

# 探討我國設計專利開放一案多實施例 申請態樣之可行性

魏鴻麟\*

## 摘要

本文探討有關設計專利「單一性判斷」，藉由瞭解美國設計專利單一性判斷的相關法規與基準，並以一案多實施例的前導判例及審查實務，進行其單一性判斷原則與步驟的解析。其判斷方式有三個步驟：（1）該二個設計之間是否具有基本上相同設計特徵；（2）其二者之差異是否僅為整體視覺外觀之相對不重要部分（minor）或差異微小，而為近似的設計；（3）差異之處的設計是否已見於其他先前技藝，即為「顯而易見性（obvious）」，而為同一設計。

再者以實際案例詳加說明其一案多實施例的申請態樣及判斷方式，接著論述可行性分析與提出建議，以作為我國後續修訂相關法規與審查基準之參考。說明如下：

第一建議為設計專利應有準用發明單一性的概念，在單一性判斷上適用「一個廣義設計概念」之情事，以擴大一設計一申請之定義，對於「一個廣義設計概念」或稱「同一設計概念」判斷原則，可參考美國設計專利對於二者之間差異處的「顯而易見性」概念，如審查人員發現二者之間差異處有先前技藝之前案時，則可作簡易的「不具創作性」判斷，以利申請人以「一個廣義設計概念」來充分揭露想主張保護的申請專利範圍。

第二建議調整目前同一申請人原設計與衍生設計分案申請時，將同日申請和不同日申請的作法分開，以開放原設計及衍生設計都各有數個近似設計，並以一案多實施例揭露方式提出申請，以落實衍生設計專利的保護價值。

---

收稿日：103年05月02日

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利高級審查官兼科長。



## 本月專題

探討我國設計專利開放一案多實施例申請態樣之可行性

第三建議針對專利法施行細則第53條第6項規定：「標示為參考圖者，不得用於解釋設計專利權範圍。」修訂為「標示為參考圖者，雖不為設計專利權範圍，但得用來解釋或審酌參考。」如此才不會超越專利法第136條第2項：「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。」之本意，也給於參考圖適當的規範，讓申請專利範圍更明確，在設計專利單一性的規定上，不致於被申請人濫用或誤用。

關鍵字：設計專利、單一性判斷、一案多實施例、同一設計概念、顯而易見性、不具創作性、實線、虛線、主張設計之部分、不主張設計之部分

## 壹、前言

在設計專利的審查實務上，有關設計專利單一性之規定，基本精神是基於申請實務運作、方便有效利用審查資源與社會上公益性考量，是對申請人、公眾及專利專責機關在專利案的查閱、利用、分類、檢索及審查之便利。

但目前我國對於設計專利單一性判斷，似乎較著重於專利專責機關在申請實務上之方便運作為考量，較少從申請人的角度，去思考其欲擴大設計保護標的及方便日後維護權利的觀點著手，其長年以來對於「一設計一申請」的定義，仍然以較保守的運作方式認為「每一設計專利申請案只能揭露之單一外觀應用於單一物品」，顯然對專利法第129條第1項規定「一設計一申請」的立法精神，解釋有些狹隘。

本文將藉由瞭解美國設計專利單一性判斷之相關法規、細則及審查基準，並以一案多實施例的前導判例及審查實務，進行判斷原則與步驟的解析，再者以實際案例詳加說明其一案多實施例的申請態樣及判斷方式，以便探討我國設計專利開放一案多實施例申請態樣之可行性，並給予後續修訂相關法規與審查基準之建議，以提升擴大設計專利保護之目的。

## 貳、美國一案多實施例的歷史沿革

美國國會在1790年通過第一部專利法，到了1842年才立法對設計進行專利保護，但授權對象只限於美國公民或想成為美國公民之居留者，可針對物品或織品上所創作之印刷圖案的裝飾給予專利保護。直到1952年修法才奠定美國現代專利法的基本架構<sup>1</sup>，該部專利法對於有關設計法條架構與內涵至今並沒有太大變化，其中第171條是有關設計定義及適用法條，第172條是有關優先權，第173條是有關保護期限。

<sup>1</sup> 【美國專利法的歷史沿革】，百度文庫，<http://wenku.baidu.com/view/ea1b52d9d15abe23482f4d99.html>(2014/05/02)

依美國專利法第171條<sup>2</sup>規定：「任何應用於工業產品之新穎的（new）、原創的（original）、及裝飾性的（ornamental）設計，得依本法規定及可專利要件取得設計專利。除另有規定外，本法有關發明專利的條款適用於設計專利。」即揭示了設計專利定義及其適用法律規定，包含關於專利申請和審查程序、非顯而易見性、權利內容及侵權認定等。因此本文所探討美國設計專利「一案多實施例」之申請態樣，乃須先從In re Rubinfeld<sup>3</sup>這個前導判例談起。

### 一、In re Rubinfeld 判決案例

依美國專利法第171條之規定，所保護的法定標的包含（1）應用在工業產品的表面裝飾；（2）應用在工業產品的表面配置（configuration）或形狀；（3）前面兩種類之結合<sup>4</sup>。因此，只要是上述法定標的可應用於工業產品，並符合新穎性、原創性、裝飾性、非顯而易見性之專利要件，就可取得專利保護。

然而在1959年之前，由於設計專利保護之特性，以及美國專利暨商標局（簡稱USPTO）為審查實務便利性考量，對應用於一個物品的外觀表面裝飾或形狀之設計，只能請求一個專利範圍，故每件設計專利申請案僅能揭露一個特定物品的外觀設計，並只能請求主張一個專利範圍，而不能在一件申請案中揭露多個設計或主張多個專利範圍，如有揭露多個設計，則必須刪除或分割另案申請。

到了1959年10月6日，美國關稅暨專利上訴法院（United States Court of Customs and Patent Appeals, 簡稱CCPA）對In re Rubinfeld案作出判決，有關設計專利單一性判斷，提出新的見解。

<sup>2</sup> 請參照 35 U.S.C. 171 Patents for designs.

Whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.

<sup>3</sup> 請參照【In re Rubinfeld, 270 F.2d 391; 123 USPQ 210 (CCPA 1959)】，casetext，[https://casetext.com/case/application-of-rubinfeld\(2014/05/02\)](https://casetext.com/case/application-of-rubinfeld(2014/05/02))

<sup>4</sup> 請參照 MPEP（Manual of Patent Examining Procedure），【1504.01 Statutory Subject Matter for Designs[R-08.2012]】，[http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-1500.pdf\(2014/05/02\)](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-1500.pdf(2014/05/02))

以下簡述本判決的事實背景、審查實務及CCPA判決理由。

### (一) 事實背景

本案為一件應用於地板打蠟器 (Floor Waxer) 之設計專利申請案，圖式有揭露兩個近似外觀的設計，如圖1所示，其所請求保護專利範圍為：

1. 包含如Fig.1至Fig.4所示，應用於地板打蠟器之裝飾性設計。
2. 包含如Fig.5至Fig.8所示，應用於地板打蠟器之裝飾性設計。
3. 包含如Fig.1至Fig.8所示，具有共同外觀應用於地板打蠟器之裝飾性設計。

