



聯合新式樣制度與新式樣之近似概念(下)

顏吉承*

~承上期~

6. 聯合新式樣採確認說之依據

我國聯合新式樣採確認說⁵⁷，日本類似意匠採結果擴張說，兩者之依據為何？以下分別就近似理論及法律兩層面探討。

6.1 從近似理論層面探討

我國新式樣審查之近似判斷以混同說為主，要部為近似判斷之原則之一，日本意匠審查之近似判斷以美感說為主，要部為近似判斷之原則之一。依前述 3.「日本意匠之近似理論」中之說明，美感說及混同說係依事實之認識作用予以判斷，要部說及創作說係依形態價值之共通性予以判斷，故我國對於新式樣及日本對於意匠之近似判斷，均兼顧事實之認識及形態價值之共通性。惟聯合新式樣採確認說，類似意匠採結果擴張說，卻各有主張及理論依據，說明如下。

6.1.1 結果擴張說之近似判斷

日本特許廳採結果擴張說，前述 2.2「結果擴張說」中東京高等法院第 13 民事部支持此說，在“端子盤事件”判決：依意匠法第 10 條第 1

收稿日:94.9.7

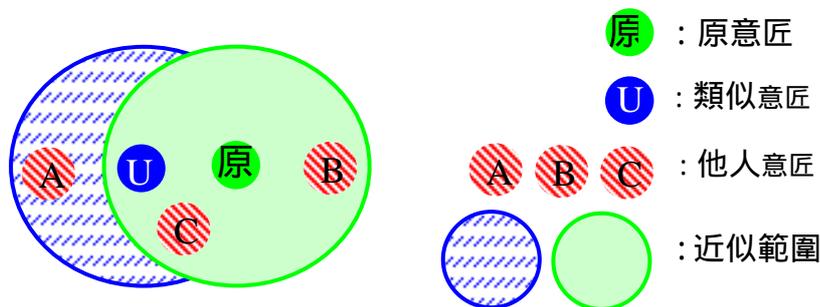
* 作者為智慧財產局專利審查官

⁵⁷ 90 年 10 月 24 日修正公布專利法部分條文修正總說明，修正要點 13.釐清聯合新式樣專利新穎性之規定：按聯合新式樣乃原新式樣申請專利範圍之確認，因此原新式樣申請後，聯合新式樣申請前，有他人近似之新式樣出現，依現行條文第 107 條第 3 項規定，該聯合新式樣固不受影響，仍應可准專利。但若他人或自己之新式樣於原新式樣申請前即已見於刊物、公開使用或陳列於展覽會者，倘與聯合新式樣相同或近似，該聯合新式樣即應受其拘束，不准專利。（修正條文 107）

項「意匠權人就僅與自己之註冊意匠近似之意匠」 審查時，若先前意匠與原意匠近似，無論其與類似意匠是否近似，均不能作為核駁依據；但若其與原意匠不近似，而與類似意匠近似，則該類似意匠不得准予註冊。

分析此判決，該法院對於類似意匠之近似概念係依事實之認識作用予以判斷，認為即使 A 近似 B，B 近似 C，C 與 A 仍可能不近似。此判決與意匠審查之近似判斷理論一致，均依事實之認識作用予以判斷。因此，可謂結果擴張說係採美感說或混同說之理論，只要具有共通的視覺印象，而產生混同者，應准予類似意匠。

以圖形示意結果擴張說，類似意匠與原意匠近似者，應准予類似意匠。他人之意匠無論是與類似意匠近似（圖示 A）與原意匠近似（圖示 B）或與兩意匠均近似（圖示 C），三種狀況皆屬於意匠權近似範圍。



6.1.2 確認說之近似判斷

由於聯合新式樣與其原新式樣係屬同一創作概念下之新式樣創作，且聯合新式樣專利屬於其原新式樣之近似範圍內，我國聯合新式樣採確認說，判斷聯合新式樣專利要件之時間點溯及原新式樣申請日⁵⁸。

