

淺談我國與中國大陸對於設計專利案之設計名稱相關規定之差異

黃俊仁

一、前言：

依據我國設計專利與中國大陸外觀設計專利之相關規定，於申請設計（外觀設計）專利時，除須於圖式中揭露其物品之設計外觀外，於申請書及說明書等文件中，必須具體載明設計名稱，以指明請求專利保護之物品，且便於設計專利申請案審查之分類。然而，我國與中國大陸對於設計專利除了審查制度上差異外，對設計專利之審查標準不完全相同，實務上對設計名稱（或產品名稱）記載的要求也有些差異，以下就我國與中國大陸之相關規定及實例提出說明。

二、我國有關設計專利案之設計名稱相關規定：

我國專利法第 129 條及專利審查基準中載明，除了申請設計專利，應指定所施予之物品外，申請設計專利必須符合「一設計一申請」之原則。亦即一設計揭露兩個以上之外觀，或是一設計指定兩個以上之物品，原則上不符合「一設計一申請」之原則。成組設計則是前述原則之例外，屬於同一類別的兩個以上之物品，習慣上是以成組物品販賣或使用，得視為一個整體設計，而得以一設計提出申請。專利審查基準又載明，對於以成組設計申請專利者，為使設計名稱能簡明且具體包含成組設計所保護之標的，應以上位名稱指定之，並冠以「一組」、「一套」、「組」或「套」等用語。於審查過程中，設計專利申請案之說明書的設計名稱與圖式揭露之設計內容，皆須判斷是否違反一物品或一外觀之規定。

三、中國大陸有關外觀設計專利案之產品名稱相關規定：

中國大陸專利法第 31 條第 2 款規定有「一件外觀專利申請應當限於一外觀設計」之原則。中國大陸之審查指南中載明，請求書中使用外觀設計的產品名稱應當與外觀設計圖片或者照片中表示的外觀設計相符合，準確、簡明地表明要求保護的產品的設計。產品名稱一般應當符合國際外觀設計分類表中小類列舉的名稱等。因此，外觀設計使用之產品名稱係對其所應用的產品種類提供說明作用，以便於初步審查時之分類。中國大陸對於外觀設計專利案之產品名稱之相關規定，顯然較我國對於設計名稱要求符合一設計一申請的記載形式寬鬆許多。

四、實際案例說明：

以中國大陸授權公告 CN 304629232 S 之「石英機芯與機械陀飛輪組」外觀設計專利為例，依其圖式揭示內容，其係一項有關錶之零組件的“組件產品”整體外觀設計，申請外觀設計之產品名稱記載「石英機芯與機械陀飛輪組」。依據授權公告本之內容，其國際工業設計分類號 (LOC(11)CI.) 為 10-07 類(測量、檢驗和信號儀器的外殼、箱子、面、指針和所有其他零件及附件)。參照前述中國大陸審查指南的規定，其產品名稱記載的「石英機芯與機械陀飛輪組」與其照片中表示的外觀設計相符合，也準確、簡明地表明要求保護的產品的設計，其產品名稱中雖包括兩項物品，但仍核准授權公告。此外，如授權公告 CN 304466821 S 外觀設計專利案，其圖式揭示內容為一項有關鋰離子電池的組件產品的整體外觀設計，其使用外觀設計的產品名稱為「鋰離子電池框架及電池組」，其產品名稱亦有包括兩項物品的情形，也核准授權公告。由前揭案例來看，中國大陸有關使用外觀設計之產品名稱的審查，是以產品名稱是否與外觀設計圖片或者照片中表示的外觀設計相符合，為主要的考量依據。

若以相同於前述中國大陸授權公告之「石英機芯與機械陀飛輪組」外觀設計專利案，於我國申請設計專利，並維持設計名稱記載為「石英機芯與機械陀飛輪組」時，該設計名稱中雖使用了“組”字，表面上似乎符合審查基準中有關成組設計之設計名稱須冠以「組」、「套」等用語之要求。但實務上，該「石英機芯與機械陀飛輪組」之設計名稱整體，會被視為是指定“石英機芯”與“機械陀飛輪組”等兩項物品，難以判斷是指“石英機芯”與“機械陀飛輪”組合之組件，不符合我國「一設計一申請」的原則，恐有被我國智慧財產局通知要求修正的情事。

五、結語：

由前述說明可以瞭解，我國智慧財產局對於設計專利申請案之設計名稱，基於「一設計一申請」之原則下，採取較嚴謹的審查標準，不允許其設計名稱出現包括兩種或以上的物品名稱的情形。而中國大陸國家知識產權局於外觀設計專利之初步審查中，僅要求產品名稱與圖片或照片表示的外觀設計相符合，以及準確、簡明地表明要求保護的產品的外觀設計等即可，其審查標準較為寬鬆。因此，申請人以相同之外觀設計分別於我國及中國大陸申請設計專利時，尤其是組件產品，須注意我國及中國大陸兩地對於設計名稱（產品名稱）相關規定的差異。此外，筆者建議申請人直接參照國際工業分類中之相對應的項目名稱作為設計名稱，以單一產品名稱的記載型式作為設計名稱，減少日後審查過程中衍生被要求修正之困擾，同時也可以讓申請人之同一產品於我國與中國大陸兩地之設計專利名稱可以一致。