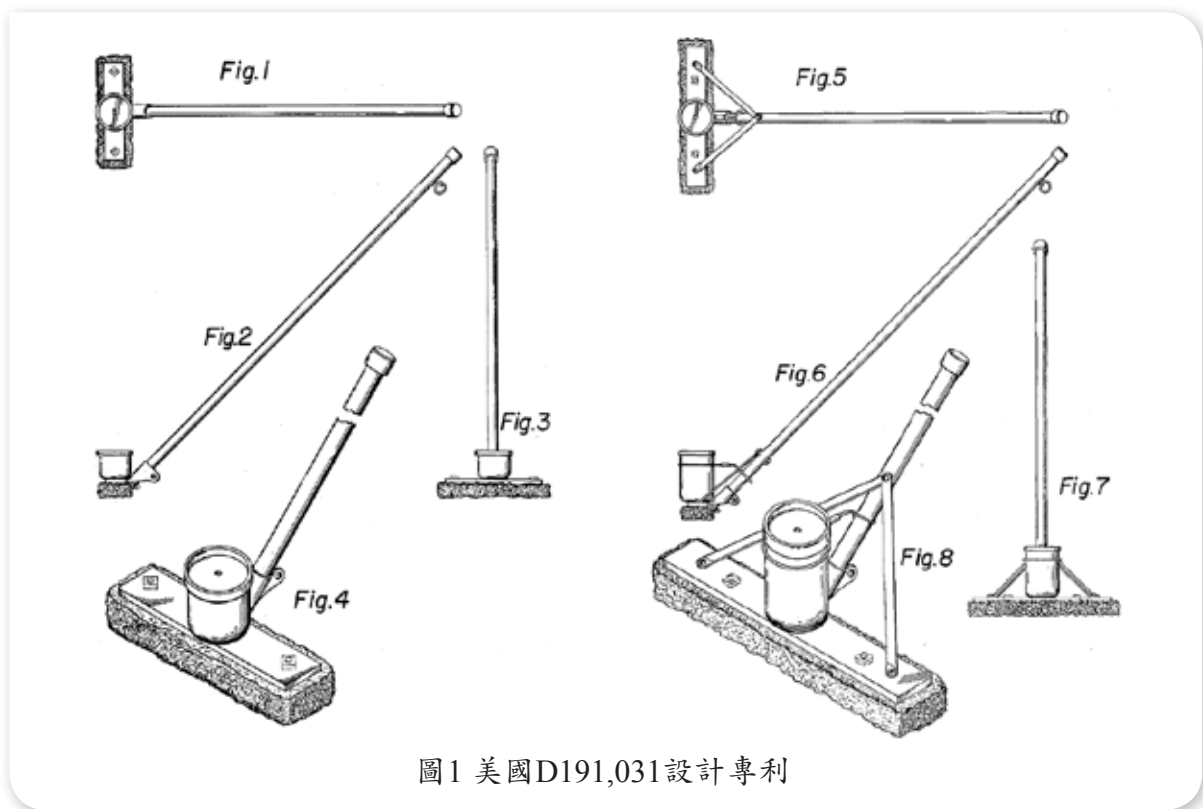


圖1 美國D191,031設計專利

## 本月專題

探討我國設計專利開放一案多實施例申請態樣之可行性

USPTO審查人員以不符合施行細則第1.153條規定，認為本案專利範圍不明確，已包含多個設計及三個申請專利範圍為由予於核駁。申請人不服提起行政救濟，到美國專利局上訴委員會（the Board of Appeals of the United States Patent Office），仍認為本案包含多個設計及多個專利範圍，維持原處分。

申請人不服再提起上訴到CCPA，而CCPA認為設計專利申請案中不能揭露一個以上實施例，並非不可改變之規則，圖式揭露方式是否適當，應依個案來認定，因此CCPA提出新的見解。

此判決後，USPTO修訂施行細則第1.153條<sup>5</sup>有關單一設計概念（single design concept）規定及專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure 簡稱MPEP）第1504.05章節<sup>6</sup>中有關限制要求（Restriction）規則。

### （二）審查實務

本案USPTO審查人員依據相關施行細則及MPEP的審查實務，對於設計專利「單一性判斷」，認為必須符合「可應用於單一個工業產品（an article of manufacture）」的一個設計授予一個專利之規定，而不是對多個物品。其實質的內容就是在一個設計專利申請案中，是不能揭露超過一個以上的設計及主張請求一個以上的專利範圍。

而上訴委員會也認同USPTO審查人員的實務作法，曾在Ex parte Hill & Renner案提到：「如果申請人認為兩個或更多形狀是屬於相同的設計，在申請案中也只能選擇揭露其中一個形狀，對於申請案中其他形狀是否屬於相同的設計，以及侵害其他形狀或設計是否構成侵權等問題，應在專利侵權訴訟中由法院來決定，因此，如果不同形狀是屬於不同的設計，則在同一個申請案中，就不應該包含不同的設計。」<sup>7</sup>

<sup>5</sup> 請參照 § 1.153 Title, description and claim, oath or declaration.

<sup>6</sup> 請參照 1504.05 Restriction[R-11.2013] A. Multiple Embodiments - Difference in Appearance <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1504.html#d0e157283> (2014/05/02)

<sup>7</sup> 葉雪美，「美國設計專利類型的揭露要件與權利保護範圍」，智慧財產權月刊 101 期，第 57 頁，2007 年 5 月

### （三）CCPA判決理由

CCPA認為USPTO審查實務中，對於「一個設計專利申請案僅能有一個專利範圍之設計」，僅是長久以來審查實務方便性作法。並提出質疑認為：「當同一發明人在不同專利申請案中提出幾個近似的設計或近似的實施例時，USPTO並不會將那些設計創作是否可以專利區別判斷問題留給法院決定，反而會基於「一發明一專利」的原則，以重複專利的理由拒絕授予專利。但是在本案中同一發明人在一個申請案中提出幾個不同的設計或不同的實施例時，為什麼USPTO拒絕作出近似的決定，其中的道理並不明顯<sup>8</sup>。」

再者，認為USPTO並沒有考量到本案中所揭露兩個設計之間關於本質與內容的差異，假如發明人想要得到一定程度的保護，為什麼不可以經由適當圖面的揭露，來得到合理的權利範圍，同時其他人也可藉此圖面的公開，得知此設計想要主張保護的可能權利範圍<sup>9</sup>。

同時，CCPA也提到美國專利法第101條有關發明定義，對應於第171條有關設計定義，兩者之間所引用的詞彙中都未包含有任何多數的用詞或型式，假如單一個發明有多個實施例，是可記載在同一專利申請案的同一個專利範圍。那就沒有任何理由去禁止一個設計申請案揭露兩個或更多實施例。

CCPA論及到所謂「總體的專利範圍（so-called generic claim）」<sup>10</sup>時，提到本案所撰寫第三個專利範圍是包含前面兩個專利範圍之共同外觀的設計，但這種較寬廣的設計概念並沒有在本案圖面中揭露，因此，申請人不能在一個設計專利案中揭露兩個或兩個以上設計，同時又要主張兩個不同設計概念各自擁有專利範圍，此主張的專利範圍不明確。但申請人可利用實施例的方式，在一個發明概念下去揭露的兩個或兩個以上的實施例。

<sup>8</sup> 同註7，第57~58頁

<sup>9</sup> 請參照 Grant v. Raymond, 6 Peters 218.

<sup>10</sup> 同註7，第60頁。

## 本月專題

探討我國設計專利開放一案多實施例申請態樣之可行性

所以CCPA認為「一個設計專利申請案中，圖式不能揭露一個以上的實施例，並非不可改變的規則，其揭露方式是否適當，應依個案的性質來決定。」USPTO以一種「多個設計」的理由核駁申請案，不去考量每一申請案個別狀況，此作法是不恰當的。

至於施行細則第1.153條的規定，限制一個設計專利申請案只能主張一個專利範圍，是USPTO長久以來審查實務作法，這種作法並不會造成困擾，對於本案以「一個設計專利申請案中只能有一個專利範圍」的核駁理由，仍予以維持。

## 二、後續法規修訂

### (一) 修訂施行細則第1.153條之規定

此判決後，USPTO修訂施行細則第1.153條有關「同一設計概念（single design concept）」之規定，如果是屬於同一設計概念下，所形成的數個具體實施例（multiple embodiments），或是略作修飾而形成差異微小的近似設計，則可例外允許放在同一個申請案中，或是所揭露兩個設計之間的差異是顯而易見的，也可例外允許放在同一個申請案中<sup>11</sup>。

因此，關於美國設計專利的單一性判斷，基本上還是維持一個設計專利申請案只能主張一個專利範圍之「一設計一申請」原則，但如果申請人以一個發明概念下去揭露兩個或兩個以上之設計或實施例時，是否構成專利性不可區別，其要依下列三個步驟再進行判斷：

1. 各個設計或實施例之間，其基本上具有相同的設計特徵<sup>12</sup>（the same design characteristics）。
2. 若各個設計或實施例之間的差異微小，其是近似的設計，仍不足以取得兩個或兩個以上的不同專利。

<sup>11</sup> 請參照 Design Patent Application Guide：「Multiple embodiments of a single concept may be filed in one design application, so long as their appearance and shape are similar, as shown below.」  
[http://www.uspto.gov/patents/resources/types/designapp.jsp\(2014/05/02\)](http://www.uspto.gov/patents/resources/types/designapp.jsp(2014/05/02))

<sup>12</sup> 請參照 MPEP 1504.05 Restriction [R-11.2013]「(A) the embodiments must have overall appearances with basically the same design characteristics;」，[http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-1500.pdf\(2014/05/02\)](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-1500.pdf(2014/05/02))



3. 若各個設計或實施例之間的差異處，所屬領域中具有通常技藝之人士為判斷主體下，檢索前案發現其差異處具有顯而易見性（obvious）之要件，則應判斷專利性不可區別。

## （二）關於MPEP實務申請規則

USPTO也一併修訂MPEP第1504.05條之規定，其規範設計專利的限制要求（Restriction），在前言的部分就提及發明專利的限制規定是適用於設計專利，也就是一個專利僅能包含一個發明，這是一設計一申請的基本原則。但同時也例外規定對於同一設計概念下可有多個實施例（Multiple embodiments），其兩者之間的面裝置或形狀是外觀近似的設計，可在一件申請案中同時提出。

對於這些多個實施例是認為「設計專利申請案只能有一個保護範圍（single claim），申請人所主張多個實施例之間的可專利性是必須無法區別，才可為單一的保護範圍所涵蓋。亦即，這些實施例或近似外觀設計入一申請案提出申請時，如果審查人員以任何先前技藝（over prior art）核駁其中一項設計時，其效力及於所有的設計。」<sup>13</sup>

然而，多個實施例是否可在同一件設計專利申請案提出，是依據審查人員對於前案檢索的判斷做出該案是否有專利性而定，也就是說多個實施例之間的差異處，審查人員根據前案檢索，判斷該案是否有專利性不可區別性，如果其之間差異處是不符合顯而易見性要件的話，表示這些多個實施例之間，不能因為只有共同設計特徵獲得一個設計專利，仍應透過與其它個別設計特徵所形成的整體外觀的設計來取得專利，因此必須以分案處理<sup>14</sup>。

