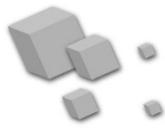




# 臺日設計專利保護的最新發展與動向

——以保護標的之擴大為中心\*



陳皓芸\*\*

## 壹、前 言

在消費者決策中，商品設計向來占有不可輕忽的一環。近年來，隨著消費者對於商品美感的意識高漲，事業為追求產品差異化，多致力於運用訴諸視覺美感的商品設計（design），提升商品對於顧客的附加價值以及消費體驗，以爭取消費者的青睞。有鑑於此，法律制度上如何保護事業投注資源而產出的各類商品設計，在美學經濟已蔚為顯學的趨勢下，實值吾人重視。

基於上述趨勢，各國近來對於設計專利的保護日益重視，冀望透過強化設計專利的保護，升級產業整體的競爭力。例如日本即於2019年大幅修正其意匠法<sup>1</sup>，除將

---

DOI : 10.3966/221845622021100047004

收稿日：2021年7月15日

\* 本文為科技部110年度優秀年輕學者研究計畫「設計專利法律問題研究——以設計專利與物品的關係為核心」（計畫編號：MOST 110-2628-H-305-001-MY3）之部分研究成果。

\*\* 臺北大學法律學系副教授，日本名古屋大學法學博士。

<sup>1</sup> 昭和34年法律第125號。所謂「意匠」，其意義相當於我國專利法下的設計專利。日本法下專利權的保護體系與我國不盡相同，有別於我國係於單一法典中規範發明專利、新型專利與設計專利，日本係分別制定特許法、實用新案法、意匠法等三部法律予以規範。其中相當於我國專利法第四章設計專利之規定者，即為意匠法。

相當於我國設計專利的意匠權保護期間延長至申請日起25年外，亦將設計專利保護標的擴大及於建築物與室內設計，並鬆綁圖像設計的物品性要件，使符合該法定義的圖像設計，可獨立於物品之外，單獨成為設計專利的保護標的<sup>2</sup>。而我國亦不落人後，繼2011年修正專利法，使「應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面」得取得設計專利（專利法第121條第2項規定參照）後，復於2019年修法，將設計專利保護期間延長至申請日起15年。專利專責機關並於2020年修訂設計專利實體審查基準<sup>3</sup>，重申建築物及室內設計亦得作為設計專利的保護標的，同時擴張圖像設計所應用的「物品」及於「電腦程式產品」，透過行政規則的修正，實質擴大我國設計專利保護標的的範疇。

觀諸臺日近年就設計專利制度所為修正，大致係以擴張保護標的、強化權利保護的方向為主軸，惟甚多設計專利法制上的議題，亦隨著保護標的的擴張而產生，有待釐清。其中，我國於2020年放寬設計專利之保護標的時，專責機關逕以修正設計專利審查基準之便宜方式為之，而於審查基準中調整物品的定義，修正圖像設計有關新穎性、創作性等要件的說明，以及申請程序上說明書與圖式的記載形式，未能如同日本般，就修正案對於設計專利法制的可能影響與法律適用上的疑義進行通盤檢討。因此，吾人實可預期，此次修正於法律適用上的諸多爭議，後續將會於實務中一一浮現。

基此，本文擬由比較法的觀點出發，首先簡介日本意匠法近來的修法動向及其緣由，其次就我國設計專利法制之發展近況予以整理，並針對我國2020年設計專利實體審查基準修正衍生出何等問題、應如何解決，提出本文見解，以供各界參酌。

<sup>2</sup> 應注意者在於，日本法上所保護的圖像設計，僅限於為了供操作該機器之用途而提供的圖像（例如手機的選單圖像，本文以下將此類圖像簡稱為「操作圖像」），或該機器發揮其功能的結果而顯示的圖像（例如時鐘的時刻顯示圖像，本文以下將此類圖像稱之為「顯示圖像」）此二種類型，並非全面性的開放所有類型的圖像設計均可單獨成為設計專利的保護對象，例如，純粹裝飾性的圖像設計即不在保護的範疇內（日本意匠法第2條第1項規定參照），詳見本文後述。

<sup>3</sup> 關於本次修正重點說明，參見經濟部智慧財產局，2020設計專利實體審查基準修正重點（0702版），網址：<https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-275408-d182b09b2fe749fca489b99f77b64ca7.Html>，最後瀏覽日：2021年7月10日。

## 貳、日本意匠法最新動向

如前所述，為強化設計保護，日本於2019年大幅翻修意匠法，其修正內容包括下列面向：一、擴張保護標的；二、擴充衍生設計制度；三、延長保護期間；四、創作的非顯而易見性要件的明確化；五、導入成組設計中的部分設計；六、擴充間接侵害規定；七、修正損害賠償計算方法；八、新增複數設計的合併申請程序；九、修正物品分類；十、擴充程序救濟規定<sup>4</sup>。由於上述修法議題同時及於實體與程序規範，包含甚廣，礙於本文篇幅，難以逐一詳述，以下僅針對本文關注的焦點，亦即與保護標的擴張相關的部分，加以析述。

現行日本意匠法第2條第1項規定：「本法所稱之『設計』，係指物品（包含物品之部分。以下同）之形狀、花紋、色彩或其結合（以下簡稱『形狀等』）、建築物（包含建築物之部分。以下同）的形狀等、以及圖像〔限於為了供操作該機器之用途而提供之圖像，或該機器發揮其功能的結果而顯示之圖像；包含圖像之部分。（中略）〕，透過視覺訴求美感者。」換言之，現行意匠法所保護設計專利的保護標的，可分為三種類型：第一，物品的形狀等（以下簡稱「物品設計」）、第二，建築物的形狀等（以下簡稱「建築物設計」）、第三，操作圖像與顯示圖像此二類型的圖像設計。其中建築物設計與圖像設計均為2019年意匠法修正時新增之類型，以下分別簡述其意義與立法緣由，以及衍生之相關問題。

### 一、建築物設計及室內空間設計

#### (一) 2019年修法前

關於日本法下設計之定義，於2019年意匠法修正前，舊意匠法第2條第1項原係規定：「本法所稱之『設計』，係指物品（包含物品之部分）之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求美感者。」於意匠法修正前，儘管學說上有少數見解主張

---

<sup>4</sup> 其中第1～7項的修正，已於2020年4月1日施行，第8～10項之修正，則自2021年4月1日施行。關於日本2019年意匠法修法之整體內容簡介，參見吳凱智，日本意匠法令和元年修正之簡介及其與我國設計相關規定之比較，萬國法律，2021年2月，235期，32-39頁。

建築物得為本條「物品」的概念所涵蓋<sup>5</sup>，但多數說均認為：依其文義，「物品」僅限於有體物的動產，而不及於不動產<sup>6</sup>，而司法實務亦持相同見解。則於舊法下，建築物的設計除了少數可被認為屬於動產的臨時組合屋者外，其他類型的建築物設計，因為不符合「物品」之要件，並非屬於設計專利的保護對象。

其次，關於室內空間的設計，多涉及建築物牆面或地面的部分，因此亦與建築物設計同樣面臨不符合「物品」定義之問題。此外，由於室內家具擺設等的陳列具有多種組合的可能性，欲依據既有的成組設計（舊法第8條）保護有其困難；再者，成組設計並未考慮各組件的相對位置等關係，但就室內空間設計而言，家具擺設的相對位置往往也是設計師想獲得保護的對象，則利用成組設計保護，難謂妥適<sup>7</sup>。

## (二)2019年修法後

囿於上開因素，使得在舊意匠法下難以透過解釋將不動產納入意匠法的保護範疇，因此於2019年修正意匠法時，於第2條第1項新增該法所保護之設計，包含「建築物（包含建築物之部分。以下同）的形狀等」，明確使建築物設計亦成為意匠制度的保護對象，透過修法解決了舊法下因受制於「物品」要件而無從保護建築物外觀設計的問題。

此外，關於室內空間設計，該次修法亦增訂第8條之2：「構成店鋪、事務所或其他設施之內部設備與裝飾（以下簡稱『室內裝潢』）的物品、建築物及圖像之設計，若該室內裝潢整體具有統一的美感，得以單一設計提出申請，取得設計專利之登記。」此一規定解決了在舊法下由於「一設計一申請」原則之限制，而無法就室內裝潢設計之整體取得設計專利保護的問題。

