



導致美國開放部份設計專利的 Zahn 案例及其影響

葉雪美*

第一章、前言

工業設計 (Industrial Design) 的保護，在世界智慧財產權組織 (WIPO) 稱為工業設計，在歐盟共同設計 (Community design) 中稱為設計保護 (design)，美國稱之為設計專利 (design patent)，日本稱之為「意匠」，中國大陸稱之為「外觀設計專利」，我國稱之為新式樣專利，在本文中為方便說明，以下一律稱之為「設計專利」。

世界智慧財產權組織 (以下簡稱 WIPO) 對工業設計的定義為：工業設計是對於實用性產品的裝飾性及美學的創造行為，可由三維空間的特徵組合而成，例如：物品的形狀、表面配置，或是由二維空間的特徵組合而成，例如：圖案、線條或色彩¹。工業設計是鼓勵及推廣工業產品的裝飾性藝術，以提高工業產品之視覺藝術效果，刺激人們的購買慾。工業設計保護的是可施行或應用於物品之形狀 (外觀)、表面配置、花紋或色彩配置或其結合的設計，工業設計僅對於可訴諸於視覺訴求的設計加以保護，對於未能產生視覺訴求之內部結構，不為設計保護審究之對象，因此，許多國家的法律規定，工業設計必須透過視覺訴求來考量及保護。

工業設計是與產品的外觀與功能有關設計，對企業而言，設計一項產品，意味著要將產品的功能及美學及其他因素都考慮在內，例如：產

收稿日：94.6.21

* 作者為智慧財產局專利審查官

¹ http://www.wipo.int/about-ip/en/industrial_designs.html./ Industrial Design/ What is an Industrial Design.



品的市場性、製造成本、運輸、倉儲、修護及處置的方便性。因此，工業設計除了產品的裝飾性或美學的外觀，也會有技術的特徵，但在智慧財產權法領域中，工業設計僅產品的外觀設計，僅保護一個工業產品的美學性質的特徵，這些特徵與功能或技術特徵明顯有別。工業設計涉及的产品範圍相當廣闊，有工業產品、手工製品、流行產品，從技術及醫藥設備到手錶、珠寶及其他奢侈品；從居家用品、玩具、家具、電器用品到汽車、建築結構單元；從布料設計到戶外運動器材。由於工業設計可增加產品的價值，使得產品對顧客產生吸引力，甚至可能成為獨有的賣點，因此，良好設計的保護成為設計師或製造商商業策略的重要步驟。

美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，以下簡稱 USPTO）在該局的專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure 以下簡稱 MPEP）第十五章設計專利（Design patent）中，對設計的定義為：設計是由實施或應用於物品的視覺特徵所構成²。由於設計係表現在物品的外觀上，設計專利之申請標的為：（1）應用在物品的表面裝飾(surface indicia)；（2）應用在物品的形狀（shape）、或表面配置（configuration）；（3）前者與後兩者的結合³。但設計不能僅為表面裝飾的計畫方案；亦不能脫離物品而單獨成為設計專利的標的；設計不可以是方法偶成的結果；必須是明確、可預知且可重製的成果。又特別註明，國會的設計專利法案僅保護可應用的設計或是可被實施的設計（design），而不是保護藉由它們所發展的產品本身。

在美國關稅及專利訴願法院（Court of Customs and Patent Appeals，以下簡稱 CCPA）對 Zahn 案⁴做出判決之前，USPTO 覺得受到專利法第 171 條、MPEP§1503.02 之規定以及 In re Blum 的案判的限制，不肯授與部份設計（portion design）的設計專利。本文將詳細介紹美國開放部份設計專利的關鍵案例 In re Zahn，在第二至四章詳述 Zahn 申請案、

² 美國專利審查程序手冊, MPEP§1502 Definition of a Design .

³ 美國專利審查程序手冊, MPEP§1504.01 Statutory Subject Matter for Designs .

⁴ In re Zahn, 617.F.2d. 261. 204 USPQ 988 (CCPA 1980) .



申請過程歷史檔案、訴願委員會的核駁意見、以及 CCPA 判決的意見及理論依據，第五章介紹 MPEP 有關部份設計及使用斷線的規定，第六章介紹美國部份設計的申請態樣，第七章介紹日本及歐盟共同設計有關部份設計保護的相關規定。

第二章、Zahn 的設計專利申請案及專利審查過程

早期美國的法制是普通法 (common law)，藉由法院判決來發展及表達的法律，亦稱案例法 (case law)，從 1930 年開始，大量的法規相繼制定，有些法規已取代普通法，因此，在大多數的法律領域裡，法規是主要的法律規範。美國的專利法是成文法，還有詳細的專利法施行細則 (以下均用 37 CFR 的形式表示之) 協助專利事務的運作，美國法院在專利案件的判決並未取代專利的法律規定，只是解釋或協助說明專利法中不夠明確或不够詳盡的法律規定，USPTO 及訴願委員會未經國會授權，更沒有理由增加專利法並未明白規定的限制條件。

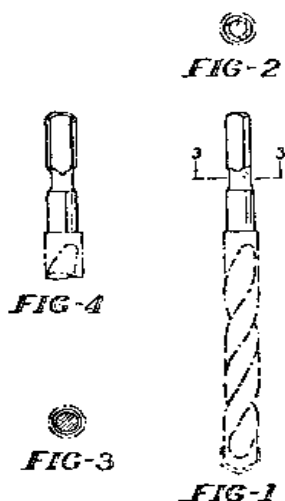
1976 年 9 月 Mr. Zahn 提出一個鑽頭上段鑽柄部份的設計專利的申請案，在圖面中他將想要主張權利的部份以實線繪製，將不想主張權利的部份以斷線繪製，但 USPTO 認為鑽頭上段鑽柄部份的設計不是適格法定標的，而核駁他的申請案。他不服向專利及衝突訴願委員會 (Board of Patent Appeal & Interferences，簡稱/BPAI，以下簡稱訴願委員會) 提起訴願，又遭駁回，因此，Mr. Zahn 向美國關稅及專利上訴法院 (CCPA) 提出上訴。

2.1 Zahn 的設計專利申請案

Mr. Zahn 的設計專利申請案，在圖面中他將想要主張權利的鑽柄部份以實線繪製，將不想主張權利的鑽頭扭轉部份以斷線繪製 (如圖 2-1 所示)，圖 1 是鑽頭的正視圖，圖 2 是鑽頭的俯視圖，圖 3 是圖 1 中 3-3 剖面線剖開之剖面圖，圖 4 是圖 1 之部份放大圖面。

論述

圖 2-1 Des. 257,511 設計專利



Zahn 的設計專利申請案的名稱以及尋求保護的是「應用在鑽頭的鑽柄」之設計，申請人依據 37 CFR 1.153 (a) 所規定形式書寫，原始的申請專利範圍是「如圖所示及所述應用在鑽頭上段鑽柄之裝飾性設計」，且說明書中記載著「在圖面中所揭示被切斷的不存在之鑽頭部份，僅用以說明鑽頭被切斷部份的形式，該部份並不構成所申請鑽頭設計之一部份」這些說明文字必須與圖面說明一起解讀，才能清楚說明申請專利範圍。

由圖面可得知，這是個石工行業所用的鑽頭樣式，其中鑽柄部份以實線表示，扭轉的鑽頭部份以虛線表示，這個設計似乎被認為是整個鑽頭零件的設計。在設計專利申請案中使用點線或斷線時，必須依據專利法第 171 條、MPEP 中 §1503.02 與其他相關規定，還有法院在 *In re Blum* 的案例所建立的法則予以修正，本案中，USPTO 認為一個應用於物品的設計與物品本身的設計，兩者之間並無區別 (distinction)。且依本案所使用慣見的宣誓書觀之，其中發明人記載他的發明是「應用在鑽頭上段鑽柄」之設計，因此，審查人員 (examiner) 要求申請人修正宣誓書的創作名稱。



2.2 專利審查過程

Mr. Zahn 在申請案的名稱及申請專利範圍很清楚地寫著一個「如圖所示及所述應用於鑽頭上段鑽柄部份」的裝飾性設計，審查人員在第一次核駁（first action）載明的唯一理由是：依專利法第 112 條⁵的規定，申請人所主張物品之外觀設計，並未以實線揭示完整的工業產品，且由 MPEP§1503.02 之規定以及 In re Blum 的案判⁶得知，以斷線揭示之部份不得主張權利。

Mr. Zahn 收到第一次核駁理由，仔細研究 In re Blum 的判例後，提出申覆（response），申覆理由中並未修正圖面，僅將圖面說明修正為：圖面中，以斷線（假想線）所揭示之鑽頭被切斷的部份，僅用來說明鑽柄設計所使用之環境，以斷線揭示之部份並不是申請專利保護之設計的一部份。並引用 MPEP§1503.02 之規定說明其中允許使用斷線表示環境結構，且反覆說明圖面中所揭示物品被截斷之部份，不是用來實施該設計之部份，這與他主張「他的設計僅是鑽頭鑽柄部份的設計」一致。

在審閱申覆理由後，審查人員廢棄先前所引用的有關違反專利法第 112 條規定之理由，另引用專利法第 171 條⁷之規定，予以第二次核駁，

⁵ 35 U.S.C. 112 說明書：說明書應包括發明之文字敘述及其製造、使用方法和程序之敘述，使任何熟悉該行業有關人士或最具關聯人員，均得以該完整、清晰及精簡、正確之文詞即可製造並且使用其相同產品，且說明書應記載發明人實施其發明所可設想之最佳方式。說明書應以單項或多項請求項特別清晰指出申請人所認為該項發明之主題標的。申請專利範圍應以獨立項敘述，或在特殊情況下，得以附屬項或多重附屬項表達。在如下述段敘述，附屬項應指出其在前所依附之請求項，並且明確指示該請求項之進一步限制，附屬項應明確分析指出其所附屬之請求項之所有限制。多重附屬項形式之申請專利範圍，可參酌依附項數在前之一或多數請求項，作為進一步限制其申請主題標的之用。多重附屬項不應被其他多重附屬項目所依附。多重附屬項應併同所依附請求項以解釋權利範圍之限制內容。多數元件組成之申請案其請求項內之元件可以不需複述其結構、材料或作用，而以裝置或方法步驟之表達來達成特定功效，此時，這些請求項之解釋應包括相關說明書及其均等之結構、材料及作用等內容。

⁶ In re Blum, 374 F.2d 904, 153 USPQ 177 (CCPA 1967).