<sup>13</sup> 請參照 Ex parte Appeal No. 315-40, 152 USPQ 71 (Bd. App. 1965)

<sup>14</sup> 潘榮恩，【台美的「衍生」設計專利】，潘榮恩專利部落格，2013年3月14日，[http://enpan.blogspot.tw/2013/03/blog-post\\_14.html](http://enpan.blogspot.tw/2013/03/blog-post_14.html)(2014/05/02)

### 三、小結

從歷年修法中可知美國可專利性之要件，包含法定專利適格標的（patenable subject matter）、產業利用性（utility）、新穎性（novelty）、非顯而易見性（non-obviousness）與充分揭露（full or adequate disclosure）等<sup>15</sup>。其中在設計專利「單一性判斷」，就納入「顯而易見性」要件的判斷步驟，是我國實務審查所沒有的作法，顯然USPTO認為以「顯而易見性」來進行重複專利判斷是建立在公共利益的基礎上。

現今美國設計專利申請實務中，已核准相當多件一案多實施例的申請態樣，有學者將其分析整理，提出「同一設計概念」<sup>16</sup>所發展出多種類型，分別說明如下：

- （一）共通的基本設計（common design）；
- （二）相同的設計特徵（same general character）；
- （三）材質變化；
- （四）造形元素排列的變化；
- （五）部分造形元素的變換；
- （六）造形比例的變更；
- （七）其他。

然這些不同類型的一案多實施例之申請態樣，雖然可簡稱是依照「同一設計概念」發展出來的設計，然而依上述對單一性判斷說明後，顯然最後所呈現各個不同類型，仍會依不同的產業類型或依熟悉該項技藝者之不同，而產生出不同的審查結果，顯然美國一案多實施例是較「同一設計概念」字面上意思來的嚴謹，是謹慎的態度看待如何避免授予「重複專利」這個問題上。

<sup>15</sup> 劉尚志、湯舒涵、張添榜，「專利進步性要件之判決分析」，台灣法學雜誌第220期，第99～100頁，2013年3月15日

<sup>16</sup> 葉雪美，【解析同一設計概念的外觀設計保護（中）—美國設計專利中同一設計概念下的相似外觀設計】，2009年8月31日，[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Design\\_Patent/publish-11.htm\(2014/05/02\)](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Design_Patent/publish-11.htm(2014/05/02))

## 參、美國設計專利之單一性判斷

### 一、判斷原則

有關美國設計專利之單一性判斷，是依第171條第2項適用發明相關規定，依第121條<sup>17</sup>有關單一性判斷之規定：「若一發明專利申請案，存在有二個或二個以上之獨立且不同的發明時，審查人員可要求申請人進行選擇，以將該申請案限制在其中一個發明。其他未被選擇之發明，若想要尋求專利保護時，可另外提出分割申請」。此即為「一發明一專利（One invention One patent）」之概念<sup>18</sup>，在美國對於發明申請案的審查實務，決定一個申請案是不是要限制為單一性發明，是由審查人員決定。基本上，它有兩個要件來決定是不是可以對申請人提出要不限定在特定申請案的要求，一要件為發明它本身是獨立的、專利性是可區別的，另一個要件是如果沒有要求申請人將它限定在一個特定發明的話，對審查人員來說是一個非常重的負擔。

因此，應用在設計專利申請案上，基於「一發明一專利」概念下，當一個設計申請案有超過一個以上可專利性可區別時，審查人員必須要求申請人去做限制選擇的要求。實務作法是當所揭露圖式有多個設計時，如所主張請求的專利範圍是可區分為實質不同的申請標的，則審查人員可依此規定要求申請人依法選擇或限制，以便進行日後的分割或接續實質審查。而對於兩者設計之間若為可專利性無法區別（patentably indistinct design）下，可用多個實施例來表現，以避免將兩個設計分開會導致重複專利授權出現，但這多個實施例的揭露方式其該設計專利申請案仍只能主張一個申請專利範圍。

<sup>17</sup> 請參照 35 U.S.C. 121 Divisional applications：「If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application.」。

<sup>18</sup> 陳麒文，「探討發明單一性之專利審查實務」，智慧財產權月刊第184期，第7頁，2014年4月

## 本月專題

探討我國設計專利開放一案多實施例申請態樣之可行性

關於在單一性判斷過程中，如有一案多設計或實施例之申請態樣時，其判斷原則，有以下幾點說明：

- (一) 基本原則是一個申請案僅得包含一個設計，若有二以上之設計而設計之間無關聯性，或是多設計之間外觀的差異是可區別的，或是多設計之間請求保護的專利範圍是具有差異可區別時，USPTO將通知限縮（restrict）為一設計；但對於屬於同一設計概念（single design concept）之二以上實施例，得併於同一案申請。
- (二) 限縮的判斷有三個步驟：（1）該二個設計之間是否具有基本上相同設計特徵；（2）其二者之差異是否僅為整體視覺外觀之相對不重要部分（minor）或差異微小，而為近似的設計；（3）差異之處的設計是否已見於其他先前技藝，即為「顯而易見性」，而為同一設計。
- (三) 「同一設計概念」或稱「單一設計概念」，僅是MPEP之解釋，其屬法律上不明確用語；實務審查上是以「可專利性無法區別」來判斷。

## 二、判斷步驟

依照USPTO對內部新進審查人員的訓練教材<sup>19</sup>，其規範設計專利之限制要求（Restriction Requirement）的規定，相當於我國的分割申請制度，是依此流程圖表操作，如圖2所示。



圖2 美國設計專利「限制要求之規定」流程圖

<sup>19</sup> Celia Murphy 編著，「Introduction to RESTRICTION」，第 16 頁，2012 年 06 月

## 本月專題

探討我國設計專利開放一案多實施例申請態樣之可行性

簡單說明如下：

- (一) 決定兩個之設計或實施例，是否可放在同一個申請案裡，需要有兩個要件來判斷，首先須先問兩個問題，其答案都必須是肯定的，第一個問題，這兩個設計是不是具有「基本相同的設計特徵」，其整體外觀形狀的視覺特徵是不是有可能會明顯的影響到這兩個設計所共通的基本相同設計特徵，如果答案是否定，就代表專利可區別性，可直接要求申請人做選擇，將其一分割另案申請或刪除，不必進一步做分析。
- (二) 如果答案是肯定，那進入第二個問題，第二個問題就是兩者設計之間的差異，相對於它們的整體外觀形狀是不是「相對不重要」。如果答案是肯定，就不會要求申請人做選擇。如果答案是否定，則就須判斷兩者設計之間的差異是什麼。
- (三) 假設所找到的差異是非常明顯，但其差異可以在先前技藝中輕易找到，屬於顯而易見性時，則仍可以讓這兩個設計保留在同一個申請案裡。但若不可以找到前案來證明這個差異是顯而易見性時，這種情況下，審查人員還是必須要求申請人做選擇。

### 三、案例說明

本節圖3～圖33之相關案例<sup>20</sup>，是依照USPTO對內部新進審查人員的訓練教材之習作解析而來，分別依下列四項（一）應用於相同物品，專利性可區別；（二）應用於相同物品，專利性無法區別；（三）應用於相同物品，綜合運用判斷；（四）應用在多個物品，專利性無法區別等類型說明：

<sup>20</sup> Celia Murphy 編著，「Restriction EXERCISES」，第 1-18 頁，2012 年 06 月

## （一）應用於相同物品，專利性可區別

### 1. 態樣一：專利性明顯可區別，主張申請專利範圍不同

案例解析：如圖3、圖4所示，為一個申請案中，主張不同區域之鞋底花紋的兩個設計，從圖面可知，兩者之間並沒有基本上相同設計特徵，在圖3的右側上下部區域包含許多不同的設計特徵，而圖4並沒有，因此這兩個設計是不具有相同設計特徵，應要求申請人做選擇。

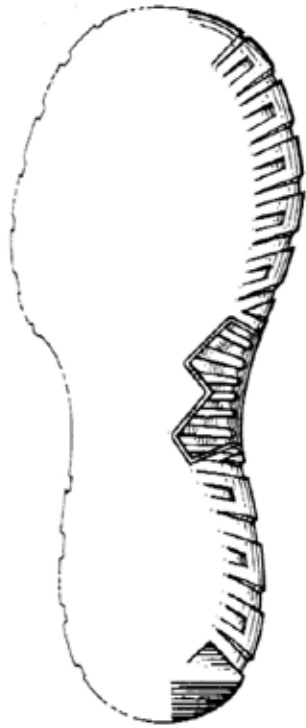


圖3



圖4

## 本月專題

探討我國設計專利開放一案多實施例申請態樣之可行性

如圖5、圖6所示，這兩個設計所主張的申請專利範圍是完全不同，其圖5為主張矩形邊框箱體及框內的表面花紋，而圖6則只主張表面花紋，這兩個設計是專利性明顯可區別，應要求申請人做選擇。

