

104 年「設計專利實體審查基準修正草案公聽會」意見及研復結果彙整表

序號	建議內容	智慧局回應及辦理情形
01	<p>簡報第 3 頁，有關審查基準第一章，3.2.2 設計有主張色彩者(3-1-15 頁)。</p> <p>1. 對於「申請專利之設計不主張色彩者」，修正草案提到改變現行圖式的揭露方式，將修正為應以墨線圖、灰階電腦繪圖、黑白照片呈現無色彩的揭露；但是簡報第 4 頁，卻又針對申請部分設計專利之圖式的「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」明顯區隔方式，同意可用單色填色(例如紅色)的方式呈現，這兩邊的講法是否矛盾？</p> <p>2. 案例中的瓶子，其紅色與綠色僅是作為區隔方式嗎？或是紅色為不主張之部分，而綠色是主張之部分，是有主張綠色的色彩？如果都不主張色彩時，這樣作法，日本案都要再把綠色變成墨色才可送件，會增加事務所製圖的手續，沒有解決問題。</p>	<p>依專利法第 136 條第 2 項規定：「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書」之立法精神，圖式所揭露的內容就是最主要解釋申請專利範圍的依據，現行基準允許申請人在設計說明敘明圖式所揭露全部色彩為本案不主張之作法，已經隱約有以「說明文字」取代「以圖式為準」之嫌。</p> <p>參考美、日申請實務，若申請專利之設計如不主張色彩者，一般而言，圖式必須以墨線圖、灰階電腦繪圖或黑白照片呈現，故為更符合第 136 條第 2 項之立法本意，有主張色彩者，圖式就應呈現色彩；不主張色彩者，圖式就應避免呈現色彩，並力求圖式為主，說明書為輔的觀點。</p> <p>另外，此新規定是否與申請部分設計專利時，允許單一顏色填色方式去區隔「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」之規定有無相互矛盾之處？經查參考日本「意匠登錄申請之申請書及圖面記載指南手冊」¹，第 2 部「部分意匠表示方式」之第 2.2 「欲取得意匠登錄之部分」的特定方法，第④點規定：「當以彩色區別『欲取得意匠登錄之部分』及『其他之部分』之表示方式呈現時，該特定『欲取得意匠登錄之部分』，是依『其他之部分』以不包含於申請之意匠的單一色彩(單色)作填色。另外，請特別注意：當『欲取得意匠登錄之部分』施以色彩時，包含該色彩均屬『欲取得意匠登錄之部分』」因此，如下圖所示，該視圖以紅色填色之區域為「其他之部分」，即我國所謂「不主張設計之部分」；而綠色區域為「欲取得意匠登錄之部分」，即我國所謂「主張設計之部分」，該綠色之色彩視為有主張。</p>

¹意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き，第 2 部部分意匠の表し方，頁 48，日本特許廳，平成 25 年。
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/ki jun/ki jun2/pdf/h23_zumen_guideline/02.pdf



而在 WIPO「海牙協定工業設計國際註冊指引」中，第 04.041 章節²提到「說明書可作為一種排除保護工業設計中的某些設計特徵的方式。此外，可以在說明書中指明複製件所揭露的一些事物並不是要尋求保護（和/或藉由點線或虛線或著色的方式在複製件中呈現）。」及第 05.10 章節³也有提到「複製件揭露的一些事物並不構成請求設計的一部分，在複製件中以點線或虛線或著色方式揭露的部分，並在說明書中解釋或指明。因此，工業設計的某一部分的保護是可以被排除的。」故申請海牙協定體系之國際申請案，若申請部分設計專利時，除利用點線或虛線來揭露「不主張設計之部分」外，以可以「著色 (coloring)」方式。

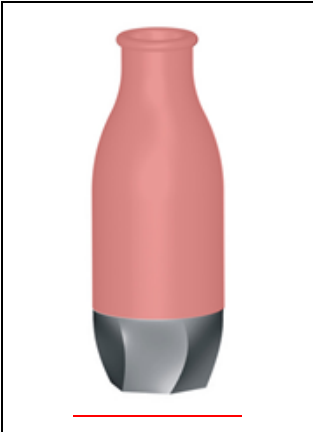
因此，針對申請部分設計專利時，例外允許圖式可揭露「單一顏色」填色或遮蔽方式為不主張設計之部分，其主要原因乃是在某些情況下，圖式雖已利用實虛線、半透明填色、灰階填色、圈選或其他等方式區隔「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」，但仍未能具體明確表現「主張設計之部分」的範圍時，申請人得以單一顏色遮蔽之區隔方式呈現，該單色區域本身是屬「不主張設計之部分」。綜觀上述說明，修正新增一小節內容如下：

3.2.5 設計不主張色彩者

【申請整體設計、圖像設計或成組設計時，其設計不主張色彩者，圖式應以墨線圖、灰階電腦繪圖或黑白照片之方式呈現，不得於圖式呈現其色彩，卻僅以設計說明表示：「圖式所揭露之色彩，為本案不主張設計之部分」。