⁷ 美國專利法 35 U.S.C. 171 設計專利：凡對於工業製品（design for an article of manufacture）之任何新（new）、原創的（original）、及裝飾的（ornamental）設計，合於本法之規定及要件，取得專利。除另有規定外，本法有關發明專利的條款適用於設計專利。



其核駁理由如下：因為申請專利範圍並未揭示可分離 (discrete) 的工業產品設計，扭轉的鑽頭是一項工業產品，鑽柄是鑽頭中不可分離的元件，可分離的產品元件才是設計專利保護的標的，例如：螺絲起子中的柄部及起子頭是可分離的部份，本案所揭示的鑽柄是不可分離的元件，不合於專利法第 171 條之規定而予以核駁。

Mr. Zahn 盡力遵循審查人員的法律觀點，在第二次申復時，修正設計專利名稱、說明書及申請專利範圍，將其修正為一個完整的工業產品而不是工業產品的部份，並刪除所有關於鑽頭鑽柄的引證資料，取而代之的是「鑽頭工具」或「工具」的引證資料，但並未修正圖面。

在第二次申復後，審查人員做成最終審定核駁 (final rejection)，核駁理由如下：本案申請專利範圍並未揭示可分離之工業產品元件，這種揭示方式不符合專利法第 171 條之規定，應不予設計專利。Mr. Zahn 不服，向訴願委員會提起上訴。

第三章 訴願委員會 (BPAI) 之決定

本案在訴願階段，訴願人及審查人員的口頭辯論中，提出許多詳細的建議，最後訴願委員會確認審查人員的核駁理由，並增列一項基於專利法第 112 條及施行細則 1.196 (b) 的核駁理由。

訴願決定中意見的第一部份顯示，委員會支持審查人員包括整個說明書及申請專利範圍的修正，以及專利法第 171 條之法律解釋，和審查人員已經在聽証會表明，引用法院在 Blum 案例⁸中的意見，並且討論 2 月 26 日訴願委員會的通知書，以及審查人員說明是要跟隨法院在 Blum 案例中的意見及 MPEP 1503.02 的規定而要申請人修正，在下列章節中說明支持審查人員的原因。

3.1 關於專利第 171 條之核駁理由

Mr. Zahn 雖承認整個鑽頭才是工業產品，也知道本案的裝飾性設計

⁸ In re Blum, 54 C.C.P.A. 374 F.2d 904, 153 USPQ 177. (1967).



必須實施於整個鑽頭工具上，並將本案的設計名稱與申請專利範圍的物品名稱修正為「鑽頭工具」⁹。但 Mr. Zahn 似乎企圖創設一種關於工業產品中鑽柄部份之外觀設計的排他權，因為他在圖面中將切斷的部份以斷線表示，又說明切斷的部份並非權利範圍的主張。

鑽柄部份外觀設計的申請專利範圍不同於整個鑽頭外觀設計，一個鑽柄外觀的設計的權利主張完全不同於整個鑽頭的外觀設計，因為被切斷部份可能有各種不同的長度、面積及形狀的鑽頭，如圖所示之工業產品的外觀設計應包含被切斷部份的長度、面積及形狀，這些與鑽柄部份的外觀設計息息相關。如果一個專利被核准，新式樣專利名稱與申請專利範圍與權利保護範圍要相稱，因此，利害關係人必須決定保護的範圍及評估侵權的可能性及優勢，而非由法院判決來決定。

訴願決定意見中敘明：在聽證會上，審查人員說明圖面中已有足夠的視圖存在，使他能理解如何製作及使用這圖面中的工具，他也知道訴願人想要主張權利的內容及範圍，審查人員知道這權利主張僅有鑽頭的鑽柄部份。因此，審查人員及訴願委員會說他們知道這設計專利主張權利的部份只有鑽頭工具或類似工具的鑽柄部份。

訴願委員會決定的理由¹⁰：本案的申請專利範圍只有主張鑽柄部份，而不是整個工具，總之，由於受到 Blum 案例的約束，設計專利不能授與工業產品部份的裝飾性設計專利，本案只有申請鑽柄部份的設計專利，而不是整個鑽頭工具，故無法准予部份設計之設計專利，因而不能授與工業產品的部份裝飾性設計專利。

⁹ Id at 992. The Board Decisions.

¹⁰ Id at 992. *The Board Decision*. (In view of our conclusion that only the shank portion, rather than the entire tool, is being claimed, we feel constrained by Blum (supra) to hold that a design patent cannot properly be granted for the ornamental design of a portion only of an article of manufacture.)



3.2 關於專利法第 112 條之核駁理由

審查人員認為 Mr. Zahn 主張權利的實質內容並不是他的發明¹¹，以違反專利法第 112 條第 2 項規定而予以核駁。但 Mr. Zahn 認為是他的發明的名稱是一個完整的鑽頭工具已符合專利法第 171 條所規定的必要條件。在設計專利申請案中，設計名稱是非常重要的，設計名稱可確認設計所實施之物品是一般大眾通常使用的物品名稱。

而訴願委員會認為 Mr. Zahn 似乎有些模糊他的主張，無法在主張設計、或是主張鑽頭工具、或是僅主張鑽頭工具的鑽柄部份間清楚地畫出界限，所以，核駁他的請求。

但 Mr. Zahn 企圖以自己的方式答覆委員會，說明他確實知道「可具體實施這裝飾性設計的工業產品是一個完整的鑽頭工具，就是設計名稱、圖面及申請專利範圍中所提及的工業產品」（審查人員強迫他如此修正）。同時他也說明「申請人已很清楚說明，只申請工業產品的部份設計的專利（工業產品當然是申請專利範圍所指的物品，而設計專利是保護設計，並不是保護物品），而這部份設計是以實線表示。」最後闡明，他已經完全符合專利法第 112 條之規定，已盡力說明他的發明且主張權利，且已符合 USPTO 的法律見解。

最終，訴願委員會增列本案違反專利法第 112 條規定的理由：本案的設計名稱與申請專利範圍的名稱寫個「鑽頭工具」，因此，Mr. Zahn 承認這裝飾性設計必須實施於整個鑽頭工具上，而鑽頭是個工業產品。本案是以圖面為核駁的依據，因為圖面中將切斷的部份以斷線表示，說明切斷的部份並非權利範圍的主張。雖然，設計專利名稱與申請專利範圍都具體指明「鑽頭工具」，但 Mr. Zahn 似乎企圖創設一種關於工業產品中鑽柄部份的外觀設計的排他權。

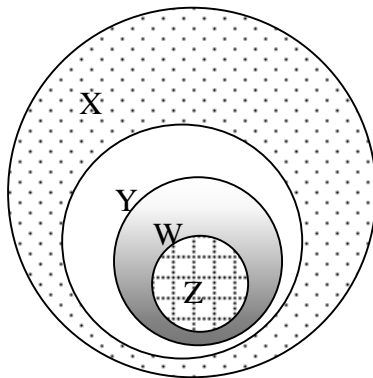
雖然，Mr. Zahn 所主張權利的部份只有鑽頭工具的鑽柄部份，然而 Mr. Zahn 卻打算將權利範圍涵蓋各種各樣尚未揭示的鑽頭工具外觀，不

¹¹ In re Conley, 490 F. 2d 972, 180 USPQ 454(CCPA 1974)。



論鑽頭被切斷部份的形狀、直徑和長度與鑽柄的關係，也不管該部份對鑽頭工具的整體外觀的影響（如圖 3-1 所示）。因為這權利主張與 Mr. Zahn 的辯詞不相符，而且這個理由及這種權利主張與專利法第 112 條之規定不符。

圖 3-1 整體設計與部份設計之專利權利範圍解讀



- A：鑽柄、B：鑽頭形狀、C：鑽頭長度、D 鑽頭面積。
X：部份設計之設計專利範圍（單一新穎特徵 A，只有鑽柄）
Y：部份設計之設計專利範圍
（二個新穎特徵 A、B，包含鑽柄及鑽頭形狀）
（專利範圍的限制條件 A+B，專利範圍是 $A \cap B$ ）
W：部份設計之設計專利範圍
（三個新穎特徵 A、B、C，包含鑽柄、鑽頭形狀及長度）
（專利範圍的限制條件 A+B+C，專利範圍是 $A \cap B \cap C$ ）
Z：整體設計之設計專利範圍
（多個新穎特徵 A、B、C、D，包含鑽柄、鑽頭形狀、長度及大小）
（專利範圍的限制條件 A+B+C+D，專利範圍是 $A \cap B \cap C \cap D$ ）
附註：+是加號； \cap 是交集符號；限制條件亦即新穎特徵的加成。



第四章 上訴法院（CCPA）的判決意見及理論基礎

上訴人 Mr. Zahn 請求法院分別處理審查人員引用專利法第 171 條之核駁理由，以及訴願委員會所增列之第 112 條之核駁理由，上訴人認為 Blum 案例支持他權利主張的可專利性，且 USPTO 所依據的 MPEP 的規定，並沒有對 Blum 案例的判決作出正確的回應，（在 Blum 案例中關於斷線使用的意見），如果不清楚地區分「設計」及「物品」的話，就會將 Blum 案例所提供的指導原則模糊了，而且在專利法所使用字眼的通常意義中，沒有發明主體是可被否定的（disclaimed）。

Mr. Zahn 在上訴理由說明：依據 Blum 案例¹²的意見，上訴法院認為圖面之物品有一部份可具體實施該設計專利，另一部份無法具體實施該設計專利，無法實施之後者應被稱為「環境」。換言之，他主張 Blum 案例已確認「一個新穎的設計可存在於工業產品的其中一部份」的觀念，為了說明這點，他舉出 1933 年 3 月 14 日核准公告之 Northup 的美國 Des.89,448 號設計專利為例，也就是審查人員所引用 Northup 案件¹³，這專利的名稱是「汽車車體的設計」，申請專利範圍是「實質上如圖所示及所述應用於汽車車體設計」，圖面所揭示之車體中只有擋風玻璃部份用實線表示，其餘部份都斷線表示，但在說明書裡的註解說明「圖面中主張權利的部份只有應用於車體的擋風玻璃部份的設計」。

為了更進一步說明他的觀點，Mr. Zahn 提及審查人員在口頭聽證會上曾經說過，設計專利只保護可被分離的構件，例如：螺絲起子的握把及起子頭部份，可在圖面以斷線表示的握把和起子頭都是可分離的構件。Mr. Zahn 說明，如果這是個有著相同外觀設計且一體成型的螺絲起子，申請人在圖面上將握把或是起子頭的部份以斷線表示，但是，一體成型的螺絲起子的握把與起子頭是不可分離的，如果因為如此，而否定螺絲起子的設計專利，這種做法是不合邏輯的。

¹² In re Blum, 54 C.C.P.A. 374 F.2d 904, 153 USPQ 177. (1967) .