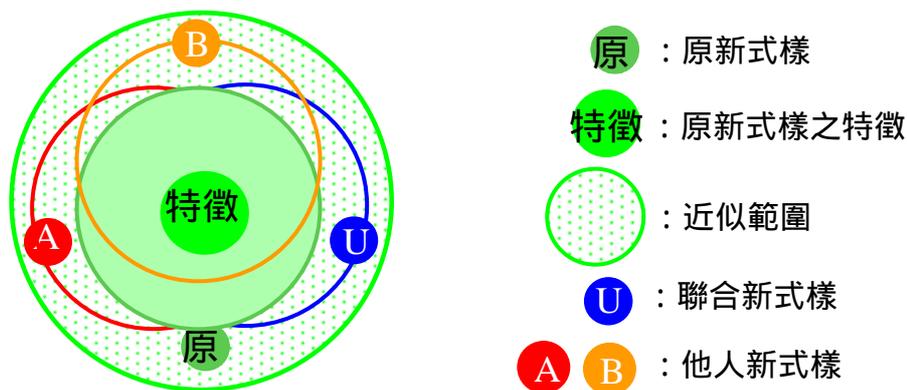
⁵⁸ 專利法第 110 條第 5 項：但於原新式樣申請前有與聯合新式樣相同或近似之新式樣已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，仍不得依本法申請取得聯合新式樣專利。

論述

確認說之近似判斷得參酌前述 2.3「確認說」中大阪地方法院之判決：雖然決定原意匠之要部的近似範圍時須參酌類似意匠，類似意匠權之侵害在法律上並無意義，對於被告意匠之近似判斷應與原意匠比對，不能僅與類似意匠比對即予以決定。

分析此判決，法院對於意匠近似之概念係依形態價值之共通性予以判斷，若 A 包含 B 之特徵，使 A 近似 B，且 C 亦包含 B 之特徵，使 C 近似 B，由於 A、B 及 C 三者具有共通的形態價值，應判斷三者近似。此判決與意匠審查之近似判斷理論不一致，後者係依事實之認識作用予以判斷。因此，可謂確認說係採要部說或創作說之理論，只要具有共通的創作特徵(或新穎特徵)而無法辨識區別者，得准予聯合新式樣專利。

以圖形示意確認說，聯合新式樣與原新式樣近似，亦即聯合新式樣包含原新式樣之特徵者，應准予聯合新式樣專利。他人之新式樣(圖示 A 或 B)包含原新式樣之特徵，由於原新式樣與 A、B 三者具有共通的創作特徵(或新穎特徵)而無法辨識區別，應判斷 A、B 近似原新式樣。判斷時，得參酌聯合新式樣，確定原新式樣與聯合新式樣共通的創作特徵(或新穎特徵)。



基於前述說明，聯合新式樣之確認說係依形態價值之共通性，判斷兩新式樣是否構成近似，但新式樣審查之近似判斷主要係依事實之認識

作用，以混同說為主，要部為近似判斷之原則之一。聯合新式樣之確認說與新式樣審查之近似判斷所依據之理論不一致，可能造成實務操作上的矛盾。

6.2 從法律層面探討

專利法有關聯合新式樣之法條為第 109 條第 1 項定義、第 110 條第 5 項專利要件、第 6 項不得擴張規定、第 124 條聯合新式樣專利權範圍及期間之限制及第 126 條聯合新式樣專利權實施之限制，除第 110 條第 5 項⁵⁹專利要件之規定與類似意匠所適用之一般意匠註冊要件不同外，其他規定之內容大致雷同。此外，專利法並無日本意匠法（昭和 34 年）第 22 條類似意匠之意匠權及第 26 條與他人之註冊意匠等之關係的規定。

對於相同及近似之新式樣，新式樣專利體系中係以單一創作、單一新式樣、單一權利之概念予以處理。因此，在審查上，專利法第 110 條第 5 項規定，聯合新式樣實體審查係以原新式樣申請日為判斷基準日；並且在新穎性、先申請原則等專利要件方面，均將相同及近似之新式樣一併處理。

對於聯合新式樣專利權，專利法第 124 條及第 126 條限制聯合新式樣專利權範圍、期間及實施，將聯合新式樣與獨立新式樣專利權切割處理，實質上之規定與意匠法第 22 條之效果⁶⁰並無不同。

