



「容器」+「冰品」=兩物品？

——從日本井村屋行政撤銷事件解析設計專利
—設計—申請原則



徐銘峯*、葉哲維**

壹、日本一意匠一申請原則之規定

由於意匠權係屬一種排他權¹，其必須經由實體審查始能取得登錄，基於檢索、審查便利性與權利明確性的考量，日本爰於明治21年（1889年）的意匠條例正式導入一意匠一申請原則²，由於「意匠」係指「物品」的「外觀」，同樣道理，「一意匠」係指「一物品」的「外觀」，而在權利的主張上也必須以「一意匠」為單位，又稱為「一意匠一權利主義」³。日本的一意匠一申請原則隨著多次意匠法修正的更迭，逐漸演進成今日的意匠法第7條，目前日本意匠保護制度涉及一意匠一申請的相關法令，本文整理如表1-1所示：

DOI : 10.3966/221845622018010032002

收稿日：2017年10月18日

* 經濟部智慧財產局專利一組審查官。

** 智慧財產法院技術審查官。

¹ 我國專利法中之「設計專利」，在日本稱「意匠」，本文乃依日本之用語。

² 明治21年日本意匠條例第3條：「意匠ノ登録ヲ受ケント欲スル者ハ一意匠毎ニ明細書及圖面ヲ添ヘ農商務大臣ニ出願スヘシ但其願書明細書及圖面ハ特許局ニ差出スヘシ。」

³ 參照齊藤瞭二，意匠法，1992年，250頁。

表1-1 一意匠一申請原則相關法令一覽表

法規條次	法規內容
意匠法第7條	每一意匠登錄申請必須依照經濟產業省命令規定的「物品區分表」，就每一意匠各別提出。
意匠法施行細則第7條	按意匠法第7條經濟產業省命令所提供之「物品區分表」，應以附件表1物品區分表所揭示之內容為準。
附件表1之注釋	意匠登錄申請之物品屬於物品區分表所列之者，必須依照物品區分表中的內容，記載於申請書中的「意匠物品」欄。 當意匠登錄申請之物品不屬於物品區分表所列之者，應以相當於物品區分表的程度，記載於申請書中的「意匠物品」欄。
意匠法施行細則樣式2〔備考〕39	意匠登錄申請之物品不屬於物品區分表所列之者，可透過解釋以協助瞭解該物品，例如物品的使用目的、使用狀態等，其必須記載於「【意匠物品說明】」欄。

為了強化一意匠一申請原則與「物品區分表」兩者間的聯結關係，意匠審查基準指出倘若放任意匠登錄申請人可於「意匠物品」欄中自由記載其所想要的名稱，例如記載為「陶器」，那麼相較於記載「花瓶」，「陶器」所取得之意匠權範圍將可囊括非常廣泛的用途與功能，因此「意匠物品」欄的名稱不得使用太過廣泛之名稱，而必須依據按照「物品區分表」所定之內容記載⁴。然而這樣的說明僅是為了避免申請人以類似發明專利上位概念的記載方式，來含括許多不同的物品，按照意匠審查基準的說法，又稱作是「總括名稱」，例如在「意匠物品」欄中將原本應記載為「遮雨棚」之名稱改為「建築用品」⁵。目前「物品區分表」計有65個物品群，共計超過2,400個物品別，「意匠物品」欄必須優先以物品別所列的名稱記載之⁶。

審查意匠登錄申請案是否符合一意匠一申請原則時，必須從申請書中的文字記載與圖式所揭露之內容綜合判斷，以下的情形將視為含有兩個以上意匠：

一、在「意匠物品」欄中同時並列兩個（含）以上經濟產業省命令規定的物品

⁴ 日本意匠審查基準第5部51.1。

⁵ 日本意匠審查基準第5部51.1.2.1。

⁶ 日本意匠審查基準第5部51.1.1。

別⁷。例如「意匠物品」欄記載為「家具兼建物用扶手」、「○○及○○用刀刃」⁸。

不過基於現實生活確實有多用途物品之存在，實務上日本特許廳仍允許申請人在「意匠物品」欄記載主要用途之物品，其他附屬功能則可記載於「意匠說明」欄⁹。以兼具導航及遊戲功能的智慧型手機為例，申請人可在「意匠物品」欄記載「智慧型手機」，然後在意匠說明欄記載兼具「導航」及「遊戲」功能。

二、圖式揭露兩個（含）以上物品（包含數個物品同時配列在圖式者），惟組物意匠不在此限¹⁰。

不過對於雌雄同對（公母扣、錶帶）、左右成雙（鞋、襪）、成副（撲克牌）之物品，即便各構成元件在圖式上呈現物理分離的狀態，實務上仍可視為單一外觀。

綜上所述，本文將日本一意匠一申請原則的認定架構整理如圖1-1所示：

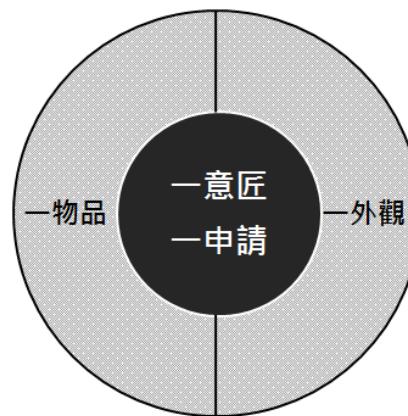


圖1-1 日本一意匠一申請原則之認定架構圖

⁷ 日本意匠審查基準第5部51.1.2.2。

⁸ 參照宮滝恒雄，意匠審查基準の解説，1997年，205頁。

⁹ 同前註。

¹⁰ 註7基準。

「容器」+「冰品」=兩物品？ 19

貳、事實背景

井村屋株式會社（下稱「申請人」）於2012年開發出如圖2-1所示之「軟Q湯圓冰淇淋」（Imuraya Ice Cream），藉由獨門的積層冷凍工藝可將冰淇淋、餡料（如紅豆泥）及麻糬以層次分明的方式疊在一起，這上述3種材料的凝固溫度各有不同，此種製作工法必須在充填材料時適時地調整溫度，以確保材料不會崩塌或彼此交融。該產品由於外觀新穎且口味獨特，推出至今廣受好評，在全球已賣出超過1億個，若以官方建議售價130日元計算，光靠此一品項就至少為申請人帶來超過新台幣36億的營業額。