¹³ The Board decision in Ex parte Northup, 24 USPQ 63. (1932)



4.1 關於專利法第 112 條核駁之意見

上訴法院審理本案，由「審查人員放棄以基於專利法第 112 條規定模糊的核駁理由」開始作業，Mr. Zahn 在答辯理由中堅持本案申請專利範圍已被限制在「鑽頭鑽柄部份之設計」，因此，審查人員應很清楚地知道本案「想請求保護的範圍」。

上訴法院認為：本案目前的格式已非常清楚，我們了解什麼是申請人的權利範圍，什麼不是申請人的權利主張，且上訴人 Mr. Zahn 已明確地表達他的發明的實質內容。儘管，他被迫將申請專利範圍指向鑽頭工具，一個完整的工業產品（但他仍然主張請求部份設計的專利保護）。為了說服審查人員，他配合 USPTO 所說的模糊法律概念的必要條件，不過，不僅我們明白，審查人員及訴願委員會也明白，上訴人 Mr. Zahn 已清楚指出他所認為該發明的實質內容，及他所主張的權利範圍，因此，我們認為本案並無違反專利法第 112 條第 2 項規定之情形，訴願委員會基於專利法第 112 條之核駁理由應被撤銷。

4.2 關於專利法第 171 條核駁之意見

審查人員核駁的唯一理由是，本案的申請專利範圍不符合專利法第 171 條之規定，並引用 1932 年訴願委員會在 Ex parte Northup 案件¹⁴的決定來支持他的說法，但在言詞辯論時，審查人員也說明這是唯一可引用的案例。

上訴法院認為：審查人員最後的核駁理由是本案違反專利法第 171 條之規定，而訴願委員會也予以維持，其維持理由的要點是「請求設計專利保護的設計必須是工業產品，至少是可分離的零件、單獨的零件，就像是鑽頭或是螺絲起子」。惟專利法第 171 條之規定是「設計專利，任何人凡對工業產品創作出具新（new）、原創（original）及裝飾性（ornamental）的設計，合於本法之規定及要件者，得取得專利。」我們解讀法條，法條中並未限制工業產品至少是「可分離的零件、單獨的

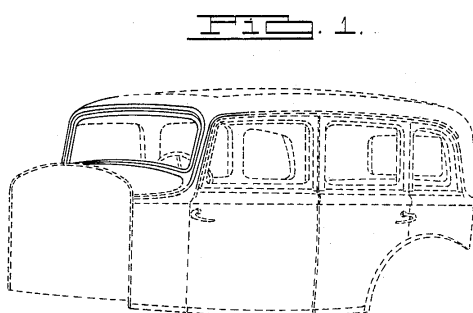
¹⁴ The Board decision in Ex parte Northup, 24 USPQ 63. (1932).

零件」，而訴願委員會說他們受到 Blum 案例的限制，但我們解讀 Blum 案例時，並未見到如此的見解，我們認為 USPTO 因此，及訴願委員會都沒有理由在法規中添加這種限制條件。因此，我們撤銷有關第 171 條之核駁理由。

4.2.1 設計專利是保護設計，而不是保護物品¹⁵

審查人員核駁本案，所依據唯一的先前案例是 1932 年訴願委員會在 Ex parte Northup 案件¹⁶的決定，但在同一時期，訴願委員會對於 Northup 公司的 Des.89,448 號設計專利卻有不同的見解，訴願委員會認為 Northup 不能申請「汽車車體前面角落設計」的設計專利，因為那不是工業產品，不是可單獨製造及販賣的工業產品。而 Des.89,448 號設計專利（如圖 4-1 所示）是以「汽車車體」的名稱申請，汽車車體才是一個完整的產品，因為在圖面中，擋風玻璃部份是以實線表示，其餘車體部份則以斷線表示，所以，在解讀申請專利範圍時，必須與說明書及圖面一併解讀，才能知道其真正的申請專利範圍只有擋風玻璃部份的設計。雖然訴願委員會的決定對法律沒有拘束力，已核准的專利前案也不是有拘束力的先前案例，但這兩者都是思考的源泉，法院可將其視為是一種指導原則。

圖 4-1 Des. 89,448 號設計專利



¹⁵ Id.



訴願委員會核駁本案的主要原因是，申請人沒有主張鑽頭工具上被切斷部份的權利，而僅主張鑽頭鑽柄部份的權利，其申請專利範圍不是整個鑽頭工具。

上訴法院認為：這不是個好的理由，因為訴願委員會將申請專利範圍直接指向鑽頭工具及鑽頭工具鑽柄部份，這種指向產品本身而不是指向應用在產品的設計之處理方式是錯誤的，而且，設計專利所保護的是應用在工業產品的設計，其可應用在所有的工業產品。又在 MPEP 1503.02 圖面中有關使用斷線的規定，引用 Blum 案例¹⁷的見解，禁止申請人在圖面中以斷線表示設計物品中「較不重要 (immaterial)」及「非必要 (not important)」的部份。但 Blum 案例並不支持 MPEP 目前的說法，因為，我們現在要討論的是「應用在物品的設計」，而不是「物品」，而且，在某些情形下，一個物品的某一部份對請求專利保護的設計而言，可能是不重要的。

上訴法院認為：回歸於專利法第 171 條的法律規定，我們認為「可能獲准專利」的是「設計」，而不是「工業產品」，同時也注意到專利法第 171 條規定的法定標的不是「物品本身的設計」，而是「應用於物品的設計」，包括各種各樣物品表面及外觀構成的裝飾性設計。而且，上訴法院在 In re Hruby 案件¹⁸中認為，訴諸於視覺的「噴泉水流形狀」也是一種適格的設計標的，由此顯示出專利法第 171 條的規定蘊含著寬廣的法律詮釋範圍。還有，USPTO 並未提及本案有違反專利法第 171 條其他專利要件之情事，依據我們對專利法第 171 條的解讀，我們認為訴願會所作關於專利法第 171 條的核駁，應被撤銷。

4.2.2 關於物品的限制條件

1861 年 7 月 16 日，Gorham 獲准一項「應用在餐匙和叉子的握柄

¹⁶ The Board decision in Ex parte Northup, 24 USPQ 63. (1932) .

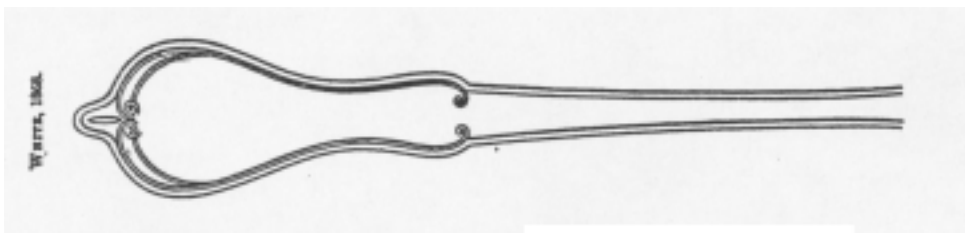
¹⁷ In re Blum, 54 C.C.P.A. 374 F.2d 904, 153 USPQ 177. (1967) .

¹⁸ In re Hruby, 54 CCPA 1196, 373 F.2d 997, 153 USPQ 61 (1967).



的設計」的設計專利（（如圖 4-2 所示），該專利圖面是揭示一個可應用在餐具握柄的設計，餐具的前端部份可能是湯匙、叉子、碗狀物或叉狀物等，但前端部份在圖面上被省略。當時法律規定的設計是「任何一個新穎及原創的工業產品的形狀及外觀構成的創作」，其中的「工業產品」與目前法律規定，都是保護物品的外觀設計。在 Gorham 的侵權訴訟¹⁹中，並未論及涉訟專利是否無效，該案唯一的爭點（issue）是被告產品是否侵權，最高法院的判決確認原告的設計專利，並撤銷下級法院沒有侵權的判決。Gorham 案件只有單一的設計，該設計是應用在一個整體的工業產品的一部份，該部份我們稱之為「握柄」，其申請專利範圍指向「應用於握柄的設計」，就相當於本案上訴人將申請專利範圍直接指向「應用於鑽柄的設計」，可是審查人員為了要盡量遵循 MPEP 的原則規定，而不允許他如此做。

圖 4-2 Gorham 的設計



在 Gorham 案例中，最高法院認為：專利法第 171 條規定，對應用於工業產品的裝飾性設計授與設計專利。法律僅規定設計必須要被實施於物品上，並未規定設計必須被實施在一個完整的物品，或者「可分離」的物品上，也沒有規定物品必須能「單獨販賣」；再者，「物品必須能單獨販賣」是訴願委員會在 Northup 案件中的意見，不是上訴法院的見解；而且，法律並未充分授權訴願委員會去限制設計要如何實施於工業產品上。由申請過程檔案得知，本案是實施於鑽頭鑽柄部份的設計，毫無疑問地，鑽頭也是工業產品，因此，本案的設計並不是抽象設計。

¹⁹ Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 512, 20 L. Ed.731 (1872) .