在 2.2「結果擴張說」中已述及，以原意匠申請後類似意匠申請前之期間內出現的先前意匠核駁類似意匠，會侵佔原本屬於原意匠之近似範圍的一部分，而違背意匠法第 26 條先申請優越原則。惟聯合新式樣

⁵⁹ 專利法第 110 條第 5 項：同一人以近似之新式樣申請專利時，應申請為聯合新式樣專利，不受第 1 項及前項規定之限制。但於原新式樣申請前有與聯合新式樣相同或近似新式樣已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，仍不得依本法申請取得聯合新式樣專利。

⁶⁰ 齋藤瞭二，意匠法，p.298：類似意匠權之合體的效果(1)存續期間之附隨性，(2)權利消滅之附隨性，(3)主體的同—性。

論述



實體審查係以原新式樣申請日為判斷基準日，並不會造成困擾，故就聯合新式樣而言，不致於受第 26 條先申請優越原則之影響。

意匠法第 10 條第 2 項規定僅近似類似意匠而不近似其原意匠之類似意匠不得取得類似意匠註冊；專利法第 110 條第 6 項有類似之規定。雖然有一說認為該規定意謂類似意匠權不具近似範圍，而係以確認原意匠權範圍之理論（即確認說）為前提。惟依意匠之近似理論，確認說係依形態價值之共通性為標準，只要具有共通的創作特徵，應認定為近似，並不會產生 A 近似 B，B 近似 C，C 與 A 不近似之情況。事實上，我國施行聯合新式樣制度以來，亦未曾發生申請人主張其所申請之聯合新式樣的母案係其另一聯合新式樣的情況。

綜合以上說明，專利法第 110 條第 5 項之規定意謂聯合新式樣係採確認說；惟第 6 項卻意謂聯合新式樣理當採結果擴張說。除這兩項規定以外，其他專利法中之規定，均與採結果擴張說之日本意匠法雷同，無法據以認定聯合新式樣之法律依據。

7. 聯合新式樣之申請

申請專利，申請人應備具申請書及圖說，向智慧財產局提出申請。聯合新式樣與獨立新式樣之申請並無太大不同，以下說明申請聯合新式樣時，應注意之事項。

7.1 申請書及新式樣物品名稱

申請聯合新式樣專利，應於申請書載明原新式樣申請案號，並檢附原新式樣圖說一份。

申請聯合新式樣，所指定之新式樣物品名稱與原新式樣物品名稱近似即可，例如申請鋼珠筆為原申請案鋼筆之聯合新式樣，其物品名稱應記載為「鋼珠筆」，不須改為「鋼筆聯合一」，俾與實際物品相符⁶¹。

⁶¹ 經濟部智慧財產局，第三篇新式樣專利實體審查基準，2005 年版，第六章特殊申請 3.3.1 形式要件

7.2 創作說明

申請聯合新式樣，應於圖說創作說明欄，就其物品用途或創作特點，敘明其與原新式樣申請案差異之部分。

8. 聯合新式樣之專利要件

除以下所述者外，聯合新式樣專利要件之審查準用獨立新式樣之規定。

8.1 定義

聯合新式樣之定義規定於專利法第 109 條第 2 項：「聯合新式樣，指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者。」違反定義者，應依第 109 條第 2 項之規定予以核駁。

8.1.1 同一人

聯合新式樣之申請人應與其所附麗之原新式樣申請人(取得專利權者，則為專利權人)相同。

8.1.2 申請聯合新式樣之期間

申請聯合新式樣之期間限制於原新式樣已提出申請(包括申請當日)或原新式樣專利權仍有效存續者，始得為之。原新式樣專利權消滅、撤銷或專利權期間屆滿後，聯合新式樣即無所附麗，不得申請、取得聯合新式樣專利⁶²。

