KIPO 以圖解方式說明視圖間的不一致處（如圖 25）。拒絕通知說明：本註冊設計申請不得取得設計註冊，因為不符合設計保護法第 33 條（1）項的規定。在所提交的視圖中，產品的同一部分在視圖之間呈現出不一致。然而，必須修正圖式充分且明確的揭露，才能克服核駁的理由。故所修正之圖式不應改變從申請時原始圖式中所能了解之設計的實質內容。

DM/089329（化妝用器具）

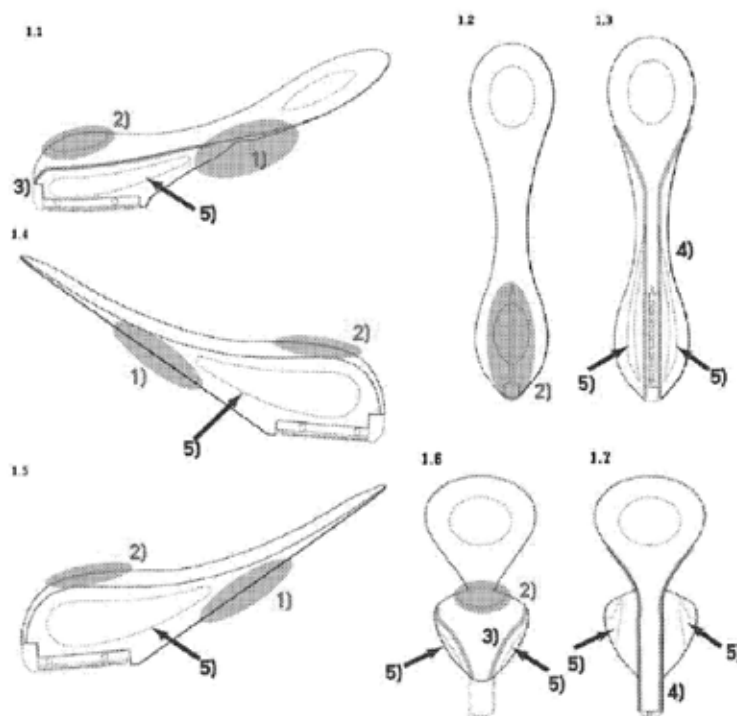


圖 25 化妝用器具設計的圖解

四、新穎性

設計保護法第 33 條（1）項規定：可供工業目的利用之設計為適格之設計註冊，除了下列各款情況外：（1）款提交設計註冊申請前，在韓國或國外公知或已公開使用的設計；（2）款在提交設計登記申請前，在韓國或外國發行的出版品已刊載，或透過網路可以利用的設計；（3）款與第 1 款或第 2 款所規定之設計類似的設計。

2015 年 9 月 13 日，Jan Sieveking 提出 MD/088617 的國際申請是影音架設計（如圖 26 左側），指定美國、日本、韓國。KIPO 根據設計保護法第 62 條（1）項規定發出拒絕通知且說明：本設計申請不得取得設計註冊，因為不符合設計保護法第 33 條（1）項的規定，原因如下：（1）所提交的視圖無法完整呈現申請

設計的整體外觀，也無法充分且明確的揭露該設計的整體形狀。（2）本案設計與 2011 年 2 月 14 日已公知或公開使用的耳機架產品（如圖 26 右側之先前設計）相近似，該先前設計的公開日期早於本案國際申請之申請日，故本案不具新穎性。



圖 26 國際申請案與先前設計比對圖式

2016 年 2 月 3 日，皇家飛利浦公司（Koninklijke Philips N.V.）提出 MD/089533 的國際申請是蒸煮攪拌器設計（如圖 27 左側），指定美國、韓國等，主張歐盟 002774836-0001 註冊設計申請之優先權，優先權日為 2015 年 9 月 18 日。KIPO 根據設計保護法第 62 條（1）項之規定發出拒絕通知並說明：本設計申請不得取得設計註冊，因為不符合設計保護法第 33 條（1）項的規定，原因如下：本案設計與 2015 年 9 月 3 日在網路上³已為公眾所知悉或公開使用的 Philips Avent SCF875 蒸煮攪拌器（如圖 27 右側之先前設計）相近似，該先前設計的公開日期早於本案國際申請日，故本案不具新穎性。

³ 參見網頁 How to make baby food with Avent 4-in-1 healthy baby food maker I Philips ISCF875, http://www.youtube.com/watch?v=4nXWcT_mOX4（最後瀏覽日：2018/4/26）。

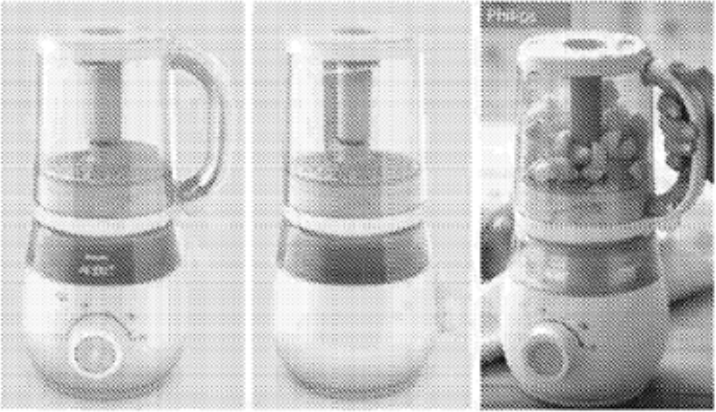
DM/089533	先前設計（09/03/2015 公開）
	

圖 27 國際申請案與先前設計比對圖式

五、創作性

設計保護法第 33 條（2）項是創作之規定；除（1）項「包括（1）項任何一項所指明之設計」規定外，設計所屬技藝領域具有通常知識者依據申請時應用下列方法可以容易創作該設計，不屬於適格之設計註冊：1. 第 33 條（1）項（1）款或（2）款中規定的設計或這些設計的組合；2. 形狀、花紋或色彩或其組合，在韓國或外國廣為人知。

