

從美國部分設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略

魏鴻麟*

摘要

本文是探討有關美國部分設計專利之審查實務，藉由瞭解其相關法規、申請須知及審查基準等內容，輔以相關案例說明以進行申請及審查實務之解析。其中在申請實務中，透過案例解析說明書撰寫技巧、圖式揭露方式及應注意事項，使申請人了解申請部分設計專利時，說明書及圖式應充分明確的揭露並可據以實現，以符合專利要件。

再者針對申請美國部分設計專利時，所面臨審查實務的若干問題，透過案例解析說明「設計之定義」、「揭露要件之判斷」、「單一性之判斷」、「先申請原則之判斷」、「修正之判斷」、「新穎性之判斷」及「非顯而易見性之判斷」等議題，可使申請人了解審查人員的審查基準與判斷方式，以利強化申請設計之保護範圍。

最後論述可運用之申請策略，包含善用整體使用者經驗進行全方位專利布局、善用揭露原則及分割申請、善用主要外觀特徵進行差異化設計、善用申請專利範圍之修正、善用相同設計概念下發展近似設計、善用相同外觀設計進行申請專利範圍之排列組合等策略，以便提供申請人在日後申請我國或美國部分設計專利參考。

關鍵字：部分設計、新穎性、非顯而易見性、創作性、實線、虛線、邊界線、主張設計之部分、不主張設計之部分

收稿日：104 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。

壹、前言

美國設計專利起源於1842年，一開始只針對擁有美國公民身分者，在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，而到了1980年In re Zahn判決例¹出現，美國才開放部分設計為專利保護標的，至今約35年歷史，相較於我國於2013年才開始導入部分設計專利制度，至今僅僅2年多。因此，在申請及審查實務上，仍有許多地方需要借重國外設計專利制度的運作與經驗，才能提升我國在部分設計專利申請的質與量。

本文將藉由瞭解美國部分設計專利之相關法規、細則及審查基準，並透過整理美國專利商標局（US Patent and Trademark Office，以下簡稱USPTO）之設計專利部門資深專家來台講授審查實務之課程內容與案例，解析申請人在提出部分設計專利申請案時，其撰寫說明書及圖式應注意事項，並且以相關案例說明來解析USPTO審查人員在進行專利要件審查時，所依循的判斷原則與審查標準。然後經由對美國部分設計專利之申請及審查實務的初步了解，綜整相關制度與審查運作分析後，擬定出申請部分設計專利時可運用的申請策略，以便提供申請人在日後申請我國或美國部分設計專利時參考。

¹ 請參照 MPEP 1502 Definition of a Design [R-08.2012]，<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1502.html>（last visited April25 2015）。

貳、申請實務解析

本節說明美國設計專利在申請實務中，透過案例解析說明書撰寫技巧、圖式揭露方式及應注意事項，使申請人了解申請部分設計專利時，說明書及圖式應充分明確揭露並可據以實現，以符合專利要件。

一、法規依據

美國與我國一樣，都是將發明專利與設計專利規定在同一部專利法上，因此，相關法條規定都有準用概念，依據美國專利法第171條²第2項：「除了本法另有規定外，本法有關發明專利的條文對設計專利也相同適用。」同樣，依據施行細則第1.151條：「施行細則相關的條文，除了法律另有規定之外，設計專利也同樣適用」。

在美國法典（United States Code）中掌管設計專利的主要法條³有：設計專利之定義（35 U.S.C. § 171）、優先權（35 U.S.C. § 172）、設計專利之期限（35 U.S.C. § 173）、新穎性及專利權之喪失（35 U.S.C. § 102）、非顯而易知性（35 U.S.C. § 103）、說明書（35 U.S.C. § 112）、核駁通知及再審查（35 U.S.C. § 132）。

而有關申請設計專利之圖式揭露要件，則規定在美國專利法施行細則條文⁴（Code of Federal Regulation）：圖式標準（37 CFR § 1.84）、設計圖式（37 CFR § 1.152）及專利申請案提出修正的方式（37 CFR § 1.121）；其它論及設計專利之申請須知可參考美國專利法施行細則的相關規定⁵。

² 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.

³ 請參照【美國設計專利申請須知】http://www.uspto.gov/web/offices/com/iip/pdf/brochure_05.pdf（last visited April 25, 2015）。

⁴ 同註3。

⁵ 同註3，包含：使用合宜的態度及謙恭言辭進行各項業務（37 CFR § 1.3）、宣誓書或聲明書（37 CFR § 1.63）、申請資料表（37 CFR § 1.76）、名稱、說明及申請專利範圍；宣誓書或聲明書（37 CFR § 1.153）、設計專利申請案提出文件的排列方式（37 CFR § 1.154）、設計專利申請案加速審查（37 CFR § 1.155）。

二、申請形式要件

要取得申請日至少須符合四項要件，包含說明書（35 U.S.C. § 112）、圖式說明內容（37 CFR § 1.71）、單一個請求項（37 CFR § 1.75）以及圖式（37 CFR § 1.81（a）），除了這四項之外，其它形式要件，包括申請書、申請費（37 CFR § 1.16）及宣誓書或聲明書（37 CFR § 1.63、§ 1.162、§ 1.175）。以下針對取得申請日要件，簡單說明如下：

（一）說明書

設計專利說明書應包括該項設計之文字敘述及符合明確可據以實現之要件，使熟悉該項技藝領域者，能夠製造和使用該項設計。然而，在美國法院的判決例曾提到「設計專利之圖式本身就是最佳描述」因此，除必要規定外，設計專利說明書是不需再進一步描述其它說明事項。

依美國專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure簡稱MPEP）第1503.01章節⁶規定，設計專利說明書可包括前言、其他相關申請案、由聯邦政府贊助或研發者應載明、圖式說明、特徵說明及單一申請專利範圍等6項，僅針對部分重點說明如下：

1. 前言

應敘明申請人姓名、設計名稱、及簡要說明可具體實施該設計之物品的性質及用途。其中，設計名稱必須是一般公眾習知或已為公眾所使用之明確具體的物品名稱，且不得使用以行銷為目的之名稱。

關於兩國在這部分的差異是我國說明書只規定要記載設計名稱、物品用途及設計說明，並不必要記載申請人姓名，而且如果設計名稱與圖式已揭露明確，必要時物品用途與設計說明可不記載，可見我國做法較具彈性。

⁶ 請參照 MPEP 1503.01 Specification [R-11.2013]，<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1503.html#d0e150455>（last visited April 25, 2015）。

2. 設計名稱

設計名稱可直接指定所運用全部或部分之物品，即表示並非定義設計範圍，因此，該名稱之主張範圍不得小於所揭露之圖式。對於申請部分設計專利而言，其圖式中所請求之設計僅是物品某一部分，可以以應用於該設計之整體物品名稱為設計名稱。若設計之標的具有多功能或包括多個獨立構件，其設計名稱必須明確定義其單一之整體性，例如：「合併或組合、成組、成對、單元組件」之用語。

設計名稱與申請專利範圍必須相對應，如違反相關規定而無法對應者將予以核駁，但必須強調的是申請專利範圍之定義：「主體係申請人認為其設計（即裝飾設計必須應用於物品）」，因此，審查人員應在設計名稱與申請專利範圍給予申請人實質引導，並且只在語言之明顯錯誤描述、不明確、不清楚等狀況下，可要求申請人修正，若設計名稱使用「或類似物品、近似物品」等用語來說明設計使用環境時，不可被當作核駁理由的基礎。

此外，設計名稱可針對同一個設計指定應用於多個物品，例如汽車及玩具汽車，此一概念，是因為美國設計專利不是保護「物品本身的設計」，而是保護「應用於物品的設計」，例如有一設計可應用在汽車和玩具汽車，以取得完整保護。相對於我國或日本而言，不管在申請時及取得權利執行時，設計名稱是限定在一個相同或近似物品領域，其汽車與玩具汽車是兩個不相同不近似之物品，因此，美國因是對「應用於物品的設計」進行保護，所以這部分自由度比較高。

而主張這類一設計指定多個物品時，仍要注意應使熟悉該項技藝領域者可以直接想像或推知的應用物品，例如主張可應用在杯子的把手和應用在水壺的把手。假若有一設計是指定應用在桌燈及車子之形狀，此情況下，因這桌燈的揭露是無法實現於車子，因此設計名稱與可據以實現是有其相對性關係。

由於我國對於一設計一申請之規定，是指每一設計申請案中說明書及圖式所揭露單一外觀應用於單一物品，因此無法像美國一樣可在

一個設計指定多個可運用的物品，我國必須以分割申請的方式，才能同時保護一個相同外觀運用在兩個物品，例如汽車與玩具汽車。

3. 圖式說明

根據一般通則，圖式是描述設計的最佳方式，在說明書中除簡明記載圖式的每個視圖所代表意義外，例如前視圖、俯視圖、立體圖等，通常任何關於設計的描述說明是不必要的，但亦不禁止申請人可在說明書中詳加說明，包含以下主張可併入說明書：

- (1) 在申請專利範圍中針對未於圖式揭露部分之外觀描述，但這必須是在申請時就提出，不可在修正時提出，否則會有新事項之揭露，屬修正超出。
- (2) 圖式未揭露且為不主張部分之描述，例如：「汽車底部為消費者在使用時不會注意，是本案不主張設計之部分，故省略仰視圖。」
- (3) 說明圖式中點線（dotted line）、虛線（broken line）或邊界線（boundary line）之目的，例如圖式中虛線表示環境結構或邊界線表示主張範圍之區域，為本案不主張設計之部分。
- (4) 前言部分未提到該標的之性質及使用環境。
- (5) 可於申請時提出「特徵說明（characteristic features statement）」，此部分是說明該設計與先前技藝相較具有新穎性與非顯而易知性，此聲明將不視為審查人員判斷可專利性基礎，因為在判斷該設計之可專利性時，審查人員必須就所主張範圍之整體外觀去考量；此外，此描述說明係由申請人自行決定是否提出，審查人員並不會給予建議。

此外，特別說明，若申請人有以下主張是不可列於說明書，包括：

- (1) 圖式所揭露主張設計之「實線部分」，不可包含任何不主張設計之範圍，如果於申請時已包含不主張之聲明，將可作為日後修正之認定基礎。

(2) 有描述或建議之其他未揭露於圖式的實施例，是不被允許（除非是鏡像或是從其他視圖顯而易見）。然而如果於申請時即已包含者，將可作為日後修正之認定基礎。此外相關欲擴大圖面未揭露之設計權利範圍之聲明者，均不被允許。

(3) 類似發明專利之功能性描述或與設計無關之描述。

美國的圖式說明相當於我國的設計說明，二者之間的差異，僅在於我國不用在設計說明記載圖式的每個視圖所代表意義，我國規定圖名是直接標示在圖式中各視圖的正下方，至於其他規定則兩國大致雷同。

4. 申請專利範圍

設計專利申請案僅得主張一項申請專利範圍，係依據具體實施或應用其設計的物品界定申請人欲取得專利之設計。其形式及寫法有制式規定，例如：「如圖所示及所述（具體表現或應用設計之所在的作品）之裝飾性設計（The ornamental design for (insert title of article), as shown and described)」。其中「揭露（shown）」就是指「圖式（Drawings）」之意，而「描述（described）」則是指「說明書（Specification）裡的說明文字」之意，即係指申請人以圖式及文字描述來界定設計專利之保護範圍。值得注意的是，撰寫在申請專利範圍的物品名稱應與設計名稱的用詞一致。

美國規定申請設計專利時一定要撰寫申請專利範圍，而且是取得申請日的必要條件之一，而我國則不必撰寫申請專利範圍，是直接在專利法第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」。

(二) 圖式

圖式之揭露是申請設計專利最重要的基本要件，通常是以黑白的墨線圖、灰階的電腦繪圖或照片之視圖呈現，其必須是清楚完整的構成該設計的整體外觀。此外，樣品與模型無法取代圖式揭露成為請求項，僅能做為審查人員審查參考。

以下分別針對圖式之揭露方式及應注意事項，說明如下：

1. 足夠視圖

圖式雖無硬性規定必須揭露多少張視圖或提供哪一視面之視圖，但必須以該申請設計的表現形態，揭露足夠之視圖，例如設計為立體者，以可清楚呈現該設計之三度空間立體圖為主要視圖，並配合六面視圖之前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖及仰視圖，或是以數個立體圖可清楚明確揭露該設計之外觀，則可省略六面視圖。若設計有包含無表面裝飾之平面者，如圖1所示⁷，為信用卡（左圖）或國旗（右圖）這類平面式物品，其厚度微小，則一張視圖就足夠揭露這設計創作，則可省略其他視圖。此外，該設計之視圖僅是與其他視圖相同或對稱，則可省略該視圖，但必須在說明書之圖式說明提及，例如：「後視圖跟前視圖是對稱，故省略」。

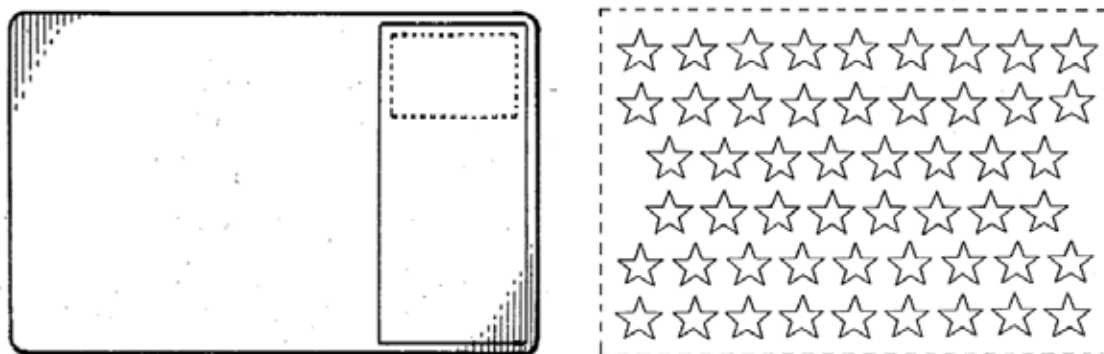


圖1 足夠視圖之圖例

⁷ 本節圖1～圖5之相關案例，是依照USPTO對內部審查人員的訓練教材而來。

申請時若無充分揭露足夠視圖，將產生無法據以實現之現象，如圖2所示，申請時之只揭露這兩張視圖，從俯視圖觀之，杯體內側為階層式八邊形體，但從前視圖觀之，卻是為階層式圓形體，兩者對應不一致，相對於前視圖而言，可能會臆測出有許多不同態樣，因此，無法據以實現。審查人員會發出核駁理由通知書，通知申請人所送圖式因何種原因而無法據以實現，但不會告知申請人應如何修正，也不會要求申請人重送更多視圖，因為申請人所重送的新視圖，將可能會變成「新事項（new matter）」。雖然有些情況下，可用一些方法來排除這問題，例如申請時就揭露剖面圖或杯體內側的八邊形體以虛線來表示不主張設計之部分，但這案例無法用任何方法來解決，是根本無法據以實現之案例。

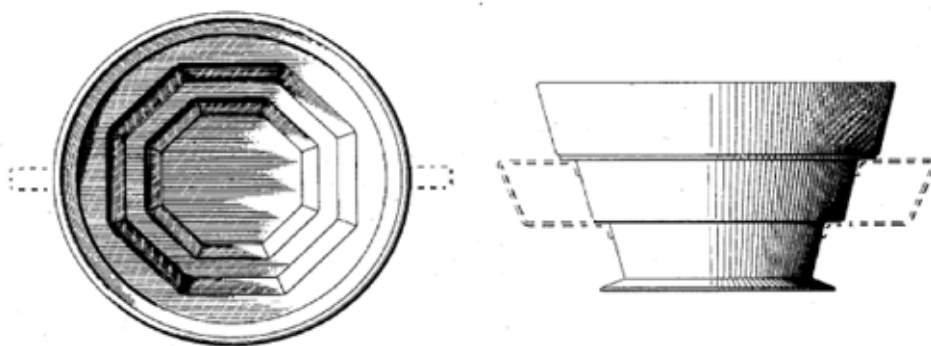


圖2 無法據以實現之圖例

此外，申請部分設計專利時，應充分揭露所應用之物品，如圖3所示，申請時並無揭露完整汽車，USPTO審查人員在審查這類以虛線呈現但沒有畫出完整揭露物品時，會依個案來認定，假若申請時所揭露是可看出所應用之物品形態，在此前提下，是可以不需要揭露所應用之物品的整個外觀。

有關應充分揭露「足夠視圖」之規定，我國與美國的相關規定大致相同。

本月專題

從美國部分設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略

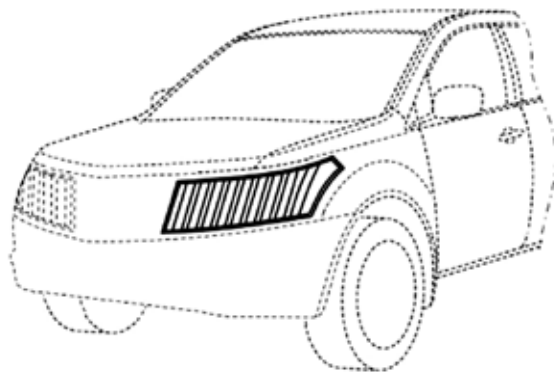


圖3 僅揭露部分所應用之物品圖例

2. 實線

在申請部分設計專利之圖式中，必須以「實線（Solid Lines）」來表示所欲主張設計之部分，它是用來表現所應用之物品可見的外觀形狀之輪廓線，其邊緣（Boundaries）必須非常清楚，如圖4所示。