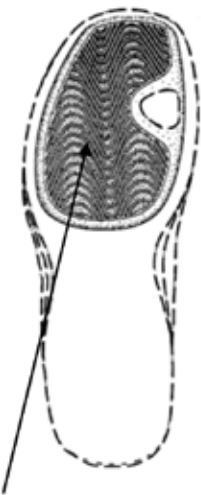


圖5



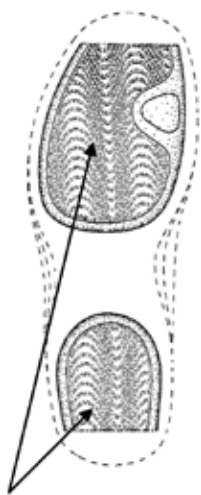
圖6

又如圖7、圖8、圖9所示，這三個設計所主張的申請專利範圍也是完全不同，其圖7是主張鞋底上半部表面花紋及外框邊條，圖8是主張鞋底上下兩區域的外框邊條，圖9是主張鞋底上半部表面花紋與外框邊條，並且也主張下半部外框邊條，因此，這三個設計是專利性明顯可區別，應要求申請人做選擇。



內部的波浪狀花紋是實線

圖7



內部的波浪狀花紋是虛線

圖8



內部的波浪狀花紋是虛線

圖9



## 2. 態樣二：專利性可區別，設計特徵有所不同

如圖10所示，是申請網球、高爾夫球及足球三種外觀形狀的推桿，判斷此案單一性時，須看三個設計之間是不是具有基本上相同設計特徵，雖然都是圓球狀的推桿，但在表面裝飾上是明顯形成網球、高爾夫球及足球等三種形狀，所以沒有符合第一個步驟具有基本上相同設計特徵，不具專利上可區別性，審查人員會要求申請人做選擇，當然申請人可申復答辯這三者之間的设计特徵是近似的，應該不能被分開的，審查人員會再做判斷。

此外，第一步驟所提到具有「基本上相同的設計特徵」，是指「形狀」上相同設計特徵，即形狀上的相似度，而非指「設計概念」上相同設計特徵，兩者概念是有差異的。

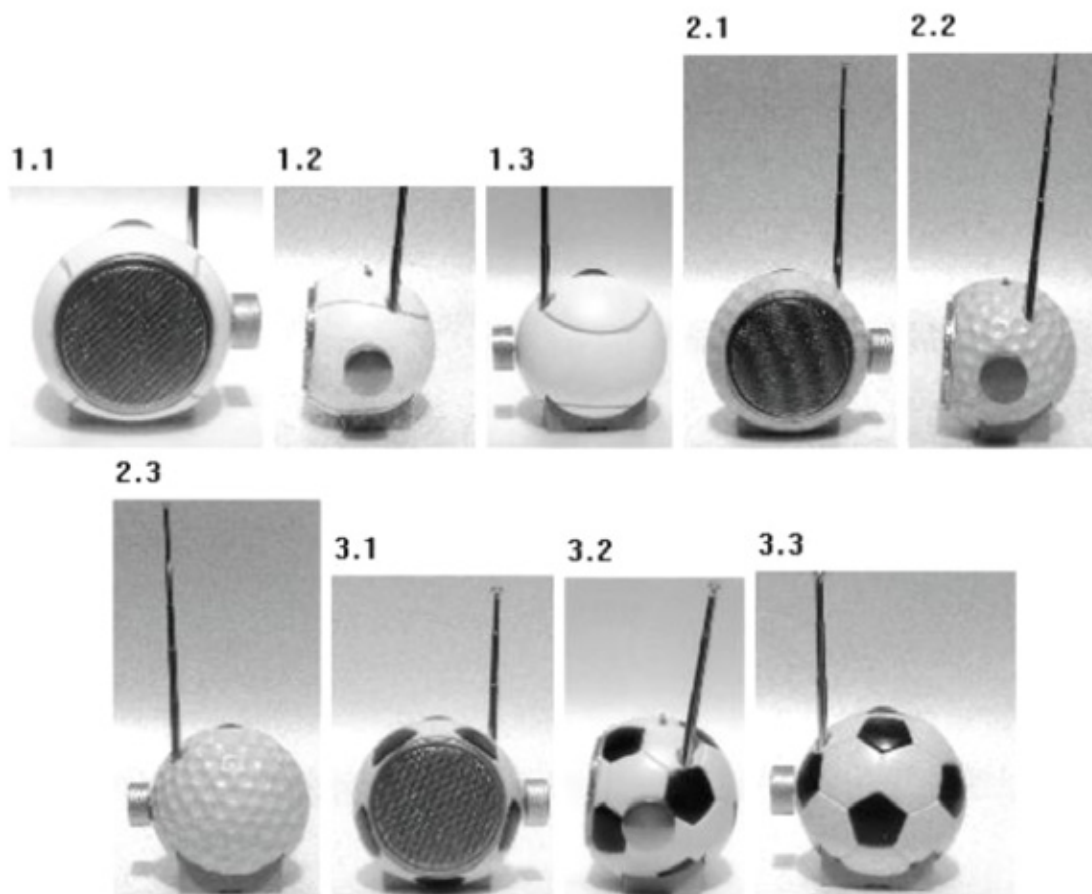


圖10

## 本月專題

探討我國設計專利開放一案多實施例申請態樣之可行性

### 3. 態樣三：必須應用熟悉該項技藝者，判斷不同差異處

如圖11、圖12所示，兩個設計之間具有基本上相同設計特徵，且又具有不同差異處，此時必須透過熟悉該項技藝領域者，也就是設計鞋底產品之人的眼睛來觀察，一般而言，熟悉該項技藝領域者仍可明顯區別圖面圈選處的不同差異和細節，其差異在設計鞋底上是有不一樣作用，因此本案會要求申請人做選擇。此外，美國設計專利在判斷單一性時，所採用的三個步驟，都是用熟悉該項技藝者來判斷。

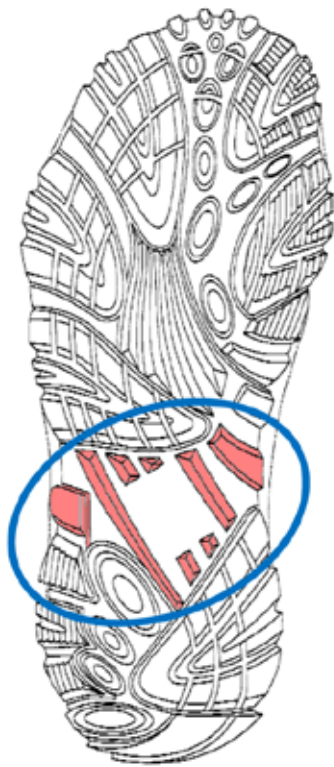


圖11

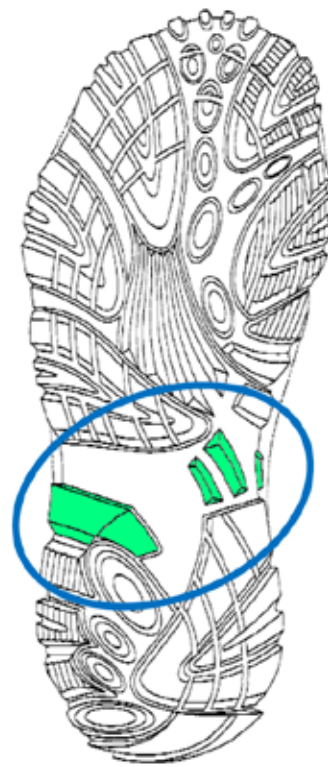


圖12

#### 4. 態樣四：兩者之差異，不具顯而易見性

如圖13、圖14所示，這兩件運動衫整體外觀設計，是具有基本上相同設計特徵，而關於衣服上運動員花紋之差異處，是否可找到習知的前案，假設本案無法檢索到前案，則顯示本案這個位置的花紋，不具顯而易見性，在專利上是可區別性，會要求申請人做選擇。



圖13



圖14

## 本月專題

探討我國設計專利開放一案多實施例申請態樣之可行性

### (二) 應用於相同物品，專利性無法區別

#### 1. 態樣一：具有完全相同的設計特徵

案例解析：如圖14、圖15所示，申請兩個不同位置之鞋底波浪狀花紋的設計，實線為主張設計之部分，虛線代表為所應用的物品，為不主張設計之部分，這兩個設計是具有完全相同的設計特徵，為同一設計，可在同一案申請。



圖15



圖16

## 2. 態樣二：具有基本上相同設計特徵，且虛線之部分相對不重要

如圖17、圖18所示，雖然這兩個設計在位置、大小、比例略有不同差異，但因整個鞋子本身或鞋子其它部分，全都以虛線表示，即為不主張設計之部分，其花紋在鞋底的位置、大小或比例根本不是所要請求的重點，因此兩個設計具有基本上相同設計特徵，為同一設計，可在同一案申請。



圖17



圖18

## 本月專題

探討我國設計專利開放一案多實施例申請態樣之可行性

### 3. 態樣三：相對於整體外觀，其差異微小或屬於顯而易見性

一般在進行是否具有專利性不可區別時，通常有兩個因素，一為不主張設計之部分相對於它的整體外觀設計，是非常微小的，如圖19所示，在不主張筆尖部分，其存在與否並不影響整體的設計外觀。另一為在筆尖為主張設計之部分時，其在一般的筆類物品裡，這筆尖之部分是非常容易找到近似前案，是屬於顯而易見性的設計，如圖20所示，因此這兩個設計是屬同一設計概念。