上訴法院認為：訴願委員會認為受到 1967 年 Blum 案例的約束，但沒說明為什麼，我們也不明白為什麼。Blum 案例的爭點很明顯，是如何界定設計之實質內容的基本問題，如同我們所說的，該申請案並未在圖面說明清楚界定設計專利的申請專利範圍，其中問題就是斷線的使用以及說明書中的解釋或者是根本沒有解釋。然而，我們發現 MPEP 中的規定似乎有意促成這種混淆的現象，因此，我們嚴厲批評「使用斷線表示請求專利保護之設計的任一部份」的做法、以及使用斷線表示設計的某一部份另增加「主要特徵」（dominant feature）的陳述，前述做法與表示使用環境的方式不同。

上訴法院認為：我們仔細研究 Blum 案例的意見，找不到任何可證明「裝飾性設計不能應用或實施於一個不完整的工業產品」的陳述²⁰，再次地強調，我們找到一個清楚的陳述，可支持上訴人在本案的立場，就是「一個完整物品的某一部份可實施新設計與物品的某一部份不可實施新設計，兩者是有區別的」。總之，我們檢閱 Blum 案例的決定，其中的見解都不支持訴願委員會的核駁理由。

4.3 結論

上訴法院認為：外觀設計是可具體實施或應用於物品上，而「應用於物品的設計」與「物品」，兩者有明顯區別，前面的論述已清楚地印證法院在 Blum 案例（1967 年）的見解。Blum 案例的爭點是如何界定設計的內容及申請專利範圍，由於申請人在圖面中使用斷線表示而造成申請專利範圍不夠明確的問題。MPEP 以前規定的用詞使這個問題更為惡化，雖然訴願委員會已註明，MPEP 的相關規定已有明顯的改進，但我們希望能更加完善，能像我們在前面所建議的。

且回顧本案複雜的申請過程，這個案子所揭露的設計本身會不自覺地影響到最後的審定，但 USPTO 對案中某些因問題保持沈默，且不予

²⁰ In re Zahn, 617.F.2d. 261. 204 USPQ 988, 994 (CCPA 1980). (Nothing in our opinion in Blum, or the 996 decision therein, compels, or even supports, the § 171 rejection on appeal.)



論究，例如：鑽柄在正常的使用過程中時，是「裝飾性」、還是「取決於功能性」、或者「實質上被隱藏起來」、或者「被遮蔽著」，我們也不想對這些問題表示意見，因為我們是重審法庭，原則上，不去論究上訴理由中未有爭議的問題。綜上所論，我們撤銷訴願委員會的決定。

第五章 MPEP 中部份設計及斷線使用之相關規定

上訴法院在 Zahn 案例中釐清幾個重要觀念，(1) 設計專利保護的是應用於物品的設計，而不是保護物品本身；(2) 美國專利法第 171 條並未對「物品」設定限制條件；(3) 部份設計是可授與專利的；(4) 部份設計專利的申請案，應在圖面中將想要主張權利的部份以實線繪製，將不想主張權利的其他部份以斷線繪製，另應在圖面說明中詳細說明實線部份才是權利主張的部份及斷線所揭示之部份非權利主張的範圍；(5) 在相同或近似物品中只要實線部份所揭示之部份設計相同，而不論其他以斷線揭示或未揭示之部份是否相同或近似，也不管該等部份對所應用物品的整體外觀是否會有影響，均會落入部份設計的權利範圍。

在 Zahn 案例後，美國開放部設計的專利保護，USPTO 修訂 MPEP 第十五章設計專利中的相關規定，其中明白規定，在設計專利的申請案中，申請人可將想要主張權利的部份以實線(solid lines)繪製在圖面中，將不想主張權利的部份以斷線(dotted or broken lines)繪製，並在圖面說明中載明圖面中斷線的部份不構成設計專利標的之一部份，斷線部份僅表現該設計所實施或所應用之工業產品，或是該設計所使用的環境結構，這種做法可使其設計專利的申請符合法定標的之規定。其中有關點線、斷線使用及圖面說明的相關規定如下：

5.1 斷線(Broken lines)

設計圖面中使用斷線²¹的唯一目的是為了協助說明，申請人必須特

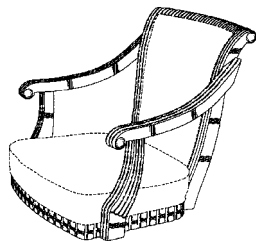
²¹ 圖面中使用之斷線包含虛線、點線及鏈線。



別注意，斷線所表示的部份並不是設計專利權利（申請專利範圍）主張之一部份，通常，圖面中使用斷線的樣態如下：

- (1) 必須表示該設計所使用的環境時（如圖 5-1 所示），結構環境雖不是該設計的一部份，也不是設計專利權利主張之一部份，但可在圖面中以斷線來表示該結構環境；
- (2) 當主張之設計僅是物品的表面裝飾時（如圖 5-2 所示），圖面上必須揭示該表面裝飾所具體實施或應用之物品，該物品雖不是設計專利權利主張之一部份，但可使用斷線表示之；
- (3) 當主張之設計是部份設計時（如圖 5-3 所示），圖面中必須以實線揭示該部份設計所具體實施或應用物品之部份，雖該物品之其餘部份不可實施該部份設計，不是該設計專利權利主張之部份，但可使用斷線來表示該物品之其餘部份。

圖 5-1 Des. 498,954 號設計專利
（椅背及坐椅框架之部份設計）



Des. 500,611 號設計專利
（床頭板及床尾板的設計）

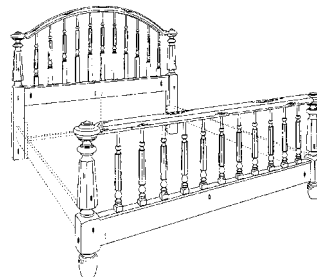
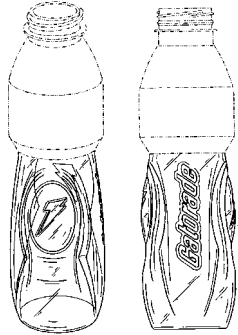




圖 5-2 Des. 497,797 號設計專利
(飲料瓶的部份花紋設計)



Des. 500,765 號設計專利
(電腦螢幕使用者介面顯示)

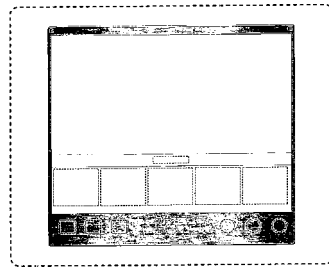
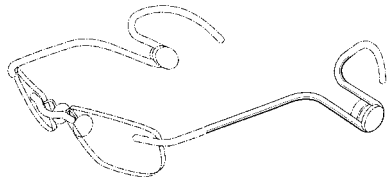
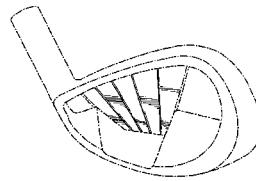


圖 5-3 Des. 462,981 號設計專利
(眼鏡鏡腳的部份設計)



Des. 500,825 號設計專利
(高爾夫球桿頭之部份設計)



5.2 圖面說明 (Description)

圖面說明係指明圖面的視圖所代表的意涵，例如：前視圖、仰視圖、立體圖等。通常，圖面是設計最佳的描述說明方式，所以，說明書中除了記載簡明的圖面說明外，關於設計以外的描述說明是不必要的，但並不禁止申請人在說明書中詳加說明。

如果在前言中，沒有指明設計專利的性質及使用環境(the nature and environmental use)，可在圖面說明中記載說明該設計專利的性質及所使用環境。除圖面說明外，亦允許申請人於說明書中以下列的樣態記載：



(1) 記載所申請專利之設計的部份外觀圖，而該外觀圖並未在所揭露的圖面中揭示（例如：右側視圖是左側視圖的鏡像）。

(2) 記載物品未揭露的部份，並非屬設計專利得以主張權利之部份²²。

(3) 載明該設計所實施或應用之部份物品，併指明圖面中以點線（dotted lines）、斷線(broken lines) 表示物品被切斷部份（cutting portion）或是其他部份，均非屬設計專利請求保護的部份。

(4) 記載併指明圖面中以點線（dotted lines）、斷線(broken lines) 表示使用的環境結構，並非屬設計專利請求保護的部份。

5.3 美國設計專利使用斷線的申請案

圖面中使用斷線的用途，是揭示與設計專利標的有關的環境，用以定義專利權的範圍²³，或是表示該設計專利所實施或應用之物品，或是說明設計專利實施時並無實際界線。因此，使用斷線的目的僅是為了協助說明，斷線所表示的部份並不是該權利主張之一部份，也不是特定的實施例，只有圖面中以實線繪製的部份，才是設計專利申請人想主張權利（claim）的部份²⁴。易言之，圖面中以實線繪製的部份相對應於發明專利中的主題標的（subject matter），才是將來專利權人得以主張權利之標的。

目前美國設計專利申請案，在圖面上使用斷線有下列三種態樣：

(1) 部份設計（portion design）所具體實施或應用之物品，物品中主張權利的部份以實線繪製，不是設計專利權利主張之部份，可使用點線或斷線來表示該物品或物品之部份；

²² 例如：圖面中虛線所揭示的是螢幕沒有主張權利部份邊界，該邊界是因說明的目的而顯示，並非該設計專利請求保護的部份。

²³ 美國專利審查程序手冊, MPEP§1503.02 Drawing III Broken lines. (May 2004) .

²⁴ In re Zahn, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980) .



