



## 專利法修法後設計專利所面臨的重點議題

葉哲維\*

### 摘要

近年來，我國之設計產業呈蓬勃之發展，並已逐漸成為我國最具實力與代表性之重點產業之一。然而，反觀我國之設計保護制度，並未能跟得上設計產業之腳步，相較於各先進國家的設計保護制度顯得相對保守而明顯不足。有鑑於此，智慧財產局於 95 年即開始徵詢業界之修法建議並完成修法之公聽，目前配合整部專利法之修法已送交立法階段。

本文即是為因應未來施行新法之「設計專利」制度時，對於可能遭遇之重點議題提出討論，同時亦藉修法之際對現行新式樣專利實體審查基準重新予以檢視，內容包含幾個主題：「設計定義的修正」、「揭露要件的放寬」、「專利要件的重新檢視」、「各種申請標的所產生的交互關係」。期望藉筆者之拙見，對於未來施行新法之設計專利制度能有所助益，並最終能促使我國未來之設計保護制度更趨完善周全。

**關鍵字：**新式樣、設計、專利法修法、部分設計、圖像設計、成組設計、衍生設計

---

收稿日：100 年 4 月 21 日

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官，文章內容僅代表個人觀點。



### 壹、前言

近年來，我國之設計產業呈蓬勃之發展，並已逐漸成為我國最具實力與代表性之重點產業之一。然而，反觀我國之設計保護制度，並未能跟得上設計產業之腳步，相較於各先進國家的設計保護制度顯得相對保守而明顯不足。有鑑於此，智慧財產局於 95 年即開始徵詢業界之修法建議並完成修法之公聽，目前配合整部專利法之修法（以下稱「專利法修正草案」<sup>1</sup>）已送交立法階段。

其中有關設計專利之修法重點主要包含：「新式樣」用語修改為「設計」；開放「物品之部分設計（以下簡稱『部分設計』）」之標的；開放「應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面（以下簡稱『圖像設計』）」之標的；允許「成組物品設計（以下簡稱『成組設計』）」亦可符合一設計一申請之原則；申請專利之「圖說」改為「說明書」及「圖式」；廢除「聯合新式樣」，新增「衍生設計」制度等等。

本文即是為因應未來施行新法之「設計專利」制度時，對於可能遭遇之重點議題提出討論，同時亦藉修法之際對現行新式樣專利實體審查基準（以下簡稱「現行審查基準」）重新予以檢視，並將各議題分別歸納為幾個主題，包含「設計定義的修正」、「揭露要件的放寬」、「專利要件的重新檢視」、「各種申請標的所產生的交互關係」，以下分別說明之。

### 貳、「設計」定義的修正

本次修法有關「設計」定義的修正，除將現行「新式樣」用語改為「設

---

<sup>1</sup> 本文據以引用之專利法修正草案為 98 年 12 月 3 日行政院院會通過之草案。



計」外，同時開放了「部分設計」及「圖像設計」為申請設計專利之標的<sup>2</sup>。該用語的全面修正及申請設計標的之開放，將涉及現行新式樣專利之定義的大幅修正。因此，以下將就現行審查基準有關定義部分予以重新檢視並分述說明如下。

### 一、「設計」用語的重新定義

有鑑於「新式樣」一詞與工業設計界專家學者所認知之「工業設計」保護存有落差，普遍認為該用語實有修正之必要<sup>3</sup>，本次修法遂參考國際公約及各國使用之用語<sup>4</sup>，將「新式樣」專利更名為「設計」專利。

然而，現行審查基準對於「設計」一詞已有定義，其將現行專利法第109條第1項所稱之「形狀、花紋、色彩或其二者或三者之結合」簡稱為「設計」<sup>5</sup>，該定義亦涉及現行審查基準中許多重要之觀念與規定，例如，其指「圖面所呈現之形狀、花紋、色彩或其結合所構成之具體『設計』，結合新式樣物品名稱中所指定之『物品』，整體構成『新式樣』專利權範圍<sup>6</sup>」。亦即，按現行審查基準之定義，「設計」是指圖面所揭露之外觀，其尚需結合專利名稱所指定之「物品」，始構成一完整之「新式樣」。因此，當專利法修正草案將現行「新式樣」用語改為「設計」後，現行審查基準

<sup>2</sup> 專利法修正草案第123條。

<sup>3</sup> 經濟部智慧財產局於95年4月11日針對新式樣專利修法召開諮詢會議，後續並舉辦多場公聽會，以徵外界專家學者意見。

<sup>4</sup> 世界智慧財產組織（WIPO）稱為「工業設計」，美國稱「設計」專利，日本稱「意匠」（日本官方亦英譯為 "Design"），德、英、澳、韓國皆稱「設計」，中國大陸稱「外觀設計」專利。

<sup>5</sup> 新式樣專利審查基準，「第一章圖說第1.2節圖說之記載事項及原則」，第3-1-2頁；「第二章何謂新式樣第1.2節定義」，第3-2-1頁。

<sup>6</sup> 新式樣專利審查基準，「第一章圖說第1.2節圖說之記載事項及原則」，第3-1-2頁。



所指之「設計」用語亦必須予以重新定義並修正相關觀念。

參考國外相關規定之用語，依其立法架構及對設計所定義的內涵，本文將其區分為二種態樣：

(一) 圖式所揭露之內容(「形狀、花紋、色彩或其結合」)結合說明書所記載之「物品」，始構成一具體之「設計」。

依此觀念定義設計者，通常會將設計之「形狀、花紋、色彩或其結合」另給予一詞定義之。例如，日本意匠將「形狀、花紋、色彩等」簡稱為「形態」，並指「意匠」是由意匠之「物品」結合其「形態」所構成<sup>7</sup>；韓國設計則將設計之「形狀、花紋、色彩或其結合」簡稱為設計之「造形要素(Form nature)」，並指設計須包含「物品要素」及「造形要素」等條件<sup>8</sup>；中國大陸之外觀設計於審查指南將「形狀、圖案以及色彩」定義為「外觀設計要素」，並說明於審查外觀設計是否相同，應包含相同種類之「產品」，及全部「外觀設計要素」相同<sup>9</sup>。簡言之，有關「形狀、花紋、色彩或其結合」之簡稱，日本意匠稱「形態」，韓國設計稱「造形(Form)」，大陸外觀設計專利則稱「外觀設計要素」，而與我國現行審查基準所稱之「設計」一詞內涵相同。

(二) 圖式所揭露之內容(「形狀、花紋、色彩或其結合」)即為「設計」，說明書所記載之「物品」則係界定權利範圍之參考。

依此觀念定義設計者，圖式所揭露之「形狀、花紋、色彩等」內容即

<sup>7</sup> 日本意匠審查基準，「第1部願書・圖面第1章意匠登錄出願に係る意匠の認定」，第4頁。

<sup>8</sup> Korean Industrial Design Protection System, Chapter II 3. Form nature, KIPO, p. 2010.

