

第十一章 衍生設計

1.衍生設計之定義.....	3-11-1
2.說明書及圖式.....	3-11-6
2.1 說明書	3-11-6
2.2 圖式	3-11-6
3.專利要件.....	3-11-7
4.衍生設計之效果.....	3-11-7

第十一章 衍生設計

設計專利係保護可供產業利用物品之外觀的創作。由於產業界在開發新產品時，通常在同一設計概念下發展出多個近似之產品設計，或就同一產品先後進行改良而產生近似設計，為考量這些同一設計概念下之近似設計，或是日後改良之近似設計，其具有與原設計同等之保護價值，應給予同等之保護效果，專利法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，以保護設計專利權人的權益。

專 127. I

審查衍生設計之專利申請案時，除了依本篇其他章節中之一般性規定外，另須判斷及處理之事項，於本章予以說明。

1. 衍生設計之定義

衍生設計專利，係指同一人就二個以上近似之設計得申請原設計及其衍生設計專利，而不受「先申請原則」要件之限制的一種特殊態樣之設計專利制度。亦即，基於先申請原則，相同或近似之設計有二以上之專利申請時，一般而言僅得就其最先申請者准予專利；但同一人有二個以上之近似之設計，則得分別申請設計及其衍生設計。惟不得就與原設計不近似，僅與衍生設計近似之設計申請為衍生設計專利。

專 127. I

專 127. IV

衍生設計為與原設計近似之設計，因此不論同時或先後提出申請者，其申請日自不得早於原設計之申請日。另外，由於經核准公告之專利申請案，即成為其他申請案之先前技藝，因此為維護公眾之權益，對於原設計專利公告而成為公眾所知悉之先前技藝後，縱為同一人所申請，亦不得再以近似之設計申請衍生設計專利。亦即，衍生設計之申請，必須原設計已提出申請（包括申請當日）且原設計專利公告日之前，始得為之；衍生設計所主張之優先權日亦不得早於原設計之申請日（主張優先權者，不得早於其優先權日）。

專 127. II

專 127. III

判斷是否符合衍生設計之定義，係就同一申請人所申請之衍生設計及其原設計之申請專利之設計為比對範圍，而據以判斷該衍生設計申請案是否近似於原設計申請案。申請專利之設計近似的判斷，包括 1. 近似之外觀應用於相同之物品、2. 相同之外觀應用於近似之物品、及 3. 近似之外觀應用於近似之物品三種態樣。

判斷其二者申請專利之設計的物品是否為相同或近似，係以圖式所揭露之內容並對照設計名稱所記載之物品為判斷基礎，例如以「湯匙之把手」的部分設計及「湯匙之把手」的整體設計申請原設計及衍生設計，應認定為相同之物品；以「湯匙之把手」的部分設計及「餐叉之把手」的部分設計申請原設計及衍生設計，因其皆為餐具之把手，故二者為近

似之物品；以「湯匙之把手」的部分設計及「鐵鎚之把手」的部分設計申請原設計及衍生設計，因其二者為不同功能不同用途之把手，其二者為不近似之物品。

判斷其二者申請專利之設計的外觀是否為相同或近似，則係以圖式中所主張設計的內容為準。例如，以部分設計申請設計專利及其衍生設計專利者，應以其二者圖式中「主張設計之部分」為準，「不主張設計之部分」本身之內容不得作為外觀比對之範圍，但可用於解釋與「主張設計之部分」之間的位置、大小、分布關係，據以認定其二者是否為相同或近似外觀；以整體設計及其部分設計申請設計專利及其衍生設計專利者，應就該整體設計圖式所揭露之整體外觀與部分設計所「主張設計之部分」據以判斷其二者是否為相同或近似外觀；以成組設計申請設計專利及其衍生設計專利者，應就圖式中所揭露成組物品之整體外觀，據以判斷其二者是否為相同或近似外觀。

