

韓國註冊設計喪失新穎性之例外實務分析

——兼論喪失新穎性之例外與先前技藝阻卻之衝突

徐銘峯*

壹、前　言

在台灣，如果你的設計創作要取得專利保護，必須符合專利法所要求的「新穎性」及「創作性」等要件，如圖1所示，所謂「新穎性」，係指申請前不能有相同或近似設計出現在刊物、公開實施或以為公眾所知悉之技藝¹（以下簡稱「先前技藝」）。所謂「創作性」，係指申請專利之設計依申請前之先前技藝無法易於思及²。然而，基於設計產業具有強烈的流行性，消費者喜好與市場趨勢瞬息萬變，創作者往往在申請設計專利之前，會先公開其設計創作以測試市場反應，此時若將此類自己的公開事實也納入先前技藝之範圍，勢將對法律概念相對薄弱的創作者帶來不利影響，亦無助實現專利法「鼓勵、保護、利用設計創作，以促進產業發展」之初衷。

DOI : 10.53106/22184562202510006305

收稿日：徐銘峯2025年8月4日

* 經濟部智慧財產局專利行政企劃組設計審查科專利高級審查官。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表作者任職單位之意見。

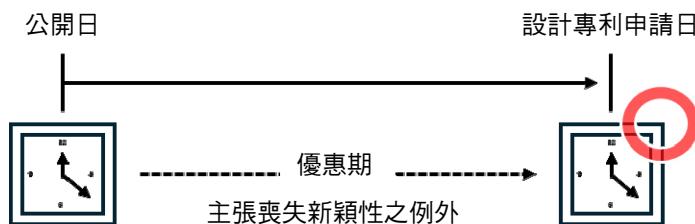
¹ 我國專利法第122條第1項參照。

² 我國專利法第122條第2項參照。



資料來源：作者自行繪製。

為了不讓這種申請前自己的公開事實錯失取得專利保護的資格，絕大多數國家的設計保護制度均設有所謂的「喪失新穎性或創作性之例外」（以下簡稱「喪失新穎性之例外」）。如圖2所示，這項措施允許創作者即使在申請設計專利前公開了他的設計，但只要在一定期限內提出申請者，該公開事實將不會喪失新穎性或創作性³。前述所稱的一定期限又稱「優惠期」（Grace Period），會有這種期間限制是為了避免設計長期處於公開卻又處於未受保護的狀態，如此將導致法律不確定性大增之問題。



資料來源：作者自行繪製。

從申請角度觀察，鑑於目前我國設計專利僅提供6個月優惠期，舉親身經驗分享，有許多被作者以違反新穎性核駁的設計專利申請案，其引證絕大多數都出自於申請人自己公開，且逾6個月才提出專利申請者，然此乃非戰之罪也，畢竟產品從

³ 斎藤瞭二，意匠法，發明協會，1986年，217頁。

開模、量產、上市，創作者需要有足夠時間來改良產品及思考是否要取得專利保護⁴。從比較法角度觀察（表1），包括美國、日本、韓國及歐盟皆提供設計專利1年或12個月優惠期。基於申請實務及國際調和考量，我國在本次專利法修正草案將設計專利優惠期放寬為12個月。

表1 五大局設計專利優惠期一覽表

| | 中國大陸 | 美國 | 日本 | 韓國 | 歐盟 |
|-----|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 優惠期 | 6個月 ⁵ | 1年 ⁶ | 1年 ⁷ | 12個月 ⁸ | 12個月 ⁹ |

儘管設計專利優惠期的放寬，應是本次專利法修正最沒爭議的事情，但作者發現儘管這些國家（區域）看似把優惠期調和得很一致，但各國的適用條件及實務卻別具一格。台、韓二國設計保護制度早年皆師法日本意匠¹⁰制度而來，然而隨著我國正在推動的「近似設計合案申請¹¹」制度，或是韓國註冊設計的「實審及部分實審雙軌制¹²」，都在顯示二國想本著在地化、多元化的初心提升國家設計競爭力，本文將以韓國為研究對象分析該國制度及實務。

⁴ 牛木理一，意匠法の研究（4訂版），發明協會，1994年，120頁中記載「……為了獲得意匠權的保護，必須投入相應的時間與金錢，因此不可能對所有繪製出來的設計都立即申請意匠註冊。在許多情況下，會先製作成試作品，以報紙、雜誌等方式發表，或將產品投放市場觀察消費者反應。申請通常是在這之後才進行，因此像喪失新穎性之例外規定這樣的救濟規定極為重要。基於這樣的考量，與消費者反應測試相關的救濟期間若只有6個月過於短暫，應該延長至12個月才會合理。」滿田重昭、松尾和子，註解意匠法，青林書院，2010年，184頁中記載：「實務上普遍存在這樣的做法：透過銷售、展示、發表、型錄散發等方式試探銷售情況，藉此判斷該設計的市場接受度，再行提出意匠註冊申請，為了適應這樣的實務，應廣泛承認喪失新穎性之例外。」