有關圖式中「實線」之規定，我國與美國大致相同。

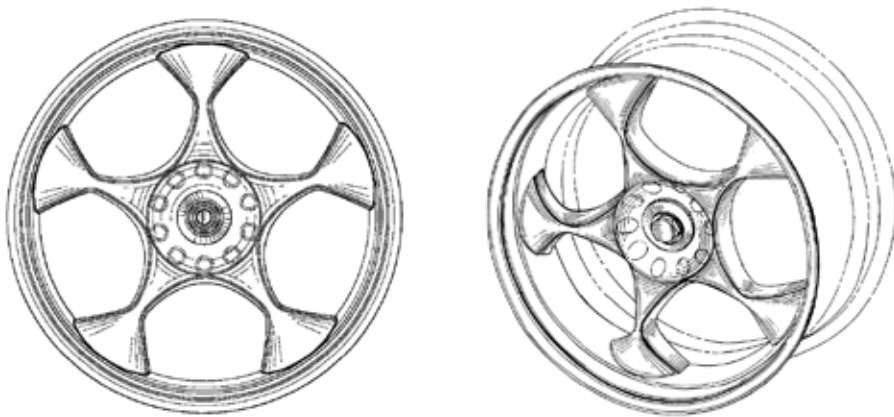


圖4 部分設計的圖式表現方式之圖例（1）

3. 虛線

在申請部分設計專利之圖式中，一般是以「虛線」來表示與「主張設計之部分」之間，其揭露所應用之物品或使用環境，並且定義該設計之邊界範圍，該虛線是「不主張設計之部分」。因此，不主張設計之部分，以「虛線」來表示，是不需要將該物品的細節完全清楚繪製，只要能達到明瞭揭露該運用之物品即可，但在用虛線區隔所要主張設計之部分時，其邊界處必須揭露非常清楚，如圖5所示。

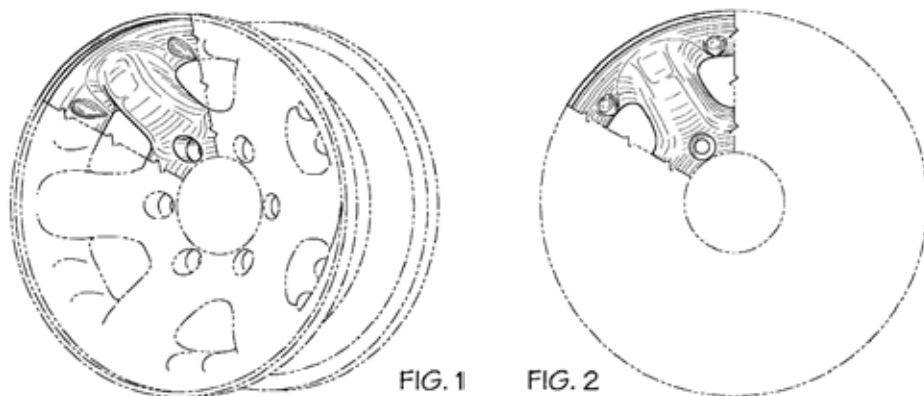


圖5 部分設計的圖式表現方式之圖例（2）

一般使用虛線原則，係以虛線部分不得干擾或越過所主張設計之部分，同時，虛線之線條應較細，以區隔主張設計之部分所使用較粗黑的實線。由於虛線本身在不同情況下，可以代表許多不同意義，例如在某些情況下，以虛線方式來表現物品的「車縫線、接合線、折線」等形式，是可說明所欲保護的設計，如圖6所示。因此，申請人必須說明虛線所代表的意義為何，若一個申請案，圖式有揭露虛線，卻沒有說明虛線所代表之意思，則視為形式問題，審查人員會請申請人補充說明。

本月專題

從美國部分設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略

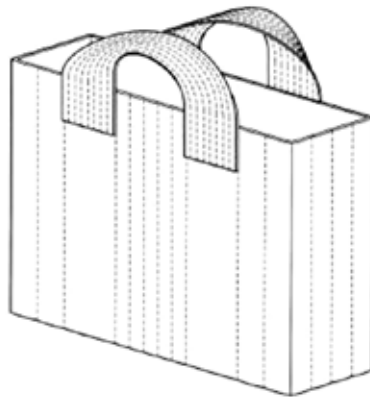


圖6 虛線表示車縫線之形式

此外，假若當虛線必須跨越主張設計之實線時，虛線的描述說明變得很重要，必須讓這兩種目的在視覺上容易區分，並明確指出其主張範圍，例如：「虛線緊鄰的陰影部分代表主張設計之部分，而所有其他的虛線為環境描述且僅供說明之用；虛線非本設計所主張之部分」。

假若當表示結構環境的虛線嚴重干擾影響「主張設計之部分」時，或是該虛線使「主張設計之部分」的清楚程度變得模糊時，則須另外繪製其他能清楚明確的揭露設計標的之視圖。

值得注意的是，不主張設計部分的虛線區塊不可加入陰影線，以免混淆，且虛線不允許呈現主張設計中較不重要之部分，或不可用來顯示隱藏面及穿透不透明之材質，如圖7左圖所示，或是同一視圖中不可以有全用虛線繪製設計構件之變換位置，如圖7右圖所示。

有關圖式中「虛線」之規定，我國與美國大致相同。

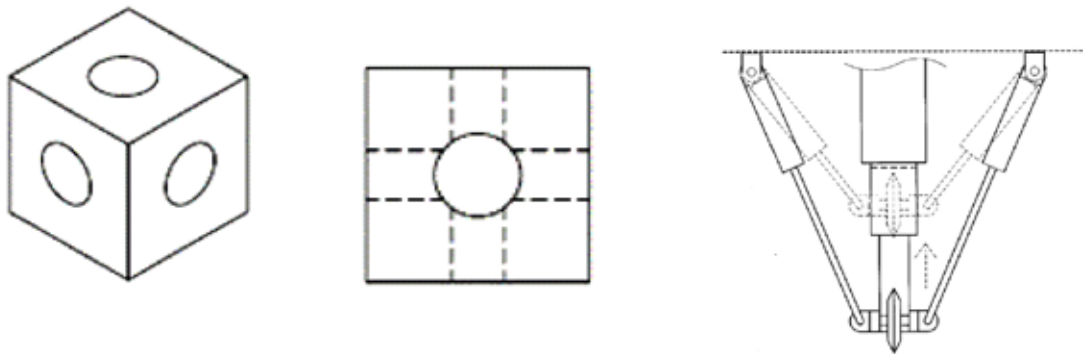


圖7 不恰當之視圖的表現方式

4. 邊界線

在某些情況下，申請部分設計專利之圖式，在揭露時無法僅用單一種虛線來區隔「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」時，申請人可用「邊界線（boundary line）」來定義主張設計之部分的邊界，如圖8所示，這條邊界線是一條虛擬的假想線，在所應用之物品的外觀輪廓是不存在的。

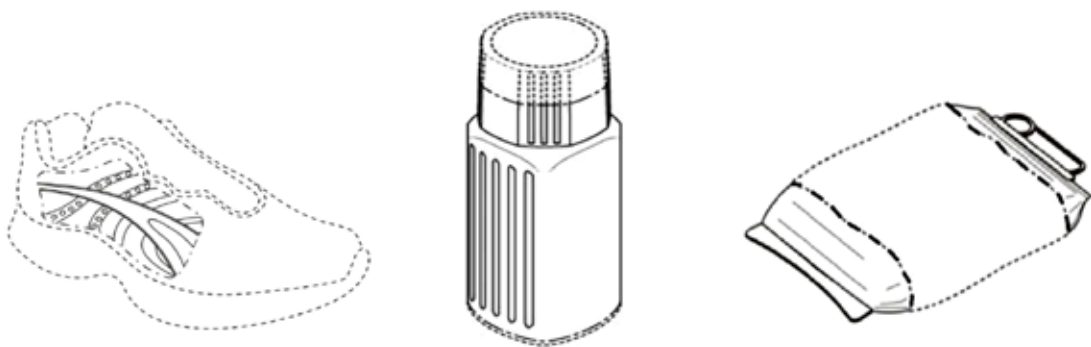


圖8 繪製邊界線表現方式之圖例

值得注意的是，假如申請時沒有邊界線，而由視圖中所揭露外觀輪廓之「不主張設計之部分」的虛線直接連接「主張設計之部分」的實線來定義主張設計之範圍，如圖9左圖所示，申請人若要修正其圖式，新增一條屬於不主張設計之部分的邊界線，則必須符合說明內容已經存在之明確邊界要求，其符合修正方式是在兩邊虛線與實線相連處之兩端點直接連成一條邊界線區域，如圖9右圖所示，若在筆直的虛線以外之其他虛線繪製邊界線者，都可能會有超出申請時所揭露之範圍的疑慮。

有關圖式中「邊界線」之規定，我國與美國大致相同。

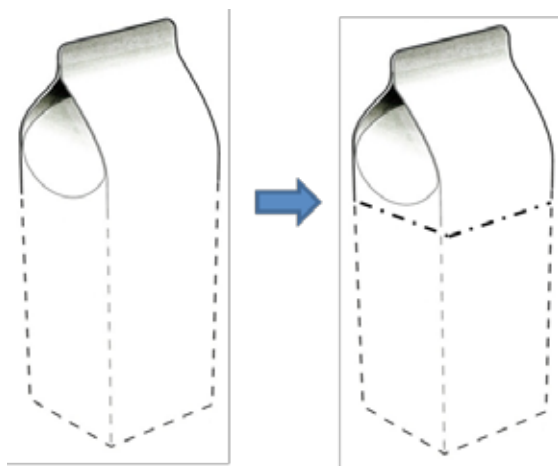


圖9 繪製邊界線之圖例

5. 表面陰影

在申請部分設計專利之圖式中，並未要求一定要繪製表面陰影，但為了讓具有三度空間之物品的平面或表面凹凸等特徵能清楚呈現外觀形狀，可以適當增加該設計之表面陰影，以幫助釐清該設計之實體區域與開放區域的外觀形狀。

一般而言，陰影線是用來表現一個平面狀球體狀、圓柱形或圓錐形等物體的表面形狀，所以最好使用於透視圖中所顯示的各個部分，

但不適用於橫斷的剖面圖。以等距線條來表現陰影並且必須很細，數量越少越實用，且須與圖式中的其他部分形成對比。

圖式之表面陰影的處理，一般可視為該設計組成的一部分，因此，表面陰影不可以繪製於虛線區塊的不主張設計之部分，以避免混淆所主張設計之範圍。此外，不可以使用整個黑色表面陰影的方式，但以整個黑色表面陰影的方式來表現黑色及其與其他色彩之對比關係，則不在此限。

呈現表面陰影的方式有很多種，例如「對比材質」的表現可以透過「線條」和「點畫」繪製，如圖10所示；或顯示「透明、半透明、高度拋光或反射之表面」，可以「斜線」陰影來表現，如圖11所示；或其他特殊材質的表現方式，如圖12所示。

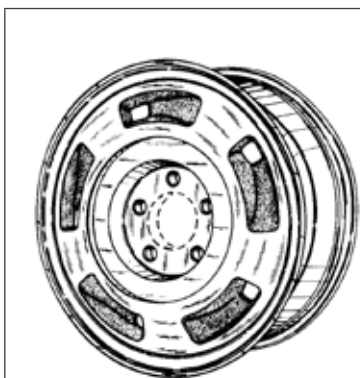


圖 10 線條和點畫的表現

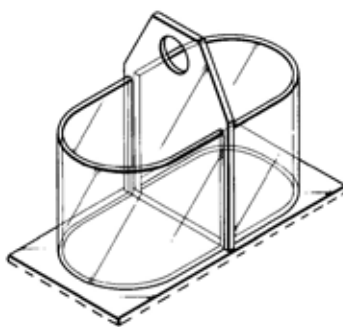


圖 11 透明材質的表現



圖 12 特殊材質的表現

在有些情況下，圖式若缺少適當的表面陰影而導致該設計的外觀形狀無法清楚辨識時，則有揭露不明確之虞，且若申請時就無揭露的內容，在日後修正時新增表面陰影，會有可能被視為「新事項」。但如果申請時所揭露的內容較為模糊，且像是草稿繪製，審查人員在形式上會要求申請人做修正，修成像右邊明確清楚的視圖，如圖13所示。

有關圖式中「表面陰影」部分，我國並無要求申請人要在立體圖和六面視圖上繪製表面陰影，也較無這方面規定。然而一般申請美國部分設計專利時，如能申請時就揭露表面陰影，日後進行修正時較不會被視為導入「新事項」，反之若申請時完全沒有揭露表面陰影，日後進行修正時在具有凹凸起伏的形狀上新增表面陰影，將易被判斷為導入「新事項」，為修正超出，此部分申請人應該謹慎處理。

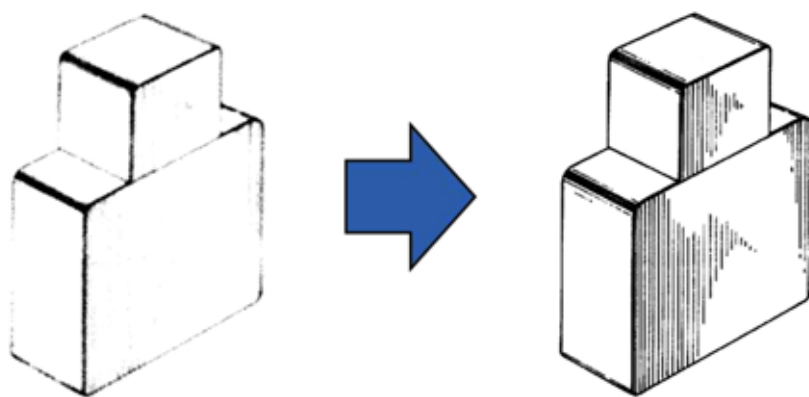


圖13 修正為明確清楚之視圖範例

6. 表面裝飾

物品設計之外觀裝飾包含形狀、表面配置以及任何標記、對比色、材質、圖樣或其他運用於物品之表面裝飾。表面裝飾必須以實線揭露於所應用之物品上，但如為不主張之部分則可以虛線揭露。

至於是否可刪除表面裝飾，只有在判斷假若修正為無表面裝飾時，即可直接得知申請時該設計的相關外觀配置或特徵，則可以於修正刪除二維平面之表面裝飾或是將其改為虛線，此不會導致「新事項」問題。但如果修正是移除三維立體之基本設計元件者，例如移除珠串、溝槽、肋條等特徵，將會導致「新事項」發生。

美國的表面裝飾，有一部分類似我國的花紋之設計，假若這花紋為不主張設計之部分時，兩國的差異在於我國不能直接刪除二維平面

之表面花紋，只能將其改為虛線或用其他遮蔽方式區隔，一樣的是只要移除珠串、溝槽、肋條等特徵，都會被判斷為導入「新事項」，為修正超出。

7. 電腦繪圖

申請部分設計專利之圖式，可以用電腦繪圖方式呈現，如圖14所示，其「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」應以灰階填色的方式區隔，並且須在圖式說明中註明其代表意義，例如：「所請求之設計是在圖式中相對於較深的顏色，而本案不主張設計之部分是相對於較淺色之部分，它是代表環境部分。」此規定我國與美國是一致作法。



圖14 部分設計的圖式表現方式之圖例

8. 照片及彩色圖式

若申請人想以照片來取代墨線圖式者，必須符合相關規定，但只需要一組黑白照片送件，但如果想以彩色照片跟彩色圖式於申請時送件，則必須提出申請書，由審查人員判斷是否接受其彩色照片或彩色圖式，而且申請人必須解釋彩色照片或彩色圖式中，色彩是主張設計的一部分，除此之外，其他解釋的理由是不需要也不被接受。在任何欲主張色彩的圖式中需插入一段聲明，例如：「此圖包含色彩（The drawing is lined for color）」。

如果照片解析度不好導致細節無法重現者，將被核駁，因此，照片及彩色圖式的清晰程度必須讓審查人員核可後才會被公告。假若申請時有出現不完備之照片或彩色圖式時，例如有不主張設計之部分的表面裝飾、商標、文字記載等，則必須在說明書或照片上註明。

申請文件中照片與墨線圖式不可共存，因為若兩者共存則該照片與墨線圖式相對應之元件具有高度不確定性，其主張設計之部分的清晰程度會形成干擾。

有關照片及彩色圖式的規定，我國與美國的最大差異在於申請人可在申請時直接提出彩色照片或彩色圖片，如不主張色彩，可在設計說明記載：「圖式中所揭露之色彩為本案不主張設計之部分」，如有主張色彩，則不必特別敘明。

9. 剖面圖

若申請設計之視圖，在某些情況下並無法充分呈現其外觀輪廓或表面配置時，必須以剖面圖來輔助說明內部結構特徵，使該設計之外觀輪廓或表面配置更為明確，如圖15所示，則剖面視圖將可以被接受。