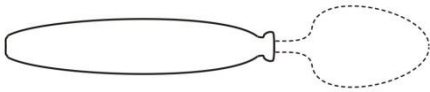

專 127.1

有下列情事之一者，應以不符衍生設計之定義為理由，不予衍生設計專利：

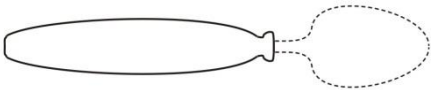

- (1)申請專利之衍生設計與原設計完全相同，即物品相同且外觀相同者；
- (2)申請專利之衍生設計與原設計不近似，即物品不相同亦不近似，或外觀不相同亦不近似；
- (3)在原設計尚未取得權利之申請過程中，原設計已撤回申請、已經審定不予專利或逾限未領證公告者。

案例


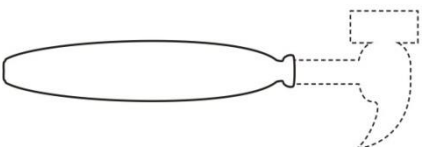
例 1.物品的相同、近似判斷

原設計 「湯匙之把手」	衍生設計 「湯匙之把手」
	
<p>〔說明〕</p> <p>以「湯匙之把手」之部分設計及「湯匙之把手」之整體設計申請原設計及衍生設計，應認定其二者為相同物品，若二者之外觀近似，應認定二者為近似之設計，得申請為設計專利及其衍生設計專利。</p>	

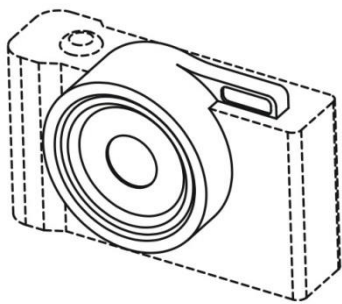
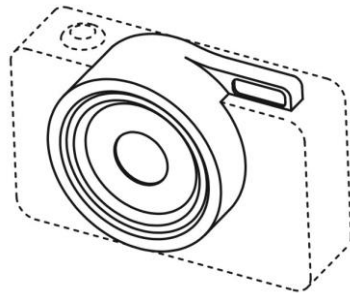
例 2.物品的相同、近似判斷

原設計 「湯匙之把手」	衍生設計 「餐叉之把手」
	
<p>〔說明〕</p> <p>以「湯匙之把手」之部分設計及「餐叉之把手」之部分設計申請原設計及衍生設計，因其皆為餐具之把手而為近似之物品，且其二者之外觀近似，其二者為近似之設計，得申請為設計專利及其衍生設計專利。</p>	

例 3.物品的相同、近似判斷

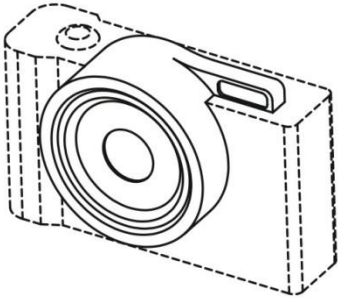
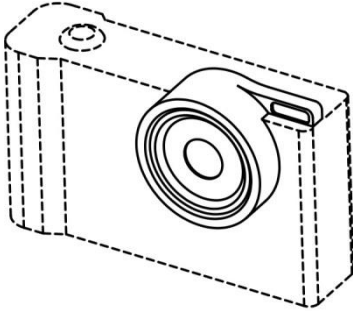
原設計 「湯匙之把手」	衍生設計 「鐵鎚之把手」
	
<p>〔說明〕</p> <p>以「湯匙之把手」之部分設計及「鐵鎚之把手」之部分設計申請原設計及衍生設計，因其二者為不同功能不同用途之把手，其二者非為近似之物品，即使其二者之外觀近似，應認定二者為不近似之設計，不得申請為設計專利及其衍生設計專利。</p>	

例 4.以部分設計申請設計專利及其衍生設計專利

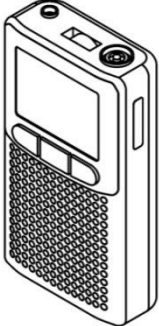
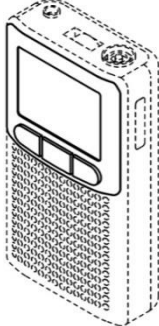
原設計 「照相機之鏡頭」	衍生設計 「照相機之鏡頭」
	