⁵ 中國大陸專利法第24條參照。

⁶ 美國專利法第102(b)(1)條參照。

⁷ 日本意匠法第4條參照。

⁸ 韓國設計保護法第36條參照。

⁹ 歐盟設計規則第7條第2項(b)款參照。

¹⁰ 我國「設計專利」，在日本稱「意匠」，本文乃依原本名稱。

¹¹ 經濟部智慧財產局，公告專利法部分條文修正草案，2025年5月13日。

¹² 韓國設計保護法第2條。

與此同時，在設計專利侵權判斷過程中，「先前技藝阻卻」意指被控侵權人若能舉證被控侵權對象與先前技藝相同或近似，即應判斷未構成侵權。但你或許會好奇，如果今天被控侵權人拿的「先前技藝」是專利權人主張喪失新穎性例外的公開事實，這樣還能阻卻侵權嗎？截至目前為止，對於「喪失新穎性之例外」及「先前技藝阻卻」的衝突相當罕見，但韓國已先發難，本文順道探討。

貳、韓國註冊設計喪失新穎性之例外

以下將從制度沿革及實務運作這二個面向，就韓國註冊設計喪失新穎性之例外分項說明。

一、制度沿革

韓國設計保護法對於喪失新穎性之例外曾歷經至少13次的修法過程，本文僅列舉具本質重要性之改革措施進行說明。

(一) 1961年導入喪失新穎性之例外

韓國是在1961年創設「意匠法¹³」時，即參考「巴黎公約」¹⁴導入喪失新穎性之例外規定，當時僅允許非出於本意所致公開之設計，若從公開日起算6個月內申請註冊設計者，視為具有新穎性¹⁵，當時韓國用了一個很特別的名稱「擬制具有新穎性」來為制度命名。

¹³ 韓國直到2004年12月31日才透過法律第7289號修正，將「意匠法」改名為「設計保護法」。

¹⁴ 巴黎公約第11條

(1)各同盟國家應依其國內法之規定，對於任一同盟國領域內政府舉行或承認之國際展覽會中所展出商品之專利發明、新型、設計及商標賦予臨暫時性保護。
 (2)前揭暫時性保護，不應延長第四條所規定之期間。倘申請人於稍後提出優先權之主張，則任一國之主管機關得規定優先權期間係自商品參展之日起算。
 (3)各國得令申請人檢具必要之證明文件，以證明所展出之商品及參展日期。

¹⁵ 1961年韓國意匠法（法律第951號）第5條參照。



(二)1973年擴大例外事由

到了1973年，韓國把喪失新穎性之例外事由放寬到下列三項事由：

- 1.發表於試驗或研究發表會之公開；
- 2.非出於本意所致公開；
- 3.政府主辦或許可之展覽會的公開¹⁶。

(三)1977年改名為「喪失新穎性之例外」

在1997年修法時，韓國將「擬制具有新穎性」正名為「喪失新穎性之例外」，另為了擴大對創作者的權益保障，韓國刪除了上開所列舉的具體事由，無論是出於本意或非出於本意所致公開，只要能在6個月內提出申請者，皆可適用¹⁷。在手續上，若要主張「出於本意所致公開」者，必須在申請時就要提出聲明，並在申請日起30日內提供證明文件¹⁸。若是「非出於本意所致公開」者，考量申請人在申請時還不知道該設計已遭公開，故無需在申請時提出聲明¹⁹。

(四)2007年刪除「相同或近似」要件

韓國喪失新穎性之例外在2007年進入新里程碑，那就是申請人自己的公開事實和申請註冊之設計原先要構成「相同或近似²⁰」，才能適用例外，不過在2007年修法時，韓國刪除掉這項要件²¹。

¹⁶ 1973年韓國意匠法（法律第2507號）第7條參照。

¹⁷ 1997年韓國意匠法（法律第5354號）第8條第1項參照。

¹⁸ 同前註。

¹⁹ 同前註。

²⁰ 2005年韓國設計保護法（法律第7289號）第8條第1項：「擁有註冊設計權之人，其設計若符合第5條第1項各號之一者，於該日起六個月內由其本人提出註冊申請，則在適用第5條第1項及第2項時，該『設計或與之相似之設計』，視為不屬於第5條第1項第1號或第2號所列情形。」

²¹ 2007年韓國設計保護法（法律第8357號）第8條第1項「擁有註冊設計權之人的設計，符合第5條第1項第1號或第2號之情形者，於該日起六個月內由本人提出註冊申請，則在適用第5條第1項及第2項時，視為不屬於第5條第1項第1號或第2號之設計。」



(五) 2013年放寬聲明例外時點的限制

2013年以前，除了非出於本意所致公開外，主張喪失新穎性之例外要在申請時提出聲明，2013年修法時，韓國將聲明時點放寬到下列四個時點：

- 1.申請時提出；
- 2.收到審查理由通知書時提出；
- 3.在部分實體審查制異議答辯時提出；
- 4.在無效審判答辯時提出²²。

另外也刪除「出於本意或非出於本意所致公開」的文字，並將韓國專利法院的一件判決²³法律明文化，就是如果申請人在國內外有因申請而刊載於公開公報或因註冊而公告者，不適用例外²⁴。

