



## 從德商賓士集團與帝寶公司訴訟案件中有關二設計專利案主張同一國際優先權案之事由淺談國際間設計專利制度的差異（第 338 期 2023/12/14）

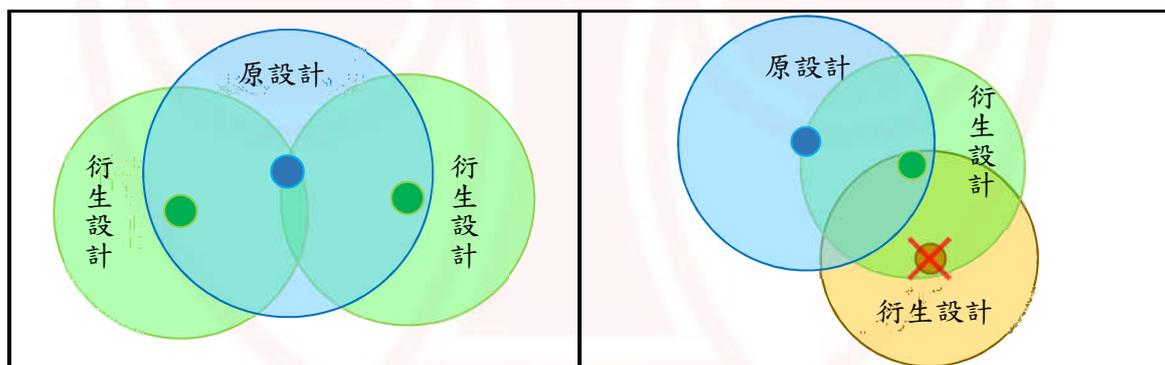
黃俊仁\*

受眾人矚目之德商賓士集團與帝寶公司的專利訴訟案件，經兩造各自上訴後，日前最高法院以 112 年度台上字第 8 號民事判決廢棄原判決，發回智慧財產及商業法院更審。此專利訴訟案件攻防之間，雙方各自提出多項論述。其中，被告的帝寶公司在訴訟中，曾提出系爭專利重複專利之爭點，其主張德商賓士集團的系爭新式樣專利（現改稱設計專利）D128047 與德商賓士集團的另一新式樣專利（現改稱設計專利）D128048，主張同一德國設計專利案之國際優先權 (DE 40705293.3)，兩者相似有重複專利等事由。

但兩件設計案主張同一外國優先權基礎案，是否會發生重複專利之問題？須進一步先瞭解各國設計專利制度之差異。目前國際有關設計專利制度有多種類型，較為常見的兩種差異較大的類型，為一設計一申請以及多設計合案申請，其中：

### A. 一設計一申請制度：

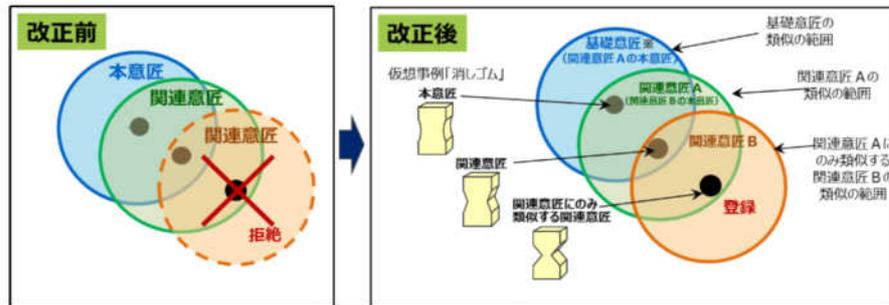
於我國即是採取嚴格的一設計一申請之專利申請制度，亦即一件設計申請案僅能有一項設計。基於「先申請原則」相同或近似之設計有二以上之專利申請時，只能就先申請者准予設計專利。為了因應同一申請人有二個以上近似之創作時，我國提供衍生設計制度，讓申請人利用該制度申請設計及其衍生設計，而不受「先申請原則」要件之限制。但是，申請衍生設計之一件申請案也只能有一項設計。一項原設計可以有多項衍生設計，每一項衍生設計皆須與原設計近似，但是衍生設計不能以在先申請的衍生設計作為基礎案（如下圖所示）。



以鄰近的日本來說，基本上，也是採用一設計（意匠，以下統稱設計）一申請之專利申請制度，對於與先申請之設計相似的其他設計提供關連設計（關連意匠，以下統稱關連設計）制度。雖然，近年來日本設計法（意匠法）修法，其可以在一件申請案中將多項設計（最多 100 項）以批量方式同時提出申請。但在審查時，該申請案中之每一項設計是分開編號且單獨實體審查，實質上，仍屬一設計一申請的性質。惟其關連設計與我國衍生設計不同的是，我國之衍生設計制度，是以先申請的原設計專利案作為基礎案，申請衍生設計的多項設計皆須與基礎案之原設計相似；至於日本修法後的關連設計，是以其主張關連設計的在先申請案作為相似判斷之基礎，在先申請之設計專利案可以是原設計案或其他關

\* 台一國際智慧財產事務所專利國內部副理

連設計案(如下圖所示),因此,以原設計之關連設計作為基礎之另一關連設計,不一定會與原設計相似,此與我國之衍生設計制度不相同。



資料來源:日本特許廳

### B. 多設計合案申請制度：

此類型的設計制度,於歐洲及美國,即呈現不同的型態,以歐盟設計來說,其設計專利制度,其除了一項設計單獨提出申請外,多項設計也可以集體設計提出申請,惟同一申請案中之多項設計必須是屬於國際工業設計分類 (Locarno Classification, LOC) 表中的同一大類,並非以相似設計為必要條件。除了歐盟外,德國及英國也採相同的制度;但在美國的多設計合案申請制度,雖可接受多實施例以合案申請提出,但在一申請案中之多個實施例中必須具有共同之設計特徵,方符合合案申請的要件,此與前述歐洲體系的集體設計專利制度有所差異;另中國大陸的外觀設計專利制度,與美國是較接近的,即相似之多項外觀設計可以合案提出申請。

因此,針對此專利訴訟案件中,德商賓士集團於德國申請之在先申請案,即是屬於集體設計型態之多設計合案申請之案件,該設計專利案 (DE 40705293.3) 中包括了屬於同一產品大類之 8 項車燈設計(如下圖所示),其 8 項車燈的形狀不完全相似。

40705293-0001	40705293-0002	40705293-0003	40705293-0004
			
40705293-0005	40705293-0006	40705293-0007	40705293-0008
			

故在後申請之我國兩件設計專利案以獨立設計申請案提出申請,並以同一在先申請的德國設計案(集體設計)作為國際優先權基礎案,基於德國集體設計專利案是以同一大類之設計為申請要件,實務上,縱使我國兩件獨立的設計專利主張同一優先權,然仍不應主觀認定有重複專利的問題,而須進一步就兩件設計專利之圖式揭示內容,進行是否近似之實質性比對判斷,以避免有誤判之論點產生。