圖2-1 井村屋「軟Q湯圓冰淇淋」產品圖¹¹

請參考圖2-2所示，為了保護辛苦研發的成果，申請人在2013年3月21日就冰品的製造技術提出1件特許申請案¹²。

¹¹ 圖片來源：<http://mag.moe/51074>，最後瀏覽日：2017年10月18日。

¹² 日本公開特許公報，特開2014-180273，發名名稱：一種製造具有麻糬甜點之方法。我國專利法中的「發明專利」，在日本稱「特許」，本文乃依日本之用語。

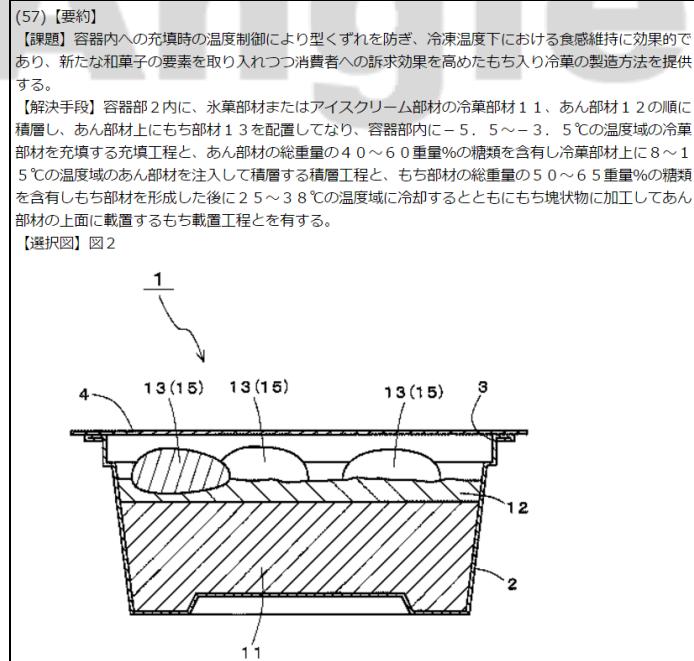


圖2-2 日本公開特許公報（特開2014-180273）

此前，申請人已於同年3月7日向日本特許廳提出1件「冰品」意匠登錄申請案（下稱「系爭意匠」），基本資料請參考表2-1所示。特許廳於2014年5月29日做出核駁審定，同年8月25日，申請人透過修正程序，將「意匠物品」改為「具有容器之冰品」，並提出審判請求。特許廳審判部於2015年11月20日仍做出維持原核駁審定之決定，申請人仍未甘服，遂向日本智慧財產法院（下稱「法院」）提起上訴。本案的爭點只有1項，即系爭意匠是否因不符一意匠一申請原則，而違反意匠法第7條規定。

表2-1 日本意匠登錄申請第2013-5010號基本資料表

2013-5010號	
意匠物品	具有容器之冰品
意匠物品說明	如A-A'剖面圖所示，冰品材料充填至容器底部，冰品材料上方覆蓋餡料，餡料上設有點狀黏性材料之配置，以上材料是以冷凍的方式與容器構成一體進行配銷。
意匠說明	後視圖與前視圖相同，故省略之。左側視圖與右側視圖相同，故省略之。
圖 式	
【前視圖】 	【右側視圖】
【俯視圖】 	【仰視圖】
【A-A'剖面圖】	

參、特許廳核駁審定意見

申請人提出兩項要件，主張系爭意匠符合一意匠一申請原則：

- (A)系爭意匠之物品在一般實施狀態下，通常會被認為是單一標的
- (B)系爭意匠在一般實施的狀態下，通常具有維持其外觀¹³單一性之必要

¹³ 按日本意匠審查基準名詞釋義之「部分使用之省略記載」中指出：「形態」，指形狀、花紋、色彩或其結合。其相當於我國專利審查基準所稱之「外觀」。

雖然認同申請人所提出的兩項要件，但特許廳認為光這樣還不夠，因為一意匠一申請原則的判斷還必須從設計創作的觀點進行評估。申言之，就是以意匠創作的角度出發，從整體到每一構成單元的創作，都必須考量其是否具有必然的關聯性、是否具有置換的可能性。

從系爭意匠的創作內容觀察，特許廳認為「冰品」之創作內容是拿來食用的，例如提供消費者甜美、沁涼的味覺感受，同時獲得充實感與滿足感，因此它的形狀理應是為了實現前揭訴求所進行之創作。相較之下，「容器」之創作內容則是為了增加配銷、販賣的便利性，而用來作為保護或保管內容物之器具，例如增加美觀、吸引消費者目光、增加耐用度等。因此，「冰品」與「容器」兩者間的創作內容顯有不同之處。除此之外，就實質內容觀察，特許廳也不認為系爭意匠就適用申請人所提出的(A)、(B)要件，以下就特許廳的核駁理由分項說明。

一、針對井村屋(A)要件的核駁理由

申請人主張系爭意匠所施予之物品具有「同時製造」、「同時使用」之特徵。然而特許廳認為申請人所指的「同時製造」，只不過是在製造時將「冰品」充填至預先製造好的「容器」中而已，「冰品」的外觀是透過注入於「容器」再以凝固的方式成為產品，由於製造「容器」時不必然非得要有「冰品」的存在，故難稱系爭意匠之物品符合必須「同時」製造的要件。即便「冰品」與「容器」是以合而為一或一體化的方式製造，惟從容器中的「冰品」是以「充填」及「凝固」的製法觀察，那也只不過是透過凝固的方式暫時將兩者固定在一起而已。因此，特許廳判斷「冰品」與「容器」乃是以分開製造的方式為之。

在「同時使用」的判斷上，申請人指出「冰品」是以物理性的方式固定在「容器」內，無法單獨取出再放入其他容器內，因此主張系爭意匠在實施時具有一體性。然而特許廳認為申請人將「冰品」置入容器內的原因主要是為了配銷、販賣之用，但「配銷」不等同於「使用」。如前所述，「冰品」在「使用」時，是拿來食用，不論是否有無「容器」的存在，其是透過凝固的方式，讓消費者得到沁涼的感受。「容器」則是為了方便運輸食品，而僅作為食用過程中一時的盛裝器具而已，當食用完畢後，冰品與容器之間的關係即不復存在。準此，「容器」與「冰品」不論是使用目的或使用方法都大相逕庭，如此微弱的聯結關係難以符合意匠法對於同時使用（實施）的要求。在本案中，若從配銷、販賣的角度考量，通常會推定容器理應具有一上蓋，

也就是只有具備上蓋的容器才算是一個完整的包裝容器，未具有上蓋之容器本體將無法視為一個完整的物品。因此本案難以符合意匠法對於單一物品的要求。

另申請人主張「冰品」與「容器」無法個別單獨在市場上配銷，因此具有同時使用之必要。但特許廳認為從食品業者可單獨向製造工廠購買包裝容器的事實即可證明，「容器」絕對可以作為市場單獨交易或配銷之標的。而「冰品」是食物的一種，雖然它被當成「產品」時，必須使用「容器」以保有其外觀、鮮度甚或進行衛生管理。不過「容器」僅是用來作為輔助配銷之用，食品才是真正配銷標的，因此系爭意匠的「冰品」理應也可作為配銷之標的。既然「冰品」與「容器」皆可作為「單獨配銷」之標的，那麼就不會有「同時配銷」的必要性。