²請參閱 GUIDE TO THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS UNDER THE HAGUE AGREEMENT, 1960 和 1999 年版本, B. II. 第 17 頁, http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/guide/pdf/hague_guide.pdf, (最後瀏覽日: 01/07/2016)。

³同註 2, B. II. 第 27 頁。

		<p>申請部分設計時，其設計不主張色彩者，應以虛線、斷線或其他方式等明顯區隔「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」，若難以虛線、斷線或其他方式等明顯區隔時，申請人得以單一顏色之遮蔽方式呈現「不主張設計之部分」，並應於設計說明記載：「圖式所揭露之紅色遮蔽區域，為本案不主張設計之部分」（如圖 1-24 所示）。惟若申請人欲針對「主張設計之部分」主張色彩時，應於該區域施予之色彩，即表明有主張該色彩，如圖 1-25 所示，設計說明記載：「圖式所揭露之紅色遮蔽區域，為本案不主張設計之部分」，又因申請人在「主張設計之部分」施予綠色，即表明為有主張該綠色之色彩。」</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>圖 1-24 瓶子之部分</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>圖 1-25 瓶子之部分</p> </div> </div>
02	<p>請問新基準公布施行之後，舊案如何處理？尤其是色彩的部分，過渡時期怎麼認定？</p>	<p>本次基準修正案預定 4 月 1 日起開始施行，因此，申請日期在 105 年 4 月 1 日之後的申請案，才適用新公告的設計審查基準。</p>
03	<p>簡報第 7 頁，有關審查基準第一章，1. 說明書及圖式之揭露原則(3-1-1 頁)。</p> <p>提到「申請專利之設計，指揭露於說明書及圖式中請求保護之申請標的(subject matter)」，但在基準第六章，有關圖式的修正，還是同意虛線可改成實線，但虛線不是請求保護的標的，這兩者是否有矛盾？</p>	<p>為求符合說明書或圖式所揭露之範圍的判斷標準一致，刪除原修正草案之「請求保護」等文字，而本段修正內容如下：</p> <p>【申請專利之設計，指揭露於說明書及圖式之申請標的(subject matter)】</p>

04	<p>簡報第 8 頁，有關審查基準第一章，2.1.2 設計名稱不符記載原則之示例(3-1-3 頁)。</p> <p>請問如果申請人要寫「指示燈的形狀」，為什麼不能？它是無關說明文字嗎？或只是贅語？對於不符合記載原則應說明清楚？</p>	<p>一般而言，設計名稱應依「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之，它是界定設計所應用之「物品」的主要依據。</p> <p>而「形狀、花紋、色彩或其結合」是申請設計專利之標的，因此，設計名稱寫「指示燈的形狀」是屬多餘的贅語，為使設計名稱簡潔明確，修正本段內容如下：</p> <p>【另設計名稱雖已明確且充分指定所施予之物品，但卻冠以無關或贅語之說明文字者，仍應以專利法施行細則之規定，通知申請人限期修正】</p>
05	<p>簡報第 10 頁，有關審查基準第一章，2.3.3 各視圖間因相同、對稱或其他事由而省略者(3-1-5 頁)。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 請問規定只有大型物品才符合因其他事由而省略視圖，其實質意義何在？如何定義「大型物品」，有無標準？ 2. 請問刪除「或其為全然平面而」等文字，是否表示有全然平面的設計特徵，以後都要揭露該視圖？那怎麼申請掛鐘？是改成「掛鐘之部分」然後在後視圖畫虛線？但現行基準又規定如果全部是虛線為不主張之部分，是可以省略該視圖，這作法現在有改變嗎？而目前左右對稱都可以省略其中一個視圖，如果現在要求一定要送一個後視圖為圓圈虛線的視圖(全部為不主張設計之部分)，有意義嗎？ 3. 申請人就是要申請整體設計，為何要要求申請人將整體設計變成部分設計？並非選擇申請整體設計，就一定要求揭露六面視圖，不然就得申請部分設計，這不是二選一的問題，若該設計的底面 	<p>由於無法一一列舉「大型物品」，且較無一定標準可定義，為避免影響申請人揭露圖式之自由度，本章節仍維持現行作法。</p> <p>再者「全然平面」本就不具設計特徵，為避免影響申請人揭露圖式之自由度，對於設計之圖式的揭露原則，回歸到基本要求，圖式應備具足夠之視圖，以充分揭露所主張設計之外觀，所謂足夠之視圖，係指圖式所包含之視圖應足以充分表現該設計之各個視面，以構成申請專利之設計的整體外觀。因此，本章節仍維持現行作法，僅作圖例的更換，修正本段內容如下：</p> <p>【若申請專利之設計的部分視面為普通消費者於選購時或使用時不會注意，或其為全然平面而不具設計特徵者，該視面之視圖亦得省略之，如工具機、機車或汽車等物品之底部(參照圖 1-3)如圖 1-2 之掛鐘，其背底部為普通消費者選購時或使用時不會注意而不具設計特徵，後仰視圖得省略之，並且應於設計說明中簡要說明之，例如：「後仰視圖為普通消費者於選購時或使用時不會注意之視面而不具設計特徵，故省略之。」】</p>