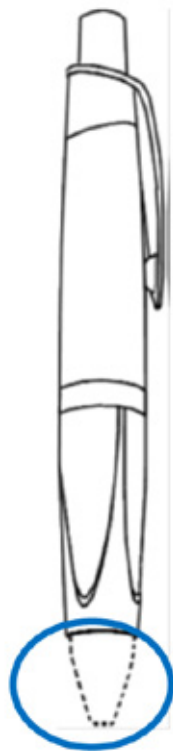


圖19

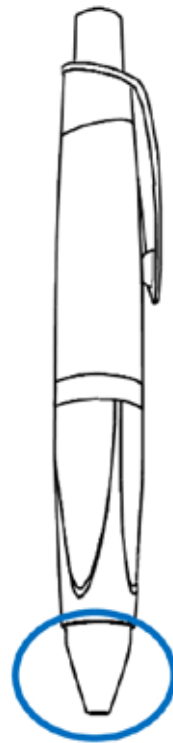


圖20

### 1. 態樣四：兩者之差異，是顯而易見性

如圖21所示，這三件運動衫之外觀設計，其三者之間具有基本上相同設計特徵，假設這三件衣服各自的球形花紋都是實線，則差異處的需進入第三個步驟看看球形花紋可否找到前案是習知的，如在審查有檢索到前案，將橄欖球花紋位置，在另一個前案改成為另一個足球花紋，則是顯示本案這個位置的花紋是顯而易見性，是屬同一設計，可在同一案申請。

反之，假設這三件衣服各自的球形花紋都是虛線，因為虛線所代表的是不主張設計之部分，相對於整體外觀設計是不重要的，可不必考慮其差異處，只判斷這三件運動衫有主張設計的整體外觀設計，因三個設計是完全具有相同設計特徵，是屬同一設計，可在同一案申請。

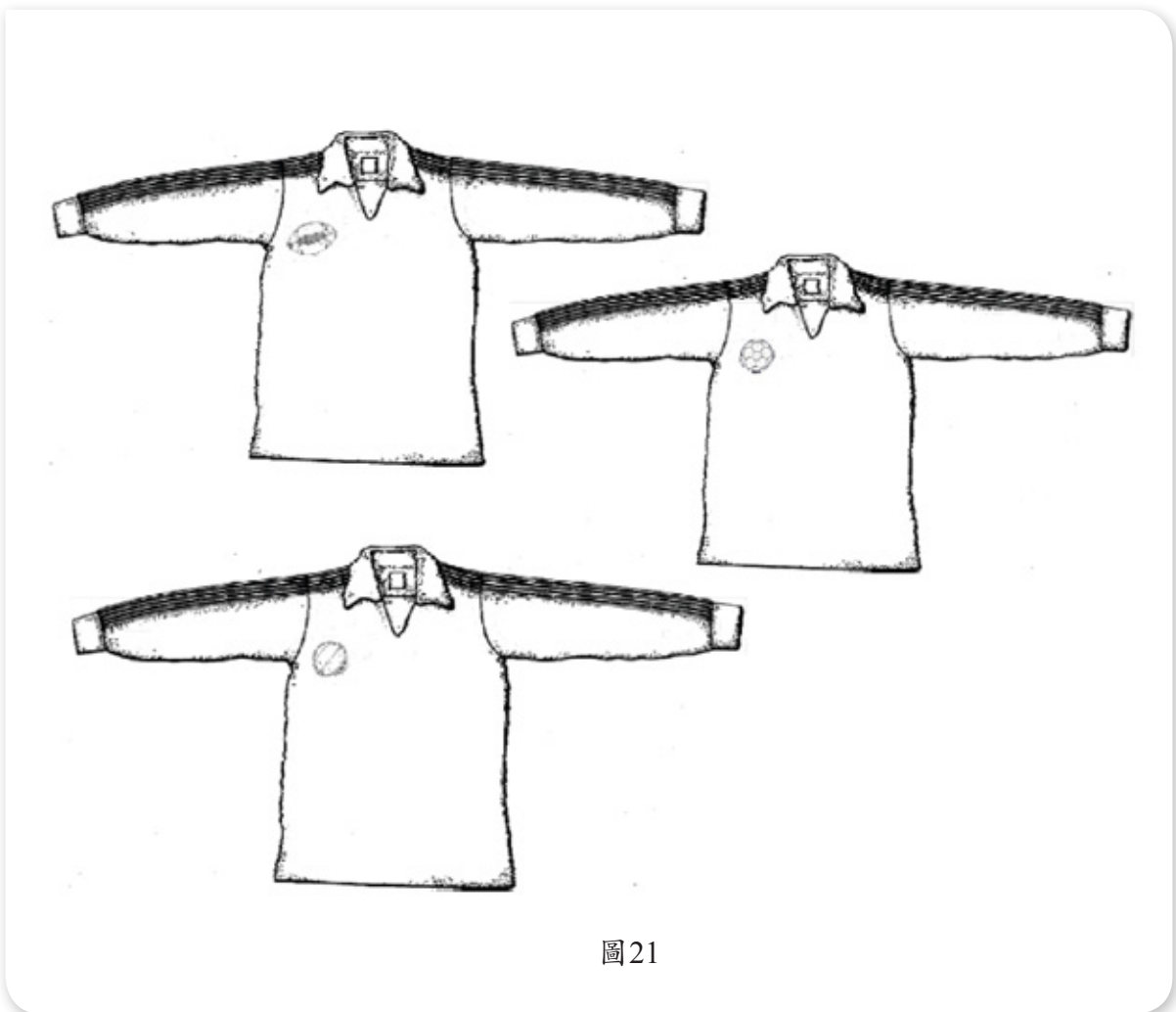


圖21

## 本月專題

探討我國設計專利開放一案多實施例申請態樣之可行性

### (三) 應用於相同物品，綜合運用判斷

申請態樣為應用於相同物品，其表面裝飾之位置具有相對性重要，如依圖22至圖32所示，本案在鞋底上有表面裝飾花紋，其各圖主要的設計特徵分別為：

1. 圖22鞋底上半部及下半部設有一黑色圓形之裝飾圖案。
2. 圖23鞋底上半部及下半部設有一黑色橢圓形之裝飾圖案。
3. 圖24鞋底上半部設有一黑色圓形之裝飾圖案。
4. 圖25鞋底上半部設有一黑色橢圓形之裝飾圖案。
5. 圖26鞋底下半部設有一黑色圓形之裝飾圖案。
6. 圖27鞋底下半部設有一黑色橢圓形之裝飾圖案。
7. 圖28鞋底下半部設有一黑色橢圓形及白色跑步狀人形之裝飾圖案。
8. 圖29鞋底下半部設有一黑色圓形及白色跑步狀人形之裝飾圖案。
9. 圖30鞋底上半部及下半部各設有一黑色橢圓形及白色跑步狀人形之裝飾圖案。
10. 圖31鞋底上半部及下半部各設有一黑色圓形及白色跑步狀人形之裝飾圖案。
11. 圖32鞋底上半部設有一黑色橢圓形及白色跑步狀人形之裝飾圖案。



在本申請必須分割成6件申請案，分別為圖22與圖23一組、圖24與圖25一組、圖26與圖27一組、圖28與圖29一組、圖30與圖31一組、圖32單獨一組，這6組的每一組之間都具有基本上相同設計特徵，沒有專利上可區別性，判斷上是依據表面裝飾之位置具有相對性重要，且這鞋底是有畫陰影線，可出來每分組的表面裝飾放置的位置相對於鞋底整體外觀有其重要區別。



圖22



圖23



圖24



圖25



圖26



圖27



圖28



圖29



圖30



圖31



圖32

### （四）應用在多個物品，專利性無法區別

申請態樣為應用在多物品，具有完全相同的設計特徵，如圖33所示，是將相同的設計運用在不同的物品上，在判斷上需先考量它所應用在多個物品上，其設計是否具有基本上相同設計特徵，本案是符合第一個步驟，其表面的花朵裝飾具有基本上相同設計特徵，而三者之間差異是應用在不同物品的部分，但因以虛線表示為不主張設計之部分，僅作為揭示所應用的物品，因此，可說這三個設計之間沒有任何差異，是屬同一設計，可在同一案申請。惟設計名稱應寫成「具有表面裝飾的衣物」或「具有表面裝飾的帽子、衣服及鞋底」，但不可加上「類似物」。

有關國際上對於一案多物品的申請態樣，各國作法不同，如歐盟設計會要求依國際工業設計分類表（簡稱LOC分類）來申請，只限同一大類，本案會分割成兩案，而根據海牙協定之申請，則本案會被要求分割成三個設計。但本案在美國設計專利申請上，對分類並沒太大要求，其要求反而是設計本身而言，故這三個設計都可在同一案申請。