<sup>9</sup> 中國大陸專利審查指南，「第四部分第五章—無效宣告程序中外觀設計專利的審查 5.1.1 外觀設計相同」，第399頁。



是所要保護之「設計」，如美國設計專利或歐盟設計，設計雖必須符合「應用於工業製品（article of manufacture）」或「實施於產品（product）」之要求，惟設計之權利範圍主要是由圖式所揭露之內容來界定，設計名稱所記載之物品未必能限定其權利範圍<sup>10</sup>。其對於圖式所揭露之內容通常即稱為「設計」，而又依其法規或基準之前後文章段落，有時亦稱為設計之「外觀（appearance）」。

另外，我國現行審查基準除以「設計」一詞來簡稱「形狀、花紋、色彩或其結合」，其中亦有出現「形態」、「形體」、「物品外觀」、「物品造形」等相類似之用語。因此，為配合修法將「新式樣」改為「設計」，於未來制定適用新法之審查基準時，除應釐清各相關類似用語外，亦須為「形狀、花紋、色彩或其結合」另給以一詞重新定義之，例如，以「造形（form）」或「外觀（appearance）」等用語取代現行審查基準之「設計」，或參照美、歐之規定，修正現行審查基準對「設計」之解釋。

## 二、「施予物品（物品性）」定義應予以放寬

按現行審查基準，申請專利之新式樣必須是應用於物品外觀之具體設計，此即所謂「物品性」要件<sup>11</sup>。除此之外，現行審查基準亦列舉不符合新式樣物品性要件之情事，其中包括了「物品無法分割的部分，例如汽車車頭、……等不能作為消費者獨立交易的部分」，及「不具備三度空間特定形態者，例如……有形無體之光、電、……、電腦動畫等<sup>12</sup>」等。而為因應修法開放「部分設計」及「圖像設計」，現行審查基準之相關說明應

<sup>10</sup> 美國專利審查基準 MPEP 1503.01 I. Preamble And Title; 歐盟設計規則第 36 條第 6 項。

<sup>11</sup> 專利審查基準第三篇新式樣專利實體審查，第 2 章 1.2 「定義」，p.3-2-2。

<sup>12</sup> 專利審查基準第三篇新式樣專利實體審查，第 2 章 1.2 「定義」，p.3-2-3。



予以重新檢視。

(一) 物品無法分割而不能作為消費者獨立交易的部分 (以下簡稱「物品可獨立交易」)

比較日、美、歐對「物品性」之規定，其皆明定有「設計必須應用於或實施於物品」之規定，惟對於「物品可獨立交易」之規定則有所不同。

如日本意匠，符合「意匠物品」要件者，除指意匠必須「實施於物品」外，亦必須符合「物品可獨立交易」之要求<sup>13</sup>。即使在陸續開放了物品之部分意匠 (以下簡稱「部分意匠」)、包含圖像之意匠<sup>14</sup> (以下簡稱「圖像意匠」) 制度後，「物品可獨立交易」仍屬申請意匠之基本要件。也因此，申請日本部分意匠或圖像意匠時，仍必須符合「意匠物品」之諸多限制，例如：主張汽車的前檔之部分意匠，圖式必須完整揭露所施予之整體物品 (包含非主張之整部汽車的完整視圖)，名稱僅得記載為物品本身 (即「汽車」，而不得為「汽車之前檔」)；又如主張手機之圖像意匠，圖面必須完整揭露所應用之整體物品 (包含所應用之手機的完整視圖)，名稱僅得記載為物品本身 (即「手機」，而不得為「手機之圖像」)。

美國設計專利亦明定設計必須「實施於或應用於工業製品」，但並未以「物品可獨立交易」作為申請設計標的之要件。探究美國開放部分設計之源由，促使其開放部分設計之「Zahn 鑽頭」案例，最初即是遭美國專利商標局 (United States Patent and Trademark Office，以下簡稱 USPTO) 以

<sup>13</sup> 日本意匠審查基準第 2 部意匠登錄要件，第 1 章工業上可利用之意匠，p. 8-9。

<sup>14</sup> 日本意匠法第 2 條第 2 項，記載關於「画像」之規定，於此譯為「圖像」：其於 2007 年所公告之審查基準中，則統稱該意匠為「る画像を含む意匠」，於此譯為「包含圖像之意匠」。



「該『設計』為無法分離之工業製品」之理由，認定其不符美國專利法所定義之設計而予以核駁；然而最終經法院駁回 USPTO 之審定，認為設計專利是保護「應用於物品之設計」而不是「物品本身」，該案並無違反設計必須「實施於或應用於工業製品」之定義<sup>15</sup>。至此，該案例不僅使美國成為開放部分設計之先河，亦成為日後各國開放部分設計之重要參考。亦即，美國開放部分設計後，「設計」不再受限於須為可獨立交易之完整物品，而所應用之「物品」是否可獨立交易則在所不問。

歐盟設計規則亦明定「設計，是指對『產品（Product）』之線條、輪廓、……等外觀<sup>16</sup>」，即設計必須實施於「產品」上，但並無「物品（產品）可獨立交易」之限制規定。

而對於我國修法後有關物品性之解釋，其仍應符合「實施於或應用於物品」之定義，惟對於「物品可獨立交易」之限制條件，修法既以開放「部分設計」及「圖像設計」為設計之申請標的，該「設計」即應不再受限於可獨立交易之完整物品，而所應用之「物品」是否為可獨立交易亦應非重點，而在於設計是否係「實施於或應用於物品」。因此，建議修法後，應無須就「物品為可獨立交易」做為設計定義之要件。

（二）不具備三度空間特定形態者，例如……有形無體之光、電、……、電腦動畫等（以下簡稱「有形無體之物品」）

如前述所提，各國之設計保護大致皆有明定「設計必須應用於或實施於物品」，亦即，設計所表現之外觀創作必須實施於「物品」上，而該「物

<sup>15</sup> 葉雪美，「導致美國開放部分設計專利的 Zahn 案例及其影響」，智慧財產權月刊 85 期，2006，第 61 至 69 頁。

<sup>16</sup> 歐盟設計規則第 3 條（a）項。



品」通常係指具有實體空間之物品，不具三度空間之有形無體之物品並不受保護。惟對於圖像設計，各國則有不同之定義及解釋，茲說明如下：

有關日本之「圖像意匠」，係明定於意匠法第 2 條第 2 項，該法條並明確指出圖像意匠之要件，該要件除必須符合上述「意匠物品」之規定外，尚必須符合「為了發揮物品之功能，所提供之操作用途之圖像（以下簡稱『發揮物品功能』）」及「顯示於物品本身，或與物品做為一體使用之圖像（以下簡稱『與物品一體』）」。<sup>17</sup>例如：透過電腦軟體或遊戲磁卡所產生之圖像，因其並非是為了發揮該物品本身（電腦主機或遊戲主機）之功能<sup>17</sup>，因此違反「發揮物品功能」要件而不符圖像意匠之定義；又如透過網際網路所產生之瀏覽介面，因其是顯示於顧客端螢幕上之畫面而非為發揮物品本身（遠端伺服器）之功能之圖像，其違反「發揮物品功能」要件，且該圖像並非與「與物品一體」，因此亦不符圖像意匠之定義<sup>18</sup>。

美國之「電腦產生圖像」(Computer-Generated Icons)並未明定於美國專利法中，而係於美國專利審查基準 (Manual of Patent Examination Procedure，以下簡稱 MPEP) 中針對專利法第 171 條有關設計專利之定義進一步擴大解釋。MPEP 指出電腦產生圖像等同於表面裝飾 (surface ornamentation)，其必須實施於工業製品上，如果僅是圖像本身並不符合設計專利之定義。MPEP 並進一步說明，只要是顯示於 (shown on) 電腦螢幕、監視器或顯示面板之圖像上，即可符合電腦產生圖像須應用於工業製

<sup>17</sup> 惟如果是屬於電腦主機或遊戲主機本身所固有之功能設定圖像，則可符合「發揮物品功能」要件，而得以申請圖像意匠。

<sup>18</sup> 日本意匠審查基準第 7 部第 4 章 74.4.1.1.2 意匠を構成する画像に該当しないもの。



品之規定<sup>19</sup>。

歐盟設計規則對設計所施予之「產品」予以解釋，「產品，是指任何工業或手工物品，包含複合產品、包裝……、『圖形符號( graphic symbols )』等<sup>20</sup>」。亦即，歐盟設計將「圖形符號」本身視為「產品」而不受實體物品之限制，圖形符號本身即可符合設計之定義，並不生是否「實施於物品(產品)」之問題。