(六) 2017年優惠期延長為12個月

有鑑於喪失新穎性之例外自設計保護法制建設以來，立法趨勢皆傾向放寬公開事實之適用要件以保障創作者，韓國在2017年將優惠期自6個月延長到12個月²⁵。

(七) 2023年全面刪除聲明時點

2023年則全面刪除喪失新穎性之例外的聲明時點及提交證明書期限²⁶。綜上所述，本文將韓國喪失新穎性之例外的歷次修法重點，整理如表2所示。

²² 2013年韓國設計保護法（法律第11848號）第36條第2項參照。

²³ 韓國專利法院，2019年10月25日，2019 (Ha)2653號判決。

²⁴ 2013年韓國設計保護法（法律第11848號）第36條第1項參照。

²⁵ 2017年韓國設計保護法（法律第14686號）第36條第1項參照。

²⁶ 2023年韓國設計保護法（法律第19494號）第36條第1項參照。

表2 韓國喪失新穎性之例外歷次修法重點對照表

| 時 間 | 例外事由 | 優惠期 | 實體判斷 | 聲明時點 |
|-------|--|------|-------------------------|--|
| 1961年 | 非出於本意所致公開 | 6個月 | 自己的公開事實和申請註冊之設計要「相同或近似」 | 1. 申請時提出 2. 申請日起30日內提供證明文件 |
| 1973年 | 1. 發表於試驗或研究發表會之公開 2. 非出於本意所致公開 3. 政府主辦或許可之展覽會的公開 | | | |
| 1997年 | 1. 出於本意所致公開 2. 非出於本意所致公開 | | | 出於本意所致公開要在申請時聲明，且自申請日起30日內提供證明文件 |
| 2007年 | | | 無須「相同或近似」 | |
| 2013年 | 無須任何事由（但在國內外經申請公開或註冊公告者，不能適用例外） | | | 1. 申請時提出（申請日起30日內提供證明文件） 2. 收到審查理由通知書申復時提出 3. 在部分實體審查制異議答辯時提出 4. 在無效審判答辯時提出 |
| 2017年 | | 12個月 | | |
| 2023年 | | | | 任何時段皆可提出（例如審查、審判、訴訟等……） |

二、實務介紹

在介紹實務之前，我們先將現行韓國設計保護法關於喪失新穎性之例外的立法例臚列如下。

韓國設計保護法第36條（喪失新穎性之例外）

擁有註冊設計權利之人的設計，縱有第33條第1項第1款²⁷或第2款²⁸之情事，但在該日起12個月內提出設計註冊申請者，在適用第33條第1項²⁹及第2項³⁰時，視為不屬第33條第1項第1款³¹或第2款³²之設計。惟若該設計依條約或法律已在國內或國外申請公開或註冊公告者，不適用之。

(一)事由

韓國在1961年導入喪失新穎性之例外後，一路從需要事由放寬到今天無事由限制，取而代之的是申請人不能拿國內外專利、新型、設計或商標公報主張喪失新穎性之例外。

(二)優惠期

喪失新穎性之例外的優惠期是從首次公開日起12個月內向韓國提出申請³³，即使該設計是非本意所致公開者，仍需在被公開之日起12個月內提出³⁴。

(三)主體要件

主張喪失新穎性之例外的主體，必須是對該設計具有申請設計註冊權之人，其

²⁷ 申請前已在國內或國外公知或公開實施的設計。

²⁸ 申請前已在國內外發行的出版物上公開發表或透過電信線路向公眾提供的設計。

²⁹ 指「新穎性」。

³⁰ 指「創作性」。

³¹ 同註27。

³² 同註28。

³³ 同註8。

³⁴ 韓國智慧財產局，設計審查基準，2025年，94頁。

中包含創作者或承繼人（即受讓人、繼承人）³⁵。

(四) 實質判斷

在2007年設計保護法修正前，申請註冊之設計必須與作為喪失新穎性之例外的設計相同或近似，才能適用例外。但是從2007年設計保護法修正案通過後，韓國已放棄對二者間的實質關係作任何規範。背後考量請參考圖3所示，如果申請人在優惠期內各別公開了A（設計）與B（設計），嗣後將它們組合起來提出註冊設計申請案的話（「A+B」），若還執意要申請人出具「A+B」的公開事實才能主張例外的話，將導致審查官可結合「A」+「B」作為組合引證，以違反創作性核駁「A+B」註冊設計申請案。

