

解析美國設計專利圖式修正之審查基準與政策

葉雪美*

摘要

美國專利業界經常在設計專利申請過程中將圖式的部分實線修改為虛線，藉以克服 USPTO 的核駁理由取得設計專利，或是擴大原始設計的權利主張範圍，長久以來，這種作法在 USPTO 內部是有爭議的。CAFC 在 *In re Owens* 案件的決定除了解決設計專利圖式中邊界線的問題外，也解決 USPTO 在設計專利申請案圖式修正一些久懸未決的問題。2013 年 4 月，USPTO 發布設計專利新的審查政策，強調圖式的修正必須符合專利法第 112 條 (a) 款的書面說明要件。

2013 年 1 月我國實施新的設計專利制度開放部分設計，現行設計專利制度中對於圖式修正之規定及實務作法，是允許申請人在修正過程中將圖式的實線改為虛線或是虛線變更為實線，本質上，這種圖式修正手段是不合理且不可預期的。USPTO 新修訂的圖式修正審查政策，縮減設計專利圖式可作修正之事項，降低設計專利保護範圍的不確定性及無法預期性，他山之石可以攻錯，本文藉由實務案例介紹 USPTO 的圖式修正審查規則，希望能提供我國在修訂設計專利審查基準可為參考之用。

關鍵字：設計專利、圖式修正、書面說明要件、新事項、實線、虛線、揭露但未敘述、揭露且敘述、通常技藝水平的人士、可合理得知

收稿日期：104 年 09 月 30 日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利高級審查官。本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

2013年7月15日，CAFC（Court of Appeals for the Federal Circuit，美國聯邦巡迴上訴法院）拒絕 Procter & Gamble 公司的上訴律師 Saidman 對 In re Owens 案件¹提出全院聯席聽證會（rehearing en banc）的主張。並建立新的判斷原則，在延續申請案中的每一條線、每一個曲面和曲線都必須在母案的書面說明及圖式中清楚揭露且描述，才能符合說明書要件，享有美國專利法（簡稱專利法）第120條規定的母案申請日利益。

美國實施部分設計專利多年，申請人或專利律師經常在申請過程中利用圖式修正的方式，將圖式中的部分實線修改為虛線，藉以克服 USPTO（United States Patent and Trademark Office，美國專利商標局）的核駁理由取得設計專利，或是擴大原始設計的權利主張範圍。這種藉由實線修改為虛線擴大設計保護範圍的修正手段是不合理且不可思議的，長久以來，這種作法在 USPTO 內部是有爭議的，然而，這種實線改為虛線或虛線改為實線的修正方式也是我國設計專利制度所允許的實務作法。CAFC 的決定除了解決設計專利圖式中邊界線的問題外，也解決 USPTO 在申請案一些久懸未決的問題。

2013年4月，USPTO 發布設計專利新的審查政策，強調圖式的修正必須符合專利法第112條（a）款的書面說明（written description requirement）要件，且說明「揭露但未敘述（disclosed but not described）」的修正是不被允許的。美國專利業界普遍認為新的審查規則不明確，無法清楚得知「揭露但未敘述」的判斷原則。2014年3月，USPTO 與美國專利業界一起討論設計專利圖式修正的相關問題，並提出設計圖解案例說明專利圖式修正的新規定。作者從近10年的美國設計專利申請案中找出較具代表性的案例²，說明圖式修正的審查基準與實務操作，並解析 USPTO 所提新審查政策的圖解案例，希望能協助國內廠商及專利業界了解美國設計專利圖式修正的審查原則，另一面也能作為我國設計專利審查基準未來修訂參考之用。

¹ 參照 In re Owens (Fed. Cir. Mar. 26, 2013)。

² 本文所採用的案例的審查與修正內容皆出自於 USPTO 的 Public Pair 網頁所提供的資料查詢平台中 File wrapper 的資料庫。

貳、設計專利說明書及圖式修正之相關規定

一、有關設計專利說明書及圖式修正之法律規定

專利法第 112 條 (a) 款通則規定：說明書應以完整、清晰、精簡及準確之用詞，將其發明及其製造、使用方法的方式記載於說明書之書面內容，使得任何熟悉該項發明技術領域所屬技藝之人士、或與該項發明技術領域相關之人士，能夠製造和使用該項發明，且說明書應記載發明人所知之實施該發明的最佳實施例。(b) 款規定：說明書應以單項或多項請求項，特別指明並明確描述申請人所認為是其發明之標的。

專利法第 132 條規定，申請過程中所有的修正不得在發明的揭露中導入新事項 (new matter)。

專利法施行細則 (37 CFR，簡稱施行細則) 第 1.121 條 (f) 款規定，修正專利申請案的揭露內容，不得導入新事項。

二、MPEP 有關設計專利說明書及圖式修正的審查基準

MPEP (Manual of Patent Examining Procedure，專利審查程序手冊) 第十五章有關專利法第 112 條說明書之規定，在決定申請專利之揭露是否符合專利法第 112 條 (a) 款規定之揭露要件前，必須先判斷申請專利想要保護的範圍 (scope of protection)，是否可據以實施³。因為設計專利的申請專利範圍 (claim) 的制式用語為「如圖所示及說明書所述者」，圖式中的揭示與說明書中任何的窄化敘述之說明都會被併入去解釋專利權範圍，在決定申請專利所欲保護的範圍時，也要判斷該說明內容是否可據以實施。

新事項是在原說明書、圖式或申請專利範圍中無前提基礎 (no antecedent) 之設計標的，申請專利範圍的修正應在原揭露內容中有前提基礎下為之。在原始說明書及／或圖式中沒有前提基礎的申請專利範圍修正會導致新事項，因為新增之設計標的在原始說明書中並未記載，依專利法第 112 條 (a) 款的規定，該專利範圍應予核駁。如果修正揭露內容未影響專利範圍者，例如：設計名稱或圖式中

³ 參照 In re Moore, 439 F.2d 11232, 169 USPQ 236 (CCPA 1971)。

以虛線揭露的環境，在最初申請中無前提基礎下，則必須依專利法第 132 條之規定，以原申請文件未能予以支持而先行核駁，並要求刪除新事項。

設計專利的權利範圍係以圖面中之實線所表示者予以界定⁴。申請專利範圍得在原申請文件所揭露的範圍內，以擴大或縮小範圍的方式提出修正。不被允許的修正，例如：原始揭露內容中並無前提基礎之修正，因導入新事項之修正而影響到申請專利範圍，這些原始文件中未曾揭露的新事項已改變了原設計的表面構成或表面外觀者⁵。

2014 年 3 月所修訂的 MPEP 第十五章 § 1503.02 圖式章節，增加「當邊界線是透過圖式修正或延續申請而引進，引進的邊界線必須符合專利法第 112 條 (a) 款 (2012 年 9 月 16 日之前的申請案，則是要符合第 112 條第 1 項)」之規定。例如：不主張的邊界線必須滿足說明書要件，要證明該邊界線在原始的文件中已存在 (exists)，但並未主張。亦即，設計專利圖式中透過修正或延續申請而引進的邊界線，無論該邊界線本身是主張或不主張之部分，都要符合專利法第 112 條 (a) 款之說明書要件，否則，會被認為是原始申請文件未能支持的新事項。

三、圖式中虛線改為實線的實務作法

以往美國設計專利的申請實務，圖式中的實線變更為虛線，只要不影響物品的表面配置，USPTO 通常都是允許的。不過，圖式中的虛線部分改成實線，原則上是不允許的，因為，美國設計專利的圖式有表面陰影 (surface shading) 的要求⁶，圖式中物品的表面應以適當的陰影來處理，以便清楚地揭露請求設計的立體空間外觀所有的表面輪廓與設計特徵。在圖式中以表面陰影來明顯區分物品中主張設計之部分與不構成主張設計之部分是必要的，不主張設計之部分不得使用表面陰影，以避免混淆請求保護的範圍。

如果申請專利之設計的圖式，因為沒有繪製適當的表面陰影，而導致主張設計的形狀及輪廓無法清楚辨識者，則不符合專利法第 112 條 (a) 款規定。此外要注意的是，依據申請時文件所揭露的內容，無法清楚得知請求設計的形狀，爾後

⁴ 參見 MPEP § 1504.04 Considerations Under 35 U.S.C. 112[R-11.2013], I. 35 U.S.C. 112(a) and (b), New Matter。並參照 In re Mann, 861 F.2d 1581, 8 USPQ 2d 2030 (Fed. Cir. 1988)。

⁵ 參照 In re Berkman, 642 F.2d 427, 209 USPQ 45 (CCPA 1981)。

⁶ 參見 MPEP § 1503.02 (Drawing), II . SURFACE SHADING。

所補充的圖式再添加表面陰影，除了在平面部分添加傳統的陰影線之外，其他的陰影線，例如：弧凹或弧凸面、傾斜面、有深度變化的表面或凹凸起伏變化的表面陰影線，都會被認為導入新事項。

參、Daniels 案例⁷ 的充分揭露要件

一、背景資料

1992 年 6 月 22 日，Daniels 先生提出一個水蛭捕捉器（leecher trap）的設計專利申請案 No.07/902,055（如圖 1 左側所示，簡稱原申請案）。1994 年 4 月 1 日，Daniels 先生透過新律師，提交連續申請案，申請序號為 29/020,787，並指示 USPTO 的官方繪圖人員將圖紙中的葉狀花紋圖案刪除，其他部分並無任何變化（如圖 1 右側所示），並依專利法第 120 條之規定主張原申請案的申請日利益。

專利上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）認為，在設計專利圖式中任何改變都會挫敗先申請案申請日利益的主張。一般規則是，有共同的设计標的（common subject matter）才可享有先申請案的申請日利益，設計是單一事物（unitary thing），當設計有所改變就變成另一個不同的設計，因為沒有共同的设计標的，不能享有先申請案的申請日利益。

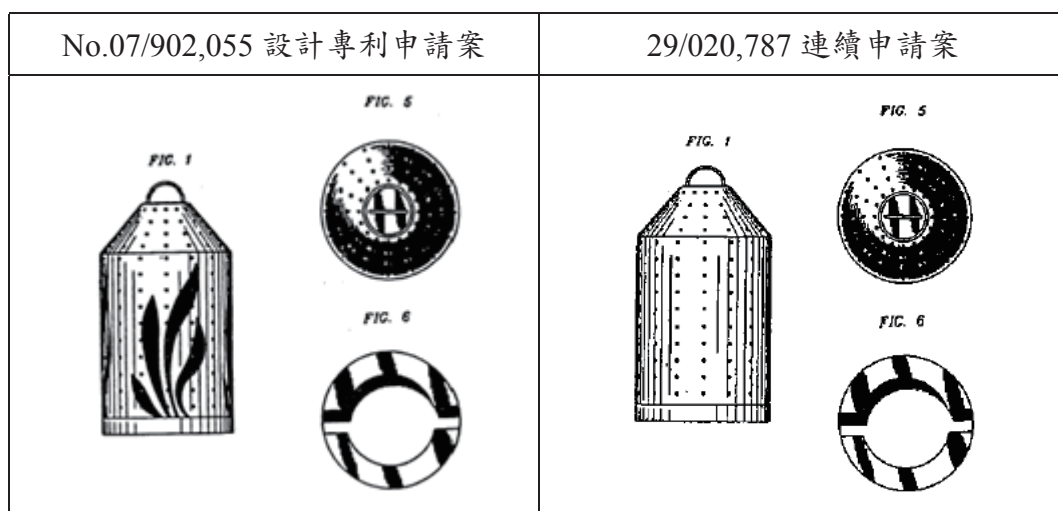


圖 1 Daniels 先生的水蛭捕捉器設計專利申請案

⁷ 參照 In re Daniels 144 F.3d 1452, 46 USPQ 2d 1788 (Fed. Cir. 1998)。

二、CAFC 的上訴決定與法理論述

通常，在設計專利申請案中只有圖式沒有其他的文字說明，所以，設計專利的圖式相當於發明的說明書⁸。雖然語言學家認為圖式與說明書是不同的，設計專利的圖式被解釋為是專利法第 112 條規定的說明書，當有關第 120 條規定的先請案之申請日利益的問題，就是在先請案的圖式中已揭露後申請案的主張內容⁹。事實調查只是為了確定發明人是否在申請當時已擁有後申請案主張之設計標的。