以下分別就建築物設計與室內裝潢設計，闡述2019年修法後的要點：

<sup>5</sup> 例如渋谷達紀，知的財產法講義II，第2版，2007年，551頁；田村善之，知的財產法，第5版，2010年，363頁。

<sup>6</sup> 參見經濟產業省特許庁編，工業所有權（產業財產權法）逐條解說，第20版，2017年，1154頁；齋藤瞭二，第2条（定義等），收錄於滿田重昭、松尾和子編，注解意匠法，2010年，110頁。

<sup>7</sup> 青木大也，空間デザインの保護——建築物の意匠と内装の意匠に関する若干の検討，日本工業所有權法学会年報，2020年5月，43期，84頁。



## 1.建築物設計

### (1)作為保護對象的建築物設計

由於建築物設計往往非僅以獨棟建築物為其設計對象，而會連同該建築物的附隨物、座落土地以及周遭景觀等整體視覺一併考量，形成一個整體的設計；且日本意匠法中並未就「建築物」一詞予以定義，因此其概念的外延並非一望即知。從而在審查基準的修訂過程中，有為數甚多的討論均聚焦於如何界定意匠法上建築物設計的保護範圍。

依據日本專利專責機關（特許廳）所制定之審查基準，所謂建築物，係指定著於土地的人工構造物（包含土木構造物），包括大廈、運動場、橋樑、電波塔等<sup>8</sup>。相較於建築法規對於「建築物」所下的定義，意匠法下的「建築物」涵蓋範圍顯然更為廣泛。一般而言，建築法規所指稱的建築物，必須包含屋頂等足以遮蔽風雨的結構；但從意匠法的立法目的而言，不應因系爭建築物是否具備屋頂、人得否進入該建築物等因素，而異其是否值得受到意匠法保護，從而對於意匠法上的「建築物」，宜作較為廣義的解釋<sup>9</sup>。另一方面，雖然意匠法賦予建築物設計的保護，於一定情形下可能擴張及於（作為建築物整體設計之一部之）建物的附隨物、座落土地及周遭景觀等狹義建築物以外的部分，但此一擴張亦有其界限，其整體設計仍應以建築物為主體，因此譬如座落於高爾夫球場內的建物，而以高爾夫球場的各球道作為該建築物之附隨設計者，即難謂符合上述要求<sup>10</sup>。

### (2)實施的概念

除增訂建築物設計之定義，明確承認建築物設計亦為意匠法之保護標的外，為因應保護標的之擴大，同次修法亦增訂建築物設計「實施」行為的定義，依意匠法第2條第2項第2款規定：「本法所稱設計的『實施』，係指下列行為：二、建築、

<sup>8</sup> 日本特許廳，意匠審查基準，2021年3月版，第IV部第2章6.1.1.1。關於建築物設計的審查基準的重點介紹，參見徐銘峯，日本空間設計申請暨審查介紹——建築物意匠篇，專利師，2020年7月，42期，100-133頁。

<sup>9</sup> 青木大也，意匠法改正——保護対象の拡大と関連意匠制度の拡充を中心に，ジュリスト，2020年2月，1541期，42頁。

<sup>10</sup> 大峰勝士，最近の意匠審查基準改訂，特技懇，2020年11月，299期，15頁。

使用、讓與、出租、或為讓與或出租目的而要約<sup>11</sup>與該設計有關的建築物之行為。」相較於物品設計之實施<sup>12</sup>，除將「製造」的用語替換為「建築」外，由於在建築物設計之情形，殊難想像進口或出口建築物之行為，故並未將之納入建築物設計的實施行為概念中。

## 2. 室內空間設計

另一方面，就意匠法上室內空間設計定義所涉「構成店鋪、事務所或其他設施之內部設備與裝飾的物品、建築物及圖像之設計，若該室內裝潢整體具有統一的美感」相關文字的解釋，特許廳於審查基準中則為以下之說明。

### (1) 「店鋪、事務所或其他設施」之「內部」設備與裝飾

所謂「店鋪、事務所或其他設施」，於一般情況下，包含住宅、旅館、醫療機構、教育機構、娛樂場所等所有產業上相關設施。專利專責機關於審查時，係以「系爭設施是否為供人於其內部度過一定時間者」為其基準，因此於滿足上開要件時，即便係為動產（例如簡易組合屋、客車、客機、客船等），亦可能該當此處所稱之「其他設施」<sup>13</sup>。

至於「內部」之要件，原則上於圖式中必須明確標明地板、牆壁或天花板（至少其中一項以上），以顯示該設計係用於設施內部<sup>14</sup>。然而，有鑑於室內空間的整體設計並非全然侷限於室內，於一定情形下，亦可能與設施外部有所關聯，如刻意模糊室內與室外空間區隔的設計，或整體設計係涵蓋店鋪正面外觀與入口的陳列擺設者，皆屬適例。因此，系爭設施的內部是否形成一完全封閉之空間，原則上不影響專利專責機關對於「內部」要件該當與否之判斷，於特定情形下（如設施內部與設施的出入口及外部並未阻隔，而構成一體連續之狀態之情形），此處所稱的「內

<sup>11</sup> 依據同條第2項第1款規定，此處所稱之「為讓與或出租目的而要約」包含為讓與或出租目的而展示之行為。

<sup>12</sup> 日本意匠法第2條第2項第1款規定，「本法所稱設計的『實施』，係指下列行為：一、製造、使用、讓與、出租、出口或進口、或為讓與或出租目的而要約與該設計有關的物品之行為。」

<sup>13</sup> 日本特許序，意匠審查基準，2021年3月版，第IV部第4章6.1.1.1。

<sup>14</sup> 同前註。

# Google

部」設備與裝飾，亦得及於附隨於系爭設施之設備與裝飾的外部<sup>15</sup>。又應注意者，由於意匠係保護視覺上得以感知的設計，故若依照系爭設施之用途與功能，於通常使用狀態下，設施的利用人無從以肉眼目視的建築物內部範圍（如天花板內側、地板下方空間、牆壁內側、管道間等），並不屬於此處所稱之「內部」<sup>16</sup>。

### (2)須由「複數」物品、建築物或圖像之「設計」所構成

由於新增室內空間設計之目的，係為解決由複數設計所構成之室內空間設計受「一設計一申請」原則限制而無法就其整體取得保護之問題，因此若系爭室內設計經審查後認為僅存在單一物品、建築物或圖像設計時，難謂滿足此一要件<sup>17</sup>。然而，若是系爭室內空間設計的圖式中包含不該當於意匠的元素（如水、火、煙、霧等不具特定形狀之物或自然力、動物、植物、聲音或香氣等視覺無法感知之現象、自然地貌等）時，以該類元素得例外構成建築物設計之一部者為限，該類元素仍得例外作為系爭室內空間設計之一部而為考慮<sup>18</sup>。

### (3)室內空間設計整體須具有統一之美感

室內空間的設計必須於整體的視覺上具有一致性、統一性的美感，方滿足此要件。由於此要件最為抽象難解，專利專責機關於實務上就此要件如何裁量，係為室內空間設計相關審查基準的改訂過程中，最受矚目之問題<sup>19</sup>。

理論上，若是室內空間設計所包含的各部分，小至鍋碗瓢盆、大至家具擺設，悉數由設計師針對該設施的整體形象與需求進行設計並且逐一訂製者，較易符合此要件。然而，上述情形於實務上實屬罕見。絕大多數的情形，設計師係從琳琅滿目的既成品當中挑選符合其設計理念者，藉以打造整體具有獨特性的室內裝潢<sup>20</sup>。此時，若是專利專責機關個別逐一觀察系爭設計所涉及的各項構成物，極有可能發生於嚴格意義上特定的構成物不具有一致性之情形存在。倘專利專責機關就此要件行使裁量權時過於嚴格，而將此類申請案悉數核駁，不啻形同架空室內空間設計的意

<sup>15</sup> 同註13。

<sup>16</sup> 同註13。

<sup>17</sup> 日本特許廳，意匠審查基準，2021年3月版，第IV部第4章6.1.1.2。

<sup>18</sup> 同前註。

<sup>19</sup> 大峰勝士，註10文，16-17頁。

<sup>20</sup> 大峰勝士，註10文，17頁。

匠制度<sup>21</sup>。因此，專利專責機關於審查申請案時亦會合理考量，而著眼於整體設計於視覺上是否具有統一美感；至於個別的構成物，其形狀、意象或是擺設位置等是否全數統一，則非所問<sup>22</sup>。