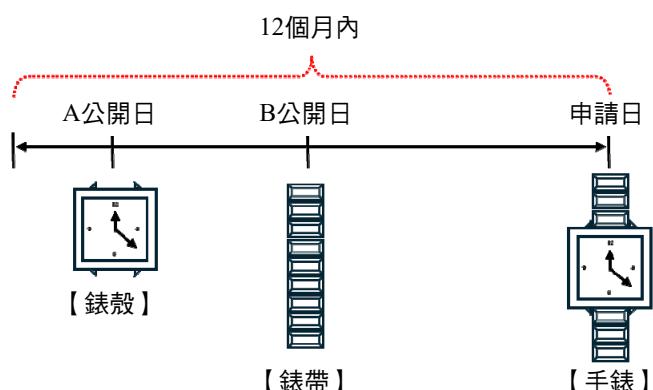


圖3 喪失新穎性之例外的設計無須相同或近似示意圖

資料來源：作者自行繪製。

(五) 法律效果

只要符合主張喪失新穎性之例外要件並提出申請者，該公開事實將不構成「已公知或公開實施³⁶」或「已見於刊物或透過電信線路提供的設計³⁷」。

³⁵ 同前註，93頁。

³⁶ 韓國設計保護法第33條第1項第1款參照。

³⁷ 韓國設計保護法第33條第1項第2款參照。

(六)手續

1.主張時機

自2023年12月21日起，主張喪失新穎性之例外的時機，可於申請、審查、審判、訴訟各階段提出。

2.證明文件

儘管韓國已全面放寬主張喪失新穎性之例外的時機，不過申請人仍應提交證明文件，並載明下列事項，否則視為未主張³⁸。

- (1)公開形式（如展覽會、網站等）
- (2)公開日期（需明確可驗證）
- (3)公開主體（應為申請人或其承繼人）
- (4)設計內容（但審查官不會判斷是否與公開事實構成「相同或類似」）

三、韓國及我國實務比較

本文進行台、韓實務比較時，大抵將延續上開韓國實務介紹的架構，依序分析二國間的異同。

(一)事由

1.從我國排除公報所致公開實務看韓國

韓國喪失新穎性之例外已取消事由限制，也就是說申請人只要符合期限及主體要件即可適用，但明文排除公報所致之公開。我國設計專利喪失新穎性之例外的事由，則包含「出於本意所致之公開」及「非出於本意所致之公開」³⁹，這種事由區分的實益僅在於「出於本意所致之公開」若是因自己申請專利而刊登在國內外公報者，不能適用例外，但若是「非出於本意」刊登在國內外公報者，還是可以

³⁸ 韓國智慧財產局，註34基準，96頁。

³⁹ 我國專利法第122條第3項：「申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後六個月內申請者，該事實非屬第一項各款或前項不得取得設計專利之情事。」



主張⁴⁰。

從韓國設計保護法的法條來看，國內外公報所致公開似乎不能適用例外，這可能會造成「非出於本意」提出申請而在國外公報公開者，也不能適用。倘真如此，會出現很麻煩的問題，其一是如果第三人從申請權人處得知設計內容，嗣後只有向外國提出申請並刊登在外國公報的話，申請權人將無法執第三人的外國公報在韓國主張例外，如此將導致審查官可用外國公報核駁申請權人所提的韓國註冊設計申請案。其次是基於第三人在韓國既無申請註冊設計之實，自無「冒認申請」之情事而提起無效審判之基礎⁴¹。

2. 從韓國排除公報所致公開實務看我國

在韓國設計審查基準對於公報不適用例外的解釋中，有特別提出所謂的「公報」，包括發明、新型、設計或商標公報所致之公開，不能適用例外。

相較之下，我國係規範在專利法第122條第4項，其指出「因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者，不適用前項規定。」也就是說，在我國持商標公報申請專利者能適用例外者，法無禁止。反觀日本⁴²、韓國⁴³法院對於公報不能主張例外的範圍與我國不同，二國法院一致認為設計喪失新穎性之例外乃是基於設計實務上的需要，也就是為了給創作者先行販售以確認市場需求而未能及時申請的救濟措施，因此如果創作者自己都能申請發明、新型、設計或商標並刊登在公報時，自無再給予救濟之必要。

(二) 優惠期

喪失新穎性之例外的優惠期是從首次公開日起12個月內向韓國提出申請⁴⁴，即使該設計是非本意所致公開者，仍需在被公開之日起12個月內提出⁴⁵。也就是說，

⁴⁰ 我國專利法第122條第4項參照。

⁴¹ 韓國設計保護法第121條第1項第1款參照。

⁴² 東京高判平成12年11月28日判時1748号159頁（平成12年（行ケ）第331号）〔おろし器事件〕。

⁴³ 韓國專利法院，註23判決。

⁴⁴ 韓國設計保護法第36條。

⁴⁵ 韓國智慧財產局，註34基準，94頁。

如果你的設計創作是在2020年1月3日公開者，必須在2021年1月3日（含）之前提出申請，否則將不能主張例外⁴⁶。

另基於屬地原則，即使是有主張國際優先權者，同樣必須自首次公開日起12個月內向韓國提出申請，方可適用例外⁴⁷。請參考圖4所示，例如創作者在2019年1月3日在網路公開其設計創作，2020年1月1日向美國專利商標局申請設計專利，嗣後在2021年5月1日向韓國提出註冊設計申請案，基於喪失新穎性之例外的判斷基準日不能回溯至美國優先權日之故，且創作者自公開日起已逾12個月才向韓國提出申請，將不能適用例外。