CAFC 說明：在 Salmon 案件¹⁰中，法院認為，由於先前設計申請案是一個有正方形座位椅子，其中沒有描述後申請案所主張的圓形座位椅子。由於在先申請案的圖式中並未描述後申請案的椅子，後申請案不能享有先申請案的申請日利益。Blum 案件¹¹的重點是關於設計專利圖式中點線（dotted lines）與虛線（broken lines）的解釋，並未以點線或虛線的存在與否去考量先申請案的申請日利益。另外，Mann 案件¹²的法院裁定並沒有關於第 120 條或第 112 條的問題。委員會依據這些先前案例否認 Daniels 先生主張原申請案的申請日利益，不過，這些案例並未暗示或決定，後申請的設計事實上已充分揭露在先申請案中，而法律規定其不能享有先申請案的申請日利益。

CAFC 說明：水蛭捕捉器是一個工業產品，在先申請案中可以清楚看見該物品，該技藝領域人士審視先申請案可證明，Daniels 先生在原申請案的申請當時已擁有後申請案所主張保護之設計，捕捉器上的葉紋裝飾圖案並未掩蓋該設計，捕捉器設計所有細節都在較早申請的圖式中可見。葉紋圖案設計僅僅是一個裝飾設計，並未掩蓋其底層的器具設計，後申請的設計標的跟原申請案是共同的。很明顯的是，原申請案中包含後申請案設計標的之描述。

CAFC 認為：依據先前案例的指導原則，原申請案的葉狀紋飾圖案是套疊在水蛭捕捉器的表面，不會遮擋水蛭捕捉器的設計，捕捉器設計在原申請案圖式中已充分揭露。Daniels 先生有權要求依據專利法第 120 條所規定的先申請案申請日利益。

⁸ 參照 In re Klein, 987 F.2d 1569, 1571, 26 USPQ 2d 1133, 1134 (Fed.Cir.1993)。

⁹ 參照 Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1563, 19 USPQ 2d 1111, 1116 (Fed.Cir.1991) ; Racing Strollers, 878 F.2d at 1420, 11 USPQ 2d at 130。

¹⁰ 參照 In re Salmon, 705 F.2d 1579, 1582, 217 USPQ 981, 984 (Fed.Cir.1983)。

¹¹ 參照 In re Blum, 54 C.C.P.A. 1231, 374 F.2d 904, 907, 153 USPQ 177, 180 (1967)。

¹² 參照 In re Mann, 861 F.2d 1581, 1582, 8 USPQ 2d 2030, 2031 (Fed.Cir.1988)。

肆、2D 平面設計圖式修正之審查基準

一、2D 平面與圖像設計圖式修正之審查基準非常嚴謹

USPTO 依據專利法第 112 條規定分析 2D 平面設計與 3D 立體設計適用法條之間的差異，並認可其間的區別。2D 平面設計是不需適用可據以實施要件（enablement requirement），而主張之設計是產品外觀的 3D 立體設計，說明書與圖式中所揭露的外觀設計必須是要可據以實施的。專利法第 112 條規定，說明書中必須要有完整、清晰、精簡及準確的之書面內容，使該發明可據以實施。3D 的物品外觀設計是透過 2D 的平面圖揭示物品的各個零組件（components），以及如何將這些零組件組構或結合成該主張之外觀設計，那些零組件的揭露是設計專利圖式修正的基礎。

2D 設計是平面的圖形（圖案）設計，平面設計可據以實施的要件就是在 2D 的平面圖中清楚地呈現該設計，2D 的平面設計並沒有一般所稱的零組件，申請人只能不折不扣的（no more or no less）清楚揭示。進一步言，2D 的平面設計不會因為其中的部份或零組件無法清楚且明確的揭露而無法據以實施，不符合可據以實施之要件。相反的，3D 的物品外觀設計則可能因為其中的部份或零組件無法清楚且明確的揭露而無法據以實施。提出申請之後，2D 的平面設計不能透過修正或連續申請的方式將其中的某一部分從整體設計中分離出來。因此，申請人將圖式中的實線改為虛線或虛線修改為實線所提的修正，都會導致該修正形成一個不同的設計，而這設計是原始的說明書或圖示並不支持的。

CAFC 在 Daniels 案件中所論述的，是可以從工業產品表面完全移除的表面裝飾設計，而不會影響水蛭捕捉器本身的設計。電腦圖像或是圖形化使用者介面設計不能類比於 Daniels 案件的表面裝飾，並非整個移除而是修改圖像或介面之一部分，這種變更或修改會影響原始圖像或介面本身的設計。如果 2D 的平面設計或圖像可以做任何的修改，等於開啟一扇閘門讓初始的圖像（original image）可無止盡的任意修改。例如：圖 2 左側所示的是原始揭露之圖像 1，經由申請人任意選擇或擷取可以任意變更為圖像 2、3 或 4。圖式修正引起是否符合說明書揭露的問題，是否能從原始揭露的圖像立即聯想或認出改變後之設計是原始設計所創造的設計。如果所屬領域中熟悉該技藝之人士無法合理地得知修正後之圖像 2、3

或 4 已包含在原始圖像 1 之中，這些變化的圖像被認為已導入新事項，是不被允許的。

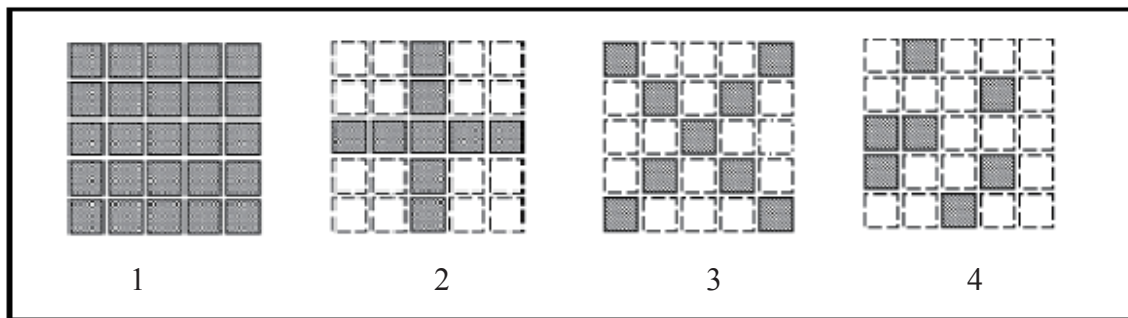


圖 2 USPTO 解釋變化圖像導入新事項之範例

二、說明書可支持且充分揭露的圖式修正之案例

2003 年 10 月 30 日全錄公司 (Xerox Corporation) 申請一個關於「影像處理機的使用者介面」的設計專利 (如圖 3 左側所示)，說明書記載：Fig.1 是影像處理機的使用者介面之部分的透視圖；Fig.2 是可選擇的視圖；Fig.3 是按壓或選擇狀態；Fig.4 是不可選擇的狀態，另以文字解說各個圖式的按鍵介面。USPTO 的審查人員認為：Fig.1 揭露的是包含 3 個滑動按鍵的使用者介面，Fig.2- Fig.4 是滑動按鍵實施例的放大圖，所揭露的是單一滑動按鍵的介面，從說明書及圖式無法清楚得知本案所主張之設計究竟是什麼？是 Fig.1 的一組 3 個按鍵的使用者介面設計，還是如 Fig.2- Fig.4 的 3 個不同的按鍵介面設計。

全錄公司將 Fig.1 中央及右側以實線揭示的滑動按鍵修改為以虛線呈現，將 Fig.2 的說明修改為放大圖，Fig.3 的說明修正為滑動按鍵第 2 實施例的放大圖，並將 Fig.4 刪除。USPTO 接受這種修正 (如圖 3 右側所示)，認為主張設計之部分已清楚且明確，已符合專利法第 112 條及施行細則第 1.121 之規定。2005 年 6 月 14 日核准公告。

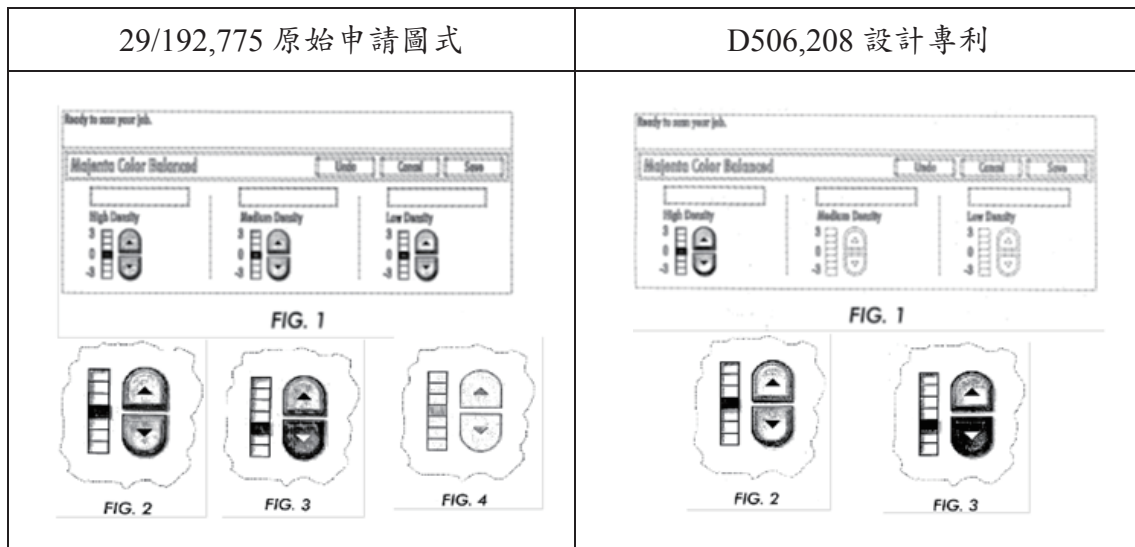


圖 3 全錄公司的 29/192,775 申請案圖式

三、分割案的圖式要與母案之原始圖式一致

2007 年 6 月 Apple 公司提出一個關於電腦圖像及圖形化使用者介面的設計專利申請案（申請序號 29/281,460，簡稱 460 申請案），其中包含 194 個實施例及 194 張視圖。審查人員將該等設計分為 194 個群組，並要求申請人分割申請。2009 年 11 月分割出申請序號 29/350,471 的申請案，2010 年 6 月又分割出申請序號 29/364,271 的申請案（如圖 4 中央所示，簡稱 271 申請案）。審查人員認為 271 申請案要享有 460 申請案之申請日利益，其所附之 Fig.1-2 深色方形框底邊兩側圓弧角及陰影修飾必須移除，要修正的與 460 申請案的 Fig. 17 的原始圖式一致，才能享有 460 申請案之申請日利益。2011 年 7 月，申請人依據審查人員的建議修正圖式（如圖 4 右側所示），2012 年 1 月 10 日核准公告。