而我國專利法修正草案第 123 條第 2 項所規定之圖像設計是指「應用於物品之電腦圖像或圖形化使用者介面」，因此，專利法修正草案所定義之電腦圖像或圖形化使用者介面本身並非物品，而須符合「應用於物品」之要件。惟對於有關日本圖像意匠所進一步定義的「發揮物品功能」及「與物品一體」之要件，建議我修法後無須囿於此限制，以免屆時阻卻了藉由電腦軟體、網際網路所產生的圖像之申請案，其對我國電子或軟體產業，以及歐、美至我國申請設計專利者將產生極大之限制，而失去本次修法開放之美意。

<sup>19</sup> 美國專利審查基準 MPEP 1504.01(a) Computer-Generated Icons。

<sup>20</sup> 歐盟設計規則第 3 條 (b) 項。



表 1 各國對「物品性」要件之要求程度比較表

| 「物品性」要件之要求           | 日本 | 美國 | 歐盟   | 對我國之建議 |
|----------------------|----|----|------|--------|
| • 設計必須「應用於物品（產品）」    | 是  | 是  | 是    | 是      |
| • 須符合「可獨立交易物品」要件     | 是  | 否  | 否    | 否      |
| • 圖像設計必須「應用於物品（產品）」  | 是  | 是  | 否（註） | 是      |
| • 圖像設計必須符合「發揮物品功能」要件 | 是  | 否  | 否    | 否      |
| • 圖像設計必須符合「與物品一體」要件  | 是  | 否  | 否    | 否      |

（註：歐盟將圖像本身視為產品）

綜上所述，修法後設計之物品原則上仍不得為「有形無體之物品」，而對於圖像設計則必須應用於具實體之物品以符合其定義，惟對於現行審查基準有關本段之規定則建議修正其文字敘述，例如刪除原「……電腦動畫……」之舉例並新增有關圖像設計之解釋，避免與圖像設計之規定產生誤解。

### 三、「透過視覺訴求（視覺性）」定義之重新檢討

依現行審查基準對於專利法稱「透過視覺訴求」之解釋，「申請專利之新式樣必須是透過視覺訴求之具體創作，亦即必須是『肉眼能夠確認』而具備視覺效果（裝飾性）的設計，始符合新式樣之視覺性。……排除肉眼無法確認而必須藉助其他儀器始能確認之設計，不具備視覺性之物品外觀設計並非新式樣專利保護之標的<sup>21</sup>。」亦即，現行審查基準所指「透過視覺訴求」必須為「肉眼能夠確認」之設計。

<sup>21</sup> 專利審查基準第三篇新式樣專利實體審查，第二章何謂新式樣「1.2 定義」，第 3-2-2 頁。



惟現今產業實務，已廣泛出現微小物品之設計並申請新式樣專利，例如，發光二極體、鑽石等。而智財法院 99 年度民專上更（一）字第 1 號之判決亦指出：「至『藉由眼睛對外界之適當刺激引起感覺』，究僅以肉眼觀察，抑或藉助儀器（如顯微、放大儀器等）觀察，在所不問，端視熟習該新式樣所屬技藝領域之人普通認知及使用習慣而定，亦即將因該新式樣物品所屬領域之差異而有不同，並未排除『肉眼無法確認而必須藉助其他工具始能確認之設計』」。該判決認為「視覺訴求」之定義不應受限於「肉眼能夠確認」，而應視設計所屬技藝領域之人普通認知及使用習慣而定。

另外，日本亦已修正意匠審查基準之規定，放寬其對「肉眼觀察」之解釋：「觀察時，應以肉眼觀察為基礎（然而，如該類物品通常係以放大觀察進行交易者，亦可視為肉眼觀察）<sup>22</sup>。」

因此，對於有關「透過視覺訴求」是否須符合「肉眼能夠確認」之規定，建議應給予放寬之解釋，即應以該設計所屬技藝領域之人普通認知及使用習慣而定，例如發光二極體或鑽石等物品，應考量該類物品通常係以放大觀察進行交易者，無須受限於「肉眼能夠確認」而不得藉助儀器之限制。

#### 四、其他標的是否考量放寬

##### （一）不動產之建築物

依現行審查基準之解釋，新式樣物品必須為具備固定形態之動產；如

<sup>22</sup> 日本意匠審查基準，22.1.3.1.2 意匠の類否判断の手法（i）肉眼による観察，p. 27。



為房屋、橋樑等建築物或室內、庭園等不動產設計，不得為新式樣之申請標的<sup>23</sup>。惟就專利法對新式樣之定義，其並未限定物品必須為動產，且專利法有關法定不予新式樣專利之項目亦未包含不動產之設計。

就其他國家之相關規定，日本意匠及韓國設計與我國相似，皆於審查基準中限定設計所施予之物品須為動產而排除建築物等有關不動產之設計<sup>24</sup>；美國設計專利及歐盟設計則未對不動產設計給予限制，因此，在實務上可見相關申請案例（如圖 1 及圖 2 所示）；中國大陸外觀設計專利則於審查基準採取折衷之解釋，「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」不得為外觀設計之申請標的<sup>25</sup>，亦即，其係排除「無法重複再現之不動產」，如能符合可重複製造者，仍得申請外觀設計專利（如圖 3 及圖 4 所示）。

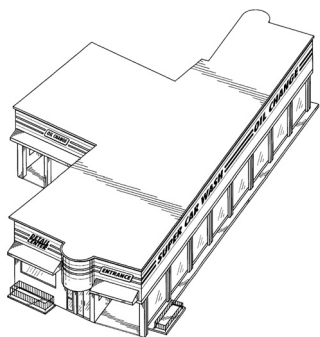


圖 1 USD459817, Car wash and oil change building

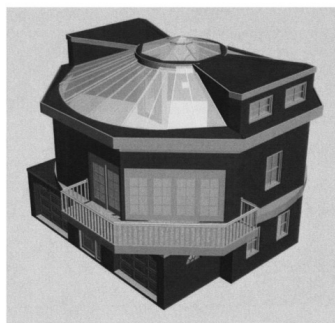


圖 2 EM 000890512-0001, Building units; Construction elements

<sup>23</sup> 專利審查基準第三篇新式樣專利實體審查，第二章何謂新式樣「1.3 新式樣物品」，第 3-2-3 頁。

<sup>24</sup> 日本意匠審查基準 21.1.1.1 物品と認められるものであること，p. 8；日本意匠審查基準 21.1.3 工業上利用することができるものであること，p.17；Korean Industrial Design Protection System, Chapter II 3.Article nature, KIPO, p. 25, 2010.

<sup>25</sup> 中國大陸專利審查指南，「第一部分第三章—外觀設計專利申請的初步審查 7.4 不授予外觀設計專利權的情形」，第 83 頁。



圖 3 CN301321871S

房屋（彝式四坡水房）



圖 4 CN300957564S

酒店（摩天輪）

我國現行新式樣專利保護標的雖排除不動產之設計，該等設計仍可透過著作權之建築著作保護。惟如為強化設計保護之範圍，建議未來應於審查基準中刪除不動產設計之限制，不論動產或不動產，應回歸至產業利用性要件之判斷——是否可重複製造之原則；或參酌中國大陸審查基準之解釋，修正我國現行審查基準對新式樣物品之限制。

## （二）具變化外觀之圖像設計

具變化外觀之圖像設計，係指一圖像設計在使用或操作過程上，會產生二個以上之變化外觀，以達成該圖像互動操作與指示功能。而隨著資訊產業之進步發展，在設計實務上，電腦圖像和圖形化使用者介面不再僅是靜態之圖形，設計者為使圖像設計具有更佳之使用互動性與辨識性，通常將其設計為具變化之方式，以幫助使用者認知或操作該電腦圖像與圖形化使用者介面。