	<p>不具設計特徵，就代表以後不會再主張，但仍可視為是整體設計。</p> <p>4. 如何定義足夠視圖？歐美的案子有些就只有兩張圖，如果再補圖就會超出，案子就會死掉，希望能解決這些問題？</p> <p>5. 修正草案第 3-1-8 頁「以部分設計或圖像設計申請專利者，若部分視圖所揭露之內容均未包含「主張設計之部分」者，亦得省略該視圖，惟該省略事由無須於設計說明特別載明。」會不會與剛剛討論的內容相互矛盾？</p>	 <p>圖 1-3</p>
06	<p>簡報第 13 頁，有關審查基準第一章，3.2.1 一般原則(3-1-14 頁)。</p> <p>建議將立體圖為照片，而六面視圖為墨線圖是可以混合使用的文字加入基準。</p>	<p>由於各國對於「圖式應備具之視圖」規定各有不同，參考美、日、歐盟的申請實務，設計為立體者，並無規定要送立體圖；而我國對於設計為立體者，則規定一定要送立體圖，因此，對於國外案來我國申請時，為符合我國施行細則之規定，都會檢送立體圖，此立體圖可能會與六面視圖所繪製的方式不同，例如立體圖是照片，六面視圖為墨線圖，此方式的呈現，公報都予以刊登，外界也都了解，故此章節仍維持目前修正內容。</p>
07	<p>簡報第 14 頁，有關審查基準第一章，3.2.2 設計有主張色彩者(3-1-15 頁)。</p> <p>請問對於雨衣、衣服或護膝等軟性的物品，如何揭露？一般用彩色照片會揭露比較清楚，如果以後規定不主張色彩時，要求必須轉成黑白照片來呈現，在很多立體外觀細節上是會看不出來，這問題如何處理？</p>	<p>雨衣及護膝等軟性的物品，仍應依專利法施行細則第 53 條規定辦理，圖式的揭露方式，應以備具足夠之視圖為原則，亦即，圖式所包含之視圖應足以充分表現該設計的各個視面，以構成申請專利之設計的整體外觀。</p> <p>關於不主張色彩者，圖式仍應以墨線圖、灰階電腦繪圖或黑白照片之方式呈現。對於擔心轉成黑白照片後，可能會有許多立體外觀之細節看不出來的疑慮，建議可增加輔助圖的揭露，例如可將彩色照片當作參考圖；惟若所揭露之黑白照片，若已嚴重影響該設計內容的視覺效果，造成無法明確且充分揭露，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者無法瞭解其內容，無法據以實現時，則申請人應當主張色彩，並以彩色照片呈現。</p>

08	<p>簡報第 16 頁，有關審查基準第一章，3.2.3「主張設計之部分」的揭露方式(3-1-15 頁)。</p> <p>請問該設計之視圖有車縫線、接合線、折線等情形，是否一定要在設計說明中記載？</p>	<p>因各物品類別領域不同，有些類別，例如鞋類及皮包類物品，其車縫線已是常見的加工方式，一般而言，圖式所揭露的車縫線，是所屬技藝領域中具有通常知識者能直接瞭解其內容，故並不需要特別在設計說明中記載。</p> <p>此章節仍維持目前修正內容。</p>
09	<p>簡報第 18、19 頁，有關審查基準第一章，3.2.4「不主張設計之部分」的揭露方式(3-1-16~17 頁)。</p> <p>圖例的順序有錯誤，應配合內容，調整各圖例順序。</p>	<p>已調整各圖例順序。</p>
10	<p>簡報第 27 頁，有關審查基準第二章，1.3.2 花紋(3-2-4 頁)。</p> <p>在最後一段提到「惟若如該等文字、商標、記號等不主張之部分難以由視圖之虛線、斷線或其他等方式明顯區隔時，則可在設計說明簡要以文字載明「圖式所揭露之文字、商標、記號等內容，為本案不主張之部分」，這裡應該以教示說明，例如：原則上不應該呈現，除非是例外，例如包裝類物品在繪圖執行上有困難。</p>	<p>本段內容加入教示說明，修正內容如下：</p> <p>【惟若如該等文字、商標、記號等不主張之部分難以由視圖之虛線、斷線或其他等方式明顯區隔時，例如包裝盒或包裝袋等包裝類物品，則可在設計說明簡要以文字載明，例如記載為「圖式所揭露之文字、商標、記號等內容，為本案不主張設計之部分」。】</p>
11	<p>簡報第 29 頁，有關審查基準第三章，2.1 前言及 2.2 新穎性之概念(3-3-2 頁)。</p> <p>請問：「與先前技藝的一部分近似」是否會有新穎性的問題？這樣似乎擴張太大，態樣很廣。</p> <p>原基準為「與申請專利之設計相同或近似之設計未構成先前技藝的一部分時，稱該設計具新穎性。」與修正案基準寫到「申請專利之設計未與先前技藝的一部分相同或近似者時，稱該設計具新穎性。」這兩者的意思似乎有點不一樣？請說明。</p>	<p>原基準內容「與申請專利之設計相同或近似之設計未構成先前技藝的一部分時，稱該設計具新穎性。」本句子缺少主詞，較易產生誤解。</p> <p>因此，本次修正草案參考發明基準同段內容「申請專利之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發明具新穎性」的撰寫方式，酌略修正為「申請專利之設計未與先前技藝的一部分相同或近似者時，稱該設計具新穎性。」其新穎性概念與審查原則，仍維持現行基準的作法，並無改變。</p> <p>此章節仍維持目前修正內容。</p>