8.1.3 近似

近似之新式樣包括三種態樣⁶³：

(1)應用於近似物品之相同設計

⁶² 同註 31

⁶³ 經濟部智慧財產局，第三篇新式樣專利實體審查基準，2005 年版，第六章特殊申請 3.3.2 實體要件

論述



(2)應用於相同物品之近似設計

(3)應用於近似物品之近似設計

除(1)之態樣外，(2)、(3)之態樣的聯合新式樣係援用其所附麗之原新式樣的新穎特徵而與原新式樣構成近似，據以確認原新式樣專利權所及之近似範圍。

8.2 新穎性（含擬制喪失新穎性）

審查聯合新式樣之專利要件，包括新穎性及先申請原則，原新式樣申請日至聯合新式樣申請日之間，任何已見於刊物、已公開使用、已為公眾所知悉或已申請新式樣專利之設計，皆不得作為核駁該聯合新式樣之依據，亦即聯合新式樣專利要件之判斷應以原新式樣之申請日為基準日⁶⁴。

8.3 創作性

聯合新式樣附麗其原新式樣，兩者係基於同一創作概念，故無須審查聯合新式樣之創作性。

8.4 僅近似相關之聯合新式樣

聯合新式樣所附麗之原新式樣必須為獨立新式樣，不得為聯合新式樣。

8.5 先申請原則

受先申請原則要件之限制，相同或近似之新式樣有二以上之專利申請時，僅得就其最先申請者准予專利；但同一人有與其原新式樣近似之新式樣，得申請聯合新式樣。

審查先申請原則要件，所引證之先前技藝應排除聯合新式樣所屬之原新式樣及其他聯合新式樣。

⁶⁴ 同註 33

8.6 揭露要件

圖說應明確且充分揭露，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施，得以使用狀態圖或其他輔助圖面揭露物品之用途、功能或新式樣之創作特點。

9. 聯合新式樣專利之效果

9.1 專利權範圍及期間之限制

聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張權利，且不及於近似範圍，即其專利權範圍僅及於相同之新式樣。

聯合新式樣專利權期限始於公告日，而與其原新式樣專利權期限同時屆滿。原新式樣專利權撤銷或消滅者，其聯合新式樣專利權應一併撤銷或消滅。

9.2 實施聯合新式樣專利權之限制

聯合新式樣專利權不得單獨讓與、信託、授權或設定質權，亦即欲將聯合新式樣專利權讓與、信託、授權或設定質權者，必須與其原新式樣專利權一併為之。

10. 日本關連意匠

依日本昭和 34 年舊意匠法第 10 條之規定，在意匠權之侵害訴訟中，類似意匠不得作為被侵害之訴訟標的，而應以原意匠之意匠權是否受到侵害作為訴訟標的，並且完全不認可類似意匠獨立的意匠權範圍。

再者，基於每一件創作之保護價值均相同的原則，對於同一設計、創作概念下所創作之變化設計 (variety design)，產業界強烈認為原意匠或類似意匠均應有相同的保護效果，可以單獨以類似意匠之意匠權提起侵害訴訟。

為達成前述之目的，日本國會爰於 1999 年 (平成 11 年) 修正舊意匠法第 22 條類似意匠權與原意匠權應結合為一體的規定，並創設關連

論述

意匠制度⁶⁵。

本小節中所指之意匠法為 1999 年修正 2001 年施行之意匠法。

10.1 沿革

明治 32 年（1899 年）意匠法中導入類似意匠制度（第 2 條第 3 款但書⁶⁶），歷經明治 42 年、大正 10 年及昭和 34 年意匠法大幅修正，仍然保留該制度。平成 11 年，始廢除類似意匠並導入關連意匠制度。

10.2 何謂關連意匠

意匠法第 9 條係為排除重複註冊意匠，規定一個創作不得授予二個以上之權利。但在設計開發的實際情況，一個創作概念會衍生多個變化設計，而從創作的觀點，每一個變化設計均具有同等的價值。為調和前述兩種觀念之矛盾，日本國會創設關連意匠制度，對於一個創作概念下所衍生之近似設計，限於同一日申請者，例外以關連意匠予以保護，取得之關連意匠權得獨立行使權利，並允許近似範圍重疊⁶⁷。

依平成 11 年意匠法第 10 條⁶⁸之規定，意匠註冊申請人就與自己同日申請註冊之意匠中之任一意匠近似的意匠，得申請關連意匠註冊，不受第 9 條第 2 項先申請原則中同一日申請近似意匠之限制。但關連意匠所屬之原意匠不得為另一關連意匠。依以上之規定，除申請之期間限於與原意匠同一日之外，仍保留類似意匠原有的「同一申請人」及「近似原意匠」之規定。