但如果只是用來呈現內部構造或功能性、機械性特徵者，且導致對所請設計混淆，則該類剖面圖並不需要。此規定我國與美國是一致作法。

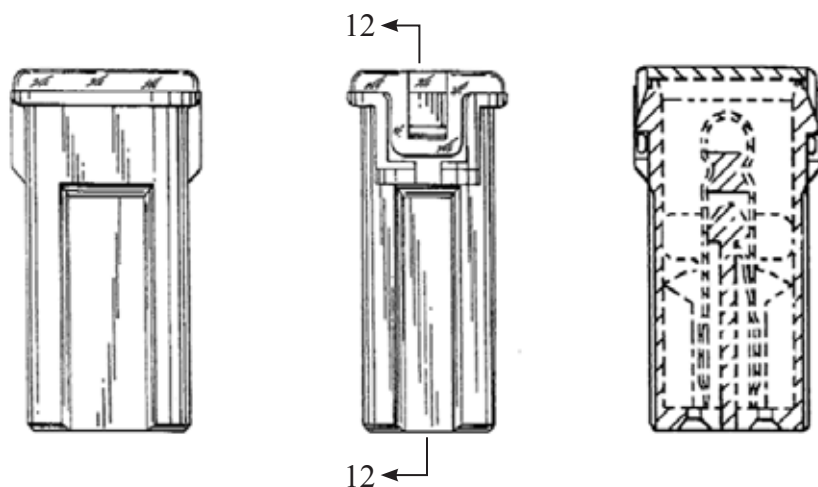


圖15 剖面圖之圖例

三、小結

申請人申請美國部分設計專利時，其要取得申請日要件，最基本的要求是提出有撰寫申請專利範圍的說明書及揭露所申請設計之圖式，其中圖式必須充分揭露及明顯區隔「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」，如無法以單一虛線區隔實線的「主張設計之部分」時，就必須另以虛擬假想的斷線「邊界線」區隔之。此外，在主張設計之範圍區域內，適當繪製陰影線，可幫助釐清該設計之實體區域與開放區域的外觀形狀，將有助於圖式揭露更明確。

參、審查實務解析

本章節說明申請人在申請美國部分設計專利時，所面臨審查實務的若干問題，透過案例解析說明「設計之定義」、「揭露要件之判斷」、「單一性之判斷」、「先申請原則之判斷」、「修正之判斷」、「新穎性之判斷」及「非顯而易見性之判斷」等議題，可使申請人了解USPTO審查人員的審查基準與判斷方式，以利強化申請設計之保護範圍。

一、設計之定義

依美國專利法第171條⁸規定：「任何人對於製品（article of manufacture）之創作具新穎性（new）、原創性（original）、裝飾性（ornamental）的設計，凡合於本法所規定之專利要件者，得授與設計專利。」以下分別說明：

（一）應用於製品

設計，係透過視覺訴求具體實施或應用於製品上的裝飾特徵所構成。由於設計乃表現在製品的外觀上，故設計專利申請標的得為製品之外觀構成或形狀、或應用於製品上的表面裝飾、或製品之外觀構成及其表面裝飾之組合⁹。因此，應用於製品上可有三種不同態樣，如圖16所示，最左邊案例是保護應用於製品上面的表面裝飾，中間案例是

⁸ 同註2。

⁹ 同註3。

本月專題

從美國部分設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略

應用於一個製品的外觀形狀，最右邊案例是應用在製品上的外觀形狀和表面裝飾。

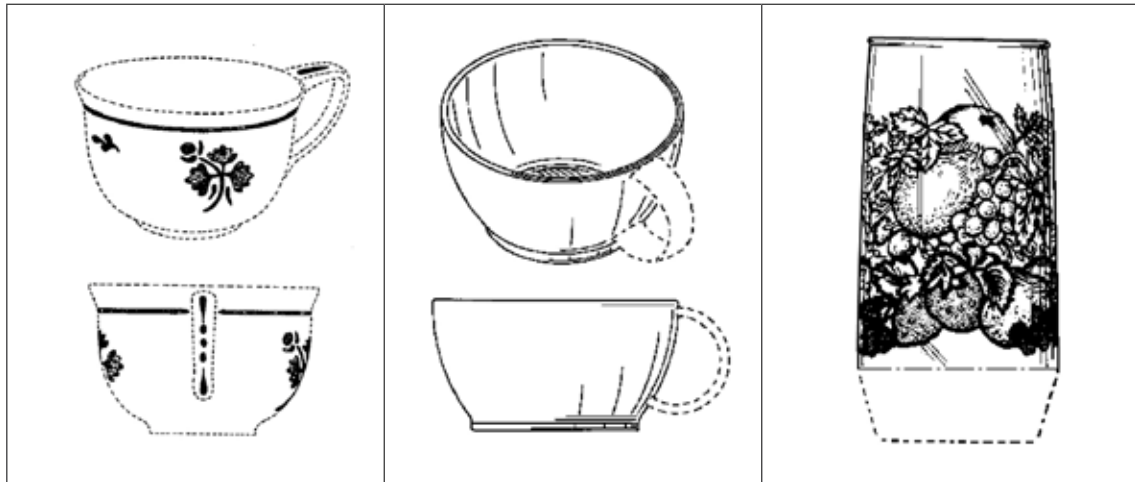


圖16 設計應用於製品之圖例（1）

製品的表面裝飾設計不能脫離製品而單獨存在，而表面裝飾設計的圖樣必須是清楚明確且可應用於製品上。此說明可取得設計專利保護的標的，不能僅是一個單純的照片或裝飾本身的圖樣，如圖17左圖所示，僅是單純的「蜘蛛網」裝飾圖樣，因為沒有應用在實際製品上，無法取得設計專利的保護。而如圖17右圖所示，是將「蜘蛛網」的表面裝飾應用在一個杯子，則可取得設計專利的保護。

我國的規定也是設計必須應用於物品，形狀、花紋、色彩或其結合所構成的外觀不能單獨存在而提出申請。

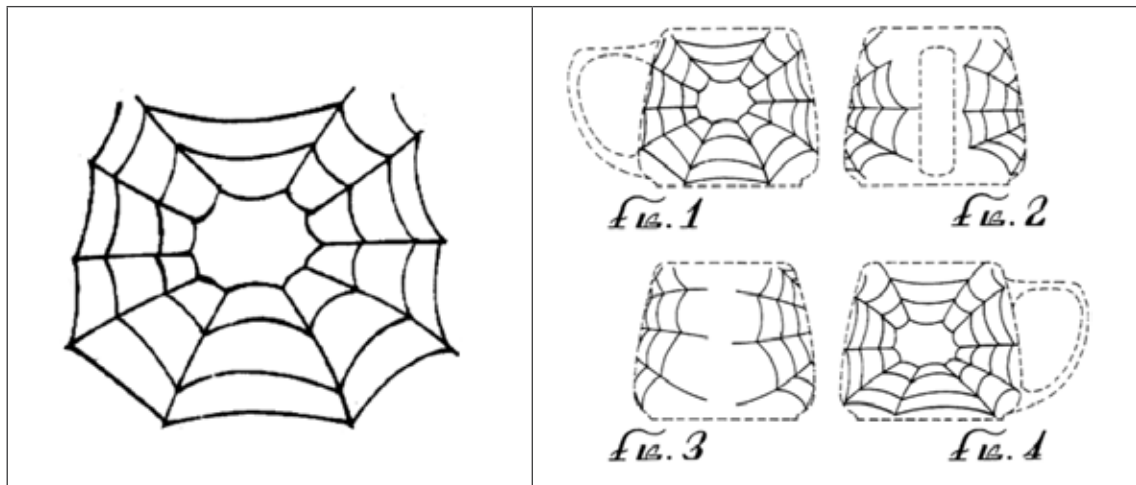


圖17 設計應用於製品之圖例（2）

（二）新穎性（new）

所謂新穎性，是以「一般觀察者（ordinary observer）」的觀點，觀看這設計是否能與任何單一先前技藝區別其差異，假若在所有先前技藝裡，沒有單一引證前案能夠找到與申請案所主張設計之部分是相同或近似的設計，則該設計即具有新穎性。反之，如圖18所示，左邊申請案之所主張設計之部分，相對於右邊的先前技藝，以一般觀察者觀之，兩者是近似，故申請案不具新穎性。

跟技術性的發明專利一樣，如果設計專利不具新穎性，它會因為可預見性（anticipation）而被核駁，可預見性在定義上是單一前案與申請案是相同或重要的內容幾乎是相同。

我國新穎性規定是規範在審查的專利要件上，美國除規定在設計之定義外，因準用發明的相關法條，在審查實務上也須進行新穎性專利要件判斷。

本月專題

從美國部分設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略

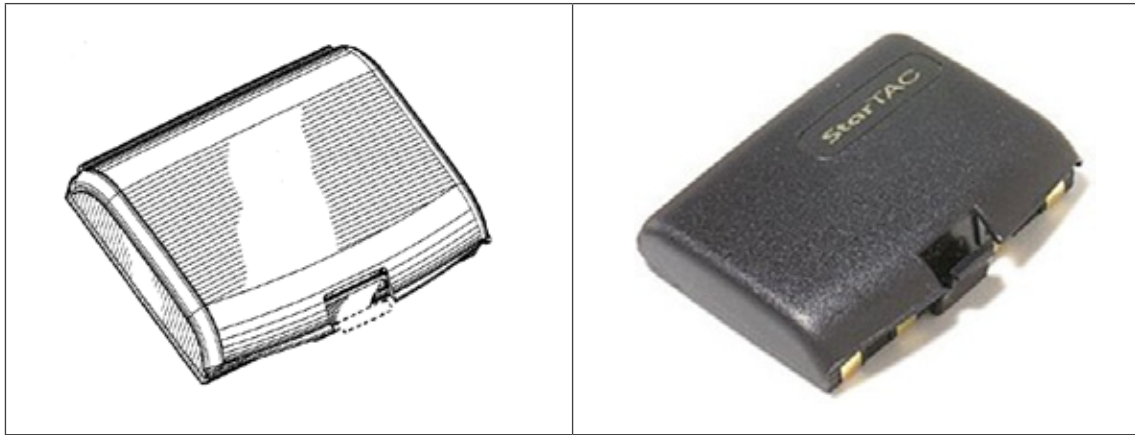


圖18 不符合新穎性之圖例

（三）原創性（originality）

原創性與新穎性略有不同，係指如果申請之設計是自然產生的物品，或是大家已經熟知人物，則視為缺少原創性。原創性要件就是要排除「任何仿效（simulation）知名的事物或人物、或自然所產生的造形（naturally occurring forms）」之設計取得設計專利¹⁰。如圖19所示，這三個案例都是缺乏原創性的設計，最左邊案例是一棟摩天大樓；中間案例是自然產生的物品，例如蘋果；最右邊案例是一個人像。

我國是屬於不具創作性之專利要件，以「直接轉用」手法，使熟悉該項技藝者易於思及之設計而核駁申請案，而非屬設計定義之問題。

¹⁰ 葉雪美、高韻萍，「2008年美國專利商標局全球智慧財產學院舉辦「工業設計專利保護課程」研習課程報告」，第49頁，2008年7月2日。

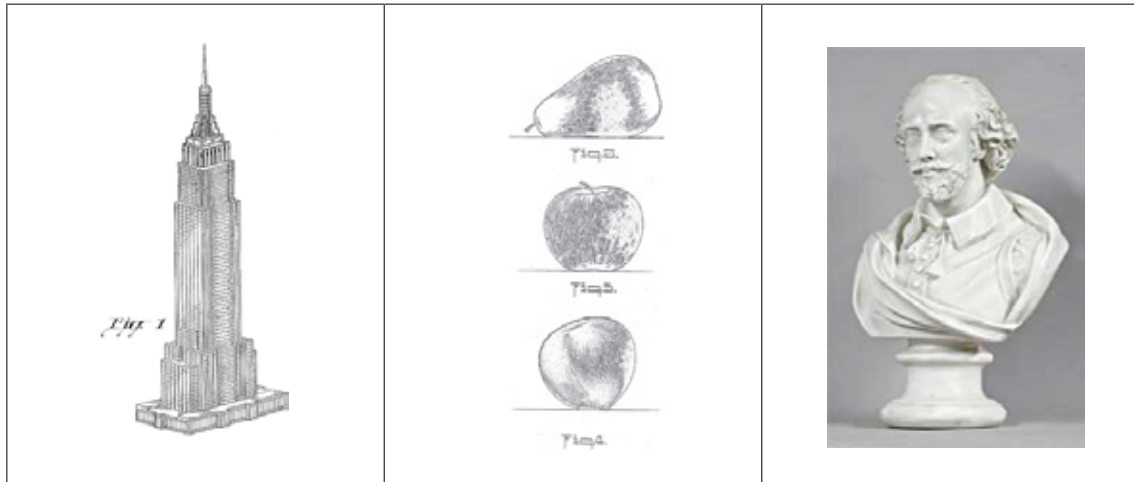


圖19 不符合原創性之圖例

(四) 裝飾性 (ornamentality)

有關裝飾性要件，必須是在物品外觀上施於藝術美學之創作，而不是基於功能性或技術性考量的結果，保護視覺性外觀，但不保護功能特徵。如圖20所示，為一個著名「Best Lock」案例，是關於一個鑰匙的設計，到上訴法院時，法院認為這個鑰匙的形狀一定要這樣設計才能跟它的鑰匙孔配合，因為是基於功能性考量，而不具可專利性。其相當於我國設計專利定義中，有關「透過視覺訴求」之規定，而對於純功能性之物品造形則是以法定不予設計專利之法條直接排除。

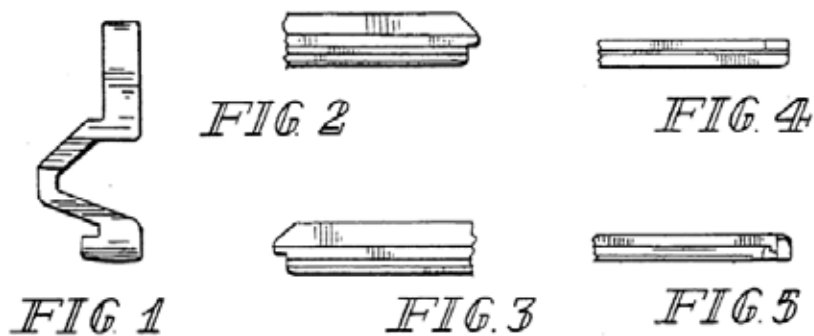


圖20 不符合裝飾性之圖例

（五）不適格之設計標的

有關不適格之設計專利標的，包含對於種族、信仰、性別、道德、國際歧視等，都是不可取得設計專利的保護，一般而言，較少用到這法條。我國也有「物品妨害公共秩序或善良風俗者」之類似規定，屬法定不予設計專利。

二、揭露要件之判斷

USPTO審查人員審查部分設計專利時，針對揭露要件之判斷，應以揭露內容中有關說明及定義上不明確之處或確認申請專利範圍、說明書其餘部分和圖式三者之間的實質內容必須一致，即通知申請人修正該專利申請案的揭露內容。其中有關設計專利圖式之揭露，主要規定於美國專利法施行細則之圖式標準（37 CFR § 1.84）及設計圖式（37 CFR 1.152）章節，雖主要部分都是對圖式的形式規定，但在實質判斷上認定則有較嚴謹的做法，例如申請時申請人得選擇以部分視圖揭露其設計重點，而非形式上一定要揭露立體圖及六面視圖，但若該圖式所揭露之設計不能為該技藝領域之通常知識者所能瞭解，則有未充分明確揭露該設計之情形，該設計將很難以修正的方式再治癒，之後的修正都將被視為導入新事項。

（一）案例一 整體圖式揭露不明確

如圖21所示，這案例有一實施例之態樣，但從圖式中，無法得知申請人欲請求的範圍是什麼？「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」揭露不一致，不符合明確性（definite）要求，導致無法對應，此案例將以揭露不明確予以核駁。

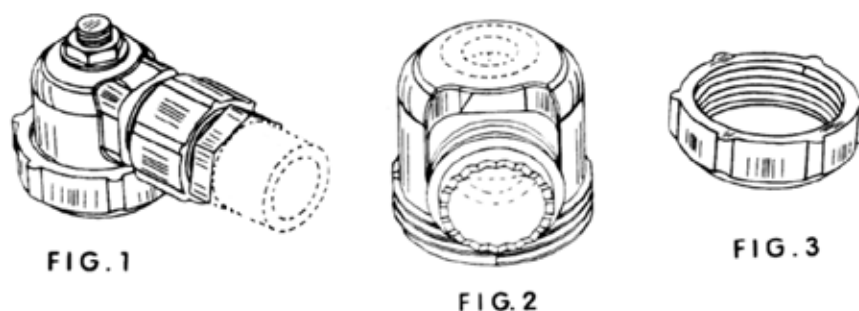


圖21 揭露要件判斷之圖例（1）

（二）案例二 缺少陰影線

如圖22所示，在該構件之前端兩側凹部（如箭頭①所指之處）及構件中央有一凹孔的前端（如箭頭②所指之處）為不主張設計之部分，審查人員認為箭頭①處是介於整個外觀輪廓線中間處，其線條圍繞是完整明確；而箭頭②處，因虛線在凹孔的邊緣，也是符合明確性；但在箭頭①與②這兩個虛線之間（如箭頭③所指之處）無法清楚揭露是否為「主張設計之部分」，因此，審查人員會在審查意見上告知申請人有這個問題要處理，但並不會指導申請人如何解決，所以一般情況下，申請人可以在表面畫上陰影線以克服這問題。