2015 年 12 月 17 日，George Lampman 提出 MD/092738 的國際申請是噴槍設計（如圖 28 左側），指定歐盟、日本、韓國及挪威。KIPO 拒絕通知理由：根據設計保護法第 33 條（2）項之規定，本設計無法取得設計註冊。因為本案設計只是將引證的 Dinair 噴槍之編號 1 及編號 2 之元件（如圖 28 中央先前設計 1 中之編號 1 及 2 之元件）及引證之 Grex 噴槍的扳機把手（Trigger）（如圖 28 右側所示先前設計 2 編號 3 之元件），以所屬技藝領域具有通常知識者之水平作簡易組合而成，這 2 個先前設計的公開日期分別是在 2015 年 6 月 30 日和 2013 年 7 月 28 日之前提交的申請，都早於本案國際申請日。

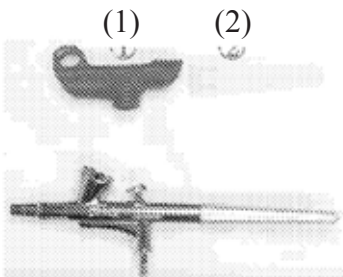
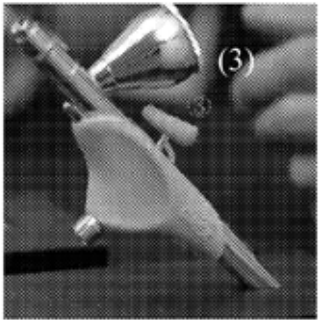
DM/092738（噴槍把手）	先前設計 1	先前設計 2
		

圖 28 引證先前設計組合核駁國際申請

2016 年 4 月 20 日，Coswell 公司提出 MD/090682 的國際申請是一種巧克力產品（Chocolate product，如圖 29 左側），指定美國、日本、韓國及瑞士等 8 個成員國。KIPO 拒絕通知理由：根據設計保護法第 33 條（2）項之規定，本設計無法取得設計註冊。因為本案設計僅僅是改變引證之先前設計（如圖 29 右側）圓環形狀的尺寸大小及厚度，該先前設計於 2013 年 5 月 10 日已於網路上公開為公眾所知悉，該公開日早於本案國際申請日。

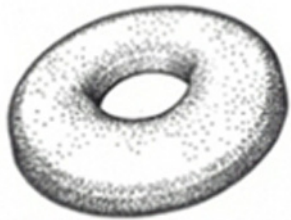
DM/090682（巧克力產品）	先前設計（10/05/2013）
	

圖 29 引證先前設計核駁創作性

柒、日本的國際申請之實體審查

日本加入海牙協定修正了國內的意匠法（Design Act），最重要的部分是將一個含有複數設計的國際申請案，視為複數個設計申請案，最終可取得複數權利的保護。亦即，若一件註冊設計國際申請包含數個設計，進入日本的國內程序後，每一設計都將被視為一個單獨的申請案，無須分割。日本聲明其為指定國時，JPO 對於國際申請的實體審查包含：全球新穎性（universal novelty）、圖式是否充分揭露、請求設計是否明確、關連設計之近似性、成組設計以及設計標的必須是可應用於工業產品等專利要件。另外特別註記，在國際申請中有提出「缺乏新穎性的例外聲明」的情形，申請人必須在自國際註冊公告日起 30 天內提交相關文件。

一、非設計保護之標的

2015 年 11 月 30 日，瑞士 UBTC 公司提出 DM/089121 的國際申請是「Logos」包含 4 個設計（如圖 30 左側之設計 1），指定國包含歐盟、美國、瑞士及日本。2016 年 6 月，JPO 拒絕通知說明：本案之圖形符號是脫離物品的圖形與色彩之創作，並不是第 2 條所定義的物品之形狀、花紋、色彩或其組合，因此，不符合意匠法第 3 條（1）項規定，不得取得設計註冊。

2016 年 06 月 28 日，E&R 公司提出 DM/092277 的國際申請是「Graphic symbol」設計（如圖 30 右側所示），指定國包含美國、土耳其及日本等。2017 年 2 月，JPO 拒絕通知說明：本案之圖形符號是脫離物品的圖形與色彩之創作，並不是設計法第 2 條所定義的物品之形狀、花紋、色彩或其組合，因此，不符合意匠法第 3 條（1）項之規定，不得取得設計註冊。

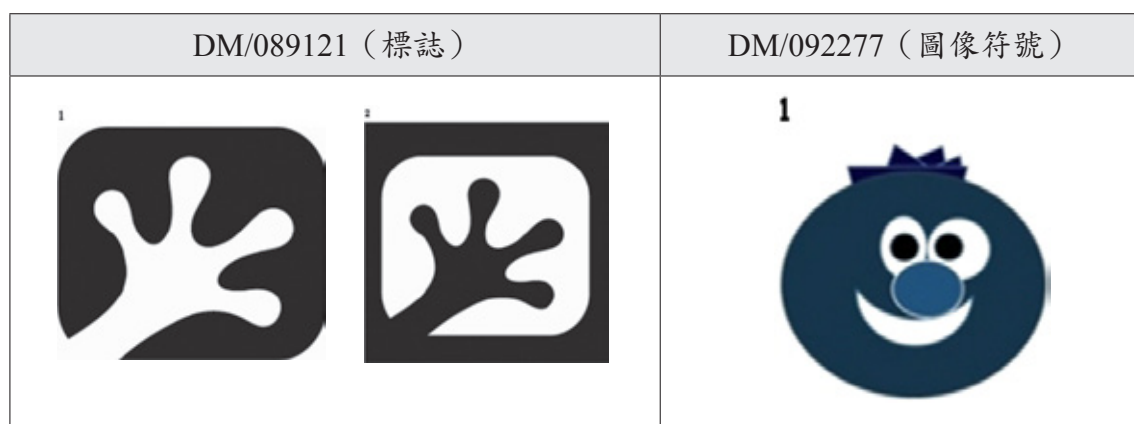


圖 30 標誌及裝飾圖形設計

2015 年 9 月 4 日，YORULMAZER, RAFET EREN 在海牙體系提出的國際申請是屬於國際分類第 25-03 的「建築物」設計（如圖 31），指定國包含美國、日本、韓國及瑞士等 33 個成員國。2016 年 11 月，JPO 的拒絕通知說明，本設計不得取得設計註冊，因為不符合意匠法第 3 條（1）項之規定。其理由如下：依據意匠法規定，可以保護之物品必須是實體物，是市場上可交易的動產，本案之物品是關於土地及其固定物之房地產，不是意匠法第 2 條規定所保護之設計標的。