綜上所述，特許廳以「冰品」與「容器」並非「同時製造」、「同時使用」且兩者皆可「單獨配銷」為由，而認系爭意匠在一般實施狀態下，難以成為意匠法規範下之單一標的。

二、針對井村屋(B)要件的核駁理由

特許廳指出本案系爭意匠圖式所揭露之容器形狀為倒截錐狀容器體，其是透過半固體狀的材料充填至容器內再加以凝固，因此「冰品」與「容器」並非以物理性的方式結合。

本案圖式中的「容器」僅是作為販賣、展示「冰品」時保護之用，因此「容器」充其量僅是一種半成品，而非一個完整的物品外觀。再者，本案「容器」具有一次性丟棄的屬性，僅有在使用「冰品」時才會發揮其短暫的功能。而「冰品」是拿來食用的，在短暫期間內即會融化，即便固定於「容器」內，其外觀也難以維持。因此兩者間在一般實施狀態下難以保有相同的外觀，無法維持「外觀單一性」。

三、小 結

綜上所述，系爭意匠在一般實施狀態下，由於難以符合「同時製造」、「同時使用」及「同時配銷」的要件，從而違反「物品單一性」的認定。再者，系爭意匠在一般實施狀態下，基於「容器」外觀為半成品，且具有一次性丟棄的屬性，同時「冰品」外觀具有易於融化的屬性，難以保有「冰品」與「容器」結合後的外觀單一性，故以違反意匠法第7條1意匠一申請原則核駁系爭意匠。

肆、法院判決意見

法院在審理本案時¹⁴，首先指出為符合意匠法第7條一意匠一申請原則，爭意匠必須滿足「物品單一性」及「外觀單一性」要件，爰就系爭意匠是否符合前揭要件進行說明¹⁵。

一、物品單一性

法院認為假若意匠登錄申請之物品不屬於「物品區分表」所規範之範圍，理應在判斷一意匠一申請原則時，將「意匠物品」及「意匠物品說明」之記載一併納入參考，法院提出下列3項原則：

- (一)瞭解意匠登錄申請案的物品內容、製造方法、配銷狀態及使用時的外觀。
- (二)瞭解意匠登錄申請案圖式所揭露的物品組成單元是否能與其他部分分離，並保有其外觀。
- (三)以社會通念的觀點判斷，是否該組成單元能作為單獨交易之對象、是否該組成單元的組合能作為具有特定之用途與功能的單一物品。

由於本案意匠登錄之「意匠物品」為「具有容器之冰品」，其名稱並未出現在經濟產業省命令所提供之「物品區分表」中，因此必須參酌「意匠物品」及「意匠物品說明」之內容，方能判斷系爭意匠是否符合「物品單一性」要件。從「具有容器之冰品」名稱解讀，「冰品」應為主體，而「容器」為其附屬品。此外系爭意匠的「意匠物品說明」指出：「如A-A'剖面圖所示（請參可圖4-1），冰品材料充填至容器底部，冰品材料上方覆蓋餡料，餡料上設有點狀黏性材料之配置，以上材料是以冷凍的方式與容器構成一體進行配銷。」

¹⁴ 日本知的財產高等裁判所平成28（行ケ）10,034審決取消請求事件。

¹⁵ 基於日本部分意匠與圖像意匠的一意匠認定係以「外觀一體性」及「機能一體性」為要件，組物意匠的認定係以「意匠物品」欄之記載符合「經濟產業省命令」、「適當的構成物品」及「組物整體的統一性」為要件。由於這些特殊意匠的認定要件與本案所論及的「物品」、「外觀」二分法有所不同，故非屬本文研究範圍。

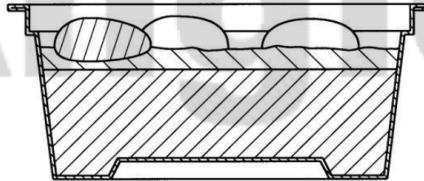


圖4-1 系爭意匠【A-A'剖面圖】

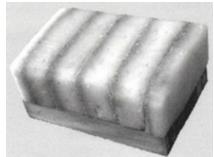
依照前揭的說明可知，意匠登錄申請案之「冰品」係將冰品材料充填於容器底部，並在其上方依序配設餡料、麻糬積層，最後再以凝固的方式成型。準此，「冰品」材料包含冰淇淋、餡料及麻糬，並與「容器」一起配銷。在一般使用的狀態，消費者通常會以勺匙挖取「容器」內的「冰品」以增加食用上的便利性。

從以上的說明可知，法院是先假設系爭意匠中的「冰品」從「容器」中分離後難以保有其原始外觀。此外，由於「冰品」從製造、配銷乃至於使用階段皆無法與「容器」脫離，因此在一般商業實施狀態下，應判斷「冰品」無法脫離「容器」而在市場上單獨配銷及使用。經綜合考量這些因素後，從社會通念的角度觀察，本案意匠物品「具有容器之冰品」應判斷為具有特定的用途與功能，而得以視為單一物品。

為了捍衛長久以來所恪守的一意匠認定原則，特許廳還洋洋灑灑的提出6點主張，認為系爭意匠違反「物品單一性」要件。法院也極為罕見地就特許廳的答辯意見一一釋說，本文整理如表4-1：

表4-1 特許廳與法院對於系爭意匠「物品單一性」見解一覽表

	特許廳主張	法院見解
(1)	「冰品」與「容器」係屬用途不同之物品，「容器」本身就是一個單一的形狀，同時也是獨立的創作。	1. 特許廳既然認為「冰品」與「容器」係屬用途不同之物品，但何以法院從特許廳意匠登錄公報（請參考下表所示）可觀察到不同用途與功能之物品可視為單一物品的先例，其判斷標準是否一致。 2. 在社會通念上，「冰品」與「容器」之結合仍具有其特定的用途與功能，因此即便「容器」可以獨立創作而構成單一外觀，然而系爭意匠的「冰品」卻難以脫離「容器」而獨立製造、配銷或使用。更進一步來說，本案意匠物品雖為「具有容器之冰品」，主體仍是「冰品」，但不能以附隨的「容器」具有獨立性為由即認定系爭意匠含有兩個物品。