圖4 「喪失新穎性之例外」判斷基準日示意圖

(三) 主體要件

韓國將主張喪失新穎性之例外的主體要件明定在設計保護法，其必須是「申請權人」。我國專利法則指出主張喪失新穎性之例外的主體為「申請人」，前揭「申請人」，指具有專利申請權而具名提出專利申請之人，除了創作者外，尚包含其受讓人或繼承人、僱傭或委聘研發關係之當事人⁴⁸。

(四) 法律效果

台、韓對主張喪失新穎性之例外之效果均有明確限定，在韓國，申請人成功主張喪失新穎性之例外後，該公開事實會產生先前技藝例外之法效。

⁴⁶ 韓國智慧財產局，註34基準，2025年，41頁。

⁴⁷ 韓國智慧財產局，註34基準，2025年，98頁。

⁴⁸ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理，2020年，1-3-1頁。



(五)手續

台、韓二國設計專利喪失新穎性之例外手續對申請人十分友善，皆未強制要求申請時就要提出聲明，亦未針對提交證明書之期間作限制，申請人可在申請、審查、舉發（審判）、訴訟（無效抗辯）補聲明並敘明公開事實、事實發生日並檢附相關證明即可。

在現行設計專利審查實務上，作者若檢索到能用來挑戰申請案違反新穎性或創作性的非專利文獻時，會作以下項判斷：其一，先確認非專利文獻的公開人是否為申請人；其二，非專利文獻自公開之次日起至申請日是否在6個月內，如果二者答案皆「是」，即會自動將該引證文件自動剔除在外。

(六)小結

綜上所述，本文將台、韓喪失新穎性之例外實務之比較，整理如表3所示。

表3 台、韓喪失新穎性之例外實務比較表

| | | 韓 國 | 我 國 |
|-----------|-----|---|--|
| 事由 | | 無 | 1. 出於本意所致公開 2. 非出於本意所致公開 |
| 公報之 公開 | 發 明 | 不適用例外 | 自己公報不適用例外 |
| | 新 型 | | 自己公報不適用例外 |
| | 設 計 | | 自己公報不適用例外 |
| | 商 標 | | 可適用例外 |
| 優惠期 | | 公開日起12個月內 | 公開日之次日起算6個月內（未來將改為12個月） |
| 主體要件 | | 申請權人 | 申請人 |
| 法律效果 | | 不作為判斷新穎性及創作性之先前技藝 | 不作為判斷新穎性及創作性之先前技藝 |
| 手 續 | | 可在審查、審判與訴訟程序主張例外，並檢附相關證明文件（公開形式、公開日期、公開主體、設計內容） | 「出於本意所致公開」及「非出於本意所致公開」皆可在申請或審查階段敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明 |

參、喪失新穎性之例外與先前技藝阻卻之衝突

如前所述，即使該設計在申請前已公開，只要符合喪失新穎性之例外定之期限及主體要件者，該公開事實將不會導致申請註冊之設計違反新穎性或創作性。

另一方面，若被控侵權物對於該設計所屬領域中具有通常知識者而言，乃是基於先前技術或其組合而容易實施者，即可認定被控侵權物未落入系爭專利權範圍。該法理在韓國沒有任何法律明文，而是源自於德國的「自由技術水準抗辯」（Der Einwand des freien Standes der Technik），並經由日本引入韓國⁴⁹。這是基於專利法的基本精神，即已進入公共領域的技術是人人得自由實施的共有財產，因此專利權人不得妨礙對原本即屬公共財之技術實施，韓國最高法院也肯認該原則同樣適用在設計侵權判斷⁵⁰。「先前技藝阻卻⁵¹」賦予被控侵權人作為設計權範圍確認審判⁵²或侵權訴訟時的防禦手段，可主張他所實施的設計乃基於任何人皆可使用之先前技藝，這樣的處理方式，等於是一種跳過設計權無效程序，以比對被控侵權物與先前技藝的方式，達成不侵權抗辯的捷徑。

不過2013年韓國出現一起「被控侵權人拿專利權人主張例外之公開事實主張先前技藝阻卻」的案子，這項歧見根源自智慧財產權領域對「排他權」及「公共領域」界線的理解差異。

一、韓國最高法院2021 (Hu) 第10473號判決

以下分別就本案的事實背景、專利法院及最高法院判決意旨依序說明。

⁴⁹ 鄭兌鎬，與喪失新穎性之例外相關的自由實施設計意義之探討，司法，2022年，665頁。

⁵⁰ 韓國最高法院，第2016 (Hu) 第878號判決，2001年10月30日。

⁵¹ 韓國稱「自由實施」，本文援用我國慣例以「先前技藝阻卻」稱之。

⁵² 韓國設計保護法第122條：「設計權人、專用實施權人或利害關係人，為確認註冊設計的保護範圍，可以請求進行設計權範圍確認審判。此時，依第41條規定屬於複數設計申請的註冊設計，應就各該設計分別提出請求。」此種制度允許設計權人對於第三人商品存有侵害自己設計權疑慮，或對於自己實施的產品是否有侵害他人設計權之疑慮時，可向韓國智慧局提出審判請求，判定結果僅限於確認是否「屬於」或「不屬於」設計權範圍，不能判斷「是否侵害設計權」或「設計權是否有效」。