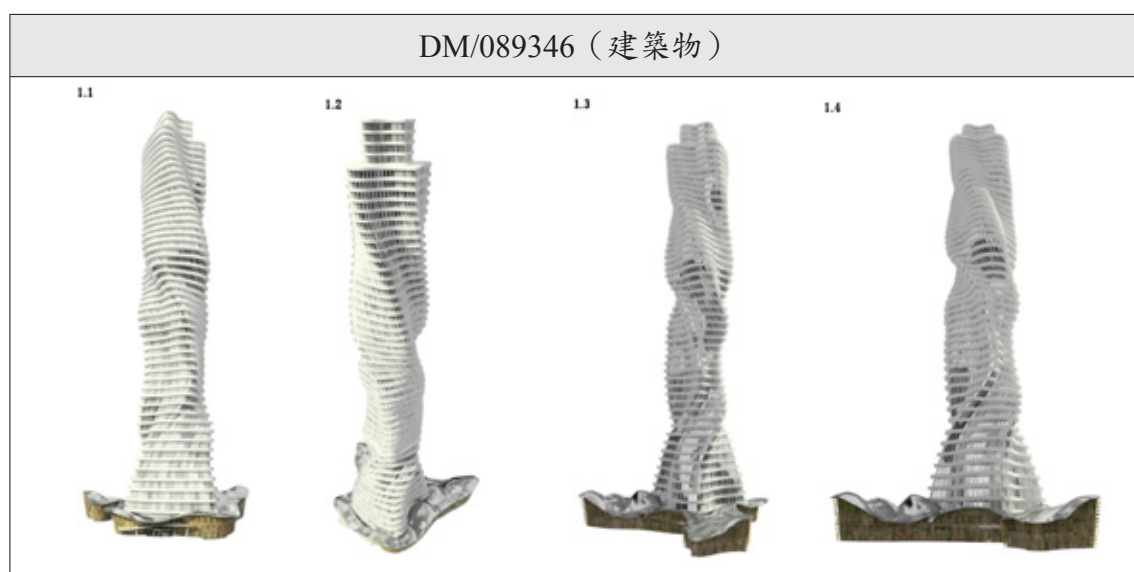


圖 31 建築物設計

2015 年 6 月 9 日，Renault 公司提出 DM/086612 的國際申請「汽車前車燈裝飾」包含 2 個設計，都只有揭露 1 張視圖（如圖 32 左側），指定國日本及美國。2016 年 4 月，JPO 拒絕通知說明：本案所指定的產品是汽車前車燈，惟其圖式所揭露之車燈裝飾本身並不是在市場上可獨立交易的動產，不是意匠法第 2 條所保護之設計標的，不符合意匠法第 3 條（1）項規定，不得取得設計註冊。

2015 年 12 月 7 日，Essius 公司提出 DM/089999 的國際申請包含 3 個「衣領」設計（如圖 32 右側），指定國包含歐盟、美國、韓國、日本及瑞士。2016 年 9 月，JPO 拒絕通知說明：本設計是物品一部分的設計，在正常的商業交易情況下，不能成為獨立交易的產品，不是設計保護法第 2 條所定義之設計標的，也不符合意匠法第 3 條（1）項規定的產業利用性，不得取得設計註冊。

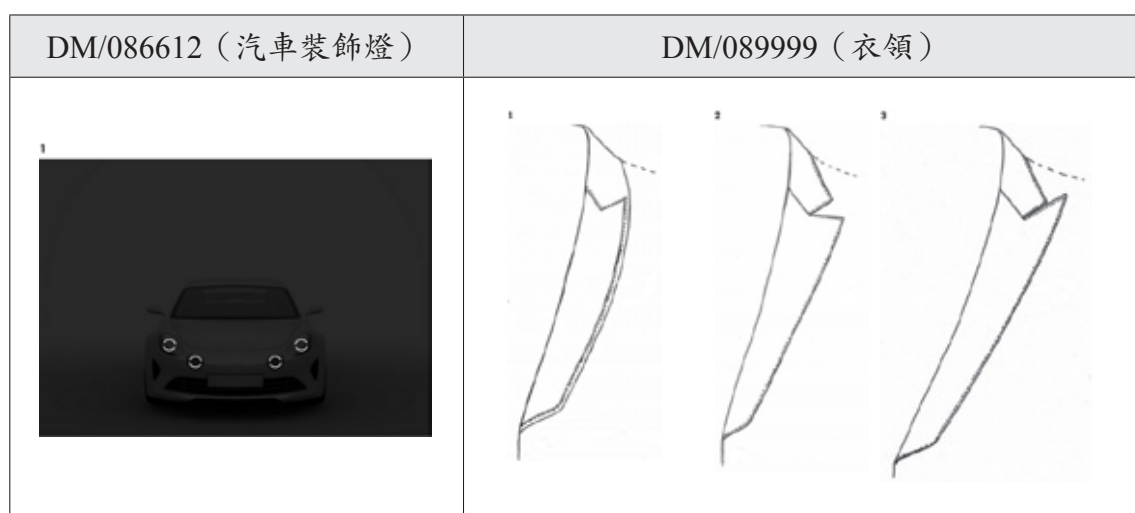


圖 32 非可獨立交易的對象

二、關連設計審查

若一件註冊設計國際申請案包含數個設計，而多個設計之間彼此相近似，依據意匠法第 10 條（1）項關連設計之規定，應指定其中一個設計為主設計，其他近似之設計則為其關連設計。另意匠法第 9 條（1）項規定，在不同日有兩個以上的相同或近似之設計註冊申請時，僅最先申請的申請人得就該設計取得註冊。