## 二、放寬圖像設計保護標的——物品性要件的例外

### (一)修正背景

首先簡單說明「物品」此要件於日本意匠法上的淵源。於日本，意匠的保護可追溯至1888年成立、翌年施行的「意匠条例」<sup>23</sup>，同法嗣後於1899年修訂並更名為「意匠法」<sup>24</sup>，迄今歷經數次大幅修正，其中1959年的修法，係奠定現行意匠法體系架構之基礎者。現行意匠法下，「意匠」係定義為物品之形狀、花紋、色彩或其結合，因此意匠與物品二者於觀念上係為一體。然而，觀察歷次修法，可知於法律概念上，「意匠」並非自始即與「物品」密不可分。

申言之，前述關於「意匠」之定義「物品之形狀、花紋、色彩或其結合」，係於1921年修正意匠法時始導入其原型<sup>25</sup>。而於1921年前，意匠與物品於觀念上並非融為一體，兩者係為不同的抽象觀念，當時「意匠条例」對於意匠之定義係為「應用於工業上物品之形狀、花紋或色彩（工業上ノ物品ニ應用スヘキ形状模様若クハ色彩）」，由此定義可知，於1921年以前，「意匠」並非指稱物品本身的具體形態，而係被理解為一種附加於物品上的抽象存在<sup>26</sup>。在此理解之下，物品同一與否，原則上並不會影響意匠是否相同或類似的認定。基此，日本現行意匠法下「物

<sup>21</sup> 大峰勝士，註10文，17頁。

<sup>22</sup> 日本特許序，意匠審查基準，2021年3月版，第IV部第2章6.1.1.3。

<sup>23</sup> 意匠条例（明治21年勅令第85號）。

<sup>24</sup> 意匠法（明治32年法律第37號）。

<sup>25</sup> 1921年日本修正意匠法時，為限縮舊法下得註冊意匠的標的範圍，修正意匠之定義為「與物品相關之形狀、花紋、色彩或其結合（物品ニ關シ形状、模様若ハ色彩又ハ其ノ結合）」，而不承襲「應用於……物品」之舊法上定義。參見特許序，意匠制度120年の歩み，33-34頁，2009年，網址：[https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou\\_seido\\_ayumi/1bu\\_6sho.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou_seido_ayumi/1bu_6sho.pdf)，最後瀏覽日：2021年7月10日。而後於1959年修正意匠法時，略為調整相關文字而成為現行法下之「物品之形狀、花紋、色彩或其結合」。

<sup>26</sup> 特許序，同前註，14頁。

# Google

品」原則上係為意匠權的構成要件，其實並非基於意匠本身的固有性質而制定，而係基於適度限縮意匠權利範圍之立法政策考量下的產物<sup>27</sup>。

而關於圖像設計的保護，於2006年前，受限於意匠實務上對於「物品」要件的嚴格認定，圖像設計本身並不為意匠法所保護，僅於系爭圖像足認構成實體物品花紋的限度內受有保護。然而，鑑於美國、歐洲等國相繼承認對於電腦圖示的保護，日本產學界亦有呼籲應強化圖像設計保護、防杜仿冒以維護產業投資誘因之主張<sup>28</sup>。而於2006年時，日本修正意匠法，將「為供操作（為使該物品處於得以發揮其功能之狀態而實施者為限）該物品之用途而提供的圖像，且顯示於該物品或者顯示於得與該物品視為一體而使用的物品上」的圖像設計，納入意匠法的保護標的。此次修正後，為供操作物品而使用之圖像，且直接顯示於該物品上（例如手機的選單畫面圖像），或者顯示於得與該物品視為一體而使用的物品上之圖像〔例如DVD錄放影機（該物品）的操作選單圖像，顯示於該錄放影機外接的電視螢幕上（得與該物品視為一體而使用的物品）〕，亦得申請設計專利保護。

然而，關於上開新增圖像設計規定的射程範圍，起初實務上仍採取相對保守的限縮解釋，僅限於販售時已儲存於物品內的圖像設計，方有上開保護之適用，而與物品分離販售的應用程式或軟體，於安裝至手機或電腦後所顯示的圖像，無從申請設計專利保護。其理由在於，使用者於購入機器後要安裝何種應用程式或軟體，係為使用者的自由，則透過該應用程式或軟體所顯示的圖像，與物品（機器）之關係過於薄弱<sup>29</sup>。然而，若是過度執拗於此種與物品關聯的僵化解釋，或將導致連安裝於電腦上作業系統所顯示的選單畫面圖像與圖示，亦無從獲得設計專利保護（因為在電腦上安裝何種作業系統，亦為使用者之選擇），難謂妥適<sup>30</sup>。

有鑑於上述解釋於實務上窒礙難行，日本特許廳於2016年修正其意匠審查基準，允許申請人於該圖像設計所應用之物品名稱中載明功能（如將物品名稱取名為

<sup>27</sup> 第四十四回帝國議會衆議院論事速記録第22号，520頁，轉引自特許庁，註25書，33頁。

<sup>28</sup> 日本政府與智庫針對該次修法所進行之前置研究與制度檢討，參見特許庁，註25書，93-107頁。

<sup>29</sup> 田村善之，*画像デザインの保護に関する2019年意匠法改正の概要と課題*，日本工業所有権法学会年報，2019年，184頁。

<sup>30</sup> 同前註。

「具有○○功能之電子計算機」），藉此承認於銷售後才安裝於機器的應用程式或軟體所顯示之圖像，亦得申請意匠<sup>31</sup>。然而，上開透過修改審查基準實質放寬意匠保護範圍的方式非無爭議，有學者即指陳下列問題仍須修法方為正途<sup>32</sup>。第一，由於申請人得自由指定載明圖像功能的物品名，則此賦予意匠保護之便宜方式，實有踰越2006年意匠法修正的立法意旨（亦即，將實質上得代替物品花紋的圖像設計，納入意匠法之保護標的）之虞，形同架空當初為限縮意匠權利範圍而導入之「物品」要件。專責機關若欲變更當初立法者所設要件與調整意匠權的保護範圍，應推動修法，而非逕以修改審查基準為之。第二，即使依據2016年放寬後的審查基準，依然要求圖像設計必須儲存於物品中。因此，諸如透過網路遠端傳輸（如雲端服務）至機器後顯示的圖像，仍舊無法以意匠保護之。第三，由於2006年的意匠法明文要求圖像設計必須直接顯示於物品上、或顯示於得與該物品視為一體而使用的物品上，受此法定要件限制，如果是投影在與物品無特定關係的其他處所（例如透過投影裝置投射於牆壁上的圖像），即無從受到意匠制度的保護，而此一問題並無法透過2016年放寬的審查基準解決。

由於2016年意匠審查基準的修正受到產學界的諸多批判，日本於2019年再次修正意匠法，於法律位階明文擴大設計專利所保護圖像設計之標的範圍。本文以下即分別就2019年意匠法修正重點以及修法後所衍生的新問題加以說明。

## (二)2019年意匠法修正——圖像設計範圍之擴張

2019年意匠法修正，於同法第2條第1項對於設計的定義規定中，新增圖像設計的定義：「本法所稱之『設計』，係指……圖像〔限於為供操作該機器之用途而提供之圖像，或該機器發揮其功能的結果而顯示之圖像；包含圖像之部分。（中略）〕，透過視覺訴求美感者。」

與舊法相比，由於新法下「物品」一詞已不見於圖像設計的定義中，乍看之下新意匠法下已全然揚棄物品的傳統要件，而宣示圖像設計本身已可完全獨立受到保護；然而應注意者，不論是草案立案過程中的官方會議資料、或智財法學者對於新

<sup>31</sup> 關於此次修正之沿革與細節說明，參見山田正人、山田繁和，画像デザインの保護の拡充について，NBL，2016年3月，1070期，70-77頁。

<sup>32</sup> 以下指陳之問題點，參見田村善之，註29文，185-187頁之說明。

# Google

法的評論，皆指出不應逕將2019年修法解讀為日本意匠法已全面揚棄設計與物品間須有一定關聯之立場，其主要理由係為，2019年修法並非徹底開放所有類型的圖像設計均可不問其與物品關聯而單獨成為意匠權的標的，而是限於為供操作該機器之用途而提供的圖像、以及該機器發揮其功能的結果而顯示的圖像此二類型<sup>33</sup>。