〔說明〕
 原設計及衍生設計皆為照相機之鏡頭而為相同之物品，另「主張設計之部分」之外觀亦相同，且「不主張設計之部分」與「主張設計之部分」之間的位置、大小、分布關係大致近似，應認定為整體外觀近似，二者為近似之設計，得申請為原設計及衍生設計。

例 5.以部分設計申請設計專利及其衍生設計專利

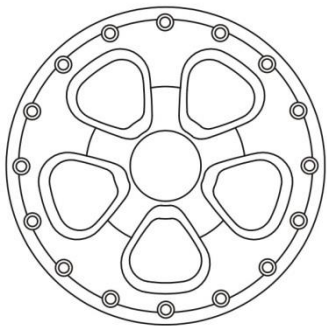
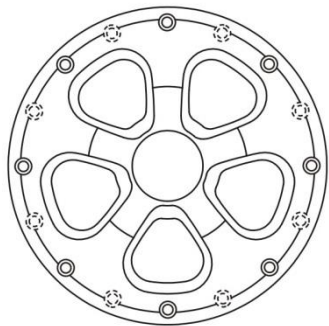
原設計 「照相機之鏡頭」	衍生設計 「照相機之鏡頭」
	
<p>〔說明〕 原設計及衍生設計皆為照相機之鏡頭而為相同之物品，另「主張設計之部分」之外觀亦相同，雖二者的「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」之間的位置、大小、分布關係略有不同，但該關係仍為該類物品領域所常見，應認定為外觀近似，二者為近似之設計，得申請為原設計及衍生設計。</p>	

例 6.以整體設計及其部分設計申請設計專利及其衍生設計專利

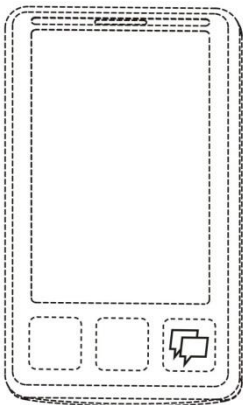
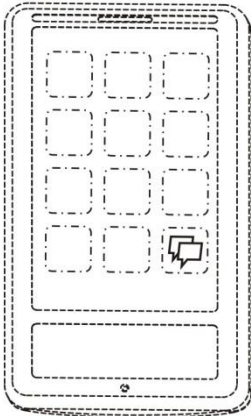
原設計 「錄音筆」	衍生設計 「錄音筆之操作面板」
	
<p>〔說明〕 以「錄音筆」之整體設計及「錄音筆之操作面板」之部分設計申請原設計及衍生設計，應就原設計之整體外觀與衍生設計之「主張設計之</p>	

部分」比對，其二者為不相同、不近似之設計，因此其不得申請為原設計及其衍生設計。

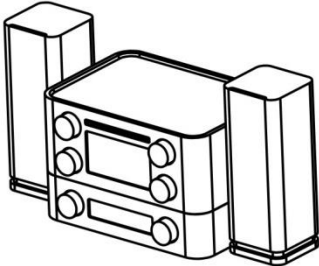
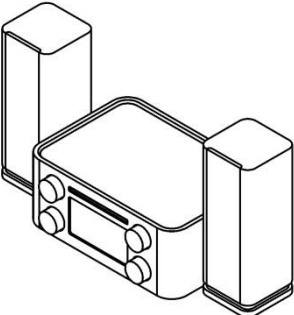
例 7.以整體設計及其部分設計申請設計專利及其衍生設計專利

原設計 「輪圈」	衍生設計 「輪圈之部分」
	
<p>〔說明〕</p> <p>以「輪圈」之整體設計及「輪圈之部分」設計申請原設計及衍生設計，雖該衍生設計排除部分鉚釘特徵的主張，而與原設計之申請專利之設計的範圍略有不同，惟就前者之整體設計與後者「主張設計之部分」比對，其二者仍屬近似之設計，因此得申請為原設計及其衍生設計。</p>	