12	<p>簡報第 32 頁，有關審查基準第三章，3.4.5 判斷其是否為易於思及者(3-3-17 頁)。</p> <p>這裡用「意想不到」之用語，有可能關係到審查高度的問題，請確認在國際上有這樣的寫法嗎？</p>	<p>為避免誤解，乃刪除「意想不到」之用語，以「具設計特徵」取代，本句內容修正如下：</p> <p><u>【而特異之視覺效果，是指申請專利之設計可產生明顯不同於先前技藝且具設計特徵之視覺效果。】</u></p>
13	<p>簡報第 34 頁，有關審查基準第三章，5.4 先申請原則之判斷基準(3-3-29 頁)。</p> <ol style="list-style-type: none"> 對於外觀相同或近似的判斷，有關虛線可代表很多意義，如果只是單純的環境，實線相同，是否會因虛線的不同成為近似或不近似？請深入研究後再確認。 現行基準寫相同是用實線比對，修正案基準寫近似是加入虛線比對，如果是部分設計就用實線的部分來比對近似不近似，虛線是否就應該模糊化判斷？ 請問如果物品名稱可及於叉子或湯匙，該如何界定是相同或近似？ 請問設計專利侵害鑑定要點說物品要綜合性判斷，如果叫餐具的把柄，是否可涵蓋到叉子與湯匙？虛線可以只是例示嗎？ 請問如果是左邊湯匙的把手，再放大量的叉子等作為參考圖，這樣可不可以確認它的範圍？ 	<p>我國對於外觀相同或近似的判斷，若二申請案皆為部分設計者，應以其二者圖式中「主張設計之部分」為準，「不主張設計之部分」本身之內容不得作為外觀比對之範圍，但可用於解釋與「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係，或解釋其環境；其中導入「位置、大小、分布關係」是參考日本意匠審查基準而來。</p> <p>依據日本意匠審查基準第 7 部第 1 章部分意匠 71.4.2.2.1 公知意匠與部分意匠之近似與否判斷之規定⁴，必須符合下列全部要件時，兩意匠為近似。</p> <ol style="list-style-type: none"> 部分意匠之意匠物品與公知意匠之意匠物品，必須為相同或近似。 部分意匠之意匠登錄申請的「欲取得意匠登錄之部分」與公知意匠相當於「欲取得意匠登錄之部分」之部分的用途及機能，必須為相同或近似。 部分意匠之意匠登錄申請的「欲取得意匠登錄之部分」與公知意匠相當於「欲取得意匠登錄之部分」之部分的形態，必須為相同或近似。 部分意匠之意匠登錄申請的「欲取得意匠登錄之部分」於該物品整體形態中之位置、大小、範圍與公知意匠之物品整體形態中相當於「欲取得意匠登錄之部分」之位置、大小、範圍，必須為相同或近似。 <p>其中第(4)點所謂：</p> <p>「位置」，指對於部分意匠之意匠物品整體之形態（即我國之外觀），該「欲取得意匠登錄之部分」之相對性位置關係。</p>

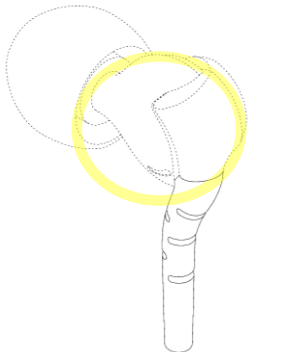
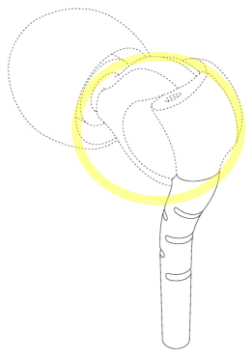
⁴日本意匠審查基準，第 7 部個別の意匠登錄出願，第 1 章部分意匠，頁 94，日本特許廳，平成 26 年。
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/ki_jun/ki_jun2/pdf/isyou-shinsa_ki_jun/15.pdf

「大小」，主要係指「欲取得意匠登錄之部分」之絕對性大小。另外，大小並不是以絕對性之一個大小（尺寸）來作認定，而是以該意匠所屬領域中之常識性的大小範圍來作認定。

「範圍」，主要係指對於部分意匠之意匠物品整體之形態，該「欲取得意匠登錄之部分」之相對性大小（面積比）。

因此，以下圖二件耳機申請案，分別申請本意匠與關連意匠為例，實線為「主張設計之部分」，虛線為「不主張設計之部分」，該實線部分與虛線部分就構成該物品整體形態。在判斷第(4)點時，二者的「欲取得意匠登錄之部分」於該物品整體形態位置、大小、範圍之近似與否的判斷，在嚴格含義下並非完全相同，該兩意匠在黃色圈選處的態樣不同，結果雖是數百分比之差異，但對於實線部分在整體形態中所佔之位置、大小、範圍就產生微小之差異，因此，當判斷兩意匠為近似時，可分別申請本意匠與關連意匠。