申言之，新意匠法下允許申請意匠的二類圖像設計，本質上仍然與有體物（機器）的操作或其功能具有一定關聯，比較修法前後，可知新法僅止於解除了舊法下要求「圖像設計必須儲存於物品中」，且「必須直接顯示於物品上或顯示於得與該物品視為一體而使用的物品上」此二要件的限制（例如：DVD錄放影機的操作選單圖像，必須儲存於該錄放影機中，並且顯示於該錄放影機外接的電視螢幕上，始符合修法前的圖像設計保護要件）<sup>34</sup>。換言之，於新法下，即使智慧型家電的操作選單圖像自始並未儲存在機器本體內，而是透過網路遠端即時傳輸，也無礙於其成為意匠的保護標的。此外，圖像顯示的位置也不再受限於與物品具有一體性的物品，即使是將操作選單圖像投射在與物品無關的地面或牆壁上，在新法之下也可成為設計專利保護的標的。

至於與機器的操作或功能毫無關聯的純粹裝飾性圖像（例如桌布圖案的設計），或所謂的內容圖像（例如電影、遊戲的畫面等），則因該等圖像與機器的用途或機器功能的實現原則上並無關係，故此類純裝飾性圖像或內容圖像不宜納入設計專利的保護範圍，仍應以著作權法保護，政策上較為妥切<sup>35</sup>。

<sup>33</sup> 參見經濟產業省產業構造審議會，產業競爭力の強化に資する意匠制度の見直しについて，2019年，2-3頁；青木大也，意匠法改正——画像デザイン・空間デザインの保護拡充ほか，年報知的財產法2019-2020，2019年，2-4頁。

<sup>34</sup> 田村善之，註29文，188頁。

<sup>35</sup> 經濟產業省產業構造審議會，產業競爭力の強化に資する意匠制度の見直しについて，2019年，3頁、田村善之，註29文，188頁。惟應注意，亦有論者指出，由修正後之法條文字，由於刪除了對於「操作」必須「限於使該物品處於得以發揮其功能的狀態」的限制，解釋上遊戲軟體畫面在修法後也可能被認定為包含在圖像設計的範疇內，參見五味飛鳥，画像デザインの保護範囲——保護範囲をどのような基準で画するか，日本工業所有権法学会年報，2019年，78-79頁。未來日本實務運作上如何處理，仍有待觀察。

### (三)2019年意匠法修正——實施行為與間接侵害規定的擴充

此外，為因應前述圖像設計保護要件的放寬，意匠法同時亦修正關於圖像設計的實施行為定義，讓圖像設計與物品切割，從而單純地提供圖像即得構成糾爭圖像設計的實施行為。具體而言，新意匠法明定「製作、使用或透過網際網路而提供『圖像』（包含具有顯示圖像功能的電腦程式等）之行為」亦屬實施（第2條第2項第3款第1目規定參照）。其次，對於「儲存有上開圖像或電腦程式之儲存媒體（筆者註：例如隨身碟、CD-ROM光碟等）或機器（筆者註：例如已安裝了儲存有上開圖像之應用程式的手機、智慧型家電等）」，為讓與、出租、輸出入、或為讓與或出租目的而要約之行為，均該當於實施行為（第2條第2項第3款第10目規定參照）。

再者，依據日本意匠法第23條規定，設計專利權人專有基於業務而實施相同或類似該註冊設計的權利。因此，對於未經同意而實施糾爭設計者，設計專利權人或其專屬被授權人得對其行使排除侵害請求權；或對於侵權之物品或從事侵權之設備等，得請求銷毀或為其他必要之處置（同法第37條第1、2項）。在涉及圖像設計之情形，除了得請求排除侵害外，設計專利權人依據新法規定得請求銷毀的對象，包含以下幾種態樣：用以從事侵權行為之1.該圖像（包含具有顯示該圖像功能的電腦程式等）；2.儲存有上開圖像或電腦程式之儲存媒體或機器（以下簡稱「一般圖像儲存媒體等」）；3.其他電腦程式（此處指的是除了上述具有顯示該圖像功能的電腦程式以外，其他功能更具普遍性的一般電腦程式，例如可以用來繪製圖像的電腦程式）<sup>36</sup>；4.儲存有上開「其他電腦程式」的儲存媒體或機器（以下簡稱「電腦程式儲存媒體等」）。

此外，在間接侵害的規定方面，為了強化對於設計專利保護的實效性，新增了1.針對「僅用於侵權」之圖像、一般圖像儲存媒體等、電腦程式、電腦程式儲存媒體等的間接侵害規定（第38條第7款）；2.針對多功能而屬「不可或缺」的圖像、一般圖像儲存媒體等、電腦程式、電腦程式儲存媒體等（排除在日本國內普遍廣為流通者）的間接侵害規定（同條第8款）；3.為了透過網際網路提供圖像或具有顯示該圖像功能的電腦程式等之目的而持有上開圖像等之行為，或為交易圖像儲存媒體而

<sup>36</sup> 田村善之，註29文，189頁。



持有該媒體之行為（同條第9款）。

### 三、待解決的課題

關於建築物與室內空間設計之增訂，有論者指出現行意匠法下對於諸如都市空間的設計抑或生活社區等的建築物群，難以認為建築物群的整體構成建築物設計概念下的單一建築物，然若其整體設計具有一定的視覺效果時，難謂無保護需求，而有待另行增訂類似成組設計之以複數建築物為其構成組件的設計專利，以為因應<sup>37</sup>；此外，專利專責機關於判斷建築物與室內空間設計的相同或近似時，由於其判斷上存在相當程度之判斷餘地，則如何明確化其判準，尚待實務案例累積，既如前述。再者，本次修正後，與著作權法所保護的建築著作、以及不正競爭防止法關於著名的表徵保護之間的關係應如何處理，亦為未來有待進一步檢討釐清的問題<sup>38</sup>。

而關於圖像設計之增訂，在新法下，如何解釋「為供操作該機器之用途而提供之圖像」以及「該機器發揮其功能的結果而顯示之圖像」，即為實務上的重要議題。關於前者，於個案中如何判斷圖像是否為供操作該機器之用途，有待實務案例釐清，且如何認定意匠法第5條第3款不予設計專利事由之「僅由對於圖像所涉用途係屬不可或缺的表達所構成的設計（画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠）」，亦是此次修正所衍生的課題；另關於後者，雖然其適用範圍似較前者為廣，但此類圖像的創作，須與機器功能具有一定關聯性，而與著作權下受到保護的自由創作有所差異。然而此二制度的區別基準，以及機器的「功能」與「用途」在此區別基準中的意義為何，仍有待學說與實務續為檢討。此外，由於此二類圖像設計已不再要求物品性要件，則判斷圖像設計的效力之際，以往要求判斷物品是否相同或近似之實務作法，勢必需要大幅調整<sup>39</sup>。

此外，亦有論者指出從實用設計應統一由意匠法保護的觀點，未來對於象形圖（pictogram）、字形以及僅由抽象花紋構成的設計等，亦有必要繼續檢討應如何納入意匠法保護<sup>40</sup>。

<sup>37</sup> 青木大也，註33文，6頁。

<sup>38</sup> 青木大也，註7文，92頁。

<sup>39</sup> 田村善之，註29文，191-192頁。

<sup>40</sup> 峯唯夫，改正意匠法と残された課題，パテント，2020年10月，73卷11号，24-25頁。

## 參、我國設計專利之發展近況與問題分析

由上開對於日本近來修法與學說的分析可知，日本為了維持意匠法上關於物品概念的文義一致性，於既有的物品設計制度之外，修法新增建築物設計與圖像設計兩類型的設計專利，使三者平行並存於意匠法中，並且針對建築物設計與圖像設計的特性，分別新增對應的實施行為、間接侵權行為等規範，以確保意匠法體系上的整體性。特別是圖像設計的部分，刪除實體物品的要件，但仍要求受保護的圖像設計須與機器的操作或功能有一定關聯，避免過度擴張設計專利標的，以調和設計專利與著作權間的適用關係。

則我國法下，就相關問題係如何處理？本文以下先行整理我國設計專利關於保護標的之相關規範發展近況，以作為後續檢討的基礎。

### 一、我國設計專利制度下保護標的之發展近況

現行專利法第121條就設計為如下之定義：「一、設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。二、應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。」專利法第129條第3項復規定：「申請設計專利，應指定所施予之物品。」設計專利既以施用於物品上的視覺外觀創作為其保護標的，則以應用於物品一事作為保護要件，乍看似有其道理。我國現行設計專利審查基準亦明確指出：脫離所應用之物品之創作，並非設計專利保護之標的<sup>41</sup>。則依法條規範之體系，可將我國現行設計專利制度下的保護標的區分為二類：第121條第1項所稱「對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」（以下簡稱「一般物品設計」）；以及同條第2項所稱「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」）。