⁶⁵ 日本特許廳，平成 10 年日本意匠審查運用基準，4.意匠法第 10 條關連意匠

⁶⁶ 齋藤瞭二，意匠法，p.9

⁶⁷ 日本特許廳，意匠審查基準，2002 年，73.1 何謂關連意匠

⁶⁸ 日本(平成 11 年版)意匠法第 10 條：1.意匠註冊申請人就與自己申請之意匠中的任一意匠（以下稱原意匠）相近似的意匠（以下稱關連意匠），限於原意匠註冊申請之日與其關連意匠註冊申請之日為同日時，不受第 9 條第 2 項規定之限制，得申請意匠註冊。2.依前項規定取得意匠註冊之關連意匠，僅與其近似的意匠，不得申請意匠註冊。3.原意匠若有二個以上關連意匠註冊申請時，就該關連意匠而言，第 9 條第 2 項規定不適用。

10.3 要件

依意匠法第 10 條第 1 項規定，為取得關連意匠註冊，除必須符合一般註冊要件，包括先申請原則中不同日申請相同或近似之意匠外（排除第 9 條第 2 項），申請註冊之意匠尚須符合下列額外之要件：

- (1)與原意匠為同一申請人
- (2)與原意匠近似
- (3)與原意匠同一日申請

10.4 關連意匠為部分意匠之處理

無論先申請部分意匠後申請全體意匠，或同日申請部分意匠與全體意匠，即使意匠物品欄所載之物品相同，無論在任何情況下，部分意匠與全體意匠之間均不被認為適用意匠法第 9 條先申請原則之規定⁶⁹。

意匠權範圍限於物品相同或近似且意匠相同或近似；在物品相同或近似的情況下，即使物品之部分意匠與另一物品之全體意匠相同或近似，就兩物品整體外觀而言，無美感共通性，尚不致於混淆。同理，關連意匠與其原意匠之近似，限於申請註冊之意匠範圍必須近似。換句話說，關連意匠為部分意匠者，其原意匠必須為部分意匠，始得認定為近似；關連意匠為全體意匠者，其原意匠必須為全體意匠，始得認定為近似。

10.5 僅近似關連意匠之處理

意匠法第 10 條第 2 項規定：「依前項規定取得意匠註冊之關連意

⁶⁹ 日本特許廳，意匠審查基準，2002 年，61.1.1 屬於意匠法第 9 條 1 項或第 2 項規定所適用之對象的申請案

論述

匠，僅與其近似的意匠，不得申請意匠註冊。⁷⁰」僅近似關連意匠之意匠，指不近似該關連意匠所屬之原意匠，而近似該原意匠之其他關連意匠。

對於僅近似關連意匠之意匠，雖然得依該規定核駁，但由於關連意匠仍必須符合一般註冊要件，若該意匠與其申請日之前的先前意匠（已設定註冊之先申請之意匠、公開意匠）相同或近似，屬於意匠法第 10 條第 2 項以外之規定者，優先適用該規定。

10.6 關連意匠權範圍及期間之限制

依意匠法第 23 條規定：「意匠權人，專有於營業上實施註冊意匠及其近似意匠之權利。⁷¹」並未將獨立意匠權與關連意匠權分開處理。平成 11 年意匠法創設關連意匠制度，其立法方向係使關連意匠權與原意匠權之間無附麗關係，亦即得以關連意匠權獨立行使權利，故對於關連意匠權之範圍或期間均無限制，除因原意匠存續期間屆滿關連意匠須一併消滅外，在其他狀況下關連意匠均無須隨原意匠權消滅而消滅⁷²。