(一)事實背景

本案設計權人是一家專門從事家俱製造、販賣的廠商，他們在2019年5月21日取得如圖5所示之「床頭板」設計權⁵³（以下簡稱「系爭設計」）。被控侵權人在系爭設計尚未提出申請前就向設計權人購得該床頭板，並將圖6含有床頭板的床架照片以電郵寄給經銷商，該等行爲導致該床頭板已處於不特定多數人可得知的狀態⁵⁴（以下簡稱「公開事實」），被控侵權人接到訂單後開始生產圖7山寨版床頭（以下簡稱「待鑑定產品」），並且被設計權人在韓國知名電商平台Gmarket看到，雙方劍拔弩張。

於是設計權人向韓國智慧財產局審判及上訴委員會（以下簡稱「IPTAB」⁵⁵）提起設計權範圍確認審判，不過被控侵權人認為自己何錯之有，渠指出系爭設計權範圍不得蓋過申請前的先前技藝，因此被控侵權人以待鑑定產品所實施的是公開事實為由，主張先前技藝阻卻，IPTAB認同待鑑定產品與公開事實構成近似，遂作出待鑑定產品不屬於系爭設計權範圍的判定⁵⁶。

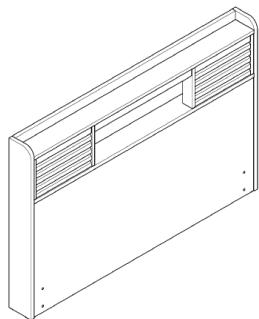


圖5 系爭設計



圖6 公開事實

⁵³ 韓國註冊設計號：30-0989579-0000。

⁵⁴ 同註28。

⁵⁵ Intellectual Property Trial and Appeal Board.

⁵⁶ 韓國專利審判院2019 (Tang) 第33417號判定，2020年7月14日。



圖7 待鑑定產品

(二)專利法院維持原判定結果

設計權人不服IPTAB判定結果，向專利法院提起上訴，設計權人爭執被控侵權人主張先前技藝阻卻的公開事實（床頭板），根本是從他那邊購得事後拍攝的照片，而且設計權人已在被控侵權人將照片寄給經銷商之日起12個月提出申請，理應適用喪失新穎性之例外，不該再以公開事實作為先前技藝阻卻之對象。

綜上所述，本案爭點為：「被控侵權人是否能以喪失新穎性之例外的公開事實，主張先前技藝阻卻。」

儘管設計權人指證歷歷，專利法院依然認為，若否定基於新穎性喪失例外之公開事實作為先前技藝阻卻之對象，將有違設計保護法追求公平、保障第三人利益而設的立法目的。基於公開事實在系爭設計申請前已成為先前技藝，乃不爭事實，任何人自得以該公開事實主張先前技藝阻卻，且待鑑定產品對於家具領域具有通常知識者而言，乃可由公開事實容易創作者，因此先前技藝阻卻成立，專利法院維持IPTAB原判定結果⁵⁷。

(三)最高法院廢棄原判決，發回重審

設計權人仍未甘服提起上訴，最高法院以「原審對新穎性喪失之例外與先前技藝阻卻的法律理解有誤，進而影響到判決結果」為由，將原審判決廢棄發回重審。本文將判決理由歸納成三項說明：

⁵⁷ 韓國專利法院，2020 (Ho) 第5412號判決，2021年5月7日。



1.主張例外之設計權與一般設計權效力相同

若設計依據喪失新穎性之例外取得註冊，設計權人享有以商業目的實施該註冊設計及其近似設計的專有權⁵⁸，其法效等同未主張例外的設計權。換言之，即使系爭設計在申請前已進入公共領域，但如果與主張喪失新穎性之例外的設計權構成相同或近似者，除非系爭設計權有無效之情事，否則該公開事實仍屬於系爭設計權範圍。

2.制度已內化第三人利益

最高法院也不否認，第三人實施主張喪失新穎性之例外的公開事實，可能會蒙受意外損失，但韓國設計保護法在主張例外的立法例已明文規範期限及主體要件，如此已能兼顧設計權人及第三人之利益衡平，自不宜再疊加第三人利益考量，作為額外條件。

3.先前技藝阻卻不可凌駕合法取得之設計權

即使該公開事實在申請前屬於公共領域，一旦因適用例外而取得註冊，與註冊設計相同或近似之設計仍應納入專屬、排他權範圍，否則恐導致對公開事實未有任何貢獻的第三人可逾越先使用權範圍⁵⁹，自由實施他人的設計權，如此會造成設計保護法對第三人之保護，凌駕過合法取得註冊的設計權人之上。