	意匠登錄號	1,317,997	1,154,256	1,211,064
意匠物品	具有固形化妝品之容器	具有棒體之冰品	具有板體之魚板	
意匠物品說明	本物品是將固形化妝品充填在淺圓筒皿狀的容器。「化妝品充填容器」與之同時販賣、同時使用。	略	略	
圖式				
特許廳主張（續）		法院見解（續）		
(2)	「冰品」的內容物即便在相同的容器內，也可呈現出不同的外觀。因此，基於冰品的外觀可以作為獨立創作之標的，故「冰品」與「容器」兩者間難稱具有一體性。	即便「冰品」的內容物可以在同一容器中以獨立的創作而形成不同的外觀，不過物品的構成單元本就可以創作出不同的外觀，這與系爭意匠是否符合物品單一性無涉。		
(3)	「冰品」的使用目的是拿來食用，「容器」則非拿來食用，再者容器也非構成冰品之材料或組件，因此兩者間沒有必然的連結關係。	如第(1)項所述，特許廳已有結合不同用途與功能物品而構成一物品之意匠登錄公報，因此即便本案的「容器」的目的並非拿來食用，但也不能以此作為否定「冰品」與「容器」不能結合成單一物品之理由。		
(4)	從實際的情形來看，冰品製造業者仍可向容器製造業者或容器販售業者購買容器，故難稱「冰品」與「容器」具有同時製造的屬性。	複合式產品是由多個物品所組成的，各構成單元不排除是由不同業者所製造，也可能是由特定業者組裝來自於不同業者所製造或販賣的材料或零件，以上情形無法作為系爭意匠不是單一物品之理由。		
(5)	由於收納冰品之容器會有上蓋，因此容器必須結合上蓋以構成一體性的產品外觀。	本案意匠物品為「具有容器之冰品」，如前所述，在社會通念上，其是具有特定用途與功能的單一物品。再者「具有容器之冰品」的主體為「冰品」，即便「容器」必須要有上蓋才能構成一完整物品，但本		

	特許廳主張（續）	法院見解（續）
		案的「容器」僅是「冰品」的附屬品而已，難稱系爭意匠就包含兩個物品。
(6)	當消費者在食用冰品時，他將認為包裝內的冰品是另一件物品，因此冰品與容器並非單一物品，而是兩個物品。	本案意匠物品為「具有容器之冰品」，如前所述，在社會通念上，其是具有特定用途與功能的單一物品。即便消費者在使用時僅會食用其中的「冰品」，但這也無法證明「冰品」與「容器」即屬於各別獨立之物品。

綜上所述，法院幾乎是以特許廳在「物品單一性」的認定與社會通念脫節為由，而認系爭意匠並無違反「物品單一性」之要件。

二、外觀單一性

法院指出從系爭意匠之圖式觀察，圖式中所揭露之「冰品」係放入「容器」內，「冰品」與「容器」彼此間是以無縫隙的方式接合在一起，由於其是呈現1個團塊的外觀，故難稱系爭意匠具有2個以上外觀。因此，系爭意匠應判斷為在1外觀的狀態。

但特許廳仍認為從圖式的6面視圖及A-A'剖面圖所揭露之外觀觀察，其實已可清楚辨識「冰品」與「容器」在外觀上的區別，因此仍一口咬定「冰品」與「容器」的外觀絕非存在密不可分的關係。

法院認為，即便可從圖式中輕易區分構成單元彼此間的外觀，但這也不能斷言系爭意匠就理所當然地欠缺「外觀單一性」。因為倘若真的依照特許廳的主張解讀系爭意匠，那麼從A-A'剖面圖所揭露層次分明之冰淇淋、餡料及麻糬材料觀察，這些材料不也是清晰可辨，何以特許廳僅認為「冰品」與「容器」屬於不同外觀，但前述「冰品」所包含的3種材料卻符合外觀單一性。法院認為特許廳對於「外觀單一性」的判斷就如同「物品單一性」一樣，始終提出了與以往立場相互矛盾的意見，從而欠缺一套為人信服的判斷標準。

綜上所述，法院以特許廳在「外觀單一性」的認定欠缺一致性標準為由，而認系爭意匠並無違反「外觀單一性」之要件。

三、小 結

基於系爭意匠已符合「物品單一性」及「外觀單一性」之要件，法院最終撤銷特許廳所作的核駁審定。不過為了更清楚交代系爭意匠符合一意匠一申請原則，申請人爰增補3張參考圖（如圖4-2所示）以解釋系爭意匠的一般商業實施狀態，後於2017年3月21日以意匠登錄第1,571,832號核准公告在案。

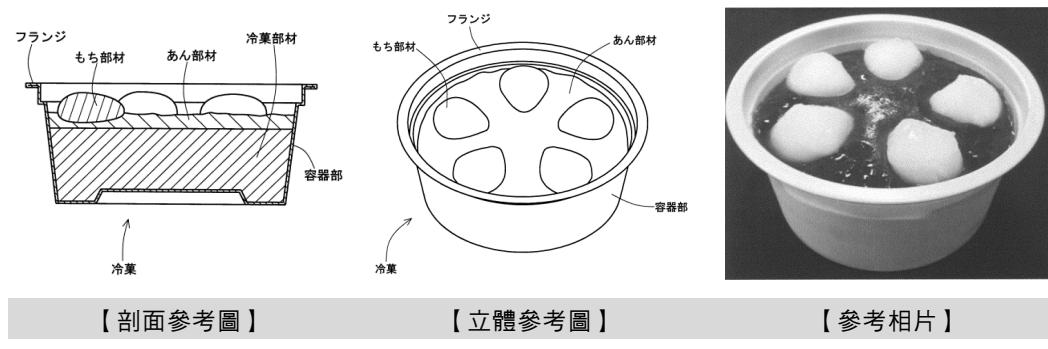


圖4-2 申請人增補之參考圖

伍、解 析

從井村屋行政撤銷事件可知，日本一意匠一申請原則在歷經127年之後，特別是在「一物品」的認定上，可能與當今技術革新潮流發生一些衝突。以下將從本案的問題點、判決進行剖析，再來則探討同樣也是履踐一設計一申請原則的我國及韓國之現行做法。

一、本案問題點解析

由於一意匠一申請原則可說是日本意匠制度的鐵律，而意匠審查基準對於如何判斷「一物品」、「一外觀」的說明，也僅限於區區78個日文字而已，在一意匠一申請原則的判斷原則依舊模糊的前提下，向來是特許廳說了算數，過往鮮少發生過申請人有公然挑戰特許廳權威的先例。然而由於系爭意匠是一種充填至容器之冰品，案情極其特殊，申請人在無路可退的狀況下僅能選擇行政訴訟一途，同時也讓

這種根深已久的問題浮上檯面，藉由本案可觀察到架構在一意匠一申請原則下的「物品單一性」判斷容有商榷之餘地。

誠如前述，一意匠一申請原則是以「意匠物品」欄中是否記載兩個（含）以上物品名稱，或是圖式中是否揭露兩個（含）以上物品外觀為判斷依據。由於系爭意匠「具有容器之冰品」確實記載了「冰品」及「容器」兩個物品，因此難以見容於特許廳的審查原則。然而藉由本案的啟示，也讓我們省思到伴隨著技術革新的影響，新產品不斷地大量問世，組合複數個以上的物品而構成另一新物品的外觀可說是稀鬆平常之事。

