

專利話廊

我國“成組設計”與中國大陸“成套設計”之異同

杜燕文 中國大陸專利代理人



我國今年 1 月 1 日施行之現行專利法，針對設計專利開放了部分設計、電腦圖像、使用者圖形介面設計及成組設計之申請，其中成組設計更是“一設計一申請”原則之例外；因此，對於成組設計之定義及權利行使之範圍，目前僅能從法規、細則及審查基準中建構基本的輪廓；但中國大陸於 1985 年專利法立法之初，於外觀設計制度中即有成套設計之規範，藉由數十年的實務經驗，已使成套設計之定義及可行使

之權利有了明確的觀念。

將我國剛建構的“成組設計”制度與中國大陸實施已久之“成套設計”制度加以比較，可發現有相同處也有明顯差異處，尤其在取得授權的條件及權利主張之範圍均有顯著差異，因此，對申請人而言，必須了解兩岸在定義及權利行使之差異，方能善加運用於專利布局上。

以下即針對我國“成組設計”與中國大陸“成套設計”在定義及權利行使範圍之異同加以說明：

1. 定義

我國今年開放之“成組設計”，於專利法中明定“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”，而中國大陸專利法中則明定“用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計，可以作為一件申請提出”；而由上述可看出，在法規的基本定義上，兩岸均容許屬於同一類別、成套出售或使用之物品以成組或成套方式在一設計專利中提出申請。

惟在上述基本定義的架構下，我國專利法審查基準及中國大陸審查指南中卻對各物品之關連性定義有不同的規範，我國成組設計之審查基準中明述成組設計屬複數個物品之整體性創作，須達成該複數個物品於組合後能產生整體具特異視覺效果之目的，其主要是以圖式中揭露所有物品所構成之整體外觀為準，在解釋上，只能將所申請之成組物品視為一個整體之設計。

反觀中國大陸於審查指南中關於成套設計則述及各物品須具有相同的設計構思，所謂的相同設計構思是指各物品的設計風格是統一的，而且，若屬成套設計之外觀設計，除了應滿足合案申請的相關規定外，每一項外觀設計應當分別具備其他授權條件，若其中一件物品的外觀設計不具備授權條件，則應當刪除該件物品的外觀設計，否則該成套設計申請不能被授予專利權。

故由上述規定中可明顯比較出，我國之成組設計係將所申請之成組物品視為一個整體設計，並強調組合後整體須能產生特異視覺效果，中國大陸則是各物品須具相同設計構思，且成套設計之每一件物品具分別具備授權條件；因此，雖我國與中國大陸之法規規範大致相同，但仍有上述實質上的顯著差異。

2. 權利行使範圍

我國成組設計審查基準中明述，因成組設計須組合後整體能產生特異視覺效果，故在權利行使上，只能將成組設計視為一整個整體設計來行使權利，不得就單個或多個物品分拆單獨行使權利；反觀中國大陸之訴訟若依據對專利法、細則及審查指南的要求及理解，對於成套物品的外觀設計，若被控侵權者全部抄襲而構成與成套設計相同或近似者，確屬構成侵犯外觀設計的專利權，

而若被控侵權者僅抄襲了成套物品中其中一件物品之外觀設計，應構成侵犯外觀設計之專利權。

故，我國成組設計專利於主張權利時，須視為一個整體來行使權利，單個物品不得單獨行使權利，但中國大陸之成套設計專利針對成套物品或成套物品其中的一個物品均有主張權利的機會。

基於上述我國成組設計制度與中國大陸成套設計制度上的差異，若於兩岸擬進行專利布局時，在申請階段時須注意的是，於我國提出之專利申請案須整體具特異視覺效果，於中國大陸提出之專利申請案，除了各物品之設計構思須相同外，各物品更須分別符合授權條件，若單一物品不具備授權條件時，即無法取得成套設計之專利權；在主張權利階段時須注意的是，我國僅能針對整體成組設計來行使權利，而中國大陸則成套物品或單一物品均可行使權利。

因此，倘若上述以“組”“套”為主之物品在整體成組或成套之狀態時有特殊性，且單一物品也具有可授予專利權的機會時，於中國大陸即可直接提出成套設計之外觀設計申請，於我國則除了提出成組設計之設計申請外，建議單一物品也應單獨提出設計專利申請，以使單一物品於我國取得專利權後也有主張權利之機會。



我國與加拿大關於部分設計之圖式揭露方式說明

張偉城

我國申請專利之設計標的種類目前不再僅限於整體設計，申請人得就物品之部分外觀提出專利申請，以避免他人抄襲物品局部新穎特徵而輕易迴避設計專利權人所取得的專利保護，此類型的專利申請即稱為部分設計專利申請。

對於部分設計圖面之表示方式，於專利法施行細則第 53 條第 5 項規定：「圖式中主張設計之部分與不主張設計之部分，應以可明確區隔之表示方式呈現」。在符合該項規定的要求之下，專利審查基準第三篇第八章即針對「部分設計」詳細說明應如何在圖面上正確揭露申請人欲保護之部分設計創作。