10.7 實施關連意匠權之限制

雖然得以關連意匠權獨立行使權利，但其與所屬之原意匠權的近似範圍重疊，故對於其權利之移轉及授權實施仍有相當之限制，以避免實

⁷⁰ 日本特許廳，平成 10 年日本意匠審查運用基準，4.意匠法第 10 條關連意匠(二)2.“僅與關連意匠近似之意匠”指出：「關連意匠與原意匠之權利有重疊部分，故對其存續期間與移轉等皆有設限。若准予具有近似連鎖效果的關連意匠之關連意匠註冊，在連鎖狀態兩端的相關意匠，因為相互並不近似，並無限制存續期間及分離移轉之必要。為避免這種近似連鎖關係所生之多餘限制，若與自己原意匠不近似，而僅與關連意匠近似之意匠不得申請意匠註冊。」(本內容未見於 2002 年意匠審查基準)關連意匠權與獨立意匠權均具有獨立之權利且均包含近似範圍，係基於每一創作均具有同等價值之原則，惟前述基準之內容並不能說明為何僅近似關連意匠之意匠不能准予關連意匠註冊，甚至不能准予獨立意匠註冊（因違反先申請原則而須擇一申請）的理由

⁷¹ 日本意匠法(平成 11 年版)第 23 條：意匠權人，專有於營業上實施註冊意匠及其近似意匠之權利。但就其意匠權設定專屬實施權者，對於專屬實施權人專有實施其註冊意匠及其近似意匠之權利，不在此限。

⁷² 日本意匠法(平成 11 年版)第 21 條：(1)意匠權之存續期間，自設定註冊之日起算，15 年屆滿。(2)關連意匠意匠權存續期間，自原意匠之意匠註冊之日起經過 15 年後消滅。

施關連意匠權侵害他人原意匠權之矛盾。

對於關連意匠權移轉之限制，意匠法第 22 條第 1 項規定：原意匠與關連意匠之意匠權，不得分開移轉⁷³。

對於關連意匠專屬實施權之限制，意匠法第 27 條第 1 項規定：原意匠或關連意匠之意匠權設定專屬實施權，僅限於原意匠及所有關連意匠之意匠權對於同一人同時設定時，始得設定⁷⁴。

10.8 原意匠消滅時關連意匠之處理

關連意匠制度有 2 項重點：「關連意匠非附麗於原意匠，得獨立行使關連意匠權」、「允許原意匠與關連意匠之間有重疊的近似範圍」。原意匠權因存續期間屆滿以外的理由（放棄意匠權、不繳納註冊規費、無效審判確定）而消滅者，由於尚在存續中之關連意匠仍有同等的創作價值，為確保權利關係之安定性，該關連意匠仍不適用意匠法第 9 條第 2 項之規定。但該關連意匠在存續期間、移轉及授權實施方面仍受限制⁷⁵。

10.9 與聯合新式樣之比較

10.9.1 理論層面

專利法第 110 條第 6 項：「同一人不得就與聯合新式樣近似之新式樣申請為聯合新式樣專利。」本規定之內容同樣見於日本平成 11 年意匠法第 10 條第 2 項及舊意匠法（明治 42 年）同一條項。

在前述 6.1「從近似理論層面探討」中，已說明聯合新式樣之確認

⁷³ 日本意匠法(平成 11 年版)第 22 條：(1)原意匠與關連意匠之意匠權，不得分開移轉。(2)原意匠權依第 44 條第 4 項之規定消滅、無效審判確定、或被放棄者，該原意匠之關連意匠權，不得分開移轉。

⁷⁴ 日本意匠法(平成 11 年版)第 27 條：(1)意匠註冊權人得就其意匠權設定專屬實施權。惟對於原意匠或關連意匠之意匠權設定專屬實施權，僅限於原意匠及所有關連意匠之意匠權對於同一人同時設定時，始得設定。(3)原意匠之意匠權依第 44 條第 4 項之規定而消滅、無效審判確定、或被放棄者，對於該原意匠之關連意匠之意匠權的專屬實施權，僅限於所有關連意匠之意匠權對於同一人同時設定，始得設定。