目前日本「物品區分表」雖有超過2,400個物品別，但相較於意匠法保護對象之「物品」可及於所有在市場配銷的動產有體物¹⁶，「物品區分表」不必然可囊括包山包海的物品。再者，從「物品區分表」可發現到物品別「西裝」可包括同樣也是物品別的「西裝服」及「西裝褲」，物品別「育兒用飲食器具」則包括同樣也是物品別的「飲用器具」及「食用器具」。由此可知「物品區分表」對於「物品」的認知除了單一物品（例如杯、盤）外，其實也包含了由多個物品所組成的複合式產品（例如西裝、育兒用飲食器具）。對於由「冰品」及「容器」組成的整體物品而言，其與物品別表的「西裝」、「育兒用飲食器具」皆如出一轍，其間的差異或許僅在於「具有容器之冰品」不是一個大家所公認的「集合名詞」而已。然而，若僅憑各構成單元結合後是否有「集合名詞」來作為「物品單一性」的判斷依據，則可能忽略了現今市場流通、交易乃至於消費者使用的真實狀態，從而造成許多優良設計無法取得法律保護之憾事。

雖然日本意匠「物品區分表」的附件表1注釋指出：「當意匠登錄申請之物品不屬於『物品區分表』所列之者，應以相當於『物品區分表』的程度，記載於申請書中的『意匠物品』欄。」然而前揭「相當於『物品區分表』的程度」並未有更具體的說明與判斷標準，單從可作為物品別的「西裝」與「西裝服及西裝褲」即屬不同程度的物品概念觀察，就足以留給特許廳極大的裁量空間，也著實容易使人落入到「意匠物品」及「圖式」中去計算物品數量。

¹⁶ 參照日本意匠審查基準第2部第1章21.1.1.1。

二、本案判決解析

(一) 創作單一性

除了「物品單一性」及「外觀單一性」外，特許廳還特別提出系爭意匠的構成單元必須符合「創作單一性」始能符合一意匠一申請原則。以本案為例，特許廳認為「冰品」的創作內容是為了提升消費者味覺感受，「容器」的創作內容是為了保護內容物或增加配銷販賣的便利性，因此兩者的創作既有內容不同。此種「創作單一性」的論點並未見於意匠審查基準的規範中。

然而法院卻認為不必然各構成單元都必須要符合「創作單一性」，才符合一意匠一申請原則，也就是說即便系爭意匠的構成單元皆有各自的創作目的或獨立的外觀變化，但仍與一意匠一申請的判斷無涉。

(二) 物品單一性

1. 同時製造

特許廳認為申請人僅是將「冰品」單純充填至「容器」內，再以凝固的方式作成產品，基於製造容器時，不必然有冰品的存在，因此判斷系爭意匠的容器是可單獨製造，從而推斷出「冰品」及「容器」不具同時製造的屬性。

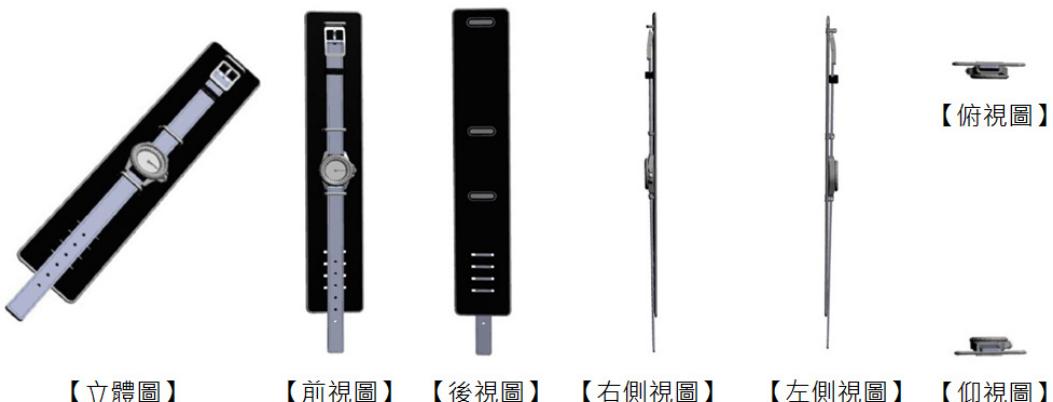
然而法院的審酌焦點卻放在「冰品」上，其指出從「意匠說明」的記載可知，系爭意匠的「冰品」在尚未充填至「容器」時係呈半固體狀，難以單獨成型，因此必須以「容器」作為附屬品進行製造，故判斷「冰品」及「容器」符合同時製造的屬性。

2. 同時配銷

特許廳以食品業者可單獨購買「容器」來充填「冰品」為由，認為「容器」得作為市場上單獨交易或配銷之標的。而「冰品」是一種食品，雖然它被當成「產品」時，必須使用「容器」以維持其外觀。不過特許廳也承認「容器」僅是用來作為輔助配銷之用的附屬品，其中的「冰品」才是配銷之標的，基於「冰品」及「容器」皆可分別配銷，因此應判斷兩者不具同時配銷的屬性。

然而法院卻認為本案「意匠說明」已明確指出「……以上材料是以冷凍的方式

與『容器』構成一體進行配銷」。基於「冰品」包含冰淇淋、餡料及麻糬之半固體狀材料，其無法脫離於「容器」而在市場上單獨配銷，故應判斷兩者具有「同時配銷」的屬性。惟參考如圖5-1所示之「手錶」¹⁷，該圖式同時揭露了「手錶」及「展示盤」外觀，兩者皆可作為市場上各別配銷之物品，但特許廳仍認為符合一意匠一申請而核准公告在案，顯見在判斷「冰品」及「容器」是否有共同配銷之屬性時，其實與「冰品」是否為半固體狀材料無關，重點還是在於圖式所揭露的整體外觀是否得作為一個完整的配銷單位，從而作為單一物品。



【立體圖】 【前視圖】 【後視圖】 【右側視圖】 【左側視圖】 【俯視圖】

圖5-1 日本意匠登錄第1,569,341號圖式

另外，特許廳還指出從配銷、販賣的角度考量，容器通常會有一上蓋，也就是只有具備「上蓋」的「容器」才算是一個完整的物品，因此系爭意匠因不具「上蓋」亦難以符合意匠法對於單一物品之要求。不過筆者認為特許廳此處內容似乎是指「容器」不屬於可作為市場配銷的動產有體物，然而這是屬於意匠法第2條對於「意匠」定義（保護客體）的範疇，與一意匠一申請原則似無關聯。再者，特許廳既然認為系爭意匠的「容器」因缺乏上蓋而難稱是可單獨配銷的完整物品，何以又認為「冰品」及「容器」可分別配銷，從而不具同時配銷的屬性，以上的說法似有自相矛盾之處。

¹⁷ 日本意匠登錄第1,569,341號，公告日：2017年2月13日。

3. 同時使用

特許廳以申請人將「冰品」充填至「容器」的目的旨在便於「配銷」，但「配銷」係指產品分配行銷的過程，「使用」係指消費者在食用冰品的過程，不能混為一談。再者，消費者在使用系爭意匠時應當是食用「冰品」，不可能將「容器」一起吞食，因此在使用完「冰品」後，「容器」即會遭到棄置，兩者間的使用關聯度不高，顯見「冰品」及「容器」不具「同時使用」的屬性。