（2）項規定，在同日有兩個以上的相同或近似之設計註冊申請時，僅經申請人協議確定的其中一個申請人，得就該設計取得註冊。協議不成立，或者不能協議時，任何人均不能就該設計取得註冊。

2015 年 10 月 16 日，Procter & Gamble 公司提出 DM/087900 的國際申請包含 4 個計量蓋（Dosing caps）設計（如圖 33），指定歐盟及日本。2016 年 10 月，JPO 拒絕設計 3 及設計 4，核駁理由說明：因為設計 3 與設計 1 近似，同一人同一日有兩個以上的近似設計註冊申請時，根據意匠法第 9 條（2）項之規定，僅得就其中一個設計取得註冊。如果指定設計 1 為主設計，設計 3 改為關連設計，可以克服這個核駁理由。還有，設計 4 與設計 2 近似，如果指定設計 2 為主設計，而設計 4 改為設計 2 之關連設計，就可以克服這個核駁理由。

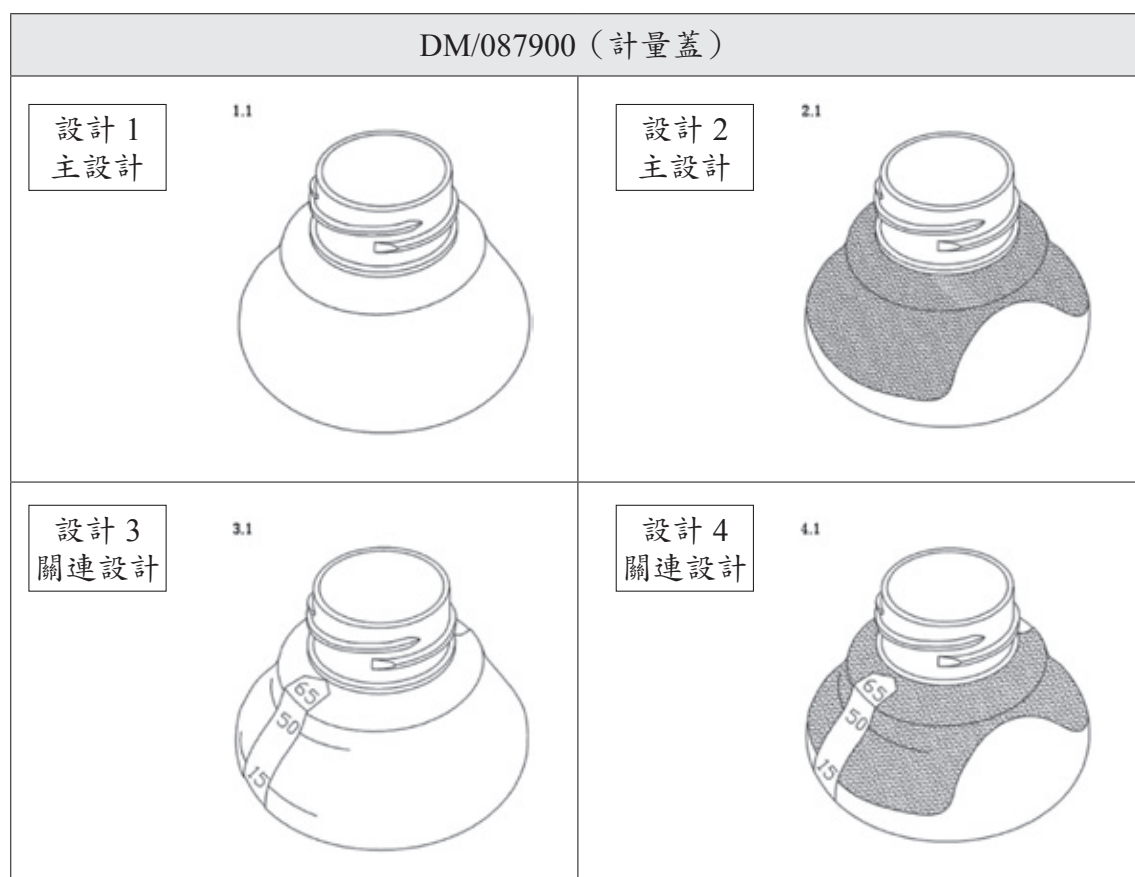


圖 33 兩組關連設計

2015 年 9 月 9 日，Cybex 公司提出 DM/088904 的國際申請包含 2 個兒童安全椅設計（如圖 34），其中指定設計 1 為主設計，設計 2 為關連設計，指定韓國、日本及美國。2016 年 4 月，JPO 核准設計 1 而拒絕了設計 2，核駁理由說明：因為設計 2 與設計 1 並不近似，不符合設計意匠法第 10 條（1）項規定，設計 2 不能取得設計註冊，如果提出修正時，刪除以設計 1 為主設計的敘述，而將設計 2 修正為獨立設計，就可克服這個核駁理由。