而於一般物品設計之外，就圖像設計復為規定之理由，得參酌2011年修法草案之說明<sup>42</sup>：「(一)現行條文對於申請專利之設計標的限於施予物品外觀之形狀、花紋、色彩或其二者或三者之結合。此外，申請專利之設計尚必須具備物品性及視覺

<sup>41</sup> 經濟部智慧財產局，專利審查基準第三篇「設計專利實體審查基準」，2020年版，3-2-2頁。

<sup>42</sup> 立法院公報，第100卷第81期，236-237頁。

# Google

性。此處所稱之物品性，指申請專利之設計必須是應用於物品外觀之具體設計，亦即設計所施予之物品必須為具有三度空間實體形狀之有體物。(二)電腦圖像(Computer-Generated Icons, Icons)與圖形化使用者介面(Graphical User Interface, GUI)，係屬暫時顯現於電腦螢幕且具有視覺效果之二度空間圖像(two-dimensional image)，囿於無法如包裝紙與布匹上之圖像及花紋能恆常顯現於所實施之物品上，且不具備三度空間特定形態，依現行規定，並非設計專利保護之標的。然有鑑於我國相關產業開發利用電子顯示之消費性電子產品、電腦與資訊、通訊產品之能力已趨成熟，又電腦圖像或圖形化使用者介面與前述產品之使用與操作有密不可分之關係，而諸如美國、日本、韓國、歐盟等為強化其產業競爭力，多已開放電腦圖像或圖形化使用者介面之設計保護，為配合國內產業政策及國際設計保護趨勢之需求，導入電腦圖像及圖形化使用者介面為設計專利保護之標的，自有其必要性。爰於本項增訂應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。」

亦即，依照上述立法說明可知，於我國專利法中，物品性係專利法第121條第1項一般物品設計的設計專利要件之一；而之所以於他項另行規定圖像設計亦得申請設計專利，係因圖像設計的本質，未能滿足修法前傳統設計專利(一般物品設計)中物品性要件的定義，然「為配合國內產業政策及國際設計保護趨勢之需求」，故另闢蹊徑以第2項規範之，以彰顯圖像設計之特殊性。然而，由於同條第2項規定中仍有「應用於物品」之文字，則如何理解此處「應用之物品」之意義，於維持設計專利法律規範體系一致性的前提下，兼容圖像設計的特殊性，即為關鍵。

實則，我國專利設計行政實務中關於專利法第121條「物品」一詞的理解與詮釋，已隨著歷次設計專利實體審查基準的修正而數次變更，其射程範圍並非始終如一，而係日漸擴大。專利專責機關之所以變更「物品」性要件的解釋，由後述說明可知，其主要理由係透過調整「物品」概念的射程範圍，達成放寬設計專利保護標的範圍之目的。以下即先針對2011年迄今設計專利實體審查基準中對於「物品」所為解釋之演變扼要說明之。

首先，關於「一般物品設計」文脈下的物品要件，於2011年專利法增訂圖像設計前，設計專利實體審查基準原係規定，設計專利所施用之「物品」，係為「具有三度空間實體形狀的有體物，在性質上必須是具備特定用途、功能並具備固定型態

的動產，而得為消費者所獨立交易者。<sup>43</sup>」換言之，於2011年前，專利專責機關對於「物品」的理解，係限於「有體」的「動產」。然而，在2011年專利法修正後，專利專責機關隨即修正其審查基準，刪除其定義中與「動產」相關的敘述，而將關於設計所應用之物品的說明修正為：「設計……是將申請專利之設計外觀結合其所應用之物品而構成具有三度空間實體形狀之有體物，以實現物品之用途、功能以供產業上利用，該設計所應用之物品，係指任何得以生產程序重複再現之產品，包含以工業或手工製造者，建築物、橋樑或室內空間等設計，亦屬之。<sup>44</sup>」依據上開說明，於該次審查基準修正後，專利法第121條所稱的「物品」，雖仍須為實體的「有體」物，但已不再侷限於動產，而及於建築物、橋樑或室內空間等與不動產相關者，亦即專利專責機關透過擴張解釋「物品」，使設計專利的保護標的擴大及於應用於不動產的設計。

另一方面，2011年修正專利法時，除既有的一般物品設計外，同時亦新增圖像設計類型的設計專利，允許圖像設計得應用在諸如螢幕、顯示器等非屬恆常顯示的載體上，已如前述。則關於「圖像設計」文脈下的物品要件，由前述立法說明可知，由於此類電腦圖像僅一時性地顯現於螢幕上且僅為二度空間圖像，不若傳統的一般物品設計文脈下的「物品」係具備三度空間形態且能恆常顯現，因此難以滿足「一般物品設計」文脈下的物品性要件，從而立法者特別另於專利法第121條第2項明文，將圖像設計納入我國設計專利制度下予以保護。然而，由於同項文字中仍舊設有「應用於物品」要件，與日本現行意匠法相比，我國於法律體系上並未捨棄「圖像設計」文脈下的物品性要件。則如何理解「圖像設計」文脈下所指「物品」之意涵？是否應與同條第1項中所稱「物品」為相同解釋？抑或承認圖像設計之特殊性，而例外於圖像設計之情形就「物品」為不同解釋，以與第121條第1項的「物品」相區別？

就此，專利專責機關於2013年設計專利審查基準中，僅簡要說明「電腦圖像及圖形化使用者介面通常可通用於各類電子資訊產品，並藉由該產品之顯示裝置而顯

<sup>43</sup> 經濟部智慧財產局，專利審查基準第三篇「新式樣專利實體審查基準」，2005年版，3-2-3頁。

<sup>44</sup> 經濟部智慧財產局，專利審查基準第三篇「設計專利實體審查基準」，2013年版，3-2-2頁。



現，故只要是透過螢幕（screen）、顯示器（monitor）、顯示面板（display panel）或其他顯示裝置等有關之物品而顯現，即可符合設計必須應用於物品之規定。<sup>45</sup>」依其說明，似認為形式上各類顯示裝置即得作為「圖像設計」文脈下的「物品」，然其並未深究「圖像設計」文脈下物品性要件的內涵為何，以及是否應與前項「一般物品設計」文脈下的「物品」有所區別。不論如何，至少從「圖像設計」的角度觀察，設計專利與「物品」間的關聯強度，已不若2011年以前要求設計與物品間的關聯須為恆常不變；該次修法增訂第2項規定後，即便設計僅為一時性的顯像，亦得為設計專利的保護對象。

嗣後於2020年，專利專責機關為擴張圖像設計專利及於投影與實境顯像，再度修正設計專利審查基準，於審查基準中新增「電腦程式產品」一詞，並將之定義為「載有電腦可讀取之程式或軟體而不限外在形式之物」<sup>46</sup>，同時於審查基準中承認電腦程式產品得作為圖像設計所應用「物品」的對象，並且專利申請人於說明書及圖式上亦無須再行繪製螢幕、顯示器等載體。於專利專責機關發布上開審查基準後，圖像設計必須應用於螢幕、顯示器或其他顯示裝置等有體物品之舊審查基準見解，即不再拘束專利申請人。此一修正，使得於概念上其應用對象本無涉及有體物之3D投影、VR顯像等類型的圖像設計，透過修訂審查基準目的性擴張解釋「物品」一詞的射程範圍後，擬制了此類圖像設計與物品的關聯，勉強維持住設計專利規範體系上「物品」要件形式上的一致性，而在未修正專利法第121條設計定義的情況下，實現鬆綁設計專利保護標的之政策目標。

## 二、2020年設計專利審查基準修正之問題

我國專利法規定，設計專利是以視覺外觀創作結合於所應用之物品作為保護標的，既如前述。然而，不論是2013年專利專責機關修正審查基準，將「物品」的概念由有體動產擴張及於建築物、橋樑或室內空間等不動產，抑或2020年修正審查基準，將「物品」的概念再度擴張及於「電腦程式產品」之無體物，一再顯示我國法與日本法的取徑殊異。換言之，我國設計專利制度下，於法律位階的層面，形式上

<sup>45</sup> 同前註，3-9-2頁。

<sup>46</sup> 經濟部智慧財產局，註41文，3-9-1頁。

並未揚棄設計必須應用於物品的要件<sup>47</sup>，故於審查專利要件之際，系爭物品的用途與功能為何，仍為不可或缺的判斷要素之一；然而專利專責機關為回應實務上擴大保護標的之需求，透過職權發布解釋性行政規則的方式，目的性擴張「物品」要件，而將設計專利制度的保護標的實質擴大及於建築物設計與圖像設計，如此方式的利弊得失，實有進一步檢討分析之必要。本文以下即就相關問題分別加以論述。