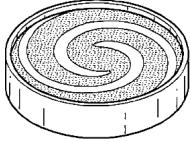
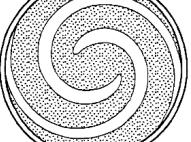
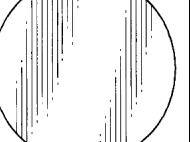
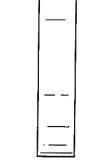
然而法院卻從社會通念的角度切入，認為「具有容器之冰品」本身即是具有特定用途與功能的完整單一物品，即便消費者在使用時不會將「冰品」及「容器」一起吃掉，基於系爭意匠的「冰品」為半固體狀的理由，也不能證明「冰品」及「容器」為兩個獨立物品。再者，法院也認為特許廳將「使用」界定成「『吃』冰品」，似乎有過度窄化「使用」之嫌，從法院認為在一般使用的情形下，「容器」通常上也會搭配「勺匙」食用「冰品」觀察，似可推論出系爭意匠的「使用」範圍至少包含拿取、開啟、食用乃至於拋棄容器等一系列流程。

4. 社會通念

由於本案意匠物品並不在「物品區分表」範圍的規範中，因此法院使用「社會通念」的觀點判斷系爭意匠是否具有特定的用途與功能。然而「社會通念」係屬一種不確定法律概念，法院特別引用了3件特許廳核准在案的意匠公報解釋其意涵，而這些優勢證據也成為「壓倒駱駝的最後一根稻草」，其中與本案案情最為相近的當屬「具有固形化妝品之容器」，請參考表5-1所示，本案「意匠物品」皆同時記載了兩個物品名稱，分別是「固形化妝品」與「容器」，並且「意匠物品說明」也指明固形化妝品透過充填的方式置入容器中，特許廳以違反意匠法第7條為由核駁該案，申請人仍未甘服遂提起上訴，審判部分別從物品單一性與外觀單一性就本案意匠進行分析，以下分項說明¹⁸。

¹⁸ 平成19年不服2007-6936「容器付固形化粧料」，登錄1,317,997號。

表5-1 日本意匠登錄第1,317,997號基本資料表

1,317,997號	
意匠物品	具有固形化妝品之容器
意匠物品說明	本物品是將固形化妝品充填在淺圓筒皿狀的容器。「化妝品充填容器」與之同時販賣、同時使用
意匠說明	右側視圖與左側視圖對稱，故省略之。仰視圖與俯視圖對稱，故省略之
圖 式	
	
	
	
【前視圖】	【前視圖】
【後視圖】	【左側視圖】
	【俯視圖】

(1)「具有固形化妝品之容器」具備物品單一性

本案意匠「具有固形化妝品之容器」，係為一種可在市場流通的動產，並且可作為販賣、交易之對象，況且按申請人所提之理由，本案意匠是「以如同製品的方式同時生產」，同時也會一起使用，「固形化妝品」是以物理的方式固定在「容器」內部，而且在取出後即無法再充填至其他容器。因此「固形化妝品」與「容器」在本案意匠中可解釋成一種零件關係。而上開兩種零件在一般市場上是無法作為流通的客體，因此在實施當下，理應認可本案具物品單一性。

(2)「具有固形化妝品之容器」具備外觀單一性

本案意匠的容器是一個圓筒形，圓筒形內部充填固形化妝品，兩者間是以物理的方式固定，其並非是為了販賣時的展示效果，也不是為了使固形化妝品在取出後還可填充於其他容器，而僅是在使用時即是本案意匠所呈現的外觀。固形化妝品將隨著使用次數增加而減少，此乃物品性質上可預測的變化，故在實施當下，理應認可本案具物品單一性。

綜上，審判部最後以本案意匠據有物品單一性、外觀單一性為由，撤回原處分。再將焦點拉回至井村屋行政撤銷事件，基於「容器」與「冰品」同樣也具有同時販賣、同時使用之屬性，而審判部倘若認為「具有固形化妝品之容器」符合一意

匠一申請原則，那麼「具有容器之冰品」理應也適用同樣的判斷邏輯。

(三)外觀單一性

特許廳以系爭意匠圖式所揭露之視圖已能清晰辯識「冰品」及「容器」之外觀，故主張系爭意匠不具外觀單一性。法院認為若真照特許廳的說詞，那麼從A-A'剖面圖也能清晰辯識「冰品」是由3種材料外觀積層而來，何以特許廳只選擇性的認為「冰品」及「容器」是不同外觀，但「冰淇淋」、「餡料」及「麻糬」材料的外觀卻符合外觀單一性？從「冰品」及「容器」是以無縫接合的觀點切入，法院在本案中對於外觀單一性的判斷，應該仍是以圖式中所揭露的各構成單元是否有間隙或是以物理方式接合為判斷依據。

三、我國現行做法

我國專利法第129條第1項規定：「申請設計專利，應就每一設計提出申請。」由於我國並未頒布物品別表的規範，故申請人填寫設計名稱時原則上係依「國際工業設計分類（International Classification for Industrial Designs）」第三階所列之物品名稱擇一指定，或以一般公知或業界慣用之名稱指定¹⁹。

為符合一設計一申請原則的規範，1設計揭露2個以上之外觀，或1設計指定2個以上之物品，原則上不得合併在一申請案中申請²⁰。換句話說，我國對於一設計一申請原則的判斷同樣比照日本，亦即皆是以「物品單一性」與「外觀單一性」為構成要件。

(一)物品單一性

按我國設計專利審查基準之說明，一物品，指1個獨立的設計創作對象，為達特定用途而具備特定功能者²¹。惟若物品之構成單元具有合併使用於該特定用途之必要性，得將該構成單元之組合視為一物品²²。由此可知，我國在「物品單一性」

¹⁹ 參照我國設計專利審查基準第1章第2.1.1節。

²⁰ 參照我國設計專利審查基準第4章。

²¹ 同前註，第1.1節。

²² 同前註。

的審查理當不是以各「構成單元」之用途與功能不同，或各「構成單元」得以物理分離即違反「物品單一性」，正確的解讀應該是申請專利之設計在一般商業實施時，是否能構成特定用途與功能之物品以供產業或消費者使用。

以圖5-2為例，設計名稱為「工具盒及其內容物之組合」²³，圖式所揭露之內容包括工具盒與複數個扳手及工具頭，這些不同構成單元的用途與功能彼此不同，然而基於工具盒及其內容物本就可以作為市場配銷之物品，同時也具有同時使用的屬性，因此即便設計名稱及圖式具有「工具盒」及「內容物」，智慧局仍判斷申請專利之設計符合「物品單一性」要件，並核准公告在案。