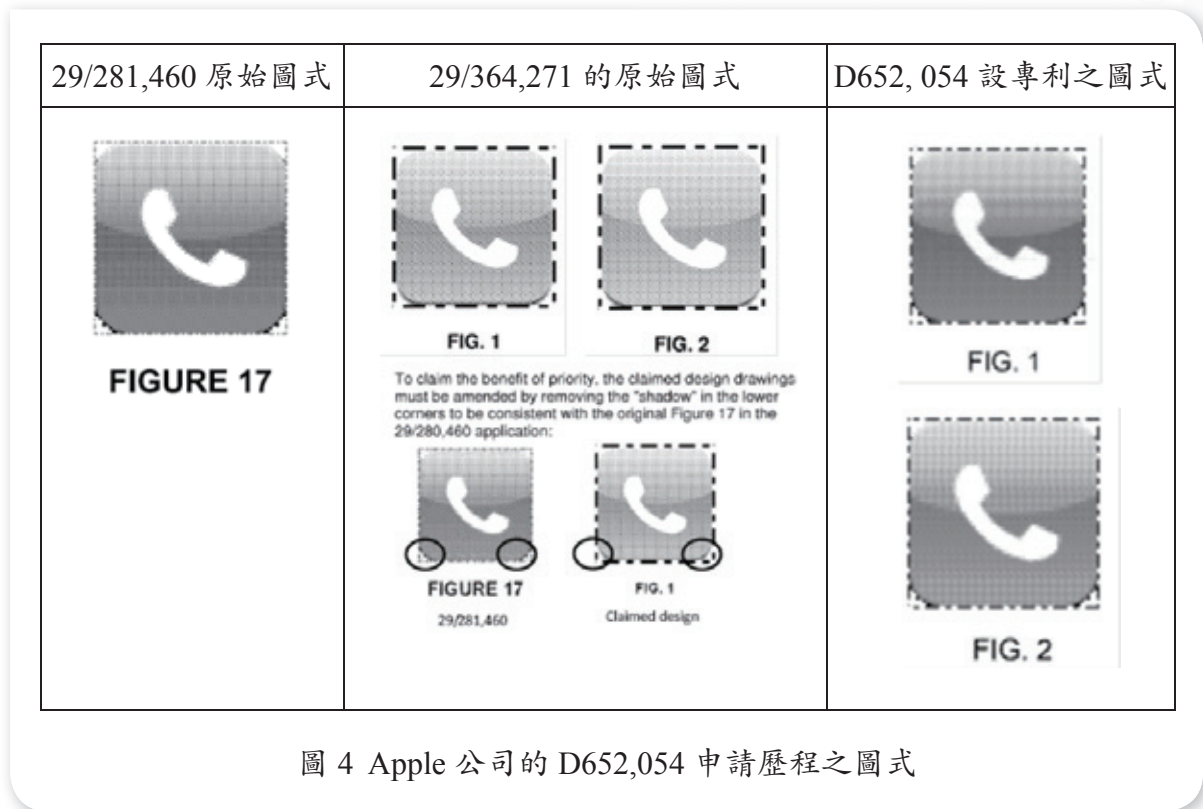


圖 4 Apple 公司的 D652,054 申請歷程之圖式

四、圖像申請案的圖式修正導入新事項之案例

2007 年 6 月 Apple 公司提出一個關於電腦圖像及圖形化使用者介面的設計專利申請案（申請序號 29/281,695），其中包含 401 個實施例及 410 張視圖。審查人員將該等設計分為 274 個群組，並要求申請人分割申請。2009 年 3 月，申請人提出第一次修正，刪除 Fig.1 至 Fig.284，Fig.286 至 Fig.292，Fig.296 至 Fig.360，Fig.382 至 Fig.430，只保留 Fig.285、Fig.293、Fig.294、Fig.295、Fig.380 及 Fig.381 六張視圖，並標示為 Fig.1 至 Fig.6（如圖 5 所示，每一視圖中只有四條橫線是實線揭露，其餘部分都是虛線揭露），並聲明此次修正並未導入新事項。

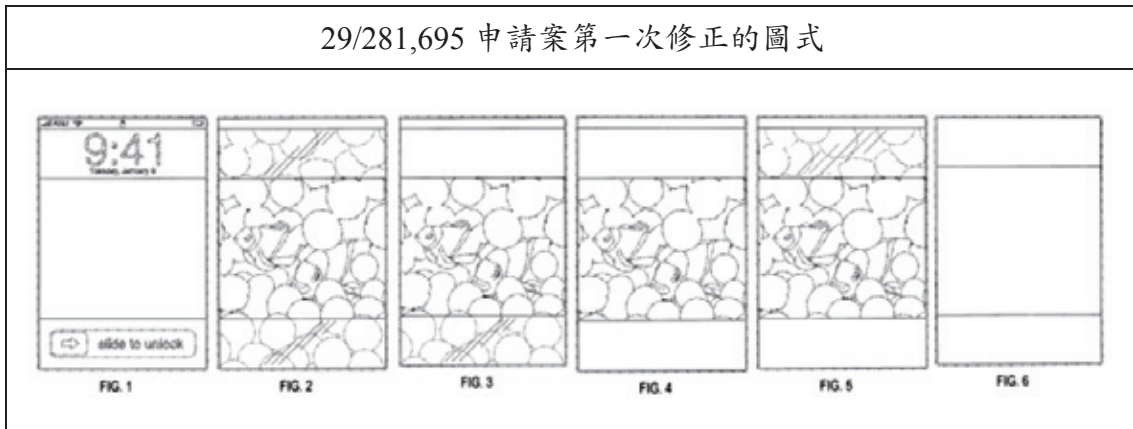


圖 5 29/281,695 申請案的第一次修正之圖式

經審查人員提出一個矩形框圖形內有四條橫向線條的先前技藝，以不符合專利法第 103 條 (a) 款規定發出 OA (Office Action) 通知。申請人為了克服非顯而易見要件，提出第二次的修正，將每一視圖中矩形框兩側內側的虛線修改為實線形成一個實線的矩形框，其餘部分還是以虛線揭露（如圖 6 右側所示）。申請人主張「在發明人主張設計中可預見的所有部分、元件或元件的組合」這段文字可支持圖式修正並未導入新事項。不過，審查人員認為這段文字的意思是「如圖所示之設計並一定是所主張之設計」，圖中任何的變化還是主張設計之一部分，這種寬廣的解釋呈現出不確定的權利主張，不能作為允許變更主張設計之判斷依據。

申請人引用 MPEP 第 1504.04 (1) 的內容，主張藉由圖式中的虛線修變為實線修改設計保護的範圍，並未改變設計的表面配置。審查人員認為這個主張僅適用於物品 3D 立體的外觀設計，並不是適於 2D 的平面設計。通常技藝水平的設計師從原始的揭露無法合理的得知，在申請人申請當時就已擁有修正後的設計，因此，原始的揭露並不支持第二次修正圖式左右側邊緣改變的實線，第二次修正圖式以倒入新事項，不符合說明書揭露要件。2010 年 9 月 USPTO 發出最終核駁。

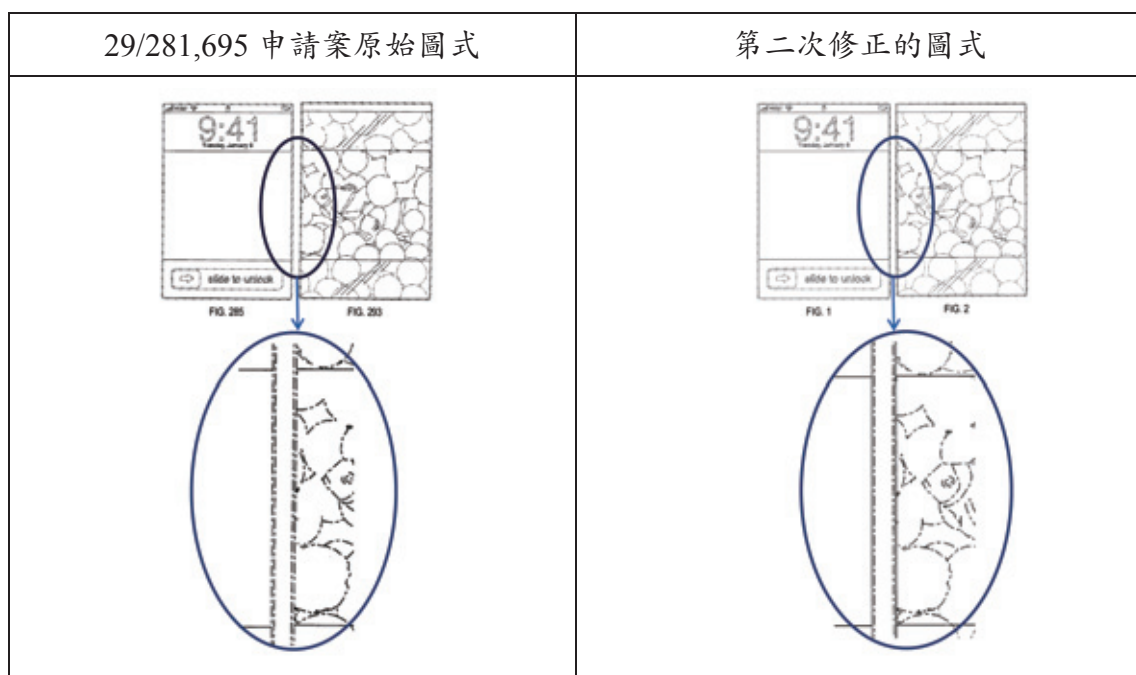


圖 6 29/281,695 申請案的第二次修正之圖式

伍、3D 立體外觀設計圖式修正的實務案例

一、說明書可支持的圖式修正案例

2004 年 5 月 15 日，Research In Motion 公司（簡稱 RIM）提出手持通訊裝置的設計專利申請案（申請序號 29/205,519），其中包含 8 個實施例的 32 張圖面（其中 4 組圖面相同，如圖 7 左側所示）。其中文字說明記載著：Fig.8- Fig.14 除了按鍵部分，其餘實線所揭示的都不是申請人主張設計之部分；Fig.15- Fig.21 除了外殼部分，其餘實線所揭示的都不是申請人主張的部分；Fig.22-Fig.28 除了麥克風埠部分，其餘實線所揭示的都不是申請人主張的部分；Fig.29 按鍵的顏色不是申請人主張之部分；Fig.30 按鍵的顏色是白色及灰色，傳送鍵是綠色，結束鍵是紅色；Fig.31 按鍵上的符號、數字及顏色都不是申請人主張之部分；Fig.32 按鍵上所有的符號、數字、字母以及顏色部分，不是申請人主張之部分。Fig.1-32 中的虛線部分僅是為了圖解說明，並不是主張設計的部分。