參照已開放圖像設計之各國規定，大致亦皆開放具變化外觀之圖像設



計，如美國、歐盟及韓國等，日本則是有限制地開放具變化外觀之圖像設計。以下茲針對美、日之規定加以說明。

美國 MPEP 於 2006 年修訂版本中明訂了「可變化之電腦產生圖像 (Changeable computer generated icons)」章節，其得以多個視圖來請求具有變化外觀之圖像，並規定該等圖像設計必須在說明書中敘明「未揭露於各視圖間之變化過程並非本設計請求保護之範圍」，以避免他人誤以為未揭露於圖式之連續變化過程亦屬於請求保護之標的<sup>26</sup>。

日本意匠審查基準則僅開放「變化前」及「變化後」之一對一變化圖像<sup>27</sup>，且二者間必須符合形態之關連性（如圖 5 及圖 6 所示）。具有多個連續變化狀態（具動畫效果者，如圖 7 所示），或變化前後不符合形態關連性者（變化後改變或產生新圖形，如圖 8 所示），並不符合一意匠一申請之規定，而不予以意匠登錄<sup>28</sup>。



圖 5 變化前後符合「形態關聯性」

圖 6 變化前後符合「形態關聯性」

<sup>26</sup> 美國 MPEP 1504.01(a) IV. Changeable computer generated icons, p. 1500-15.

<sup>27</sup> 日本意匠審查基準所定義之「複數個圖像意匠」必須符合兩個要件，包含「發揮相同功能之操作目的」及「具有形態關聯性」。如具有連續外觀變化之圖像，因其變化過程屬於自發性變化，並不具操作目的，因此其僅允許一對一之變化圖像，以符合「發揮相同功能之操作目的」之要件。

<sup>28</sup> 日本意匠審查基準 74.7.1.4 複数の画像が一意匠として認められるもの，pp. 149-153。

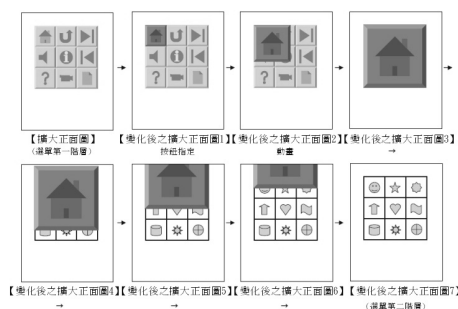


圖 7 具「動畫效果」，為不允許登錄之圖像意匠

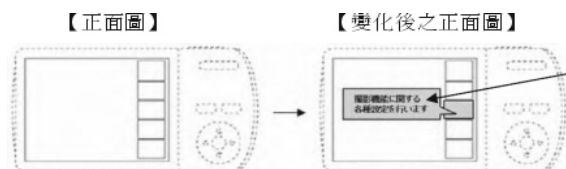


圖 8 變化前後產生新圖形，不符合「形態關聯性」，為不允許登錄之圖像意匠

考量現行之設計實務，圖像設計之重點並不僅僅只是圖像本身之外觀設計，更重要的是圖形經多個變化中所產生之視覺創意，以達成使用者容易認知與方便操作之目的。因此，建議修法後應參照美、韓之規定，允許具連續變化狀態之圖像設計提出申請，而避免採取日本僅開放一對一變化圖像及形態關連性之限制<sup>29</sup>。具變化外觀之圖像雖揭露多個不同外觀之視圖，惟申請態樣與現行審查基準中所舉例之「變形機器人玩具」相似，其既是由一特定物品外觀所產生不同之變化，應可符合一設計一申請之規定<sup>30</sup>。

惟須注意者，每一變化狀態之視圖並非代表獨立之設計，並不能各別主張其專利權，僅能將所有變化狀態之視圖視為構成一整體設計之單一權利。如欲就每一變化狀態之圖像各別主張設計者，應以不同申請案分別申請。

<sup>29</sup> 日本 2011 年針對產業進行調查，亦已討論開放具動畫效果之圖像設計之可行性，而不再受限於現行審查基準之限制。資料來源：日本特許廳網站：產業構造審議會知的財産政策部会意匠制度小委員会第 5 回意匠審査基準ワーキンググループ [http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/isyou\\_seido\\_wg\\_menu.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/isyou_seido_wg_menu.htm)。

<sup>30</sup> 新式樣專利審查基準，「第一章圖說，第 2.2 節一式樣一申請之審查」。



### 參、揭露要件規定的放寬

按現行專利法及其施行細則，圖說主要包含「新式樣物品名稱」、「創作說明」、「圖面說明」及「圖面」，其中創作說明又包含「物品用途」及「創作特點」二欄位<sup>31</sup>，該等欄位皆屬現行申請新式樣專利不可或缺之內容；又新式樣之圖面應由立體圖及六面視圖，或二個以上之立體圖呈現，原則上僅得因各圖間有相同、對稱等事由而省略部分視圖<sup>32</sup>。然而，因應未來修法之變革，申請設計專利之說明書及圖式<sup>33</sup>，其揭露要件之規定應有所調整；同時亦藉本次修法，本文參酌日、美、歐對設計保護之申請文件揭露要求，對現行之揭露要件予以檢討。

#### 一、說明書之「物品用途」、「創作特點」欄位是否為必要之記載事項

說明書之「物品用途」欄係輔助說明物品名稱所指定之物品；「創作特點」欄則係輔助說明圖面所揭露應用於物品外觀有關形狀、花紋、色彩之創作特徵。兩者之目的在於做為物品名稱及圖面之輔助說明，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。而依現行之申請規定，兩者皆屬必要記載之事項，惟參考各國之申請規定，其對於此二欄位則有不同之要求，茲說明如下。

日本意匠說明書之「意匠所屬物品說明」欄位（相當於我國之「物品用途」），其係屬任意記載之欄位，惟若說明書之「意匠所屬物品」（相

<sup>31</sup> 現行專利法第 117 條第 1 項及其施行細則第 31 條、第 32 條。

<sup>32</sup> 現行專利法施行細則第 32 條、第 33 條。

<sup>33</sup> 修法後將「圖說」改為「說明書」及「圖式」。原圖說中之「新式樣物品名稱」擬改為「設計名稱」；原「物品用途」及「創作特點」將自「創作說明」獨立出來，而不再具「創作說明」欄；原「圖面說明」擬改為「圖式說明」。



當於我國之「物品名稱」所記載之名稱不屬於通商產業省令所列之物品分類時，該欄位則必須補充說明有關該意匠物品的使用目的、使用狀態等<sup>34</sup>。另外，日本另設有「特徵記載書」用以記載有關意匠之特徵（相當於我國之「創作特點」欄內容），其與意匠說明書分屬不同書表，申請人可自行選擇是否檢附。日本意匠權範圍是以申請書及圖面之記載做綜合之判斷<sup>35</sup>，「特徵記載書」僅係作為審查輔助，於界定意匠權利範圍時不得納入考量<sup>36</sup>。

美國設計專利有關物品用途之內容得記載於說明書之「前言（Preamble）」段落，但非必要時並無須記載；有關創作特點之內容則是記載於說明書之「特徵說明（Feature description）」段落，非必要時亦無須記載<sup>37</sup>，惟如有記載者將可能造成權利範圍之限制<sup>38</sup>。

歐盟註冊設計說明書中僅得記載相關圖面或樣本之說明（Description，相當於我國之「圖面說明」欄位），有關設計之新穎性、獨特性或技術價值之文字說明，不得記載之<sup>39</sup>。因此，申請歐盟註冊設計，說明書中不得記載有關物品用途或創作特點之文字敘述。

綜觀日、美、歐有關申請書之物品用途及創作特點之文字說明，其大致係屬於得任意記載或非必要之事項（比較如下表）。因此，建議我國修法後物品用途及創作特點為申請書之記載要件規定應予以放寬，如申請設