- (2) Icon、GUI、或是零組件的設計申請案中，以斷線表示該設計所使用的環境，該結構環境雖不是該設計的一部份，也不是設計專利權利主張之一部份，可在圖面中以斷線來表示該結構環境；
- (3) 當申請之設計僅是物品的表面裝飾時，該表面裝飾所具體實施或應用之物品，該物品雖不是設計專利權利主張之一部份，可使用斷線表示之；當設計被實施於在物品上沒有真正的界線時，申請人可選擇以斷線劃定設計專利的界線。

第六章 部份設計專利之態樣

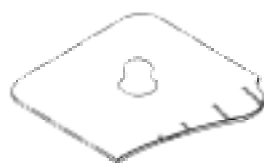
從 Zahn 案例後，USPTO 已開放部份設計的設計專利，設計師或發明人可將產品中最重要、最獨特的設計元素或設計元件或設計特徵區分出來，再將這些已區分出來的設計元素或元件或特徵單獨申請專利、主張權利。易言之，申請人要告訴繪圖人員，將他想主張權利的部份以實線繪製，產品的其他部份則以斷線繪製，另在圖面說明中清楚敘明：圖面中以點線或斷線所表示之部份，不是設計專利權利所主張之部份。如此一來，設計專利的權利範圍就像發明專利一般，可以有寬窄不同的權利範圍的解讀（claim construction）。以下介紹美國專利公報中，一些不同性質、不同態樣的部份設計專利案例：

6.1. 單一設計特徵的部份設計專利

設計師或發明人將產品中最重要、最獨特的設計元素或設計元件或設計特徵區分出來，而將這些已區分出來的設計元素或元件或特徵單獨申請專利、主張權利（如圖 6-1 所示）。



圖 6-1 Des. 438,866 號設計專利 Des. 457,244 號設計專利
(筆記型電腦線上相機的部份設計) (生物科技電極片的部份設計)



6.2 Icon 的部份設計專利

電腦形成圖像 (Computer-Generated Icons 以下簡稱為 Icon) 是一種物品的表面裝飾，不論是顯現在整個螢幕的圖像或是其中的單獨圖像，這些二維空間的圖像是屬於表面裝飾的一種態樣²⁵。電腦形成圖像的設計必須實施在工業產品 (電腦螢幕、顯示器、顯示面板或其中一部份) 上，才能符合美國專利法第 171 條設計專利所保護之法定標的。還有，電腦形成的字體 (type fonts) 雖然不是以傳統鉛字排版方式所形成的字體，但也是設計專利所保護之標的之一。

在部份設計專利實務中，Icon 僅實施或應用於工業產品 (電腦螢幕、顯示器、顯示面板) 之其中一部份時，下列之設計名稱是可被接受的：「部份電腦螢幕之圖像 (an icon image)」、「部份顯示面板之電腦圖像」或「部份終端機之電腦圖像顯示」²⁶，再者，如果 ICON 實施

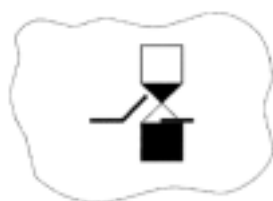
²⁵ *Ex parte Strijland*, 26 USPQ2d 1259 (Bd. Pat. App. & Int. 1992)

²⁶ 美國專利審查程序手冊, MPEP§1504.01 (a) Computer-Generated Icons . B. (2) Review the title to determine whether it clearly describes the claimed subject matter. 37 CFR 1.153. On the other hand, the following titles do adequately describe a design for an article of manufacture under 35 U.S.C. 171: “computer screen with an icon”; “display panel with a computer icon”; “portion of a computer screen with an icon image”; “portion of a display panel with a computer icon image”; or “portion of a monitor displayed with a computer icon image.”

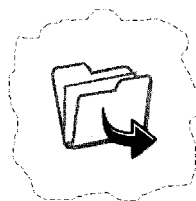
論述

於物品上或物品之一部份而沒有真正的界線時，申請人可選擇以斷線（點線、斷線）劃定設計專利的界線（如圖 6-2 所示）。

圖 6-2 Des. 494,982 號設計專利
（電腦螢幕 ICON 的部份設計）



Des. 498,479 號設計專利
（觸控式使用者選擇服務介面
ICON 的部份設計）



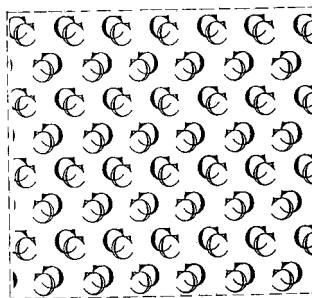
6.3 表面花紋的部份設計

應用在物品表面的二維空間的表面裝飾（如圖 6-3 所示），表面裝飾所具體實施或應用之物品雖不是設計專利權利主張之一部份，可使用斷線表示之；當設計被實施於在物品上沒有真正的界線時，申請人可用斷線來劃定設計專利的界線。

圖 6-3 Des. 46,897 號設計專利
（針織衫表面花紋的部份設計）



Des. 489,904 號設計專利
（袋子織品材料的表面裝飾）





6.4 單一物品個別特徵的部份設計專利

美國 Coors Brewing 公司於 1999 年 9 月 23 日提出飲料瓶的設計專利申請案（如圖 6-4 左側所示），於 2001 年 8 月 29 日提出該飲料瓶表面裝飾部份設計的分割申請案，（如圖 6-4 右側所示）。

圖 6-4 Des. 450,589 號設計專利



Des. 463,289 號設計專利



6.5 複合產品的多項設計特徵分別申請部份設計專利

美國 Hoover 公司於 2001 年 4 月 25 日提出兩項地板清潔機的設計專利申請案，一為地板清潔機的上段部份（如圖 6-5 右側所示）；另一為地板清潔機的基座部份（如 6-5 圖左側所示），兩者分別於 2002 年 5 月 14 日及 5 月 7 日核准公告。但 Hoover 公司於 2002 年 4 月 17 日，將前揭地板清潔機的基座部份的兩個部份設計特徵單獨分離，分別提出兩件部份設計的分割申請案（如圖 6-6 所示）；另將前揭地板清潔機的上段部份的兩個部份設計特徵單獨分離，分別提出兩件部份設計的分割申請案（如圖 6-7 所示）。



論述

導致美國開放部份設計專利的
Zahn 案例及其影響



圖 6-5 Des. 457,278 號設計專利 Des. 456,964 號設計專利

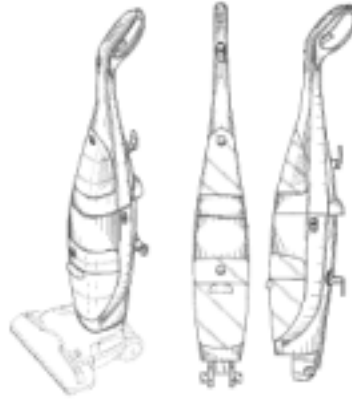


圖 6-6 Des. 468,876 號設計專利

Des. 468,875 號設計專利

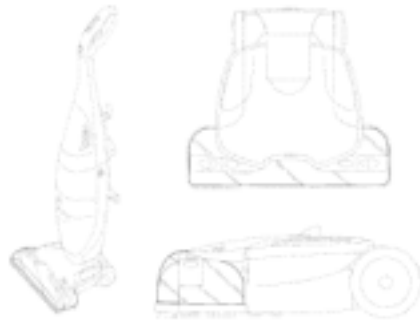
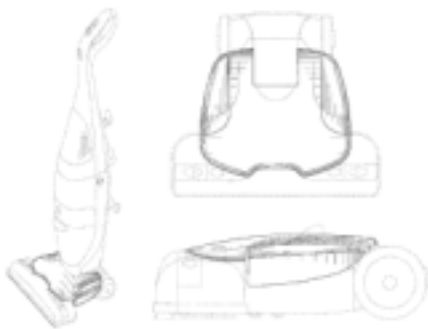
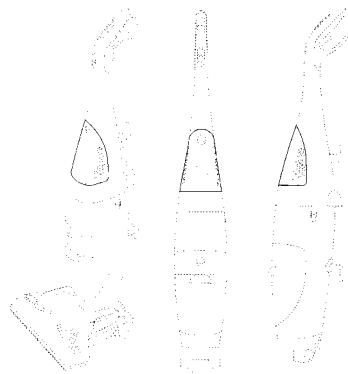
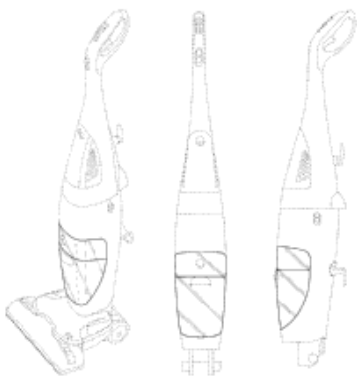


圖 6-7 Des. 469,227 號設計專利

Des. 469,590 號設計專利





6.6 分離設計特徵的部份設計

The Procter & Gamble 公司於 1997 年 3 月 31 日提出 Des. 400,443 號設計專利的申請，1997 年 9 月 16 日提出連續申請案 (continuation of application) Des. 414,419 號，1998 年 10 月 21 日又提出連續申請案 Des. 435,216 號，這是三個關於瓶子的設計專利申請案，將整體設計、部份設計以及單一設計特徵的專利權相互比對，第一個設計專利 (Des. 400,443 號) 的限制條件最多，權利範圍最窄，第二個設計專利 (Des. 414,419 號) 的限制條件較少，權利範圍較寬廣，第三個設計專利 (Des. 435,216 號) 的限制條件最少，權利範圍是最寬廣的 (如圖 6-8 所示由左而右依序排列)。

圖 6-8 The Procter & Gamble Co. 的三項瓶子設計專利

Des. 400,443 號設計專利 Des. 414,419 號 Des. 435,216 號



第七章 日本及歐盟共同設計之部份設計保護制度

日本的意匠法 (工業設計條例) 是在 1888 年制定的，當初制定這部法律的時候，正處在從江戶時代到明治時代的過渡時期，那時日本的工業正逐漸發展。從 1950 年左右開始，日本的工業設計活動逐漸活躍，在 1950 年之前日本也是模仿別人的東西比較多，當時歐美方面都提出