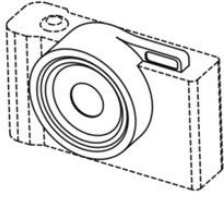
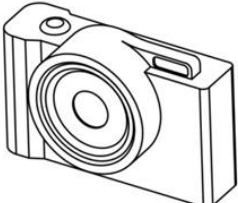
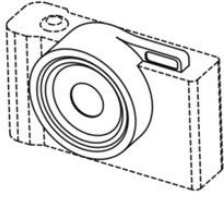
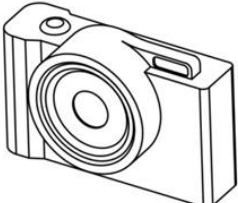
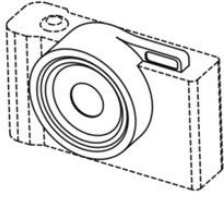
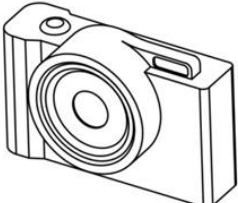
故此章節仍維持目前修正內容。

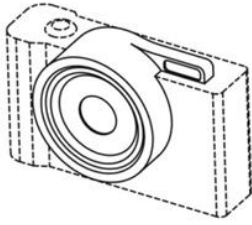
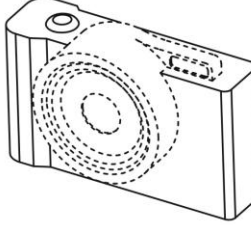
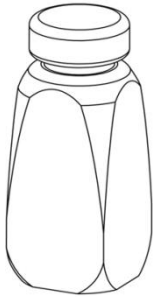
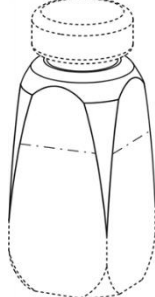
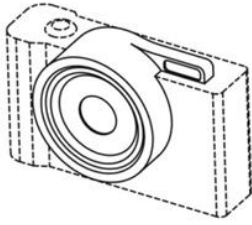
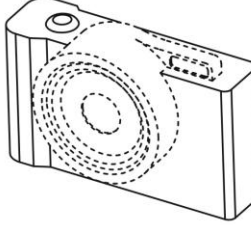
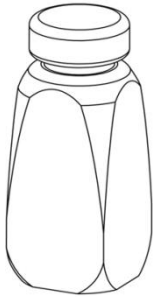
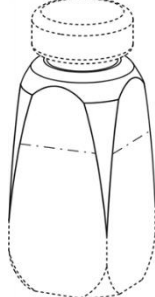
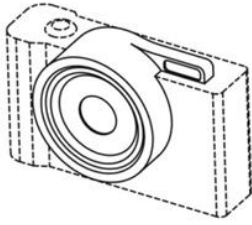
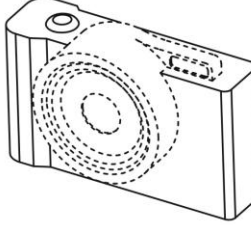
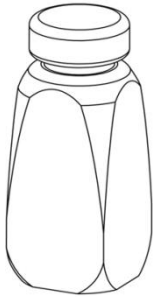
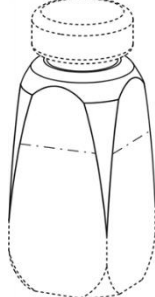

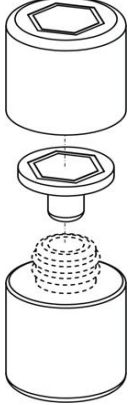

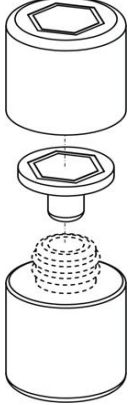

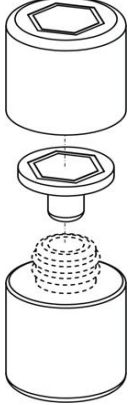
本意匠 (公告號 D1411976)	關連意匠 (公告號 D1412313)
	


因本議題涉及第一章第 4 章節申請專利之設計的解釋，(1)圖式所揭露內容：「不主張設計之部分」可用於解釋與「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係，必須更進一步說明，此章節修正內容如下：