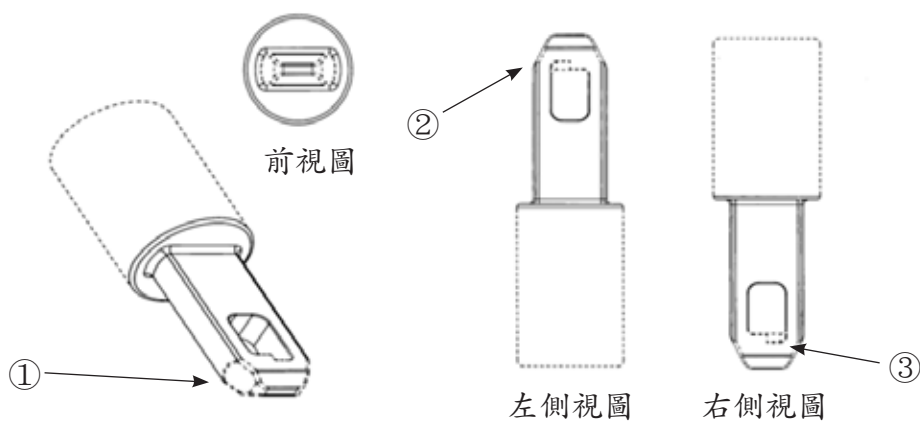


圖22 揭露要件判斷之圖例（2）

（三）案例三 缺少邊界線

如圖23所示，這案例都是在兩條「主張設計之部分」實線直接接上兩條「不主張設計之部分」虛線的揭露方式（如箭頭①所指之處），在MPEP提到：「假設有兩條實線的終點（或稱端點），是可以在這兩條線之間新增一條邊界線，將不是新事項」，因此，在這種情況下，審查人員會希望申請人能在兩條實線之間加一條邊界線（如箭頭②所指之處），以確定所請求的申請專利範圍。

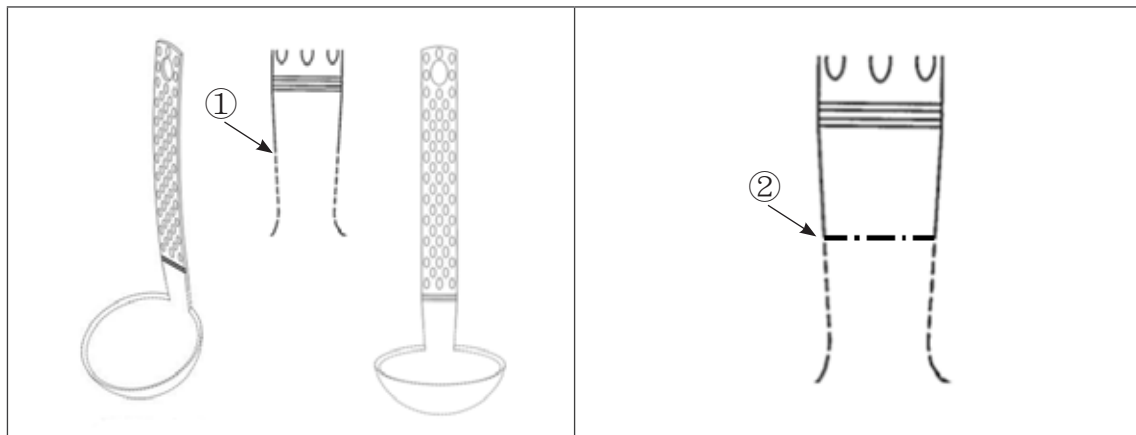


圖23 揭露要件判斷之圖例（3）

（四）案例四 以斜線區隔主張設計之範圍

如圖24所示，這案例所主張的範圍為第一組立體圖之盒體正面的花紋跟色彩，而盒體四邊側面和背面的虛線區域內為不主張設計之部分，但區域內部的花紋跟色彩是以實線繪製，僅以有畫斜線的第二組立體圖來解釋第一組圖不主張設計之部分。

在美國設計專利之圖式的審查實務上，一般是以使用「虛線」來標示主張設計之部分與不主張設計之部分，但如果有任何方式可清楚呈現，可被公眾理解，也可接受。但以這案例而言，審查人員會認為兩組圖的搭配會造成混淆，這等於是利用有畫斜線的第二組圖來補充解釋第一組圖，因此，會要求申請人在圖式的表現方式要具一致性，通常不主張設計之部分是用虛線來表示，也較無爭議性，但以這種「斜線」來方式解釋不主張設計之部分，雖可以理解理論上跟法律上都可行，但是對於USPTO審查人員而言，可能近期內都不會採用這種揭露方式，因此，仍會通知申請人都改成虛線表示。

1. 色彩：PANTONE — 293C, 354C, 192C, 366C, 297C, Cool Gray 3C, Pro, BlueC。
2. 圖中以實線所示為「主張設計」之部分，虛線及斜線所示為「不主張設計」之部分。

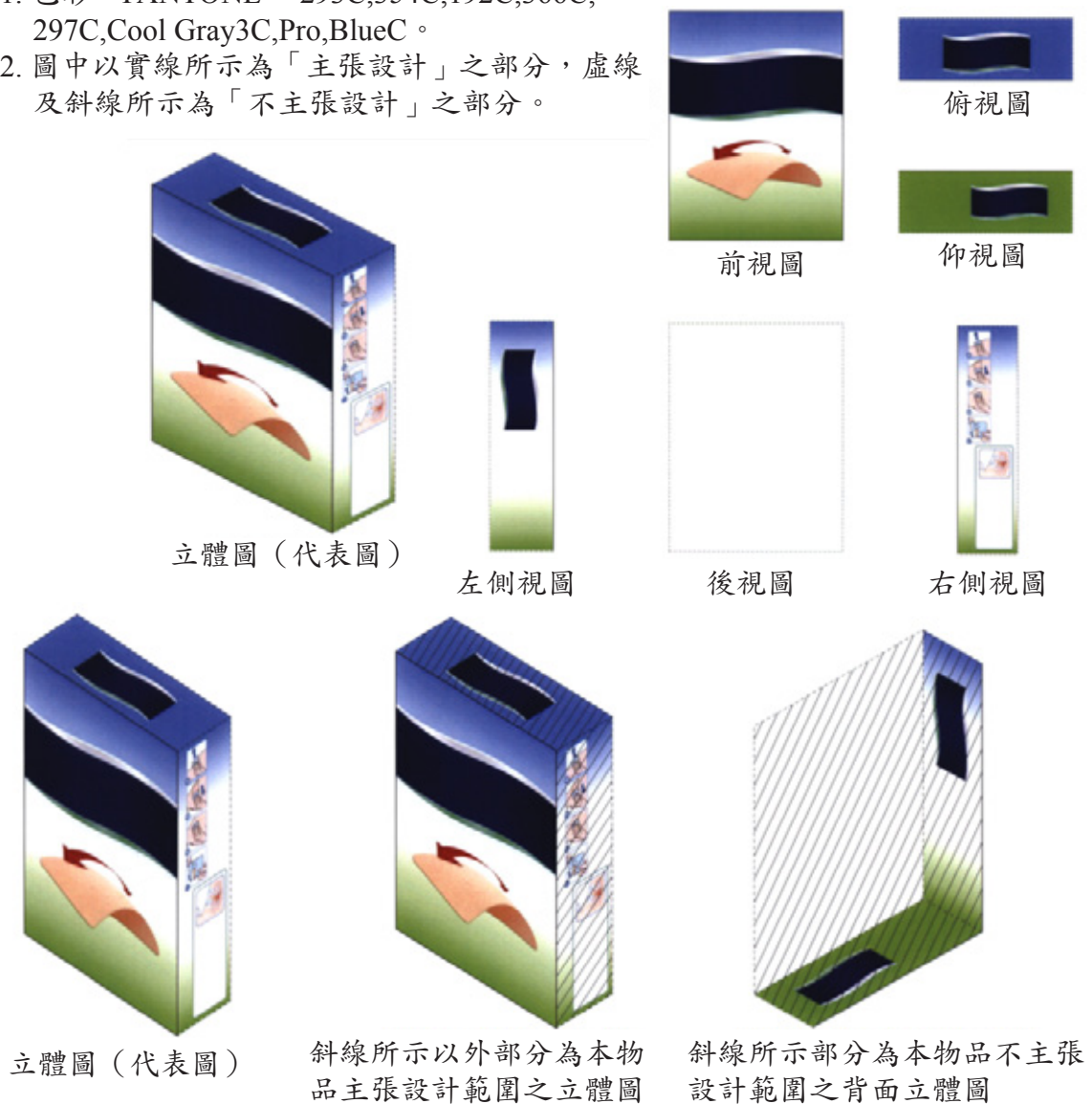


圖24 揭露要件判斷之圖例（4）

（五）案例五 以色塊區隔主張設計之範圍

如圖25所示，這案例所主張設計之部分包含兩個區域，一個在盒體正面為一點鏈線所圈選區域內，另一是盒體背面為一點鏈線所圈選區域內。但揭露的立體圖（代表圖）及背面立體圖（如箭頭①所指之處）是呈現包含所有色彩的包裝盒設計，然後又揭露另一組具有紅色遮蔽區域的立體圖

（如箭頭②所指之處）來區隔主張設計之部分與不主張設計之部分。

審查人員在審查這種揭露狀況時，會要求申請人應依熟悉該項技藝者的角度可一眼看出主張與不主張之部分是明顯區別，而且要求圖式呈現時，其「主張設計之部分」不可以與「不主張設計之部分」以相同的方式來呈現，例如都是以實現方式呈現。

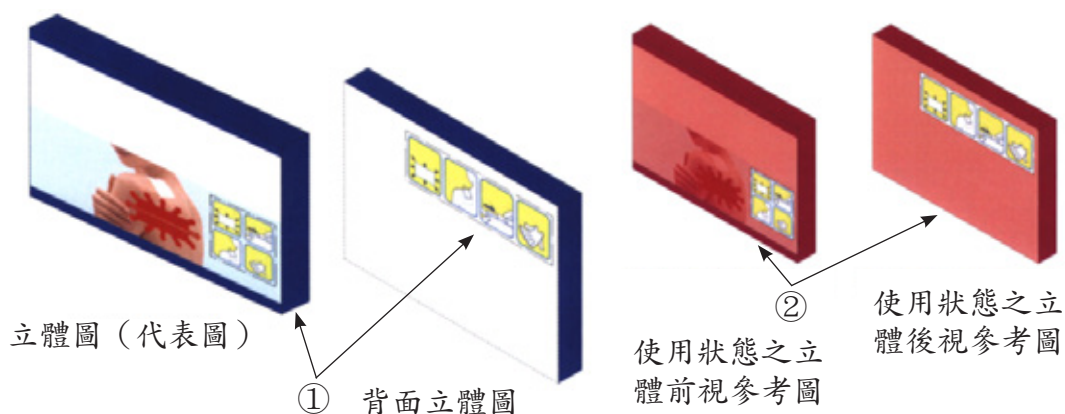


圖25 揭露要件判斷之圖例（5）

（六）案例六 以色塊及邊界線區隔主張設計之範圍

如圖26所示，這案例以圖式說明方式表示：「該一點鏈線所圈選區域內（如箭頭①所指之處）為主張設計之部分，其它繪製實線及色塊圖案區域（如箭頭②所指之處）為不主張設計之部分」。審查人員在判斷揭露要件是否明確時，雖然可從說明書的文字說明來理解申請人以色塊及邊界線（一點鏈線或二點鏈線）區隔所欲請求的申請專利範圍，但仍會希望在圖式的揭露上仍以虛線或其它遮蔽方式來呈現不主張設計之部分。

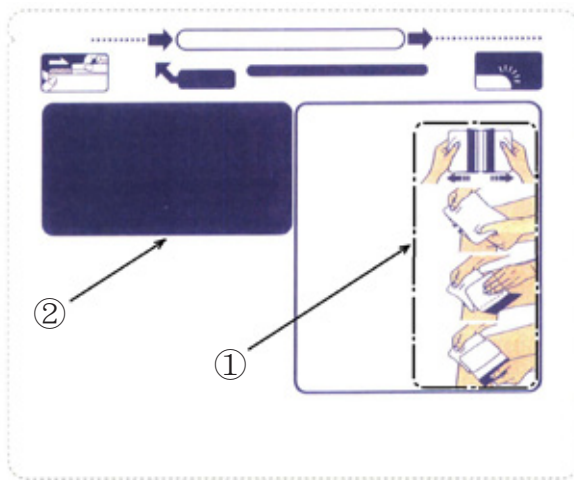


圖26 揭露要件判斷之圖例（6）

（七）案例七 虛線與陰影線之揭露不明確

如圖27所示，在圖式中水平面及垂直面有繪製陰影線（如箭頭①所指之處），表示是申請人所欲「主張設計之部分」，但在說明書的圖式說明中提到本案圖式中虛線為「不主張設計之部分」。

審查人員在判斷此案時，會認為只要有繪製表面陰影的區域，其一直延伸到該區域邊緣處，都是申請人要主張設計之範圍，但由於本案在水平面及垂直面有繪製陰影線，其兩者交接的邊緣處應該要繪製為主張設計之部分的實線，不可繪製為不主張設計之部分的虛線，故本案圖式揭露不明確，不符合揭露要件。

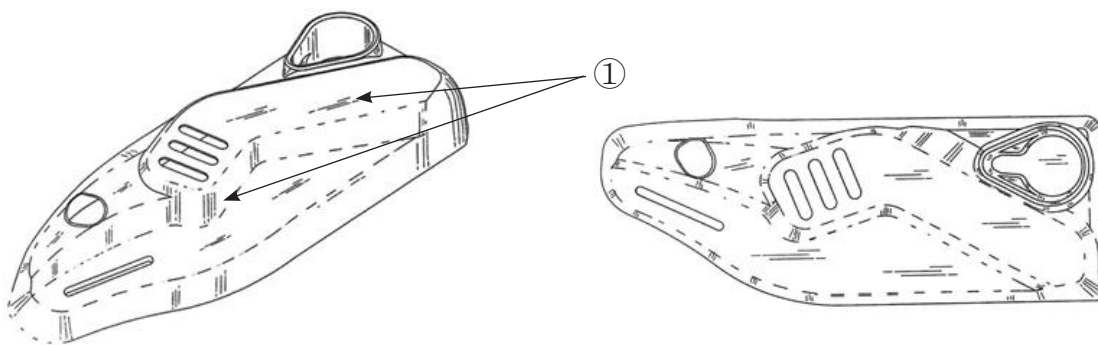


圖27 揭露要件判斷之圖例（7）

三、單一性之判斷

USPTO審查人員在進行單一性審查時，其判斷方式有三個步驟¹¹：（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。

（一）案例一

如圖28所示，申請人所提出圖式中，以左圖為申請案輪胎，右圖是實施例。美國法院判決或MPEP對於同一設計概念中的「設計概念」這個字是故意特別的把它留下來變成一個不明確的概念，以利USPTO審查人員運用。對於在判斷一案多實施例時，先看是不是具有同一設計概念，有二個要件要考慮，第一是這二個設計是不是有一個基本上的設計特徵，第二是這二者之差異是否微小而為近似設計，因右圖輪胎中間是虛線「不主張設計之部分」不列入比較其差異，因此這二者是完全具有相同設計特徵，這二個視圖可以放在同一個案子裡面。

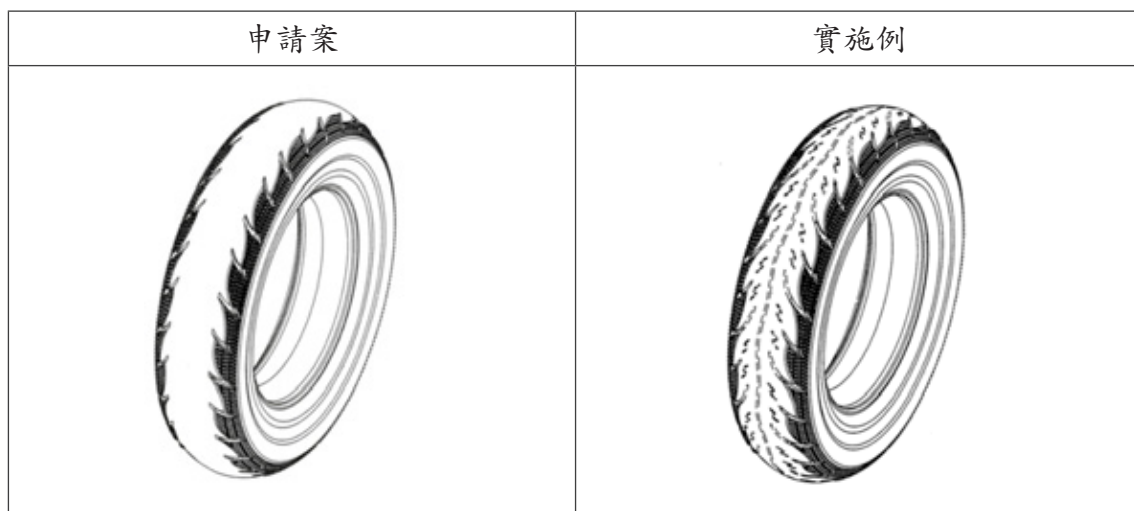


圖28 單一性判斷之圖例（1）

¹¹ 魏鴻麟，「探討我國設計專利開放一案多實施例申請態樣之可行性」，智慧財產權月刊，第186期，第5頁，2014年6月1日。

（一）案例二

如圖29所示，申請人所提出圖式中，以左圖為申請案電腦主機，右圖是實施例。USPTO審查人員在判斷時，第一個考慮是這二個設計是不是具有基本上一個相同的設計特徵？一般會認為它們是有的。接下來要討論的是它們之間的差異是不是非常的明顯？還是實質有一些細微的差異？還是它們根本注意不到其差異？本案判斷上是二者有些差異，最後進入到第三步驟，如果審查人員在檢索的時候發現有一些前案，此兩者之差異是顯而易見的，那它們這二個案子就可以放在同一個案子裡。