⁷⁵ 日本意匠法(平成 11 年版)第 21 條第 2 項、第 22 條第 2 項、第 27 條第 3 項

論述

說係依形態價值之共通性，判斷兩新式樣是否構成近似；類似意匠之結果擴張說主要係依事實之認識作用，判斷兩新式樣是否構成近似，兩者理論不一致。

關連意匠制度施行僅有短短 5 年，法院判決尚不足以形成理論，惟現行意匠法第 10 條第 2 項之規定大抵上係依舊法規定，且依意匠法第 23 條規定：「意匠權人，專有於營業上實施註冊意匠及其近似意匠之權利。」並未將獨立意匠權與關連意匠權分開處理。“平成 10 年日本意匠審查運用基準”⁴。意匠法第 10 條關連意匠「修正之意義」中特別強調：「將類似意匠與原意匠權利合體的規定予以修正，認可同一人於同日申請近似的意匠，得有各自獨立權利的意匠註冊，而創設了意匠權的近似範圍相互重疊的關連意匠制度。」2002 年意匠審查基準 73.1「何謂意匠」中亦強調「例外以關連意匠予以保護，而能行使各自意匠之權利。」綜上說明，關連意匠似仍循結果擴張說之理論，而與聯合新式樣之確認說不一致。

10.9.2 審查要件

(1)申請期間

申請聯合新式樣之期間限制於原新式樣已提出申請（包括申請當日）或原新式樣專利權仍有效存續。申請關連意匠之期間限於與原意匠同一日。

(2)新穎性（含擬制喪失新穎性）

審查聯合新式樣專利要件，包括新穎性、擬制喪失新穎性及先申請原則，應以原新式樣申請日為判斷基準日。關連意匠與其原意匠之申請日為同一日，應以該申請日為判斷基準日。

(3)創作性

聯合新式樣附麗其原新式樣，兩者係基於同一創作概念，故無須審查聯合新式樣之創作性。意匠法並未明文規定關連意匠無須審查創作容易性。

(4)先申請原則

專利法雖未明文規定，惟於法理上審查聯合新式樣之先申請原則要件，所引證之先前技藝應排除聯合新式樣所屬之原新式樣及其他聯合新式樣。意匠法明文規定關連意匠與原意匠及其他關連意匠之間，不適用先申請原則中同一日申請近似意匠之限制。

10.9.3 專利權範圍、期間及實施之限制

聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張權利，且不及於近似範圍。關連意匠具有獨立之權利，及於近似範圍。

聯合新式樣專利權期限與其原新式樣專利權期限同時屆滿；原新式樣專利權撤銷或消滅者，其聯合新式樣專利權應一併撤銷或消滅。關連意匠專利權期限與其原意匠期限同時屆滿；但原意匠撤銷或消滅者，其關連意匠仍存續。

聯合新式樣專利權不得單獨讓與、信託、授權或設定質權，必須與其原新式樣專利權一併為之。關連意匠受同樣限制，亦不得單獨移轉或授權，原意匠被撤銷或消滅者，仍受同樣限制。

10.9.4 部分設計之影響

我國尚未導入部分設計制度。

日本意匠法係於 1999 年創設關連意匠制度，並同時導入部分意匠制度。由於意匠權範圍限於物品相同或近似且意匠相同或近似，關連意匠與其原意匠之近似，限於申請註冊之意匠範圍必須近似。換句話說，關連意匠為部分意匠者，其原意匠必須為部分意匠，始得認定為近似；關連意匠為全體意匠者，其原意匠必須為全體意匠，始得認定為近似。

日本導入部分意匠制度時，一併修正意匠圖面繪製的規定。以往意匠圖面不容許有虛線，僅實線所構成之意匠始得作為解釋意匠權範圍之依據。導入部分意匠制度後，係以實線描繪「要註冊之部分」，而以虛線描繪之「其他部分」作為界定「要註冊之部分」位置、大小及範圍之

論述

依據。

由於圖面所揭露之內容分為「要註冊之部分」及「其他部分」，申請人係以圖面具體主張所欲取得權利之部分。若將意匠有關虛線之繪製規定導入新式樣專利，依專利理論，申請人揭露於說明書或圖式但未載於申請專利範圍中之技術手段，即揭露於「其他部分」但未揭露於「要註冊之部分」，應視為貢獻給社會公眾⁷⁶，故權利範圍僅能以申請人所主張「要註冊之部分」為依據，並認定該「要註冊之部分」並無任何部位是不重要或無關實質⁷⁷，任何部位之設計均為申請專利之新式樣的限制條件。準此，則無論是獨立新式樣之專利要件的判斷方式、聯合新式樣與原新式樣的近似判斷或新式樣專利權範圍之侵害判斷，均無須再強調主要設計特徵或要部，而完全回歸新式樣專利實體審查基準或專利侵害鑑定要點（草案）中之新穎特徵判斷（美國 Litton 新穎特徵檢測）。