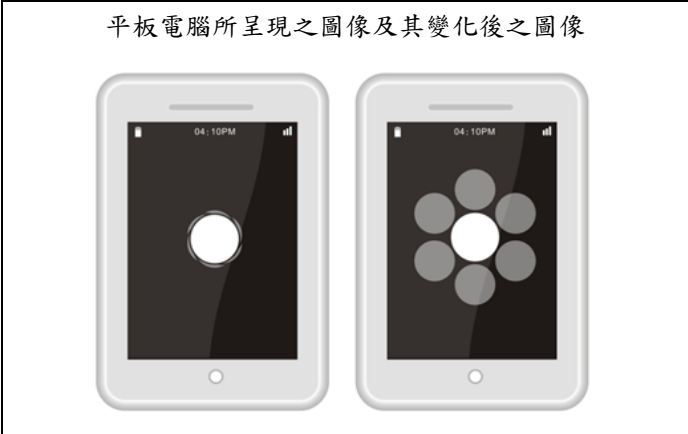
【(1)圖式所揭露之內容：認定申請專利之設計，主要係以圖式所揭露之物品及外觀為之。圖式所揭露之內容包含「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」者，申請專利之設計的

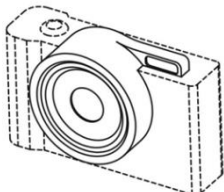
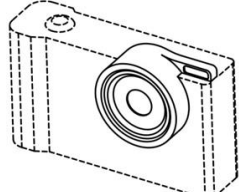
		<p>外觀係以「主張設計之部分」予以界確定，「不主張設計之部分」不得用於界定申請專利之設計的外觀，但可用於解釋與「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係，該外觀與或解釋其環境間之位置、大小、分布關係，亦可用於解釋申請專利之設計所應用之物品，其中「位置」，係指對於該物品整體外觀而言，該「主張設計之部分」的相對性位置關係；「大小」，係指「主張設計之部分」之大小，此大小並不是以絕對性之一個尺寸大小來作認定，而是以該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能理解的大小範圍來作認定；「分布」，係指對於對於該物品整體外觀而言，該「主張設計之部分」的相對性面積比之關係。】</p>
14	<p>簡報第 36 頁，有關審查基準第五章，6. 案例說明(3-5-7 頁)。</p> <p>請問微波爐這個案例，是不是很多歐洲案都不能主張優先權？另外，例如輪圈指送正面跟立體圖，沒有背面，是不是就無法主張優先權？</p>	<p>該微波爐並非是平面物品之設計，這類立體物品若僅揭露單一視圖來申請整體設計專利時，它是無法充分揭露該設計之各個視面，不符可據以實現要件；僅能以符合部分設計的揭露方式來申請。而輪圈的例子，是同樣情況。</p>
15	<p>簡報第 40 頁，有關審查基準第六章，1.4.2.2.1 變更申請時外觀的內容(3-6-6 頁)。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不能刪減部分色彩，但一般的狀況是，來彩色照片，局部不主張，此時會留下部分色彩部分形狀，這裡第二段會不會讓人誤解為不能這樣做的意思？ 2. 配色關係是什麼意思，如果紅色、深紅、淺紅就沒有配色關係，就能刪減嗎？ 3. 以後新的基準實施之後，國外來申請的案子可以用色彩的圖進來，配合文字說明不主張色彩，之後再用修正的方式送墨線、灰階、黑白照片圖是嗎？ 4. 部分設計裡可以用文字排除色 	<p>為清楚釐清有關色彩修正的判斷方式，此章節修正內容如下：</p> <p>【新增色彩（包括色塊），為申請時說明書或圖式未揭露之內容者，通常會產生不同的視覺效果導入新事項，應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍；反之，刪減除色彩，若屬能直接得知的內容，例如申請時圖式以彩色電腦繪圖或彩色照片呈現時，設計說明有記載「圖式所揭露之色彩為不主張設計之部分」者，或設計說明雖沒有記載，但審定前主動聲明圖式之全部色彩為不主張之部分者，修正後圖式以墨線圖、灰階電腦繪圖或黑白照片呈現，應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍；惟若申請整體設計時有主張色彩為圖式所揭露之紅色及綠色，經修正後直接刪減綠色，因原申請時所主張色彩具有配色關係，僅刪除綠色已改變原本的配色關係，為導入新</p>