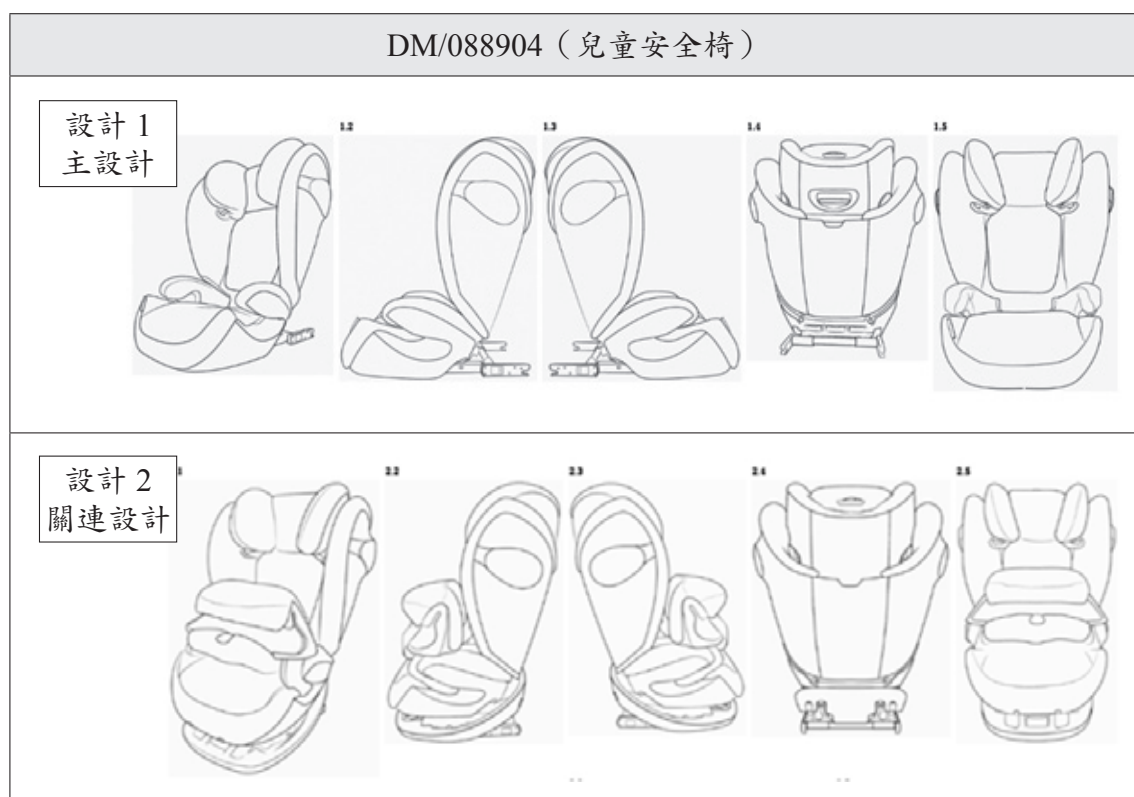


圖 34 設計 1 與設計 2 不構成近似

三、說明書及圖式無法充分揭露

在海牙國際申請指南有關工業設計圖式（The reproductions of the Industrial Designs）的特定視圖（specific views）之部分說明：日本要求提供立體產品外觀設計的前視圖、後視圖、俯視圖、仰視圖、左側視圖及右側視圖，每張視圖都必須符合正投影法且需依同一比例繪製，避免 JPO 以無法充分揭露而予以核駁。因此，國際申請的設計，只有 1 張視圖或是 2-3 張視圖，很可能因「未能具體揭露申請範圍」，JPO 將依意匠法第 3 條第 1 項規定予以核駁。

2015 年 9 月 13 日，BALTAG RADU 提出 DM/088657 牙齒矯正器設計的國際申請（如圖 35 右側），只有揭露 1 張視圖，指定美國、日本、韓國及瑞士等 7 個成員國。JPO 拒絕通知說明：本申請案不屬於意匠法第 3 條（1）項規定的可應

用於產業之設計。因申請案僅提交的一張視圖，無法具體得知申請設計的整體形狀，該視圖無法充分且明確的揭露。

2016 年 1 月 6 日，Louis poulsen 公司提出 DM/088934 的國際申請是「吊燈」設計（如圖 35 左側）揭露 3 張視圖，指定日本及美國。JPO 拒絕通知說明：本申請案不屬於意匠法第 3 條（1）項規定的可應用於產業之設計。因所提交的圖 1.3 中有三個在同一中心不同直徑的同心圓，然而，前述的每一圓圈都是該照明的一部分，會影響到近似的判斷，該視圖無法充分且明確的揭露，燈罩內部的造型不明確。

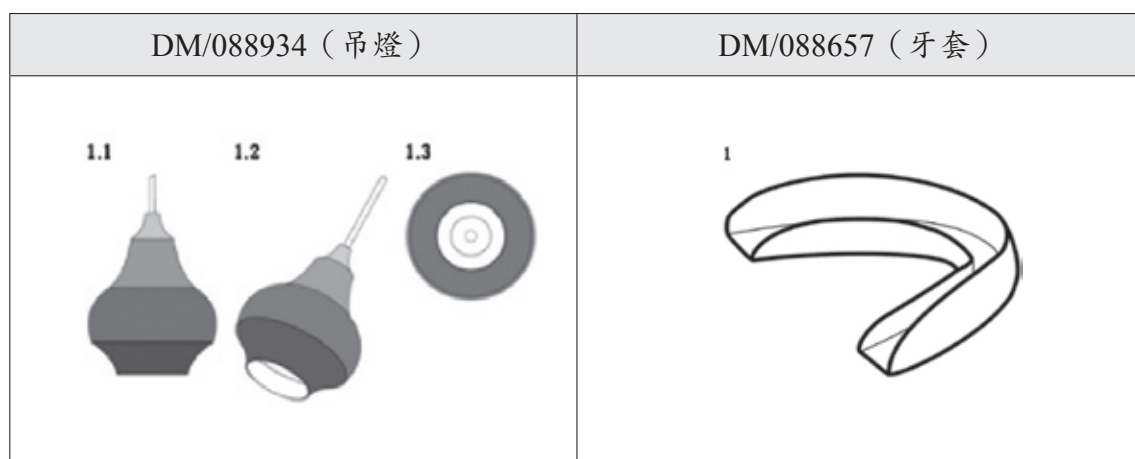


圖 35 圖式無法充分且明確的揭露

2015 年 6 月 19 日，Davalor Sauld 公司提出 MD/086932 的國際申請是「分析眼睛的醫療設備」設計（如圖 36 上方），指定美國、日本、韓國等 8 個成員國。JPO 拒絕通知說明：本申請案不屬於意匠法第 3 條（1）項規定的可應用於產業之設計。因所提交的視圖中缺乏俯、仰視圖及右側視圖，無法得知申請設計在俯、仰視圖及右側視圖中的外觀形狀，也無法充分且明確的揭露該設計的整體形狀。然而，申請人申復時，補充說明物品之用途，且增加了俯、仰視圖及右側視圖（如圖 36 下方），JPO 同意申請人補充修正，2017 年 3 月 5 日發出核准通知。