結論

我國聯合新式樣之確認說係依形態價值之共通性，判斷兩新式樣是否構成近似；日本關連意匠之結果擴張說係依事實之認識作用，判斷兩意匠是否構成近似。若聯合新式樣改採結果擴張說，依該說之理論：「A 近似 B，B 近似 C，C 可能與 A 不近似」，「聯合新式樣非附麗於原新式樣，得獨立行使權利」，「允許原新式樣與聯合新式樣之間有重疊的近似範圍」，除直接影響專利法第 124 條及第 126 條但書之規定外，並須調整第 110 條等有關專利要件的審查規定，例如新穎性及創作性均須審查，並應以聯合新式樣之申請日為判斷基準日。至於專利法第 110 條第 6 項聯合新式樣所屬之原新式樣不得為另一聯合新式樣之規定，仍得保

⁷⁶ Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996)

⁷⁷ The Manual of Patent Examining Procedure 1504.02 III. Broken lines : “The ornamental design which is being claimed must be shown in solid lines in the drawing. Dotted lines for the purpose of indicating unimportant or immaterial features of the design are not permitted. There are no portions of a claimed design which are immaterial or unimportant. see In re Blum, 374 F.2d 904, 153 USPQ 177 (CCPA 1967) and In re Zahn, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980)”

留。

新穎性的審查包括相同與近似概念者，例如我國、日本及韓國，始有保護近似設計之制度；美國及歐盟對於新穎性僅及於相同或幾乎相同，不包括近似範圍，近似（實質相同）及公知設計手法則屬於非顯而易知性審查之範疇；中國大陸則將新穎性與創造性融合為一⁷⁸。但在侵權判斷時，依 TRIPs 第 26 條規定，每一個國家均及於近似範圍，其中美國將近似視為均等，而台灣專利法第 123 條第 1 項、日本意匠法第 23 條及韓國設計法第 41 條均明定排除他人實施近似設計之物品。

若依美國法院判決，均等論、禁反言原則及先前技術阻卻均係基於衡平所衍生之理論，且禁反言原則及先前技藝阻卻減縮的是專利權之近似範圍。在法理上，我國的近似新式樣是否為基於衡平所衍生的均等範圍？不無疑問。若在我國近似新式樣非屬均等範圍，會產生以下近似理論邏輯混亂的問題：若專利侵害訴訟中系爭物品被認定與專利權構成近似，且適用先前技藝阻卻，即系爭物品亦與先前技藝近似，基於確認說之理論，則該專利權必然違反專利要件，應循舉發程序處理，而造成無適用先前技藝阻卻之空間。

無論是日本意匠或我國新式樣，適用近似理論時，均有邏輯混亂的現象，對於有關新式樣近似概念之新穎性審查、聯合新式樣，甚至新式樣專利權範圍之侵害判斷，均有檢討之空間。筆者認為在近似判斷方面，美式架構有其優點，不妨作為下次修正專利法之參考。

至於聯合新式樣制度存廢的問題，筆者以為任何制度均有其目的，亦有其限制，保留聯合新式樣制度固有如前述近似概念邏輯混亂的現象，惟若只是廢除該制度，而未思考產業界對於整體設計保護制度的需求，例如是否導入部分設計保護制度？甚至，在導入部分設計保護制度

⁷⁸ 劉桂榮，外觀設計申請審查指導，p.42，專利文獻出版社（雖然在專利法中沒有直接使用創造性、獨創性這些語言，但實際上對創造性是有要求的。專利法第 23 條中規定外觀設計不相同或者不相似。這裡所說的不相似，就是指明顯的區別就是我們所指的創造性。）

論述



之餘，是否同時擴大新式樣保護範圍，導入日本的組物意匠制度或歐、美的多元設計保護制度？是否有必要導入美國連續申請、部分連續申請制度，將我國國內優先權制度擴大適用於新式樣專利？若未整體思考新式樣專利保護制度，積極迎合產業界的需求，我國的新式樣專利制度恐難與先進國家並駕齊驅。