	<p>彩？這裡不能用文字排除色彩？</p> <p>5. 從要主張色彩變成不主張色彩，這算是實質變更、算是 new matter？</p> <p>6. 有加上那段文字(排除色彩)就可以修為黑白，忘了加上那段文字就不能反悔，這不合理。全部顏色刪除並沒有違反這段規定！</p>	<p><u>事項，其非屬能直接得知的內容，應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍；但若修正後改以申請部分設計時，該綠色區域灰階填色方式呈現，並於設計說明記載「圖式所揭露之灰階填色，為本案不主張設計之部分」者，應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。】</u></p>				
16	<p>簡報第 42 頁，有關審查基準第六章，1.7 案例(3-6-15 頁)。</p> <p>對於修正後是否超出的判斷原則，例如虛線修為實線，或實線修為虛線，其標準何在？請深入研究後再確認。</p>	<p>有關說明書或圖式之修正，是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍的判斷，主要方式是修正之結果不得導入「新事項 (new matter)」，而所謂的不得導入新事項，係指申請專利之設計的修正，必須是在申請時說明書或圖式所能支持的基礎下始得為之，對於未在前述基礎下所作的修正，因修正後所揭露的內容無法直接得知，將會被視為導入新事項。</p> <p>我國導入此判斷方式，是參考美國專利法第 112 條「修正時變更申請專利範圍，而超出原來揭露之內容」及美國專利法第 132 條「在原來揭露之內容裡增加新事項」之審查實務而來，其方式是原本揭露內容與所提出修正內容進行比較，若申請人所提出修正內容之主張時，如能為申請時圖式所支持，將被視為已完全擁有這個設計。</p> <p>以下圖所示為例，判斷方式是必須確定申請人在申請時是否已經「擁有 (possession)」經過修正後的設計。本案例申請人在申請物品之部分設計時，已經完整揭露並擁有整台相機之物品的整體設計，因此，修正後之設計，應判斷未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。</p> <table border="1" data-bbox="775 1554 1466 1890"> <thead> <tr> <th data-bbox="775 1554 1120 1648">申請時 相機之鏡頭</th> <th data-bbox="1120 1554 1466 1648">修正後 相機</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="775 1648 1120 1890">  </td> <td data-bbox="1120 1648 1466 1890">  </td> </tr> </tbody> </table> <p>又以下圖所示為例，修正後為相機之機身，該機身在申請時是雖然以虛線方式呈現，但機身之部分在申請時已經完整揭露並說明擁有此設計，因此，修</p>	申請時 相機之鏡頭	修正後 相機		
申請時 相機之鏡頭	修正後 相機					
						

		<p>正後之設計，應判斷未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。</p>						
<p>17</p> <p>簡報第 48 頁，有關審查基準第六章，1.7 案例(3-6-18 頁)。</p> <p>1. 請問一開始申請時，是否可直接申請右邊這個圖？</p> <p>2. 瓶子這個例子，如果邊界線是沿著瓶子邊緣繪製可以嗎？</p>		<table border="1" data-bbox="775 241 1466 633"> <tr> <td data-bbox="775 241 1118 342"> <p>申請時 相機之鏡頭</p> </td> <td data-bbox="1118 241 1466 342"> <p>修正後 相機</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="775 342 1118 633">  </td> <td data-bbox="1118 342 1466 633">  </td> </tr> </table> <p>如下圖所示，申請人可以直接申請右邊這個申請標的，它是揭露明確。</p> <table border="1" data-bbox="775 775 1466 1115"> <tr> <td data-bbox="775 775 1118 1115">  </td> <td data-bbox="1118 775 1466 1115">  </td> </tr> </table> <p>一般而言，若僅依循原來申請的瓶子邊緣形狀去繪製邊界線，該邊界線亦屬可直接得知的內容，則判斷未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。</p>	<p>申請時 相機之鏡頭</p>	<p>修正後 相機</p>				
<p>申請時 相機之鏡頭</p>	<p>修正後 相機</p>							
								
								
<p>18</p> <p>簡報第 56 頁，有關審查基準第七章，1.2.2 實體要件(3-7-2 頁)。</p> <p>請問以右邊有虛線這個視圖，將其中的瓶體分割申請，是不是一定要變成整個實線的瓶體，申請整體設計？</p>		<p>如下圖所示，並非一定要申請整體設計專利，申請人可針對具有虛線的瓶體，另案分割申請部分設計專利。</p> <table border="1" data-bbox="775 1507 1466 1989"> <tr> <td data-bbox="775 1507 1118 1989">  <p>立體圖</p> </td> <td data-bbox="1118 1507 1466 1989">  <p>使用狀態圖</p> </td> </tr> </table>	 <p>立體圖</p>	 <p>使用狀態圖</p>				
 <p>立體圖</p>	 <p>使用狀態圖</p>							