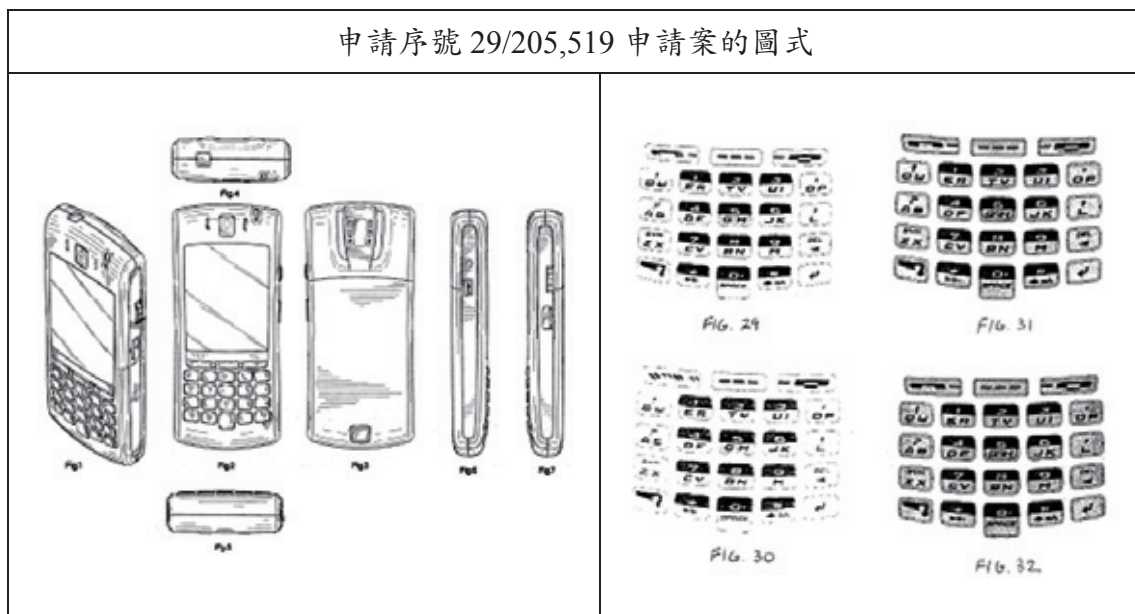
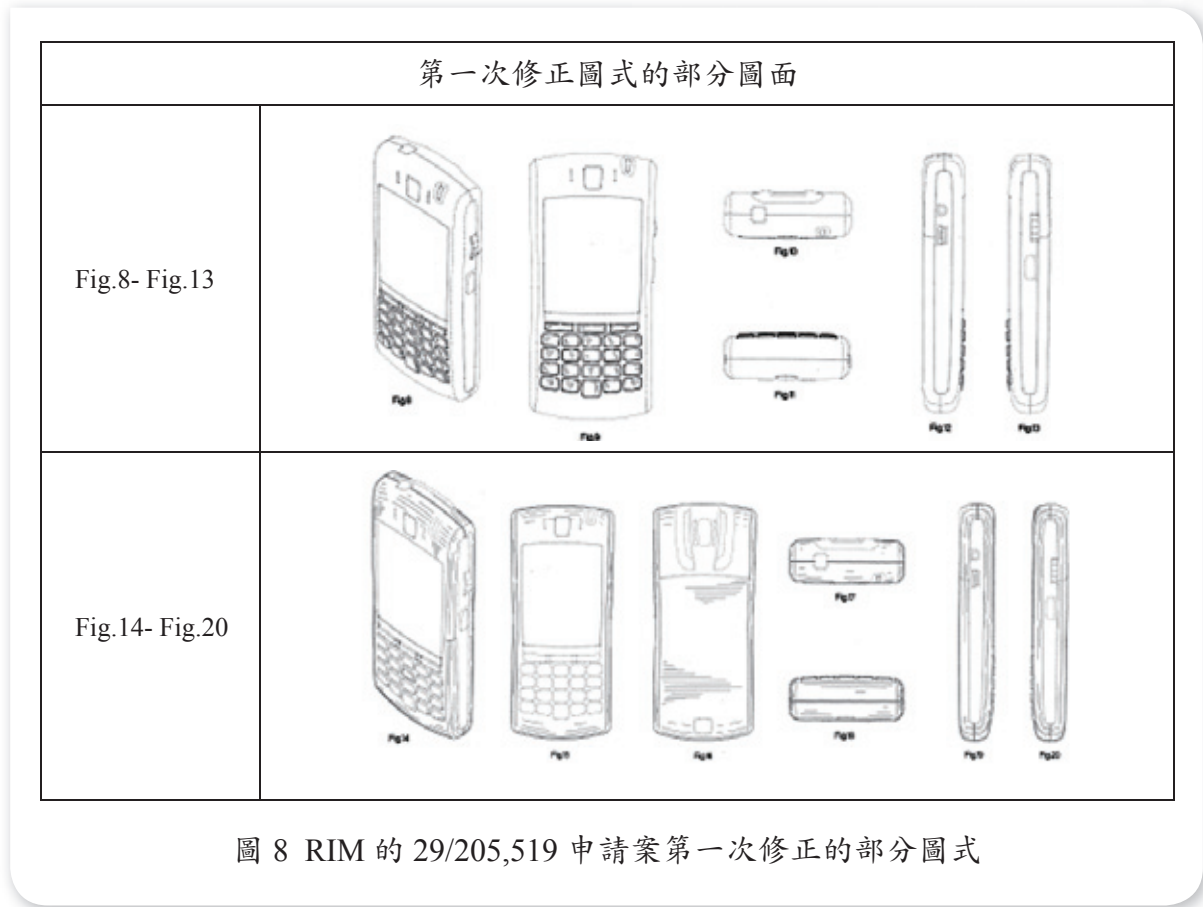


圖 7 RIM 的手持通訊裝置的申請案的原始圖式

2005 年 3 月提出第一次修正圖式及說明書，審查人員將 8 個實施例分為 6 組設計，第 1 組是整個通訊裝置設計，第 2 組是按鍵部分，第 3 組是殼體部分（如圖 8 所示），第 4 組是麥克風部分，第 5 組是第 5 與第 6 實施例的按鍵設計，第 6 組是第 7 與第 8 實施例的按鍵設計。並說明一個設計專利請案只有一個申請專利範圍，因此，要求申請人分割申請。



2005 年 7 月 12 日，RIM 同意保留第 2 組按鍵部分之設計，將其餘的設計刪除或分割申請，並修正圖面（如圖 9 所示）及設計說明，經 USPTO 核准並於 2006 年 3 月 14 日公告。由以上的申請歷程可得知，雖然，這個申請案的原始圖式中第 1 至第 4 組圖面都以實線揭露通訊裝置，說明書已詳細記載圖式中主張設計與不主張設計之部分，該技藝領域人士審視原始說明書及圖式，可清楚得知第二次修正的圖式與說明書內容，這修正符合專利法第 112 條之書面說明要件。

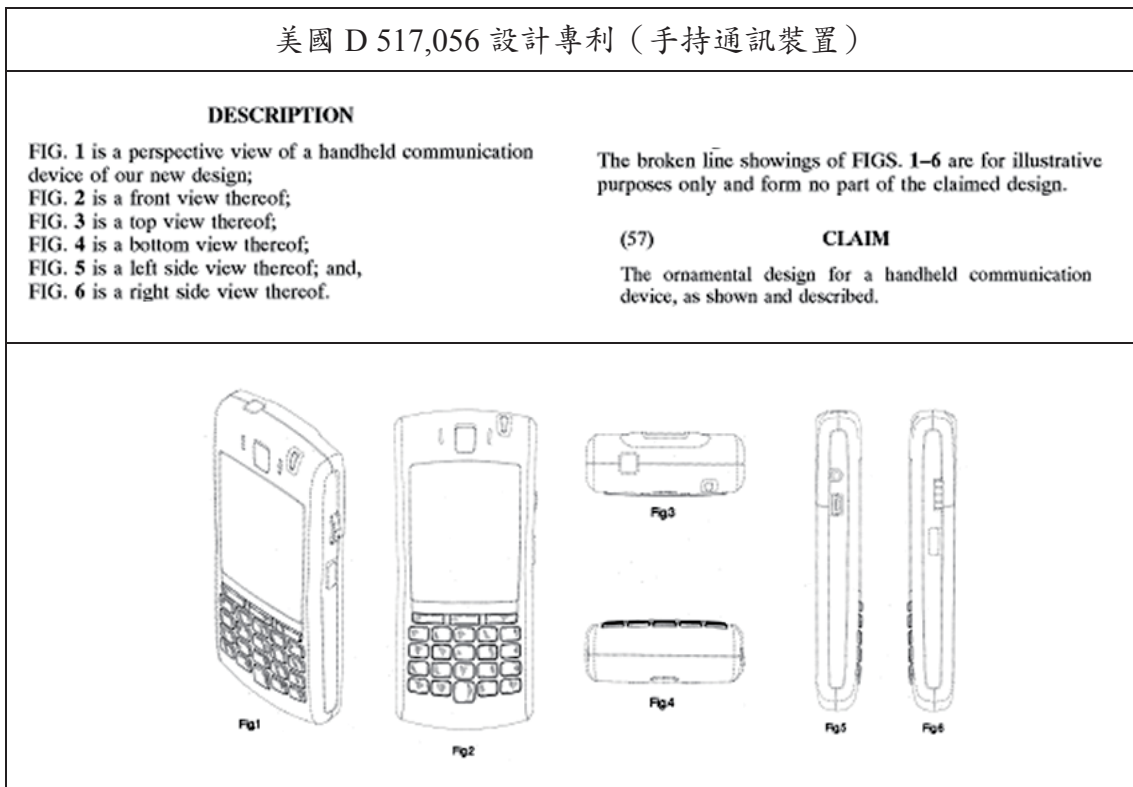


圖 9 RIM 第二次修正的圖式與說明書

二、未充分揭露且說明書不支持的圖式修正

2003 年 5 月 Grammer AG 公司提出一個汽車座椅的設計專利申請案，所附之圖式為灰階圖式（如圖 10 左側所示），USPTO 的審查人員認為，因為圖式品質不佳無法重製，建議申請人重新繪製清晰且明確的黑白線稿圖式。2005 年 4 月，申請人提出第一次修正的圖式（如圖 10 右側所示），USPTO 的審查人員在最終核駁理由說明：圖式中的在椅背 (B) 及座椅中央圈出來蛋黃形區的陰影線 (A) 表現的耐火材質 (refractory material)，椅背中央 U 字形區域的邊界線，座椅前端傾斜的側板 (C)，座椅前端中央類似矩形的元件 (D) 左側的類似矩形盒狀收尾部分 (E)，都是原說明書及圖式中並未揭露且未支持的新事項，違反專利法第 112 條之規定。