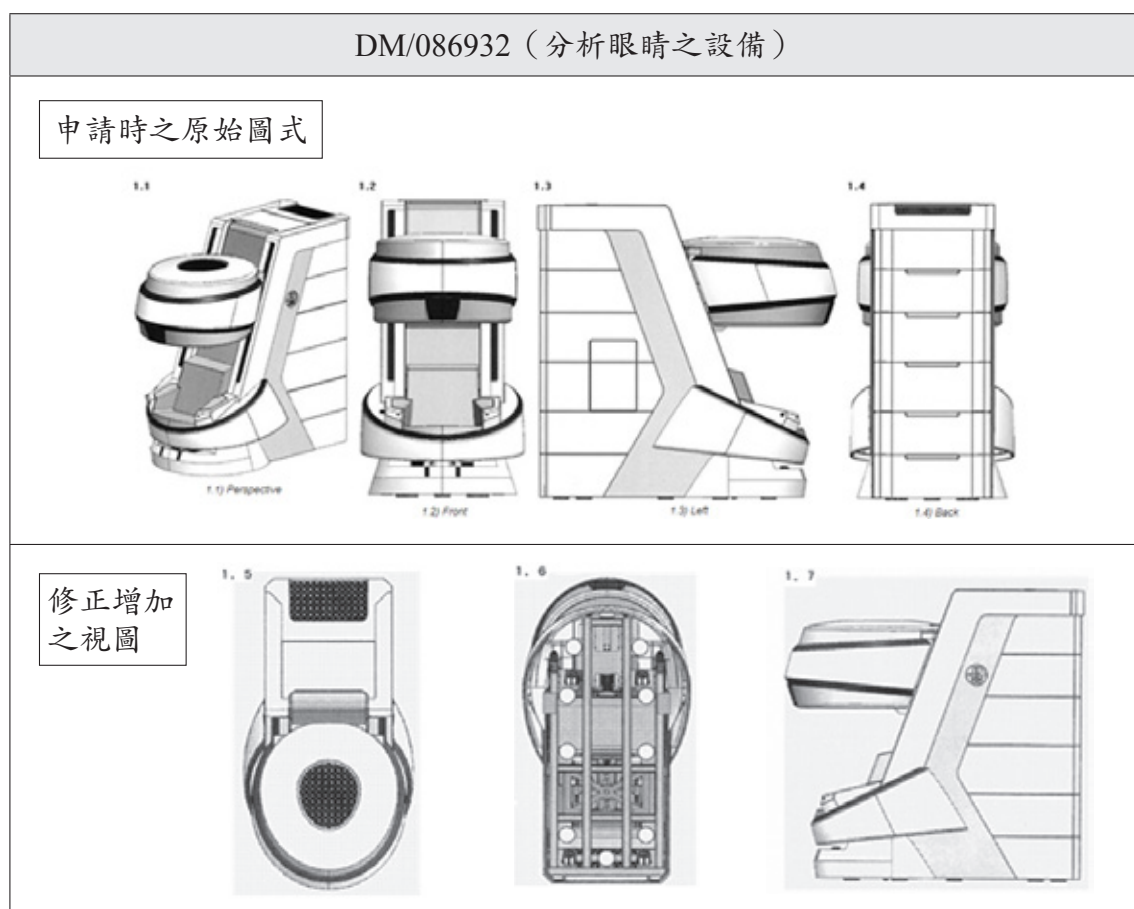


圖 36 補充未曾揭露其他視面之視圖

2015 年 9 月 7 日，Faber-castell 公司提出 MD/088682 的國際申請是「化妝用具」設計（如圖 37 上方），指定美國、日本、韓國及瑞士。JPO 拒絕通知說明：本申請案不屬於意匠法第 3 條（1）項規定的可應用於產業之設計。因設計所提交的圖式不是以適當的繪圖方式製作的，且未標示出申請設計想要主張之部分，因此，無法充分且明確揭露該設計的整體形狀、相關位置、大小以及保護範圍。嗣申請人修正保留筆頭部分的實線，將其他筆身的部分以虛線揭露，增加一個立體圖、前視圖、俯視圖、左、右側視圖及剖面圖（如圖 37 下方），另修改了設計說明，JPO 同意修正，2017 年月 25 日發出核准通知。