許多要求，為此日本制定了出口產品限制外觀模仿的一個法律。隨著產業及社會狀況的發展，意匠法也不斷的進行修改，在 1888-1959 年間曾有過四次修改。

從設計史觀點來看，日本工業設計的演進過程，從工業化到獎勵好的產品設計，再到提高產品的質量，再進一步到創造出新的市場需求、增加品牌強度。然而，日本意匠法從 1959 年修法後，近三十年都未再作修正，日本對工業設計的保護，一方面無法配合日本國內工業設計的進化及產業的需求，另一方面無法與美國的工業設計保護接軌，亦未能配合國際間工業設計保護的發展趨勢。

隨著工業設計的進化及國際貿易的發達，日本有很多企業在海外，利用美國的部份外觀設計制度在美國申請非常多的部份外觀設計專利。日本企業認為，許多產品都進入成熟期，相同功能的同類產品都具有定型的外觀，這類的產品設計申請外觀設計，很難獲准專利，如果產品中部份有特徵的設計提出申請就可得到權利，才能鼓勵產業繼續開發產品外觀創作的意願，另一方面，在設計專利的侵權訴訟中，獲准專利的設計創作中包含多數個新穎創作特徵，只有其中一個或一部份受到模仿，卻因仿造品並未模仿整體設計，而不構成設計專利侵害²⁷。於是，有一些日本企業向日本合議廳提出了請求，希望也能進行部份外觀設計的保護。在這種背景之下，日本合議廳同意採用部份設計的保護制度，對於外觀設計中一些有特徵的部份設計給予「部份意匠」的保護²⁸。

在日本引進部份意匠制度之後，2001 年 12 月，歐盟委員會通過的共同設計專利制度，且在設計法中明定「產品的一部份之外觀設計」，亦為共同設計保護之法定標的，只要能符合設計的保護要件，即應授與註冊或是不註冊的設計保護。歐盟共同設計各會員國為了配合共同設計

²⁷ Lee v. Dayton-Hudson Corp., 666 F.2d Supp. 1072, 5 USPQ2d 1625 (Fed. Cir. 1988) ; Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571, 36 USPQ2d 1417 (Fed. Cir. 1995) ; Goodyear Tire & Rubber Co. v. Hercules Tire and Rubber Co., F.3d 1113, 48 USPQ2d 1767 (Fed. Cir.1998) .

²⁸ 2002 年日本專家在中國知識產權局作為期兩週有關日本意匠制度的授課講稿。



的保護，相繼地修改了國內相關的法律規定，開放產品的部份之設計保護。

7.1 日本部份意匠制度

日本政府於 1999 年大幅度的修法，引進了「部份意匠」的制度，擴大意匠保護的範圍，1999 年部份意匠的申請占全部意匠申請的 8 %，2000 年已達到 12 %，2001 年增長到 15 %，部份意匠申請的比率逐年增長。

日本於 1999 年引進「部份意匠」制度，擴大意匠保護的範圍，例如：椅子的靠背這個部份是不可分離的，不像其他附屬品或零部件是可分離的，在 1999 年以前是不能保護的。現在，椅子的靠背雖然是不可以和椅子分割的，但靠背的設計非常有特色，那麼就可把這不可分割的椅背部份拿出來申請外觀設計的「部份意匠」。換言之，椅子能夠拆下來的部份，可做為零部件和附屬品提出意匠申請，不可分割的椅背部份，以前是不能申請意匠的，現在可以申請部份意匠。

日本有關部份意匠申請書、圖面及圖面說明的規定，係沿用美國 MPEP 有關部份設計之規定，但增加有關使用照片及樣品的規定，另外，日本特許廳在 2004 年 2 月 18 日發行的意匠註冊申請的申請書及圖面記載指南²⁹中，對於部份意匠申請案的申請書及圖面、圖面說明的方式訂定了極詳盡的指導原則，例如：第八章「部份意匠」的申請書記載指南中詳細說明部份意匠的申請書中應記載的事項及方式，第九章「部份意匠」的圖面說明指南中詳細且舉例說明各種部份意匠的圖面表示及圖面說明的方式，以及第十章有關液晶螢幕的部份意匠的指南中，說明液晶螢幕的部份意匠的圖面揭示及圖面說明的記載方式。

日本特許廳，在審查基準中詳細規定（1）以部份意匠提出專利申請之圖面中，將想以部份意匠提出申請的部份明確表示；（2）如果，

²⁹ 意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン。第 8 章「部份意匠」の願書記載のガイドライン；第 9 章部份意匠」の圖面説明指南；第 10 章 液晶表示等に関するガイドライン（部份意匠編）。



圖面中使用實線及斷線部份之界限無法明確區隔時，可用實線及部份斷線的方式明確地將各個部份描繪，但須在申請書「意匠之說明」中加以說明；（3）增加以照片、模型或樣品表現部份意匠的方式，但應將提出部份意匠申請之部份創作清楚地以照片形式表現出來，也要將物品之其他部份清楚且明確表現出來，且須在申請書「意匠說明」中加以說明。以下簡單介紹日本部份意匠相關的法律及圖面規定。

7.1.1 日本部份意匠的法律規定

意匠法第 2 條：本法稱「設計」者，係對物品（含物品之一部份，第 8 條除外，以下相同）之形狀、花紋或色彩或其結合，可經由視覺引起美感之創作。

第 7 條：設計專利申請案必須單一設計，且是關於日本通產省所規定之物品之設計。

7.1.2 部份意匠的圖面相關規定

在部份設計創作所揭示之物品中，除了所申請之部份設計外，其他部份亦必須明確表示。

7.1.2.1 以圖面方式表現部份設計

7.1.2.1.1 部份設計圖面表現之基礎

以部份設計提出設計專利申請之圖面中，將想以部份設計提出申請的部份明確表示，例如：想以部份設計提出申請之部份以實線繪製，而物品之其他部份則以斷線繪製（如圖 7-1、7-2 所示）³⁰。例如：攜帶電話機之部份意匠，實際上保護的就是中間橢圓形的揚聲器部份，只需將揚聲器部份以實線繪製，攜帶電話機之其他部份則以斷線繪製，這圖揚聲器部份的設計就是受保護的。

³⁰ 意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン，第 9 章「部份意匠」の図面記載のガイドライン，2001.02.16。



圖 7-1 攜帶電話機之部份意匠

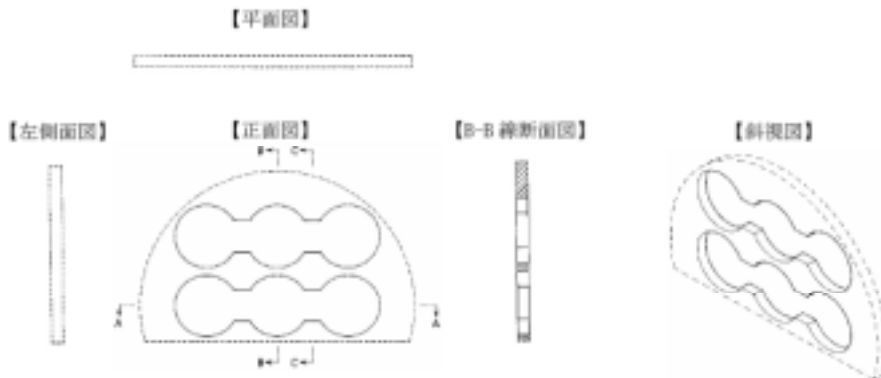
〔圖 131〕【意匠に係る物品】携帯電話機



圖 7-2 纜線收藏用保持具之部份意匠³¹

〔圖 133〕【意匠に係る物品】ケーブル収納用内管保持具

【意匠の説明】実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。断面図を含めて部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を特定している。



實施於物品之部份設計提出設計專利申請時，除了需將物品外觀及部份設計明確地顯示外，圖面中所揭示之部份設計必須充分且明確，致使第三人能明瞭其內容，且可將該圖面內容（包含設計造形之構成比例）以不同圖面方式（例如：放大圖、剖面圖等，如圖 7-4 所示）表現之，另在圖面說明記載著，「被一點鎖鏈線包圍的

³¹ 第 9 章「部份意匠」の図面記載のガイドライン,〔圖 133〕【意匠に係る物品】ケーブル収納用内管保持具.

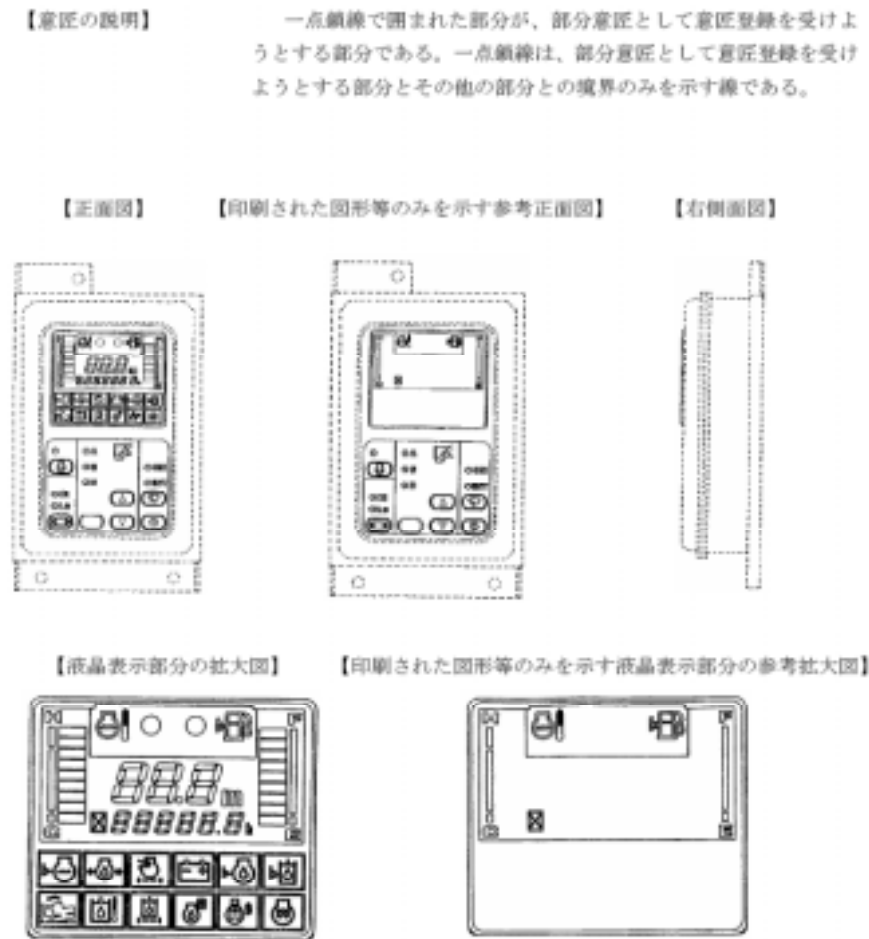
論述



部份，作為部份意匠要申請註冊的部份。一點鎖鏈線，只是表示部份意匠要申請註冊的部份與其他的部份的界線。」(如圖 7-3 所示)³²。

又圖面所揭示實施該部份設計之物品需與申請書中所記載之設計物品相符，若兩者內容不一致，則將依意匠法第 3 條第一項之但書規定，未指定設計所實施之物品，不准予設計專利。