<sup>34</sup> 日本意匠法施行規則，樣式第2備考39。

<sup>35</sup> 日本意匠法第24條。

<sup>36</sup> 日本意匠法施行規則第6條第3項。

<sup>37</sup> 美國專利法施行細則 37 CFR 1.153 及 1.154

<sup>38</sup> 美國 MPEP 1503.01 Specification II. Description (E), p.1500-5。

<sup>39</sup> 歐盟設計審查指南 Guidelines for the examination of Community designs, 9) Description, p. 11。



計專利之圖式已明確且充分揭露該設計，且申請書之設計名稱亦已明確指定設計所應用之物品者，物品用途及創作特點之內容得省略記載之。

表 2 各國對「物品用途」及「創作特點」之記載要求比較表

| 記載要求與權利範圍之解釋         | 我國現行 | 日本 | 美國 | 歐盟 | 對我國之建議 |
|----------------------|------|----|----|----|--------|
| • 「物品用途」是否必須記載       | 必須   | 任意 | 任意 | 不得 | 任意     |
| • 「物品用途」是否會成為權利範圍之限制 | 是    | 是  | 是  | -  | 是      |
| • 「創作特點」是否必須記載       | 必須   | 任意 | 任意 | 不得 | 任意     |
| • 「創作特點」是否會成為權利範圍之限制 | 是    | 否  | 是  | -  | 是      |

## 二、「設計包含色彩者」之揭露要求

依現行申請實務，申請人常以彩色照片取代墨線繪製來表現新式樣之圖面，如未另於圖說敘明「指定色彩之工業色票編號」或「檢附色卡」者，審查人員通常不會審查圖面之色彩，而將該設計視為未包含色彩。換言之，新式樣包含色彩者，必須依專利法施行細則之規定，敘明色彩之工業色票編號或檢附色卡<sup>40</sup>。敘明色彩之工業色票編號或檢附色卡之目的在於，使該新式樣能更明確表示所要主張之色彩，並避免專利文件因保存問題而產生色彩失真，於日後主張權利時失去依據。因此，指定色彩之工業色票編號或檢附色卡為現行設計包含色彩者之申請要件。

惟於工業設計實務上，工業產品之色票編號並未如印刷色票有較為一

<sup>40</sup> 現行專利法施行細則第 33 條第 3 項後段。



致之標準，圖說所指定之色票編號往往未必能供審查人員或大眾有效地查閱所對應之色彩，而失去了為使新式樣能明確表示色彩之目的；而色卡亦有因保存時間而產生色彩失真之問題。

參考美、日、歐之申請實務，設計未包含色彩者，圖式必須以墨線或以黑白照片呈現；當設計包含色彩者，方得以彩色繪圖或照片呈現，而並無指定色彩之工業色票編號或檢附色卡之要求。設計所主張之色彩是否明確，端賴申請人所附之圖式品質能否得以使所有細節清晰重製（reproducible），圖式品質未達要求者，係屬於申請文件未能明確且充分揭露揭露之問題<sup>41</sup>。

因此，建議修法後應放寬有關設計包含色彩之揭露要求，無須再另外指定色彩之工業色票編號或檢附色卡，設計包含色彩是否明確，應回歸到圖式是否明確且充分揭露，使設計所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實現。另考量現行實務，新式樣未包含色彩者亦得以彩色照片呈現之作法已行之多年，修法後如設計未包含色彩者，亦應無須限制僅得以墨線或以黑白照片呈現，惟如申請人所欲主張之設計包含色彩者，應於圖式說明載明「本案申請標的包含如圖所示之色彩」之說明，以明確表示所主張之設計包含色彩。

### 三、「明確且充分揭露」原則應重新檢視

如本文上述有關現行新式樣「物品性」之定義，現行新式樣專利係保護可獨立交易的物品之設計，亦即其僅得以「物品之全部」提出申請。因此依現行制度之申請方式，明確且充分揭露該新式樣通常即是指充分揭露

<sup>41</sup> 美國 MPEP 1503.02 Drawing V. Photographs and color drawings.



該新式樣之整體物品。然而，為因應本次修法所開放之部分設計、圖像設計及成組設計，申請設計專利之說明書及圖式的揭露要求則須有所調整。以下分別就部分設計、圖像設計及成組設計之揭露原則提出討論。

### （一）部分設計之揭露原則

部分設計是指申請人得就物品之部分組件（如圖 9）或局部特徵（如圖 10）提出設計專利申請，而不再受限於現行新式樣必須為可獨立交易之完整物品；其在圖式的揭露方式上主要係以實、虛線或以其他可分辨之方式來表示所要「主張設計之部分」及「非主張之部分」，而與現行新式樣僅得以實線表示方式不同。除此之外，有關說明書之記載及圖式之揭露原則亦須有所調整。



圖 9 JPD1320538,「芝刈り機用車兩」

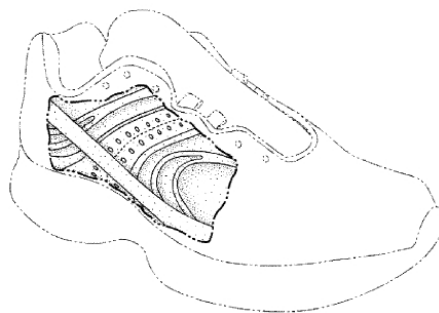


圖 10 US D559525, “Portion of a shoe upper”

申請設計之說明書中，「設計名稱」欄位係用來指定所施予之物品，因此以物品之全部提出申請者，設計名稱通常即為該物品本身。然而申請部分設計時，設計名稱是否得記載為該物品之組件或得以物品「之部分」用語，或如前文所提是否依日本部分意匠之規定僅得記載為物品本身，則



應予以考量。如為避免囿於上述「物品可獨立交易」要件之要求，部分設計之設計名稱實無須受限於僅得記載為物品本身；以物品之組件申請部分設計者，設計名稱得記載為物品之組件（如圖 9，可記載為「割草機之操作面板」），反較能明確指定設計所欲保護之標的，而有利於審查人員及公眾進行檢索或閱讀專利文獻；當以物品之局部特徵申請部分設計者，而難以明確指定設計所欲保護之標的時，則得以記載為物品本身，亦得以物品「之部分」用語記載之（如圖 10，可記載為「球鞋」或「球鞋之部分」）。亦即，不論是以物品本身、物品之零件或物品之部分記載該設計名稱，如已能明確記載所施予之物品，建議對於上述記載方式應無須限制之。

另對於申請設計之圖式，按現行專利法施行細則之規定，圖面通常必須具備「立體圖及六面視圖」或以「二個以上立體圖」等足夠之視圖來表現該物品的六個視面<sup>42</sup>，以充分揭露新式樣之外觀。而修法後對於申請部分設計者，如所要主張設計之部分僅在於六面視圖中之部分視圖者，建議對於未包含主張設計之部分的視圖應得省略之，無須囿於日本意匠為符合「物品可獨立交易」要件之要求而規定須揭露完整之物品。例如圖 11 所示的容器之表面設計，該容器之後視圖及仰視圖均為虛線之非主張之部分，故得省略之；另如圖 12 所示之汽車之後半部分，如所揭露之虛線部分已能充分表示其所應用之物品-汽車，且明確表示主張設計之部分與該物品之關係，其所應用之物品-汽車亦無須完整繪出。

<sup>42</sup> 現行專利法施行細則第 33 條第 1 項。

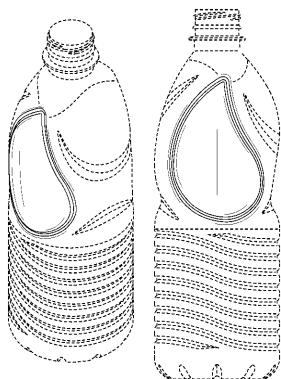


圖 11 US D624422, “Container Body Portion”