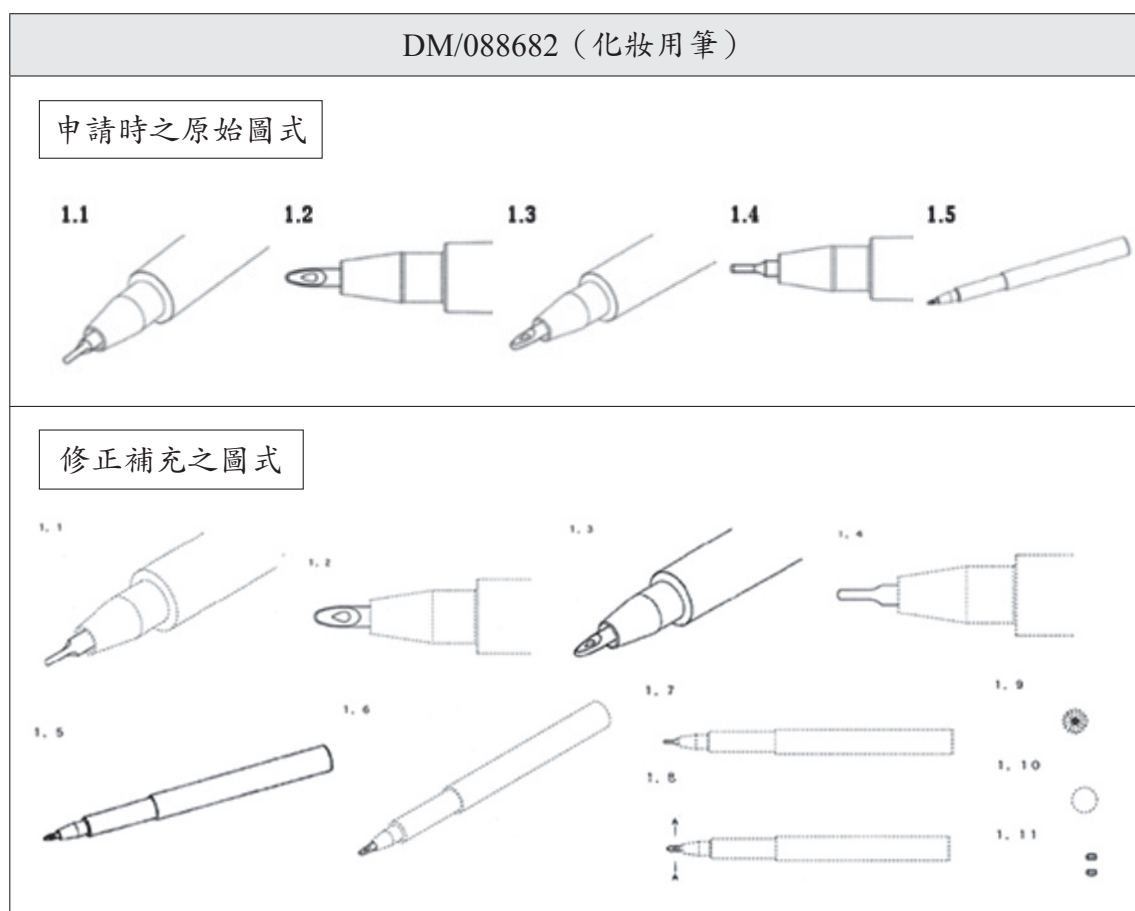


圖 37 修正及補充的視圖

2015 年 9 月 7 日，Robert Bishop 公司提出 MD/087290 的國際申請是「瓶子」設計（如圖 38），指定國有美國、日本、韓國及新加坡。JPO 拒絕通知說明：本申請案不屬於意匠法第 3 條（1）項規定的可應用於產業之設計。因這不是一個具體的設計：（1）圖式中有以虛線揭露的部分，而設計說明中並未記載這些虛線之目的。因此，不能清楚得知這些虛線揭露的部分是否為其所主張之部分；（2）圖式中輪廓線區域內所揭露的細線和不連續線，設計說明中並未記載這些線條的用途。因此，無法得知這些線條是表示產品表面或是表面圖形，甚至，這些表面圖形的細線的方向和長度彼此不一致；（3）後視圖中瓶口的螺旋形狀與其他視圖不符。申請人申復時，並未修正圖式，而是補充說明：「圖式中以實線揭露之部分是主張設計之部分，以虛線揭露之部分是不主張設計之部分。圖式中輪廓區域內的細線是表現瓶子的材質是透明的。」2017 年 1 月 20 日，JPO 發出核准通知。

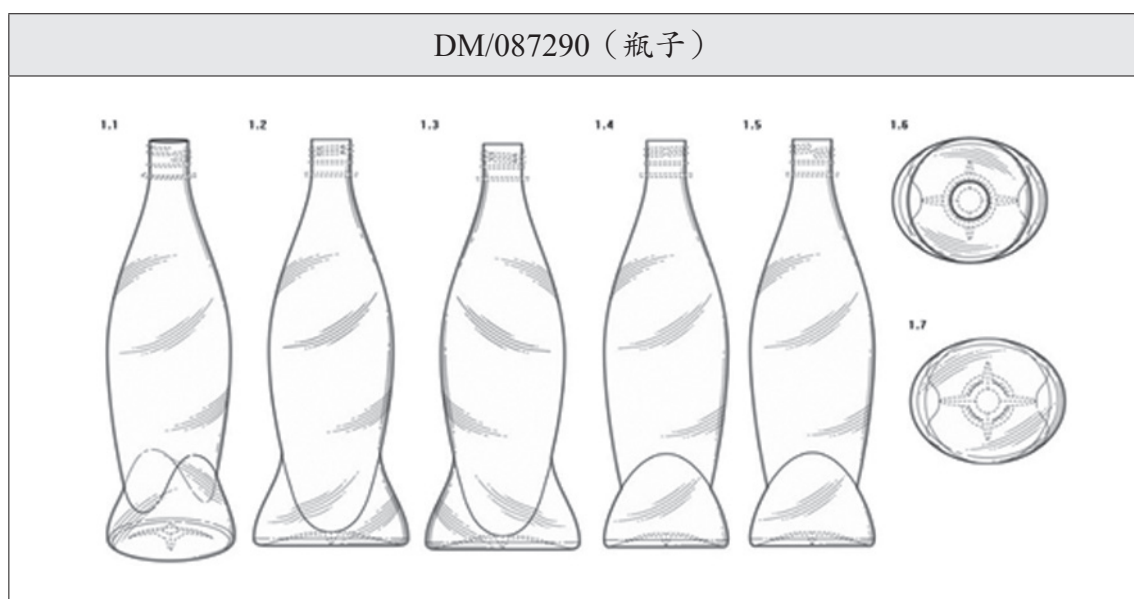


圖 38 DM/087920 原始圖式

四、不具新穎性

2015 年 9 月 10 日，BabyBjorn 公司提出 MD/088119 的國際申請是「嬰兒背帶」設計（如圖 39 左側），指定美國、日本及韓國。JPO 拒絕通知說明：本申請案不符合意匠法第 3 條（1）項（3）款之規定，不得取得設計註冊。因本案設計與 2014 年 6 月 9 日 JPO 公告之 D1499505 背帶設計（如圖 39 右側）相近似，該先前設計的公開日期早於本案國際申請日，故本案不具新穎性。