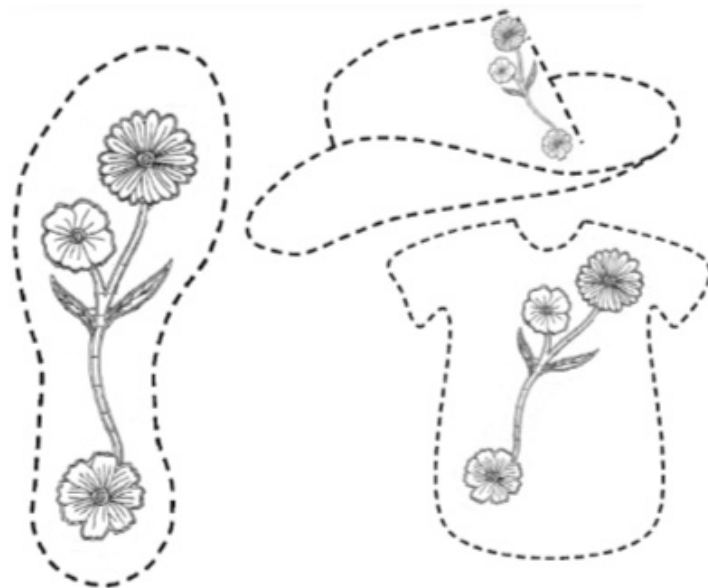


圖33

## 四、小結

有關美國設計專利單一性判斷，對於一案多實施例的申請態樣，已詳細說明其判斷原則與流程，並經由從USPTO實際內部訓練教材中解析其步驟操作方式，再次簡述其三個步驟，第一步驟判斷兩個設計是不是具有基本上相同設計特徵；第二步驟判斷兩者之間的差異是不是相對不重要；第三步驟判斷兩者差異不是相對不重要而有明顯差異時，才進行前案檢索，以判斷其差異是否具有顯而易見性，以便做最後決定。

然而在這三個判斷步驟中，比較需要費心判斷是在進行第三步驟有前案檢索並判斷其差異是否具有顯而易見性，但常會因不同的產業類型或依熟悉該項技藝者之不同，而有所差別，有些申請態樣可以在一案申請，如圖34所示，其擠壓噴頭的多個球形的實施例，變化設計之間的差異是顯而易見的；但在圖10所述的狀況，其高爾夫球桿頭的多個球形的實施例，卻被視為可專利性可區別，應該分割申請，顯然這兩組案例都是以球形為創作之設計特徵，對應到所謂「同一設計概念」下的多個實施例，仍有不同的審查結果。

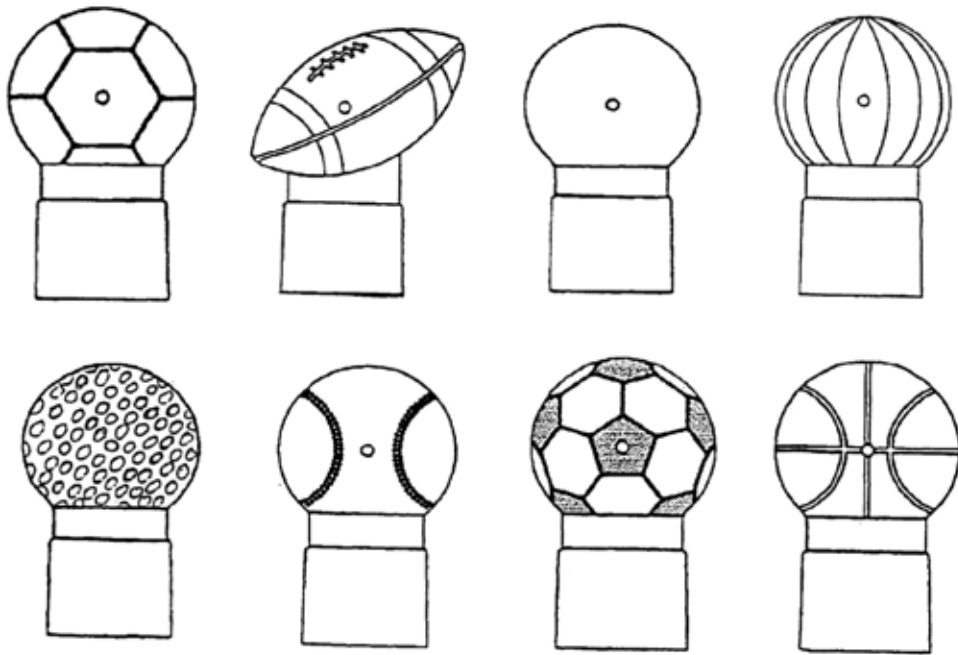


圖34 美國D482,282設計專利

# 肆、可行性分析與建議

## 一、一設計一申請之定義

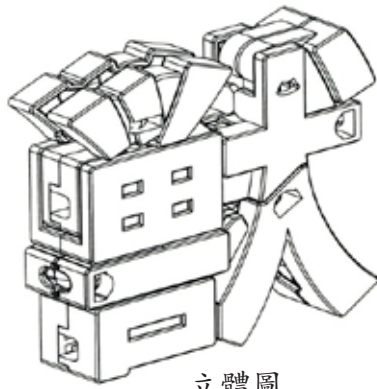
目前我國「一設計一申請」之規定，是依專利法第129條第1項：「申請設計專利，應就每一設計提出申請。」並配合第130條第1項所謂「實質上二個以上之設計」的分割申請，因此審查基準的實務運作就為「每一設計專利申請案中說明書及圖式所揭露之單一外觀應用於單一物品，即所謂一設計一申請。亦即，一設計揭露二個以上之外觀，或一設計指定二個以上之物品，原則上不得合併在一申請案中申請<sup>21</sup>」之基本原則的作法，然而所謂「實質上二個以上之設計」，必須先釐清何謂「實質上」？才能分辨出何謂「一設計」？這所謂「實質上」是否等同於「一個外觀應用單一物品」？仍有不小的解釋空間，尤其是現今已開放部分設計及圖像設計之申請標的，其對於一物品或一外觀的解釋將更為寬廣，而現行仍採用過去整體設計之「一設計一申請」較保守的概念與架構，在日後將備受挑戰，況且我國現行專利法與施行細則並未明文規定一申請案只能指定單一物品或只能揭露一個外觀，目前僅用審查基準的位階給予部分限制與規定，日後仍有增修之必要。

而現今我國這樣的實務操作，顯然如同美國在1959年出現In re Rubinfeld判決例之前情形一樣，僅是長久以來審查實務便利性考量，雖然審查基準有提到「一設計一申請」係為了考量申請人、公眾及專利專責機關之便利，但事實上，並未深刻從申請人所欲保護設計專利範圍的觀點著想，如果申請人想要得到一定程度的保護，為何不可經由適當視圖的揭露，來得到合理的權利範圍，而現今有如形式審查方式，只要有揭露不同外觀或指定應用於兩個以上物品，審查人員就可能直接要求申請人進行分割申請，其實質上並未深究考量到申請人所揭露兩個設計之間其本質與內容的差異，顯然審查實務上仍有些缺漏之處待改善。

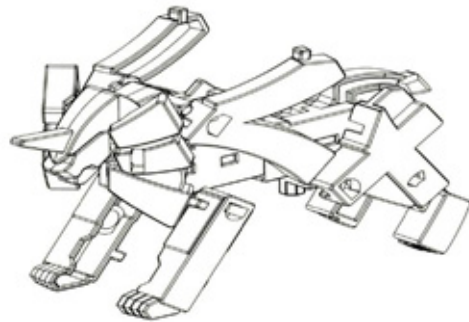
雖然在審查基準上對於「一設計一申請」做了上述基本原則的規定，但也提到有例外的適用，例如「惟設計之外觀會產生變化而屬於設計的一部分者（簡稱「具變化外觀之設計」），仍視為符合一設計一申請，得以一設計提出申

<sup>21</sup> 專利審查基準，第三篇設計專利實體審查，第四章一設計一申請，2013年版，3-4-1

請。」，例如變形機器人玩具，如圖35所示，以及「對於二個以上之物品，其是屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用者（簡稱「成組設計」），亦得以一設計提出申請。」例如一組桌椅，如圖36所示。對於「一物品」的例外適用提到「物品之構成單元具有合併使用於該特定用途之必要性，得將該構成單元之組合視為一物品。」例如具有匹配關係之物品的「錶帶與錶體」，其設計名稱必須指定成通用一個物品的名詞，如「手錶」；例如具有左右成雙關係之物品的「成副之手套」；例如具有整組設計關係之物品的「成副之象棋」，如圖37所示。從上述可知「一設計一申請」定義，顯然仍有一些解釋的空間。



立體圖



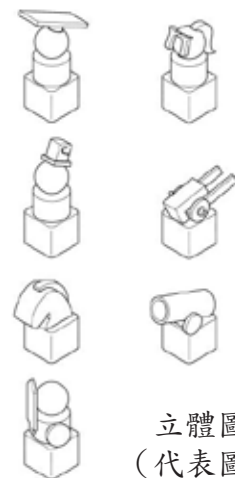
變形狀態之立體圖

圖35 台灣D152912設計專利



立體圖

圖36 日本D1356648設計專利



立體圖  
(代表圖)