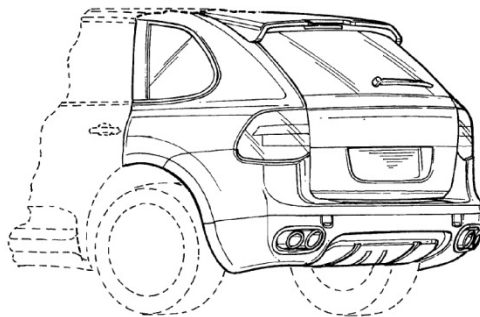


圖 12 US D556662, “Rear portion of a vehicle”

### (二) 圖像設計之揭露原則

圖像設計是指應用於物品之電腦圖像(如圖 13)或圖形化使用者介面(如圖 14)，其在本質上屬於部分設計的一種態樣，因此，圖式應以實、虛線或以其他可分辨之方式來表示所「主張設計之部分(圖像)」及「非主張之部分(所應用之物品)」。



圖 13 JPD1396297, 「攜帶情報端末」

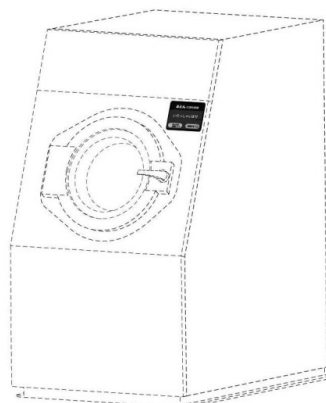


圖 14 D1373771, 「乾燥機付電気洗濯機」



圖像設計之「設計名稱」欄位亦應明確指出所應用之物品，例如，記載為「手機之圖像」或「洗衣機之使用者介面」，而不得僅記載為「圖像」或「圖形化使用者介面」本身。而如前文所提，日本圖像意匠規定僅得記載為物品本身（例如，上述圖 13 之例僅得記載為「手機」，上述圖 14 之例僅得記載為「洗衣機」），該等記載方式並無法明確指出設計所欲保護之標的，並不利於審查人員及公眾進行檢索或閱讀專利文獻，因此，建議不應採取僅得記載為物品本身之記載方式。

另圖像設計之圖式，如上述部分設計之揭露原則，亦得以省略未包含圖像之視圖，例如上述圖 13 及圖 14 之例，得僅揭露前視圖而省略不包含圖像之其他視圖，而無須囿於日本意匠必須完整揭露所應用的物品之限制。惟符合設計專利之圖像設計仍必須符合應用於物品要件，因此圖式不得僅揭露圖像或圖形化使用者介面本身，如圖 15 或圖 16 所示，該等未以虛線表示所應用之物品之揭露方式並不符合圖像設計之定義。

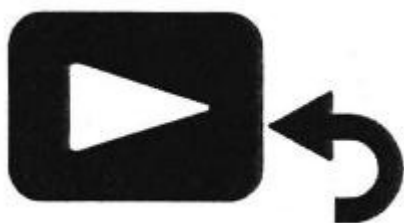


圖 15 EM 000415286-0009,  
Icons[for computers]



圖 16 EM 000361530-0017 Video  
images

### （三）成組設計之揭露原則

成組設計是指一設計中包含二個以上物品，且符合所有物品屬於同一



類別，及習慣上以成組物品販賣或使用者。成組設計雖允許以多個物品提出申請，惟其是將多個物品視為單一整體之設計，因此在審查專利要件時，或獲准後在行使權利上，只能將成組物品視為單一設計。

成組設計之「設計名稱」欄位，為使其能簡明指定該成組物品，並能具體包含所要保護之標的，其應以上位之名稱指定之，並冠以「一組」或「組」之用語記載，例如「一組之沙發椅」、「一組之餐具」、「沙發椅組」或「餐具組」。

成組設計之圖式，其揭露原則與一般設計相同，原則上應包含立體圖及六面視圖，或以二個以上之立體圖呈現。其得就各構成物品分別以上述之視圖呈現，或將所有之物品併列呈現；惟如以併列呈現而有構成物品無法明確揭露時，則應單獨繪製該構成物品之視圖，以符合明確且充分揭露之原則。

### 肆、專利要件的重新檢視

本次修法開放了部分設計、圖像設計及成組設計等新標的，而該等標的之專利要件的審查原則與一般設計大致相同。本文僅就修法後該等標的於新穎性、創作性及先申請原則之判斷上，予以重新檢視並針對部分重點說明之。

#### 一、新穎性之審查

新穎性的審查是以說明書及圖式所揭露申請專利之設計的整體為對象，若設計所揭露之外觀及所施予之物品與引證文件中單一先前技藝相同或近似者，則屬於近似之設計，應判斷為喪失新穎性；另新穎性之判斷主



體為購買或使用該設計物品之「普通消費者」。而對於部分設計、圖像設計及成組設計之新穎性判斷，亦須符合上述判斷原則，惟在比對上仍有值得注意之重點，茲說明如下。

### （一）部分設計之新穎性判斷

審查部分設計之新穎性時，同樣須先就設計所施予之物品，判斷其是否與先前技藝為相同或近似之物品。例如：「湯匙之把手」之部分設計，其所主張設計之部分為把手，於判斷新穎性時，應就其所施予之物品—「湯匙」或其近似之物品（例如刀叉等餐具之物品）進行比對。不相同或不近似之物品則非屬判斷新穎性之範圍，例如「修車扳手之把手」，因修車扳手與湯匙非屬相同或近似之物品，即使兩者之所主張設計之「把手」外觀相同或近似，其仍非屬近似之設計。

而判斷部分設計之外觀是否與先前技藝相同或近似時，應就所主張設計之部分的整體外觀，與先前技藝進行比對；先前技藝是指包含圖式之實、虛線部分或參考圖等任何已揭露於申請前已公開文獻之內容，皆得作為判斷新穎性之引證資料。如所主張之設計與先前技藝之差異，僅在於所主張設計之部分所佔物品之位置、大小或範圍不同者，原則上應認定為近似。例如：以圖 17 及圖 18 之瓶子之部分設計與瓶子之整體為例，如果圖 17 之部分設計為後者之先前技藝者，不論所揭露之圖式為實線或虛線，皆可作為判斷新穎性之引證資料；反之亦然。又如圖 19 及圖 20 之操作元件設計，二者實施於相同之物品—「遊戲機」，且所主張設計之操作元件外觀近似，縱其所佔物品之位置或範圍不同，兩者仍屬近似之設計。

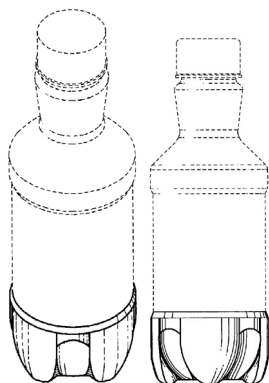


圖 17 US D435216, “Bottle”

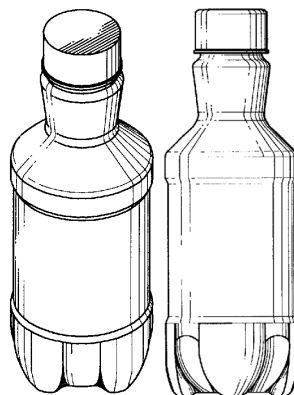


圖 18 US D400443, “Combined bottle and cap”