### (一)我國設計專利制度下「物品」要件之意義？

首先應留意者，關於我國設計專利制度下設計與物品的關係為何，就專利法121條規範文字而言，不論係第1項「『對』物品……之形狀、花紋、色彩或其結合……之創作」，抑或第2項「『應用於』物品之電腦圖像及圖形化使用者介面」，觀念上皆得導出：於我國專利法下「物品」與「設計」係屬不同層次的概念，而「設計」於文義上得理解為一種附加於物品上的抽象存在，而非指稱一種物品本身的具體形態<sup>48</sup>。基於此種理解，我國現行設計專利中「設計」的概念，與1921年前的日本意匠法似有相似之處，而與現行日本意匠法下認為意匠與物品係為一體的理解有所差異。

申言之，於一般物品設計的情形，設計係構成實體物品的外觀，亦即視覺上設計本身即作為物品之一部或全部而呈現，則不論認為設計係為對物品「施予」的形狀、花紋、色彩或其結合，或是設計本身即為物品的形狀、花紋、色彩或其結合，由於物品係為特定，從設計專利保護的整體觀點而言，原則上保護範圍的差異較為有限。相對於此，於圖像設計之情形，由於技術進步，圖像設計的顯示載體已不再

<sup>47</sup> 不論是專利法第121條第1項對於設計之定義，抑或同條第2項對於得申請設計專利的電腦圖像及圖形化使用者介面之描述，皆明文提及「物品」。又參照經濟部智慧財產局，註41文，3-9-1頁，規定「未指明其係應用於電腦程式產品或其他物品，而僅單獨申請圖形本身者，應以不符合設計之定義為理由，不予專利。」

<sup>48</sup> 此種詮釋觀點，亦可從專利法第129條第3項規定：「申請設計專利，應指定『所施予』之物品。」推導而出，而專利專責機關於其審查基準中，亦屢稱設計必須「應用於」物品。「物品」性要件在設計專利制度下的定位，將直接影響我國設計專利制度下設計專利保護範圍的廣狹，如前述日本為限縮意匠保護範圍而於1921年修法調整意匠的定義，即為適例。關於日本學說上對於物品與設計二者間關係的學說見解之中文簡介，可參見，徐銘峯，從美國Curver v. Home Expressions設計專利侵權事件論析表面裝飾的保護困境，專利師，2020年1月，40期，83-90頁。

# Google

侷限於特定的有體物（如各類顯示裝置）<sup>49</sup>，而可能及於不特定物的平面或空間（如平面投影、立體投影）甚或是虛擬空間（如VR、AR、MR等技術），則由於載體類型的不特定性，此際如何理解「物品」的意義以及其與設計的關係，將會直接影響到設計專利的保護範圍。由於我國現行專利法下，「物品」係為設計專利的構成要件之一，且其係直接影響設計專利的排他權範圍（如新穎性審查階段中，專利專責機關須模擬普通消費者以判斷所涉物品的功能與用途與先前技藝是否相同或近似；而於侵權與否的認定，於判斷構成專利侵害與否時，不論於確定專利權範圍階段，抑或比對、判斷專利權範圍與被控侵權對象之階段，皆須審酌物品是否相同或近似<sup>50</sup>），又依專利法第142條第1項準用同法第58條第2項規定，設計專利之實施，係指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該「物」之行為，則如何認定此處所稱之「物」，亦會左右實施之意義。故於我國專利法並未排除「物品」作為圖像設計專利要件的現況下，圖像設計文脈下的「物品」性要件於我國法下應如何理解，其與一般物品設計文脈下的「物品」有何差異，以及上開理解於整體設計專利法制中的定位及影響為何，於理論及實務皆具有重要意義。

基於前開說明，本文初步認為，於我國現行專利法下，從體系解釋（若「圖像設計」文脈下的「物品」要件解釋上全然同於「一般物品設計」，則立法者應無另行增訂第121條第2項規定之必要），以及歷史解釋（參見前述2011年修法草案之說明）的角度，傳統「一般物品設計」文脈下「物品」要件之概念，似不應於「圖像設計」文脈下直接援用，而應正視圖像設計的特殊性，透過「物品」一詞的解釋論，明確區別兩者之異同，以妥適劃定不同文脈下的設計專利保護範圍。反之，對於圖像設計下「物品」的解釋，亦應意識到圖像設計的特殊性與其立法背景，不宜將該解釋逕行套用於「一般物品設計」文脈下的物品，以避免「一般物品設計」文脈下的設計專利保護範圍，因「物品」概念的擴張而不當擴大。亦即，有鑑於現行專利法第121條第1、2項並立的法律體系構造，兩者文脈下的「物品」，即不應勉為相同解釋，否則第121條第2項的存在意義即付之闕如。

<sup>49</sup> 關於此點，於純粹表面裝飾（如抽象花紋、圖形）等類型的一般物品設計，由於其應用對象亦可能橫跨不同用途、功能的有體物，故於立法論上亦存在類似問題（亦即，於確定該類型設計專利的保護範圍時，「物品」應否限於特定用途、功能的有體物）。

<sup>50</sup> 經濟部智慧財產局，專利侵權判斷要點，2016年版，62、77-78頁。

則就我國設計專利審查實務上，就「物品」一詞作何解釋？於2020年版的設計專利審查基準中，就一般物品設計文脈下的說明，與2013年版似無甚差異；然而，就圖像設計文脈下的說明，則有所修正：「圖像設計者，基於該電腦圖像及圖形化使用者介面係透過電腦程式產品所產生，而該電腦程式產品亦屬廣意上可供產業上利用之實用物品，故所稱之物品亦得為『電腦程式產品』等不具實體形狀之應用程式或軟體<sup>51</sup>。」專利專責機關於審查基準中涉及「電腦程式產品」的解釋以及相關說明，泰半係圍繞於電腦圖示或圖形化使用者介面等圖像設計，其亦明言圖像設計所應用之物品為不具實體形態之電腦程式產品<sup>52</sup>，因此或得認為其於審查實務上已認知到圖像設計的特殊性，而將電腦程式產品屬於物品此一解釋，限於圖像設計的

<sup>51</sup> 經濟部智慧財產局，註41文，3-2-2頁。就電腦程式產品（無體物）與一般物品設計文脈下的物品（有體物）的差異，同頁下述說明亦有論及：「有下列情事之一者，應認定不屬於設計保護之標的，不符合設計之定義：……(2)物品不具備三度空間特定形態者，例如無具體形狀之氣體、液體，或有形無體之光、電、煙火等；惟電腦圖像或圖形化使用者介面雖不具備三度空間形態，若其係應用於上述所稱『電腦程式產品』或其他電子資訊產品等物品時，仍符合專利法之規定而屬於設計保護之標的。」惟此段說明後半似有錯置之嫌，依其行文脈絡，「不具備三度空間形態」者既為物品，則其敘述應為「惟電腦圖像或圖形化使用者介面應用於上述所稱不具備三度空間形態之『電腦程式產品』或其他電子資訊產品等物品時，仍符合專利法之規定而屬於設計保護之標的（注：底線為筆者所加）。」方為合理。

<sup>52</sup> 經濟部智慧財產局，註41文，3-9-7頁。且不論申請人係以具通用性質之設計名稱（如「『電腦程式產品』之圖像」）抑或限定於特定物品領域（如「『手機』之圖像」）而提出圖像設計申請，該圖像設計所應用之物品皆為「電腦程式產品」，而不再是具體物（如螢幕、顯示器等）。經濟部智慧財產局，註41文，3-9-10頁。專利專責機關雖曾於公告「設計專利實體審查基準」前所舉辦的公聽會中表示，於2020年審查基準公告後，申請人仍得依循2013年版審查基準之規範，而以「螢幕之圖像」或「顯示器之圖形化使用者介面」等設計名稱提出圖像設計申請，因其仍符合專利法第121條第2項「應用於物品」之規定。參見，經濟部智慧財產局，公聽會會議紀錄暨研復意見，網址：<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-275766-86958c423cc24a8c993262ec452eeb6f.html>，最後瀏覽日：2021年7月10日。然而，一來專利專責機關並未於嗣後發布的審查基準中明言申請人仍得循2013年版審查基準提出圖像設計之申請；二來即使申請人以「螢幕之圖像」或「顯示器之圖形化使用者介面」等設計名稱提出申請，依2020年版審查基準之意旨，此際形式上應屬於特定物品領域之圖像設計，則該等圖像設計所應用之物品，應為「應用於螢幕之『電腦程式產品』」或「應用於顯示器之『電腦程式產品』」，而與2013年版審查基準中，將螢幕、顯示器等顯示裝置認定為圖像設計所應用之「物品」，存有本質上的差異。