圖37 台灣D147419設計專利

## 二、一個廣義設計概念

依美國專利法第171條第2項之規定，設計專利有準用發明法條的適用，因此在單一性判斷上有適用「一個廣義發明概念」之情事，而我國設計專利也有準用發明的相關法條，其中有關分割申請案之申請日及不得超出規定是依專利法第142條準用第34條之規定。但設計專利的第129條第1項「一設計一申請」對照發明專利的第33條第1項「一發明一申請」，設計專利的第130條第1項「實質上為二個以上之設計」對照發明專利的第34條第1項「實質上為二個以上之發明」，其兩者之間的法律架構和用詞是相同的，可知當初欲傳達專利可鼓勵、保護、利用之創作，以促進產業發展的立法精神也是一樣的，然而設計專利卻獨缺少了如同發明專利的第33條第2項「一個廣義發明概念」，是乎從過去就認定設計專利申請實務中，並不會有「一個廣義設計概念」，而僅認為一設計僅能有一物品一外觀之設計。

如此比較保守的實務做法，實在無法跟上國際間擴大設計專利保護趨勢，有學者曾就此議題提出呼籲，期望修法能及時補救<sup>22</sup>，然102年開始施行的專利法，雖已擴大設計保護標的，開放部分設計、電腦圖像及圖形化使用者介面設計、成組設計之申請及新增衍生設計制度等，仍未將「一個廣義設計概念」納入此次修法中。因此，建議日後修法可在第129條新增一項：「二個以上設計，屬於一個廣義設計概念者，得於一申請案中提出申請。」以健全設計專利保護的法律架構，並擴大一設計一申請之定義。

在申請實務上，可適時參考美國的做法，在「一個廣義設計概念」下，提出一個設計專利申請案，只主張一個申請專利範圍，但可揭露多個實施例，這多個實施例之間，可為「相同之設計」或為「近似之設計」，以利申請人方便申請、維護權利及保護利用。並且也需引進對於二者之間差異處的「顯而易見性」概念，如審查人員發現二者之間差異處有前案時，則可做簡易的「不具創

<sup>22</sup> 蔡清福，「我國分割制度修訂之芻議」，第4頁，「---即我新式樣實務中，並不承認新式樣有同法第三十二條「一個廣義發明概念」之情事，而認一新式樣僅能有一具體實施例。---只是未來新式樣頗有欲擴充其保護範圍之呼聲與體認，但卻未準用此兩條（分別見於九十八年五月版修正草案第三十三及三十四條）任何一條，未知出因故意或疏忽，似乎有待主管機關因本文之提醒而及時補救之。」，2009 8月26日。

作性」判斷，以利申請人以「一個廣義設計概念」來充分揭露想主張保護的申請專利範圍。

惟此作法的改變，必須考慮到目前我國對於同一人之近似設計的保護是採行衍生設計制度，是參考日本的關連意匠制度而來，對於美國一案多實施例的近似設計是併案申請制度，跟我國原設計與衍生設計的近似設計是分案申請制度，有些衝突，如何整合或選擇其一，仍需詳加研究分析。此外，若單一性判斷參考美國第三步驟對於二者之間差異處的「顯而易見性」概念，同等我國「不具創作性」概念，則審查人員須改變現行的審查作業流程與檢索習慣，對單一性判斷提前進行前案檢索，其如何進行？「不具創作性」是否須附引證資料？或僅以熟悉該項技藝者的角度簡述二者之間差異處有「不具創作性」之情事等相關問題，仍須通盤考量。不過若我國能從專利法上明定「一個廣義設計概念」，對於現今國際間為擴大設計專利保護制度，許多國家或組織都已制定「一案多設計」或「一案多指定物品」的相關申請規定，顯然將是一個值得規劃與考慮的方向。

### 三、一設計一申請與衍生設計之關係

我國的衍生設計制度的建立，在立法說明有提到，由於產業界在開發新產品時，通常在同一設計概念下會發展出多個近似之產品設計，或就同一產品先後進行改良而產生近似設計，所以為考量這些同一設計概念下之近似設計，或是日後改良之近似設計，其具有與原設計同等之保護價值，應給予同等之保護效果。因此參考了美國의 同一設計概念與日本關連意匠之相關法律規定，在專利法第127條第1項明定「同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利」，以保護設計專利權人的權益。

然而配合專利法第129條第1項及第130條第1項之規定，現行申請實務的運作方式就變成如果同一人申請「多設計」時，只能將「相同之設計」保留在一個申請案裡，而其它「近似之設計」則必須申請衍生設計，但問題並未真正解決，仍然存有「實質上相同之設計」與「實質上近似之設計」的差異，倘若要真正解決何謂「實質上二個以上之設計」，其衍生設計專利制度，只限「單一個近似」的標的範疇，應也要一併作調整與檢討。從立法說明可知同一人近似設計的保護，

## 本月專題

探討我國設計專利開放一案多實施例申請態樣之可行性

也是基於「同一設計概念」所形成的，若未來修法可在第129條新增一項：「二個以上設計，屬於一個廣義設計概念者，得於一申請案中提出申請」，則現行申請實務之衍生設計的標的範疇，只限與原設計「近似」之「一個近似外觀之設計指定一個物品」的申請態樣，未來應可朝向接受「多個近似外觀之設計應用於單一物品」或「單一外觀應用於多個近似物品」的申請態樣。

此外，如果我國要以「一個廣義設計概念」來開放一案多實施例的申請態樣，建議須先調整目前同一申請人原設計與衍生設計分案申請時，其同日申請和不同日申請的作法，以便開放原設計及衍生設計都各有數個「相同之設計」或「近似之設計」，說明如下：

### （一）同一申請人同日申請

建議可依「一個廣義設計概念」或稱「同一設計概念」，在一個申請案揭露多個「相同之設計」或多個「近似之設計」之實施例，但仍只能請求主張一個專利範圍，這個專利範圍，是可用「總體的專利範圍（so-called generic claim）」概念來解釋，每一個近似設計或實施例都有各自獨立權利。此外也須配合採用美國設計專利「單一性判斷」所採用的三個步驟，引進如同「顯而易見性」的概念，以兩者之間差異處如有前案作簡易的「不具創作性」判斷，以利申請人可充分揭露想主張保護的專利範圍。

### （二）同一申請人不同日申請

衍生設計申請案，基本上仍採用目前實務的作法，仍依我國專利法第127條之規定辦理，審查實務上，原設計與衍生設計的近似判斷不須改變，唯一需作調整的是對於第127條第2項「衍生設計申請日，不得早於原設計之申請日」的審查基準解釋「衍生設計之申請，必須原設計已提出申請（包括申請當日）<sup>23</sup>」，建議修正為「衍生設計之申請，必須原設計已提出申請，亦即原設計申請日之後」。如此回歸當初開放衍生設計是基於同一設計概念下之近似設計，或是日後改良之近似設計的真實本意，落實衍生設計專利的保護價值。

<sup>23</sup> 專利審查基準，第三篇設計專利實體審查，第十一章衍生設計，2013年版，3-11-1



#### 四、圖式中參考圖之法律定位

現行我國設計專利申請實務上，只要是一申請案有多個設計，審查委員都會發函通知分割或改請，但對小企業或個人申請人而言，因每一分割案皆為獨立設計專利或改為衍生設計專利，須分別繳交申請費(含審查)、證書費及年費，將是不小的沉重負擔，以至於經常出現申請人在一開始遞送申請案或修正圖式時，就將彼此確實相近似外觀或僅邊緣相關之視圖，標示為「參考圖」或「使用狀態參考圖」，試圖利用專利法施行細則第53條第6項規定：「標示為參考圖者，不得用於解釋設計專利權範圍。」來先通過審查階段取得設計專利權。而日後如有侵權爭議時，再回過頭來以專利法第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。」去爭辯參考圖可納入解釋或考量的企圖。

實務上此作法的確惹來爭議，也帶給審查人員在審查上的困擾，是要積極嚴格把關現行基準的「單一性判斷」？或是消極的只要寫上「參考圖」就視而不見的僅供參考？如此對於一設計一申請的判斷，是否分割或保留實在是考驗審查人員專業判斷與把關尺度。

因此，現行我國專利法施行細則對於圖式中的參考圖之法律定位是模糊不清的，是與專利法相矛盾的，對照日本意匠專利在圖面上也有參考圖的使用，但日本施行細則及審查基準的相關規定，標示參考圖者，是可用來解釋申請專利範圍，所揭露的相關視圖是申請標的之一，顯然兩國的規定是不盡相同。

再者，筆者曾參加過一場智慧財產法院所辦對內部技術審查官訓練之課程，過程中有討論到專利法施行細則對設計專利之「參考圖」規定問題，現場多位法官認為「標示為參考圖者，不得用於解釋設計專利權範圍。」是違背了專利法第136條第2項：「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。」之規定，建議將來應修訂為「標示為參考圖者，雖不為設計專利權範圍，但得用來解釋或審酌參考。」等類似用語，如此才不會超越專利法第136條第2項之本意，也給於參考圖適當的規範，讓申請專利範圍更明確。