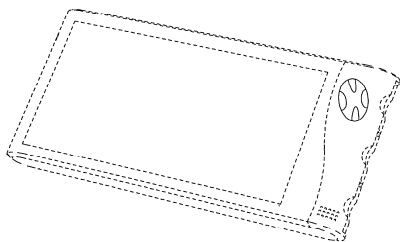


圖 19 JPD109515, 「メモリーカード用データ表示機」

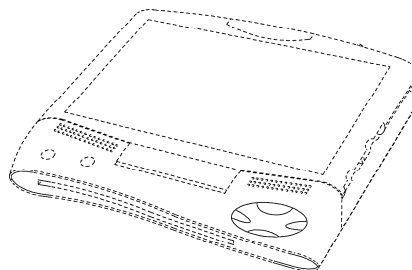


圖 20 JPD1100369, 「メモリーカード及びデジタルビデオディスク用データ表示機」

### （二）圖像設計之新穎性判斷

審查圖像設計之新穎性時，同樣須先就設計所施予之物品，判斷其是否與先前技藝為相同或近似之物品。例如：「手機之圖像」設計，其所應用之物品為手機，如先前技藝為「洗衣機操作面板之圖像」，因洗衣機與手機非屬相同或近似之物品，即使兩者之外觀相同或近似，其仍非屬近似



之設計。

惟若「顯示面板之圖像」之先前技藝，因其所應用之物品——「顯示面板」通常為適用於各類物品之組件，故得以作為判斷「手機之圖像」或「洗衣機操作面板之圖像」新穎性之引證資料。反之，以「顯示面板之圖像」設計申請者，亦會因「手機之圖像」或「洗衣機操作面板之圖像」等各類物品之圖像，而易喪失其新穎性。

判斷圖像設計之外觀是否與先前技藝相同或近似時，應就圖像的整體外觀，與先前技藝進行比對。如二者之差異僅在於圖像所佔物品之位置、大小或範圍不同者，原則上應認定為近似。其判斷原則與上述部分設計相同。

### （三）成組設計之新穎性判斷

審查成組設計之新穎性時，應就說明書及圖式所揭露之所有物品所構成之整體外觀與先前技藝進行比對，判斷其是否有相同或近似之設計已見於先前技藝中。

成組設計之新穎性審查，不得以多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合進行比對，因此，所引用之引證文件原則上應為包含成組物品之單一文獻。惟如是單一刊物資料中包含申請案成組物品之多份引證，且其具有成組物品販賣或使用之意圖表示者，仍得視為單一先前技藝，例如：申請前已公開之某刊物，分別於不同頁面揭露有與申請設計相同或近似之成組物品，且由該刊物之文字說明可得知各頁面所揭露之物品具有成組販賣或使用之意圖者，仍得組合各頁面之物品而視為單一先前技藝。



### 二、創作性之審查

創作性之審查，是指雖然申請專利之設計與先前技藝不相同亦不近似而存有差異，但該差異為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請前之先前技藝而易於思及者，應認定申請專利之設計不具創作性。另創作性之判斷主體為「設計所屬技藝領域中具有通常知識者」。

而對於部分設計與圖像設計，其創作性之審查原則與一般設計相同。惟值得一提的是，由於創作性審查之範圍並不僅僅只限於相同或近似物品之領域，其亦可延伸至不同物品領域之範圍，如果部分設計或圖像設計與先前技藝之物品雖屬不同領域，而其外觀相同或近似者，該設計則仍可能不具創作性。舉例來說，外觀相同之「餐具之把手」與「修車扳手之把手」，或外觀相同之「手機之圖像」與「洗衣機操作面板之圖像」，其雖因物品不相同且不近似而使其不致喪失新穎性，但仍可能因設計與先前技藝之差異僅是不同物品領域之「直接轉用」而被認定為易於思及之創作，不具創作性。

成組設計之創作性審查亦與一般設計相同，惟須注意者，如是以多份引證組合進行比對，應屬於創作性之範疇，即判斷該成組設計與各先前技藝之差異是否為其簡易之「置換、組合」而屬於易於思及之創作，不具創作性。

### 三、先申請原則

先申請原則之概念是為避免重複授予專利，對於相同或近似之設計有兩個以上申請案時，僅能就最先申請者准予專利。而對於部分設計、圖像設計或成組設計，如前、後案所主張設計之範圍不同者，例如，上述圖 17



及圖 18，兩者所主張設計之範圍不同，或前、後案分別為成組設計與其構成物品設計者，因其所主張保護之範圍不同且均尚未公告，並不會產生重複專利的情況，因此並無違反先申請原則，而仍得分別予以設計專利。

## 伍、各種申請標的所產生的交互關係

以下就各種申請標的間之關係，包含部分設計的圖式修正問題（部分設計與一般設計間轉換之修正）、部分設計與成組設計之關係；及針對現行聯合新式樣與修法後之衍生設計予以比較說明之。

### 一、部分設計的圖式修正問題

對於部分設計之圖式修正問題，是否允許申請人將原申請圖式之主張設計之部分改為非主張設計之部分（例如，實線改為虛線），或將非主張設計之部分改為主張設計之部分（例如，虛線補實），美國及日本有其不同之見解與作法。茲說明如下：

#### （一）「變更申請時所主張設計之實質內容」之見解

採取此見解者，如日本意匠之規定，其認為對於「欲主張意匠登錄的部分」（主張設計之部分）在整體形態中之位置、大小、範圍的變更，係屬於變更實質內容之修正；而對於「其他部分」（非主張設計之部分）修正為「欲主張意匠登錄的部分」，或修改「其他部分」導致「欲主張意匠登錄的部分」在整體形態中的位置、大小、範圍產生變更者，亦屬於變更實質內容之修正<sup>43</sup>。亦即，依此見解者，原則上並不允許實、虛線間轉換之修正。

<sup>43</sup> 日本意匠審查基準 71.10.4 願書に添付した図面等についてした補正の具体的な取扱い，p. 104。



### (二)「已揭露於申請時說明書或圖式」之見解

採取此見解者，如美國設計專利之規定，其認為不論是實線或虛線，皆屬於原圖式已揭露之內容，如果僅僅只是兩者間之轉換並未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍<sup>44</sup>。亦即，依此見解者，係允許實、虛線間轉換之修正。

按現行之審查實務，因尚未開放部分設計而不允許各視圖繪製虛線（惟有「參考圖」得不受此限制），如遇繪有虛線者，必須通知申請人修正虛線為實線或刪除虛線，該等修正被認為並未超出原圖說所揭露之範圍。因此，現行實務之作法與上述第（二）項「已揭露於申請時說明書或圖式」之見解較為一致，故建議修法後，應允許主張設計與非主張設計部分間轉換之修正，例如，實線得改為虛線，或虛線得以補實。

### 二、部分設計與成組設計之關係

部分設計係改良現行僅能保護可獨立交易之完整物品之規定，而允許以物品之部分申請設計專利；與之相反的，成組設計則係保護多個物品之集合，可視為一設計而提出申請。雖然兩者之目的截然不同，惟其關係是否全然互斥，即成組設計是否不得為部分設計，則值得討論。

日本意匠法第2條明定，有關意匠法第8條「組物意匠」所稱之物品並不適用物品之部分。依意匠審查基準之解釋，組物意匠係保護成組物品之整體，其與部分意匠保護物品之部分的目的不同，故組物意匠不得再為部分意匠<sup>45</sup>。

<sup>44</sup> 美國 MPEP 1504.04 Considerations Under 35 U.S.C. 112 [R-5]-New Matter, p. 1500-38。

<sup>45</sup> 日本意匠審查基準 72.1.2 組物の意匠に係る部分意匠，p. 113。



美國設計專利則未對此給予限制，因此，在實務上可見以成組物品之部分設計取得設計專利之案例（如圖 21 及圖 22 所示）。以圖 21 之汽車踏板組為例，其係為保護一成組之汽車踏板上的表面設計，該汽車踏板究係為何輪廓形狀則非重點，因此，其以虛線表示該設計所應用之一組物品—汽車踏板，以避免他人抄襲該踏板之主要特徵—龍形表面裝飾，而修改汽車踏板形狀來迴避該設計重點；又以圖 22 之高爾夫球桿組為例，其主要係保護成組球桿中之桿體設計，各個球桿頭為何形狀則非該設計之重點，因此以虛線表示。