以墨線圖表現部分設計者，所主張設計之部分應以實線具體、寫實地描繪申請專利之設計的外觀，不主張設計之部分應以「虛線等斷線方式」或以「灰階填色方式」呈現，例如下列圖 1 是以虛線表示不主張設計之指示燈部分，圖 2 是以灰階填色表示不主張設計之部分。以電腦繪圖或照片等表現部分設計者，不主張設計之部分應以「半透明填色」等方式呈現，例如下列圖 3、圖 4 所示。

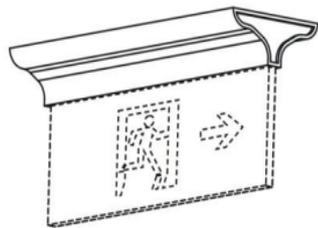


圖 1

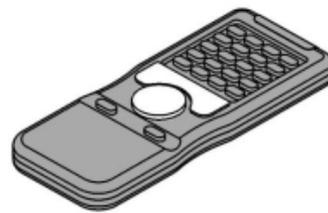


圖 2

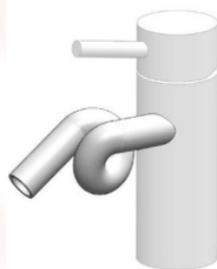


圖 3



圖 4

除了上述用以區隔「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」的圖面呈現方式，在特定的情況下，審查基準更提供教示範例，說明可利用其它斷線（如一點鏈線）方式繪製「主張設計之部分」其邊界範圍，以更具體明確地表現申請人真正欲保護物品之部分。例如下列圖 5 所示之球鞋，利用一點鏈線圍繞出球鞋局部的表面圖案以表現主張設計之部分，該一點鏈線本身即是一種可被接受的斷線表示手法。



圖 5

相對於我國的規定，加拿大部分設計的申請實務方面，與我國實務有相似之處。該國之「工業設計施行細則(Industrial Design Regulation)」第 9.1 條第(4)項規定主張設計之部分應以實線(solid lines)描繪申請專利之設計的外觀，不主張設計之部分應以虛線(stippled lines)描繪，此項規定與我國審查基準有相同共識，應無疑慮。

另一方面，該國於「加拿大工業設計局常規(Industrial Design Office Practices)」第 6.5.3 段明確規範若需要表現主張設計之部分其邊界範圍時，應以「粗體波浪曲線(bold, wavy lines)」繪製。該常規同時提供一份設計專利圖面附件供公眾參考，該附件中列舉相當多種實例以教示設計圖式應如何表示，下列圖 6、圖 7 所示球鞋、洗衣機即是該附件中所舉出的範例，用以教示應使用粗體波浪曲線表現部分設計之邊界。

除上述兩範例之外，公眾可自該國設計資料庫中自行檢索出部分設計專利，如以下圖 8、圖 9 所示之瓶子、筆具，亦是利用粗體波浪曲線界定部分設計之保護範圍。

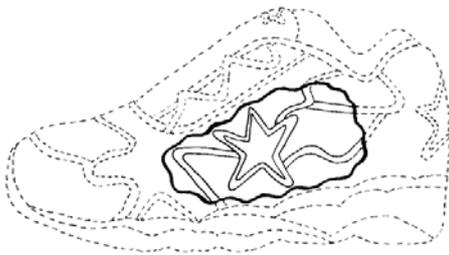


圖 6

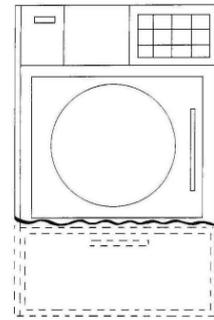


圖 7

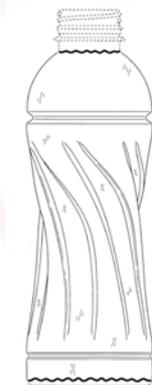


圖 8



圖 9

相較於加拿大強制性要求應以「粗體波浪曲線」表現主張設計之部分其邊界範圍，我國專利法施行細則第 53 條第 5 項僅規定：「圖式中主張設計之部分與不主張設計之部分，應以可明確區隔之表示方式呈現」，並未強制規範申請人必須使用何種線條作為邊界線。我國智慧財產局表示專利審查基準中所記載之案例為教示性質的開放示範例，而非強制要求申請人僅能以斷線方式界定主張設計之部分其邊界。因此，申請人若是在部分設計圖式中使用上述「粗體波浪曲線」，只要圖面整體觀之可明顯區隔主張設計之部分與不主張設計之部分，且該粗體波浪曲線不干擾原所主張設計範圍的實線，仍是符合專利法施行細則的規定。惟申請人同樣應在說明書中的設計說明欄位簡要說明，例如：「圖式中粗體波浪曲線所圍繞者，係界定本案欲主張之範圍，該粗體波浪曲線本身為本案不主張設計之部