圖5-2 中華民國設計專利D178,517號案立體圖

值得注意的是，我國與韓國對於一設計一申請原則的操作雖然皆是師承日本的概念而來，不過隨著韓國在1998年確立「文化立國」的國家發展策略，將「設計力」當成是國家榮耀的推廣平台，即便在2016年該國經濟受到三星手機爆炸和政局動盪影響而陷入低潮，但韓國設計輸出的數量及品質卻不減反增，成為展現經濟軟實力的一大象徵。該國在設計審查基準規範的精緻度上，如今已超出日本甚多，也相當貼近一日千里的商業節奏，其指出，倘若申請登錄之設計係結合「附屬品」生產或使用者，即便是兩種功能、用途不同的物品，仍應判斷為具有一體性，因此如圖5-3所示結合容器之「冰淇淋」，或如圖5-4所示結合容器之「蠟燭」，皆符合韓

²³ 中華民國設計專利D178,517號案，公告日：2016年10月1日。

國設計保護法第40條對於一設計一申請之要求²⁴。申言之，「具有容器之冰品」今日若發生在韓國，照理不會發生違反一設計一申請的問題。



圖 5-3 冰淇淋²⁵



圖 5-4 蠟燭²⁶

(二)外觀單一性

按我國設計專利審查基準之說明，一外觀，指申請專利之設計具有一特定形狀、花紋、色彩或其結合之創作²⁷。通常一設計僅具有一特定外觀，惟若因其本身之特性而為具變化外觀之設計者，例如折疊椅或變形機器人玩具等物品，由於此種外觀變化係屬設計的一部分，在認知上應視為一外觀²⁸。以上的文字僅就具變化外觀之設計而仍視為一外觀進行說明。

在審查實務上，我國現行在外觀單一性的審查實務與日本法院在「具有容器之冰品」的見解雷同，主要仍是以圖式中所揭露之構成單元是否具有物理性「間隙」為判斷依據。然而設計專利審查基準對於「一物品」的判斷原則，也指出具有匹配關係之物品（衣服之暗扣）；左右成雙關係之物品（如鞋、襪）；具有整副關係之物品（如成副之象棋、撲克牌），由於各構成單元之間具有合併使用於該特定用途之必要性，故將所有單元所構成之整體視為一物品。因此縱使該些構成單元具有物理性間隙，在認知上仍會視為一外觀。綜上所述，本文將我國對於「外觀單一性」的認知架構整理如圖5-5所示。

²⁴ 參照韓國設計審查基準，2017年，第2部第3章，79頁。

²⁵ 同前註。

²⁶ 同前註。

²⁷ 參照我國設計專利審查基準第4章第1.2節。

²⁸ 同前註。

「容器」+「冰品」=兩物品？ 37

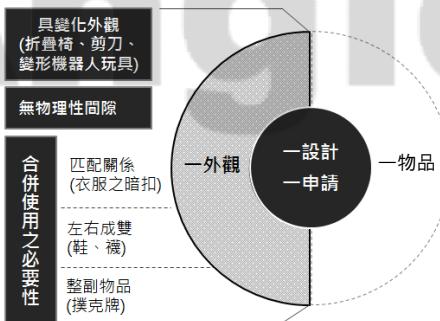
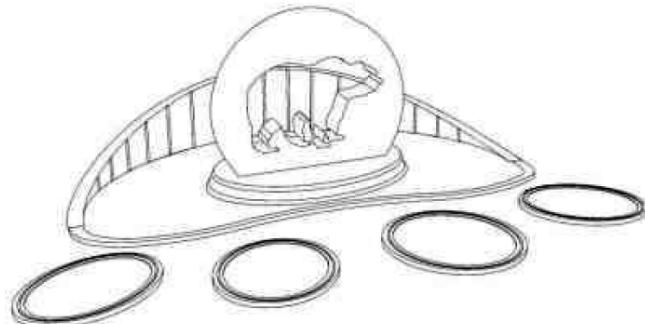


圖5-5 我國「外觀單一性」概念架構圖

另一方面，韓國審查基準則有不同於我國與日本的做法，其指出即便視圖中的構成單元彼此分離，但得以單獨作為「交易標的」者，仍符合「外觀單一性」要件²⁹，例如圖5-6所示之「室外造形物」。需強調的是，本例示與成組設計制度完全無關，韓國與日本對於組物意匠（設計）皆設有組別表之規定³⁰，申請案中的複數物品原則上必須屬於組別表規範之內容始能符合組物意匠（設計）之定義。準此，韓國對於「外觀單一性」的判斷又與我國及日本的做法有所不同。

圖5-6 室外造形物³¹

在我國審查實務上，較棘手的問題是申請人將另一外觀揭露於「參考圖」之情形，此種案例給人的第一印象，通常會認為是違反了一設計一申請原則。惟我國對

²⁹ 註24基準，77頁。

³⁰ 韓國成組設計制度規範於設計保護法第42條，日本組物意匠制度規範於意匠法第8條。

³¹ 註24基準，77頁。

於「一外觀」的審查是以「申請專利之設計」為對象，也就是綜合「圖式中各視圖」（包含立體圖、6面視圖³²、平面圖、單元圖或其他輔助圖）所揭露之內容以構成一具體設計³³。值得注意的是，圖式中若標示為「參考圖」者，則不得用於解釋「申請專利之設計」的範圍³⁴。

也就是說「參考圖」之目的僅是用來說明「申請專利之設計」應用之物品或使用環境，其不過是為了幫助充分揭露「申請專利之設計」而已，但不宜拿來解釋或界定專利權範圍。綜上，本文將「圖式中各視圖」與「參考圖」對於「申請專利之設計」的關係整理如表5-2所示。

表5-2 「圖式中各視圖」與「參考圖」對於「申請專利之設計」關係一覽表

	圖式中各視圖					參考圖
	立體圖	六面視圖	平面圖	單元圖	其他輔助圖	
界定「申請專利之設計」	○	○	○	○	○	×
幫助充分揭露「申請專利之設計」	○	○	○	○	○	○

準此，基於「一外觀」的審查是以「申請專利之設計」為對象，同時「申請專利之設計」不包含「參考圖」之考量。在審查一設計一申請時，可能不宜將「參考圖」所揭露之外觀納入「一外觀」的審究範圍，如此較能貫通我國設計專利審查基準各章節對於「申請專利之設計」的理解思維。

至於「參考圖」所揭露之內容完全與「申請專利之設計」無關者，除了無法幫助充分揭露「申請專利之設計」外，其實也會間接地使申請標的發生不明確之情形，以上問題似以說明書及圖式未明確且充分揭露為理由，從而違反專利法第126