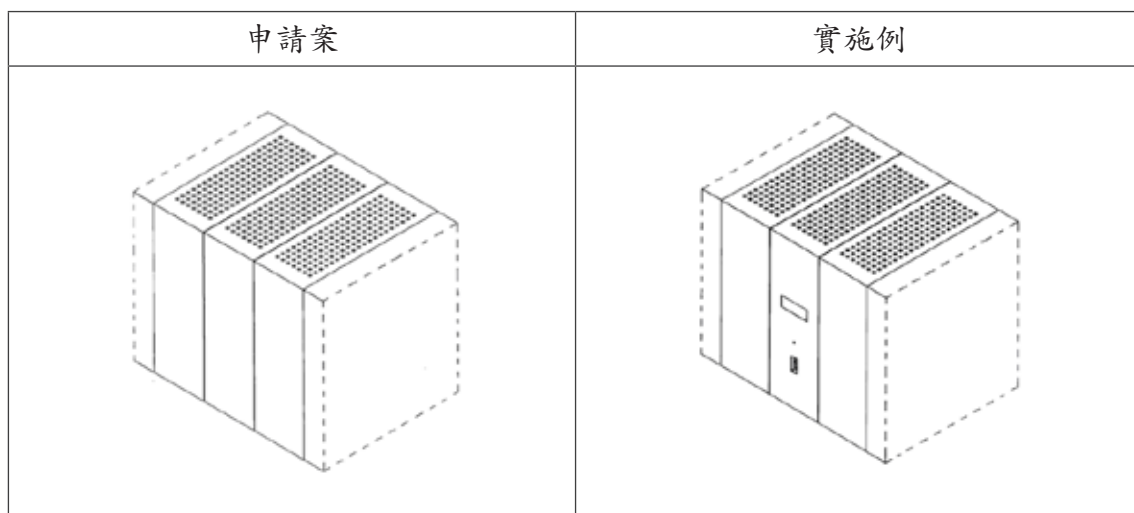


圖29 單一性判斷之圖例（2）

（三）案例三

如圖30所示，申請案為五個包裝盒設計，USPTO審查人員在判斷時，在基本的設計上是具有相同的設計特徵，但它們的差異點是有明顯差異，也就是很難說明紅蘿蔔跟番茄的組合，相對在後來改成別的組合是顯而易見的。因此，即便它們有相同的設計特徵，但那些差異的地方並不是顯而易見，所以審查人員會要求申請人分成五個案子。

本月專題

從美國部分設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略



圖30 單一性判斷之圖例（3）

四、先申請原則之判斷

專利權之排他性係專利制度中一項重要原則，故一項創作僅能授予一項專利權。相同設計有二以上專利申請案時，僅得就其最先申請者准予設計專利。如申請日或優先權日為同日者，則應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予專利；如申請人為同一人時，則應通知申請人限期擇一，屆期未擇一申請者，均不予專利。

（一）案例一

如圖31所示，這個案例是同一申請人同日申請二個案子，申請案1主張設計之部分是燈罩支架，不主張設計之部分是在下方處鎖片，申請案2與申請案1的實線完全相同，但卻另外加一個虛線的燈罩。因申請案1和申請案2之主張設計的專利範圍是完全相同，就是屬於美國法定的重複專利，雖然二者之間的六面視圖不同，申請案2多了一個虛線的燈罩，但基本上它只是說明是使用方式不同，這兩個案仍是完全相同設計，申請人只能限期擇一。

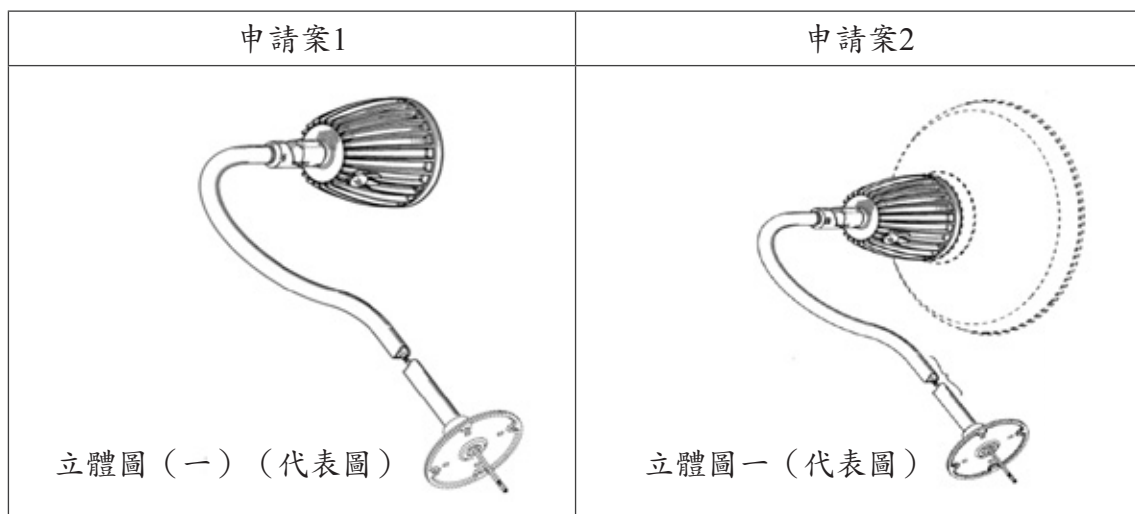


圖31 先申請原則判斷之圖例（1）

（二）案例二

如圖32所示，這個案例是同一申請人不同日申請二個案子，USPTO 審查人員在判斷左圖先申請案時，因在罩蓋的虛線與樞軸的實線之接觸地方看不到，因此與右圖後申請案有小小差異，這兩個案是近似設計，審查人員會要求申請人將後申請案進行「期末拋棄（Terminal Disclaimer）」，讓兩者的專利權期限到期日相同。然而，同樣的案例，在我國因有衍生設計專利制度，所以同一人近似的後申請案將會通知申請人改請衍生設計。

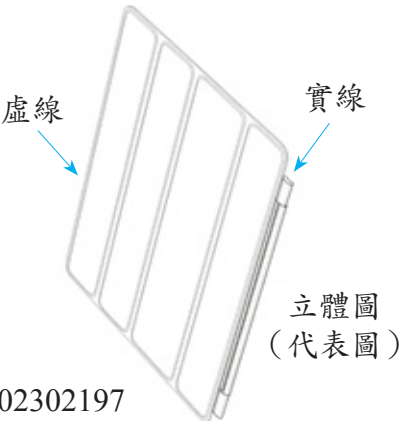
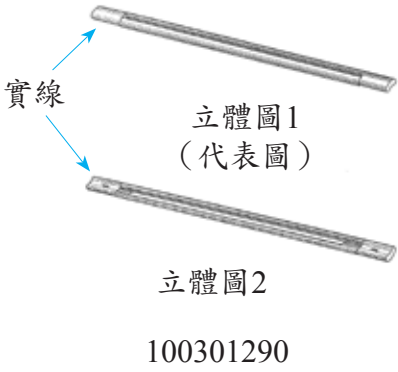
先申請案（可攜式電腦之罩蓋）	後申請案（罩蓋之樞軸）
 虛線 實線 立體圖 (代表圖) 102302197	 實線 立體圖1 (代表圖) 立體圖2 100301290

圖32 先申請原則判斷之圖例（2）

五、修正之判斷

有關修正之規定，是依據美國專利法第132條：「禁止任何在原來的揭露內容裡增加新事項」規定，以及第112條：「禁止變更申請專利範圍，不可以超出原來揭露的內容」規定辦理。亦是指修正後不得在申請時之說明書、申請專利範圍及圖式的原始揭露（original disclosure）內容導入「新事項」。因此，審查人員在核駁專利時，如果核駁內容是有關新事項，雖這兩法條都可使用，但一般而言，並不使用第132條，主要原因是有一先前法院判例¹²，法院是希望用第112條來核駁。所以當審查時，認為修正內容已是新事項而核駁時，審查人員不會因為它是新事項而核駁，而是因為申請人提出之修正會違反第112條揭露要件才核駁。雖然看到引用這個法條時可能會使造成申請人困惑，但這是USPTO審查人員內部細節的作業方式。

有關部分設計中將實線改虛線或虛線改實線，其是否導入新事項之判斷，重點並非在於判斷形式上之線條是否改變，而應實質判斷其是否為原始之創作所能直接得知（immediately envisaged or recognized）的內容。

¹² 請參照 MPEP 2163 Guidelines for the Examination of Patent Applications Under the 35 U.S.C. 112 (a) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, para. 1, "Written Description" Requirement [R-11.2013]，<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2163.html>（2015/04/25）。

（一）案例一 刪除部分實線或虛線

如圖33所示，申請時在顯示螢幕下方設有一圓形旋鈕，而修正1刪除原來有主張設計之部分的圓形旋鈕，或者修正2刪除原來不主張設計之部分的顯示螢幕。審查人員在審查此案時，因修正1及修正2其修正內容之外觀形狀已經改變，是無法在原來申請時所揭露內容被立刻想像和認知，無法獲得支持，將會被判斷為新事項，無法滿足揭露要件。



圖33 修正之判斷（1）

（二）案例二 新增部分實線或虛線

如圖34所示，申請時在顯示螢幕下方設有數個按鍵及一圓形旋鈕，而修正1新增原來三個有主張設計之部分的按鍵，或者修正2新增原來不主張設計之部分的多個顯示螢幕視窗環境。審查人員在審查此案時，因修正1及修正2其修正內容之外觀形狀或使用環境已經改變，是無法在原來申請時所揭露內容被直接得知，無法獲得支持，將會被判斷為新事項，無法滿足揭露要件。

本月專題

從美國部分設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略

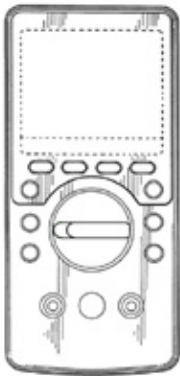
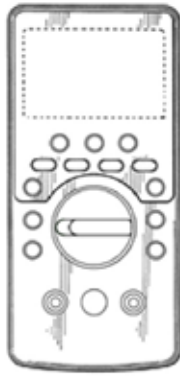
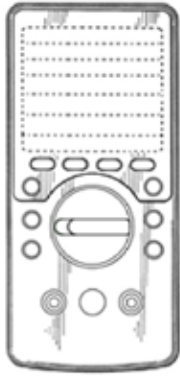
申請時	修正1（新增部分實線）	修正2（新增部分虛線）
		

圖34 修正之判斷（2）

（三）案例三 修改部分實線或虛線

如圖35所示，申請時在矩形顯示螢幕下方設有一圓弧形邊框，而修正1修改原來有主張設計之部分的邊框，將其改為直線邊框，或者修正2修改原來不主張設計之部分的顯示螢幕，改成為有圓弧形顯示螢幕之視窗環境。審查人員在審查此案時，因修正1及修正2其修正內容其外觀形狀或使用環境已經改變，是無法在原來申請時所揭露內容被立刻想像和認知，無法獲得支持，將會被判斷為新事項，無法滿足揭露要件。

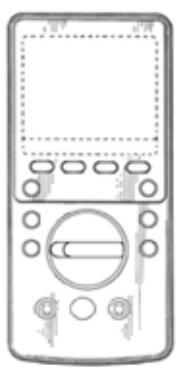
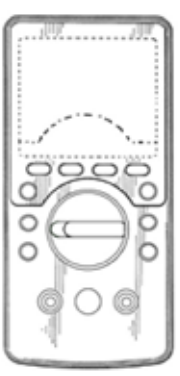
申請時	修正1（修改部分實線）	修正2（修改部分虛線）
		

圖35 修正之判斷（3）

（四）案例四 實線修正為虛線（1）

如圖36所示，中間圖修正1將顯示螢幕修成為虛線，不主張設計之部分，右圖修正2只保留矩形外框形狀為主張設計之部分，其它表面相關的顯示螢幕、按鍵及旋鈕都修正成虛線，為不主張設計之部分。這案例審查人員認可修正1及修正2，主要判斷方式，修正1是因為這按鍵、旋鈕及外框形狀是一開始在創作這設計時，就已經是完整外觀清楚明確的揭露在申請時之內容，而修正2是修正後的外框形狀是熟悉該項技藝者可容易從申請時之設計直接得知其內容符合揭露要件。



圖36 修正之判斷（4）

（五）案例五 實線修正為虛線（2）

如圖37所示，左圖為全部是實線揭露，右圖修正後則任意挑出一些按鍵變成虛線為不主張設計之部分，審查人員在審查此案時，因修正後之內容無法使熟悉該項技藝者想像哪些按鍵可以任意被選出變成虛線，無法確認它在一開始申請時就能看出修正後所欲主張範圍，因此這案例是無法在原來申請時所揭露內容被直接得知及獲得支持，將會被判斷為新事項，不符合揭露要件。

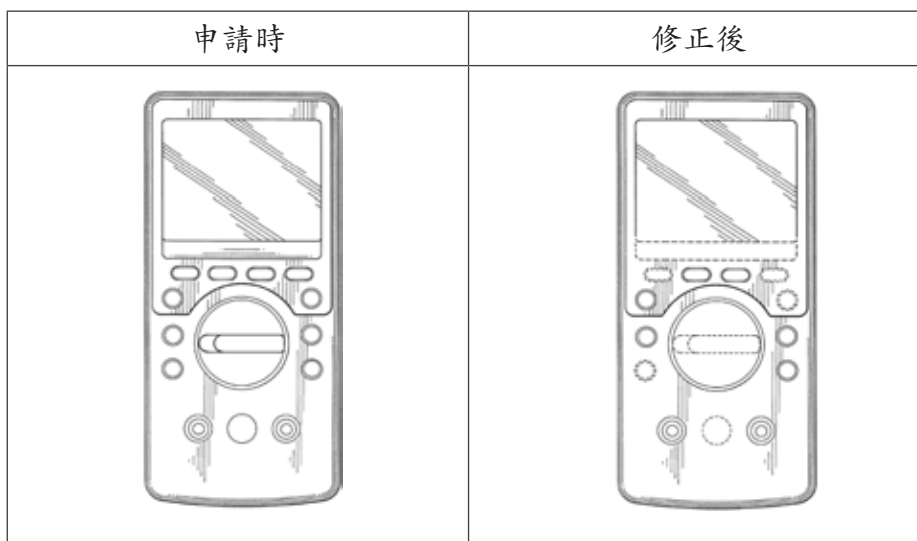


圖37 修正之判斷 (5)

(六) 案例六 實線修正為虛線 (3)

如圖38所示，申請時是主張所有25個方塊單元，而修正1修改主張設計之部分為「十」字形狀，修正2修改主張設計之部分為「X」字形狀，修正3修改主張設計之部分為「若干方塊組合」形狀，修正4修改主張設計之部分為「1個方塊」形狀。

審查人員在進行判斷時，雖然從修正1到修正4所揭露實線及虛線的所有線條都有原來申請時所揭露內容，但修正1「十」字形狀、修正2「X」字形狀及修正3「若干方塊組合」形狀等，假如申請時沒被說明書詳細說明或描述的話，這將無法在原來申請時所揭露內容被直接得知及獲得支持，則可能會導致新事項問題。反之，若申請時有清楚明確在說明書描述說明，例如：「本案有一設計是由中間一行跟中間一欄所共同組成「十」字形狀之設計」，則修正1將符合揭露要件。

至於修正4主張設計之部分為「1個方塊」形狀，很明顯修正後的「1個方塊」形狀是從原來25個方塊中的一個單元，是熟悉該項技藝者可容易從申請時之設計直接得知其內容，因此認可修正4。

審查人員對於此修正概念及判斷方式，是不能只以簡單機械式的把虛線改成實線或實線改成虛線做為操作標準，而是要以申請時所看到之設計到底包含什麼樣設計或排除什麼樣設計。

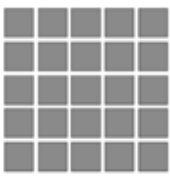
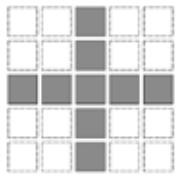
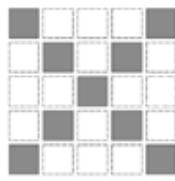
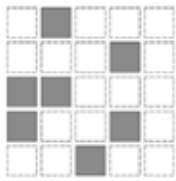
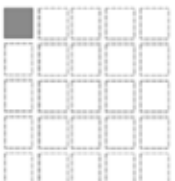
申請時	修正1	修正2	修正3	修正4
				

圖38 修正之判斷（6）

此外，這案例中，虛線所代表意義是有這環境或位置的存在但外觀形狀不受限，且是不主張設計之部分，因此，實際上有包含虛線環境的「十」字形狀之修正1，其真正主張的範圍是沒有虛線的「十」字形狀，如圖39所示，修正2及修正3也是同樣情形，因此，在只有圖式的情況下，從熟悉該項技藝者的角度觀察可知原來申請時，並沒有描述到沒有畫上虛線的修正1、2、3，所以不符合揭露要件。