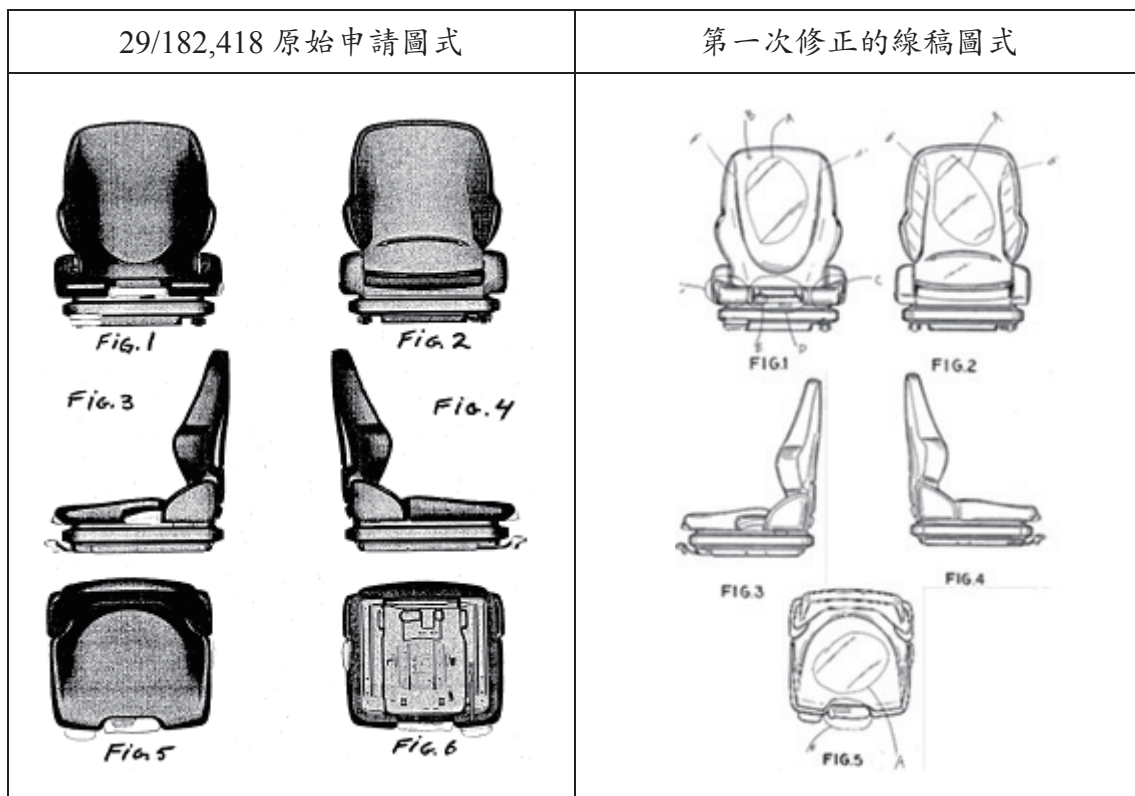


圖 10 Grammer AG 公司的汽車座椅申請案圖式

2005 年 11 月，審查人員在建議書 (advisory action) 說明：圖 1、圖 2 及圖 5 的陰影線應該改為傳統的陰影線，將 Fig.2 椅背兩側板面傾斜的陰影線刪除，將 Fig.1 座椅前端中央類似矩形的元件 (D) 修改為以虛線揭露，座椅下方看不見的底部整體在相關圖式中以虛線方式呈現之，就可以克服專利法第 112 條的核駁理由。申請人依據意見書做第二次的圖式修正 (如圖 11 所示)，2007 年 1 月 9 日核准公告。

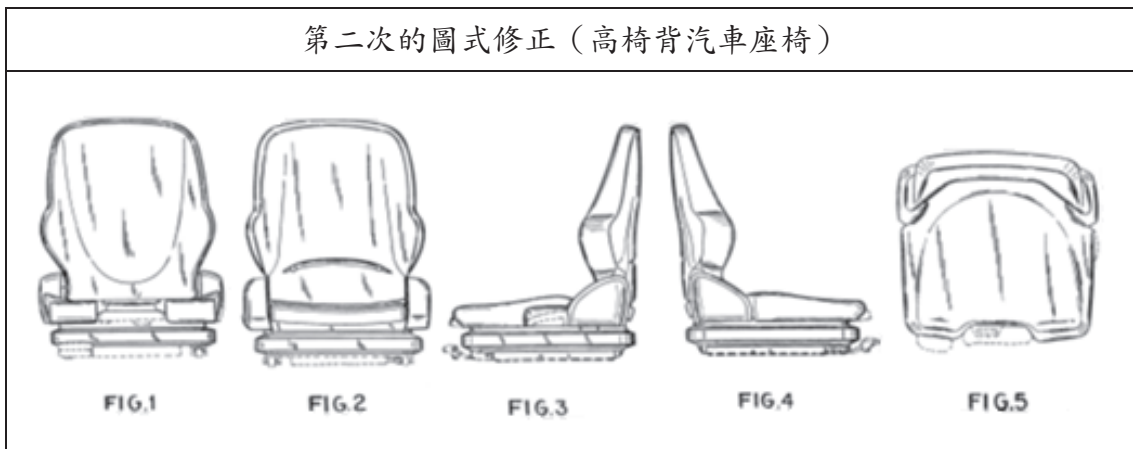


圖 11 D534,731 設計專利核准公告的圖式

三、未充分揭露部分以不主張之虛線方式呈現

2008 年 1 月，Maurice S. Kanbar 提出數位定時器的設計專利申請案（如圖 12 左側所示），圖式並無陰影線之揭示，審查人員認為：本案之說明書及圖式未以完整、明確、簡要及正確之用語描述設計專利標的，使在該標的所屬領域中熟悉該技藝之任何人士，無法據以製造並使用與其相同之發明，且無法特別清楚指出申請人所認為的該發明之主題標的¹³。因為 Fig.3 所揭示之定時器底部沒有表面陰影之表示，又缺乏後視立體圖之揭露，以至無法清楚得知所附之 Fig.3 底部表面以 A 至 Q 所標示之各個造形元件（如圖 12 右側所示）的外型輪廓與深度，沒有清楚定義出其所主張之設計，違反專利法第 112 條之規定。

¹³ 參照 In re Zahn, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980)。

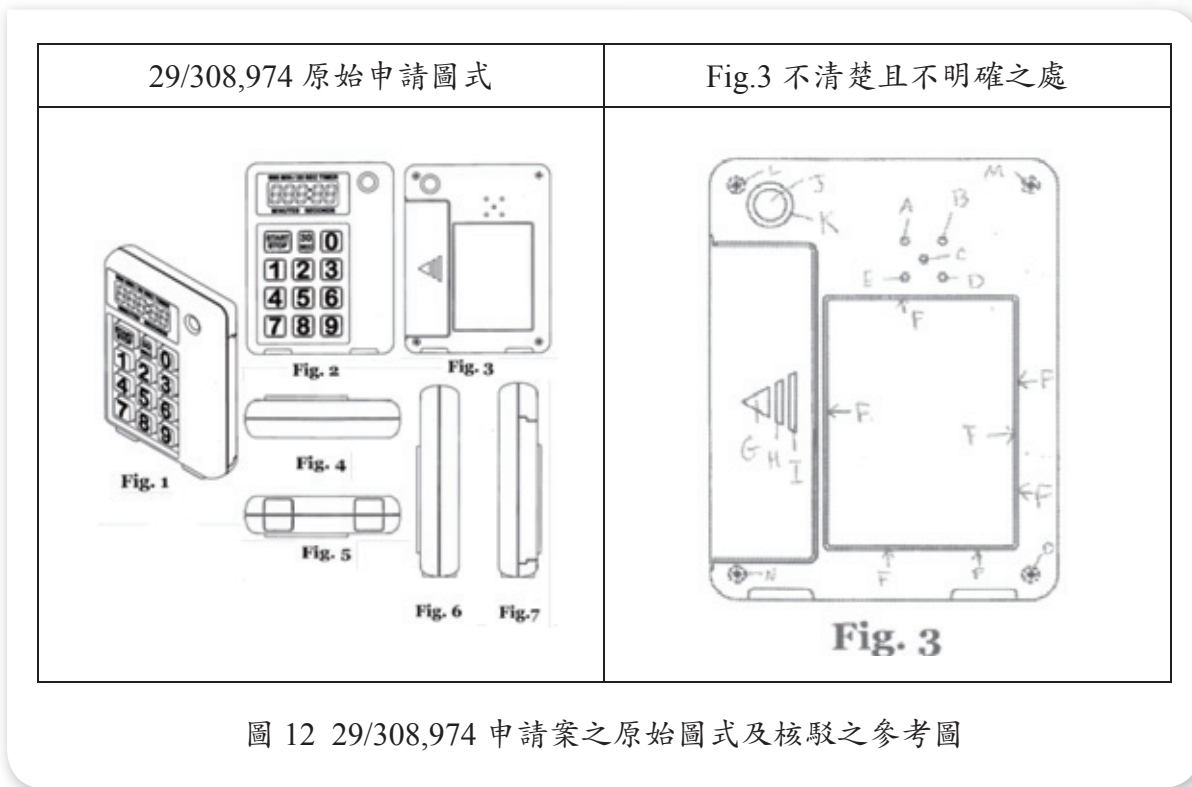


圖 12 29/308,974 申請案之原始圖式及核駁之參考圖

審查人員建議：申請人修正 Fig.3 中數位定時器底部，如果不導入新事項就無法清楚揭露數位定時器之底部外觀，為了能克服第 112 條之核駁，避免新事項之導入，應將 Fig.3 被標示為 A 至 Q 的之各個造形元件以虛線形式呈現，這些造形元件為本案不主張設計之部分，這些不主張設計之部分不可增加表面陰影。申請人依據審查人員之建議修正圖式中有關底部揭露之視圖（Fig.3 至 Fig.7），將有關底部被標示為 A 至 Q 的之各個造形元件都以虛線之形式揭露。申請人依據審查人員之建議修正圖式（如圖 13 所示），2009 年 4 月 28 日核准公告。

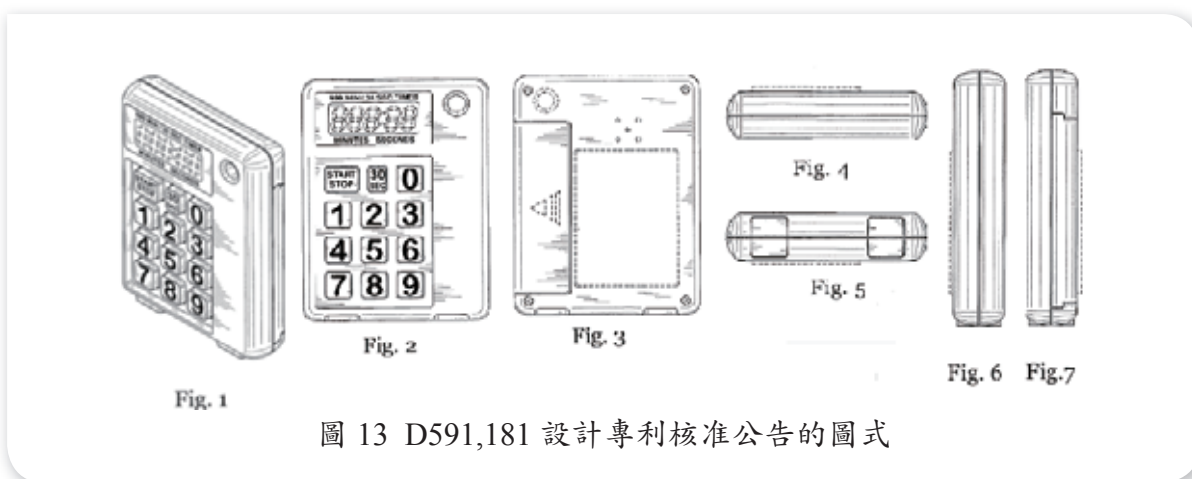


圖 13 D591,181 設計專利核准公告的圖式

四、新事項之審查無關申請專利範圍之擴大或縮小

2008年9月，Roskam公司提出多層甜甜圈的設計專利申請案（申請序號29/324,846，如圖14左側所示），審查人員認為，圖式的揭露不夠清楚、明確，其中多個視圖的幾個細節不一致且不相符，以至在該設計標的所屬領域中熟悉該技藝之人士，無法據以製造並使用與其相同之設計，且不能特別清楚指出申請人所認為的該設計之主題標的，不符合專利法第112條之規定。