³² 含前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖。

³³ 參照我國設計專利審查基準第1章第4節。

³⁴ 我國專利法施行細則第53條第6項：「標示為參考圖者，不得作為設計專利權範圍，但得用於說明應用之物品或使用環境。」

「容器」+「冰品」=兩物品？ 39

條第1項之規定³⁵論究，較為恰當。綜上，本文將「參考圖」與「申請專利之設計」的對應關係整理如圖5-7所示。

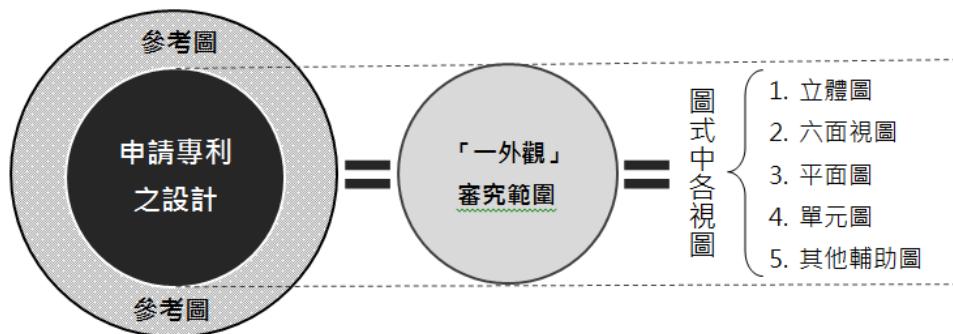


圖5-7 「參考圖」與「申請專利之設計」關係對照圖

四、小 結

本案爭議之處主要在於，系爭意匠之「意匠物品」記載為「具有容器之冰品」，特許廳認為該記載方式已包含了「冰品」及「容器」兩個物品，而不為特許廳所接受，特許廳並認為「冰品」及「容器」分屬不同用途之物品，不符合日本意匠長久以來所定義的「物品單一性」準則。然而，伴隨著科技的發展，相較於以往鍋碗瓢盆的簡單產品，今日影響我們生活習慣的器物已逐漸的由複合式產品所取代。這些複合式產品的功能，通常必須透過各構成單元的功能集合才得以實現，並提供給消費者最佳的使用體驗，若僅以各構成單元是否具有相同功能或用途作為單一性之判斷原則，判斷上反易產生矛盾之爭議。

回歸到設計專利單一性制度的真實樣貌，其主要是基於經濟與行政管理之考量，而規定單一申請案中原則上僅得請求單一之權利保護。在經濟的考量上，其係為了避免申請人僅付予單筆之申請費用而不當地主張多項的權利保護，在行政管理的考量上，則係為了便於專利專責機關就相關申請案進行分類、檢索以及審查。因此，若申請人僅以單筆費用申請單一專利案，即無理由請求過多的保護內容，並苟

³⁵ 我國專利法第126條第1項規定：「說明書及圖式應明確且充分揭露，使該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。」

求專利專責機關投入過多的審查及管理成本，否則應選擇以另案申請，方符合經濟原則及行政管理之便利性。

而本案系爭意匠之申請人自始並無意主張兩個獨立權利保護，此由意匠說明書及圖式所揭露之內容可知，申請人以「具有容器之冰品」為其申請標的，並於圖式中揭露一結合該「容器」與「冰品」之單一創作，其並無意分別主張「容器」與「冰品」兩項標的。且在實務上，將「冰品」結合於「容器」以進行整體性規劃及銷售，本屬該領域所常見之商業外觀，即便設計創作的角度出發，「冰品」往往受限於「容器」而需進行整體性的創作，若按特許廳之觀點而必須將「容器」與「冰品」分拆為兩案申請，恐將失去該創作所要保護的初衷。因此，單一性的判斷理應包含更多彈性思考，似不宜忽視市場或社會的實際情況，或省略設計創作之面向，而僅係僵化的以構成單元的用途或功能是否相同進行判斷，否則將易產生違反常理之判斷結果，亦不符產業界的實際需求。

陸、結論及建議

綜整井村屋行政撤銷事件的判決意旨，可瞭解一意匠一申請原則係以申請書記載之說明及圖式所揭露之內容為基礎，理解系爭意匠從製造、配銷及使用各階段的實際運用狀況，若依社會通念的觀察與認知，系爭意匠的各構成單元於組合後仍具有特定的用途與功能者，應判斷系爭意匠符合「物品單一性」要件。另一方面，從法院就系爭意匠所揭露之圖式可間接推論，「外觀單一性」的判斷原則上仍是以圖式中的各構成單元是否具有物理性間隙為依據。

在重新審視井村屋行政撤銷事件及我國設計專利審查基準可知，以「物品單一性」來作為一設計一申請原則的構成要件，除了會與複合式產品產生衝突外，也將使「單一物品」的認定十分難以掌握。按我國設計專利審查基準之說明，一設計指定兩個以上之物品，原則上不得合併在一申請案中申請。惟若物品之構成單元具有合併使用於該特定用途之必要性者，仍得將該構成單元之組合視為一物品。雖然我國並未明確說明「特定用途」為何，然而從審查實務研判（圖5-2），理應是以社會通念或一般商業實施時，各構成單元是否能成為特定用途與功能之物品以供產業利用或消費者使用為原則；「物品單一性」的判斷並非細數「構成單元」（包括零件

與物品)的數量，而是應以「構成單元」的集合 (as a whole)，也就是系爭設計是否能達到「特定用途或功能」為依歸。

綜上所述，以「特定用途或功能」取代「物品單一性」要件除了較能忠實反應我國設計專利審查基準對於一設計的實質判斷原則外，同時也更能強調商業與創作的價值，以及從普通消費者視角出發的物品觀點。結合本結論及前段對於「外觀單一性」概念的架構 (圖5-5)，關於判斷一設計一申請原則的較佳解決方案，本文可歸納出如圖6-1之架構。

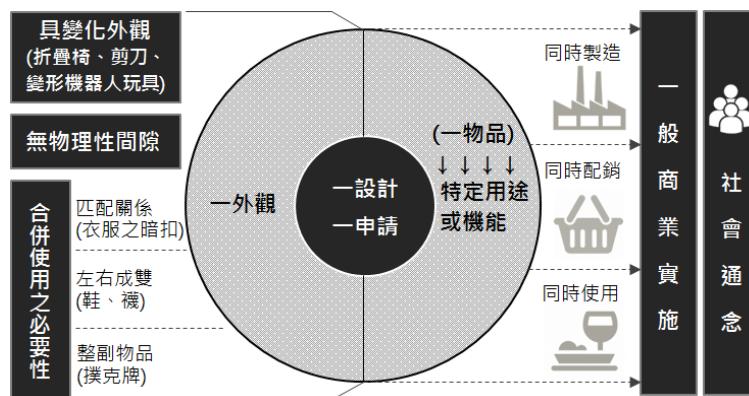


圖6-1 一設計一申請原則較佳解決方案概念架構圖

對於可能違反一設計一申請原則之複合式產品，建議申請人可在物品用途說明欄中記載何以圖式中的各構成單元，在製造、配銷或使用過程中具有合併之必要性，從而構成具有特定用途與功能之物品。另外，參考井村屋行政撤銷事件的申請人做法，透過繪製參考圖的方式，也有助於審查人員瞭解各構成單元彼此間的連結關係。以上藉由井村屋行政撤銷事件之探討，並輔以韓國設計審查基準之介紹，希冀有助於我國未來擬定一設計一申請原則之政策參考。