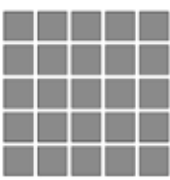
申請時	修正1	修正2	修正3
			

圖39 修正之判斷（7）

（七）案例七 虛線修正為實線（1）

如圖40所示，左圖有一些按鍵為虛線，是不主張設計之部分，右圖修正後則全部修改為實線，為主張設計之部分。審查人員在審查此案時，依判斷方式是看修正之後留下來要請求是什麼，而非看刪除掉的是什麼，其所留下來的請求，相對於原來申請時所揭露內容，是否可直接得知，是否符合揭露要件的一致性。因此本案例修正後之內容是可使熟悉該項技藝者從申請時所揭露內容直接得知及支持，符合揭露要件，認可修正。

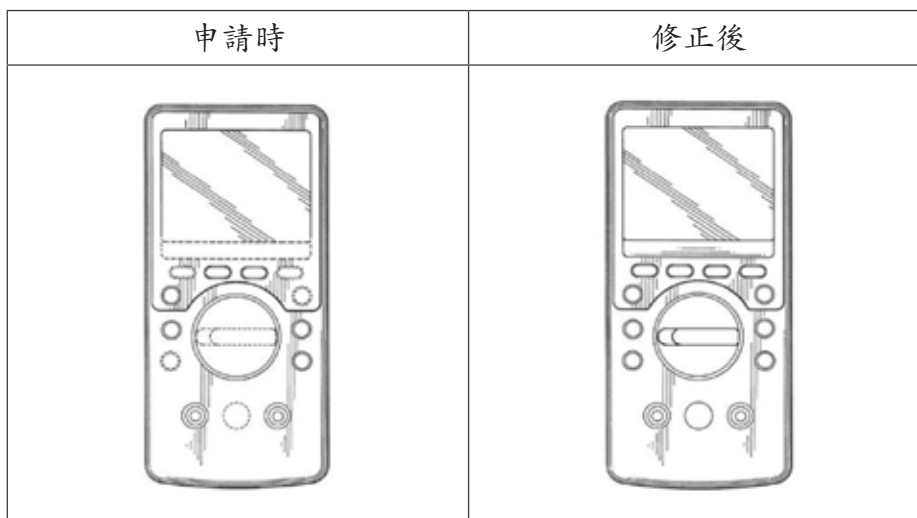


圖40 修正之判斷（8）

（八）案例八 虛線修正為實線（2）

如圖41所示，左圖只保留矩形外框形狀為主張設計之部分，右圖修正後則任意挑出一些按鍵變成實線為主張設計之部分，審查此案時，因修正後之內容無法使熟悉該項技藝者想像哪些按鍵可以任意被選出變成實線，無法確認申請時就能看出修正後所欲主張範圍，因此這案例將會被判斷為新事項，不符合揭露要件。

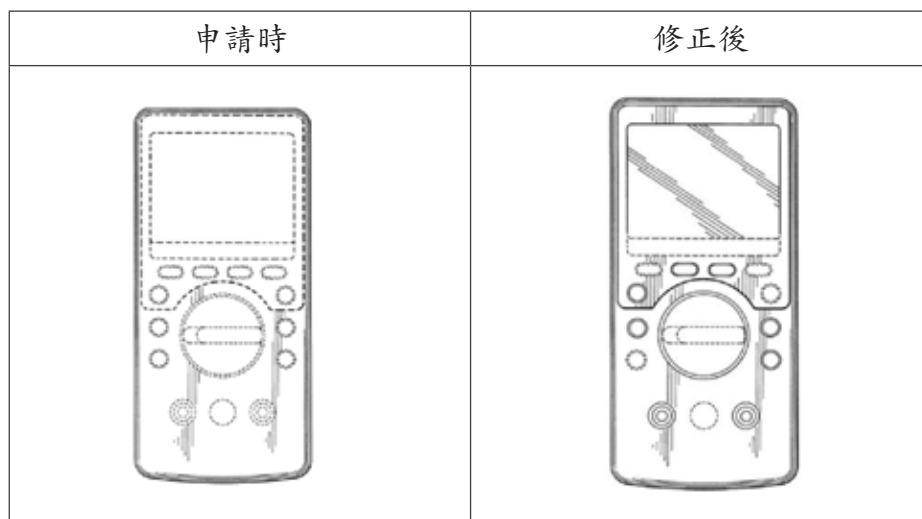


圖41 修正之判斷 (9)

(九) 案例九 新增邊界線 (1)

如圖42所示，左圖為「包裝容器」之部分，右圖修正後新增兩條「一點鏈線」之邊界線，其線條本身為不主張設計之部分，所圍繞者是界定所欲主張設計之範圍。審查人員在審查此案時，必須判斷如果申請時沒有邊界線，但從說明書及圖式可清楚得知所欲主張設計之邊界是在二條實線的端部，申請人可直接做一條邊界線將兩端部連接，來定義主張之設計，此是符合揭露要件，認可修正。

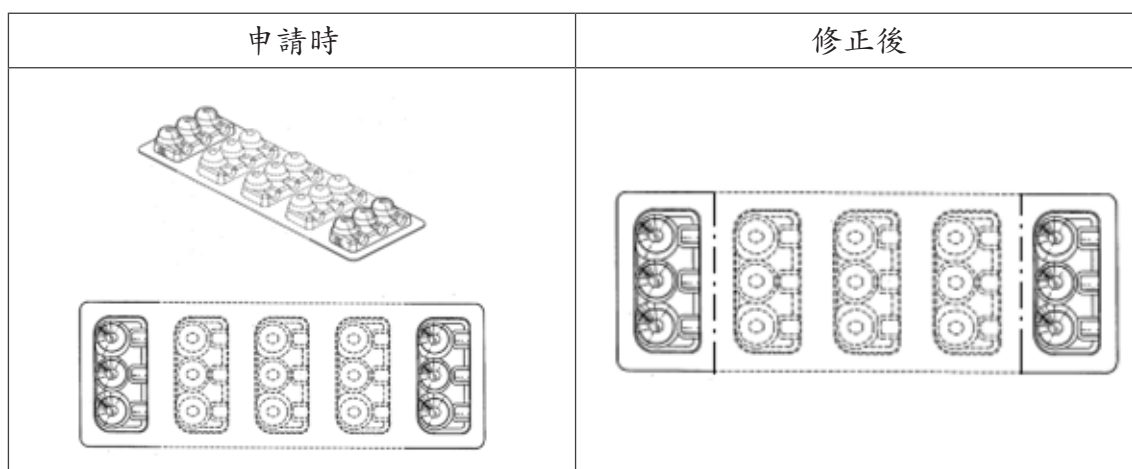


圖42 修正之判斷 (10)

(十) 案例十 新增邊界線 (2)

如圖43所示，左圖為申請時主張整個體外觀形狀之瓶體，右圖修正後除不主張部分側面瓶身外，並新增一條「一點鏈線」之邊界線來界定所欲主張設計之範圍。審查人員在審查此案時，由於無法從原來說明書及圖式中裡直接想像這條邊界線的存在，所以不符合揭露要件。

在過去美國的相關法條與細則上，都容許實線改成虛線，虛線改成實線，但後來因為造成很多問題，所以近期美國MPEP有關修正之判斷已經開始施行新的政策。因為從In re Owens判決例¹³讓申請人學習到如果真要加一個邊界線，就應沿著已經存在的外觀輪廓線或實線端點把兩端直接連成一點鏈線的邊界線，如果不是這樣做的話，申請人應該可預期將會碰到一些問題，且修正所導入新事項之風險性將會提高。

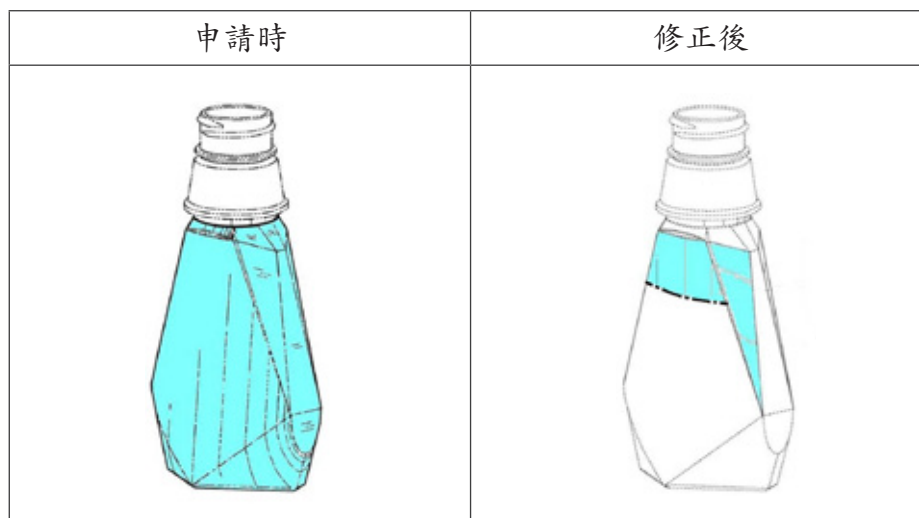


圖43 修正之判斷 (11)

¹³ 請參照 In re Owens – A Fine (but Important) Line Between Dashed Lines and Boundary Lines. <http://designpatentattorney.com/in-re-owens-a-fine-line-between-dashed-and-dot-dash-lines/> (2015/04/25) .

（十一）案例十一 變更設計名稱

如圖44所示，左圖申請時是電子裝置（Electronic Device），右圖修正後改成電子量測設備（Electronic Measurement Instrument）。這案例是有關設計名稱之變更¹⁴，由於本案被認為修正後內容無法從原來申請時所揭露內容的基礎上，明確被支持到電子量測設備，則視為不符合揭露要件。

申請時設計名稱 「電子裝置（Electronic Device）」	修正後設計名稱 「電子量測設備（Electronic Measurement Instrument）」
	

圖44 修正之判斷（12）

（十二）案例十二 變更材質

如圖45所示，左圖申請時是一個完整馬克杯外觀形狀，右圖為修正後把外觀形狀的一部分改成半透明材質，因這修正內容是無法從原來申請時所揭露內容直接得知，所以不認可修正。

¹⁴ 參照 MPEP 1504.04 Considerations Under 35 U.S.C. 112 [R-11.2013]，http://www.bitlaw.com/source/mpep/1504_04.html（2015/04/25）。

本月專題

從美國部分設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略

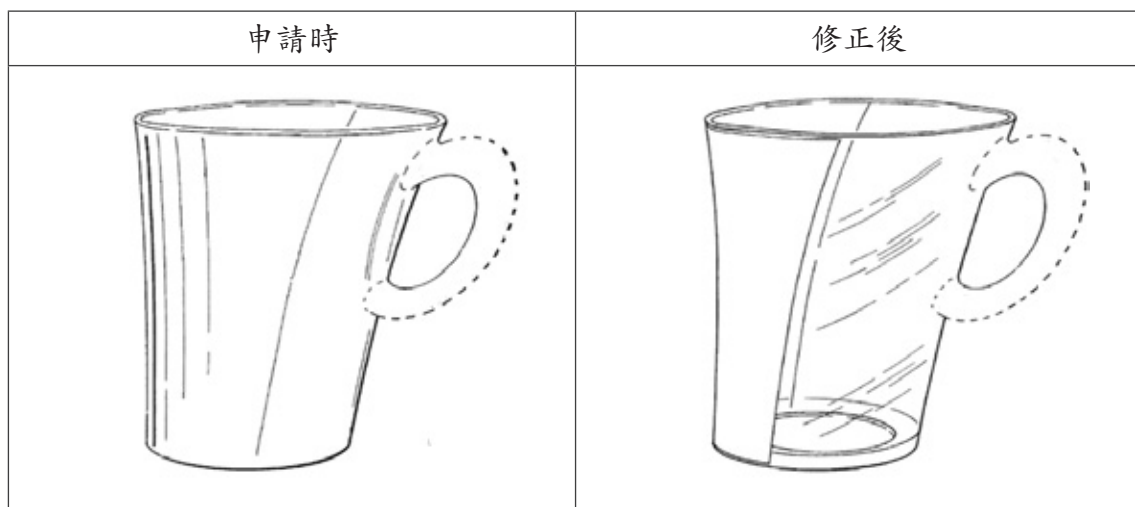


圖45 修正之判斷（13）

（十三）案例十三 刪除表面裝飾

如圖46所示，這是較著名的判決例，左圖有類似葉子之裝飾，右圖修正後將表面裝飾的葉子刪除，在USPTO審查時認為這修正是屬於新事項，但法院則認為將這葉子造形刪除後，仍可知道它原來後面罐子的外觀形狀，符合揭露要件。

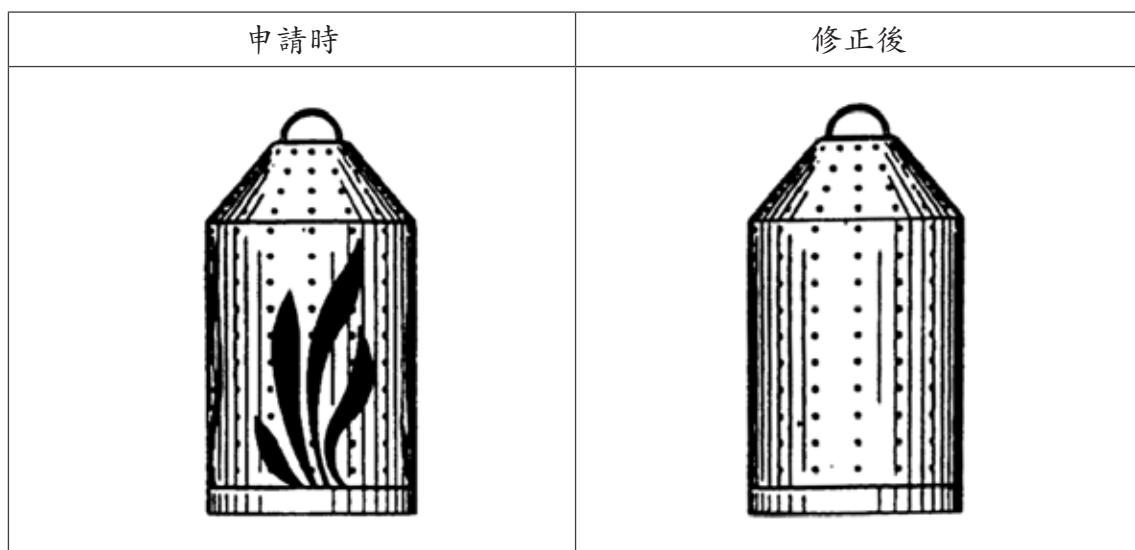


圖46 修正之判斷（14）

六、新穎性之判斷

依美國專利法第171條規定，要取得設計專利權的保護，其設計須具備「新穎的」，並且依第171條第2項規定，設計專利必須符合第102條「新穎性」之法定要件。因此，新穎性之判斷是以「一般觀察者（average observer）」的觀點來觀看這設計的整體外觀 是否能與任何單一先前技藝區別出差異。

（一）案例一

如圖47所示，左圖為具有相同外觀之先前技藝「汽車之部分」，右圖為申請案「汽車玩具之部分」。此案例雖兩者分屬不同物品領域，但所主張設計之部分的外觀完全相同，意指該設計與先前技藝兩者間被認定其所有重要部分相同時（identical in all material respects），則屬可預見者。因此，USPTO審查人員在判斷新穎性時，並不限定物品領域，只要外觀完全相同，申請案將會以不具新穎性核駁。但相同案例，對我國與日本而言，雖兩者外觀完全相同，但應必須限定於相同或近似之物品，故汽車玩具與汽車為不同物品，不可以不具新穎性核駁，只能以「直接轉用」先前技藝之手法的理由，以不具創作性核駁。

此外，美國設計專利是保護「應用於物品之設計」，而非「物品本身之設計」，因此在侵權認定上亦未侷限於相同或近似物品；例如，與「汽車」設計專利相同外觀之「玩具汽車」將構成侵權。

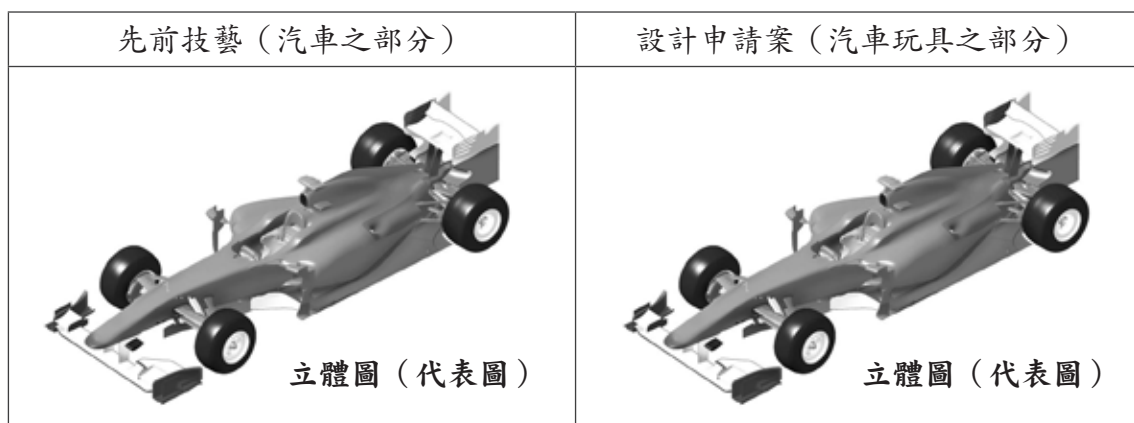


圖47 新穎性之判斷（1）

(二) 案例二

如圖48所示，左圖先前技藝主張後面套環部件，右圖申請案主張中間套環部件，兩者的線條長短都完全一樣，只是主張不同位置，USPTO審查人員在判斷時，若這套環部件在設計上可任意擺在不同位置上，在這情況下，由於它們外觀完全相同，可以不具新穎性核駁，另外它們屬相關的技藝領域，也可同時用顯而易見性核駁，以做為另一個備用條文。