2010年1月申請人提出第一次修正之圖式，將甜甜圈中央凹處改以虛線呈現（如圖14右側所示），並修正其他不一致的部分。審查人員認為，在原始圖式的揭露中，所屬領域中熟悉該技藝之人士無法合理得知修正後之Fig.1、Fig.2、Fig.5及Fig.6所揭露之甜甜圈中央凹處形狀，因此，修正後之圖式已導入新事項，違反專利法第112條之規定。

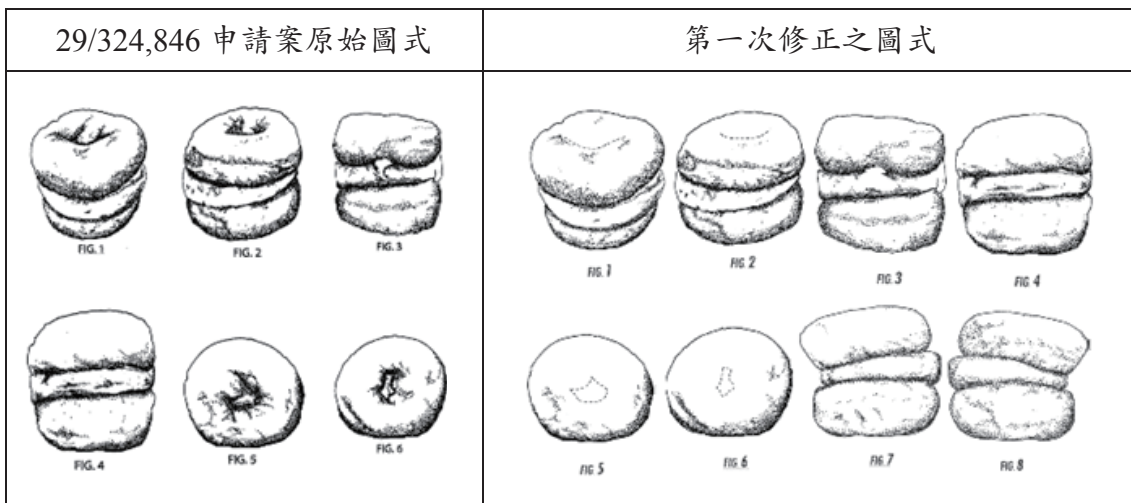


圖 14 29/324,846 申請案之原始圖式及第一次修正之圖式

2010年8月申請人提出第二次修正，將甜甜圈中央凹處周圍增加一虛線圓框（如圖15左側所示），審查人員認為，在原始圖式的揭露中，所屬領域中熟悉該技藝之人士無法合理得知修正後之Fig.1、Fig.2、Fig.5及Fig.6所揭露的虛線圓框，修正後之圖式已導入新事項。並建議將原始圖式所揭露之中央凹處形狀以虛線形式表示。申請人依據審查人員的建議修正圖式（如圖15右側所示），2011年1月提出第三次修正，2月15日核准公告。

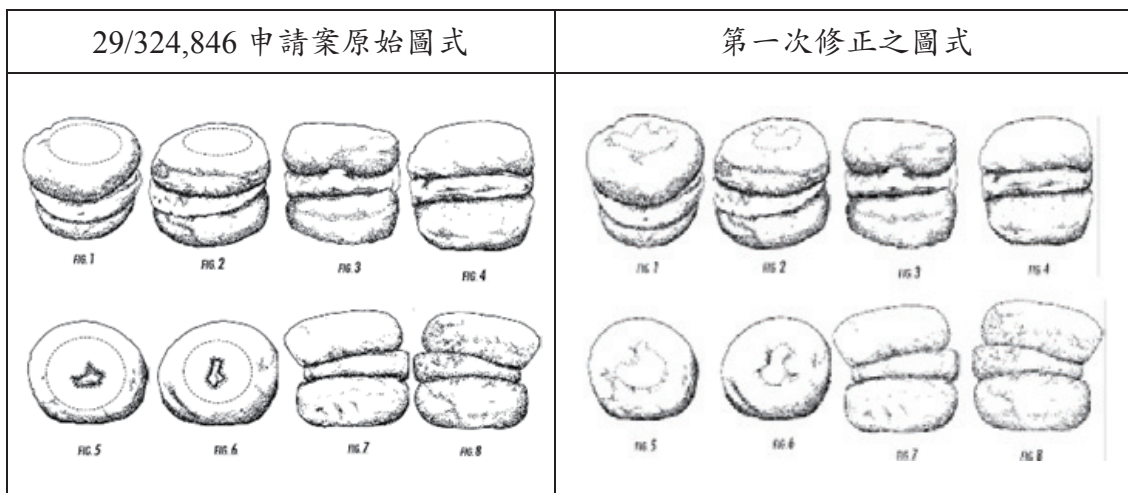


圖 15 29/324,846 申請案第二次修正及審定公告之圖式

陸、USPTO 的圖式修正審查基準與圖解案例¹⁴

一、USPTO 提供的與圖式修正相關圖解案例

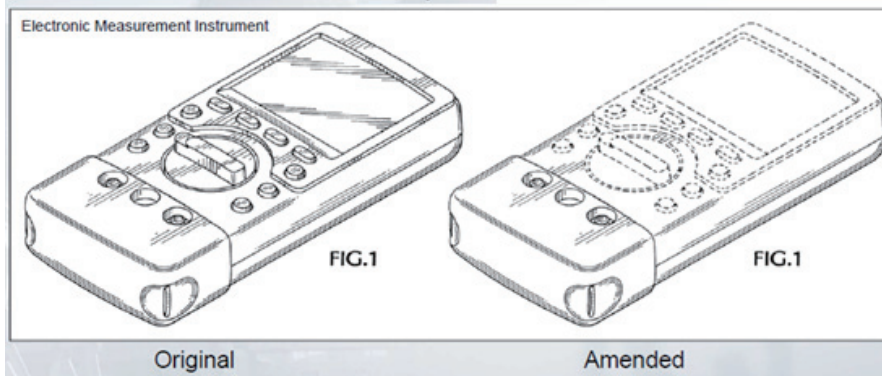
USPTO 強調新的審查政策，圖式的修正必須符合專利法第 112 條 (a) 款的書面說明要件。然而，美國專利業界普遍認為新的審查規則不明確，無法清楚得知「揭露但未敘述」的判斷原則。2014 年 3 月，USPTO 提出設計專利圖式修正的新規定，並提供一些圖解案例協助說明「揭露但未敘述」的判斷原則，以及說明設計專利部門所修訂的圖式修正審查基準¹⁵。以下說明列舉其中部分的案例並說明之。

¹⁴ 參照 2013 年的 Design Day 的研討會發布設計專利新的審查政策，設計專利部門的資深專家 Joel Sincavage 的「More About the Written Description Requirement of 35 USC 112(a)」的 PPT 檔。

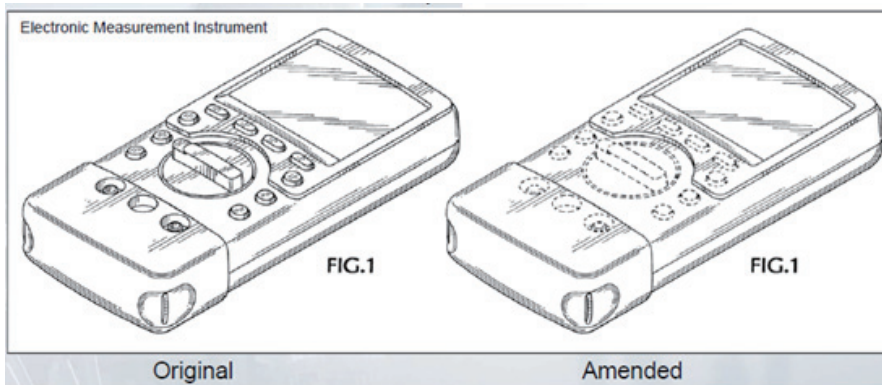
¹⁵ 參照 The USPTO scheduled the Roundtable on the Written Description Requirement for Design Applications for the afternoon of March 5 2014。Additional examples to aid discussion at the roundtable of the proposed factors identified in the Federal Register notice。

論述

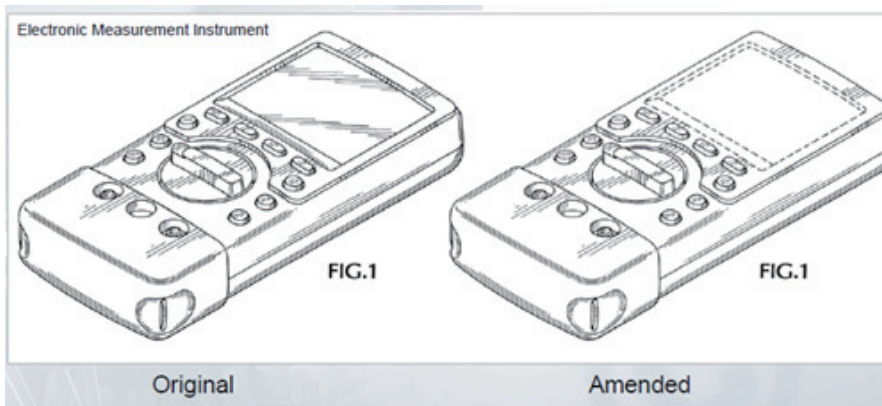
解析美國設計專利圖式修正之審查基準與政策



案例 1

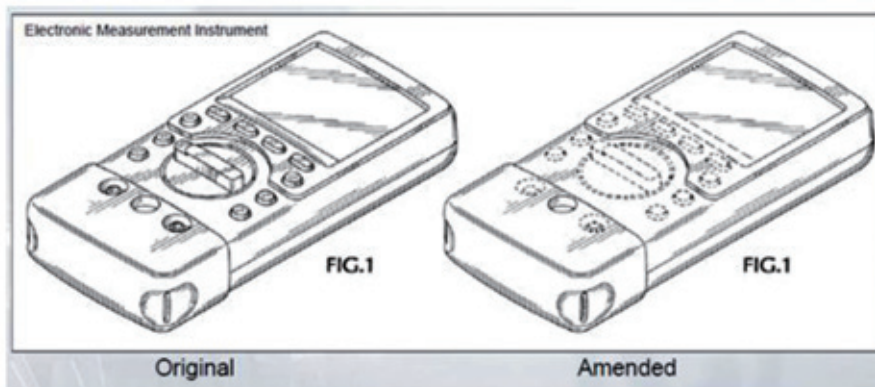


案例 2

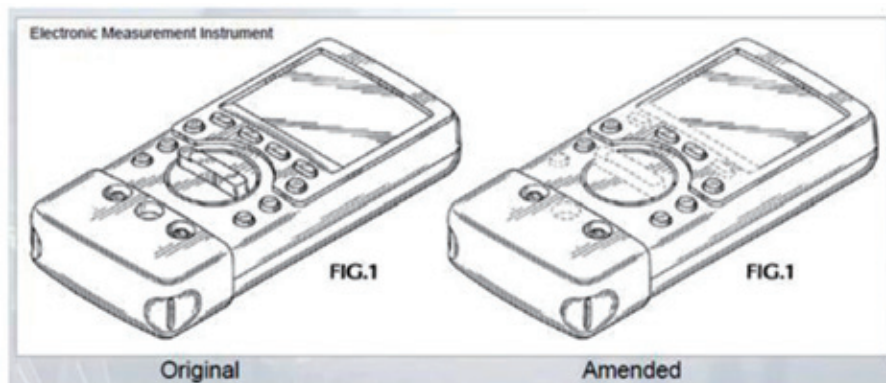


案例 3

案例 1、案例 2 及案例 3 左側是原始揭露之電子裝置設計，右側的修正後圖式是將原始圖式以實線揭露的電子裝置的螢幕、旋鈕、按鍵組或圓形凹槽組等部分零組件，整個以虛線揭露，這種從原始的主張設計中排除部分零組件的修正設計，通常技藝水平的設計師可合理得知修正後之設計是包含在原始創作中的設計，符合已揭露且已敘述的書面說明要件，准予修正。