二、判決分析及討論

(一)最高法院法官研究官現身說法

在進入判決分析前，從圖8所示的審判、訴訟歷程來看，儘管最高法院最終仍還設計權人一個公道，但最讓大家好奇的是，IPTAB和專利法院為何同意讓被控侵

⁵⁸ 韓國設計保護法第92條參照。

⁵⁹ 韓國設計保護法第100條：「於設計註冊申請時，若不知該設計註冊申請之設計內容而自行創作該設計，或由創作該設計之人得知該設計，並已在國內實施取得註冊之設計或與其近似之設計之事業，或正在準備該事業者，得就其所實施或準備之設計及事業目的範圍內，對於該申請註冊之設計所產生之設計權，享有通常實施權。」

權人拿設計權人主張例外的公開事實，適用先前技藝阻卻呢？



參與此案的最高法院法官研究官⁶⁰事後寫了一篇文章分享經驗⁶¹，他指出原審會做出如此認定乃是最高法院此前有一篇判決指出：「若過於嚴格適用新穎性將不符合設計保護法促進產業發展的立法目的，因此在不損及第三人權益的範圍下，例外允許享有申請人在具備一定要件及程序時，即使設計於申請前公開，仍視為未喪失新穎性，便為此設立喪失新穎性之例外規定⁶²。」

然而，上述判決：「在不損及第三人權益的範圍下……設立喪失新穎性之例外規定。」卻被IPTAB及專利法院理解成：「喪失新穎性之例外規定只有在不損及第三人權益的範圍，始能適用。」因此才會認可適用例外的公開事實，亦得執為主張先前技藝阻卻之對象。

(二) 第三人權益已內化至喪失新穎性之例外條文

誠如本案最高法院所言，立法者在制定喪失新穎性之例外條文時，就已針對期限及主體要件做出限制，這已是將第三人權益內化到法條本文的明證。再者，設計

⁶⁰ 韓國最高法院的法官研究官（재판연구관）是輔助法官處理案件的專業人員，主要職責包括整理爭點、蒐集判例與法理資料、進行法律與專業領域的深入研究，並撰寫研究報告供法官作為審理時參考。研究官多由現職法官或具有專業背景的律師、教授擔任，屬於司法體系的高度專業職務，影響力雖不及最高法院法官，但在裁判方向及法律論證上具有重要參考價值，地位等同於美國最高法院法官助理（Supreme Court Law Clerk）或日本最高裁判所調查官。

⁶¹ 李賢敬，基於屬於喪失新穎性例外之先行設計的先前技藝阻卻設計抗辯——以最高法院2023年2月23日判決2021(Hu)第10473號判決為中心，司法，2024年，1卷70期，768-769頁。

⁶² 韓國最高法院，2017年1月12日，2014(Hu)1341號判決。

保護法還針對具有值得信賴利益保護的第三人，另訂先使用權⁶³之配套。這表示一旦設計公開後，雖然申請權人有12個月優惠期可提出申請，但第三人在公開事實取得註冊之前，仍可無償實施。

相較之下，若公開事實在適用例外的情況下還能適用先前技藝阻卻，豈非等同將設計權白白奉送給對創作未有任何貢獻的第三人，這種以先前技藝阻卻之名，行「零元購」之實的觀念，恐會導致整個智慧財產權制度，被徹底撕裂。

(三) 「排他權」及「公共領域」之界線為何

關於喪失新穎性之例外規定與先前技藝阻卻的衝突，在本案判決的原審宣告之前，作者查無文獻可考，只能從「IPTAB及專利法院」及「最高法院」的判決，假設可能存在以下正反見解。

1. 肯定說（IPTAB及專利法院見解）

主張允許執例外之公開事實作為先前技藝阻卻之見解，在於無論是否有取得註冊，皆應允許任何人實施先前技藝，這是以「先前技藝」作為劃分「排他權」及「公共領域」之界線（如圖9所示），其理由在於「喪失新穎性之例外」係指該公開設計已經屬於先前技藝，因此即便設計權人以自己的公開事實主張例外，其法效僅止於不讓他的申請案喪失新穎性或創作性，而且即便取得註冊，基於排他權不得事後剝奪公共領域實施範圍之信賴考量，該公開事實仍應留在公共領域，否則可能會對第三人帶來無法預期的損害。

⁶³ 韓國設計保護法第100條參照。

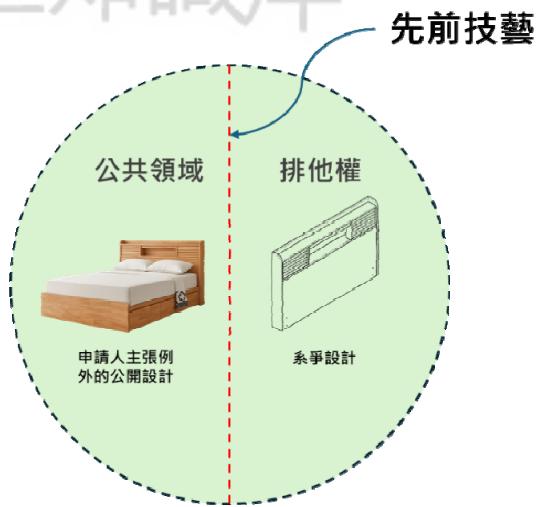


圖9 以先前技藝作為劃分「排他權」及「公共領域」之界線

資料來源：作者自行繪製。

2. 否定說（最高法院見解）

反對執例外之公開事實作為先前技藝阻卻之見解，在於其是以「設計權」作為劃分「排他權」及「公共領域」之界線（如圖10所示）。也就是在公開事實取得註冊前，不論是自己或他人之先前技藝，都還處於公共領域之範圍，不過一旦取得註冊，設計權人即享有禁止他人實施相同或近似於該設計之權，此時他的公開事實會移往排他權範圍，不能主張先前技藝阻卻。