此外，有關部分設計之「位置、大小、造形比例」並不會影響判斷方式，因為當審查人員要用引證前案時，前案所主張範圍之位置或環境，跟核駁這申請案所主張範圍之位置或環境是沒有關係，美國採用是揭露要件，只要前案有揭露相同的外觀，就可以不具新穎性核駁。

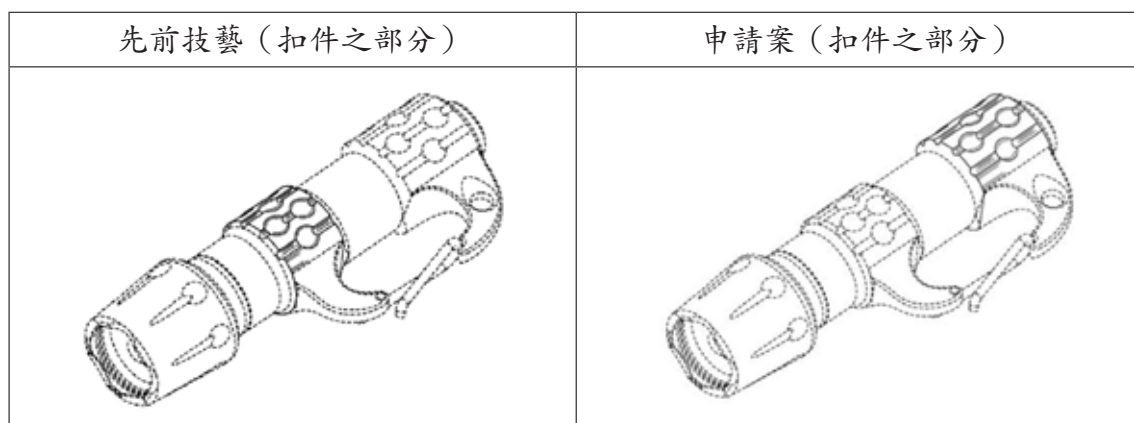


圖48 新穎性之判斷（2）

(三) 案例三

如圖49所示，左圖為先前技藝遊樂器，右圖為申請案遊樂器，這兩個設計在造形元素之排列方式都略有差異，USPTO審查人員認為這二個設計在實質上是近似，對一般觀察者而言，實質上也是大部分相同，因此判斷新穎性時，原則上僅須考慮有主張設計的實線部分；因其二者實線完全相同，故申請案不具新穎性。

相同的案例，我國與日本在判斷新穎性時須考慮實線所在物品之位置、大小、分布之關係，由於這二者在主張的按鍵部分，相對於物品之位置、大小、分布之關係係屬常見者，屬近似設計而不具新穎性。

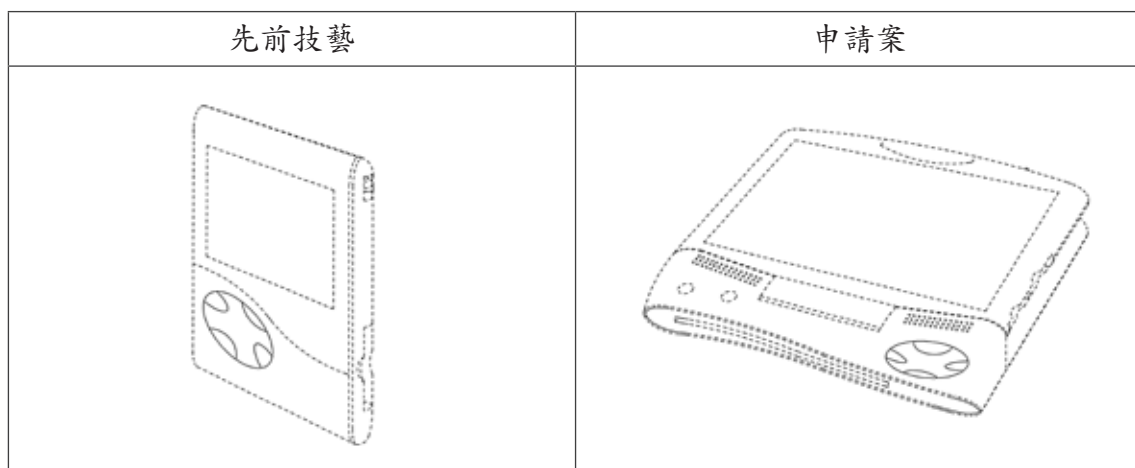


圖49 新穎性之判斷（3）

（四）案例四

如圖50所示，左圖為先前技藝連接頭，右圖為申請案連接頭。審查人員在判斷新穎性時，因為先前技藝已經排除了申請案不主張設計之部分，且先前技藝已經很明確的揭露了申請案所有主張設計之內容，因此，可用不具新穎性核駁。

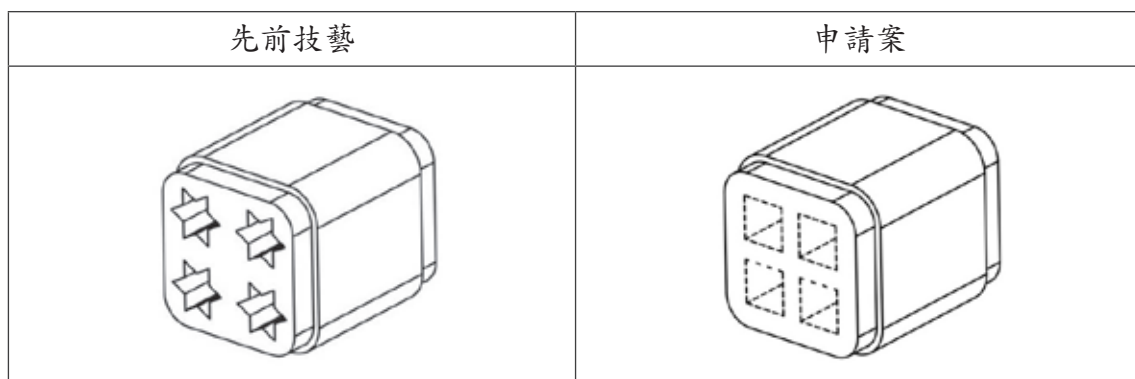


圖50 新穎性之判斷（4）

這案例中可進一步探討虛線的定位問題，如圖51所示，這三個方塊分別設有一個凸塊虛線、無虛線的平面及一個凹孔虛線。左圖和右圖這二個所主張設計之部分是完全相同，但中間圖則與它們不同，審查人員在進行審查時，只要了解一件事，即申請人所主張之範圍是什麼？所主張的設計是否明確，至於這設計到底能保護到什麼範圍，並不是審查人員所決定，而是由法院所決定。因此審查新穎性時，要先充分了解申請人所主張之範圍，以這案例來說中間圖所主張設計是一個完全平面的表面，但左圖和右圖這二個所主張之範圍只有從周圍到中間矩形部分為止，因這個中間之虛線矩形框，不論是凸塊虛線或凹孔虛線都是不主張設計之部分，所以左圖與右圖這二個主張設計之範圍是一樣。

因此，若部分設計申請案與前案於實線完全相同而差異僅為虛線之不同，將判斷為可預見於先前技藝，而喪失新穎性。

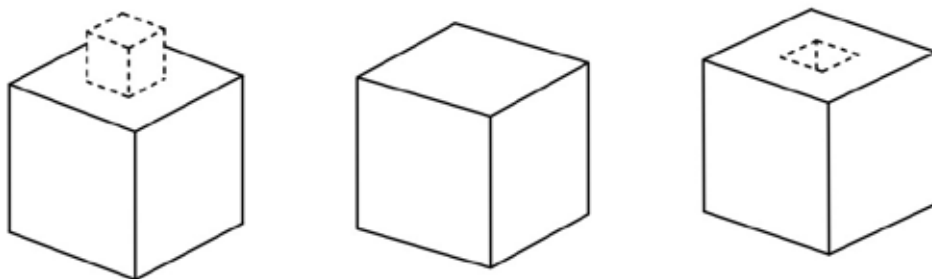


圖51 新穎性之判斷（5）

（五）案例五

如圖52所示，左圖為先前技藝「汽車之前燈」的汽車零組件，右圖為申請案「汽車之前燈」，雖然圖式二個設計是一樣，審查人員可以用左圖引證前案以不具新穎性來核駁右圖申請案。但這案例較需討論的問題是，左圖引證前案只有一個頭燈，右圖主張設計之部分是二個頭燈，因此，在這情況下，審查人員會再多一條核駁法條，以顯而易見性的方式來核駁，因為將一個頭燈改成二個頭燈是顯而易見的。

關於美國在判斷新穎性時，並無受限於相同或近似物品領域；因其二者之實線完全相同，故喪失新穎性。而我國在判斷新穎性時，申請案物品之認定是以實線為主，虛線所繪製之物品則得界定其領域；故申請案之物品為「汽車大燈」，與前案之「汽車大燈」屬相同之物品，故申請案喪失新穎性。而日本在判斷新穎性時，申請案之物品認定為實線加虛線所構成之「汽車」，與前案之「汽車大燈」非屬相同或近似之物品，故申請案未喪失新穎性。

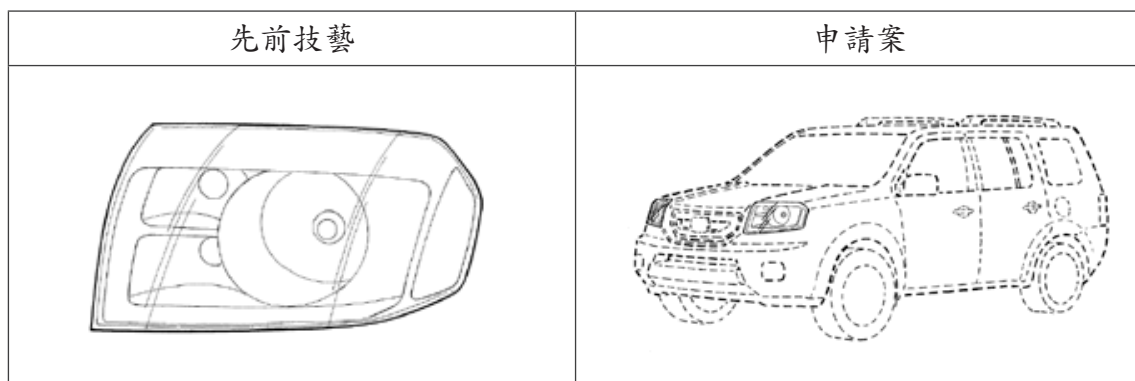


圖52 新穎性之判斷（6）

七、非顯而易見性之判斷

依美國專利法第171條規定第2項規定，設計專利必須符合第103條「非顯而易見性（Non-Obviousness）」之法定要件。

（一）案例一

如圖53所示，右圖為申請案瓶子之設計，審查人員會以左圖引證前案1及中間圖引證前案2之組合證據，認為申請案是以簡易比例變更方式所產生之設計，被視為顯而易見性，不符合專利要件。

此外，必須提醒非顯而易見性之判斷，其引證的兩個前案都必須是屬相同或類似領域（analogous arts），例如申請案是飲料用的瓶子，而審查人員如找到先前技藝是有關餐具之容器當引證前案，則可以視為兩者

本月專題

從美國部分設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略

具有相關性技藝領域，因為它們都是食用時會使用。

相對於美國非顯而易見性之判斷，我國稱之為創作性判斷，較不同的差異是我國在判斷創作性時，並不限定相同或類似技藝領域。



圖53 非顯而易見性之判斷（1）

（二）案例二

如圖54所示，右圖為申請案電源連接頭，審查人員會以左圖引證前案1之電源連接頭本體及中間圖引證前案2電源接線部之組合證據，認為申請案是以兩者簡易組合方式設計，被視為顯而易見性，不符合專利要件。比對時須選定一個主要比對之引證前案，並以第二引證前案來說明該差異為何為顯而易見。

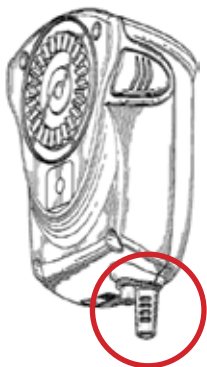
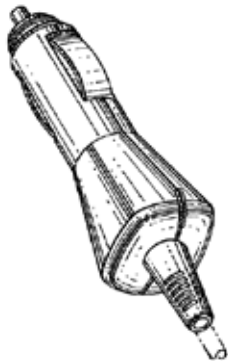
引證前案 (1)	引證前案 (2)	申請案
		

圖54 非顯而易見性之判斷 (2)

(三) 案例三

如圖55所示，申請案1和2分別為主張多個分離部分區域之設計，在審查時，雖可結合多個引證前案以顯而易見性核駁，但對於比對引證方式，目前USPTO審查人員有存在不同見解，一派認為兩個「主張設計之部分」之區域是相對分開部分，它們相對位置關係是根據圖式揭示而來，是有其意義，所以其相對位置關係之虛線為「不主張設計之部分」必須參考。但另一些派則認為它們之間的相對配置關係不可以參考，因為將它們間隔的部分是虛線，是「不主張設計之部分」，所以它們相對位置是不需要被參考。

因此USPTO審查人員可能會在一個引證前案裡面找到所有分開的部分，或可能找到很多引證前案之部分證據，將它挑出來再結合，以顯而易見性核駁申請案，所以要以那一種作法目前由USPTO審查人員自行決定。

本月專題

從美國部分設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略

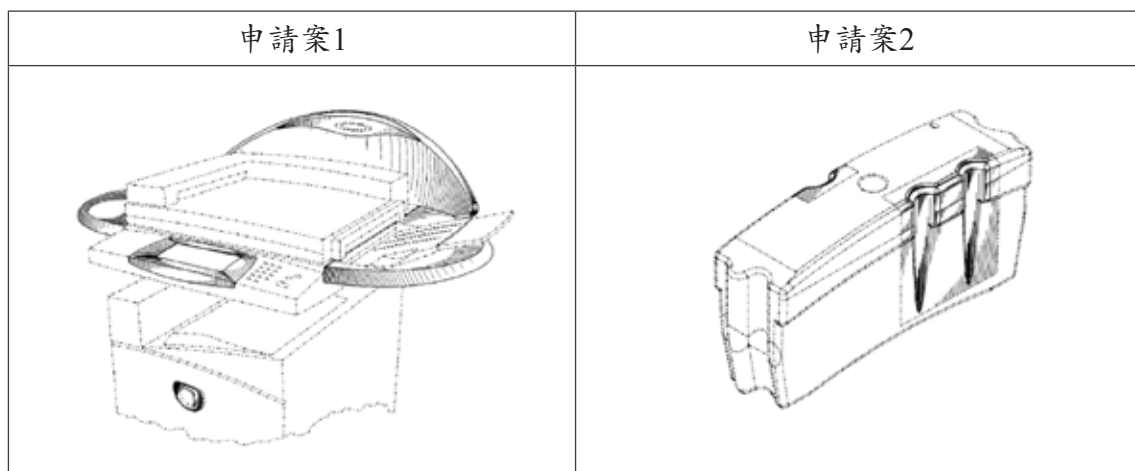


圖55 非顯而易見性之判斷（3）

八、小結

在審查實務中，對於「設計之定義」一定要在說明書及圖式上揭露所運用的物品；對於「揭露要件之判斷」則要充分明確的區隔「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」；對於「單一性之判斷」須依三個步驟之判斷方式進行審查；對於「修正之判斷」則強調並非在於形式實線與虛線可否互相改變，而是應實質判斷其是否為原始之創作所能直接得知的內容；對於「新穎性之判斷」則是以「一般觀察者」的觀點來觀看這設計的整體外觀是否能與任何單一先前技藝區別出差異；對於「非顯而易見性之判斷」則要求引證前案必須是屬相同或類似領域。

在美國部分設計專利的審查實務中，許多審查判斷方式和做法都是從法院的判決例而來，進而逐步修正MPEP，而我國審查人員可藉由USPTO設計部門資深專家來台授課的經驗分享，進而接收新知並對現行審查基準提出可行修正方案，將可帶動審查品質的提升。