案例 4

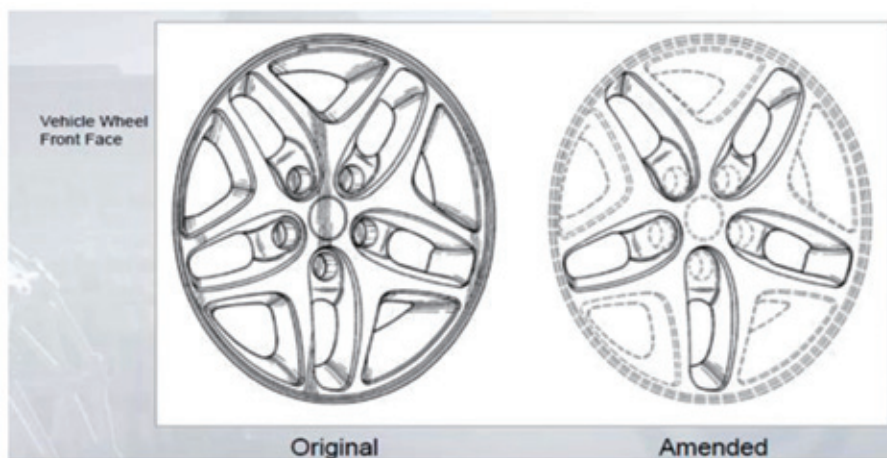


案例 5

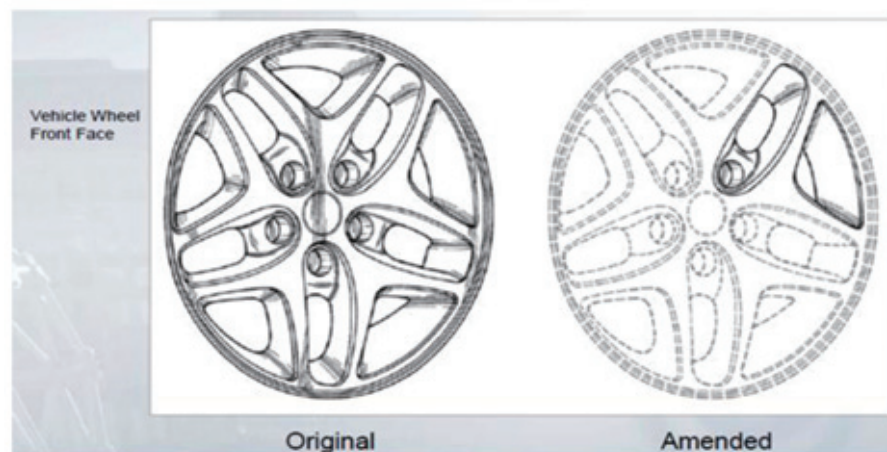
案例 4 及案例 5 左側是原始揭露之電子裝置設計，右側的修正後圖式是將原始圖式以實線揭露的電子裝置的螢幕、旋鈕、按鍵或圓形凹槽等部分零組件，任意挑選其中一個或數個以虛線揭露，這種從原始的主張設計中排除任意選擇的零組件的修正設計，通常技藝水平的設計師是無法從原始創作中的設計合理得知修正後之設計，是屬於已揭露但未敘述之修正，不符合書面說明要件，不允許修正。

論述

解析美國設計專利圖式修正之審查基準與政策

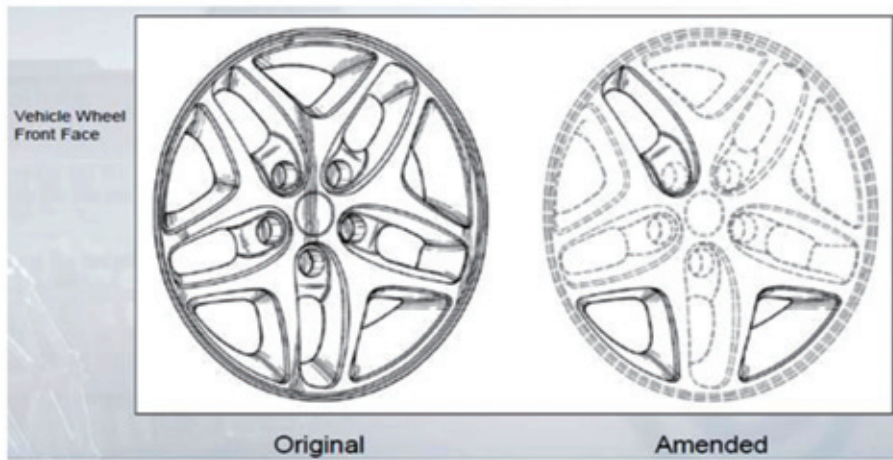


案例 6

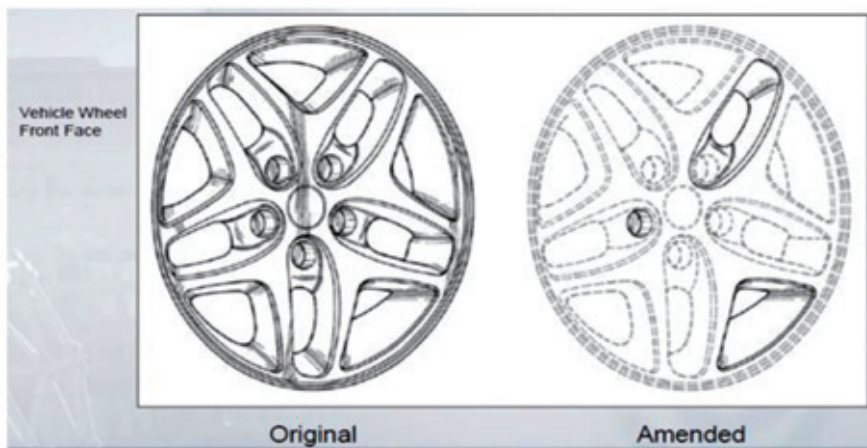


案例 7

案例 6 及案例 7 左側是原始揭露之輪箍設計，右側修正後圖式是在原始圖式的輪箍中選擇整組的長橢圓形鏤空、或是一組長橢圓形鏤空與扇形鏤空等部分設計特徵以實線揭露，其餘部分則以虛線揭露，這種從原始的主張設計中選擇部分設計特徵的修正設計，通常技藝水平的設計師可合理得知修正後之設計是包含在原始創作中的設計，符合已揭露且已敘述的書面說明要件，准予修正。



案例 8

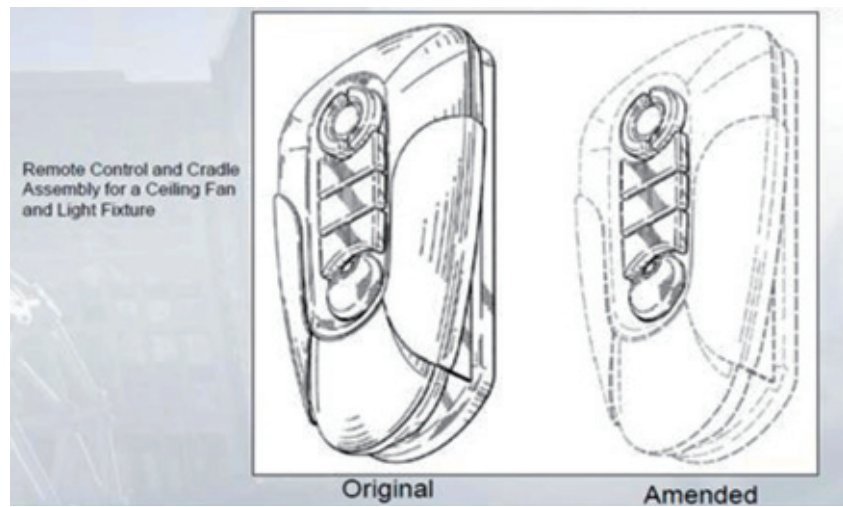


案例 9

案例 8 及案例 9 左側是原始揭露之輪箍設計，右側的修正後圖式是將原始圖式中任意挑選輪箍中的長橢圓形鏤空、或是扇形鏤空等部分設計特徵以實線揭露，其餘部分則以虛線揭露，這種從原始的主張設計中任意選擇部分設計特徵的修正設計，通常技藝水平的設計師是無法從原始創作中的設計合理得知修正後之設計，是屬於已揭露但未敘述之修正，不符合書面說明要件，不允許修正。

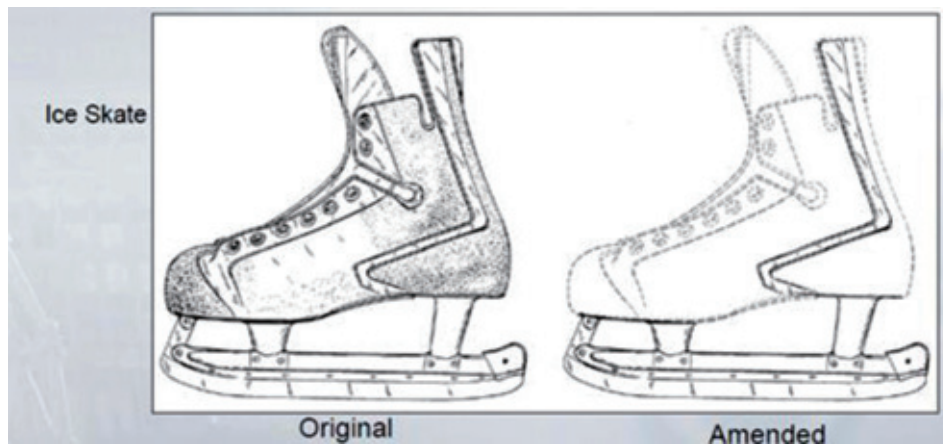
論述

解析美國設計專利圖式修正之審查基準與政策



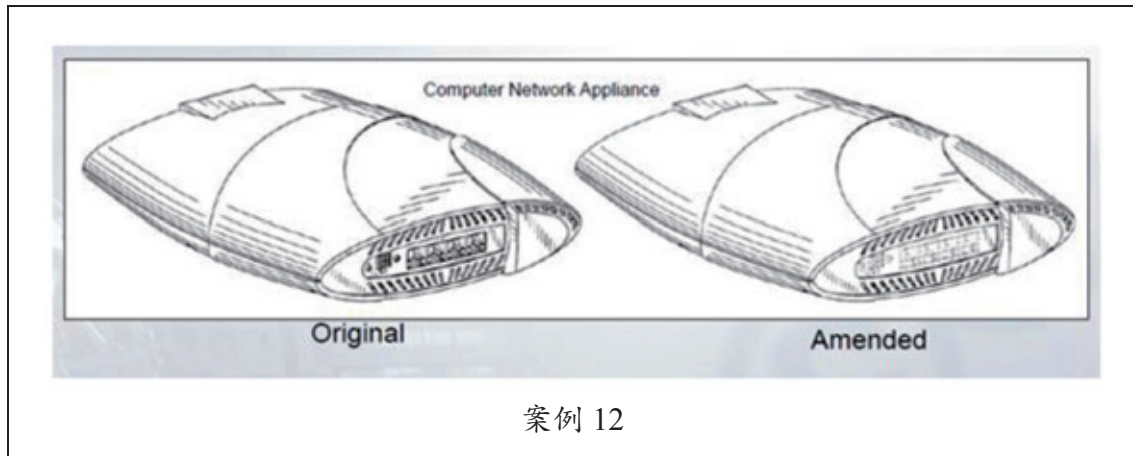
案例 10

案例 10 左側是原始揭露之遙控器設計，右側的修正圖式是在遙控器中選擇整組按鍵組以實線揭露，其餘部分以虛線揭露，通常技藝水平的設計師可合理得知這種整組按鍵組件的修正設計是包含在原始創作中的設計，符合已揭露且已敘述的書面說明要件，准予修正。