從上述圖例可知，以部分設計來表示成組物品者，應仍有其存在之必要性，以避免他人輕易迴避該設計，而弱化了成組設計之保護。因此，建議修法後成組設計亦得為部分設計，應無須給予限制。

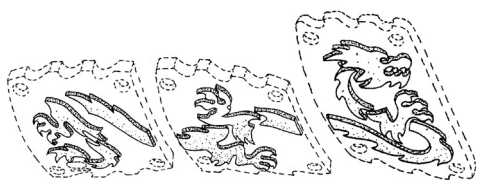


圖 21 US D497856, “Dragon pedal cover set for vehicles”

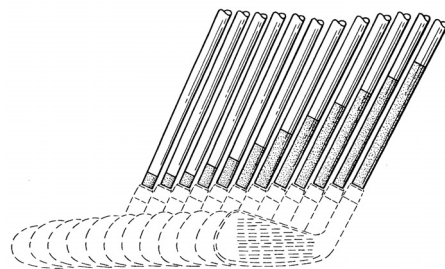


圖 22 US D444526, “Set of golf club shafts”

### 三、衍生設計與聯合新式樣之差異

修法後之衍生設計與現行聯合新式樣，皆係為保護同一人以近似之設計申請專利，惟其在概念上仍有不同；另因兩者在保護概念上的差異，其在專利要件的審查上及核准專利後所產生的效果亦有不同。茲說明如下：



### （一）概念上的不同

聯合新式樣之概念在於保護同一人因襲原新式樣所為近似之創作，目的在確認原新式樣專利權之範圍，聯合新式樣本身並無法單獨主張權利，因此其必須附麗於原新式樣上。另外聯合新式樣得在原新式樣申請日起至專利權存續期間提出申請<sup>46</sup>。

衍生設計則取消了「因襲」及「附麗」於原新式樣之概念，雖然其亦是保護同一人所為近似之創作，但衍生設計是基於以同一設計概念下之近似設計之創作，應給予與原設計同等之保護價值，亦即衍生設計本身得單獨主張權利，也不因原設計撤銷或消滅而產生無所附麗之情形<sup>47</sup>。另外，由於衍生設計有其自身的專利權範圍，因此衍生設計必須在原設計核准公告成為公知之先前技藝前提出申請<sup>48</sup>，以符合專利制度之精神。

### （二）專利要件的差異

聯合新式樣之專利要件僅須具備產業利用性，及以原新式樣申請日（主張優先權日者為優先權日）為判斷基準日之新穎性要件，而無須受限於創作性之限制<sup>49</sup>。

衍生設計因其具有與原設計同等之保護效果，其自必須符合一般設計之專利要件，包含產業利用性、新穎性、創作性、擬制喪失新穎性及先申請原則之規定，其判斷之基準日為衍生設計之申請日（主張優先權日者為

<sup>46</sup> 新式樣專利審查基準，「第六章特殊申請第3章聯合新式樣」，第3-6-7至第3-6-8頁。

<sup>47</sup> 專利法修正草案第139條。

<sup>48</sup> 專利法修正草案第129條第3項。

<sup>49</sup> 新式樣專利審查基準，「第六章特殊申請第3章聯合新式樣」，第3-6-8至第3-6-9頁。



優先權日)；但有關先申請原則之審查，則不適用於與原設計申請案之間，或與原設計之其他衍生設計申請案之間。簡言之，衍生設計僅排除先申請原則中有關同一人近似申請之限制，其餘專利要件則與一般設計專利相同。

### （三）專利權效果的不同

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，當原新式樣撤銷或消滅，聯合新式樣也將一併撤銷或消滅<sup>50</sup>。

衍生設計專利權得單獨主張，且及於近似範圍，而縱原設計專利權有未繳交專利年費或因拋棄致當消滅者，或經撤銷確定者，衍生設計專利仍得繼續存續。惟因衍生設計專利權人必須與原設計專利權人為同一人，因此有關權利讓與、信託、繼承、授權或設定質權必須與原設計一併為之，而如原設計已撤銷或消滅者，存續下之二衍生設計仍須一併為之<sup>51</sup>。

## 陸、結論

本文主要是藉此次修法之際，對於相關重點議題提出討論，同時針對現行審查基準重新檢視，其結論重點摘錄如下：

### 一、設計定義的修正

- 現行審查基準中有關「新式樣之『形狀、花紋、色彩或其結合』簡稱『設計』」應予以重新定義，例如以「造形」或「外觀」取代原「設計」用語；或參照美、歐之規定，對「設計」予以重新解釋。

<sup>50</sup> 現行專利法第 124 條第 2 項。

<sup>51</sup> 專利法修正草案第 140 條。



- 「施予物品（物品性）」定義應予以放寬，包含：放寬現行審查基準中有關「物品可獨立交易」之限制；及有關「有形無體之物品」之說明應酌修，並新增圖像設計之解釋以避免產生混淆。
- 「透過視覺訴求（視覺性）」定義之重新檢討，即設計無須受限於「肉眼能夠確認」之限制，而應以該設計所屬技藝領域之人普通認知及使用習慣而定。
- 其他標的是否考量放寬，例如：有關現行審查基準中對「不動產之建築物」之限制可考量放寬；配合修法所開放之圖像設計，其「具變化外觀之圖像設計」亦應予以開放。

### 二、揭露要件規定的放寬

- 現行「物品用途」及「創作特點」為必備之記載要件規定應予以放寬，亦即如圖式已能明確且充分揭露該設計，且設計名稱已能明確指定設計所施予之物品者，該二欄位之內容得省略記載之。
- 設計包含色彩者，「指定色彩之工業色票編號」或「檢附色卡」建議不再為必備條件，但應於圖式說明欄位敘明設計包含色彩。
- 配合修法所開放之部分設計、圖像設計及成組設計，說明書及圖式之揭露要件應予以調整。

### 三、配合修法所開放之部分設計、圖像設計及成組設計，新穎性、創作性、先申請原則等專利要件之審查應重新檢視。

### 四、各種申請標的所產生的交互關係



- 部分設計的圖式修正問題，建議允許主張設計之部分改為非主張設計之部分（如實線改為虛線），或將非主張設計之部分改為主張設計之部分（如虛線改為實線）。
- 部分設計與成組設計之關係，建議成組設計亦得同時為部分設計。
- 修法後之衍生設計與現行聯合新式樣之概念應予以釐清。

本次專利法修法後，設計專利制度將面對諸多變革，並可預期其將大幅改變現行新式樣專利制度之觀念而產生衝擊。然而，綜觀各先進國家，無不竭力促使其設計保護制度朝向更廣泛、更彈性之保護，例如：開放多樣化的申請標的；允許一案多標的、一案指定多物品、秘密設計（延緩公告）、早期公開等多元之申請方式；採取無審查制度、註冊後審查制度或無註冊設計等多軌設計保護制度；延長設計權之保護期限等<sup>52</sup>，其皆是為符合現今設計產業之需求，並促使文化創意產業能得到全面且具體的保護。

本文在本次修法架構下，藉由比較各先進國家之設計保護制度據以提出未來施行之建議，期盼筆者之拙見對於修法後之設計專利能有所助益。並盼望我國設計保護制度能符合設計產業之期望，並逐漸跟上各先進國家之設計保護的腳步。

---

<sup>52</sup> （1）開放多元之申請標的，除部分設計、圖像設計、成組設計外，美、歐、韓尚開放字型、圖案、裝飾配置（get-up）等等；（2）歐盟及澳洲之多標的一申請及一案指定多物品，歐、日、韓之秘密設計（延緩公告），韓、澳之早期公開；（3）歐、韓之無審查制度，澳洲之註冊後審查制度，歐盟之無註冊制度；（4）日本意匠保護期限為20年，歐盟最長為25年。