### 五、重複專利和專利上不可區別之關係

依據美國設計專利「單一性判斷」的三個步驟，有關第一步驟是兩個設計「具有基本上相同設計特徵」及第二步驟「兩個設計之間是微小的差異或差異對整體而言是相對不重要」屬於近似設計，這兩個步驟都是重複專利的概念，至於第三步驟如兩個設計之間差異處是屬於「顯而易見性」的重複專利，那在專利上是沒有區別性，反之如果兩者差異處不具顯而易見性的重複專利，那在專利上就是可區別性，因此，對美國設計專利而言，基本上這兩個概念是大致一樣的。

美國設計專利會有顯而易見性的重複專利之判斷步驟出現，事實上是司法判決例所決定，這判決例是避免申請人透過不當的方式，將一些近似的創作以不當的擴張來延長它的專利權。

然而在我國只有類似第一步驟兩者屬於「完全相同設計」及第二步驟兩者屬於「近似設計」的重複專利，而在單一性判斷上，沒有類似美國所謂「顯而易見性」的概念，只有在審查專利三要件時才會進行前案檢索，相對於美國「顯而易見性」我國稱為「不具創作性」審查。因此，若要開放如同美國一案多實施例的申請態樣，應在審查基準新增「專利上不可區別性」之定義與規範，目前並無相關規定與案例。

### 六、我國衍生設計與美國延續申請案之差異

我國衍生設計專利制度，係指同一人就二個以上近似之設計得申請原設計及其衍生設計專利，而不受「先申請原則」要件之限制，是一種特殊態樣之設計專利制度。此制度乃是基於產業界在開發新產品時，通常基於同一設計概念下，會發展出多個近似之產品設計，或就同一產品先後進行改良而產生近似設計，因此，都具有與原設計同等之保護價值，應給予同等之保護效果。

依專利第127條第2項規定，衍生設計申請時點是有所限制，其必須原設計已提出申請，且原設計專利公告日之前，始得為之；如有主張優先權日亦不得早於原設計申請日。關於為何不能在原設計專利公告之後來申請，仍是基於為維護公眾之權益考量，這些經核准公告之專利申請案，即成為公眾所知悉之先前技藝。

在審查實務的近似判斷上，是以判斷該衍生設計申請案是否近似於原設計申請案，判斷方式判斷包括1.近似之外觀應用於相同之物品、2.相同之外觀應用於近似之物品、及3.近似之外觀應用於近似之物品三種態樣。

而美國設計專利制度有延續申請案（Continuation Application，以下簡稱CA案）、部分延續申請案（Continuation-in-part Application，以下簡稱CIP案，以及如果CA案與先申請案之間差異非常近似或差異具有顯而易見性，則須提出「期末拋棄（terminal disclaimer）」取得第二個專利權。

所謂CA案是指申請人意欲增加先申請案（以下簡稱母案）的申請專利範圍，如圖38～圖41所示，其申請程序要件<sup>24</sup>有：

- （一）CA案必須在母案被核准專利之前或被申請人放棄之前提出；
- （二）CA案與母案使用相同的說明書；
- （三）CA案可主張母案申請日為優先權日；
- （四）CA案與母案之間必須至少具有一位相同發明人。

因此，CA案申請人不可額外增加說明書所揭露內容，如增加母案說明書內容時，則應提出CIP案。

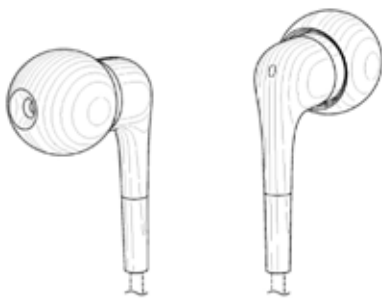


圖38 美國D596,616設計專利（母案）

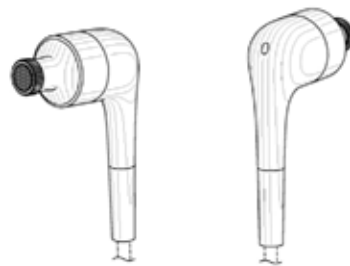


圖39 美國D639,279設計專利（CA案）

<sup>24</sup> 陳雅眉，「新式樣（設計）專利修法後之差異研究」，國立台灣科技大學專利研究所碩士論文，的58-60頁，2011年。

## 本月專題

探討我國設計專利開放一案多實施例申請態樣之可行性

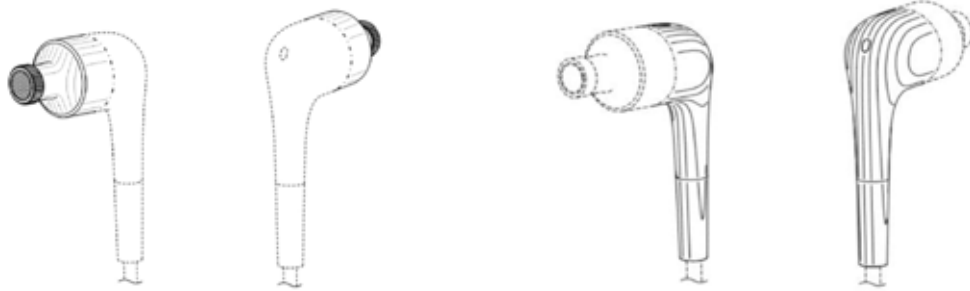


圖40 美國D653,236設計專利（CA案）

圖41 美國D662,495設計專利（CA案）

關於CIP案，是指針對母案未揭露之特徵及主張不同申請專利範圍而提出申請，如部分技術特徵沿用母案的技術特徵，則可主張母案申請日為優先權日。因此，CIP案是以母案為設計基礎所設計的近似設計。

目前我國衍生設計制度，是如同日本的關連意匠制度，其實務的申請制度和審查方式，都較為類似<sup>25</sup>，也侷限在近似設計的範疇，又不易於與我國分割申請做搭配。在運用上並沒美國設計專利CA案與CIP案制度對申請人有更多的申請誘因，因此未來如能參考美國分割案、CA案與CIP案的相關制度與作法，善於妥善運用與搭配，將可使申請人在送出母案後，透過市場的觀察及初期產品的測試，去思考到應該保護設計專利的那一部分才是創作核心價值，進而進行後續分割案、CA案或CIP案專利布局，擴大與強化保護自身設計專利的權利範圍，以排除他人想要利用迴避設計或模仿近似設計的空間。

雖然申請CA案的過程中，仍會有與母案之間產生專利不可區性，而具有顯而易見性的同一設計，申請人可能必須提出「期末拋棄」來取得第二個專利權，但分割案、CA案與CIP案的多重運用，仍是現今美國設計專利對於有申請人想充分達到欲擴大保護專利權利範圍的良好制度。

<sup>25</sup> 徐嘉鴻、劉信邦、呂正和、魏鴻麟，「我國衍生設計制度與日本關連意匠制度之差異探討」，智慧財產權月刊第181期，103年1月

然而我國如何引進仍需多加思量及研究分析，由於美國此相關制度相當複雜，須另外專文分析探討，以便找出適切的規範以利後續法規與審查基準修訂。

## 壹、結論

我國對於設計專利單一性判斷，顯些過於保守而沒有彈性，開放併案申請的制度，也僅限於專利權利極小的成組設計，如能引進美國一案多實施例的申請態樣，對於申請人來說，在一個申請案中具有多個近似設計，其現今對於近似範圍的確認，將帶動起不小的作用，有利於申請人可用「總體的專利範圍」概念來主張權利。因此，建議在專利法第129條新增一項：「二個以上設計，屬於一個廣義設計概念者，得於一申請案中提出申請。」以健全設計專利保護的法律架構，並擴大一設計一申請之定義。此外也需引進對於二者之間差異處的「顯而易見性」概念，以便對同一設計，專利性不可區別做有效規範，避免重複專利。

第二建議調整目前同一申請人原設計與衍生設計分案申請時，將同日申請和不同日申請的作法分開，以開放原設計及衍生設計都各有數個近似設計，並以一案多實施例揭露方式提出申請，以落實衍生設計專利的保護價值。

第三建議針對專利法施行細則第53條第6項規定：「標示為參考圖者，不得用於解釋設計專利權範圍。」修訂為「標示為參考圖者，雖不為設計專利權範圍，但得用來解釋或審酌參考。」等類似用語，如此才不會超越專利法第136條第2項：「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。」之本意，也給於參考圖適當的規範，讓申請專利範圍更明確，在設計專利單一性的規定上，不致於被申請人濫用或誤用。

至於是否參考美國分割案、CA案與CIP案的相關制度與作法，以利申請人妥善運用與搭配，其如何引進仍需多加思量及研究分析，目前我國現行制度先暫不建議做調整，待更深入探討分析後找出適切的規範。

現今國際間為擴大設計專利保護制度，許多國家或組織都已制定「一案多設計」或「一案多指定物品」的相關申請規定，如何擴大我國設計專利保護制度，



## 本月專題

探討我國設計專利開放一案多實施例申請態樣之可行性

以及如何修訂補足我國衍生設計制度，只限近似設計的不足，使得申請人有擴大與強化保護自身設計專利的權利範圍能力，達到實質有效的設計專利保護，將是專利專責機關日後仍需努力精進的目標。