肆、申請策略應用

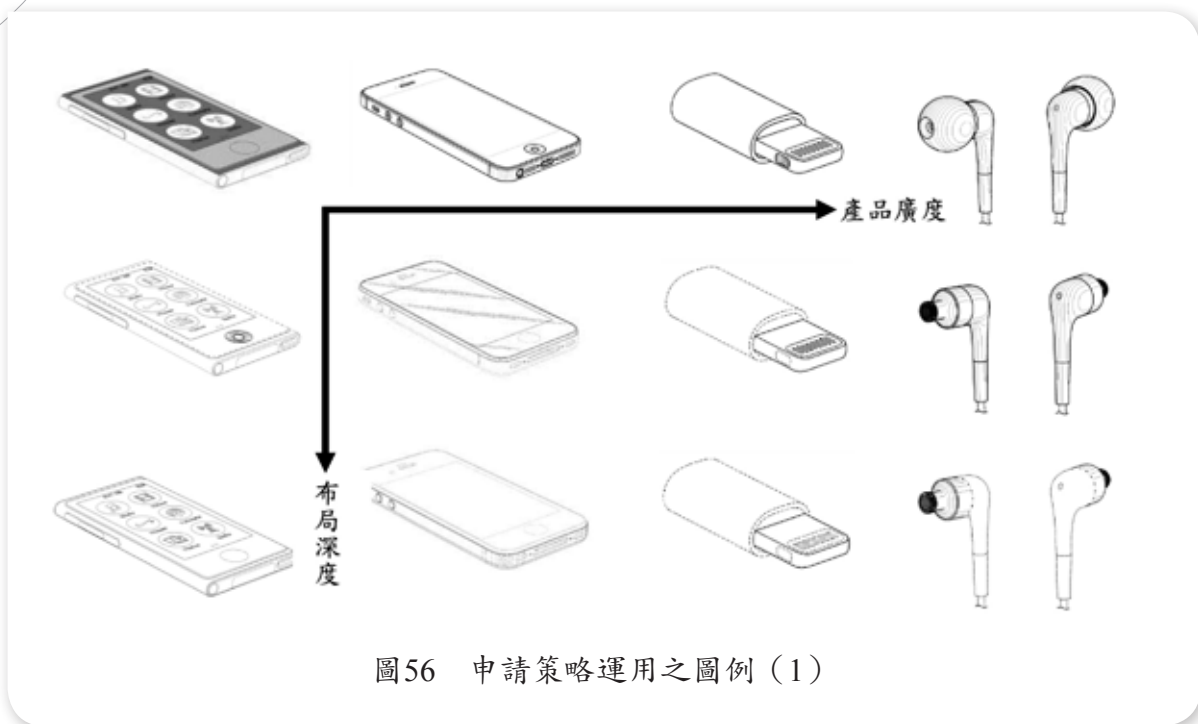
一、善用整體使用者經驗進行全方位專利布局

從近年來，蘋果與三星專利大戰中可知，蘋果公司引領出「整體使用者經驗（Total User Experience, TUX）¹⁵」設計專利混搭發明之專利布局策略，成功打贏一場與以往完全不同的專利訴訟。其概念上涵蓋整個iPhone系列產品的全方位專利布局，包括觸控螢幕、螢幕設計、軟體驅動、整體設計專利、部分設計專利、電腦圖像(Icon) 及使用者介面（GUI）等不同標的的發明專利和設計專利，甚至將部分電腦圖像及包裝盒延伸到申請商標和商品外觀包裝（trade dress）。因此，專利布局不再侷限於發明專利，如能建構在「整體使用者經驗」的完整智財權保護策略下，保護網將更加嚴實有威力。

目前國內仍普遍以重視技術改良的發明專利為主，其技術性的產品著重於功效差異化及產業標準化，而對於具視覺效果的設計專利而言，則強調技藝性的產品著重於視覺差異化及商品品牌化。因此，一個產品若具有技術性及技藝性的內容，就應提出不同專利類型的混搭申請模式，並從使用者的觀點出發，軟硬體並重，強化美學，到商業品牌行銷的全方位智財權結合。

如圖56所示，是近年iPhone系列很明顯的案例，在產品廣度上，將手機及週邊附屬配件全部申請，再針對每一項產品外觀之設計，進行部份設計專利的布局，以多個不同申請專利範圍的申請方式以深化設計強度，達到綿密的布局網絡。

¹⁵ 馮震宇，「使用者經驗保護勢不可擋，引領風潮，設計專利醜小鴨變天鵝」，能力雜誌，2013年5月7日。



二、善用揭露原則及分割申請

申請人若同時擁有多個設計欲提出申請時，可先提出一申請案，在這申請案中先揭露多個申請標的或多個實施例，若有主張國際優先權，則外文本應將優先權的標的內容全部揭露。

這個申請策略除了可確保這些標的之申請日可同時取得外，接續可以利用我國或美國約有6-10個月的審查期間，思考自身的研發能力、產線動能、維護成本及布局策略，並且觀察市場的消費喜好與動向、評估競爭者的布局動態等因素，再利用後續的分割申請制度、我國衍生設計制度或美國一案多實施例制度，進行全面或重點的專利布局規劃。

如圖57所示，充分運用「揭露原則」及「相同設計」之判斷，在一個鞋子的申請案中，揭露了六個不同鞋跟的設計，其主張設計之部分各有不同。申請人可等待審查人員的審查通知後，再決定是否進行分割或刪除標的，以保留彈性空間來運用。



優先權號US 29/312462 日期20081022

圖57 申請策略運用之圖例（2）

三、善用主要外觀特徵進行差異化設計

當申請人設計出一個主要外觀特徵的物品時，如果只申請一件設計專利案時，往往很容易被競爭對手針對局部特徵進行迴避設計，因此，申請人可善用這一個主要外觀特徵的物品，以改變位置、比例數量或材質等多種設計手法，強化各個構件部分的差異化，達到少量多樣的最佳組合。

如圖58所示，是一個同款系列的電子外殼體，其有針對兩側面板、頂面面板及側邊凹孔等處，進行不同材質或表面網狀裝飾的搭配組合，以擴大成多個具差異化外觀特徵之設計。

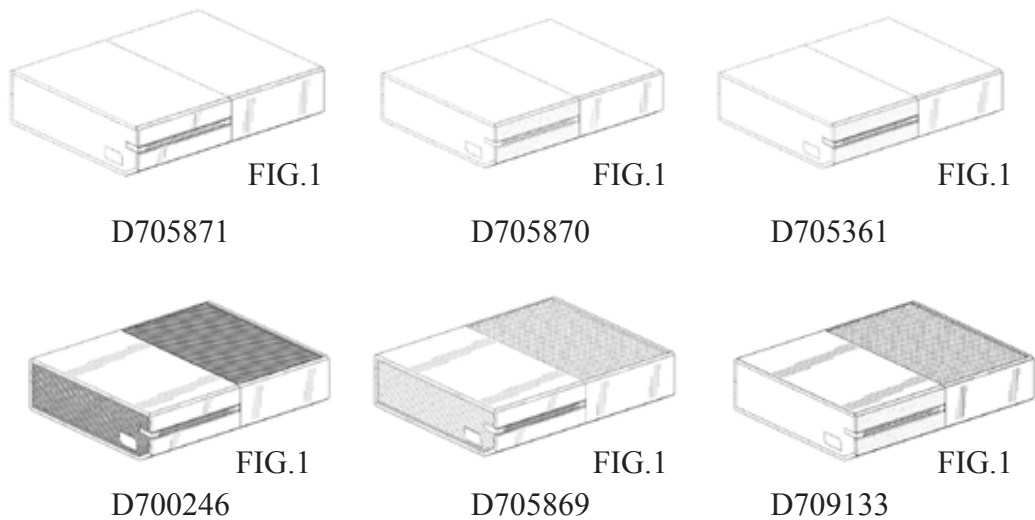


圖58 申請策略運用之圖例（3）

四、善用申請專利範圍之修正

由於我國與美國一樣在部分設計之修正判斷是採用揭露原則，對於有關圖式中要將實線改虛線或虛線改實線，只要掌握揭露原則，修正後必須從原申請時所揭露內容直接得知並獲得支持，就符合修正之規定。在修正過程中，必須特別注意不可導入新事項，例如新增設計內容、刪除原來設計內容或修改成無法直接得知之設計內容，這三種修正都將被判斷導入新事項，視為修正超出。

此外，當申請人收到審查人員所發出核駁審查意見時，申請人可利用引證資料所圈選比對範圍來進行申請專利範圍的修正，以避開不具新穎性或不具創作性之部分，可提高該申請案被核准可能性。此原因是我國設計專利並沒有準用發明專利修正之最後通知相關法條，因此在審定前，申請人可多次修正，一旦申請專利範圍改變，審查人員須再次檢索及比對。

如圖59所示，是一個噴霧瓶設計，申請時只主張噴霧頭及瓶頸部，並有揭露不主張設計之部分的瓶體容器部，申請人可適當調整「主張設計之部分」範圍，可依部分設計修正成整體設計為原則，並依整體外觀與各部件之輪廓線為區域範圍，以達到最理想的申請專利範圍。

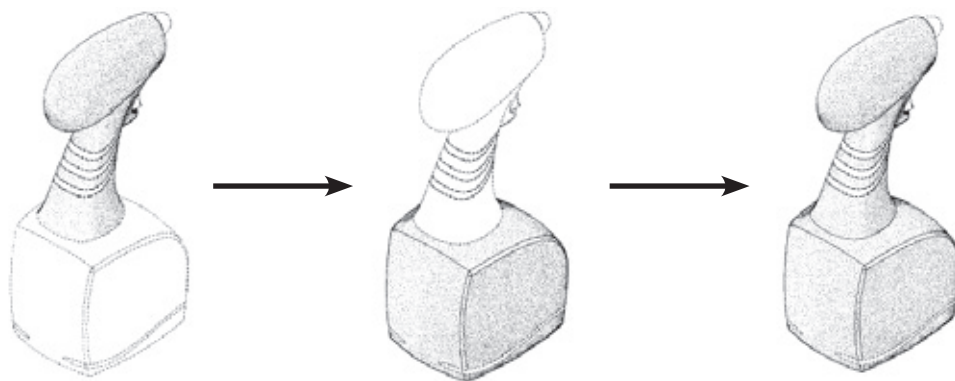


圖59 申請策略運用之圖例（4）

五、善用相同設計概念下發展近似設計

當申請人先設計出一個主要外觀特徵物品時，可利用這主要外觀特徵，發展出「同一設計概念下的近似設計」或「雛型改良的近似設計」，運用的手法包含修改局部的造型比例、表面裝飾、造形元素、排列組合或替換材質等，以達到強化這設計之近似範圍。

這個申請策略在美國可運用在一案多實施例上，但必須一開始申請時就將相關近似設計放入一個案子裡同時提出。而在我國則可運用在衍生設計專利制度上，對於衍生設計之申請，規定必須在原設計已提出申請及原設計專利公告之前，始得為之。因此，申請人利用原設計未公告前的這段審查時間，進行雛型設計的改良，讓產品更接近市場需要及具有可量產的產品後，再提出衍生設計申請，因核准通過的原設計及衍生設計都擁有自己的專利權，且衍生設計專利權不受原設計專利權經撤銷或因未繳年費或因拋棄致消滅的影響，可使日後取得的衍生設計專利權，能以更接近市場需要及發揮權利實質效益。

如圖60所示，原設計是先提出申請的瓶子設計，主張設計之部分是在瓶身下半部，之後針對瓶身下半部的比例進行調整，再提出衍生設計申請。

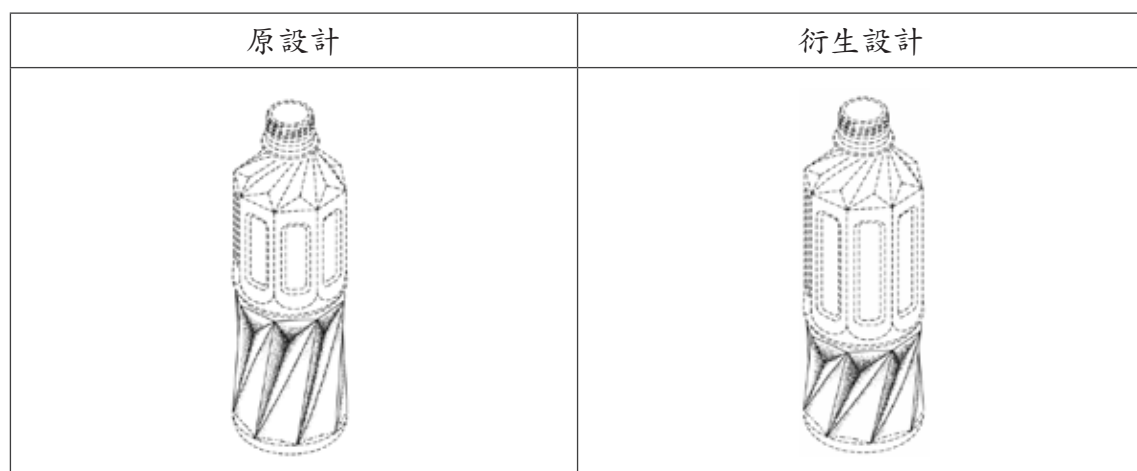


圖60 申請策略運用之圖例（5）

六、善用相同外觀設計進行排列組合

若申請人只創作出一個外觀設計，仍可利用這相同外觀特徵，分別提出不同申請專利範圍的部分設計申請案，將重要的幾個新穎特徵透過排列組合的方式，達到最佳化的專利保護效果，以有效阻絕競爭者的迴避設計。

如圖61所示，申請案手機是利用包含邊緣框、面板、聽筒孔、按鈕等四個新穎特徵，將這特徵分別進行六種排列組合，以達到最佳化的專利保護效果，這是一種相當有效而簡便容易利用的申請策略。

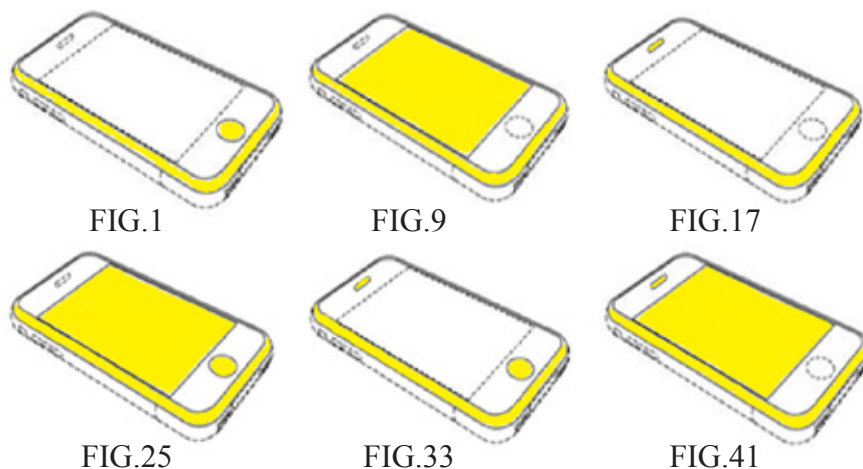


圖61 申請策略運用之圖例（6）

伍、結論

從2011年4月起，Apple與Samsung相互提起世紀專利訴訟大戰以來，勝訴的關鍵已凸顯了專利保護應著重在完整智財權保護策略布局上，加上若能熟悉美國專利申請與審查規範，將可有效發揮專利制度保護申請人智慧財產結晶的最大效益。當今美國在部分設計專利的法規制定、審查實務運作及法院關鍵的判決例，對世界上其他國家而言，仍具相當影響力，因此，本文藉由美國部分設計專利之申請及審查實務的相關案例探討，可對申請人或審查人員在申請實務及審查實務上，獲得進一步瞭解與釐清觀念。

其中在申請實務方面，因「設計專利之圖式本身就是最佳描述」，所以圖式的揭露佔有極大的重要地位，如同我國明確規範「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書」。因此，在申請部分設計專利時，圖式必須充分揭露及明顯區隔「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」，如無法以單一虛線區隔實線的「主張設計之部分」時，就必須另以虛擬假想的斷線「邊界線」區隔。此外，如能在主張設計之範圍區域內，適當繪製陰影線，將可幫助釐清該設計之實際的外觀形狀，有助於圖式揭露更明確。

在審查實務方面，我國與美國在專利要件之判斷上有許多相似做法，例如對「設計之定義」一定要在說明書及圖式上明確揭露所運用的物品；對於「揭露要件之判斷」則要充分明確的區隔「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」；對於「修正之判斷」則強調修正後應判斷其是否為申請時之設計所能直接得知的內容；對於「新穎性之判斷」則是以美國的「一般觀察者」或我國「普通消費者」的觀點來觀看這設計的整體外觀是否能與任何單一先前技藝區別出差異；對於美國的「非顯而易見性之判斷」或我國「創作性之判斷」而言，則都是可以用二個引證前案以簡易的比例調整或置換組合等簡易的手法給予核駁。

但兩國在審查實務相異之處，則是我國「新穎性之判斷」的引證前案必須是屬相同或近似領域，而「創作性之判斷」的引證前案則不必屬於相同或近似領域，明顯與美國不同，此外「單一性之判斷」我國沒有美國判斷方式第三步驟「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」；而在我國「修正之判斷」上仍有一部分與美國做法不同，例如任意被選出的區域或單元修正成虛線或實線，USPTO審查人員認為是無法在原來申請時所揭露內容被直接得知及獲得支持，將會被判斷為新事項，不符合揭露要件。而我國在審查基準並無明顯範例規範，有時會導致不同審查人員做出可能流於形式上「實線與虛線可互相改變」的處理方式，此部分在日後修訂審查基準時，仍應導入美國的作法以便補強說明。在美國由於許多審查判斷方式和做法都是從法院的判法例而來，進而逐步修正MPEP，而我國可借鏡美國制度的演進及審查實務的解析，進而接收新知並對後續修訂相關法規與審查基準提出可行修正方案，此將可帶動審查品質的提升。

當今企業想在市場上保有競爭力，則必須善用申請策略，提早進行專利布局，以便在這競爭市場上取得較有利的戰略位置，作為積極保護自己智慧財產權的重要關鍵。因此，對於申請人申請部分設計專利時，建議可運用幾個申請策略，包括「善用整體使用者經驗進行全方位專利布局」、「善用揭露原則及分割申請」、「善用主要外觀特徵進行差異化設計」、「善用申請專利範圍之修正」、「善用相同設計概念下發展近似設計」及「善用相同外觀設計進行排列組合」等，以有效的方式進行專利布局，以便建構更完善的專利防護網，本文期望這些申請策略的應用，能對申請人有所助益。