分」。

部分設計為我國專利修法後新開放之設計標的種類，自然有待多方經驗累積，只要在未違反現行專利相關規定的前提之下或可參考他國關於部分設計之相關規範，使我國整體設計專利制度更臻完善。今申請人亦樂見我國智慧財產局之開放態度，圖式揭露方式非僅侷限於審查基準所記載之教示範例，日後申請人將可依據物品的實際情況靈活運用適切的圖式以明確清楚表達設計專利之特徵。

參考資料：

1. 加拿大工業設計施行細則(Industrial Design Regulation)

參考網址：<http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-99-460/index.html>

2. 加拿大工業設計局常規(Industrial Design Office Practices)

參考網址：

<http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00265.html>



【專利法再修正系列(中)】 新制的一案兩請與權利接續的相關規定

游登銘

我國專利法部份條文修正案經總統在民國 102 年 6 月 11 日公布並於同月 13 日起施行，經修正公布之新專利法第 32 條「一案兩請」制度相對於民國 102 年 1 月 1 日施行之專利法第 32 條的規定增訂新型專利權在發明專利公告之日消滅，此制度使得發明專利權可接續新型專利權，而有利於保障專利申請人的權益。若申請人對其創作的保護欲以一案兩請方式取得接力式權利接續的利益時，在提出一發明專利及一新型專利申請時，依新專利法第 32 條第 1 項規定必須符合：一、申請人為同一人；二、兩件專利屬於相同創作；三、兩件專利的申請日為同日；四、在申請時分別聲明，即必須在發明專利申請書及新型專利申請書的聲明事項中，分別聲明有另一專利在同日提出申請。

申請人就相同創作所提出的發明及新型專利申請有不符前述任何一要件規定時，自無新專利法一案兩請之權利接續的適用。申請人在運用新制的一案兩請提出專利申請時，就新專利法規定尚應注意以下內容：

新專利法在第 32 條第 1 項新增訂有「應於申請時分別聲明」的規定，因此申請人為獲得權利接續的利益，申請時負有必須分別聲明一案兩請的義務，此一「聲明」規定必須在提出專利申請的同時提出，其用意是為了便於在公告新型專利時同時公告該聲明，以使得一般公眾可以知道相同創作尚有一發明專利未來可能取得專利權。申請人若違反發明專利與新型專利在提出申請時應分別聲明的規定，發明專利雖然經審查沒有發現不予專利的理由，仍將因為在申請時沒有踐行必須分別聲明的規定，而不予發明專利。

新專利法對於發明專利與新型專利權的擇一規定，當發明專利在審查後於核准前，應通知申請人就新型專利權與發明專利間選擇其中之一，若沒有擇一依規定將不予發明專利。然申請人在進行擇一時應特別注意，由於發明專利與新型專利同時提出申請時，申請專利範圍各請求項所記載的技術內容為相同，但發明專利在經實質審查後，請求項的項數及技術內容為克服引證前案可能會有大幅度的調整改變，導致取得的專利權範圍與新型專利權已有所不同，因此申請人在擇一時應將各請求項的項數及技術內容予以詳細比對，以決定選擇取得發明專利權，或保留經形式審查所取得之新型專利權。再者新專利法第 32 條第 1 項對於擇一規定並沒有限制新型專利權應處於何種狀態，依法條規定即使新型專利權在擇一時已消滅或撤銷確定，此時智慧局仍應依法通知申請人擇一，對於一件已不存在新型專利權申請人如何擇一，顯然在立法過程中存在有不完善之處，而此問題智慧局未來在審查時應如何解決將有待觀察。

再者運用一案兩請的申請制度時，新型專利權的存續將影響發明專利的取得，新專利法規定發明專利在核准審定前，若新型專利權為已當然消滅或撤銷確定時將不予專利，以避免相同創作的技術已經可以公開為一般公眾所自由利用，又變成為他人取得專利權所專有，因此發明專利在審查過程中申請人應注意相對應的新型專利權必須維持為權利存續狀態，當智慧局在核准審定前並通知依規定應擇一時，申請人應自行檢視新型專利權是否仍為存續，唯有新型專利權為存續狀態才有一案兩請制之權利接續的適用。

新專利法在一案兩請制度下，申請人若選擇發明專利而使新型專利權消滅，則相同創作的發明專利在核准公告後取得的專利權將接續新型專利權(如下圖所示)，在目前的形式審查實務下，提出新型專利申請至核准公告約在 4 至 5 個月

左右可取得專利權，而民國 102 年 1 月 1 日施行之專利法第 32 條規定為一種非接力式制度即在選擇發明專利後新型專利權視為自始不存在，因此新專利法第 32 條規定的權利接續制度對於申請人而言可以取得權利保障的時程提前至相同創作取得新型專利權開始，相較於僅提出新型專利申請或僅提出發明專利，專利權保護的時間較長，故新專利法的一案兩請確實為較有利於申請人制度，而可多加利用。