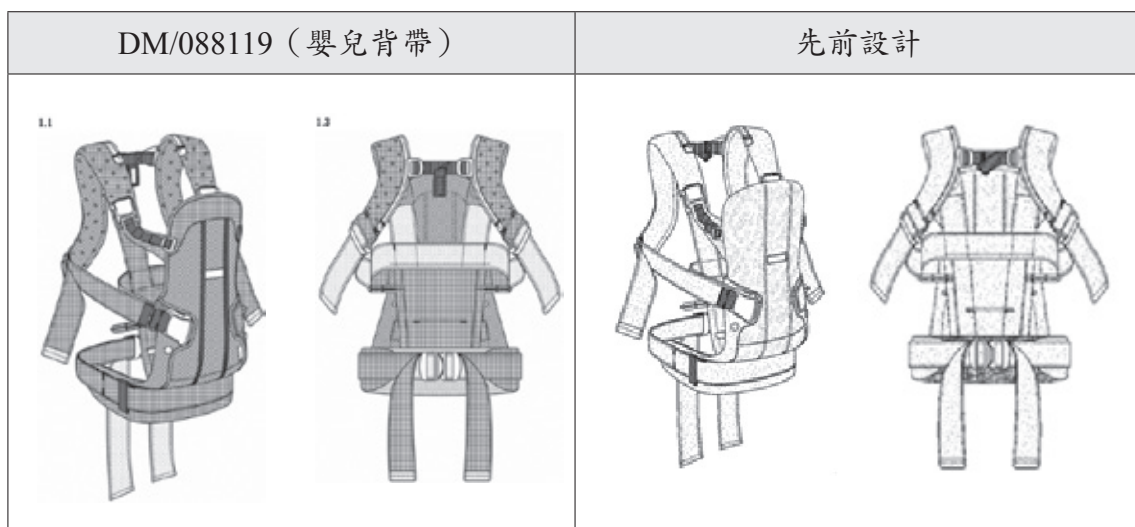


圖 39 DM/088119 與先前設計 JPD1499505 之比對圖

2016 年 3 月 31 日，BabyBjorn 公司提出 MD/090305 的國際申請是「旅行嬰兒床」設計（如圖 40 左側），指定美國、日本、韓國及挪威。JPO 拒絕通知說明：本申請案不符合意匠法第 3 條（1）項（3）款之規定，不得取得設計註冊。因本案設計與申請人 2014 年 5 月 12 日在日本或其他國家的網際網路上公開的「Travel cot light」產品（如圖 40 右側）相近似，該先前設計的公開日期早於本案國際申請日，故本案不具新穎性。



圖 42 DM/090305 與申請人自己公開在先之產品之比對圖

捌、結論

從以上的分析可得知，美國、韓國及日本對於註冊設計的國際申請都進行實體審查。除了審查設計標的、新穎性、創作性（非顯而易知性）等實體要件，對於多數設計的國際申請，USPTO 進行單一性審查，專利性可區別的多數設計不得合併在同一申請案，必須分割申請；然而，日本及韓國則不審查形式上的單一性，而是將包含多數設計的國際申請，直接視為多數申請案，不必分割即可取得多數權利的保護。⁴ 不過，日本及韓國審查多設計之間是否相近似，如果彼此構成近似，則應指定其中一個設計為主設計，其他近似之設計則為關連設計。

因為設計專利的保護範圍係以圖式中所揭露的設計內容予以界定⁵，圖式是否能充分且明確的揭露關係到專利權範圍是否明確，是否可據以實施。因此，美國、日本及韓國都審查說明書及圖式是否能充分且明確的揭露所請求之設計。這幾年國際申請被拒絕的數量由 2014 年的 152 件攀升到 2016 年的 2,021 件，其中日本、美國及韓國的拒絕通知中有一大部分的理由是說明書及圖式無法充分且明確的揭露。從國際申請的實體審查實務看來，WIPO 的「圖式製作與準備指南」只是提供圖式製作最基本的指導原則，實務上，USPTO、JPO 及 KIPO 對於圖式是否充分且明確揭露的判斷標準都比較嚴格。

從工業設計國際註冊的 2017 年海牙年度回顧可得知，2016 年國際申請的指定國，美國有 2,198 件申請總計 4,722 個設計，日本有 1,122 件申請包含 2,433 個設計，韓國也有 990 件申請總共 2,566 個設計。然而，各國的設計保護制度及法律規定不同，對於圖式揭露、保護標的及實體要件的審查基準也不一樣，此外，各國審查人員所用的資料庫資源也不一樣，例如國際申請 MD/092738（請參考圖 28），此國際申請主張其在美國申請的優先權⁶，其包含 2 個設計，而 KIPO 以該設計 2 與 2015 年 6 月 30 日在「New Airbrush Grip System By Dinair I Spray Like A Pro」網頁⁷上公開的先前設計構成近似，不具新穎性的理由發出拒絕通知。不過，在美國的申請案經

⁴ 國際申請案在日韓進入實體審查階段後，設計是多變化之設計或成組物品設計，而多變化之間沒有相關性或關聯性，或非日本及韓國官方指定的成組物品時，則可能會被要求修正或分割。

⁵ 參照 *In re Mann*, 861 F.2d 1581, 8 USPQ2d 2030 (Fed. Cir. 1988)。

⁶ 在美國的申請序號為 29/530496，申請日是 2015 年 6 月 17 日。

⁷ 參見 <https://www.youtube.com/watch?v=sjUVg0a1IIU>（最後瀏覽日：2018/4/25）。



論述

淺談海牙工業設計國際申請趨勢及實體審查——
以美國、韓國及日本為例（下）

USPTO 的審查人員審查過後卻核准該設計，2016 年 9 月 27 日核准公告，故同一申請案件在各國的審查也可能會有不同的結果。