圖 7-3 作業員用操作器之圖形介面



³² 第 10 章 液晶表示等に関するガイドライン（部份意匠編），〔図 140〕表示部に印刷された図形等を有する場合の記載例。



7.1.2.1.2 圖面中各個區域之表現

部份設計之申請案應在申請書（意匠說明欄）及圖面中，將所申請之部份設計及其他部份區隔，例如：以下列方式記載之。

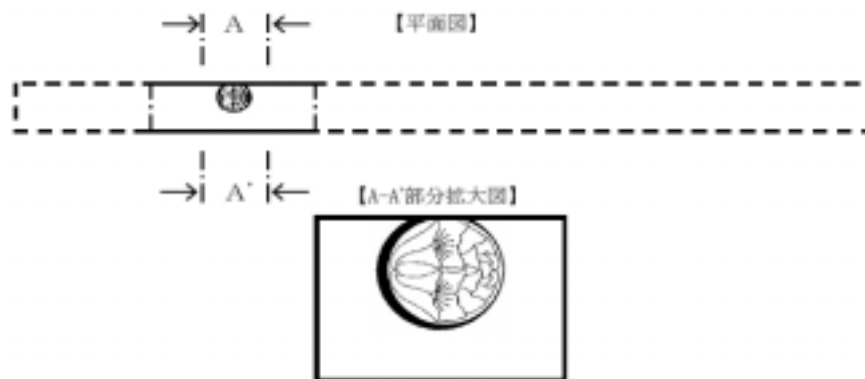
- (1) 圖面中使用實線及斷線之界限無法明確區隔時，可用實線、鏈線的方式明確地將各個部份描繪。例如：須在申請書中「意匠之說明」欄記載著：「以實線繪製及包圍的部份就是所申請之部份設計」。
- (2) 以部份設計提出申請之部份創作，是對於花紋色彩或形狀之特定部份之創作，得以線、點的方式明確表現界限。例如：須在申請書中「意匠之說明」欄記載著：「以鏈線（或實線）繪製及包圍之花紋、色彩或形狀的部份就是所申請之部份設計」（如圖 7-4 所示）

圖 7-4 染帶之部份意匠

〔圖 128〕【意匠に係る物品】染帯

【意匠の説明】 実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。

一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の境界のみを示す線である。



論述



7.1.2.2 以照片方式表現部份設計

實施於物品之部份設計提出設計專利申請時，除了需將物品外觀及部份設計明確地顯示外，圖面中所揭示之部份設計必須充分且明確，致使第三人能明瞭其內容，且可將該圖面內容(包含設計造形之構成比例)以不同圖面方式表現之。

例如：使用樣品的方式表現部份設計，應將提出部份設計申請之部份創作清楚地以照片形式表現出來，也要將物品之其他部份清楚且明確表現出來。須在申請書之「意匠之說明」欄中，清楚地指明是以何種特定的方式將所申請之部份設計表現出來(如圖 7-5 所示)。



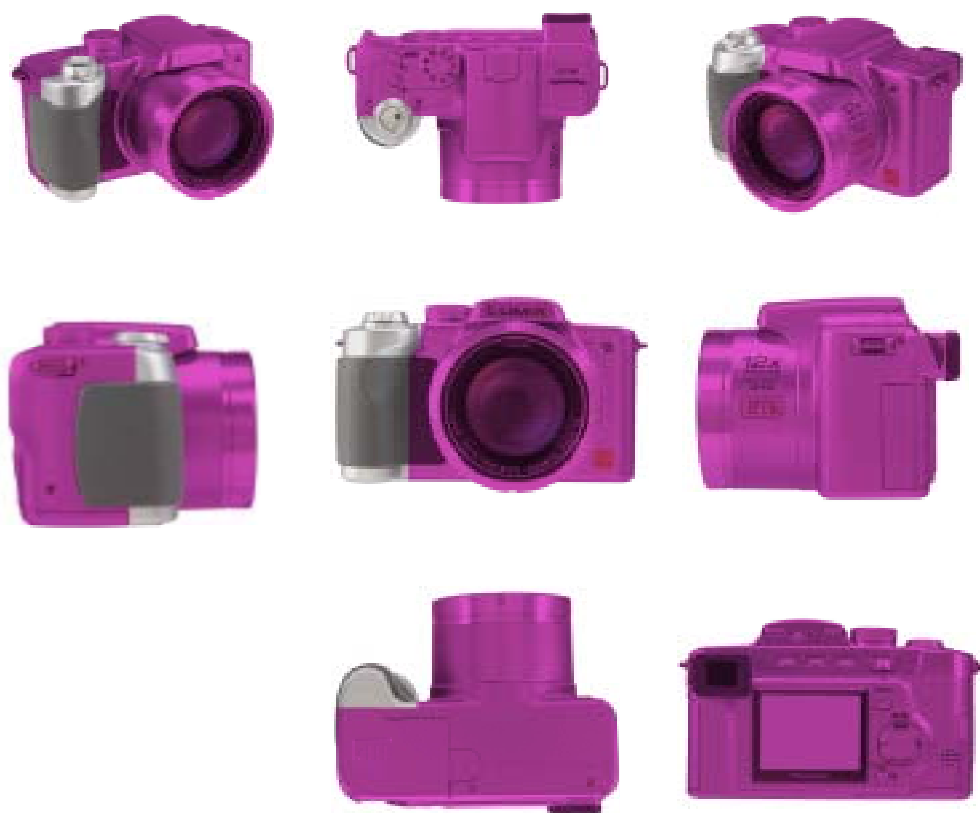
圖 7-5 照相機之部份意匠³³

【出願番号】意匠登録第1243168号(D1243168)

【意匠に係る物品】デジタルスチルカメラ

【部份意匠】

【意匠の説明】赤色以外の部份が、部份意匠として意匠登録を受けようとする部份である。



7.1.2.3 以模型或樣品方式表現部份設計

關於以模型或樣品表現部份設計時，對於所申請之部份設計以外的其他部份，若以黑色或灰色將之塗覆，用此種方式將所申請之部份設計

³³ 【申請號碼】意匠註冊第1243168號(D1243168)【意匠的物品】數位照相機【部份意匠】【意匠之說明】紅色以外的部份，作為部份意匠打算受到意匠註冊的部份。

論述



與物品之其他部份清楚地區分出來。且須在申請書之「設計之說明」欄中，清楚地載明：塗覆有黑色及灰色的部份並非所申請之部份設計。

7.1.2.4 圖面中部份設計及其他部份之意義

部份設計之圖面中「想申請部份設計之部份與其他部份」的意義，即表示以斷線繪製（表現）之部份，並非所請之設計，而是該部份設計以外之其他部份，用以表現該部份設計在物品中之特定位置、大小及範圍，所不可缺少之要素。

7.2 歐盟共同設計對部份設計的保護

歐盟共同設計的設計法立法之初，歐盟各會員國³⁴的國內法對於部份設計都不予以保護，但為了要給與設計更多的保護，歐盟委員會開放了部份設計的保護，另外，為了要方便申請人及創作人能以更簡便的手續取得設計的保護，歐盟委員會制定了兩種性質的保護制度，歐盟共同設計於 2002 年 3 月 6 日開始實施「非註冊的設計」保護制度，2003 年 4 月 1 日實施「需註冊的設計」保護制度。

歐盟委員會在設計法第三條，對「design」的定義為：設計，是指產品（product）的整體或一部份的外觀，其中包含有由線條、外形、色彩、形狀或材質/產品本身的材料/或是產品的裝飾等所構成的特徵。其所稱產品，是指工業產品或是手工藝產品的項目，包括複合產品的零件、包裝、產品外裝（get-up）、圖像表徵及印刷字體，但不包括電腦程式³⁵。歐盟共同設計係針對可訴諸於視覺之設計者，加以保護，對於未能產生視覺訴求之內部結構，不為歐盟共同設計保護及審究之對象。歐盟共同設計的保護期間由註冊之日起為期 5 年，可展延保護期間，最多可展延 4 次，每次不超過 5 年，保護期間自申請之日起，最長可達

³⁴ 當時加入歐體設計保護的國家有：比利時、丹麥、德國、希臘、西班牙、法國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、奧地利、葡萄牙、芬蘭、瑞典、英國，總計 15 國，但目前已有 25 個國家；歐盟共同設計立法之初，英國、德國等對部份的外觀設計均不予以設計保護。

³⁵ Official Journal of the European Communities : General Provision : Community Design, Article 3.