例 8.以部分設計及圖像設計分別申請設計專利及其衍生設計專利

原設計 「手機之按鍵」	衍生設計 「手機之圖像」
	
<p>〔說明〕</p> <p>以「手機之按鍵」及「手機之圖像」申請原設計及衍生設計，前者所應用之物品為「手機之實體按鍵」，後者所應用之「手機之螢幕」，二者應認定為不近似之物品，即使二者所「主張設計之部分」的外觀相同，應認定二者為不近似之設計，不得申請為原設計及衍生設計。</p>	

例 9.以成組設計申請設計專利及其衍生設計專利

原設計 「一組音響」	衍生設計 「一組音響」
	
<p>〔說明〕</p> <p>原設計及衍生設計皆為一組音響而為相同之物品，惟原設計揭露播放器、擴大機及左、右喇叭之外觀，衍生設計僅揭露播放器及左、右喇叭之外觀，其二者之外觀不近似，應認定二者為不近似之設計，不得申請為原設計及衍生設計。</p>	

2.說明書及圖式

2.1 說明書

專施 50

申請設計專利之說明書，其內容應包含設計名稱、物品用途及設計說明；其中，若物品用途或設計說明已於設計名稱或圖式表達清楚者，得不記載。申請衍生設計，其設計名稱亦應明確、簡要指定所施予之物品，並應與申請專利之設計內容一致，不得冠以無關之文字。而衍生設計之設計名稱無須與其原設計完全相同，例如申請鋼珠筆為原申請案鋼筆之衍生設計，其設計名稱應記載為「鋼珠筆」，不須改為「鋼筆衍生一」，俾與申請專利之設計內容一致。

由於衍生設計係與原設計為近似之設計，其態樣包括近似外觀應用於相同或近似物品，或相同外觀應用於近似物品。因此，若為近似物品者，得於衍生設計說明書中之物品用途欄位載明其與原設計所應用物品近似之相關說明或其差異部分；若為近似外觀者，得於衍生設計說明書中之設計說明欄位載明其與原設計外觀近似之相關說明或其差異部分。

2.2 圖式

專 126

申請衍生設計，其圖式亦須符合專利法有關設計專利圖式之揭露要件，詳細內容見本篇第一章第 1.4 節「圖式」。

3.專利要件

衍生設計專利，因其具有與原設計同等之專利權利保護效果，其專利要件與一般設計之專利要件相同，均須符合專利法有關產業利用性、新穎性、創作性、擬制喪失新穎性及先申請原則之規定；但對於原設計專利申請案與衍生設計專利申請案間，或同一設計專利申請案之其他二以上衍生設計申請案間，則不適用於專利法有關先申請原則之規定。而上述衍生設計之專利要件判斷，係以衍生設計申請日（主張優先權者為優先權日）作為判斷之基準日。衍生設計有關產業利用性、新穎性、擬制喪失新穎性及先申請原則之專利要件，除本章另有規定者外，皆準用第三章專利要件。

專 122、123、128

專 128.IV

專 128. I、II、III

審查時，若衍生設計與原設計有相同不予專利之理由者，得同時發出審查意見通知函。惟若衍生設計已無與原設計相同不予專利之理由，但於原設計尚未取得權利之申請過程中，原設計申請案已撤回申請、已經審定不予專利或逾限未領證公告者，衍生設計申請案自不符合專利法所稱「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」之定義，衍生設計亦不得准予專利。惟申請人得將該衍生設計改請為設計；如有二個以上之衍生設計且彼此間仍為近似設計者，得擇一改請為設計，其餘改請為該設計之衍生設計。

專 127. I

4.衍生設計之效果

- (1)衍生設計專利權得單獨主張，且及於其近似之範圍。
- (2)衍生設計專利權期限始於公告日，而與其原設計專利權期限同時屆滿。
- (3)由於衍生設計專利權有其獨立之權利範圍，縱原設計專利權有未繳交專利年費或因拋棄致當然消滅者，或經撤銷確定者，衍生設計專利仍得繼續存續，不因原設計專利權經撤銷或消滅而受影響。

專 137

專 135 後