<p>19 簡報第 69~71 頁，有關審查基準第九章，2.1.3 設計說明(3-9-8 頁)。</p> <p>1. 請問(1)依序連續動態變化者(2)依序變化者(3)多變化者，這三種態樣是否都有順序？其差別在哪裡？(1)和(2)申請專利範圍是不是一樣？</p> <p>2. 請問申請人送四張圖，但順序關係沒寫清楚，一套圖送(1)或(2)或(3)，會容許分割嗎？還是一開始分三個案子三套圖一模一樣？</p> <p>3. 目前在網頁上所公布的「設計專利之圖式製作須知」，有關圖像設計之代表圖的標示方式，是否仍有效？</p> <p>4. 請問若申請時指定(1)的動態設計，仿冒者作成(2)迴避，目前要求申請人要指明是哪一種態樣，但權利範圍可以到哪裡呢？在侵害鑑定要點會不會有對應的說明？</p>	<p>(1)依序連續動態變化者和(2)依序變化者都是有順序變化，只是第(1)種態樣是具有動態效果，而第(2)種態樣是一層一層進去的情況，第(3)種態樣為多變化者，則是選單方式，較無順序；這三種態樣因申請目的不同，表現出來的外觀設計也會略有差異，所以申請專利範圍是不一樣。</p> <p>由於第(1)種和第(2)種態樣之申請目的不同，第(1)種具有動態效果，類似動畫一樣，審查時若看不懂，審查人員會預先打電話或發出審查意見函，問清楚是申請哪一種態樣。</p> <p>有關圖像設計之代表圖的標示方式，實務上依申請的態樣，會有不同的標示方式，本局將會增修「設計專利之圖式製作須知」之內容。</p> <p>對於「具連續動態變化外觀之圖像設計」，例如系爭專利「顯示面板之圖像」如圖 A 所示，其專利權範圍是由圖式所呈現全部變化外觀及說明書中所載之變化順序共同構成一個整體設計，被控侵權對象「平板電腦」如圖 B 所示，其僅具有二個變化外觀而未包含系爭專利全部變化外觀，亦未具有系爭專利變化順序所產生的視覺印象，經整體觀察、綜合判斷，被控侵權對象與系爭專利並未產生混淆之視覺印象，故應認定二者之外觀不相同亦不近似。惟應說明者，被控侵權對象雖僅包含系爭專利部分變化外觀，或僅係部分變化順序稍加改變，若被控侵權對象與系爭專利之差異不足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，以致於二者之視覺印象產生混淆者，仍可能認定二者之外觀近似。</p> <div data-bbox="775 1682 1465 1966" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>說明書之設計說明：「變化狀態圖 1 至變化狀態圖 5 係依序產生變化外觀之圖像設計。」</p>  <p>變化狀態圖1 變化狀態圖2 變化狀態圖3 變化狀態圖4 變化狀態圖5</p> </div> <p style="text-align: center;">圖 A 系爭專利</p>
---	---

		<p style="text-align: center;">平板電腦所呈現之圖像及其變化後之圖像</p>  <p style="text-align: center;">圖 B 被控侵權對象</p>
20	<p>簡報第 77 頁，有關審查基準第十一章，案例(3-11-4 頁)。</p> <p>請問衍生設計申請日本比較鬆，申請我國比較嚴，我國是否可以放寬？</p>	<p>我國對於原設計與衍生設計的近似判斷，與日本對於本意匠與關連意匠的近似判斷方式大致雷同，一般而言，都要判斷兩者之物品為相同或近似，且外觀相同或近似。</p> <p>惟兩國之間，較有些微差異在於對外觀的相同或近似判斷方式，我國方式如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 判斷主體為普通消費者 (2) 整體觀察 (3) 肉眼直接觀察比對 (4) 綜合判斷 <p>其中第(4)點，審查時應以容易引起普通消費者注意的特徵為重點，再綜合其他部分構成申請專利之設計整體外觀統合的視覺效果，客觀判斷二者是否相同或近似。若以申請部分設計專利為例，應以其二者圖式中「主張設計之部分」為準，「不主張設計之部分」本身之內容不得作為外觀比對之範圍，但可用於解釋與「主張設計之部分」之間的位置、大小、分布關係，據以認定其二者是否為相同或近似外觀。例如下圖所示，其「主張設計之部分」之外觀相同，雖二者的「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」之間的位置、大小、分布關係略有不同，但該關係仍為該類物品領域所常見，應認定為外觀近似。</p>

		原設計 「照相機之鏡頭」	衍生設計 「照相機之鏡頭」
			
		<p>而日本會依日本意匠審查基準第2部第2章新穎性22.1.3.1.2 意匠之近似判斷手法第(4)點⁵進行對二意匠之形態進行共通點及差異點的個別評價，這評價須注意下列事項：</p> <p>① 比對觀察該形態時，是否為引起注意之部分的認定及引起該注意之程度的評價，依據共通點及差異點之形態，對意匠整體所占之比例大或小，是否為基於物品之特性易於觀察之部分等來進行。</p> <p>② 基於與先前意匠類別之比對，其引起注意程度之評價，共通點及差異點之形態，在先前意匠是否為公然知悉、是否為普通常見等來進行。</p> <p>③ 最後以意匠整體作為共通點及差異點之綜合觀察與評價，來進行近似與否之判斷。</p> <p>所以判斷兩意匠之形態共通點的近似影響程度，相較於兩意匠之形態差異點的近似影響程度，如其共通點近似影響大時，則判斷兩意匠為近似。</p> <p>例如下圖所示：瓶口包裝上的封紙，雖然其植物、水果花紋不一樣，但在該類別領域中，其以水果邊緣為下緣邊界的設計很特別，且水果紋的瓶封紙是很少見，兩者為近似。</p>	

⁵ 日本意匠審查基準，第2部意匠登錄の要件，第2章新規性，頁28，日本特許廳，平成26年。
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/ki_jun/ki_jun2/pdf/isyou-shinsa_ki_jun/6.pdf

		本意匠 包裝用瓶	關連意匠 包裝用瓶
			
		<p>因此，日本會對外觀形態進行共通點及差異點之綜合觀察與評價；而我國對外觀的近似判斷則著重綜合判斷，必要時在形狀、花紋及色彩的主張上仍會有所考量。所以並不是寬窄的問題，而是外觀判斷方式的步驟，略有些微差異所致。</p>	