# Google

文脈下操作。

然而，專利專責機關將「物品」解釋及於無體物的電腦程式產品，顯然超越一般人生活經驗中對於「物品」一詞所可能預期的文義範圍，已非審查基準所稱的「廣意」解釋<sup>53</sup>，而屬於一種目的性擴張解釋。專利專責機關如此解釋，其目的係為維持「物品性」法定要件的前提下，擴大圖像設計保護範圍及於運用新興科技的圖像設計，既如前述。然而，有鑑於2011年增訂專利法第121條第2項規定的時空背景，當時運用VR技術等新興科技的圖像設計尚未商業化運用，則此處可否認為係立法者無意疏忽致生規範漏洞，而由行政機關於解釋性行政規則中自行擴充其意涵，非無可議。此外，專利專責機關囿於專利法第121條第2項「應用於物品」之文字，以及圖像設計文脈下載體類型的多元性與不特定性，故一再擴張「物品」解釋以廣納新興類型的圖像設計專利，其理由雖非難以理解，惟其至少應於審查基準中表明，其於圖像設計文脈下對於「物品」之解釋以及運用，係限於圖像設計文脈下之「物品」（專利法第121條第2項），而不及於同條第1項一般物品設計文脈下之「物品」，以明確區隔二者之異同<sup>54</sup>。

再者，關於圖像設計專利之實施，依專利法第142條第1項準用同法第58條第2項規定，係指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該電腦程式產品之行為。然而，由於圖像設計專利「實施」行為的客體，已非電腦圖像或圖形化使用者介面的載體或其所附著的有體物，而係產生電腦圖像或圖形化使用者介面的電腦程式產品（無體物）本身，則上述定義是否足以涵括所有基於電腦程式產品

<sup>53</sup> 「廣意」似為「廣義」之誤植。

<sup>54</sup> 上述基於解釋論所為檢討，係以維持現行實務對於「物品」要件的解釋為前提所為之論述。然而，如此論述實難免於治標不治本之批判。若是肯認「物品」性要件僅為一般物品設計下為適度限制設計專利的保護範圍（以與著作權法所保護之著作相區隔）所設立者，而導入圖像設計一事的本質（擴張設計專利的保護範圍），實與一般物品設計文脈下的「物品」概念有所扞格，則為擴大圖像設計標的範圍，正本清源的作法，並非於解釋論上雕琢斧鑿，而應從立法論的角度通盤檢討整體設計專利法制，並透過修法將圖像設計與物品性要件脫勾（譬如刪除專利法第121條第2項中「應用於物品」要件，或將該要件文字修正為「應用於電腦程式產品」，並同時調整專利法第129條第3項等規定。）同時維持一般物品設計下對於「物品」要件的文義解釋，較為妥適。至於我國設計專利制度究竟有否繼續維持「物品」性要件之必要，由於涉及整體設計專利制度的檢討，礙於本文篇幅，筆者擬另行為文探討之。

(無體物)的專利權實施行為，難謂無疑。如圖像設計專利權人於網際網路或傳播媒體上投放廣告展示該圖像設計並宣傳該圖像的功能以招攬顧客，或透過網際網路(有償、無償)提供可產生圖像設計的電腦程式產品等情形，實難該當於此處所稱「製造」、「為販賣之要約」、「販賣」與「進口」等，文義上本以有體物為對象之實施行為<sup>55</sup>，從而可能導致規範上的漏洞。無獨有偶，當圖像設計所應用之電腦程式產品，係以紀錄於儲存媒體或特定物品領域的電子裝置中之狀態提供者，則製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該儲存媒體或電子裝置之行為，理論上已該當於圖像設計專利之實施；然而前述準用之結果，圖像設計專利之實施是否及於此類有體物的提供行為並不明確，亦有形成規範漏洞之虞。綜上所述，即便承認電腦程式產品(無體物)得為圖像設計所應用之物品，然就現行專利法下圖像設計專利實施行為之相關規範，於立法論上仍舊存在相當的檢討空間。

另一方面，若是立足於俯瞰整體設計相關法制的角度，有鑑於專利專責機關於審查基準中就「電腦程式產品」的概念所為詮釋「載有電腦可讀取之程式或軟體而不限外在形式之物」，以及2020年後允許以「電腦程式產品之圖像」或「電腦程式產品之圖形化使用者介面」等具通用性質之設計名稱提出設計專利申請(且此際「物品」的近似範圍，可涵蓋到所有具有電腦程式的電子資訊產品)<sup>56</sup>，則我國現行法下關於圖像設計的規定，實質上似已一定程度架空設計與(傳統)物品間的關聯，而趨近以設計專利制度保護圖像設計的圖形內容本身。由此觀察可知，更為根本的問題在於：從保護「設計」的巨觀角度，拘泥於「物品」形式要件的我國專利法，能否有效保護存在於各產業中的「設計」<sup>57</sup>？進一步言，在專利專責機關將圖

<sup>55</sup> 此問題亦得理解為：「製造」、「為販賣之要約」、「販賣」、「進口」等，基於物之發明文脈下的行為態樣，在圖像設計的文脈下，應如何準用(解釋)之問題。類似的問題亦存在於判斷圖像設計專利是否耗盡之情形，亦即，依專利法第142條第1項準用同法第59條第1項第6款規定：設計專利權之效力，不及於下列各款情事：六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者，且上述製造、販賣，不以國內為限。則以圖像設計所應用的電腦程式產品構成此處所稱「專利物」為前提，此際「製造」與「販賣」應作何解？以及更為本質的問題：作為無體物的電腦程式產品，是否真有專利法上權利耗盡原則之適用？這些問題皆有待釐清。

<sup>56</sup> 經濟部智慧財產局，註41文，3-9-10頁。

<sup>57</sup> 誠如專利專責機關於其電子報中所云：「設計或研發這些圖像設計者往往並不是生產、製造



像設計的「物品」性要件形式化後，我國法下設計專利與商標法、著作權法、甚至公平交易法的不公平競爭規定，四者間就「設計」保護的角色與分工，是否仍舊相同？<sup>58</sup>抑或應重新檢討四者間的相互定位？皆有待進一步釐清。

## (二)建築物及室內設計之設計專利保護

由前述介紹可知，日本於2019年修法時，在既有的物品設計外新增建築物設計與圖像設計的定義，透過立法創設物品設計的例外，而使三者併存於意匠法中，亦解決了舊法下「物品」要件於解釋上治絲益棼的問題，並且針對建築物設計與圖像設計的特性，分別新增對應的實施行為、間接侵權行為等規範，以確保意匠法體系上的整體性與一致性。此外，針對室內空間設計，亦透過修法的方式，解套設計專利「一設計一申請」原則之限制。

相較於日本以修法方式逐一實現擴大設計專利標的範圍之業界需求，我國實務上雖然亦已承認建築物設計與室內空間設計，但作法略嫌粗糙，僅由專利專責機關於審查基準中承認專利法第121條第1項所稱之「物品」及於「建築物、橋樑或室內空間等」設計，而未如同圖像設計一般，針對各該類型設計專利的特殊性及審查實務上的判斷基準，於審查基準中另闢專章予以說明。實則，如同本文就日本建築物設計與室內空間設計之規範所為介紹，不論是建築物設計或室內空間設計，其本質與特徵與一般物品設計仍有相當差異，難以也不應如此一言以蔽之。以下即基於本文前述分析，嘗試指出建築物及室內空間設計於我國現行制度上所面臨的法律問題。

---

螢幕、顯示器或手機等硬體設備或產品的廠商，其真正的設計或創造者實際上多來自軟體開發業者。對他們而言，這些圖像設計本來就是軟體的一部分，而且可以通用在各種數位產品上，其想要取得設計保護的範圍也不應僅僅侷限在某個實體物品上。」經濟部智慧財產局，設計專利實體審查基準修正案於2020年11月1日起正式施行，網址：<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-884-882633-24b89-1.html>，最後瀏覽日：2021年7月10日。實則，此一情境並不侷限於軟體開發業者，當「設計」的應用對象可能橫跨不同用途、功能的有體物（甚至是無體物）時，將其設計專利權綁定所申請之物品，於整體制度設計的面向上是否利（權利範圍的明確化）大於弊（他人於未經申請的物品上運用該設計，行搭便車之實），非無討論空間。