25 年。

設計法第四條規定所保護的設計，必須具備（1）新穎性（new）及（2）特異性（individual character）的保護要件。由於歐盟共同設計係針對可訴諸於視覺之設計者，加以保護，對於未能產生視覺訴求之內部結構，不為設計保護及審究之對象，因此，如果是一個複合產品（構成）零組件部份（component part）的設計，應就下列兩項原則考究其是否符合新穎性及特異性的保護要件；（a）這個零組件在組合成複合產品後，該零組件餘留在產品外觀形狀上的部份，在爾後正常使用狀態（normal use），會影響到產品的視覺效果；（b）以這個零組件在組合後會影響到產品的視覺效果的部份，考量其是否符合新穎性及特異性的保護要件。所謂的「正常使用」，是指最終使用者的正常使用，排除了維修、服務或修護工作上的使用。

歐盟共同設計的保護範圍較廣，可在申請案中指定設計可實施之數種不同物品³⁶；設計權利的範圍解讀也較廣，包含任何不會讓具有相當認知的使用者（the informed user）產生明顯不同整體意象的設計，亦即任何足以造成混淆、誤認的設計，甚至連不同產品種類的設計也包含在內。但在評估設計的保護範圍時，設計師發展該設計的可創作的自由程度（空間）應納入考量³⁷。

7.2.1 部份設計相關的法律規定

歐盟設計法第 3 條規定，「設計」（design），是指產品（product）的整體的外觀或產品某一部份的外觀，其外觀是由線條、外形、色彩、形狀或材質/產品本身的材料/或是產品的裝飾等獨特的特徵所構成的³⁸。歐盟共同設計保護的產品定義較為廣泛，包含（1）工業產品；以及（2）手工藝產品的項目，其中包括複合產品（complex product）、產

³⁶ 例如：000041645-0002 號案的裝飾性圖案只定實施於（1）家庭用品；（2）浴室用品；（3）園藝用具；（4）裝飾用品等；

³⁷ General Provision : Community Design, Section scope and term protection, Article 10.

³⁸ Official Journal of the European Communities : General Provision : Community Design.



品的零組件、包裝、產品外裝 (get-up)³⁹、圖像表徵及印刷字體，但不包括電腦程式。

由此可知，產品或是產品的零組件的整體 (the whole) 外觀設計、或是產品某一部份 (a part of a product) 的外觀設計都是歐盟共同設計所保護之標的，因此，歐盟在設計法中明定部份設計，符合設計的保護要件，應授與註冊或是非註冊的設計保護。歐盟共同設計各會員國為了配合共同設計的保護，相繼地修改了國內相關的法律規定，開放產品的部份之設計保護。

7.2.2 有關圖面及樣品的規定

歐盟共同設計對於申請註冊之設計的圖面及樣品之規定相當簡單，對於部份設計申請案的圖面也沒有特別規定，在實務上，由歐盟共同設計公報上所公告圖面可得知，歐盟對於申請註冊的設計所附圖面的審查相當寬鬆，只要申請案所揭示之圖面可重製，且可清楚揭露及辨識所申請之部份設計即可 (如圖 7-6 所示)。以下簡單介紹有關圖面之樣品之規定。

7.2.2.1 圖面⁴⁰

在歐盟設計法第 36 條及補充規定的第 4 條中規定，由於是以圖面的方式界定請求設計保護的設計特徵，所以，圖面必須完整且清晰，與設計無關部份不應留在圖面上。圖面、照片 (除幻燈片外)、電子列印的圖面或者任何其他圖示，只要是能重製的，都可被接受。為了取得申請日 (filing date)，圖面表現的形式符合下列要件時，即被認為可重製：

(1) 以電子方式申請時，有關設計圖面或者照片的是否可重製的要件，由歐盟辦公室的主管決定；在一個多重設計的申請案 (multiple

³⁹ 國內對 get-up 這個字眼尚未有共同的中文翻譯，有人翻譯為產品包裝，也有人翻譯為產品外裝及包裝外觀，在歐盟共同設計公告中只有一個申請案 000161518-0001 號按其申請標的有兩項為 container 及 get-up，該案圖面所揭示之標的是容器及容器表面的裝飾性設計。

⁴⁰ Examination Guidelines Community Design (draft Jan. 2003), 4.5. Specimen (Art. 36(1)(c) CDR; Art. 5(1)(3), 65(2) CDIR).



application) 中包含多少個不同的設計、或是不同的視圖，應由辦公室的主管決定；(2) 設計圖面應在中性背景下重製，但不可以墨水或者修正液將背景去除或塗掉，所謂的中性背景，就是在圖面上可清楚地辨識設計即可。圖面需有一定的品質，就是能將請求保護之設計的所有細節清楚區分，由於註冊保護的設計，其圖面要刊登於歐盟共同設計公報上 (Community Design Bulltain)，每一視圖可被放大或縮小，但其尺寸不得大於 8 公分x16 公分。

圖 7-6 歐盟共同設計公報公告獲准註冊之部份設計⁴¹



7.2.2.1.1 中性背景 (a neutral background) ⁴²

OHIM 當局解釋審查基準第 4 項第 4 款的規定，說明只要在圖面上

⁴¹ 第一排由左至右為第 00043575-0011 號案；第 00016290-0009 號案；第 0004417-0005 號案；第二排由左至右為第 00000559-003 號案；第 00014915-0004 號案；第 00028170-0012 號案。

⁴² Examination Practice Note 1/2005.

論述

能清楚地辨識該請求保護之設計，則該背景即可被視為中性背景。例如：在圖面或照片中，汽車設計被置放於花園中或以一棟建築物為背景（如圖 7-7 所示），只要該請求設計之整體外觀可被明確辨識，且不為該背景所影響，該圖面則可被解釋為具有中性外觀。該案例係已申請註冊之 RCD，申請序號為 8081-0001 號之設計。

圖 7-7 申請序號為 8081-0001 號之設計



7.2.2.2 樣品⁴³

(1) 有關平面（二維空間，two-dimensional）的設計；(2) 要求暫緩公告，只要符合上述的兩種條件，就可用樣品取代圖面或照片，一件樣品是可被接受的。如果是多重設計的申請案，一件樣品只能取代某一些設計，而這些設計是平面的設計，且要求暫緩公告。

第八章 結語

美國法院，在 Blum 案例中將「設計」與「物品」清楚地區分開來；在 Zahn 案例中確認智慧財產權的工業設計，是保護應用在物品外觀的設計，而不是物品本身的設計；應用在物品上的部份設計合於專利要件時，應可授與專利；在 Zahn 案例後，USPTO 制定部份設計的相關規定，同時也核准部份設計專利，之後，日本、歐盟、韓國、澳洲等也相繼開放了部份設計的註冊保護。

工業設計在我國推廣與發展已快 40 年，近年來，我國 3C 產業及企

⁴³ Examination Guidelines Community Design (draft Jan. 2003), 4.5. Specimen (Art. 36(1)(c) CDR; Art. 5(1)(3), 65(2) CDIR).



業界已大量網羅工業設計人才，希望除了技術發展及增加產能外，能借用工業設計創造出具文化特色、人性化、高附加價值及有品牌特色的產品設計，使得台灣企業能從「代工製造」的世界工廠轉型、升級成為設計研發中心，更進一步，台灣的企業能以自有品牌行銷於全球。2005年3月，在象徵全球「設計界奧斯卡」的德國 iF 工業設計大賽，台灣廠商拿下 28 座的設計獎，華碩的筆記型電腦設計替台灣贏得首座的金獎。

目前，企業界普遍認為國內的新式樣專利制度對工業設計的保護已不合時宜，因為在國外申請部份設計的專利案件，在國內申請時，由於部份設計不是新式樣專利適格的法定標的，只能以完整的物品或可分離的零組件的方式申請新式樣專利，而導致相同的設計在國內外申請案所保護的範圍不同，而專利權人在侵權訴訟實務中，很難將其所申請之新式樣專利權範圍解釋清楚。

又由於許多產品都進入成熟期，相同功能的同類產品都具有固定型式的外觀，這類的產品設計申請外觀設計，很難獲准專利；如果業者針對產品中某一部份施以具區別性的設計，將該具有明顯特徵的部份設計提出專利申請，也可得到新式樣專利的保護，才能鼓勵產業繼續開發產品外觀設計創作的意願，因此，只有開放部份設計之保護，強化新式樣專利權，才能達成產業界及設計創作者對設計保護的需求。

我國專利法由民國三十八年實施至今，其間經過數次的修法，但對於新式樣專利制度之保護形式及實質內容，未曾作整體性的考量及修正，每次修正僅作文字之修飾及適用法條之區隔。而目前的新式樣專利，對於物品之部份設計、部份特徵均不予以保護，對於已屆成熟期且有固定型態的產品，僅有一項新穎創作特徵或部份創新設計而獲准專利的外觀設計，常因競爭者的仿冒品僅模仿部份新穎特徵，並未模仿整體外觀設計，而不構成新式樣專利侵害，這種工業設計的保護形式已不合時宜；再者，部份設計之保護已是工業設計保護的國際趨勢之一，美國、日本、歐盟以及澳洲均已開放部份設計之保護。因此，我國應引進物品部份設計之專利制度，一方面可擴大工業設計保護的範圍，鼓勵產業繼



續開發產品外觀設計創作；另一方面才能與國際間的工業設計保護制度接軌。

參考文獻

1. http://www.wipo.int/about-ip/en/industrial_designs.html.
2. <http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/index.html>, 1999 Annual Report contents and 2003 Performance and Accountability Report contents (04/05/2003) .Intellectual Property : A brief history of design protection..
3. Official Journal of the European Communities : General Provision : Community Design.
4. 美國專利審查程序手冊, MPEP§1503.02 Drawing III Broken lines. (August 2001 及 Rev.2, May 2004)
5. LII (Legal Information Institute), Federal Rules of Civil Procedures (2003) ,
6. Proc.26 DEPOSITIONS AND DISCOVERY.
7. Design Patent Application Filing Guide, publication by USPTO.
8. International Classification for Industrial Designs under the Locarno Agreement. (Eighth edition) .
9. Examiner Handbook to the U.S.PTO
10. Examination Practice Note 1/2005.
11. 日本意匠法, 1999 年 12 月 22 日修正。
12. 日本意匠審查基準, 日本特許廳, 平成 10 年 12 月。
13. 意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン, 2004 年 2 月 18 日發行.