設計權

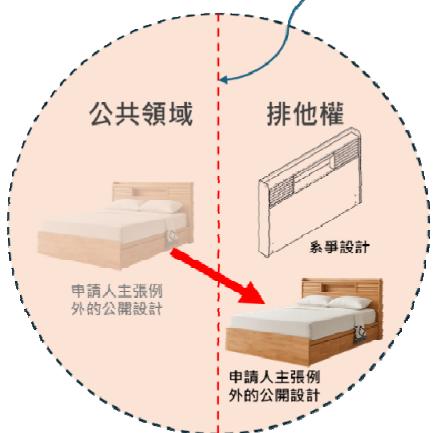


圖10 以設計權作為劃分「排他權」及「公共領域」之界線

資料來源：作者自行繪製。

因此作者認為與其說是「喪失新穎性之例外」，毋寧用「先前技藝之例外」來形容會更為貼切，也就是只要在優惠期內由申請權人提出之申請案，就會產生公開事實排除在先前技藝之外的法效，不僅會阻斷審查人員執公開事實挑戰申請案之新穎性⁶⁴、創作性⁶⁵之引證文獻，也不能讓被控侵權人以主張例外之公開事實作為先前技藝阻卻的藉口，因為這時公開事實已非「先前技藝」，綜上所述，本文將作者論點整理如圖11所示。

⁶⁴ 韓國設計保護法第33條第1項參照。

⁶⁵ 韓國設計保護法第33條第2項參照。

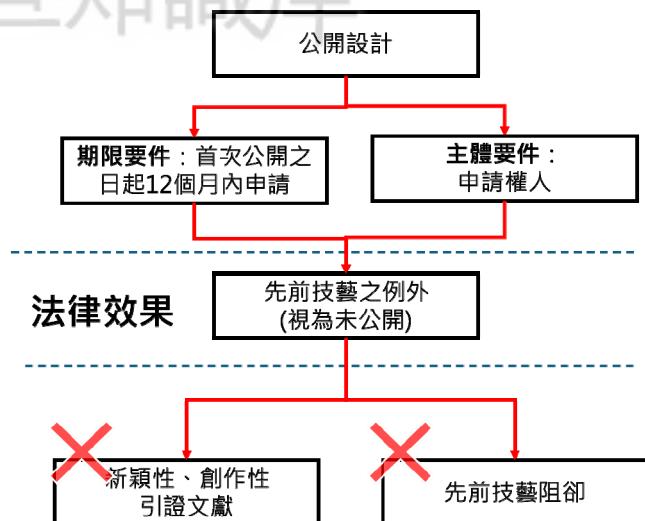


圖11 先前技藝之例外法效示意圖

肆、結語及建議

本文乃是以韓國喪失新穎性之例外為題，論析該國制度沿革及相關實務，並附帶討論「喪失新穎性之例外」與「先前技藝阻卻」的競合關係，以下分成三方面說明。

一、韓實務差異

若將台、韓喪失新穎性之例外制度進行比較，韓國設計保護法是以無差別方式排除「任何人申請所致公報公開」，因此若發生第三人將公開事實拿去外國申請刊登於公報者，申請權人在韓國將陷入即不能主張例外、又不能提起「冒認申請」的兩難。

二、我國法制缺口

韓國明文排除任何公報公開，我國僅排除本意所致之專利公報公開，對商標公報未有明文限制，本文建議參考日、韓作法補足缺口。例如將我國專利法第122條

第4項修正為「因申請專利『或商標』而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者，不適用前項規定。」

三、例外公開事實不宜作為先前技藝阻卻之基礎

或許有人看完韓國最高法院判決後，會聯想到這樣第三人理當也不能執主張例外的先行技術，在發明專利主張先前技術阻卻才是。但這可不一定，因為在發明專利侵權判斷中，存在著透過解釋擴張到請求項文義範圍以外的均等範圍，而先前技術阻卻是為了限制專利權範圍透過均等論擴張到公共領域。因此基於發明及設計對專利權效力有不同之法律規定，韓國最高法院判決是否能在適用在發明專利，有待進一步釐清。

相較之下，設計專利權對近似設計的延伸效力，並非如發明專利是透過解釋而擴張出的均等範圍，而是專利法以白紙黑字賦予設計專利權人的排他權，先前技藝阻卻僅屬判例上有限承認的理論，自不宜模糊設計專利權範圍之輪廓。是以，申請權人的設計雖因公開而短暫進入公共領域，但只要符合例外規定並合法取得設計專利權者，就不應再以先前技藝阻卻削弱其固有效力，如此方能確保設計專利權之穩定與堅韌。