<sup>58</sup> 舉例而言，關於我國商標法與公平交易法對於著名表徵保護的錯綜關係，參見陳皓芸，不公平競爭規範與著名表徵的保護——論二〇一五年公平交易法修正後之相關議題，成大法學，2019年12月，38期，1-51頁。

首先，就建築物設計而言，若依本文前述一般物品設計（專利法第121條第1項）以及圖像設計（同條第2項）之分類，建築物設計應屬於一般物品設計文脈下的設計。然而，即便專利專責機關承認一般物品設計文脈下的「物品」得及於建築物、橋樑等不動產，然而實務上如何審查此類設計專利（如「建築物」於設計專利制度下的定義為何？作為「物品」的建築物，申請人應如何說明其用途與功能？於建築物設計的文脈下，不予專利之「純功能性物品造形」之意義為何？由於建築物的用途可能因消費者之實際需求而存在高度差異，且依建築物的類型與使用態樣，使用建築物之人亦相當多元（除建物所有人外，如住宅或辦公大樓的承租人、商場的店鋪訪客、醫院的醫療人員、病患與訪客、體育館的運動員與訪客等<sup>59</sup>），則專利專責機關於新穎性的判斷上，應基於何等「普通消費者」的觀點，而判斷建築物設計是否相同或近似？），其權利範圍是否如同日本實務得擴張及於建物的附隨物、座落土地的週遭景觀？於我國審查基準中皆未論及。此外，關於建築物設計的實施，依專利法第142條第1項準用同法第58條第2項規定，係指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口「建築物」之行為，則如同前述日本意匠法修正時的討論，由於建築物原則上應定著於土地，則「進口」作為不動產的建築物，於邏輯上似有矛盾，因此於建築物設計之情形，其實施之定義原則上似無準用專利法第58條第2項「進口」行為之餘地<sup>60</sup>。

<sup>59</sup> 新穎性之判斷，係著重於「普通消費者」選購商品（建築物）時是否會產生與先前技藝混淆、誤認，因此原則上似應基於建築物的定作人或買受人的觀點進行判斷；然而，實際上建築物的定作人或買受人於定作或買受建築物時，必然會預想於建築物竣工後實際使用建物之人的利用情境，因此從使用建築物之人的角度所為觀察與認知，對於建築物的定作人或買受人所為的決定，亦具有一定程度的影響力。

<sup>60</sup> 然應注意者，隨著建築工藝的發展，現今建築技術已發展出如預鑄屋等工法，如知名的傳說藝術公司，即以販售鋼筋混凝土構造的預鑄式廟宇聞名亞洲。此類工法所製造的建築物，於定著於土地前，係作為動產而於市面上流通，而於定著於土地後，方成為不動產。則此類介於動產與不動產間模糊地帶的建築物，其設計於我國設計專利制度上應如何保護，即有檢討之必要，如本文於此檢討的「實施」定義，即為一例。於通常情形下，建築物設計之實施，固於其不動產之性質，似無準用專利法第58條第2項「進口」行為之必要；然於上述預鑄屋等情形，有鑑於設計專利制度之目的係著重於保護建築物的視覺外觀創作，至於實際上建築物定著於土地的時點，應非本制度規範的核心，則為建造之目的而進口定著於土地前之建築物本體或其主要部分（吾人或得設想以下情境：某營造公司就某預鑄式建築物之設計於我國

# Google

其次，就室內空間設計而言，由於我國專利法中未見室內空間設計的定義，且專利專責機關於2020年版審查基準中，僅透過圖8-7舉例說明室內設計的揭露方式，而未明言於我國法下室內空間設計所應用之物品，究竟係將室內空間整體視為單一之「物品」，抑或如同日本法下認定為複數「物品」之組合（亦即，室內空間設計是否為專利法第129條第1項所明定「一設計一申請」原則之例外）。如此一來，不論於專利申請審查階段的新穎性審查中，或於侵權成立與否的判斷中，究應如何認定物品相同或近似與否，實非明確。若將來實務上承認我國法下室內空間設計係為複數「物品」組合之一申請，則除了日本特許廳於其審查基準中闡述的問題外，由於室內空間設計原則上係基於建築物內部空間的裝潢或擺設，因此前述我國法下建築物設計的相關問題，於室內空間設計的情形亦可能存在。

實則，與室內空間設計相關的種種問題中最為關鍵者，係為我國專利法以及專利專責機關並未揭示室內空間設計得作為「一設計」申請的正當化理由及其作為「一設計」申請時的要件。在與室內空間設計同樣皆由複數組件構成之成組設計的情形，依專利法第129條第1項「一設計一申請」原則之意旨，原應就各物品之外觀單獨提出申請；然而同條第2項明文承認「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」的成組設計，係為同條第1項「一設計一申請」原則之例外，從而得以「一設計」提出申請，專利專責機關並於審查基準中指出其理由：「在設計實務上，產業界於進行產品開發時，往往會針對習慣上同時販賣或同時使用之複數個物品進行整體性之創作，以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設計<sup>61</sup>」，且「由於成組設計係為了符合成組物品一同販賣或合併使用之市場需求，而就該成組物品進行整體之視覺性創作，因此在申請專利之設計的解釋上，只能將所申請之成組物品視為一個整體之設計，不得就其中單個或多個物品分拆單獨解釋其申請專利之設計<sup>62</sup>。」然而，在室內空間設計的情形，不論於專利法或專利專責機關發布的審查基準中，對於同樣係由複數組件所構成的室內空間設計，為何得以「一設計」提出申請以及其構成要件，皆未置一詞。鑑於其正

---

取得設計專利權，卻有某公司自外國產地進口該建築物），似有例外認定已構成「實施」之空間。

<sup>61</sup> 經濟部智慧財產局，註41文，3-10-1頁。

<sup>62</sup> 經濟部智慧財產局，註41文，3-10-5頁。

當化理由與要件可能左右如何解釋設計內容以及相關的權利範圍，則在正當化理由及要件未明朗前，實難進一步分析檢討相關法規之解釋與適用。

## 肆、結語

本文聚焦於近年設計專利制度擴張保護標的所衍生的法律議題，透過介紹與我國制度相近之日本意匠法修法動向以及修法過程中所生爭議，映襯出我國現行設計專利法制之特色，並提示我國設計專利法制下制度設計的盲區與法律適用的潛在爭議。

從解釋論的角度，專利法上的「物品」要件，於圖像設計的範圍內，實質上因行政機關發布的解釋性、裁量性行政規則而被相當程度地實質架空，其適法性要非無疑。固然，專責機關採取便宜方式為之，有助於及時回應擴張設計專利保護範圍之產業需求，而本文亦無意否定擴張圖像設計保護範圍以強化產業競爭力之國際趨勢；但為達成此一政策目的，並非僅有專責機關於其自身發布的行政規則中就母法所定構成要件目的性擴張其範圍此種便宜方式可採。專利專責機關若欲變更當初立法者所設定的要件與調整設計專利權的保護範圍，應與立法機關協力推動修法，而非逕以修改審查基準為之。

另一方面，從立法論的角度，關於「物品」性要件之存廢，有鑑於「物品」要件於我國設計專利法制具有牽一髮而動全身的重要地位，且世界各國的設計專利相關規範，就「物品」是否構成設計專利之要件、以及其於設計專利法制上的定位，見解並非一致，從而將來不論係（於一定範圍內）排除物品性要件的適用，抑或維持物品於現行設計專利制度中的地位，全面檢視我國設計專利法制，並就不合時宜處予以補充或修正，皆屬必要<sup>63</sup>；而專責機關就其所發布的行政規則，亦應隨時滾動式調整相關定義及用語，以落實保護設計之目的。此外，我國現行設計專利制度係建構於專利法典之上，其中甚多規範係準用發明專利章之規定（專利法第142條

<sup>63</sup> 例如，近來已有學者提出，設計專利權範圍不應受限於申請時所指定施予之物品之主張，參見李素華，我國設計專利制度之檢討：以德國及歐盟立法例為比較初探，臺大法學論叢，50卷2期，2021年6月，524-538頁。

參照）。然而，設計專利與發明專利的本質上仍有一定差異，而發明專利相關規定所依據的立法事實，於設計專利亦非當然適用，則於各類設計蓬勃發展之今日，現行奠基於發明專利制度之上的設計專利制度，於規範上所賦予設計專利權人之保障是否充分？非無疑問。如關於我國設計專利制度下實施之定義，對於新增訂之圖像設計、建築物設計及室內空間設計，現行規範的侷限性實一覽無疑，且此侷限似難藉由解釋論突破，有待修正專利法以為解套。