案例 11

案例 11 左側是原始揭露之溜冰鞋設計，右側修正後圖式是在溜冰鞋中選擇整組的冰刀與支撐架之零組件以實線揭露，其餘部分以虛線揭露，通常技藝水平的設計師可合理得知這選擇整組零件的修正設計是包含在原始創作中的設計，符合已揭露且已敘述的書面說明要件，准予修正。



案例 12

案例 12 左側是原始揭露之電腦網路裝置設計，右側修正後圖式是在電腦網路裝置中選擇整組插槽以虛線揭露，其餘部分以實線揭露，通常技藝水平的設計師可合理得知這排除部分零件的修正設計是包含在原始創作中的設計，符合已揭露且已敘述的書面說明要件。

二、Owen 案之後的圖式修正案例

2012 年 6 月，Mark Levie 提出提籃的設計專利申請案（申請序號 29/424,218），其中包含 24 張圖及 4 個實施例（如圖 16 所示的是第 1 個實施例），設計說明記載著：Fig.1-12 中所揭露之虛線部分，是為了要圖解說明並不構成主張設計之一部分，其中提籃內部中央的牆面高度是低於提籃頂端的高度，不過，中央牆面高度可與提籃頂端的高度一般高，也可以不同於提籃頂端的高度。Fig.1-12 僅作為將來可做修正的基礎，會在第 1 次修正時將刪除之。

8 月 9 日申請人提出圖式修正，刪除 Fig.7-12 以及 Fig.13-24 的第 2 至第 4 實施例，修正第 1 個實施例的圖式（如圖 16 所示），其中將提籃內部中央的牆面

論述

解析美國設計專利圖式修正之審查基準與政策

一小段及其與兩側牆面銜接處以虛線形式揭露，並在設計說明中記載著：在 Fig. 1-6 中以虛線揭露之部分是僅用於說明圖解說明之目的，並不構成主張設計之一部分。虛線只是定義主張設計的範圍並不構成主張設計之一部分。申請人主張這修正之圖式已在原始申請文件中揭露且敘明，該項技藝通常技藝水平的人士可合理得知這修正設計是包含在原始創作中的設計。這個修正提出的時間點正是 BPAI (Board of Patent Appeals and Interferences, 專利訴願暨衝突委員會) 對 Owens 案件做出決定之後，USPTO 的設計專利部門非常小心的處理這圖式修正的申請，經過開會討論後作出決定，同意這圖式修正已符合專利法第 112 條 (a) 款的書面說明要件。2013 年 1 月 23 日核准公告。

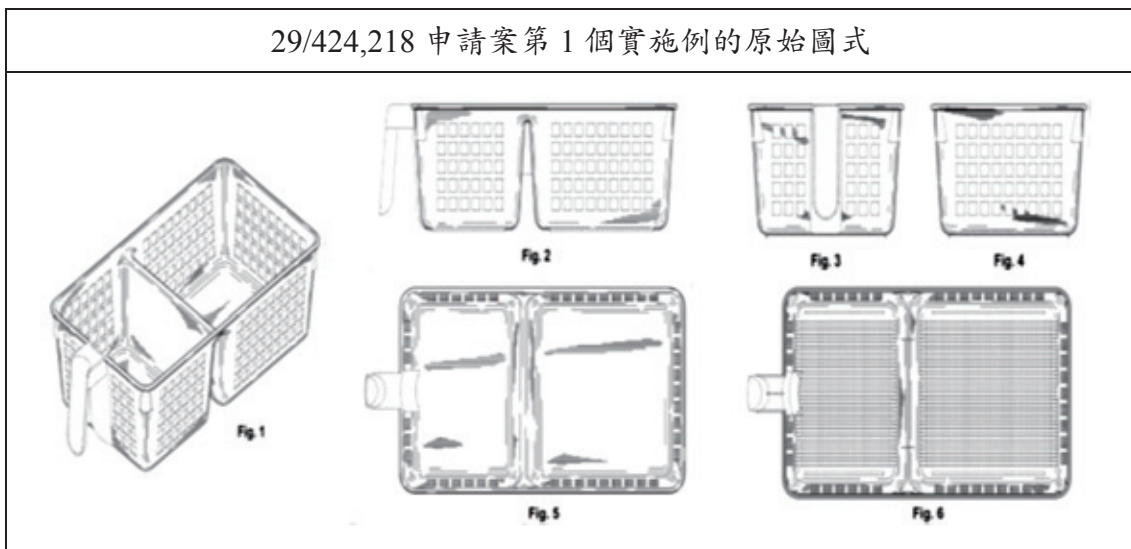


圖 16 29/424,218 申請案第 1 個實施例的原始圖式

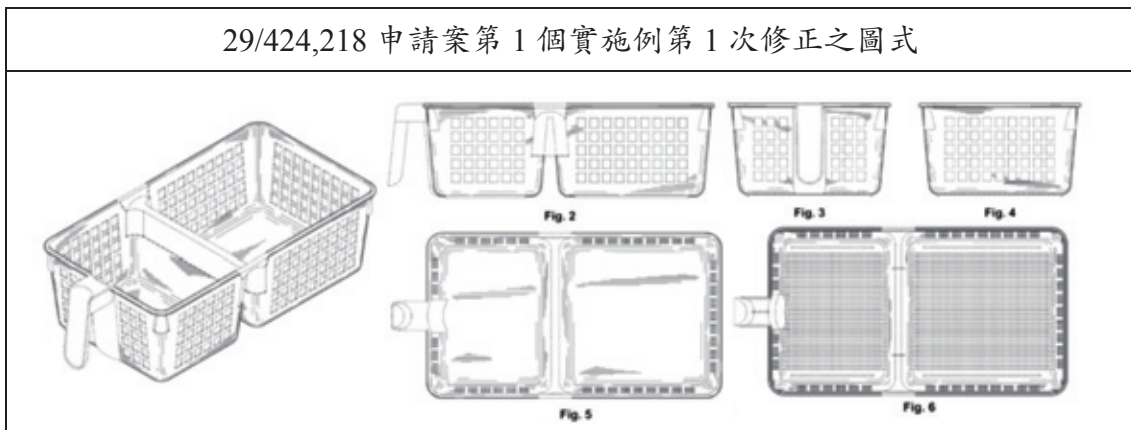


圖 17 D675,825 審定公告之圖式

柒、結語

MPEP 中雖規定，設計專利的請求保護範圍係以申請圖式中之實線所揭露者予以界定¹⁶。請求保護範圍得在原申請文件所揭露的範圍內，以擴大或縮小範圍的方式予以修正。然而，這種在圖式中將實線改為虛線或虛線變更為實線的擴大或縮小範圍的修正是有很多限制的。如果申請人將圖式中某些部位變更成以虛線表示，或是將虛線表示之部位變更為實線，該修正之設計必須未脫離原始文件的揭露與敘述，且該項通常技藝水平的人士可合理得知修正後之設計是包含在原始創作的設計之中，亦即，申請人在申請當時已擁修正後圖式上所揭露的設計，才能符合專利法第 112 條之書面說明要件。

由前面的分析可得知，USPTO 只是將原本大開門戶的圖式修正審查基準略為緊縮，不再允許兔子策略 (rabbit strategy)¹⁷ 中「揭露但未敘述」的連續申請或修正，適度的將設計專利的圖式修正回歸於必須符合專利法第 112 條 (a) 款的書面說明要件。其實，USPTO 擔心嚴謹的書面說明要件會使得設計專利圖式修正的實務運作陷於困境，另一方面也憂心過於嚴苛的修正基準會讓審查人員、申請人及專利業者無所適從。所以，另外公布一些圖解案例協助說明「揭露但未敘述」的判斷原則，也放寬解釋專利法第 112 條 (a) 款的書面說明要件，修正後圖式所揭露之設計只要是通常技藝水平的設計師可合理得知修正設計是包含在原始創作中的設計，就符合揭露且已敘述的書面說明要件。

USPTO 並未清楚說明有關專利法第 112 條 (a) 款的書面說明要件以及「揭露但未敘述」的判斷原則，僅以圖解方式逐案說明允許或不允許修正的理由及法理依據。又依據 USPTO 的官方說法¹⁸，由法院近年來的判決可明顯得知，涉及專利法第 112 條書面說明要件的議題，都必須根據個案事實來做決定¹⁹。藉由事實

¹⁶ 參照 *In re Mann*，同註 4。

¹⁷ 美國開放部分設計的保護之後，設計專利權利人也採用與發明專利同樣的申請策略對付市場上的仿冒者，以延續申請的方式申請部分設計，在圖式中僅以實線揭示仿冒者所竊用的部分特徵，產品的其餘部分則以虛線揭示，藉由延續申請案及部分設計的申請方式，布局設計專利的保護網藉以周延外觀設計之保護，美國專利業界便稱這種延續申請部分設計的申請策略為「兔子策略」(rabbit strategy)。參照葉雪美，「解析部分設計專利的權力解讀與申請策略—從美國 *Zahm* 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件」，智慧財產月刊第 169 期，頁 95-96，2013 年 1 月。

¹⁸ 同註 13。

¹⁹ 參照 *In re Driscoll*, 562 F.2d 1245, 1250, 195 USPQ 434, 438 (C.C.P.A. 1977)。

調查，可清楚得知每一個案本身的特定事實²⁰。因此，有關專利法第 112 條 (a) 款的書面說明要件及「揭露但未敘述」的判斷原則，應保留空間給後續個案逐案發展，藉由個案的發展一點一滴地形成新的判斷原則²¹。

102 年 1 月我國實施新的設計專利制度開放部分設計，現行設計專利制度中有關的圖式修正規定及實務作法，是允許申請人在修正過程將圖式中的實線改為虛線或是虛線變更為實線，在申請過程中，無論申請人是利用圖式中虛線改變為實線的方式來克服審查人員的核駁理由，或是以實線改變為虛線的方式來擴大原始設計的請求保護範圍。本質上，這種將實線修改為虛線或是將虛線變更為實線的圖式修正手段是不合理且不可思議的。過去，USPTO 大開設計專利圖式修正的門戶，才會出現一些不合理且不可思議的圖式修正或連續申請案，導致設計專利保護範圍的不確定，競爭廠商無法預期是否會侵害他人權利，而造成產業發展的不安定。USPTO 新修訂的圖式修正審查原則，縮減設計專利圖式可作修正之事項，降低設計專利保護範圍的不確定及無法預期性，他山之石可以攻錯，USPTO 這些審查原則應可供我國在修訂設計專利審查基準做為參考之用。

²⁰ 參照 In re Edwards, 568 F2d 1349, 1352, 196 USPQ 465, 467 (C.C.P.A. 1978)。

²¹ 參照 In re Smith, 458 F2d 1389, 1395, 173 USPQ 679, 683 (C.C.P.A. 1972)。